

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2013허4824 거절결정(상)
원 고
소송대리인 특허법인 화우
담당변리사 이덕재, 임소미, 권성택
피 고 특허청장
소송수행자 장인욱, 배철훈, 이영대, 구자광
변 론 종 결 2013. 11. 14.
판 결 선 고 2013. 11. 28.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

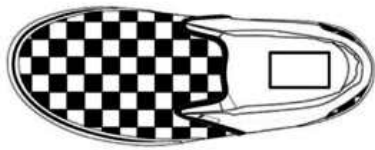
특허심판원이 2013. 4. 8. 2012원2758호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

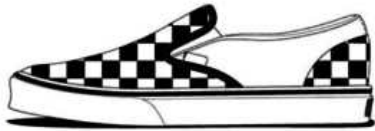
1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

1) 출원일/출원번호: 2010. 7. 14./제2010-36871호



2) 구성:



3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 신발, 신발의 부품 및 부속품(footwear), 의류, 스포츠 전용 의류(apparel), 모자(headgear)

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2010. 7. 14. 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 2011. 12. 20. 특허청 심사관으로부터, 이 사건 출원상표는 일반적인 신발 모양으로 인식되어, 지정상품 중 '신발, 신발의 부품 및 부속품(footwear)'에 사용되는 경우 그 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표이므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 받았다.

2) 원고는 2012. 3. 20. 특허심판원에 위 거절결정에 불복하는 심판청구를 하였고, 특허심판원은 이를 2012원2758호로 심리한 다음, 2013. 4. 8. 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 '신발'의 형상과 모양만으로 된 것이어서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당되고, 그 출원 전에 사용에 의하여 수요자 간에 원고의 상표로 현저하게 인식되어 있

었다고 볼 것도 아니어서 상표법 제6조 제2항에도 해당되지 않는다는 요지의 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1~4호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고의 주장

1) 이 사건 출원상표는 원고만의 고유한 디자인으로 구성되어 있어 식별력이 있고, 일반수요자 또는 동종업계에서 널리 사용되고 있는 표장은 아니므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

2) 이 사건 출원상표의 표장 중 신발의 앞부분과 뒤꿈치 부분의 체커보드¹⁾ 무늬를 제외한 나머지 신발의 형상을 표시하는 부분은, 비록 실선으로 표시되어 있기는 하나 체커보드 무늬가 신발의 어느 부분에 위치하는지를 표시하기 위하여 신발의 대표적인 형상을 나타낸 것에 불과하여 이 사건 출원상표에 해당하지 아니하므로, 이 사건 출원상표의 표장 중 신발의 앞부분과 뒤꿈치 부분의 체커보드 무늬 부분은 위치상표에 해당한다.

3) 이 사건 출원상표는 원고가 오랜 기간 자신의 제품의 출처표시로서 독점적으로 사용하여 국내의 일반수요자 및 거래자들에게 원고의 출처표시로서의 식별력을 취득하였다.

따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장

이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하고, 위치상표에 해당한다고 보기도 어려우며, 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 인정하기도 곤란하므로, 이와

1) 체커보드: 체스에 쓰이는 서장 장기관.

결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

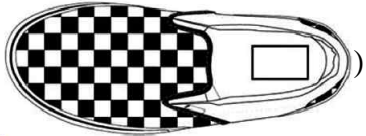
3. 판단

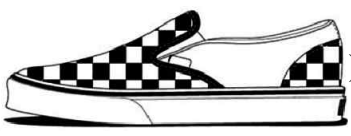
가. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

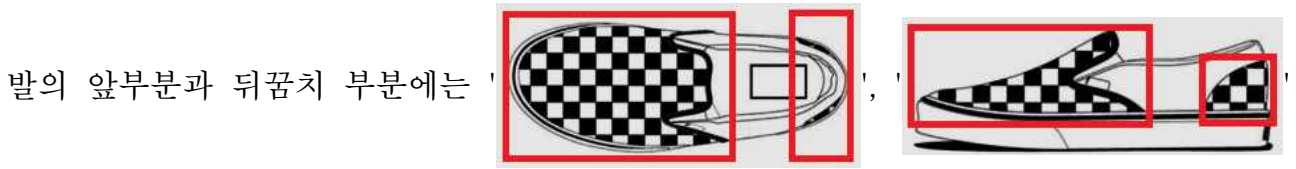
1) 관련 법리

어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 '상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 4. 28. 선고 2011후33 판결 등 참조), 수요자가 지정상품을 고려하여서 그 품질·효능·형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 여기에 해당한다고 보아야 한다(대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결 참조). 또한 출원 상표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시이고 거절결정에 대한 불복심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결).

