대학 명칭과 로고의 상표권 보호

육소영*

〈목 차〉

I. 서론	IV. 제3자에 의한 대학 명칭과 로고의 사용
II. 대학 명칭과 로고의 보호방법	V. 결론
III. 국내외 대학의 명칭과 로고의 사용 및 관리	

I. 서론

경제가 발전하고 사회의 다양성과 복잡성이 심화되면서 자신의 사업을 어떻게 마케팅하는지가 사업의 성공을 위해 매우 중요한 요소가 되고 있다. 이런 사회 환경 속에서 자신이 졸업하거나 연수를 받은 교육기관의 명칭을 상호로 사용하는 자가 늘어나고 있다. 우리 주변을 둘러보면 경희태권도, 경희한의원, 연세내과 등 대학의 명칭

◆ 투고일자: 2023-12-11 심사완료일: 2023-12-18 게재확정일자: 2023-12-26

* 충남대학교 법학전문대학원 교수

** 이 연구는 충남대학교 학술연구비에 의해 지원되었음

을 상호로 사용하고 있는 경우를 흔히 찾아볼 수 있으며, 소비자는 사용된 대학 명칭이나 로고를 통하여 해당 사업장을 운영하는 자가 해당 대학의 졸업자 등 일정 관계가 있는 것으로 추정하는 것이 일반적이다. 대학의 상표등록 출원 건수는 해마다 증가하여 4.8%의 연평균 증가율을 보이고 있으며, 2019년 기준으로 3,471건의 상표를 대학이 보유하고 있다.¹⁾ 그러나 이들 사업자들이 학교로부터 사용허가를 받고 학교 명칭이나 로고를 사용하는 경우는 매우 소수에 한정된다.²⁾ 이들 사업자들이 학교 명칭이나 로고를 상호로 사용하는 것은 교육사업이나 의료사업의 특성 상 출신학교가 매우 중요한 소비자의 판단 요소가 되기 때문이다. 그렇다면 이들이 자신의 출신학교 명칭을 상호의 일부로서 사용하는 것은 출신학교에 대한 정보를 소비자에게 제공하기 위함이지 자신의 상품이나 서비스가 해당 학교를 그 출처로 함을 표시하기 위한 것은 아니라고도 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고 대학들은 우수한 인재 유치를 위한 글로벌 이미지 확보만이 아니라 브랜드(상표)를 이용한 수익 창출이라는 관점에서도 학교 명칭이나 로고의 상표등록이나 관리에 관심을 쏟게 되면서 이러한 사용들이 문제가 되고 있다.

미국에서는 일찍이 하버드(Harvard), 예일(Yale), 미시간(Michigan) 대학 등과 같은 많은 대학들이 대학 명칭이나 로고를 지식재산권으로 관리하고 있으며, 대학 명칭이나 로고를 부착한 상품의 판매를 통하여 상당한 수익을 창출하고 있다. 예를 들어 공개된 자료에 의하면 하버드는 이미 1990년대 상표의 사용을 통하여 연간 백만달러

1) 한국과학기술기획평가원, 「우리나라 대학의 지식재산 창출과 활용 현황」, KISTEP 통계브리프, 2021년 제10호, 2021, 3면.

2) <https://www.ipdaily.co.kr/2022/08/06/14/41/05/21673> (박경일, “대학교 ‘명칭 및 로고’ 상표 · · · ‘출처’가 아닌, ‘출신(?)’ 표시로 사용해야”, IPDaily 지식재산전문 미디어, 2022년 8월 6일자; 2023. 12. 09. 방문). 이 기사에 의하면 서울대 상표를 무단 사용하다가 적발된 건수는 2019년 24건, 2020년 22건에서 2022년 8월까지는 37건으로 증가하였다고 한다.

의 수익을 올린 것으로 알려져 있으며,³⁾ 상표 관리를 위한 프로그램을 운영하고 있다. 우리 대학들도 최근 학교 명칭이나 로고에 대한 상표권 보호에 노력을 기울이고 있다. 학교 명칭이나 로고에 대한 상표등록이 증가했을 뿐만 아니라 상표관리지침이나 규정을 마련하는 등 상표 관리를 위한 역량을 강화하고 있으며, 이를 근거로 대학과 사용자들 사이의 분쟁도 발생하고 있다.

이 논문에서는 우리나라에서도 대학들의 글로벌화와 수익구조의 다양화라는 관점에서 대학 명칭이나 로고의 상표로서의 보호가 증가하고 있다는 점을 고려하여 대학 명칭이나 로고의 상표로서의 보호와 이를 둘러싼 문제점을 살펴보고자 한다. 이를 위하여 국내외 대학들의 상표 관리에 관한 규정들을 같이 검토하고자 하며, 다만 이때 대상이 되는 대학은 국내에서는 서울대학교와 부산대학교로, 외국대학으로는 대학 명칭이나 로고에 대한 사업화가 일찍이 이루어지고 활성화된 미국의 하버드대학교와 미시건 주립대학교로 제한하고자 하며, 해당 대학들을 검토하기 위하여 법률은 국내법과 미국법만을 그 검토대상으로 한다.

Ⅱ. 대학 명칭과 로고의 보호방법

1. 상표법에 의한 보호와 저작권법에 의한 보호

대학에서 학교를 표시하기 위하여 사용하는 표장으로는 학교 명칭과 로고 외에 휘장, 색 등이 있다. 학교 명칭이란 “서울대학교” “연세대학교”, “충남대학교”와 같이 학교를 나타내기 위한 문자로 구성되어 있다. 로고란 로고타이프(logotype)라고도 하며, 기관이나

3) https://www.thedp.com/article/1991/09/whats_in_a_name_cash_for_colleges
(2023. 12. 9. 방문)

제품의 이름이 독특하게 드러나도록 상표처럼 사용되는 글자체를 말하며,⁴⁾ 기관명 등의 문자를 사람의 인상에 남도록 독특하게 디자인한 도형을 말하는 것으로 이해된다. 따라서 대학 로고란 대학명이라고 하는 문자를 일반인의 인상에 남도록 디자인한 도형 또는 기호를 말한다.⁵⁾ 학교 명칭과 로고는 명칭이 문자로 구성되는 반면에, 로고는 이들 문자를 도형이나 기호로 변형시킨 것이라는 차이점이 있다.

지식재산권법에 의하여 학교 명칭과 로고 등을 보호하는 방법으로는 저작물로 보호하는 방법과 상표로 보호하는 방법이 있다. 로고는 학교 명칭을 도형이나 기호로 변형시킨 것으로서 저작권법에 따른 미술저작물로 보호될 수 있다. 그러나 학교 명칭은 짧은 문자로만 구성되며, 저작물로서 요구되는 창작성이 담기기 어려워 저작권법에 의한 보호는 받을 수 없다. 다만 학교 명칭과 로고 둘 모두 학교를 나타내는 표시로서 기능을 하므로 상표법과 부정경쟁방지법에 의해 보호될 수 있다. 또 로고를 저작물로 보호하는 경우에 권리자인 대학교의 입장에서는 타인의 창작행위를 차단할 수 없고 다양한 저작재산권의 제한 규정을 적용받게 되어 로고에 대한 권리행사에 상당한 제한을 받을 수 있다는 단점이 있다. 반면 대학교 명칭과 로고를 상표로 보호하는 경우에는 학교 명칭과 로고 모두 보호대상이 된다는 점은 저작권법에 의한 보호보다 장점이라고 할 수 있지만 법정의 상표보호요건을 충족해야 한다는 점에서는 보호에 형식적 요건을 필요로 하지 않는 저작권법보다 단점이라고 할 수 있다.

학교 명칭과 로고가 상표로서 보호되기 위해서는 등록주의를 취하는 우리나라에서는 상표법에 따라 등록출원을 하여 상표등록을 받거나 상표등록을 하지 않은 경우에는 상표로서 사용되어 주지, 저명해져야 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받을 수 있다. 반면에 사용주의

4) www.naver.com(두산백과 doopedia, 2023 12. 9. 방문).

5) 육소영, “학교 로고의 무단 사용과 지적재산권법”, 『스포츠엔터테인먼트와 법』, 제3권, 스포츠엔터테인먼트법학회, 2002. 112면.

를 취하는 미국에서는 상표로서 사용되어 소비자가 이를 상표로서 인식하는 경우에 보호될 수 있으며, 등록이 필수적 요건은 아니다. 이하에서는 등록주의를 취하는 우리 상표법 하에서 등록과 관련하여 문제가 되는 점을 살펴보고자 한다.⁶⁾

2. 상표법에 의한 보호

학교 명칭이나 로고가 상표법에 따른 등록을 받기 위해 등록을 위한 실제적 요건과 절차적 요건을 충족하여야 하겠지만 가장 문제가 되는 부분은 제33조에서 규정하고 있는 식별력과 제34조의 부등록 사유라고 판단된다.

(1) 상표의 개념

상표법 제2조제1항제1호와 제2호에서는 상표를 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위한 표장으로서 기호, 문자, 도형, 소리 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시라고 정의하고 있다. 학교의 명칭과 로고는 기호, 문자, 도형 등 시각적이고 평면적인 요소로 구성되는 경우가 대부분이어서 상표의 개념을 충족하는데 어려움이 없다.

(2) 식별력

가) 사용에 의한 식별력과 본질적 식별력

식별력에 관해서는 국립대학들의 명칭 대부분이 경북대학교, 충남대학교, 부산대학교와 같이 현저한 지리적 명칭(상표법 제33조제1항제4호)와 “대학교” 라는 보통명칭(제33조제1항제1호)의 결합으로(제33조제1항제7호) 이루어져 있어서 교육업을 포함한 교육 관련 서비

6) J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* §16:18 (5th ed.), Thomson West, 2023.

