

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2019허9074 거절결정(상)

원 고 A 주식회사

공동대표이사 B, C

소송대리인 변리사 허용록

소송복대리인 변리사 정상윤

피 고 특허청장

소송수행자 노재성

변 론 종 결 2020. 4. 9.

판 결 선 고 2020. 4. 23.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2019. 11. 5. 2018원1144호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

1) 출원번호/출원일 : 제40-2017-33994호/2017. 3. 16.

2) 구성 : **올레드**

3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 텔레비전 수신기

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 출원에 대하여 특허청 심사관은 2018. 2. 9. "이 사건 출원상표는 그 지정상품인 '텔레비전 수신기'와 관련하여 차세대 디스플레이 기술인 'OLED(유기발광다이오드)'의 한글 음역으로 인식되어 지정상품의 원재료, 생산방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당하고, 이를 특정인에게 독점시키는 것은 공익상 적절하지 않다고 할 것이므로 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다."는 이유로 거절결정을 하였다.

2) 이에 원고가 특허심판원 2018원1144호로 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2019. 11. 5. 위 거절결정과 같은 이유로 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하고, 나아가 상표법 제33조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다고 보아 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

가. 이 사건 출원상표인 '올레드'는 2013년 이전부터 원고의 기술투자
와 마케팅 등을 통하여 상용화된 조어표장에 해당하고, 'OLED(오엘이디)'와 동일 또는
유사하다고 볼 수 없으므로, 기술적 표장이라고 볼 수 없다.

나. 이 사건 심결에서도 인정하는 바와 같이 '올레드'가 거래업계에서 원고의 제품으
로 많이 알려져 있으므로, 이 사건 출원상표가 원고 제품들의 출처표시로 인식된다.

다. 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 식별력이 인정되므로 상표법 제33조
제1항 제3호, 제7호에 해당하지 않고, 그렇지 않더라도 원고가 오랜 기간 이 사건 출
원상표를 사용하여 일반 수요자들에게 원고의 출처표시로 잘 알려져 있으므로 상표법
제33조 제2항에 의한 사용에 의한 식별력을 취득하였다. 따라서 이와 다르게 판단한
이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

구 상표법 제6조 제1항 제3호에서 상품의 산지·품질·효능·용도·시기 등을 보통으로
사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같
은 성질 표시의 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사
용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게
할 수 없다는 공익상의 요청과 그 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계
에서 식별이 어렵다는 점에 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지 여부
는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래 사회의 실정 등을 감안하

여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 4. 14. 선고 2004후2246 판결 등 참조). 한편, 출원상표나 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 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

나. 인정사실

갑 제5, 22, 23, 38, 39, 44호증, 을 제1, 2, 3, 5 내지 12, 18호증(각 가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

1) 'OLED'는 'Organic Light Emitting Diodes(유기발광다이오드)'의 약어로서, '형광성 유기화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 전계발광현상을 이용하여 스스로 빛을 내는 자체발광형 유기물질'을 의미한다.

2) D사가 1987. 디지털카메라에 'OLED'를 최초로 사용한 이후, 2004. E사가 'OLED' TV를 출시한 바 있고, 원고는 2013.경부터 'OLED' TV를 출시하고 있다. 그 후 F, G, H 등이 'OLED' TV를 제작하고 있다.

3) 'OLED'의 한글음역과 관련하여, 2004. 4. 7. 국제표준용어인 'OLED(Organic Light Emitting Diodes)'의 국내 표기 기준을 'OLED(오엘이디, 유기발광다이오드)'로 확정하는 바는 있다. 그러나 'OLED'는 옥스퍼드 사전에는 '오엘이디' 또는 '올레드'라고 혼용되어 발음되는 것으로 표기되어 있다. 그리고 국내에는 2003.경부터 인터넷 뉴스나 신문기사 등에 'OLED'가 소개되기 시작하였는데, 2003. 12. 9.자 디지털타임지에는

'OLED'의 발음이 '올레드'라고 명시적으로 기재된 바 있고, 2013.경부터 이 사건 심결 시인 2019. 11. 5. 이전까지 다수의 인터넷 뉴스나 신문기사에서 'OLED'를 '올레드'라고 표기하여 왔다.

