

현저한 지리적 명칭과 대학교로 된 결합상표의 식별력 판단기준에 관한 소고*

변영석** · 박재원***

I. 서 론

- #### II. 현저한 지리적 명칭과 대학교로 된 결합상표의 판결 동향
1. 경남대학교 판결
 2. 경기대학교 판결
 3. 서울대학교 판결
 4. AMERICAN UNIVERSITY 판결

III. 식별력 판단기준 검토

1. 일반원칙
2. 사용에 의한 식별력

IV. 판결에 대한 평가

1. 개요
2. 경남대학교 및 경기대학교
3. 서울대학교
4. AMERICAN UNIVERSITY

V. 결 론

* 본고(本稿)는 저자들의 소속기관인 특허청의 공식적 입장과는 무관하며 필자들 개인의 견해에 따른 것임을 밝힙니다. 또한 이 글의 초고를 읽고 부족한 부분을 지적해 주신 익명의 심사위원분들께 감사드립니다.

** 법학박사(Ph.D.), 특허청 상표디자인심사국 과장.

*** 법학박사(Ph.D.), 특허청 상표디자인심사국 행정사무관.

초 록

원칙적으로 ‘현저한 지리적 명칭’과 ‘대학교’로 구성된 결합상표는 식별력이 없으나, 예외적으로 ‘경남대학교’와 ‘경기대학교’는 사용에 의한 식별력을 인정받았다. 그러나 최근 대법원에서 ‘현저한 지리적 명칭’과 ‘대학교’로 구성된 결합상표의 식별력과 관련하여 전원합의체 판결이 나와 주목을 끈다. 이 판례가 우리 상표법 체계에서 타당한 것인지 의문이다. 따라서 식별력 판단에 관한 일반적 기준과 ‘현저한 지리적 명칭’과 ‘대학교’로 구성된 결합상표와 관련하여 나왔던 최근 대법원 판례들의 동향을 살펴보았다.

현저한 지리적 명칭과 대학교로 결합된 표장에 대한 식별력 인정여부는 대학 고유의 업무와 관련하여서는 구상표법 제6조 제1항이 아니라 제6조 제2항에 따라서 판단하는 것이 현 상표법 체계에서는 가장 타당해 보인다. 그리고 사용에 의한 식별력 인정은 대법원 판례에 따라 지정상품마다 개별·구체적으로 판단하여야 할 것이다. 이처럼 현행법 하에서는 제한적으로 해석하는 것이 기존 상표제도의 혼란을 방지하기 위해서도 필요하다고 본다. 왜냐하면, 현저한 지리적 명칭과 대학교로 구성된 결합표장은 대학교 고유의 속성인 대학교육업, 교수업 등과 관련하여 오랜 기간 사용을 통하여 일반 수요자들에게 사회적인 신뢰와 인지도를 쌓아온 것이고, 이를 기반으로 일반 수요자들이 특정 대학으로 인식하기에 식별력이 있는 것으로 봄이 타당할 것이기 때문이다. 그러나 아직 현저한 지리적 명칭과 대학교로 된 결합상표에 대한 법원의 판례는 일관성이라는 측면에서 여전히 숙제를 남겨 놓고 있다.

주제어

현저한 지리적 명칭, 대학교 명칭, 사용에 의한 식별력, 상표법 제6조 제1항 제4호(제33조 제1항 제4호), 상표법 제6조 제2항(제33조 제2항)

I. 서 론

표지가 상표로 등록받기 위해서는 식별력이 있어야 하며, 식별력 없는 표지는 등록받을 수 없다. 설령 식별력 없는 표지가 등록되더라도 심판이나 소송에 의하여 등록무효가 될 수 있다. 식별력은 자신의 상품과 타인의 상품을 구별하게 해주는 힘(自他商品識別力)을 의미하며, 나아가 특정인에게 독점배타적인 권리를 주는 것이 공익상 적합한지 여부(自由使用의 必要性)까지 포함하는 개념으로 사용된다. 즉, 거래상 자타상품을 구별케 하는 힘을 의미하며, 이는 상대적 개념인 동시에 수요자의 인식수준이나 거래실정 등에 따라 변화하는 동적인 개념이라고 할 수 있다.

우리 구(舊)상표법(2016.2.29. 법률 제14033호에 의하여 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조¹⁾ 제1항은 제1호부터 제6호까지 상표등록을 받을 수 없는 식별력 없는 상표를 예시하고 있으며, 마지막 제7호에서는 “수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”도 마찬가지로 식별력이 없는 상표로 상표등록이 불가하다는 것을 명백하게 규정하고 있다.²⁾ 1883년 체결된 상표 등 산업재산권에 관한 국제 규범인 「공업소유권의 보호를 위한 파리협약」(Paris Convention for the Protection of Industrial Property: 이하, ‘파리협약’)도 제6조의5(B)2³⁾에서 식별력을 직접 언급하지는 않지만 식별력 없는 표지는 등록될 수 없다는 것을 간접적으로 규정하고 있다.

최근 대법원에서 ‘현저한 지리적 명칭’과 ‘대학교’로 구성된 결합상표의 식

1) 현행 상표법 제33조에 해당하며, 본고에서는 판결 시점에 맞게 이하 구법 조문으로 제6조, 제7조로 통일하여 서술한다.

2) 본고와 직접적으로 관련되는 상표법 조문은 제6조 제1항 제4호 “현저한 지리적 명칭이나 그 약어(略語) 또는 지도만으로 된 상표”와 제7호 “제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”이다.

3) 제6조의5(B)2는 “당해 상표가 두드러진 특징을 가지지 못할 경우 또는 상품의 종류, 품질, 수량, 용도, 가격, 원산지 또는 생산의 시기를 표시하기 위하여 거래상 사용되거나 또는 보호가 주장되는 국가의 거래상의 통용어 또는 그 국가의 선의의 확립된 상관행에 있어서 상용되고 있는 기호 또는 표시만으로 구성되어 있는 경우”를 규정하고 있다.

별력과 관련하여 전원합의체 판결이 나와 주목을 끈다. 구체적으로 현저한 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’과 대학교의 의미를 가진 ‘UNIVERSITY’가 결합된 상표에 대해 ‘대학교육업’ 등의 지정상품에 있어서 전체적으로 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부가 쟁점이었다. 식별력 판단에 관한 일반적 기준과 ‘현저한 지리적 명칭’과 ‘대학교’로 구성된 결합상표와 관련하여 나왔던 최근 대법원 판례들의 동향을 살펴보고, 향후 유사한 분쟁에 대하여 어떤 방향으로 결론을 내려야 하는지 검토해 보고자 한다.

II. 현저한 지리적 명칭과 대학교로 된 결합상표의 판결 동향

1. 경남대학교 판결

(1) 사실관계 및 진행경과

지정서비스업을 서비스업류 구분 제41류의 교육지도업, 교수업, 교육시험업, 교육정보제공업, 체육교육업으로 하는 서비스표 ‘경남대학교
KYUNGNAM UNIVERSITY
慶南大學校’의 출원 및 등록⁴⁾에 대하여 ‘경상대학교산학협력단’이 2009년 10월 12일 특허심판원에 등록표장이 현저한 지리적 명칭과 식별력 없는 부분의 결합으로 구성된 표장으로 전체적으로도 식별력 없는 표장이므로 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당한다는 이유⁵⁾로 무효심판을 청구하여 대법원까지 간 사건이다.

(2) 심결 및 판결 요지

1) 특허심판원

먼저 특허심판원은 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제4호 및

4) 출원인은 ‘학교법인 한마학원’이다.

5) 이 외에도 ‘경남대학교’를 국립대학교로 오인할 개연성이 있어, 표장을 그 지정서비스업에 사용할 경우 수요자에게 품질의 오인우려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당한다고 주장하였다.

