

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2011허6260 등록무효(상)

원 고

소송대리인 변리사 정충곤

피 고

소송대리인 변리사 최순덕

변 론 종 결 2011. 8. 24.

판 결 선 고 2011. 9. 28.

주 문

1. 특허심판원이 2011. 5. 23. 2010당792호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제814369호/ 2009. 2. 12./ 2010. 2. 16.

(2) 구 성 : **ÖKO**

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제16류의 유아용 종이제 기저귀, 유아용 종이제 일회용 기저귀, 유아용 종이제 일회용 기저귀팬티, 종이제 기저귀

(4) 권리자 : 피고

나. 이 사건 심결의 경위

원고가 2010. 4. 2. 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 각 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2010당792호로 심리 후 2011. 5. 23. 이 사건 등록상표는 위 각 호에 각 해당하지 아니한다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2호증, 변론의 전취지



2. 원고 주장의 이 사건 심결 위법사유의 요지

가. 이 사건 등록상표 **ÖKO**는 독일어 단어인 'ökologie'의 약자로서 'ökologie'는 '생태학, 자연환경, 생태, 환경보존' 등의 의미를 가지고, **ÖKO**는 영어의 'ECO-'와 마찬가지로 "친환경적인", "환경을 보호하는" 등의 의미를 가지는 것으로서 이 사건 등록상표는 유아용 종이제 기저귀 분야의 일반수요자가 '친환경, 환경을 위하는' 등의 품질표시임을 쉽게 인식할 수 있는 표장이므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

나. 이 사건 등록상표는 특정인에게 독점시키는 것이 공익적인 면에서 바람직하지 않고 그 의미가 특정 지정상품이나 서비스에 대해서만 성질(품질)표시로 기능하는 것이 아니고 거의 모든 상품이나 서비스에 대해 성질(품질)표시로 사용될 수 있는 것이어서 이를 특정인에게 독점시키면 공익을 크게 제한하는 폐해를 초래하게 되므로 상표법 제6조 제1항 제7호의 ‘기타 식별력 없는 표장’에 해당한다.

다. 이 사건 등록상표의 지정상품은 특별히 친환경적인 공정을 거치거나 친환경 원료를 이용한 제품으로 한정되어 있지 않아 이 사건 등록상표를 친환경적인 공정이나 원료를 사용하지 않은 통상의 ‘유아용 종이제 기저귀’ 등에 사용하면 수요자로 하여금 해당 상품이 특별히 ‘친환경적이고 안정적’인 품질을 가지는 것으로 오인하게 할 염려가 있으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

라. 이 사건 등록상표는 국내에서 특정인의 상품표시로 인식되어 있는 선사용상표

인  및  와 유사하고 피고에게는 부정한 목적이 있으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

3. 이 사건 등록상표의 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

먼저, 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지에 대하여 살펴본다.

갑 제3 내지 75호증(각 가지번호 포함)의 각 기재와 변론의 전취지 및 경험칙에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 이 사건 등록상표 **ÖKO**는 독일어 단어인 ‘ökologie’의 약자로서 ‘ökologie’는 ‘생태(학), 자연환경, 환경보존’ 등의 의미가 있고,

ÖKO는 영어의 'ECO'와 마찬가지로 '환경·생태'와 관련됨을 나타내는 단어로서 "친환경적인", "환경을 보호하는" 등의 의미로도 널리 사용되는데, ÖKO는 친환경 제품을 표방하는 독일어권 국가의 상품의 홍보와 광고 등에 널리 사용되고 있고 독일의 유명한 친환경 검사서비스인 Öko-Test의 명칭으로도 사용되고 있는 점, '친환경 제품'을 표방하는 독일산 기저귀 상품의 포장지 등에 ÖKO라는 단어가 기재되어 있고 그러한 기저귀 상품이 국내에도 여러 수입업자들에 의해 수입되어 인터넷쇼핑몰 등에서 활발히 거래되고 있는 점, 최근 들어 친환경 제품에 대한 소비자와 생산자 및 거래자들의 관심이 매우 높아졌고 많은 친환경 제품의 광고와 상품명 일부 구성으로서 ÖKO와 동일한 의미의 영단어인 'ECO'가 매우 자주 사용되고 있는 점, 특히 이 사건 등록상표의 지정상품인 유아용 종이제 기저귀 등에 있어서는 아토피 피부염 등이 있는 유아들에게 친환경·유기농 기저귀가 좋다는 소비자들의 인식이 있어서 친환경·유기농 제품에 대한 관심이 더욱 높은 점, 독일 등 많은 독일어권 국가를 회원국으로 포함하고 있는 EU는 우리나라와 활발한 인적·물적 교류를 하고 있어서 무수히 많은 EU산 제품들이 우리나라로 수입되고 있고 우리나라 또한 EU에 많은 제품들을 수출하고 있으며, 점점 더 세계화되어가는 추세에 따라 위와 같은 교류가 더욱 활발해지고 있는 점, 이와 같이 '친환경적인'의 의미를 갖고 있는 ÖKO가 상품의 광고나 홍보 등에 널리 사용되어야 할 상황에서 만약 특정인이 ÖKO만으로 구성된 상표를 등록한다면 동종 상품업계의 공정한 경쟁을 심히 제한할 수 있고 빈번한 상표권 침해소송의 남발과 그로 인한 불필요한 국제거래상의 분쟁이 초래될 수도 있으며, 경우에 따라서는

ÖKO 라는 단어의 사용을 위해서 상표권자에게 사용료를 지급해야만 하게 되는 등 상표권 질서의 왜곡 내지 경쟁의 심각한 제한을 초래할 우려가 있는데, 이러한 상황은 상표제도의 존재 이유라는 측면에서도 대단히 바람직하지 못한 것으로서 공정한 경쟁을 촉진하여 산업발전에 기여한다는 상표법의 목적과 달리 공정한 경쟁을 제한하게 되는 점, 이 사건에서도 원고와 피고는 모두 상품의 포장지 등에 ÖKO가 기재된 기저귀의 수입·판매업자들이었는데 피고가 원고가 수입한 기저귀의 판매업자에게 이 사건 등록상표를 근거로 상표권 침해를 주장하여 이 사건 분쟁에 이르게 된 점, 비록 ÖKO 라는 단어가 우리나라에서의 독일어 보급수준상 그 의미를 직감하기 용이한 단어는 아니지만 ‘친환경 제품’을 표방하며 상품의 포장지 등에 상표와 나란히 또는 상하로 ÖKO 라는 단어가 기재되어 ‘몰텍스외코’ 등으로 호칭되던 기저귀가 상당한 기간 동안 여러 수입업자들에 의해 수입되어 활발히 거래되고 있었으므로 적어도 기저귀 제품의 거래자들 사이에서는 ÖKO가 ‘친환경’ 또는 ‘유기농’ 등의 의미로 인식되지 않는다고 단정할 수 없는 점 등을 종합하여 보면, ÖKO 라는 단어는 적어도 이 사건 등록상표의 지정상품인 유아용 종이제 기저귀에 관하여는 모든 사람에게 그 사용이 개방되어야 하는 단어이므로 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것은 적절하지 아니하다 할 것이어서, 이 사건 등록상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표로서 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여, 나머지 점에 관하여 나아가 판단할 필요 없이, 그 등록이 무효로 되어야 한다.

4. 결론

따라서, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의

청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 변현철

 판사 박창수

 판사 박민정