- "평판디스플레이 국제표준화 회의에서 ... 유기발광 디스플레이의 명칭을 OLED(발음은 올레드)로 결정하고, 앞으로 국제회의 등에선 일본이 사용한 OELD 표기는 사용하지 않고, OLED를 쓰기로 했다."(2003. 12. 9.자 디지털타임지)

- "LCD 시황 악화 외에 I디스플레이의 올레드(유기발광다이오드·OLED) 수익성이 ..." (2013. 12. 10.자 연합뉴스)

- "I 올레드(OLED) 3억 개 돌파" (2013. 1. 24.자 KINews)

- "F는 지난 6월 말 출시한 55인치 곡면(커브드) 올레드(OLED·유기발광다이오드) TV 제품가격을 ... 내리기로 했다고 11일 밝혔다." (2013. 8. 11.자 연합뉴스)

- "F의 울트라HD(UHD·초고해상도) TV와 커브드(곡면) 올레드(OLED·유기발광다이오드) TV가 2013년도 최고 혁신제품으로 선정됐다." (2013. 9. 26.자 연합뉴스)

- "I디스플레이가 ... 이번에 선보인 '올레드 월드(OLED WORLD)'는 ... 대자연을 주제로 한 사진 31종을 감상할 수 있는 갤러리다." (2013. 10. 4.자 데일리안)

- "J TV는 ... 색재현력이 100%에 가까워 올레드(OLED·유기발광다이오드) TV 못지 않은 화질을 구현하는 것으로 평가받는다." (2015. 1. 9.자 파이낸셜뉴스)

- "I디스플레이는 올레드 패널 공급을 위해 ... 아이폰용 올레드 전용 라인 가설을 검토 중 ..." (2016. 4. 5.자 연합뉴스)

- "I디스플레이와 K디스플레이가 집중하고 있는 플렉서블 올레드 개발을 위한 움직임도 활발하다." (2016. 7. 14.자 아이뉴스24)

• "애플이 ... 곡면(커브드) 올레드(OLED, 유기발광다이오드) 디스플레이를 채택한 아이폰을 선보일 계획"(2016. 8. 23.자 머니투데이)


• "L가 올레드(OLED, 유기발광다이오드) 시장을 독차지하는 I을 따라잡고자 ... L와 M디스플레이는 모두 2018년에 올레드 패널의 대량 생산을 시작할 계획이다."(2016. 8. 30.자 연합뉴스)

• "E가 유기발광다이오드(OLED, 올레드) TV 진영에 가세했다."(2017. 1. 5.자 디지털데일리)

• "I디스플레이가 J 올레드(QD-OLED) TV 패널의 생산 투자를 시작하면서 이른 시일에 산업 진출을 본격화할 것으로 전망됐다."(2018. 10. 30.자 비즈니스포스트)

• "N은 E 브라비아 올레드 TV 신제품에 대한 글로벌 캠페인을 전담 대행하게 된다."(2019. 5. 29.자 연합뉴스)

• "I디스플레이는 내달 중순께 'J 올레드(QD-OLED)' 양산을 위해 13조2000억원 투자를 발표할 예정이다."(2019. 9. 24.자 서울경제TV)

4) 원고의 제품 광고에서 K 올레드 TV라는 표현과 함께 



등도 함께 표기하여 원고 스스로도 'OLED'의 한글 음

역이 '올레드'임을 나타내는 표기를 한 바 있다.

