

상표 심사·심판의 부실

외국의 한 기업이 “원목목재, 건축용 목재 등”에 사용할 목적으로 아래와 같은 상표를 특허청에 출원하였다.(출원번호: 2014-41976 “GP”)



그러나 이를 심사한 심사관(김설규, 김주민, 정익)은 이 상표가 너무 간단하기 때문에 상표로서의 식별력이 없다고 판단하여 거절하였다.

상표법에서는 상표가 간단하거나 흔히 있는 것이라면 상표등록을 받을 수 없다.(6조1항6호) 예를 들어, “가”, “A”, “1”, “○” 등과 같이 간단한 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 상품의 출처를 나타낼만한 식별력이 없다는 이유에서다. 상표에 있어서 ‘식별력’은 상표등록을 받기 위한 가장 중요한 요소이자 요건이다. 특허청의 내부규정인 상표심사기준에서도 ‘2자 이내의 알파벳으로 구성된 표장은 원칙적으로 간단한 표장’으로 규정하여 등록받을 수 없다. 심사관들은 이 상표심사기준에 의존하여 심사한다. 그래서 심사관은 본건상표도 2개의 알파벳 “GP”와 별로 특징이 없는 “마름모 도형”으로 이루어져서 식별력이 없다고 판단한 것이다. 특히 심사관은 “마름모 도형”을 ‘나무판자 모양’이라고 하여 지정상품(원목목재, 건축용 목재 등)과 관련하여 볼 때 특별한 식별력이 없다고 하였다.

심사관의 거절결정에 불복하여 청구된 심판(심판장 권혁중: 심판번호 2015원 1319; 2016. 5. 20 심결)에서도 같은 이유로 판단하였다. 심결이유를 인용하면 다음과 같다.



“이 사건 출원상표“ ”는 마름모꼴의 사각 도형 가운데에 영문자 ‘GP’가 결합된 표장으로서, 그 문자부분인 ‘GP’는 2글자의 영문 알파벳 대문자로 이루어져 있고, 글자 크기를 모두 동일하게 구성하였으며, 글자 사이에는 일정한 간격을 두는 등과 같은 문자의 일반적인 표현방식으로 이루어져 있어, 그 자체만으로는 특별한 의미나 관념을 부여하기가 어렵고, 특별히 눈에 띄게 도안화되었다고 볼 수도 없고, 이러한 상표가 등록될 경우에는 제한된 숫자의 영문 알파벳 두 글자의 단순 조합 중의 하나에 대한 독점권을 부여하는 결과가 되고, 이는 일반 거래업계에서 자유로운 사용을 원하는 글자조합에 대한 사용을 금하는 결과가 되어 공익에도 반



한다고 할 것이며, 마름모꼴의 사각 도형은 (출처: 위키백과사전, 검색어: 합판)과 같은 ‘합판’(목재를 얇게 오려낸 단판 여러 장을 겹쳐 1장의 판으로 만든 것)으로 구성된 사각도형이고, 이러한 사각도형은 ‘가공 원목목재(Manufactured solid wood timber), 공학목재 패널(Engineered wood based panel), 건축용 목재(Wooden building material)’와 같은 지정상품의 거래계에서 평이하게 찾아볼 수 있거나 흔한 형태의 도형이라 할 것이다. 그렇다면, 이 사건 출원상표는 흔히 사용되는 문자나 도형만으로 구성되었고, 달리 그 문자나 도형이 본래 가지고 있는 의미

이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도로 도안화된 것이라고 보기도 어려워, 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표에 해당한다고 할 것이어서 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하고, (생략)....”

특허심판원의 위 심결을 보면, 심판관들은 상표가 무엇인지조차 모르고 있다. 특허발명이 새로운 창작(creation)을 보호해주는 것이라면, 상표는 최초의 선택(adooption)을 보호해주는 것이다. “Apple”은 하나의 단어에 불과하지만 휴대폰에 사용하기 위해 최초로 선택되었기 때문에 그 선택한 자에게 상표권이 부여되는 것이다. “GP”도 두 알파벳에 불과하지만 최초로 선택되었기 때문에 보호될 수 있는 것이다. 두 알파벳을 조합에 대하여 독점권을 부여할 수 없다는 심결이유가 심판관들이 상표에 대하여 얼마나 무지한가를 극명하게 보여준다. “Apple”에 상표권을 부여하는 것은 공익에 반하지 않는데, “GP”에 상표권을 부여하는 것은 왜 반한다는 것인가. 상표의 식별력을 판단하기 위해 위키백과사전을 참조했다니 녀을 잃을 만하다.

상표심사기준에서 규정하는 ‘2자 이내의 알파벳으로 구성된 표장은 원칙적으로 간단한 표장’에는 분명 그에 해당하는 상표들이 존재한다. “12”, “AB”, “CD”, “xy” 등이 그럴 수 있다. 하지만, “3M”, “LG”, “SK”, “KT” 등은 식별력이 부인되지 않는다. “GP”는 어디쯤 있는지 상표법을 모르더라도 상식이 있는 사람이라면 알 수 있다. ‘2자 이내의 알파벳으로 구성된 표장은 원칙적으로 간단한 표장’이라는 규정을

극히 제한적으로 적용해야 한다는 것을 알 수 있다. 그런데 상표 심사관이나 심판관들은 ‘2개의 알파벳으로 구성되면 무조건 간단한 표장’이라고 기계적으로만 판단한다. 그런 심사라면 초등학교 정도도 능히 상표심사를 할 수 있다.

또한, 출원인은 다음과 같은 상표들이 등록되었다는 것을 제시하면서, 본건 상표도 등록되어야 한다고 주장하였다.

상표	등록번호
	599931
	370616
	257940
	983167
	569616

이에 대하여 심판원은 다음과 같은 이유를 달았다:

“청구인은 이 사건 출원상표와 구성이 유사한 다른 상표들이 등록된 사례가 있어 이 사건 출원상표도 식별력이 인정되어야 한다는 취지의 주장을 하나, 상표의 식별력 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표들이 등록되어 있다고 하여 이 사건 출원상표도 반드시 등록되어야 하는 것은 아니므로, 청구인의 위와 같은 주장은 받아들일 수 없다.”

상표전문가라 할 수 있는 상표심판관이 이러한 이유로 청구인의 주장을 배척하였다. 위와 같은 이유는 전문가가 해야 할 답변이 아니다. 전문가답게, “GP”상표가 왜 식별력이 없는지, 왜 상표가 될 수 없는지에 대하여 논리적으로 설명할 수 있어야 한다. 그렇지 못하다면, “GP”상표의 식별력을 부인해서는 안된다.