특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2011허7577 등록무효(상)

원 고

소송대리인 특허법인 정직과특허

담당변리사 박기환

피 고

소송대리인 변리사 전숙현, 서만규, 이화식

변 론 종 결 2011. 10. 12.

판 결 선 고 2011. 11. 9.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

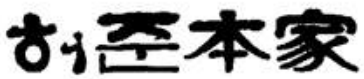
특허심판원이 2011. 7. 1. 2010당2113호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제831014호/2009. 7. 10./2010. 7. 26.

(2) 구 성 : 

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제29류의 흑마늘을 주성분으로 하는 건강보조식품, 도라지를 주성분으로 하는 건강보조식품, 산삼배양근을 주성분으로 하는 건강보조식품, 더덕을 주성분으로 하는 건강보조식품, 흑삼을 주성분으로 하는 건강보조식품, 홍삼을 주성분으로 하는 건강보조식품, 동충하초를 주성분으로 하는 건강보조식품, 석류를 주성분으로 하는 건강보조식품, 솔잎을 주성분으로 하는 건강보조식품, 쑥을 주성분으로 하는 건강보조식품, 함초를 주성분으로 하는 건강보조식품, 하수오/한련초를 주성분으로 하는 건강보조식품, 율무/당귀/함초/진피/삼백초/갈근/황기를 주성분으로 하는 건강보조식품

나. 이 사건 심결의 경위

피고가 2010. 8. 19. 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제2호, 제4호, 제6호, 제11호에 각 해당된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2010당2113호로 심리 후 2011. 7. 1. 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제2호, 제4호, 제11호에는 각 해당되지 않으나 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다는 이유로 피고의 청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2호증, 변론의 전 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 요지

① 이 사건 등록상표의 지정상품은 건강보조식품 등으로 허준의 한의학과는 전혀 관련이 없으므로 이러한 상품에 이 사건 등록상표를 사용하더라도 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하는 것이 아니어서 공정하고 신용있는 상품의 유통질서를 침해할 우려가 없고, ② 이 사건 등록상표는 구성 자체에 고인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없으므로 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하거나 이를 비방 또는 모욕하거나 고인으로 하여금 나쁜 평판을 받게 할 우려가 있다고 볼 수 없으며, ③ '허준'은 400년 전에 고인이 된 한의학 명의로 현존하는 타인의 성명이 아닐 뿐만 아니라 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표가 아니므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제2호, 제4호, 제11호에 해당하지 않는다.

나. 피고 주장의 요지

(1) 이 사건 등록상표는 저명한 고인인 '허준'의 계보를 이어온 집이라는 관념이 도출되도록 '本家'를 결합하여 저명한 고인과의 관계를 허위표시 하였으므로, 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당한다.

(2) 이 사건 등록상표의 지정상품은 '흑마늘을 주성분으로 하는 건강보조식품 등'으로 한의학이 확대 적용된 제품이므로 '허준'의 한의학과 밀접한 관계가 있고, 원고는 자신의 창업브로셔에서 "한의학의 자랑스러운 아이콘 '허준' 허준본가는 국민을 생각하고 건강을 생각하는 허준의 정신을 이어갑니다"라고 기재하는 등 '허준'의 명성을 통해 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하려는 의도가 명백히 보이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다.

(3) 이 사건 등록상표가 사용될 경우 일반 수요자들로 하여금 '허준'의 계보를 잇는

집안 또는 단체에서 허준의 한의학을 바탕으로 한 한방건강보조식품을 생산, 판매한다고 오인·혼동케 할 우려가 있고, 여기서 생산된 제품은 타인의 제품과의 관계에서 제품의 우월성이 있다고 여겨질 것이어서 상품 품질의 오인·혼동이 발생될 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

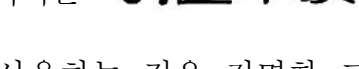
3. 상표법 제7조 제1항 제2호 해당 여부

이 사건 등록상표 '허준本家'는 한글 '허준'과 한문 '本家'가 결합되어 이루어진 표장인데, '허준'은 원고도 인정하고 있듯 조선시대 한의학의 최고 권위자이자 한의서 동의보감의 저자로서 저명한 고인인 '허준'을 의미하고, '本家'는 '호적법상 가제도(家制度)에서 가족원이 소속해 있던 가에서 분가(分家)하여 1가(一家)를 창립한 경우, 그 본래의 가'를 의미하며(네이버 백과사전 참조), 국어사전에는 'ⓐ 따로 세간을 나기 이전의 집, ⓑ 본래 살던 집, 잠시 따로 나와 사는 사람이, 가족들이 사는 중심이 되는 집을 가리키는 말, ⓒ 여자의 친정집' 등으로 정의되어 있다(네이버 국어사전 참조).

따라서 '허준'과 '本家'가 결합된 이 사건 등록상표는 저명한 고인인 '허준'의 본가를 의미하는 것으로 인식된다 할 것인데, 이 사건 등록상표의 등록권리자인 원고는 '허준'의 본가와 관련이 없으므로, 이 사건 등록상표는 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표로서 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당한다.

4. 상표법 제7조 제1항 제4호 해당 여부

이 사건 등록상표 '허준本家'의 '허준'은 앞서 본 바와 같이 조선시대 한의학의 최고 권위자이자 한의서 동의보감의 저자인 저명한 고인으로서 양천허씨 20세

손인데, 현재까지 그 후손들이 허준의 위덕과 업적을 기리기 위하여 제사를 봉행해 오고 있고, 양천허씨종중이나 허준기념사업회 등 문중종친들과 단체들이 그의 사상과 정신을 이어받아 한의학 발전 등에도 노력하면서 다양한 활동을 전개해오고 있음에도 불구하고, 허준의 문중종친들과 관련이 없는 자가 허준의 문중종친들과 밀접한 관련이 있는 것으로 인식되는 '  ' 상표를 독점적으로 사용할 의도로 무단으로 출원·등록하여 사용하는 것은 저명한 고인인 허준의 명성을 떨어뜨려 그의 명예를 훼손할 우려가 있어 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반할 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 지정상품인 '흑마늘을 주성분으로 하는 건강보조식품 등'도 한의학과 상당한 관련이 있어 이 사건 등록상표는 허준의 명성에 편승하여 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로서 공정하고 신용 있는 상품의 유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있다 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다.

5. 결론

따라서, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제2호 및 같은 항 제4호의 규정에 각 해당하여 나머지 점에 관하여 나아가 판단할 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 하는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 변현철

판사 박창수

판사 박민정