

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2018허2144 등록무효(상)

원 고 주식회사 웰뷰텍

피 고 주식회사 플러스생활건강

변 론 종 결 2018. 10. 12.

판 결 선 고 2018. 11. 23.

주 문

1. 특허심판원이 2018. 1. 24. 2017당1741호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 심결의 경위

피고는 2017. 6. 8. 아래 나.항 기재 이 사건 등록상표가 그 지정상품 전부와 관련하여 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제6조 제1항 제3호에 해당하고, 지정상품 중 '의료용분무기', '의료용전기식분무기'와 관련하여 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 주장하며 원고를 상대로 특허심판원 2017당1741호로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

이에 대하여 특허심판원은 2018. 1. 24. 이 사건 등록상표 '**코크린**'은 사람의 '코'와 '깨끗이 하다, 청소하다'는 의미의 영어단어 'clean'의 한글 음역 '크린'이 결합하여 구성된 표장으로, 그 지정상품 전부와 관련하여 '코를 청소하는' 등의 의미가 직감되므로 지정상품의 품질, 효능, 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장으로만 된 상표로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하고, 피고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록상표가 사용에 의한 식별력 취득을 인정받아 구 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록되었다고 볼 수 없다는 이유로, 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록상표

○ 등록번호 /출원일 /등록결정일 /등록일: 상표등록 제1022642호 /2013. 3. 4.
/2013. 12. 18. /2014. 2. 14.

○ 구성: **코크린**

○ 지정상품: 상품류 구분 제10류의 의료용전기식콧물흡입기, 의료용콧물흡입기, 의료용전기식콧물제거기, 의료용콧물제거기, 의료용분무기, 의료용전기식분무기, 비

염치료기

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 3, 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 등록상표에 대하여 피고가 주장하는 등록무효사유

○ 이 사건 등록상표는 그 지정상품과 관련하여 그 용도, 효능이 직감되는 상표로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

○ 이 사건 등록상표는 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하였으므로 구 상표법 제6조 제2항에 해당하지 아니한다.

○ 이 사건 등록상표는, 그 지정상품 중 의료용분무기, 의료용전기식분무기와 관련하여 코를 깨끗이 하거나, 코를 청소하는 용도가 아닌 의료용분무기, 의료용전기식분무기에 사용된다면 일반 수요자로 하여금 이들 제품도 코를 깨끗이 하거나, 코를 청소하는 용도의 제품으로 성질을 오인하게 할 염려가 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

나. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부¹⁾

1) 관련 법리

구 상표법 제6조 제1항 제3호는 '상품의 산지·품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 포장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다'고 규정한다. 이처럼 규정한 이유는 그러한 기술적 포장은 통상 상품 유통과정에 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점·

1) 원고는 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 주장하였다가 2018. 10. 11.자 준비서면을 통하여 그 주장을 철회하였다. 그러나 피고가 이 사건 등록상표의 등록무효사유로 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 점을 주장하였고, 상표의 식별력 여부는 자백의 대상이 아니므로, 비록 원고가 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다는 점을 적극적으로 다투지 아니한다고 하더라도 이 부분은 여전히 이 법원의 심판범위에 속한다.

배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익적 요청과 그러한 상표를 허용할 경우에 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점 때문이다. 그러므로 어느 상표가 이에 해당하는지는 그 상표가 지니는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래관계자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 지정상품의 품질·효능·용도 등을 직감하게 하는지를 기준으로 객관적으로 판단하여야 한다. 이때 그 상표가 지정상품의 품질·효능·용도 등을 암시하거나 강조하는 것으로 보이더라도, 상표의 전체 구성에 비추어 볼 때 일반 수요자나 거래관계자들이 지정상품의 단순한 품질·효능·용도 등을 표시하는 것으로 인식하지 아니하는 것은 기술적 표장에 해당하지 아니한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 등 참조). 나아가 위와 같은 입법 취지에 비추어 기술적 표장에 해당하는지를 판단할 때는 그 상표가 상품 유통과정에 필요한 표시여서 특정인이 독점·배타적으로 사용하는 것을 막아야 할 필요가 있는지를 고려하여야 한다. 따라서 거래사회의 실정 등에 비추어 어떤 상표에 대해 특정인이 독점·배타적으로 사용하는 것을 막을 필요가 없다고 인정된다면 이러한 사정은 그 상표가 기술적 표장에 해당하는지를 판단할 때 소극적 요소로 고려될 수 있다.