스만이 아니라 지정상품이 무엇이 되든 본질적 식별력을 가지기 어렵다.⁷⁾ 다만 현저한 지리적 명칭과 대학교로 구성된 상표가 사용에 의해 상표로서의 식별력을 취득한 경우에 제33조제2항에 따라 상표등록을 받을 수 있다. 제33조제2항에 따른 상표등록을 받기 위해서는 상표등록여부결정시를 기준으로 대학의 명칭이나 로고가 사용에 의해 대학의 상품출처표시로 식별력을 갖게 되었을 뿐만이 아니라 등록출원된 상표나 상품이 사용상표나 상품과 동일성이 인정되어야 한다.⁸⁾

그러나 이러한 일반론에도 불구하고 대법원은 서울대학교⁹⁾와 American University 판결¹⁰⁾을 통하여 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합에 의하여 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 제33조의 적용이 배제된다고 판결하였다. 서울대학교 산학협력단이 “서울대학교”를 지정상품을 농산물 이유식 등으로 하여 상표등록출원한 것에 대하여 대법원은 “‘서울대학교’는 ‘서울’과 흔히 있는 명칭인 ‘대학교’가 불가분적으로 결합됨에 따라 단순히 ‘서울에 있는 대학교’라는 의미가 아니라 ‘서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교’라는 새로운 관념이 일반 수요자나 거래자 사이에 형성되어 충분한 식별력을 가지므로 상표법 제6조(현행법 제33조)제1항제4호, 제7호에 해당하지 아니하여 위 각 지정상품에 대한 상표등록이 허용되어야 하며, 상표법 제6조(현행법 제33조)제1항제4호, 제7호에 해당하지 아니하는 이상, 상표법 제6조(현행법 제33조)제2항에 의하여 각 지정상품에 대하여 개별적으로 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 별도로 따질 필요가 없다.”는 원심판결을 인용하였다.¹¹⁾

7) 상표디자인심사국 상표심사정책과, 「상표심사기준」, 2023, 40404면.

8) 박종태·김인배, 「리담상표법」, 한빛지적소유권센터, 제17판, 2023, 264면.

9) 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283판결.

10) 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결.

11) 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283판결.

나) 본질적 식별력의 인정

서울대학교 판결에 따르면 현저한 지리적 명칭과 대학교가 결합되어 식별력이 없는 표장이라 하여도 오랜 기간 사용하여 독자적인 식별력을 형성하였다고 볼 수 있는 경우에는 그 이후 출원된 상품에 대해서는 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 따질 필요 없이 즉시 등록이 가능하다. 서울대학교의 우리나라 국민에 대한 인지도를 고려할 때 국내 대학 중 최고의 인지도를 가지고 있다고 할 수 있으며, 이와 상응하는 정도의 인지도를 가지고 있는 경우 현저한 지리적 명칭을 포함한 대학 명칭의 경우에 사용에 의한 식별력 주장 없이 등록이 가능하다. 다만 이 판결만으로는 서울대학교에 상응하는 국내 인지도를 어떻게 판단할 것인지 명확하지 않다.

이 후 특허청은 지방국립대학교인 부산대학교가 2017년 2월에 “부산대학교”라는 학교 명칭을 “인체용 비누, 샴푸-컨디셔너, 모발 세정제, 바디워시, 손 세정제, 위생제(세면용품)”을 지정상품으로 하여 상표등록출원 한 것에 대하여 별다른 의견제시 없이 약 5개월 후인 7월에 출원공고를, 그 후 2개월 후인 2017년 9월에 등록결정을 하였다. 대법원도 2018년 6월 American University 상표에 대한 전원합의체 판결을 통하여 서울대학교 판결을 재확인하였다. 미국 워싱턴 디시에 위치한 종합대학교인 American University가 지정서비스업을 “대학교육업, 교수업” 등으로 하여 출원한 “AMERICAN UNIVERSITY” 상표에 대하여 특허청 심사관이 상표법 제33조제1항제4호와 제7호에 해당한다는 이유로 상표등록을 거절하는 결정을 한 사안에서 대법원 다수의견은 “현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표 또는 서비스표는 등록을 받을 수 없다...이러한 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 특정 개인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는데 그 입법 취지가 있으며, 이 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 상표에도 적용될 수 있다. 그러나 그러한 결합으

로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표로 등록할 수 있다. 현저한 지리적 명칭과 표장이 결합한 상표에 새로운 관념이나 새로운 식별력이 생기는 경우는 다종다양하므로, 구체적인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 한다....이 경우에 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합만으로 무조건 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 볼 수는 없다.” 고 판단하였다.¹²⁾

따라서 현저한 지리적 명칭과 대학교가 결합된 대학 명칭이 새로운 관념이나 식별력이 생기는 경우를 판단하는 기준이 필요해졌다. 특허청 심사기준에서는 “일반 수요자에게 대학교의 명칭으로 현저하게 알려져 특정 대학교 명칭으로 인식되는 경우에는 식별력이 형성되었다고 인정할 수 있으며, 식별력 형성이 인정되는 경우에는 교육 관련 업종 외의 이종 상품·서비스에 대해서도 식별력을 인정할 수 있다” 고 하면서, 식별력이 형성되었다고 인정되는지 여부를 판단하기 위하여 “(i)50년 내외 대학교 명칭으로 장기간 사용 (ii)전국적인 인지도 (iii)대부분의 연령층에서 특정 대학교 명칭으로 인식되고 있는 지 등을 종합적으로 고려하여” 판단하도록 하고 있다.¹³⁾ 특허청이 제시한 기준 중 첫 번째 기준은 비교적 정량적으로 판단할 수 있어 명확하나 전국적인 인지도와 더 나아가 대부분의 연령층에서의 인식도는 그 입증방법에 대하여 고민이 필요한 부분이라 생각된다. 다만 서울대학교의 경우와 같이 법령에 의하여 제3자의 사용이 제한되는 경우(국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률)에는 비교적 용이하게 새로운 관념이나 식별력이 형성될 수 있다고 볼 수 있을 것이다.¹⁴⁾

12) 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결.

13) 상표디자인심사국 상표심사정책과, 「상표심사기준」, 2023, 40404면-40405면.

14) 박종태, 「상표의 식별력에 있어서 새로운 관념의 의미와 그 판단방법에 관한 연구」, 한양대학교 석사학위논문, 2019. 8., 87면.

(3) 부등록사유

제34조 중 학교 명칭과 로고의 등록과 관련하여 쟁점이 될 수 있는 것은 제34조제1항제3호, 제7호, 제9호 및 제12호라고 할 수 있다.

가) 제34조제1항제3호

제34조제1항제3호에서는 국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 비영리 업무나 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일·유사한 상표의 등록을 인정하지 않고 있다. 국립대학은 고등교육법과 국립학교 설치령에 의해 국가가 설립해서 운영하는 고등교육기관으로서 국가 또는 이들의 기관에 해당하며, 사립대학은 민법과 공익법인의 설립운영에 관한 법률에 의해 설립된 비영리법인으로서 제3호의 적용을 받을 수 있다. 따라서 저명한 국·공립대학의 명칭이나 로고 및 사립대학의 명칭이나 로고와 동일·유사한 상표의 경우에는 지정상품이 무엇이든 등록을 받을 수 없다.¹⁵⁾

특허법원은 서적, 소책자, 정기간행물 등을 지정상품으로 하는 “도형과 헬로 이화”로 구성된 상표는 이화여자대학교 등을 관리·운영하는 공익법인인 학교법인 이화학당의 저명한 표장인 “이화”와 동일·유사하여 무효라는 주장을 판단하였다. 특허법원은 학교법인 이화학당은 이화 또는 EWHA라는 표장을 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 표시하는 표장으로서 사용하여 왔고 이 표장은 등록결정시에 국내 일반 수요자들에게 현저하게 인식되어 저명성을 취득하였다고 보았다. 그런데 등록상표 중 “이화” 부분은 나머지 문자부분이 “헬로”와 결합하여 새로운 특별한 관념을 형성하지 않고 나머지 문자부분 내지 도형부분과 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 할 수도 없어서 그 구성부분 중의 하나인 이화만으로 분리하여 관찰될 수 있다. 특허법

15) 상표디자인심사국 상표심사정책과, 「상표심사기준」, 2023,

원은 이와 같이 “이 사건 등록상표가 이화만으로 분리하여 관찰되는 경우 피고의 표장인 이화와 외관과 호칭이 동일·유사하므로 이 사건 등록상표는 피고의 표장과 전체적으로 서로 유사하고, 나아가 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 서적, 소책자 등의 교육관련 재료에 사용할 경우에 일반 수요자들은 그것이 교육 등을 주요한 목적으로 하는 피고와 특별한 관련이 있는 자에 의하여 제공되는 것으로 상품의 출처에 관한 오인, 혼동을 일으킬 염려가 충분히 있다고 판단하였다.”¹⁶⁾ 따라서 특허법원은 “도형과 헬로 이화”로 구성된 등록상표는 상표법 제34조제1항제3호에 해당하여 등록무효에 해당한다고 판결하였다.

나) 제34조제1항제7호

제34조제1항제7호에서는 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표에 대하여 등록을 인정하지 않는다. 현재 우리나라에는 총 49개의 국립대학이 있으며,¹⁷⁾ 지방자치단체가 설립한 8개의 공립대학교가 있다.¹⁸⁾ 이들 공립대학교는 강원도립대학교, 충남도립대학교 등과 같이 “충남”이라는 현저한 지리적 명칭과 “도립” 또는 “시립”이라는 설립 근거가 되는 지방자치단체를 표시하는 부분과 “대학교”라는 보통명칭으로 구성되어 있다. 그런데 이들은 이미 상표로 등록된 국립대학교 명칭인 “강원대학교”, “충남대학교” 등과 “도립” 또는 “시립”이라는 부분만 상이할 뿐 외관이 유사하고 호칭도 유사하며 특정지역에 근거를 둔 대학교라는 의미에서 관념도 유사하여 전체로서 유사한 상표라고 할 수 있다. 그렇다면 국립대학교보다 설립이 늦은 이들 공립대학교들은 국립대학교들이 자신의 명칭을 상

16) 특허법원 2006. 12. 8. 선고 2006허7665판결.

17) www.wikipedia.org 참조 (2023. 12. 9. 방문).

18) www.wikipedia.org 참조 (2023. 12. 9. 방문).