제7호에 해당하는지를 살펴볼 필요없이, 경상남도 마산시에 위치한 경남지역 최대의 종합대학으로 2009년 현재까지 약 38년 동안 ‘경남대학교’⁶⁾라는 표장을 지정서비스업에 사용하여 온 사실 및 제반 증거서류를 종합하여 볼 때, 상표법 제6조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 인정하였다. 또한 ‘경남대학교’는 약 38년의 역사를 가진 사립대학교의 명칭으로서 전국적으로 주지, 저명한 상태에 이르러 이를 국립대학교로 오인, 혼동할 현실적 가능성이 없어 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당하지 않는다고 판단하였다.⁷⁾

2) 특허법원

특허법원은 특허심판원의 심결과 달리, 실사용 서비스표와 등록서비스표의 동일성을 부정하여 실사용 서비스표들 이외에 이 사건 등록서비스표에 대하여는 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다고 판단하였다. 즉, 사용에 의한 식별력이 없다고 판단하였다. 왜냐하면 실제 사용표장과 출원표장이 동일한 서비스표라고 할 수 없기 때문이다. 결국 ‘경남’은 우리나라 행정구역의 하나인 ‘경상남도’의 약칭으로 널리 알려져 있으므로, 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하여 식별력이 없고, 대학교는 고등학교 다음 단계의 고등교육기관을 의미하는 보통명칭이므로, 상표법 제6조 제1항 제1호 또는 제7호에 해당하여 식별력이 없다고 판결하였다. 그리고 이 사건 서비스표의 구성 자체로 국립대학교로 품질을 오인할 염려가 있는 서비스표에 해당한다고 보기 어려워 상표법 제7조 제1항 제11호에는 해당하지 않는다고 보았다.⁸⁾

3) 대법원

대법원은 결론부터 말하면, 사용에 의한 식별력을 인정하였다. 구체적으

6) 특허심판원은 실제 사용하는 서비스표 ‘경남대학교’가 이 사건 서비스표의 요부에 해당하며, 칭호·관념 등에서 동일성을 인정하고 있다.

7) 특허심판원 2010.9.30.자 2009당2447 심결.

8) 특허법원 2011.7.8. 선고 2010허8191 판결.

로 보면, 이 사건 등록서비스표 ‘경남대학교
KYUNGNAM UNIVERSITY
慶南大學校’의 한글부분인 ‘경남대학교’는 그 자체로는 현저한 지리적 명칭인 ‘경상남도’의 약어인 ‘경남’과 보통명칭인 ‘대학교’를 표시한 것에 지나지 않아 식별력이 있다고 할 수 없으나, 오랜 기간 이 사건 지정서비스업에 사용되어 지정서비스업무와 관련되어 식별력을 가지게 되었으며, 이 사건 등록서비스표의 영문자 부분인 ‘KYUNGNAM UNIVERSITY’ 및 한자부분인 ‘慶南大學校’와의 결합으로 인하여 이미 취득한 식별력이 감소된다고 볼 수 없으므로 전체적으로 볼 때 그 지정서비스업에 대하여 식별력이 있다고 판결하였다.⁹⁾

2. 경기대학교 판결

(1) 사실관계 및 진행경과

이 사건은 한경대학교가 경기대학교를 상대로 ‘국립대학교 운영업’을 사용 서비스업으로 하고 있는 확인대상표장 ‘경기국립대학교’가 등록표장인 ‘ 경기대학교’의 지정서비스업 중 서비스업류 구분 제41류에 속하는 서비스업의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위확인심판¹⁰⁾을 2007년 9월 3일 특허심판원에 청구하였고, 이에 대하여 피청구인은 사용에 의한 식별력을 획득하였다고 주장하였다.¹¹⁾

(2) 심결 및 판결 요지

1) 특허심판원

특허심판원은 등록표장은 분리관찰이 가능하며, 그중 요부인 ‘경기대학교’ 부분은 ‘교육지도업, 교수업’ 등 대학교 운영업과 관련하여 피청구인이 제공

9) 대법원 2012.11.15. 선고 2011후1982 판결.

10) 이처럼 경기대학교 사건은 앞선 ‘경남대학교’ 사건과 후술할 ‘서울대학교’ 사건과 달리 권리범위확인심판 및 소송이지만, 다른 사건들처럼 현저한 지리적 명칭인 ‘경기’와 대학교가 결합된 표지인 ‘경기대학교’가 식별력이 있는지 여부가 쟁점이어서 검토할 실익이 있다.

11) 피청구인은 이외에도 확인대상표장의 ‘국립’ 부분은 학교의 종류를 나타내는 것으로 식별력이 없어서 양 표장은 호칭이 거의 동일하다고 주장하였다.

하는 서비스업을 표시하는 표지로서 국내 일반수요자들 사이에 현저하게 인식되었다며 상표법 제6조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 인정하였다.¹²⁾ 이에 따라 특허심판원은 양 표장이 유사하고 제공되는 서비스업도 동일하여 확인대상표장은 이 사건 등록상표 · 서비스표의 권리범위에 속한다는 이유로 심판청구를 기각하였다.

2) 특허법원 및 대법원

특허법원도 이 사건 등록상표 · 서비스표 중 ‘경기대학교’ 부분이 사용에 의한 식별력을 취득하였는지에 대하여 그간의 오랜 사용기간 및 다양한 사용실적을 감안하여 대학교 운영업과 관련하여 식별력을 인정하였다. 구체적으로 특허법원이 인정한 사용실태는 (i) 표장의 23년간의 사용기간, (ii) 졸업생 및 지원자의 수, (iii) 출원일 전 8년간의 수입액, (iv) 홍보활동실적 (v) 학술논문 발표실적, (vi) 부설교육기관과 부설연구소의 운영실적, (vii) 대학교 운동부의 활동실적 등이다. 또한 특허심판원과 마찬가지로 특허법원은 이 사건 등록상표 · 서비스표는 분리관찰이 가능하고, 요부가 ‘경기대학교’이므로 확인대상서비스표와 유사하며, 지정서비스업도 유사¹³⁾하다고 판결하였다.¹⁴⁾

대법원도 특허법원과 의견을 같이하여 상고 이유가 없음이 명백하다고 하면서 상고를 기각하였다.¹⁵⁾

3. 서울대학교 판결

(1) 사실관계 및 진행경과

이 사건은 ‘서울대학교산학협력단’이 상품류 구분 제5류의 농산물·이유식,

12) 특허심판원 2008.8.7.자 2007당2445 심결.

13) 지정서비스업 ‘교수업, 교육정보제공업, 교육지도업, 도서관경영업’이 동일하게 포함되어 있다.

14) 특허법원 2009.5.20. 선고 2008허10979 판결.

15) 대법원 2009.8.20. 선고 2009후1798 판결.

유아용 식품(분유는 제외), 가축용 백신, 감각기관용 약제, 강장제, 개용 구충제 등을 지정상품으로 하여 출원한 표장 ‘서울대학교’가 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당한다는 이유로 등록거절결정을 받은 사안에 대하여 2013년 6월 21일 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하면서 시작되었다.

(2) 심결 및 판결 요지

1) 특허심판원

특허심판원은 이 사건 출원상표 ‘서울대학교’는 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 학교의 종류인 ‘대학교’가 단순 결합된 표장에 불과하고, 아울러 그 결합에 의하여 새로운 관념을 낳거나 식별력이 있는 새로운 조어가 생성되는 경우가 아니어서 상표법 제6조 제1항 제4호의 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 해당한다고 판단하였다. 또한, 이러한 표장을 지정상품에 사용될 경우 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없다 할 것이어서 상표법 제6조 제1항 제7호의 기타 식별력 없는 상표에도 해당한다고 보아 심판청구를 기각하였다.¹⁶⁾

2) 특허법원

특허법원은 특허심판원의 심결과 달리 ‘서울대학교’는 ‘서울’과 ‘대학교’가 불가분적으로 결합되어 ‘서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교’라는 새로운 관념¹⁷⁾이 도출되었다고 할 것이고, 「국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률」 제34조에 의해 이 사건 출원상표를 일반 수요자나 거래계에서 누구나 자유롭게 사용하도록 할 공익적인 필요성이 없다고 할 것이어서 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하지 않는다고 판결하였다. 그리고 이 사건에서 청구인은 서울대학교가 ‘교수업’ 등에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하였거나 주지·저명하다고 하더라도 이 사건

16) 특허심판원 2014.2.10.자 2013원4612 심결.

