

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2019허5768 거절결정(상)  
원 고 A 주식회사

대표자 집행임원 B  
소송대리인 변리사 정태영

피 고 특허청장  
소송수행자 신율건

변 론 종 결 2019. 11. 15.

판 결 선 고 2019. 11. 28.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2019. 6. 18. 2018원2135 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초 사실

#### 가. 원고의 이 사건 출원상표(갑24호증의1)

- 1) 출원일/ 출원번호 : 2017. 1. 13./ 제40-2017-5782호
- 2) 구 성 : **REVOLUTION**
- 3) 지정상품 : 상품류 구분 제41류의 온라인 게임 서비스업

#### 나. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 이 사건 출원상표 "**REVOLUTION**"에 대하여 원고에게, 2017. 6. 14. 「이 사건 출원상표는 타인의 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록을 받을 수 없다.」는 취지의 의견제출통지(갑24호증의2)를 하고, 2017. 11. 15. 「이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 'REVOLUTION'을 포함하는 결합상표가 다수 등록되어 있어 식별력이 미약하고, 관련 업계에서 다수인이 사용하는 명칭으로서 특정인에게 독점권을 부여하는 것은 공익상 바람직하지 않으므로, 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록을 받을 수 없다.」는 취지의 의견제출통지(갑24호증의3)를 하였다.

2) 이에 원고는 이 사건 출원상표의 지정상품 중 일부를 삭제하는 내용의 보정서 및 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2018. 4. 19. 「이 사건 출원상표는 지정상품에 사용하는 경우 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하고, 사용에 의한 식별력을 인정할 수도 없으므로, 상표법 제33조 제1항 제7호의 거절이유를 해소하지 못하였다.」는 이유로 이 사건 출원상표에 대한 등록거절결정(갑24호증의4)을 하였다.

3) 그러자 원고는 2018. 5. 17. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2018원2135 사건으로 심리하여, 2019. 6. 18. 「이 사건 출원상표의 출원일 전·후로 지정상품과 관련한 분야에서 권리자를 달리하여 이 사건 출원상표를 구성 부분으로 하는 상표가 다수 등록되어 있고 다수인이 이 사건 출원상표를 게임 명칭에 현실적으로 사용하고 있어, 이 사건 출원상표 자체는 지정상품과 관련하여 자타상품의 식별력이 부족하다. 또한 원고가 사용에 관한 증거로 제출한 자료에 의하면 이 사건 출원상표는 "LINEAGE II"와 결합되어 사용되었으므로, 이 사건 출원상표만이 독자적으로 출처표시 기능을 수행한다고 보기 어렵고 그 지정상품과 관련하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결(갑1호증)을 하였다.

## 2. 원고의 주장 요지

다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표 "**REVOLUTION**"은 상표법 제33조 제1항 제7호의 기타 식별력이 없는 표장에 해당한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 지정상품에 대하여 상표법 제33조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.

가. 이 사건 출원상표는 지정상품과의 관계에서 식별력을 충분히 갖춘 상표이고, 현실적으로 관련 업계에서 다수인에 의하여 사용되고 있지 않으며, 그 단어의 의미를 고려하면 거래사회에서 누구나 사용할 필요가 있는 상표로서 특정인이 독점하는 것이 공익에 반한다고 볼 만한 사정도 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

나. 또한 이 사건 출원상표는 온라인 게임 서비스업과 관련하여 원고의 활발한 홍보와 사용으로 인하여 일반 수요자나 거래자들 사이에서 원고의 상품을 나타내는 것으로 널리 알려져 있어 사용에 의한 식별력까지 취득하였다.

### 3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

#### 가. 상표법 제33조 제1항 제7호 해당 여부

다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표는 지정상품과의 관계에서 식별력이 부정되므로, 상표법 제33조 제1항 제7호의 '기타 식별력이 없는 표장'에 해당한다.

1) 이 사건 출원상표는 영어 알파벳 대문자로 쓰여진 영어단어 'REVOLUTION'으로 구성된 문자 표장으로서, 사전적으로 "(정치상의) 혁명, (사회의) 대변혁, 혁명적(획기적) 사건" 등의 의미를 가지고 있는데(을1호증), 우리나라의 영어 보급수준 등을 고려할 때 이 사건 출원상표를 접하는 일반 수요자나 거래자는 그 의미를 별다른 어려움 없이 파악할 수 있고, 이를 "레볼루션"으로 호칭할 것이다.




2) 한편, 출원 상표가 상표법 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지에 관하여 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것인데(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 참조), 출원 상표를 구성하는 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원 공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적

으로 고려하여 판단하여야 한다.

3) 먼저 이 사건 출원상표는 그 영어단어가 가지는 의미를 고려할 때 지정상품의 성질을 직감하게 하는 것은 아니므로, 지정상품과의 관계에서 본질적으로 식별력을 인정하기 곤란하다고 단정할 수는 없다.

