

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 것으

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 구성한 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 점에서도 그 의의를 찾을 수 있음