

등록무효(상)

[특허법원 2017. 5. 12. 2016허8841]



【판시사항】

甲이 등록서비스표 " "의 서비스표권자 乙을 상대로 등록서비스표 중 '사리원' 부분이 북한 지역에 위치한 도시의 명칭으로서 전국적으로 알려졌다는 등의 이유로 등록서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표에 해당한다며 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구한 사안에서, 등록서비스표의 '사리원' 부분이 등록결정일 당시에 국내의 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 할 수 없으므로 등록서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 한 사례

【판결요지】

甲이 등록서비스표 " "의 서비스표권자 乙을 상대로 등록서비스표 중 '사리원' 부분이 북한 지역에 위치한 도시의 명칭으로서 전국적으로 알려졌다는 등의 이유로 등록서비스표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제6조 제1항 제4호의 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표에 해당한다며 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구한 사안에서, '사리원'이 황해북도의 도청 소재지로서 우리나라 초·중·고등학교의 교과서에 언급되고 있고, '사리원'과 관련하여 적지 않은 신문기사가 검색된다는 등의 사정들만으로 '사리원'이 실제 일반 수요자나 거래자에게 지리적 명칭으로서 널리 알려져 있었다고 단정하기는 어려운 점, 甲이 실시한 '사리원'에 대한 인식 조사 결과에서도 '사리원'을 지명으로 알고 있는 응답자의 비율은 26.8%, 황해도 지역의 지명으로 정확하게 알고 있는 응답자 비율은 15.8%에 그치고 있는 점, 2016년 조사 당시 결과보다 등록결정일인 1996년경의 일반 수요자나 거래자가 '사리원'을 지리적 명칭으로서 더 높은 비율로 인식하고 있었을 것이라고 볼 수 없는 점 등을 종합하면, 등록서비스표의 '사리원' 부분이 등록결정일인 1996. 6. 26. 당시에 국내의 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 할 수 없으므로 등록서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 한 사례.

【참조조문】

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제4호(현행 제33조 제1항 제4호 참조)

【전문】

【원 고】

【피 고】

【변론종결】2017. 4. 21.

【주문】

】

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2016. 10. 31. 2016당877 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

【이유】

】 1. 기초 사실

가. 피고의 이 사건 등록서비스표(갑2호증)

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 최종 갱신등록일/ 등록번호: 1994. 6. 7./ 1996. 6. 26./ 1996. 7. 30./ 2016. 5. 25./ (상표 등록번호 생략)

2) 구성: ""

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 냉면전문식당업

나. 이 사건 심결의 경위(갑1호증)

1) 원고는 2016. 4. 7. 특허심판원에 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자인 피고를 상대로, 「이 사건 등록서비스표 "" 중 '사리원' 부분은 북한 지역에 위치한 도시의 명칭으로서, 조선시대와 일제 강점기를 거치면서 전국적으로 알려졌고, 분단 후에는 황해북도의 도청 소재지가 되었을 뿐만 아니라, 우리나라(남한) 국민들에게도 뉴스 보도를 통해 지속적으로 소식이 전해져 왔다.

또 중학교 2학년 사회과 부도, 인터넷 포털사이트 네이버의 지도, 통계청 발표 자료 등에도 북한의 주요 도시로 소개되어 왔고, 남한에 '사리원시 중앙시민회'가 조직되어 활동하고 있기도 하다.

이러한 사정들에 비추어 볼 때 이 사건 등록서비스표는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법') 제6조 제1항 제4호의 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

」는 취지로 주장하면서 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 원고의 위 심판청구를 2016당877 사건으로 심리하여, 2016. 10. 31. 「이 사건 등록서비스표 "" '사리원' 부분은 북한 지역에 위치한 도시를 가리키는 지명이지만, 이 사건 등록서비스표의 등록결정 전·후로 국내 일반 수요자 사이에 현저하게 인식되어 있는 지리적 명칭이라고 볼 수는 없다.

따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표에 해당하지 않는다.

