[논 문] https://doi.org/10.31839/DALR.2018.11.81.143

현저한 지리적 명칭의 상표등록 요건으로서 식별력 취득의 판단기준

정 윤 경*

≪차 례≫

Ⅰ. 서 론
Ⅱ. “American University”사건에 관한 대법원의 판단
1. 사실 관계
2. 판례의 태도
Ⅲ. 상표법 제33조 제1항 제4호의 적용요건
1. 지리적 명칭이나 약어 또는 지도 등으로 이루어질 것
2. 현저성이 존재할 것
3. 새로운 식별력 내지 관념이 형성되지 않을 것
Ⅳ. 판단 근거 및 기준 고찰
1. 상표법 제33조 제1항 제4호의 적용범위
2. 새로운 식별력 내지 관념의 판단
3. 다른 법 조항과의 적용 문제
Ⅴ. 결 론

Ⅰ. 서 론

상표 제도는 어떤 상품이나 서비스에 대한 명칭을 특정인이 독점 사용할 수 있도록 권리를 부여해주는 제도이다. 이를 통해 상표 사용자의 업무상의

* 고려대학교 법학연구소 연구원

신용 유지를 도모하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다.[1] 따라서 특정인의 상품이나 서비스라고 인식하기 어려운 경우에는 상표권을 부여할 수 없다. 상표 부등록사유에 관해서는 상표법 제33조 내지 제34조에서 규율하고 있다. 그 중 제33조 제1항 제4호에서는 '현저한 지리적 명칭이나 약어, 지도만으로 구성된 상표'를 부등록사유 중 하나로서 명시하고 있다. 사람들에게 널리 보편적으로 알려진 지리적 명칭의 경우에는 특정 상품이나 서비스의 출처로서 인식되기 어려울 뿐만 아니라, 이를 누군가가 독점적, 상업적으로 이용하는 것도 공익적 측면에서도 적절하지 않기 때문이다. 하지만 현저한 지리적 명칭이라고 해서 항상 상표로서 이용되지 못하는 것은 아니다. 예컨대, '서울우유', '설악 산수', '용평 스키'[2] 등과 같이 실제 특정 상품이나 서비스의 출처로서 이용되고 있는 사례를 우리 주변에서 종종 찾아볼 수 있기 때문이다. 그렇다면, 과연 어떠한 경우에 현저한 지리적 명칭이나 약어, 지도만으로 된 표장이 상표로서 보호받을 수 있는지가 문제된다.

종래 판례의 태도를 살펴보면, 법원은 '사리원' 사건[3]에서는 이를 현저한 지리적 명칭으로 판시한 반면, '올레 소주' 사건[4]에서는 현저한 지리적 명칭으로 볼 수 없다고 판시하였다. 그리고 '경남대학교' 사건[5]과 '서울대학교' 사건[6]에서는 각각 현저한 지리적 명칭에 해당하는 '경남'과 '서울'이라는 단어가 보통 명칭인 '대학교'라는 단어와 결합하여 새로운 식별력 내지 관념을 형성하여 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 판단하였다. 반면, '한라특허법인' 사건[7]에서 법원은 현저한 지리적 명칭인 '한라'가 기술적 표장에 해당하는 '특허법인'과 결합하였다고 하더라도 새로운 식별력이나 관념을 형성한 것으로 보기 어려워 상표등록을 할 수 없다고 보았다. 이처럼 다수 사례에서 현저한 지리적 명칭이나 약어, 지도만으로 된 표장 또는 이를 포함하는

1) 상표법 제1조에서는 "이 법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다"고 명시하고 있다.
2) 특허법원 2004. 11. 12. 선고, 2004허3164 판결.
3) 대법원 2018. 2. 13. 선고, 2017후1342 판결.
4) 대법원 2018. 2. 18. 선고, 2017다278057 판결.
5) 대법원 2012. 11. 15. 선고, 2011후1982 판결.
6) 대법원 2015. 1. 29. 선고, 2014후2283 판결.
7) 특허법원 2012. 5. 2. 선고, 2011허12487 판결.

표장의 상표등록 여부가 법적 쟁점이 되고 있음을 알 수 있다.

최근 2018년 6월 어메리칸 유니버시티가 특허청을 상대로 상표등록거절 불복 소송을 제기한 사건에서, 대법원은 'America'는 비록 지리적 명칭에 불과하지만 그것이 'University'와 결합하여 사용됨으로써 새로운 식별력 내지 관념을 가지게 되었다는 이유로 상표등록이 가능하다고 판시하였다. 다만, 본조의 적용범위 내지 식별력 형성의 판단기준 등 세부적 쟁점에 대해서는 다수의견과 별개 의견이 법적 논리를 다르게 전개하고 있는 점에서 주목을 끈다. 이와 관련하여 본 논문에서는 'American University' 사건을 중심으로 상표법 제33조 제1항 제4호의 적용범위 및 식별력의 판단 기준 등에 대하여 고찰해 보도록 하겠다.

Ⅱ. "American University" 사건에 관한 대법원의 판단

1. 사실 관계

이 사건 원고인 어메리칸 유니버시티는 2012년 6월 미국에서 사용하는 대학 명칭인 'AMERICAN UNIVERSITY'를 상표 출원하였다. 2013년 2월 특허청은 이 사건 출원서비스표 중 'AMERICAN'은 미국을 뜻하는 현저한 지리적 명칭이며 'UNIVERSITY'는 지정서비스업의 품질, 효능을 나타내는 단어 불과하여 전체적으로 누구의 업무에 대한 것인지 구분할 수 없는 서비스표이므로, 상표법 제33조 제1항 제3호・제4호・제7호(구 상표법 제6조 제1항 각호)에 의해 서비스표 등록을 받을 수 없다는 취지의 등록거절 통지를 하였다.[8] 이에 원고는 출원서비스표 중 'AMERICAN'은 북아메리카, 남아메리카를 암

8) 어메리칸 유니버시티는 2013년 6월 20일 보충 의견서를 제출하였으나, 특허청은 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 'AMERICAN'과 학교의 일종인 'UNIVERSITY'가 결합된 표장으로, 일반 수요자는 이 사건 출원서비스표를 원고가 제공하는 서비스의 출처 표시로 인식하기보다 '미국의 대학에서 제공하는 또는 미국식으로 진행되는 서비스'로 인식할 개연성이 높다는 이유로 2013년 9월 9일에 상표등록 거절을 확정하였다.

시할 뿐인 AMERICA의 형용사형에 불과하므로 현저한 지리적 명칭이 아니며 이 사건 출원서비스표는 원고가 운영하는 대학교의 명칭으로 널리 알려져 있으므로 원고가 제공하는 서비스의 출처 표시로 충분히 식별력을 가진다고 주장하면서, 피고의 상표등록 거절결정에 대하여 불복 심판을 제기하였다.

2. 판례의 태도

특허법원[9]과 대법원[10]은 특허청이 이 사건 출원서비스표인 'AMERICAN UNIVERSITY'에 대하여 상표등록 거절 결정을 내린 것은 적절하지 않으며, 식별력 있는 표장으로서 상표등록을 허용하여야 한다는 점에서 결론을 같이 하였다. 그러나, 대법원 다수 의견과 소수 의견은 위 명칭의 상표등록을 허용해야 한다는 근거로 제시한 상표법 제33조 제1항 제4호(구 상표법 제6조 제1항 제4호)의 적용 범위 및 식별력의 판단 기준에 대하여 다음과 같이 그 논리를 달리하였다.

가. 다수 의견

다수 의견[11]은 이 사건 출원서비스표의 상표등록이 허용된다면서 다음과 같이 설명하였다. "상표법 제33조 제1항 제4호의 법 조항은 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표 또는 서비스표의 경우, 현저성 내지 주지성 때문에 식별력이 인정되지 않고 이에 따라 특정 개인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 그 입법취지가 있다. 그리고 위 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 상표에도 적용될 수 있다. 다만, 예외적으로 그러한 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표등록이 허용된다"[12]고 하였다.

---

9) 특허법원 2015. 7. 24. 선고, 2015허642 판결.
10) 대법원 2018. 6. 21. 선고, 2015후1454 판결.
11) 대법관 김소영, 권순일, 박상옥, 이기택, 김재형, 박정화, 민유숙의 견해이다.
12) 대법원 2012. 12. 13. 선고, 2011후958 판결 등 참조.

한편, 이 사건에서처럼 현저한 지리적 명칭이 대학교를 의미하는 단어와 결합되어 있는 경우, 이러한 단어의 결합만으로 무조건 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 볼 수는 없으며 수요자의 인식에 따라 달리 판단될 수 있다는 입장을 취하였다. 그런 다음, 다음과 같은 사실에 비춰보았을 때 이 사건 'AMERICAN UNIVERSITY'라는 명칭은 식별력이 존재한다고 볼 수 있다고 판시하였다. ① 이 사건 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 정도[13] 등에서 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업인 학교교육업 및 이에 관한 강좌제공업, 연구업 등의 일반 수요자인 학교 교육서비스를 받기를 원하는 사람들에게 대학교의 명칭으로 알려져 있는 점, ② 대학교를 설립하기 위해서는 시설·설비 등 설립기준을 갖추어 교육부 장관의 인가를 받아야 하며(고등교육법 제4조 제1, 2항) 대학교의 명칭은 국립대학의 경우 대통령령으로 공립대학의 경우 지방자치단체의 조례로 정해지고 사립대학의 경우 그 정관의 작성, 변경에 대해서는 교육부장관의 인가를 받아야 하는 등 대학교의 설립, 운영 등에 관하여 법령의 제한이 있고, 이로 인해 사실상 동일한 명칭을 가진 대학교가 존재하거나 이를 새로 개설할 수도 없다는 점, ③ 이미 일반 수요자에게 대학교의 명칭으로 인식되어 있는 이 사건 출원서비스표를 경쟁업자가 지정서비스업인 학교교육업 및 이에 관한 강좌제공업, 연구업 등에서 자유롭게 사용할 경우, 오히려 수요자로 하여금 서비스표의 출처를 확인할 수 없거나 출처의 혼동을 일으키게 할 수 있다는 점, ④ 'AMERICAN UNIVERSITY'는 미국 워싱턴 디시(Washington D.C.)에 위치한 종합대학교로서 1893년 설립된 이래 50개 이상의 학사·석사학위와 10개 이상의 박사학위 과정을 개설·운영하고 있으며, 재학생 수는 1만여 명에 이르고, 한국 학생도 2008~2009년에 123명이 입학한 것을 비롯하여 매년 꾸준히 늘어나고 있으며 우리나라의 숙명여자대학교, 고려대학교 등과 공동으로 복수학위과정을 운영하고 있다는 점 등이 그러하다.

