

# 대법원 2015후1454 거절결정(상) 보도자료

## 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장의 상표등록 여부

대법원 공보관실(02-3480-1451)

대법원(재판장 대법원장 김명수, 주심 대법관 김창석)은 2018. 6. 21. 현저한 지리적 명칭인 'AMERICAN'과 대학교를 의미하는 단어인 'UNIVERSITY'가 결합된 표장(AMERICAN UNIVERSITY)에 대하여 "지정 서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성하고 있어 서비스표 등록을 받을 수 있다"라는 이유로, 위와 같은 표장의 등록이 적법하다고 판단한 원심판결을 확정하는 내용의 **상고기각** 판결을 선고 하였음[대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결]

이러한 다수의견에 대하여, 식별력의 판단 기준과 관련하여 **별개의견 1**(대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연)과 **별개의견 2**(대법관 조희대)가 있음

### 1. 사안의 내용 및 경과

#### 가. 사안의 요지

- 원고가 운영하는 대학교(이 사건 대학교)는 미국 워싱턴 디시(Washington D.C.)에 위치한 종합대학교로서 1893년 설립된 이래 120년 이상 'AMERICAN UNIVERSITY'를 교명으로 사용하고 있음
- 원고는 2012. 6. 17. 우리나라에서 교명인 'AMERICAN UNIVERSITY'를 서비스표로 등록받아 사용하기 위하여 지정서비스업을 '대학교육업, 교수업'

등으로 하여 서비스표 등록출원을 하였음

- 특허청 심사관은 이 사건 출원서비스표(AMERICAN UNIVERSITY)가 현저한 지리적 명칭으로 된 상표의 등록을 불허하는 구 상표법 제6조 제1항 제4호 등에 해당한다는 이유로 위 서비스표 등록출원에 대하여 거절결정을 하였음 ⇨ 이에 원고가 위 거절결정을 취소해 달라며 특허심판원에 불복 심판을 청구하였음

#### 나. 심결 및 원심의 판단

- 특허심판원(심결) : 원고 청구 기각
  - 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제4호 등에 해당하여 등록받을 수 없으므로, 특허청 심사관의 거절결정은 적법함
- 특허법원(원심) : 원고 청구 인용 ⇨ 심결취소
  - 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제4호 등에 해당하지 않아 등록받을 수 있으므로, 그와 결론을 달리 한 심결은 위법함

### 2. 대법원의 판단

#### 가. 사건의 쟁점

- 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표뿐만 아니라, 현저한 지리적 명칭이 다른 식별력 없는 표장과 결합된 상표의 경우에도 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 따라 상표로 등록될 수 없다는 것이 확립된 대법원판례의 법리임
- 다만 대법원판례는 현저한 지리적 명칭이 다른 식별력 없는 표장과 결합하여 새로운 관념을 넣거나 새로운 식별력을 형성한 경우라면, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 아니하여 상표로 등록될 수 있다고 판시해 왔음
- 이 사건 출원서비스표도 현저한 지리적 명칭인 'AMERICAN'과 기술적 표장으로서 식별력이 없는 부분인 'UNIVERSITY'가 결합된 표장이어서 위 법

리가 적용되는 경우라고 볼 수 있음

- ▣ 따라서 이 사건 출원서비스표가 위 법리에서 상표등록이 가능하다고 판시한 '현저한 지리적 명칭과 다른 식별력 없는 표장이 결합하여 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한 경우'에 해당하는지가 이 사건의 핵심 쟁점이라고 할 수 있음

#### 나. 다수의견의 요지 (8명): 이 사건 출원서비스표는 서비스표 등록이 가능함

##### ⇒ 상고기각

##### ▣ 새로운 관념이나 새로운 식별력의 형성 여부에 관한 판단 기준

- 현저한 지리적 명칭과 다른 식별력 없는 부분이 결합된 표장이 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하는지는 결국 각 구성 부분의 결합에 의하여 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하고 있는지에 따라 결정될 수밖에 없음
- 그리고 이러한 새로운 관념이나 새로운 식별력의 형성 여부는 표장에 대한 수요자들의 개별적·구체적인 인식을 떠나서는 좀처럼 생각하기 어려움
- 따라서 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장도 그 구성 자체만으로 특정인의 출처표시로 인식되는 것이 아니라, 그 구성 자체로는 본래의 지리적 의미와 기술적 표장으로 식별력이 없으나, 표장에 대한 수요자들의 개별적·구체적인 인식 여하에 따라 새로운 출처가 형성될 수 있는 것으로 보는 것이 합리적임

##### ▣ 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 아니함

- 이 사건 출원서비스표는 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭이기도 한데, 이 사건 대학교는 미국 워싱턴 디시에 위치한 종합대학교로서 1893년 설립된 이래 120년 이상 'AMERICAN UNIVERSITY'를 교명으로 사용하고 있음

- 이 사건 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 'AMERICAN UNIVERSITY'의 실제 사용내역 등에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 미국 유학준비생을 비롯한 수요자들에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있다고 볼 수 있음

- 따라서 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 'AMERICAN'과 기술적 표장인 'UNIVERSITY'가 결합하여 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 아니함

#### 다. 제1 별개의견 (4명): 대학교 명칭에 대해서는 구성 자체로 본질적인 식별력이 인정됨(상고기각 결론은 다수의견과 같음)

- ▣ 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장은 그 결합에 의하여 즉, 표장의 구성 자체에 의하여 '본질적인 식별력'이 인정되고, 다수의견과 같이 그 표장을 교명으로 하는 특정 대학교가 수요자들에게 상당한 정도로 알려져 있는지를 기준으로 상표등록 여부를 판단할 것은 아님

- ▣ 따라서 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 실제 특정 대학교의 명칭으로 사용되고, 해당 대학교의 운영 주체가 그 명칭에 대하여 상표등록을 출원하는 경우에는, 표장이 전체로서 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하였다고 볼 수 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 보아야 함

#### 라. 제2 별개의견 (1명): 지정상품의 종류 등에 따라 식별력 인정 여부를 달리 보아야 함(상고기각 결론은 다수의견과 같음)

- ▣ 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교의 고유 업무인 대학교육업 등과 관련하여 등록출원된 것이라면, 이러한 표장은 그 자체로 상표등록을 받기에 충분한 '본질적인 식별력'을 갖춘 것으로

로 볼 수 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 아니함

- 한편 이러한 표장이 대학교의 고유 업무와 무관한 분야와 관련하여 등록 출원된 것이라면, 그 자체로는 여전히 본래의 지리적 의미 등이 남아 있어 식별력을 인정하기 어렵고, 그 표장이 수요자들에게 구체적으로 알려져 특정인의 상품출처표시로 인식되기에 이른 경우에만 예외적으로 상표 등록이 가능하다고 보아야 함

### 3. 판결의 의의

- 우리나라는 예전부터 지리적 명칭을 상표의 구성으로 사용하는 사례가 많았고, 특히 지리적 명칭을 식별력이 없는 업종명 등과 결합하여 구성된 표장에 대하여 상표등록이 가능한지에 관하여 분쟁이 많이 제기되어 왔음
- 이 판결은 현저한 지리적 명칭에 대하여 상표등록을 허용하지 않는 구 상표법 제6조 제1항 제4호(현행 상표법 제33조 제1항 제4호도 같은 취지로 규정되어 있음)의 규정 취지와 그 적용 범위를 분명히 하였음
- 나아가 이 판결은 현저한 지리적 명칭이 포함된 결합상표의 식별력 유무 및 상표등록 가능 여부에 관하여 구체적인 판단 기준을 제시하였다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있음