

올레드 TV 상표등록 거절 사안: 특허법원 2020. 4. 23. 선고 2019허9074 판결



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

2. 특허법원 판결요지

'OLED'의 한글음역과 관련하여, 2004. 4. 7. 국제표준용어인 'OLED(Organic Light Emitting

Diodes)'의 국내 표기 기준을 'OLED(오엘이디, 유기발광다이오드)'로 확정한 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 심결시인 2019. 11. 5. 이전까지 다수의 인터넷 뉴스나 신문 기사에서 'OLED'를 '올레드'라고 표기하여 왔다.

출원상표는 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 출원상표는 위 지정상품의 원재료, 생산방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하므로, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 상표

등록을 받을 수 없다.

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

따라서 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하여 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당하여 상표등록받을 수 없다.

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 출처표시로 인식된다고 보기 어렵다.

그리고 갤럽 설문조사결과에 의하면 올레드 TV와 연상되는 회사로 원고 회사가 높게 나타난 사실은 인정되나 이는 원고 회사 제품의 시장 점유율이 삼성전자, 소니 등 타사 제

품보다 높기 때문에 'OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)' 패널이 장착된 TV 제품으로 원고 회사를 연상하는 것일 뿐, 일반 수요자들이 '올레드' 자체를 원고의 TV 제품의 출처표시로 인식한다고 보기는 어렵다. 나아가 삼성전자, 소니, 도시바, 파나소닉 등도 OLED(또는 올레드) TV라는 품목으로 제품을 생산하고 있다. 결국 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다.

첨부: 특허법원 2020. 4. 23. 선고 2019허9074 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

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