

대 법 원

판 결

사 건 2015후1454 거절결정(상)
원고, 피상고인 어메리칸 유니버시티 (American University)
소송대리인 법무법인 한얼
담당변호사 백윤재 외 2인
피고, 상고인 특허청장
원 심 판 결 특허법원 2015. 7. 24. 선고 2015허642 판결
판 결 선 고 2018. 6. 21.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 가. 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표 또는 서비스표(이하 이 둘을 줄여 '상표'라고만 한다)는 등록을 받을 수 없다[구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제4호. 현행 상표법 제

33조 제1항 제4호도 같은 취지로 규정하고 있다]. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 특정 개인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 입법취지가 있다. 이에 비추어 보면, 위 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 상표에도 적용될 수 있다. 그러나 그러한 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표로 등록할 수 있다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조). 현저한 지리적 명칭과 표장이 결합한 상표에 새로운 관념이나 새로운 식별력이 생기는 경우는 다종다양하므로, 구체적인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 한다.

현저한 지리적 명칭이 대학교를 의미하는 단어와 결합되어 있는 상표에 대해서도 같은 법리가 적용된다. 따라서 이러한 상표가 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한 경우에는 상표등록을 할 수 있다. 이 경우에 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합만으로 무조건 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 볼 수는 없다.

대법원은 종래 이러한 태도를 취하고 있었다고 볼 수 있다. 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결은 위 법리를 기초로 '서울대학교'라는 상표가 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 판단한 원심판결을 유지하였다. 원심은 그 이유의 하나로 위 상표는 현저한 지리적 명칭인 '서울'과 '대학교'가 결합하여 단순히 '서울에 있는 대학교'라는 의미가 아니라 '서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교'라는 새로운 관념을 형성하고 있다는 점을 들고 있다. 대법원 판결은 원심판결 이유를 인용하면서 위 조항에 관한 법리를 오해하지 않았다고 판단하고 있는데, 위에

서 본 법리에 배치된다고 볼 수 없어 이를 변경할 이유가 없다.

나. 상표권은 등록국법에 의하여 발생하는 권리로서 등록이 필요한 상표권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등을 구하는 소는 일반적으로 등록국 또는 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하고(대법원 2011. 4. 28. 선고 2009다19093 판결 등 참조), 그에 관한 준거법 역시 등록국 또는 등록이 청구된 국가의 법으로 보아야 한다. 따라서 원고가 미국 법인이라고 하더라도 우리나라에서 서비스표를 등록받아 사용하기 위하여 우리나라에 등록출원을 한 이상 그 등록출원의 적법 여부에 관한 준거법은 우리나라 상표법이다.

2. 가. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

(1) 원고의 이 사건 출원서비스표(출원번호 제2012-19247호)는 지정서비스업을 '대학교육업, 교수업' 등으로 하여 '**AMERICAN UNIVERSITY**'라고 구성되어 있다. 그중 'AMERICAN' 부분은 '미국의' 등의 뜻이 있어 수요자에게 미국을 직감하게 하는 현저한 지리적 명칭에 해당하고, 'UNIVERSITY' 부분은 '대학' 또는 '대학교'라는 뜻이 있어 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 '대학교육업, 교수업'과의 관계에서 기술적 표장에 해당한다.

(2) 이 사건 출원서비스표는 원고가 운영하는 대학교(이하 '이 사건 대학교'라 한다)의 명칭이기도 하다. 이 사건 대학교는 미국 워싱턴 디시(Washington D.C.)에 위치한 종합대학교로서 1893년 설립된 이래 120년 이상 'AMERICAN UNIVERSITY'를 교명으로 사용하고 있다.

(3) 이 사건 대학교는 50개 이상의 학사학위·석사학위와 10개 이상의 박사학위 과정 등을 개설·운영하고 있고, 도서관, 박물관, 미술관, 방송국, 아시아학센터, 세계평화

센터 등의 부속시설을 운영하고 있다. 이 사건 대학교의 재학생 수는 1만여 명에 이르고, 한국 학생도 2008~2009년에 123명이 입학한 것을 비롯하여 매년 꾸준히 입학하고 있다. 이 사건 대학교는 이화여자대학교, 서강대학교, 연세대학교와 해외연수프로그램을 운영하고, 숙명여자대학교, 고려대학교와 공동으로 복수학위과정을 운영하고 있다.

(4) 이 사건 대학교는 2003년부터 2012년까지 매년 미화 18,150,000달러 이상을 광고비로 지출하였고, 이 사건 대학교의 웹사이트(www.american.edu) 방문 횟수는 2012년도에 8,500,000회 정도 된다. 이 사건 대학교는 2013년 '유에스 뉴스 앤드 월드 리포트'(U.S. News & World Report)가 발표한 미국 대학 순위에서 77위에 올랐고, 특히 국제업무 분야가 유명하여 여러 매체로부터 상위권으로 평가받고 있다.

(5) 인터넷 포털사이트인 네이버(www.naver.com)에서 'AMERICAN UNIVERSITY'를 검색하면, 2013. 6. 17. 기준으로 59,761건의 블로그 검색결과, 22,770건의 카페 검색결과, 5,876건의 지식인 검색결과가 나타난다. 그 대부분은 이 사건 대학교와 관련된 내용으로서 해외유학 등에 관심이 있는 사람들이 이 사건 대학교에 관한 정보 등을 얻기 위하여 'AMERICAN UNIVERSITY'를 빈번하게 검색하고 있음을 알 수 있다.

