

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2018허5785 등록무효(상)

원 고 1. A

2. B

3. C

4. D

5. E

6. F

원고들 소송대리인 법무법인 시현 담당변호사 김민아

피 고 G

소송대리인 특허법인 케이투비 담당변리사 강경찬, 정상균

변 론 종 결                    2018. 11. 22.

판 결 선 고                    2019. 1. 10.

## 주 문

1. 특허심판원이 2018. 5. 31. 2017당1142 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

## 청 구 취 지

주문과 같다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 피고의 이 사건 등록상표서비스표

(1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호 : 2011. 3. 4./ 2012. 10. 2./ 2012. 12. 3./ 제42553호

(2) 구 성 : 오케타니

(3) 지정상품/지정서비스업 : 상품류 구분 제10류의 물리요법장치, 유아노리개용 고무젓꼭지, 일회용젓병, 가정용 전기마사지기, 산모용 마사지기, 유방용 전기마사지기, 젓몸살치료용 마사지기, 모유보존용주머니, 모유짜는펌프, 모유패드, 모조젓꼭지, 모조젓꼭지용홀더, 고무젓꼭지, 고무젓꼭지용편치, 보온젓병, 복대, 불면증치료용베개, 임신

부용벨트, 스파우트가달린포유기(젓병), 스푼이달린젓병, 스푼이달린포유기(젓병), 수유통증완화온열장치, 의료용쿠션, 산모수유용쿠션, 의료용공기베개, 이유용구, 젓병, 젓병용마개, 젓병용젓꼭지, 산모수면용타올, 산모용병상시트, 유아용병상시트, 산모 및 임산부용 마사지전용침대, 신생아용 마사지전용침대, 젓몸살치료를 위한 실습용 마사지기

- 서비스업류 구분 제35류의 모유수유용품판매알선업, 모조젓꼭지판매대행업, 모조젓꼭지판매알선업, 유방마사지실습장치판매대행업, 유방마사지실습장치판매알선업, 산모수유용쿠션판매대행업, 산모 및 유아용시트판매대행업, 포유기판매대행업, 침대판매대행업, 침대판매알선업, 인터넷을 통한 모유수유관련 광고업 및 상업정보서비스업, 모유수유와 관련된 상업적 또는 광고목적의 무역박람회조직업, 모유수유와 관련된 상업적 또는 광고목적의 전시회조직업, 모유수유용품과 관련된 통신매체상의 상품전시업, 모유수유용품 판촉대행업, 모유수유와 관련된 인터넷상의 정보검색대행업, 모유수유와 관련된 사업경영자문업, 모유수유와 관련된 사업조사업, 모유수유와 관련된 상업경영지원업, 모유수유와 관련된 상업정보대행업, 모유수유와 관련된 상업정보수집업, 모유수유와 관련된 상업정보제공업, 모유수유와 관련된 시장조사업, 모유수유와 관련된 전문적인 사업상담업, 모유수유와 관련된 출판물 정기구독알선업, 모유수유용품판매대행업, 직물제수건판매대행업

#### **나. 선사용서비스표**

- (1) 구 성 : 오케타니
- (2) 사용서비스업 : 유방관리업

#### **다. 이 사건 심결의 경위**

- (1) 원고들은 2017. 4. 14. 특허심판원에 이 사건 등록상표서비스표(이하 '이 사건

등록상표'라 한다)의 상표권자인 피고를 상대로 "이 사건 등록상표는 H(h, h)라는 조산사(助産師)가 오랜 연구 끝에 개발한 산모들을 위한 유방관리법(Oketani Method)인 '오케타니 유방관리법'을 지칭하는 명칭으로 사용되고 있어서 그 자체가 식별력이 없으므로, 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 또한 이 사건 등록상표는 그 지정상품/지정서비스업과 관련하여 일반 수요자나 거래자에게 '오케타니 유방관리법'으로 유방관리를 하는 상품/서비스업의 의미로 인식될 것이므로, 이러한 유방관리법을 실제로 사용하지 않을 경우, 즉 '오케타니 유방관리법'을 사용하지 않는 상품/서비스업에 이 사건 등록상표를 사용할 경우, 품질 오인 및 수요자 기만의 우려가 크므로, 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다"는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판(2017당1142)을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 2018. 5. 31. "이 사건 등록상표의 등록결정시는 물론 이 사건 심판청구시에도 이 사건 등록상표가 국내의 수요자에게 '오케타니 유방관리법'을 지칭하는 명칭으로 일반적으로 흔히 사용되었다고 볼 수 없으므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 않고, 이 사건 등록상표는 그 등록결정시를 기준으로 볼 때 상품/서비스의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만한다고 볼 여지가 없으므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당하지 않는다"는 이유로 원고들의 위 심판청구를 모두 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 이 사건 심결의 위법 여부

