

등록무효(상)

[대법원 2009. 5. 28. 2007후3325]



【판시사항】

- [1] 서비스표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인의 의미 및 이에 해당하는지 여부의 판단 기준 시기(=심결 시)
- [2] 특허심판절차에서 받은 불리한 심결이 유효하게 존속하고 있고, 재판중에 등록서비스표를 사용할 의사가 없다고 명시적·반복적으로 진술한 것만으로는 당사자 간에 소송에 관한 합의가 이루어졌다고 볼 수 없어서 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다고 보기 어려우므로, 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다고 한 사례
- [3] 등록서비스표 " "은 상표법 제6조 제1항 제7호의 '수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표'에 해당하지 않는다고 한 사례
- [4] 상표법 제7조 제1항 제4호의 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'의 의미
- [5] 등록서비스표 " "은 구 상표법 제7조 제1항 제4호에서 정한 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'에 해당하여 등록을 받을 수 없는 서비스표에 해당한다고 한 사례

【참조조문】

- [1] 상표법 제71조
- [2] 상표법 제86조, 특허법 제186조, 행정소송법 제12조
- [3] 상표법 제6조 제1항 제7호
- [4] 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제4호
- [5] 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제4호

【참조판례】

- [1] 대법원 1991. 11. 26. 선고 91후240 판결(공1992, 312), 대법원 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결(공2001하, 2120), 대법원 2006. 9. 14. 선고 2005후3291 판결(공2006하, 1764) /
- [2],
- [3] 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3318 판결 /
- [4] 대법원 2000. 4. 21. 선고 97후860, 877, 884 판결(공2000상, 1293), 대법원 2005. 10. 28. 선고 2004후271 판결(공2005하, 1888), 대법원 2006. 7. 13. 선고 2005후70 판결 /
- [2],
- [3],
- [4],
- [5] 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301 판결(공2009하, 1038)

【전문】

【원고, 상고인 겸 피상고인】

【피고, 피상고인 겸 상고인】

【원심판결】 특허법원 2007. 7. 11. 선고 2005허9961 판결

【주문】

】

원심판결 중 원고들 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원으로 환송한다. 피고의 상고를 모두 기각한다.

【이유】

】 원고들과 피고의 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서 등의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 함께 판단한다.

1. 피고의 상고이유에 대한 판단

가. 등록무효심판의 이해관계인 해당 여부

서비스표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 그 등록서비스표와 동일 또는 유사한 서비스표를 동일 또는 유사한 지정서비스업에 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자, 또는 등록된 서비스표의 지정서비스업과 동종의 서비스업을 영위하고 있음으로써 등록서비스표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자를 말하고(대법원 1988. 3. 22. 선고 85후59 판결, 대법원 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결 등 참조), 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 1991. 11. 26. 선고 91후240 판결, 대법원 2006. 9. 14. 선고 2005후3291 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고와 동종의 서비스업을 영위하고 있는 원고들은 이 사건 등록서비스표에 대하여 등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하고, 피고가 상고이유에서 주장하는 심결 이후의 사정은 고려할 수 없으므로, 원고들이 이 사건 등록서비스표에 대하여 등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 본 원심은 정당하며, 거기에 피고가 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

나. 심결취소소송의 소의 이익 유무

특허심판절차에서 불리한 심결을 받은 당사자는 그 심결이 유효하게 존속하고 있는 이상, 그 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고들이 특허심판절차에서 받은 불리한 심결이 유효하게 존속하고 있고, 원고들이 원심단계에서 이 사건 등록서비스표를 사용할 의사가 없다고 명시적·반복적으로 진술한 것만으로는 당사자 간에 소송에 관한 합의가 이루어졌다고 볼 수도 없어서 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다고 보기도 어려우므로, 원고들은 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다.

따라서 같은 취지로 판단한 원심은 정당하고, 거기에 피고가 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

다.

이 사건 등록서비스표의 기타 식별력 없는 서비스표 해당 여부 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록서비스표(등록번호 제96318호)는 우측 도형과 한글 '우리은행'이 좌, 우로 결합된 서비스표인바, 그 중 '우리은행'의 '우리'는 '말하는

이가 자기와 듣는 이, 또는 자기와 듣는 이를 포함한 여러 사람을 가리키는 일인칭 대명사', '말하는 이가 자기보다 높지 아니한 사람을 상대하여 자기를 포함한 여러 사람을 가리키는 일인칭 대명사', '말하는 이가 자기보다 높지 아니한 사람을 상대하여 어떤 대상이 자기와 친밀한 관계임을 나타낼 때 쓰는 말' 등으로 누구나 흔히 사용하는 말이어서 표장으로서의 식별력을 인정하기 어렵고, '은행'은 그 지정서비스업의 표시이어서 식별력이 없으며, 그 결합에 의하여 '우리'와 '은행'이 결합한 것 이상의 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니어서 그 문자 부분의 식별력을 인정하기 어렵다.

그러나 위 도형은 파란색 원 바탕에 가운데의 흰색 부분 상단이 하단과 달리 위쪽으로 갈수록 반원 형상으로 퍼져나가면서 파란색으로 짙어지는 형태를 띠고 있어서 전체적으로 색채와 농도의 조절을 통하여 해가 솟아오르면서 빛이 퍼져나가는 듯한 입체감을 주고 있고, 그 도형 부분이 간단하고 흔히 있는 형태도 아니어서 문자 부분과는 구별되는 독자적인 식별력을 가진다고 할 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 그 도형 부분의 식별력으로 인하여 상표법 제6조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당하지 않는다.

