

특 허 법 원

제 5 - 3 부

판 결

사 건 2021허1707 거절결정(상)

원 고 A

미합중국

대표자 B

소송대리인 변호사 강경태, 김종석, 박민정, 변리사 지민경

피 고 특허청장

소송수행자 노재성

변 론 종 결 2021. 9. 7.

판 결 선 고 2021. 10. 14.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2020. 12. 8. 2019원1873호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 출원상표

1) 출원번호/출원일 : 제40-2018-11890호/2018. 1. 25.

2) 구 성 :



3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 컴퓨터/인터넷/네트워크 서버(computer, Internet and network servers), 컴퓨터 스토리지 하드웨어(computer storage hardware), 컴퓨터 스토리지 에어리어 네트워크 서버(computer storage area network(SAN) servers), 컴퓨터 네트워크 결합 스토리지 하드웨어(computer network-attached storage(NAS) hardware), 컴퓨터 네트워크 스토리지 서버(computer network storage servers), 데이터 저장장치(컴퓨터 하드웨어/컴퓨터 주변기기/운영시스템소프트웨어로 구성되는 것임 - data storage devices comprising computer hardware, computer peripherals and operating system software)

#### 나. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2018. 7. 11. 이 사건 출원상표의 출원인인 원고에게 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제6호, 제7호 및 상표법 제38조 제1항에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다는 취지의 의견제출통지를 하였다.

2) 이에 대하여 원고는 2019. 1. 4. 및 2019. 1. 11. 의견서 및 보정서를 제출하였고, 특허청 심사관은 2019. 3. 8. 해당 의견제출통지에 기재된 거절이유 중 상표법 제38조 제1항의 거절이유는 해소되었으나 상표법 제33조 제1항 제6, 7호의 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

3) 원고는 특허심판원 2019원1873호로 해당 등록거절결정에 대한 불복심판을 청구하면서, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제6호 및 제7호에 해당하지 않고, 그 지정상품에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하였으므로, 상표법 제33조 제2항에 해당한다고 주장하였다. 그러나 특허심판원은 2020. 12. 8. '이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제6호 및 제7호에 해당하고, 상표법 제33조 제2항에 의하여 등록받을 수 있는 상표에 해당하지 않는다.'는 이유로 원고의 해당 심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1에서 4호증, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자의 주장 요지

### 가. 원고의 주장 요지

아래 내용과 그 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

1) 이 사건 출원상표는 ① 마치 빛이 반사되는 느낌을 주어 매우 독특한 입체감을 형성하는 음영 부분(  ), ② 일반적인 직사각형이 갖는 테두리보다 훨씬 두꺼운 두께를 갖는 테두리 및 ③ 초록색, 연두색, 청록색 등의 다양한 색채가 조화롭게 결합된 도형상표로서, 해당 표장이 간단하고 흔히 있는 표장이라고 볼 수 없으므로 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당하지 않는다.

2) 이 사건 출원상표는 도형 및 색채의 결합상표로서 앞서 본 독특한 특징을 바

탕으로 창작된 표장이어서 자유로운 사용이 허용되어야 한다고 볼 수 없고, 원고의 독점·배타적 사용이 허락된다 하더라도 공익상 문제 될 것도 없으므로, 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당하지 않는다.

3) 이 사건 출원상표가 본질적인 식별력이 없다고 하더라도, 원고가 이 사건 출원상표를 한정된 수요자 층을 가진 지정상품에 대해 국내에서 상당한 기간에 걸쳐 독점적으로 계속 사용한 결과, 사용에 의한 식별력을 취득하였으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제2항에 의해 등록받을 수 있다.

#### 나. 피고의 주장 요지

1) 이 사건 출원상표는 직사각형의 테두리를 초록색의 굵은 선으로 구성한 도형 표장으로서, 비록 테두리 선의 두께가 일반적으로 직사각형을 그리거나 만들 때 구성하는 선보다 넓게 구성된 특색은 있지만, 일반적인 직사각형의 기본적인 형태를 그대로 유지하고 있어 쉽게 접할 수 있는 형태의 흔한 도형이므로, 일반 수요자나 거래자에게 직사각형 모양의 도형이 가지는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다고 보기 어려워 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당한다.

2) 이 사건 출원상표는 인터넷포털 사이트인 네이버 등에서 사용되는 '검색창'과 유사하여 일반 수요자나 거래자가 그 지정상품의 출처를 인식하여 자타상품을 구별하기 어려울 뿐 아니라 특정인에게 독점적 사용을 허용하기에는 적절하지 않은 표장에 해당하므로 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다.