17) 법원은 이외에도 이 사건 출원상표 ‘서울대학교’는 주지·저명의 정도를 넘어 일반인들 누구에게나 하나의 단어로 인식되는 상태에 이르렀다고 부연하고 있다.

지정상품에 대하여는 식별력을 취득하지 못하였다는 주장에 대하여 특허법원은 ‘이 사건 출원상표와 같이 교육업 등과 관련하여 사용에 의한 식별력을 취득하고 수요자에게 인식되는 과정과 이후의 과정에서, 식별력이 없다고 보았던 근거(새로운 관념을 낳지 않는 식별력 없는 표장의 단순한 결합)가 소멸되는 상태에까지 이르게 됨으로써 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않게 된 경우에는 각 지정상품에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 더 이상 따질 필요가 없다고 할 것’이라고 설명하고 있다.¹⁸⁾ 그리고 표장 ‘서울대학교’가 지정상품 등과 관련하여 사용에 의한 식별력을 인정하는 근거로는 서울대학교 명칭 사용의 단일성, 사용기간, 입학 및 졸업자수, 대학의 시설과 활동 내역, 서울대학교가 알려진 정도 등을 감안하고 있다.

3) 대법원

대법원도 특허법원의 논리를 인정하고 특허법원과 동일한 판단을 하였다. 즉, 서울대학교는 단순히 ‘서울에 있는 대학교’라는 의미가 아니라, ‘서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교’라는 새로운 관념이 일반 수요자나 거래자 사이에 형성되어 충분한 식별력을 가지므로 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 모두 해당하지 아니하여 각 지정상품에 대한 상표등록이 허용되어야 하며, 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 아니하는 이상, 상표법 제6조 제2항에 의하여 각 지정상품에 대하여 개별적으로 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 별도로 따질 필요가 없다는 특허법원의 심리에 대하여 위법이 없다고 설명하고 있다.¹⁹⁾

4. AMERICAN UNIVERSITY 판결

(1) 사실관계 및 진행경과

이 사건은 ‘대학교육업, 교육자료 배포업, 교수업, 학교교육서비스업’ 등

18) 특허법원 2014.9.18. 선고 2014허2092 판결.

19) 대법원 2015.1.29. 선고 2014후2283 판결.

서비스업 구분 제41류를 지정하여 2012년 6월 7일 출원한 서비스표 ‘AMERICAN UNIVERSITY’가 현저한 지리적 명칭 및 지정서비스업의 성질표시로 이루어진 서비스표로서 전체적으로 누구의 업무에 관한 서비스업을 표시하는지 식별할 수 없는 표장이므로 상표법 제6조 제1항 제3호, 제4호 및 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다며 등록거절결정된 사안에 대하여 출원인인 ‘아메리칸 유니버시티’가 거절결정불복심판을 2013년 10월 8일 특허심판원에 제기하면서 시작되었다.

(2) 심결 및 판결 요지

1) 특허심판원

특허심판원은 이 사건 출원서비스표 ‘AMERICAN UNIVERSITY’의 구성 중 ‘미국’이라는 특정 국가를 지칭하는 단어로서 사용되고 있는 ‘AMERICAN’은 그 자체만으로도 일반수요자에게 즉각적인 지리적 감각을 전달하는 현저한 지리적 명칭에 해당하며, ‘UNIVERSITY’는 (종합)대학(교)의 의미로서 이 사건 지정서비스업의 제공주체 또는 업종을 표시하는 단어에 불과한바, 이들이 결합된 ‘AMERICAN UNIVERSITY’ 전체로서의 ‘미국의 대학(교)’라는 의미를 벗어난 전혀 새로운 관념 또는 식별력을 형성하는 것도 아니므로, 결국 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당한다고 판단하였다. 또한, 특허심판원은 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭과 업종표시가 결합된 표장으로서, 그 결합에 의해서도 본래의 현저한 지리적 명칭이나 업종표시 또는 기술적 의미를 떠난 별도의 관념이 형성된다거나 새로운 식별력을 갖는 것도 아니어서 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 보았다. 결국 출원서비스표 ‘AMERICAN UNIVERSITY’는 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하여 등록받을 수 없다는 원결정이 타당하다고 보았다.²⁰⁾

2) 특허법원

반면 특허법원은 ‘AMERICAN UNIVERSITY’의 실제 사용실태²¹⁾를 비추어 볼 때,

20) 특허심판원 2013.9.9.자 2013원7450 심결.

“일반 수요자인 학교 교육서비스를 받기를 원하는 사람들에게 원고가 운영 하는 이 사건 대학교의 명칭으로 알려져 있다고 할 것이고, 나아가 지명과 대학교를 결합하여 대학교의 명칭을 구성하는 사례는 흔하므로 보통의 인지 능력을 가진 일반 수요자라면 인터넷, 백과사전 등을 통해 얻을 수 있는 합리적인 정보를 바탕으로 이 사건 출원서비스표가 전체로서 이 사건 대학교의 명칭이라는 것을 쉽게 인식할 수 있다”고 보았다. 그리고 법령 등의 제한으로 인하여 경쟁업자가 동일한 명칭을 가진 대학교를 개설할 수가 없으며, 원고 이외의 제3자가 제공하는 식별표지로서 사용하거나 ‘미국의 대학에서 제공하는 또는 미국식으로 진행되는 학교교육업’ 등을 의미하는 용어로 사용되고 있지 않다는 것도 하나의 근거로 제시하고 있다. 결론적으로 특허법원은 현저한 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’과 학교의 종류를 지칭하는 ‘UNIVERSITY’가 결합하여 ‘미국의 대학’이라는 관념을 도출하는 데 머무르지 않고, 불가분적으로 결합하여 전체로서 미국 워싱턴 D.C.에 위치한 이 사건 대학교의 명칭으로 일반 수요자에게 인식되어 새로운 식별력을 형성하고 있어 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하지 않는다고 판결하였다.²²⁾

3) 대법원

대법원은 특허법원을 지지하면서, 전원합의체 판결로 다수의견과 두 개의 별개의견²³⁾이 제시되었다. 그러나 세 의견 모두 결론은 상고기각으로 동일하다. 다만, 기각의 이유를 각각 다르게 제시하고 있다는 차이점이 있다.

(i) 다수의견 대법관 8인의 다수의견은 먼저 ‘서울대학교’ 판결에서 적용된 법리가 타당하다는 의견과 원고가 미국 법인이라고 하더라도 우리나라에 등록출원을 한 이상 그 등록출원의 적법 여부에 관한 준거법은 우리나라 상표법이라는 설명과 함께 본안 내용을 검토하고 있다. 대법원의 다수의견은 특허법원과 마찬가지로 이 사건 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내

21) 특허법원이 인정하고 있는 사용실태는 (i) 대학교 연혁, (ii) 학위과정 및 부속시설 운영, (iii) 미국 내 대학순위, (iv) 학생수 및 국내 입학생 현황, (v) 인터넷 검색결과 등이다.

22) 특허법원 2015.7.24. 선고 2015허642 판결.

23) 두 개의 별개의견은 설명의 편의상 별개의견 1, 별개의견 2로 각각 구별하기로 한다.