2) 검토

갑 제 갑6, 7, 19 내지 23호증, 을 제1, 2, 3, 7, 8, 9, 18호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 전체로서만 호칭·관념되는 것으로서 지정상품의 용도나 효능 등을 직접 표시한 것이 아니라 암시한 것에 해당하고, 지정상품과 관련하여 특정인의 독점·배타적 사용을 금지할 필요성도 없으므로, 지정상품과의 관계에서 구 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장에 해당하지 아

니한다.

① 국내 영어 보급수준을 고려하면 이 사건 등록상표의 지정상품의 수요자나 거래관계자(이하 '지정상품의 수요자나 거래관계자'라고 한다)로서는 지정상품과 관련지어 이 사건 등록상표의 구성 중 '코' 부분은 사람의 '코'를 의미하는 것으로, '크린' 부분은 영어단어 'clean'의 한글 음역에 해당하는 것으로 인식할 여지가 있고,²⁾ 이러한 경우에 이 사건 등록상표는 '코를 청소한다' 또는 '코를 깨끗이 한다'는 정도의 의미로 인식될 수는 있다.

그러나 이 사건 등록상표가 이러한 의미로 인식될 수 있다고 하더라도 '코를 청소한다' 또는 '코를 깨끗이 한다'는 의미에는 코 내부를 세척하는 것뿐만 아니라 코 내부의 코털을 제거한다거나 코 부분의 피지를 제거한다는 의미도 포함되므로 이 사건 등록상표가 그 지정상품의 효능 내지 용도인 '콧물 흡입', '콧물 제거', '의료용 물 분사', '비염 치료' 등을 직접적으로 의미한다고 보기는 어렵다. 설령 지정상품의 수요자나 거래관계자가 피고 주장과 같이 이 사건 등록상표로부터 '콧물 흡입', '콧물 제거', '의료용 물 분사', '비염 치료' 등의 의미를 인식한다고 하더라도, '코를 청소한다' 또는 '코를 깨끗이 한다'는 추상적 의미로부터 추론 과정을 거쳐 그러한 구체적 의미를 감지한 것으로 보아야 할 것이다.

피고가 제출한 '코크린'에 대한 수요자인식조사보고서³⁾에 의하더라도 '콧물 흡입기' 내지 '콧물 제거기'라고 인식한 수요자는 1.4%에 불과하고, '코 세척', '코 세척기' 또는

2) 이와 달리 '코' 부분은 흔히 쓰이는 영어의 접두어 'co'에, '크린' 부분은 영어단어 'clean'에 각각 해당하는 것으로 인식될 여지도 있다.

3) ① 위 수요자인식조사보고서는 피고 측에서 임의로 실시한 웹 조사 방식의 설문조사의 결과인 점, ② 그 설문조사에 응답한 표본 수도 500명에 불과한 점, ③ 이 사건 등록상표의 지정상품의 거래자로 볼 수 있는 의료기 관련 회사나 병원, 약국에 종사하는 사람 등은 설문조사대상에서 제외된 점, ④ 설문 자체가 설문조사 당시(2018. 8. 30.부터 2018. 9. 6.까지) 설문응답자의 인식을 묻는 것이어서 그 결과가 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2013. 12. 18. 당시 그 지정상품의 수요자나 거래관계자의 인식을 반영한 것으로 보기 어려운 점 등에 비추어 보면, 위 수요자인식조사보고서의 결과를 그대로 믿기는 어렵다.

'코 세정기'로 인식하는 수요자도 19.6%에 불과하며, '의약품'으로 인식하는 수요자도 6.8% 존재하고, 세제나 세정제로 인식하는 수요자도 5.4% 존재하는데, 이러한 사정도 이를 뒷받침한다.