2) 구체적 판단

이 사건 출원상표는 전체적으로 신발을 위에서 본 형상() 및

측면에서 본 형상()이 2단으로 배치된 표장으로서, 특히 그 신



과 같이 체커보드 무늬가 결합된 도형상표에 해당한다.

살피건대, 이 사건 출원상표 중 신발 모양의 형상은 그 지정상품 중 하나인 '신발'의 일반적인 형상을 나타낸 것에 지나지 아니하여 자타상품의 식별력이 있다고 보기 어렵고, 또 체커보드 무늬 부분도 독립적인 하나의 식별력 있는 도형이라기 보다는 상품을 장식하기 위한 무늬의 하나 정도로 인식될 뿐이어서 식별력이 인정되지 아니하므로, 이 사건 출원상표는 전체적으로 그 지정상품 중 '신발'의 형상과 모양을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 기술적 표장에 해당한다고 판단된다.

3) 원고의 주장에 관한 판단

이에 대하여 원고는, 이 사건 출원상표의 표장 중 신발의 앞부분과 뒤꿈치 부분의 체커보드 무늬를 제외한 나머지 신발의 형상을 표시하는 부분은, 비록 실선으로 표시되어 있기는 하나 체커보드 무늬가 신발의 어느 부분에 위치하는지를 표시하기 위하여 신발의 대표적인 형상을 나타낸 것에 불과하여 이 사건 출원상표에 해당하지 아니하므로, 이 사건 출원상표의 표장 중 신발의 앞부분과 뒤꿈치 부분의 체커보드 무늬 부분은 위치상표에 해당한다고 주장한다.

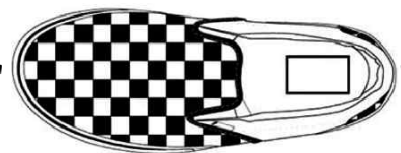
살피건대, 상표의 정의 규정은 기호·문자·도형 또는 그 결합을 사용하여 시각적으로 인식할 수 있도록 구성하는 모든 형태의 표장을 상표의 범위로 포섭하고 있다고 할 것이다. 따라서 이러한 규정에 따르면, '기호·문자·도형 각각 또는 그 결합이 일

정한 형상이나 모양을 이루고, 이러한 일정한 형상이나 모양이 지정상품의 특정 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 표장'도 상표의 한 가지로서 인정될 수 있다(이러한 표장을 이하 '위치상표'라고 한다). 위치상표에서는 지정상품에 일정한 형상이나 모양 등이 부착되는 특정 위치를 설명하기 위하여 지정상품의 형상을 표시하는 부분을 필요로 하게 된다. 이때 표장의 전체적인 구성, 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특성 등에 비추어 출원인의 의사가 지정상품의 형상을 표시하는 부분에 대하여는 위와 같은 설명의 의미를 부여한 것뿐임을 쉽사리 알 수 있는 한 이 부분은 위치상표의 표장 자체의 외형을 이루는 도형이 아니라고 파악하여야 한다. 그에 있어서는 출원인이 심사과정 중에 특허청 심사관에게 위와 같은 의사를 의견제출통지에 대한 의견서 제출 등의 방법으로 밝힌 바가 있는지 등의 사정도 고려되어야 할 것이다(대법원 2012. 12. 20. 선고 2010후2339 전원합의체 판결).