외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 ‘AMERICAN UNIVERSITY’의 실제 사용내역 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 미국 유학준비생 등 수요자에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있다고 판단하였다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’과 기술적 표장인 ‘UNIVERSITY’가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 형성하고 있고, 나아가 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하지 않는다고 판결하였다.

(ii) 별개의견 1 대법관 4인의 별개의견 1은 현저한 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’과 대학교를 의미하는 단어인 ‘UNIVERSITY’가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하지 않아 등록이 허용되어야 한다는 결론은 다수의견과 동일하다. 그러나 별개의견 1은 다수의견이 현저한 지리적 명칭에 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 상표로 등록을 받을 수 있는지 여부에 관한 구체적 검토에 이르러서는 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수 있느냐 하는 점에 관하여 살펴보지 아니하였다고 다수의견을 비판하고 있다. 또한 구상표법 제6조 제1항 제4호 해당 여부의 판단기준이 되는 표장의 구성에 의한 식별력은 표장 그 자체의 ‘본질적인 식별력’으로서 동조 제2항이 규정하고 있는 ‘사용에 의한 식별력’과 명확히 구분되는데 다수의견은 이를 혼동하고 있다고 설명한다. 즉, 구상표법 제6조 제2항의 ‘사용에 의한 식별력’ 인정을 위한 요건을 적용하고, 그 법적 효과로는 구상표법 제6조 제1항 제4호를 적용하는 것은 모순이라는 것이다. 하지만 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합하여 대학교 명칭을 결합한 표장에 대하여 수요자들이 그것을 지리적 의미로 인식한다기보다는 그 구성부분이 불가분적으로 결합된 전체로서 특정 대학교의 명칭으로 인식하거나 특정인의 상품출처표시로 직감할 가능성이 높아 표장의 구성 자체에 의하여 ‘본질적

인 식별력'을 갖는다고 판단하였다. 그리고 대학교 명칭에 지리적 명칭이 포함된 것과 그렇지 않은 것 사이에 상표의 기본적 기능인 출처표시 기능이나 자타상품식별력의 측면에서 본질적인 차이가 있다고 보이기 어렵기 때문에 다수의견은 평등 원칙에 위반될 여지가 있다고 해석한다. 이 외에도 대학교 명칭에 지리적 명칭이 포함된 표장을 구상표법 제6조 제1항 제4호를 이유로 등록을 거절하는 것은 헌법상 보장되는 직업수행의 자유와 재산권 보장을 위반할 여지도 있다고 하였다.

(iii) 별개의견 2 대법관 1인의 별개의견 2는 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교의 고유 업무인 대학교육업, 교수업 등과 관련하여 출원된 것이라면, 이러한 표장은 그 자체로 상표등록을 받기에 충분한 본질적인 식별력을 갖춘 것으로 볼 수 있어 구상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 보아야 한다고 설명하고 있다. 그리고 대학의 고유 업무와 무관한 분야와 관련하여 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 상표등록이 가능하다고 보아야 한다고 판단하였다. 즉, 대학교 명칭은 지정상품의 종류나 사용 분야에 따라 식별력의 인정요건이나 근거가 달라진다고 보아야 하므로 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 지정상품의 종류나 사용 분야를 묻지 않고 그 구성 자체로 본질적인 식별력이 인정된다고 할 수는 없다고 보았다.

III. 식별력 판단기준 검토

1. 일반원칙

식별력 없는 표장들 간의 결합으로 구성된 상표의 식별력 판단방법은 원칙적으로 전체관찰하여 식별력 유무를 판단하되, 결합에 의해 새로운 관념

또는 새로운 식별력을 형성하는 경우 식별력이 있는 것으로 보는 것이 원칙이다. 그리고 결합상표의 식별력 유무는 개별·구체적으로 각 지정상품과의 관계를 고려하여 판단하여야 할 것이다. 이는 비단 결합상표의 식별력 판단에만 적용되는 것이 아니라 단독 표장의 식별력 판단에도 적용되는 원칙이라 할 수 있다. 우리 상표법에는 이에 관하여 규정을 두고 있지 않지만 프랑스 「지식재산법」(Code de la Propriété Intellectuelle: CPI)은 이에 대하여 규정²⁴⁾하고 있다. 구체적으로, “상표를 구성하는 표지의 식별력은 지정상품 또는 서비스와 연관하여 판단한다.”라고 규정하고 있다. 이는 상표의 식별력은 표장만으로 판단하는 것이 아니라 지정상품과 관련하여 표장의 식별력 유무를 판단하여야 한다는 것이다. 우리 법에는 앞서 살펴본 바와 같이 명문의 규정을 가지고 있지만 식별력 판단 시 당연히 적용하여야 할 원칙으로 인정된다. 그리고 우리 상표법은 식별력이 없는 표장의 유형을 구상표법 제6조 제1항에 규정하고 있다.

2. 사용에 의한 식별력

(1) 개념

식별력이 없는 출원상표는 구상표법 제6조 제1항에 의하여 원칙적으로 등록거절사유에 해당한다. 그러나 오랜 기간 특정 상품에 사용하여 일반 소비자들이 그 상표가 특정 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 인식할 수 있게 되는 경우에 예외적으로 식별력을 인정하는데, 이를 ‘사용에 의한 식별력’이라 하며 구상표법 제6조 제2항에 규정하고 있다. 이렇게 구상표법은 제6조 제1항에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 경우라도 사용표장이 제6조 제2항에 해당하면 예외적으로 상표등록을 허락하는 체계로 구성되어 있다. 예외적으로 허용되는 만큼 그 인정기준은 뒤에서 서술하듯이 엄격한 기준을 적용하고, 제한적으로 해석한다. 이러한 제6조 제2항의 존재 이유 및 취지는

24) CPI 제711-2조 “le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécier à l'égard des produits ou services désignés.”

지정상품과 관련하여 애초에 식별력이 없는 상표라도 특정인이 일정기간 계속하여 사용한 결과 식별력을 획득한 경우 이미 상표로서 기능할 뿐만 아니라, 더 이상 경쟁업자 간의 자유사용을 보장할 공익상 필요성이 없어졌다고 볼 수 있으며, 오히려 상표등록을 허용함으로써 제3자의 부정경쟁 목적의 사용을 방지하여 상표사용자의 신용을 보호하고, 일반 수요자로 하여금 상품의 품질 오인이나 출처 혼동을 방지하는 것이 상표법의 본래 목적에 부합하기 때문에 사후적으로 식별력을 인정하는 것이다.²⁵⁾

(2) 인정기준

1) 사용실태의 엄격 적용

사용에 의한 식별력을 인정받기 위해서는 출원인이 그 사실을 입증하여야 하는데 사용실태에 관한 어떠한 증거가 필요한지가 문제된다. 유럽공동체법원(European Court of Justice)은 사용에 의한 식별력 인정을 위하여 먼저 모든 관련 요소들을 전체적으로 고려해야 하는데, 특히 사용강도, 사용기간, 사용의 지리적 범위, 시장점유율, 광고투자 규모, 관련기관의 진술 등을 고려해야 한다고 설명하고 있으며, 필요한 경우 통계조사를 할 수도 있다.²⁶⁾ 우리 법원도 판단기준을 제시하고 있는데 유럽공동체법원보다 보다 더 구체적이고 엄격하게 그 기준을 설정하고 있다. 구체적으로 대법원은 구상표법 제6조 제2항은 “원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인이 독점하여 사용할 수 있도록 하는 것이 적당하지 않은 표장의 독점적 사용을 인정하는 것이므로 그 기준을 엄격하게 해석·적용하여야 한다. 그러나 상표의 사용기간, 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, 어떤 상표가 그 상표를 사용한 상품의 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀

25) 특허청, “상표심사기준”, 특허청, 2016, 169면.

26) Jérôme Passa, *Droit de la Propriété Industrielle*, Tome 1, L.G.D.J., 2006, p.124.