## 가. 원고들 주장의 요지(심결취소사유)

이 사건 등록상표는 등록 이후 '오케타니 유방관리법'을 지칭하는 성질표시 표장으로서의 인식이 더욱 명확해져 특정인의 상표로서의 식별력을 잃었으므로 구 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제3호, 제7호의 후발적 등록무효사유에 해당하고, 등록결정시를 기준으로 하더라도 성질표시 표장이거나 식별력을 인정할 수 없는 상표로서 구 상표법 제71조 제1항 제1호, 제6조 제1항 제3호, 제7호의 등록무효사유에 해당한다. 또한 이 사건 등록상표는 부당하게 국내 시장을 독점하려는 등의 피고의 부정한 목적 하에 사용되는 상표로서 구 상표법 제71조 제1항 제1호, 제7조 제1항 제12호의 등록무효사유에 해당하고, 상품/서비스의 품질 오인 및 상품/서비스의 출처 혼동 및 오인으로 수요자들을 기만할 염려가 있는 상표로서 구 상표법 제71조 제1항 제1호, 제7조 제1항 제11호의 등록무효사유에도 해당한다.

따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 함에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

## 나. 구 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제3호, 제7호 해당 여부

### (1) 관련 법리

구 상표법 제6조 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 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는

지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).

구 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 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 등 참조).

출원 상표나 서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표나 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2002. 2. 8. 선고 99후2785 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조). 다만, 구 상표법 제71조 제1항 제5호는 "상표등록이 된 후에 그 등록상표가 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우(제6조 제2항에 해당하게 된 경우를 제외한다)"에도 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있도록 하는 후발적 등록무효사유를 규정하고 있다.

위와 같은 법리들은 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

## (2) 판 단

이 사건 등록상표는 '오케타니'라는 한글 문자만으로 구성된 표장인데, '오케타니'는 '오케타니 유방관리법'을 창안한 'H(h, h)'라는 일본의 조산사(助産師)의 이름에서 비롯된 것이고, '오케타니 유방관리법'은 일본에서 시작된 유방관리법의 하나로서 수유부가 고통 없이 모유수유를 할 수 있도록 도와주는 유방관리 손기술을 말하며(갑 제18호증), 피고도 자신이 운영하는 '오케타니 몰' 홈페이지에서 '오케타니'가 일본의 '오케타니 유방관리법'에서 비롯된 용어임을 표시하고 있으므로(갑 제14, 59호증), 이 사건 등록상표의 표장은 '일본의 조산사 H에 의해 창안된 산모 건강관리 및 모유수유 관련 유방관리법'이라는 관념을 가지는 것으로서 그 지정상품 및 지정서비스업인 유방 관리 및 마사지, 모유수유 등과 관련된 상품 및 서비스와의 관계에서 그 품질, 효능, 용도 등의 성질을 직접적으로 기술하는 것이라고 볼 수 있다.

나아가 이 사건 등록상표의 등록일인 2012. 12. 3. 이후 현재까지 국내의 논문, 신문기사 및 인터넷 블로그, 카페 등에 실린 다수의 글에서 '오케타니'가 피고 등 특정인의 상표가 아닌 특정 방식의 유방관리법을 지칭하는 일반 용어로 널리 사용되고 있으므로(갑 제3 내지 11, 13, 18 내지 58호증), 이 사건 등록상표의 표장은 '일본의 조산사 H에 의해 창안된 산모 건강관리 및 모유수유 관련 유방관리법'으로서 유방관리법의 일종을 의미하는 단어로 다수인에 의해 인식되어 사용되고 있는 것이 거래사회의 실정임을 알 수 있다.