(6) 이 사건 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 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 볼 수 있다.

(7) 따라서 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 'AMERICAN'과 기술적 표장인 'UNIVERSITY'가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 형성하고 있고 나아가 지정서

비스업인 대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않는다.

나. 원심의 판결이유에 부적절한 점이 있으나, 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업과 관련하여 서비스표로 등록될 수 있다고 본 결론은 옳다. 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 주문과 같이 판결한다. 이 판결에는 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견과 대법관 조희대의 별개의견이 있는 외에는 관여 법관의 의견이 일치되었고, 다수의견에 대한 대법관 김소영, 대법관 박상옥, 대법관 김재형, 대법관 박정화의 보충의견과 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견에 대한 대법관 김창석의 보충의견이 있다.

4. 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견

가. (1) 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 따라서 현저한 지리적 명칭과 식별력이 없는 다른 표장이 결합되어 있는 상표는 등록을 받을 수 없다는 결론이 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 문언으로부터 당연히 도출되는 것은 아니다.

확립된 판례에 의하면, 현저한 지리적 명칭에 식별력이 없는 다른 표장이 결합되어 있는 경우 상표등록을 받을 수 없는 것이 원칙이다. 그러나 예외적으로 현저한 지리적 명칭에 식별력이 없는 다른 표장이 결합되어 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표등록

을 받을 수 있다.

그러므로 현저한 지리적 명칭에 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 상표로 등록을 받을 수 있는지 여부는 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수 있느냐에 달려있다.

(2) 그런데 앞서 본 바와 같이 다수의견은 이러한 판단기준을 전제하면서도, 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 아니한다. 오히려 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 수요자들에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있다고 볼 수 있느냐 하는 점에 관하여 살펴보고, 이를 근거로 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 적용이 배제된다는 결론을 내린다.

그러나 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 적용이 배제되는 판단기준으로서의 식별력은, 현저한 지리적 명칭에 식별력 없는 다른 표장이 결합되어 표장의 구성 자체에 의하여 새로운 식별력이 형성되었느냐 하는 점을 의미하는 것이지, 상표를 사용한 결과 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 수요자들이 인식하게 되었느냐 하는 점을 의미하는 것이 아니다. 구 상표법 제6조 제1항 제4호 해당 여부의 판단기준이 되는 표장의 구성에 의한 식별력은 표장 그 자체의 '본질적인 식별력'으로서 같은 조 제2항이 규정하고 있는 '사용에 의한 식별력'과 명확히 구분된다. 다수의견은 이 점을 혼동하고 있다.

(3) 구 상표법 제6조 제2항은 "제1항 제4호에 해당하는 상표라도, 상표등록출원 전부

터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다."라고 규정함으로써 '사용에 의한 식별력'을 인정하여 상표등록을 허용하고 있다. 다수의견의 주장과 같이 이 사건 출원서비스표가 지정서비스업과 관련하여 수요자들에게 원고가 운영하는 대학교의 명칭으로 상당한 정도 알려짐으로써 식별력을 갖게 되었다면, 이는 구 상표법 제6조 제2항이 규정한 '사용에 의한 식별력'을 갖게 되었다는 것을 의미한다. 따라서 '그 상표를 사용한 상품에 한정하여' 상표등록을 받을 수 있다는 점도 그 당연한 결과이다.

이처럼 다수의견은 구 상표법 제6조 제2항이 규정하는 요건의 충족을 전제로 같은 조항이 규정한 법적 효과를 인정하고 있을 뿐임에도, 같은 요건의 충족을 전제로 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 적용이 배제된다고 주장한다. 구 상표법 제6조 제2항이 제1항 제4호의 적용 배제요건을 정하고 있는 것이 아니고 별개의 등록요건을 정하고 있는 것인 이상, 이는 설명하기 어려운 모순이라고 할 수밖에 없다. 다수의견은, 판단 기준으로서 표장의 구성 자체에 의한 '본질적인 식별력'이 문제되는 영역에 '사용에 의한 식별력'이라는 판단기준을 혼합함으로써 적용 영역과 법적 효과가 다른 두 규정의 구별을 불가능하게 한다. 그리고 이러한 해석은 사용에 의한 식별력이 인정되는 경우 구 상표법 제6조 제2항에 의해서 상표등록을 받을 수 있는 한편, 제1항에 의해서도 상표등록을 받을 수 있다는 결과를 초래한다. 이는 구 상표법 제6조 제1항과 제2항의 문언에 명백히 어긋나는 것으로 도저히 받아들일 수 없는 해석이다. 또한, 다수의견과 같이 '사용에 의한 식별력'이라는 판단기준을 적용하는 한 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어의 결합에 의하여 '본질적인 식별력'을 가질 수 있다는 다수의견이 전

제하는 판단기준은 실제로 아무런 역할도 하지 못하게 된다.