3) 원고의 실사용상표()와 이 사건 출원상표는 동일한 상표라 할 수 없고, 이 사건 출원상표는 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 증거도 없어, 상

표법 제33조 제2항에 해당하지 않는다.

### 3. 이 사건 심결의 위법 여부

#### 가. 상표법 제33조 제1항 제6호 해당 여부

##### 1) 관련 법리

등록출원한 상표가 상표법 제33조 제1항 제6호의 "간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표"에 해당하여 등록을 받을 수 없는지는 거래의 실정, 그 표장에 대한 독점적인 사용이 허용되어도 좋은가 등의 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 하고(대법원 2004. 11. 26. 선고 2003후2942 판결 등 참조), 흔히 사용하는 도형 혹은 문자를 도안화한 표장의 경우에는 그 도안화의 정도가 일반 수요자나 거래자에게 그 도형이 본래 가지고 있는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르러야 위 조항 소정의 "간단하고 흔히 있는 표장"에 해당하지 않는다(대법원 2007. 3. 16. 선고 2006후3632 판결 등 참조).

##### 2) 판단

이 사건 출원상표 ""는 직사각형의 테두리를 초록색의 굵은 선으로 구성된 도형 표장으로서, ① 비록 테두리 선의 두께가 일반적으로 직사각형을 그리거나 만들 때 구성하는 선보다 넓게 구성된 특색은 있지만, 일반적인 직사각형의 기본적인 형태를 그대로 유지하고 있어 쉽게 접할 수 있는 형태의 흔한 도형이고, ② 색상 역시 초록색, 연두색, 청록색이 그라데이션<sup>1)</sup> 기법을 이용하여 구성되기는 하였으나 해당 기법으로 구성된 색채 역시 흔히 볼 수 있는 것으로서 전체적으로 특별한 주의를

1) 그라데이션(gradation)이란 그림, 사진, 인쇄물 등에서 밝은 부분부터 어두운 부분까지 변화해 가는 농도의 단계를 말한다(네이버 국어사전 참조).

끝 정도는 아니다. 따라서 이러한 도안화의 정도만으로는 이 사건 출원상표가 일반 수요자나 거래자에게 직사각형 모양의 도형이 가지는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다고 보기 어렵다.

이처럼 위에서 본 도형, 색채만으로는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 표장인지를 식별하기 어렵다고 보아야 하므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제 33조 제1항 제6호에 해당한다(이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당하므로, 상표법 제33조 제1항 제1호에서 제6호 이외의 사유에 해당하여 등록을 거절하는 제7호 해당 여부는 따로 판단하지 않는다).

원고는 다각형(직사각형, 삼각형, 마름모 등)을 바탕으로 음영, 테두리 두께 등이 조화롭게 결합된 표장이 특허청으로부터 그 식별력을 인정받아 등록된 사례가 있고, 외국에서 이 사건 출원상표와 동일한 표장을 출원하여 등록받은 사례를 들어 이 사건 출원상표가 등록되어야 한다는 취지로도 주장한다. 그러나 상표의 등록적격성 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표의 등록례는 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으며(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조), 더욱이 이 사건 출원상표의 등록 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제가 다른 외국의 등록례에 구애받을 것도 아니다(대법원 1997. 12. 26. 선고 97후1269 등 판결 참조). 따라서 원고의 이 부분은 주장은 받아들이지 않는다.

## **나. 상표법 제33조 제2항 해당 여부**

### **1) 관련 법리**

상표법 제33조 제2항이 '같은 조 제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도

상표등록출원 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 규정하였는데, 이는 원래 식별력이 없거나 미약하여 특정인에게 독점적으로 사용하도록 하는 것이 적당하지 않은 상표에 대하여 특정인이 상당한 기간에 걸쳐 독점적, 계속적으로 그 상표를 사용한 결과 수요자나 거래자에게 식별력을 취득한 경우 예외적으로 상표등록을 허용하여 대세적 권리를 부여하는 것이다. 따라서 상표법 제33조 제2항에 따라 상표등록이 허용되려면, 상표의 사용 기간, 사용 횟수 및 사용의 계속성, 사용상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 사용상품의 품질 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등 증거에 의하여 인정되는 제반 사정을 종합적으로 고려하였을 때 그 상표가 사용상품의 수요자 및 거래자 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르러야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결, 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후346 판결 등 참조). 그리고 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없다(대법원 2006. 11. 23. 선고 2005후1356 판결).

