

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2012허146 등록무효(상)

원 고

소송대리인 법무법인 대륙아주

담당변호사 박국수

특허법인 이노

담당변리사 이민형, 권혁성

변리사 서영철

피 고

소송대리인 변호사 김시수

변리사 김원식

특허법인 다래

담당변리사 이명규, 이인중, 박선

변 론 종 결 2012. 7. 20.

판 결 선 고 2012. 8. 10.

주 문

1. 특허심판원이 2011. 12. 8. 2010당3177호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

## 청 구 취 지

주문과 같다.

## 이 유

### 1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표

(1) 등록번호/출원일/등록결정일/등록일/존속기간갱신등록일: 제51732호/1997. 8. 26.  
/1998. 10. 30./1998. 12. 31./2008. 7. 31.

(2) 구성: **몬테소리**

(3) 지정서비스업: 별지와 같다.

나. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고가 2010. 12. 17. 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록서비스표는 '서적출판업, 서적편집업, DVD편집업(이하 위 지정서비스업들을 '지정서비스업 1'이라 한다. 지정서비스업 1은 2008. 11. 28. 상품분류전환등록결정 및 등록이 되었다) 및 개인교수업, 교육연구업, 교육정보제공업, 보육원업, 홈스쿨교수업(이하 위 지정서비스업들을 '지정서비스업 2'라 한다. 지정서비스업 2는 2009. 4. 21. 지정서비스추가등록이 결정되어 같은 해 5. 18. 등록되었다)(이하 지정서비스업 1, 2를 합하여 '이 사건 지정서

비스업'이라 한다)'과 관련하여 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제3호, 제7호, 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제4호, 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제71조 제1항 제5호에 각 해당하여 그 등록이 무효라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2010당3177호로 심리 후 2011. 12. 8. 이 사건 등록서비스표는 이 사건 지정서비스업과 관련하여 위 각 조문에 해당하지 아니한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거]갑 제1, 2호증, 변론의 전 취지

## 2. 원고의 주위적 주장

### 가. 지정서비스업 1 관련 주장

이 사건 등록서비스표는 2008. 11. 28. 상품분류전환등록결정 및 등록이 된 지정서비스업 1과 관련하여 다음 각 등록무효사유가 있으므로, 이를 선택적으로 주장한다.

#### (1) 상표법 제6조 제1항 제3호, 제71조 제1항 제5호

이 사건 등록서비스표는 최초 등록결정 당시 지정서비스업 1에 이용될 경우 일반 수요자들에게 몬테소리 교육법에 관한 내용을 담고 있는 서적 또는 DVD를 출판 또는 편집하는 것으로 직감하게 하므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

설령 이 사건 등록서비스표의 최초 등록결정 당시 기술적 표장에 해당하지 않았다 하더라도, 이 사건 심결 당시에는 지정서비스업 1에 이 사건 등록서비스표가 사용될 경우 일반 수요자들에게 서적 또는 DVD의 내용이 몬테소리 교육법에 관한 것임을 직감하게 할 정도에 이르렀으므로, 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

(2) 상표법 제6조 제1항 제7호, 제71조 제1항 제5호

이 사건 등록서비스표 '몬테소리'는 최초 등록결정 당시 다수인이 '몬테소리' 교육과 그에 사용되는 교구·교재임을 나타내기 위해 널리 사용하고 있는 표장일 뿐만 아니라, 몬테소리 교육법을 연구·실천하며 관련 교구·교재를 제작·판매하는 자에게 자유로운 사용이 허용되어야 하고, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않은 표장이므로 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다.

설령 이 사건 등록서비스표의 최초 등록결정 당시 그렇지 않았다 하더라도, 이 사건 심결시에는 몬테소리 교육을 연구·실시하고 관련 교재와 교구를 제작·판매하는 다수의 업체들이 널리 사용하고 있고, 그러한 사람들에게 자유로운 사용이 허용되어야 하며, 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않은 표장이므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제7호에 해당한다.

나. 지정서비스업 2 관련 주장

이 사건 등록서비스표는 2009. 4. 21. 지정서비스추가등록이 결정되어 같은 해 5. 18. 등록이 된 지정서비스업 2와 관련하여 다음 각 등록무효사유가 있으므로, 이를 선택적으로 주장한다.

