

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2013허9263 거절결정(상)
원 고 김OO
피 고 특허청장
피고 보조참가인 주식회사 어린농부
변 론 종 결 2014. 5. 15.
판 결 선 고 2014. 5. 29.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2013. 10. 31. 2012원10501호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

1) 출원일/ 출원번호: 2011. 9. 30./ 40-2011-0053603



2) 구성: (입체상표)

3) 지정상품: 상품류 구분 제30류의 건(乾)과자, 건빵, 과자, 껌, 단팥빵, 디저트용 푸딩, 땅콩과자, 롤리팝, 버터비스킷, 비스킷, 빵, 사탕과자[캔디], 설탕과자, 설탕입힌 단단한 캐러멜, 식용 캔디, 아이스캔디[얼음사탕], 아이스케이크, 아이스크림, 약과, 양갱, 옻, 와플(Waffles), 젤리과자, 초콜릿, 초콜릿캔디, 캐러멜캔디, 캔디, 케이크, 케이크의 식용장식품, 콩이 들어있는 빵, 쿠키, 크래커, 크림빵, 통밀가루빵, 팬케이크, 푸딩, 햄버거용 빵, 호떡, 떡, 식용 얼음, 얼음, 얼음조각, 음식물용 얼음.

나. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 출원상표에 대하여 특허청 심사관은 2012. 11. 19. 이 사건 출원상표가 지정상품 중 단팥빵, 빵, 콩이 들어있는 빵, 크림빵, 통밀가루빵에 관하여 사용되는 경우 ① 그 상품의 형상 또는 포장의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 포장만으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호의 상표부등록사유에 해당하고, ② 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표로서 상표법 제6조 제1항 제7호의 상표부등록사유에 해당하며, ③ 빵류와 관련이 없는 지정상품에 사용할 경우에는 포장의 형상에 의하여 빵류로 오인하게 할 염려가 있는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제11호의 상표부등록사유에 해당한다는 이유로 그 등록을 거절하였다.

2) 이에 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 청구하였고(2012원10501), 특허심판원은 2013. 10. 31. 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 빵류 등에 사용되는 경우 그 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다며 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 8, 9호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 및 쟁점

가. 원고는, 이 사건 출원상표가 빵의 일반적인 형상을 표시한다고 할 수 없으므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 주장한다.

나. 이에 대하여 피고는, 이 사건 출원상표가 '똥빵'의 형상으로 구성되어 있고 '똥빵'은 수요자들에게 널리 알려져 있으므로 이 사건 출원상표가 그 지정상품 중 빵류 등에 사용될 경우 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 주장한다.

다. 따라서 이 사건의 쟁점은 이 사건 출원상표가 그 지정상품 중 빵류 등에 사용될 경우 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부이다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품의 품질, 효능, 용도, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 거절하도록 규정되어 있는바, 그 규정의 취지는 위 제6조 제1항 제3호에 열거된 내용을 표시하는 표장은 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 상품 식별의 기능이 있는 경

우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문이다(대법원 2004. 6. 25. 선고 2002후710 판결 등).

나. 이 사건 출원상표가 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인지 여부

1) 인정사실

다음의 각 사실은 갑 제3호증, 을 제10, 11, 12, 18, 19, 20, 21호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

가) 피고 보조참가인은 2008. 11.경부터 서울 인사동 거리(일명 쌈지길)에서 '똥 모양의 빵'을 제조·판매하여 왔다.

나) 뉴스엔, 노컷뉴스, 서울경제, 일요서울, ELLE 등의 신문과 잡지에는 2010. 1. 7.경부터 2011. 11. 7.경까지 "한국관광공사 추천한 '지역의 명물, 주전부리 맛보기여행' 4선에는 가볼만한 여행지로서 서울 인사동, 충남 천안, 인천, 경북 경주 등 4곳을 추천하면서 인사동의 경우 미술품, 떡, 강정, 토종벌꿀, 효소차 및 '붕어빵을 닮은 똥빵과 딸기빵' 등을 소개하였다.", "붕어빵을 닮은 똥빵과 딸기빵에서도 우리나라 사람들의 위트를 찾아볼 수 있다." 등의 기사들이 게재되었다(갑 제3호증, 을 제18호증의 1 내지 4).

