

<판례평석>

상표의 다수 사용에 의한 후발적인 식별력 상실의 문제 - 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후372 판결을 중심으로 -

丁泰豪*

요약

상표법 제71조(상표등록의 무효심판) 제1항은 “이해관계인 또는 심사관은 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다.”라고 규정하고 동항 제5호에서는 “상표등록이 된 후에 그 등록상표가 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우(제6조 제2항에 해당하게 된 경우를 제외한다)”라고 규정하고 있다. 아울러 해당 개정 상표법(법률 제6414호, 2001. 2. 3.자 개정)상 부칙 제4항에서는 이상의 규정과 관련된 경과규정으로서 “이 법 시행전에 상표등록출원, 상표권의 존속기간갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의한 등록상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다.”고 규정하고 있다. 따라서 등록결정시를 기준으로 볼 때에는 상표가 식별력이 존재하고 있었으나 등록된 이후에 후발적으로 상표의 식별력이 상실된 경우, 상표법 제71조 제1항 제5호의 적용을 검토하여 볼 수 있다.

그런데 식별력이 있던 상표가 식별력이 후발적으로 상실되었다고 볼 수 있는 근거로서 실무상 가장 유력하게 제시되고 있는 것이 상표등록 이후에 등록상표와 동일 또는 유사한 상표가 다수 사용됨으로써 수요자의 인식을 기준으로 하여 볼 때에 등록상표가 상품의 출처표시로서의 기능을 못하게 되었다는 것이다. 이와 관련해서는 특히 법원에서 등록상표와 동일 또는 유사한 상표가 다수 등록되어 있는 경우에 상표의 다수 사용에 의한 후발적인 식별력 상실로 판단하는 경우가 많다. 이에 대해서는 실제 사용되는지와 관계없이 다수 등록된 사실에 근거하여 상표가 다수 사용되고 있다고 판단하는 것이 실무적인 태도이기도 하다.

최근의 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후372 판결에서는 이상의 쟁점들과 관련하여 첫째, 상표법 제71조 제1항 제5호에 관한 경과규정의 해석을 다루고 있고, 둘째, 상표의 다수 사용에 의한 후발적인 식별력의 상실에 관련된 문제를 다루고 있다.

본고에서는 대상판결을 구체적으로 분석하면서 이상과 같은 쟁점들에 관하여 바람직한 해석 방향을 제시하고 있다.

주제어: 상표법 제71조 제1항 제5호, 경과규정, 상표, 다수 사용, 후발적인 식별력 상실, 다수 등록, 대법원 2013후372 판결

* 원광대학교 법학전문대학원 조교수.

I. 문제의 제기

상표는 시간이 흐름에 따라 사용에 의해서 그 식별력이 변할 수 있다. 애초에는 식별력이 없던 상표도 지속적인 사용에 의해서 상표법상 사용에 의한 식별력¹⁾을 취득한다면 상표등록이 될 수 있다. 반면에 애초에는 식별력이 강한 상표였으나 상표에 관한 관리의 허술함 때문에 수요자 간에 해당 상표가 더 이상 특정 상품의 출처표시로서의 역할을 못하게 됨으로써 상표로서의 식별력이 상실되어버리는 경우도 있을 수 있다.

특히 이상의 언급 내용 중 후자의 경우와 같이, 상표법상 후발적으로 식별력이 상실되어버린 상표에 대해서는 상표의 등록결정시를 기준으로 식별력을 판단하는 상표법상 관용표장에 관한 규정²⁾이 존재하고 있는 반면에, 등록결정시를 기준으로 볼 때에는 식별력이 존재하고 있었으나 등록된 이후에 후발적으로 식별력이 상실된 경우, 해당 상표의 등록을 식별력이 상실된 시점부터 무효화시킬 수 있는 규정도 아울러 본고의 이하에서 다룰 상표법 제71조 제1항 제5호에 규정되어 있다.

그런데 식별력이 있던 상표가 식별력이 후발적으로 상실되었다고 볼 수 있는 근거로서 실무상 가장 유력하게 제시되고 있는 것이 바로 상표등록 이후에 다수의 경쟁업자들이 해당 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 다수 사용함으로써 수요자들이 그 상표에 관한 출처를 혼동하게 되어, 결국 수요자의 인식을 기준으로 하여 볼 때에 해당 등록상표가 상표로서의 근본 기능인 상품의 출처표시로서의 기능을 못하게 되었다는 것이다.

상표권자가 적극적으로 상표권 침해 주장을 하지 않음으로써 거래업계에서 동일 또는 유사상표가 남발되게 되어 결국 등록상표의 식별력의 상실로 이어지게 되었다는 면을 고려하여 볼 때, 이와 같은 사건 발생의 근본적인 책임이 상표권자에게 있다고 볼 수 있는 것이므로, 그 책임을 상표등록무효를 통해 상표권자에게 묻도록 한 상표법상 규정은 일응 합리적인 규정이라고 볼 수 있다.

그런데 이와 관련하여 우선적으로 등록상표가 과연 어느 시점부터 후발적으로 식별력을 상실하고 있었다고 볼 수 있을 것인지 구체적으로 파악하는 것이 어렵다고

1) 상표법 제6조(상표등록의 요건) ② 상표법 제6조 제1항 제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 제9조에 따른 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.

2) 상표법 제6조 제1항 제2호: 그 상품에 대하여 관용하는 상표.

볼 수 있고, 두 번째로 원래는 이와 같이 상표권자의 허락없이 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 왔던 다수인이 상표권의 침해자로 볼 수도 있는 것인데, 이와 같은 다수인이 어느 정도 규모로 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하고 있어야 다수인이 사용하고 있다는 것을 근거로 하여 이미 등록된 상표의 식별력을 부정할 수 있는 것인지 판단하는 것은 그렇게 쉬운 일이 아니라는 문제점이 제기될 수 있다.

한편, 최근에 대법원에서 선고한 2013후372 판결(이하 ‘대상판결’이라 함)은 이 상에서 언급한 내용과 관련하여 후발적인 상표등록무효 규정의 적용에 관한 해석과 후발적인 식별력의 상실에 관한 쟁점을 다루고 있는바, 이하에서는 이상과 같은 문제제기를 토대로 하여 대상판결을 분석 및 비판적으로 검토해 보도록 하겠다.

II. 사건의 개요

1. 이 사건 등록서비스표

이 사건 등록서비스표는 “안경마케팅서비스업, 안경상품전시업, 안경쇼윈도우장식업, 안경사업경영업, 안경사업상담업 등”을 지정서비스업으로 하고 ‘**눈 사랑**’ (출원일 / 등록일(갱신등록일) / 등록번호: 1996. 9. 19. / 1998. 8. 11(2008. 3. 4) / 제 45199호)으로 구성되어 있다.

2. 사건의 경과

이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당한다는 이유 등으로 상표등록무효심판이 청구되었는데, 특허심판원은 이 사건 등록서비스표가 지정서비스업의 성질을 표시하거나, 기타 식별력이 없는 표장에 해당하지 않으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하지 않는다는 이유로 해당 심판청구에 대해서 기각심결을 내렸다.³⁾

한편 특허법원에서는 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 ‘안경사업경영업’에 관해서는 그 등록 후 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하게 되었다는 이유로 해당 지정서비스업 부분에 관한 일부 심결취소 판결을 하였고(이하

3) 특허심판원 2012. 7. 13.자 2012당182 심결.

‘원심 판결’이라 함),⁴⁾ 이에 따라 이 사건 서비스표권자인 피고만 위 패소 부분(지정서비스업 중 ‘안경사업경영업’ 부분)에 대하여 대법원에 상고를 하여 이하에서 다룰 대상판결의 내용과 같이 선고되었다.

3. 원심 판결의 요지

가. 이 사건 등록서비스표가 등록결정시에 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하였는지 여부

이 사건 등록서비스표 ‘**눈 사랑**’은 한글 ‘눈사랑’을 특별히 도안화하지 아니한 표장으로서 ‘(신체의 일부인) 눈을 사랑한다’, ‘(신체의 일부인) 눈을 아끼고 좋아한다’는 의미를 가지는데, 그 등록일인 1998. 8. 11. 당시 지정서비스업과 관련하여 일반 수요자나 거래자들에 의해 그 서비스의 품질 등을 표시하는 것으로 인식되었다고 인정할 만한 자료가 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

이 사건 등록서비스표는 지정서비스업의 성질표시에 해당한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 외관상 특별히 서비스표지로서 식별력이 없다고 보기 어렵고, 그 등록일인 1998. 8. 11. 당시 많은 사람이 사용하여 식별력이 없다고 볼 만한 근거도 없으며, 달리 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 부적당한 표장이라고 할 수도 없으므로, 지정서비스업과의 관계에서 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표법 제6조 제1항 제7호의 표장에 해당하지 않는다.

나. 이 사건 등록서비스표가 그 등록이 된 후에 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하게 되었는지 여부

인정사실에 의하면, 이 사건 등록서비스표의 등록 이후 많은 사람들이 상품 또는 서비스업의 대상(객체) 등과 관련된 단어에 ‘사랑’이 결합된 표장을 사용해 옴에 따라 위와 같은 표장들은 대체로 ‘상품 또는 서비스업의 대상(객체) 등에 대하여 사랑하는 마음으로 최선을 다한다’는 의미로 인식되게 되었고, 특히 서비스업에 있어서 고객에 대한 서비스의 품질을 향상시키려는 사회적 분위기에 의하여 상품 또는 서비스업의 대상(객체) 등과 관련된 단어에 ‘사랑’을 결합한 표장은 더욱 많은

4) 특허법원 2013. 1. 18. 선고 2012허7390 판결.

사람들에 의해 사용되어지게 되었음을 알 수 있다.

이 사건 등록서비스표 ‘**눈 사랑**’ 역시 그 지정서비스업 중 ‘안경사업경영업’과 관련하여는 그 등록 이후 ‘사랑’을 결합한 다른 서비스표장들과 마찬가지로 ‘고객의 눈을 사랑하는 마음으로 최선을 다하여 안경을 조제, 판매한다’는 고객에 대한 서비스의 품질을 나타내는 용어가 되어 다수의 동종업계 종사자들이 사용하고 싶어 하는 표장이 됨으로써, 서비스업의 품질 등 성질을 표시하는 표장이거나 특징인이 독점배타적으로 사용하는 것이 공익상 적합하지 아니한 표장으로서 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하게 되었다.

다. 결론

이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 ‘안경사업경영업’에 관하여는 그 등록이 된 후에 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하게 되었으므로, 상표법 제71조 제1항 제5호에 의하여 그 등록이 무효가 되어야 하고, 나머지 지정서비스업에 관하여는 그 등록이 무효가 되어서는 아니 된다. 따라서 이 사건 심결은 ‘안경사업경영업’에 관한 부분에서 이와 결론을 달리 하여 위법하고, 나머지 지정서비스업에 관한 부분에서는 이와 결론을 같이 하여 적법하다.

4. 대상판결의 요지

가. 이 사건 등록서비스표에 대해 상표법 제71조 제1항 제5호를 적용하여 그 등록을 무효로 할 수 있는지 여부

이 규정은 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되어 2001. 7. 1.부터 시행된 상표법에 신설된 규정인데, 위 개정 상표법 부칙 제4항에 의하면 그 시행 전에 상표등록출원 등이 된 등록상표의 심판 및 소송 등에 대하여는 종전의 규정을 적용하여야 한다고 정하고 있고, 이는 위 개정 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 따라서 위 개정 상표법 시행 전인 1996. 9. 19.에 출원된 이 사건 등록서비스표에 대하여는 상표법 제71조 제1항 제5호가 적용되지 아니하므로, 이 규정에 의해 그 등록을 무효로 할 수 없다.

나. 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 ‘안경사업경영업’에 관하여 그 등록이 된 후에 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하게 되었는지 여부

어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정하는 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질·효능·용도 등을 암시하는 정도에 그치는 경우에는 그에 해당하지 아니한다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결; 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 등 참조). 그리고 상표법 제6조 제1항 제7호가 규정한 ‘제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 상표가 식별력이 있는 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결; 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조). 이러한 법리들은 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

이 사건 기록에 의하면, 이 사건 등록서비스표 ‘**눈 사랑**’은 ‘(신체의 일부인) 눈을 사랑한다’는 관념을 가져 그 지정서비스업 중 ‘안경사업경영업’과 관련하여 일반 수요자나 거래자에게 그 품질·효능·용도 등을 직접적으로 표시한다기보다는 간접적으로 암시하는 정도에 그치는 것으로 보인다. 더욱이, 이 사건 등록서비스표의 경우 그 사용에 의하여 2002년부터 2007년까지 매년 30억 원 이상의 수입을 달성해 왔고, 2002년부터 2007년까지 약 17억 5,000만 원의 광고비를 지출하여 TV·신문 등 각종 언론매체에 광고해 왔으며, 이 사건 등록서비스표를 사용하는 안경점은 1997년에 부산 서면점이 개설된 이래 2012년경까지 전국에 27개에 이르렀음을 알 수 있다.