(1) 상표법 제6조 제1항 제1, 2호, 제71조 제1항 제5호

이 사건 등록서비스표에 대하여 지정서비스업 2가 추가등록될 당시에는 몬테소리교육법이 일반 수요자들에게 널리 알려져 있어, 이 사건 등록서비스표는 지정서비스업 2와 관련하여 특정기업의 서비스를 나타내는 출처표시가 아니라 몬테소리 교육법과 교구·교재를 지칭하는 보통명칭 또는 관용표장으로서, 상표법 제6조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당한다.

설령 위 추가등록결정시 일부 미약하나마 식별력이 인정되었다고 하더라도, 이 사건 심결시를 기준으로 보면, 전국 600여개의 어린이집과 15개 이상의 유치원에서 몬테소리 교육을 실시하면서 '몬테소리'가 포함된 서비스표를 사용하고 있고, 현재 전국에 '몬테소리'가 포함된 상호를 사용하는 어린이집, 교구·교재 제조회사 등이 1,000여개에 이르고 있으므로, 이 사건 등록서비스표는 자타 서비스업의 출처를 구별하는 식별력이 없는 것으로서, 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당한다.

(2) 상표법 제6조 제1항 제3호, 제71조 제1항 제5호

이 사건 등록서비스표에 대하여 지정서비스업 2가 추가등록될 당시 '몬테소리'는 유아교육종사자, 교구·교재 제조판매자 등 수요자들에게 자타서비스업의 출처를 나타내는 서비스표가 아니라 특정 유아교육법을 지칭하는 것으로 널리 알려져 있었으므로, 이 사건 등록서비스표는 지정서비스업 2에 사용될 경우 교육내용을 지칭하는 기술적 표장으로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

설령 그렇지 않다고 하더라도, 적어도 이 사건 심결시를 기준으로 하면 다수의 유아교육 연구기관, 어린이집, 교구·교재 제조회사에서 '몬테소리' 표장이 포함된 상호 또는 서비스표를 사용하고 있어 일반 수요자들은 '몬테소리'가 유아교육의 방법 또는 내용을 지칭하는 것으로 직감하므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

(3) 상표법 제6조 제1항 제7호, 제71조 제1항 제5호

이 사건 등록서비스표는 지정서비스업 2에 대한 추가등록결정시 몬테소리 유아교육 연구기관, 어린이집, 교재·교구 제작회사 등 다수인이 '몬테소리' 교육 또는 교재·

교구임을 나타내기 위해 현실적으로 널리 사용하고 있는 표장으로서, 몬테소리 유아교육법을 연구·실천하고 그에 관한 교재·교구를 제작·판매하는 자에게 자유로운 사용이 허용되어야 하고 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않은 표장이므로 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다.

설령 그렇지 않다고 하더라도 이 사건 심결시에는 몬테소리 유아교육을 연구하고 실시하며 관련 교재와 교구를 제작·판매하는 다수의 업체들이 사용하고 있고, 그러한 사람들에게 자유로운 사용이 허용되어야 하고 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않은 표장이므로 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제7호에 해당한다.

### 3. 이 사건 등록서비스표의 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부에 대한 판단

#### 가. 판단기준

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 없는 상표에 해당하는지 여부는 등록결정시를 기준으로 하여 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하고, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 그 식별력이 없다고 할 것이며, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결, 대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결 참조).

## 나. 구체적 판단

### (1) 인정사실

갑 제3 내지 6, 13 내지 15, 20 내지 26, 28, 31 내지 33, 36, 53, 55, 57 내지 62, 66, 79호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 변론의 전 취지를 종합하면, 다음 각 사실을 인정할 수 있다.

#### (가) '몬테소리 교육법'의 의미와 국내 도입 상황

1) '몬테소리 교육법'은 이탈리아의 교육자인 '마리아 몬테소리(Maria Montessori)'가 1907년경 종래의 권위주의적 교육에 반대하며 창안한 유아교육법으로, 정리된 환경에서 아동의 자기활동을 철저히 발양(發揚)시킴과 아울러 감각의 연마를 위한 특별 교구(教具)를 안출하여 아동이 자유로이 사용하도록 한다는 것과 아동이 자주성을 갖도록 교사는 좋은 관찰자로서의 역할만을 한다는 점 등을 대체적인 특징으로 하고, 이러한 교육법을 널리 알리려는 운동을 '몬테소리 운동(Montessori Movement)'이라 하는데 몬테소리 운동은 유아교육의 큰 동향으로 세계 각국에 많은 영향을 끼쳤다(갑 제 3 내지 6호증).