표등록한 경우에 선등록한 상표와 상표가 유사하고 서비스도 교육업 등으로 유사하여 제34조제1항제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없게 된다.¹⁹⁾

그러나 상표의 유사여부는 “상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하므로 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 일반 수요자가 전체적으로 보았을 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다.”²⁰⁾ 특허청도 2018년 11월 교육업, 교육연구업, 학교교육업 등을 지정서비스로 하여 등록출원된 “서울시립대학교”와 영문 “UNIVERSITY OF SEOUL” 이 이단으로 표기된 상표에 대하여 별다른 의견 제출 없이 출원공고를 거쳐 2019년 7월 등록결정을 한 바 있다. 따라서 비록 “서울대학교”와 “서울시립대학교”가 유사판단기준인 외관·호칭·관념을 적용했을 때 유사하다고 하더라도 서울시립대학교가 1950년 설립되어 1981년 “서울시립대학교”로 교명을 변경한 후 사용되어 상당한 정도의 인지도를 우리 국민 사이에서 갖게 되어서 “서울대학교”와 오인·혼동을 일으킬 우려가 없다고 특허청은 판단한 것으로 보인다. 그러나 서울시립대학교를 제외하고 다른 국립대학교들은 학교 명칭을 상표등록출원하지 않고 있다.

국립대학교의 명칭이 선등록된 사립대학교의 학교 명칭과 유사하여 등록이 인정되지 않는 경우도 있다. 경상남도에 위치한 국립대학교인 경상대학교는 “경남국립대학교”를 제41류의 교재출판업, 서적출판업, 도서관경영업 등을 지정서비스로 하여 상표등록출원하였으나 선등록된 “한글로 5자 경남대학교가 있고 중앙에는 이를 영어로 음역한 KYUNGNAM UNIVERSITY가 있고 맨 아래에 이를 한자로

19) 대법원 2013. 1. 16. 선고 2011후3322판결.

20) 대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957판결.

바꾼 慶南大學校가 상중하 3단으로 결합하여 구성”된 표장과 표장이 유사하고 지정서비스업이 유사하거나 적어도 경제적 관련성이 인정되어 상표등록이 무효가 된 바 있다.²¹⁾

다) 제34조제1항제9호

제34조제1항제9호에서는 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표에 대하여 등록을 인정하지 않고 있다. 제9호가 적용되기 위해서는 등록상표일 것이 요구되지는 않지만 거래자 및 수요자의 대다수에게 해당 상품의 출처표시로 인식되어 있는 상태 즉 주지한 상표이어야 한다.²²⁾ 본 호는 상표로서 널리 인식되었을 것을 요건으로 하며 대학명으로 유명하다 하여도 상표로서 유명하지 않아서 주지상표라 할 수 없는 경우에는 본 호가 적용되지 않는다.²³⁾ 따라서 주요 대학 명칭이나 로고는 교육업, 교수업 등 교육과 관련된 서비스에 대해서는 주지상표가 될 수 있지만 그 외의 서비스나 상품에 대해서는 해당 서비스나 상품에 대하여 대학이 영업을 하고 있는 경우(예를 들어 건국 우유)를 제외하고 당연히 해당 상품이나 서비스에 대한 주지상표로 인정받기는 어려울 것이다.

라) 제34조제1항제12호

제34조제1항제12호에서는 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만하게 할 염려가 있는 상표에 대하여 등록을 인정하지 않는다. 수요자를 기만할 염려가 있는 경우는 상품의 원산지 등을 오인하게 하는 등 순수한 수요자 기만과 출처의 혼동으로 인한 수요자

21) 특허심판원 2010. 9. 30. 2009당1515심결.

22) 상표디자인심사국 상표심사정책과, 「상표심사기준」, 2023, 50902면.

23) 특허법원 2003. 8. 14. 선고 2003허2027판결.

기만으로 나눌 수 있다.²⁴⁾ 후자의 경우는 상품의 품질 등과 상관 없이 상품 출처의 혼동을 초래함으로써 수요자를 기만할 염려가 있는 경우를 말하며, 국내 수요자에게 특정인의 상품표지로 인식되어 있는 상표와 동일, 유사한 상표를 사용하여 상품 출처의 혼동이 초래된 경우를 말한다. 이때 상품은 동일, 유사하거나 경제적 관련성이 있을 것이 요구되지 않으며 경제적 관련성이 전혀 없는 비유사한 상품에 사용되는 경우에도 상품 출처의 혼동이 초래될 수 있다는 것이 판례의 입장이다.²⁵⁾

제34조제1항제12호가 적용된 예로서 제3호에서 설명된 “이화” 상표를 둘러싼 이화여자대학교의 분쟁을 들 수 있다. 학교법인 이화학당이 2004년 “hello ewha by 이화어학원” 상표권자에 대해 전술한 등록무효심판을 청구한 것에 대하여 특허법원은 이 사건 등록서비스표는 교육사업을 표시하는 이화여자대학교 등의 이화와 동일 또는 유사하고, 교육사업과 관련하여 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 청구인의 교육사업과 혼동의 우려 및 수요자를 기만할 염려가 있는 등 상표법 제7조(현행 제34조)제1항제11호(현행 제12호)의 규정을 위반하여 등록이 무효라고 주장하였고 이러한 주장이 받아들여져 “hello ewha by 이화어학원” 상표의 등록이 무효화된 바 있다.²⁶⁾

3. 부정경쟁방지법에 의한 보호

부정경쟁방지법 제2조제1호 가목에서는 상품주체혼동행위, 나목에서는 영업주체혼동행위, 다목에서는 희석화를 부정경쟁행위로 규정하고 있다. 대학의 명칭과 로고를 부당하게 사용하는 행위가 부정경쟁방지법 제2조제1호 가목, 나목, 다목의 적용을 받기 위해서는 주지, 저명한 표장일 것을 필요로 한다.²⁷⁾ 대학명이나 로고의 사업화

24) 김원준, 「상표법개론」, 피앤씨미디어, 2017, 123면.

25) 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207판결.

26) 특허심판원 2004. 10. 19. 선고 2004당1068심결.

를 통하여 연세우유나 건국 햄과 같이 상품이나 서비스에 대한 주지, 저명한 표장으로 인정될 수 있는 경우도 있지만, 대학 명칭이나 로고는 교육관련 서비스를 제외하고 일반적으로 주지, 저명한 상표라고 보기 어렵다. 더 나아가 부정경쟁방지법 상의 부정경쟁행위가 되기 위해서는 혼동을 하거나 혼동을 야기하는 행위가 되어야 하므로 동일하거나 유사한 상품이나 서비스에 사용되어야 가목이나 나목의 적용을 받을 수 있다. 다만 부정경쟁방지법 가목이나 나목은 엄격한 상품의 동일, 유사성을 요구하지는 않으며 경제적 관련성이 있는 상품에 사용되어 혼동이 야기될 수 있는 경우에도 적용될 수 있는 것으로 해석된다는 점에서 적용대상 상품의 범위는 상표법보다 넓다고 할 수 있다.²⁸⁾

대법원은 대학 명칭과 혼동을 초래하는 영업표지인지에 대하여 부정경쟁방지법상 영업주체혼동행위에 해당하는지를 판단하면서 구체적 판단기준을 제시하였다.²⁹⁾ 대법원은 “ewha.com”이라는 인터넷 도메인이름을 등록하고 원고가 운영하는 이화여자대학교와 같은 지역에서 “이화미디어”라는 상호로 사업자등록을 한 다음 공연기획, 사진, 레코딩, 영상서비스 등의 사업을 한 피고에 대하여, 영업표지로 “이화미디어” 및 “ewha.com” 도메인이름을 사용한 행위는 일반 수요자들에게 피고의 사업체가 원고와 어떤 관련이 있는 것으로 오인, 혼동하거나 오인, 혼동할 우려가 있어 부정경쟁방지법 제2조제1호 나목에서 규정하고 있는 부정경쟁행위에 해당한다고 판단하였다.³⁰⁾

27) 최정열·이규호, 「부정경쟁방지법」, 진원사, 2017, 55-60면.

28) 대법원 2009. 8. 20. 선고 2007다12975판결.

29) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2011다77269판결.

30) 정태호, “대학명칭을 영업표지로 사용할 경우의 영업주체혼동행위 여부에 대한 고찰-대법원 2014. 5. 16. 선고 2011다77269판결”, 「법학논총」, 제34집 제2호, 전남대학교 법학연구소, 2014, 495면.

Ⅲ. 국내외 대학의 명칭과 로고의 사용 및 관리

1. 서울대학교

서울대학교는 상표와 관련하여 “서울대학교 상표의 관리에 관한 규정”과 “서울대학교 상표의 관리에 관한 지침”을 통해 상표를 관리하고 있다. 규정과 지침과의 관계에 대해서는 규정 제3조에서 “...이 규정의 시행에 필요한 구체적 사항은 별도로 정의되지 않는 한 「서울대학교 상표의 관리에 관한 지침」에 따른다고 하고 있어서, 상표 관리에 관한 일반원칙은 규정에서, 구체적 사항은 지침에서 정하고 있다고 할 수 있다.

(1) 서울대학교 상표의 관리에 관한 규정

서울대학교에서 상표로 관리하고 있는 것은 「상표법」 제2조제1항제1호 상의 표장이나 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제1호 상의 표지로서 서울대학교, 그 내부조직, 관련법인 및 직무발명을 표시하는 명칭, 로고 및 기타의 표지이다(서울대학교 상표의 관리에 관한 규정, 이하 “서울대학교 상표규정” 제2조). 총장은 해당 표지들을 보호하고 그 활용을 위해 필요한 조치를 취할 수 있으며, 상표에 관한 보호업무 등 제반업무는 서울대학교 산학협력단장이 위임을 받아 수행한다(서울대학교 상표규정 제4조).