다) 또한 인터넷 블로그들에는 2008. 12. 1.경부터 2009. 12. 9.경까지 다음과 같이 '똥빵'을 경험하고 소개하는 글들이 게시되었다(을 제19호증의 1 내지 11).

- “똥빵 생각만해도 으~~하는 느낌, 먹으면서 어떤 생각이 들지 그 오묘함을 느끼고 싶었는데”

- “쌈지길 입구에는 희한한 이름의 빵을 팔고 있는 젊은이가 있다. 이른바 ‘똥빵’과 ‘딸기빵’이다.”, “이 똥빵가게는 인사동 거리에서 명물의 하나임을 부인할 수 없다.”
- “내 눈을 사로잡은 건 다름이 아닌 똥빵!”
- “애가 탄다 ... 똥빵 나오길 간절하게 기다리고 있다.”
- “2010년 1월 23일 방영된 MBC 무한도전에서 ‘정준하가 야무지게 먹은 바로 그 똥빵!’”이라는 홍보물이 걸려있고 “사람들이 북적대길래 들리게 됐네요, 끊임없이 손님들이 찾는 이곳~”

라) 한편, 인터넷 블로그들에는 2011. 8. 24.경부터 2012. 4. 10.경까지 다음과 같이 피고 보조참가인이 제조·판매하는 '똥빵'과 원고가 제조·판매하는 '동빵'을 비교하는 내용의 글들이 게시되었고, 피고 보조참가인의 홈페이지에는 특정 가게에서 판매하는 빵이 피고 보조참가인과 관련이 있는지에 관한 문의 내용이 게시되기도 하였다(을 제 20호증의 1 내지 12, 을 제21호증의 1, 2).

- “내가 똥빵을 쥘 처음 먹어본 건... 인사동 쌈지길 ... 그런데 일산에 ‘똥빵’이 생긴 것... 줄이 어찌나긴지...ㅎ”
- “얼마 전 일산에 생긴 한 빵집 ... 가게를 오픈한 첫날부터 사람들이 줄을 서서 사가길래, 정말 맛있나보다 하면서 왔다갔다 지켜보았다. 오늘이 가게 오픈 삼일째 되는 날인데, 점심시간에 가게 앞을 지나가다 보니 아직도 사람들이 줄을 서서 기다리고 있었다. 똥빵이 뭔가 싶어 찾아 봤는데 인사동에서 매우 유명한 가게였다. 정준하도 야무지게 먹고 갔다고 하고, 블로거들의 의견을 들어보니 다들 맛있다 길래, 아 인사동 똥빵 가게가 너무 잘 돼서 체임

점을 냈구나~했다.”

- “일산에 똥빵이 상륙했다! 인사동에서 구경만 했었던 똥빵!”
- “모양이 넘 귀엽다~^^ 아이들이 열광하는 똥 모양^^”
- “똥빵이라고 예전에 들어봤다. 친구가 인사동에서 줄을 서서 먹었다고 해서 뭔가 궁금하긴 했다. … 이 작은 아이 한입에 먹을 수 있는 게 500원이라니 비싸다. 맛보다 순수 디자인 때문에 구매욕구를 자극하는 듯하다.”
- “처음엔 인사동 쌈지길 1층에 있는 유명한 똥빵인 줄 알았는데, 그거와는 굉장히 유사하게 아닌 집이다. … 실제로 쌈지길 똥빵과는 체인점 문제는 없는 건지 궁금하다.”
- “인사동 쌈지길에 있는 쌈지의 딸기 캐릭터를 사용한 똥빵인데요. 캐릭터를 이용한 신개념 붕어빵이라는 컨셉 때문에 마이나층까지 있고 무한도전에서까지 소개된 유명한 인사동의 명물입니다. 저도 인사동에 들일 때 꼭 찾아먹곤 했습니다. … 쌈지가 부도가 되었다고 이런 아류들이 생긴 걸까 싶네요 … 쌈지길 똥빵에서 판매되는 빵 모양의 그것과 같습니다.”