(4) 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 '본질적인 식별력'에 관한 것으로서 그 식별력의 유무는 표장의 구성 자체에 의하여 객관적으로 판단하여야 하고, 표장의 사용 상황이나 그에 따른 수요자들의 인식 정도는 같은 조 제2항의 '사용에 의한 식별력' 취득 여부에서 고려하는 것이 조문체계에 부합한다. 즉, 구 상표법 제6조는 표장의 구성 자체에 의하여 '본질적인 식별력'이 인정된다면 제1항 제4호의 적용이 배제되어 상표등록이 허용되고, '본질적인 식별력'이 인정되지 아니하여 제1항 제4호에 해당하더라도 그 상표가 사용의 과정을 거쳐 수요자들 사이에 특정인의 상품출처표시로 인식되기에 이르렀다면 제2항에 의하여 예외적으로 상표등록이 허용된다는 것으로 이해하여야 한다.

그러므로 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어의 결합에 의하여 그 구성 자체만으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 '본질적인 식별력'을 형성한다면, 구 상표법 제6조 제2항에 의하여 예외적으로 상표등록이 허용되는 경우와는 달리, 더 이상 '상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우'에 해당하는지를 살펴볼 필요가 없으며, 지정상품의 범위에 제한을 받지 아니하고 상표등록을 받을 수 있다.

(5) 나아가 현저한 지리적 명칭에 식별력이 없는 '대학교'라는 표장이 결합되면 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 식별력을 형성하는지 살펴본다.

예컨대, "제주대학교"라는 명칭은 "제주대학교"가 실재하고 있는 한, 법령의 제한으로 인해 같은 명칭을 사용하는 다른 대학교가 존재할 수 없고 장래에도 존재할 수 없다. 그 결과 '제주'라는 현저한 지리적 명칭과 '대학교'라는 식별력 없는 표장이 결합되어 특정 대학교를 표상하는 명칭이 되고, 수요자들도 당연히 다른 대학교들로부터 그

특정 대학교를 구별하는 명칭으로 인식하게 된다.

또한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합하여 대학교 명칭을 구성하는 사례가 국내외에 걸쳐 흔히 존재하므로, 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대해서는 수요자들이 그것을 지리적 의미로 인식한다기보다는 그 구성 부분이 불가분적으로 결합된 전체로서 특정 대학교의 명칭으로 인식하거나 특정인의 상품 출처표시로 직감할 가능성이 매우 높다.

다시 말해 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장을 대하는 수요자들은 설령 그 표장을 교명으로 하는 대학교를 구체적·개별적으로 알지는 못한다고 하더라도, 그 표장의 구성 자체만으로도 단순히 어느 지역에 있는 대학교를 나타내는 것이 아니라 특정 대학교를 나타내는 것이라고 인식하는 경향이 강하다.

결국 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장은 그 결합에 의하여, 즉 표장의 구성 자체에 의하여 '본질적인 식별력'을 갖는다고 할 수 있다.

나. 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 그 규정의 취지가 있다.

따라서 현저한 지리적 명칭이 포함된 표장이라고 하더라도 특정 개인에게 독점을 허용하여도 무방할 만큼 독점적응성이 매우 높고, 경쟁업자의 자유로운 사용을 보장할 필요가 거의 없는 경우라면, 그러한 표장에 대하여 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 해석하더라도 위 규정의 취지에 반하지 않는다.

대학교를 설립하기 위해서는 시설·설비 등 일정한 설립기준을 갖추어 교육부장관의

인가를 받아야 하는 등 그 설립·운영 등에 관한 엄격한 법령의 제한이 있고, 이러한 제한으로 인해 사실상 동일한 명칭을 가진 대학교가 존재하거나 새로 설립될 수 없다.

그러므로 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교 명칭을 구성하는 경우 그 대학교의 운영 주체 이외의 다른 사람이 그 대학교 명칭을 사용해야 할 필요성은 거의 없고, 달리 그 대학교의 운영 주체에게 그 대학교 명칭을 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 부당하다거나 폐해가 발생한다고 볼 만한 사정도 발견되지 아니한다. 따라서 이러한 표장에 대하여 상표등록을 허용하더라도 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정 취지에 반한다고 볼 수 없고, 오히려 실질적으로 부합한다고 할 수 있다.

다. (1) 다수의견은, 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 그 표장을 교명으로 하는 특정 대학교가 수요자들에게 상당한 정도로 알려져 있는지를 기준으로 상표등록 여부를 판단하고 있다.

그런데 그러한 판단기준에 따를 경우 특정 대학교의 알려진 정도에 따라 상표등록 여부가 달라져 부당한 결과를 초래할 수 있고, 외국에서 널리 알려진 대학교라고 하더라도 국내의 수요자들에게 알려지지 않았다는 이유로 상표등록을 거절하게 될 경우 국내외 대학교 간의 형평에도 반하는 문제가 발생할 수 있다.

더욱이 국내 대학교 사이에서도 교명에 지리적 명칭이 포함된 대학교와 그렇지 않은 대학교 사이에 상표등록과 관련하여 현저한 차별이 있게 된다. 즉, 지리적 명칭이 포함되지 않은 교명에 대해서는 다른 거절사유가 없는 한 곧바로 상표등록이 허용되는 반면, 지리적 명칭이 포함된 교명에 대해서는 그 교명이 지정상품과 관련하여 실제로 사용되어 수요자들에게 상당한 정도로 알려지기 전까지는 상표등록이 허용되지 않는다.

또한, 상표등록이 허용되는 상품의 범위에 있어서도 지리적 명칭이 포함되지 않은 교명에 대해서는 별다른 제한 없이 상표등록이 허용되는 반면, 지리적 명칭이 포함된 교명은 실제로 사용되어 식별력을 얻은 분야의 상품에 대해서만 상표등록이 허용된다.