---

13) 이 사건 대학교의 웹사이트(www.american.edu) 방문 횟수는 2012년 기준 8,500,000회에 이르며, 인터넷 포털사이트인 네이버(www.naver.com)에서 'AMERICAN UNIVERSITY'를 검색하면 2013. 6. 17. 기준으로 59,761건의 블로그와 22,770건의 카페, 5,876건의 지식인 검색목록 등이 결과로 나타났다.

나. 소수 의견

(1) 제1 별개 의견

제1 별개 의견[14]은 우선, 다수 의견이 이 사건 명칭의 상표등록 허용 근거로서 상표법 제33조 제1항 제4호를 바로 적용하는 것에 대하여 비판하였다. 즉, 현저한 지리적 명칭과 식별력이 없는 다른 표장의 결합이 상표 등록되지 않는다는 결론이 본 조로부터 당연히 도출되는 것은 아니라는 점이다. 그러면서, 현저한 지리적 명칭이 식별력 없는 다른 표장과 결합되어 있는 경우, 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는지를 검토한 후 본 조의 예외사유에 해당하는지를 살펴보아야 한다는 입장을 취하였다.

제1 별개 의견은 상표법 제33조 제1항 제4호의 배제 사유가 되는 새로운 식별력 내지 관념의 형성은 표장 그 자체로부터 인식되는 '본질적인 식별력'으로서 동조 제2항이 규정하고 있는 '사용에 의한 식별력'과 명확히 구분된다면서 다수 의견이 이 점을 혼동하고 있다고 지적하였다. 즉, 다수 의견에서는 제33조 제1항 제4호에 해당하지 않는다면서 수요자의 인식을 근거로 들고 있는데, 이는 제33조 제2항 '사용에 의한 식별력'과 같은 논리로서 이 사건 출원 서비스표에 적용하기에 적합하지 않다고 보았다. 왜냐하면 '사용에 의한 식별력'의 경우 사용한 상품에 한정하여 상표등록이 가능한데,[15] 이 사건처럼 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어가 결합된 경우, 반드시 이미 사용한 상품에만 한정하여 출원되지는 않는다는 것이다. 특히 대학교를 설립하기 위해서는 시설・설비 등 일정한 설립기준을 갖추어 교육부장관의 인가를 받아야 하는 등 그 설립・운영 등에 관한 엄격한 법령의 제한이 있으며, 이로 인해 사실상 동일한 명칭을 가진 대학교가 존재하거나 새로 설립될 수 없다는 점에서 '본질적인 식별력'을 갖는다고 보았다.[16] 나아가 다수 의견에 의할 경우

14) 대법관 고영한, 김창석, 김신, 조재연의 견해이다.

15) 구 상표법 제6조 제2항은 "제1항 제4호에 해당하는 상표라도, 상표등록출원 전부터 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"고 명시하고 있다.

16) 현저한 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

특정 대학교의 알려진 정도에 따라 상표등록 여부가 달라져 부당한 결과를 초래할 수 있고, 외국에서 널리 알려진 대학교라고 하더라도 국내의 수요자들에게 알려지지 않았다면 상표등록이 거절될 수 있다는 점에서 형평성에 문제가 발생할 수 있다[17]고 비판하였다. 따라서 이 사건 'American University'처럼 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합하는 경우에는 '본질적인 식별력'을 형성하여[18] 동조 제2항에서의 사용에 의한 식별력 취득과 달리 지정상품의 범위에 제한을 받지 아니하고 상표등록을 받을 수 있다고 하였다.[19]

(2) 제2 별개 의견

제2 별개 의견[20]은 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장의 상표 등록은 지정상품의 종류나 사용 분야에 따라 달라진다고 보았다.

먼저, 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장을 고유의 업무인 대학교육업, 교수업 등과 관련하여 상표로 사용하는 경우에는 수요자들이 이를 특정 대학교를 표상하는 것이라고 인식하는 것이 일반적이고, 이러한 경우 대학교 명칭에 대하여 상표등록을 허용하더라도 공익상 부당하다거나 폐해가 발생한다고 보기 어려우므로, 그 자체로 본질적인 식별력을 갖

그 대학교의 운영 주체에게 그 대학교 명칭을 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 부당하다거나 폐해가 발생한다고 볼 만한 사정도 발견되지 아니한다는 점을 이유로 들고 있다.

17) 헌법 제11조 제1항의 평등원칙은 본질적으로 같은 것을 자의적으로 다르게 취급함을 금지하는 것으로서, 법을 적용할 때에도 합리적인 근거가 없는 차별을 하여서는 아니된다는 것을 뜻한다(대법원 2007. 10. 29. 선고, 2005두14417 전원합의체 판결, 대법원 2016. 5. 24. 선고, 2013두14863 판결 등 참조).

18) 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장의 경우, 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 강하다는 점에서 표장의 구성 자체에 의하여 '본질적인 식별력'을 갖는다고 할 수 있다고 하였다. 예컨대, "제주대학교"라는 명칭은 "제주대학교"가 실재하고 있는 한, 법령의 제한으로 인해 같은 명칭을 사용하는 다른 대학교가 존재할 수 없고 장래에도 존재할 수 없다고 설명하였다.

19) 제1 별개 의견은, 다수의견이 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 한다고 보았다.

20) 대법관 조희대의 견해이다.

춘 것이라고 볼 수 있다고 하였다.

반면, 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 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 상표등록이 가능하다고 해석해야 한다고 하였다.[21]

그러면서 명문의 규정도 없이[22] 대학교라는 단어가 결합된 경우 제3자는 상표등록을 받을 수 없도록 하고, 대학교의 운영 주체만 지정상품의 종류 등과 관계없이 상표등록을 받을 수 있게 하는 것은, 공익상 측면 및 전체 상표법 체계와 맞지 않는 것이므로 받아들일 수 없다고 설시하였다.

Ⅲ. 상표법 제33조 제1항 제4호의 적용 요건

1. 지리적 명칭이나 약어 또는 지도 등으로 이루어질 것

상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하기 위해서는 우선, 지리적 명칭이나 약어, 지도만으로 된 표지에 해당하여야 한다. 여기서 '지리적 명칭'이란 국가명[23], 국내의 특별시, 광역시 또는 도의 명칭, 특별시·광역시·도의 시·

---

21) 제2 별개 의견에서는 "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"고 설명하였다.

22) 구 상표법 제7조 제1항 제3호(현행 상표법 제34조 제1항 제3호)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 하면서, 해당 국가 등이 등록을 출원한 때에는 예외로 한다고 규정하고 있다. 이처럼 상표등록출원의 주체가 누구인지에 따라 등록 여부를 달리하고 있는 법 조항이 존재한다.

23) 상표법 제33조 제1항 제4호에서 지리적 명칭에 포함되는 '국가'란 대한민국의 국가승인 여부에 관

군・구의 명칭, 저명한 외국의 수도명, 대도시명, 주 또는 이에 상당하는 행정구역의 명칭 그리고 현저하게 알려진 국내・외 고적지, 관광지, 번화가 등의 명칭 등을 말한다. 예컨대, '남대문', '동대문', '불국사', '경복궁', '광화문' 등이 그러하다. 다만, 특별시・광역시・도의 시, 군, 구의 명칭이 다의적인 의미를 지니고 있는 경우에는 그 사용실태 등을 감안하여 현저한 지리적 명칭으로 보지 아니할 수 있으며, 시, 군, 구보다 낮은 행정구역 명칭이라도 현저하게 알려져 있는 경우에는 본 호를 적용할 수 있다.[24]

한편, 본 호에서의 지리적 명칭은 반드시 특정상품과 해당 명칭이 연관되어 특산물의 산지 표시로서 나타내고 있어야 함을 의미하지는 않는다.[25] 그리고 특정 문화재, 지형, 시설 등은 국내의 일반 수요자들에게 현저하게 알려진 결과 그것이 특정한 지역을 나타내는 것으로 인식되고 있다고 하더라도 지리적 명칭이나 약어가 아닌 이상 해당 문화재, 시설 등은 이에 포함된다고 할 수 없다. 예컨대, '용평 스키'라는 레포츠 시설이 유명하다고 하더라도 '용평' 자체를 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 볼 수 없다.[26] 그 외에도 본 호의 '지도'에는 세계지도 또는 다른 국가의 지도, 국내지도의 경우 일부 지방의 지도 등도 포함되는 것으로 해석될 수 있다.[27]

2. 현저성이 존재할 것

다음으로, 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하기 위해서는 지리적 명칭이

계없이 실질적으로 영토, 국민, 통치권을 가지는 통치단체를 말한다.

24) 특허청, 「상표심사기준」(개정 2017. 12. 19. 특허청 예규 제100호), 145면.

25) 대법원 2000. 6. 13. 선고, 98후1273 판결에서는 "구 상표법 제6조 제1항 제4호에서 말하는 현저한 지리적 명칭이란 단순히 지리적, 지역적 명칭을 말하는 것일 뿐 특정상품과 지리적 명칭을 연관하여 그 지방의 특산물의 산지표시로서의 지리적 명칭임을 요하는 것은 아니라 할 것이며, 따라서 그 지리적 명칭이 현저하기만 하면 여기에 해당하고, 지정상품과의 사이에 특수한 관계가 있음을 인식할 수 있어야만 하는 것은 아니다"라면서, 원심이 이 사건 출원상표인 'JAVA'를 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장에 해당된다고 판단한 것은 정당하다고 보았다.

26) 특허법원 2004. 11. 12. 선고, 2004허3164 판결에서는 "우리나라의 일반 수요자들이나 거래자들 사이에서 용평스키장이 널리 알려져 있다는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으나, 스키장이 곧 어떤 지방이나 지역을 구성하는 것은 아니므로 이 사건 출원상표와 동일한 명칭의 스키장이 널리 알려져 있다는 사정만으로 곧 그 스키장의 명칭이 지리적인 명칭으로 되거나 나아가 현저한 지리적 명칭으로 된다고 볼 수는 없다"고 판시하였다.

27) 특허청, 「상표심사기준」(개정 2017. 12. 19. 특허청 예규 제100호), 145~146면.

