

거절결정(상)

[특허법원 2015. 7. 24. 2015허642]



【판시사항】

특허청 심사관이 지정서비스업을 대학교육업 및 이에 관한 강좌제공업 등으로 하고 ""로 구성된 甲의 출원서비스표에 대하여 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호 등에 해당한다는 이유로 서비스표등록 거절결정을 하였고 甲이 불복심판을 청구하였으나 특허심판원이 기각하는 심결을 한 사안에서, 심결이 위법하다고 한 사례

【판결요지】

특허청 심사관이 지정서비스업을 대학교육업 및 이에 관한 강좌제공업 등으로 하고 ""로 구성된 甲의 출원서비스표에 대하여 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호 등에 해당한다는 이유로 서비스표등록 거절결정을 하였고 甲이 불복심판을 청구하였으나 특허심판원이 기각하는 심결을 한 사안에서, 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 "AMERICAN"과 학교의 종류를 지칭하는 "UNIVERSITY"가 결합하여 '미국의 대학'이라는 관념을 도출하는데 머무르지 않고, 불가분적으로 결합하여 전체로서 미국 워싱턴 D.C.에 위치한 대학교의 명칭으로 일반 수요자에게 인식되어 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 상표법 제6조 제1항 제4호에서 정한 '현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 서비스표'에 해당하지 않고, 경쟁업자가 자유로이 사용할 필요가 있는 등 공익상 특징인에게 서비스표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우도 아니므로, 같은 항 제7호에서 정한 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표'에도 해당하지 않아, 심결이 위법하다고 한 사례

【참조조문】

상표법 제2조 제3항, 제6조 제1항 제4호, 제7호

【전문】

【원 고】 어메리칸 유니버시티 (소송대리인 법무법인 한얼 담당변호사 백윤재 외 1인)

【피 고】 특허청장

【변론종결】2015. 6. 19.

【주문】

】

1. 특허심판원이 2014. 12. 24. 2013원7450호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】주문과 같다.

【이유】

】 1. 기초사실

가. 이 사건 출원서비스표

1) 출원일/출원번호: 2012. 6. 7./ (생략)

2) 구성:

3) 지정서비스업(2013. 6. 20. 보정된 것): 서비스업 구분 제41류의 대학교육업(university education services), 교수업(instruction services), 교육업, 즉 대학 및 대학원 교육강좌제공업(educational services, namely, providing courses of instruction at the college and graduate level), 교육업, 즉 대학 및 대학원 강좌와 관련된 교육자료 배포업(educational services, namely, distributing course materials in connection with instruction at the college and graduate level), 정치/과학/역사/언어/컴퓨터기술/수학/예술/음악/법률 및 비즈니스 분야의 교육회의진행업(conducting educational conferences in the fields of politics, science, history, languages, computer technology, math, arts, music, law, and business), 정치/과학/역사/언어/컴퓨터기술/수학/예술/음악/법률 및 비즈니스 분야의 교육연구업(conducting educational research in the fields of politics, science, history, languages, computer technology, math, arts, music, law, and business), 인터넷을 통한 교육강좌제공업(providing educational courses through the internet), 학교교육서비스업[services of schools (education)]

나. 이 사건 심결의 경위

원고의 이 사건 출원서비스표에 대하여 특허청 심사관은 2013. 2. 21. '이 사건 출원서비스표 중 "AMERICAN"은 미국을 뜻하는 현저한 지리적 명칭이고, "UNIVERSITY"는 지정서비스업의 품질, 효능에 해당하여 전체적으로 누구의 업무에 대한 것인지 구분할 수 없는 서비스표이므로, 상표법 제6조 제1항 제3호, 제4호, 제7호에 의해 서비스표등록을 받을 수 없다'는 등의 거절이유를 통지하였고(갑 제2호증), 원고의 2013. 6. 20.자 의견서에 의하더라도 위 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 2013. 9. 9. 거절결정을 하였다(갑 제3호증).

이에 원고는 2013. 10. 8. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2013원7450호)을 청구하였는데, 특허심판원은 2014. 12. 24. '이 사건 출원서비스표는 미국을 지칭하는 현저한 지리적 명칭인 "AMERICAN"과 지정서비스업의 제공 주체 또는 업종을 표시하는 "UNIVERSITY"가 결합된 것으로 양자의 결합으로 새로운 관념 또는 식별력을 형성하는 것도 아니므로 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다'고 하여 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(갑 제4호증).

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 심결취소사유

이 사건 출원서비스표 중 "AMERICAN"은 '북아메리카, 남아메리카'를 암시할 뿐인 "AMERICA"의 형용사형에 불과하므로 현저한 지리적 명칭이 아니며, "UNIVERSITY"는 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업을 직감시킨다고 할 수 없다.

또한 이 사건 출원서비스표는 전체로서 원고가 운영하는 대학교의 명칭으로 널리 알려져 있으므로, 원고가 제공하는 서비스의 출처 표시로 충분히 식별력을 가진다.

