

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2010허3677 거절결정(상)

원 고 1.
2.
원고들의 소송대리인 리앤목 특허법인 담당변리사 김영주

피 고 특허청장
소송수행자 오상진, 정대남

변 론 종 결 2010. 8. 12.

판 결 선 고 2010. 8. 26.

주 문

1. 원고들의 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고들이 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2010. 4. 23. 2009원3911호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

1) 출원일/출원번호 : 2008. 3. 31./제40-2008-15613호

2) 구성 : 

3) 지정상품 : 상품류 구분 제16류의 문방구(stationery) 등, 상품류 구분 제25류의 의류(clothing) 등, 상품류 구분 제28류의 인형 및 인형용 액세서리(dolls and accessories therefore) 등

4) 출원인 : 원고

나. 선등록상표

1) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제430226호/1997. 3. 5./1998. 11. 20./2009. 1. 20.

2) 구성 : 

3) 지정상품 : 상품류 구분 제18류의 승마용 안장, 상품류 구분 제28류의 풍선, 포제(布製)완구, 플라스틱제완구, 세트완구, 마스코트인형, 목제(木製)완구, 목마{스포츠용품}, 어린이용 흔들목마, 완구악기

4) 등록권리자 : 삼성에버랜드 주식회사

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 이 사건 출원상표를 출원하였으나, 특허청은 2009. 4. 1. 이 사건 출원상

표가 선등록상표 등과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제7호, 제6조 제1항 제3호에 각 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다.

2) 이에 원고는 2009. 4. 29. 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2009원3911호로 심리한 다음, 2010. 4. 23. 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 나머지 거절사유에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이, 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 갑 제1호증, 갑 제2호증의 3, 갑 제3호증의 1, 2, 갑 제4호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 원고 주장의 요지

① 이 사건 출원상표는 영문자 ‘UGLYDOLL’을 이중의 선으로 만화적 요소가 가미된 독특한 서체로 표현하고, 영어 알파벳 ‘O’를 와 같이 도안화하여 전체적으로 회화적인 표장으로 인식되도록 구성한 문자와 도형의 결합표장으로서, ‘어글리돌’로 호칭되고 ‘못생긴 인형’으로 관념될 것인 반면, 선등록상표는 시각적으로 현저한 도형 부분의 의해 전체적으로 ‘어글리 고릴라’로 호칭되고, ‘못생긴/심술궂은/사나운 고릴라’로 관념될 것이다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장이 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다. ② 또한, 이 사건 출원상표는 그 지정상품과의 관계에서 일반 수요자가 상품출처를 표시하는 것으로 인식할 수 있는 충분한 자타 상품의 식별력을 가지고 있으므로, 그 지정상품인 ‘인형 등’의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표가 아니라고 할 것이어서 상표법 제6조

제1항 제3호에도 해당하지 아니한다.

따라서 이 사건 출원상표는 상표등록이 되어야 함에도, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

1) 표장의 대비

가) 판단기준

상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 참조).

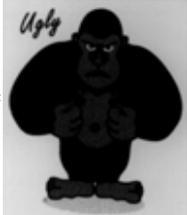
나) 외관의 대비

이 사건 출원상표는 영어 대문자 ‘UGLYDOLL’을 도안화한 문자표장이고, 선등록 상표는 고릴라 형상의 도형 부분과 영문자 ‘ugly’가 필기체로 쓰인 문자 부분이 결합된 표장이다. 따라서 두 표장은 도형의 유무, 영문자의 수, 글자체 등에서 차이가 있어 외관은 서로 다르다.

다) 호칭 및 관념의 대비

이 사건 출원상표 ‘UGLYDOLL’은 영어 대문자 ‘UGLYDOLL’을 이중의 선으로 도안화하고 그 중 영어 알파벳 ‘O’를 와 같이 눈의 형상으로 도형화한 표장이다. 그런데 이 사건 출원상표 중 와 같은 부분은 그 자체만을 보면 영어 알파벳 ‘O’로 쉽게 인식할 수 없을 정도로 도형화되었다고 볼 수 있지만, 이 사건 출원상표를 전체적으로 관찰하는 경우에는 눈썹 모양과 검정색 눈동자 부분을 감안하더라도 영문자 ‘DOLL’ 중 영어 알파벳 ‘O’의 위치에 이중의 선으로 도안화되어 있을 뿐인 와 같은 형상이 위치하고 있는 점에서 그 도형화의 정도가 일반 수요자가 영문자 ‘O’로 쉽게 인식할 수 없을 정도라고 보기는 어렵다.

그러므로 이 사건 출원상표는 영문자 ‘UGLYDOLL’로 인식되어 표장 전체에 의하여 ‘어글리돌’로 호칭될 수도 있지만, 영문자 ‘DOLL’ 부분은 지정상품인 ‘인형 및 인형용 액세서리(dolls and accessories therefore) 등’의 보통명칭(을 제1호증)이어서 식별력이 없거나 약하다고 할 것이므로 영문자 ‘UGLY’ 부분이 요부가 되어 ‘어글리’로 약칭될 수 있다고 할 것이다.