4) 그런데 이 사건 심결일인 2019. 6. 18. 당시를 기준으로 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 'REVOLUTION' 또는 그 한글 음역에 해당하는 '레볼루션'을 포함하는 상표가 권리자 또는 출원인을 달리하여 등록 또는 출원공고된 현황은 아래 표와 같다(갑6, 7호증, 을2호증의2).

구분	표장	권리자
1		(주)C
2		(주)C
3	<b>Chicken Revolution</b>	(주)D
4	<b>치킨 레볼루션</b>	(주)D
5		(주) E
6	FAMILY REVOLUTION 가족혁명	F

구분	표장	권리자
7	VIEWING REVOLUTION 뷰잉 레볼루션	G 엔터테인먼트
8	레볼루션짐 REVOLUTION GYM	H
9		H
10		I
11	Metal Revolution	J
12	VISION REVOLUTION	K
13	DANCE DANCE REVOLUTION	L 엔타테인먼트
14		(주)C

구분	표장	권리자
15	삼국지레볼루션	(주)M

5) 또한 인터넷 포털사이트 네이버, 다음 등에서 검색한 결과에 의하면, 실제 거래계에서 온라인 게임과 관련하여 "러브레볼루션", "블레이드앤소울 레볼루션", "메탈 레볼루션", "댄스 레볼루션 A", "레나 레볼루션", "배틀필드 1 레볼루션", "MOST 레볼루션", "댄스 댄스 레볼루션", "리퍼블릭: 더 레볼루션(Republic: The Revolution)", "레볼루션 에이스(Revolution Ace)", "레슬링 케이지 레볼루션", "EX 레볼루션 V2", "문명 레볼루션 2(Civilization Revolution 2)", "좀비 레볼루션(ZOMBIE REVOLUTION)", "데이어스 엑스 휴먼 레볼루션(Deus Ex Human Revolution)", "레일로드 레볼루션(Railroad Revolution)", 브레이크드رويد 레볼루션(BreakDroid Revolution)", "홈프론트: 더 레볼루션(Homefront: The Revolution)" 등과 같이 "레볼루션(REVOLUTION)"을 포함하는 다수의 상표가 사용되고 있다(을3~6호증, 각 가지번호 붙은 호증 포함).

6) 한편, 원고 역시 'REVOLUTION'이 다른 문자 부분 또는 도형 부분과 결합된 상표에 관하여 아래와 같이 상표등록을 받기도 하였다(갑7호증, 을2호증의1).

구분	표장	등록일/ 지정상품
1	<b>A3:REVOLUTION</b>	2019. 4. 4./ 상품류 구분 제09류의 컴퓨터 게임 프로그램, 제41류의 온라인 게임 서비스업

구분	표장	등록일/ 지정상품
2		2017. 9. 25./ 상품류 구분 제09류의 컴퓨터 게임 소프트웨어, 제41류의 온라인 게임 서비스업
3		2019. 10. 7./ 상품류 구분 제41류의 온라인 게임 서비스업

7) 이와 같이 이 사건 출원상표를 구성하는 'REVOLUTION'이 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 상표의 구성 부분으로 포함되어 다수 등록되거나 거래계에서 널리 사용되어 왔던 실정을 고려하면, 이 사건 출원상표는 지정상품과의 관계에서 자타상품의 식별력이 없거나 미약하고, 공익상으로도 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 것으로 보인다.

8) 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호의 '기타 식별력이 없는 표장'에 해당한다.

#### 나. 상표법 제33조 제2항 해당 여부

##### 1) 관련 법리

상표법 제33조 제2항은 "제1항 제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 상표 등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다."고 규정하고 있다. 위 규정은 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정

인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 하지만, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다. 그리고 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소라 할 것이다.