## 2) 인정 사실

가) 갑 제9, 10, 12, 14에서 22호증, 을 제1호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함), 변론 전체의 취지에 의하면, ① 원고는 2015. 11. 1. 미국의 컴퓨터 제조 및 판매 회사인 HP(이하, "HP사"라 한다.)가 두 개의 기술 회사로 분리되면서 분할 설립된 회사인 사실, ② 원고는 2015. 11. 무렵부터 이 사건 출원상표를 자사의 컴퓨터 서버 제품 혹은 스토리지(저장장치) 제품 전면 중앙에 표시하거나 우측에 비교적 조그맣게

표시하는 등으로 사용하고 있는 사실, ③ 원고는 2017년 4분기부터 2020년 3분기까지 매출액 기준으로 x86을 기반으로 하는 서버 시장에서는 매분기 평균 약 33%으로 시장 점유율 1~2위를 차지하고 있고, 스토리지(저장장치) 분야의 시장 점유율은 4위를 차지하고 있으며, 서버 및 스토리지 제품과 관련하여 2018년에 약 4,480억 원, 2019년에 약 4,911억 원, 2020년에 약 5,042억 원의 매출액을 달성한 사실, ④ 원고는 2016년부터 2020년 사이에 고객 세미나/이벤트를 총 237회 개최하였고, 해당 세미나 및 홍보자



료 등의 자료에는 'Hewlett Packard Enterprise' (이하 '이 사건 주요 실사용상표'라고 한다) 표장이 표시되어 있기도 하였으며, 2018년과 2019년에 해당 세미나/이벤트를 위하여 약 7억 5천만 원을 지출한 사실, ⑤ 원고는 2015. 11.부터 2018. 10.까지 서울 및 부산의 지하철 역사 및 지하철 내부 광고를 통하여 원고의 사업을 홍보한 사실, ⑥ 원고는 2016년부터 2020년까지 고객사에 원고의 사업을 홍보하고 관련 설문조사 등을 요청하는 메일을 매년 발송하는 등 꾸준한 전자직접마케팅(eDM)을 통한 광고 활동을 전개했는데, 2018년부터 2019년까지 2년간 마케팅 비용으로 약 34,727,040원을 지출한 사실, ⑦ 원고는 2016년부터 2020년까지 원고 서버, 스토리지 등 제품에 관하여 네이버, 구글, 다음 등 검색엔진 키워드 마케팅을 실시하였고, 그 비용으로 약 151,000,000원을 지출하였으며, 원고의 제품을 홍보하기 위해 웹 배너 인터넷 및 홈페이지 광고 등을 진행했는데, 2018년과 2019년 2년간 이와 같은 방식의 홍보에 지출한 비용은 약 168,000,000원인 사실을 인정할 수 있다.

나) 그러나 앞서 든 증거와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음의 사정을 고려하면, 위에서 인정한 사실과 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 출원상표가 원

고의 사용으로 인해 일반 수요자나 거래자에게 원고의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 인식될 수준에 이르렀다고 보기 어렵다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

(1) 이 사건 출원상표가 원고의 서버 및 스토리지 하드웨어 제품 전체에 일관된 방식으로 부착되었다고 볼 만한 자료는 없고, 원고가 주장하는 홍보 활동 등에서는 이 사건 출원상표가 직접 사용된 것은 소수에 불과하며, 대부분 이 사건 주요 실사용상표

 인 'Hewlett Packard Enterprise' 상표가 부착되어 사용되었다.

(2) 원고가 주장하는 홍보 내역 중 고객사에 대한 메일 발송, 홈페이지 내역 구축, 홍보 세미나, 브로셔, 다이어리형 브로셔 제작 등은 대상자가 한정적이거나 회사의 통상적인 홍보 활동의 일환으로 보이므로, 해당 홍보 활동 등이 원고의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 인식될 수준으로 이 사건 출원상표의 인지도를 높였다고 보이지 않는다(구체적인 내용은 ①, ②, ③항에서 본다).

① 원고가 이 사건 출원상표와 관련하여 주장하는 세미나, 이벤트 등을 통한 홍보 활동에는 아래와 같은 사진, 초청장 등이 포함되어 있다.

[사진 삽입을 위한 여백]



그런데 일부 세미나 현장에서 배경 슬라이더나 세미나 초청장에 이 사건 출원상표가 표시되거나 이 사건 주요 실사용상표가 표시되었다고 하더라도, 해당 세미나에서 이 사건 출원상표나 이 사건 주요 실사용상표가 세미나 배경 슬라이더, 세미나 초청장 등에 간접적으로 노출된 것으로 보이는 점, 이 사건 출원상표나 이 사건 주요 실사용상표의 노출 방식, 정도 등에 비추어, 해당 주장 내용이 이 사건 출원상표의 인지도 향상에 별다른 영향을 미쳤다고 보이지 않는다.