서울대학교 상표를 사용하기 위해서는 사용허락을 받아야 하며(서울대학교 상표규정 제5조), 사용허락은 첫째, 서울대학교가 보유한 기술 및 특허를 기술이전 계약을 통해 이전받아 사업화하였는지의 여부 둘째, 서울대학교와 그 내부조직의 상표 사용 대상 상품, 활동, 간행물과의 관계가 본교의 교육 목적에 비추어 적절한 것인지의 여부 셋째, 서울대학교의 교직원 등의 연구성과물임을 표시한 경우에 그 표시가 객관적 진실에 합치하는지 또는 그러한 표시로 인하여 수

요자의 혼동을 초래하는지의 여부 넷째, 서울대학교, 그 내부조직 및 관련법인의 상표가 사용될 대상 상품이나 활동으로부터 제3자가 얻게 될 이익에 비추어 상표의 경제적 가치를 확보할 수 있는 적절한 조건이 갖추어졌는지의 여부를 종합적으로 고려하여 결정한다(서울대학교 상표규정 제6조). 제3자에게 상표의 사용허락이 이루어진 경우에 사용료를 징수할 수 있고 징수한 사용료는 서울대학교의 발전을 위하여 사용하여야 한다(서울대학교 상표규정 제7조).

(2) 서울대학교 상표의 관리에 관한 지침

서울대학교 상표의 관리에 관한 지침에서는 상표사용 및 보호·관리에 관한 구체적 내용을 담고 있다. 제6조에서는 사용허락과 관련하여 규정에서 정하고 있는 사항 외에 동문 병·의원, 치과 병·의원, 약국 및 동물병원 또는 외부 기업에 사용 허락을 결정할 시에 추가적으로 고려해야 하는 사항을 담고 있다. 추가적 고려사항으로는 첫째, 동문 병·의원, 치과 병·의원, 약국 및 동물병원의 경우 서울대학교 수의과대학, 약학대학, 의과대학, 치과대학의 졸업생으로 병·의원 등을 개원하여 해당 병·의원 등의 대표자를 역임하고 있는지 여부 둘째, 외부 기업의 경우 서울대학교 기술지주 주식회사의 자회사 사업영역과 중복되는지 여부이다. 병원의 경우 졸업생으로 엄격하게 그 사용을 제한하려는 모습을 보이는 반면에 기업의 경우 좀 더 유연한 입장을 취하고 있는 것으로 보인다. 주류, 담배 및 담배대용품 등 상표사용권자에 의해 오용될 경우 해당 상품분야에 있어 서울대학교 상업상 신용구축을 저해할 뿐만 아니라 진리탐구에 대한 서울대학교의 교육목표 자체를 심히 훼손할 우려가 있는 경우 해당 상품군에 대해서는 사용허락을 인정하지 않는다(서울대학교 상표의 관리에 관한 지침, 이하 “서울대학교 지침” 제3조).

사용을 허락하는 경우에도 사용방법을 엄격하게 정하고 있다. 사용허락을 받은 외부기업이 사용하는 경우에는 외부기업의 상표 및

명칭을 서울대학교 상표 및 명칭과 병기하여야 하며, 서울대학교 상표의 가로 및 세로 길이는 외부 기업 상표의 가로 및 세로 길이의 이분의 일 또는 외부기업 상표 면적의 1/4을 초과할 수 없도록 하고 있다. 또한 제품 포장 당 2개를 초과한 서울대학교 상표와 명칭을 병기할 수 없도록 하고 있다(서울대학교 지침 제3조). 이렇게 크기와 개수의 제한을 두는 것은 외부기업에 상표사용을 허락한 경우에, 외부기업의 기업신용도나 제품의 신용도 등이 교육업이나 교육관련업을 주 서비스로 하는 서울대학교에 영향을 미치는 경우를 최소화하기 위한 것으로 판단된다.

상표사용허락계약은 첫째, 상표사용권자가 상표사용허락을 받고도 정당한 이유 없이 해당 상표를 상표사용기간이 시작된 날로부터 60일 이내에 지정상품에 대하여 사용하지 않는 경우 둘째, 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 셋째, 상표사용허락계약에서 정한 조건에 위배하여 상표의 품위를 해하는 방법으로 상표를 사용한 경우 넷째, 정해진 기한 내에 상표사용료를 납입하지 아니한 경우에 해지될 수 있다. 특히 세 번째 사유인 상표의 품위를 해하는 방법으로 상표를 사용한 경우에 사용허락계약을 해지할 수 있도록 한 것은 학교 명칭이나 로고라고 하는 특수성을 고려한 것으로 보인다(서울대학교 지침 제7조). 그 사용허락이 종료한 이후에는 사용권자는 비록 사용허락기간 중에 생산한 상품이라도 제3자에게 유통하여서는 아니된다(서울대학교 지침 제7조).

상표는 변형해서 사용하거나 다른 명칭 등을 결합해서 사용해서는 안되며(서울대학교 지침 제8조), 교직원 등은 자기 또는 타인의 영리 활동과 관련하여 자신의 성명이나 명칭을 표기함에 있어 일반 공중으로 하여금 서울대학교 등의 공식의견으로 오인·혼동할 우려가 있는 방법을 사용해서는 안된다(서울대학교 지침 제10조). 사용료의

징수와 사용, 분배에 관해서도 구체적 내용을 담고 있다. 사용료는 연도별 내지 분기별 당해 상품의 총매출액 중 일정비율을 징수하는 방식과 고정금액을 징수하는 방식 또는 이 두 방식을 병행하는 방식 중 하나로 징수할 수 있다. 산학협력단장은 거래실정을 감안하여 상표사용의 활성화 등을 위하여 특별히 필요하다고 인정하는 경우에는 위원회의 심의·의결을 거쳐 이러한 기준에도 불구하고 더 높거나 낮은 금원을 정하여 상표사용허락을 할 수 있다. 또한 서울대학교의 졸업생·수료생이거나 서울대학교 등에 소정액 이상의 기부를 한 자에 대하여는 위원회의 심의·의결을 거쳐 이러한 기준보다 낮은 금원을 정하거나 무상으로 상표사용을 허락할 수 있다(서울대학교 지침 제12조). 졸업생이나 수료생 및 기부자에 대해서는 사용료를 낮추거나 무상으로 사용할 수 있는 근거를 마련하고 있어서 동문이나 기부자에 대한 배려를 하고 있다는 점이 눈에 띄지만, 위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다는 점에서 사례를 통해 확인할 수는 없었으나 많은 사례가 일어날 것으로 예상되지는 않는다.

사용료의 사용 및 분배와 관련해서는 상표사용 수익이 발생한 경우 ‘필요경비’를 공제하고 산학협력단, 내부조직, 관련법인 등으로 나누어 사용하는 것을 원칙으로 한다(서울대학교 지침 제13조). 필요경비라 함은 상표사용 계약 및 사용료 징수 등에 소요되는 제반경비 및 운영경비를 말하며, 상표사용 수익금의 15%로 이내로 한다(서울대학교 지침 제13조). 따라서 총 상표사용 수익 중 15%를 제외한 85%가 분배 대상인 수익이라고 할 수 있다. 이때 내부조직의 상표 사용허락에 의해 제3자로부터 받은 사용료에 대해서는 이 중 50%는 해당 내부조직에 50%는 산학협력단에 분배된다. 결국 내부조직의 상표 사용허락에 의한 총 수익의 15%는 필요경비 42.5%는 해당 내부조직에게, 42.5%는 산학협력단에 분배된다고 할 수 있으며, 관련 법인의 상표 사용허락에 의한 사용료에 대해서는 15%는 필요경비, 59.5%는 해당 관련법인에, 25.5%는 산학협력단에 분배된

다. 직무발명과 관련된 상표권에 의해 제3자로부터 받은 사용료에 대해서는 15%는 필요경비, 25.5%는 해당 교직원에게 나머지 59.5%는 산학협력단에 분배된다. 내부조직과 관련법인으로 배분된 상표수익은 해당 기관의 발전을 위하여 발전기금에 기탁되며, 산학협력단으로 배분된 상표수익은 우수 연구성과 발굴, 지식재산의 보호, 지식재산 사업화 지원금 및 기술지주회사 창업 출자금 등으로 활용하고, 이를 통해 발생한 수익금은 장학금, 연구비, 교육관련비 등 대학의 발전을 위해 사용한다(서울대학교 지침 제13조).

2. 지방국립대학교

서울대학교를 제외하고 국립대학교 중에 상표에 관한 규정을 두고 있는 대학교는 부산대학교와 강원대학교 정도이다. 대부분의 국립대학들은 전체 지식재산권에 관한 규정들만을 두고 있으며, 이들 규정의 내용들도 직무발명을 포함한 특허권에 관한 내용이 대부분을 차지하고 있다. 부산대학교와 강원대학교가 마련하고 있는 상표 관리 규정은 서울대학교 규정과 상당 부분 동일성을 가지고 있으며, 대학만의 특성을 반영한 부분은 적다고 할 수 있다.³¹⁾

(1) 부산대학교 상표의 관리 및 활용에 관한 운영 규정

부산대학교는 상표의 관리와 운영과 관련하여 「부산대학교 상표의 관리 및 활용에 관한 운영 규정」(이하 “부산대학교 규정”)과 이를 시행하기 위한 구체적 내용을 담은 「부산대학교 상표의 관리 및 활용에 관한 규정 세부운영지침」(이하 “부산대학교 지침”)을 두고 있다.

부산대학교에서는 상표의 범위와 관련하여 서울대학교 규정과 거의 동일한 내용을 두고 있으나 다만 그 범위에서 관련법인을 표시하

31) www.moleg.go.kr 참조 (2022. 12. 9. 방문).

는 명칭·로고·기타의 표지를 포함하고 있지 않다(부산대학교 규정 제2조). 또 상표의 효율적인 관리 및 상표에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 상표관리위원회를 두고 있다(부산대학교 규정 제5조). 부산대학교 및 그 내부조직의 상표를 사용하고자 하는 자는 사용허락 신청을 하여야 하며, 사용허락 여부는 첫째, 상표 사용의 주체, 목적 및 대상 둘째, 상표의 사용형태 및 사용량 셋째, 상표를 사용한 제품의 거래범위 및 유통과정 넷째, 상표의 사용이 부산대학교의 이미지에 미치는 영향을 종합적으로 고려하여 결정하도록 하고 있다(부산대학교 규정 제9조). 서울대학교가 보유한 기술 등을 이전받아 사업화하였는지와 같이 학교와의 관련성 여부를 상표 사용허락 여부 결정에 주요 사유로 하고 있는 것과 비교할 때 부산대학교는 학교와의 관련성을 명확하게 표시하지 않은 점이 다르다고 할 수 있다. 사용권자는 해마다 상표 사용현황을 보고하여야 한다(부산대학교 규정 제10조).