나 약어, 지도 등은 '현저성'을 가져야 한다. 다시 말해, 해당 지리적 표장이 사람들에게 널리 알려져 유명한 것이어야 한다는 것이다. 현저(顯著)라는 것은 사전적으로 "무엇인가 뚜렷이 드러나 있다"는 것을 의미한다.[28] 많은 사람들이 일반적으로 사용하는 지역 명칭의 경우, 특정인에게 상표로서 독점 배타적으로 사용하게 하는 것은 공익적 측면에서 타당하지 않기 때문이다. 지리적 명칭이라도 비교적 좁은 범위의 사람들에게 알려져 있는 경우에는 특정인의 상품 출처로서 표시할 실익이 있을지라도[29] 그 이상의 범위를 포섭하고 있는 경우에는 이를 특정 개인이나 단체가 독점 배타적으로 사용하도록 하는 것은 신용유지 및 상거래 질서에 있어 필요성이 인정되지 않는다는 점을 반영한 것이다.

한편, 본 호에서의 '현저성'은 상표권 침해의 기준이 되는 '주지성'과도 연관된다.[30] 주지성(周知性)이란 어떤 명칭이 상품의 거래관계자 또는 일반 수요자에게 널리 알려져 있음을 의미한다.[31] 어떤 출처로서의 표장이 다른 것들과 뚜렷하게 구별되기 위해서는 그것이 많은 사람들에게 널리 알려져 있어야 한다. 이러한 의미에서 현저성은 그 개념상 주지성이 전제된 것이라고 할 수 있다. 하지만, 주지성의 경우 그 정도에 따라서 상표 등록 및 침해 여부가 달라진다. 즉, 어떤 명칭이 처음의 비주지한 상태로부터 점차 수요자들에게 알려져 현저히 인식하는 정도를 넘어서게 되면 저명한 상표로서 취급되는데, 그 단계에 따라 법적 효과가 달라지게 된다.[32] 이와 관련해서는 상표법 제33조 제1항,

---

28) 표준국어대사전('현저성') <https://ko.dict.naver.com/detail.nhn?docid=42412201> 검색일: 2018. 10. 20.

29) '지리적 표시'란 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 특정지역에서 비롯된 경우 그 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표지로서, 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자가 공동으로 설립한 법인 또는 단체소속원이 사용하게 하기 위해 지리적표시 단체표장 등록출원 제도를 두고 있다. 다만, 지리적표시 단체표장 및 지리적표시 증명 표장은 상품에 한하여 보호된다.

30) 상표법 제34조 제1항 제9호에서는 "타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 것은 상표등록을 받을 수 없다"라고 명시하고 있다.

31) 표준국어대사전('주지성') <https://ko.dict.naver.com/detail.nhn?docid=34975202> 검색일: 2018. 10. 20.

32) '수요자에게 현저하게 인식되어 있는'이라는 용어에서 식별력의 정도가 어느 정도인가는 구 상표법 제6조 제2항 이외에 제7조 제1항 제9호, 제10호에 사용된 것으로 보아 주지·저명상표의 경우와 유사하다고 볼 수 있으나, 같은 용어를 사용하더라도 저명상표가 주지상표 보다 더 높은 식별력을 가진다고 보는 일반적인 견해에 따르면 반드시 주지·저명상표의 경우와 동일하다고 할 것은 아니고 그에 이르지 못한 경우라도 가능한 경우가 있다고 여겨진다(강동세, "사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력", 法曹 Vol.56. No.6, 법조협회, 2007, 6. 117면).

제2항, 제7조 제1항 제9호, 제10호, 제11호[33], 제12호 등에서 규율하고 있다.

3. 새로운 식별력 내지 관념이 형성되지 않을 것

마지막으로, 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하기 위해서는 현저한 지리적 명칭이나 약어, 지도만으로 된 표장에 새로운 식별력 내지 관념이 형성되어 있지 않아야 한다. 여기서 식별력(識別力)이 궁극적으로 무엇을 의미하는지와 관련해서는 다음과 같이 '외관구성설,' '자타상품식별설', '독점적응성설'이 존재한다.[34]

먼저, '외관구성설'에서는 상표는 그 자체만으로도 거래사회에서 모든 사람의 주의를 끌 수 있을 만큼 특별하고 타인의 상품과 식별될 수 있어야 하므로, 상표의 구성요소인 기호, 문자, 도형 등 표장 그 자체의 명료성을 통해 특별현저성을 갖는다고 본다. 다만, 이 견해에 대해서는 상표의 등록대상이 외관의 명료성에 치우쳐 그 범위가 좁아지게 되고, 사용에 의한 식별력 취득 등 예외적인 상표 등록을 설명할 수 없다는 비판이 존재한다.[35]

다음으로, '자타상품식별설'에서는 상표는 거래사회에서 자타상품을 식별하게 하고 출처를 구별할 수 있는 것이어야 하므로 특정 표장이 다른 상품 내지 서비스와 구분할 수 있을 때 특별현저성을 갖는다고 본다. 이 견해는 자타상품의 식별력은 상품, 상표의 사용 기타 거래사회의 요건에 따라 달라질 수 있는 상대적인 개념으로서, 상표의 외관구성이 불명료한 경우에도 사용에 의한 식별력 취득이 인정될 수 있는 것이라고 본다.[36]

마지막으로, '독점적응성설'에서는 상표는 특정 표장을 누군가가 독점 배타적으로 사용할 수 있도록 권리를 부여하는 것이므로, 특별현저성은 상표의 독

---

33) 구 상표법 제7조 제11호의 경우, 법문 자체에는 주지성을 나타내는 문구가 없으나, 판례상 "수요자를 기만할 염려가 있다고 하기 위해서는 인용상표나 그 사용상품이 반드시 주지·저명하여야 하는 것은 아니지만, 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것"이라 언급하고 있다(대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결).

34) 이규호, "상표법상 사용에 의한 식별력 판단기준", 중앙법학 제17집 제1호, 2015. 273~274면.

35) 문삼섭, 「商標法」, 세창출판사, 2004, 185~186면; 송영식·이상정·황종환·이대희·김병일·박영규·신재호, 「지적소유권법」, 육법사, 2008, 99~101면.

36) 송영식·이상정·김병일, 「지적재산권법」, 세창출판사, 2012, 180면.

점적응성을 의미하는 것으로 이해한다.[37] 이 견해는 상표제도의 취지에 비추어 특정인에게 독점적 권리를 인정하는 것이 공익상 부당하다고 판단되는 경우 상표보호 대상에서 제외한다는 입장이다.

이와 관련해서 다수설은 '자타상품식별력설'을 기본으로 하되, 그 요건을 구비하였더라도 그것이 특정인에게만 독점시키는 것이 공익상 허용될 수 없는 경우에는 등록을 허용해서는 안되므로 '독점적응성설'이 보충적으로 적용된다는 태도이다.[38] 반면, 판례는 '자타상품식별력설'[39], '독점적응성설'[40], '자타상품식별력설과 '독점적응성설'을 절충한 입장[41]이 모두 존재한다.

Ⅳ. 판단 근거 및 기준 고찰

1. 상표법 제33조 제1항 제4호의 적용 범위

가. '현저성'의 판단

이 사건에서 대법원 다수 의견은 "그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별

---

37) 여기서 '독점적응성'의 유무는 상표 자체 구성상의 현저성, 상표로서의 상품표시력의 크기, 경업자에 의한 자유사용의 필요성 정도 여하에 따라 결정된다고 본다(이규호, 전게논문, 274면).

38) 오영준, "통신망 식별번호로 구성된 서비스표의 식별력: 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후346 판결", 지적재산권 제14호, 한국지적재산권법제연구원, 2006, 72면.; 배다은, "상표법상 상표의 주지성 판단기준 및 증명방법에 관한 연구", 고려대학교 석사학위 논문, 2016, 5~6면.

39) "특별현저성 유무의 판단은 상품의 외관, 칭호, 관념 등에만 의할 것이 아니라 그 상표의 상품이 다른상표의 상품과 식별되는 것인지의 여부 즉 어느 상표와 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반 거래자나 수요자들이 그 상표에 의하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있을 것인지의 여부에 의할 것이다." (대법원 1975. 2. 25. 선고, 74후 72 판결)

40) "이러한 표장은 상품거래에 있어서 일반적으로 사용하는 경우가 많은 표시이므로 자타상품 식별의 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐 아니라 가사 자타 상품의 식별기능이 있다고 하더라도 상품거래상 누구에게나 필요한 표시이기에 어느 특정인에 한하여 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 보아 타당성이 없다." (대법원 1984. 10. 10. 선고, 82후51 판결)

41) "기술적 상표는 통상 상품의 유통과정 에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이 를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상 표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있다." (대법원 2000. 2. 22. 선고, 99후2440 판결; 대법원 2004. 8. 16. 선고, 2002후1140 판결; 대법원 2006. 4. 27. 선고, 2004후3454 판결 등)

력을 인정할 수 없다"라고 판시하고 있다. 하지만 '현저성'의 기준이나 의미에 대해서는 직접적으로 서술하고 있지 않다. 그렇다면, 지리적 명칭의 '현저성' 여부를 어떻게 판단할 수 있을지가 문제된다.

기존 판례의 태도를 살펴보면, 대체적으로 '현저성' 여부를 판단함에 있어서 수요자들이 해당 명칭을 널리 인식하고 있다는 사실을 그 근거로서 제시하고 있다. 예컨대, '장충동' 사건[42]에서 법원은 해당 명칭이 서울 중구의 동(洞) 이름으로서 각종 운동경기 등 여러 행사가 개최됨으로 인하여 텔레비전을 비롯한 각종 신문방송매체 등을 통하여 전국적으로 일반 수요자나 거래자들에게 널리 알려져 있다는 사실을 현저한 지리적 명칭으로 판단한 근거로 제시하고 있으며, '피자 투 고(Pizza to go)' 사건[43]에서도 법원은 "PIZZA TO GO" 중 'TO GO'가 그 지정상품인 피자와 관련하여 일반 수요자들에게 즉각적으로 서부 아프리카에 있는 "토고" 공화국이라는 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장이라고 보기는 어렵다는 점을 들어 현저한 지리적 명칭이 아니라고 판시하였다. 또한, '조지아(GEORGIA)' 사건[44]에서도 법원은 해당 명칭이 아시아 북서부 국가인 그루지야의 영문 명칭 또는 미국 남동부 주의 명칭으로서 일반 수요자들에게 널리 알려져 있다는 점을 이유로 들어 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 판시하였다. 이렇듯 수요자들이 널리 인식하였는지 여부에 따라서 일반성과 특별현저성의 기준을 달리하고 있다.

