

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2023허13001 거절결정(상)

원고(탈퇴) A

대표자 B(B)

원고 승계참가인 C 주식회사

대표자 사내이사 미합중국인 D(D)

소송대리인 변호사 박민정

피 고 특허청장

소송수행자 신율건

변 론 종 결 2024. 5. 30.

판 결 선 고 2024. 7. 4.

주 문

1. 원고 승계참가인의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 승계참가로 인한 부분을 포함하여 원고 승계참가인이 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2023. 6. 21. 2021원2068호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표 (갑 제2호증)

1) 출원번호/ 출원일 : 제40-2020-0004594호/ 2020. 1. 10.

2) 표장 : **GreenBoxes**

3) 지정상품 : 상품류 구분 제21류의 가정용 또는 주방용 용기(containers for household or kitchen use), 부패 및 유효 기간을 지연시키며 용기 안에 보관된 제품이 사용되거나 소비될 수 있는 기간을 연장시키는 가정용 용기(household containers which delay the degradation and expiration, and extend the time period that a product stored therein can be used or consumed), 식품용 가정용기(Household containers for food), 식품을 저장하는 뚜껑이 달린 식품 저장용기(캐니스터)[Food storage container with lids(canister)], 식품저장용기(Containers for foodstuffs), 플라스틱제 가정용 용기 및 커버(plastic household containers and covers therefor), 플라스틱제 식품보관용기(plastic food storage containers)

나. 이 사건 심결 등의 경위

1) 원고는 2020. 1. 10. 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 특허청 심사관은 2020. 9. 15. 원고에게 '이 사건 출원상표는 지정상품과 관련하여 "Green"은 지정상품의 성질(형상, 품질) 표시로서 식별력이 없고, "Boxes"는 지정상품의 보통명칭 등으로 식별력이 없으며, 전체적으로도 '녹색 또는 친환경적인 용기, 상자' 등의 의미 외에 새로운 식별력 있는 관념을 형성하는 것이 아니어서 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다'는 거절이유가 담긴 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 2021. 3. 11. '이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 아니하고, 사용에 의한 식별력을 취득하기도 하였으므로 상표법 제33조 제2항에 따라 등록되어야 한다'는 취지의 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 5. 10. 원고의 주장을 모두 배척하고 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

3) 원고는 2021. 8. 9. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2021원2068호로 심리한 후 2023. 6. 21. '이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 등록받을 수 없고, 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수도 없다'는 취지로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

4) 원고 승계참가인은 원고로부터 이 사건 출원상표에 관한 권리를 양수하였고, 2024. 4. 17. 이 사건 출원상표에 관한 권리관계 변경신고가 마쳐졌다. 이에 따라 원고 승계참가인은 2024. 5. 30. 이 사건 소송의 제1회 변론기일에 승계참가를 하였고, 원고는 소송탈퇴를 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 승계참가인 주장의 요지

이 사건 출원상표는 다음과 같은 이유로 상표등록이 되어야 하므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

가. 이 사건 출원상표는 지정상품의 성질(형상, 품질)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하고, 일반 수요자나 거래자가 그 지정상품에 대하여 출처표시로서 인식하고 있으므로 특정인에게 독점시키더라도 공익에 반하지 아니하여 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 않는다.

나. 설령 이 사건 출원상표의 "Green" 및 "Boxes" 부분에 본질적인 식별력이 없다고 보더라도, 이 사건 출원상표는 사용에 의한 식별력을 취득하였으므로, 상표법 제33조 제2항에 따라 상표등록을 받을 수 있다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제33조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).

상표법 제33조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 "제1호 내지 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 결정하여야 하며, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

출원상표가 상표법 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

2) 인정사실

갑 제12, 15, 17, 27호증(가지번호 있는 것은 별도로 특정하지 않는 한 각 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지에 종합하면 아래의 각 사실이 인정된다.

가) "그린박스", "GreenBoxes"라는 상품 명칭으로 원고가 생산·판매하는 가정용·주방용 용기, 플라스틱제 식품보관용기 등(이하 '원고 제품'이라 한다)은 녹색의 아래 사진과 같은 형상으로서 2017년부터 국내에 수입·유통되기 시작하여 이 사건 심결 시까지 온라인, 오프라인 매장 등을 통하여 판매되었다.