한편 원심 판사와 같이 이 사건 등록서비스표의 등록일 이후에 서비스업의 대상 등을 뜻하는 단어에 ‘사랑’이라는 단어가 결합된 표장의 식별력을 부정한 등록거절결정 및 심결례가 있기는 하나, 서비스표의 식별력 여부는 그 지정서비스업과의 관계에서 개별적·상대적으로 판단되어야 한다(대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후 1436 판결 등 참조). 그리고 기록에 의하더라도, ‘안경사업경영업’과 관련하여 ‘고객의 눈을 소중하게 생각한다’는 등의 문구는 많이 사용되고 있으나, ‘눈사랑’이라는 용어 자체가 사용된 예는 원고 이모씨 소외 김모씨가 안경점 상호의 일부로 이

를 사용한 것과 안경사 등을 회원으로 하는 ‘눈사랑회’라는 명칭의 인터넷 카페가 개설된 것 이외에는 찾아 볼 수가 없다.

앞서 본 법리에 따라 이와 같은 사정들을 종합적으로 고려해 보면, 이 사건 등록 서비스표는 그 등록일 이후에 ‘안경사업경영업’에 관하여 식별력을 상실하였다고 보기는 어렵고, 오히려 활발한 영업 및 광고활동 등에 의하여 그 식별력이 강해진 것으로 보일 뿐이다.

그런데도 그 판시와 같은 사정만으로 이 사건 등록서비스표가 그 등록일 이후에 ‘안경사업경영업’에 관하여는 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하게 되었다는 이유를 들어 상표법 제71조 제1항 제5호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표법 제71조 제1항 제5호의 적용범위 및 서비스표의 식별력 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.

III. 대상판결에서의 쟁점사항들에 대한 검토

1. 후발적인 식별력 상실의 무효사유에 관한 경과규정의 적용에 대한 검토

가. 2001. 2. 3. 개정 상표법에 도입된 제71조 제1항 제5호의 내용 및 경과규정 대상판결에서의 이 사건 등록서비스표의 적용범위에 해당되는 2001. 2. 3. 법률 제6414호 개정 상표법(2001. 7. 1. 시행)의 법규정(현행법과 동일)에서는 제71조(상표 등록의 무효심판) 제1항 제5호에서 “① 이해관계인 또는 심사관은 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다. 5. 상표등록이 된 후에 그 등록상표가 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우(제6조 제2항에 해당하게 된 경우를 제외한다)”고 규정하고 있음과 아울러 제3항 및 제4항에서 “③ 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항 제4호 또는 제5호의 규정에 의하여 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 상표권은 그 등록상표가 동호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다. ④ 제3항 단서의 규정을 적용함에 있어서 등록상표가 제1항 제4호 또는 제5호에 해당하게 된 때를 특정할 수 없는 경우에는

제1항의 규정에 의한 무효심판이 청구되어 그 청구내용이 등록원부에 공시된 때부터 당해 상표권은 없었던 것으로 본다.”고 규정하고 있다.

한편, 해당 개정 상표법상 부칙 제4항(등록출원의 심판 등에 관한 경과조치)에서는 이상의 규정과 관련된 경과규정으로서 “이 법 시행전에 상표등록출원, 상표권의 존속기간갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의한 등록상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다.”고 규정하고 있다.

나. 해당 규정의 적용에 관한 해석

해당 규정은 2001. 2. 3. 법률 제6414호 개정 상표법(2001. 7. 1. 시행)에서 처음 도입된 규정으로서 해당 개정 상표법 이전에는 등록상표가 식별력이 없는지에 관한 무효사유 판단시 상표의 등록결정시(거절결정에 대한 불복심판의 경우에는 심결시)만을 기준으로 하여, 일단 상표가 등록결정시에 식별력을 갖추어 등록이 될 경우에는 등록 이후에 해당 등록상표가 기술적 표장이 되는 등 식별력을 상실하게 되더라도 이러한 후발적인 식별력의 상실을 근거로 해서 해당 등록상표에 무효심판을 청구하여 등록무효를 시킬 수 없었다.

그러나 2001. 2. 3. 개정 상표법(2001. 7. 1. 시행)에서는 상표등록이 된 이후에 그 등록상표가 제6조 제1항 각호의 1)에 해당하게 된 경우, 즉, 상표등록 이후에 식별력을 상실하게 되어 무효심판청구에 의하여 해당 등록상표의 등록을 무효로

5) 상표법 제6조 제1항은 식별력 유무의 판단시점에 관해서는 별도로 규정하고 있지 않으나, 대법원 판례에서는 출원상표나 서비스표가 상표법 제6조 제1항 각호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준시점은 원칙적으로 상표나 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시이고 거절결정에 대한 불복심판에 의하여 등록허부가 결정되는 경우에는 그 심결시라고 판시하고 있다(대법원 2002. 2. 8. 선고 99후 2785 판결; 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결; 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등).

6) 상표법 제6조(상표등록의 요건) ① 다음 각호의 1)에 해당하는 상표를 제외하고는 상표 등록을 받을 수 있다.

1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
2. 그 상품에 대하여 관용하는 상표
3. 그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
4. 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표
5. 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
6. 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표
7. 제1호 내지 제6호외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표

한다는 심결이 확정된 경우에는 등록 이후에 후발적으로 식별력을 상실하게 된 날 부터 등록무효가 될 수 있도록 규정하였다. 그러나 이와 관련하여 해당 규정에서는 사용에 의한 식별력을 획득하여 상표등록된 경우는 제외된다고 해석되고 있는데,⁷⁾ 사용에 의한 식별력을 획득하여 상표등록된 경우에도 후발적으로 관용상표가 되면 해당 규정을 적용할 수 있다고 보아야 하는 것이 해당 규정의 취지에 부합하는 것이라고 생각되며, 해당 규정은 단지 후발적으로 식별력이 상실되었으나 다시 사용에 의한 식별력을 후발적으로 취득한 경우에만 해당 규정을 적용할 수 없다는 식으로 해석하여야 해당 규정의 취지에 부합하는 것이라고 생각된다. 이와 관련하여 상표법 제6조 제1항 각호에 위반되어 등록된 상표는 그 후 사용에 의한 식별력을 취득하여 같은 법 제6조 제2항에 해당하게 되었다거나 상표법 제71조 제1항 제1호의 등록무효사유에 해당하므로, 상표법 제71조 제1항 제5호의 “제6조 제2항에 해당하게 된 경우”라 함은 상표등록 당시 식별력이 있었던 상표가 상표등록 후 식별력을 상실하였다가 다시 사용에 의한 식별력을 취득한 경우를 가리키는 것으로 해석하는 것이 타당할 것이다.⁸⁾

한편, 다만 상기와 같은 해당 개정 상표법 부칙 제4항에서 ‘등록출원의 심판 등에 관한 경과조치’로서 이 법 시행전에 상표등록출원, 상표권의 존속기간갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의한 등록상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다고 규정하고 있으므로, 해당 개정 상표법의 시행일인 2001. 7. 1. 이전의 상표등록출원, 상표권의 존속기간갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의하여 등록된 상표의 심판에 대하여는 해당 개정 상표법 시행 이전의 규정을 적용하여야 한다.

그런데 대상판결의 이 사건에서 문제가 되는 것처럼, 가령 해당 개정 상표법의 시행일인 2001. 7. 1. 이전에 출원하여 등록된 상표에 관하여 2001. 7. 1. 이후 존속기간갱신등록출원하여 갱신등록하였다고 하더라도, 해당 등록상표가 갱신등록 후 식별력이 상실한 경우를 갱신등록무효사유로 할 수는 없다고 보아야 할 것이다. 만약 입법자의 의사가 2001. 7. 1. 이후 존속기간갱신등록출원하여 갱신등록된 상표에 대하여 등록 후 식별력이 상실한 경우를 갱신등록무효사유로 하겠다는 것이었다면, 상표법 제72조(상표권의 존속기간갱신등록의 무효심판) 제1항에서도 ‘상표등록이 된 후에 그 등록상표가 제6조 제1항 각호의 1에 해당하는 경우(등록 후 식

7) 특허청, **상표법해설**(2007), 352면.

8) 특허법원 지적재산소송실무연구회, **지적재산소송실무**(제3판), 박영사(2014), 493면.

별력이 상실된 경우)’를 규정하였을 것이다. 그러나 입법자는 제71조(상표등록의 무효심판) 제1항 제5호에서만 등록 후 식별력이 상실된 경우를 등록무효사유의 하나로 규정하고 있을 뿐이며, 존속기간갱신등록의 무효심판에 관한 제72조 제1항)과 관련해서는 이에 관한 규정을 신설하지 않았다.

즉, 해당 개정 상표법은 제71조(상표등록의 무효심판) 제1항 제5호에서만 등록상표의 무효사유의 하나로 상표등록이 된 후에 그 등록상표가 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우를 신설한 것으로서, 제72조(상표권의 존속기간갱신등록의 무효심판) 제1항에서 갱신등록무효사유로 신설한 것이 아니다.

참고적으로 이에 관한 입법례를 살펴보면, 1997. 8. 22. 법률 제5355호(시행 1998. 3. 1.)로 개정되기 전의 상표법 제42조(상표권의 존속기간)에서는 등록상표가 10년의 존속기간이 만료되고 존속기간갱신등록출원이 되었을 때 등록상표가 위 상표법 제6조 제1항 각 호에 해당하여 식별력을 상실하였는지 여부에 관하여 실제적인 심사를 하였다. 즉, 존속기간갱신등록출원을 한 등록상표가 위 상표법 제6조 제1항 각 호에 해당하는 경우 상표법 제45조(상표권의 존속기간갱신등록출원의 거절사정 및 거절이유통지) 제1항 제1호에 의하여 갱신등록이 거절되거나, 이를 간과하고 갱신등록이 되더라도 위 상표법 제72조(상표권의 존속기간갱신등록의 무효심판) 제1항 제1호에 의하여 존속기간 갱신등록의 무효를 구할 수 있었다. 그러나 상표의 사용실적이나 실제적 요건의 심사를 금하고 신청과 요금납부만으로 상표권의 존속기간갱신등록을 허용하는 상표법 조약의 내용을 반영하고 국제적인 입법 변화에 발맞추어 나가하고자 하는 취지에서 1997. 8. 22. 법률 제5355호(시행 1998. 3. 1.)로 개정된 상표법은 종전의 상표법 제42조 제2항 단서(상표법 제6조 제1항 각호의 1에 해당하는 경우에는 갱신할 수 없다는 것임)를 삭제함으로써, 갱신등록 무효사유에서 이를 제외하여 존속기간갱신등록에 있어서는 상표법 제6조 제1항 각호의 1 등과 같은 상표등록요건에 관한 실제적인 심사를 배제하였다.

결국 2001. 7. 1. 이전에 출원되어 등록된 상표가 설령 2001. 7. 1. 이후에 존속기

9) 상표법 제72조(상표권의 존속기간갱신등록의 무효심판) ① 이해관계인 또는 심사관은 상표권의 존속기간갱신등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 갱신등록된 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다.

1. 삭제
2. 상표권의 존속기간갱신등록이 제43조 제2항의 규정에 위반된 경우
3. 해당 상표권자가 아닌 자가 상표권의 존속기간갱신등록신청을 한 경우

간갱신등록출원이 되었다고 하더라도 존속기간갱신등록의 무효사유에는 등록상표가 등록된 이후 후발적으로 식별력을 상실한 경우가 포함되어 있지 않으므로, 해당 등록상표에 대해서는 부칙의 경과규정의 해석상 상표법 제71조 제1항 제5호가 적용될 여지가 전혀 없는 것이다.

한편, 이와 관련되어 직접 판시내용이 언급된 대법원 판례는 존재하지 않으며, 대법원 2011후781 사건에서 이상의 내용과 관련된 것이 쟁점이었으나, 원심 판결을 긍정하여 심리불속행 기각¹⁰⁾으로 처리되었다. 다만, 해당 사건의 원심 판결¹¹⁾에서는 2001. 2. 3. 개정 상표법 부칙 제4항 본문에 관하여 “위 부칙 규정의 문언해석상이 사건 등록상표와 같이 위 개정 상표법 시행 전에 상표등록출원되어 등록된 상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의하여야 할 것이다.”고 설치함과 아울러, “이 법 시행전에 상표권의 존속기간갱신등록출원에 의한 등록상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다.”라는 부분은 상표권의 존속기간갱신등록출원에 대한 심사의 적법 여부를 다루는 심판·재심 및 소송에서 존속기간갱신등록출원시점을 기준으로 하여 적용될 규정을 정한 취지이지, 위 개정 상표법 시행 전에 상표등록출원되어 등록된 상표의 등록무효 여부를 다루는 심판·재심 및 소송에서 존속기간갱신등록출원시점을 기준으로 하여 적용될 규정을 정한 것은 아니라고 할 것이다(이와 같이 해석하는 것이 상표권자의 신뢰보호 내지는 법적안정성에 보다 부합한다.)”고 판시하면서, 2001. 2. 3. 개정 상표법의 시행일인 2001. 7. 1. 이전에 출원된 등록상표에 대하여 비록 해당 개정 상표법의 시행일 이후에 갱신등록되었다고 하더라도, 상표법 제71조 제1항 제5호의 적용을 부정한 바 있다.