교명에 지리적 명칭이 포함된 대학교와 그렇지 않은 대학교 사이에 존재하는 위와 같은 차별적 취급은 단순히 부당하다는 차원을 넘어서 평등원칙을 위반할 여지가 있다. 헌법 제11조 제1항의 평등원칙은 본질적으로 같은 것을 자의적으로 다르게 취급함을 금지하는 것으로서, 법을 적용할 때에도 합리적인 근거가 없는 차별을 하여서는 아니 된다는 것을 뜻한다(대법원 2007. 10. 29. 선고 2005두14417 전원합의체 판결, 대법원 2016. 5. 24. 선고 2013두14863 판결 등 참조).

대학교 명칭에 지리적 명칭이 포함된 것과 그렇지 않은 것 사이에는 상표의 기본적인 기능인 출처표시 기능이나 자타상품식별력의 측면에서 본질적인 차이가 있다고 보기 어렵다. 그런데 다수의견의 논리대로라면 앞서 본 바와 같이 대학교 명칭에 지리적 명칭이 포함된 것과 그렇지 않은 것 사이에 상표등록의 허용 여부 및 상표등록이 허용되는 상품의 범위 등과 관련하여 현저한 차별이 있게 되는데, 그와 같은 차별을 정당화할 만한 합리적 근거나 이유가 있다고 보기 어려우므로, 이는 평등원칙을 위반하는 해석이다.

(2) 또한, 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 구 상표법 제6조 제1항 제4호를 이유로 등록을 거절하는 것은, 직업수행의 자유를 규정한 헌법 제15조와 재산권 보장을 규정한 헌법 제23조를 위반할 여지도 있다.

상품의 생산·판매자가 원하는 상표를 등록받아 이를 상품에 표시하여 판매하는 것은 직업을 수행하는 하나의 방법이고, 등록된 상표에 대한 독점적 사용권으로서의 상

표권은 헌법상 보호되는 재산권에 속한다.

구 상표법 제6조 제1항 제4호의 입법 목적은, 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 있다. 그런데 앞서 본 바와 같이 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교 명칭을 구성하는 경우 그 대학교의 운영 주체 이외의 다른 사람이 그 대학교 명칭을 사용해야 할 필요성은 거의 없고, 달리 그 대학교 명칭을 그 대학교의 운영 주체에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 부당하다고 볼 만한 사정도 발견되지 아니하므로, 대학교 명칭에 대하여 등록을 허용하더라도 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 입법 목적에 반한다고 보기 어렵다.

따라서 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 구 상표법 제6조 제1항 제4호를 이유로 등록을 거절하는 것은, 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 대한 특정인의 독점사용을 방지하고자 하는 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 입법 목적에 기여하는 바는 거의 없는 반면, 상표출원인의 직업수행의 자유와 재산권을 합리적 이유 없이 침해하는 것이라고 볼 수 있다.

(3) 어떤 법률규정의 개념이 다의적이고 그 어의의 테두리 안에서 여러 가지 해석이 가능할 때, 헌법을 최고법규로 하는 통일적인 법질서의 형성을 위하여 헌법에 합치되는 해석을 택하여야 하며, 이를 통해 위헌적인 결과가 될 해석은 배제하면서 합헌적이고 긍정적인 면은 살려야 한다(대법원 2005. 1. 27. 선고 2004도7488 판결, 대법원 2011. 4. 14. 선고 2008도6693 판결 등 참조).

다수의견의 논리와 같이 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여도 원칙적으로 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하는 것으로 보되, 그 표장을

교명으로 하는 특정 대학교가 수요자들에게 상당한 정도로 알려져 있는 경우에만 예외를 인정하여 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는 것으로 해석하게 되면, 앞서 본 바와 같이 헌법상 평등원칙을 위반하거나 직업수행의 자유와 재산권을 침해할 수 있다.

반면에 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 그 구성 자체로 새로운 관념이나 새로운 식별력이 형성되었다고 보아 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는 것으로 해석하게 되면, 다수의견의 논리로부터 비롯되는 위헌적인 결과를 회피할 수 있으므로, 합헌적 법률해석의 원칙에 부합한다고 할 수 있다. 법률해석의 목표는 합헌적 해석의 한계 내에서 입법취지를 실현하는 것이다. 다수의견은 이 점을 놓치고 있는 것으로 보인다.

(4) 오늘날 대학교는 학문의 전당으로서의 전통적인 역할에 머무르지 않고 산학협력의 활성화 등을 통해 다양한 수익사업을 영위하고 있는데, 대학교의 운영 주체로서는 이러한 대학교의 고유 업무 외의 영역과 관련하여 상표등록을 받아야 할 필요성이 오히려 더 크다고 볼 수 있고, 이러한 이유로 대학교 명칭에 대한 상표출원도 늘어나고 있다.

그런데도 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정을 기계적·형식적으로 적용하는 해석을 함으로써 앞서 본 것처럼 합리적인 근거도 없이 현저한 지리적 명칭을 사용하는 대학교와 그렇지 않은 대학교에 대한 평등한 법적 보호를 거부하는 한편, 상표출원인의 직업수행의 자유와 재산권을 침해하는 상황을 그대로 방치하는 것은 현실적인 시대적 요구에 부합하지 아니하며, 타당한 해석이라고 할 수 없다.