데비마이어 그린박스

나) 원고 제품은 이 사건 심결 시를 전후하여 홈쇼핑이나 인터넷 등에서 다음과 같이 '천연 미네랄 광물질로 만들어진 친환경 보관용기', '그린박스에 함유된 천연 광물질 제올라이트 성분이 과일·채소에서 방출되는 에틸렌가스를 흡착·제거하여 신선도를 오랜 기간 유지시켜 준다', '식재료를 오랫동안 신선하게 유지하고 음식물 쓰레기를 줄여주어 지구환경을 보호하는 제품' 등의 내용으로 소개되었다.

| 게재일 (서증번호) | 내용 |
|-------------------------------|---|
| 2020. 10. 22 (갑 제27호증의 7) | [2020 소비자의 선택] 천연 미네랄 성분 합성해 만든 친환경 보관용기 |
| 2021. 5. 27. (갑 제27호증의 12) | '21일의 기적', '동안 용기', '마법의 녹색통' 등 식재료를 장시간에 건강하게 보관할 수 있는 식재료 기능성 보관용기로 소비자들에게 다양한 애칭을 얻으며 사랑받고 있는 기업이 있어 화제이다. 국내 유명 홈쇼핑 한 업체에서만 재구매 고객이 5만명이 넘고 호평 댓글 15만개 이상을 기록한 데비마이어 그린백, 그린박스는 식재료를 오랫동안 신선하게 유지하고 음식물쓰레기를 줄여주어 생활비 절감은 물론 지구환경을 보호하는 착한 제품으로 큰 인기를 구가하고 있다. |
| 2023. 6. (갑 제17호증, 13면) | |

2023. 11. 19.
(갑 제15호증)

음식물 쓰레기를 줄여주어 전 세계 주부들에게 획기적인 혁신을 일으켰습니다.

다) 원고가 운영하는 웹사이트(<https://www.E.com>)에는 원고 제품을 창작한 E를 다음과 같이 소개하고 있다.

Debbie Meyer® 소개 (Overview) (갑 제12호증)

(전략) 전 세계에서 수백만 개의 제품이 판매된 E의 특허 발명품과 혁신적인 제품은 일상생활을 더 편리하게 만들고 음식물 쓰레기를 줄이며 비용을 절약하는 데 도움이 되는 실질적인 솔루션입니다! 그녀는 우리 모두가 집 안팎에서 겪는 문제를 파악하고 해결하는 놀라운 능력을 가지고 있습니다. (후략)

3) 판단

가) 상표법 제33조 제1항 제3호 해당 여부

(1) 위에서 인정한 사실에 갑 제5 내지 7, 10호증, 을 제1 내지 13호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 더하여 보면, 이 사건 출원상표인 "GreenBoxes"는 그 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 '녹색의 식품보관용기' 또는 '환경 친화적인 식품보관용기' 등의 의미로 인식되어 상품의 형상(색상), 품질, 효능 등을 강하게 연상시키거나 직감하게 할 것이므로, 지정상품과의 관계에서 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 기술적 표장에 해당한다고 봄이 타당하다.

① 이 사건 출원상표의 표장인 "GreenBoxes"는 영문자 "Green"과 "Boxes"가 결합된 문자 표장으로서 "GreenBoxes"라는 단어 자체는 사전적 의미가 없는 조어에 해당한다.¹⁾ 그러나 영문자 "Green"은 '녹색의' 등의 의미를 가지고 있고, 영문자 "Boxes"는

1) 이 사건 출원상표에서 복수명사를 표현하는 'es' 부분을 제외한 'GreenBox'의 경우 "우루과이라운드 감축 약속에서 면제된 농산품에 대한 허용 대상 농업 보조 정책" 또는 "WTO 농업협정상 무역 및 생산왜곡 효과가 없거나 미미한 것으로 간주되어

'(용기로서의) 상자, 함', '상자에 넣다' 등의 의미를 가진 영문자 'box'의 복수형 단어이므로, "GreenBoxes"는 일차적으로 '녹색의 용기들'의 의미로 사람들에게 쉽게 인식될 것으로 보이고, 이는 지정상품인 식품보관용기 등의 형상과 색상을 직감하게 한다.

