

특 허 법 원

제 5 - 3 부

판 결

사 건 2021허1257 거절결정(상)
원 고 A

소송대리인 특허법인 우인

담당변리사 최성우

피 고 특허청장
소송수행자 신율건

변 론 종 결 2021. 10. 14.

판 결 선 고 2021. 12. 2.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2020. 12. 1. 2019원2616호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표



1) 출원번호/출원일 : 제40-2018-97277호/2018. 7. 16.

2) 구 성 :  (일반상표)

3) 지정상품 : 상품류 구분 제44류의 정형외과업, 신경외과업

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2018. 7. 16. 이 사건 출원상표를 출원하였고, 이에 대하여 특허청 심사관은 2018. 12. 3. 원고에게 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하

고, 타인의 선등록상표인 " (서비스표등록 제41-78294호)", " (서

비스표등록 제41-115100호)", " (서비스표등록 제

41-244047호)"와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 이유로 의견제출통지를 하였다.

2) 이에 대하여 원고는 2019. 6. 3. 의견서 및 보정서를 제출하였고, 특허청 심사관은 2019. 7. 5. 상표법 제33조 제1항 제7호의 거절이유가 완전히 해소되지는 않았다

는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

3) 원고는 2019. 8. 2. 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 이에 특허심판원은 그 사건을 2019원2616호로 심리하여, 2020. 7. 22. 원고의 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 추가 의견제출통지를 하였고, 2020. 12. 1. "이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하므로, 나머지 거절이유에 대하여 살펴볼 필요 없이 상표등록을 받을 수 없다."는 이유로 해당 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1에서 5호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제2항에 따라 사용에 의한 식별력을 취득한 상표로서 일반인들의 자유로운 언어생활을 방해할 염려가 없는 이상, 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하지 않는다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제4호는 '상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표'는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, 여기서 '공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표'란 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반할 때의 상표

뿐만 아니라, 그 상표의 사용이 사회 공공의 이익을 침해한다면 그 상표도 포함된다고 보아야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301 판결 참조).

다만 상표를 등록하여 사용하는 행위가 상표사용자의 업무상 신용유지와 수요자의 이익보호라는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등에 위배되는 경우에 대하여는 상표법 제34조 제1항의 다른 호에 개별적으로 부등록 사유가 규정되어 있으므로 그 사유만으로는 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당한다고 볼 수 없고, 타인의 상표·서비스표나 상호 등의 신용이나 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 출원하여 등록받았다거나, 또는 상표를 등록하여 사용하는 행위가 특정 당사자 사이에 이루어진 계약을 위반하거나 특정인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배된 것으로 보인다는 등의 사정만으로는 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2011후 1722 판결 참조).

나. 판단

1) 이 사건 출원상표는 한글 '우리들'과 '병원'이 결합된 서비스표인데, 을 제1호증, 변론 전체의 취지에 의하면 '우리들'은 '말하는 이가 자기와 듣는 이, 또는 자기와 듣는 이를 포함한 여러 사람을 가리키는 일인칭 대명사', '말하는 이가 자기보다 높지 아니한 사람을 상대하여 자기를 포함한 여러 사람을 가리키는 일인칭 대명사', '말하는 이가 자기보다 높지 아니한 사람을 상대하여 어떤 대상이 자기와 친밀한 관계임을 나타낼 때 쓰는 말'인 '우리'라는 단어에 복수를 나타내는 '들'이라는 접미사를 붙인 것이며, '우리'보다는 가리키는 대상이 더 구체적이고 개별적이기는 하나 일상생활에서 '우리'와 '우리들'은 구분 없이 사용되고 있다.