다면 그 상표는 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보아야 할 것이다.”²⁷⁾고 기준을 제시하고 있다.²⁸⁾

2) 사용한 상품에 한정

사용에 의한 식별력을 인정받을 수 있는 상품은 실제로 사용한 상품만 해당하며, 이와 유사한 지정상품이나 이종 상품으로까지 식별력이 인정되지는 않는다. 대법원도 “특별현저성이 없는 것으로 보이는 표장이 사용된 결과 수요자나 거래자 사이에 서비스업의 출처를 표시하는 식별표지로 현저하게 인식되어 식별력을 가지게 되더라도, 사용에 의하여 식별력을 취득하는 것은 실제로 그 서비스표가 사용된 서비스업에 한하므로 그 서비스표는 당해 서비스업에 대해서만 등록을 받을 수 있고 그와 유사한 서비스업에 대하여는 등록을 받을 수 없다.”고 판시하고 있다.²⁹⁾

IV. 판결에 대한 평가

1. 개 요

앞서 살펴본 판례들은 ‘현저한 지리적 명칭’과 ‘대학교’로 구성된 결합상표

27) 대법원 2008.9.25. 선고 2006후2288 판결.

28) 참고로, 구상표법(2014.6.11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항과 현행 상표법 제33조 제2항의 차이점은 ‘현저하게 인식되어 있는’ 부분을 삭제하고, ‘식별할 수 있게 된 경우’로 변경하였다. 따라서 사용에 의한 식별력을 인정받기 위한 인식의 정도가 과거와 달리 현저한 인식까지는 필요하지가 않다. 그러나 상표가 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우라고 인정하기 위해서는 상표가 품질·효능 등을 직접적으로 표시하는 강도, 상표의 사용기간, 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 한다고 보고 있다(특허법원 2016.8.19.선고 2016허2508 판결 참조).

29) 대법원 2006.5.12. 선고 2005후339 판결.

는 식별력 없는 표장의 결합으로 원칙적으로는 식별력이 없다고 보아야 하거나 그렇게 볼 여지가 있다는 점을 인정하는 점에서 모든 판례가 일치된 입장을 보이고 있다. 즉, 구상표법 제6조 제1항 제4호에서 규정된 ‘현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표’는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 입법 취지³⁰⁾에 따라서 ‘현저한 지리적 명칭’으로 된 표장은 식별력이 없다 할 것이다. 그리고 지정서비스업인 ‘교육지도업, 대학교육업, 교수업’ 등인 경우에 ‘대학교’란 표지는 성질표시의 상표로 구상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 식별력이 없다. ‘AMERICAN UNIVERSITY’ 사건에서도 대법원은 출원서비스표는 지정서비스업인 ‘대학교육업, 교수업’과 관련하여서는 원칙적으로 기술적 표장에 해당한다는 점을 명백히 하고 있다. 또한 사용에 의한 식별력이든 법 제6조 제1항에 해당하지 않은 새로운 관념의 생성에 의한 식별력이든 비록 그 근거는 다르지만 해당 표장들이 모두 식별력이 있다고 판단한 점에서 공통점이 있다.

그러나 ‘현저한 지리적 명칭’과 ‘대학교’로 구성된 결합상표에 대한 식별력의 판단방법이 각 판례마다 차이가 있음을 알 수 있다. 먼저, ‘경남대학교’ 판례와 ‘경기대학교’ 판례에서는 대법원은 두 대학교 표장에 대하여 모두 상표법 제6조 제2항에 의한 사용에 의한 식별력을 인정하고 있다는 점에서 공통점이 있다. 즉, 오랜 사용기간과 많은 사용실적을 통해 국내 수요자에게 현저하게 인식되었다고 판단하였다. 이러한 결론은 대학교 고유의 교수업 등을 지정서비스업으로 하는 현저한 지리적 명칭과 대학교로 구성된 표장은 자체적인 식별력이 없다고 보았기에 가능하다고 할 수 있다. 하지만 ‘서울대학교’ 판례에서는 앞선 두 판례와는 달리 대법원은 사용을 통하여 새로운 관념이 일반 수요자에게 생겨나 충분한 식별력을 가진다고 판단하였다. 따라서 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하지 않는다고 보았다. ‘AMERICAN UNIVERSITY’ 판례는 다수의견은 대학 고유의 업무와 관련하여

30) 대법원 2012.12.13. 선고 2011후958 판결.

사용을 통하여 식별력이 생겨서 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하지 않는다고 보았다.

또한 각 판례들의 지정상품 또는 지정서비스가 동일하지 않다. ‘경남대학교’와 ‘경기대학교’ 및 ‘AMERICAN UNIVERSITY’ 판례의 지정서비스업은 ‘교수업, 교육지도업’ 등 대학교의 본연의 업무에 해당한다는 공통점이 있는 반면에, ‘서울대학교’는 대학교의 기능이나 업무와 직접적으로 연관되지 않은 ‘농산물이유식, 유아용 식품(분유는 제외), 가축용 백신, 감각기관용 약제, 강장제’ 등이 지정상품이라는 차이가 있다.

〈최근 판례 요약〉

표장	경남대학교 KYUNGNAM UNIVERSITY 慶南大學校	 경기대학교 KYONGGI UNIVERSITY	서울대학교	AMERICAN UNIVERSITY
지정 상품	(제41류) 교육지도업, 교수업, 교육시험업, 교육정보제공업, 체육교육업	(제41류) 교육지도업, 교수업, 교육시험업, 교육정보제공업 등 총 27개류 지정	(제5류) 농산물이유식, 유아용 분유, 안약, 약제용 정제의료용 위생제, 생리대 등	(제41류) 교수업, 대학교육업, 대학 및 대학원 교육강좌 제공업, 교육자료 배포업 등
출원일	2003.11.24.	2006.8.10.	2011.12.22.	2012.6.7.
판결	사용에 의한 식별력 인정	사용에 의한 식별력 인정	새로운 관념 도출로 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하지 않음	새로운 식별력 형성으로 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하지 않음

2. 경남대학교 및 경기대학교

‘경남대학교’ 판례와 ‘경기대학교’ 판례는 소송유형은 다르지만 모두 해당 서비스표가 대학교의 본질적 속성이며 기능인 ‘교육지도업, 교수업, 대학교 운영업’ 등을 지정서비스업으로 하고 있으며, 현저한 지리적 명칭과 대학교에 대한 식별력 유·무를 사용에 의한 식별력을 기준으로 적용하여 인정하였다는 점에서 공통점이 있다. 이에 따라 대법원은 두 표장에 대하여 구상표법 제6조 제1항에 의해서 식별력을 가지고 있지 않지만 동조 제2항에 의하

여 식별력을 각각 인정하였다. 즉, 구상표법 제6조 제1항에 의하면 대학교 본연의 업무에 관하여는 식별력이 없는 표장에 해당하지만 예외적으로 적용되는 구상표법 제6조 제2항에 의한 사용에 의한 식별력을 인정함으로써 현행 상표법 체계에서 그 논리는 합리적으로 보인다. 그리고 사용에 의한 식별력의 인정근거로는 ‘경남대학교’의 경우에는 경남대학교의 역사, 학교명의 사용기간, 입학 및 졸업자수, 대학시설 및 활동 내역과 연구실적, 광고 홍보 내역 등을 고려하였다.³¹⁾ ‘경기대학교’의 경우에도 인정사실로 든 사용 기간 및 내역이 경남대학교의 경우와 큰 차이가 없다.

3. 서울대학교

‘서울대학교’ 판례는 앞선 두 판례와 차이점이 지정상품이 다르다는 점에 있다. 구체적으로 ‘경남대학교’와 ‘경기대학교’는 대학교의 본질적 업무를 지정서비스업으로 하고 있는 반면 ‘서울대학교’는 대학업무와 직접적 관련이 없는 상품류 구분 제5류에 속하는 상품을 지정상품으로 하고 있다는 점이다.