② 이 사건 출원상표의 표장인 "GreenBoxes"에서 영문자 "Green"은 '친환경의', '환경 친화적인' 등의 의미도 있는데, 이 사건 심결일 이전 10년의 기간 동안(2013. 6. 21. 부터 2023. 6. 20.까지) 인터넷에 보도된 뉴스를 검색하면, "Green"은 국내에서도 '환경 친화적인', '녹색환경', '생태계 보호' 등의 의미로 흔히 사용되고 있음을 알 수 있으므로, 일반 수요자나 거래자는 "GreenBoxes"를 '환경 친화적인 용기들' 등의 의미로도 쉽게 인식할 수 있다고 보이고, 이는 지정상품인 식품보관용기 등의 효능 등을 직감하게 한다.

③ 위와 같이 이 사건 출원상표는 지정상품인 식품보관용기 등에 사용될 경우 녹색의 색상을 가진 제품으로 직감하게 하거나 환경 친화적 제품으로 인식될 가능성이 높다. 원고 제품은 대부분 녹색 용기의 형상을 갖추고 있는 것으로 보이고, 원고도 원고 제품을 '친환경 보관용기', '음식물 쓰레기를 줄여주어 생활비 절감은 물론 지구환경을 보호하는 착한 제품' 등으로 홍보한 사실은 앞서 본 바와 같다.

그런데 이 사건 출원상표의 지정상품에 대한 거래계에서 '녹색의', '환경 친화적인' 등의 의미를 가진 "Green"이라는 표장은 지정상품의 형상(색상) 또는 품질, 효능 등을 표시하는 표장으로서 누구나 그 사용을 원할 수 있고, "Boxes"라는 표장은 '용기(상자)'라는 의미로서 지정상품의 보통명칭에 해당하므로, 이들이 결합된 "GreenBoxes"라는 표장을 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익상 적당하다고 보기 어렵다. 아래에서 보는 바와 같이 원고는 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일·유사한 상

감축의무로부터 면제되는 보조금"이라는 의미가 있기는 하지만(갑 제5호증, 을 제3호증 참조), 이 사건 출원상표의 지정상품과는 관련이 없다.

품에 관하여 표장을 "Debbie Meyer GreenBoxes"로 하여 이미 상표등록을 받기도 하였다.

(2) 이에 대하여 원고는, ① 식품보관용기는 녹색 외에도 다양한 색상의 제품들이 존재하므로 일반 수요자 거래자들이 이 사건 출원상표를 보고 지정상품의 색상을 곧바로 인식할 것이라고 보기 어렵고, ② '친환경적인'의 뜻을 가진 영문자 '에코(ECO)'가

ECOBX

결합된 제3자의 표장 " **에코박스** "도 상표등록을 받았으므로, 이 사건 출원상표 역시 식별력이 인정되어 상표등록이 되어야 한다는 취지로도 주장한다.

그러나 어떠한 상표가 표시하는 성질이 반드시 해당 지정상품 전부에 공통되는 성질이어야 상표법 제33조 제1항 3호에 해당하는 것은 아니고(대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결 참조), 이 사건 출원상표가 지정상품 중 '녹색의' 또는 '환경 친화적인' 식품보관용기에 사용될 경우 상품의 색상, 품질, 효능 등을 나타내어 식별력이 없게 되는 것이므로, 지정상품이 거래계에서 다양한 색상으로 제작·판매되고 있음을 이유로 이 사건 출원상표가 지정상품과의 관계에서 기술적 표장에 해당하지 않는다고 볼 것은 아니다.

또한, 상표의 등록적격성 여부는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표의 등록례가 이 사건 출원상표의 등록근거가 될 수는 없다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 참조). 이 사건 출원상표는 지정상품과의 관계에서 일반 수요자나 거래자들이 "GreenBoxes"를 '녹색의 또는 환경 친화적인 식품보관용기'를 의미하는 것으로 직감할 것임은 앞서 살핀 바와 같고, 이와 같은 기술적 표장을 상표로 허용할 경우 타인의 동종상품과의 관계에서 자타상품의 식별력을 인정하기

곤란하게 될 것이므로, 원고 승계참가인의 주장은 받아들이기 어렵다.