② 이 사건 등록상표 '**코크린**'은 사전에 등재되지 아니한 조어(造語)로서 거래계에서 이 사건 등록상표의 지정상품의 용도나 효능 등을 나타내기 위하여 통상적으로 사용되는 표현이 아니며, 한글단어 '코'와 영어단어 'clean'의 한글 음역인 '크린'을 결합하는 것이 거래계에서 일반적으로 이루어지는 조어 방식도 아니므로, 비록 이 사건 등록상표의 구성 중 '코' 부분이나 '크린' 부분 각각은 그 지정상품과 관련하여 식별력이 없다고 하더라도, 두 부분의 결합에 의하여 이 사건 등록상표가 전체로서는 지정상품과 관련하여 어느 정도 식별력이 있다고 봄이 타당하다. 이는 이 사건 등록상표의 지정상품의 거래계에서는 이 사건 등록상표의 지정상품의 용도나 효능을 표시하기 위하여 '콧물 흡입기', 'suction', '네블라이저', 'nebulizer' 등의 표현을 사용하는 점, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 등록상표 내지 그 영문 상표인 'coclean'이 2000년 10월 경부터 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2013. 12. 18.은 물론 그 이후 2015년경 피고가 '코코크린'이라는 표장을 사용하기 전까지 약 15년간 주식회사 지인텍(이하 '지인텍'이라 한다), 그로부터 영업 등을 양수한 주식회사 하나정밀(이하 '하나정밀'이라 한다), 하나정밀로부터 영업 등을 양수한 원고(이하 지인텍, 하나정밀, 원고를 통칭하여 '원고 측'이라 한다)의 상품출처표지로만 사용되어 온 점, 달리 거래사회 실정상 이 사건 등록상표가 그 지정상품의 용도나 효능, 성질을 설명하는 표현으로 사용되는 경우가 있음을 인정할 증거가 없는 점 등에 비추어 보아도 그러하다.

③ 이 사건 등록상표 '**코크린**'은 외관 면에서 볼 때 세글자가 글자체와 굵기,

기울기를 동일하게 하여 띄어쓰기 없이 연서한 것으로서 시각적으로 '코' 부분과 '크린' 부분이 구분되지 아니하며, 음절 수도 3음절로 매우 짧고, 위에서 본 바와 같이 '코'와 '크린'은 모두 단독으로는 식별력이 없거나 미약하여 전체로서만 호칭, 관념될 것으로 보인다. 이처럼 이 사건 등록상표가 전체로서만 호칭, 관념되는 이상, 이 사건 등록상표의 효력이 그 구성 중 '코' 부분이나 '크린' 부분에까지 미친다고 보기 어렵는데, 이러한 사정에다가 위 ②항에서 본 사정을 보태어 보면 이 사건 등록상표에 대하여 특정인의 독점·배타적 사용을 금지할 공익적 필요성도 없다.

3) 피고 주장에 대한 판단

가) 피고는 국어의 단어와 '크린'이라는 부분이 결합한 상표가 출원되었다가 거절된 사례가 있음을 들어 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제3항에 해당한다는 취지로 주장한다.

그러나 상표의 식별력 여부는 각각의 상표와 그 지정상품과의 관계에서 구체적으로 판단되어야 하므로, 다른 상표에 관한 사례를 들어 이 사건 등록상표의 식별력을 부정할 수는 없다. 피고의 위 주장은 이유 없다.

나) 피고는, 원고 측에서 2008년경 이 사건 등록상표와 동일한 표장에 대하여 상표 등록을 출원하였다가 2008. 11. 27. 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 거절되고, 특허심판원 2008원13784호로 그 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나 2009. 9. 30. 같은 이유로 심판청구가 기각되어 그 기각심결이 확정되었으므로, 그 확정심결의 일사부재리 효력에 따라 원고는 이 사건에서 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다는 주장을 하지 못한다고 주장한다.

그러나 확정된 심결의 일사부재리 효력은 해당 사건에 대해서만 미치는 것이므로,

위 확정심결에 의한 일사부재리의 효력은 원고 측이 출원하였다가 거절된 종전 출원상표에 대해서만 미칠 뿐이고, 그 후에 다시 출원·등록된 이 사건 등록상표에 대해서까지 미치는 것은 아니다.

피고의 위 주장 역시 이유 없다.

다. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제2항에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면, 그 상표는 개정 전 구 상표법 제6조 제2항 소정의 '상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인지 현저하게 인식되어 있는 것', 즉 사용에 의한 식별력을 취득한 상표로 인정할 수 있다(대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결 등 참조).

그리고 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소라 할 것이다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 참조).

해당 지정상품에 관하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식된 경우에 그 효과는 실제 사용자에게 귀속되는 것이므로, 그러한 상표가 해당 지정상품에 관하여 등록결정 또는 지정상품추가등록결정 당시 사용에

의한 식별력을 구비하였는지는 원칙적으로 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단하여야 한다. 다만 경우에 따라서는 출원인이 출원 전에 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수할 수도 있는데, 그러한 경우에는 출원인 이외에 실제 사용자의 상표 사용실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지를 판단할 수 있다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

한편 이와 같은 사용에 의한 식별력의 취득 여부는 등록 여부 결정시를 기준으로 하여 판단되어야 한다(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 등 참조).

2) 검토

가) 인정사실

갑 제6, 7, 11 내지 16, 18 내지 23, 25 내지 33호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사실이 인정 및 추인된다.

(1) 지인텍은 2000년 10월경부터 코 질환 치료 보조기(이하 '이 사건 제품'이라 한다)를 판매하였다. 그 당시 지인텍의 코 질환 치료 보조기 판매와 관련된 언론 기사는 다음과 같다.

매체	주요 내용
2000. 10. 8.자 경향신문 (갑 제6호증의 1)	언제 어디서나 간편하게 쓸 수 있는 코 질환 치료 보조기가 나왔다. 의료기기 전문 벤처기업인 지인텍(www.g-intek.com 대표 A)은 가정용 비염 치료 보조기 '코크린(Coclean)'을 개발, 본격 시판한다고 8일 밝혔다.
2000. 10. 13.자 한국경제산업 (갑 제6호증의 2)	지인텍, 비염치료기 독일 수출 .. 가정용 보조기 '코크린' 의료기기업체인 지인텍(www.g-intek.com 대표 A)이 독일 메디사나에 가정용 비염치료 보조기 4천만 달러어치를 수출하기로 계약을 맺었다고 12일

	<p>밝혔다. 앞으로 3년 동안 1백60만 개(4천만 달러 상당)의 가정용 비염치료 보조기 “코크린”을 수출하기로 했다.</p>
<p>신동아 2000년 12월호 (갑 제6호증의 3)</p>	<p>지인택의 가장 큰 무기는 ‘코크린(Coclean)’이다. 코크린은 식염수 또는 약 물을 초미립자(0.68 마이크론) 상태로 콧속 깊은 곳까지 분사해 콧속을 세정하고, 습도조절을 용이하게 해 코 관련 질환 및 코막힘을 예방, 치료 보조하는 의료기구다. 콧물을 뽑아주는 흡입기능도 있어 그동안 이비인후과를 찾아야만 처치가 가능하던 일들을 환자나 그 가족이 가정에서 직접 해결할 수 있다.</p> <p>“의료기 역사 다시 썼다”</p> <p>지난 10월 15일 첫선을 보인 코크린은 발매 보름 만에 3,000개가 팔려 나가는 등 좋은 반응을 얻고 있다. 11월 초 현재까지 5만 개가 출고됐으며, 주문량도 45만여 개에 달한다. 덕분에 경기도 양주군에 있는 생산공장은 24시간 풀가동되고 있다. 하루 생산량이 3,000개이던 것을 11월 중순부터 7,000개로 늘렸다. 밀려드는 주문을 소화하려면 월 20만 개 이상의 제품을 만들어내야 하기 때문이다. 이렇게 해서 어느 정도 여유 물량을 확보하면 미국을 비롯해 해외시장에도 진출할 계획이다. 이미 10월 초, 독일의 유력 홈케어제품 유통업체 메디사나와 4,000만 달러 수출계약을 맺었다.</p> <p>“코크린 판매는 백화점의 경우 유아용품 매장인 ‘BB HOUSE’에서 약국은 중외제약이 맡고 있습니다. 발매 첫날, BB HOUSE가 있는 전국 60개 백화점 매장에 모두 200개 납품했어요. 그런데 제품을 내놓은 지 10분 만에 품절되버린 거예요. 처음 판매처에 1,000개를 가져가라고 하자 그쪽에선 신상품은 시간이 오래 걸리니 200개만 놓고 가라고 했는데 예상치 못한 상황이 벌어진 거죠”</p> <p>중외제약도 “제품이 나오자마자 이렇게 불티나게 팔리는 경우는 본 적이 없다. 의료기기 역사를 다시 써야 한다”는 반응을 보였다. 중외제약은 이번 경험을 통해 앞으로 가정용 의료보조기구를 판매하는 홈 헬스케어(home</p>