다. 이 사건에서의 검토

이 사건 등록서비스표는 1996. 9. 19.에 출원되어 1998. 8. 11.에 등록된 것으로서, 상표법 제71조 제1항 제5호가 시행된 2001. 7. 1. 이전에 출원된 것이므로, 설령 존속기간갱신등록출원이 2001. 7. 1. 이후인 2008. 3. 4.에 이루어졌더라도, 2001. 2. 3. 개정 상표법 부칙 제4조에 따라 상표법 제71조 제1항 제5호의 적용 여부를 이 사건 등록서비스표의 최초 출원시점을 기준으로 판단하여야 한다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 2001. 7. 1. 이전에 출원된 것으로서 피고가 상고이유상으로 주장한 바

10) 2011. 8. 25.자로 심리불속행 기각되었다.

11) 특허법원 2011. 3. 25. 선고 2010허5840 판결.

와 같이 2001. 2. 3. 개정 상표법 부칙 제4조에 의해 상표법 제71조 제1항 제5호가 적용될 수 없는 것이다.

결국 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 ‘안경사업경영업’에 관하여 상표법 제71조 제1항 제5호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단한 원심 판결의 판단이 법규정의 적용상의 법리오해의 위법이 있다고 판단한 대상판결은 타당한 것이라고 할 수 있다.

2. 상표법 제6조 제1항 제3호 적용의 타당성 검토

가. 규정의 의의 및 취지

해당 규정에서는 그 상품에 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

이와 관련하여 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결에서는 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5576호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록 받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이라고 해당 규정의 입법취지를 밝히고 있다.¹²⁾

기술적 표장의 등록적격을 부인하는 취지가 이와 같이 자타식별력이 없다는 점(이른바 ‘자타상품식별력설’)과 특정인에게 그 표장을 독점하도록 하는 것이 공익상 부당하다는 점(이른바 ‘독점적응성설’) 모두에 있는 이상, 기술적 표장인지 여부를 판단함에 있어서도 이 둘을 모두 고려해야 할 것이다.¹³⁾

12) 그 외에도 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 다수의 판례가 있다.

13) 정태호, 식별력이 없는 표장들로만 결합된 상표 심사의 기준정립에 관한 연구, 고려대학교 박사학위논문(2009. 12), 12면.

나. 판단기준

어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하며,¹⁴⁾ 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.¹⁵⁾

어떠한 상표가 상품의 품질, 효능, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인가의 여부는 그 상표가 가지고 있는 관념, 당해 상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질, 효능, 형상, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 함과 아울러, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 형상 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보여진다 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반거래자나 수요자들이 지정상품의 단순한 품질, 효능, 형상 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다.¹⁶⁾

이상과 같이 대법원 판례는 어떤 상표가 일반 수요자들에게 그 지정상품의 품질 등을 표시한 것이라고 직감케 하는 경우에는 이는 지정상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 할 것이라고 하고 있다. 결국, 어떤 상표가 기술적 상표에 해당하는지의 문제는, 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등에 비추어, 수요자나 거래자들이 직관적으로 그 상표가 상품의 성질(품질·효능·용도) 등을 기술(記述, describe)하는 것이라고 인식할 것인지, 아니면 그들이 상표로부터 무엇인가 상품의 성질과 관련된 것을 암시(suggest)받는 정도에 불과한지 여부의 판단문제라고 할 것이다.¹⁷⁾

다. 상표의 식별력의 구분

해당 상표의 식별력(distinctiveness)에 관해서는 이를 그 정도에 따라 4가지 카테고리 나눈어 판시한 *Abercrombie & Fitch Co. V. Hunting World, Inc.* [537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)] 판결이 흔히 거론된다. 즉, 위 판결은 상표를 상표보호 적격이 없는 것부터 순서대로 1) 보통명칭(generic) 상표(우리 상표법 제6조 제1항 제1호 및

14) 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결.

15) 대법원 2007. 9. 20. 선고 2007후1824 판결.

16) 대법원 1995. 2. 10. 선고 94후1770 판결; 대법원 1997. 5. 23. 선고 96후1729 판결.

17) 암시를 강하게 하면서도 기술(記述)에는 이르지 않아 등록은 받을 수 있는 상표가 상표권자 입장에서는 가장 좋은 상표일 것이다.

제2호에 해당함),¹⁸⁾ 2) 기술적(descriptive) 상표(우리 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당함),¹⁹⁾ 3) 암시적(suggestive) 상표, 4) 임의적 또는 조어(造語)(arbitrary or fanciful) 상표²⁰⁾의 네 가지로 분류하였다.²¹⁾ 암시적(suggestive) 상표부터는 원래부터 식별력이 있는(inherently distinctive) 상표로 ‘2차적 의미(secondary meaning)’ 취득 여부를 불문하고 바로 등록될 수 있는데, 이는 상품의 성질을 암시할 뿐 기술한다고 볼 수 없는 상표를 의미하는 것으로 ‘기술적 상표’와 ‘임의적 상표’의 사이에 있는 것이다. 그런데 어떤 표장이 특정 상품의 품질 등을 설명하는 것인지에 관한 여부는 현실의 사용 유무를 묻지 않고 그러한 표장으로부터 상품의 품질 등 특성을 직감하게 하는지 여부에 따라 결정하는 것이며, 그 상품의 특성을 암시하는 정도의 표장은 상표로서의 가치가 매우 높기 때문에 다수 등록되고 있는 것이 현실이기도 하다.²²⁾

한편, 하나의 상표는 이들 상표 분류 중 어느 하나에 고정적으로 귀속하는 것이 아니라, 그 지정상품과의 관계에서, 또는 시간의 흐름에 따른 수요자들의 인식, 언어 관습의 변화나 그것이 유통되는 거래사회의 종류에 따라 그 성격이 달라진다. 즉, 최근의 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결이 “상표의 식별력은 그 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이다”라고 판시한 것도 이와 같은 취지라고 할 수 있다.²³⁾

18) 사용에 의한 식별력 취득[미국에서는 소위 ‘2차적 의미(secondary meaning)’의 취득]에 의해서도 등록될 수 없는 부류이다(나종갑, **미국상표법연구**, 한남대학교출판부(2005), 150면).

19) 사용에 의한 식별력을 취득하면 등록될 수 있다(상표법 제6조 제2항 참조). 미국에서도 마찬가지로 ‘secondary meaning’을 취득하면 등록될 수 있다(나종갑, 전거서, 153면).

20) ‘컴퓨터’라는 상품에 대하여 ‘애플(apple)’이라는 상표와 같이, 상품의 성질과 전혀 관련이 없는 상표를 말한다. 즉, 어떤 단어가 그 상품에 익숙하지 않은 형태로(in an unfamiliar way) 사용되는 경우 그 상표는 임의적(arbitrary) 상표이다. 이와 달리 조어(fanciful 또는 coined) 상표는 “석유” 상품에 사용하는 “EXXON” 상표와 같이 오로지 상표로 사용하기 위하여 만들어진 상표를 말하는 것으로, 이 점에서 임의적 상표와는 개념적으로 구분된다.

21) 문삼섭, **상표법**, 세창출판사(2002), 160면.

22) 송영식·황종환·김원오 공저, **상표법**, 한빛지적소유권센터(1994), 278면.

23) 이와 유사한 예를 들면, ‘애플(apple)’은 ‘사과’라는 상품과 관련하여서는 보통명칭에 불과하지만, ‘컴퓨터’라는 상품과 관련하여서는 임의적 상표에 해당하고, ‘아스피린’은 원래 ‘해열제’ 상품에 대한 상표였지만 이제는 해열제를 일컫는 보통명칭이 되어 그

라. 구체적인 판단 사례

(1) 성질표시 표장(기술적 표장)에 해당한다고 판단한 사례

SHEER ELEGANCE(지정상품: 스타킹, 대법원 1994. 9. 27. 선고 94후50 판결),²⁴⁾ ULTRAPROOF(지정상품: 면직물, 대법원 1997. 1. 21. 선고 96후818 판결),²⁵⁾ PRECISION OSTEOLOCK(지정상품: 둔부보철기, 대법원 1997. 5. 16. 선고 96후 1248 판결),²⁶⁾ NO FIRE(지정서비스업: 수성도료 판매대행업, 대법원 2007. 3. 15. 선고 2005후452 판결),²⁷⁾ COLOR CON(지정상품: 콘크리트 타일, 대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결),²⁸⁾ WATERLINE(지정상품: 가정용 물분배기, 대법원 2007. 11. 29. 선고 2007후3042 판결)²⁹⁾ 등이 있다.

그 이외에도 ASSURE(지정상품: 생리대, 대법원 1993. 11. 9. 선고 93후794 판결), FAMILY CARD(지정상품: 크레딧 카드, 대법원 1996. 9. 24. 선고 96후78 판결), AUTOMELT(지정상품: 전기아크용접기, 대법원 1996. 12. 23. 선고 96후771 판결),

식별력을 상실하였다.

- 24) “SHEER ELEGANCE”는 영어로 ‘얇고 우아함’의 뜻으로 직감되어 지정상품인 “스타킹” 등과 관련하여 그 직접적인 성질(품질, 효능)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당된다고 판시하였다.
- 25) “ULTRA”는 ‘극단으로’ 등의 뜻을 가지고 있고, “PROOF”는 ‘...에 견디어 내는’ 등의 뜻을 가지고 있는데, 오늘날 우리나라의 일반적인 외국어 사용수준과 각종의 외국어를 사용하여 상품의 품질, 효능 등을 과시하고 있는 상품거래계의 실상에 비추어 볼 때, 그 지정상품인 “면직물” 등에 사용할 경우에 전체적으로 ‘아주 잘 견디어 내는 면직물’, ‘극단적인 내력(耐力)을 가진 면직물’ 등의 의미로 직감할 수 있음을 이유로 하였다.
- 26) “PRECISION”은 ‘정확, 정밀’ 등의 뜻을 가지고, “OSTEOLOCK” 중 ‘OSTEO’는 ‘뼈’를 뜻하는 결합사이고 ‘LOCK’은 ‘자물쇠, 고착’ 등의 뜻이 있는 문자이어서 두 부분이 합성된 뜻은 ‘뼈자물쇠, 뼈고착’ 등으로 해석되고, 이런 의미의 단어를 결합한 본원상표의 관념은 ‘정확한 뼈자물쇠, 정밀한 뼈고착’ 등으로 해석되어져, 그 지정상품인 “둔부보철기”와의 관계에서 살펴보면 ‘정확한 뼈고착 둔부보철기’와 같이 인식됨을 이유로 하였다.
- 27) 화재방지·예방의 성질·효능이 있는 ‘수성도료를 판매대행하는 업’에 관한 것임을 직감하게 할 개연성이 농후하다는 이유이다.
- 28) 콘크리트 제품의 수요자들은 “COLOR CON”을 기존의 무채색 콘크리트에 대칭되는 개념으로서 ‘유채색의 콘크리트’를 의미하는 것으로 직감할 것으로 보인다는 이유이다.
- 29) “WATER”는 물을 뜻하는 단어이고, “LINE”은 선, 줄, 길, 도관 등을 뜻하는 단어로서 우리나라의 영어보급수준 등을 고려하면 일반수요자나 거래자들이 그 지정상품인 “가정용 물 분배기”와 관련하여 위 두 단어를 결합한 “WATERLINE”을 볼 때 ‘물이 흐르는 통로 또는 도관(송수관)’의 의미로 인식할 것이어서, 그 지정상품의 주요 부품을 나타내거나 그 주된 기능의 하나인 도관을 따라 필요한 곳으로 물을 흐르게 하는 기능을 나타내고 있다는 이유이다.

RESOLVE(지정상품: 세제류, 대법원 1998. 8. 21. 선고 98후1235 판결), 합격(지정상품: 엿, 대법원 1999. 5. 28. 선고 98후683 판결), 데코시트(지정상품: 장식재, 대법원 1999. 11. 12. 선고 99후154 판결), Body Makeup(지정상품: 바디크림, 대법원 2002. 7. 9. 선고 2001후775 판결), Decoration Eyes(지정상품: 아이라이너, 대법원 2002. 12. 11. 선고 2002후2235 판결), Color Wearing(지정상품: 립스틱, 대법원 2003. 1. 13. 선고 2002후2402 판결), Efficient Network(지정상품: 원거리통신용 컴퓨터 하드웨어, 대법원 2003. 3. 17. 선고 2003후151 판결), Soft Brown(지정상품: 마스크라, 대법원 2003. 4. 22. 선고 2003후304 판결) 등이 있다.

(2) 성질표시 표장(기술적 표장)에 해당하지 않는다고 판단한 사례

백보, 百補(소화기관용약제 등 인체용 약제, 1997. 9. 12. 선고 96후2494 판결)³⁰, MIPS(지정상품: 컴퓨터 디스켓, 대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결),³¹ SANDUNIT(지정상품: 광석처리기계기구, 대법원 2006. 4. 14. 선고 2004후2246 판결),³² STAR JEWELRY(지정상품: 다이아몬드, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후 2786 판결),³³ 마사이워킹[지정상품: 신발, 특허법원 2007. 9. 6. 선고 2007허3844



30) “백보, 百補”는 사전에도 수록되어 있지 아니하고 의약계나 일반수요자들이 일반적으로 사용하는 용어도 아니어서, 그 지정상품인 중추신경계용 약제 등과 관련하여 보더라도 원심의 인정과 같이 “백가지 보약, 몸을 보하는 여러 가지 원료로 된 약제” 등의 의미가 도출되지는 아니한다고 할 것이고, 설사 그러한 관념이 생성된다고 하더라도 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 품질이나 효능을 암시 또는 강조하는 것으로 보여질 뿐 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반수요자나 거래자가 그 지정상품의 단순한 품질이나 효능만을 직접적으로 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것임을 이유로 하였다.