② 원고는 2015. 11.부터 2018. 10.까지 아래와 같은 내용의 광고를 포함하여, 서울 및 부산의 지하철 역사와 지하철 내부 광고를 통하여 원고의 사업을 홍보하였다.

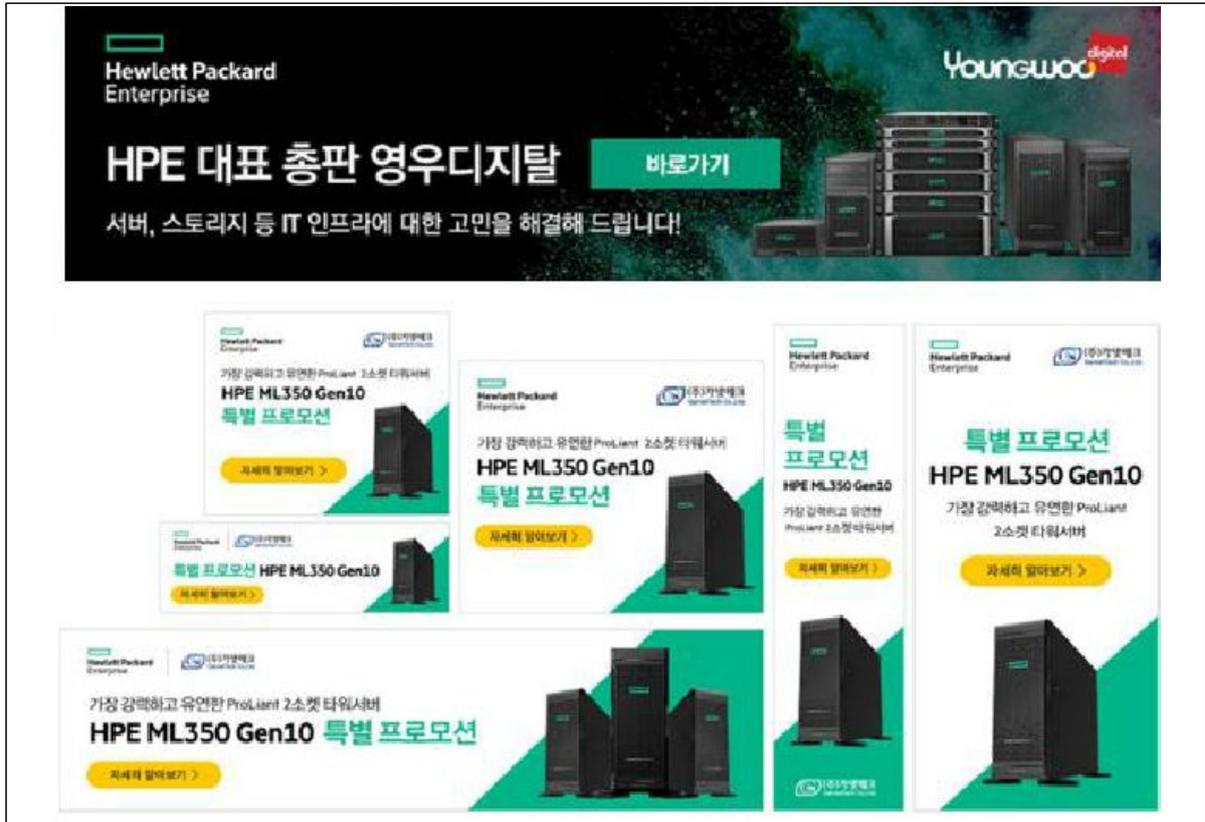
장소/기간	지하철역 광고 내용
-------	------------

<p>부산 C역 2018. 7. ~ 10.</p>	
-------------------------------------	--

그런데 원고 주장에 의하더라도 해당 광고는 서울과 부산의 일부 지하철 역사를 대상으로 일정 기간에 실시하였고, 해당 광고 내용에서도 '새 장비 무상 교체'를 홍보하는 사진에 이 사건 출원상표 또는 이 사건 주요 실사용상표가 일부 노출된 점, 이 사건 출원상표나 이 사건 주요 실사용상표의 노출 위치와 정도 등에 비추어 볼 때, 해당 광고는 수요자들에게 이 사건 출원상표의 인지도를 높이는 데 큰 영향을 미쳤다고 보이지 않는다.