	health care) 시장이 크게 확대될 것으로 보고 그쪽으로 역량을 집중하기로 했다.
2001. 5. 8.자 의학신문 기사 (갑 제6호증의 4)	<p>지난해 중외제약이 코 클리닉 시장에 진출한 이후 조아제약, 유유산업 등이 가세하고 있다. 중외제약은 지난해 10월 벤처기업인 지인텍으로부터 코세척기 ‘코크린’을 도입 발매하여 2달 만에 60억 원의 매출을 기록하는 등 이 시장을 일구고 있다.</p> <p>김필식 PM(Product manager)은 “코크린의 경우 초기 발매 때 수요가 몰린 후 매출이 단기 조정을 받았으나 다시 증가하고 있어 금년에 100억 원의 매출달성이 무난할 것”이라며 “이와 함께 세척액 ‘코크린비액’을 조만간 신 발매하여 10억 원의 매출을 달성하는 등 코 클리닉사업에서 금년에 총 110억 원 이상의 매출을 기대하고 있다”고 말했다.</p>

(2) 지인텍은 2000. 6. 29. 'Coclean' NASAL & RESPIRATORY CARE 상표(이하 '관련 상표'라 한다)에 대하여 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 출원하여, 2001. 12. 5. 상표등록을 받았다.

(3) 한편 지인텍은 이 사건 제품을 판매하면서 함께 제공하던 제품사용설명서에 관련 상표뿐만 아니라 아래에서 보는 바와 같이 관련 상표의 요부인 'coclean'의 한글 음역에 해당하는 '코크린'이라는 표장 내지 문구도 함께 사용하였다.



코크린 제품을 구입해주신 고객님께 감사드립니다.
코크린을 사용하시기 전에 꼭 설명서를 읽어 주세요.

코크린은 어떤 제품인가요?

코크린은 얼마나 안전하구요!

세계 최초 코질환 전문 치료보조기 코크린

(4) 지인텍은 2000년 10월경부터 2003년 9월경까지 약 3년간 이 사건 제품을 판

매하였는데, 그 매출량 및 매출액이 2000년 10월부터 같은 해 12월까지 166,000개, 4,673,000,000원 상당이다. 이에 의하면 이 사건 제품의 판매단가는 28,000원 정도가 된다.

한편 지인텍의 2000년 총매출액 중 이 사건 제품의 매출액 비율이 약 61%이고, 지인텍의 2001년도 및 2002년 총매출액이 각각 8,856,000,000원 및 25,137,000,000원이므로, 2001년 및 2002년에도 지인텍이 2000년과 비슷한 비율로 이 사건 제품을 판매하였다고 가정하면, 지인텍의 2001년 및 2002년 이 사건 제품의 각 매출액은 2001년도 총매출액 8,856,000,000원의 61%에 해당하는 5,402,160,000원 및 2002년 총매출액 25,137,000,000원의 61%에 해당하는 15,333,570,000원 정도로 추정되며, 이러한 매출액을 이 사건 제품의 판매단가인 28,000원으로 나누어 계산하면, 지인텍은 이 사건 제품을 2001년에 약 192,934개, 2002년에 547,627개 정도 판매한 것으로 보인다(이러한 추정 수치는 "11월 초 현재까지 5만개가 출고됐으며, 주문량도 45만여 개에 달한다."라는 2000년 12월호 신동아에 게재된 기사의 내용이나 "코크린의 경우 초기 발매 때 수요가 몰린 후 매출이 단기 조정을 받았으나 다시 증가하고 있어 금년에 100억 원의 매출달성이 무난할 것"이라는 2001. 5. 8.자 의학신문에 게재된 기사의 내용에 비추어 보아도 타당성이 인정된다).

