

등록무효(상)

[특허법원 2005. 3. 17. 2004허7425]



【판시사항】

- [1] 등록서비스표 ""는 학교법인 이화학당이 사용하는 표장인 '이화' 또는 'EWhA'와 대비할 때, 상표법 제7조 제1항 제3호에 정한 '공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 표시하는 표장으로서 저명한 것과 유사한 상표'에 해당한다고 한 사례
- [2] 공익법인이 부수적으로 영리업무를 하는 경우에도 상표법 제7조 제1항 제3호의 '공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무'에 해당하는지 여부(적극)

【판결요지】

- [1] 학교법인 이화학당은 '공익법인'으로서 '이화' 또는 'EWhA'라는 표장을 영리를 목적으로 하지 않는 업무를 표시하는 표장으로서 사용하여 왔고, 위 표장은 주지·저명한 교육기관인 '이화여자대학교'를 가리키는 것으로 국내의 일반 수요자들 사이에 현저하게 인식되어 그 자체 저명성을 취득하였으며, 등록서비스표 ""는 그 구성부분 중의 하나인 'Ewha'만으로 분리·관찰되는 경우 위 표장인 'EWhA'와 외관 및 호칭이 동일·유사하여 전체적으로 관찰할 때 서로 유사하다고 할 것인바, 등록서비스표를 그 지정서비스업에 사용하는 경우 일반 수요자들이 상품의 출처에 관한 혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제3호에 정한 '공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 표시하는 표장으로서 저명한 것과 유사한 상표'에 해당한다고 한 사례.
- [2] 상표법 제7조 제1항 제3호 규정은 공익법인이 비영리를 목적으로 하는 업무나 공익사업은 물론 부수적으로 영리업무를 하더라도 주 목적이 영리를 목적으로 하지 않는 업무 또는 공익사업을 하는 경우를 포함한다.

【참조조문】

- [1] 상표법 제7조 제1항 제3호
- [2] 상표법 제7조 제1항 제3호

【전문】

【원 고】 이엘씨코리아 주식회사

【피 고】 학교법인 이화학당 (소송대리인 변리사 신운환 외 2인)

【변론종결】 2005. 2. 3.

【주문】

- 】
 - 1. 원고의 청구를 기각한다.
 - 2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2004. 10. 19. 2004당1067호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

【청구취지】특허심판원이 2004. 10. 19. 2004당1067호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

【이유】

】

1. 이 사건 심결의 경위

가. 원고는 다음과 같은 서비스표(이하 '이 사건 등록서비스표'라 한다)의 등록권리자이다.

① 구성 :

② 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2002. 2. 7./2003. 9. 1./2003. 9. 23./(등록번호 생략)

③ 지정서비스업 : 교과서출판업, 서적출판업, 교육시험업, 교육정보제공업, 교육지도업, 독서실경영업, 유치원경영업, 유학알선업, 통신강좌업, 외국어학원경영업 (서비스업류 구분 제41류)

나. 피고는, 이 사건 등록서비스표는 피고가 운영·관리하고 있는 저명한 대학교인 '이화여자대학교'의 요부인 '이화' 및 그 영문표기인 'EWha'(이하 '이화' 및 'EWha'를 '피고의 표장'이라 한다)와 동일·유사한 것으로서, 이를 그 지정서비스업에 사용하는 경우 일반수요자로 하여금 그 지정서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있을 뿐만 아니라 그러한 오인·혼동을 통하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적을 위하여 사용되는 상표이므로, 상표법 제7조 제1항 제3호, 제10 내지 12호의 규정에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 특허심판원에 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

다.

특허심판원은 위 심판청구사건을 2004당1067호로 심리하여 2004. 10. 19., ① 피고는 국내에 주지·저명한 이화여자대학교 및 그 부속학교를 관리·운영하는 '공익법인'이고, 이 사건 등록서비스표의 요부인 'Ewha'가 피고가 이화여자대학교 및 그 부속학교의 관리업무상 사용하는 주지·저명한 표장인 'EWha'와 동일·유사하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제3호에 해당하고, ② 주지·저명한 피고의 표장('EWha')과 유사한 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업에 사용될 경우 일반 수요자들로 하여금 교육을 주 목적으로 하는 피고의 업무와 관련이 있는 것으로 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 우려가 있어, 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당한다는 이유로, 피고의 청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

[증 거] 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결취소 사유

(1) 피고 또는 '이화여자대학교'라는 명칭은 사적인 권리의 영역이 아닌 공적 영역(public domain)에 속하는 자산으로서 어느 한 기업이나 개인의 사적인 이익을 위하여 사용될 수 없는 것인데, 피고는 공익을 위해서가 아니라 '이화여자대학교'가 상표적 가치가 있음을 기화로 사적 이익을 추구하기 위하여 이 사건 등록서비스표의 무효심판청구를 제기한 것이므로, 이 사건 등록서비스표를 무효로 하는 것은 공익보호를 목적으로 하는 상표법 제7조 제1항 제3호의 취지에 반한다.