2) 몬테소리 교육에 사용되는 교구를 '몬테소리 교구'라 하는데, '몬테소리 교구'는 유아 스스로 색, 크기, 형태에 따라 분별할 수 있도록 제작되어 스스로 오류의 정정이 가능하여 독립적인 학습이 가능하고, 하나의 특성만을 고립시켜 교구를 만들어 개념을 정립시키기에 쉽고 과학적인 방법이 되는 등의 특징이 있다(갑 제57호증).

3) 국회도서관의 전자도서관 인터넷 홈페이지에서 몬테소리 관련 자료를 검색해보면, ① 검색어 '몬테소리'로는 1975년부터 124건의 단행본이, 1975년부터 244건의 학위논문이, 1930년부터 148건의 학술지가 각 검색되고, ② 검색어 'montessori'로는 1

980년부터 65건의 단행본이, 1977년부터 175건의 학위논문이, 1973년부터 179건의 학술지가 각 검색되며, ③ 검색어 '몬테소리'로는 2009년 1건의 단행본이, 1981년부터 5건의 학위논문이, 1987년부터 4건의 학술지가 각 검색되는데, 그 중에는 1974년에 발행된 '마리아 몬테소리의 교육학과 한국 몬테소리식 교육의 문제점'이라는 제목의 논문, 1978년에 발행된 '우리나라 유치원교육에 있어 놀이교육에 영향을 준 Frobel의 은물과 Montessori 교구에 대한 연구'라는 제목의 논문, 1982년에 발행된 '몬테소리 교육 현황에 대한 분석적 연구 - 서울 시내 유치원을 중심으로 -'라는 제목의 학위논문 및 1984년에 발행된 'Montessori 교구 활용실태에 관한 연구: 서울시내 유치원을 중심으로'라는 제목의 학위논문도 포함되어 있다(갑 제13 내지 15호증).

4) 1999년 전에 발행된 경향신문, 동아일보, 매일경제 3개의 중앙일간지를 PDF 파일로 모아놓은 '네이버 뉴스 라이브러리' 사이트에서 '몬테소리'를 검색하면 다음과 같은 이 사건 등록서비스포 출원 전 기사들을 포함하여 많은 기사들이 검색된다(갑 제 36호증).

- 1920. 8. 8.자 동아일보: 몬테소리 부인이 복종과 훈련을 될 수 있는대로 근소하게...
- 1920. 8. 9.자 동아일보: 교육법으로는 몬테소리 부인의 그것은 참으로 최선의 것
- 1960. 9. 7.자 경향신문: 수학은 제2의 언어 몬테소리 박사의 견해, 최근 서독의 바드 고데스베르그에서는 유명한 몬테소리협회회의가 개최
- 1971. 5. 5.자 경향신문: 국제영아학교 실증 느끼지 않게 감각교육으로 기능훈련 도와 ... 몬테소리법을 시도, 효과를 거두고 있다.
- 1971. 6. 18.자 경향신문: 서울 국제보육원(일명 몬테소리 스쿨)을 찾아봤다. 우리나라 최초의 몬테소리식 교육방법을 채택한 국제보육원교실



