

교육용 점토 폼클레이 - 식별력 불인정, 상표등록무효: 특허법원 2020.7. 17. 선고 2019허

8866 판결



## 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

특허심판원 심결 - '폼클레이'가 알갱이 형태의 점토를 의미하는 보통명칭이나 관용표장

에 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. 무효심판 청구기각 심결

**특허법원 판결** - 식별력 부정, 심결 취소 판결 "사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다."

### **특허법원 판결이유**

- 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 하

는 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 인식 내지 인식 가능성 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 거래사회에서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 누구나 사용을 원하는 표장이라고 할 것이므로, 공익상 특

정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하도록 하는 것은 적당하지 않다.

첨부: 특허법원 2020.7. 17. 선고 2019허8866 판결

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

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)