

# 특 허 법 원

## 제 5 부

### 판 결

사 건 2017허7531 거절결정(상)  
원 고 어플라이드 메디컬 리소시스 코퍼레이션 (Applied Medical Resources Corporation)  
미국  
피 고 특허청장  
소송수행자  
변 론 종 결 2018. 3. 9.  
판 결 선 고 2018. 3. 30.

### 주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

### 청 구 취 지

특허심판원이 2017. 9. 5. 2016원3517호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표(이하 '이 사건 출원상표'라 한다)

○ 출원번호/출원일: 제40-2015-0063569호/2015. 8. 26.

○ 구성: **APPLIED MEDICAL**

○ 지정상품: 상품류 구분 제10류의 의료용 및 외과용 기기(Medical and surgical devices)

나. 이 사건 심결의 경위

#### 1) 특허청 심사관의 거절결정

특허청 심사관은 2016. 1. 21. 원고에게 '이 사건 출원상표는 지정상품의 성질표지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표이고, 지정상품과 관련하여 식별력도 없어 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다'는 거절이유로 의견제출통지를 하였다.

이에 원고가 2016. 3. 11. 의견서 등을 제출하였으나, 특허청 심사관은 2016. 5. 16. 위 거절이유가 해소되지 아니하였다는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 거절결정을 하였다.

#### 2) 이 사건 심결의 요지

가) 이에 원고는 2016. 6. 16. 특허심판원 2016원3517호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다.

나) 그러나 특허심판원은 2017. 9. 5. 다음과 같은 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

○ 이 사건 출원상표는 지정상품인 ‘의료용 및 외과용기기’와 관련하여 ‘의학 또는 의료기술이 적용된 의료용 기기 등’의 의미로 이해되므로, 지정상품의 성질(품질, 용도)을 나타내는 표장만으로 된 상표로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

○ 이 사건 출원상표는 ‘APPLIED’와 ‘MEDICAL’을 단순히 결합한 것으로서 전체적으로 식별력이 없어 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 표장이므로, 구 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당한다.

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

## **2. 이 사건 심결의 위법 여부**

### **가. 원고 주장의 요지**

○ 이 사건 출원상표는 ‘APPLIED’ 부분과 ‘MEDICAL’ 부분이 결합한 상표인데, 상표 구성 중 ‘MEDICAL’ 부분이 지정상품인 의료용 및 외과용 기기와 관련하여 식별력이 없으나, ‘APPLIED’ 부분은 지정상품과 관련하여 식별력이 있으므로 이 사건 출원상표는 ‘APPLIED’ 부분만으로 호칭·관념될 수 있다.

○ 피고는 ‘APPLIED MEDICAL’이 ‘응용 의학’이나 ‘의학이 적용된’이라는 의미로 해석된다고 주장하나 문법적으로 그러한 의미로 해석되지 아니한다. 따라서 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표로부터 ‘의료기술이 적용된’이라는 의미를 직감하기 어렵다.

○ 이 사건 출원상표는 원고의 상품에 대한 출처표시로 널리 사용되고 있으므로 식별력이 있다.

### **나. 이 사건 출원상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하는지 여부**

#### **1) 이 사건 출원상표의 식별력 유무**

#### 가) 관련 법리

어떤 상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호에서 정하는 '상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래계의 실정 등을 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2017. 7. 11. 선고 2014후2535 판결, 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 등 참조). 한편 구 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 규정하였는데, 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 등 참조).

#### 나) 판단

갑 제7호증, 을 제1 내지 6호증의 각 기재(가지번호 포함)와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 의료용 및 외과용 기기의 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표 'APPLIED MEDICAL'로부터 그 지정상품의 성질인 '응용 의학의', '의학이 적용된' 이라는 의미를 직감할 수 있을 뿐만 아니라 거래계에서 실

제 위와 같은 의미로 사용되고 있어 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 아니하다고 인정되므로, 이 사건 출원상표는 지정상품과 관련하여 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 같은 항 제7호에 해당한다고 봄이 타당하다.

① 이 사건 출원상표는 'APPLIED' 부분과 'MEDICAL' 부분이 띄어쓰기로 구분되어 있으므로 그 지정상품의 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표가 'APPLIED' 부분과 'MEDICAL' 부분이 결합한 표장임을 쉽게 알 수 있다.

② 우리나라의 영어교육 보급 수준을 고려하면 이 사건 출원상표의 지정상품의 수요자나 거래자는 'APPLIED'가 '응용된', '실제로 적용된'이라는 의미라는 것을 직감할 수 있다. 또한, 'APPLIED'의 이러한 의미는 너무 포괄적이고 추상적이며, 응용학문이나 응용기술 분야에서 'APPLIED'가 위와 같은 의미로 널리 사용된다. 그런데 이 사건 출원상표의 지정상품인 '의료용 및 외과용 기기'는 응용의학 내지 응용의료기술 분야에 속한다. 따라서 이 사건 출원상표 중 'APPLIED' 부분은 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 미약하다.