한편, 상표심사기준(개정 2017. 12. 19. 예규 제100호)을 살펴보면 '현저성' 판단과 관련해서 지리적 범위, 현존성, 부가성 등 몇몇 기준만 서술하고 있을 뿐, 상세하게 언급하고 있지 않고 있다.[45] 그런데 현저성과 주지성은 사람들이 해당 표장을 어느 정도 인식하였는지를 의미한다는 측면에서 공통점을 갖는다고 할 것이다. 따라서 '현저성' 여부를 판단함에 있어서 '주지성' 여부의 검토 방법을 적용하여 생각해볼 수 있을 것이다.

'주지성'을 입증하는 방법으로는 크게 간접증거와 직접증거로 나눌 수 있

42) 대법원 2000. 6. 23. 선고, 98후1457 판결.
43) 대법원 1997. 8. 22. 선고, 96후1682 판결.
44) 대법원 2012. 12. 13. 선고, 2011후958 판결.
45) 특허청, 「상표심사기준」(개정 2017. 12. 19. 특허청 예규 제100호), 197~198면.

다. 간접증거로는 명칭을 수요자[46]들이 사용한 기간, 매출액, 시장점유율 등이 있고, 직접증거로는 수요자를 대상으로 설문조사[47]를 하는 방법이 있다. 해당 명칭은 원칙적으로 국내 수요자에게 널리 인식되어 있어야 한다. 다만, 수출주종상표나 외국의 유명상표 등의 경우에는 국내 관련 거래업계에 알려져 있는 경우도 이에 포함된다고 볼 수 있다. 그리고 해당 명칭의 사용기간이 길수록 현저한 것으로 판단될 수 있다.[48] 그 외에도 광고선전 실적이 많을수록 그리고 상품 계약을 통한 라이선스가 많을수록 현저성 판단에 유리하다. 또한, 관련 상품의 매출액 및 시장 점유율이 높을수록 당해 상표를 사용한 상품을 구매한 수요자가 많으므로 현저한 명칭이 높은 것으로 볼 수 있다.[49]

'American University' 사건에서 판례의 태도를 살펴보면, '현저성' 여부를 판단함에 있어서 해당 대학교가 미국 워싱턴 디시(Washington D.C)에 위치하여 120년의 역사를 가지고 있다는 점, 50개 이상의 학사・석사 학위 그리고 10개 이상의 박사학위 과정이 개설, 운영되었으며 재학생 수가 1만 여명에 이른다는 점, 2003년부터 2012년까지 매년 광고비로 미화 18,150,000 달러 이상을 지출하였고 웹사이트 방문 횟수가 2012년도 기준 8,500,000회에 달한다는 점, 네이버 검색결과 2013년 6월 기준 59,761건의 블로그와 22,770건의 카페, 5,876건의 지식인 검색결과가 나타난다는 점 등을 그 근거로서 제시하고 있다. 이러한 점들을 고려해보면, 본 호의 '현저성' 여부를 판단에 있어서 '주지성' 판단에서의 입증 방법을 공통적으로 적용하여 검토하는 것도 타당하다고 생각된다. 결론적으로, 상표법 제33조 제1항 제4호에서의 지리적 명칭의 '현저성' 여부는 이처럼 명칭의 사용방법, 사용기간, 사용지역, 매출 및 시장점유

---

46) '수요자'라 함은 최종소비자는 물론 중간 수요자 즉, 제품의 생산을 위한 원료, 기계, 부품 등 중간재의 소비자나, 판매를 위하여 그 상품을 구입하는 도매상 또는 소매상을 포함한다.

47) '사리원' 사건에서 원고는 현저한 명칭임을 주장하기 위해 수요자 설문조사를 실시하여 제시한 바 있다. 구체적으로 2016년 9월 9일부터 9월 17일까지 전국의 만 20세 이상 69세 이하의 남녀 1,000명을 대상으로 한국리서치의 온라인 패널을 활용한 온라인 조사방식에 의하여 '사리원' 명칭에 대한 인식 조사를 1차적으로 실시하였고, 2016년 12월 7일부터 12월 16일까지 연령대를 놓여 전국의 만 40세 이상 남녀 500여명을 대상으로 온라인상 2차 조사를 하였다. 이를 근거로 법원은 '사리원'을 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 판단하였다(대법원 2018. 2. 13. 선고, 2017후1342 판결).

48) 소비자에게 상표로서 인식될 수 있는 기간이 길어지기 때문이다. 다만, 사용기간을 획일적으로 정해놓을 수는 없고, TV 광고나 선전 등을 통하여 단기간에 주지성을 획득할 수 있다는 점을 감안하여 판단하여야 한다(특허청, 위 심사기준, 229면).

49) 특허청, 위 심사기준, 229~230면.

율, 광고선전 실적, 라이선스 계약 등을 통하여 수요자에게 널리 인식되었다는 사실을 입증하면 족하다 할 것이다.

나. '단순 명칭' 내지 '결합 명칭'

다음으로, 상표법 제33조 제1항 제4호의 적용범위를 어디까지로 볼 수 있는지에 관해서이다. 이 부분은 이 사건 다수 의견과 소수 의견이 서로 입장 차이를 보이고 있는 사항이기도 하다. 다수 의견에서는 본 호의 '현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 상표'라는 문구는 반드시 현저한 지리적 명칭에 한정되는 것이 아니고, 이와 결합된 식별력 없는 표장까지 포함하여 적용시킬 수 있다고 본다. 그 이유로 본 호의 취지가 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 있다는 점을 지적한다.[50] 반면, 소수 의견은 본 호로부터 현저한 지리적 명칭과 결합된 식별력 없는 명칭이 상표등록에서 배제된다는 결론이 바로 도출된다고 볼 수 없다는 입장이다. 단지 본 호의 배제 요건의 하나로서 새로운 식별력이나 관념이 형성되었는지를 검토함에 있어서 그 대상이 되는 것일 뿐, 다수의견이 주장하는 것과 같이 본 호가 현저한 지리적 명칭과 식별력 없는 표장이 결합된 상태를 바로 적용 대상으로 하는 것은 아니라고 설명한다.

생각건대, 상표법 제33조 제1항 제4호 적용 범위와 관련해서는 소수 의견이 타당하다고 본다. 우선, 본 조에서 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도'만'으로 된 상표라고 명시하고 있는 점 때문이다. 순수하게 어문적으로 해석해 볼 때, '만'이라는 것은 "다른 것으로부터 제한하여 어떤 것을 한정한다" 내지 "화자가 기대하는 마지막 선을 나타내는 보조사"로서의 의미를 갖는다.[51] 따라서 기본적으로 앞에서 서술하고 있는 요소를 한정적으로 해석하고, 특별한 경우에만 다른 의미를 부여하는 것이 타당하다고 본다. 다수 의견이 주장하는 것처럼 상표법에서 본 호를 둔 취지가 어떤 명칭이 현저성 내지

50) 대법원 2012. 12. 13. 선고, 2011후958 판결 등 참조.
51) 표준국어대사전('만') <https://ko.dict.naver.com/detail.nhn?docid=1262900> 검색일: 2018. 10. 20.

주지성을 갖는 경우 식별력을 인정할 수 없어서 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 있고, 이에 따라 등록거절 사유로서 명시하고 있다는 점은 인정할 수 있다. 그러나 현저한 지리적 명칭이나 약어, 지도 외에 이와 결합된 표장까지를 바로 본 호의 적용 대상으로 해석하기에는 다소 무리가 따른다고 생각한다. 예컨대, 현저한 지리적 명칭인 '뉴욕'과 보통 명칭인 '신발'이 결합되었다고 했을 때, '뉴욕 신발'을 본 조의 '현저한 지리적 명칭, 약어 또는 지도만으로 된 표장'으로 적용하여 상표등록 여부를 검토하는 것은 법 논리상 적절하지 않다. 마찬가지로 현저한 지리적 명칭과 관용 표장이 결합된 상표인 '부산 어묵'이나 '인천 일보' 등도 본 조에 적용하여 해석하는 것 역시 적합하지 않다.[52] 따라서 소수 의견에서처럼 본 호의 적용배제 요건으로서 새로운 식별력 내지 관념을 형성하였는지를 검토하는 과정에서 현저한 지리적 명칭과 식별력 없는 표장의 결합으로 인한 효과를 고려하는 것이 보다 적절하다고 여겨진다.

나아가, 상표심사기준(개정 2017. 12. 19. 예규 제100호) 제4장 1.2.에 의할 때에도, 본 호의 '현저한 지리적 명칭이나 그 약어'를 판단함에 있어서도 '남서울', '서대전' 등 방위각 표시까지는 포함하지만, '동경산', '남천진' 등 보통 명사를 함께하는 경우에는 본 호에 포함되지 않는다고 명시하고 있다. 그리고 'Nippon Express' 사건[53]에서 법원은 일본국을 뜻하는 현저한 지리적 명칭인 'Nippon'과 급행편, 지급편, 속달편 등을 뜻하는 'Express'를 전체적으로 관찰해볼 때 식별력이 없으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 의해 상표등록이

52) 실제 '부산 어묵'의 경우 2014년 지리적표시 단체표장으로 출원되었다가 거절된 사례가 있으며, (국제신문, '특허청- 부산어묵 지리적 표시 거절, 지역업계 대기업 봐주기 강력 반발', 2015. 11. 9. <http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?key=20151110.22002204210> 검색일: 2018 10. 20.)
'인천 일보'는 2008년 특허청에 의해 상표등록이 허용된 바 있다(출원번호 : 4120070011865(2007. 04.27.),
등록번호 : 4101635080000(2008.03.21.)).

53) "출원 서비스표 'NIPPON EXPRESS' 중 'NIPPON'은 '일본국'의 영문표기로서 현저한 지리적 명칭에 해당하고, "EXPRESS"는 '급행편, 지급편, 속달편' 등의 의미를 가지고 있어 그 지정서비스업인 자동차운송업, 택시운송업, 화물운송업 등과 관련하여 볼 때 식별력이 없다고 할 것이어서 이 사건 출원서비스표는 이를 전체적으로 관찰할 때 수요자들 사이에 주로 현저한 지리적 명칭인 "NIPPON"으로 인식될 것이므로 상표법 제6조 제1항 제4호에 의하여 그 등록은 거절되어야 한다." (대법원 1996. 2. 13. 선고, 95후1296 판결)

거절된다고 판시한 바 있다. 또한 'Georgia' 사건[54]에서도 법원은 현저한 지리적 명칭과 식별력 없는 기술적 표장이 그 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미 등을 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성하는 것이 아니라면 지리적 명칭 등과 기술적 표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 위 법조항이 적용이 배제된다고 할 수 없다고 판시하였다.