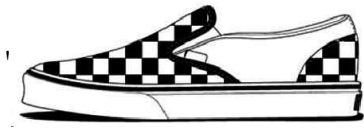
그런데 갑 제2 내지 4호증의 각 기재에 의하여 인정되는 다음 ① 내지 ③와 같은 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표가 체커보드 무늬가 지정상품의 앞부분과 뒤꿈치 부분의 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 위치상표라거나, 체커보드 무늬를 제외한 나머지 부분이 이 사건 출원상표의 표장 자체의 외형을 이루는 도형이 아니라고 보기는 어려우므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

① 이 사건 출원상표 중 신발의 앞부분과 뒤꿈치 부분의 체커보드 무늬를 제외한

나머지 신발의 형상을 표시하는 부분은



및



'와 같이 체커보드 무늬 부분과 마찬가지로 실선으로 표시되어 있어 그 포장 중 신발의 형상 부분과 체커보드 무늬 부분이 서로 확연하게 구분되어 있지는 않다.

② 그 지정상품에는 '신발, 신발의 부품 및 부속품' 외에도 '의류, 스포츠 전용 의류, 모자'가 포함되어 있는데, 신발류를 제외한 나머지 상품의 경우 앞부분과 뒤꿈치 부분의 위치에 위 포장에 도시된 바와 같은 형태로 일정한 형상이나 모양이 부착되기도 어렵고 보인다.

③ 원고는 이 사건 출원상표의 심사과정에서 '이 사건 출원상표는 그 외관이 일반적인 신발의 형상이 아니라 이색적이고 독특하게 디자인된 도형이라 할 것이다.'라고 주장한 바는 있으나, 나아가 이 사건 출원상표의 포장 중 체커보드 무늬 부분을 제외한 나머지 부분은 체커보드 무늬가 정확히 어디에 표시되는지를 나타내기 위한 부분이라는 취지로 주장한 바는 없다.

나. 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부

1) 관련 법리

상표법 제6조 제2항에서 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있을 경우 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는, 원래 특정인에게 독점 사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것인바, 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는

것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 하며, 한편 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다(대법원 2008. 11. 13. 선고 2006후3397, 3403, 3410, 3427 판결 등 참조). 다만 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시를 기준으로 하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 참조).

또한 일반적으로 상품의 형태나 모양이 상품의 출처를 표시하는 기능을 가지는 것은 아니지만, 어떤 상품의 형태와 모양 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고 그것이 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우에는 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장으로서 상표에 해당된다(대법원 2003. 11. 27. 선고 2001다83890 판결 등 참조).

2) 인정사실

다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제6, 9~11, 32, 43, 58, 77, 86, 99~101, 105, 108, 110, 112호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다.

가) 원고의 제품은 1990년대 초반 서울 압구정동을 중심으로 한 일부 편집매장에서 소량 판매되었고, 신발종합유통기업인 'ABC-Mart Korea'가 2002년 대한민국 공식 라이선스를 취득하여 반스 신발 제품을 판매하였다(갑 제6호증 중 5면 참조).

나) 원고의 제품을 판매하는 'ABC-Mart' 매장은 2012. 5. 8.경 기준으로 전국에 116개가 있고(갑 제10호증 참조), 'ABC-Mart' 온라인 쇼핑몰에서도 원고의 체커보드 무

니 신발을 판매하고 있다(갑 제32호증 참조).

다) 원고의 제품만을 취급하는 독립매장 '반스 모노샵'이 2009년경 서울 대학로에, 2009. 10. 20.경 대전에, 2010년경 서울 이대역 근처에 각 개설되었다(갑 제9호증 중 1, 10, 13면 참조).

라) 원고는 2013. 1. 1.부터 국내 시장에 직접 진출하면서, '반스 스토어' 매장을 2013. 1. 23. 인천 부평에, 2013. 2. 1. 서울 홍대 근처에, 2013. 2. 5. 대구 동성로에 각 개설하였다(갑 제99~101호증 참조).

마) 원고가 2009년부터 2012년까지 대한민국에서 판매한 체커보드 무늬 신발의 판매량 및 매출액은 다음과 같다(갑 제43호증).