- (2) 이 사건 등록서비스표의 요부는 'Ewha' 및 'Books'이나, '이화여자대학교'의 약칭 또는 그 영문표기인 피고의 표장들의 요부는 '이화' 또는 'EWAH'이므로, 이 사건 등록서비스표는 피고의 표장들과 동일하거나 유사하지 않다.
- (3) 피고의 표장인 '이화'는 '배나무의 꽃, 배꽃'이라는 의미의 보통명사로서, '이화의료원', '이화산업', '이화다이아몬드' 등 다양한 산업분야에서 수 없이 사용되고 있어 식별력이 없으므로, 이를 들어 이 사건 등록서비스표를 무효로 할 수 없다.
- (4) 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 피고가 사용하는 표장들의 사용서비스업 또한 시장의 성질, 고객층의 지식 정도·전문성·연령·성별, 서비스업의 속성과 거래방법, 거래장소 등을 고려할 때 서로 유사하지 않으며, 특히 원고는 1997. 9.경 서울 강남에 있던 '아메리칸 랭귀지 스쿨 이화'라는 영어 학원을 인수한 이래 선진적인 영어교수법의 도입 등 영어교육에 매진한 결과 위 학원을 통하여 매년 수많은 수강생을 배출하고, 전국에 걸쳐 위 학원의 파생상품 격인 헬로이화영어공부방을 150여 개 정도, 헬로이화영어교실을 60여 개 정도 개설하였으며, 50여 개의 '이화어학원'이라는 별도의 명칭을 가진 학원을 설립하였고, 위 학원 등을 통하여 전국 연간 250억 원의 매출을 기록하고, 본사 고용인원만 약 350명에 달하는 등 독자적인 사업영역을 구축하여 왔는데, 원고가 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업에 사용한다 하더라도 일반수요자들이 이를 피고와 관련이 있는 것으로 오인·혼동할 우려가 없다.
- (5) 위와 같은 점에 비추어, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제3호나 제10호 또는 제11호에 해당한다고 할 수 없다.

나. 상표법 제7조 제1항 제3호에 해당하는지 여부에 관한 판단

(1) 인정 사실

갑 제4호증, 을 제1, 2, 16호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

(가) 피고는 1964. 2. 22. 기독교정신에 입각한 고등교육, 중등교육, 초등교육 및 유아교육을 실시함을 목적으로 하여 사립학교법에 의하여 설립된 학교법인으로서, 그 목적을 달성하기 위하여 '이화여자대학교' 및 '이화여자대학교 사범대학 부속 이화여자고등학교'를 비롯하여 대학교에서 유치원에 이르는 여러 교육기관을 관리, 운영하여 오고 있다.

(나) 우리 나라 최초의 여성교육기관인 '이화학당'은, 1886.에 미국 감리교 여선교사 스크랜튼(Mary F. Scranton)이 1명의 여학생을 가르치기 시작한 것이 계기가 되어 1887.에 당시의 국왕인 고종으로부터 '梨花學堂'(이화학당)이란 명칭을 하사받음으로써 정식으로 학교의 명칭을 갖게 되었고, 위 명칭은 1925.부터 1945. 사이에는 '이화여자전문학교', 1946.부터는 '이화여자대학교'로 변경되었다.

(다) '이화여자대학교'는 2002. 10.까지 121,133명의 대학 졸업생과 22,908명의 대학원 졸업생을 배출하였고, 2003. 5. 31. 창립 117주년을 맞이하였으며, 현재 그 산하에 67개 (전공)학과와 일반대학원 및 3개의 전문대학원, 10개의 특수대학원, 14개 단과대학 등을 개설하고 있을 뿐만 아니라 그 부속기관으로서 언어교육원, 국제교육원, 평생교육원,

국제정보센터, 교육실습지도실 등을 설립하여 교육시험업무, 교육정보제공업무, 교육지도업무, 외국어교육업무, 서적출판 등의 여러 사업을 하고 있는 등, 우리 나라 최고 여성교육기관으로서의 위치를 확고히 차지하고 있다.

(라) 한편, '이화여자대학교'의 교표(〃)는 1930. 이후 현재에 이르기까지 계속 사용되고 있는 것으로서, 위 교표에는 한자 '梨花'(이화) 및 영문 'EWhA'가 새겨져 있고, 피고, '이화여자대학교' 및 '이화여자고등학교'는 그 약칭 및 그에 대한 영문표기로서 '이화' 및 'EWhA'를 공통적으로 널리 사용하고 있다.

(2) 판 단

(가) 상표법 제7조 제1항 제3호는 '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'는 상표 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 저명한 업무표장을 가진 공익단체의 업무상의 신용과 권위를 보호함과 동시에 그것이 상품에 사용되면 일반 수요자나 거래자에게 상품의 출처에 관한 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 일반 공중을 보호하는 데에 있다고 할 것이다(대법원 1998. 4. 24. 선고 97후1320 판결).