」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

2. 당사자의 주장 요지

가. 원고

다음과 같은 이유로 이 사건 등록서비스표 "" 중 '사리원' 부분이 현저한 지리적 명칭에 해당하는 이상, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표로서 그 등록이 무효로 되어야 하는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.

1) 특허청의 상표심사기준에 따르면, 우리나라의 경우 시, 군, 구 단위의 지명은 현저한 지리적 명칭에 해당한다.

따라서 조선시대부터 교통의 요지로 널리 알려졌고, 1947년도에 '시(市)'로 승격된 후 1954년도에 미수복지역인 북한 지역 내 황해북도의 도청 소재지가 된 '사리원'은 현저한 지리적 명칭이라고 보아야 한다.

- 2) 실제 '사리원'이 현저한 지리적 명칭이라고 하여 상표등록을 거절한 특허청의 상표심사 사례들이 다수 존재하고, '사리원' 외에 다른 북한의 주요 도시들에 대해서도 현저한 지리적 명칭에 해당한다는 이유로 관련 상표등록이 거절된 바 있다.
- 3) '사리원' 부분을 접하게 되는 일반 수요자가 그 대다수는 아니더라도 상당수가 지명으로 인지하고 있는 경우라면 현저한 지리적 명칭이라고 보아야 하는데, 원고와 피고가 실시한 '사리원' 명칭에 대한 인식 조사 결과들에 의하면 응답자의 상당수가 '사리원'을 지명으로 인식하고 있음을 확인할 수 있다.
- 4) '사리원'은 예전부터 냉면, 국수 등의 음식이 유명한 지역이어서 '사리원'을 관련 식당의 상호로 사용하고 있는 곳이 다수 존재하고, '사리원' 출신으로 월남한 사람들과 그 자손들의 수가 약 300만 명에 이르고 있는 등의 사정을 고려하면, '사리원'은 특정인에게 독점시킬 수 없는 표장이다.

나. 피고

다음과 같은 이유로 이 사건 등록서비스표 "" 중 '사리원' 부분이 현저한 지리적 명칭이라고 할 수 없는 이상, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

- 1) '사리원'은 광복 이후 실질적으로 남북 분단 상태에 놓여있던 1947년도에 북한 정부에 의해 시로 승격되었고, 한국 전쟁 이후 상호 교류가 완전히 차단된 1954년도에 황해북도의 도청 소재지로 지정되었으며, 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 1996. 6. 26.은 남북 분단 이후 이미 50여 년이 경과한 시점이다.

이러한 사정들에 비추어 보면 '사리원'은 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시 일반 수요자에게 즉각적인 지리적 감각을 전달하는 현저한 지리적 명칭이라고 할 수 없다.

- 2) 원고가 실시한 '사리원' 명칭에 대한 인식 조사 결과는 그 설문 내용에 공정성과 객관성이 결여되어 있는 등의 이유로 이를 그대로 믿을 수 없다.

이에 반하여 피고가 실시한 같은 조사 결과에 의하면, 응답자 중 '사리원'을 지명으로 인식하고 있는 비율은 16.5%, 나아가 황해도의 지명으로 정확하게 인식하고 있는 비율은 3.7%에 불과하다.

- 3) 특정한 표장이 현저한 지리적 명칭에 해당한다는 이유로 상표 내지 서비스표등록을 거절하는 나라는 전 세계에서 우리나라와 중국 정도일 뿐이다.

따라서 현저한 지리적 명칭을 폭넓게 인정하여 이 사건 등록서비스표의 등록을 무효로 하는 것은 국제적 조화의 관점에서 바람직하지 않다.

3. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

구 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데, '현저한 지리적 명칭'이란 국내의 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려져 있는 지리적 명칭을 말하고, 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 그 규정의 취지가 있다.

한편 출원 상표가 구 상표법 제6조 제1항 4호에 해당하는지에 관한 판단의 기준시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부 결정 시가 된다.

