

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2023허13148 거절결정(상)

원 고 A(A)

대표자 B(B)

소송대리인 변호사 강경태

피 고 특허청장

소송수행자 노재성

변 론 종 결 2024. 3. 7.

판 결 선 고 2024. 4. 25.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2023. 6. 22. 2021원1123호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 출원상표

1) 출원번호/ 출원일/ 우선권주장일: 제40-2019-0169723호/ 2019. 11. 5./ 2019. 5. 6.

2) 표장: 아래 견본 1에서 5와 같다.



3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 신발깔창(inner soles), 신발(footwear), 신발안창(soles for footwear), 신발깔창(비정형외과용 - insoles for shoe, not for orthopedic purposes)

나. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2020. 6. 15. 원고에게 "이 사건 출원상표는 신발 등의 일반적인 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표이고, 상품 자체 또는 그 디자인 정도로 인식되어 지정상품에 사용되는 경우 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 상표인지를 식별할 수 없으므로 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 위배된다. 다만, 출

원 전에 상표를 사용한 결과, 수요자 사이에 해당 상표가 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 경우에는 해당 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표 등록을 받을 수 있다(상표법 제33조 제2항)."라는 내용¹⁾이 담긴 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 2020. 12. 15. 이 사건 출원상표가 독특한 형상으로 식별력이 있고 사용에 의한 식별력도 갖추었다는 취지의 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 2. 4. 해당 의견서에도 불구하고 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하는 거절이유가 해소되지 않았고, 상표법 제33조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다. 이에 원고는 특허 심판원에 해당 등록거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다.

3) 특허심판원은 해당 심판청구를 2021원1123호로 심리한 다음, 2023. 6. 22. "이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하고, 상표법 제33조 제2항에 의하여 등록받을 수 있는 상표에도 해당하지 않는다."는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1에서 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

이 사건 출원상표는 원고가 판매하는 신발 제품 중 전 세계적으로 가장 널리 알려진 제품의 입체 형상이다. 원고는 오랜 기간 해당 제품에 대한 광고 및 판매 활동 등을 하였고, 그 결과 해당 제품의 입체 형상에 해당하는 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 수요자들 사이에 원고의 식별표지로 널리 알려졌다. 따라서 이 사건 출원상표는 사

1) 의견제출통지서의 거절이유 중 상표법 제38조 제1항에 따른 지정상품의 상품명이 부적합하거나, 상품분류가 잘못 기재된 상품이라는 취지의 내용은 이 사건의 결론과 관련이 없으므로 생략한다.

용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 것이므로 상표법 제33조 제2항에 의해 상표등록을 받을 수 있다. 그런데도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건의 쟁점

이 사건 출원상표가 그 표장 자체로 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다는 데는 이 사건 소송에서 당사자 사이에 다툼이 없다. 다만, 원고는 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 주장하므로, 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제2항에 해당하여 상표등록을 받을 수 있는지 본다.

나. 상표법 제33조 제2항 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제33조 제2항은 원래 식별력이 없거나 미약하여 등록을 받을 수 없는 상표여서 특정인에게 독점 사용하도록 하는 것이 적당하지 않은 상표에 대하여 특정인이 상당한 기간에 걸쳐 독점적, 계속적으로 그 상표를 사용한 결과 일반 수요자나 거래자에게 식별력을 취득한 경우 예외적으로 상표 등록을 인정하여 대체적 권리(?)를 부여하는 것이다. 따라서 상표가 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우라고 인정하기 위해서는, 상표가 품질·효능 등을 직접적으로 표시하는 강도, 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 대한 거래자 및 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다는 점이 증거에 의하여 명확히 인정되어

야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결, 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후346 판결, 특허법원 2016. 8. 19. 선고 2016허2508 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 2013후1146 판결 참조).

2) 판단

다음과 같은 이유로 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 출원상표가 그 지정상품 전부에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 주장은 받아들이지 않는다.



가) 이 사건 출원상표 ''는 입체 형상으로 된 상표로서, 이 사건 출원상표의 ① 갑피(Upper) 부분은 가죽 또는 이와 유사한 질감을 가진 두 개의 넓은 끈으로 구성되어 있고, 해당 끈에는 순차적으로 3개와 4개의 버클구멍이 새겨져 있으며, ② 안창(Insole) 부분은 코르크 질감으로 발바닥 형태에 맞게 굴곡이 있고, ③ 밑창(Outsole) 부분은 요철이 불규칙적으로 배열된 특징을 가진 형태를 취하고 있다. 이 사건 출원상표는 거래사회에서 그 지정상품인 신발 중 특히 슬리퍼에 일반적으로 사용되는 형상이거나, 그러한 일반적인 형상에 편안함과 안정성 등 기능성 강화를 목적으로 변화를 준 것으로 보일 뿐이지 이례적이거나 독특한 형상으로서 특징을 가진 것으로 보이지 않는다. 이처럼 지정상품에서 일반적인 입체 형상을 따른 표장이 사용에 의한 식별력을 얻

기 위해서는 독특한 형상의 표장과 비교하여 통상적으로 더 많은 광고활동과 판매량 또는 시장점유율 등이 수반되어야 할 것이다.

