

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2013허822 거절결정(상)
원 고
피 고 특허청장
소송수행자 장인욱
변 론 종 결 2013. 3. 15.
판 결 선 고 2013. 3. 29.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2012. 12. 17. 2012원1017호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

1) 출원일 / 출원상표 : 2011. 1. 13. / 제40-2011-2149

2) 구성 : **오시날개**

3) 지정상품 : 별지 '출원상표의 지정상품'과 같다.

4) 출원인 : 원고

나. 이 사건 심결의 경과

1) 원고는 2011. 1. 13. 이 사건 출원상표를 출원하였으나, 특허청으로부터 2011. 12. 29. 식별력이 없다는 이유로 등록거절결정을 받았다.

2) 원고는 위 거절결정에 불복하여 특허심판원 2012원1017호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판청구를 하였으나, 특허심판원은 2012. 12. 17. '이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표로서 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하므로, 같은 법 제23조에 따라 이 사건 출원상표에 대한 상표등록을 거절한 원결정은 적법하다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 1, 9, 10호증, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 이 사건 심결 취소 사유

이 사건 출원상표는 '옷이 날개'와는 표기가 다르고, 가사 '옷이 날개'로 변형되어 이해되어도 '옷을 잘 차려입으면 나아보인다'는 막연한 상상 내지 추측을 하는데 그칠 뿐, 지정상품들의 품질·효능·용도 등을 직감하게 하는 단어가 아니므로 식별력이 부족하다고 할 수 없고, 이미 '오시날개', '날개'라는 상표가 등록된 적이 있으며, '약방의 감초', '하늘의 별따기', '시작이반' 등 일상생활에서 많이 쓰이는 속담이나 용어들이 상

표등록된 사실이 있는 등, 식별력 없는 상표에 해당하지 아니함에도 상표법 제6조 제1항 제7호의 식별력이 없는 상표에 해당한다고 본 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

가. 판단기준

상표법 제6조 제1항 제7호의 '제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하고(대법원 2007. 11. 29. 선고 2005후2793 판결 등 참조), 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).

나. 판단

이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제7호의 상표등록을 받을 수 없는 식별력이 없는 상표에 해당하는지에 대하여 살펴본다.

1) 이 사건 출원상표는 '오시'와 '날개'가 결합된 상표로서, 여기서 '오시'란 표준국어대사전에 의하면 다섯 시를 나타내는 '五時'나, 오전 11시부터 오후 1시까지를 나타내는 '午時'의 의미도 있으나, 뒤에 결합된 '날개'를 감안하면, '웃이'를 소리나는 대로 표시한 것으로 보이고, '날개'는 '새나 곤충의 몸 양쪽에 붙어서 날아다니는 데 쓰는 기

관', '선풍기 따위와 같이 바람을 일으키는 물건의 몸통에 달려 바람을 일으키도록 만들어 놓은 부분' 등을 의미하며, 두 단어를 결합하여 사용할 경우 일반 수요자에게 '옷이 날개'라는 의미로 인식될 수 있다.

2) 이 사건 출원상표의 지정상품은 상품류 구분 제25류의 의류 등으로서, 을 제1, 2호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다)에 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 즉, ① '옷이 날개다'라는 표현은 '옷이 좋으면 사람이 돋보인다'는 속담으로, 옷이나 의류를 전제로 한 일반인들이 일상생활에서 쉽게 접하거나 사용하는 표현인 점, ② 위 표현이 이 사건 출원상표의 지정상품인 의류나 악세사리, 신발 등에 사용될 경우, 그 제품의 상태나 품질 등이 양호하거나 우수함을 간접적으로 나타내는 것으로 인식될 수 있는 점, ③ 인터넷 포털사이트에서 '옷이 날개', '오시날개'라는 검색어로 검색할 경우 의류 등을 판매하는 인터넷 사이트(예를 들면, '옷이날개' - www.dresswing.co.kr, '옷이 날개다 의류 공동구매' - blog.naver.com/enoch55, '옷이날개다' - www.옷이날개다.com, '오시날개' - www.ocnalgae.co.kr, 오시날개 - www.오시날개.cc, 더함 오시날개 - www.osinalgae.biz 등)와 의류나 패션에 대한 글을 게재한 블로그(blog) 등의 웹페이지들이 다수 검색되는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표는 일반적으로 사용하는 표현 또는 표어로 구성되어 있고, 일반 수요자들의 이 사건 출원상표에 대한 인식과 관념 등에 비추어, 일정한 상품과의 관계에서 당해 상품의 출처를 나타내는 표시로서 기능한다고 보기 어려우며, 공익상 특정인에게 독점시키는 것은 적절하지 않으므로, 이 사건 출원상표가 지정상품의 특성을 직접 나타내고 있어 전체적으로 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식할 수 있는 상표에 해당한다고 볼 수 없다.