- 1979. 10. 23.자 경향신문: 아기들의 언어발달을 돕는 몬테소리 교구들
- 1979. 11. 26.자 경향신문: 양일간 독일문화원에서 아동기와 교육에 관한 일련의 강의를 했다. 몬테소리치료교육방법을 도입한 장애아문제의 세계적 연구기관 ...
- 1980. 1. 23.자 경향신문: 우리나라의 경우도 「몬테소리교구이용」 조사연구에 따르면 지금까지의 학령전아동의 조기교육이 듣기와 말하기만을 가르치고 있으나 읽기와 쓰기도 가능하다는 결과가 ...
- 1982. 11. 13.자 매일경제: 상지대에서 실시하는 몬테소리 유아교육에 1년코스로 강습을 받고 온 뒤부터이다. 63년 주한외국인들은 이 땅에 3세부터 6세까지 어린이의 교육기관인 「몬테소리학교」 를 열었고 ...
- 1983. 3. 8.자 경향신문: 심지어 일부 아파트단지에는 미국에서 저능아의 지적발달을 촉진시키기 위해 개발된 몬테소리교육기구까지 전문가의 지도 없이 아이들에게 마구 남용 ...
- 1984. 6. 5.자 동아일보: 성원몬테소리유치원 어린이들을 데리고 인형극상설극장을 찾은 ...
- 1989. 11. 15.자 동아일보: 6개월간 매주 두 차례 유아교육론 어린이행동지도 몬테소리 유아교육 영유아질환 및 응급처치 등 교육
- 1990. 5. 16.자 동아일보: 6개월간 매주 2회씩 유아교육론 어린이 행동지도 몬테소리 유아교육 강의
- 1990. 12. 15.자 동아일보: 몬테소리유아교육생 = 17일부터 91년 1월 12일까지 서울 동교동 한국평생교육기구 탁아모교육원에서 접수
- 1991. 3. 16.자 동아일보: 몬테소리교육 = 고등학력 이상의 만20~55세 여성을 대상으로

로 6개월 또는 1년 과정으로 유아들을 위한 몬테소리교육에 ...

- 1991. 7. 14.자 동아일보: 서초구 방배동 몬테소리 대건유치원
- 1991. 12. 1.자 동아일보: 몬테소리유아교육생 모집
- 1992. 2. 17.자 동아일보: CBS평생대학 기독교방송문화센터/ 몬테소리실기지도자교육
- 1992. 3. 26.자 경향신문: 이들 유치원에는 ... 몬테소리교구 등이 구비되어 있다.
- 1993. 2. 3.자 동아일보: 서울 강남구 대치동 몬테소리 아가방 유아원
- 1994. 6. 22.자 동아일보: 중앙대학교 교육대학원 ... 몬테소리 연구과정에 여러 선생님을 초대합니다.
- 1994. 8. 13.자 경향신문: 평생교육원 주부들에게 큰 인기 ... 특히 몬테소리교육과정은 영역별전문가를 초빙, 매주 토요일 실습위주 ...
- 1994. 8. 18.자 동아일보: 학원출판사/ 몬테소리월드2000 (광고)
- 1994. 8. 19.자 동아일보: 몬테소리 교사연수 ... 몬테소리 교구를 이용한 ...
- 1995. 2. 5.자 매일경제: 공단본부측은 2월말부터 업체 종사자 자녀를 대상으로 보육원생을 모집하고 몬테소리유아원에 교육을 맡기기로 했다.
- 1995. 2. 25.자 경향신문: 숙명여대 평생교육원은 몬테소리교사 등의 수강생을 모집
- 1995. 3. 23.자 동아일보: 엄마! 올바르게 가르쳐주세요! 한교 / 몬테소리월드 2000 (광고)
- 1995. 8. 18.자 경향신문: 덕성여대 평생교육원 세계가 인정하는 국제몬테소리교사 자격증을 부여하는 훈련과정 개설
- 1995. 8. 28.자 동아일보: 중앙대학교 교육대학원 / 몬테소리 A.M.S. 교사자격과정 교육생모집

- 1996. 5. 31.자 경향신문: 몬테소리교구와 시청각교재 악기류까지 다양하게 갖추고
- 1996. 6. 1.자 경향신문: 숙명여대 평생교육원 2학기 수강생 모집 몬테소리교사 교육 과정 등이 마련
- 1996. 9. 3.자 경향신문: 교육학자인 몬테소리는 이 점에 대해 ... 몬테소리는 잠 안 오는 아기를 억지로 재우는 것을 ...
- 1996. 10. 6.자 동아일보: 보고 듣고 생각하면서 배울 수 있는 몬테소리의 입체학습법을 타이틀에 적용해 창의력을 기를 수 있도록 했다.
- 1996. 10. 10.자 매일경제: 팬더 랑랑, LG소프트웨어가 몬테소리 입체 학습법을 타이틀화해 제작한 교육용 타이틀
- 1996. 10. 14.자 경향신문: 몬테소리 창작교실 「랑랑」
- 1997. 4. 29.자 동아일보: 동화나라 = 몬테소리교구 등 세트교구를 날개로 살 수 있다.
- 1997. 5. 14.자 경향신문: 대학로의 몬테소리유아교육원
- 1997. 6. 19.자 경향신문: 대학교 평생교육원 35개 대학에 '몬테소리·아동미술' 과정

5) 현재 '교육과학기술부'는 어린이 홈페이지(<http://kids.mest.go.kr>) 초기 화면에서 '마리아 몬테소리'와 '몬테소리 교육법'을 소개하고 있다(갑 제58호증).