2) 판단

위 인정사실들에 의하면, 피고 보조참가인 등이 2008. 11.경부터 '똥 모양의 빵'을 제조·판매하여 왔고 '똥'의 형상과 모양을 '빵'에 적용했다는 참신함과 독특함으로 인하여 신문기사 등 언론에 보도되어 널리 홍보되었고, 인터넷의 빠른 정보전달 기능과 유행에 민감한 수요자들의 호기심과 체험 욕구 등에 의하여 '똥 모양의 빵'에 관한 인식이 빠른 속도로 널리 확산된 결과 이 사건 출원상표의 거절결정일인 2012. 11. 19. 당시에는 일반 수요자들에게 '똥 모양의 빵'이 잘 알려져 있었다고 봄이 타당하다.

따라서 '똥'의 형상과 모양을 모티브로 한 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 빵류 등에 사용되는 경우 일반 수요자들에게 '똥 모양의 빵' 또는 '똥빵'으로 직감될 것이다.

3) 원고의 주장에 대한 판단

가) '똥 모양의 빵'의 최초 창작자가 원고라는 주장

(1) 원고의 주장

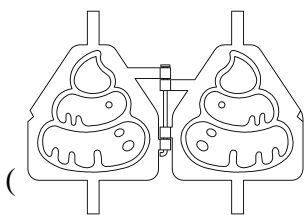
이 사건 출원상표의 형상은 원고가 직접 최초로 창작한 것으로서 현재까지 빵류를 포함한 음식물은 물론 다른 어떤 물품에서도 이와 동일한 입체적 형상이 사용된 적이 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

(2) 판단

(가) 살피건대, 아래 사실들에 비추어 보면 원고가 이 사건 출원상표와 같은 '똥 모양의 빵'을 '최초로' 창작했다고 인정하기 어렵다.

① 피고 보조참가인이 2008. 11.경부터 서울 인사동 거리(일명 쌈지길)에서 '똥 모양의 빵'을 제조·판매하여 왔다는 사실은 앞서 본 바와 같다.

② 주식회사 쌈지는 2008. 9. 22. '빵 성형틀'에 관한 디자인



()을 출원하여 2009. 9. 22. 등록받은 후(등록번호 제0541051호)

2009. 12. 16. 피고 보조참가인에게 그 디자인권을 양도하였다(을 제17호증의 1, 2).



③ 한편, 원고는 2009. 12. 2.

(이하 '동빵상표'라 한다)와 같

은 상표(지정상품: 빵)를 출원하여 2011. 1. 27. 등록받았고(등록번호 제0851317호)(갑 제6호증), 2009. 12. 15. 이 사건 출원상표와 동일한 형상과 모양으로 된 '과자빵'에 관



한 디자인()을 출원하여 2010. 6. 25. 무심사로 등록받았다가(등록번호 제0565694호), 피고 보조참가인의 등록무효심판 청구(2011당2213)에 의하여 2012. 5. 4. 그 등록을 무효로 하는 심결을 받은 후 이에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였으나(2012허4766) 위 디자인은 피고 보조참가인이 제조·판매하는 '똥빵'과 전체적인 심미감이 유사하다는 이유로 2012. 9. 21. 패소판결을 받았다(을 제22호증).

④ 이 사건 출원상표는 2011. 9. 30.에 출원되었다.

(나) 게다가 설령 이 사건 출원상표의 형상이 원고에 의해 창작되었다고 하더라도, 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 출원상표의 거절결정 당시 '똥 모양의 빵'에 관한 인식이 널리 퍼져있어 이 사건 출원상표의 표장이 빵류 등에 사용될 경우 '똥 모양의 빵' 또는 '똥빵'으로 직감될 수 있는 이상, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당된다.