(1) 식별력 인정근거

대법원은 먼저 ‘서울대학교’가 ‘서울에 있는 대학교’라는 의미가 아니라, ‘서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교’라는 새로운 관념이 일반 수요자에게 형성되어 충분한 식별력을 가진다고 보았다. 즉, 대학교유의 업무와 관련하여 특정출처표시로서 식별력을 가진다고 본 것은 의문이 없어 보인다. 그리고 대법원은 그 근거로는 서울대학교의 명칭 사용의 단일성, 사용기간, 입학 및 졸업자수, 대학의 시설과 활동 내역, 서울대학교가 알려진 정도 등 상표법 제6조 제2항의 인정근거를 적용하고 있다.³²⁾ 일반적으로 ‘서울대학교’라 함은 ‘전국적으로 가장 우수한 학생들과 최고의 교수진으

31) 참고로 위의 인정사실은 특허법원에서 고려한 사항이며, 대법원은 오랜 기간 사용한 것만 언급하고 있을 뿐이다.

32) 대법원은 명시적으로 상표법 제6조 제2항을 적용한다고 규정하고 있지는 않다.

로 구성된 우리나라 최고의 대학교육 서비스를 제공하는 서울특별시 관악구에 위치한 국립 대학교'라는 관념이 일반 수요자에게 강하게 인식되어 있다고 할 수 있다. 다만, 대법원은 '서울대학교'는 주지·저명의 정도를 넘어 일반인들 누구에게나 하나의 단어로 인식되는 상태에 이르렀다고 설명하고 있는데, 주지·저명의 정도를 넘어선다는 것이 구체적으로 어떤 의미가 있는지 모호하다.

(2) 법 적용논리의 타당성

대법원은 '서울대학교'가 충분한 식별력이 생겨서 교수업 등 대학교유의 서비스업이 아닌 지정상품에 대하여 개별적으로 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 별도로 따질 필요도 없다고 본 것은 현행 상표법 체계에서 타당한 해석인지는 의문점이 있다. 이는 사용에 의한 식별력 인정은 사용한 상품이나 서비스에 한정되어야 하며, 엄격하게 제한적으로 적용되어야 한다는 그간의 법원의 일관된 입장과는 차이가 있다.

또한 대법원은 대학 본연의 업무와 관계없는 상품에도 서울대학교의 표장의 식별력이 인정되어야 하는 이유로 "사용에 의한 식별력을 취득하고 수요자에게 인식되는 과정과 이후의 과정에서, 식별력이 없다고 보았던 근거가 소멸되는 상태에 이르게 됨으로써 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않게 된 경우에는 각 지정상품에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 더 이상 따질 필요가 없다"고 판시하고 있다. 앞서 설명하였듯이 상표법 제6조 제1항에 해당하여 식별력이 없는 표장이더라도 예외적으로 제2항에 해당하면 식별력을 인정하는 것이다. 그런데 이 판례에서는 제6조 제2항을 근거로 대학 본연의 업무와 관련하여 식별력을 인정한 후에 그것을 이유로 다시 제6조 제1항에 해당되지 않아 다른 지정상품에도 식별력이 생긴다고 해석하는 것은 일반적인 법 해석이라 보기 어렵다.³³⁾ 제6조 제1항

33) 요컨대, 대법원은 표장의 식별력 불인정(제6조 제1항) → 본연의 업무에 대하여 사용에 의한 식별력 인정(제6조 제2항) → 여타 상품에 대한 식별력 인정(제6조 제1항) 순으로 법 적용을 하고 있다.

은 사용실적이나 기간 등 사용실태는 고려하지 않고 표장과 지정상품과의 관계에서만 식별력 유·무를 판단하여야 하는 것으로 보아야 한다. 게다가 관례는 “식별력이 없다고 보았던 근거가 소멸되는 상태에 이르게 됨으로써 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않게 된 경우에는 각 지정상품에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 더 이상 따질 필요가 없다”고 하는 것은 본연의 업무와 관련하여 출원상표의 식별력이 있는 것이 지정상품이 다름에도 불구하고 식별력을 인정하는 근거로는 충분한 설명이 된다고 할 수 없다.

물론 ‘서울대학교’가 매우 주지·저명한 표장인 것은 확실하다. 이와 관련하여 지정상품에 관계없이 표장의 보호를 인정하는 유명상표 보호제도는 등록주의를 근간으로 하는 상표제도에 있어 예외적으로 인정되는 제도이다. 그리고 이러한 보호는 등록되지 않은 유명상표를 타인이 다른 지정상품에 사용하여 유명상표의 가치를 훼손하거나 희석화(Dilution) 하는 것 등 제3자의 침해로부터 등록상표보다 폭넓게 보호하려는 것이지 유명상표라 하여 모든 지정상품에 무조건적으로 등록할 수 있다는 것을 의미하지는 않는다.³⁴⁾ 이처럼 ‘현저한 지리적 명칭과 대학교’가 학교의 명성으로 인하여 저명상표로까지 일반 수요자에게 인식될 수는 있을지라도 무조건으로 본연의 상품과 다른 상품으로까지 등록이 가능하다는 것은 아니다. 이러한 관점에서 보더라도 ‘서울대학교’ 관례에서 본연의 대학 서비스업무와 관계없는 지정상품에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 따질 필요도 없다고 한 판시는 현행 상표법 체계에서는 적절하지 않아 보인다.³⁵⁾ 이는 어떤 표장이 식별력이 있는지 없는지의 판단은 지정상품과의 관계에서 판단하는 것이 원칙이라는 점에서도 타당하지 않은 설명이다.

34) 파리협약, WTO/TRIPs협정, WIPO의 「유명상표 보호규정에 관한 공동 권고안」(Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks) 등 국제규범에도 유명상표는 사용상품과 상관없이 등록이 가능하다는 근거나 규정은 없다.

35) 이러한 이유는 우리나라 상표제도가 사용주의가 아닌 등록주의를 근간으로 하고 있는 것도 이유 중 하나라고 할 수 있다. 미국과 같은 사용주의를 취하고 있다면 사용실적만 증명하면 본연의 상품 또는 서비스와 관계없이 등록될 수 있기에 이러한 해석의 문제가 생길 여지가 거의 없다.

(3) 소 결

‘서울대학교’라는 표장은 상표법 제6조 제2항에 의거하여 대학 본연의 업무와 관련하여서는 출처표시로서 아주 강한 식별력을 가지고 있다고 할 수 있다. 그러나 대학과 직접적인 연관성을 가지지 않는 상품에 대해서는 서울대학교와 상품이 어느 정도 관련성이 있는 지정상품별로 개별·구체적으로 판단하여야 할 것이다. 그러나 후술할 ‘AMERICAN UNIVERSITY’ 판례에서 별개의견 1이 지적한 것처럼 “오늘날 대학교는 학문의 전당으로서의 전통적인 역할에 머무르지 않고 산학협력의 활성화 등을 통해 다양한 수익사업을 영위하고 있기에” 표장과 상품과의 건련관계를 엄격하게 해석·제한하기보다는 시대적 변화에 맞추어 보다 유연하게 적용하는 것이 필요해 보인다.

4. AMERICAN UNIVERSITY

(1) 다수의견

다수의견이 ‘AMERICAN UNIVERSITY’의 식별력을 인정하는 근거로 제시하고 있는 것은 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 ‘AMERICAN UNIVERSITY’의 실제 사용내역이다. 그리고 이러한 사용실적 등으로 인하여 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 미국 유학준비생 등 수요자에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있어, 전체로서 새로운 관념을 형성하고 있고 나아가 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성하고 있으므로 구상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하지 않는다고 판시하고 있다. ‘서울대학교’ 판례와 차이점은 ‘AMERICAN UNIVERSITY’ 판례는 대학 고유 업무를 지정서비스업으로 하고 있다는 점이다.