(나) 이 사건 등록서비스표의 최초 등록결정일(1998. 10. 30.) 이전 '몬테소리(MONTESSORI)' 표장의 사용 상황

#### 1) 교육연구단체

- 한국Montessori교육학회: 1986. 3. '몬테소리 교육과 유아교육의 이론과 실제에 관한 제반 연구'를 목적으로 교수들과 어린이집 경영자들이 모여 창립한 몬테소리 교육 연

구기관으로서, 1997년부터 학술대회를 개최하고 '몬테소리교육연구'라는 학회지를 발간하며, 몬테소리 교사양성과정 운영, 몬테소리 부모교육과정 운영 등의 활동을 꾸준히 해오고 있고, 2011. 9. '강원유아교육학회'와 통합하면서 '한국실천유아교육학회'로 명칭을 변경하고 학회지 명칭도 '실천유아교육'으로 변경하였으나, 설립목적은 종전과 동일하다(갑 제20, 79호증).

- 돈보스코 몬테소리교육실천연구소: 1987. 3. 설립된 몬테소리 교육 연구기관으로 유아들을 위한 프로그램 개발, 교사연수, 부모교육 등의 활동(갑 제21호증)
- 사단법인 한국밀알기독교교육연구소: 성공적 몬테소리 교육실현과 교육을 통한 선교를 표방하며 1988년부터 국내에서 전국적으로 몬테소리교사들을 훈련시켜 오면서 많은 졸업생을 배출했었고, 산하에 밀알몬테소리교사교육원, 한국밀알몬테소리기독교교육연구회, 사이버대학 등의 단체를 두고 있다(갑 제22호증).
- 한국몬테소리 교육센터: 1990년 사단법인 한국 기독교 평화 교육협의회 소속으로 설립되어 취학 전 아동을 대상으로 한 몬테소리 유치원, 어린이집을 지원하기 위하여 한국몬테소리 연구원으로 활동하다가, 1996. 10. 22. 미국 몬테소리협회(AMS)의 승인으로 미국에서 공인된 AMS 교사를 양성(갑 제24호증)
- 한국기독교몬테소리교육연구소: 1992. 2. 20. 설립된 총신대학교 사회교육원 산하 기관으로 1993. 2.부터 2004. 2.까지 및 2008년과 2009년에 매해 25~34명 정도의 졸업생을 배출해 왔다(갑 제25호증).
- AMI 한국 몬테소리연구소: 1993년부터 국제몬테소리협회 몬테소리교사를 양성하고 있는 기관으로 다수의 회원 유치원을 보유하고 있다(갑 제26, 59호증).
- 이승연몬테소리영어교육연구소: 1997년 설립된 몬테소리 영어교육기관으로 현재는

자체 교구 및 교재 제작, 전문교사 양성 등의 활동(갑 제28, 60호증)

• 이외에도 유아전문 잡지인 '월간 유아'의 1990. 7.호 한국몬테소리실천교육연구회, 1990. 9.호 미국 산타모니카 교육대학 병설 한국몬테소리교사교육원, 1991. 9.호 한국몬테소리협회(Korea Montessori Society), 1992. 4.호 한국평생교육기구 몬테소리교육원 및 또래또 몬테소리 협회, 1992. 11.호 '한국몬테소리 아카데미'와 '한국 몬테소리지도자협의회', 1993. 8.호 국제 몬테소리 신학원, 1996. 1.호 미국몬테소리교사교육원(MIA) 한국지부, 밤비니 몬테소리센터, 1996. 7.호 사단법인 한국몬테소리교육센터, 1997. 1.호 덕성여자대학교 평생교육원 한국몬테소리연구소, 1998. 1.호 C.M.S. BAMBINI MONTESSORI 선교원지부, 1998. 2.호 한국몬테소리교육연구회, 사단법인 대한몬테소리협회, 밤비니 몬테소리 교육연구소, 1998. 7.호 경남 Montessori교육연구회, 1998. 9.호 내셔널몬테소리한국연구원 등의 기사(갑 제53호증의 2, 4, 9, 16, 20, 25, 30 내지 32, 갑 제55호증의 1, 2, 5, 7)로 알 수 있듯, 상호나 서비스표 등에 '몬테소리'를 포함하는 다수의 교육연구단체가 있었다.