이러한 태도를 종합해보았을 때, 상표법 제33조 제1항 제4호의 적용 범위는 예컨대, '부산', '남산', '천마산' 등과 같이 현저한 지리적 명칭, 약어, 지도만으로 된 표장에 한정하여 해석하는 것이 타당하고, 본 호의 배제 사유로서 새로운 식별력 내지 관념을 형성하였는지 여부를 검토할 때 현저한 지리적 명칭과 결합된 표장의 경우 그 결합으로 인한 효과를 고려하는 것이 바람직하다고 생각한다.

2. 새로운 식별력 내지 관념의 판단

가. 결합상표의 식별력 여부

다음으로, 현저한 지리적 명칭이나 약어와 결합된 명칭의 종류에 따라 식별력 판단 기준이 달라지는지가 문제로 제기된다. 예컨대, '서울', '인천', '울산' 등 현저한 지리적 명칭이나 약어 뒤에 오는 단어는 '학교', '자동차' 등 보통명칭(generic mark)[55]일 수도 있고, '알루미늄', '울', '실크' 등 기술적 표장(descriptive mark)[56]일 수도 있다. 또는 'SEIKO', 'ROREX'처럼 임의적 표장(arbitrary mark)[57]이나 조어 표장(fanciful mark)[58]이 결합될 수 있다. 보통

54) 대법원 2012. 12. 13. 선고, 2011후958 판결.

55) 보통명칭(generic mark)은 지정상품 또는 서비스 전체를 나타내는 일반적인 명칭으로 이루어진 표장을 말한다. 즉, 특정 상품의 종(species)을 지칭(genus)하는 용어이다. 예를 들어, 자동차에 '자동차'라는 단어를 사용한다거나, 라면에 '라면'이라는 단어를 사용하는 경우가 이에 해당된다. (나무위키(보통명칭). <https://namu.wiki/w/보통명사가%20된%20고유명사들> 검색일 : 2018. 10. 20.)

56) 기술적 표장(descriptive marks)은 지정상품 또는 서비스의 특징(characteristic)이나 성질(quality)을 나타내는 표장을 말한다. 예를 들어, Speedy는 빠른 속도를 의미하며 거의 모든 자동차의 특징을 기술하는데 사용된다(대법원 1999. 5. 28. 선고, 99후444, 판결).

57) 임의선택 표장(arbitrary marks)은 기존에 존재하는 문자, 숫자, 철자 등을 임의대로 선택하여 표장에 상품 또는 서비스의 내용이나 특징이 전혀 표현되지 않도록 한 표장을 말한다. 예컨대, 컴퓨

명칭은 많은 사람들이 널리 이용하는 단어로서 특정 출처라고 인식되기 어려울 뿐만 아니라, 만약 특정인에게 독점 배타적 권리를 부여할 경우 다른 사람들이 이를 이용하지 못하게 됨으로 인한 피해가 더 크므로 상표등록이 불가능한 것에 원칙이다. 기술적 표장은 원칙적으로 식별력이 없다고 여겨지나 예외적으로 상당 기간 이용되어 수요자들에게 특정 출처처럼 인식된 경우에는 사용에 의한 식별력 취득을 인정하고 있다.[59] 반면, 임의적 표장이나 조어 표장 등은 그 자체만으로 이미 식별력이 존재하는 것으로 취급되어 상표 등록이 허용된다.[60] 그렇다면, 현저한 지리적 명칭이나 약어, 지도만으로 된 표장이 그와 결합된 단어의 종류에 따라 식별력 판단기준이 달라지는지에 관하여 검토가 요구된다.

이 사건에서 다수 의견과 소수 의견은 'University'라는 단어가 보통 명칭으로서 식별력이 없다는 점에 대해서는 견해를 같이 하였다. 그러나 현저한 지리적 명칭과 보통 명칭이 결합된 경우('American University')에 있어서, 그 식별력을 판단하는 기준에 관하여는 서로 입장을 달리하였다. 먼저, 제1 별개의견에서는 '대학교'라는 단어가 결합된 사실만으로, 결합 명칭은 '본질적인 식별력'을 갖춘 것이라고 보았다. '대학교'의 경우 시설, 설비 등 일정한 설립기준을 갖추어 교육부 장관의 인가를 받아야 하는 등 그 설립, 운영 등에 관한 엄격한 법령의 제한이 있고, 이러한 제한으로 인해 사실상 동일한 명칭을

터에 사용하는 "APPLE", 위스키에 사용하는 "BLACK & WHITE", 페인트에 사용하는 "노루표" 등이 있다(조성광, 「브랜드 네이밍과 상표권」, 커뮤니케이션북스, 2014. 10면).

58) 조어·창작 표장(coined or fanciful marks)은 사전에 없는 단어를 새롭게 창작하여 사용함으로써 상표에 상품 또는 서비스에 대한 정보가 전혀 나타나지 않는 표장을 말한다. 대표적인 예로는 정유회사에 사용되는 "EXXON", 필름에 사용되는 "KODAK" 등이 있다(조성광, 전게서, 11면).

59) 대법원 1990. 12. 21. 선고 90후38 판결에서는 "'깡'은 지정상품이 과자류인 경우에는 관용화된 표장이지만 '새우깡' 자체가 관용표장이라고 할 수 없고, '새우깡'에 대한 선전. 광고 사실과 1973년 이래 현재까지 이 사건 등록상표가 계속 사용되어 온 사실에 비추어 이 사건 등록상표가 수요자 간에 널리 인식되었고, 또한 현실적으로도 우리의 주위에서 이 사건 등록상표가 피심판청구인의 상표인지 쉽게 알 수 있을 정도로 널리 알려져 있음이 거래실정이라면 이 사건 등록상표는 그 전체를 하나의 상표로 봄이 타당하다"고 판시하였다.

60) 조어 상표, 임의선택 상표 및 암시적 상표는 흔히 본래 식별력이 있는(inherently distinctive) 것으로 간주되어 사용에 의한 식별력 획득의 증거가 없더라도 등록되어 보호받을 수 있다(USPTO, TMEP 1209.01(c)). ; 임의 표장이나 조어 표장은 상품의 특징과 어떠한 암시적 관계 또는 논리적으로 연결되는 관계가 없으므로 그 자체로서 강한 식별력을 가진다(A.J. Canfield Co. v. Honickman, 808 F.2d 291, 296 (3rd Cir. 1986)).

가진 대학교가 존재하거나 새로 설립될 수 없다는 점을 그 근거로 들었다.[61] 반면, 다수 의견에서는 두 명칭이 결합되어 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우는 다종다양하므로 구체적인 사안에서 개별적으로 판단해야 하고, 특정 단어와 결합하였다고 해서 무조건 식별력이 있다고 판단해서는 안된다는 태도를 취하였다. 한편, 제2 별개 의견에서는 지정 상품에 따라 상표등록 여부를 달리 판단하는 것이 바람직하다고 설시하였다.

생각건대, 결합 명칭의 식별력 판단과 관련해서는 다수 의견의 입장이 타당하다고 본다. 두 명칭이 결합하여 새로운 식별력 내지 관념이 형성되는 경우는 매우 다종다양하기 때문이다. 예컨대, '서울 우유', '뉴욕 치즈', '종로 학원', '도쿄 신문' 등은 모두 현저한 지리적 명칭과 보통 명사가 결합된 경우이다. 소수 의견의 논리대로 한다면, 식품위생법, 학원의설립·운영및과외교습에 관한 법률, 신문등의진흥에관한법률 등에서 각각 허가 및 설립 요건을 두고 있으므로 해당 명칭은 이미 식별력을 가진 것으로 취급될 수 있을 것이다. 하지만, 현실에서는 해당 법률에 의하더라도 상표로서 취급하기 어려운 경우를 종종 발견한다. 예컨대, '한라특허법인' 사건[62], '사리원' 사건[63], '대구 신문' 사건[64] 등에서 법원은 각각 해당 명칭의 상호등록은 가능할지라도 상표권 주장은 어렵다고 판시한 바 있기 때문이다. 그리고 관련 법령은 시대적·사회적 상황에 따라 계속해서 변화하기 마련이다. 따라서 어떤 명칭의 식별력 여부를 판단하는 데 있어서 다른 법률을 그 기준 잣대로 적용할 경우, 상표법의 취지에 어긋날 우려도 존재한다.[65]

나아가, 제1 별개 의견에 따를 경우 상표심사기준(개정 2017. 12. 19. 예규 제100호)에서 언급하고 있는 내용과도 상충된다. 위 심사기준 제4부 제4장

61) 제1 별개 의견에서는 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 된다고 설명한다.

62) 특허법원 2012. 5. 2. 선고, 2011허 12487 판결.

63) 대법원 2018. 2. 13. 선고, 2017후 1342 판결.

64) 특허법원 2006. 3. 31. 선고, 2005허10244 판결.

65) 다른 법률에서 식별력이 없는 표장이라고 하더라도 이를 업종의 명칭으로서 받아들이거나 지역을 달리할 경우 유사한 명칭을 복수로 등록하는 것을 허용하는 경우가 있을 수 있기 때문이다.