나) 상표법 제33조 제1항 제7호 해당 여부

설령 원고 승계참가인의 주장과 같이 이 사건 출원상표가 지정상품의 성질을 직감하게 하지는 못하고 암시 또는 강조하는 표장에 그친다고 보더라도, 이 사건 출원상표의 표장인 "GreenBoxes"는 지정상품과의 관계에서 일반 수요자나 거래자에게 '녹색의 또는 환경 친화적인 식품보관용기'의 의미를 암시 또는 강조하는 것으로 인식될 것이다. 이는 그 지정상품의 거래계에서 해당 상품이 녹색의 색상을 갖거나 환경 친화적인 제품에 해당할 경우 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 알 수 없어 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하게 한다.

이 사건 출원상표의 표장인 "GreenBoxes"는 앞서 살핀 바와 같이 녹색의 색상을 갖거나 환경 친화적인 식품보관용기 등을 생산·유통하거나 관련 사업을 영위하는 과정에서 누구나 그 사용을 원할 수 있으므로 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익상 타당하다고 볼 수도 없다.

따라서 이 사건 출원상표는 제33조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 보더라도 같은 조 제1항 제7호에 해당한다.

나. 상표법 제33조 제2항 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제33조 제2항에 의하면, 같은 조 제1항 제3호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 사이에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.

상표법 제33조 제2항의 취지는 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것인바(대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결 등 참조), 그 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였다는 사실은 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 하고(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 참조), 이를 인정하기 위해서는 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결, 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결 등 참조). 또한, 식별력이 없는 것으로 보이는 표장이 사용된 결과 수요자 사이에 상품 출처를 표시하는 식별표지로 인식되어 식별력을 가지게 되더라도, 사용에 의한 식별력을 취득하는 것은 실제로 사용된 상표와 그 상표가 사용된 상품에 한하고, 그와 유사한 상표 및 상품에 대해서까지 식별력 취득을 인정할 수는 없다(대법원 1996. 5. 31. 선고 95후1968 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3318 판결 등 참조).

출원된 상표가 상표법 제33조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였는지에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 등 참조), 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시이다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결 등 참조).

2) 판단

갑 제11, 13, 15 내지 20, 22, 24 내지 27호증의 각 기재에 의하여 알 수 있는 다음

과 같은 사정들에 비추어 보면, 원고 승계참가인이 제출한 증거들만으로는 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 주장하는 실사용 포장의 구성 중에서 "GreenBoxes" 부분만으로 그 사용상품과의 관계에서 자타상품의 출처표시로서 일반 수요자나 거래자에게 분리되어 인식될 것이라거나, 이 사건 출원상표가 그 사용상품에 관하여 자타상품의 식별력을 취득하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제2항에 해당하지 않는다.


가) 원고는 2017. 9. 4. 포장 "Debbie Meyer GreenBoxes", 지정상품 상품류 구분 제21류의 '식품용 가정용기(Household containers for food), 플라스틱제 식품보관용기(plastic food storage containers), 플라스틱제 가정용 용기 및 커버(plastic household containers and covers therefor), 부패 및 유효 기간을 지연시키며 용기 안에 보관된 제품이 사용되거나 소비될 수 있는 기간을 연장시키는 가정용 용기(household containers which delay the degradation and expiration, and extend the time period that a product stored therein can be used or consumed), 사출 금형 플라스틱 텀블러, 가정용 또는 주방용 용기(containers for household or kitchen use), 식품을 저장하는 뚜껑이 달린 식품 저장용기(캐니스터)[Food storage container with lids(canister)], 쌀통(Rice chests), 식품저장용기(Containers for foodstuffs)'로 하여 상표등록출원을 하고, 2018. 7. 24. 상표등록을 받았다(이하 '선등록상표'라 한다).

나) 원고는 2017년 9월경부터 이 사건 심결이 있는 2023. 6. 21.경까지 약 6년 동안 국내에서 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰, 오프라인 매장 등에서 원고 제품을 판매하면서 다음과 같이 선등록상표의 포장과 같은 영문자로 구성된 "Debbie Meyer GreenBoxes"와



같이 " ", " "의 표장을
 사용하였고, 원고가 이 사건 출원상표의 표장인 "GreenBoxes" 부분만을 단독으로 사용
 하여 상품 출처를 표시한 예는 보이지 않는다.