(2) 부산대학교 상표의 관리 및 활용에 관한 규정 세부운영지침

부산대학교 지침에서는 부산대학교 규정의 시행에 관하여 필요한 구체적 내용을 담고 있다. 상표 사용의 신청에 대한 허락 여부를 결정할 때에는 규정에서 정하고 있는 기준 외에 첫째, 신청인 및 계약상품이 본교 또는 내부조직과 연관성을 가지는지 여부 둘째, 선허락된 신청인의 계약상품과 중복되는지 여부를 고려하여 종합적으로 심사, 결정하도록 하고 있어서(부산대학교 지침 제3조), 규정에서 명시적으로 언급하고 있지 않았던 학교와의 연관성을 사용허락의 판단기준으로 규정하고 있다.

또한 서울대학교와 마찬가지로 사용허락을 받은 사용의 경우에도 사용 방법에 대한 기준을 별개로 제시하고 있는데, 부산대학교 상표가 외부상표의 가로 및 세로 길이의 이분의 일 또는 외부상표 면적의 사분의 일을 초과할 수 없도록 하는 점, 제품 포장 당 부산대학

교 상표를 한 개만 사용하도록 하는 등 서울대학교와 동일한 내용을 두고 있다(부산대학교 지침 제6조). 다만 실사용상표와 사용권자의 실사용상품은 대상상표와 대상상품일 것을 요구하고 있어서 사용권 설정을 받은 상표와 상품의 동일성이 인정되는 범위에서 사용이 이루어질 것을 명시적으로 요구하고 있다(부산대학교 지침 제6조).

상표 사용료의 징수방식에 대해서는 서울대학교와 동일하게 연도별 내지 분기별 대상상품의 총매출액 대비 일정비율을 징수하는 방식, 고정금액을 징수하는 방식 및 양 방식을 병행하는 방식을 사용하고 있다(부산대학교 지침 제8조). 또한 거래실정을 감안하고 상표 사용의 활성화 등을 위해 특별히 필요하다고 인정되는 경우에는 사용료를 일반적 기준보다 더 높이거나 낮추도록 하는 점, 졸업생, 수료생 또는 소정액 이상의 기부를 한 자에 대하여 사용료를 낮추거나 무상으로 상표사용계약을 할 수 있도록 하는 점에서(부산대학교 지침 제8조), 서울대학교와 동일한 사용료 징수방식을 취하고 있다.

사용료의 사용과 분배에 대해서는 서울대학교는 허락주체가 누구인지에 따라 세분화된 분배기준을 두고 있는 반면에 부산대학교는 내부조직에 관한 규정만을 두고 있으며, 서울대학교와 동일하게 받은 사용료 중 15%는 필요경비로, 필요경비를 제외한 나머지 42.5%는 내부조직에, 42.5%는 산학협력단에 분배된다. 산학협력단에 배분된 사용료의 사용처와 그 수익금의 사용방법은 서울대학교와 동일하다(부산대학교 지침 제9조).

3. 하버드대학교

하버드대학은 상표 프로그램을 통하여 하버드 명칭, 휘장, 로고, 상징 등 표장들을 포괄적으로 관리하고 있다. 이 프로그램에서는 단순히 하버드 표장의 이용을 위한 사용권 설정만이 아니라 하버드를 상징하는 이들 표장들이 적절히 사용되고 유지될 수 있도록 하는 많은 가이드라인을 제공한다는 점이 특징이라고 할 수 있다.

(1) 하버드의 표장 사용에 관한 정책과 지침

하버드대학은 “하버드 명칭 및 휘장 사용에 관한 정책”, “보증지침”, “공식조직에서 자체 또는 활동을 위해 새로운 문장 디자인 또는 로고 제작에 관한 지침”, “대학, 부서, 공식 학생조직 및 계열사를 위한 내부 휘장 품목 주문 지침”, “하버드 계열사를 위한 명함 승인 지침”을 두고 있다. 주 내용은 하버드 표장의 동일성을 유지하면서 해당 표장의 부당 사용으로 인하여 학교의 이미지에 손상이 가거나 학교가 분쟁에 휘말리는 것을 방지하기 위한 행동 지침이라고 할 수 있다.

이 중 대표적이라고 할 수 있는 “하버드 명칭 및 휘장 사용에 관한 정책”을 살펴보면, 하버드가 이와 같이 명칭 및 휘장 사용을 관리해야 하는 이유를 먼저 설명하고 있다.

첫째, 대학과 그 구성원은 대학과의 묵시적 연관성이 정확한지 확인할 책임이 있다. 행사, 프로젝트 또는 출판물에 하버드 명칭을 부착하는 것은 일반적으로 후원 또는 보증과 같은 대학과의 긴밀한 연결을 의미할 수 있다. 따라서 대학 자체 또는 위임된 기관 중 하나가 책임을 지는 활동을 언급할 때만 사용해야 한다. 개별 하버드 교수진, 학생 또는 직원의 참여는 그 자체로 하버드가 후원하는 활동이라는 타이틀을 붙일 수 있는 충분한 근거가 되지 않는다. 문제가 된 활동이 하버드 대학이 기관으로서 책임을 부담해야 하는 것이어야 한다.³²⁾

둘째, 대학과 그 구성원은 대학과 정확하게 관련된 활동이 교육 목적과 일치하는 기준을 유지하도록 할 책임이 있다. 대학 부서, 센터 또는 프로그램의 감독과 통제하에 이루어지는 학문적 노력에서 이러한 기준 준수는 정상적인 검토 과정을 통해 보장된다. 교수 개인이나 학생 또는 직원들에 의해 이루어지는 정당활동 등은 대학의

32) <https://trademark.harvard.edu/policy-on-use-of-harvard-names-and-insignias>
(2023. 12. 9. 방문).

명칭을 사용하기 위한 기준을 충족하지 않을 수 있다.

셋째, 대학과 그 구성원은 하버드 명칭의 사용이 창출하는 경제적 가치의 공정한 몫을 추구함으로써 자산을 보호할 책임이 있다. 하버드 명칭은 미국 사회 내에서 상당한 신뢰를 받는 표장이라고 할 수 있다. 이러한 결과는 단기간에 이루어진 것이 아니라 여러 세대에 걸쳐 교수진, 학생 및 직원의 기여에 기인하므로 대학 전체의 이익을 위해 분배되어야 한다. 장기적인 가치를 떨어뜨릴 수 있는 하버드 명칭의 사용은 피해야 한다. 이러한 책임을 근거로 하버드에서는 단과대학, 과 및 교수, 학생과 교직원 개인이 하버드 명칭을 사용하기 위한 구체적 승인기준을 제시하고 있다.³³⁾

(2) 사용권 설정

하버드 상표 프로그램의 제1차적 역할은 부당한 사용으로부터 하버드 상표를 보호하는 것이지만 그에 더하여 사용권 설정 프로그램을 통하여 국내외에서 사용권을 설정한다. 하버드대학교는 사용권 설정과 관련하여 국내 사용권 설정과 국외 사용권 설정을 나누어 정책을 정하고 있다. 공통적으로는 사용권을 부여받을 상품의 유형과 상표의 사용방법을 정함에 있어 다음의 요건을 적용한다. 첫째, 제안된 사용권 설정 상품의 적합성과 품질, 하버드 상표의 사용방법, 상품의 시장성, 잠재적 사용권자가 사업 및 사용권 기준을 준수한 이력 등이다. 하버드는 주로 의류, 신중제품, 문구 기타 전통적으로 사용권 설정이 이루어져 온 품목에 대하여 사용권 설정을 한다. 사용권자는 공정노동협회(Fair Labor Association)의 회원이어야 하고, 일반책임 보험에 가입해야 하며, 판매되는 상품에 대한 사용료를 지불해야 한다. 사용권 설정 프로그램을 통해 얻은 사용료는 상표 프로그램의 운영비용을 공제한 후 하버드의 학생 재정 지원 사업을 위

33) Id.

하여 사용된다.³⁴⁾

(가) 국내 사용권 설정

국내 사용권 설정 프로그램은 미국 내에서만 판매되는 상품에 대한 하버드 상표의 사용권 설정을 다루고 있다. 주로 허가된 상품은 의류, 문구류, 가방 및 참신한 품목과 같은 전통 상품이다. 이 프로그램은 하버드 내에서 상표 프로그램을 담당하는 직원에 의해 관리된다. 하버드의 국내 상표사용권 설정계약은 표준계약, 사용제한 계약, 사용료 감소 계약의 세 가지 유형으로 분류된다. 표준계약은 지속적으로 휘장 제품을 생산하는 회사를 위해 설계되었으며 사용권자에게 지정된 기간 동안 대학의 상표를 사용할 수 있는 권리를 부여한다. 사용권이 인정된 모든 상품은 품질이 우수하고 하버드 표준과 일치하며 대학의 상표를 적절하고 정확하게 나타낼 것이 요구된다.³⁵⁾

대학 학과 및 승인된 하버드 학생그룹에 대한 하버드 휘장 상품 판매에 대해서는 해당 상품이 내부 사용, 타인에게 제공 또는 대중에게 직접 판매하는 경우 일반적으로 7.5%의 사용료가 면제된다. 모든 판매수익은 학과나 학생그룹을 위해 사용된다. 학과나 학생그룹이 사용료 면제를 받으려면 상표 프로그램에 따르면 특별인증서를 필요로 하며, 하버드 휘장 상품을 생산하기 전에 이를 제조업체에 제시해야 한다. 하버드 대학의 사용권 설정조건은 일반적으로 \$125의 연간 관리비, 하버드 상품의 순매도 가격의 7.5%의 사용료, \$1,000의 연간 선불 사용료 보증 및 사안 당 \$1,000,000의 포괄적인 일반책임보험에 가입하여야 한다. 또한 사용권자는 하버드 상품을 생산하기 전에 승인을 위해 상품 샘플과 디자인을 제출해야 한다.³⁶⁾

34) <https://trademark.harvard.edu/pages/licensing-program> (2023. 12. 9. 방문).