## 2) 유아교육기관

가) 앞서 본 바와 같이, 1971. 6. 18.자 경향신문에 '서울국제보육원(일명 몬테소리 스쿨)' 기사가, 1982. 11. 13.자 매일경제에 '63년 주한외국인들은 어린이의 교육기관인 몬테소리학교를 열었다'는 기사가, 1984. 6. 5.자 동아일보에 '성원몬테소리유치원' 기사가, 1991. 7. 14.자 동아일보에 '몬테소리 대건유치원' 기사가, 1993. 2. 3.자 동아일보에 '대치동 몬테소리 아가방 유아원' 기사가, 1995. 2. 5.자 매일경제에 '공단본부 측은 2월말부터 업체 종사자 자녀를 대상으로 보육원생을 모집하고 몬테소리유아원에 교육을 맡기기로 했다.'는 기사가 각 게재되어 있고(갑 제36호증), 1982년부터 서울 시

내 유치원을 대상으로 몬테소리 교육과 교구활용 실태에 관한 학위논문들이 발표되었다(갑 제13호증의 2).

나) 보건복지부 산하 '아이사랑 보육포털' 사이트에서 상호에 '몬테소리'가 포함된 어린이집을 검색하면 이 사건 등록서비스포 최초등록결정일 이전에 인가된 어린이집 177개가 검색된다(갑 제61호증의 1, 2).

다) 교육과학기술부 관할인 유치원에 관해서는 전체적인 검색이 쉽지 않은데, 다만, 한국교육학술정보원에서 운영하는 에듀넷(www.edunet4u.net) 사이트에서 '학교'로 등록된 것 중 상호에 '몬테소리'가 포함된 유치원을 검색하면 이 사건 등록서비스포의 최초등록결정일 이전에 인가된 유치원 11개가 검색되고(갑 제62호증의 1, 2), 이외에도 월간 유아에는 1990. 7.호에 한국몬테소리실천교육연구회 부속 대건유치원, 1993. 6.호에 E.C.L.C 국제 몬테소리 유치원, 1993. 10.호에 밀알몬테소리 유치원, 1993. 12.호에 새밀알 몬테소리유치원에 관한 기사가 각 게재되어(갑 제53호증의 2, 24, 27, 29), 상호 내지 서비스포에 '몬테소리'가 포함된 다수의 유치원이 있었다.

### 3) 교구·교재 제조·판매업체

월간 유아 1991. 6.호에 실린 '프뢰벨'사의 '몬테소리교육대전집' 광고, 1991. 10.호와 1991. 12.호에 실린 '미주종합교구사'의 몬테소리 교구 광고, 1992. 3.호에 실린 '창지사'의 '몬테소리 유아교육의 이론과 실제' 교재 광고, 1992. 5.호에 실린 '프뢰벨'사의 '몬테소리 교육 프로그램 시리즈', '몬테소리 교육 전집' 서적 및 교재 광고, 1992. 6.호에 실린 '남양몬테소리'사의 몬테소리 부교재인 '몬테소리 프락시스' 광고, 1993. 3.호에 실린 '은혜몬테소리'사의 몬테소리 교구 광고, 1993. 8.호에 실린 '미주종합교구사'의 몬테소리 교구 광고(다수의 지방 판매처 기재)와 '하나몬테소리'사의 몬테소리

교구 광고(다수의 지방 전시장 기재), 1993. 12.호에 실린 '꿈나무'의 몬테소리 교구 광고와 '영재몬테소리'의 몬테소리 교재 광고, '가야미공예사'의 몬테소리 교구 광고, 1998. 3.호에 실린 '한국영재몬테소리 연구소'의 'EQ와 몬테소리' 교재 내지 교구 광고, 1998. 8.호에 실린 '가야미공예사'의 몬테소리 교구 광고(갑 제53호증의 7, 10, 12, 15, 17, 18, 23, 25, 29, 갑 제55호증의 1, 6)와 1994. 8. 18.자와 1995. 3. 23.자 동아일보의 '한교/ 몬테소리월드2000' 광고, 1996. 10. 10.자 매일경제의 '팬더 랑랑, LG소프트웨어가 몬테소리 입체 학습법을 타이틀화해 제작한 교육용 타이틀', 1997. 4. 29.자 동아일보의 '동화나라 = 몬테소리교구 등 세트교구를 낱개로 살 수 있다'(갑 제36호증)는 기사 등을 통해 알 수 있듯, 다수의 업체가 몬테소리 교재와 교구 등을 제작·판매하며 활발히 영업하였다.