31) “MIPS”는 컴퓨터의 연산처리 속도를 나타내는 단위의 의미를 지닌 단어이나, 컴퓨터 전문가나 컴퓨터 전문거래자가 아닌 일반 수요자의 주의력을 기준으로 볼 때 출원상표는 사전을 찾아보거나 심사숙고하지 않는 한 직관적으로 어떤 관념을 형성한다고 할 수 없고, 또한 지정상품인 ‘컴퓨터 디스켓’ 등은 컴퓨터와 관련된 상품이긴 하나 “MIPS”로 표시되는 컴퓨터 시스템의 연산 처리속도나 그 단위와는 직접적으로 관련된 상품이라고는 할 수 없음을 이유로 하였다.

32) ‘모래’의 의미인 “SAND”와 ‘단위’ 혹은 ‘장치’의 의미인 “UNIT”가 결합된 상표로서 일반 수요자나 거래계 사람은 결합된 각 문자의 의미상 “SANDUNIT”에서 ‘모래단위’, ‘모래단일체’, ‘모래장치’ 정도의 인식은 가능할지라도, 이를 넘어서서 새로운 의미인 ‘광석처리를 위한 기계’로 직감하기는 어렵다는 이유이다.

33) “STAR” 부분은 ‘별’이라는 본래의 의미와 나아가 이로부터 파생된 ‘인기 연예인’이라는 의미이고, “JEWELRY” 부분은 보석이라는 의미로서, 우리나라의 영어보급수준에 비추어 일반 수요자나 거래자들이 그 의미를 쉽게 알 수 있는 영어단어들인바, 그중 “JEWELRY” 부분은 지정상품의 보통명칭에 지나지 않아 식별력이 없지만, “STAR” 부분은 그 의미가 곧 지정상품과 직접적으로 연관된 것이라기보다는 간접적으로 연상

판결(대법원 2007. 12. 28. 선고 2007후3882 판결로 심리불속행 기각)³⁴⁾ 등이 있다.

그 이외에도, 쪼끼쪼끼(지정서비스업: 호프집경영업, 대법원 2005. 5. 13. 선고 2003후281 판결), **EXCELSIOR**(지정상품: 컴퓨터하드디스크, 대법원 2007. 4. 27. 선고 2005후3031 판결),  ScienceDirect[지정상품: 내려받기 가능한 전자저널, 특허법원 2008. 11. 7. 선고 2008허10351 판결(대법원 2009. 2. 26. 선고 2008후5229 판결로 심리불속행 기각)],  (지정상품: 디지털 카메라, 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008후4240 판결) 등이 있다.

마. 특허청의 서비스표 심사 세부 처리지침에서의 서비스 제공물 또는 제공대상과 결합된 표장에 대한 성질표시 여부 판단 기준³⁵⁾

요식업, 판매대행업, 판매알선업, 도·소매업 등의 경우 서비스업의 원재료, 제공물 등과 결합하여 서비스업의 성질을 나타내는 표장이 다수 출원되어 심사시에 주의를 요한다. 요식업의 경우 요식업에서 서비스표가 원재료 또는 제공물과 결합하여 메뉴 및 서비스 제공 내용을 나타내는 것 이외의 다른 관념이 형성되지 않는 경우 성질표시 표장에 해당한다. 예를 들면, 복돼지감자탕, 돼지돈, 조개랑돼지랑, 꽃돼지와 황금송아지, 보성녹차돼지, 새발낙지집, 굴박사 낙지뽕 등을 들 수 있다.

판매업의 경우에는 판매대행업, 판매알선업, 도·소매업 등 판매 관련 업종에서 서비스표가 판매대상 및 판매목적물과 결합하여 지정서비스업의 판매내용을 나타내는 것 이외의 다른 관념이 없는 경우 성질표시 표장에 해당한다. 예를 들면, 이 사건 등록서비스표의 업종과 관련된 안경만들기, 안경세상 등을 포함하여 신발나라,




되는 정도라고 보이고, 거래사회에서의 사용실태도 그와 다르지 아니하여 위 지정상품들의 품질이나 성질을 암시한다고 할 수 있을지언정 이를 직감하도록 한다고는 할 수 없다고 하였다.

34) “마사이워킹”은 아프리카 동부 케냐와 탄자니아 경계의 초원에 사는 주민을 의미하는 마사이족을 뜻하는 ‘Masai’의 한글발음인 ‘마사이’와 ‘걷기, 산책, 보행’의 의미를 갖는 영어단어 ‘walking’의 한글발음인 ‘워킹’이 결합된 상표이고, ‘워킹’이라는 단어가 갖는 의미로 인하여 지정상품 중 신발 및 보행과 관련된 상품을 직감할 수 있지만, ‘마사이’가 가지는 기본적인 의미가 아프리카 주민을 의미하고 있어서 “마사이워킹” 전체의 의미가 신발 및 보행과 관련하여 어느 정도 암시하거나 강조하는 정도를 넘어서 지정상품의 보통명칭을 나타낸다거나 지정상품의 효능·용도 등을 직감도록 하지 않는다고 하였다.

35) 특허청 서비스표심사과, 서비스표 심사 세부 처리지침 및 요령(2009. 10), 58-59면.

컴퓨터존, 홍삼세상, 다이어트커피, 홍삼랜드, 커피마트 등을 들 수 있다.

바. 이 사건 등록서비스표에 대한 상표법 제6조 제1항 제3호 적용의 타당성 검토 대상판결의 원심 판결은 이 사건 등록서비스표의 등록일인 1998. 8. 11.³⁶⁾ 당시 이 사건 등록서비스표가 지정서비스업과 관련하여 일반 수요자나 거래자들에 의해 그 서비스의 품질 등을 표시하는 것으로 인식되었다고 인정할만한 자료가 없다는 이유로 등록일 당시에는 상표법 제6조 제1항 제3호가 적용되지 않는다고 판단하였다. 그리고 이 사건 등록서비스표의 등록 이후에 많은 사람들이 상품 또는 서비스업의 대상(객체) 등과 관련된 단어에 ‘사랑’이 결합된 표장을 사용해 오며 따라 ‘사랑’이 결합된 표장들이 대체로 ‘상품 또는 서비스업의 대상(객체) 등에 대하여 사랑하는 마음으로 최선을 다한다’는 의미로 인식되었다는 점을 근거로 하여 등록 이후 이 사건 등록서비스표에 상표법 제6조 제1항 제3호가 적용된다고 판단하였다.

그러나 원심 판결의 등록 이후의 상표법 제6조 제1항 제3호의 적용여부에 관한 판단은 이와 같은 근거에 의해서 대법원 판례에서의 판단 법리를 오해한 것으로 보이는바, 첫째, 서비스표의 품질 등의 성질 표시에 관한 판단은 앞선 대법원 판례의 판단 법리처럼, 대상 서비스표의 지정서비스업과의 관계를 고려하여 판단하여야 하는데, 원심에서 ‘사랑’이라는 단어가 기술적 표장에 해당되는지에 관한 판단근거로 인용한 상표 또는 서비스표들인 “아이사랑(지정서비스업: 소아과의료업)”, “ 귀사랑 보청기(지정상품: 보청기)”, “ 맛사랑(지정서비스업: 간식당업 등)” 및 “ 채소사랑(지정서비스업: 일반음식점업)”은 모두 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 품질 등의 성질 표시의 대상이 된다고 원심 판결에서 판단한 “안경사업경영업”과는 전혀 비유사한 상품 또는 서비스업들에 해당된다. 따라서 이 사건 등록서비스표의 품질 등의 성질 표시 판단의 직접적인 근거로서 판단할 수 없는 것임에도 불구하고, 이러한 상표 및 서비스표들을 직접적인 근거로 하여 ‘사랑’이라는 단어가 결합된 이 사건 등록서비스표가 품질 등 성질을 표시하는 것이라고 판단한 원심 판결의 판단은 대법원 판례의 원칙적인 판단기준을 간과한 것이다.

36) 한편으로 원심 판결은 이 사건 등록서비스표의 식별력 판단시점을 상표등록일인 1998. 8. 11.을 기준으로 하고 있으나, 이것은 잘못된 것으로서, 앞에서 언급한 대법원 판례의 해석에 따르면 이 사건 등록서비스표의 등록결정일(심사관이 서비스표의 등록 여부를 결정한 시점)인 1998. 7. 25.를 기준으로 판단하여야 하는 것이다.

둘째, 서비스표의 품질 등의 성질 표시에 대한 판단은 해당 서비스표가 암시적(suggestive) 표장인지 또는 기술적(descriptive) 표장에 직접적으로 해당하는지 여부를 고려하여 판단하여야 하며, 서비스표를 분리하여 관찰하지 말고 전체적으로 관찰하여 전체적인 의미를 기준으로 하여 품질 등의 성질표시로서 직감되는지 여부를 판단하여야 한다. 따라서 이 사건 등록서비스표인 “**눈 사랑**”을 전체적으로 보았을 때에, 설령 원심의 판단내용과 같이 “눈을 소중하게 여긴다”는 의미로 인식될 수 있다고 하더라도 이것은 지정서비스업인 “안경사업경영업”과 관련하여 암시적인 의미로 전달될 뿐, 이 사건 등록서비스표의 품질 등의 성질을 직접적으로 표시해주는 것이라고 볼 수는 없다.

즉, 이 사건 등록서비스표의 최초의 직감적인 의미인 ‘눈을 사랑한다’에서 시작하여 ‘고객의 눈을 사랑한다’, ‘고객의 눈을 사랑하는 마음으로 최선을 다한다’는 식으로 여러 단계의 추론 내지 연상에 관한 심사숙고를 거친 이후에서야 비로소 이러한 의미를 지정서비스업과 관련하여 인식할 수 있을 정도에 이른다고 볼 수 있을 뿐, 원심 판결의 판단과 같이 이 사건 등록서비스표의 의미를 지정서비스업과 관련하여 ‘고객의 눈을 사랑하는 마음으로 최선을 다하여 안경을 조제, 판매한다’고 직관적으로 인식할 수 있는 일반 수요자 또는 거래자는 거의 없을 것으로 판단된다.

그리고 이와 관련하여 원심 판결은 각 안경점들의 신문 및 홈페이지의 광고에서의 “고객 눈 소중하게 생각하는 시력지킴이”, “고객님의 눈은 소중합니다. 눈 건강 시력지킴이”, “고객의 눈을 최대한 소중하게 생각합니다”, “항상 고객분들의 눈을 내 눈과 같이 소중히 여깁니다”, “고객님의 소중한 눈을 위해 더 좋은 제품과 고객님의 맞는 제품으로 ...”, “고객님의 소중한 눈을 내 눈이라고 생각하며 최고의 품질과 정확한 검사 좋은 제품을 선보이도록 노력할 거예요”, “고객의 눈을 내 눈처럼 소중하게 생각하는”이라는 문구 등이 대체로 ‘상품 또는 서비스업의 대상(객체) 등에 대하여 사랑하는 마음으로 최선을 다한다’는 의미로 인식되게 되었다는 것을 근거로 하여, 이 사건 등록서비스표와 같이 ‘사랑’을 결합한 표장이 ‘고객의 눈을 사랑하는 마음으로 최선을 다하여 안경을 조제, 판매한다’는 고객에 대한 서비스의 품질을 나타내는 용어가 되어 서비스업의 품질 등 성질을 표시하는 표장에 해당된다고 판시하고 있다.

그러나 이와 같은 광고문구에 나타나 있는 공통적인 표현인 ‘소중’은 이 사건 등록서비스표에서의 ‘사랑’과 일반 수요자나 거래자들이 그 의미상 직접적인 관련이 있는 단어로서 직감하는 것이 아니며, 대상판결의 판시내용에 따르면 해당 광고문

구와 관련된 안경점들의 상호나 신문광고 및 홈페이지상에서는 그 어디에도 ‘사랑’이라는 말이 나타나 있지 않아, 광고문구상의 ‘소중’과 ‘사랑’이 직접적으로 관련이 있다는 근거는 그 어디에도 없다고 해석될 수 있다.