이 사건으로 돌아와 살피건대, 위 인정 사실에 의하면, 피고는 '공익법인'으로서 '이화' 또는 'EWhA'라는 표장을 영리를 목적으로 하지 않는 업무를 표시하는 표장으로서 사용하여 왔고, 위 표장은 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 주지·저명한 교육기관인 '이화여자대학교'를 가리키는 것으로 국내의 일반 수요자들 사이에 현저하게 인식되어 그 자체 저명성을 취득하였다고 할 것이며, 한편 이 사건 등록서비스표는 그 구성부분 중의 하나인 'Ewha'만으로 분리·관찰되는 경우 피고의 표장인 'EWhA'와 외관 및 호칭이 동일·유사하여 이 사건 등록서비스표와 피고의 위 표장은 전체적으로 관찰할 때 서로 유사하다고 할 것인바, 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업에 사용하는 경우에는 일반 수요자들은 그것이 교육 등을 주 목적으로 하는 피고와 특별한 관련이 있는 자에 의하여 제공되는 것으로 상품의 출처에 관한 혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제3호 소정의 '공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 표시하는 표장으로서 저명한 것과 유사한 상표'에 해당한다고 할 것이다.

(나) 이에 대하여 원고는 다음과 같이 여러 가지 주장을 하고 있으므로, 차례대로 살펴보기로 한다.

먼저 원고는, 피고가 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 제기한 것은 공익을 위해서가 아니라 '이화여자대학교'가 상표적 가치가 있음을 기화로 사적 이익을 추구하기 위한 것이므로, 공익보호를 목적으로 하는 상표법 제7조 제1항 제3호를 들어 이 사건 등록서비스표가 무효라고 할 수는 없다는 취지로 주장하므로 살피건대, 위 상표법 규정은 공익법인이 비영리를 목적으로 하는 업무나 공익사업은 물론 부수적으로 영리업무를 하더라도 주 목적이 영리를 목적으로 하지 않는 업무 또는 공익사업을 하는 경우를 포함한다 할 것인바, 갑 제3호증의 기재만으로는 피고가 오로지 사적 목적만을 위하여 무효심판을 청구하였다고 인정하기에 부족하므로, 위 주장은 이유 없다.

원고는 또한, 이 사건 등록서비스표의 요부는 'Ewha' 및 'Books'로서 두 개이나, '이화여자대학교'의 약칭 또는 그 영문표기인 피고 표장들의 요부는 '이화' 또는 'EWhA'로 각 하나이므로, 이 사건 등록서비스표는 피고의 표장들과 동일하거나 유사하지 않다는 취지로 주장하나, 일반적으로 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 2개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념의 3가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품

출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부를 판단하여야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분이 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합하여 있는 것이 아닌 한, 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있는 것이고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것인바, 이 사건 등록서비스표를 구성하고 있는 'Ewha'와 'Books'는 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합하여 있는 것이 아니므로 'Ewha'만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수 있고, 그 경우 피고의 표장인 'EWhA'와 외관 및 호칭이 동일·유사하여 위 표장들은 결국 서로 유사하다고 할 것이므로, 원고의 위 주장도 이유 없다.

나아가 원고는, 피고의 표장인 '이화'가 '배나무의 꽃, 배꽃'이라는 의미의 보통명사이고 또 종래 여러 종류의 서비스업을 표장하기 위하여 널리 사용되어 온 관계로 상표로서의 식별력이 없으므로, 이를 들어 이 사건 등록서비스표를 무효로 할 수 없다고 주장하나, 같은 단어(날말)라고 하더라도 그 사용되는 경우에 따라 보통명사일 수도 있고 고유명사일 수도 있는 것이라 할 것이고, 한편 상표법에서 말하는 보통명칭이라 함은 일반적인 거래계에 있어서 상품이나 서비스업의 일반적인 명칭으로 인식되어져 있는 명칭을 뜻한다 할 것인데, '이화'가 교육목적을 위하여 설립된 공익법인인 피고나 피고가 관리·운영하는 '이화여자대학교' 또는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 '외국어학원경영업' 등을 표시하기 위하여 일반적으로 사용되는 명칭이라고 볼 수는 없으므로, 위 주장 또한 이유 없다.

또한 원고는, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 피고의 표장들이 사용되는 업무와는 다르므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다는 취지로 주장하나, 등록상표(서비스표)의 지정상품(서비스업)과 대비되는 업무표장에 의하여 표시되는 업무가 유사하지 않거나 견련관계가 없다고 하더라도 그러한 사정만으로 위 제3호 규정의 적용이 배제된다고 할 수는 없으므로(위 대법원 97후1320 판결 참조), 위 주장은 그 자체로 이유 없다.

마지막으로 원고는, 이 사건 등록서비스표가 원고가 영어 교육을 위하여 설립하여 큰 성공을 거두고 있는 '아메리칸 랭귀지 스쿨 이화', '이화어학원' 등을 가리키는 표장으로서 널리 사용됨에 따라 피고의 표장들과의 사이에 서비스업의 출처에 관하여 혼동을 일으키지 아니하고 구별이 가능할 정도로 일반 수요자에게 널리 인식되어 있다는 취지로 주장하나, 원고의 주장사실을 인정할 아무런 증거가 없으므로, 위 주장도 이유 없다.

다.

소결론

따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 다른 점에 대하여 더 나아가 볼 필요 없이 정당하다.

3. 결 론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 주기동(재판장) 설범식 김기영