(5) 지인텍은 2003년 10월경 하나정밀에 이 사건 제품과 관련된 사업과 관련 상표에 대한 상표권을 양도하였다.

(6) 하나정밀은 2003년 10월경부터 2006년 2월경까지 이 사건 제품을 제조·판매하면서 세무계산서의 품목란에 '코크린', '코크린 Plus', '코크린 플러스', '코크린(SC-2000) 등과 같은 표장 내지 문구(이하 '하나정밀의 실사용표장'이라 한다)를 기재

하였으며, 이 사건 제품을 2004년에 13,470개⁴⁾, 2005년에 42,060개⁵⁾, 2006년 1월부터 3월까지 3,235개 정도 판매하였다.

(7) 원고는 2006년 3월경 하나정밀로부터 이 사건 제품과 관련된 사업과 관련 상표에 대한 상표권을 인수하여 2006년 4월부터 이 사건 제품을 제조·판매하면서 거래 명세표의 상품명란에 '코크린 PLUS', '코크린 대만향', '코크린 Plus', '코크린 플러스' 등과 같은 표장 내지 문구를 표시하였고, 적어도 2007년경부터 이 사건 제품의 포장, 설명서 및 광고 등에 'coclean'이라는 영문 표장뿐만 아니라 , '뉴코크린', ,  등과 같이 '코크린'이라는 한글 표장(이하 '원고의 실 사용표장'이라 한다)도 함께 표시하였다.

또한, 원고는 이 사건 제품의 카탈로그에 'coclean'이라는 영문 표장을 표시하는 한편 이 사건 제품을 지칭하기 위한 제품명으로 '코크린'이라는 단어를 사용하였다.

2006년 4월부터 12월까지 원고의 이 사건 제품 판매량은 14,070개⁶⁾이고, 2007년 17,727개, 2008년 25,291개, 2009년 8,611개, 2010년 13,749개, 2011년 12,504개, 2012년 11,159개, 2013년 12,813개에 이른다(2007년 및 2008년 원고의 이 사건 제품 판매량을 알 수 있는 직접적인 증거는 없으나, 원고가 이 사건 제품에 대한 영업권을 양수한 직후인 2006년 4월부터 12월까지 14,070개의 이 사건 제품을 판매하였던 점에 비추어 보면 원고가 그 주장과 같이 2007년 17,727개, 2008년 25,291개의 이 사건 제품을 판매하였음이 인정된다).

(8) 비록 이 사건 등록상표의 등록결정일부터 오랜 시간이 지난 2018. 4. 19.의

4) 원고가 주장하는 판매수량 중 이 사건 제품으로 보이지 아니하는 단가가 4,397원인 제품 총 3,550개는 제외한 것이다(갑 제 14호증의 2, 2쪽, 3쪽, 5쪽)

5) 원고가 주장하는 판매수량에 원고가 누락한 것으로 보이는 2005. 12. 28.자 500개의 수량을 더한 것이다(갑 제14호증 15쪽).

6) 원고는 13,970개라 주장하나, 2006년 12월 13일 코크린 PLUS 100개 판매수량이 누락된 것으로 보인다(갑 제15호증의 2, 21쪽)

검색자료이지만, 인터넷 가격비교사이트인 '다나와 닷컴' 중 '콧물흡입기' 제품에서 이 사건 제품들이 1위, 7위, 14위, 16위, 17위, 18위, 25위 및 26위를 차지하였고, 특히 1위인 '웰뷰텍 뉴 코크린'은 2008년 1월경 인터넷 쇼핑몰에 상품등록이 되어 현재까지 판매되고 있으며, 현재 이 상품이 판매되는 쇼핑몰은 144개에 이르고, 16위를 차지한 '웰뷰텍 코크린 디럭스' 상품은 2010년 12월경 인터넷 쇼핑몰에 상품등록이 되어 현재까지 판매되고 있으며, 현재 이 상품이 판매되는 쇼핑몰은 54개에 이른다.

