

누에고치 추출물 피브로인 건강기능식품 상표출원 "Brain Factor 7" - 개별인정형 원료명

BF-7로 약칭 원재료표시 해당, 식별력 없음, 등록거절: 특허법원 2022. 1. 14. 선고 2021

허2878 판결



1. 사안의 개요

(1) 지정상품인 '누에고치 추출물을 주성분으로 하는 건강기능식품'에 대한 출원상표 "Brain Factor 7" "BF-7" 등록거절 사유 판단 - 원재료를 직감시키는 표장인지 여부

(2) 심사관 및 심판관 - 등록거절: 이라는 "지정상품 중 누에고치 추출물을 주성분으로 하는 건강기능식품과 관련하여서는 그 거래자와 수요자에게 지정상품의 원재료를 직감시

키는 표장으로서 식별력이 없고, BF-7을 함유하는 상품을 거래하기 위하여 누구에게나 필요한 표시여서 출원인에게 독점시키는 것이 공익상 적당하지 않은 상표로서 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에도 해당함”

2. 특허법원 판결요지 - 건기식 개별인정형 원료명으로 약칭, 등록거절 결정 유지

‘피브로인 추출물 BF-7’은 건강기능식품의 기능성 원료로 인정받은 개별인정형 원료의 명칭이다.

이를 원료로 하거나 그 성분을 함유하는 건강기능식품이 장기간 동안 다수의 건강기능식품 제조판매업자에 의하여 제조되고 유통되어 왔다. 이러한 건강기능식품의 제품 포장에는 ‘피브로인 추출물 BF-7’이 그대로 표기되었고, ‘BF-7’이라고 명명된 물질을 토대로 한 기억지수 개선 관련 특허발명이 출원되어 등록되기도 하였다.

‘피브로인 추출물 BF-7’ 또는 ‘BF-7’을 건강기능식품의 원료(물질)의 명칭으로 사용한 다수의 언론 기사, 논문이 반포, 출간되었다. ‘피브로인 추출물 BF-7’이 함유된 건강기능식품

의 제조업자들은 그것이 건강기능식품에 사용할 수 있는 원료의 명칭이라는 사정을 잘 알고 있을 것으로 보이고, 관련 제품 거래자들이나 일반 수요자 역시 거래에 앞서 제품 포장에 표기된 '피브로인 추출물 BF-7' 내지 'BF-7'의 의미나 효능에 관하여 관심을 기울여 살펴볼 것이다.

개별인정형 원료명인 '피브로인 추출물 BF-7'에서 '피브로인 추출물' 부분은 'BF-7'을 수식하거나 설명하는 부분에 해당하므로, 'BF-7'으로 쉽게 약칭될 수 있다. 또 실제로도 'BF-7'은 '피브로인 추출물 BF-7'의 약칭으로 통용되어 왔다.

나아가 'Brain Factor-7'의 머리글자를 따면 'BF-7'이 될 뿐만 아니라, '피브로인 추출물 BF-7'에 대한 개별인정원료 인정 직후부터의 다수의 언론 기사와 논문 및 건강기능식품 제품포장 등에 'BF-7'의 'BF' 부분이 'Brain Factor'의 약칭이라는 취지가 병기되어 있었다.

원고 측은 홈페이지 표기, 언론 기사, 논문 등에서 'BF-7'이 'BF-7 조성물'의 명칭이자 'Brain Factor 7'의 약어임을 강조하였고, 이는 인터넷에서 쉽게 찾아볼 수 있다. 언론 기사, 논문의 사용내역들은 대체로 'Brain Factor 7', 'BF-7'을 '◇◇대, ◇◇대 의과대학에서 국책 사업을 통해 개발한 두뇌활성물질'의 명칭으로 언급할 뿐이고, 이를 원고 등의 출처표시

로 표기한 용례는 찾아보기 어렵다. 건강기능식품과 매우 밀접하게 연관된 생물학, 생화학 분야에서는 성분의 특성을 나타내는 단어와 'factor', 그리고 숫자가 순차 결합하는 방식으로 물질명을 명명하는 사례가 다수 발견된다.

건강기능식품 개별인정원료 등록례만을 보더라도 영문자와 숫자가 결합한 방식으로 명명된 원료명이 다수 발견된다. 원고 측은 2006년 무렵부터 2015년 무렵까지 다수의 관련 상표들을 출원하였으나 지정상품의 원재료 '누에로부터 추출한 피브로인(BF-7)'을 나타내는 표장으로 식별력이 부정된다는 공통적인 이유로 거절결정을 받았고, 이는 원고 측이 다투지 아니하여 그대로 확정되었다.

원고 측이 독자적으로 독자적으로 BF-7 조성을 발명하였다거나, 그 진정한 권리자로부터 관련 권리를 양수함으로써 이를 독점적으로 사업화할 권한을 가지게 되었다고 할 수 없다.

위와 같은 사정에 앞서 본 물질명 명명 관행, 기억력 개선에 관한 건강기능식품들 다수는 상품명에 '브레인'을 포함하는 점 등을 보태어 볼 때, 이 사건 출원상표는 지정상품 중 건강기능식품 누에고치 추출물을 주성분으로 하는 건강기능식품의 원재료 등을 보통

으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제33조 제1항 제3호에
정한 상표에 해당하고, 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별
할 수 없는 상표로서 상표법 제33조 제1항 제7호에 정한 상표에 해당한다.

첨부: 특허법원 2022. 1. 14. 선고 2021허2878 판결

국책과제, 행정소송, 행정심판, 이의신청, 집행정지, 민형사소송, 법률자문, A~Z 수행경력

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