1) 법 적용의 타당성

‘서울대학교’ 사건에서 지적하였듯이 구상표법 제6조 제1항은 식별력 없는 표장을 예시하고 있고, 동조 제2항은 사용에 의한 식별력을 인정하고 있

는데, 제6조 제1항에서 식별력 판단은 지정상품과 관련하여 출원표장의 식별력의 유무를 판단하는 것이지 사용실적까지 고려하지는 않는다고 보아야 한다. 이에 반해, 동조 제2항에서는 개별 상품의 사용실적 등을 고려하여 식별력을 판단한다. 이처럼 제6조 제1항에 의해 식별력이 없는 표장은 동조 제2항에 의해 예외적으로 식별력을 인정받을 수 있는 것이라 할 것이다. 이러한 법체계를 고려할 때 별개의견 1이 지적한 것처럼 다수의견이 제2항의 판단기준을 제1항의 판단에 적용하여 식별력 유무를 판단하는 것은 기존 법 해석과는 차이가 있다고 볼 수 있다. 이러한 판단은 ‘서울대학교’ 사건에서 대법원이 대학교 본연의 업무와 관련하여 ‘서울대학교’의 식별력을 인정하는 논리와 같다고 할 수 있다.

2) 일반 수요자 범위의 적정성

다수의견은 “해외유학 등에 관심이 있는 사람” 또는 “미국 유학준비생 등 수요자에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있다”라고 설명하고 있다.³⁶⁾ 여기서 일반 수요자의 범위를 외국 대학교로 진학하려 하거나 관심있는 사람으로만 한정하는 것이 타당한 것인지의 여부이다. 왜냐하면 그간 판례들은 식별력 또는 상표의 유사여부에 대한 기준인으로서의 일반 수요자의 범위를 비교적 넓게 인정하고 있었기 때문이다. 예컨대 특허심판원이나 법원은 “일반 수요자란 최종 소비자는 물론이고 중간수요자 또는 그 상품판매를 위한 도·소매상을 포함하는 것인바 ...”³⁷⁾ 또는 의약품을 지정상품으로 하는 상표의 유사여부 판단인 경우에는 “의약품을 최종 수요자인 일반 소비자뿐만 아니라, 의사, 약사 등의 인식도 마땅히 일반 수요자나 거래자의 그것으로 함께 고려하여야 한다.”³⁸⁾ 등 일반 수요자의 범위를 폭넓게 보고 있다. 따라서 여기서 일반수요자는 대학 진학을 앞둔 수험생뿐만 아니라 일반학생, 학부모, 교사, 학원관계자 등도 당연히

36) 참고로 이 사건 특허법원은 “일반 수요자의 인식은 지정서비스업의 수요자로서 보통의 인지능력과 합리적인 정보를 가진 사람을 기준으로 한다”고 판시하고 있다.

37) 특허청 항고심판소 1995.4.28. 95후1098 심결.

38) 특허법원 2017.8.18. 선고 2016허9202 판결.

포함된다고 보아야 하며, 특히 우리나라의 높은 교육열을 감안할 때 다른 어느 지정서비스업보다도 일반 수요자의 범위는 보다 넓게 보아야 할 것이다. 이러한 기준으로 보면, 우리나라 학생이 일 년에 겨우 백여 명 남짓 입학하는 대학교(더군다나 미국 소재 대학교), 그리고 표지가 일반적인 용어로 ‘미국의 대학교’로 많이 사용되고 통용되는 표지가 우리나라 사람에게 특정대학으로 상당한 정도로 알려져 있다고 단정하기에는 증거자료가 충분하다고 할 수 없어 보인다.

또한, 우리나라 학생이 2008-2009년에 123명³⁹⁾ 정도밖에 입학하지 않는 외국소재 대학교(AMERICAN UNIVERSITY)가 국내 수요자에게 특정인의 서비스를 나타내는 출처표시로 인식되었다고 보는 것도 의문이다. 미국에서 대학 순위가 77위에 해당하고 120년의 역사를 가지고 있다는 사실은 미국 수요자에게는 어느 정도 알려져 있다는 직접적인 근거는 될 수 있으나, 그렇다고 국내 수요자들도 마찬가지로 인식하고 있다고는 단정하기에는 부족해 보인다.⁴⁰⁾

(2) 별개의견 1

별개의견 1은 구상표법 제6조는 표장의 구성 자체에 의하여 ‘본질적인 식별력’이 인정된다면 제6조 제1항 제4호의 적용이 배제되어 상표등록이 허용되고, ‘본질적인 식별력’이 인정되지 아니하여 제6조 제1항 제4호에 해당하더라도 그 상표가 사용의 과정을 거쳐 수요자들 사이에 특정인의 상품출처표시로 인식되기에 이르렀다면 동조 제2항에 의하여 예외적으로 상표등록이 허용된다는 것으로 이해하여야 한다고 설명하고 있다. 즉, 식별력 없는 표장의 결합이 식별력이 없는 경우, 예외적으로 사용에 의하여 식별력이 인정되는 경우 상표등록이 가능하다는 논리로 현재 상표법 체계에 부합하는

39) 판결문상 약 10년 전인 2008-2009년에 우리나라 학생이 123명 입학한 구체적 실적만 있고, “매년 꾸준히 입학하고 있다”고만 되어 있어, 최근 우리나라 학생의 입학숫자는 알기도 어렵다. 이는 구체적이면서도 직접적인 입증자료로는 부족하다고 할 수 있다.

40) 판결문에서 제시하고 있는 ‘AMERICAN UNIVERSITY’의 학위과정 수, 부속시설, 외국 대학교와의 교류 상황 등도 국내대학교와 비교해서 특별현저성이 없어 보인다.

해석이다. 또한 별개의견 1은 다수 의견에 따르면 구체적인 사용실적이나 사용실태가 출원표장의 식별력의 존부에 영향을 미치게 된다는 결론에 이르게 된다는 것을 비판하고 있다. 상표권은 사용을 준비 중인 경우에도 권리로 등록할 수 있다는 점에서 이러한 경우에는 이미 사용 중인 표장에 비하여 불리한 대우를 받게 되어 불합리한 결과를 초래한다는 지적은 타당하다. 다수 의견의 논리는 사용 준비 중인 상표와의 차별에 대한 정당한 항변을 찾기가 어려워 보인다.

다만, 별개의견 1은 “제6조 제1항 제4호 해당 여부의 판단기준이 되는 표장의 구성에 의한 식별력은 표장 그 자체의 ‘본질적인 식별력’으로서 동조 제2항이 규정하고 있는 ‘사용에 의한 식별력’과 명확히 구분된다.”고 판시하고 있다.⁴¹⁾ 여기서 표장 그 자체의 본질적인 식별력이라는 용어는 그 표현상 지정상품 및 지정서비스업과 상관없이 표장 그 자체만으로 식별력이 생긴다는 의미로 사용된 것으로 보인다. 왜냐하면 ‘본질적’이란 의미는 외부변수에 상관없이 고유하게 보유하고 있는 속성을 의미하기 때문이다.⁴²⁾ 그러나 식별력은 앞서 언급하였듯이 상대적이며 동적인 개념이며, 지정상품과의 관계에서 생성되는 개념이다. 프랑스의 Andre R. Bertand 교수가 지적한 것처럼 “식별력은 표지 그 자체에서 유래하는 것이 아니라 지정상품과의 관계에서 공중에 의한 인식으로부터 나온다.”⁴³⁾ 즉, 식별력 유무는 ‘표지 ↔ 지정상품/서비스 ↔ 공중(일반 수요자)’라는 삼각관계(Triangular relation)에서 형성되는 것이라 할 수 있다. 따라서 ‘본질적인 식별력’⁴⁴⁾이라는 용어는 충분히 오해를

41) ‘본질적인 식별력’이라는 개념은 별개의견 2에서도 마찬가지로의 의미로 사용되고 있다.