나) 판단

위 인정사실 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 내지 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 그 등록결정일인 2013. 12. 18. 지정상품의 수요자 사이에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이르렀다고 봄이 타당하므로, 이 사건 등록상표는 그 등록결정일 당시 구 상표법 제6조 제2항에 해당한다.

(1) 한글 '코크린' 표장에 대한 권리의 승계

하나정밀이 지인텍으로부터 이 사건 제품과 관련된 사업을 양수하면서 관련 상표에 대한 상표권도 함께 양수한 점에 비추어 하나정밀은 지인텍으로부터 한글로 구성된 '코크린' 표장에 대한 권리도 양수하였다고 봄이 타당하다.

또한, 원고도 위와 같이 하나정밀로부터 이 사건 제품과 관련된 사업 및 관련 상표권을 양수하였으므로, 한글로 구성된 '코크린' 표장에 대한 권리도 함께 양수하였다고 봄이 타당하다.

따라서 이 사건 등록상표가 그 출원 전에 사용에 의한 식별력을 취득하였는지를 판단할 때 지인텍과 하나정밀의 상표사용실적도 고려할 수 있다.

(2) 원고 측의 사용실적

(가) 원고가 이 사건 제품의 포장, 설명서 및 광고에 앞서 본 바와 같이 원고의 실사용표장을 표시한 것은 원고의 실사용표장을 상표로 사용한 것에 해당한다.

그런데 원고의 실사용표장은 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 한글 '코크린'이라는 문자 부분이 독립성을 유지한 채 다른 문자 부분 등과 결합한 것으로, 그와 같이 결합한 다른 문자 부분은 '골드', '뉴', '디럭스', '오리지날', '플러스', 'Plus' 등 상품의 품질을 표시하기 위하여 흔히 쓰이는 문구에 불과하며, '코크린'이라는 부분과 글자색, 글자 크기, 글자체 등이 달라 구분되고, 그러한 결합으로 인하여 '코크린'이라는 표장이 사용되었다고 볼 수 없을 정도의 새로운 관념이 형성되는 것도 아니므로, 위 실사용표장들은 그 구성 중 '코크린'이라는 부분만으로 분리되어 인식될 수 있다.

따라서 원고가 위와 같이 실사용표장들을 사용한 것은 이 사건 등록상표와 실질적으로 동일한 '코크린'이라는 표장을 이 사건 제품에 사용한 것으로 볼 수 있으므로, 이 사건 등록상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지를 판단할 때 위 실사용표장들의 사용실적을 판단자료로 삼을 수 있다.

(나) 지인텍이 이 사건 제품의 사용설명서에 관련 상표를 표시하면서 이 사건 제품을 지칭하기 위한 제품명으로 '코크린'이라는 단어를 함께 사용한 점, 원고도 이 사건 제품의 카탈로그에 'coclean'이라는 영문 표장을 표시하는 한편 이 사건 제품을 지칭하기 위한 제품명으로 '코크린'이라는 단어를 사용한 점, 수요자나 거래관계자로서는 '코크린'이라는 단어를 관련 상표 내지 'coclean'이라는 영문 표장의 한글 음역으로 인식할 수 있는 점, 각종 언론에서도 지인텍의 이 사건 제품을 '코크린'으로 지칭하였던 점, 거래계에서 상표를 상품의 명칭으로 사용하는 경우가 흔한 점 등을 고려하면,

관련 상표 내지 'coclean'이라는 영문 표장의 사용 및 '코크린'이라는 제품명의 사용은 이 사건 등록상표의 인지도를 높이는 데 도움이 되었을 것으로 보이므로, 이러한 사용 실적도 이 사건 등록상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지를 판단하는 자료로 삼을 수 있다.