35) <https://trademark.harvard.edu/pages/licensing-program> (2023. 12. 9. 방문).

(나) 국외 사용권설정

국외 사용권설정도 상표 프로그램에 의해 관리되지만, 국제 비즈니스 관행 및 법률의 복잡성과 해당 국가 또는 지역에 진출해야 할 필요성으로 인해 일반적으로 전문 대리인의 서비스가 활용된다. 대리인은 주로 자신에게 할당된 지역에서 장래의 사용설정계약을 원하는 자를 식별하고 상표 사용권 설정 절차를 지원할 책임을 진다. 또한 대리인은 사용권자가 사용료 보고, 사용료 지불 및 기타 상표 사용권 설정계약 조건을 준수하도록 관리한다. 전문 대리인은 서비스에 대한 대가로 사용권설정을 받은 자로부터 징수한 사용료의 일정 비율을 받는다.³⁷⁾

대부분의 국외 사용권 설정은 대리인에 의하여 이루어지지만, 대리인이 없는 지역에 위치한 일부 회사는 상표 프로그램에서 직접 관리한다. 예비 사용권자가 상표 프로그램의 승인을 받으면 하버드대학교, 그 대리인 및 예비 사용권자 간에 국제 사용권 설정계약이 체결된다. 국제 사용권은 일반적으로 독점적 성격을 갖게 되기 때문에 (이 사용권 계약은 보통 해당 지역 내에서 의류와 같은 한 범주의 품목에 대해 독점권을 부여하는 것이 일반적임), 국제 사용권자가 지불해야 하는 사용료는 일반적으로 미국 내 비독점적 사용권자가 지불해야 하는 사용료보다 훨씬 높다. 또한 국제 사용권자는 상표 프로그램의 승인을 위해 모든 디자인, 제품 및 광고를 제출해야 한다.³⁸⁾

36) Id; David M. Epstein, 3 Eckstrom's Licensing in For. & Dom. Ops. Appendix 11H (2023).

37) <https://trademark.harvard.edu/pages/international-licensing> (2023. 12. 9. 방문).

38) David M. Epstein, 3 Eckstrom's Licensing in For. & Dom. Ops. Appendix 11H (2023).

4. 미시건대학교

미시건대학교의 노란색 M이 새겨진 모자는 한때 우리나라에서 많은 젊은이들이 이용할 정도로 잘 알려져 있다. 미국 내에서도 미시건대학교는 고등교육, 연구 및 스포츠 분야에서 우수함을 보이고 있고, 대학의 성장, 졸업생들의 사회 기여, 운동 프로그램에 대한 전국적인 관심으로 인해 대학과 관련된 상표, 로고 및 기호를 표시하는 제품에 대한 수요가 높아졌다. 대학의 사용권 설정 프로그램은 미시건대학 상품에 대한 이러한 수요에 대응하여 개발되었다. 이 프로그램의 적용을 받는 상표는 미시건대학의 영업상의 신용 및 서비스를 식별하는데 사용되는 모든 명칭, 단어, 기호 또는 장치이다. 여기에는 삽화 및 그래픽 표현이 포함되지만 이에 국한되지는 않는다. 체육과는 모든 관련 디자인과 상표에 대해 주 및 연방 등록이 모두 획득된 1980년에 대학 로고에 대한 포괄적인 사용권 설정 프로그램을 확립한 최초의 부서 중 하나였다. 원래 이 프로그램의 목적은 모든 상표의 사용을 보호 및 통제하고 대학의 이미지와 무결성이 손상되지 않도록 보장하는 것이었다. 사용권 설정계약은 이를 전담하는 대학 사용권 설정 계약 회사(라이선싱 회사, Collegiate Licensing Company)를 통해 이루어진다. 미시건대학의 상표를 사용하기 위해서는 사용권 담당자에게 사용상표를 제출하여 대학에서 정하고 있는 표준이 충족되는지를 확인받아야 한다. 승인을 받아야 하는 기관에는 대학의 모든 기관이 포함된다. 학과 및 공식학생모임에서 대학의 상표를 사용하고자 하는 경우에는 사용료 설정비용 및 사용료 지급이 면제되지만 여전히 사용권설정 양식을 작성하고 사용에 대한 승인을 받아야 한다. 대학 학과, 학교 및 공식 학생 그룹은 사용권 설정비용 및 사용료 지불이 면제되지만 (1)사용신청양식을 작성하고, (2)등록상표 사용에 대한 승인을 얻어야 하고 (3)주문 전에 인쇄업자나 제작자에게 대학의 서명된 사용허가서를 제시해야 한다.

IV. 제3자에 의한 대학 명칭과 로고의 사용

현재 국내외의 많은 대학들이 상표관리규정과 전담기관을 통하여 상표를 관리하고 있다. 이를 통하여 정당한 사용권 설정을 받아 사용하는 경우를 제외하고 학교 명칭과 로고의 사용이 문제가 되는 경우는 크게 두 가지로 나누어 볼 수 있다. 하나는 해당 학교의 졸업생에 의한 사용을 들 수 있다. 졸업생의 범위를 좁게 보아 실제 학위를 수여받은 자나 과정을 수료한 자로 할 것인지 아니면 부속병원 등에서 훈련을 받은 자도 포함하는 것으로 할 것인지 논의의 여지가 있다. 다만 국내 대학들의 상표관리규정에서는 사용료 감면대상을 졸업생이나 수료생의 경우로 한정하고 있기 때문에 여기서는 졸업생이 사용하는 경우만으로 한정한다. 이외에 학교와 전혀 관련이 없는 자가 학교의 허락을 받지 아니하고 상표를 사용하는 경우를 들 수 있다.

1. 졸업생에 의한 사용

졸업생이 자신이 졸업한 학교의 명칭이나 로고를 사용하는 경우는 두 가지로 해석될 수 있다. 첫 번째는 자신의 직업과 관련하여 자신의 출신학교를 노출해야 할 필요가 있는 경우 출신학교를 직·간접적으로 알리기 위하여 사용하는 경우이다. 두 번째는 첫 번째 경우와 명확히 구분되지는 않지만 자신의 출신학교를 노출하여 소비자의 신뢰도를 상승시켜 경제적 이익을 취하고자 하는 경우이다. 그러나 사실 이 두 가지는 자신의 출신학교를 노출시킨다는 점에서는 동일하며, 순수하게 자신의 학력을 알리고자 하는 정보제공 측면이 강한 것이라면 전자에 해당하는 반면에 자신의 학력을 알림을 통하여 경제적 이익을 취하고자 하는 경우에는 후자에 해당하는 것으로 분류할 수 있지만, 이런 내적 의도는 외부에서는 객관적으로 판단하기

어렵다는 점에서 실제 두 경우를 명확히 구분하기는 어렵다.

우리 상표법에 의하면 상표권 침해가 성립하기 위하여 상표를 상표로서 사용하여야 하며 상표권의 효력 제한 사유에 해당하지 않아야 한다. 상표로서 사용한다는 것은 상표의 사용이 상표법 제2조제1항제11호와 제2항에 해당해야 하며, 실질적으로 상표로서 기능을 하여야 한다.³⁹⁾ 졸업생들이 자신이 경영하는 병원 등에 출신대학의 명칭이나 로고를 사용하는 경우에 해당 학교의 졸업자라는 출신을 표시하기 위한 것으로 상표로서의 사용(상표적 사용)에 해당한다고 보기 어렵다. 더 나아가 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제1항제2호에서는 등록상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니하도록 하고 있다. 상품이나 서비스에 대학 명칭이나 로고가 표시된 경우에 특정 학교 출신자가 생산하거나 제공하는 상품 또는 서비스로서 품질 등을 간접적으로 표시한 것으로 볼 수 있어서 상표권의 효력이 미친다고 할 수 없다.

미국의 사례를 살펴보면, *Oakwood University Inc. v. Oakwood University Alumni Association* 판결의 하급심법원은 먼저 대학의 상표 사용이 동창회에 의한 상표 사용보다 우선권을 갖는다고 보았다. 다음으로 대학 측이 요청한 사용금지청구를 인정하면서, 법원은 동창회가 처할 어려움에 대해 인정하면서도 그럼에도 동창회는 새로운 명칭을 채택하여야 하고 그 명칭을 동창회에 적용해야 한다고 보았다. 또한 동문들은 학교와 동창회 사이의 균열을 잘 알고 있을 것이기 때문에 동창회가 새로운 명칭으로 변경된다 하여도 놀라지 않을 것이라고 보았다.⁴⁰⁾ 이 사건에서는 대학 측이 대학 명칭과 관련 표지들에 대한 상표등록을 하였고 동창회에 대학의 명칭과 기타 상

39) 대법원 2002. 11. 13.자 2000마4424결정.

40) No. 18-cv-870, 2020 WL 4732074(N.D. Ala, Aug. 14, 2020).