라. (1) 현저한 지리적 명칭에 대하여 상표등록을 허용하지 않고 있는 나라는 우리나라

라와 중국 외에는 거의 찾아보기 어렵다는 점에서 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 비교법적으로 볼 때 매우 특이한 입법례에 속한다.

전 세계 거의 모든 국가에서는 표장에 현저한 지리적 명칭이 포함되어 있다는 이유만으로 상표등록이 거절되지는 않고, 실제 이 사건 출원서비스표의 표장은 쿠웨이트, 베트남, 일본, 브라질, 우루과이, 유럽, 영국 등 다수의 국가에서 상표 또는 서비스표로 등록이 받아들여졌다. 더욱이 우리나라와 마찬가지로 현저한 지리적 명칭으로 된 상표 등록을 허용하지 않는 중국에서조차 이 사건 출원서비스표의 등록이 받아들여졌다.

상표 또는 서비스표의 등록적격성의 유무는 각국의 법률제도 등에 따라 달리 판단될 수 있는 문제이기는 하나, 법률해석을 통해 다른 나라들과 균형을 맞출 수 있다면 적극적으로 그와 같이 해석할 필요가 있다. 다른 나라에서는 모두 등록이 허용됨에도 우리나라에서만 등록이 허용되지 않는 방향으로 구 상표법 제6조 제1항 제4호를 기계적·형식적으로 운용하는 것은 국제적인 기준이나 상표법제의 세계적 통일화 흐름에도 동떨어진 것이어서 바람직하지 않다.

(2) 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표를 식별력 없는 상표의 하나로 규정한 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 대하여는 입법론적으로 이를 삭제하는 것이 바람직하다는 견해가 유력하게 제기되어 왔다.

그런데 우리나라는 예전부터 지리적 명칭을 상표의 구성으로 사용하는 사례가 많았고, 누구나 자유롭게 현저한 지리적 명칭을 사용하도록 보장할 필요가 있는 영역들이 여전히 많이 존재하는 것도 부인할 수 없다.

이러한 사정을 고려하면, 구 상표법 제6조 제1항 제4호를 전면적으로 폐지하기보다는, 위 규정이 입법 목적에 부합하는 방향으로 운용될 수 있도록 대학교 명칭 등과 같

이 독점적응성이 매우 강한 표장에 대해서는 위 규정에 해당하지 않는 것으로 해석하면서 위 규정 자체는 존치하는 것이 합리적인 대안이 될 수 있다.

(3) 이에 대해서는 대학교 명칭 외에도 신문사, 방송사, 은행 등의 명칭에까지 그 논리가 무한정 확장될 가능성이 있다는 지적이 있을 수 있다.

그러나 현저한 지리적 명칭이 사용된 표장이 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 인정하기 위해서는, 법령상의 제한 등으로 인하여 사실상 특정인에게 독점적 사용을 허용해도 무방한 것인지, 각 구성 부분이 불가분적으로 결합되어 특정인의 상품출처표시로 인식되는 경향이 강한지 등을 종합적으로 고려하여 그 표장이 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 정도에 이르렀는지를 개별적으로 살펴봐야 한다.

이와 같이 판단할 경우 대학교 명칭과 같은 논리에 근거하여 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않게 되는 사례가 크게 확장되어 실무상 혼란을 가져오는 문제점은 염려하지 않아도 좋을 것이다.

마. 한편 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정 취지 등을 고려할 때 실제 존재하는 대학교의 운영 주체에게만 그 대학교 명칭에 대한 독점적인 사용권을 인정할 수 있으므로, 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대해서는 그 표장이 표상하는 대학교가 실제 존재하고 있어야 하고, 그 대학교의 운영 주체에 의하여 상표등록출원이 이루어진 경우에 한하여 상표등록이 허용된다고 봄이 타당하다.

결국 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 실제 특정 대학교의 명칭으로 사용되고, 해당 대학교의 운영 주체가 그 명칭에 대하여 상표등록을 출원하는 경우에는 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합하여 전체로서 새로운 관념

을 낳거나 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 보아야 한다.

바. 이러한 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

이 사건 출원서비스표는 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭이기도 한데, 이 사건 대학교는 미국 워싱턴 디시(Washington D.C.)에 위치한 종합대학으로서 1893년 설립된 이래 120년 이상 'AMERICAN UNIVERSITY'를 교명으로 계속 사용하고 있다.

따라서 이 사건 대학교를 운영하는 원고에 의하여 출원된 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 'AMERICAN'과 대학교를 의미하는 단어인 'UNIVERSITY'가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 아니한다.

결국, 원심의 이유 설시에 부적절한 점이 있으나, 이 사건 출원서비스표의 등록이 허용되어야 한다고 본 결론은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 없다.

사. 이상과 같은 이유로, 상고를 기각하여야 한다는 결론에서는 다수의견과 의견을 같이 하지만 그 구체적인 이유는 달리하므로, 별개의견으로 이를 밝혀 둔다.