순번	연도	판매량(켈레)	매출액(원)
1	2009	2,280	88,920,000
2	2010	3,300	128,700,000
3	2011	13,392	522,288,000
4	2012	15,204	592,950,000

바) 이 사건 출원상표의 표장과 같은 원고의 '체커보드 무늬 신발'에 대한 이 사건 심결일 이전의 주요 기사로는, ① '반스 슬립온²⁾ ... 반스 특유의 체커보드 무늬로 슬립온 중 가장 기본이 되는 제품.'(2008. 1. 31.자 한국경제매거진, 갑 제58호증³⁾ 중 2면), ② '반스의 슬립온은 끈이 없는 스니커즈로 반스 특유의 체커 무늬가 경쾌한 느낌을 주어 야외 나들이 시 캐주얼하게 착용할 수 있다.'(2010. 8. 6.자 머니투데이, 갑 제77호증 중 2면), ③ '반스는 끈이 없는 슬립온 스타일의 스니커즈를 선보여 반스 특유의 체커 무늬가 경쾌한 느낌을 주어 야외 나들이 시 캐주얼하게 착용할 수 있다.'(2010. 8. 6.자 한국경제, 갑 제110호증 중 2면), ④ '반스 특유의 체커 무늬를 사용해 자칫

2) 슬립온(slip-on): 묶는 끈이나 쥘쇠가 달려 있지 않은 신을 수 있는 신발의 총칭. 슬립온 슈즈(slip-on shoes)의 줄임말.

3) 갑 제108호증과 동일함.

밋밋해 보일 수 있는 슬립온 슈즈에 경쾌함을 준다.'(2011. 4. 22.자 스포츠조선, 갑 제 86호증 중 2면) 등의 내용이 있다.

사) 이 사건 출원상표의 표장과 같은 원고의 '체커보드 무늬 신발'에 대한 이 사건 심결일 이전의 인터넷 게시글로는, ① 2007. 3. 31. 게시된 '반스 슬립온 흰/검 체크(바둑판) 사려고 하는데요 ... 작년에 엄청 유행했던 거라 좀 걸리는데 ... 지금 사도 괜찮을까요?'(갑 제105호증 중 1면), ② 2010. 8. 9. 게시된 '반스 하면 가장 먼저 떠오르는 패턴, 바로 체커보드 슬립온인데요.'(갑 제11호증 중 1면), ③ 2010. 8. 31. 게시된 '반스의 베스트셀러인 슬립온은 ... 사람들의 사랑을 받고 있죠. 그 중에서도 가장 먼저 떠오르는 제품은 바로 요 체크 슬립온이 아닐까 싶네요.'(갑 제112호증 중 1면), ④ 2010. 12. 23. 게시된 '반스 하면 한 번쯤 떠올리게 되는 체크 슬립온!'(갑 제11호증 중 6면), ⑤ 2011. 1. 17. 게시된 '반스의 대표적인 신발, 체커보드 슬립온! 반스 마니아라면 누구나 아는 트레이드마크라고 할 수 있는데요.'(갑 제11호증 중 9면) 등의 내용이 있다.

3) 구체적 판단

위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원상표의 표장과 같은 '체커보드 무늬 신발'의 형태와 모양이 이 사건 심결시에 국내의 일반수요자간에 어느 정도 알려져 있었다는 점은 인정되나, 앞서 살펴본 2009년부터 2012년까지 원고의 체커보드 무늬 신발의 판매량 및 매출액과 그 판매량 및 매출액으로부터 추단해볼 수 있는 국내 시장에서의 시장 점유율을 감안하면, 위와 같은 사정만으로는 원고의 체커보드 무늬 신발의 형태와 모양 등이 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상

시킬 정도로 현저하게 개별화되었다고 인정하기는 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 출원상표가 이 사건 심결시에 국내의 일반수요자간에 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다고 보기는 어렵다.

다. 소결

위 가.항 및 나.항에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 '신발'의 형상과 모양을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하고, 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어려우며, 출원상표가 그 지정상품 중 하나에 대하여만 등록거절이 유가 있다고 하더라도 그 출원등록은 전부가 거절되어야 하므로 이 사건 출원상표는 그 전부가 등록 거절되어야 할 것이어서, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김형두

 판사 염호준

 판사 이다우