3) 또한, 상표의 식별력 유무는 앞서 본 바와 같이 일반수요자나 거래자의 상표에 대한 직관적 인식과 그 상표의 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 개별적으로 결정하는 것이고, 이미 등록된 상표도 사후에 다시 등록적격을 심사받아 무효로 될 수 있으며, 표장의 결합에 의하여 새로운 관념이나 식별력을 형성하는 경우도 있으므로, 가사 이 사건 출원상표와 동일, 유사한 표장에 대하여 상표등록사정(갑 제7호증)이 있었다거나, 도형, 색채와 결합한 도형복합 내지 도형복합색채 상표로 등록(갑 제2, 6호증)되거나 일반적으로 사용하는 표현이나 구호 등으로 구성된 표장이 상표, 서비스표로 등록(갑 제3, 4, 5, 12, 13, 14호증)되었다는 등의 사정만으로는 이 사건 출원상표가 식별력이 있는 표장이라고 하거나 그 등록이 허용되어야 한다고 단정할 수도 없다.

4) 따라서, 원고의 위 주장은 이유 없다.

4. 결 론

그렇다면, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제7호의 식별력이 없는 상표에 해당하므로, 같은 법 제23조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 거절되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 배준현

 판사 김 신

판사 손천우

출원상표의 지정상품

상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류), 가죽신, 가죽제 슬리퍼, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구두창, 깔창, 나막신, 낚시용화(靴), 농구스니커즈, 농구화, 단화, 텍슈즈, 뒷굽, 뒷축, 등산부츠, 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 모터사이클 선수용 부츠, 목욕용 샌들, 목욕용 슬리퍼, 물(Mules), 반부츠, 발레용 슬리퍼, 발레용 신발, 방한화, 배구화, 복싱화, 볼링화, 부츠, 부츠용 갑피, 비닐화, 비치슈즈, 사보[나막신], 사이클용 신발, 샌들, 샌들 나막신, 수선용 신발안창, 숙녀용 부츠, 스키화, 스포츠용 부츠, 스포츠화, 슬리퍼, 슬리퍼용 안창, 승마화, 신발, 신발 은못, 신발고정쇠, 신발깔창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 깔창, 신발용 대다리, 신발용 뒷굽, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 신발의 부품 및 부속품, 앵글부츠, 야구화, 에스파토신발 또는 샌들, 여성용 신발, 오버슈즈, 운동화, 유아용 신발 및 부츠, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 축구화용 바닥징, 테니스화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복, 사이클복(전문선수용), 수상스키복(전문선수용), 스포츠용 낙하복[점프슈트], 스포츠전용 아노락, 스포츠전용 의류, 승마바지, 승마복, 승마코트, 아이스하키복(전문선수용), 야구복, 에어로빅복(전문선수용), 유도복, 체조복(전문선수용), 축구복(전문선수용), 태권도복, 테니스복(전문선수용), 펜싱복, 핸드볼복(전문선수용), 가면무도회복, 가죽옷, 가죽제 바지, 가죽제 슈트, 가죽팬츠, 간호사용 가운, 개버딘제 옷, 겹옷, 골프바지, 골프복, 골프용 스커트, 골프용 잠바, 교복, 그레이트코트, 기모노, 기성복, 낚시복, 낚시용 바지, 낚시용 재킷, 남성정장, 더스트코트, 데님제 코트, 드레스, 드레스슈트, 등산바지, 등산복, 레인코트, 롱재킷, 롱코트, 리버리(Liveries), 망토, 면제 코트, 모닝코트, 모직재킷, 모피제 의류, 무용복, 바람막이 재킷, 바람막이용 조끼, 반바지, 반코트, 발레복, 발한용 바지, 방