42) ‘본질’은 ‘사물을 그 자체이도록 하는 고유한 성질’ 또는 ‘한 사물이나 과정에 반드시 있어야만 하는 보편적이고 변함없는 요소들의 총체’라는 의미를 가지고 있다(다음 국어사전 참조).

43) Andre R. Bertand, *DROIT DES MARQUES, SIGNE DISTINCTIF - NOMS DE DOMAINE*, DALLOZ, 2005-2006, para. 3-111. “Le signe distinctif ne résulte pas du signe pris en lui-même, mais de sa perception par le public.”

44) 개인적으로 ‘본질적인 식별력’이란 표현은 상표 자체가 지정상품과 상관없이 무조건 인정되는 식별력있는 표장이라는 의미로 잘못 이해될 위험이 있으며, 또한 어디까지 본질적인 것인지 판단 자체도 모호하다. 식별력의 정도에 따라 ‘강한 식별력’ 또는 ‘약한 식별력’ 정도로 표현하는 것이 적절하다고 본다.

불러일으킬 수 있다 할 것이다.

(3) 별개의견 2

별개의견 2는 먼저 현저한 지리적 명칭과 대학교를 구성한 표장이 대학의 고유 업무와 무관한 분야와 관련하여 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 상표등록이 가능하다고 보았다. 식별력 없는 현저한 지리적 명칭과 대학교로 구성된 결합상표에 대한 세 가지 의견 중 가장 법 규정에 충실한 해석이라고 판단된다. 즉, 대학교 명칭은 지정상품의 종류나 사용 분야에 따라 식별력의 인정요건이나 근거가 달라진다고 보아야 하므로 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 지정상품의 종류나 사용 분야를 묻지 않고 그 구성 자체로 본질적인 식별력이 인정된다고 할 수는 없다고 보았다. 이러한 의견은 앞선 ‘서울대학교’ 판례 내용과는 배치되고, ‘경남대학교’와 ‘경기대학교’ 판례와는 논리적으로 부합된다.

그러나 별개의견 2가 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교의 고유 업무인 대학교육업, 교수업 등과 관련하여 출원된 것이라면, 이러한 표장은 그 자체로 상표등록을 받기에 충분한 본질적인 식별력을 갖춘 것으로 볼 수 있다고 설명한 부분은 선뜻 이해하기가 어렵다. 식별력이 없는 현저한 지리적 명칭과 대학교육업, 교수업 등을 지정서비스로 하는 대학교가 결합된 표장은 일반 수요자들이 ‘해당 지역에 있는 대학교’로 인식되는 것이 일반적이다. 즉, 현저한 지리적 표시와 식별력이 없는 직접적인 성질표시의 결합이 바로 식별력 있는 표지로 바뀌지는 않는다고 보아야 한다. 단지 오랜 사용을 통하여 특정 지역의 특정 대학교로서 일반 수요자에게 인식된다고 할 수 있다. 이러한 관점에서 보면 현저한 지리적 표시와 대학교의 결합으로 제6조 제1항에 해당하지 않는 충분한 본질적인 식별력이 바로 생긴다고 하는 것은 논리적 비약이 있다.

V. 결 론

이처럼 현저한 지리적 명칭과 대학교로 결합된 표장에 대한 식별력 인정 여부는 대학 고유의 업무와 관련하여서는 구상표법 제6조 제1항이 아니라 제6조 제2항에 따라서 판단하되, 대법원에서 제시하고 있는 사용에 의한 식별력 인정기준에 따라 개별·구체적으로 판단하는 것이 현 상표법 체계에서는 가장 타당해 보인다. 그리고 사용에 의한 식별력 인정은 대법원 판례에 따라 지정상품마다 개별·구체적으로 판단하여야 할 것이다. 이처럼 현행법 하에서는 제한적으로 해석하는 것이 기존 상표제도의 혼란을 방지하기 위해서도 필요하다고 본다. 왜냐하면, 현저한 지리적 명칭과 대학교로 구성된 결합표장은 대학교 고유의 속성인 대학교육업, 교수업 등과 관련하여 오랜 기간 사용을 통하여 일반 수요자들에게 사회적인 신뢰와 인지도를 쌓아 온 것이고, 이를 기반으로 일반 수요자들이 특정 대학으로 인식하기에 식별력이 있는 것으로 봄이 타당할 것이기 때문이다. 특히 우리나라에서는 사건의 쟁점이 된 대학교뿐만 아니라 부산대학교, 충남대학교 등 도시 또는 광역자치단체의 이름으로 구성된 대학교가 많은 동시에 오랜 기간 사용되어 왔기에 대다수의 국민들은 그러한 대학교를 해당 지역의 대표적인 대학교로 일반적으로 인식하고 있어 대학교육업 등 대학교 고유의 업무와 관련하여 해당 표지가 출처표시로서 역할을 하고 있다고 할 수 있다.

앞서 살펴본 바와 같이, 현저한 지리적 명칭과 대학교로 된 결합상표에 대한 법원의 판례는 일관성이라는 측면에서 여전히 숙제를 남겨 놓고 있다. 이러한 상황에서 ‘AMERICAN UNIVERSITY’ 판례에 대한 대법원의 전원합의체 판결이 현저한 지리적 명칭과 대학교로 구성된 결합상표에 관한 기존 판결에 대한 설득력이 있는 해결방안을 제시하지 않은 것은 아쉬운 점이라 할 것이다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

박종태, 『상표법』, 제9판, (주)한빛지적소유권센터, 2015.

이상철 · 손영식, 『상표판례 총람』, 특허심판원, 2018.

〈단행본(서양)〉

Nadège POLLAK, *DROIT DES MARQUES*, StudyPro, 2013.

Joanna Schmidt-Szalewski, Jean-Luc Pierre, *Droit de la propriété industrielle*, 4e édition, Litec, 2007.

Jérôme Passa, *DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE*, Tome 2, L.G.D.J., 2013.

Andre R. Bertand, *DROIT DES MARQUES, SIGNE DISTINCTIF—NOMS DE DOMAINE*, DALLOZ, 2005-2006.

〈기타 자료〉

특허청, “산업재산권 보호에 관한 파리협약 해설”, 특허청, 2008.

특허청, “상표심사기준”, 특허청, 2016.

A study on the judgement criteria about distinctiveness of a composite trademark composed of a conspicuous geographical name and university name

Pyun Youngsug, Park Jaewon

In principle, the trademark composed of a conspicuous geographical name and a word ‘university’ is considered as a mark having no distinctiveness. However, the Supreme Court recognized that ‘Kyungnam University’ and ‘Kyonggi University’ had acquired the distinctiveness by its use in the field of the service related to education. In this regard, it is interesting that the Supreme Court decided on this topic recently although this decision leaves room for doubts whether it was reasonable under our trademark law. Thus, in this report, we will review the tendency of related precedents and also try to find a appropriate way for a similar cases in near future.

Whether to acquiring the distinctiveness of a trademark as mentioned above in their unique service, It will be reasonable to see that the applicable provision of the previous Trademark Act is not the article 6(1) but the article 6(2). And the distinctiveness by its use should be judged by each designated goods based on the criteria already presented by Supreme Court cases.

Such limited interpretation is need to avoid a confusion on the current Trademark system. In general, the trademark composed of a conspicuous geographical name and a word ‘university’ relating to their proper service

such as service of university education, service of teaching, etc. has been built their social confidence and awareness by using for long periods. So, consumers recognized this trademark as a certain university. Hence it is appropriate to judge that such trademark has acquired the distinctiveness in the field of unique services of the university. However, it seems that the court's precedents do not show the consistency on this matter.

Keyword

A conspicuous geographical name, University name, Trademark acquired distinctiveness by its use, Article 6(1)4(Article 33(1)4 of the Trademark Act), Article 6(2)(Article 33(2) of the Trademark Act)