

아마존의 알렉사 ALEXA 이미지 상표등록출원 - 특허청 심사관 거절결정, 특허심판원 거
절결정 유지 심결, 특허법원 거절취지 심결취소 판결: 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2019
허6587 판결



1. 상표출원 대상 - 아마존 알렉사 이미지



2. 상표법 규정 및 판단기준 법리


3. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

상표법 제33조 제1항 제6호에서 등록거절사유로 정한 '간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표'는 '간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표'일 때는 등록받을 수 없다는 것이지 '간단하거나 흔히 있는 표장만으로 된 상표'일 때는 등록받을 수 없다는 뜻은 아니다(대법원 1985. 1. 29. 선고 84후93 판결). 등록출원한 상표가 상표법 제33조 제1항 제6호에서 정한 등록거절사유에 해당하여 등록을 받을 수 없는지 여부는 거래의 실정, 그 표장에 대한 독점적인 사용이 허용되어도 좋은가 등의 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 11. 26. 선고 2003후2942 판결). 또한 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 '간단하고 흔히 있는 표장'에 해당하지 아니한다(대법원 2007. 3. 16. 선고 2006후3632 판결 등 참조). 이와 같은 출원상표의 등록에 대한 장애요건으로서 거절이유가 존재한다는 점에 대한 증명책임을 특허청장에게 있다.

3. 특허법원 판결요지 - 심결취소

다음과 같은 사정에 비추어 보면, 출원상표가 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표에 해당한다고 보기 어렵다.

- 1) 출원상표는 “  ”와 같은 외관으로서 ① “  ”와 같이 일정한 폭의 선이

하단 중앙부에서 왼쪽 시계방향으로 원 형태로 그려지다가 오른쪽 중간 부분에서부터 그 폭이 점차 감소하여 뾰족한 끝 부분이 하단 중앙부의 출발 지점에 이어지도록 형성된 내



부의 흰색 도형 부분, ② " "와 같이 내부 도형을 둘러싼 외곽 부분이 원 형상의 모양을 하고 있는 부분 및 ③ 파란색 색채가 유기적으로 결합한 표장이다.



2) 출원상표는 " "와 같이 내부 도형이 그 선의 두께를 달리하고 오른쪽 중간에서부터 그 폭이 점차 감소하면서 끝 부분이 뾰족하게 종결되는 형상으로 형성되어 있다. 일반 수요자나 거래자는 출원상표 전체에서 높은 비중을 차지하는 부분인 흰색의 내부 도형 부분을 인식하게 될 것으로 보이는데, 내부에 형성된 도형은 그 형태적인 특징으로 인하여 여러 가지 말풍선 형태와 차이가 있다.



3) 출원상표는 " "와 같은 내부 도형의 형상이 그 형태적 특징과 일정 정도의 추상성으로 인하여 보는 사람의 시각에 따라 말풍선, 십표 또는 물방울의 형상 등으로 다양하게 인식될 여지가 있어 단순한 원 형태의 사소한 변형이라고 보기 어렵고, 그 둘레를 일정한 폭의 원형 형상 파란색 선이 둘러싸서 새로운 이미지를 느낄 수 있도록 구성

된 것으로서 거래 사회에서 출원상표와 같이 말풍선, 심표 또는 물방울의 등으로 인식되는 내부 형상과 파란색 원 모양의 외부 형상을 결합하는 것이 흔하다고 할 수 없으므로, 위 표장은 그 구성 자체가 거래상 자타상품의 식별력이 있다고 할 것이다.

4) 출원상표는 원고의 '인공지능 스피커'인 '알렉사(Alexa)' 제품이나 모바일 등의 인공지능 플랫폼에 사용하기 위하여 착안된 로고로서, 원고의 위 제품이 2014. 11.경 출시된 이래 우리나라에서 뿐만 아니라 전 세계 여러 국가에서 원고의 제품이나 서비스를 나타내는 표장으로 사용되고 있는 것으로 보이고, 인터넷 검색사이트 구글(www.google.co.kr)에서 출원상표의 이미지를 검색하면, 출원상표가 원고의 'Alexa' 공식 로고라는 검색결과와 함께 이 사건 출원상표의 이미지, 출원상표에서 내부 도형과 원 도형의 색채가 반전된




“ ”와 같은 원고의 표장 및 출원상표의 내부 도형의 형태와 유사한 “ ”와




같은 원고의 표장들이 주로 검색되고, 제3자에 의해 이와 유사한 이미지나 로고가 다양하게 사용되고 있다거나 이 사건 출원상표와 관련된 오인·혼동의 사례가 있었음을 알 수 있는 객관적인 자료를 찾아볼 수 없다.

또한 이 사건 출원상표가 상표로 등록된다고 하더라도 원칙적으로 그 권리범위는 위 표

장과 동일·유사한 외관의 표장에만 미치고 그에 따라 일반 거래계에서 일반적인 형태의 말풍선이나 심표, 물방울 등과 같은 도형이나 이를 원 형상과 결합한 표장을 자유롭게 상표로 사용할 수 있다. 따라서 구체적인 거래의 실정, 독점적응성의 측면에서도 출원상표에 대한 등록거절사유가 있다고 할 수 없다.

5) 피고는, 이 사건 출원상표의 내부 도형이 " " 와 같이 원형을 그린 다음 직사

각형의 말풍선 꼬리를 그려 쉽게 만들 수 있다거나, " "와 같은 색연필 스케치 도형의 기본적인 형태와 거의 유사하거나 여기에 변형이 쉽게 가능한 형태로서 일반 수요자나 거래자에게 말풍선 도형이 가지는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다고 보기 어렵다는 취지로 주장한다. 그러나 출원상표는 앞서 본 형태적 특징으로 인하여 위와 같은 말풍선 도형 또는 색연필 스케치 도형의 형태와는 큰 차이가 있을 뿐만 아니라 위와 같은 말풍선 도형 또는 색연필 스케치 도형은 외부의 원 형상 도형과 결합한 형태도 아니므로, 출원상표가 위 도형들과 유사하다거나 쉽게 변형할 수 있는 형태라고 보기 어렵다.

첨부: 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2019허6587 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com