이 단어는 '우리들 회사', '우리들 동네' 등과 같이 그 뒤에 오는 다른 명사를 수식하여 소유관계나 소속 기타 자신과의 일정한 관련성을 표시하는 의미로 일반인의 일상생활에서 지극히 빈번하고 광범위하게 사용되는 용어이고, 한정된 특정 영역에서만 사용되는 것이 아니라 주제, 장소, 분야, 이념 등을 가리지 않고 어느 영역에서도 사용되는 우리 언어에 있어 가장 보편적이고 기본적인 인칭대명사와 접미사가 결합된 단어로써, 만일 이 단어의 사용이 제한되거나 그 뜻에 혼란이 일어난다면 보편적, 일상적 생활에 지장을 받을 정도로 일반인에게 필수불가결한 단어이다. 따라서 이 단어는 어느 누구든지 아무 제약 없이 자유로이 사용할 수 있어야 할 뿐 아니라 위에서 본 바와 같은 해당 단어의 일상생활에서의 기능과 비중에 비추어 이를 아무 제약 없이 자유롭게 혼란 없이 사용할 수 있어야 한다는 요구는 단순한 개인적 차원이나 특정된 부분적 영역을 넘는 일반 공공의 이익에 속하는 것이다.

그런데 이 사건 출원상표인 '우리들병원'(이하 '상표 병원'이라 한다)은 자신과 관련이 있는 병원을 나타내는 일상적인 용어인 '우리들 병원'(이하 '일상용어 병원'이라 한다)과 외관이 거의 동일하여 그 자체만으로는 구별이 어렵고 그 용법 또한 유사한 상황에서 사용되는 경우가 많아, 해당 두 용어가 혼용될 경우 그 언급되고 있는 용어가 상표 병원과 일상용어 병원 중 어느 쪽을 의미하는 것인지에 관한 혼란을 피할 수 없고, 그러한 혼란을 주지 않으려면 별도의 부가적인 설명을 덧붙이거나 '우리들'이라는 용어를 대체할 수 있는 적절한 단어를 찾아 사용하는 번거로움을 겪어야 할 것이며, 특히 동일한 업종에 종사하는 사람에게는 그러한 불편과 제약이 가중되어 그 업무 수행에도 상당한 지장을 받게 될 것으로 보인다. 이러한 결과는 '우리들'이라는 단어에 대한 일반인의 자유로운 사용을 방해하는 것이어서 '우리들병원'을 포함하는 이 사건

출원상표의 사용은 위에서 본 사회 일반의 공익을 해하여 공공의 질서를 위반한다고 보아야 한다¹⁾).

2) 이에 대하여 원고는, 이 사건 출원상표가 등록되더라도 누구나 자유롭게 '우리들' 또는 '우리들병원'이라는 단어를 비상표적으로 사용할 수 있어 일반인들의 자유로운 언어생활에 어떠한 불편이나 혼란을 끼친다고 할 수 없는 점을 고려하면 '우리'라는 단어가 아닌 '우리들'이라는 단어가 포함된 이 사건 출원서비스표의 등록사용이 공공질서에 위배되는 것으로 보기 어렵다고 주장한다.

그러나 일반인들이 상표적 사용과 비상표적 사용을 쉽게 구별하여 해당 상표를 사용할 수 있다고 단정하기 어렵고, 이와 같이 구별하여 사용하도록 하는 것 자체가 앞서 본 바와 같이 일반인들의 자유로운 사용을 방해하는 것으로 판단된다. 오히려 원고는 이 사건 출원상표의 표장과 도형을 결합한 상표를 등록받는 방법 등을 통하여 상표사용자의 업무상 신용 유지를 도모하거나 수요자의 이익을 보호할 수 있을 것으로 보인다. 원고의 이 부분은 주장은 받아들이지 않는다.

다. 소결론

따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하므로, 그 등록이 거절되어야 한다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

원고의 청구는 이유 없다. 원고의 청구를 기각한다.

1) 원고는 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제2항에 따라 사용에 의한 식별력을 취득한 이상 상표법 제34조 제1항 제4호에 따른 거절이유가 존재하지 않는다는 취지로 주장하나, 이러한 주장은 상표법 제34조 제1항 제4호 규정에 반하는 주장으로서 받아들이기 어렵다.

재판장 판사 우성엽

 판사 이형근

 판사 김동규