

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2019허8866 등록무효(상)

원 고 1. 주식회사 A

대표이사 B

2. 주식회사 C

대표이사 D

원고들 소송대리인 특허법인 아주김장리

담당변리사 이해린

원고들 소송복대리인 법무법인 양현

담당변호사 김홍정

피 고 주식회사 E

대표자 사내이사 F

소송대리인 변리사 구응희

소송복대리인 변리사 이순국

변 론 종 결 2020. 5. 29.

판 결 선 고 2020. 7. 17.

주 문

1. 특허심판원이 2019. 11. 20. 2019당2511 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호: 2016. 2. 1./ 2016. 12. 19./ 2017. 2. 20./ 제1234366호

2) 구성: **폼클레이**

3) 지정상품: 상품류 구분 제16류의 건축모형, 공예용 점토, 교육용 동식물모형, 교육용 생물모형, 동식물모형, 모델제작용 폴리머 점토, 모형제작용 모래, 모형제작용 밀납, 모형제작용 왁스(치과용은 제외), 모형제작용 인조점토, 모형제작용 재료, 모형제작용 점토, 모형제작용 점토틀(미술재료), 모형제작용 페이스트, 모형제작용 플라스틱, 모형제작용 화합물, 비누클레이, 아동용 모형제작용 점토, 지점토, 학습교재용 점토

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고들은 2019. 8. 5. 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로 "이 사건 등록상표는 그 지정상품인 '공예용 점토, 모형제작용 점토, 학습교재용 점토' 등과 관련하여, 동종의 거래관계자들과 일반 소비자들 사이에 '알갱이 형태의 점토'를 의미하는 용어로 사용되어 왔으므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제6조 제1항 제1호 및 제2호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 또한 이 사건 등록상표는 비교적 쉬운 영어단어인 'form'과 'clay'가 결합한 'form clay'의 한글 음역 표상이고, 그 표상을 구성하는 단어의 전체적이고 객관적인 의미, 사용상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 고려하면 일반 수요자들로 하여금 전체적으로 '쉽게 형상이나 모양을 만들 수 있는 점토/찰흙'이라고 관념될 것이므로, 그 지정상품과 관련하여 상품의 품질이나 내용, 용도 등을 직접적으로 나타내는 표장에 해당할 뿐만 아니라, 그 지정상품 분야에서 누구나 자유로이 사용하여야 할 것이라는 공익적인 견지에서 특정인이 독점적으로 사용하게 하는 것은 적절하지 않은 상표에도 해당하므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다"는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 무효심판(2019당2511)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2019. 11. 20. 「'폼클레이'가 알갱이 형태의 점토를 의미하는 보통명칭이나 관용표장에 해당한다고 볼 수 없으므로 구 상표법 제6조 제1항 제1호 및 제2호에 해당하지 않고, '폼클레이'는 조어상표로서 식별력이 인정되고 공익상 특정인에게 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 해당하지 않으므로 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 않는다.」는 이유로 원고들의 위 심판

청구를 모두 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고들 주장의 요지

가. 이 사건 등록상표는 그 지정상품인 '공예용 점토, 모형제작용 점토, 학습교재용 점토' 등과 관련하여, 동종의 거래관계자들과 일반 수요자들 사이에 '알갱이 형태의 점토'를 지칭하는 보통명칭 또는 관용표장으로 사용되어 왔으므로 구 상표법 제6조 제1항 제1호 및 제2호에 해당한다.

나. 이 사건 등록상표는 '스티로폼'의 마지막 음절인 '폼'과 점토 등을 의미하는 영단어 '클레이'가 결합된 문자상표로 '스티로폼과 점토를 섞어 만든 알갱이 모양의 점토'를 의미하는 것으로 직감되므로, 상품의 원재료나 형상 등을 직접적으로 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장으로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

다. 이 사건 등록상표는 '스티로폼과 점토를 섞어 만든 알갱이 모양의 점토'를 지칭하는 말로 흔히 사용되고 있는 표장으로서, 이를 지정상품에 사용할 경우 수요자가 누구의 상품을 표시하는 상표인지 식별할 수 없을 뿐만 아니라 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않은 표장이므로 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다.

라. 설령 이 사건 등록상표가 그 등록결정시 구 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제3호, 제7호에 해당하지 않았다고 하더라도 현재 '폼클레이'가 '알갱이 형태의 점토'를 지칭하는 보통명칭 내지 관용표장으로 사용되고 있고, 지정상품의 성질 표시 내지 원 재료를 표시하는 기술적 표장에 해당하며, 자타 상품의 출처를 구별하는 식별력이 없는 표장에 해당하므로, 상표법 제117조 제1항 제1호, 제6호, 제33조 제1항 제1호 내지 제3호, 제7호에 해당한다.

따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 함에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

구 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 참조).

그리고 출원 상표나 서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표나 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2002. 2. 8. 선고 99후2785 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

나. 판단

앞서 인정된 사실, 갑 제3 내지 11호증(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다)의 각 기재 및 영상에 의하여 인정되는 아래의 사실 또는 사정 등을 위 법리에 비추어

보면, 이 사건 등록상표는 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 봄이 타당하다.

