

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2019허6808 거절결정(상)

원 고 A

소송대리인 변리사 김현중

피 고 특허청장

소송수행자 노재성

변 론 종 결 2020. 2. 21.

판 결 선 고 2020. 3. 13.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2019. 8. 8. 2018원3301호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 출원상표

1) 출원번호/ 출원일: 제40-2017-107753호/ 2017. 8. 25.

2) 구성: **YEBANGWON**

3) 지정상품: 상품류 구분 제44류의 한약국업, 약국업, 약국의 처방전준비업, 약제 관련 인터넷을 통한 상담 및 정보제공업, 약제 관련 자문업, 약제 및 의약품 관련 상담업, 약조제 관련 정보제공업, 약조제 정보제공업, 약조제상담업, 약조제알선업, 약조제업, 약조제자문업, 의료목적의 식이요법 식품보충제 제공업, 의료목적의 영양보충제 제공업, 한방의료업, 한의원업, 한방건강관리업, 탈모관련한방건강관리업, 건강상담업

나. 거절결정 및 심결의 경위

1) 원고가 2017. 8. 25. 출원상표에 관한 상표등록출원서를 제출하였다. 특허청 심사관은 2018. 1. 4. 다음과 같은 거절이유를 들어 의견제출의 기회를 부여하였다. 즉 출원상표는 한글 '예방원'의 영어표기로 '질병을 초기에 발견하여 치료하기 위하여 둔 의료 기관'을 말하는 것으로 지정상품의 성질표시에 해당하고, 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 상표인지를 식별할 수 없어, 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 따라 상표등록을 받을 수 없다는 것이다.

2) 원고가 2018. 4. 4. 의견서·보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2018. 6. 1. 의견서·보정서에 의하여 재심사한 결과 위 2018. 1. 4.자 거절이유가 전부 해소되지 못하였다며 상표등록거절결정(이하 '이 사건 거절결정'이라 한다)을 하였다.

3) 원고는 2018. 8. 6 이 사건 거절결정에 불복하여 심판청구를 하였다(2018원3301호). 특허심판원은 2019. 8. 8. 위 거절이유에 따른 이 사건 거절결정은 정당하다고 판단하여 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1~4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 원고 주장의 요지(심결취소사유)

출원상표(YEBANGWON)는 영문으로 이루어진 상표로 곧바로 '예방원'으로 인식되지 않고, '예방'의 한글음역을 가지는 'YEBANG' 부분과 '원'의 한글음역을 갖는 'WON' 부분이 결합된 표장이므로 그 자체로 지정상품의 성질 및 용도를 직감하게 한다고 보기 어렵다. 또한 '예방원'은 북한에서 의료 기관을 지칭하는 명칭으로 쓰이기는 하지만 국내 거래사회에서 빈번히 쓰이는 단어는 아니므로 일반 수요자에게 위와 같은 뜻을 직감시킨다고 보기는 어렵다. 오히려 지정상품과 관련하여 거래사회에서 잘 쓰이지 않는 참신한 구성으로 식별력이 인정된다. 따라서 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당하지 않으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

1) 판단기준

상표법 제33조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가

있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이다. 따라서 어느 상표가 이에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결, 대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 출원상표(YEBANGWON)는 알파벳 9자로 이루어져 있다. 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이다. 이러한 점에서 볼 때 출원상표는 '예방원'이라는 발음으로 불리어 인식된다고 할 것이다.

나) 출원상표의 지정상품은 '한방의료업, 한의원업, 한방건강관리업, 탈모관련한방건강관리업, 건강상담업' 등이다. '예방'이라는 단어는 일반적으로 '질병이나 재해 등이 일어나기 전에 미리 대처하여 막는 일'을 의미하는 것으로서, 위와 같은 지정상품의 서비스가 제공되는 분야에서 '질병을 예방한다.'라거나 '탈모를 예방한다.'라는 식으로 흔히 사용되고 있고, 또한 위와 같은 서비스의 제공 장소를 가리키기 위하여 '원'이라는 용어가 '○○원'의 방식으로 흔히 사용되고 있다. 더욱이 을 제2~5호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 이 사건 심결 당시 다음의 사정이 있었음을 알 수 있다. 즉 현대인의 기대수명이 늘어나면서 "예방의학"에 대한 관심이 높아져, 질병의 예방과 관련하여 서울대병원 등 대학병원에서는 '예방의학교실' 등을 운영하고 있고, '강릉원주대

학교 치과병원 예방치과', '충북대학교병원 암예방검진센터', '단국대학교 치과대학병원 예방치과', '강북삼성병원 예방검진센터', '조선대학교치과병원 예방치과' 등의 국내 다수의 의료 기관은 '예방'이라는 용어를 그 명칭에 사용하고 있다.