다) 원고 제품이 판매되는 국내 인터넷 공식쇼핑몰(<https://E.co.kr>) 홈페이지 상단

중앙부에는 "  " 표시가 나타나 있고, 위 쇼핑몰에 2020년부터
 2023년까지 사이에 게재된 오프라인 매장 입점 현황 내역에는 다음과 같이 "○○백화
 점 ○○점에서 E 제품들을 만나보세요!"라는 광고 문구와 함께 E의 인물사진이 강조되
 어 함께 게재되어 있다.

라) 2018. 4. 18.경부터 2023. 3. 20.경까지 원고 제품이 홍보되거나 보도된 국내 기
 사를 보면, 다음과 같이 상품 출처를 표시하는 표장이 "E 그린백&그린박스", "E", "E
 그린박스" 등으로 사용되었고, 전체 기사나 제품 광고에서 이 사건 출원상표인
 "GreenBoxes"만 단독으로 표시된 경우는 보이지 아니한다.

| 게재일 (서증번호) | 내용 |
|------------------------------|--|
| 2018. 4. 18. (갑 제26호증의 1) | 미국에서 10억개이상 판매한 식재료 수명연장의 '마법 녹색 용기'라 불리는 '데비마이어그린백&그린박 스'가 최근 한국에서 판매를 시작했다. |
| 2019. 2. 27. (갑 제26호증의 2) | 데비마이어, 2019 국가소비자중심 브랜드 대상 영예 |

| | |
|---|---|
| <p>2020. 1. 10. (갑 제26호증의 5)</p> | <p>음식물 쓰레기 줄이는 데비마이어 그린백, 그린박스로 SAVE MONEY 하자</p>  |
| <p>2021. 1. 26. (갑 제26호증의 8)</p> | <p>우주비닐, 동안박스라고 불리는 데비마이어 그린백과 그 린박스</p>  |
| <p>2022. 5. 10. (갑 제26호증의 12)</p> |  |


2023. 11. 19.

(갑 제15호증)



음식을 신선하게 오래오래, 기능성 보관 용기!
데비마이어 그린백&그린박스

마) 원고가 이 사건 심결 전까지 원고 제품을 홈쇼핑 등에서 판매·홍보하면서 다

음과 같이 이 사건 출원상표인 "GreenBoxes" 표장을 " Debbie Meyer" 부분
과 분리하여 사용한 예가 있기는 하다.



그러나 동일한 홍보 화면의 상단에 "GreenBags/GreenBoxes"의 표장이 병렬적으로

나열되어 있고 하단에 " Debbie Meyer" 표장이 지속적으로 노출되고 있으
므로, 위와 같은 상표 사용이 이 사건 출원상표가 단독으로 사용된 경우라고 보기 어
려울뿐더러 일반 수요자나 거래자가 "GreenBoxes" 부분을 자타상품의 식별력을 갖는

요부로서 분리인식한다고 보기에다 부족하다(상표임을 나타내는 TM 표시가 "GreenBoxes" 우측 상단에 별도로 표기되었다고 하여 달리 보기 어렵다).

바) 원고는 2017년부터 2023년까지 국내에서 원고 제품의 홍보를 위하여 상당한 비용을 지출하였고 2022년에만 그 비용이 약 72억 원에 달하며, 국내 홈쇼핑 매출이 2018년 1월부터 2023년 9월까지 합계 약 466억 원에 달한다고 주장한다. 그러나 갑 제14호증(공증진술서)의 기재만으로 원고의 위 주장사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

또한, 원고가 2017년부터 2023년까지 그 주장과 같은 비용을 들여 원고 제품을 국내에서 홍보하고 상당한 매출을 거두었다고 가정하더라도, 원고가 제출한 증거만으로 선등록상표와 구별되는 이 사건 출원상표만의 사용에 의한 식별력 취득 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

다. 소결론

이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하고, 상표법 제33조 제2항에 해당하지 아니하여 상표등록을 받을 수 없다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고 승계참가인의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이숙연

판사 윤재필

판사 송현정