한편, 이상과 같은 광고문구 등을 근거로 하여 ‘사랑’이라는 단어가 안경업점과 관련하여 다수 사용되는 것이라고 원심 판결에서는 실시하고 있으나, 이 또한 앞에서 언급한 바와 같이, ‘사랑’이라는 단어를 직접 광고문구상으로 언급하고 있는 것은 전혀 없으며, 원심 판결에서 ‘사랑’이라는 의미와 동일시하고 있는 ‘소중’이라는 단어를 언급하고 있는 광고도 6건 정도에 불과하다. 따라서 이와 같이 ‘소중’이라는 단어에 대한 광고가 안경업점과 관련하여 이 사건 등록서비스표의 출원시점인 1996년도부터 해당 광고시점인 2012년 정도까지 16여 년 동안의 긴 세월 동안 6건 정도에 불과한 것을 가지고 다수 사용되고 있다고 단정하는 것은 매우 무리가 있다고 판단된다(설령 원심 판결처럼 이 사건 등록서비스표의 등록 이후부터 기산하더라도 1998년부터 2012년까지 14여 년 동안에 6건 정도도 결코 많은 것이 아님). 이러한 것을 근거로 ‘소중’이라는 표현이 다수 사용되고 있으며, 이것을 넘어서 ‘사랑’이라는 단어까지 다수 사용되고 있는 단어인 것처럼 판단한 원심의 판시 내용은 다수 사용에 대한 사실관계의 파악에 있어서 잘못이 있을 뿐만 아니라, 여기에서의 ‘소중’을 ‘사랑’으로 인식된다고까지 확대함으로써 수요자나 거래자에게 그 의미가 직감될 것을 요하는 기술적 표장의 판단에 관한 대법원의 판단 법리를 오해한 것이라고 생각된다. 그리고 이 사건 등록서비스표인 “**눈 사랑**” 자체도 “안경사업경영업”과 관련하여 그 특정한 의미로 직감된다고 보기 어려운 것이므로, 더군다나 해당 지정서비스업의 품질을 직감시킨다고 판단한 원심 판결의 판단은 잘못된 것이라고 할 수 있다.

따라서 ‘사랑’이라는 단어가 결합된 이 사건 등록서비스표인 “**눈 사랑**”을 전체적으로 보았을 때에, 그 의미가 지정서비스업인 “안경사업경영업”의 품질 등 성질 표시에 해당한다고 판단한 원심 판결의 판단은 암시적 표장인지 여부를 따져 보아야 하는 대법원의 판단 법리를 오해한 것이라고 볼 수 있다.

한편, 앞에서 살펴본 특허청의 서비스표 심사 세부 처리지침에 따르면, 판매대행업, 판매알선업, 도·소매업 등 판매 관련 업종에서 서비스표가 판매대상 및 판매목적물과 결합하여 지정서비스업의 판매내용을 나타내는 것 이외의 다른 관념이 없는 경우 성질표시 표장에 해당하며, 그 예시로서 ‘안경만들기, 안경세상’ 등을 들고 있다. 즉, 해당 지점에서 성질표시의 대상으로서 언급하고 있는 것은 ‘판매대상 및

판매목적물과 결합'하여 '그 의미를 직감시키는 것'을 말하고 있는 것이다. 따라서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 관련되어 판매대상 및 판매목적물은 '안경'이므로, 표장이 '안경사랑'으로 구성되어 있었으면, 해당 지침에 따라 성질표시에 해당한다는 것을 근거로 상표법 제6조 제1항 제3호의 적용을 고려하여 볼 수도 있을 것이다. 그러나 이 사건 등록서비스표는 지정서비스업과 관련하여 직접적인 판매대상 등이 아닌 '눈'과 암시적인 표현인 '사랑'을 결합한 '눈사랑'으로 되어 있는 것으로서, "안경사업경영업"과 관련하여 전체적으로 관찰하였을 때에, 그 품질을 직감시킨다고 볼 수 없는 암시적인 표장에 해당된다고 볼 수 있는 것이다.

따라서 특허청의 서비스표 심사 세부 처리지침에 따른 경우에도 '안경사랑'이라면 모르겠으나, 이 사건 등록서비스표인 '**눈 사랑**'은 그 서비스업의 판매대상 및 판매목적물인 '안경'을 직접적으로 강조하는 것이 아닌 간접적으로 암시하는 표장으로 보아야 하는 것이다.

셋째로, 서비스표의 성질표시에 대한 판단은 거래사회의 실정을 고려하여 이루어져야 하는바, 원심 판결의 판결문에서 언급하고 있는 바와 같이, 오히려 '참사랑안경원'이 '안경판매대행업' 등을 지정서비스업으로 하여 서비스표등록이 되었고, 더군다나 '**안경사랑**'까지도 '안경체인점업' 등을 지정서비스업으로 하여 서비스표등록된 사실이 있는바, 판매대상 및 판매목적물을 직접 포함함으로써 이 사건 등록서비스표인 '**눈 사랑**'보다 더욱 직감적인 표현으로 인식될 수 있는 '안경사랑'도 등록되어 출처표시로서의 기능을 하고 있는 현재의 안경점업과 관련된 거래계의 현실하에서, 이와 같은 안경점업계의 거래사회의 실정을 고려하여 볼 때에도 이 사건 등록서비스표인 '**눈 사랑**'은 더욱 상표법 제6조 제1항 제3호의 성질표시(기술적 표장)에 해당하지 않는다고 보아야 할 것이다.

결국 이상과 같이 대법원에서의 상표법 제6조 제1항 제3호의 판단 법리인 지정서비스업과의 관계, 암시적(suggestive) 표장인지의 여부, 거래사회의 실정 등을 종합적으로 고려하여 볼 때에, 원심 판결에서 인정한 사실관계만을 가지고 등록 이후에 이 사건 등록서비스표가 후발적으로 지정서비스업의 품질 등 성질 표시에 해당되게 되었다고 판단한 원심 판결의 판단은 상표법 제6조 제1항 제3호의 판단 법리를 오해한 것이며, 오히려 원심 판결에서 등록결정시를 기준으로 할 때에 이 사건 등록서비스표가 지정서비스업의 품질 등 성질표시에 해당하지 않는다고 판단한 것은 타당한 것으로 보인다.

즉, 이 사건 등록서비스표는 등록결정시나 등록 이후나 암시적 표장에 해당되는 것으로 보아야 할 것인바, 등록결정시 및 등록 이후 시점에 모두 상표법 제6조 제1항 제3호가 적용될 수 없는 것으로 보아야 할 것이다. 결국 일단 등록결정시점에는 이 사건 등록서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호가 적용될 수 없다고 판단한 원심 판결의 판단은 타당하나, 등록 이후에 상표법 제6조 제1항 제3호가 적용된다고 판단한 원심 판결의 판단은 해당 규정의 적용에 관한 법리오해에 해당된다고 볼 수 있고, 이와 같은 내용을 반영한 대상판결은 타당한 판결이라고 보여진다.

3. 상표법 제6조 제1항 제7호 적용의 타당성 검토

가. 상표법 제6조 제1항 제7호의 의의 및 판단기준

상표법 제6조 제1항 제7호는 외관상 또는 많은 사람이 현재 사용하고 있어 식별력이 인정되지 않는 상표, 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 상표³⁷⁾ 등과 같이 제1호 내지 제6호에는 해당되지 않으나 그 각호의 취지로 보아 거절하는 것이 적당한 것으로 인정되는 상표들에 대하여 등록을 받아주지 아니하도록 한 취지의 보충적 규정이다.³⁸⁾³⁹⁾ 이것은 일반적으로 강학상 “기타 식별력이 없는 상표”라고 부르고 있기도 하다.⁴⁰⁾

그 판단기준 및 취지 등에 관하여 살펴보면, 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 “제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의

37) 여기서 ‘공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 상표’의 경우 ‘공익’이란 사익에 반대되는 개념으로서, 널리 공공의 이익을 의미하는 일반 개념, 즉, ‘법질서 일반에 의하여 보호되는 일반적인 공익’이라고 보는 측면도 있고, ‘모든 사람에게 그 사용이 개방되어야 하기 때문에 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다는 의미에서의 공익’도 고려하여 볼 수 있을 것이다(정지석, “상표법 제6조 제1항 제7호의 적용범위 - 특허법원 2004.12.24. 선고 2004허3317판결(상고) -”, **창작과 권리**, 제40호, 세창출판사(2005. 9), 56면).

38) 상표법 제6조(상표등록의 요건) ① 다음 각호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표 등록을 받을 수 있다.

7. 제1호 내지 제6호외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표

39) 대법원 1993. 12. 28. 선고 93후992 판결 등 참조; 식별력이 없는 상표의 등록을 허용하지 않기 위한 일반조항이라고 볼 수도 있다(洪谷達紀, **知的財産法講義** III(第2版), 有斐閣(2008), 357면).

40) 사법연수원, **상표법**(2006), 70면; 송영식·황종환·이상정 공저, **지적소유권법**(하), 육법사(2005), 123면.

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.⁴¹⁾ 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.⁴²⁾ 즉, 해당 규정은 상표법 제6조 제1항 제1호부터 제6호까지 규정되어 있는 특정한 요건에는 해당되지 않지만, 일반적으로 쓰이는 구호, 표어, 슬로건, 인사말을 비롯하여 다수인이 현재 사용하고 있어 공익상 특정인에게 독점을 허용하기가 부적당한 상표들에 대해서 주로 적용되는 규정이라고 할 수 있다.⁴³⁾

해당 규정에서 그 등록적격을 부인하는 취지가 이와 같이 자타식별력이 없다는 점(이른바 ‘자타상품식별력설’)과 특정인에게 그 표장을 독점하도록 하는 것이 공익상 부당하다는 점(이른바 ‘독점적응성설’) 모두에 있는 이상, 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지 판단함에 있어서도 이 둘을 모두 고려해야 할 것이다.⁴⁴⁾

판단시점과 관련하여 상표법 제6조 제1항은 식별력 유무의 판단시점에 관해서는 별도로 규정하고 있지 않은데, 대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결 등에서 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지 여부의 판단시점을 등록결정시로 보고 있다.⁴⁵⁾

나. 구체적인 판단사례

(1) 기타 식별력이 없는 상표로 판단한 사례

출원서비스표 “CO-LAN” 중 ‘LAN’은 그 지정서비스업인 ‘전화통신업, 전보통신업’ 등과 관련하여 보면 일반 수요자들에게 ‘근거리 통신망으로 이루어지는’ 전화통신업,

41) 이상경, **지적재산권소송법**, 육법사(1998), 379면.


42) 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결.

43) 정태호, **상표법 이론과 실제**, 특허청 국제지식재산연수원(2012), 84면; 김병일, “기타 식별력이 없는 상표의 상표 등록 허용 여부 - 특허법원 2007. 7. 11. 선고 2005허9886 판결 -”, **산업재산권**, 제24호, 한국산업재산권법학회(2007. 12), 248면.

44) 박중태, **理智상표법**, 한빛지적소유권센터(2013), 264면.

45) 최성우·정태호 공저, **OVA상표법**, 춘추문화사(2012), 153면.

전보통신업 등의 뜻으로 직감될 것이고, 또 ‘CO’는 간단하고 흔히 있는 영문자 2자에 불과하므로, 출원서비스표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업인가를 식별할 수 없는 표장으로서 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 판단되었다.⁴⁶⁾

출원서비스표 “”는 그 지정서비스업인 ‘전자응용기계기구 수리업’ 등에 사용될 경우 일반 수요자들은 그것이 어느 특정인의 업무를 나타내는 표장 내지 자타 서비스업의 출처표시로서 쓰였다고 인식하기보다는, 그 본래의 의미대로 그 서비스업의 요청이나 제공을 승낙 또는 동의한다는 뜻 정도로 받아들일 가능성이 많다 할 것이므로, 출원서비스표는 전체적으로 볼 때 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 표장에 해당하여 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 등록받을 수 없다고 판단되었다.⁴⁷⁾

식별력이 없는 ‘우리’와 ‘은행’이 결합된 등록서비스표 “**우리은행**”은 그 지정서비스업 중 ‘은행업, 국제금융업, 대부업’ 등과 관련하여 그 결합에 의하여 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니므로, 상표법 제6조 제1항 제7호의 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표’에 해당한다고 판단되었다.⁴⁸⁾

(2) 기타 식별력이 없는 상표로 판단하지 아니한 사례

‘원숭이를 이용한 동물공연업’ 등을 지정서비스업으로 하고 “원숭이학교”로 구성된 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업과 관련하여 서비스의 용도·내용을 표시한 것이라고 보기 어렵고, 자타서비스의 출처를 구분하는 특별현저성도 갖추고 있어 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 아니한다고 판단되었다.⁴⁹⁾

46) 대법원 1999. 4. 13. 선고 97후3616 판결.

47) 대법원 2005. 6. 23. 선고 2004후2871 판결.

48) 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301 판결.

49) 대법원 2006. 9. 14. 선고 2005후1042 판결.

다. 상표법 제6조 제1항 제7호의 적용과 관련하여 ‘많은 사람(다수인)이 현재 사용하고 있어 식별력이 인정되지 않는 상표’의 의미

(1) 대법원 판례 및 특허청의 상표심사기준의 내용

(가) 대법원 판례의 태도

대법원은 “상표법 제6조 제1항 제7호는 ‘제1호 내지 제6호 외에 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는 상표’는 상표로서 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 이 규정에 따라 등록이 거절되는 상표는 외관상 식별력이 인정되지 않는 상표, 많은 사람이 현재 사용하고 있어 식별력이 인정되지 않는 상표, 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 상표 등과 같이 상표법 위 조항 제1호 내지 제6호에는 해당하지 않으나 그 각호의 취지로 보아 거절하는 것이 적당한 것으로 인정되는 상표들에 대하여 등록을 받을 수 없도록 한 취지의 보충적 규정이고, 이는 결국 상표가 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있느냐 없느냐, 즉, 상표가 타인의 상품을 구별함에 족한 특별현저성을 가진 상표인가의 여부에 따라 결정하여야 할 것이다”(대법원 1993. 12. 28. 선고 93후1018 판결)라고 판시하여 상표법 제6조 제1항 제7호의 규정 내용에 해당하는 유형으로서 ‘많은 사람(다수인)이 현재 사용하고 있어 식별력이 인정되지 않는 상표’를 들고 있다.

