

## 대 법 원

### 제 3 부

### 판 결

사 건 2005후636 거절결정(상)

원고, 피상고인 원고

소송대리인 변리사 서만규, 이화식

피고, 상고인 특허청장

소송수행자 배신섭


원 심 판 결 특허법원 2005. 1. 14. 선고 2004허4631 판결

판 결 선 고 2006. 6. 16.

## 주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

## 이 유

기록에 비추어 살펴보면, ‘’와 같이 구성된 이 사건 출원서비스표(출원번호 41-2001-23320호)의 ‘e-’ 부분은 ‘전자의, 인터넷의’ 등을 뜻하는 영어단어로서 실생활에서도 그와 같은 의미로 널리 사용되고 있고, 이 사건 출원서비스표를 그 지정서비스업 중 ‘인터넷을 이용한 화상진료서비스업, 인터넷을 이용한 건강상담업’에 사용할

경우에는 ‘e-’ 부분이 그러한 의미로 쉽게 연상되어 이 사건 출원서비스표는 전체적으로 ‘인터넷을 이용하여 편하게 해주는 화상진료서비스업 내지 건강상담업’ 등의 의미로 인식되어 그 지정서비스업의 사용방법 등의 성질을 직감시킨다고 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표에는 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 서비스표에 해당하는 등록거절사유가 있다.

한편, 특허청 심사관의 이 사건 출원서비스표에 대한 거절결정이유는 이 사건 출원서비스표가 ‘이(치아)를 편하게 해주는 병원’ 등의 뜻을 가지고 있어서 그 지정서비스업인 ‘병원체인점경영업, 병원업, 인터넷을 이용한 화상진료서비스업, 인터넷을 이용한 건강상담업’에 사용할 경우 기술적 서비스표에 해당한다는 것이므로, 위에서 본 이 사건 출원서비스표가 기술적 서비스표에 해당하는 이유와 그 구체적인 내용에 있어서 일치하지는 아니한다. 그러나 특허청 심사관은 이 사건 출원서비스표가 ‘인터넷을 이용한 화상진료서비스업, 인터넷을 이용한 건강상담업’에 대한 관계에서도 기술적 서비스표라고 보았고, 원고도 특허심판원의 심판단계에서 이 사건 출원서비스표의 ‘e-’ 부분에서 ‘인터넷의’ 등의 의미가 우선적으로 느껴져 이 사건 출원서비스표가 전체적으로 위에서 본 바와 같은 의미로 인식된다고 주장을 한 바 있어서, 거절이유의 구체적인 내용에 있어서의 위와 같은 정도의 차이가 출원인에게 별도의 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는 새로운 거절이유에 해당한다고 볼 수 없다.

따라서 이와 다른 견해에서 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 서비스표에 해당하는 거절이유의 구체적인 내용을 위와 같이 달리 보는 것이 새로운 거절이유가 된다고 하여 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업과 관련하여 ‘이(치아)를 편하게 해주는 병원’ 등의 뜻을 직감시키는지 여부에 대하여만 심리한 다음 그러한 뜻을 직감

시키지 않는다고 하여 심결을 취소한 원심에는 상표법 제81조 제3항 소정의 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는 새로운 거절이유에 대한 법리를 오해하여 판결의 결과에 영향을 미친 잘못이 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 원심법원에 환송하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      대법관      김영란 \_\_\_\_\_

주    심      대법관      박재윤 \_\_\_\_\_

                 대법관      김황식 \_\_\_\_\_