수용 재킷, 방한복, 방한재킷, 버뮤다 쇼츠, 블레이저, 블루존(Blouzon), 사리(Saris), 사이클복, 사파리, 숙녀용 바지, 숙녀용 슈트, 슈트, 스노보드복, 스노우보드 바지, 스노우보드 재킷, 스노우보드용 슈트, 스모킹재킷, 스모크(Smocks), 스웨이드 재킷, 스커트, 스커트정장, 스케이트보드 바지, 스케이트보드복, 스케이트복, 스키 재킷, 스키복, 스키용 바지, 스포츠외투, 스포츠재킷, 슬랙스(Slacks), 신사복, 신생아용 옷, 아노락(Anorak)(스포츠 전용은 제외), 아동복, 양복바지, 어부용 재킷, 여성용 예복, 예복, 오버롤(Overall), 오버코트, 오버트라우저, 외투(스포츠 전용 의류와 한복은 제외), 원피스, 웨딩가운, 웨딩드레스, 윈드코트, 유아복, 유아용 바지, 의사용 가운, 이브닝드레스, 인라인스케이트복, 인조가죽옷, 작업복, 작업용 오버롤, 작업용 유니폼, 잠바[점퍼], 재킷, 종이옷, 채저블(Chasubles), 청바지, 커버롤, 케이프(Cape), 코트, 콤비, 탑코트, 턱시도(Tuxedo), 털재킷, 테니스반바지, 테니스복, 테니스용 스커트, 토가(Togas), 투피스, 튜닉(Tunic), 트렌치코트, 트윈세트, 파카(Parkas), 팬츠, 펠리스(Pelisses), 프록(Frocks), 피혁제 드레스, 헤비재킷, 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 가운, 거들, 골프셔츠, 골프용 조끼, 긴팔셔츠, 나이트가운, 낚시용 조끼, 남방셔츠, 남성용 수영복, 내의[속옷], 네글리제, 농구복, 농구팬츠, 니커, 니트 속옷, 니트웨어, 드레스가운, 드레스셔츠, 드레싱가운, 등산용 조끼, 땀복, 땀흡수내의, 런닝복, 런닝셔츠, 레슬링복, 롬퍼즈, 리어타드, 마라톤복, 만틸라(Mantillas), 메리야스제품, 목욕가운, 바디스, 박서쇼츠, 반팔 또는 긴팔 셔츠, 반팔셔츠, 배구복, 배드민턴복, 베이비돌파자마, 보디셔츠, 보디스[코르셋], 분리형 칼라, 브래지어, 블라우스, 비치웨어, 샤워캡, 셔어츠요크, 셔츠, 셔츠요크, 셔츠프런트, 소매없는 저지, 속내의[속옷], 속바지, 속셔츠, 속치마, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯(Chemisettes), 슈미즈, 슈트용 셔츠, 스웨

터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 스포츠용 저지, 슬립(속옷), 어깨끈 없는 브래지어, 여성 수영복, 여성용 속옷, 오픈넥셔츠, 와이셔츠, 운동용 유니폼, 워밍업용 운동복, 유니타드, 의류용 칼라, 잠옷, 저지(Jerseys), 조깅 팬츠, 조깅슈트, 조끼, 짜거나 뜯속옷, 짧은소매 스포츠셔츠, 짧은조끼, 체조복, 카디건, 칼라, 칼라보호대(Collar protectors), 칼라커프스, 커프스, 케미솔(Chamisoles), 코르셋(속옷), 코슬렛(Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디(Teddies), 트랙슈트, 트레이닝복, 트레이닝슈트, 트리코제 파자마, 티셔츠, 파레우, 파자마, 팬티, 팬티스타킹, 페티코트(Petticoats), 풀로셔츠, 풀오버(Pullover), 피켓셔츠, 해변용 의류, 각반(脚絆), 기성복안감, 나비넥타이, 남성양말, 네키치프, 넥타이, 땀흡수 스타킹, 래그워머, 레깅스(Leggings), 머리띠(의복), 머프(Muffs), 모피 머프, 모피스톨, 목도리, 반다나(Bandana)[목도리], 발목양말, 발싸개, 발한방지양말, 방한용 귀마개, 방한용 장갑, 버선, 버선커버, 병어리장갑, 베일(의복), 보아(모피목도리), 비전기식 보온용 발싸개, 비종이제 턱받이, 서라피(Serapes), 손목밴드, 솔, 솔 및 스톨, 숄더랩(Shoulder wraps), 숄더스카프, 수녀용 머리수건, 수대(手帶), 수면 안대[수면용 눈가리개], 스웨트밴드, 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를 덧댄 부분, 스톨(Stoles), 실크스카프, 애스콧타이(Ascots), 양말, 양말커버, 양모양말, 양복 장식용 손수건(Pocket squares), 에이프런, 여성용 모피목도리, 옷커버, 운동용 스타킹, 유아용 직물제 기저귀, 의류용 소맷부리, 의류용 장식띠, 의류용 호주머니, 의복용 장갑, 직물제 기저귀, 크라바트, 타이츠(Tights), 트리코제 솔, 파레오, 펠러린(Pelerines), 헤드스카프(의복), 가죽제 모자, 골프용 모자, 관(冠), 나이트캡, 남바위, 니트모자, 망건, 모자, 모자챙(Sun visors), 모자틀, 모피 모자, 베레모, 사교관(司教冠), 야구모자, 양모제 모자, 어린이용 모자, 의류용 후드(두건), 종이 모자, 찡달린 모자, 터번, 테없는 모자, 톱햇(Top h

at), 방한용 마스크, 방수용 피복, 가죽제 허리띠[혁대], 가터(Garters), 각반용(脚絆用) 대님, 남성용 서스펜더 벨트, 대님, 바지용 대님, 스타킹 서스펜더, 양말서스펜더, 여성용 서스펜더 벨트, 의류용 멜빵, 의류용 벨트, 의복용 벨트, 직물제 벨트, 턱시도 벨트, 허리끈, 혁대(의복용), 스포츠용 오버유니폼(Sports overuniforms), 아노락(anoraks), 리어타드 및 타이즈(Leotards and tights), 운동용 저지및 바지(Sports jerseys and breeches for sports), 유니폼(Uniforms), 체육용 의류(clothing for gymnastics), 의류(Clothing) 끝.