(나) 특허청의 상표심사기준의 내용

특허청의 상표심사기준⁵⁰⁾ 제4부 제7장 1.1.7.에서는 ‘다수인이 현실적으로 사용하고 있어 식별력이 없는 표장’에 해당하는 예시로서 통신과 관련되는 표장으로는 ‘CYBER, NET, COM, TEL, WEB’, 정보자료제공과 관련해서는 ‘NEWS, DATA’를, 금융과 관련해서는 ‘CASH, CARD, PASS’ 등을 열거하고 있는바, 해당 표장들을 살펴보면 관련 서비스업 등과 관련하여 거래계에서 실제로 관용적으로 사용되고 있는 것들이라고 볼 수 있다. 따라서 이와 같은 특허청의 상표심사기준에 따르면, 다수인이 현실적으로 사용하고 있어 식별력이 없을 정도에 해당된다고 인정할 수 있기 위해서는, 단순히 등록되었거나 사용되고 있는 표장의 개수만을 고려한다고 언급되어 있지 않으므로, 이러한 판단시에는 지정상품이나 지정서비스업 등과 관련

50) 전부개정 2014. 12. 30. 특허청 예규 제79호.

하여 현실적으로 특정 표장을 다수인이 사용하고 있다고 수요자들이 인식하고 있을 정도에 이르렀는지 여부도 아울러 고려하여야 하는 것처럼 해석될 수도 있을 것이다.

(다) 소결

특허청의 상표심사기준이나 대법원 판례 등을 보면 ‘다수인이 현실적으로 사용하고 있어 식별력이 없는 상표’란 지정상품 또는 지정서비스업과 관련이 있는 용어를 말하는 것이라고 할 수 있다.⁵¹⁾ 우리 상표법 제6조 제1항 각호에는 다수인이 현실적으로 사용하고 있다는 사실에 의하여 식별력을 부정하는 규정을 두고 있지 않으므로, 판례에서 인정하는 다수 등록에 의한 식별력 부정의 근거를 다수인이 현실적으로 사용하고 있어 식별력이 없는 상표에 적용하는 것이 가장 객관적인 근거가 될 수 있을 것이고,⁵²⁾ 이와 관련한 구체적인 법규면에서도 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제6호의 보충규정으로서 기타 식별력이 없는 상표에 관한 규정인 상표법 제6조 제1항 제7호에서 찾는 것이 가장 적절하리라 보인다.

대법원 판례는 대개의 경우, 널리 사용되고 있는 사정과 다수 등록되어 있는 사정 모두를 이유로 삼고 있는 판례도 있다.⁵³⁾ 그러나 “어떤 상품류 구분의 상품들에 관하여 동일한 표장 부분을 포함한 상표들이 많이 등록되어 있거나, 출원공고되어 있는 경우 해당 표장부분은 식별력이 없거나 부족하다”고 판시하면서 다수 등록에 의한 식별력 부인의 자료로 삼을 수 있는 상표는 다수 등록되어 있는 사정 등만을 고려하여 다수인에 의하여 현실적으로 사용되고 있을 필요는 없다고 하는 판례도 상당수 있다.⁵⁴⁾

그러나 이에 대해서 사용주의를 취하는 나라에서는 몰라도 등록주의를 취하고 있는 우리나라에서는 등록된 상표가 그 지정상품에 대하여 반드시 사용된다는 보장이 없을 뿐만 아니라, 상표를 출원하면서 실제 사용하려고 하는 상품 외에도 다수의 상품을 지정상품에 포함시키는 것이 일반적인 현상이며, 등록만 되어 있고 실제 사용하지 않는 상표도 많은 사정 등에 비추어 보면, 단지 다수 등록되어 있는 표장이라고 하여 수요자들이 당해 상품군에서 자주 접하는 표장이라고 볼 근거가 전혀 없다는 견해도 있다.⁵⁵⁾ 그리고 이상과 같은 판단방법이 등록례를 기준으로

51) 小野昌延, 注解 商標法(新版)(上卷), 靑林書院(2005), 178면.

52) 정태호, 전계논문(각주 13), 39면.

53) 대법원 1996. 3. 22. 선고 95후1494 판결; 1999. 4. 23. 선고 98후874 판결 등 참조.

54) 대법원 2001. 4. 24. 선고 98후2399 판결; 1997. 3. 14. 선고 96후1057 판결; 1998. 7. 14. 선고 97후2866 판결 등 참조.

하면 입증의 편의를 기할 수 있을지 모르겠으나, 관용표장인지 여부, 사용에 의한 식별력 취득 여부 등의 판단에 있어서도 마찬가지로의 문제가 있음에도 상표의 사용 사실에 대하여 별도로 입증을 요구하고 있으므로, ‘다수의 등록례’는 ‘다수의 사용례’만으로 제한되어야 할 것이라는 견해가 있기도 하다.⁵⁶⁾

이상과 같은 반대적인 견해가 있음에도, 이러한 다수 등록에 근거한 식별력 부인의 법리는 상표법 제6조 제1항 제7호 판단에 관한 유형들⁵⁷⁾ 중에서 어디에 가장 적정한 것인지를 굳이 연결시켜 본다면, 이상에서 언급한 바와 같이, ‘많은 사람(다수인)이 현재 사용하고 있어 식별력이 인정되지 않는 상표’에 해당한다고 보는 것이 가장 적정한 것이라고 생각된다.

그 이유는 실제 소송에서 대다수의 당사자들이 다수가 등록하였다는 자료를 제시하면서 ‘많은 사람이 현재 사용하고 있어 식별력이 인정되지 않는다’라고 주장하는 것이 보통이라는 점과 이 사건의 원심 판결의 판단과 관련하여서도 당초 식별력이 있는 표장이었다고 하더라도 많은 사람이 등록하여 사용함으로써 식별력이 약화되고 그것이 더욱 심화되면 상표법상 식별력이 전혀 인정되지 않는 관용상표화 등이 이루어지는 과정을 고려할 때, 식별력이 약해져 가는 원인이 다수의 상표 등록에 따라 ‘다수에 의한 그 상표의 사용’이 발생되고 있다고 보기 때문이다.⁵⁸⁾

55) 정영환, “상표의 유사 여부 및 다수등록과 식별력의 판단시기와 범위”, **대법원판례해설**, 제33호(99년 하반기), 법원도서관(2000.5), 205.

56) 강경태, “상표법상 수요자의 범위와 인식”, 특허법원 지적재산소송실무연구회(2007. 3. 26), 20면.

57) 1. 외관상 식별력이 인정되지 않는 상표, 2. 많은 사람이 현재 사용하고 있어 식별력이 인정되지 않는 상표, 3. 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 상표(이것은 일본에서도 동일하게 언급되고 있다(網野 誠, **商標**(第6版), 有斐閣(2002), 300면; 小野昌延·三山峻司, **新·商標法解説**(第2版), 青林書院(2013), 133면).

58) 이 사건의 원심 판결에서도 ‘참사랑안경원’이라는 서비스표가 ‘안경판매대행업’ 등을 지정서비스업으로 하여 등록되었고, ‘안경사랑’이라는 서비스표가 ‘안경 체인점업’ 등을 지정서비스업으로 하여 등록된 것을 많은 사람들이 ‘사랑’이 결합된 표장을 사용하고 있다는 근거로서 인정하여 이 사건 등록서비스표의 식별력을 부정하고 있는데, 반면에 이와 같이 상품 또는 서비스업의 대상이나 객체 등과 관련된 단어에 ‘사랑’을 결합한 수많은 상표, 서비스표가 등록되어 아무런 문제없이 출초표시 및 식별기능을 수행하고 있으므로, 이 사건 등록서비스표도 역시 해당 다수 등록된 상표, 서비스표들처럼 전체적으로 식별력이 있다고 주장할 수 있는 상반된 측면이 병존하고 있기도 하다.

(2) 다수 등록에 의한 식별력의 부정의 판단 요건 및 방법

(가) 다수 등록에 의한 식별력 부정의 판단자료의 요건

우선 지정상품이 동일하거나 유사한 상표일 것을 요한다. 즉, 다수등록에 의한 식별력 부인의 자료로 삼을 수 있는 상표는 그 지정상품이 출원상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상표이어야 할 것이다. 이는 상표법 제6조 제1항 각호의 상표의 식별력 유무는 일반수요자나 거래자의 주의력을 기준으로 지정상품과의 관계에서 판단하여야 하기 때문이다.⁵⁹⁾ 따라서 특정 상표의 지정상품이 속하지 아니하는 상품과 관련하여 상표의 일부분이 다수 등록되어 있다는 사실은 해당 상표의 자타상품의 식별력을 상실하였는지 여부를 판단하는 자료로 사용할 수 없는 것이다.⁶⁰⁾

다음으로, 출원인과 기존의 등록된 상표권자가 다를 것을 요한다. 즉, 대법원 판례는 출원상표에 대한 등록거절의 근거가 되는 선등록상표의 상표권자와 동일한 자에 의하여 등록되거나 출원공고된 상표는 다수 등록에 의한 식별력 부인의 판단 자료로 삼을 수 없다고 한다.⁶¹⁾

마지막으로 문제가 되는 것이 현실적인 사용 여부를 반드시 함께 고려하여야 하는지의 문제이다. 이와 관련하여 대법원 판례는 다수 등록에 의한 식별력 부인의 자료로 삼을 수 있는 상표는 다수인에 의하여 현실적으로 사용되고 있을 필요는 없다고 하고 있다.⁶²⁾

59) 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 그 제7호에 “제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있는바, 이는 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니한 상표라도 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 규정한 것이고, 따라서 상표가 특별현저성을 가진 상표인가 여부는 어느 상표가 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있느냐 없느냐에 따라 결정된다 할 것이고, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다(대법원 2005. 6. 23. 선고 2004후2871 판결).

60) 이 사건 등록상표 및 인용상표의 각 지정상품이 속하지 아니하는 상표 역시 ‘QUEEN’ 부분이 자타상품의 식별력을 상실하였는지 여부를 판단하는 자료로 사용할 수 없다(대법원 1999. 11. 12. 선고 99후2167 판결).

61) 이 사건 등록상표의 출원전에 등록되었거나 출원공고된 것이라고 하더라도, 인용상표와 그 상표권자가 동일한 상표는 인용상표의 구성 중 ‘QUEEN’ 부분이 자타상품의 식별력을 상실하였는지 여부를 판단하는 자료로 사용할 수 없다(위의 대법원 1999. 11. 12. 선고 99후2167 판결).

62) 이것과 관련된 대법원 판결에서는 “구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제7호 소정의 ‘제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누

(나) 구체적인 판단 방법

대법원 판례는 다수 등록에 의한 식별력 부정의 당부를 판단함에 있어서 결합상표의 일부 구성부분이 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있다는 사정만으로 당해 구성부분의 식별력을 부정하는 경우도 있으나,⁶³⁾ 반면에 그러한 사정과 함께 그 구성부분이 상표법 제6조 제1항 각호 소정의 식별력이 없는 용어에 해당하는지 여부를 종합적으로 고려하여 해당 구성부분에 대한 식별력 여부를 판단하고 있는 것도 상당수 있다.⁶⁴⁾⁶⁵⁾⁶⁶⁾ 따라서

구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하고, 또한 어느 상품구분류에 특정의 단어가 표장의 일부를 구성하여 다수 등록 또는 공고되어 있는 경우 그 특정의 단어는 당해 상품류에 관하여는 자타 상품의 식별력이 부족하다 할 것이며, 이 경우 반드시 위 특정의 단어로 구성된 동일한 상표가 다수인에 의하여 현실적으로 사용되고 있어야 자타 상품의 식별력이 있는 것은 아니라 할 것이다'(대법원 2001. 4. 24. 선고 98후2399 판결)고 판시하여, 현실적인 사용 여부에 관계 없이, 지정상품과 관련하여 특정 단어를 포함하고 있는 상표가 다수 등록되어 있다는 사정만으로 해당 단어에 대한 식별력을 부정할 수 있음을 밝히고 있다.

