특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건	2024허125 거절결정(상)
원 고	사단법인 A
	송달장소
	대표자 이사 B
피 고	특허청장
	소송수행자 노재성
변 론 종 결	2025. 6. 5.
판 결 선 고	2025. 7. 24.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2024. 11. 14. 2023원1151 사건에 관하여 한 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 출원업무표장(이하 '이 사건 업무표장'이라 한다)

1) 출원일/출원번호: 2021. 10. 1./42-2021-0000504

2) 표장: **사단법인 우봉이매방춤보존회**

3) 지정업무: 우봉이매방춤의 전수관 운영 사업에 관한 업무, 우봉이매방춤의 학술대회/무보정리/출판 및 교육사업에 관한 업무, 우봉이매방춤의 공연/경연대회/연수회 및 국제문화교류연대사업에 관한 업무, 우봉이매방춤의 보존 및 전승사업에 관한 업무

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 10. 1. 특허청에 이 사건 업무표장을 출원하였다. 특허청 심사관은 2022. 12. 5. 원고에게 '이 사건 업무표장은 지정업무의 용도, 제공주체 등 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표이므로 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당한다'는 등의 내용이 기재된 의견제출통지서를 발송하였다.

2) 이에 대하여 원고는 2023. 2. 3. 보정서 및 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2023. 3. 29. '이 사건 업무표장은 상표법 제33조 제1항 제3호 등에 해당한다'는 이유로 이 사건 업무표장에 대한 등록거절결정을 하였다.

3) 원고는 2023. 5. 30. 특허심판원에 위 등록거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2023원1151로 심리한 다음, 2024. 11. 14. '이 사건 업무표장

은 그 지정업무의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표로서 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당한다'는 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 5, 6, 7호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 업무표장은 민법상 사단법인인 원고의 고유한 명칭을 그대로 사용한 표장이고, 정관상의 사업목적을 그 지정업무로 하고 있어 그 지정업무와 관련하여 식별력이 있다고 할 것이므로, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.

3. 판단

가. 관련 법리

상표법 제33조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조). 따라서 수요자가 지정상품을 고려하여서 그 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 기술적 표장이라 할 수 있다(대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결 등 참조). 이러한 독점적응성 및 식별력의 요청은 '업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장'인 업무표장에서도 다르지 않다(상표법 제2조 제3항 참조).

나. 구체적 판단

앞서 든 증거에 을 제1호증의 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래 사실 내지 사정을 종합하여 보면, 이 사건 업무표장은 그 지정업무의 성질이나 용도를 직접적으로 표시한 것으로 누구에게나 사용하도록 할 필요성이 있을 뿐만 아니라, 표장의 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않으므로, 그 지정업무에 관하여 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당한다.

1) 이 사건 업무표장 ' '는 '사단법인', '우봉이매방춤' 및 '보존회'가 결합된 표장이다. 그중 '사단법인'은 '일정한 목적을 위해 사람들이 결합한 단체 중 법인격을 인정받은 것'을 말하고, '우봉이매방춤'은 무용계, 특히 전통춤분야에서 중요무형유산 제27호 승무와 제97호 살풀이춤의 예능보유자로 널리 알려진 망 이매방의 호(우봉)와 이름(이매방)에 '춤'이 결합된 것으로 '우봉 이매방의 춤'을 의미하며, '보존회'는 '어떤 것을 잘 보호하고 간수하여 남기는 모임'을 뜻한다.[1] 따라서 이 사건 업무표장은 '**우봉 이매방의 춤을 보존하기 위한 업무를 수행하는 사람들이 결합한 법인격 있는 단체**'로 관념된다.

더욱이 이 사건 업무표장은 특별한 도안화 없이 평이한 서체로 표기된 한글로만 이루어져 있어, 일반 수요자나 거래자는 이 사건 업무표장을 보고 위와 같은 관념을 직감할 수 있다.

2) 이 사건 업무표장의 지정업무는 ① 우봉이매방춤의 전수관 운영 사업에 관한 업무, ② 우봉이매방춤의 학술대회/무보정리/출판 및 교육사업에 관한 업무, ③ 우봉이

1) 국립국어원 표준국어대사전 참조

매방춤의 공연/경연대회/연수회 및 국제문화교류연대사업에 관한 업무, ④ 우봉이매방춤의 보존 및 전승사업에 관한 업무이다. 위 업무들은 우봉이매방춤을 교육하거나(위 ① 업무 및 ②의 출판·교육사업 업무), 우봉이매방춤과 관련된 공연 및 국내외 행사를 개최하거나(위 ②의 학술대회 업무 및 ③ 업무), 우봉이매방춤을 기록, 연구하거나(위 ②의 무보정리 및 출판 업무) 또는 우봉이매방춤을 보존 및 전승하는 것(위 ④ 업무)으로, 모두 '**우봉이매방춤을 보존, 전승하기 위한 업무**'에 해당한다.

3) 따라서 일반 수요자나 거래자는 이 사건 업무표장을 보고 그 지정업무, 즉 우봉이매방춤의 보존 등의 업무를 표시하고 있다고 직감할 수 있다. 그렇다면 이 사건 업무표장은 그 지정업무의 용도 등을 직접적으로 표시한 표장에 해당한다.

4) 한편 을 제1호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 따르면, 이매방의 유족이 이매방의 춤 중 삼고무, 오고무, 장검무, 대감놀이에 관하여 저작권위원회에 저작권을 등록하고 위 춤들의 보존사업을 추진하고 있는 사실이 인정된다. 이처럼 원고 외에도 우봉이매방춤의 보존에 관한 업무를 하는 사람 또는 단체는 누구라도 자신의 업무 표시를 위하여 이 사건 업무표장과 유사한 표장을 사용할 필요가 있으므로, 이를 특정인에게 독점시키는 것은 적절하지 않다.

다. 원고의 나머지 주장에 대한 판단

1) 원고는, 이 사건 업무표장은 민법상 사단법인의 고유한 명칭이므로 '그 자체로' 식별력이 있다는 취지로도 주장하나, 상표법이 업무표장의 등록요건으로 식별력을 갖추도록 하고 있는 이유는 업무표장이 그 본질상 자기의 업무와 타인의 업무의 식별, 즉 자타업무의 출처표시를 위하여 사용되기 때문이므로, 민법상 사단법인의 명칭에 해당하는지 여부는 식별력 판단에 영향을 미치지 않는다. 따라서 원고의 위 주장은

받아들일 수 없다.

2) 원고는, 사단법인 세계밝돌국선도연맹 등이 자신의 사단법인 명칭을 업무표장으로 등록받은 점을 볼 때, 이 사건 업무표장 역시 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하지 않는다는 취지로 주장한다.

그러나 업무표장의 등록적격성 유무는 그 지정업무와 관련하여 업무표장마다 독자적으로 판단하여야 하므로, 원고 주장의 위와 같은 다른 업무표장의 등록례는 이 사건 업무표장이 등록되어야 할 근거가 될 수 없다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결, 대법원 1999. 10. 26. 선고 97후2453 판결 등 참조). 따라서 원고의 이 부분 주장 역시 받아들일 수 없다.

라. 소결

이 사건 업무표장은 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하므로 등록될 수 없다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 구자헌

판사 김영기

판사 노지환