이러한 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정 등을 고려할 때, 그 수요자로서는 위와 같이 출원상표의 호칭을 이루는 '예방원'을 특별한 의미를 갖지 않는 임의의 조어로 인식하기보다는, '질병 등이 일어나기 전에 미리 대처하여 막는 일'의 뜻을 갖는 '예방'과 의료행위 등이 이루어지는 장소를 뜻하는 '원'이 결합한 것으로 인식할 것이라고 봄이 타당하다.

다) 따라서, 출원상표 'YEBANGWON'은 '한방의료업, 한의원업, 한방건강관리업, 탈모관련한방건강관리업, 건강상담업' 등 지정상품의 수요자에게 전체적으로 '질병 예방에 중점을 둔 서비스를 제공하는 곳'이라는 관념을 불러일으킴으로써 그 지정상품의 품질, 용도, 제공방법 등을 암시하거나 강조하는 정도를 넘어서 이를 표시하는 것으로 바로 인식될 수 있다고 할 것이다.

라) 이에 대하여 원고는, '예방원'이 북한에서 의료 기관을 지칭하는 명칭으로 쓰이는 것은 하지만 국내 거래사회에서 빈번히 쓰이는 단어는 아니어서, 출원상표가 일반 수요자에게 '예방'과 '원'이 결합한 의미로 직감되기 어렵다는 취지로 주장한다.

살피건대 갑 제5호증과 을 제1호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, "예방원(豫防院)"이라는 용어가 사전에 '질병을 초기에 발견하여 치료하기 위하여 둔 의료기관'이라는 의미의 북한어로 등재되어 있고, 인터넷 포털 사이트 '네이버'의 지식백과에서 '예방원'이라는 검색어로 검색하면, 평양시 소재 'B'을 비롯한 'C'과 'D' 등의 북한에 있는 의료 기관이 검색되는 점을 알 수 있기는 하다.

그러나 앞서 살펴본 것처럼 출원상표의 지정상품들이 '한방의료업, 한의원업, 한방건강관리업, 탈모관련한방건강관리업, 건강상담업' 등으로서, 질병 등이 일어나기 전에 미리 대처하여 막는 일을 가리키는 '예방'이라는 용어와 밀접한 관련성이 있는 점과, 이 사건 심결 당시 예방의학에 대한 관심이 높아져 대학병원에서 '예방의학교실' 등이 운영되고 국내 다수의 의료 기관에서 '예방'이라는 용어를 그 명칭에 사용하고 있던 점 등에 비추어 볼 때, 출원상표는 이 사건 심결 당시 그 일반 수요자에게 '예방'과 '원'이 결합한 의미로 직감된다고 보기에 충분하다. 더욱이 원고가 지적하는 것처럼 '예방원'이라는 단어가 주로 북한에서 의료 기관을 지칭하는 명칭으로 사용되고 있다고 하더라도, 그러한 명칭도 임의의 조어로서 사용된 것이 아니라 위와 같이 '예방'과 '원'이라는 두 단어가 결합한 의미로서 사용된 것으로 보일 뿐이다. 따라서 원고의 위 주장사유는 출원상표는 이 사건 심결 당시 그 일반 수요자에게 '예방'과 '원'이 결합한 의미로 직감된다는 위와 같은 판단을 더욱 뒷받침할 수 있을 뿐이고, 이와 달리 위와 같은 판단에 장애를 가져오는 사유가 된다고 할 수 없다.

원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

3) 소결

이상을 종합하면, 출원상표는 지정상품의 품질, 용도, 제공방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하고, 이를 지적하는 피고의 주장은 이유 있다. 사정이 이러한 이상 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당한다는 피고의 나머지 주장에 관하여 더 살펴볼 필요 없이, 출원상표는 상표등록을 받을 수 없다. 이 사건 심결은 위와 결론을 같이하여 이 사건 거절결정을 그대로 유지한 것으로서 정당하고, 취소되어야 할 원고 주장의 위법사유가

없다.

3. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 윤성식

 판사 권순민

 판사 정택수