- 63) 본원상표의 지정상품이 속한 상품류 구분 제3류(과자와 빵, 당류, 떡)의 상품들에 관하여 “오리온 홈 크래커”, “홈그린, HOME GREEN”, “home of the whopper”, “CheerGotHome”, “에트홈, AT HOME”, “홈파티, HOME PARTY”, “Cherry Home, 체리홈”, “홈렌지”, “홈바칩, HOME BAR CHIP”, “홈바칩”, “태평양홈프로덕트, PACIFICHOMEPRODUCTS”, “홈그라운드, HOMEGROUND”, “홈스틸, HOME STEEL” 등과 같이 “홈” 내지 “HOME”이라는 단어를 포함하는 많은 상표들이 등록되거나 출원공고된 바가 있음을 알 수 있으므로, 적어도 위 상품류 구분의 상품을 지정상품으로 하는 상표에 관한 한 “HOME” 내지 “홈”이라는 용어는 상품표지로서의 식별력이 부족하게 되었다고 할 것이다(대법원 1999. 4. 23. 선고 98후874 판결).
- 64) 원심 판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원상표 ‘GOLD’의 지정상품이 속한 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 별표 1. 상품류구분(이하 ‘구 상품류구분’이라 한다) 제5류에 관하여 ‘GOLD’라는 단어를 포함하는 상표로서, ‘웃도세이 골드, OTTOSEI GOLD’(등록 제137715호), ‘MAXWELL GOLD’(등록 제186763호), ‘MAXIM GOLD’(등록 제186918호), ‘일화진생골드, IL HWA GINSENG GOLD’(등록 제187296호), ‘HAWAIIAN GOLD’(등록 제202609호), ‘COLOMBIAN GOLD’(등록 제232801호), ‘MOKTAMIN GOLD’(등록 제242763호), ‘베리골드, VERYGOLD’(등록 제202011호), ‘마리골드, MARIGOLD’(등록 제183803호), ‘FLORIDAGOLD’(등록 제290926호), ‘AGRIGOLD’(등록 제165343호), ‘GOLDSTAR, 도형’(등록 제165922호), ‘WONG JIN ALOVERA GOLD’(등록 제291750호), ‘GOLD, 골드’(등록 제106982호) 등 여러 상표들이 등록되어 있을 뿐만 아니라 이 사건 출원상표의 ‘GOLD’라는 단어는 ‘금, 황금, 돈, 금처럼 귀중한’ 등의 사전적 의미가 있으나

일단 특정 단어를 포함하고 있는 다수의 상표등록의 사정만으로도 해당 단어의 식

실제 거래사회에서 일반수요자들은 이를 ‘훌륭한, 뛰어난, 최고급의’ 등의 의미로 받아들여 이 사건 출원상표를 그 지정상품인 홍차, 커피류와 관련하여 ‘맛과 향기가 뛰어난 최고급의 홍차, 커피’ 등으로 인식하게 되므로 지정상품의 품질 등을 직접적으로 표시한 기술적 상표에 해당하여 이 사건 출원상표는 자타 상품의 식별력 또는 독점적 능력이 없거나 부족하여 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표 또는 같은 항 제3호 소정의 기술적 표장에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다는 취지로 판단하였다. 기록 및 위 법리에 비추어 보면 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 원고의 상고이유 주장과 같이 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 대한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다 (위의 대법원 2001. 4. 24. 선고 98후2399 판결).

- 65) 본원상표를 살펴건대, 도형 부분은 크기가 작고 특이한 형상이 아니어서 문자 부분인 “SKYSAT”가 그 요부라 할 것이고 이는 조어이므로 그 자체로는 관념이 없다 할 것인데, “SKY”라는 용어는 “하늘, 공중” 등을 의미하는 널리 사용되는 일반적인 용어일 뿐만 아니라 본원상표의 지정상품이 속한 상품류 구분 제39류의 지정상품에 관하여 “SKY ANTENNA”, “SKYLARK”, “NEWSKY”, “SKYLINE” 등의 상표 및 본원상표와 거의 유사한 “스카이세트, SKYSAT”, “대륙 SKYSAT”가 등록되어 있고, “SKYVOICE”, “SKYLIFT”, “SKYCARD”, “SKYPORT”, “SKY Tech”, “SKYDOME” 등이 각 출원공고 되어 있어 이러한 지정상품에 관한 한 “SKY”라는 용어는 그 식별력이 없다고 할 것이어서 일반 수요자나 거래자들은 본원상표를 “SKY”로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다 할 것이다(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후2084 판결).

SPORTS

- 66) 이 사건 출원상표(이하 ‘본원상표’라고 한다.) “스포츠”는 영문자와 도형 및 한글을 결합한 조어상표이기는 하나 본원상표의 영문자 부분을 영어단어 “SPORTS”와 대비하여 보면 “▼”와 “RT”만 다를 뿐 전체적으로 보아 외관이 유사하고 칭호에 있어서도 “스포츠”와 “스포츠투”로서 극히 유사하여, 오늘날의 영어 보급 수준에 비추어 일반 수요자들은 본원상표를 보고 “스포츠 관계의, 스포츠용의, 스포츠에 알맞은” 등의 뜻을 가진 영어단어 “SPORTS”로 직감한다 할 것이므로, 본원상표는 그 지정상품인 단화, 가죽신, 방한화 등과의 관계에서 볼 때 스포츠용 단화 등으로 인식되어 지정상품의 성질(용도)을 표시한다 할 것이고, 더욱이 본원상표의 지정상품이 속한 상품류 구분 제27류의 지정상품에 관하여 “SPORTS” 또는 “SPORT”를 포함한 상표로서 “SPORTS & 1”(등록 제220743호), “STARTER SPORT”(공고번호 95-3067호), “YANSPORTS”(공고번호 94-30905호), “PIA SPORTS”(공고번호 93-36329호), “PINFEL SPORT”(공고번호 93-14263호), “CROSS SPORT”(공고번호 92-22146호), “도형, EVAN-PICONE SPORT”(공고번호 92-9624호), “도형 LEE DONG SOO SPORT”(공고번호 94-20190호), “도형, SUNFUERZA SPORTS”(공고번호 94-16386호), “도형, DOVE SAMO SPORTS”(공고번호 93-31572호), “도형, SEASPORT”(공고번호 93-522호), “도형, JOY SPORTS”(공고번호 92-28113호), “도형, ROCKY S.B. SPORT”(공고번호 92-12799호), “도형, REGATTA SPORT”(공고번호 92-12773호) 등 여러 상표들이 등록 또는 공고되어 있으므로 “SPORTS”라는 단어는 상품류 구분 제27류에 관하여는 자타 상품의 식별력이 부족하다 할 것이어서, 본원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당한다고 할 것이다(대법원 1998. 4. 24. 선고 97후1184 판결).

별력을 부정할 수 있다고 볼 수 있을 것이다.

한편, 다수 등록에 의한 식별력 부정의 당부를 판단함에 있어서, 판단자료로 삼을 수 있는 상표의 수와 그 출원인의 수는 중요한 고려사항이 된다고 할 것이나, 식별력 유무의 기준이 되는 상표나 출원인의 수가 어느 정도 되어야지 다수로 볼 수 있는 것인지 확일적으로 정하는 것은 매우 어려운 것이라고 할 수 있다.

따라서 다수 등록으로 인한 식별력의 부정을 판단함에 있어서 그 판단자료로서 결합상표의 일부 구성 부분을 포함하는 상표의 수나 출원인의 수만으로 그 판단이 어렵다면, 상기에서 언급한 대법원 판례상의 내용과 같이 필수적인 식별력 판단의 고려요소는 아니지만, 지정상품 등과 관련된 거래계에서의 상표의 현실적 사용을 함께 종합적으로 고려하여 식별력 부정의 당부를 판단할 수밖에 없을 것으로 생각된다.

라. 이 사건의 사안과 관련된 특허청에서의 결합서비스표에 관한 식별력의 판단 지침⁶⁷⁾

(1) “사랑” 및 “이야기” 결합표장 심사사례⁶⁸⁾

요식업에서 “사랑” 및 “이야기”와 결합된 표장이 다수 등록되어 “사랑” 및 “이야기”의 식별력이 약화되었고, 원재료 및 제공메뉴를 강조하는 것에 불과하다. 그리고 판매대행업 등 판매관련 업종에서도 “이야기” 결합 표장이 다수 등록되어 “이야기”의 식별력은 없거나 약화되었다. 한편, 원재료와 “사랑”이 결합된 표장은 전체적으로 “원재료(제공메뉴)를 전문으로 취급하는 곳” 등으로 인식되어 식별력이 없고,⁶⁹⁾ “이야기”가 결합된 표장 역시 해당 원재료 및 판매대상에 관한 이야기에 불과하여 식별력이 없는 것으로 판단하여 심사한다.⁷⁰⁾

67) 특허청 서비스표심사과, 전계 서비스표 심사 세부 처리지침 및 요령, 59-60면.

68) 2007. 7. 특허청 서비스표심사과 심사관합동회의에서 정리된 것임.

69) 우리나라의 상표법 제6조 제1항 제7호와 유사규정인 일본 상표법 제3조 제1항 제6호의 적용과 관련하여 일본상표심사기준 제1조의8에서는 “6.(1) 특정한 서비스업에 대하여 다수 사용되고 있는 가게명칭은 본호에 해당하는 것으로 한다. (해당하는 예) 알코올 음료를 주로 하는 음식물의 제공, 차, 커피를 주로 하는 음식물의 제공 → ‘愛(사랑)’, ‘순수(純)’, ‘눈(雪)’, ‘蘭(난)’, ‘olive(올리브)’, ‘friend(친구)’”라고 규정하고 있어, 일본에서도 우리나라의 심사실무와 동일하게 ‘요식업’과 관련하여 특히 ‘사랑’이라는 명칭이 다수 사용되고 있는 것으로 보아 해당 단어의 식별력을 부정하고 있다(小野昌延·三山峻司, 전게서, 134면).

70) 예: 초밥사랑(요식업), 오리사랑(요식업), 김밥사랑(요식업), 오리아 이야기(요식업), 맥주 이야기(요식업), 전라도음식이 이야기(요식업), 안경이야기(안경판매대행업), 건강이야기(건강

(2) 장소적 의미와 결합된 표장

(가) 출원서비스표의 특징

전 업종에 걸쳐 식별력이 없거나 약한 장소적 의미를 가진 표장과 결합된 서비스표가 다수 출원되고 있어 심사시 주의가 요망된다.

(나) 심사시 유의사항에 대한 검토

업종에서 장소적 의미가 있는 것으로 식별력이 없는 표장으로서 “LAND, MART, CLUB, PLAZA, WORLD, OUTLET, DEPOT, 마을, 마당, 촌, BANK, VILLAGE, HOUSE, CITY, TOWN, PARK, 나라” 등이 될 수 있고, 다수인이 현실적으로 사용하고 있어 식별력이 없는 표장으로서 “CYBER, NET, COM, TEL, WEB (통신관련업), NEWS, DATA(정보자료제공업), CASH, CARD, PASS(금융관련업), 가든, 각, 장, 성, 원(요식관련업), 관광호텔, 파크(숙박관련업)” 등이 될 수 있다.

한편, 당해 서비스업종과 관련하여 식별력 있는 표장이 서비스제공의 장소적 의미가 있는 표장과 결합한 경우에 원칙적으로 식별력을 인정한다. 즉, 요식업과 관련해서는 “선비마을, 고려파크, 신라촌”, 금융업과 관련해서는 “Tomato Bank, AKBANK, WooriBank 등”을 그 예로 들 수 있다.

그런데 외관상 및 사회통념상 식별력을 인정하기 곤란한 경우로서는 “http://, www, @, 서적의 한 단면을 그대로 복사한 경우, 단순한 색채만으로 구성된 표장”을 그 예로 들 수 있고, “캠프 Camp”와 결합된 서비스표가 관련 업종의 내용에 해당 하는 경우 식별력을 인정하지 않는다.⁷¹⁾

마. 이 사건 등록서비스표에 대한 상표법 제6조 제1항 제7호 적용의 타당성 검토
이 사건에서의 상표법 제6조 제1항 제7호의 식별력 판단에 관한 쟁점은 ‘사랑’이라는 단어가 결합된 상표 또는 서비스표가 이 사건 등록서비스표의 등록 이후 다수 사용되어 왔는지 여부와 아울러, 이 사건 등록서비스표는 상품 또는 서비스업과 관련된 대상 등에 대하여 ‘고객의 눈을 사랑하는 마음으로 최선을 다한다’는 의미로 인식되고, 특징인이 독점배타적으로 사용하는 것이 공익상 적합하지 아니한 표장에 해당되므로, 상표법 제6조 제1항 제7호가 적용되는지 여부에 관한 것이다.

식품판매대행업) 등.

71) Sports Camp(스포츠업), Beer Camp(요식업), 김밥캠프(요식업), 다이어트캠프(건강관리업), 웨딩캠프(웨딩업), 뮤직캠프(뮤직관련업) 등.

이것은 앞선 상표법 제6조 제1항 제3호의 적용 여부에 관한 판단에서도 언급한 바와 같이, 등록결정시점이나 등록 이후에 관계없이 모든 경우에 있어서 원심 판결에서 인정된 사실관계만을 가지고는 이 사건 등록서비스표에서의 ‘사랑’이라는 단어가 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘안경사업경영업’과 관련하여 다수 사용되고 있다고 보기는 어렵다고 생각된다. 게다가 앞서 살펴본 특허청 서비스표심사과의 서비스표 심사 세부 처리지침에서도 언급하고 있는 바와 같이, 요식업의 경우에서만 “사랑”과 결합된 표장이 다수 등록되어 “사랑”의 식별력이 약화됨으로써 이것이 원재료 및 제공메뉴를 강조하는 것에 불과한 것이라고 언급하고 있다. 그리고 원재료와 “사랑”이 결합된 표장을 전체적으로 “원재료(제공메뉴)를 전문으로 취급하는 곳” 등으로 인식하여 식별력이 없는 것으로 언급하면서 그 예로서 “초밥사랑(요식업), 오리사랑(요식업), 김밥사랑(요식업)”을 들고 있기도 하다.