#### 4) '월간 유아'의 '몬테소리(MONTESSORI)' 관련 내용

'월간 유아'의 1990년 3월호부터 1998년 10월호에는 다음과 같은 내용이 게재되어 있다(갑 제53호증의 1 내지 32, 갑 제55호증의 1 내지 8).

- 1990. 3.호: 사단법인 한국평생교육기구, 탁아모교육원의 '제14기 몬테소리교육생' 모집 광고, 시범 몬테소리 또래또 어린이집
- 1990. 7.호: 한국몬테소리실천교육연구회 부속 대건유치원을 '정통 몬테소리교육의 장'으로 소개하는 기사, 인천 몬테소리유아원 기사
- 1990. 8.호: 영국 몬테소리 유치원 탐방기사, 몬테소리시범어린이집 관련 내용
- 1990. 9.호: 미국 산타모니카 교육대학 병설 한국몬테소리교사교육원 광고
- 1990. 10.호: 시범몬테소리 또래또 어린이집 관련 광고, 몬테소리 교육생 모집 광고, 한국몬테소리교사교육원 광고

- 1991. 3.호: 한국몬테소리교사교육원 광고
- 1991. 6.호: '프뢰벨'사의 '몬테소리교육대전집' 광고, 미국 UCLA 교육대학의 몬테소리학교 광고
- 1991. 7.호: 한국평생교육기구 주최 몬테소리 교육 안내, 한미몬테소리협회
- 1991. 9.호: CBS 평생대학의 몬테소리 실기지도자 교육, 한국몬테소리협회(Korea Montessori Society) 신규회원 모집광고, 한국몬테소리교사교육원 광고
- 1991. 10.호: '미주종합교구사'의 몬테소리 교구 광고
- 1991. 11.호: 몬테소리 교구 소개
- 1991. 12.호: '미주종합교구사'의 몬테소리 교구 광고
- 1992. 1.호: 한국어린이선교원신학·몬테소리연구원 모집 광고
- 1992. 2.호: 기독교 교육 개발원의 몬테소리 교사 모집 광고
- 1992. 3.호: '창지사'의 '몬테소리 유아교육의 이론과 실제' 광고
- 1992. 4.호: 한국평생교육기구 몬테소리교육원 교육생 모집 광고, 또래또 몬테소리협회
- 1992. 5.호: '프뢰벨'사의 '몬테소리 교육 프로그램 시리즈', '몬테소리 교육 전집' 서적 및 교재 광고
- 1992. 6.호: '남양몬테소리'사의 몬테소리 부교재인 '몬테소리 프락시스' 광고
- 1992. 11.호: '한국몬테소리 아카데미'가 주관하고 '한국 몬테소리지도자협의회'가 협찬하며 '○△□몬테소리어린이집'이 후원하는 '몬테소리 지도자 전공과정' 모집 광고
- 1992. 12.호: 외국인 몬테소리 유치원 등에서 실시되는 한국 몬테소리 아카데미 세미나 광고



