

[상표분쟁] 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장 “AMERICAN UNIVERSITY”의 식별력 판단 - 새로운 식별력 형성 여부 판단기준: 대법원 2018. 6. 21.

선고 2015후1454 판결



1. 사안의 개요

미국 Washington D.C. 소재 종합대학교로서 1893년 설립 120년 이상 'AMERICAN UNIVERSITY'를 교명으로 사용하고 있음 + 서비스표 출원 지정서비스업 '대학교육업, 교수업' + 출원서비스표(AMERICAN UNIVERSITY)가 현저한 지리적 명칭으로 된 상표의 등록을 불허하는 구 상표법 제6조 제1항 제4호 등에 해당한다는 이유로 위 서비스표 등록출원에 대하여 거절결정 + 특허심판원 거절불복심판청구 기각 심결 but 특허법원 심결취소 - 식별력 인정

2. 대법원 판결요지

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 낳거나 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 표장

▣ 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 쟁점

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 제1

항 제4호에 해당하는지는 결국 **각 구성 부분의 결합에 의하여 새로운 관념을 낳거나 새**

로운 식별력을 형성하고 있는지에 따라 결정될 수밖에 없음

● 그리고 이러한 새로운 관념이나 새로운 식별력의 형성 여부는 표장에 대한 수요자들

의 개별적·구체적인 인식을 떠나서는 좀처럼 생각하기 어려움

● 따라서 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장도 그 구성 자체

만으로 특정인의 출처표시로 인식되는 것이 아니라, 그 구성 자체로는 본래의 지리적 의

미와 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 사

건 대학교는 미국 워싱턴 디시에 위치한 종합대학교로서 1893년 설립된 이래 120년 이

상 'AMERICAN UNIVERSITY'를 교명으로 사용하고 있음

● 이 사건 대학교의 연혁, 학생수, 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

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

첨부: 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 판결

변리사 23년/변호사 15년, 심판소송, 상표/디자인/저작권/부정경쟁분쟁, One-Stop 대응

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com