이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 인정 사실

- 1) '사리원'은 북한의 황해도에 위치한 지역의 명칭으로서, 1947년도에 시로 승격된 후 1954년도에 황해도가 황해북도 와 황해남도로 나뉘면서 황해북도의 도청 소재지가 되었다(갑3호증).
- 2) 1960년대부터 2010년대까지 발행된 국내 초·중·고등학교 사회 과목의 교과서 및 사회과부도에는 '사리원'을 포함한 북한의 여러 지명이 언급되어 있는데, 그중 '사리원'에 대해서는 황해북도의 도청 소재지이고 교통의 요지라는 등의 내용이 기재되어 있다(갑32~34호증).
- 3) 인터넷 포털사이트 네이버의 '뉴스 라이브러리'에서 '사리원'으로 검색해 보면, 관련 신문기사는 주로 1920년대부터 1940년대 초반까지 집중되어 있고, 그 이후에는 기사의 수가 급격하게 줄어들고 있다.

구체적으로 이 사건 등록서비스표의 등록결정일이 속한 1996년도에는 36건의 기사가 검색될 뿐이고, 그나마도 '사리원' 자체를 다룬 것이 아니라, 다른 여러 지명과 함께 '사리원'이 부수적으로 언급되는 정도에 그친다(갑4~7호증).

- 4) 인터넷 포털사이트 다음의 지도 검색 결과 등에 의하면, 전국에서 '사리원'을 상호에 포함시킨 식당은 31군데 이상이 되는데, 그중 원고는 1992년경 서울 (주소 생략)에서 '사리원'이라는 상호로 식당을 시작하여 현재 서울 지역에 8군데, 경기 지역에 1군데의 식당을 운영하고 있다.

한편 피고는 그 증조할머니가 1951년경부터 대전에서 '사리원면옥'이라는 상호로 식당을 운영해 온 이래, 대를 이어 식당을 운영해 왔고, 현재 대전 지역에 3군데, 서울 지역에 1군데에서 동일한 상호의 식당을 운영하고 있는 중인데, 원고와 피고가 운영하고 있는 식당들은 각각 서울과 대전 지역에서 상당히 알려져 있는 것으로 보인다(갑23호증, 을 12, 13호증).

- 5) 원고와 피고는 이 사건 심판 및 소송 단계에서 여론조사기관을 통하여 '사리원' 명칭에 대한 일반 수요자의 인식 조사를 각각 2회에 걸쳐 실시한 바 있는데, 그 구체적인 조사 결과는 아래와 같다(갑9, 59호증, 을1호증).

- ① 원고의 의뢰를 받은 주식회사 한국리서치(이하 '한국리서치')는 2016. 9. 9.부터 9. 17.까지 전국의 만 20세 이상 69세 이하의 남녀 1,000명을 대상으로 한국리서치의 온라인 패널을 활용한 온라인 조사방식에 의하여 '사리원' 명칭에 대한 인식 조사(이하 '원고의 1차 조사')를 실시한 바 있다.

그런데 원고의 1차 조사에서 "귀하께서는 사리원이 지역의 명칭(지명)이라는 것을 알고 계십니까?"라는 질문에 대하여는 응답자의 53.6%가, "귀하께서는 사리원이 북한의 지명이라는 것을 알고 계십니까?"라는 질문에 대하여는 응답자의 약 40%가 각각 "그렇다."

"고 답변하였다.

- ② 다시 한국리서치는 2016. 12. 7.부터 12. 16.까지 연령대를 높여 전국의 만 40세 이상 남녀 500명을 대상으로 한국리서치의 온라인 패널을 활용한 온라인 조사를 기본으로 하고 65세 이상 고령자의 경우 응답률 제고를 위해 일부 개별면접조사를 병행 실시하는 방법에 의하여 '사리원' 명칭에 대한 인식 조사(이하 '원고의 2차 조사')를 실시하였다. 그런데 원고의 2차 조사에서 "귀하께서는 본 조사 이전에 사리원이라는 명칭을 알고 계시거나 들어본 적이 있으십니까?"라는 질문에 대하여는 응답자 중 51.6%가 "그렇다."

