

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2012허4971 권리범위확인(상)  
원 고 대한민국  
법률상 대표자 법무부장관 권재진  
소송대리인 변리사 안영길  
피 고 학교법인  
소송대리인 변리사 이재성, 최훈  
변 론 종 결 2012. 10. 5.  
판 결 선 고 2012. 10. 18.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2012. 5. 10. 2011당3056호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

# 이 유

## 1. 기초사실

### 가. 이 사건 등록업무표장

1) 출원일/등록일/등록번호: 2011. 6. 7./2011. 10. 19./제3949호

2) 구성: **경남대학교** (일반상표)

3) 지정업무: 대학(교) 운영에 관한 업무, 대학원 운영에 관한 업무, 연구소 운영에 관한 업무, 산학협동에 관한 업무, 발전기금 운영에 관한 업무, 부속기관 운영에 관한 업무, 사회교육원 운영에 관한 업무, 평생교육원 운영에 관한 업무, 장학재단 운영에 관한 업무, 유치원 운영에 관한 업무, 초등학교 운영에 관한 업무, 중학교 운영에 관한 업무, 고등학교 운영에 관한 업무, 학교의 운영을 위한 토목사업에 관한 업무, 학교의 운영을 위한 건축사업에 관한 업무, 학교의 운영을 위한 임대사업에 관한 업무, 학교운영을 위한 기타 수익사업에 관한 업무, 학교법인 한마학원 한마빌딩 경영에 관한 업무, 학교법인 한마학원 우남빌딩 경영에 관한 업무, 학교법인 한마학원 경원빌딩 경영에 관한 업무, 각종 학술활동 지원에 관한 업무, 박물관 운영에 관한 업무, 도서관 운영에 관한 업무, 스포츠·체육시설 운영에 관한 업무, 외국어과정 운영에 관한 업무, 학교의 운영을 위한 조경사업에 관한 업무, 학교의 운영을 위한 해양스포츠사업에 관한 업무

4) 등록권리자: 피고

### 나. 확인대상표장

1) 구성: 경남국립대학교

2) 사용업무: 경상남도에 있는 국립대학교 운영업무

## 다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2011. 12. 2. 특허심판원에 업무표장권자인 피고를 상대로 하여, 확인대상 표장은 원고가 경상남도에서 운영하고 있는 국립대학교(이하 '이 사건 영조물'이라 한다)의 업무에 사용하는 표장으로서 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 규정된 자기의 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당하므로 이 사건 등록업무표장의 권리범위에 속하지 않는다면 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2011당3056호로 심리한 다음, 2012. 5. 10. ① 확인대상표장은 이 사건 등록업무표장과 표장 및 지정(사용)업무가 유사하고, ② 확인대상표장은 이 사건 영조물의 명칭이 아니어서 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 규정된 자기의 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당된다고는 볼 수 없을 뿐만 아니라, ③ 설령 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 규정된 표장에 해당된다고 하더라도, 원고가 이 사건 등록업무표장의 설정등록이 있는 후에 이 사건 등록업무표장에 축적된 신용을 희석화하려는 부정한 목적으로 확인대상표장을 사용하려고 하는 것이어서, 상표법 제51조 제1항 제1호 단서에 의하여 이 사건 등록업무표장의 효력이 확인대상표장에 미치므로, 결국 확인대상표장이 이 사건 등록업무표장의 권리범위에 속한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

**【인정근거】** 다툼 없는 사실, 갑 제1호증의 1, 2, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자 주장의 요지

### 가. 원고 주장의 요지

'경남국립대학교'는 원고가 이 사건 등록업무표장의 그 출원 전인 2009. 6. 14.경부터

이 사건 영조물의 홍보에 사용한 이 사건 영조물의 명칭이고, 설령 이 사건 영조물의 명칭이 이 사건 심결 당시 '경남국립대학교'가 아니라고 하더라도, 상표법 제51조 제1항 제1호 본문의 '자기의 명칭'에는 '자기의 현재 명칭'뿐만 아니라 '자기의 장래 명칭'도 포함된다고 보아야 하므로 확인대상표장은 '자기의 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장'에 해당된다고 보아야 하며, 원고에게 부정경쟁의 목적도 없으므로, 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 의하여 이 사건 등록업무표장의 효력이 확인대상표장에는 미치지 않는다고 할 것임에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.