## 2) 인정 사실

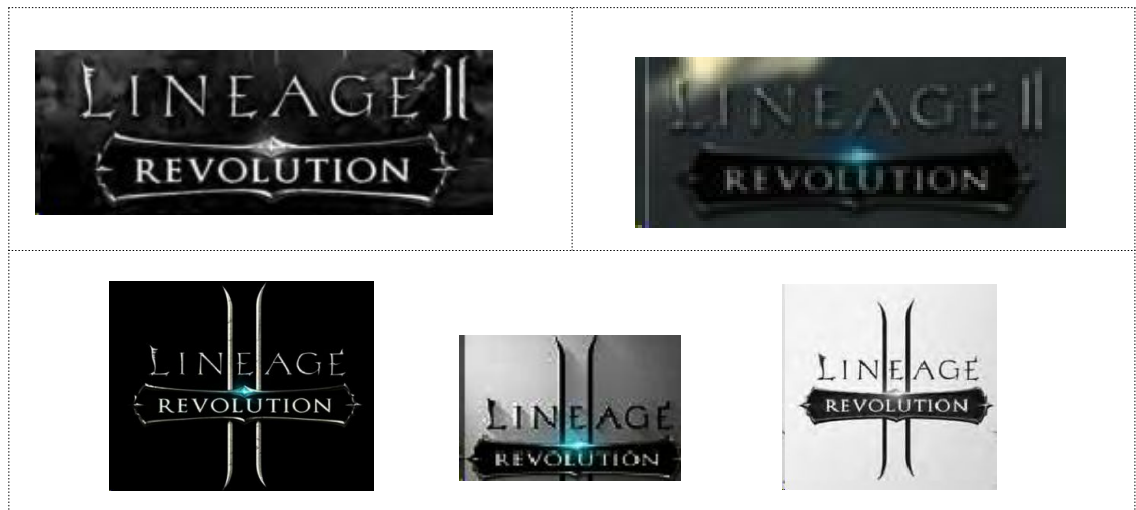
가) 원고는 2016년에 "LINEAGE II: REVOLUTION"이라는 명칭의 모바일 게임(이하 '이 사건 게임') 상품을 출시하였는데, 이 사건 게임은 N가 1997년에 개발하여 일반 수요자들 사이에 널리 알려진 컴퓨터 온라인 게임인 "리니지(LINEAGE)"를 원작으로 하여 모바일용으로 제작된 것이다(갑15호증, 을7호증).

나) 이 사건 게임은 출시 이후 2017년 12월까지 다양한 매체에 소개되었고, 2017년 2월 기준 세계 모바일 게임 매출 1위에 올랐으며, 2017년 통산 세계 모바일 게임 매출 4위를 기록하였다. 한편, 이 사건 게임은 2017년 4월에 이달의 우수게임으로 선정되었고, 2017년 대한민국 게임대상에서는 최우수상을 수상하였으며, 구글플레이가 수여하는 2017년 베스트 게임상을 수상하기도 하였다(갑10호증, 16, 20호증).

다) 원고는 "리니지2 레볼루션"이라는 제목으로 페이스북을 통해 지속적으로 이

사건 게임을 광고한 것을 비롯하여, 네이버, 구글 등과 같은 인터넷 포털사이트, 강남역이나 신촌역 등 유동인구가 많은 지하철역 및 버스정류장 등 다양한 매체와 방법을 이용하여 이 사건 게임을 광고하였는데, 이와 같은 광고에 원고가 지출한 비용은 2016년에 합계 91억 1,000만 원 상당, 2017년에 합계 336억 9,000만 원 상당에 이른다. 또한 이 사건 게임의 국내 매출은 2016년에 1,202억 1,000만 원, 2017년에 6,249억 700만 원 상당이다(갑17~19, 21호증).

라) 한편, 이 사건 게임과 관련하여 원고가 광고에 부착한 표장 및 각종 기사에 인용된 표장, 그리고 구글플레이와 앱스토어에서 판매되고 있는 이 사건 게임 앱에 사용된 표장은 대체로 아래와 같다(갑10, 15, 22호증).



### 3) 구체적인 검토

가) 먼저 위 인정사실에 의하여 확인되는 이 사건 게임의 매출액 규모 및 광고 규모, 이 사건 게임이 모바일 게임 시장에서 차지하는 비중 등의 사정을 종합하면, 이 사건 게임은 이 사건 심결 당시 이 사건 출원상표의 지정상품인 온라인 게임 서비스업

의 일반 수요자나 거래자에게 상당히 알려져 있었던 것으로 보이기는 한다.

나) 그러나 다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표는 그 지정상품에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 수 없다.

① 위 인정사실에 의하면 원고가 이 사건 게임과 관련하여 주로 사용한 표장은 이 사건 게임의 명칭인 "LINEAGE II: REVOLUTION"을 'LINEAGE II'와 'REVOLUTION'으로 나누어 2단으로 병기하거나 'LINEAGE'와 'REVOLUTION'을 2단으로 나누어 병기하고, 하단의 'REVOLUTION' 문자 부분의 외부를 검 모양의 도형이 감싸는 형태를 취하고 있는 것이다.

② 즉, 원고가 이 사건 게임과 관련하여 사용한 거의 대부분의 표장에는 이 사건 게임의 원작인 "LINEAGE"가 이 사건 출원상표와 함께 표기되어 있는데, 지정상품의 거래계에서 "LINEAGE"가 갖는 강한 식별력을 고려하면, 'LINEAGE'와 'REVOLUTION'이 병기되어 있는 원고의 위 사용표장이 'REVOLUTION'만으로 구성된 이 사건 출원상표와 동일성이 인정되는 표장이라고 할 수 없다.

③ 따라서 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 출원상표가 이 사건 심결 당시를 기준으로 그 지정상품인 온라인 게임 서비스업에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 자료도 없다.

#### 4. 결 론

그렇다면 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하고 나아가 상표법 제33조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하였으므로 그 등록을 받을 수 없어, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없고 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

재판장      판사      이규홍

              판사      우성엽

              판사      이진희