나) 이 사건 출원상표는 원고가 제조·판매하는 '애리조나(Arizona)'라는 슬리퍼(이하 '이 사건 제품'이라 한다)의 기본 형상이고, 해당 제품은 2004년경 국내에 처음 출시된 이래 현재도 꾸준히 판매되고 있는 것으로 보인다. 그러나 이 사건 제품이 그 지정상품인 신발에서는 물론 세부 품목인 슬리퍼 부분에서 어느 정도의 시장 점유율을 차지하는지 인정할 증거가 없다. 오히려 원고의 브랜드인 'C'은 국내 대표적인 인터넷 쇼핑몰인 D 쇼핑 중 샌들 또는 슬리퍼 항목의 대표 브랜드에 포함되지 않는다는 사실이 인정될 뿐이다 (D 쇼핑에서 샌들 또는 슬리퍼 부분의 대표 브랜드 이외 나머지 브랜드를 보기 위한 버튼을 눌러야 비로소 원고의 브랜드가 나타난다. 갑 제38, 39호증, 을 제4호증).

다) 이 사건 제품을 다룬 기사 및 블로그(갑 제20, 21호증) 등에 의하면, 이 사건 제품은 원고의 슬리퍼 제품 중 가장 널리 알려진 제품이고, 국내에서도 상당한 호응을 얻은 것으로 보이기는 한다. 그러나 해당 기사 및 블로그의 글은 객관적인 시각에서 작성되었기보다는 광고 및 홍보 목적으로 작성된 것에 가깝다. 나아가 해당 기사 및 블로그의 내용에 의하더라도, 이 사건 제품이 수요자들에게 인기를 끈 것은 안창의 인체공학적 설계와 발바닥의 모양에 따라 변형되는 코르크 재질의 편안함 등과 같은 기능적인 요소와 특별히 유행을 타지 않는 무난한 디자인이 복합적으로 작용한 결과일 뿐, 다른 슬리퍼와 확연히 구분되는 형상의 독특한 개성이 주된 요인이 된 것은 아닌 것으로 보인다. 이 사건 제품을 착용한 국내 또는 해외 연예인에 관한 기사나 방송 장면(갑 제14, 15, 16호증)은 대부분 해당 연예인의 일상이나 리얼리티 예능에서의 모습을 다룬 것들로서, 해당 매체가 전달하려는 주된 메시지는 해당 연예인들의 의외로 소박한 매력과 편안함을 추구하

는 실용적인 면과 더불어 유명 연예인들도 선택할 만큼 이 사건 제품의 품질이나 기능성이 좋다는 데 있는 것으로 보인다. 해당 매체를 접한 사람들이 이 사건 제품의 형상 자체에 크게 주목했을 것으로 보이지는 않는다.

라) 이 사건 심결일 무렵 각기 다른 업체들이 아래와 같이 이 사건 출원상표와 유사한 슬리퍼를 다수 출시한 상태였다(갑 제23, 24호증, 각 가지번호 생략, 이하 같다).



이처럼 이 사건 심결일 무렵 이 사건 출원상표와 유사하면서도 각기 출처가 다른 슬리퍼가 이미 다수 존재했던 점을 고려하면, 수요자 또는 거래자가 이 사건 출원상표를 접했을 때 해당 입체 표장을 특정인의 상품표지로서 인식할 수 있다고 단정하기 어렵다. 한편, 해당 업체들은 자신들의 제품을 "F 스타일", "버켄 스타일", "버켄 st"라는 등의 문구로 홍보한 것으로 보인다(갑 제23, 24호증). 시장의 수요자들은 해당 문구를 보았을 때 해당 제품들이 이 사건 제품으로부터 디자인을 착안하였다는 것을 인

식하는 한편으로 해당 제품들의 출처가 원고가 아니라는 것 역시 쉽게 인식할 수 있었을 것으로 보인다.

마) 원고가 이 사건 제품을 위하여 어느 정도의 광고 활동을 했는지 알 수 있는 광고비 집행 내역과 같은 객관적인 자료가 없다. 원고가 이 사건 제품에 대한 광고 활동을 입증하는 자료로서 제출한 것은 패션 잡지 또는 일간지 등의 홍보성 기사(갑 제14, 17, 20호증), 연예인을 통한 간접광고(갑 제16호증), "좋아요" 개수 또는 조회 수가 1,000회 미만인 SNS 게시물(갑 제18호증) 등인데, 이와 같은 광고 활동이 이 사건 제품의 인지도에 미친 영향은 그리 크지 않을 것으로 보인다. 나아가 원고가 이 사건 심결일 무렵 이 사건 제품에 대한 집중적인 광고·선전을 하여 단 기간에 인지도가 급상승하였다고 볼 만한 증거도 없다.