"고 답변하였으나, 나아가 "사리원이라는 명칭을 어떤 명칭(무엇을 지칭하는 명칭)으로 알고 있느냐?"는 질문(객관식, 복수응답형)에 대하여는 위 응답자들 중 69.8%가 지명으로 알고 있다고 답변하였고, 50.5%는 음식점 관련이라고 답변하였다.

이를 전체 응답자 500명을 기준으로 살펴보면, '사리원'을 지명으로 알고 있는 응답자는 26.8%이고, 황해도 지역의 지명으로 알고 있다고 정확하게 답변한 응답자는 15.8%에 불과하였다.

③ 한편 피고의 의뢰를 받은 한국갤럽 역시 2016. 7. 29.부터 8. 2.까지 전국의 만 20세 이상 59세 이하 남녀 500명을 대상으로 '사리원' 명칭에 대한 인식 조사(이하 '피고의 1차 조사')를 실시한 바 있다.

그런데 피고의 1차 조사에서 "귀하께서 사리원이라는 명칭을 알고 있거나 본 조사 이전에 들어 본 적이 있으십니까?"라는 질문에 대하여는 응답자 중 61.4%가 알거나 들어본 적 있다고 답변하였으나, 나아가 "귀하께서는 사리원이란 명칭을 어떤 명칭(무엇을 지칭하는 명칭)으로 알고 계십니까?"라는 질문(주관식, 복수응답형)에 대하여는 냉면, 면옥, 불고기집 등 음식 및 음식점 관련으로 알고 있다고 답변한 응답자가 27.4%, 북한 지역, 교통 요충지 등 지명 관련으로 알고 있다고 답변한 응답자가 19.2%, 황해도 지역의 지명으로 알고 있다고 정확하게 답변한 응답자가 10.4% 정도이었다.

④ 다시 한국갤럽은 2016. 11. 28.부터 11. 30.까지 연령대를 높여 전국의 만 20세 이상 79세 이하 남녀 1,000명을 대상으로 CATI(Computer Aided Telephone Interview)를 활용한 전화조사 방법에 의하여 '사리원' 명칭에 대한 인식 조사(이하 '피고의 2차 조사')를 실시하였다.

그런데 피고의 2차 조사에서 "귀하께서는 사리원이라는 명칭을 알고 계시거나 오늘 이전에 들어 본 적이 있으십니까?"라는 질문에 대하여는 응답자 중 39.4%가 "그렇다.

"고 답변하였으나, "귀하께서는 사리원이란 명칭을 어떤 명칭(무엇을 지칭하는 명칭)으로 알고 계십니까?"라는 질문(주관식, 복수응답형)에 대하여는 음식 및 음식점 관련으로 알고 있다고 답변한 응답자가 10.0%, 지명 관련으로 알고 있다고 답변한 응답자는 16.5%, 황해도 지역의 지명으로 알고 있다고 정확하게 답변한 응답자는 3.7%에 불과하였다.

다.

구체적인 검토

그런데 다음과 같은 이유로 이 사건 등록서비스표 "" 중 '사리원' 부분은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 1996. 6. 26. 당시에 국내의 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 할 수 없으므로, 결국 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표에 해당하지 않는다고 보아야 한다.

1) 먼저 앞서 본 법리에 의하면, 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하는지는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 1996. 6. 26. 당시 국내의 일반 수요자나 거래자 사이에 '사리원'이 지리적 명칭으로 널리 알려져 있었는지 여부에 따라 판단하여야 하는 것이고, 특허청의 상표심사기준은 심사처리 절차에서의 편의를 위하여 위와 같은 판단 기준을 구체화하여 예시해 놓은 것에 불과하므로, 특정한 지명이 '현저한 지리적 명칭'에 해당하는지 여부는 위 상표심사기준에 따라 획일적으로 판단될 수 없는 것이다.

