

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2013허5223 거절결정(상)

원 고

소송대리인 제일특허법인

담당변리사 정지우

피 고

특허청장

소송수행자 장인욱

변 론 종 결 2013. 11. 13.

판 결 선 고 2013. 11. 29.

주 문

1. 특허심판원이 2013. 5. 23. 2012원3694호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

(1) 출원일/출원번호 : 2011. 1. 26./제40-2011-4530호

(2) 구성 : **LOSPA** (일반상표)

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제10류의 의료용 인공관절, 외과수술용 이식물, 외과용 인조피부, 의료용 인조모발, 의수족, 인공신장, 인조가슴, 인조인대, 인조턱, 추골교정기, 의료기계기구, 인공삽입물, 이식용 인조뼈, 인조연골, 외과용 뼈대용품, 뼈견인기, 뼈이식용 인조뼈 부품, 인공무릎관절, 골접합 기계기구, 골반계측기, 의료용 봉합재료, 의수족 신체고정용 보철용 소켓

(4) 출원인 : 원고

나. 이 사건 심결의 경위

(1) 특허청 심사관은 2012. 3. 20. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다는 이유로 상표등록거절결정을 하였다.

(2) 원고는 2012. 4. 20. 특허심판원에 위 상표등록거절결정에 대한 불복심판(2012원 3694호)을 청구하였다.

(3) 특허심판원은 2013. 5. 23. 이 사건 출원상표는 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'로서 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지

이 사건 출원상표 'LOSPA'는 '고령에서 발생한 척추관절병'의 의미를 갖는 것으로 사용되지 않고, 일반적으로 그와 같이 인식될 수 있는 표장도 아니어서 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당하지 않으므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

가. 판단 기준

상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 '제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 참조).

나. 구체적 판단

앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표는 '**LOSPA**'와 같이 영문 대문자만으로 구성된 문자표장인바, 을 제3 내지 14, 19, 21 내지 28호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 1995년 'Arthritis and rheumatism'에 게재된 논

문인 'Pattern of clinical presentation in late-onset spondylarthropathy'(이하 '논문 1'이라 한다) 중에서 'LOSPA'가 'late-onset spondylarthropathy'의 약어로 기재되어 있는 사실, ② 1997년 'Annals of the Rheumatic Diseases'에 게재된 논문인 'Late onset spondylarthropathy: clinical and biological comparison with early onset patients'(이하 '논문 2'라 한다) 중에서 'LOSPA'가 'late onset spondylarthropathy'의 약어로 기재되어 있는 사실, ③ 2007년 3월 대한류마티스학회지에 게재된 논문인 '고령의 환자에 발생한 말초형 척추관절병증'(이하 '논문 3'이라 한다) 중에서 'LOSPA'가 '고령에서 발생하는 척추관절병'을 의미하는 'late onset spondylarthropathy'의 약어로 기재되어 있는 사실, ④ 2010년 3월 대한류마티스학회지에 게재된 논문인 '항 TNF 차단제로 치료한 고령에서 발생한 강직성척추염 증례'(이하 '논문 4'라 한다) 중에서 'LOSPA'가 '고령에서 발생하는 척추관절병'을 의미하는 'late onset spondylarthropathy'의 약어로 기재되어 있는 사실, ⑤ 다수의 의학 관련 문헌에서 'SPA' 또는 'SpA'가 '척추관절병'을 의미하는 'spondylarthropathy'의 약어로 기재되어 있는 사실을 각 인정할 수 있다.