바) E은 원고의 의뢰에 따라 조사 지역은 서울 및 4대 광역시(부산, 대구, 대전, 광주), 조사 대상은 최근 2년 이내 신발 구매 경험이 있는 만 20~49세 남·여로 하여 500명을 대상으로 신발 형상에 대한 수요자 인식을 조사하는 설문조사(갑 제22호증, 이하 '이 사건 설문조사'라 한다)를 시행하였다. 해당 설문조사 결과에 의하면, 이 사건 제품을 특정 브랜드 제품이라고 인식한 비율이 75.8%이고, 브랜드의 이름을 알고 있다고 응답한 비율이 64.2%이며, 브랜드의 이름을 알고 있다고 응답한 사람들 중 81.6%는 해당 브랜드가 원고라고 명시한 사실은 인정된다. 그러나 해당 설문조사 결과는 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기 충분한 증거가 된다고 보기 어렵다. 그 이유는 다음과 같다.

(1) 앞서 본 바와 같이 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우 식별력 취득 판단의 기준일은 심결일이다. 그런데 이 사건 설문조사는 이 사건

심결일인 2023. 6. 22.로부터 약 3년 8개월여 전에 해당하는 2019. 9. 6.부터 같은 해 10. 14.까지 기간 동안 이루어졌다. 이 사건 설문조사가 심결일 무렵 이 사건 출원상표의 식별력 취득 여부를 반영하고 있다고 보기 어렵다.

(2) 이 사건 설문조사의 조사 기간 이후 심결일까지 이 사건 출원상표의 식별력이 유지되었다고 인정할 증거도 없다. 오히려 2012년부터 2023. 6.경까지 이 사건 제품의 판매 수량 및 매출액 변화 추이를 살펴보면(갑 제7호증), 이 사건 제품의 판매실적은 2016년 정점을 찍은 이래 추세적으로 감소하는 경향을 보이다가 이 사건 설문조사 이후인 2020년부터 급격히 하락한 것을 알 수 있다.²⁾

연도	2012	2013	2014	2015	2016	2017
수량(켤레)	29,300	46,000	35,800	231,000	655,650	333,850
매출액(EURO)	435,000	730,200	630,000	3,820,000	9,460,500	5,125,200
연도	2018	2019	2020	2021	2022	2023. 6.
수량(켤레)	263,100	419,525	362,738	210,993	556	7,836
매출액(EURO)	4,100,000	6,303,382	5,998,446	3,407,935	27,618	248,349

(3) 상표심사기준에서는 "소비자 인지도 조사는 동종 상품의 실제 또는 잠재적 수요자를 대상으로 하여 대표성(지역, 성별, 연령 등)을 띠어야 하고, 설문에 응답한 표본 수가 1000명 이상이며 질문의 형태가 공정하고 적절하게 구성된 경우 신뢰도가 높다고 볼 수 있다. 반면 응답한 표본수가 500명 이하인 설문조사의 경우 신뢰도가 낮다고 볼 수 있다."라고 규정하고 있다(상표심사기준 제4부 제9장 참조). 그런데 이 사건 설문조사는 응답한 표본수가 500명이다.

(4) 또한, 이 사건 설문조사는 불특정 다수가 아닌 여론조사 기관인 E이 보유한 응답자 풀에서 추출한 표본을 대상으로 한 것이므로 해당 표본이 전체 수요자를 대표한

2) 원고가 국내 유통 계약을 변경한 것은 2022년경인 것으로 보이므로(갑 제9호증), 2020년과 2021년 판매 실적의 추세적인 하락은 유통방식의 변화만으로는 설명되지 않는다.

다고 보기 어렵다. 더욱이 이 사건 설문조사는 조사 대상을 최근 2년 이내 신발 구매 경험 있는 만 20~49세 남녀로, 조사 지역은 서울 및 4대 광역시(부산, 대구, 대전, 광주)로 한정하였는데, 이 사건 출원상표의 지정상품인 신발이 생활필수품 중 하나인 점을 고려하면 위와 같은 모집단 제한이 적절하다고 보기 어렵다.³⁾

(5) 이 사건 제품의 형상을 보고 특정 브랜드 제품이라고 인식한 비율이 75.8%이기는 하다. 그러나 앞서 본 바와 같이 여러 각기 다른 업체들이 국내에서 이 사건 제품과 유사한 슬리퍼를 판매한 점, 해당 업체들이 자신들의 제품을 이 사건 제품과 같은 스타일의 제품이라고 홍보한 점 등을 고려하면, 이 사건 제품의 형상을 보고 특정 브랜드 제품이라고 응답한 사람에는 이 사건 제품의 출처가 아닌 "특정 브랜드 스타일" 제품이라고 인식하고도 위와 같이 응답한 사람도 상당수 포함되어 있을 것으로 보인다.

다. 소결론

이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없고, 예외적으로 상표등록을 받을 수 있는 상표법 제33조 제2항에도 해당하지 않는다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이숙연

3) 이 사건 설문조사에 응답한 사람 중 "사무/기술직"이 전체의 49%를 차지하고 있는데, 이는 일반적으로 알려진 우리나라의 직업 분포와는 거리가 먼 것으로 보인다. 해당 직업 분포는 해당 설문조사의 모집단 성격의 일면을 보여주는 측면이 있다고 판단된다.

판사 윤재필

판사 송현정