

[상표분쟁] 기술적 표장 여부 판단: 특허법원 2018. 11. 23. 선고 2018허2144 판결



구 상표법 6조 1항 3호의 입법 취지에 비추어 기술적 표장에 해당하는지를 판단할 때는 그 상표가 상품 유통과정에 필요한 표시여서 특정인이 독점·배타적으로 사용하는 것을 막아야 할 필요가 있는지를 고려하여야 한다. 따라서 거래사회의 실정 등에 비추어 어떤 상표에 대해 특정인이 독점·배타적으로 사용하는 것을 막을 필요가 없다고 인정된다면 이러한 사정은 그 상표가 기술적 표장에 해당하는지를 판단할 때 소극적 요소로 고려될 수 있다.

등록상표 "코크린"은 전체로서만 호칭·관념되는 것으로서 지정상품의 용도나 효능 등을 직접 표시한 것이 아니라 암시한 것에 해당하고, 지정상품과 관련하여 특정인의 독점·배타적 사용을 금지할 필요성도 없으므로, 지정상품과의 관계에서 구 상표법 6조 1항 3호 소정의 기술적 표장에 해당하지 아니한다.

① 국내 영어 보급수준을 고려하면 등록상표의 지정상품의 수요자나 거래관계자로서는 지정상품과 관련지어 등록상표의 구성 중 '코' 부분은 사람의 '코'를 의미하는 것으로, '크린' 부분은 영어단어 'clean'의 한글 음역에 해당하는 것으로 인식할 여지가 있고, 이러한 경우에 등록상표는 '코를 청소한다' 또는 '코를 깨끗이 한다'는 정도의 의미로 인식될 수는 있다.

그러나 등록상표가 이러한 의미로 인식될 수 있다고 하더라도 '코를 청소한다' 또는 '코를 깨끗이 한다'는 의미에는 코 내부를 세척하는 것뿐만 아니라 코 내부의 코털을 제거한다거나 코 부분의 피지를 제거한다는 의미도 포함되므로 등록상표가 그 지정상품의 효능 내지 용도인 '콧물 흡입', '콧물 제거', '의료용 물 분사', '비염 치료' 등을 직접적으로 의미한다고 보기는 어렵다. 설령 지정상품의 수요자나 거래관계자가 피고 주장과 같이 등록상표로부터 '콧물 흡입', '콧물 제거', '의료용 물 분사', '비염 치료' 등의 의미를 인식한다고 하더라도, '코를 청소한다' 또는 '코를 깨끗이 한다'는 추상적 의미로부터 추론 과정을 거쳐 그러한 구체적 의미를 감지한 것으로 보아야 할 것이다.

② 등록상표 '코크린'은 사전에 등재되지 아니한 조어로서 거래계에서 등록상표의 지정상품의 용도나 효능 등을 나타내기 위하여 통상적으로 사용되는 표현이 아니며, 한글단어

'코'와 영어단어 'clean'의 한글 음역인 '크린'을 결합하는 것이 거래계에서 일반적으로 이루어지는 조어 방식도 아니므로, 비록 등록상표의 구성 중 '코' 부분이나 '크린' 부분 각은 그 지정상품과 관련하여 식별력이 없다고 하더라도, 두 부분의 결합에 의하여 등록상표가 전체로서는 지정상품과 관련하여 어느 정도 식별력이 있다고 봄이 타당하다.

이는 등록상표의 지정상품의 거래계에서는 등록상표의 지정상품의 용도나 효능을 표시하기 위하여 '콧물 흡입기', 'suction', '네블라이저' 등의 표현을 사용하는 점, 등록상표 내지 그 영문 상표인 'coclean'이 2000년 10월경부터 등록상표의 등록결정일인 2013. 12. 18.은 물론 그 이후 2015년경 피고가 '코코크린'이라는 표장을 사용하기 전까지 원고 측의 상품출처표지로만 사용되어 온 점, 달리 거래사회 실정상 등록상표가 그 지정상품의 용도나 효능, 성질을 설명하는 표현으로 사용되는 경우가 있음을 인정할 증거가 없는 점 등에 비추어 보아도 그러하다.

첨부: 특허법원 2018. 11. 23. 선고 2018허2144 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

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