따라서 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 아니하며, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장

이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 "AMERICAN"과 학교의 일종인 "UNIVERSITY"가 결합된 표장이고, 그 결합에 의해 문자 본래의 지리적 명칭이나 업종의 의미를 떠나 새로운 관념을 형성하지 않는다.

또한 일반 수요자는 이 사건 출원서비스표를 원고가 제공하는 서비스의 출처 표시로 인식하기보다 '미국의 대학에서 제공하는 또는 미국식으로 진행되는 서비스'로 인식할 개연성이 높다.

따라서 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다.

3. 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호 해당 여부

가. 판단 기준

상표법 제6조 제1항 제4호는 "현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다.

"고 정하고 있고, 위 규정은 서비스표에도 동일하게 적용된다(상표법 제2조 제3항). 이와 같은 서비스표는 그 현저성과 주지성 때문에 서비스표의 식별력을 인정할 수 없고, 자유로운 사용의 필요성이 있어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 그 규정의 취지가 있다.

나아가 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 기술적 표장 등과 결합된 서비스표의 경우에도 그 결합으로 여전히 본래의 지리적 명칭이나 기술적 의미 등을 가지는 데 그친다면 위 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정 취지에 비추어 위 규정이 적용되어 서비스표등록을 받을 수 없다.

그러나 현저한 지리적 명칭 등이 기술적 표장 등 식별력 없는 표장과의 결합으로 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하여 서비스표 전체로서 지정서비스업의 일반 수요자에게 특정인이 제공하는 서비스의 출처로서 인식되는 경우에는 서비스표에 현저한 지리적 명칭, 기술적 표장 등이 포함된다는 사정만으로 위 조항을 적용할 수는 없다.

현저한 지리적 명칭 등이 기술적 표장 등과 결합하여 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는지 여부는 서비스표가 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계, 일반 수요자의 인식 등을 고려하여 구체적으로 판단하여야 하며, 여기서 일반 수요자의 인식은 지정서비스업의 수요자로서 보통의 인지능력과 합리적인 정보를 가진 사람을 기준으로 한다.

한편 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않더라도 '수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스를 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표'는 서비스표등록을 받을 수 없다(상표법 제6조 제1항 제7호, 제2조 제3항). 어떤 서비스표가 식별력 없는 서비스표에 해당하는지는 그 서비스표가 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 결정하여야 하며, 사회통념상 자타 서비스업의 식별력을 인정하기 곤란하거나 경쟁업자가 자유로이 사용할 필요가 있는 등 공익상 특정인에게 그 서비스표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우에 그 서비스표는 식별력이 없다.

나. 인정 사실

1) 이 사건 출원서비스표는 원고가 운영하는 대학교(이하 '이 사건 대학교'라 한다)의 명칭이다.

이 사건 대학교는 미국 워싱턴 D.C.에 위치한 종합대학으로 1893년 'AMERICAN UNIVERSITY 설립에 관한 법률'에 따라 설립된 이래 100년 이상 "AMERICAN UNIVERSITY"를 학교의 명칭으로 계속 사용하고 있다(갑 제7, 8, 9, 16호증). 이 사건 대학교는 40개 이상의 학사학위 및 석사학위와 법학박사를 포함한 10개 이상의 박사학위 과정, 어학과정 등을 개설·운영하고 있고, 도서관, 박물관, 미술관, 방송국, 아시아학센터, 세계평화센터 등의 부속시설을 운영하고 있으며

, 미국 시사주간지가 매긴 2013년 미국 대학 순위 77위에 오른 바 있고, 법학과 국제업무 분야가 유명하여 여러 매체로부터 상위권으로 평가받는다(갑 제8호증, 갑 제11호증의 3, 갑 제16호증). 이 사건 대학교의 재학생 수는 1만여 명에 달하고, 한국 학생도 2008~2009년에 123명이 입학한 것을 비롯하여 매년 꾸준히 입학하고 있으며, 이화여자 대학교, 서강대학교, 연세대학교와 해외연수프로그램을 운영하고, 고려대학교에서 복수학위과정을 제공하고 있다(갑 제7, 8, 9, 16호증). 이 사건 대학교는 매년 광고비로 미화 18,150,000달러 상당을 지출하고 있으며, 1991. 6. 3. 개설된 이 사건 대학교의 웹사이트(www.american.edu)에는 매년 평균 8,594,944회의 방문이 이루어지고 있다(갑 제16호증).