(다) 따라서 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

나) 피고 보조참가인이 아니라 원고에 의하여 '똥 모양의 빵'이 널리 알려지게 되었

다는 주장

(1) 원고의 주장

피고 보조참가인(주식회사 어린농부)의 '인사동 똥빵'은 인사동, 영등포, 헤이리 등 3곳에서만 제조·판매되는 것이고, 그 기간도 이 사건 출원상표의 출원일 전 3년 정도에 불과한 반면, 원고는 '똥 모양의 빵'을 제조·판매함은 물론 전국적으로 지점을 개설하면서 적극적으로 홍보활동을 하고 있으므로, '똥 모양의 빵'이 널리 알려지게 된 원인은 피고 보조참가인에 의해서가 아니라 원고에 의해서이다.

(2) 판단

(가) 당초 '똥 모양의 빵'을 제조·판매하기 시작한 자는 원고가 아니라 피고 보조참가인이었고 이 사건 출원상표의 거절결정 당시 일반 수요자들 사이에 '똥 모양의 빵'에 관한 인식이 널리 퍼져있었음은 앞서 본 바와 같다. 또한 위 1)항에서 인정한 사실들 중 을 제12호증(인터넷 블로그 게시글)에 의해 인정되는 사실을 제외하고는 모두 피고 보조참가인이 제조·판매하는 빵에 관련된 내용이므로 피고 보조참가인에 의하여 '똥 모양의 빵'이 널리 알려진 것이 아니라고 하기는 어렵다.

(나) 한편, 원고의 주장과 같이 ① 원고가 2009. 12. 2. 위 '동빵상표'를 출원하여 2011. 1. 27. 등록받은 사실은 앞서 본 바와 같고, ② 갑 제7, 10, 11, 12호증의 각 기재에 의하면, 매일경제신문, 조은뉴스, 한국일보, 일요저널, 미디어다음 등에 원고의 제품에 관한 기사들이 게재되고, MBC '기분 좋은 날' 프로그램에서도 '김성환이 찾은 동빵 매장'이라는 주제로 원고의 제품이 방영된 사실, ③ 원고는 주식회사 코끼리와 친구들 명의로 전국에 지점을 개설해 오고 있는데, 2013년 말 기준으로 약 40여개에 이르는 사실 등을 알 수 있다.

그런데 원고의 위와 같은 노력들은 '똥 모양의 빵'에 관한 인식을 일반 수요자들에게 널리 확산시키는 데 일조했다고 할 수는 있으나, 그러한 인식의 확산으로 말미암아 일반 수요자들은 이 사건 출원상표를 더욱 쉽게 '똥 모양의 빵'으로 직감하게 되었다고 할 수 있을 것이다.

(다) 따라서 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지에 관한 원고의 위 주장은 그 주장 자체로 이유 없다.

다) 이 사건 출원상표에 음각된 얼굴 모습으로 인하여 식별력이 있다는 주장

(1) 원고의 주장


이 사건 출원상표의 전면에 대변의 부정적인 이미지를 희석하기 위하여 활짝 웃는 사람의 얼굴 모습이 해학적으로 음각되어 있는데, 이러한 얼굴 모양 전체가 자타상품의 출처를 구별하게 하는 상표로서의 기능을 수행하고 있다.

(2) 판단

(가) 살피건대, 입체상표의 경우 그 형상이나 모양이 거래사회에서 당해 지정상품의 일반적 형태를 나타내는 것으로 인식될 수 있는 때에는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하고, 이는 입체상표의 표장이 당해 지정상품의 일반적인 형태에 일부 변형을 가하거나 추가적인 장식을 하였더라도 전체적인 형상이나 모양의 특징을 통하여 거래사회에서 통상적으로 채용할 수 있는 범위를 벗어나지 않은 것으로 인식될 수 있으면 마찬가지로 보아야 한다.