5. 대법관 조희대의 별개의견

가. 대학교가 고유의 업무인 대학교육업, 교수업 등과 관련하여 대학교 명칭을 상표로 사용하는 경우 수요자들은 대학교 명칭이 특정 대학교를 표상하는 것이라고 인식하는 것이 일반적이고, 이러한 경우 대학교 명칭에 대하여 상표등록을 허용하더라도 공익상 부당하다거나 피해가 발생한다고 보기 어렵다. 이는 대학교 명칭에 현저한 지리

적 명칭이 포함되어 있다고 하여 달리 볼 것이 아니다. 따라서 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교의 고유 업무인 대학교육업, 교수업 등과 관련하여 등록출원된 것이라면, 이러한 표장은 그 자체로 상표등록을 받기에 충분한 본질적인 식별력을 갖춘 것으로 볼 수 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 보아야 한다.

한편, 오늘날 대학교는 학문의 전당으로서의 전통적인 역할에 머무르지 않고 다양한 수익사업을 하고 있는데, 대학교의 운영 주체로서는 대학교의 고유 업무 외의 영역과 관련하여서도 상표등록을 받는 것이 필요할 수 있다. 이러한 영역과 관련하여서는 대학교 명칭이 그 자체로 수요자들 사이에서 특정인의 상품출처표시로 인식된다고 볼 근거가 없다. 대학교는 이러한 영역에서는 일반적인 상표출원인과 동등한 지위에 있게 되므로, 상표등록을 받을 수 있는 자격에서 우선적 지위를 누릴 수 없다. 따라서 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교의 고유 업무와 무관한 분야와 관련하여 등록출원된 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 한다.

이렇듯 대학교 명칭은 지정상품의 종류나 사용 분야에 따라 식별력의 인정 요건이나 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 없다.

나. 구 상표법 제7조 제1항 제3호(현행 상표법 제34조 제1항 제3호도 같은 취지로

규정하고 있다)는 제3자가 '국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 영리를 목적으로 하지 아니하는 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표'에 관하여 상표등록을 받을 수 없다고 규정하면서, 해당 국가 등이 등록을 출원한 때에는 예외로 한다고 규정하고 있다. 이처럼 상표등록출원의 주체가 누구인지에 따라 등록 여부를 달리 규정하고 있는데, 같은 항 제1의3호, 제1의4호, 제5호 등에서도 마찬가지로 규정하고 있다.

위 규정들을 살펴보면 모두 공익상 견지에서 일정한 등록권자 외에는 상표등록을 허용하지 않는 것들로서 상표법에서 한정적으로 명문화한 것이다. 따라서 이러한 명문의 규정도 없이 대학교 명칭에 관하여 제3자는 상표등록을 받을 수 없게 하고 대학교의 운영 주체는 지정상품의 종류 등과 관계없이 상표등록을 받을 수 있게 하는 것은 전체 상표법 체계와 맞지 않는 것이어서 받아들일 수 없다.

다. 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업을 대학교육업, 교수업 등으로 하여 등록출원된 것이므로, 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업과 관련하여 서비스표로 등록될 수 있다고 본 원심의 결론은 타당하다.

6. 다수의견에 대한 대법관 김소영, 대법관 박상옥, 대법관 김재형, 대법관 박정화의 보충의견

가. 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견(이하 '제1 별개의견'이라 한다)은 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 입법 취지를 고려할 때 대학교 명칭의 경우에는 독점적응성을 인정할 필요가 있다는 이유로, 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 실제 특정 대학교의 명칭으로 사용되고 그 대학

교의 운영 주체가 그 명칭에 대하여 상표등록을 출원하는 경우에 한하여, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 보아 그 등록이 가능하다는 것이다.

그러나 이러한 해석은 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 입법 취지만을 과도하게 강조한 나머지 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미를 벗어나 현저한 지리적 명칭과 결합된 대학교 명칭에 대해서는 일률적으로 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 해석하여 위 규정의 적용 범위를 지나치게 한정하고, 전체 상표법과의 균형을 무너뜨리는 것으로서 동의할 수 없다. 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

(1) 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장에 대하여 상표등록을 받을 수 없다고 명확히 규정하고 있다. 또한, 대법원은 위 규정이 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭이 식별력 없는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라고 하더라도 그 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭이나 업종표시 또는 기술적 의미 등을 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성하는 것이 아니라면 여전히 위 규정이 적용된다고 일관되게 해석해 왔다. 즉, 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 없고, 이러한 새로운 관념이나 새로운 식별력의 형성 여부는 표장에 대한 수요자들의 개별적·구체적인 인식을 떠나서는 좀처럼 생각하기 어렵다. 따라서 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 것

으로 보는 것이 합리적이다.

제1 별개의견은 현저한 지리적 명칭에 대학교를 의미하는 단어가 결합된 경우에는 일반 수요자의 인식을 떠나 그 구성 자체만으로 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 주장하면서 본질적인 식별력이란 표현을 쓰고 있으나, 일반 수요자의 인식을 전제하지 않고 표장 그 자체에서 어떠한 새로운 관념이나 새로운 식별력이 형성된다는 것인 지 선뜻 이해하기 어렵다.

