

등록무효(상)

[대법원 2012. 12. 27. 2012후2951]



【판시사항】

- [1] 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정한 " 제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"의 의미와 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지를 결정하는 기준 및 위 법리가 서비스표에도 적용되는지 여부(적극)
- [2] 상표법 제6조 제1항 제7호의 '기타 식별력 없는 상표'가 등록결정 또는 지정상품추가등록결정 당시 사용에 의한 식별력을 구비하였는지를 판단하는 기준이 되는 상표사용실적

【판결요지】

- [1] 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 " 제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다. 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.
- [2] 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 '기타 식별력 없는 상표'에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 상표가 그 상표등록결정 또는 지정상품추가등록결정 전에 해당 지정상품에 관하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식된 경우에 그 효과는 실제 사용자에게 귀속되는 것이므로, 그러한 상표가 해당 지정상품에 관하여 등록결정 또는 지정상품추가등록결정 당시 사용에 의한 식별력을 구비하였는지는 원칙적으로 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단하여야 한다. 다만 경우에 따라서는 출원인이 출원 전에 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수할 수도 있는데, 그러한 경우에는 출원인 이외에 실제 사용자의 상표사용실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지를 판단할 수 있다. 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

【참조조문】

- [1] 상표법 제2조 제3항, 제6조 제1항 제7호
- [2] 상표법 제2조 제3항, 제6조 제1항 제7호

【참조판례】

[1] 대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결(공2010하, 1763)

【전문】

【원고, 피상고인】 주식회사 아가월드 (소송대리인 변호사 서영철 외 2인)

【피고, 상고인】

【원심판결】 특허법원 2012. 8. 10. 선고 2012허146 판결

【주문】

】

상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

【이유】

】 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 관하여

상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 “ 제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다.

어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다 (대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결 등 참조). 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다 .

기록에 의하면 ‘몬테소리’ 및 ‘MONTESSORI’라는 단어가 유아교육 관련 업계 종사자 및 거래자는 물론 일반 수요자들 사이에서도 특정 유아교육법 이론 내지 그 이론을 적용한 학습교재·교구를 지칭하는 것으로 널리 인식·사용되고 있음을 알 수 있다.

한편 이 사건 등록서비스표 “ ”(등록번호 제51732호)의 원심판시 이 사건 지정서비스업은 모두 유아교육이나 유아교육 교재·교구와 밀접한 관련이 있는 업종이다.

이러한 사정을 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 특별히 도안화되지 아니한 한글 “ ”로만 구성된 이 사건 등록서비스표는 이 사건 지정서비스업과 관련하여 자타서비스업의 출처표시로서 식별력이 있다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 아니하므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표’에 해당한다.

따라서 원심이 같은 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 상표법 제6조 제1항 제7호에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

2. 상고이유 제2점에 관하여

가. 상표법 제6조 제1항 제7호는 같은 조 제1항 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 것은 등록을 받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 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 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호의 식별력이 없는 상표에 해당하지 아니하게 되고, 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없다.

이는 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 아니하다는 사정만으로 달리 볼 것은 아니다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결 등 참조). 그런데 상표법 제6조 제2항에서 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 사이에서 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있을 경우 같은 조 제1항 제3, 5, 6호의 규정에도 불구하고 상표등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적·독점적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준을 엄격하게 해석·적용하여야 한다.

따라서 그 상표가 어느 정도 선전·광고된 사실이 있다가나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 사정만으로는 그 상표가 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 볼 수 없고, 그 상표 자체가 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있다는 것을 증거에 의하여 알 수 있어야 하며, 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다(대법원 2008. 11. 13. 선고 2006후3397 등 판결 등 참조). 한편 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 '기타 식별력 없는 상표'에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 상표가 그 상표등록결정 또는 지정상품추가등록결정 전에 해당 지정상품에 관하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식된 경우에 그 효과는 실제 사용자에게 귀속되는 것이므로, 그러한 상표가 해당 지정상품에 관하여 등록결정 또는 지정상품추가등록결정 당시 사용에 의한 식별력을 구비하였는지는 원칙적으로 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단하여야 한다.

다만 경우에 따라서는 출원인이 출원 전에 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수할 수도 있는데, 그러한 경우에는 출원인 이외에 실제 사용자의 상표사용실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지를 판단할 수 있다.

이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 피고 명의로 등록된 이 사건 등록서비스표의 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단할 때 주식회사 한국몬테소리(이하 '소외 회사'라고 한다)의 이 사건 등록서비스표 사용실적을 고려할 수 있는지에 관하여 본다.