이 사건 출원상표를 그 지정상품 중 빵류 등에 사용하는 경우 일반 수요자들은 '똥 모양의 빵' 또는 '똥빵'으로 직감할 것이라는 점은 앞서 살펴본 바와 같고, 이 사건



출원상표의 전면에  와 같이 얼굴 모양이 음각되어 있기는 하나, 이 사건 출원상표의 표장은 사람이 먹는 빵의 모양을 똥 모양으로 만들었다는 점에서 참신하고 독특한 특징이 있는 것인바, 수요자들의 주의를 끄는 지배적인 특징도 똥 모양을 모티브로 하여 전체적으로 삼각형을 이루도록 3개의 타원형체가 길이 방향으로 적층·형성되어 있는 빵의 전체적인 형상과 모양인 반면, 음각된 얼굴 모양은 미세한 변형 내지 추가 장식으로서 특별한 관념을 낳거나 '똥 모양의 빵'의 입체적 형상이라는 관념을 상쇄시킬 정도로 구성된 것이 아니라 그 입체적 형상에 흡수되는 부수적 또는 보조적인 것에 불과하여 이에 의해 새로운 식별력이 생긴다고 할 수 없고, 빵류 등과 관련하여 수요자의 주목을 끌 수 있는 특별한 소재를 채택한 것도 아니므로, 결국 이 사건 출원상표는 '똥 모양의 빵' 또는 '똥빵'의 형상과 모양이 통상적으로 채용할 수 있는 형태를 벗어나지 않은 것으로 봄이 타당하다.

(나) 원고는, 원고의 소녀 머리 모양의 입체상표의 등록 사실(등록번호 제0958729호)을 들어 이 사건 출원상표도 등록되어야 한다는 취지로 주장한다.



그러나

와 같은 형태의 원고의 입체상표가 등록되

었다고 하더라도 이는 전체적으로 소녀의 얼굴 형태로서 눈과 입 등이 음각되어 있는 것이므로, 전체적으로 똥의 형태에 얼굴 모양을 음각한 이 사건 출원상표의 표장과 단순히 대비할 수 있는 것은 아니다.

또한 상표의 등록 여부는 각 상표마다 개별적으로 판단되어야 하고, 이미 등록된 상표도 사후에 식별력 결여 등을 이유로 그 등록이 무효로 될 수 있는 것이므로, 유사한 상표의 등록 사실을 들어 이 사건 출원상표의 등록거절을 부당하다고 할 수 없다.

(다) 따라서 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

라) 유사 등록사례에 관한 주장

(1) 원고의 주장

이 사건 출원상표와 유사한 지정상품에 관하여 붕어 형상의 입체상표, 다이아몬드 형상의 입체상표, 하마 형상의 입체상표, 사각 형상의 입체상표, 소녀 머리 형상의 입체상표 등이 등록되었으므로(갑 제14호증) 뚱 형상의 이 사건 출원상표만 등록되지 못할 이유가 없다.

(2) 판단

상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표의 등록례는 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등). 또한 원고가 제시한 위 입체상표들이 등록되었다고 하더라도 사후에 식별력 결여 등의 이유로 그 등록이 무효로 될 수 있을 뿐만 아니라 이 사건 출원상표에 대한 수요자들의 인식 등을 증거에 의하여 신중히 검토한 결과 일반 수요자들이 이 사건 출원상표를 '뚱 모양의 빵'으로 직감할 수 있음은 앞서 살펴본 바와 같으므로, 붕어, 다이아몬드, 하마 등 형상이 상이한 위 입체상표들이 등록되었다는 사정만으로 이 사건 출원상표도 등록되어야 한다는 취지의 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

다. 소결

그렇다면 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 빵류 등에 관하여 그 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

4. 결론

따라서 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 취지의 이 사건 심결은 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 배준현

 판사 곽부규

 판사 최종선