만약 제1 별개의견이 그러한 표장을 보고 직감적으로 그 의미를 알 수 있는 것을 본질적인 식별력이라고 한다면 현저한 지리적 명칭과 흔히 있는 업종이나 기술적 표장이 결합된 상표에서는 대학교 명칭뿐만 아니라 거의 모든 경우에 본질적인 식별력을 취득하였다고 보아야 할 것이다. 이를테면 '단양 학원'이나 '영월 박물관'도 현저한 지리적 명칭의 본래 의미나 기술적 표장인 고유 업종으로 인식되지 않고, 이들이 결합되어 하나의 식별력을 형성하므로, 구체적인 수요자의 인식을 떠나 그 자체로 상표등록이 가능하여야 할 것이다. 그렇지만 이러한 결론이 현저한 지리적 명칭에 대한 상표등록을 허용하지 않는 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정 취지에 맞는지에 대해서는 근본적인 의문을 제기하지 않을 수 없다.

(2) 제1 별개의견은, 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 입법 목적이 특정 개인에게만 현저한 지리적 명칭에 대한 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 있음을 고려하면, 그러한 독점으로 인한 폐해가 거의 발생하지 않고 독점적응성이 매우 높은 대학교 명칭에 대하여 그 등록을 허용하더라도 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 입법 목적에 반하지 않고, 오히려 이러한 입법 목적에 실질적으로 부합하는 해석이라고 한다.

그러나 구 상표법 제6조 제1항 제4호를 해석함에 있어 독점적응성이 하나의 고려 요

소는 될 수 있을지언정 유일한 기준이 될 수는 없다. 독점적응성만을 기준으로 판단할 경우 현저한 지리적 명칭과 결합된 신문사, 방송사, 비영리단체 등 독점적응성이 비교적 큰 업종표시가 결합된 경우에까지 무한정 확장될 수 있어 실무상 큰 혼란이 초래될 수 있다.

나아가 대학교의 경우 대학교의 설립·운영 등에 관한 법령에 따라 대학교의 명칭이 정해지고, 각 대학교의 운영 주체는 그와 같이 정해진 명칭으로 대학교를 운영하므로, 사실상 동일한 명칭을 가진 대학교가 존재하거나 새로 설립되기 어려운 사정이 있기는 하다. 그러나 이는 대학교의 설립·운영 등에 관한 법령에서 규제되는 것으로, 상표법상 상표등록의 허용 여부와 그 궤를 같이하는 것이 아니다. 대학교의 운영 주체가 그 고유 업무와 관련하여 반드시 상표등록을 하여야 하는 것은 아니고, 상표등록을 하지 않았다고 하여 대학교를 운영하는 데 어떠한 지장이 있다고 할 수 없다.

따라서 대학교의 운영 주체가 그 필요성에 따라 상표등록을 하고자 할 경우에는 일반 상표권자와 동등한 지위에 있다고 보아야 한다. 상표법 영역에서 현저한 지리적 명칭과 결합된 식별력 없는 표장에 대하여 대학교의 명칭이라는 이유만으로 등록을 허용한다면 일반 상표권자들과의 형평성을 저해하게 된다.

(3) 제1 별개의견이 지적하는 바와 같이 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 그 표장을 교명으로 하는 특정 대학교가 수요자들에게 어느 정도로 알려져 있는지를 기준으로 상표등록 여부를 판단하게 되면 구 상표법 제6조 제2항과의 경계가 다소 모호해질 수 있고, 경우에 따라서는 다소 부적절한 결론이 도출될 가능성이 있음은 부인하기 어렵다. 그러나 이는 근본적으로 현저한 지리적 명칭에 대하여 상표등록을 받을 수 없다고 규정한 구 상표법 제6조 제1항 제4호로부터 비롯되는

것으로서, 입법으로 해결하지 않는 이상 해석론으로는 어느 정도 불가피한 측면이 있다. 이러한 불합리를 피하기 위하여 개개의 업종이나 기술적 표장이 결합된 사안마다 해석을 달리하기보다는, 오히려 동일한 기준을 유지하면서도 새로운 관념 또는 새로운 식별력 형성에 요구되는 수요자들의 인식 정도를 탄력적이고 유연하게 판단함으로써 구체적인 타당성을 도모하고자 하는 다수의견이 위 규정의 입법 취지에 더 맞는 해석이라고 할 것이다.

(4) 제1 별개의견은 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대해서는 그 표장을 사용하는 대학교가 실제 존재하고, 그 대학교의 운영 주체에 의해 상표 등록출원이 이루어진 경우에 한하여, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 보아 그 상표등록이 허용된다고 한다.

그런데 구 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 유무는 표장이 지니고 있는 관념이나 지정상품과의 관계 등을 고려하여 객관적으로 판단하는 것이 일반적이고, 그 출원자가 누구인지에 따라 새로운 관념이나 새로운 식별력 형성 여부가 달라진다고 볼 수 없다. 제1 별개의견에 따르면 '춘천 대학교'는 그 구성 자체만으로는 새로운 관념이나 새로운 식별력을 형성했으나 대학교가 존재하지 않고 출원자가 운영 주체가 아니어서 등록이 허용될 수 없다는 것인지, 아니면 그와 같은 이유로 새로운 관념이나 새로운 식별력이 형성되었다고 볼 수 없다는 것인지 불분명하다. 전자라면 출원자를 한정하고 있지 않은 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 명백히 반하고(특정한 표장에 대하여 특정 출원자만이 출원이 가능하다고 규정한 구 상표법 제7조 제1항 제3호 등과 같이 상표법에는 출원자를 한정하는 규정이 따로 존재한다), 후자라면 표장의 식별력 유무가 출원자에 따라 달라진다는 것이 되어 논리의 일관성이 없다.