③ 'MEDICAL'은 '의료의', '의학의', '내과의'라는 의미와 '진찰', '건강 진단' 등의 의미를 가진 영어 단어로서, 우리나라의 영어교육 보급 수준을 고려하면 일반 수요자나 거래자는 그 의미를 직감할 수 있다. 'MEDICAL'의 이러한 의미를 고려하면 이 사건 출원상표 중 'MEDICAL' 부분 역시 이 사건 출원상표의 지정상품인 '의료용 및 외과용 기기'와 관련하여 식별력이 있다고 보기는 어렵다.

④ 나아가 위와 같은 'APPLIED'와 'MEDICAL'의 의미에다가 우리나라의 영어교육 보급 수준을 보태어 고려하면 이 사건 출원상표의 지정상품의 수요자나 거래자는 'APPLIED MEDICAL'이 전체적으로 '응용 의학의', '응용 의료의' 등의 의미를 가지는

것으로 직감할 수 있고, 'APPLIED'와 'MEDICAL'의 결합으로 인하여 두 단어의 단순한 결합을 넘는 식별력 있는 새로운 의미를 형성하는 것도 아니다. 또한, 'APPLIED MEDICAL'이 전체적으로 하나의 구(句)를 형성하는 것이 아니라 거래계의 용례상 'APPLIED'가 'MEDICAL+명사(예를 들어 research, technology, science 등)'로 된 구(句)를 수식하는 관계에 있다고 보더라도, 'APPLIED MEDICAL' 부분은 여전히 위와 같은 의미를 나타내고, 이러한 의미를 넘어서 다른 의미를 형성하는 것도 아니다. 이러한 점들을 고려하면 이 사건 출원상표는 그 지정상품인 의료용 및 외과용 기기(medical and surgical devices)와 관련하여 그 수요자나 거래자에게 '응용 의료기기(applied medical devices)' 등의 의미를 나타내는 것으로 직감될 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 성질 내지 용도를 표시하는 것이어서 식별력이 없을 뿐만 아니라 이를 특정인이 독점하도록 하는 것은 공익에 현저히 반하는 결과가 된다.

⑤ 더욱이 'APPLIED MEDICAL'은 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 출원상표의 출원 시나 이 사건 심결 시에 거래계나 학계에서 '응용 의학의', '응용 의료의' 등의 의미로 실제 사용되는 표현으로 보인다.

<p>을 제3호증</p>	<div>    </div> <div>    </div>
<p>을 제6호증의 1</p>	<p>학술논문 인류학</p> <p><u>Studying Knowledge, Culture, and Behavior in Applied Medical Anthropology</u> 1997 Pertti J. Peltto 외 1 명 Medical Anthropology Quarterly 19회 피인용</p> <p>In this article we argue that the concept of knowledge, as utilized by public health professionals, is best regarded as cultural belief, as defined in anthropology. The...</p> <p>JSTOR</p> <p>학술논문 의학학일반</p> <p><u>Smoking habits of students in College of Applied Medical Science, Saudi Arabia.</u> T J Hasim Saudi Medical Journal 8회 피인용</p> <p>Adolescent, Adult, Attitude to Health, Educational Status, Female, Health Knowledge, Attitudes, Practice, Health Occupations, education, Humans, Male, Mass Media, Needs...</p> <p>MEDLINE®/PubMed®</p> <p>학술논문 신경과학</p> <p><u>Translating birdsong: songbirds as a model for basic and applied medical research.</u> Michael S Brainard 외 1 명 ANNUAL REVIEW OF NEUROSCIENCE 41회 피인용</p> <p>Animals, Communication Disorders, pathology, physiopathology, therapy, Feedback, Physiological, physiology, Humans, Learning, Models, Animal, Songbirds, Translational...</p> <p>MEDLINE®/PubMed®</p>
<p>을 제6호증의 2</p>	<p>학술논문 영상의학</p> <p><u>Applied Medical Image Processing, Second Edition: A Basic Course</u> 2014 Karen Drukker Journal of Medical Imaging 0회 피인용</p> <p>Crossref</p> <p>학술논문 보건학</p> <p><u>Tobacco smoking among students of Al-Ghad College for Applied Medical Sciences for Male in Riyadh, Saudi Arabia.</u> 2014 Lotfy Isaa 외 7 명 International Journal of Medical Science and... 0회 피인용</p> <p>Crossref</p> <p>학술논문 가정의학</p> <p><u>Applied medical informatics and computing skills of students, residents, and faculty.</u> A F Jerant 외 1 명 Family Medicine 5회 피인용</p> <p>Adult, Attitude of Health Personnel, Computer Literacy, Data Collection, Faculty, Medical, statistics &amp; numerical data, Family Practice, education, Female, Humans....</p> <p>MEDLINE®/PubMed®</p>