한편 선등록상표 는 고릴라 형상의 도형 부분과 영문자 ‘ugly’ 부분

이 결합된 표장으로서, 그 구성형태를 보면 고릴라 형상의 도형 부분 왼쪽 상단에 작은 글씨로 영문자 ‘ugly’가 쓰여 있어 전체적으로는 도형 부분과 문자 부분이 결합하여 ‘어글리 고릴라’로 호칭될 수 있고 ‘못생긴(ugly, 을 제2호증) 고릴라’로 관념될 수 있

다고 할 것이다. 그런데 영문자 ‘ugly’ 부분은 고릴라 형상의 생김새를 표현한 것이거나 고릴라의 이름이라고 볼 수도 있다. 따라서 영문자 ‘ugly’ 부분이 비록 작은 글씨로 쓰여 있기는 하지만 선등록상표의 요부가 되지 못한다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 두 부분이 결합하여 새로운 관념을 낳는 것도 아니고, 두 부분을 분리하여 관찰하더라도 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 두 부분이 불가분적으로 결합된 것이라고 볼 수도 없으며, 나아가 상표를 간략하게 호칭하려는 일반 수요자의 경향 등을 감안할 때, 선등록상표는 고릴라 형상의 도형 부분과 영문자 ‘ugly’ 부분으로 분리하여 관찰하는 것도 가능하다고 할 것이어서 ‘고릴라’ 또는 ‘어글리’로 약칭될 수 있다고 할 것이다.

이와 같이 이 사건 출원상표가 ‘어글리’로 약칭될 경우에는 선등록상표의 약칭인 ‘어글리’와 호칭이 동일하고 관념도 ‘못생긴’으로 동일하다.

라) 대비의 결과

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 외관은 다르지만 거래사회에서 중요한 역할을 하는 호칭 및 관념이 유사하여 두 표장이 동일·유사한 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 할 것이므로 두 표장은 서로 유사한 표장에 해당한다.

2) 지정상품의 대비

이 사건 출원상표의 지정상품에는 ‘인형 및 인형용 액세서리(dolls and accessories therefore)’가 포함되어 있고, 선등록상표의 지정상품에는 ‘마스코트인형’이 포함되어 있어 두 표장의 각 지정상품도 서로 동일 또는 유사하다.

3) 원고의 주장에 대한 판단

원고는 먼저, 이 사건 출원상표를 부착한 완구류는 전세계적으로 상당한 매출액을 올리고 있고, 각종 언론매체에도 소개되었던 점을 고려할 때, 이 사건 출원상표는 특정인의 상품출처의 표시로 충분히 기능하고 있는 식별력이 있는 표장이므로, 이 사건 출원상표를 그 지정상품인 ‘인형 등’에 사용하더라도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없다는 취지로 주장하면서 그 주장에 부합하는 증거로 갑 제5호증, 갑 제6호증의 1 내지 4, 갑 제7호증, 갑 제10호증의 1, 2, 갑 제13호증을 제출하고 있다. 살피건대, 위 각 증거들의 기재에 의하면, 이 사건 출원상표의 창작 경위, 이 사건 출원상표가 외국 및 국내에서 각종 언론매체에 소개되었다는 사실을 인정할 수 있을 뿐, 이 사건 출원상표가 그 지정상품과의 관계에서 특정인의 상품출처의 표시로서 충분히 기능하고 있는 식별력이 있는 표장이어서 그 지정상품에 사용하더라도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없다고 보기에는 부족하므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

다음으로, 이 사건 출원상표가 국제출원되어 미국, 스위스, 일본, 중국 등 여러나라에서 등록된 사실에 비추어 이 사건 출원상표의 등록이 거절되어서는 아니된다는 취지로 주장하나, 상표의 등록적격성 유무는 그 지정상품과의 관계에서 각 나라에 따라 개별적으로 판단되어야 하고 다른 나라의 등록례에 구애받는 것은 아니라고 할 것이므로, 원고의 위 주장도 받아들일 수 없다.

4) 소결론

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장이 유사하고, 그 지정상품이 동일 또는 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다고 할 것이다.

다. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

1) 판단기준

상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면, 지정상품의 품질, 효능, 용도, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 거절하도록 규정되어 있는바, 그 규정의 취지는 위 제6조 제1항 제3호에 열거된 내용을 표시하는 표장은 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문이다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2549 판결, 2004. 6. 25. 선고 2002후710 판결 등 참조).

2) 판단

앞서 본 바와 같이, 영문자 ‘UGLY’는 ‘못생긴’이라는 뜻을 가진 형용사이고, 영문자 ‘DOLL’은 ‘인형’이라는 뜻을 가진 명사이므로 이 사건 출원상표는 ‘못생긴 인형’이라는 뜻을 가지고 있다고 할 것이다.

그러므로 이 사건 출원상표를 그 지정상품인 ‘인형 등’에 사용하는 경우, 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표로부터 ‘외형이 못생긴 인형’을 직접적으로 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으므로, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다.

이에 대하여 원고는, 이 사건 출원상표는 독특한 서체와 영어 알파벳 ‘O’를 와 같이 눈의 형상으로 도형화하여 전체적으로 보면 식별력이 있으므로, 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니한다는 취지로 주장한다.

살피건대, 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표가 이중의 선으로 된 독특한 서체와 영어 알파벳 ‘O’를 와 같이 눈의 형상으로 도형화한 점은 인정된다. 그러나 이러한 정도의 특색만으로는 일반 수요자나 거래자에게 문자가 주는 의미를 압도할 정도의 인상을 준다고 할 수 없으므로, 이 사건 출원서비스표는 전체적으로 일반 수요자나 거래자의 특별한 주의를 끌 정도의 식별력이 있다고 할 수 없어서, 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장도 받아들일 수 없다.

따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 할 것이다.

라. 소결론

이와 같이 이 사건 출원상표는 어느 모로 보나 상표등록을 받을 수 없다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 모두 이유 없으므로, 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김의환 _____

 판사 성창익 _____

 판사 박종학 _____