

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2023허11500 거절결정(상)
원 고 A

소송대리인 변리사 김보정

피 고 특허청장

소송수행자 노재성

변 론 종 결 2023. 9. 7.

판 결 선 고 2023. 10. 19.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2023. 3. 28. 2022원203호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 출원상표(갑 제1호증)

1) 출원일/ 출원번호: 2020. 8. 21./ 제40-2020-0147000호

2) 표장: **ZEZU**

3) 지정상품: 상품류 구분 제5류의 식이보충제(dietary supplements), 미용효과가 있는 식이보충제(dietary supplements with a cosmetic effect), 동물용 식이보충제(dietary supplements for animals), 영아용 식품(food for babies), 미네랄 보충식품(mineral food supplements), 피부보호용 약품(pharmaceutical preparations for skin care), 소독제(disinfectants), 비인체용 방취제(deodorants, other than for human beings or for animals), 항균성 비누(antibacterial soap), 항균성 손세정제(antibacterial handwashes)

나. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2021. 8. 9. 원고에게 "이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제4호, 제7호에 따른 식별력이 없는 표장에 해당한다."라는 거절이유가 담긴 의견제출통지를 하였다.

2) 이에 원고는 2021. 11. 9. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2022. 1. 7. 해당 의견서에 의한 재심사 결과 2021. 8. 9.자 의견제출통지에 기재된 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였고, 원고는 특허심판원에 해당 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다.

3) 특허심판원은 해당 심판청구를 2022원203호로 심리한 다음, 2023. 3. 28. "이 사건

출원상표는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표로서 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하여 그 등록을 받을 수 없다."라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1에서 4호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고의 주장

이 사건 출원상표를 구성하는 표장인 'ZEZU'는 현저한 지리적 명칭인 '제주'의 일반적인 영문 표기인 'JEJU' 또는 'CHEJU'와 외관이 다르고, 일반 수요자들이 고의로 오타자를 사용하여 주의를 끌거나 재미를 주기 위한 목적 이외에 '제주'의 영문 표기로 'ZEZU'를 사용하는 경우는 거의 없다. 따라서 일반 수요자들이 이 사건 출원상표를 접한 뒤 즉각적으로 현저한 지리적 명칭인 '제주'를 연상할 가능성은 낮으므로, 이 사건 출원상표는 현저한 지리적 명칭을 사용한 표장에 해당하지 않는다. 그런데도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

상표법 제33조 제1항 제4호에서 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표를 상표등록의 소극적 요건으로 규정한 취지는 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 특별 현저성을 인정할 수 없어 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정인에게 독점 사용권을 부여하지 않으려는 데 있고, 여기서 현저한 지리적 명칭이란 그 용어 자체가 특정상품과 관련하여 일반 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말하므로, 출원상표가 현저한 지리적 명칭 그 자체가 아니라면 출원상표와 현저한

지리적 명칭을 칭호, 외관 및 관념의 면에서 종합적으로 고려하여 식별력 유무를 판단하여 상표로서 등록될 수 있는 것인지의 여부를 가려야 한다(대법원 1997. 8. 22. 선고 96후1682 판결 등 참조).

2) 구체적 검토

이 사건 출원상표가 현저한 지리적 명칭인 '제주'의 일반적인 영문 명칭인 'JEJU' 또는 'CHEJU'와 외관상 차이는 있으나, 다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표는 일반 수요자에게 우리나라의 유명 관광지로서 현저한 지리적 명칭인 '제주'로 인식되어 호칭·관념될 수 있으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당한다.

가) '제주'가 '우리나라 가장 남쪽에 있는 섬인 제주도, 또는 그 섬으로 이루어진 특별자치도인 제주특별자치도'로서 현저한 지리적 명칭에 해당한다는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없다.

나) 이 사건 출원상표의 호칭이 현저한 지리적 명칭인 '제주'와 동일 또는 유사하다는 점 역시 당사자 사이에 다툼이 없다.

다) 이 사건 출원상표는 'ZEJU'라는 문자열로만 구성된 상표이고, 해당 문자열은 특별한 사전적 의미가 존재하지 않는 조어에 불과하므로, 이 사건 출원상표가 현저한 지리적 명칭인 '제주'를 떠나 새로운 관념을 낳는 것도 아니다.

3) 소결론

이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당한다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.

재판장 판사 이형근

판사 임경옥

판사 윤재필