1.1.6.에 따르면, “현저한 지리적 명칭에 ‘대학교’가 단순결합된 표장은 식별력이 없는 것으로 본다. 다만, ‘현저한 지리적 명칭+대학교’로 구성된 상표의 사용기간, 광고・선전 실적, 기타 학교의 규모・운영내용 등을 고려하여 ‘교육 관련 분야 등’에서 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려진 표장의 경우에는 사용에 의한 식별력을 인정할 수 있다”고 명시하고 있다. 따라서 대학교를 의미하는 단어와 결합되었다고 하여 반드시 본질적인 식별력을 갖춘 것으로 취급하는 것은 적절하지 않다고 본다. 오히려 결합된 명칭을 사용한 기간, 거래실적, 상품과 서비스의 관계 등 구체적인 사정을 토대로 수요자 인식 정도를 판단하는 것이 보다 합리적이다. 법원은 다른 사건에서도 이러한 입장을 확인한 바 있다. 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결에서는 ‘서울대학교’라는 명칭의 상표등록 허용하면서 그 이유로 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 ‘대학교’가 결합하여 단순히 ‘서울에 있는 대학교’라는 의미가 아니라 일반 수요자나 거래자 사이에 ‘서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립대학교’라는 새로운 관념이 형성되었다는 점을 지적하였다. 그리고 대법원 2012. 11. 15. 선고 2011후1982 판결에서도 ‘경남대학교’의 상표권 주장을 인정하면서, 해당 명칭은 본래 현저한 지리적 명칭인 ‘경상남도’의 약어인 ‘경남’과 보통명칭인 ‘대학교’를 표시한 것에 지나지 않아 식별력이 있다고 할 수 없으나, 오랜 기간 지정서비스업에 사용된 결과 등록결정일 무렵에는 수요자 사이에 그 표장이 乙 학교법인의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이르렀으므로 그 표장이 사용된 지정서비스업에 관하여 식별력을 가지게 되었다는 점을 지적하였다. 이와 같은 태도를 종합해보면, 대학교라는 단어에 의해서 본질적인 식별력을 갖는 것이 아니라, 일반 수요자나 거래자의 인식을 기준으로 새로운 식별력이나 관념이 형성되었는지를 판단하고 있음을 알 수 있다.

한편, 다수 의견에 따를 경우 제1 별개 의견이 지적하고 있는 바와 같이 유명 대학교와 그렇지 않은 대학교를 차별하게 되는 것인지에 관해서 의문이 들 수 있다. 하지만 다수 의견에서 제시하고 있는 ‘수요자의 인식 정도’라는 기준이, 대학의 인기도에 따라 상표 등록을 달리하겠다는 의도로 보이지는 않는다. 오히려 결합된 명칭이 실제 존재하는 교육 기관의 표장으로서 사람들에

게 인식되어 운영되고 있는지를 판단한다는 뜻으로 해석될 수 있다. 외국 대학의 경우에도 출원된 상표가 해당 국가에서 사람들에게 널리 알려져 있다는 사실이나 우리나라에서 외국 교육 기관으로서 어느 정도 인지되고 있다는 사실을 입증하면 족하다고 할 것이다. 상표심사기준에서도 원칙적으로 국내 수요자로 하되, 외국 대학의 경우 달리 적용될 수 있음을 규정하고 있다.[66] 또한 신설된 지 얼마 안 된 대학교라고 하더라도 설립 허가 및 등기 사항, 산학협력단의 재정 규모 및 관련 선정 업체 등의 소명을 통해 수요자 또는 거래자들에게 인식되고 있음을 증명하면 된다고 본다.

마지막으로. 제2 별개 의견에서처럼 대학교의 등록 출원의 지정 분야를 대학교육업, 교수업 등 고유한 업무와 그렇지 않은 분야를 분리하여 상표등록 요건으로서 식별력 기준을 달리 적용하는 것도 적절하지 않다고 본다. 오늘날 대학교는 학문의 전당으로서의 전통적인 역할에 머무르지 않고 산학협력의 활성화 등을 통해 다양한 수익사업을 영위하고 있으며, 대학교의 운영 주체로서는 이러한 대학교의 고유 업무 외의 영역과 관련하여 상표등록을 받아야 할 필요성이 오히려 더 크다고 할 수 있다. 이는 다수 의견과 소수 의견이 모두 찬동하고 있는 부분이기도 하다. 그런데 어떤 대학교가 이미 교육기관으로서 알려져 있고 산학협력단 등을 통해 사업을 진행하고 있을 때, 교육업에 대해서는 상표등록이 가능하지만, 노트, 머그컵, 점퍼 등 상품 판매에 대해서는 상당기간이 소요한 후에만 사용에 의한 식별력 취득으로 상표등록을 할 수 있도록 한다면, 이 또한 현실과의 부조리 내지 형평성에 어긋난다고 보여진다.

결론적으로, 이 사건처럼 'America'라는 현저한 지리적 명칭과 '대학교'라는 보통 명칭이 결합하였을 때, 결합된 단어의 특수성으로 인해 식별력 판단에 다른 기준이 적용되는 것이 아니라, 실제 수요자들이 어느 정도 인식하고 있는지를 토대로 판단하는 것이 적절하다고 생각한다. 다만, 결합된 단어의 특성에 따라 요건을 충족하는 기준을 탄력적으로 해석하여 식별력 취득 여부를 판단하는 것이 요구된다 할 것이다.

---

66) 특허청, 위 심사기준, 174면.

나. 입증방법 및 취득시기

그렇다면, 수요자들이 해당 명칭을 널리 인식하고 있다는 사실을 어떤 근거를 통해 판단할 수 있는지 문제된다. 먼저, 현저한 지리적 명칭 또는 결합된 명칭에 식별력을 존재한다는 사실의 입증에 관해서이다. 상표심사기준(개정 2017. 12. 19. 예규 제100호) 제4부 제4장 1.1.6에서는 "'현저한 지리적 명칭+대학교'로 구성된 상표의 사용기간, 광고·선전 실적, 기타 학교의 규모·운영 내용 등을 고려하여 교육 관련 분야 등에서 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려진 표장의 경우에 식별력을 인정할 수 있다"고 명시하고 있다. 그러나 구체적으로 어떤 기준이 적용되는지에 관하여는 언급하고 있지 않다.

이와 관련하여서는 상표심사기준 제12조 제4항에서의 식별력 취득 입증방법을 참고해볼 수 있을 것이다. 이에 의하면, 출원인은 i) 국가 또는 시, 도, 기타 공공단체의 증명서, ii) 상공회의소의 증명서, iii) 동업조합의 증명서, iv) 상품거래선 또는 대리점 등 충분히 입증할 수 있는 다수의 증명서(이 경우는 상품거래선 또는 대리점 등의 사업자 등록증을 첨부할 것), v) 신문, 잡지, 라디오, 텔레비전 등에 선전, 광고한 기간 및 횟수 등에 관한 사실증명서 등을 제출함으로써 위 사실을 입증할 수 있다고 규정하고 있다. 다만, 입증의 정도는 당해 표장의 성질이나 자유사용의 필요도 등에 따라 달라질 수 있다.[67] 구체적으로 어느 정도 해당 명칭을 사용하여야 하느냐와 관련해서, 미국의 상표법에서는 5년간 상표의 독점적, 계속적인 사용을, 우리 구 상표법(1990. 1. 30. 개정 전)에서는 3년 이상 사용한 경우에 한하여 식별력을 인정할 수 있다고 규정한 바 있다. 하지만 오늘날 광고 매체 등의 발달로 인해 단시간에도 전국적으로 주지성을 획득할 수 있다는 점을 반영하여, 현행 상표법에서는 상표사용 기간에 대한 제한을 두고 있지 않다. 이와 관련하여 대법원 판례는 "상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품 품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때, 당해 상표가 사용된 상품에 관한 거래자 및

67) 송영식·이상정·김병일, 전게서, 127면.

수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다"고 판시하고 있다.[68]

다음으로, 결합 상표의 식별력 취득시기에 관해서이다.[69] 이와 관련하여서는 크게 출원시설과 등록결정시설의 입장이 대립하고 있다. 출원시설에서는 상표법 제33조 제2항이 '상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과'라고 규정하고 있으므로 출원시를 기준으로 해야 하며,[70] 이처럼 출원시를 기준으로 식별력 여부를 판단하는 것이 주지·저명 상표에서의 판단과 조화를 이룬다고 본다.[71] 그리고 만약 식별력의 존부를 등록결정시를 기준으로 결정할 경우 일단 출원을 한 후 심사가 지연되도록 시간을 끌면서 식별력을 취득하는 등으로 악용될 수 있다는 점을 지적한다.[72] 반면, 등록결정시설에서는 식별력 존부의 판단시점을 상표 등록 여부를 결정할 때로 하는 것이 타당하다고 본다.[73] 다만, 상표를 상표등록출원 전부터 사용하여 등록여부 결정시까지 계속하여 사용하여야 한다는 점을 전제한다.[74] 등록결정시설은 출원시를 기준으로 판단하는 사항에 대해서는 상표법에서 특별히 별도의 규정을 두고 있다는 점과, 출원시에는 식별력을 취득하지 못하였으나 등록여부 결정시에 식별력을 취득한 경우 상표등록거절결정이 이루어진 후에 다시 재출원해야 하는 것은 경제적 손실을 야기한다는 점을 그 근거로 들고 있다. 이와 관련하여 판례는 과거 "사용에 의한 식별력(특별현저성)의 구비 여부는 등록사정시 또는 거절사정시를 기준으로 하여 판단되어야 할 것이다"라고 판시하여 '등록결정시설'의 입장을 취해왔다.[75] 그러나 '뉴발란스' 사건[76]에서 대법원은 사용에 의

---

68) 대법원 2008. 9. 25. 선고, 2006후2288 판결.

69) 상표를 출원한 후 등록 여부가 결정될 때까지는 어느 정도 기간이 소요될 수 있다. 특히 특허청의 상표 등록 결정에 관해 불복 소송 등이 제기된 경우에는 최대 몇 년이 더 소요될 수 있다. 그렇다면 출원 전부터 식별력이 존재해야 하는지 아니면 출원한 후 등록결정시까지 식별력이 존재하면 되는 것인지가 문제된다.

70) 문삼섭, 전게서, 307~308면.

71) 주지·저명 상표에서 주지성의 판단 시점은 상표의 출원시이다(송영식·이상정·황종환·이대희·김병일·박영규·신재호, 「지적소유권법」, 육법사, 2008, 133면).

72) 강동세, 전게 논문, 120~121면.

73) 최성준, "사용에 의한 식별력 취득에 관하여", Law & technology, Vol.2 No.6, 서울대학교 기술과법센터, 2006, 137면; 이해완, "사용에 의하여 식별력을 취득한 상표에 관한 주요 쟁점 연구", 성균관법학 제23권 제1호, 성균관대학교 법학연구소, 2011, 599면.

74) 특허청, 위 심사기준, 231면.

한 식별력의 취득여부는 '심결시'를 기준으로 판단하여야 한다고 하여 그 태도를 변경하였다. 하지만 '몬테소리' 사건[77]에서 대법원은 "사용에 의한 식별력의 구비 여부는 상표의 등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다"고 하여 다시 '등록결정시설'을 취하고 있다.