- 2) 인터넷포털사이트 네이버(www.naver.com)에서 "AMERICAN UNIVERSITY"를 검색어로 하여 검색하면 22,770건의 네이버 카페 검색결과, 59,761건의 블로그 검색결과, 5,876건 상당의 지식인 검색결과가 나오는데, 그중 상당수는 이 사건 대학교와 관련된 내용이다(갑 제10, 12, 13호증). 이 사건에서 제출된 증거 중 이 사건 출원서비스표를 '미국의 대학' 또는 '미국의 대학에서 제공하는 또는 미국식으로 진행되는 서비스'의 의미로 사용하거나 제3자가 제공하는 서비스와 오인·혼동하여 사용한 사례는 보이지 않는다.
- 3) 이 사건 출원서비스표는 서비스표권자를 원고, 지정서비스업을 서비스업 구분 제41류(교육업, 훈련제공업)로 하여 중국, 쿠웨이트, 베트남, 일본, 브라질, 우루과이에서 서비스표등록되었고, 상표권자를 원고, 지정상품을 상품류 구분 제16류로 하여 유럽에서, 지정상품을 상품류 구분 제9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28류로 하여 영국에서 각 상표등록되었다(갑 제15호증의 1 내지 8).
- 4) 또한 현재 지리적 명칭과 "UNIVERSITY" 표장이 결합된 다수의 상표, 서비스표(갑 제5호증의 1 내지 5)와 "AMERICA" 또는 "AMERICAN" 표장이 업종 표시와 결합된 다수의 상표, 서비스표(갑 제6호증의 1, 2, 4, 5, 6, 갑 제18호증의 4)가 등록되어 있다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제5 내지 16호증(이상 가지번호 모두 포함), 갑 제18호증의 4의 각 기재, 변론 전체의 취지

다.

구체적 판단

- 1) 이 사건 출원서비스표는 '미국'을 가리키는 지명으로 일반적으로 사용되는 "AMERICA"의 형용사형에 해당하는 영어 단어인 "AMERICAN"과 '대학교'를 뜻하는 영어 단어인 "UNIVERSITY"가 결합된 것이며, 지정서비스업은 학교교육업 및 이에 관한 강좌제공업, 연구업 등이다.
- 2) 이 사건 출원서비스표는 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭이기도 한데, 앞서 인정한 이 사건 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 "AMERICAN UNIVERSITY"의 실제 사용내역 등에 비추어볼 때, 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업인 학교교육업 및 이에 관한 강좌제공업, 연구업 등의 일반 수요자인 학교 교육서비스를 받기를 원하는 사람들에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로 알려져 있다고 할 것이고, 나아가 지명과 대학교를 결합하여 대학교의 명칭을 구성하는 사례는 흔하므로, 보통의 인지능력을 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.
- 3) 한편 대학교를 설립하기 위해서는 시설·설비 등 설립기준을 갖추어 교육부장관의 인가를 받아야 하며(고등교육법 제4조 제1, 2항), 대학교의 명칭은 국립대학의 경우 대통령령으로, 공립대학의 경우 지방자치단체의 조례로, 사립대학

의 경우 그 정관에 의해 정하여지고(고등교육법 제18조 제1항), 사립대학 정관의 작성, 변경에 대해서는 교육부장관의 인가를 받아야(고등교육법 제4조 제2, 3항, 동법 시행령 제2조 제2, 5항) 하는 등 대학교의 설립, 운영 등에 관하여 법령의 제한이 있고, 이러한 설립절차, 설립자본 등의 제약으로 인해 학교교육업 등에 있어서 경쟁업자가 제한적일 수밖에 없으며, 위와 같은 법령의 제한으로 사실상 동일한 명칭을 가진 대학교가 존재하거나 이를 새로 개설할 수도 없으므로, 경쟁업자가 이 사건 출원서비스표를 사용할 필요성이 크지 않다고 보이며, 실제로도 이 사건 출원서비스표가 원고 이외의 제3자가 제공하는 서비스의 식별 표지로서 사용되거나 '미국의 대학에서 제공하는 또는 미국식으로 진행되는 학교교육업' 등을 의미하는 용어로 사용되고 있지 않다.

- 4) 오히려 이미 일반 수요자에게 이 사건 대학교의 명칭으로 인식되어 있는 이 사건 출원서비스표를 경쟁업자가 지정서비스업인 학교교육업 및 이에 관한 강좌제공업, 연구업 등에서 자유롭게 사용할 경우 수요자로 하여금 위 서비스표만으로 제공되는 서비스의 출처를 확인할 수 없게 하거나 출처의 혼동을 일으키게 할 것이다.
- 5) 피고는, 이 사건 출원서비스표가 현저한 지리적 명칭과 학교의 보통 명칭이 결합된 것으로 결합으로 인해 새로운 관념이 형성되지 않고, 지정서비스업의 일반 수요자에게 '미국의 대학' 또는 '미국의 대학에서 제공하는 또는 미국식으로 진행되는 서비스'로 인식될 개연성이 높아 식별력이 없다는 취지로 주장하나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원서비스표를 이 사건 대학교의 명칭으로 인식하여 사용하는 사례가 다수 제출되었고, 이에 반해 피고의 주장을 뒷받침할 만한 아무런 증거가 없으므로, 피고의 주장은 이유 없다.
- 6) 따라서 이 사건 출원서비스표는 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 있으므로, 상표법 제6조 제1항 제4호에서 정한 '현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 서비스표'에 해당하지 않고, 경쟁업자가 자유로이 사용할 필요가 있는 등 공익상 특징인에게 그 서비스표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우도 아니므로, 같은 조항 제7호에서 정한 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표'에도 해당하지 않는다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 의하여 그 등록이 거절될 수 없으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 정준영(재판장) 최종선 장현진