2) 비록 '사리원'이 황해북도의 도청 소재지로서 우리나라 초·중·고등학교의 교과서에 언급되고 있으며, '사리원'과 관련하여 적지 않은 신문기사가 검색된다는 등 원고가 들고 있는 여러 사정들은 국내 일반 수요자나 거래자가 '사리원'이라는 지명을 인지할 수 있는 여러 경로나 계기들 중 하나는 될 수 있을지언정, 더 나아가 위와 같은 사정들만으로 '사리원'이 실제 일반 수요자나 거래자에게 지리적 명칭으로서 널리 알려져 있었다고 단정하기는 어렵다.

- 3) 한편 '사리원'에 대한 일반 수요자나 거래자의 현실적인 인식 정도 내지 수준을 파악하기 위해 원고와 피고가 실시하여 제출한 각 인식 조사 결과들 중 원고의 1차 조사는 그 질문들 자체가 "사리원이 지명이라는 것을 아느냐?" 혹은 "사리원이 북한의 지명이라는 것을 아느냐?"는 것이어서 '사리원'이 지명, 특히 그중에서도 북한 지역 내의 지명임을 암시하고 있는 등 '사리원'이 지명임을 인식하고 있는지 여부를 확인하기 위한 조사로서의 객관성이 결여되어 있으므로, 그 결과 역시 그대로 믿기 어렵다.
- 4) 또한 원고의 2차 조사는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일이 속한 1996년경 경제활동 주체로서 주된 수요자층을 형성하였을 것으로 보이는 만 40대 이상을 대상으로 한 것이었는데, 그 결과 역시 '사리원'을 지명으로 알고 있는 응답자의 비율은 26.8%, 더 나아가 황해도 지역의 지명으로 정확하게 알고 있는 응답자 비율은 15.8%에 그치고 있다. 이처럼 원고 스스로 실시한 조사 결과에서조차도 위와 같이 일반 수요자의 낮은 인지 정도만 확인되고 있어, '사리원'이 지리적 명칭으로 널리 알려져 있다고 보기 어려운 데다가, '사리원'을 지명으로 인식한다는 응답자의 비율이 19.2% 또는 16.5%에 그친다는 피고의 1, 2차 조사 결과에 비추어 보면 더더욱 그러하다.
- 5) 물론 원고와 피고가 실시한 '사리원' 명칭에 대한 인식 조사들은 모두 2016년 조사 당시의 것들이라는 점에서 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 1996. 6. 26. 당시 일반 수요자나 거래자의 '사리원'에 대한 인식 정도를 그대로 반영하는 것이라고 보기는 어렵지만, 이들 결과보다 1996년경의 일반 수요자나 거래자가 '사리원'을 지리적 명칭으로서 더 높은 비율로 인식하고 있었을 것이라고 볼 수 있을 만한 뚜렷한 자료 역시 찾아볼 수 없는 것이 사실이다.
- 6) 오히려 인터넷의 눈부신 발달로 인해 다양한 정보에 대한 접근이 훨씬 쉬워진 최근의 사회 상황과 원고 및 피고가 운영하는 '사리원' 명칭을 포함하는 음식점이 각 그 지역에서는 어느 정도 알려져 있고, 그 결과 원고와 피고가 실시한 '사리원' 명칭에 대한 인식 조사 결과에서도 '사리원'을 지명과 관련된 것이라고 인식하는 응답자의 비율과 비교할 때 음식 및 음식점과 관련된 것이라고 인식하고 있는 응답자의 비율도 상당하였던 것으로 나타난 점 등을 고려하면, 2016년경의 일반 수요자나 거래자가 1996년경의 그들에 비하여 '사리원'을 더 높은 비율로 인식하고 있을 것이라고 볼 여지도 충분하다.
- 7) 나아가 전국적으로 '사리원' 부분을 포함하는 상호의 식당이 다수 존재한다거나 '사리원' 출신의 실향민과 그 자손의 수가 상당하다는 점 등 원고가 들고 있는 사정들만으로는 '사리원'을 특정인에게 독점시키는 것이 공익에 반한다고 보기도 어렵다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 할 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

판사 이정석(재판장) 김부한 이진희