생각건대, 결합 명칭에 새로운 식별력 내지 관념이 존재하는지 여부에 관해서는 '등록결정시'를 기준으로 판단하는 것이 타당하다고 본다. 등록여부 결정시에 식별력이 존재하기 위해서는 그 이전부터 축적되어 온 경우가 대부분이고, 출원시에 해당 상표에 대한 인식이 미미하였다가 갑자기 인지도가 급격하게 높아지는 경우는 매우 드물기 때문이다.[78] 그리고 만약 등록여부 결정시와 달리 출원 당시에 식별력이 있다고 보기 어려워 상표 등록을 거절한다고 한다면, 해당 명칭의 이용자는 다시 출원을 신청하게 될 것이고 이 때 특허청은 상표등록을 허용하게 될 것이다. 이러한 경우 결과론적으로 출원인은 상표등록을 하게 되지만, 그 과정에서 중복적으로 상표 출원을 신청해야 하는 번거로움을 겪게 될 것이기 때문이다. 따라서 결합 명칭에 새로운 식별력 내지 관념이 형성되었는지 여부 역시 이와 같이 상표등록 여부 결정시에 하는 것이 바람직하다고 본다.

---

75) 심미랑, "상표법상 사용에 의한 식별력 취득시점 및 증명방법에 관한 고찰", 서울대학교法學 제164호, 서울대학교 법학연구소, 2012, 594면.

76) 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 판결에서는 "상표의 식별력은 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품 이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이므로, 이는 상표의 유사 여부와 동일한 시점을 기준으로 그 유무와 강약을 판단하여야 한다. 따라서 상표권의 권리범위확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시인 심결시를 기준으로 판단하여야 한다"고 판시한 바 있다.

77) 대법원 2015. 6. 11. 선고, 2013다15029 판결에서는 "어떤 표장이 그 사용 상태를 고려하지 아니하고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 식별력이 없는 것으로 보이더라도 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식되기에 이른 경우에는, 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호의 식별력이 없는 상표에 해당하지 않게 되어 상표로서 등록될 수 있다. … 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 상표의 등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다"고 판시하였다.

78) 상표 출원에서 등록까지 소요되는 기간은 보통 1년 미만이다.
(FAM 타임즈, 2018. 6. 8. <http://famtimes.co.kr/news/view/49906> 검색일 : 2018. 10. 20.)

3. 다른 법 조항과의 적용 문제

가. 상표법 제33조 제2항과의 적용 및 해석

이 사건에서 'American University'란 명칭에 새로운 식별력 내지 관념이 형성되었는지 여부를 판단함에 있어서 다수 의견은 수요자의 인식을 기준으로 삼았다. 그리고 여기에는 상표법 제33조 제2항에서 규정하고 있는 사용에 의한 식별력 취득에서의 입증 방법을 부분적으로 이용하였다. 그렇다면 상표법 제33조 제1항 제4호의 배제 요건으로서 새로운 식별력 내지 관념의 형성을 동조 제2항의 사용에 의한 식별력 취득[79]과 동일하게 볼 수 있는지가 문제된다. 특히 이 사건 제1 별개 의견에서 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어가 결합된 경우에는 '본질적인 식별력'을 갖춘 것으로서 '사용에 의한 식별력'에서와 다르게 적용해야 한다고 지적하고 있다는 점에서 이를 검토해볼 필요가 있다.

생각건대, 식별력 취득으로 인해 상표등록이 가능하다는 점에서 상표법 제33조 제1항 제4호와 동조 제2항은 공통점을 가지나, 두 조항을 완전히 같은 것으로 취급하기는 어렵다고 본다. 제33조 제1항 제4호의 배제 요건으로서 '새로운 관념 내지 식별력 형성' 대상의 범위가 동조 제2항과 다르기 때문이다. 사용에 의한 식별력 취득의 경우 과거부터 현재까지 상당기간 사용한 상품 내지 서비스업에 한하여만 상표 등록이 가능하다. 그러나 이 사건에서처럼 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어가 결합된 경우, 상표등록 분야를 반드시 과거에 사용한 부분에 한정하는 것은 적절하지 않을 수 있다. 오늘날 대학교는 학문의 전당으로서의 전통적인 역할에 머무르지 않고 산학협력의 활성화 등을 통해 다양한 수익사업을 영위하고 있다. 이러한 점에 비춰 보았을 때 대학교의 운영 주체는 대학교의 고유 업무 보다는 그 외의 영역과 관련하여 상표등록을 받아야 할 필요성이 더 크다고 할 수 있다. 그런데 '새로운 관념 내지 식별력 형성'의 범위를 동조 제2항에 국한하여 적용했을 때에는 이미 사

79) 상표법 제33조 제2항에서는 "제1항 제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 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"고 규정하고 있다.

용된 분야가 아닌 경우에는 상표 출원이 불가능하다. 제2 별개 의견에서처럼 이를 분리하여 취급할 수도 있을 것이나, 이 경우 오히려 상거래 신용을 해치거나 소비자들에게 오인, 혼동을 초래하는 결과를 가져올 수 있다. 예컨대, 머그컵, 연필, 점퍼 등 교육업 외의 분야에서 상표등록이 불가능하게 되어, 다른 사업자들이 상당기간 동안 이를 유사하게 사용하여 판매할 우려가 존재하기 때문이다. 뿐만 아니라, 오늘날 대학의 업무 영역이나 활동 범위를 고려했을 때, '현저한 지리적 명칭+대학교'의 경우 수요자들이 그 사업 범위를 어느 정도 예상할 수 있다는 점 역시 감안될 수 있다. 이러한 점을 고려하였을 때, 상표법 제33조 제1항 제4호의 배제 요건으로서 새로운 식별력 내지 관념의 형성의 기준은 동조 제2항 보다 더 유연하게 해석하여야 할 필요가 있다.[80]

나. 상표법 제90조 제1항과의 적용 및 해석

다음으로, 또 하나 쟁점이 되는 것이 바로 상표법 제90조 제1항의 적용 문제이다. 상표법 제90조 제1항에서는 "상표권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치니 아니한다"고 하면서 제4호에서 "등록상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표"라고 명시하고 있다. 그렇다면, 이 사건에서 '현저한 지리적 명칭+대학교'의 경우에도 이에 해당하는지가 문제된다.[81]

식별력 취득으로 인한 상표 등록의 경우 제90조 제1항을 적용할 수 있는지와 관련하여 크게 적용배제설과 적용설로 나뉜다. 적용배제설[82]은 상표법 제33조 제2항은 제90조 제1항의 특별 규정으로 볼 수 있으므로 독점배타적 권리가 인정되고 본 규정이 적용되지 않는다는 입장이다.[83] 반면, 적용설[84]에서

80) 다만, 이 사건에서 어메리칸 유니버시티는 대학교육업, 교수업에 한정하여 상표출원을 하였으므로, 다수 의견에서는 이 부분에 대하여 별도로 언급하지 않았다.

81) 상표법 제90조 제1항은 등록 상표권의 금지적 효력을 받지 않고 자유로이 사용할 수 있는 상표에 관한 규정이다. 이에 의하면 등록 상표의 등록 경위나 등록 무효 사유의 존부 또는 무효 심결의 확정여부에 관계없이 등록상표의 효력이 그 유사상표에 미치지 아니한다는 의미이다(김대원, "사용에 의한 식별력 판단기준과 이에 의해 등록된 상표권의 효력", 창작과 권리 제28호, 세창출판사, 2002, 92면).

82) 박종태, 「이지 상표법」, 한빛지적소유권센터, 2014, 281면.; 문삼섭, 전게서, 310면.

는 상표법 제33조 제2항의 규정은 제33조 제1항의 예외 규정이므로 그 등록의 효력이 인정되려면 제90조 제2호의 규정에서 제33조 제2항에 의하여 등록받은 상표는 예외로 한다는 단서가 있어야 하는 바, 이러한 단서가 없는 한 비록 등록을 받았다고 하더라도 독점배타적 권리를 주장할 수 없다고 본다.[85]

생각건대, 제33조 제1항 제4호의 배제 요건으로 '새로운 관념 또는 식별력 형성'으로 인하여 상표 등록이 허용되는 경우에도 제33조 제2항에서와 마찬가지로 제90조 제1항의 적용은 배제되어야 한다고 본다. 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어가 결합된 경우, 그에 대한 독점 배타적 권리를 인정해야 한다는 것이다. 만약 적법하게 등록된 상표임에도 불구하고 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위를 정한 상표법 규정에 의하여 타인의 사용을 금지할 권한이 없게 된다고 해석한다면, 사실상 상표권을 취득할 아무런 실익이 없기 때문이다. 따라서 상표권자는 제90조 제1항의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 행위를 금지시킬 수 있다고 해야 할 것이다. 다만, 권리침해 요건으로서 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 그 범위를 다소 좁게 해석할 필요가 있다고 생각한다. 예컨대, '서울 가든'의 상표등록이 허용되었다고 하여 '석촌 서울 가든'의 상표 등록을 금지할 수 없는 것과 마찬가지이다.[86] 특히 대학이 지리적 명칭을 이용할 때에는 그 선택의 범위가 좁으므로 중복되거나 유사한 것이 생겨날 수밖에 없다. 이러한 점을 고려했을 때, '현저한 지리적 명칭+대학교'가 결합된 경우에 새로운 식별력이나 관념을 취득하면 적용배제설의 입장에서 상표권의 우선적 효력을 인정하되, 유사 혼동의 범위를 제한적으로 해석하는 것이 바람직하다고 본다.[87]

---

83) 대법원 1992. 5. 12. 선고, 88후974, 981, 998(병합) 판결, 대법원 1992. 5. 12. 선고, 91후103 판결, 대법원 1996. 5. 13 선고, 96마217 판결, 대법원 1997. 5. 30. 선고, 96다56382 판결 등.

84) 강동세, 전게논문, 127~129면.

85) 대법원 1987. 6. 23. 선고, 86후4 판결.

86) 대법원 1994. 9. 27. 선고, 94다2213 판결에서는 "도형과 문자로 결합된 등록서비스표의 문자 부분인 '서울가든' 중 '서울'은 대한민국 수도의 명칭으로서 현저한 지리적 명칭이고 '가든'은 현재 일반적, 관용적으로 음식점 특히 갈비집, 불고기집 등에 사용되고 있는 표장이므로, 이는 상표법 제51조 제3호의 규정에 의하여 타인이 사용하는 '석촌서울가든'이라는 문자로 된 서비스표에 대하여는 그 효력이 미치지 아니한다"고 판시하였다.

