

마약베개 상표등록 허용 여부 - 특허청 심사관과 특허심판원 심판관은 불허 vs 특허법원

허용 의견 - 소비자 인식조사 근거 공공질서 해할 우려 없음 판단: 특허법원 2019. 11. 7.

선고 2019허4024 판결



1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 출원상표 (갑 제2호증)

1) 출원번호/출원일 : 제40-2017-66221호/2017. 5. 30.

2) 구 성 : **마약베개**

3) 지정상품 : 상품류 구분 제20류의 베개, 덧베개, 머리받침용 베개, 목받침용 베개, 베개폼, 유아용 덧베개, 자동차용 목쿠션, 장식용 베개, 쿠션(Cushions)

2. 특허청 심사관, 특허심판원 심판관 의견

4) 한편 특허청 심사관은 2018. 10. 29. 재심사 결과 이 사건 출원상표에 대하여 "이 사건 출원상표 중 '마약' 부분이 지정상품에 사용될 경우 '마약의 중독성과 같이 계속 베고 싶은 베개' 또는 '아주 편한 베개'의 의미로 직감되는 성질 표시에 해당되고, 현실적으로도 다수가 사용하고 있어 식별력 없으므로 지정상품 전부에 대해서 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하고, 이 사건 출원상표는 일반수요자에게 주는 의미와 내용 등이 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있으므로 지정상품 전부에 대해서 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하여 등록을 받을 수 없다"는 취지로 다시 의견제출통지를 하였다.

3. 특허법원 판결요지 - 상표등록 부등록 사유 해당하지 않음, 등록 허용

원고는 한국갤럽을 통하여 전국에 거주하고 있는 만 20세 이상 49세 이하의 성인 남성 및 여성 216명을 상대로 출원상표와 관련한 소비자 인식에 관한 설문조사를 시행하였다.

그 중 응답자의 97.7%가 '마약베개'를 마약이 아닌 베개 제품으로 인식하고 있었고, 응답자의 97.2%가 마약베개는 마약을 섭취할 수 있는 베개나 마약을 투약할 때 사용하는 베개가 아니라 마약의 중독성과 같이 '계속 베고 싶은 편안한 베개'로 인식하는 것으로 나타났다. 또한 응답자의 56.9%는 마약베개에 라텍스가 내장된 것으로 인식하고 있었고 **마약이 내장된 것으로 생각하였다는 응답자는 없었다.**

또한 이 사건 심결일 무렵 이미 침대, 의자, 화장 용구, 의류, 섬유탈취제 등 직접 신체와 접촉하는 물품을 지정상품으로 하는 상표에 '마약'이라는 문자가 포함된 표장에 대한 상표등록이 다수 이루어졌고, 거래 현실에서도 각종 생활용품에 '마약'이라는 단어가 포함된 표장이 사용되고 있는 점 등을 감안해 보면, 이 사건 심결 당시 일반 수요자나 거래자가 표장에 포함된 '마약' 부분을 사전적 의미로 인식하고 있었다고 보기도 어렵다.

결국 출원상표가 지정상품인 베개 등에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있다고 보기는 어렵다.

출원상표는 4음절에 불과하여 일반 수요자나 거래자가 전체로서 호칭하는 데 별다른 어려움이 없는 점, '베개' 부분은 지정상품을 표시하는 것이어서 식별력이 미약하므로 일반 수요자나 거래자가 이 부분만으로 이 사건 출원상표를 인식하거나 호칭할 것으로 보이지는 않는 점 등에 비추어 보면 출원상표는 전체로서 인식될 것으로 보인다. 출원상표를 전체적으로 인식할 경우 일반 수요자나 거래자에게 '너무 편안하고 느낌이 좋아 계속 사용하고 싶은 베개', '너무 편하여 중독성이 강한 베개' 등의 의미를 가져 지정상품의 효능,

용도 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것으로 보인다. 따라서 출원상표는 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 직감되지 않으므로 상표법 제33조 제1항 제3호의 기술적 표장이라고 할 수 없다.

일반 수요자나 거래자는 출원상표를 보고 너무 편안하여 중독된 것처럼 계속 사용하고 싶은 베개라는 정도로 인식할 것인데, 이는 출원상표의 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 성질로 보기는 어려우므로 출원상표는 지정상품과의 관계에서 식별력이 부정된다고 할 수 없고, 그 밖에 거래 사회의 실정 등을 감안하더라도 출원상표가 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 표장이라고 볼 근거도 없다.

따라서 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하지 않는다.

첨부: 특허법원 2019. 11. 7. 선고 2019허4024 판결

변리사25년/변호사17년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com