#### 나. 피고 주장의 요지

확인대상표장은 '경남대학교'로 약칭될 수 있어 이 사건 등록업무표장의 호칭인 '경남대학교'와 동일하여 전체적으로 유사하고, 양 표장 모두 지정(사용)업무도 대학교 운영업무로 동일하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록업무표장의 권리범위에 속한다 할 것이어서, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

### 3. 확인대상표장과 이 사건 등록업무표장의 권리범위에 속하는지 여부

#### 가. 확인대상표장과 이 사건 등록업무표장의 유사 여부

1) 확인대상표장은 '경남국립대학교'인데, 국립학교의 정식 명칭에 '국립' 부분이 포함되어 있는 경우가 그리 많지 않고, 국립학교의 명칭에 '국립'이 포함된 경우에도 국내의 일반 수요자나 거래자들이 학교운영주체를 나타내는 '국립' 부분을 빼고 호칭하는 것이 일반적이므로, 확인대상표장은 '경남대학교'로 약칭될 수 있다.

그렇다면, 확인대상표장과 이 사건 등록업무표장은 모두 '경남대학교'로서 동일하게 호칭·관념될 수 있다 할 것이므로, 전체적으로 표장이 유사하다.

2) 그리고 이 사건 등록업무표장의 지정업무는 대학(교) 운영에 관한 업무 등이고, 확인대상표장의 사용업무는 경상남도에 소재하는 국립대학교 운영에 관한 업무여서, 양 표장 모두 지정(사용)업무가 대학교 운영에 관한 업무라는 점에서 공통되므로 서로 유사하다.

#### 나. 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 해당되는지 여부

1) 먼저 원고는 이 사건 심결 당시 이 사건 영조물의 명칭이 '경남국립대학교'였음을 전제로 확인대상표장은 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 해당된다고 주장한다.

살피건대, 심결취소소송에서 권리범위확인심판의 확인대상상표나 확인대상업무표장이 상표법 제51조 제1항의 각호에 해당하는지 여부를 판단하는 기준시는 그 심판의 심결시라고 보아야 하는데(대법원 1999. 11. 12. 선고 99후24 판결 참조), 갑 제2호증의 1 내지 3의 각 기재에 변론 전체의 취지를 모아보면, 원고가 이 사건 영조물과 관련하여 2009년부터 '경남일보', '동아일보' 등과 같은 일간지, '2010 진주남강유등축제 홍보물' 및 '2010년도 홍보 달력' 등을 통하여 "경남국립대학교, 경상대학교의 새로운 이름으로 태어나고자 합니다."라는 내용의 광고나 홍보를 한 사실, 원고의 내부기관인 교육과학기술부에서 2009년 6월경부터 이 사건 영조물의 명칭변경을 위한 검토 작업을 진행하고 있었던 사실은 이를 각 인정할 수 있으나, 이러한 사정들만으로는 이 사건 영조물의 명칭이 이 사건 심결 당시인 2012. 5. 10.경에 '경남국립대학교'였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 충분한 증거가 없으며, 오히려 위 증거들과 갑 제3호증의 기재를 종합하면, 이 사건 심결 당시인 2012. 5. 10.경에도 이 사건 영조물의 명칭은 여전히 '경상대학교'였던 사실을 인정할 수 있을 뿐이므로, 이 사건 영조물의 명칭이 이 사건 심결 당시에 '경남국립대학교'였음을 전제로 하는 원고의 위 주장은 더

나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

2) 원고는 또한 다음과 같이 주장한다. 즉, ① 장래 사용할 예정인 확인대상표장에 대해서도 소극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있다. ② 또한 상표법 제51조 제1항 제1호는 자기의 명칭 등이 자기의 인격과 동일성을 나타내는 수단이고 그 사용 여부 및 사용시기를 결정하는 것은 자유권적 기본권에 속하므로, 사회통념상 부정경쟁의 목적으로 사용하지 아니하는 한 상표권의 효력을 제한하여 자기의 명칭 등을 비교적 자유롭게 사용할 수 있도록 하는 취지의 규정으로 보아야 할 뿐만 아니라, 현재 사용하고 있는 자기의 명칭만을 그 적용대상으로 한다고 명시적으로 규정하고 있지도 않다. ③ 만일 상표법 제51조 제1항 제1호 본문의 '자기의 명칭'에 자기의 현재 명칭만 포함 된다고 보아 원고가 이 사건 영조물의 명칭을 변경하기 전까지 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 규정된 대로 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장인지 여부에 관한 공적 판단을 받을 수 없다면, 이 사건 영조물의 명칭을 변경하였다가 이 사건 등록업무표장의 권리범위에 속한다는 공적 판단을 받을 경우에는 다시 명칭을 변경해야 하는 등 법적 분쟁과 혼란이 생길 수 있고, 이는 분쟁을 사전에 예방하려는 소극적 권리범위확인심판의 취지에도 부합하지 않는다. ④ 따라서 장차 사용하려는 자기의 명칭을 확인대상표장으로 하여 청구한 소극적 권리범위확인심판사건에서 상표법 제51조 제1항 제1호 본문을 적용할 때에는 자기의 명칭에 '자기의 장래 명칭'도 포함 된다고 봄이 타당하고, 그럴 경우 확인대상표장은 이 사건 영조물의 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당된다.