87) 대법원 2012. 11. 15. 선고, 2011후1982 판결에서는 경상도 지역에 위치한 '경남대'와 '경상대'의 명

Ⅴ. 결 론

본 논문에서는 ‘American University’ 사건을 중심으로 현저한 지리적 명칭이 예외적으로 상표 등록이 가능한 경우에 대하여 고찰해보았다. 먼저, 상표법 제33조 제1항 제4호의 적용 범위와 관련해서는 ‘현저한 지리적 명칭+대학교’에 대하여 본 호를 바로 적용하는 것이 아니라, 제1별개 의견에서처럼 본 호의 배제사유로서 새로운 식별력 내지 관념을 형성하였는지를 검토하는 과정에서 그 결합으로 인한 효과를 판단하는 것이 타당하다고 보았다. 다음으로, 새로운 식별력 내지 관념의 형성과 관련해서는 다수 의견에서와 같이 수요자에 의한 인식에 의하여 판단하는 것이 적절하다고 보았다. 결합된 명칭의 종류에 따라 ‘본질적인 식별력’을 갖는다고 보는 것은 법률의 유동적 속성에 비춰보았을 때 상표법의 취지를 간과할 우려가 있다고 서술하였다. 마지막으로, 다른 법 조항과의 적용에 있어서는 현저한 지리적 명칭이 대학교라는 단어와 결합되어 식별력을 취득한 경우 적용배제설의 입장에서 상표권의 우선적 효력을 인정하되, 유사·혼동의 범위를 다소 제한적으로 해석하는 것이 바람직하다고 보았다. 현저한 지리적 명칭의 경우 사람들에게 일반적으로 널리 이용되는 표장이므로, 공익적 측면에서 상표법상 특정인에게 독점 배타적 권리를 부여하는 것을 금지하고 있다. 하지만, 해당 명칭이 이미 식별력을 취득하였거나 어떤 상품이나 서비스업의 출처로서 역할과 기능을 수행할 때에는 상표권으로 보호해줄 필요가 있다. 본 논문에서는 이처럼 현저한 지리적 명칭의 자유 이용과 독점 배타적 효력 간의 쟁점에 대하여 연구해보았다. 양자 사이의 법익이 조화와 균형을 이룰 때 상표법상의 궁극적 목적인 상표권자의 신용 유지 및 수요자의 이익이 보호될 수 있을 것이다.

투고일 : 2018. 10. 24.	심사일 : 2018. 11. 20.	게재확정일 : 2018. 11. 20.

칭의 구분은 인정하였으나, 경상대의 경남국립대학교로의 교명 변경 추진은 오인·혼동을 이유로 인정하지 않았다.

참고문헌

문삼섭, 「商標法」, 세창출판사, 2004.

송영식 · 이상정 · 김병일, 「지적재산권법」, 세창출판사, 2012.

송영식 · 이상정 · 황종환 · 이대희 · 김병일 · 박영규 · 신재호, 「지적소유권법」, 육법사, 2008.

윤선희, 「상표법」, 법문사, 2018.

특허청, 「상표심사기준」(개정 2017.12. 19. 특허청 예규 제100호).

강동세, "사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력", 法曹 Vol.56. No.6, 법조협회, 2007.

구대환, "현저한 지리적 명칭의 상표등록요건과 등록된 상표의 효력", 창작과 권리 제59호, 세창출판사, 2010.

김대원, "사용에 의한 식별력 판단기준과 이에 의해 등록된 상표권의 효력", 창작과 권리 제28호, 세창출판사, 2002.

박종태, 「이지 상표법」, 제8판, 한빛지적소유권센터, 2014.

배다은, "상표법상 상표의 주지성 판단기준 및 증명방법에 관한 연구", 고려대학교 석사학위 논문, 2016.

심미랑, "상표법상 사용에 의한 식별력 취득시점 및 증명방법에 관한 고찰", 서울대학교法學 제164호, 서울대학교 법학연구소, 2012.

오영준, "통신망 식별번호로 구성된 서비스표의 식별력 : 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후346 판결", 지적재산권 제14호, 한국지적재산권법제연구원, 2006.

이규호, "상표법상 사용에 의한 식별력 판단기준", 중앙법학 제17집 제1호, 2015.

이해완, "사용에 의하여 식별력을 취득한 상표에 관한 주요 쟁점 연구", 성균관 법학 제23권 제1호, 성균관대학교 법학연구소, 2011.

이 헌, "지리적 명칭을 포함하는 표장의 식별력 유무 판단 : 특허법원 2012. 5. 2. 선고 2011허12487 판결", Law&technology, Vol.8 No.6, 서울대학

교 기술과법센터, 2012.
장현진, “결합상표의 식별력 유무 판단”, Law&technology, Vol.12 No.1, 서울대학교 기술과 법센터, 2016.
조성광, 「브랜드 네이밍과 상표권」, 커뮤니케이션북스, 2014.
최두진, “상표법 제51조에 관한 소고”, 法學論叢 Vol18. No.3, 조선대학교 법학연구원, 2011.
최성준, “사용에 의한 식별력 취득에 관하여”, Law&technology, Vol.2 No.6, 서울대학교 기술과법센터, 2006.

<국문초록>

현저한 지리적 명칭의 상표등록 요건으로서 식별력 취득의 판단기준

정 윤 경

상표법 제33조 제1항 제4호에서는 '현저한 지리적 명칭이나 약어, 지도만으로 구성된 상표'를 상표의 부등록사유 중 하나로서 명시하고 있다. 사람들에게 널리 보편적으로 알려진 지리적 명칭의 경우 특정 상품이나 서비스의 출처로서 인식되기 어려울 뿐만 아니라, 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 하는 것도 공익적 측면에서 적절하지 않기 때문이다. 하지만 현저한 지리적 명칭이라고 해서 항상 상표로서 이용되지 못하는 것은 아니다. 예컨대, '서울 우유', '설악 산수', '용평 스키' 등과 같이 실제 특정 상품이나 서비스의 출처로서 이용되고 있는 사례를 우리 주변에서 종종 찾아볼 수 있기 때문이다. 하지만 어떠한 경우에 현저한 지리적 명칭이나 약어, 지도 또는 이를 포함한 표장이 상표로서 보호될 수 있는지를 판단하는 것은 쉽지 않다.

이와 관련하여 '사리원' 사건에서 법원은 해당 명칭을 현저한 지리적 명칭으로 보호받을 수 있다고 판시한 반면, '올레 소주' 사건에서는 현저한 지리적 명칭으로 볼 수 없다고 판단하였다. 반면, '경남대학교' 사건과 '서울대학교' 사건에서는 각각 '경남'과 '서울'이라는 단어가 보통 명칭인 '대학교'라는 단어와 결합하여 새로운 식별력 내지 관념을 형성하여 본 호에 해당하지 않는다고 판시하였다. 이처럼 다수 사례에서 현저한 지리적 명칭이나 약어, 지도만으로 된 표장 또는 이를 포함하는 표장의 상표등록 여부가 법적 쟁점이 되고 있음을 알 수 있다.

최근 어메리칸 유니버시티가 특허청을 상대로 상표등록거절 불복 소송을 제기한 사건에서, 2018년 6월 대법원은 'America'는 비록 지리적 명칭에 불과하지만 그것이 'University'와 결합하여 사용됨으로써 새로운 식별력 내지 관념을 가지게 되었다는 이유로 상표등록이 가능하다고 판단하였다. 그런데 본 조의 적용범위 내지 식별력 형성의 판단기준 등 세부적 쟁점에 대해서는 다수 의견과 별개 의견이 법적 논리를 다르게 전개하고 있는 점에서 주목을 끈다. 본 논문에서는 'American University' 사건을 중심으로 첫째, 상표법 제33조 제1항 제4호의 적용 범위와 관련하여 '현저성'의 판단 기준, '단순 명칭' 또는 '결합 명칭'의 포함 여부, 둘째, 새로운 식별력 내지 관념의 형성과 관련하여 '본질적인 식별력'과 '사용에 의한 식별력'의 판단기준, 입증 방법 및 취득 시기, 셋째, 다른 법 조항과의 적용 문제에 관하여 제33조 제2항 및 제90조 제1항과의 효력 범위 등에 관하여 검토해보았다.

주제어: 현저한 지리적 명칭, 결합 명칭, 식별력의 판단기준, 식별력 취득 시기, 현저성의 판단, 사용에 의한 식별력 취득, 상표권이 미치지 아니하는 범위

<Abstract>

A study on the acquisition of discrimination as a trademark registration requirement of a conspicuous geographical name

Jung, Yoon-Kyoung*

Subparagraph 4, Clause 1, Article 33 of the Trademark Law specifies “a trademark consisting solely of a conspicuous geographic name, the abbreviation thereof, or a map” as one of the causes for which no trademark is registered. This is because it is difficult for a geographic name well known among people to be recognized as a source of specific products or services. However, well-known geographical terms cannot always be used as a trademark. For example, we can often see the cases in which such are used as sources of specific products or services around us, such as “Seoul Milk”, “Seorak Mountain Water” and “Yongpyong Ski.” Nevertheless, it is not easy to judge the case in which a geogra phical name, the abbreviation thereof or a map, or a mark that includes this can be protected as a trademark.

In the case of “Sariwon,” the court ruled that the name could be protected as a well-known geographical term while in the case of “Olleh Soju,” it judged that it could not be treated as a well-known geographical term. On the other hand, in the cases of “Kyungnam University” and

* Researcher, Legal Research Institute of Korea University.

“Seoul National University,” it ruled that the words, “Kyungnam” and “Seoul” respectively form new distinctiveness or concept, combined with the general name, “university”. In numerous cases, it is noted that whether a mark consisting solely of a conspicuous geographical name, the abbreviation thereof or a map, or a mark that includes this can be registered as a trademark is a legal issue.

Recently, in June 2018, the Korean Supreme Court judged that although ‘America’ is just a geographical name, its trademark registration would be possible since it came to have new distinctiveness or concept as it was used in combination with “University.” However, on the detailed issues such as the scope of the application of this article or a standard of judgment on the formation of distinctiveness, majority opinion and separate opinion developed different legal logic, which attracts attention. This study investigated the scope of the application of Subparagraph 4, Clause 1, Article 33 of the Trademark Law, a standard of judgment of new distinctiveness or concept and the issue of application concerning other legal provisions such as Clause 2, Article 33 and Clause 1, Article 90, focusing on the case of “American University.”

Key Word: Conspicuous(=well-known) geographical name, Combined name, Acquisition of Distinctiveness, Acquisition of discrimination by use, Criteria for saliency, Scope not covered by trademark