

<iRoom 차이슨 무선청소기> 상표분쟁 - '차이슨'은 차이나(China) + 다이슨(dyson) 합

성한 신조어 - 성질표시표장 해당하여 식별력 없음: 특허법원 2019. 11. 1. 선고 2019허

3892 판결



영국의 전자제품 회사인 다이슨 사의 다이슨(dyson) 무선청소기가 유명해짐에 따라 중국 업체들이 이를 모방한 제품을 제조하여 판매하면서 이 제품과 관련하여 중국을 의미하는 '차이나(China)'와 다이슨 사의 '다이슨(dyson)'을 합성한 신조어인 '차이슨'이 만들어졌고,

'차이슨'은 이 사건 등록상표 출원 전부터 다수의 무선청소기 수입 판매업자들이 중국으로부터 다이슨 무선청소기를 모방한 제품을 수입하여 판매하면서 사용되기 시작하였으며,

'차이슨'은 이 사건 등록상표 출원 전부터는 물론 그 이후 이 사건 심결시까지 무선청소기 수입 판매업자들과 이를 구매한 소비자들 사이에 '다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품' 등을 나타내는 단어로 사용되어 왔는바,

비록 '차이슨'이 사전에 등재되어 있지는 않지만 우리나라 일반 수요자들의 영어보급수준, 국내에서의 '다이슨(dyson)'의 인지도, 위와 같은 거래실정 등에 비추어 '차이슨'이 '차이나(China)'와 '다이슨(dyson)'을 합성하여 만든 신조어라는 점은 이 사건 심결 당시 확인 대상표장의 사용상품인 무선청소기의 거래자 내지 일반 수요자가 쉽게 인지할 수 있을 것으로 보이는 점,

② 이 사건 심결시까지 다수의 국내 일간지나 경제신문 등에서 '다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품'을 소개하면서 '차이슨'으로 호칭하거나 약칭하여 온 점,

③ 비록 이 사건 심결일로부터 약 3개월 후에 실시되기는 하였으나, 피고의 의뢰로 실시된 한국리서치의 설문조사에서도 조사대상자 중 다수가 '차이슨'을 알고 있고, '차이슨'으로부터 '다이슨', '차이나', '모방 제품'이 떠오르며, '차이슨'이 가전제품 중에서 '무선청소기'에 사용되는 명칭이라고 응답하였는바

이와 같은 인식은 이 사건 심결 당시에도 다르지 않았을 것으로 보이고, 이 사건 심결일로부터 약 2개월 후에 원고의 의뢰로 실시된 한국갤럽의 설문조사에서도 조사대상자의 약 1/3이 '차이슨'을 알고 있다고 응답하였고, 그와 같이 응답한 응답자의 다수가 '차이슨'으로부터 '청소기, 다이슨 사의 제품을 모방한 제품, 중국에서 제조된 청소기' 등이 떠오른다고 응답한 점,

④ 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고 측에서도 중국에서 수입한 다이슨 제품을 모방한 무선청소기를 광고·판매하는 과정에서 해당 제품에는 제조업체 및 판매업체의 상표를 병기하여 사용하고, '차이슨'은 해당 제품을 설명 부분에 표기하는 등 '차이슨'을 상품출처 표시로 사용하는 것으로 보이지 않는 점,

⑤ 더욱이 앞서 본 바와 같이 '차이슨'은 원고가 창작한 표장이 아니라 이 사건 등록상표의 출원일 이전부터 이미 다수의 무선청소기 수입 판매업자들이 중국으로부터 다이슨사의 무선청소기를 모방한 제품을 수입하여 판매하면서 이미 인터넷 블로그 등을 통해 알려지기 시작하였고, 원고가 이 사건 등록상표를 출원한 이후 이 사건 등록상표를 사용하여 제품을 판매하거나 광고를 함으로써 비로소 널리 알려지게 되었다고 단정하기도 어려

운 점 등 '차이슨' 부분의 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하면,

확인대상표장 중 '차이슨'은 상품의 출처표시가 아니라 '다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품' 등의 의미로 인식되어 해당 상품의 일반 수요자나 거래자로 하여금 사용 상품의 산지 등을 나타내는 것으로 직감하게 한다.

나아가 이러한 사유로 '차이슨' 부분은 다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품의 유통과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장에 해당할 것으로 보이므로, 공익상 특정인이 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니하다.

또한 확인대상표장의 '차이슨' 부분은 특별한 도안화 없이 같은 크기의 한글을 나란히 배열하고 있어 표장의 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않는다. 따라서 확인대상표장의 '차이슨' 부분은 상표법 제90조 제1항 제2호의 성질표시표장에 해당한다.

첨부: 특허법원 2019. 11. 1. 선고 2019허3892 판결

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

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