다) 원고 주장에 대한 판단

(1) 이에 대하여 원고는, 'APPLIED'라는 영어 단어는 다른 상표의 등록례에 비추어 볼 때 지정상품과 관련하여 식별력이 있는 요부라고 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 'APPLIED'는 '응용된', '적용된'이라는 추상적·포괄적 의미를 가지는 데다가 응용학문이나 응용기술 분야에서 '응용'이라는 의미를 나타내기 위하여 널리 사용되는 용어이어서 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 식별력이 있다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 출원상표의 지정상품의 수요자나 거래자가 이 사건 출원상표를 'APPLIED' 부분만으로 호칭·관념한다고 볼 만한 근거도 없다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 원고는, 'APPLIED MEDICAL'이 형용사와 형용사가 결합한 표장이어서 문법적으로 '응용 의학의', '의학이 적용된'이라는 의미로 해석될 수 없다고 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 거래계나 학계에서 'APPLIED MEDICAL'이라는 구(句)가 실제로 사용되고 있고, 이는 하나의 형용사 구(句)로서 뒤에 있는 명사를 수식하여 '응용 의학의'라는 의미로 사용되는 것으로 보이므로, 'APPLIED MEDICAL'을 '응용 의학의'로 해석하는 것이 원고 주장처럼 문법적으로 오류가 있다고 단정할 수 없다. 또한, 영어가 모국어가 아닌 우리나라의 수요자나 거래자가 영어로 된 표장에 대해서 문법적으로만 접근하여 그 의미를 직감하는 것도 아니다. 원고의 위 주장도 이유 없다.

(3) 원고는, 'APPLIED MEDICAL'의 외국 등록례를 보았을 때 식별력이 있다고 주장한다. 그러나 출원상표에 대한 등록의 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록 사례에 구애받을 것은 아니다. 따라서 원고의 위 주장 역시 이유 없다.




## 2) 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부

### 가) 관련 법리

구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식된 것은 상표등록을 받을 수 있다. 이와 같이 사용에 의한 식별력을 취득하여 상표등록을 받을 수 있도록 하는 제도는 원래 식별력이 없어 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이다. 따라서 상표가 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우라고 인정하기 위해서는, 상표의 사용 기간, 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 대한 거래자 및 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다는 점이 증거에 의하여 명확히 인정되어야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 등 참조).

### 나) 판단

갑 제11호증, 을 제7호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면 원고가 2005년경부터 국내에서 의료기기를 판매하기 시작하여 2008년경부터 매년 미화 100만 달러를 넘는 매출액을 달성하여 온 사실은 인정된다. 또한, 갑 제21, 22, 23호증의 각 기재(가지번호 포함)에 의하면 원고가 2015년과 2017년경 '한국 국제위암학술대회'를 후원하고 그 대회에서 'Applied Medical '와 같은 표장이 사용된 제품 안내서를 배포하는 등

광고활동을 한 사실이 인정된다.

그러나 을 제8호증의 기재와 변론 전체의 취지에 의하면 국내 의료기기 시장의 규모는 2015년 미화 55억 달러(한화 약 5조 9천억 원) 정도임이 인정되는바, 이러한 국내 의료기기 시장의 규모에 비추어 보면 원고의 위와 같은 국내 매출액과 광고실적만으로는 이 사건 출원상표가 그 출원 당시인 2015년경은 물론 이 사건 심결 당시인 2017년경에 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기는 어렵고, 달리 이 사건 출원상표가 부착된 상품의 생산·판매량, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수 등을 알 수 있는 증거가 없다(갑 제17호증의 1 내지 4에 의하여 인정되는 원고의 수상실적 및 갑 제18호증의 1, 2에 의하여 인정되는 원고의 무역박람회 등 참가실적은 모두 국외에서 이루어진 것이므로, 이러한 자료들이 이 사건 출원상표가 국내에서도 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 뒷받침한다고 보기는 어렵다).<sup>1)</sup>

따라서 이 사건 출원상표가 그 출원 시나 이 사건 심결 시에 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 취지의 원고 주장은 받아들일 수 없다.

### 3) 소결

이상에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표는 지정상품의 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당할 뿐만 아니라 지정상품과 관련하여 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표로서 구 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당한다. 또한, 이 사건 출원상표가 그

---

1) 원고는 변론종결일 이후인 2018. 3. 28. 변론재개신청서를 제출하면서 이 법원에 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 뒷받침하는 취지의 증거로 갑 제37 내지 40호증(가치번호 포함)을 제출하였다. 그러나 원고가 변론종결 이후에 제출한 이러한 증거들에 의하더라도 이 사건 출원상표가 이 사건 심결 당시 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다(특히 갑 제38호증은 원고가 자기 제품의 매출량을 스스로 정리한 것에 불과한 데다가, 그것이 원고 제품의 국내 매출량만을 정리한 것인지 국외 매출량을 모두 포함한 것인지도 불분명하고, 각 매출량에 해당하는 상품들에 이 사건 출원상표와 동일성이 인정되는 표장이 사용된 것인지도 알 수 없으므로, 이를 근거로 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수는 없다). 따라서 원고의 변론재개신청은 받아들이지 아니한다.

출원 시나 이 사건 심결 시에 지정상품과 관련하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수도 없으므로, 구 상표법 제6조 제2항에도 해당하지 아니한다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표등록을 받을 수 없다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 위법하지 아니하다.

### 3. 결 론

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

재판장	판사	서승렬
-----	----	-----

판사	정윤희
----	-----

판사	김동규
----	-----