

영문자상표 YEBANGWON 성질표시 상표로 식별력 불인정, 등록 거절: 특허법원 20202. 3.

13. 선고 2019허6808 판결



1. 기초사실

가. 출원상표

1) 출원번호/ 출원일: 제40-2017-107753호/ 2017. 8. 25.

2) 구성: YEBANGWON

3) 지정상품: 상품류 구분 제44류의 한약국업, 약국업, 약국의 처방전준비업, 약제 관련 인터넷을 통한 상담 및 정보제공업, 약제 관련 자문업, 약제 및 의약품 관련 상담업, 약조제 관련 정보제공업, 약조제 정보제공업, 약조제상담업, 약조제알선업, 약조제업, 약조제자문업, 의료목적의 식이요법 식품보충제 제공업, 의료목적의 영양보충제 제공업, 한방의료업, 한의원업, 한방건강관리업, 탈모관련한방건강관리업, 건강상담업

가. 원고 주장의 요지(심결취소사유)

출원상표(YEBANGWON)는 영문으로 이루어진 상표로 곧바로 '예방원'으로 인식되지 않고, '예방'의 한글음역을 가지는 'YEBANG' 부분과 '원'의 한글음역을 갖는 'WON' 부분이 결합된 표장이므로 그 자체로 지정상품의 성질 및 용도를 직감하게 한다고 보기 어렵다. 또한 '예방원'은 북한에서 의료 기관을 지칭하는 명칭으로 쓰이기는 하지만 국내 거래사회에서 빈번히 쓰이는 단어는 아니므로 일반 수요자에게 위와 같은 뜻을 직감시킨다고 보기는 어렵다. 오히려 지정상품과 관련하여 거래사회에서 잘 쓰이지 않는 참신한 구성으로 식별력이 인정된다. 따라서 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당하지 않으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

특허법원 판결요지

출원상표는 알파벳 9자로 이루어져 있다. 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이다. 이러한 점에서 볼 때 출원상표는 '예방원'이라는 발음으로 불리어 인식된다고 할 것이다.

출원상표의 지정상품은 '한방의료업, 한의원업, 한방건강관리업, 탈모관련한방건강관리업,

건강상담업' 등이다.

'예방'이라는 단어는 일반적으로 '질명이나 재해 등이 일어나기 전에 미리 대처하여 막는 일'을 의미하는 것으로서, 위와 같은 지정상품의 서비스가 제공되는 분야에서 '질병을 예방한다.'라거나 '탈모를 예방한다.'라는 식으로 흔히 사용되고 있고, 또한 위와 같은 서비스의 제공 장소를 가리키기 위하여 '원'이라는 용어가 '○○원'의 방식으로 흔히 사용되고 있다.

현대인의 기대수명이 늘어나면서 "예방의학"에 대한 관심이 높아져, 질병의 예방과 관련하여 서울대병원 등 대학병원에서는 '예방의학교실' 등을 운영하고 있고, '강릉원주대학교 치과병원 예방치과', '충북대학교병원 암예방검진센터', '단국대학교 치과대학병원 예방치과', '강북삼성병원 예방검진센터', '조선대학교치과병원 예방치과' 등의 국내 다수의 의료 기관은 '예방'이라는 용어를 그 명칭에 사용하고 있다.

이러한 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정 등을 고려할 때, 그 수요자로서는 위와 같이 출원상표의 호칭을 이루는 '예방원'을 특별한 의미를 갖지 않는 임의의 조어로 인식하기보다는, '질병 등이 일어나기 전에 미리 대처하여 막는 일'의 뜻을 갖는 '예방'과 의료행

위 등이 이루어지는 장소를 뜻하는 '원'이 결합한 것으로 인식할 것이라고 봄이 타당하다.

따라서, 출원상표 "은 '한방의료업, 한의원업, 한방건강관리업, 탈모관련한방건강관리업, 건강상담업' 등 지정상품의 수요자에게 전체적으로 '질병 예방에 중점을 둔 서비스를 제공하는 곳'이라는 관념을 불러일으킴으로써 그 지정상품의 품질, 용도, 제공방법 등을 암시하거나 강조하는 정도를 넘어서 이를 표시하는 것으로 바로 인식될 수 있다고 할 것이다.

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

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