표들을 사용할 수 있는 사용권을 부여하였다. 그런데 동창회가 회계 보고를 3년간 하지 않아서 면세자격을 박탈당하자 대학 측이 동창회와의 관계로 인하여 학교의 인가가 취소되는 것을 걱정하여 동창회에 부여했던 사용권을 중단하였다. 이에 대한 분쟁에서 법원은 동창회보다는 대학 측에 상표에 대한 우선권이 있는 것으로 보았으며 대학의 상표관리에 대한 권한을 인정하였다.⁴¹⁾

또한 Villanova University v. Villanova Alumni Educational Foundation, Inc. 판결에서는 빌라노바대학 졸업자들이 빌라노바대학 스포츠팀들을 지원하기 위한 기금 모집을 위해 만든 빌라노바 동문 기금에 대하여 빌라노바대학이 상표권 침해 및 부정경쟁행위의 성립을 주장한 것을 인용하였다. 연방 하급심법원은 대학의 명칭이 본질적으로 식별력을 가진 표장이며, 동문 기금에 의한 상표의 사용이 출처에 대한 혼동을 야기할 수 있고, 기금의 대학 명칭 사용은 공정이용에 해당하지도 않고 대학의 침해주장이 태만이나 금반언에 의해 금지되지 않는다고 판결하였다.⁴²⁾ 빌라노바 동문 기금은 비영리기관으로 대학의 승인 하에 만들어진 빌라노바 동문회와 달리 대학의 승인 없이 만들어진 비공식 기관이다. 그러나 빌라노바 동문 기금의 구성원의 대다수는 빌라노바대학 졸업자이며 모금된 기금은 운영비용이나 다른 자선목적에 위한 최소비용을 제외하고 전액 대학에 기부되었다.⁴³⁾ 기금의 설립 초창기에는 비공식적으로 학교와 우호적인 관계를 유지하였으나 풋볼팀의 해체와 관련하여 학교와 반대되는 입장을 취하면서 학교와 비우호적인 관계가 형성되었고, 이 기금이 학교의 명칭을 계속해서 사용하는 경우에 학교와 연관성을 가진 기관으로 오인, 혼동을 줄 수 있다는 이유에서 상표권 침해가 인정되었다.⁴⁴⁾

41) *Id.*

42) 123 F. Supp. 2d 293 (E. D. Pennsylvania, 2000).

43) *Id.*

44) 123 F. Supp. 2d 293 (E. D. Pennsylvania, 2000).

2. 제3자(학교와 무관한 자)에 의한 사용

학교의 명칭이나 로고를 사용하기 위해서는 학교의 허가를 받아야 한다. 대학들도 상표의 사용권 설정을 위한 규정들을 마련하고 있다. 따라서 규정에서 정하는 바에 따른 학교의 허가 없이 학교의 명칭이나 로고를 사용하였을 때 상표권 침해가 성립할 수 있다.

미국에서 대학의 명칭이나 로고에 대한 사용권의 문제는 1982년 남가주대학(U.S.C.), UCLA와 피츠버그대학이 Champion Products Inc.(이하 “챔피언 사”)를 상대로 상표권 침해소송을 제기하면서 시작되었다. 당시에 챔피언 사는 사용권 설정계약을 하지 않은 상태에서 대학의 명칭이나 휘장을 인쇄한 의류나 스포츠용품을 제작하여 판매해 왔다. 당시만 해도 대부분의 대학들이 자신들의 명칭이나 로고, 휘장 등에 대한 상표등록을 하지 않았으며, 상표 관리 프로그램도 갖추지 않은 상태였다. U.S.C.와 UCLA는 챔피언사와 합의에 이르렀으나 피츠버그대학은 소송을 계속하였으며 침해금지청구를 하였으나 지방법원은 이를 받아들이지 않았다. 법원이 피츠버그대학의 청구를 인용하지 않은 것은 태만(권리 위에 잠자는 자) 때문이었다. 그러나 항소심법원은 피츠버그대학이 챔피언사가 1936년 이래 피츠버그대학의 상표들을 부착한 상품을 판매해오고 있음에도 적절한 조치를 취하지 않은 것은 사실이나 피츠버그대학이 아무런 조치를 취하지 않음을 신뢰함을 통해 챔피언사가 아무런 손실을 입은 바가 없다는 것을 이유로 침해금지청구를 인용하였다. 항소심법원은 피츠버그대학이 챔피언사가 적극적으로 비즈니스를 하는 동안에 아무런 조치를 취하지 않음으로써 경제적 이익을 피하고자 하지 않았다는 점에 주목하였다. 오히려 피츠버그대학의 스포츠 프로그램에 대한 투자로부터 이익을 얻은 것은 챔피언사라는 점을 법원은 지적하였다. 법원은 피츠버그대학의 청구를 인용하면서 이때 발생하는 혼동은 출처의 혼동이 아니라 후원관계, 협력, 승인에 대한 광의의 혼동을 의미한다고 보았다.⁴⁵⁾ 그런데 놀랍게도 하급심으로 파기 환송된

사건을 판단한 하급심법원은 챔피언 사의 학교 명칭 등의 사용은 후원관계의 혼동을 포함한 어떠한 혼동도 야기하지 않는다는 판결을 내렸다.⁴⁶⁾ 소송에서 승소하였음에도 불구하고 챔피언 사는 피츠버그 대학과 사용권 설정계약을 체결하였고 하급심법원은 합의에 의해 무효가 되었다. 이 판결과 합의 이후 미국대학의 사용권 설정 사업은 크게 성장하기 시작한다.

1985년 University of Georgia Athletic Ass'n v. Laite 사건에서 조지아대학은 Laite사에 의한 조지아대학 체육과의 로고와 너무나 유사한 영문자 G가 새겨진 스웨터를 입은 으르렁거리는 영국불독 만화로 구성된 로고를 표시한 신상품 맥주의 판매 금지를 청구하였다. 법원은 Laite사의 불독과 조지아대학의 G가 새겨진 모자를 쓴 으르렁거리는 모습의 불독이 유사하여 소비자의 혼동을 야기할 가능성이 있음을 인정하였다. 이에 대하여 Laite사는 조지아대학이 양조 사업에 관여할 것이라고 누구도 믿지 않을 것이기 때문에 혼동이 야기되지 않아서 침해가 성립하지 않는다고 주장하였다. 그러나 법원은 비록 선상표권자가 후상표권자의 상품을 생산하지 않는다고 생각할지라도 선상표권자가 후상표권자의 상품에 선상표권자의 상표사용을 후원 또는 동의하였다는 것에 대한 혼동이 야기될 수 있다고 판단하였다.⁴⁷⁾

1995년의 The Board of Trustees of University of Arkansas v. Professional Therapy Services, Inc. 판결에서는 알칸사대학이 스포츠·물리치료소를 운영하는 피고에 대하여 상표권 침해를 주장하였다. 피고는 알칸사대학의 “Razorback(긴수염고래)”라는 스포츠 팀 로고 디자인을 허락 없이 사용하였다. 법원은 해당 상표가 임의

45) Univ. of Pittsburgh v. Champion Prods., Inc., 686 F.2d 1040, 1047-1048 (3d Cir. 1982).

46) Univ. of Pittsburgh v. Champion Prods., Inc., 566 F. Supp. 711 (W.D. Pa. 1983).

47) Univ. of Georgia Athletic Ass'n v. Laite 756 F.2d 1535 (11th Cir. 1985).

선택상표로서 식별력이 있으며 원고 대학과 피고 진료소가 제공하는 서비스가 견련성이 있기 때문에 피고에 의한 “Razorback” 명칭과 로고의 사용은 원고의 상표권 침해를 성립시킨다고 판단하였다.⁴⁸⁾ 과거 피고 물리치료소는 “물리치료소”라는 명칭만을 사용하였는데, 알칸사대학 스포츠의학팀 전 책임자 또는 코치였던 2인을 영입하면서 알칸사대학 스포츠팀의 “Razorback” 상표를 사용하기 시작한다. 피고는 여러 홍보물을 통하여 이들 영입된 2인과 알칸사대학과의 연계성을 홍보하였다. 따라서 법원은 Razorback 명칭과 로고를 사용함으로써 출처의 혼동을 야기하였으며 상표권 침해가 성립한다고 판단하였다.⁴⁹⁾

그러나 여전히 명확하지 않은 것은 색채가 대학의 상표로서 보호되는지 여부이다. Smack Apparel Co.(이하 “스맥사”)는 대학 스포츠팀의 팬들을 대상으로 하는 티셔츠를 제작하여 판매하였다. 대부분의 스맥사의 티셔츠는 대학의 공식 사용허가를 받은 상품과 함께 판매되었다. 처음 스맥사가 문제가 되었던 2008년 판결은 루이지애나 주립대학교(LSU), 오클라호마대학교(OU), 오하이오 주립대학교(OSU)와 남가주대학(USC)가 관련되어 있다. 이 사건의 관련 대학들은 각각 독특한 색채를 인쇄물 등 다양한 상품에 사용해 왔을 뿐만 아니라 미국 내에서 상당한 지명도를 가진 대학 스포츠 프로그램과 연계해서도 사용하였다. 2004년 관련 대학들은 스맥사를 상대로 상표권 침해소송을 제기하였고, 법원은 이를 인정하면서 색채도 대학의 상표로서 보호된다는 입장을 취하였다.⁵⁰⁾

스맥사는 항소하면서 색채는 식별력이 없어 대학의 상표로서 보호될 수 없다고 주장하였으나 항소법원은 이러한 주장을 받아들이지 않았다. 항소법원은 색채는 연방대법원에 의해 상표로서의 보호가

48) 873 F. Supp. 1280 (1995).

49) Id.

50) Board of Supervisors for Louisiana State University Agricultural and Mechanical College v. Smack Apparel Company 438 F. Supp. 2d 653 (2006).

인정되었으며, 소비자들이 특정 대학과 연계성을 갖고자 하는 것이 대학 스포츠팀의 색채나 로고가 팬과 소비자에게는 관련 의류에 대한 출처표시로서의 기능을 한다는 입장을 취하였다. 즉 색채와 기타 표시를 대학교와 연계시킴으로써 팬들은 대학이 상품의 출처이거나 후원자라고 인식하게 된다고 하였다. 더 나아가 항소법원은 대학들이 의류 전반에 걸쳐 색채의 사용에 대한 독점권을 행사하고자 하는 것이 아니라 색채를 단어, 이미지와 로고 등과 함께 사용하는 것을 보호받고자 하는 점을 인정하였다.⁵¹⁾

우리나라에서는 아직 대학의 명칭이나 로고를 학교와 관련 없는 제3자가 사용하여 문제가 된 경우를 찾기 어렵다. 다만 동일한 사실 관계가 우리나라에서 일어난 경우에 대학에서 상표등록이 되어 있는 상표와 동일, 유사한 상표를 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용하는 경우에는 상표법에 따른 상표권 침해가 성립할 수 있다. 다만 대학의 명칭이나 로고는 교육업이나 관련 서비스 분야에서는 저명한 상표라고 할 수 있으나 다른 분야에서도 저명한 상표라고 할 수 있는 지는 의문이다. 따라서 미등록 상품 중 교육업이나 교육 관련 서비스가 아닌 분야에 사용된 경우에 두 주체 간에 자본, 조직 등 밀접한 관계가 있지 않을까 하는 혼동을 일으킬 가능성이 없어 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 따른 보호를 받기는 어려울 것으로 보인다.⁵²⁾

51) Board of Supervisors for Louisiana State University Agricultural and Mechanical College v. Smack Apparel Company 550 F.3d 465 (5th Cir. 2008).