5) 한편, 원고는 2015. 1. 20. 이 사건 출원상표와 동일한 표장을 지정상품을 '유선전

화기, 무선전화기, TV 리시버'로 하여 상표출원한 바 있는데, 특허청 심사관은 위 출원 상표는 그 지정상품에 대하여 원재료, 품질 등을 표시한 상표로서 식별력이 없다는 등의 이유로 그 등록을 거절하는 결정을 하였다. 이에 원고가 거절결정불복심판을 청구 하였으나 2016. 9. 20. 특허심판원 2015원6715호로 위 심판청구가 기각되었고, 원고가 특허법원 2016허8292호로 심결취소송을 제기하였으나 2017. 3. 24. 기각 판결되었으며, 그 무렵 위 판결이 확정되었다.

다. 구체적 판단

1) 위 인정사실에 비추어보면, 이 사건 출원상표인 ' **올레드** '는 그 지정상품인 '텔레비전 수신기'의 생산·판매업 등에 종사하는 자들이나 일반 수요자들 사이에서 'OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)'의 한글 음역으로 인식되고 있다고 봄이 상당하다.

따라서 이 사건 출원상표는 위 지정상품의 원재료, 생산방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하므로, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.

2) 그리고 일반 수요자들은 그 지정상품과의 관계에서 이 사건 출원상표를 보고 'OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)' 패널이 사용된 텔레비전으로 인식할 것이므로, 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관계에서 식별력을 인정하기 어렵고, 공익상 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 하는 것은 타당하지 않다.

따라서 이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하여 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당하여 상표등

특받을 수 없다.

4. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제2항에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

구 상표법 제6조 제2항은 '상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인지 현저하게 인식되어 있는 것은 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고, 상표등록을 받을 수 있다'는 취지로 규정하고 있다. 위 규정은 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 하지만, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품 품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다(대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결 참조). 한편, 출원된 상표나 서비스가 상표법 상의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 참조).

나. 구체적 판단

1) 갑 제7 내지 15, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 38, 39 48호증(각 가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 2013.

1.경부터 OLED(유기발광다이오드) 패널이 장착된 자사 제품을 'K OLED TV' 또는 'K 올레드 TV'라고 표시하여 광고하여 왔던 사실, 원고의 'OLED' TV는 그 기술력을 인정 받아 멀티미디어 기술대상 및 에디슨상(Edison Award) 등을 수상한 바 있고, 국내뿐만 아니라 해외에서도 시장 점유율이 높아 2019. 11. 기준 누적 출하량이 500만대를 기록한 사실, 2018. 7. 4.부터 같은 달 8.까지 실시된 올레드 TV 인지도에 관한 갤럽 설문조사결과에 의하면 올레드 TV와 연상되는 회사로 원고가 83.7%로 가장 높게 나타났고, 2위인 F(15.0%)보다 높은 연상률을 보인 사실은 인정된다.

2) 그러나 앞서 든 증거 및 갑 제45호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다.

가) 이 사건 출원상표인 ' **올레드** '는 그 지정상품인 '텔레비전 수신기'의 생산·판매업 등에 종사하는 자들이나 일반 수요자들 사이에서 'OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)'의 한글 음역으로 인식되고 있다.

나) 원고가 OLED TV 분야에서 상을 수여하고 국내외 점유율이 높은 사실이 인정되나 이는 해당 분야의 기술력, 시장경쟁력 등이 반영된 결과이고, 이를 이유로 '올레드'라는 표장 자체가 원고의 출처 표시로 인식된다고 보기 어렵다.

다) 갤럽 설문조사결과에 의하면 올레드 TV와 연상되는 회사로 원고 회사가 높게 나타난 사실은 인정되나 이는 원고 회사 제품의 시장 점유율이 F, E 등 타사 제품보다 높기 때문에 'OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)' 패널이 장착된 TV 제품으로 원고 회사를 연상하는 것일 뿐, 일반 수요자들이 '올레드' 자체를 원고의

TV 제품의 출처 표시로 인식한다고 보기는 어렵다.

라) F, E, G, H 등도 OLED(또는 올레드) TV라는 품목으로 제품을 생산하고 있다.

5. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김경란

 판사 이혜진

 판사 구성진