나. 이 사건 출원서비스표는 '**AMERICAN UNIVERSITY**'와 같이 영문으로만 구성된 표장이므로, 그 구성 자체로만 볼 때 '미국의'라는 지리적 의미와 '대학교'라는 기술적 표장의 결합으로서 일반적으로 '미국의 대학교' 또는 '미국에 있는 대학교'라는 의미로 인식할 수 있다. 우리나라 수요자들이 이 사건 대학교와 같은 특정한 대학교를 인식하고 있지 않다면, 이 사건 출원서비스표를 대하는 우리나라의 수요자들이 이를 반드시 특정한 대학교의 명칭이나 특정인의 출처표시로 직감할 것이라고 단정할 근거가 없다. 특히 이 사건 출원서비스표는 지리적 명칭 중에서도 특정 주(state)나 도시(city)명 등이 아닌 국가명을 사용한 것으로서 지리적으로 매우 광범위한 영역을 포괄하고 있으므로, 수요자들이 이를 '미국의 대학교' 등과 같이 지리적 의미로 인식할 가능성이 높고, 이와 같이 인식된다면 독점적응성의 측면에서 보더라도 제3자의 자유로운 사용을 보장할 필요성이 그만큼 높다고 볼 수 있다.

따라서 이 사건 출원서비스표가 본래의 지리적 의미가 아니라 이 사건 대학교와 같은 특정한 대학교를 의미하는 것으로 인식되기 위해서는, 우리나라 수요자들의 인식을 기초로 특정 대학교로서의 새로운 관념이나 새로운 식별력을 형성한 것으로 이해하는 다수의견이 보다 합리적인 접근 방식이라고 할 수 있다.

이상과 같이 다수의견에 대한 보충의견을 밝힌다.

7. 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견에 대한 대법관 김창석의 보충의견

다수의견에 대한 보충의견이 내세우고 있는 주장 중 위 별개의견에서 언급되지 않은 두 가지 주장에 대하여 살펴본다.

가. 구 상표법 제7조 제1항 제3호는 제3자가 '국가·공공단체 또는 이들의 기관과

공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 영리를 목적으로 하지 아니하는 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표'에 관하여 상표 등록을 받을 수 없다고 규정하면서, 해당 국가 등이 등록을 출원한 때에는 예외로 한다고 규정하고 있다. 이처럼 상표등록출원의 주체가 누구인지에 따라 등록 여부를 달리 규정하고 있고, 그 밖에 같은 항 제1의3호, 제1의4호, 제5호 등에서도 마찬가지로 규정하고 있다.

이와 같이 구 상표법 제7조 제1항 제3호 등은 표장 자체가 특정 단체 등을 표상함으로써 '본질적인 식별력'을 갖춘 경우 제3자가 상표로서 등록을 하는 것은 허용하지 않는 반면에, 그 특정 단체 등이 상표로서 등록을 하는 것은 허용하고 있다. 결과적으로 현저한 지리적 명칭에 대학교를 의미하는 단어가 결합되어 특정 대학교를 표상하는 경우에 표장 그 자체에 '본질적인 식별력'을 인정하여 그 대학교를 운영하는 주체에게만 상표등록을 허용할 수 있다는 위 별개의견과 일치한다. 이는 위 별개의견이 타당함을 뒷받침하는 근거가 될 수 있다. 상표법을 지배하는 근본정신은 구 상표법 제6조 제1항과 제7조 제1항에서 다르지 않기 때문이다.

나. 'AMERICAN UNIVERSITY'라는 표장이 특정 대학교를 표상하는 상표로 사용된 것인지, 아니면 '미국의 대학교'라는 의미에서, 또는 상표 외적으로 사용된 것인지는 그 사용된 상황과 태양 등에 비추어 어렵지 않게 판단할 수 있다.

특정 대학교를 표상하는 상표로 사용된 것이라면 그 표장이 '본질적인 식별력'을 갖는다는 점은 앞서 본 바와 같다. 그 경우 이 사건 대학교의 운영 주체인 원고 이외의 제3자가 'AMERICAN UNIVERSITY'라는 표장을 상표로 자유롭게 사용해야 할 필요가 있다고 볼 수 없다. 오히려 원고 이외의 제3자가 'AMERICAN UNIVERSITY'라는 표장

을 상표로 자유롭게 사용한다면 위 표장으로 제공되는 상품 등의 출처에 관하여 수요자들의 혼동을 초래하는 등의 문제가 발생할 것이다.

이와 달리 제3자가 '미국의 대학교'라는 의미에서, 또는 상표 외적으로 사용하는 것이라면 이는 상표로 사용하는 것이 아니므로, 이 사건 표장의 권리범위에 속하지 않음은 당연하다. 따라서 그러한 사용에 어떤 문제가 생긴다고 볼 여지가 없다.

이상과 같이 다수의견에 대한 보충의견이 내세우고 있는 주장이 타당하지 않다는 점을 지적하고자 한다.

재판장	대법원장	김명수
-----	------	-----

	대법관	고영한
--	-----	-----

주 심	대법관	김창석
-----	-----	-----

	대법관	김 신
--	-----	-----

	대법관	김소영
--	-----	-----

	대법관	조희대
--	-----	-----

대법관 권순일

대법관 박상옥

대법관 이기택

대법관 김재형

대법관 조재연

대법관 박정화

대법관 민유숙