52) 대법원 2007. 4. 27. 선고 2006도8459판결.

V. 결론

미국 대학들은 대학의 명칭이나 로고 등에 대한 사용권 설정을 통하여 상당한 수익을 얻는 것으로 알려져 있으며 그런 이유로 많은 대학들이 적극적으로 상표 프로그램을 운영하고 있다. 이런 경향은 2022년에 오하이오 주립대학(Ohio State University)가 Marc Jacobs(마크 제이콥스)가 2019년 선등록출원한 “The” 상표에 대한 권리를 다툰 끝에 상표등록을 받게 되면서 더욱 부각되기 시작하였다. 이를 통하여 “The” 라는 모든 이들이 공유해야 할 필요성이 있는 단어에 대하여 상표권이라는 독점권이 부여됨으로써 일반인들의 언어생활의 자유 즉 표현자유권에 대한 제한 문제가 제기된 바 있다.⁵³⁾

그러나 미국 대학들이 이처럼 대학의 상표에 대하여 관심을 갖는 것은 사용료 수익을 통한 재정지원적인 측면도 있지만 상표의 무결성 보장을 통한 학교 이미지 유지에도 상당한 이유가 있는 것으로 보인다. 그런 이유에서 하버드대학 등은 상표의 사용권 설정에도 관심이 있지만 적절한 상표 사용의 통제를 통한 상표의 무결성 유지에도 상당한 힘을 쏟고 있는 것으로 보인다. 특히 하버드는 내부구성원들에 의한 상표 사용에 의해서도 상표가 가진 이미지에 흠결이 발생할 수 있다는 점에 주목하였다.

우리나라 대학들도 최근 대학 상표의 사업화에 관심을 기울이고 있으며 국내 지명도가 높은 대학들을 중심으로 상표 관리에 관한 규정들을 마련하고 있는 추세에 있다. 그러나 현재는 상표등록을 통한 상표의 권리화는 대부분의 대학들에 의해 행해지고 있는 반면 등록 후 관리에 대한 부분은 아직 많이 이루어지지 않고 있는 것으로 보인다. 더 나아가 우리나라 대학들의 상표에 관한 관심은 이의 수익

53) <https://edition.cnn.com/2022/06/23/us/ohio-state-university-trademarks-the/index.html> (2023. 12. 9. 방문).

화 사업을 통한 재정지원에 맞추어져 있으며 상표 사용이나 관리의 소홀로 상표의 무결성에 흠이 발생하여 학교 이미지가 훼손되는 경우에 대해서는 아직 관심을 기울이지 못하고 있다. 특히 우리나라에서는 각 단과대학이나 과, 학생회 모임 등에서 문방구, 의류, 모자 등을 자체 제작하는 경우가 많고 이를 통하여 학교의 허가를 받은 사용권자에 의한 사용과의 사이에서 혼동이 발생할 수 있을 뿐만 아니라 상품 품질 관리의 미흡으로 학교의 이미지에 손상이 야기될 수도 있다. 하지만 아직은 우리 대학들의 상표 관리가 초창기 단계여서 여러 상표 사용 사례들에 대하여 적절히 대처하지 못하고 있는 것으로 보인다. 앞으로 더 많이 관련 학내 규정들이 정비되어야 하고 관련 사례들이 축적되어야 할 것이며, 이를 통하여 특히 졸업생에 의한 상표 사용이 정당화되는 사례들이 좀 더 명확해질 필요가 있을 것이다.

〈참고 문헌〉

- 김원준, 「상표법개론」, 피앤씨미디어, 2017.
- 박종태·김인배, 「리답상표법」, 한빛지적소유권센터, 제17판, 2023.
- 박종태, 「상표의 식별력에 있어서 새로운 관념의 의미와 그 판단방법에 관한 연구」, 한양대학교 석사학위논문, 2019. 8.
- 최정열·이규호, 「부정경쟁방지법」, 진원사, 2017.
- 상표디자인심사국 상표심사정책과, 「상표심사기준」, 2023.
- 육소영, “학교 로고의 무단 사용과 지적재산권법”, 「스포츠엔터테인먼트와 법」, 제3권, 스포츠엔터테인먼트법학회, 2002.
- 정태호, “대학명칭을 영업표지로 사용한 경우의 영업주체혼동행위 여부에 대한 고찰-대법원 2014. 5. 16. 선고 2011다77269 판결-”, 「법학논총」, 제34집 제2호, 전남대학교 법학연구소, 2014.
- 한국과학기술기획평가원, 「우리나라 대학의 지식재산 창출과 활용 현황」, KISTEP 통계브리프, 2021년 제10호, 2021.
- David M. Epstein, 3 Eckstrom' s Licensing in For. & Dom. Ops. Appendix 11H (2023).
- J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademark and Unfair Competition, Thomson West, 2023.

〈국문 초록〉

최근 국내에서도 상품이나 서비스의 마케팅과 관련하여 상표의 중요성이 부각되기 시작하면서 대학의 명칭이나 로고에 대한 상표보호의 문제가 주목을 받고 있다. 대학들이 대학의 명칭이나 로고를 교육업이나 교육관련 서비스에 상표등록을 하는 경우가 증가하고 있고 이를 둘러싼 분쟁도 보도되고 있다. 더욱이 대법원도 서울대학교와 American University 판결을 통하여 식별력이 없는 대학 명칭도 사용에 의해 새로운 관념을 형성한 경우에는 본질적 식별력이 인정되어 미사용상품이나 서비스에 대해서도 등록이 가능하다고 판결한 바 있다. 이에 따라 특허청 상표심사기준에서도 대학명칭이 본질적 식별력이 없었지만 사용에 의해 새로운 관념을 형성하여 본질적 식별력이 있다고 판단될 수 있는 기준을 마련한 바 있다.

미국에서는 오래전부터 대학 명칭이나 로고 등에 대한 상표 프로그램이 운영되어 왔으며 이를 통하여 상당한 수익을 올리고 있는 것으로 알려져 있다. 이러한 외국의 경향을 받아들여 우리나라에서도 서울대학교를 비롯한 일부 국내 저명도가 높은 대학들에서 상표 관리 규정이나 지침을 제정하여 등록상표를 관리하고 있다. 그러나 우리나라 대학들의 상표 규정이나 지침은 이의 사용권 설정을 통한 사업화에 그 내용이 집중되어 있으며 미국의 경우와 같이 상표의 무결성 관리를 통한 학교 이미지 보호에는 소홀한 감이 있다.

미국에서도 대학의 상표 사용을 통한 분쟁은 많이 알려져 있지 않다. 대학 상표 사용과 관련하여 초기에 챔피언 사와의 분쟁을 통하여 사용권 설정을 통한 문제해결방식이 어느 정도 정리된 것으로 보이며, 졸업생들과 같은 학교 관련자들과의 분쟁은 많이 찾아보기 어렵다. 또한 문제가 된 사안들도 주로 동창회와 관련된 것들이며 졸업생 개인이 문제가 된 경우는 찾아보기 힘들었다. 우리나라에서도 대학 상표를 둘러싼 상표권 침해 분쟁은 찾기 어려운 실정이다. 따

라서 앞으로 판결들을 통하여 졸업생들의 상표 사용에 관한 쟁점 등과 같이 대학 상표들을 둘러싼 논의들이 좀 더 명확해질 필요가 있다.

주제어: 상표, 대학 명칭, 사용권 설정, 상표 관리, 상표 사용,
현저한 지리적 명칭

<Abstract>

The Trademark Protection of University Name and Logo

Soyoung Yook*

Recently, as the importance of trademarks in relation to the marketing of products or services has begun to emerge in Korea, trademark protection of university names or logos is receiving attention. The number of universities registering their names or logos as trademarks for education or education-related services is increasing, and disputes surrounding these are also being reported. Moreover, through the Seoul National University and American University decisions, the Supreme Court also ruled that if a new concept is formed through the use of a university name without distinctiveness, its inherent distinctiveness is recognized and the registration with unused products or services is possible. Accordingly, the Korean Intellectual Property Office's trademark examination guideline also established a standard under which a university name may be judged to have inherent distinctiveness by forming a new concept through use, even though it has no inherent

* Professor, Chungnam National Univ. Law School

distinctiveness at the beginning.

In the United States, trademark programs for university names and logos have been operated for a long time and are known to generate significant profits through them. In response to this foreign trend, in Korea, some well-known universities, including Seoul National University, are managing registered trademarks by establishing trademark management regulations or guidelines. However, the trademark regulations and guidelines of Korean universities are focused on commercialization through licensing trademarks and have less concern about maintaining trademark integrity.

Even in the United States, disputes over university trademark use are not widely known. In relation to the use of university trademarks, it appears that the problems has been resolved to some extent since the initial dispute with Champion, and it is difficult to find many disputes with school-related parties such as graduates. Additionally, the issues were mainly related to alumni associations, and it is difficult to find cases related with individual graduates. Even in Korea, it is difficult to find trademark infringement surrounding university trademarks. Therefore, controversies surrounding university trademarks, such as issues regarding trademark use by graduates, need to become clearer through future courts' ruling.

Key words: Trademark, University Name, Licensing, Trademark Management, Trademark Use, Famous Geographical Designation