

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2012허10747 거절결정(상)
원 고
소송대리인 변호사 황영주
피 고 특허청장
소송수행자 장인욱
변 론 종 결 2013. 4. 26.
판 결 선 고 2013. 5. 10.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2012. 10. 8. 2011원9925호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

(1) 출원번호/출원일 : 제40-2010-13000호/2010. 3. 12.

(2) 구 성 : **ALCOLOCK** (일반상표)

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 호흡알콜측정기(breath alcohol testers), 운전자의 혈중 알콜을 감지해 차량을 불능화하는 장치(devices for disabling a vehicle in response to a detection of alcohol in the blood of its purported operator), 운전자의 안전 한계치를 초과한 혈중 알콜을 측정해 차량을 불능화하는 장치(devices for disabling a vehicle in response to a measurement of alcohol in excess of a safety threshold in the blood of its purported operator)

나. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고의 출원에 대하여 특허청 심사관은 2011. 9. 19. 이 사건 출원상표인

'**ALCOLOCK**'은 지정상품과 관련하여 볼 때 성질을 표시하는 표장으로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였고, 이에 원고가 특허심판원에 불복 심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2011원9925호로 심리한 후 2012. 10. 8. '**ALCOLOCK**'은 '알콜이 측정되거나 감지되면 엔진이 걸리지 않는 장치' 등의 뜻으로 직감되어 지정상품과 관련하여 볼 때 성질을 표시하는 표장으로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 을 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 심결 위법사유의 요지

가. 이 사건 출원상표는 원고가 독창적으로 창작한 조어상표로서 그 자체로 아무런 의미나 관념을 지니고 있지 않으므로, 'ALCOHOL'과 'LOCK'이 결합된 것으로 인식되지 않는다.

나. 가사 이 사건 출원상표가 'ALCOHOL'과 'LOCK'이 결합된 것으로 인식되더라도, 이는 지정상품의 성질·효능을 암시하는 정도에 불과하고 '알콜이 측정되거나 감지되면 엔진이 걸리지 않는 장치' 등의 의미로 직감된다고 볼 수 없다.

다. 이 사건 출원상표의 지정상품을 가리키는 일반명칭으로 'ignition interlock device'라는 단어가 존재하고, 관련업계에서는 일반명칭으로 이 단어가 사용되고 있으므로, 이 사건 출원상표를 원고에게 독점시킨다고 하더라도 공익에 반하지 않는다.

라. 이 사건 출원상표가 미국, 유럽, 중국, 일본, 러시아 등을 포함한 외국의 다수 국가에 상표등록된 예에 비추어 볼 때, 이 사건 출원상표는 식별력이 있다.

3. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

가. 판단 기준

상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지·품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 성질표시의 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 그 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니

고 있는 관념·지정상품과의 관계 및 거래 사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2006. 4. 14. 선고 2004후2246 판결 참조), 수요자가 지정상품을 고려하여서 그 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 기술적 표장이라 할 수 있다(대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결 참조).

나. 구체적 판단

(1) 이 사건 출원상표인 '**ALCOLOCK**'은 영어 대문자를 띄어쓰기 없이 일렬로 배열한 영어 문자로 구성된 표장으로 '알콜락' 또는 '알콜록'으로 발음되고, 앞의 두 음절인 '알콜(ALCOL)'은 'ALCOHOL'에서 'HO'가 생략된 형태이긴 하지만, 일반 소비자나 거래자에게 '술'을 의미하는 '알콜 또는 알코올'이라는 단어가 상용화되어 있는 관계로 'ALCOLOCK'에서 '알콜'로 발음되는 'ALCOL' 부분이 쉽게 분리될 수 있고, 끝음절인 'LOCK'은 '잠그다, 잠금장치'를 의미하는 비교적 쉬운 영어 단어이므로, 이 사건 출원상표는 '술, 알코올'을 의미하는 'ALCOHOL'의 한글음역인 '알콜'과 동일하게 발음되는 'ALCOL'에 '잠그다, 잠금장치'를 의미하는 'LOCK'이 결합된 것으로 인식되어 그 지정상품인 호흡알콜측정기(breath alcohol testers), 운전자의 혈중 알콜을 감지해 차량을 불능화하는 장치(devices for disabling a vehicle in response to a detection of alcohol in the blood of its purported operator), 운전자의 안전 한계치를 초과한 혈중 알콜을 측정해 차량을 불능화하는 장치(devices for disabling a vehicle in response to a measurement of alcohol in excess of a safety threshold in the blood of its purported operator)와 관련하여 볼 때, '알코올이 측정되면 시동이 잠기는(걸리지 않는) 장치'로 이해된다고 할 것이다.

(2) 또한 갑 제5호증, 을 제3, 6, 7호증의 각 기재에 의하여 인정되는 다음과 같은

사정 즉, 국내 인터넷 블로그 및 코트라(KOTRA, 대한무역투자진흥공사) 운영의 사이트 등에 '도입이 시급한 알콜락(특히 연예인들)', '핀란드, 술 마시면 시동도 못 걸어' 등의 제목으로 'ALCOLOCK'을 특정 상품의 출처표시가 아닌 단순히 '알콜이 측정되면 시동이 걸리지 않는 장치'의 의미로 소개하고 있는 점, 원고가 2013. 1. 21. 인터넷 포털사이트 네이버(NAVER)의 운영자인 NHN 주식회사에게 네이버 영어사전에 'ALCOLOCK'이 원고의 상표임을 표기하여 달라는 내용의 내용증명을 보내기 이전까지는, 네이버 영어사전에 'ALCOLOCK' 단어를 검색하면 "[NOUN] [informal] a breath-alcohol ignition-interlock device, which is fitted to the ignition in certain motor vehicles. The driver must blow into a tube and, if his or her breath contains too much alcohol, a lock is activated to prevent the vehicle starting([명사] [비공식] 특정 자동차의 점화에 장착되어 호흡에 의한 알코올 점화-연동 장치. 운전자는 튜브에 입김을 불어넣어야 하고, 운전자의 호흡에 너무 많은 알코올이 포함되어 있는 경우, 잠금장치가 차량의 시동을 막기 위해 활성화 된다)"로 게재되어 있었던 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 위 지정상품을 의미하는 보통명사로 국내 수요자나 거래자에게 인식되는 정도까지는 아니더라도 적어도 지정상품의 성질과 효능 등을 표시하는데 사용되고 있고, 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청 또한 인정된다.

(3) 나아가 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 더욱이 출원상표의 등록의 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록 예에 구애받을 것은 아니다.

(4) 따라서 이 사건 출원상표는 지정상품과 관련하여 볼 때 일반 수요자나 거래자가

'알코올이 측정되면 시동이 잠기는(걸리지 않는) 장치' 정도의 의미로 쉽게 직감할 수 있는 기술적 표장으로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 할 것이다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 한규현

 판사 이 현

 판사 이혜진