③ 원고는 자사 홈페이지에서 아래와 같이 이 사건 출원상표 또는 이 사건 주요 실사용상표를 홍보했다고 주장한다.

<홈페이지 등을 통한 원고 제품 홍보>



이러한 홈페이지 내용은 원고의 제품을 홍보하는 과정에서 이 사건 출원상표와 이 사건 주요 실사용상표가 부수적으로 노출된 것으로 보이는 점, 이 사건 출원상표와 이 사건 주요 실사용상표의 해당 홈페이지 화면에서의 위치 및 크기 등에 비추어 볼 때, 해당 홈페이지 내용이 사건 출원상표의 인지도 향상에 큰 영향을 미쳤다고 보지도 않는다.

(3) 앞서 본 바와 같이, 원고가 주장하는 홍보 활동 등에서는 이 사건 출원상표가 직접 사용된 것은 소수에 불과하고, 대부분 이 사건 주요 실사용상표인 '



상표가 부착되어 사용되었다. 그런데 이 사건 주요 실사용상표에서

상단에 위치한 이 사건 출원상표의 표장은 간단하고 흔한 도형으로서 본질적인 식별력이 약하고, 원고의 제품에는 원고의 널리 알려진 상호상표도 표시되어 있어 수요자들은 해당 제품의 출처를 이 사건 출원상표가 아닌 해당 상호상표를 통하여 인식할 여지도 있는 점 등을 고려하면, 설령 피고 주장과 같이 이 사건 주요 실사용상표가 출원상표와 거래 통념상 동일한 형태의 상표가 아니라고 볼 수는 없다고 하더라도, 원고에 의하여 사용된 이 사건 주요 실사용상표 중 이 사건 출원상표 부분은 수요자들에게 출처 표시를 위한 상표로서 인식되는 정도가 약하여 이 사건 출원상표의 인지도 향상에 큰 영향을 미쳤다고 보기 어렵다.

(4) 원고는 이 사건 출원상표의 지정상품은 한정된 수요자 층을 가지는데, 해당 상품의 수요자인 업계 관계자들에게 이 사건 출원상표가 잘 알려져 있다고 주장하면서 그 근거로 갑 제24호증의 1에서 3을 들고 있다.

앞서 본 대로, 이 사건 출원상표의 지정상품은 컴퓨터/인터넷/네트워크 서버<sup>2)</sup>, 컴퓨터 스토리지 하드웨어<sup>3)</sup>, 데이터 저장장치 등으로, 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어도 포함하며 그 용도 역시 한정되어 있지 않은데, 이러한 서버 및 스토리지에 관한 수요자가 특정한 서버 및 스토리지 종사자에 한정된다고 보기 어렵고, 갑 제24호증의 1에서 3은 원고가 주장하는 국한된 수요자 층을 제외한 수요자에게는 이 사건 출원상표가 잘 알려져 있다는 증거가 될 수 없다(갑 제24호증의 1에서 3은 해당 서면 작성자

---

2) 서버(server)란 컴퓨터 네트워크에서 다른 컴퓨터에 서비스를 제공하기 위한 컴퓨터 또는 소프트웨어를 가리키는 용어를 말한다(네이버 컴퓨터인터넷IT용어대사전 참조).

3) 스토리지(storage)란 컴퓨터 프로세서가 접근할 수 있도록 데이터를 전자기 형태로 저장하는 장소를 말하며, 1차 스토리지와 2차 스토리지로 나뉜다. 1차 스토리지는 램을 비롯한 여러 내부 장치에 들어 있는 데이터이며, 2차 스토리지는 하드디스크·테이프 및 외부 장치에 들어 있는 데이터로, 1차 스토리지의 속도가 2차보다 훨씬 빠르지만, 정보는 2차 스토리지가 훨씬 많이 저장할 수 있다(두산백과 참조).

의 주관적 의견이어서 원고가 주장하는 업계 종사자에게 이 사건 출원상표가 잘 알려져 있다는 증거로서도 부족하다).

#### 다. 소결론

이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당하고, 상표법 제33조 제2항에 해당하지 않으므로, 그 등록이 거절되어야 한다(이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하는지는 따로 판단하지 않는다). 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다.

#### 4. 결론

원고의 청구는 이유 없다. 원고의 청구를 기각한다.

재판장      판사      우성엽

                 판사      이형근

                 판사      김동규