(1) 원심판결 이유 및 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

소외 회사는 1992년경 설립된 이후 '한국몬테소리', '몬테소리', 'MONTESSORI' 등의 표장이나 이러한 문자 부분이 다른 문자나 도형들과 결합되어 있는 표장을 사용하여 유아교육 관련 서적의 출판·판매업 및 홈스쿨교수업 등을 영위하여 왔고, 피고는 그의 가족들과 함께 소외 회사의 발행주식 전부를 보유한 채 실질적으로 소외 회사를 경영하여 왔을 뿐 소외 회사 설립 이후 자기 명의로 직접 사업을 영위하지 아니하였다.

한편 피고는 1998. 10. 30. 그의 명의로 "편집업, 출판업" 등을 지정서비스업으로 하는 이 사건 등록서비스표 " "의 등록결정을 받아 1998. 12. 31. 등록하였을 뿐만 아니라 2009. 4. 21. 원심판시 지정서비스업 2인 "개인교수업, 홈스쿨교

수업, 보육원업, 교육연구업, 교육정보제공업" 등에 관하여 지정서비스업추가등록결정을 받아 2009. 5. 18. 등록하였으며, 2008. 11. 28. 최초등록결정 당시 지정서비스업이던 "편집업, 출판업"을 원심판시 지정서비스업 1인 "서적출판업, 서적편집업, DVD 편집업" 등으로 상품분류 전환등록을 하였다.

이러한 사정을 위 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록서비스표의 등록결정 또는 지정서비스업추가등록결정 이전에 이미 소외 회사가 이 사건 등록서비스표를 해당 지정서비스업에 상당 기간 사용하여 왔더라도, 그로 인한 효과는 실제 사용자인 소외 회사에 귀속된다.

다만 위에서 본 바와 같은 피고와 소외 회사의 관계 등에 비추어 피고가 출원 전에 이 사건 등록서비스표에 관한 권리를 소외 회사로부터 양수하였을 가능성을 배제할 수 없는 이상, 원심이 피고 명의로 이 사건 등록서비스표가 출원·등록되거나 지정서비스업이 추가등록된 경위에 관하여 심리하지도 아니한 채, 소외 회사의 이 사건 등록서비스표 사용실적을 사용에 의한 식별력 취득의 자료로 사용할 수 없다고 단정한 데에는 필요한 심리를 다하지 아니한 잘못이 있다.

- (2) 한편 기록에 의하면, 소외 회사는 이 사건 등록서비스표에 관하여 원심판시 지정서비스업 2의 추가등록결정일 이전부터 개인교수업 내지 홈스쿨교수업에 사용되는 교재·교구·서적 등의 일부와 그 광고 등에 이 사건 등록서비스표나 우측의 표장들(이하 '실사용표장들'이라 한다)을 계속 사용하여 왔음을 알 수 있다.

그런데 소외 회사의 실사용표장들은 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되는 '몬테소리'라는 문자부분이 독립성을 유지한 채 다른 문자 부분 등과 결합되어 있는 것인데, 그와 같이 결합된 다른 문자부분은 피교습자의 나이나 교습내용을 표시하기 위해 흔히 쓰이는 표지에 불과하므로 그러한 결합으로 인하여 '몬테소리'라는 표장이 사용되었다고 볼 수 없을 정도의 새로운 관념이 형성되는 것도 아니어서, 실사용표장들은 그 구성 중 '몬테소리'라는 부분만으로 분리되어 인식될 수 있다.

따라서 소외 회사가 위와 같이 실사용표장들을 사용한 것은 이 사건 등록서비스표와 실질적으로 동일한 '몬테소리'라는 표장을 개인교수업 내지 홈스쿨교수업에 사용한 것으로도 볼 수 있으므로, 개인교수업 및 홈스쿨교수업을 지정서비스업으로 추가등록결정 할 당시 이 사건 등록서비스표가 개인교수업 및 홈스쿨교수업에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하였는지를 판단할 때 소외 회사의 실사용표장들에 관한 사용실적을 판단자료로 삼을 수 있다.

그럼에도 원심이, 이 사건 등록서비스표 사용과 관련하여 피고가 제출한 증거들 중 상당수는 '몬테소리'라는 구성 외에 다른 구성이 결합된 표장들로서 이 사건 등록서비스표와 동일하지 아니하므로 이를 근거로 피고 명의로 등록된 이 사건 등록서비스표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다고 판단한 데에는 상표의 사용에 관한 법리 등을 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니한 잘못이 있다.

- (3) 그러나 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 등록서비스표가 최초등록결정시는 물론 지정서비스업추가등록결정시에도 소외 회사의 사용으로 인하여 사용에 의한 식별력을 구비하였다고 볼 수 없어, 같은 취지의 원심판단은 결과적으로 정당하므로, 거기에 판결에 영향을 미친 위법은 없다.