(다) 이 사건 제품은 가정용 콧물 흡입기 및 코 세정액 분무기 시장을 사실상 개척한 것으로 2000년 10월 출시 직후 경향신문 등 언론매체에 소개되었고, 그 내용도 이 사건 제품이 국내에서 출시 2달 만에 60억 원의 매출을 기록하고 주문량이 45만 개에 이른다는 등 출시 직후 국내에서 상당한 인기가 있다는 것이다. 또한, 위에서 본 바와 같이 이 사건 제품은 2000년 10월 출시 이후 2002년까지만 해도 약 100만 개 정도 판매한 것으로 보이며, 원고 측은 이 사건 등록상표의 등록결정일까지 약 13년간 이 사건 제품을 생산·판매하였고, 원고가 판매하는 이 사건 제품도 2008년경부터 다수의 인터넷 쇼핑몰에 등록되어 오랜 기간 판매되어 왔다.

(3) 이 사건 제품과 이 사건 등록상표의 지정상품의 동일성

이 사건 제품은 식염수 또는 약물을 초미립자 상태로 콧속 깊은 곳까지 분사해 콧속을 세정하는 기능이 있으므로, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '의료용분무기, 의료용전기식분무기'와 품질, 용도 등 상품의 속성이 일치하여 실질적으로 동일한 상품으로 볼 수 있다.

또한, 이 사건 제품은 콧물을 흡입하는 기능도 있으므로 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '의료용전기식콧물흡입기, 의료용콧물흡입기, 의료용전기식콧물제거기, 의료용콧물제거기'과 품질, 용도 등 상품의 속성이 일치하여 실질적으로 동일한 상품으로도 볼 수 있다.

나아가 이 사건 제품은 위와 같은 기능에 의하여 가정용 비염치료 보조기로 사용되므로 이 사건 제품은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '비염치료기'와 실질적으로 동일성이 있는 상품으로도 볼 수 있다.

결국, 이 사건 제품은 이 사건 등록상표의 지정상품 전부와 실질적으로 동일하다.

다) 피고 주장에 대한 판단

피고는, 한국리서치가 2018. 8. 30.부터 2018. 9. 6.까지 컴퓨터를 활용한 웹 조사 방법으로 서울, 경기 및 5대 광역시에 거주하는 만20~59세의 성인 남녀 500명을 대상으로 시행한 설문조사결과 전체 응답자 중 8.4%만이 이 사건 등록상표를 알고 있으므로, 이 사건 등록상표는 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하였다고 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 위 설문조사는 피고 측에서 임의로 실시한 것인 데다가 웹 조사 방식으로 이루어진 것인 점, 설문에 응답한 표본 수도 500명에 불과한 점, 이 사건 등록상표의 지정상품의 거래관계자로 볼 수 있는 의료기 관련 회사나 병원, 약국에 종사하는 사람 등은 조사대상에서 제외한 점, 설문 자체가 설문조사 당시 설문응답자의 인식을 묻는 것이어서 그 결과가 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2013. 12. 18. 당시 그 지정상품의 수요자나 거래관계자의 인식을 반영한 것으로 보기 어려운 점 등에 비추어 위 설문조사결과를 그대로 믿기 어려우며, 달리 앞서 본 사정에도 불구하고 이 사건 등록상표가 그 등록결정일 당시 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하였다고 볼 만한 증거가 없다.

피고의 위 주장은 이유 없다.

라. 이 사건 등록상표가 지정상품 중 '의료용분무기, 의료용전기식분무기'와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하는 '상품의 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있는 상표'란 상표의 구성 자체가 지정상품이 본래 갖는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2000. 10. 13. 선고 99후628 판결 참조).

한편 등록상표가 지정상품의 용도나 효용 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 포장만으로 된 상표에 해당하지 아니하는 이상, 등록상표의 사용으로 수요자들이 상품의 품질을 오인할 염려가 있다고 볼 수도 없으므로 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2002. 12. 10. 선고 2000후3418 판결 참조).

2) 검토

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장에 해당하지 아니하는 이상, 위 법리에 비추어 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 볼 수도 없다.

마. 소결

이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표가 지정상품의 용도, 효능 등의 성질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 볼 수 없고, 설령 이에 해당한다고 보더라도 그 등록결정일 당시 사용에 의한 식별력을 취득하였으므로 식별력이 인정되기는 마찬가지이다.

또한, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 의료용분무기, 의료용

전기식분무기와 관련하여 상품의 품질을 오인하게 하는 상표로서 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 볼 수도 없다.

이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결 론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 서승렬

 판사 정윤형

 판사 김동규