

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2023후10453 거절결정(상)

원고, 상고인 주식회사 ○○○

소송대리인 특허법인 인벤싱크

담당변리사 김영두 외 1인

피고, 피상고인 특허청장

원 심 판 결 특허법원 2023. 4. 20. 선고 2022허3229 판결

판 결 선 고 2024. 10. 31.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 상표법 제33조 제1항 제4호 해당 여부(제1 상고이유)

상표법 제33조 제1항 제4호에 의하면 '지도만으로 된 상표'는 상표등록을 받을 수

없는데, 정확한 지도나 이에 준하는 형태가 아니더라도 일반 수요자가 사회통념상 지도임을 인식할 수 있는 정도의 형태를 갖추었다면 위 규정에서 말하는 '지도'에 해당한다.

원심은 판시와 같은 이유로 이 사건 출원상표 '(상표 1 생략)'은 일반 수요자에게 사회통념상 대한민국 지도로 인식되어 상표법 제33조 제1항 제4호의 '지도만으로 된 상표'에 해당한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 '지도만으로 된 상표'의 해석 및 판단, 상표의 식별력 판단 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 상표법 제33조 제2항 해당 여부(제2 상고이유)

가. 상표법 제33조 제1항 제4호에 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(상표법 제33조 제2항). 상표법 제33조 제2항에서 규정한 '그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우'에 해당하는지는 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 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2012후2074 판결 등 참조).

사용에 의한 식별력을 취득하는 출원상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고

그와 유사한 상표에 대하여 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 출원상표와 동일성이 인정되는 상표의 장기간 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소이다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 등 참조). 한편 출원상표와 동일하거나 동일성이 인정되는 부분이 그 부분만으로 독립성을 유지하면서 분리 인식될 수 있다면 다른 표장과 함께 사용되었더라도 그 사용실적을 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 판단하는 자료로 삼을 수 있다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결 등 참조).

나. 원심은 다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표가 원심 판시 실사용상표들과 별개로 독립하여 수요자 사이에서 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기는 어려워 상표법 제33조 제2항에 해당하지 않는다고 판단하였다.

1) 원고가 이 사건 심결 시를 기준으로 1994년경부터 약 25년 이상 조미김, 자반김, 도시락 김, 건조된 김에 실사용상표 1 '(상표 2 생략)', 실사용상표 2 '(상표 3 생략)', '(상표 4 생략)', '(상표 5 생략)', '(상표 6 생략)', '(상표 7 생략)', 실사용상표 3 '(상표 8 생략)'을 사용하여 왔고, 관련 상품이 언론에 다수 소개되었으며, 그 판매량과 시장점유율도 상당한 정도에 이른 사실은 인정된다.

2) 원고가 이 사건 출원상표를 단독으로 그 지정상품에 사용하여 구이김 등의 상품을 제조·판매한 실적은 찾기 어렵고, 실사용상표들은 모두 대한민국 지도 모양의 도형인 이 사건 출원상표 부분 외에 적어도 1개 이상의 문자 부분이 결합한 표장으로서 도형만으로 구성된 이 사건 출원상표와 동일한 표장이라고 볼 수 없다.

3) 실사용상표 1, 2에 부가된 구성인 세로로 나열된 문자 부분은 전체 표장에서 차지하는 비중이 상당하고 실사용상표 2, 3에 부가된 '△△표', '□□' 문자 부분은 독립하

여 출처표시로 기능할 수 있어, 실사용상표들 중 일반 수요자에게 사회통념상 대한민국 지도로 인식되는 이 사건 출원상표 부분이 분리 인식될 수 있다고 보기 어렵다. 실사용상표들을 접한 일반 수요자는 문자 부분을 포함한 실사용상표 전체 혹은 실사용상표 2, 3 중 '△△표', '□□' 부분을 그 출처표시로서 인식할 것이고, 이 사건 출원상표 부분을 원고 상품의 주요한 출처표시로 인식한다고는 보이지 않으므로, 원고가 실사용상표들을 사용하여 판매한 실적을 이 사건 출원상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단하는 자료로 삼을 수 없다.

다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 사용에 의한 식별력 취득의 요건, 출원상표와 실사용상표의 동일성 판단 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 이흥구

 대법관 오석준

주 심 대법관 엄상필

대법관 이숙연