그럼에도 불구하고 이 사건 등록서비스표가 기타 식별력 없는 서비스표에 해당한다고 보아 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '대부업, 리스금융업, 보증업, 어음교환업, 여행자수표발행업, 저축은행업, 전자식자금대체업, 팩토링서비스업, 할부판매금융업, 귀중품예탁업, 복권발행업, 보험·금융·부동산의 재무평가업, 세무대리업, 세무상담업, 재무평가업, 부동산임대업, 채권매수업, 회사재무정산업'에 대한 심결을 취소한 원심에는 기타 식별력 없는 서비스표에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다 하겠으나, 아래 원고들의 상고이유에 대한 판단에서 보는 바와 같이 '우리은행'을 포함하는 이 사건 등록서비스표는 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제4호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 것이므로 결국 위 지정서비스업에 관한 이 사건 등록서비스표의 등록이 무효라고 판단한 원심의 결론은 정당하여 위와 같은 잘못은 이 사건 판결 결과에 영향을 미치지 않는다.

2. 원고들의 상고이유에 대한 판단

구 상표법 제7조 제1항 제4호는 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 여기서 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라고 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우뿐만 아니라, 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우도 포함되며 (대법원 2000. 4. 21. 선고 97후860, 877(병합), 884(병합) 판결 참조), 또한 그 상표의 사용이 사회 공공의 이익을 침해하는 것이라면 이는 공공의 질서에 위반되는 것으로서 허용될 수 없다고 보아야 할 것이다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록서비스표의 일부를 구성하고 있는 '우리'라는 단어의 사전적 의미는 피고의 상고이유에 대한 판단에서 이미 본 바 있거니와, 이 단어는 '우리 회사', '우리 동네' 등과 같이 그 뒤에 오는 다른 명사를 수식하여 소유관계나 소속 기타 자신과의 일정한 관련성을 표시하는 의미로 일반인의 일상생활에서 지극히 빈번하고 광범위하게 사용되는 용어이고('나'를 지칭하는 경우에도 '우리'라는 용어가 흔히 쓰이고 있을 정도이다), 한정된 특정 영역에서만 사용되는 것이 아니라 주제, 장소, 분야, 이념 등을 가리지 않고 어느 영역에서도

사용되는 우리 언어에 있어 가장 보편적이고 기본적인 인칭대명사로서, 만일 이 단어의 사용이 제한되거나 그 뜻에 혼란이 일어난다면 보편적, 일상적 생활에 지장을 받을 정도로 일반인에게 필수불가결한 단어이다.

따라서 이 단어는 어느 누구든지 아무 제약 없이 자유로이 사용할 수 있어야 할 뿐 아니라 위에서 본 바와 같은 위 단어의 일상생활에서의 기능과 비중에 비추어 이를 아무 제약 없이 자유롭게 혼란 없이 사용할 수 있어야 한다는 요구는 단순한 개인적 차원이나 특정된 부분적 영역을 넘는 일반 공공의 이익에 속하는 것이라고 봄이 상당하다.

그런데 이 사건 등록서비스표의 문자 부분인 '우리은행'(이하 '서비스표 은행'이라 한다)은 자신과 관련이 있는 은행을 나타내는 일상적인 용어인 '우리 은행'(이하 '일상용어 은행'이라 한다)과 외관이 거의 동일하여 그 자체만으로는 구별이 어렵고 그 용법 또한 유사한 상황에서 사용되는 경우가 많아, 위 두 용어가 혼용될 경우 그 언급되고 있는 용어가 서비스표 은행과 일상용어 은행 중 어느 쪽을 의미하는 것인지에 관한 혼란을 피할 수 없고, 그러한 혼란을 주지 않으려면 별도의 부가적인 설명을 덧붙이거나 '우리'라는 용어를 대체할 수 있는 적절한 단어를 찾아 사용하는 번거로움을 겪어야 할 것이며, 특히 동일한 업종에 종사하는 사람에게는 그러한 불편과 제약이 가중되어 그 업무수행에도 상당한 지장을 받게 될 것으로 보인다.

이러한 결과는 '우리'라는 단어에 대한 일반인의 자유로운 사용을 방해하는 것이어서 '우리은행'을 포함하는 이 사건 등록서비스표의 사용은 위에서 본 사회 일반의 공익을 해하여 공공의 질서를 위반하는 것이라 하겠고, 나아가 그와 같은 서비스표의 등록을 허용한다면 지정된 업종에 관련된 사람이 모두 누려야 할 '우리'라는 용어에 대한 이익을 그 등록권자에게 독점시키거나 특별한 혜택을 줌으로써 공정한 서비스업의 유통질서에도 반하는 것으로 판단된다.

따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는 것으로서 등록을 받을 수 없는 서비스표에 해당한다고 보아야 할 것이다.

그럼에도 불구하고 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 보아 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '은행업, 국제금융업, 대여금고업, 데빗카드발행업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 신탁업, 증권업, 증권중개업, 투자금융업, 환전업, 재무관리업, 재무분석업, 재무상담업, 재무정보제공업, 임차구매금융업, 저당금융업, 보험대리업, 증권투자상담업, 홈뱅킹업'에 대한 원고들의 청구를 기각한 원심에는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 원고들의 상고이유에서의 주장은 이유 있다.

3. 결론

그러므로 피고의 상고를 모두 기각하고, 원고들의 나머지 상고이유에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 원심판결 중 원고들 패소 부분을 파기하며, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 전수안(재판장) 양승태(주심) 김지형 양창수