그런데 갑 제8 내지 24, 27, 28호증, 을 제1, 2, 5 내지 14, 18호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① 이 사건 출원상표 'LOSPA'는 사전에 등재되어 있지 않은 조어일 뿐만 아니라, 대한 의사협회에서 발간하는 의학용어사전에도 등재되어 있지 않은 용어인 점, ② 인터넷 포털사이트인 네이버(www.naver.com) 및 다음(www.daum.net)에서 '척추관절병', 'Late onset spondylarthropathy'를 검색한 결과 화면에 'LOSPA'가 거의 나타나고 있지 않은 점, ③ 논문 1과 논문 2의 저자들이 동일하고, 논문 3은 논문 2를 참고문헌으로서 인용하고 있으며, 논문 4는 논문 2와 논문 3을 참고문헌으로서 인용하고 있는바, 위 논

문들의 기재 내용이나 위 논문들의 상호 관계 등에 비추어 볼 때 'LOSPA'는 논문 1, 2의 저자들이 '고령에서 발생한 척추관절병'을 의미하는 'late onset spondylarthropathy'를 소개하면서 이를 간략히 줄여 'LOSPA'로 기재하였고, 논문 3, 4의 저자들이 논문 2를 인용하는 과정에서 이를 그대로 따른 것으로 보이는 점, ④ 위 논문 4편을 제외하고는 'late onset spondylarthropathy'의 약어로 'LOSPA'가 사용된 예를 달리 찾을 수 없을 뿐만 아니라, 위 논문들에서도 'LOSPA'는 'late onset spondylarthropathy'의 약어로서 'late onset spondylarthropathy'와 함께 사용되었을 뿐, 'LOSPA'만이 독자적으로 사용되고 있지는 않은 점, ⑤ 비록 다수의 의학 관련 문헌에서 'SPA' 또는 'SpA'가 '척추관절병'을 의미하는 'spondylarthropathy'의 약어로 기재되어 있다고 하더라도, 이 사건 출원상표는 'LOSPA'라는 영문자가 띄어쓰기 없이 일체로 결합되어 있을 뿐만 아니라, 'LO' 부분이 '고령에서 발생하는' 등의 의미인 'late onset'의 약어로서 의료 분야의 종사자들 사이에서 널리 사용되고 있다고 볼 만한 증거도 없으므로, 'LOSPA'가 'late onset spondylarthropathy'의 약어로 쉽게 인식될 수는 없을 것으로 보이는 점, ⑥ 이 사건 출원상표의 지정상품은 의료용 인공관절, 외과수술용 이식물, 인공무릎관절 등으로서 이들 지정상품은 주로 수술적 치료가 필요한 정형외과, 신경외과 등에서 사용된다고 할 것인데, 위와 같은 의료 분야의 종사자들 사이에서 'LOSPA' 또는 'SPA'가 '고령에서 발생한 척추관절병' 또는 '척추관절병'을 의미하는 의학 용어로 일반적으로 인식되고 있다고 볼 만한 증거가 없는 점, ⑦ 앞서 본 'late onset spondylarthropathy'의 약어로 'LOSPA'가 사용된 문헌들 및 'spondylarthropathy'의 약어로 'SPA' 또는 'SpA'가 사용된 문헌들은 대부분 류마티스 내과 분야와 관련된 것들인데, 류마티스 내과 분야에서는 척추관절병 등과 관련하여 약물 치료 등과 같은 비수술적 치료법이 사용되고

있어 위 의료 분야에서 의료용 인공관절, 외과수술용 이식물, 인공무릎관절 등과 같은 이 사건 출원상표의 지정상품이 사용될 가능성은 별로 없어 보이는 점 등을 종합하여 보면, 앞서 인정한 사실만으로 이 사건 출원상표가 그 지정상품인 '의료용 인공관절, 외과수술용 이식물, 인공무릎관절' 등과 관련하여 지정상품의 용도 등을 표시하는 표장으로 직감된다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로, 이 사건 출원상표는 자타 상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 해당한다고 볼 수 없다.

다. 소결론

결국 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당하지 않는다고 할 것이다(한편 피고는 이 사건 출원상표가 지정상품의 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고도 주장하나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표가 그 지정상품의 용도 등을 표시하는 표장으로 직감된다고 보기 어려우므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 볼 수도 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다).

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 한규현

판사 이 현

판사 이혜진