- (가) 원심판시 지정서비스업 1(서적편집업, DVD 편집업, 서적출판업)에 관하여 본다.

기록에 의하면, 소외 회사는 '한국몬테소리', " ", '몬테소리' 또는 'MONTESSORI' 등의 표장을 사용하여 영유아 학습교재·교구 등을 출판·제작·판매하면서 이 사건 등록서비스표의 최초등록결정일인 1998. 10. 30.경까지 어느 정도의 광고·선전비를 지출하고, 상당한 매출을 올린 점을 알 수 있다.

반면 이 사건 등록서비스표의 최초등록결정 당시 몬테소리 교재·교구 시장에서는 소외 회사 이외에 다른 업체들도 '몬테소리' 또는 'MONTESSORI'라는 문자부분이 포함된 표장을 사용하고 있었던 점도 알 수 있다.

이러한 사정을 위에서 본 법리에 비추어 보면, 피고가 주장하는 이 사건 등록서비스표 최초등록결정 당시까지 소외 회사의 광고실적 및 매출실적 등을 모두 고려하더라도 그것만으로는 특별히 도안화되지 아니한 한글 " "로만 구성된 이 사건 등록서비스표가 최초등록결정 당시 지정서비스업 1에 관하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 할 수 없다.

(나) 원심판시 지정서비스업 2 중 교육연구업, 교육정보제공업, 보육원업에 관하여 본다.

기록에 의하면 피고는 물론 소외 회사가 이 사건 등록서비스표를 교육연구업, 교육정보제공업, 보육원업에 사용하였다고 볼 만한 자료가 없다.

따라서 이 사건 등록서비스표는 위 각 지정서비스업에 관하여 그 지정서비스업 추가등록결정일인 2009. 4. 21.경 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 볼 수 없다.

(다) 원심판시 지정서비스업 2 중 개인교수업, 홈스쿨교수업에 관하여 본다.

기록을 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, " " 또는 '한국몬테소리' 등의 표장이 원래 식별력 있는 표장이거나 사용에 의한 식별력을 취득하였는지는 별론으로 하고, '몬테소리' 또는 'MONTESSORI'라는 단어가 유아교육 관련 업계 종사자 및 거래자는 물론 일반 수요자들 사이에서도 특정 유아교육법 이론 내지 그 이론을 적용한 학습교재·교구를 지칭하는 것으로 널리 인식·사용되고 있는 이상, 다음과 같은 이유에서 개인교수업 및 홈스쿨교수업의 지정서비스업 추가등록결정 당시 특별히 도안화되지 아니한 한글 " "로만 구성된 이 사건 등록서비스표가 일반 수요자나 거래 당사자들에게 특정 유아교육법 이론 내지 그 이론을 적용한 학습교재·교구를 지칭하는 의미를 넘어서 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 단정하기 어렵다.

즉 소외 회사는 1993년경부터 2009년경까지 16년간 약 304억 원 상당의 광고선전비를 지출하였고, 홈스쿨 교재 및 홈스쿨교수업 등과 관련하여 약 1,892억 원 상당의 매출을 올렸으며, 2004년, 2006년, 2008년 유아교육 부분에서 대한민국 교육브랜드 대상을 수상하는 등 이 사건 등록서비스표는 지정서비스업 2의 추가등록결정 당시 개인교수업 내지 홈스쿨교수업에 관하여 상당한 사용실적이 있었다.

그러나 이 사건 등록서비스표의 최초등록결정 당시에는 물론 개인교수업 및 홈스쿨교수업의 지정서비스업 추가등록결정 당시까지도 유아용 교재·교구 시장에서 '몬테소리' 또는 'MONTESSORI'라는 문자를 포함하는 표장을 사용하는 업체가 여럿 있었고, 다수의 어린이집이나 유치원 및 영유아교육 관련 단체도 '몬테소리'라는 문자를 그 명칭에 포함시켜 사용하고 있었던 점, 소외 회사가 개인교수업 내지 홈스쿨교수업과 관련하여 이 사건 등록서비스표를 사용한 것도 주로 영유아교육 부분인 점, 피고가 제출한 설문조사결과는 설문의 내용 등이 부적절하여 이 사건 등록서비스표의 사용에 의한 식별력 취득의 자료로 삼기 어려운 점 등 기록에서 알 수 있는 제반사정을 고려하면, 이 사건 등록서비스표가 개인교수업 내지 홈스쿨교수업에 관하여 위에서 본 바와 같은 상당한 사용실적이 있었다는 점만으로는 이 사건 등록서비스표가 개인교수업 및 홈스쿨교수업의 지정서비스업 추가등록결정 당시 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 할 수 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 고영한(재판장) 양창수(주심) 박병대 김창석