1) 2007년경부터 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2016. 12. 19.까지 국내의 인터넷 검색사이트에서 '폼클레이'라는 단어가 '스티로폼과 점토를 섞어 만든 알갱이 모양의 점토'를 지칭하거나 이와 관련한 미술 교육, 공예, 작품 등과 관련하여 다수 검색된다.

2) 문화센터, 놀이공원, 초등학교 등 다수의 기관에서 어린이들을 상대로 미술 수업, 체험 활동 등의 일환으로 '스티로폼과 점토를 섞어 만든 알갱이 모양의 점토'를 재료로 하는 공예 수업 등을 하고 있으며, 이와 같은 공예 수업, 체험 활동 등을 '폼클레이 수업', '폼클레이아트' 등으로 지칭하고 있다.

3) 원고들과 피고를 포함한 다수의 미술 재료 관련 제품의 제조·판매자들이 이 사건 상표의 등록결정일 이전부터 '스티로폼과 점토를 섞어 만든 알갱이 모양의 점토' 제품을 제조, 판매하고 있는데, 그 과정에서 위 제품을 '폼클레이'라고 지칭(그 외에 위와 같은 제품을 지칭하는 일반명칭은 없는 것으로 보인다)하거나 또는 '폼클레이'를 포함한 표장들을 제품의 설명, 광고 등의 목적으로 자유롭게 사용하고 있다.

4) 이러한 거래실정 등을 고려하면, 점토 등을 비롯한 미술, 공예 관련 상품과 관련성이 있는 이 사건 등록상표의 지정상품에 '폼클레이'를 사용할 경우 '폼클레이'를 이용한 미술, 공예 또는 그 재료'라는 의미가 직감된다고 할 것이므로, '폼클레이'라는 상표를 이 사건 등록상표의 지정상품에 사용될 경우에는 식별력이 부족하다고 할 것이다.

5) 또한 앞서 본 거래실정, 거래사회에서의 '폼클레이'의 사용례나 수요자들의 인

식 내지 인식 가능성 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 거래사회에서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 누구나 사용을 원하는 표장이라고 할 것이므로, 공익상 특정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하도록 하는 것은 적당하지 않다.

다. 피고의 주장에 대한 판단

1) 피고는, 소외 김지숙이 2007. 2. 8. '폼클레이' 표장에 대하여 상표등록출원을 하여 2008. 4. 1. 등록을 받은 후(상표등록번호 제742445호, 이하 '선등록상표'라고 한다) 이를 독점적으로 사용하였고, 이어서 피고가 위 선등록상표에 대하여 불사용취소심판을 청구하여 2016. 7. 7. 취소 심결이 확정되자 이 사건 등록상표를 출원하여 등록받아 이를 계속 사용하였으므로, 김지숙과 피고의 '폼클레이' 표장의 사용에 의하여 수요자들 사이에 위 표장이 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었으므로 구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 취지로 주장한다.

그러나 구 상표법 제6조 제2항은 원래 식별력이 없거나 미약하여 등록을 받을 수 없는 상표이어서 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 대세적 권리를 부여하는 것이므로, 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 수요

자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다는 점이 증거에 의하여 명확히 인정되어야 하는 것인바(특허법원 2016. 8. 19. 선고 2016허2508 판결 등 참조), 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 표장은 '스티로폼 알갱이와 점토가 혼합된 미술 재료'를 의미하는 것으로 사용될 뿐 이를 넘어서서 이와 관련된 상품의 출처가 피고 또는 선등록상표의 상표권자임을 나타내는 용도로 사용되지 않는 것으로 보이는 점등을 위 법리와 함께 고려할 때, 피고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용된 결과 국내 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다.

따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

2) 피고는, 김지숙이 2007. 2. 8. 선등록상표에 대하여 상표등록출원을 하여 2008. 4. 1. 등록받은 점, 피고가 2013. 8. 8. '이지폼클레이' 표장에 대하여 상표등록출원을 하였는데 위 선등록상표와 유사하다는 이유로 거절결정이 내려진 점에 비추어 보더라도 '폼클레이'가 식별력이 없는 것으로 볼 수 없다고 주장한다.

그러나, 선등록상표가 2008. 4. 1. 식별력이 있는 것으로 인정되어 등록되었다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2016. 12. 19. 무렵에까지 여전히 식별력이 있다고 단정할 수 없는 점, 앞서 본 바와 같이 2007년 무렵부터 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵까지 약 9년여의 기간에 걸쳐 지속적으로 '스티로폼 알갱이와 점토가 혼합된 미술 재료' 등을 지칭하는 용어로 '폼클레이'가 사용되어 온 점 등에 비추어 보면, 선등록상표에 대한 상표등록이 이루어졌던 사정이 이 사

건 등록상표의 등록결정일 기준으로 식별력이 상실되었다고 판단하는 데에 어떠한 장애가 되지 아니한다.

따라서 피고의 위 주장도 이유 없다.

라. 소결

결국 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제7호의 등록무효사유에 해당하므로(구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수도 없다), 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 있으므로 이를 모두 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이규홍

 판사 우성엽

 판사 박은희