그런데 기존의 대법원의 상표법 제6조 제1항 제7호에 관한 판단 법리에 있어서 그 식별력의 여부는 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 판단하여야 하므로, 이러한 판단 법리를 적용하여 볼 때에, 요식업 외에 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘안경사업경영업’과 관련하여서 “사랑”이라는 단어가 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 식별력이 없는 단어라고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 게다가 ‘안경사업경영업’의 대상(객체)인 ‘안경’이 아니라 해당 서비스업의 대상(객체)과 직접 관련이 있다고 보기 어려운 ‘눈’이 ‘사랑’과 결합한 이 사건 등록서비스표인 “**눈 사랑**”은 서비스표 전체적으로 그 의미상 식별력이 없다고 단정하기 어렵다고 생각된다.

그리고 상표법 제6조 제1항 제7호에서의 ‘많은 사람(다수인)이 현재 사용하고 있어 식별력이 인정되지 않는 서비스표’의 적용에 관하여 앞서 살펴본 특허청의 상표심사기준과 대법원의 판례의 해석에 따르면, 서비스표를 구성하는 특정 단어가 첫째, 지정서비스업과 관련하여 현실적으로 다수 사용되고 있거나, 둘째, 지정서비스업과 관련하여 다수 등록이 되어 있을 것을 요하고 있으나, 이 사건 등록서비스표가 ‘안경사업경영업’과 관련하여 다수 등록되거나 현실적으로 다수 사용되어 왔다는 증거도 부족한 상황에서, 이 사건 등록서비스표가 특정인이 독점배타적으로 사용하기에 공익상 적합하지 아니한 표장이라고 볼 수도 없는 것이다.

결국 원심 판결에서 인정된 사실관계와 상표법 제6조 제1항 제7호의 판단 법리를 종합하여 볼 때 이 사건 등록서비스표는 등록결정시점 및 등록 이후에 있어서 모두 상표법 제6조 제1항 제7호가 적용될 수 없는 것으로 보아야 할 것이므로, 일단 등록

결정시점에는 이 사건 등록서비스표가 상표법 제6조 제1항 제7호가 적용될 수 없다고 판단한 원심 판결의 판단은 타당하나, 등록 이후에 상표법 제6조 제1항 제7호가 적용된다고 판단한 원심 판결의 판단은 해당 규정의 적용에 관한 법리오해에 해당된다고 볼 수 있고, 이와 같은 내용을 반영한 대상판결은 타당한 판결이라고 보여진다.

IV. 결론 - 대상판결의 의의

일단 대상판결은 상표법 제71조 제1항 제5호의 후발적 등록무효사유가 적용되는 판단시점의 적용에 관한 부칙의 해석이 그 동안 특허법원의 판시내용에만 머물러 있었던 것을 대법원에서 명확하게 최초로 판시한 판결로서 그 의의가 있다고 하겠다. 특히 2001년 개정 상표법의 부칙상의 내용에서 이 법 시행전에 한 상표등록출원, 상표권의 존속기간갱신등록출원 등에 대하여는 종전의 규정에 의한다는 식으로 규정되어 있어, 후발적 등록무효사유의 적용규정이 해당 규정의 시행시점인 2001. 7. 1.을 기준으로 하여 등록상표의 상표등록출원일은 해당 규정의 시행일 이전이지만 존속기간갱신등록출원일은 시행일 이후인 경우에 존속기간갱신등록출원을 기준으로 해당 규정을 적용할 수 있는지에 관하여 혼란스럽게 해석될 수 있었던 것을 대법원에서 대상판결을 통해 분명하게 정리하여 주었다는 면에서 큰 의의를 갖는 것이라고 볼 수 있다.

한편, 원심 판결에는 상표법 제71조 제1항 제5호의 적용범위에 관한 법리를 오해한 위법이 있으므로, 대법원이 이것만을 이유로 들어 원심 판결을 파기할 수도 있었다. 그러나 이 사건 등록서비스표의 식별력이 상실되었다고 보기 어려움에도, 만일 대법원이 상표법 제71조 제1항 제5항의 적용 여부만 부칙과 관련하여 판단하였을 뿐, 이에 관한 실질적인 판단을 하지 않았다면, 우선적으로 분쟁의 실질적인 해결이 지연되고, 결과적으로 원심 판결에서 판단되었으나 대법원에서 판단되지 않은 이 사건 등록서비스표의 식별력 상실을 신뢰한 원고들이 상표법 제51조 제1항 제2호⁷²⁾에 의해 이 사건 등록서비스표권자인 피고의 서비스표권에 대한 침해가

72) 상표법 제51조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 상표권(지리적 표시 단체표장권을 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.

성립하지 않는다고 오해하여, ‘눈사랑’을 안경점업 등에 원고들이 사용하도록 법원이 조장하게 되는 바람직하지 않은 사태가 발생할 우려가 있었다고 생각된다.

그러나 이와 같은 점들을 고려하여 이 사건 등록서비스표의 식별력 상실 여부도 함께 판시한 대상판결은 이 사건의 근본적인 해결적인 측면에서 거래계에서 차후적으로 발생할 수 있는 문제들도 모두 고려한 매우 바람직한 판결이었다고 생각된다. 따라서 대상판결은 두 번째 쟁점인 다수 사용에 의한 식별력 상실에 관해서는 등록 전이든 등록 이후의 후발적이든 관계없이 이 사건 등록서비스표가 모든 경우에 식별력을 상실하였다고 볼 수 없는 것이라고 판단하고 있는데, 결론적인 면에서는 일용 타당하다고 생각된다.

그러나 앞서도 언급하였지만, 등록상표의 특정 표장 부분의 다수 사용에 의한 식별력 상실에 관한 판단 법리에 대해서는 기존의 판단 법리를 정리하여 다수 등록과 다수 사용과의 관계를 비롯한 법리를 구체적으로 실시할 수도 있었고, 이와 관련된 등록 이후 등록상표의 후발적인 식별력 상실에 관한 판단법리를 실시할 수도 있었는데, 그렇지 않은 점이 다소 아쉬운 점으로 남는다. 즉, 상표등록 이후에 타인이 그와 동일·유사한 표장을 사용한 것은 등록상표의 침해가 됨에도 그러한 사용행위를 근거로 상표의 식별력을 부정하는 것은 상표등록의 의미를 무력화하는 것이어서 부당하다고 할 수 있을 것인데, 이런 관점에 근거한 상표의 식별력 상실과 관련하여 대법원에서의 판단 법리의 설시가 나름대로 중요하였다고 생각된다.

그런데 이 사건의 경우처럼, 등록 이후의 사정에 따라 식별력 상실을 판단한 사례는 찾을 수 없었으므로, 대상판결에서의 이 사건은 나름대로의 선례적 가치가 있었다고 볼 수 있으나, 이와 관련된 구체적인 판단 법리가 언급되지 않은 점은 다소 아쉬움이 남는다.

아무튼 대상판결은 등록 이후 다수 사용에 의한 이 사건 등록서비스표의 후발적인 식별력 상실과 관련하여 오히려 등록 이후의 활발한 사용으로 인해서 등록 이후에 이 사건 등록서비스표의 식별력이 더욱 커진 것으로 보는 듯한 결론을 내리고 있다. 따라서 이와 같은 대상판결에 비추어 볼 때에는 상표의 다수 사용에 의한 후발적인 식별력의 상실의 문제는 지정상품 등과 관련하여 어느 정도까지 다수 사용(또는 다수 등록)되었는지를 기준으로 하여 식별력 상실의 직전까지에 이른 정도라면

-
2. 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표

오히려 식별력의 상승으로 인정할 수 있을 것이고, 그 정도를 넘어서는 경우에는 식별력이 상실되었다고 보아야 한다는 판단기준을 시사해 줄 수도 있을 것으로 보인다.

결국 대상판결은 사건의 해결적인 결론은 타당하다고 볼 수 있으나, 등록 후에 다수 사용(특히 다수 등록과의 관계에 있어서)에 의한 상표의 식별력 상실과 관련된 판단법리의 제시가 다소 미흡하다고 볼 수 있으므로, 본고에서 이상과 같이 언급한 판단 법리상의 내용들을 반영하여 향후 대법원에서 이와 관련된 구체적이고 명확한 판단법리를 판시하여 주기를 기대하여 본다.

투고일 2015. 4. 23

심사완료일 2015. 5. 19

계재확정일 2015. 5. 29

참고문헌

- 강경태, “상표법상 수요자의 범위와 인식”, 특허법원 지적재산소송실무연구회(2007. 3. 26).
- 김병일, “기타 식별력이 없는 상표의 상표 등록 허용 여부 - 특허법원 2007. 7. 11. 선고 2005허9886 판결 -”, **산업재산권**, 제24호, 한국산업재산권법학회(2007. 12).
- 나종갑, **미국상표법연구**, 한남대학교출판부(2005).
- 문삼섭, **상표법**, 세창출판사(2002).
- 박종태, **理智상표법**, 한빛지적소유권센터(2013).
- 사법연수원, **상표법**(2006).
- 송영식·황종환·김원오 공저, **상표법**, 한빛지적소유권센터(1994).
- 송영식·황종환·이상정 공저, **송영식 지적소유권법**(하), 육법사(2005).
- 이상경, **지적재산권소송법**, 육법사(1998).
- 정영환, “상표의 유사 여부 및 다수등록과 식별력의 판단시기와 범위”, **대법원판례해설**, 제33호(99년 하반기), 법원도서관(2000. 5).
- 정지석, “상표법 제6조 제1항 제7호의 적용범위 - 특허법원 2004.12.24. 선고 2004허3317판결(상고) -”, **창작과 권리**, 제40호, 세창출판사(2005. 9).
- 정태호, **상표법 이론과 실제**, 특허청 국제지식재산연수원(2012).
- _____, 식별력이 없는 표장들로만 결합된 상표 심사의 기준정립에 관한 연구, 고려대학교 박사학위논문(2009. 12).
- 최성우·정태호 공저, **OVA상표법**, 춘추문화사(2012).
- 특허법원 지적재산소송실무연구회, **지적재산소송실무**(제3판), 박영사(2014).
- 특허청, **상표법해설**(2007).
- 특허청 서비스표심사과, **서비스표 심사 세부 처리지침 및 요령**(2009. 10).
- 網野 誠, **商標**(第6版), 有斐閣(2002).
- 渋谷達紀, **知的財産法講義 III**(第2版), 有斐閣(2008).
- 小野昌延, **注解 商標法**(新版)(上卷), 青林書院(2005).
- 小野昌延·三山峻司, **新·商標法解説**(第2版), 青林書院(2013).

<Abstract>

Problems on Later Loss of Distinctiveness through a Lot of Use of Trademarks

– Focused on Supreme Court Decision 2013Hu372 Decided February 12, 2015 –

Jung, Tae-ho*

Article 71 (Trial for Invalidation of Trademark Registration) (1)(5) of the Trademark Act states that “Where trademark registration or the registration of additional designated goods falls under any of the following subparagraphs, an interested party or examiner may request a trial for invalidation. In such cases, if there exist two or more designated goods for the registered trademark, a request for a trial may be made for each of the designated goods: Where a registered trademark falls under any subparagraph of Article 6(1) after the registration of the trademark (excluding cases falling under Article 6(2)).” And the transitional provision concerning Trial, etc. on Registered Trademark of ADDENDA <Act No. 6414, February 3, 2001> states that “The previous provisions shall apply to a trial, retrial, and litigation pertaining to an application for trademark registration, an application for the registration for renewal of the duration of trademark rights, or an application for the registration of additional designated goods filed before this Act enters into force.”

Therefore, when being determined on distinctiveness at the time of a decision, a trademark have been distinctive, but in case its distinctiveness is lost later after the trademark is registered, we can consider application of Article 71(1) 5 of the Trademark Act.

By the way, the parties of lawsuits have suggested to the courts most practically that a trademark did not enable consumers to recognize whose goods it indicates in connection with a person's business as the basis of what the trademark having had distinctiveness lost its distinctiveness later for a lot of use of trademarks being iden-

* Assistant Professor, School of Law, Wonkwang University.

tical with or similar to the registered trademark after a trademark was registered.

Especially, the courts have often determined on later loss of distinctiveness through a lot of use of trademarks based on a lot of registration of trademarks identical with or similar to the registered trademark. And the courts is determining on a lot of use of trademarks practically based on a lot of registration of trademarks identical with or similar to the registered trademark regardless of real use of the trademarks.

Recent Supreme Court Decision 2013Hu372 Decided February 12, 2015 has determined on the interpretation of the transitional provision of Article 71(1) 5 of the Trademark Act and problems on later loss of distinctiveness of trademarks through a lot of use of trademarks about the above issues.

Therefore, this paper suggests proper direction of the interpretation about the above issues by analyzing the subject decision concretely.

Keywords: Article 71(1) 5 of the Trademark Act, transitional provision, trademark, a lot of use, later loss of distinctiveness, a lot of registration, Supreme Court Decision 2013Hu372