위와 같은 이 사건 등록상표의 관념, 지정상품/지정서비스업과의 관계 및 거래사

회의 실정 등을 감안할 때, 이 사건 등록상표의 표장은 비록 그 등록결정시인 2012. 10. 2. 기준으로 국내에서 널리 인식되었다고 보기는 어렵다고 하더라도, 적어도 그 등록일인 2012. 12. 3. 이후로는 유방 관리 및 마사지, 모유수유 등과 관련된 상품/서비스의 거래자나 수요자들이 이를 '일본의 조산사 H에 의해 창안된 산모 건강관리 및 모유수유 관련 유방관리법'을 의미하는 유방관리법의 일종으로 인식할 수 있게 되었다고 할 것이고, 이 사건 등록상표가 그 지정상품/지정서비스업에 사용될 경우 그 품질, 효능, 용도 등의 성질을 의미하는 것으로 바로 인식할 것이므로, 이 사건 등록상표는 그 지정상품/지정서비스업의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 구 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제3호의 등록무효사유에 해당한다.

또한, 앞서 본 바와 같이 '일본의 조산사 H에 의해 창안된 산모 건강관리 및 모유수유 관련 유방관리법'으로서 유방관리법의 일종을 의미하는 단어로 인식·사용되는 '오케타니'는 이 사건 등록상표의 지정상품/지정서비스업과 같이 유방 관리 및 마사지, 모유수유 등과 관련된 상품/서비스를 취급하는 동종 거래업계의 종사자들에게 그 사용이 개방되어 거래사회에서 누구나 사용할 수 있어야 하는 것으로서 특정인에게 독점시키는 것은 공익상 바람직하지 않을 뿐만 아니라, 지정상품/지정서비스업의 성질을 표시하는 것으로서 자타 상품이 식별되도록 하는 표장으로 기능한다고 보기도 어려우므로, 이 사건 등록상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표로서 구 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제7호의 등록무효사유에도 해당한다.

### (3) 피고의 주장에 대한 판단



피고는, "이 사건 등록상표는 피고의 지속적인 사용에 의하여 피고의 상표로 인식되어 있을 뿐이어서 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로, 구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득한 것이다"라는 취지로 주장한다.

그러나 구 상표법 제6조 제2항은 원래 식별력이 없거나 미약하여 등록을 받을 수 없는 상표여서 특정인에게 독점 사용하도록 하는 것이 적당하지 않은 상표에 대하여 특정인이 상당한 기간에 걸쳐 독점적, 계속적으로 그 상표를 사용한 결과 일반 수요자나 거래자에게 식별력을 취득한 경우 예외적으로 상표 등록을 인정하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로, 상표가 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우라고 인정하기 위해서는, 상표가 품질·효능 등을 직접적으로 표시하는 강도, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때, 당해 상표가 사용된 상품에 대한 거래자 및 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다는 점이 증거에 의하여 명확히 인정되어야 하는 것인바(특허법원 2016. 8. 19. 선고 2016허2508 판결 등 참조), 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 표장은 '일본의 조산사 H에 의해 창안된 산모 건강관리 및 모유수유 관련 유방관리법'을 의미하는 유방관리법의 일종으로서 유방 관리 및 마사지, 모유수유 등과 관련된 상품/서비스의 성질을 나타내는 용도로 사용될 뿐 이를 넘어서서 그 상품/서비스의 출처가 피고임을 나타내는 용도로 사용되지는 않는 것으로 보이는 점 등을 위 법리와 함께 고려할 때, 피고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록상표가 그 지정상품/지정서비스업에 사용된 결과 국내 수요자 간에 특정인의 상품/

서비스에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었다고 인정하기 부족하므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다.

따라서 피고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다.

#### **다. 이 사건 심결의 위법 여부**

결국 이 사건 등록상표는 구 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제3호, 제7호의 등록무효사유에 해당하므로(구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수도 없다), 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

### **3. 결 론**

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 있으므로 이를 모두 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장            판사            이제정

                  판사            나상훈

                  판사            이지영