그러나 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 원고의 위 주장도 받아들일 수 없다. 즉, ① 상표법 제51조 제1항 제1호 본문은 자기의 성명, 명칭, 상호 등(이하 '상호 등'

이라고만 한다)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있는데, 이러한 규정은 자기의 상호 등은 자기의 인격과 동일성을 표시하기 위한 수단이기 때문에 상호 등이 상품에 관하여 사용되는 방법이 거래사회의 통념상 자기의 상호 등을 나타내기 위하여 필요한 범위 내에 있는 한 그 상호 등과 동일·유사한 타인의 등록상표권의 효력이 위와 같이 사용된 상호 등에 미치지 않고, 이와 달리 상호 등의 표시방법으로 보아 타인의 상품과 식별되도록 하기 위한 표장으로 사용되었다고 볼 수밖에 없는 경우에는 그 표장에 타인의 등록상표권의 효력이 미친다는 취지라고 봄이 타당하며(대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결 참조), 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 업무표장의 경우에도 동일하게 적용된다. 따라서 이러한 상표법 제51조 제1항 제1호 본문의 취지에 비추어 보면, 상표법 제51조 제1항 제1호 본문이 명시적으로 '자기의 현재 명칭'이라고 규정하고 있지 않다고 하더라도, 자기의 인격과 동일성을 표시하기 위한 수단은 자기의 현재 명칭일 수밖에 없으므로, 위 규정의 '자기의 명칭'은 '자기의 현재 명칭'만을 의미한다고 봄이 타당하다. ② 상표법상의 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 심판의 대상으로 삼은 어떤 '상표나 업무표장' 등에 대하여 특정의 상표권이나 업무표장권 등의 효력이 미치는가 여부를 확인하는 권리확정으로 목적으로 한 제도로서, 그 소극적 권리범위확인심판에서는 분쟁의 예방적 기능을 고려하여 심판청구인이 현재 사용하지 않으나 장래 사용하고자 하는 상표나 업무표장 등도 확인대상으로 삼아 권리범위의 속부에 대한 판단을 구할 수 있다고 해석함이 타당하기는 하나, 이는 소극적 권리범위확인심판에서의 확인의 이익에 관한 문제로서 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에서 자기의 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여 상표권의 효력을 제한하는 것과는

그 취지를 전혀 달리하는 별개의 문제라 할 것이므로, 장차 사용하려는 자기의 명칭을 확인대상표장으로 하여 소극적 권리범위확인심판을 제기할 수 있다고 하여 상표법 제 51조 제1항 제1호 본문의 '자기의 명칭'에 장래의 사용예정인 명칭이 포함된다고 해석할 합리적 근거는 되지 못한다. ③ 상표법 제51조 제1항 제1호 본문의 '자기의 명칭'에 자기의 현재 명칭만 포함된다고 본다면, 원고의 주장과 같이 장래 함부로 자기의 명칭을 변경하였다가 그 명칭을 그대로 사용하는 표장이 어떤 상표나 업무표장의 권리범위에 속한다는 공적 판단을 받게 되는 경우, 그 표장을 사용하지 못하게 되는 등 번거로움이 발생할 수 있는 것은 사실이나, 이는 현행 상표법의 규정상 부득이한 것이고, 상표법상의 상표권, 업무표장권 등과 같은 권리의 효력은 특정의 표장에만 미치고, 명칭 그 자체에는 미치지 아니하여 장래 명칭의 변경이나 표장으로서가 아닌 변경된 명칭 그 자체의 사용에 무슨 법률상 장애가 따른다고 할 수는 없으므로, 위와 같은 일부 번거로운 사정이 발생할 가능성이 있다는 점만으로 상표법 제51조 제1항 제1호 본문의 '자기의 명칭'에 대한 해석을 달리하기는 어렵다.

#### 다. 소결

이상을 종합하면, 확인대상표장은 이 사건 등록업무표장과 표장 및 지정(사용)업무가 유사하고, 상표법 제51조 제1항 제1호 본문의 효력제한사유에 해당되지 않는다고 할 것이므로, 원고에게 부정경쟁의 목적이 있는지 여부에 관하여 더 살필 필요 없이 이 사건 등록업무표장의 권리범위에 속한다.

#### 4. 결론

그렇다면 위와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      배기열

              판사      염호준

              판사      최종선