- 1993. 1.호: 몬테소리 교육이 이루어지고 있는 와동유치원 소개 기사, '한국몬테소리 아카데미'가 주관하고 '한국 몬테소리지도자협의회'가 협찬하며 '○△□몬테소리어린이집'이 후원하는 '몬테소리 지도자 전공과정' 모집 광고, 한국몬테소리 교육원 신입연구원 모집 광고
- 1993. 3.호: '은혜몬테소리'사의 몬테소리 교구 광고, 몬테소리 교육을 하는 청주의 성심유치원 소개 기사, 한국 몬테소리 아카데미의 몬테소리 교사교육 수강생 모집 광고
- 1993. 6.호: E.C.L.C 국제 몬테소리 유치원의 '제비어(Xavier)대학 몬테소리 교사 교육 프로그램' 광고
- 1993. 8.호: '미주종합교구사'의 몬테소리 교구 광고(다수의 지방 판매처 기재), '하나 몬테소리'사의 몬테소리 교구 광고(다수의 지방 전시장 기재), 국제 몬테소리 신학원의 신입·편입생 모집 광고, '한국 몬테소리지도자협의회'가 주관하고 '○△□몬테소리어린이집'이 후원하는 '몬테소리 지도자 전공과정' 모집 광고, 성남 몬테소리어린이선교신학원의 국제 몬테소리 선교교사 자격증 취득반 모집 광고
- 1993. 9.호: 기독교방송 강남문화센터의 '제5기 몬테소리실기 교육회원' 모집 광고
- 1993. 10.호: 밀알몬테소리 유치원을 부설로 두고 있는 밀알몬테소리교사교육원의 신입회원 모집 광고, 국제 몬테소리신학원의 신입·편입생 모집 광고
- 1993. 11.호: 한국몬테소리지도자협의회 몬테소리지도자 전공과정 모집 광고
- 1993. 12.호: '꿈나무'의 몬테소리 교구광고, '영재몬테소리'의 몬테소리 교재 광고, 숙명여자대학교 교육대학원의 몬테소리교사 교육과정 광고, '가야미공예사'의 몬테소리 교구 광고, '밀알 몬테소리 교사교육원'의 몬테소리교사 교육원생 모집(접수 및 문의처:

밀알 몬테소리유치원, 새밀알 몬테소리유치원, 밀알 몬테소리 어린이집) 광고

- 1996. 1.호: 미국몬테소리교사교육원(MIA) 한국지부의 MIA몬테소리여름아카데미(교육장소: 꽃동산몬테소리) 광고, A.M.I한국몬테소리연구소 주최 A.M.I몬테소리세미나 광고, 대건몬테소리유치원, 합실어린이집의 몬테소리교육 소개 기사, 밤비니 몬테소리센터의 몬테소리교사교육 광고, 중앙대학교 산업교육원의 American Montessori Society(A.M.S) 교사자격 과정 모집 광고, 한국몬테소리연구학회(K.I.M)
- 1996. 7.호: 사단법인 한국몬테소리교육센터의 몬테소리 교사모집 광고
- 1997. 1.호: 덕성여자대학교 평생교육원 한국몬테소리연구소의 국제몬테소리교사 과정과 몬테소리 세미나 과정 모집 광고, 분당 대건 몬테소리유치원
- 1998. 1.호: '한국영재몬테소리 연구소'의 'EQ와 몬테소리' 교재 광고, 몬테소리 선교신학원의 신입생 모집 광고, 한국 밀알 몬테소리 교사 교육원의 제7기 몬테소리 교사 교육원생 모집 광고, 돈보스꼬 몬테소리 교육실천 연구소의 제12기 몬테소리 교사 트레이닝 코스 교육연구생 모집 광고, 미국뉴호프대학교 새교육몬테소리상담협의회 주최 국제몬테소리 NCA교사 자격취득 광고, C.M.S. BAMBINI MONTESSORI 선교원지부의 제8기 C.M.S 몬테소리 지도자 전공과정 모집 광고, 덕산 밤비니몬테소리, 늘사랑 밤비니몬테소리, 엘림 밤비니몬테소리, 은혜 밤비니몬테소리, 한사랑 밤비니몬테소리, 신영 밤비니몬테소리(부천), 참진 밤비니몬테소리, 동신 밤비니몬테소리, 제일 밤비니몬테소리, 신일 밤비니몬테소리, 은현 밤비니몬테소리, 영림 밤비니몬테소리, 성산 밤비니몬테소리, 월계 밤비니몬테소리, 초록 밤비니몬테소리, 대운 밤비니몬테소리, 신영 밤비니몬테소리(서울), 신애 밤비니몬테소리, 갈현 밤비니몬테소리, 한별 밤비니몬테소리
- 1998. 2.호: 숙명여자대학교 교육대학원 몬테소리 교사 교육과정 광고, 한국몬테소리

교육연구회 창립 세미나 기사, '현재 우리나라에는 390여개의 유치원과 유아원에서 몬테소리교육을 실시하고 있다'는 기사, 돈보스꼬 몬테소리교육 실천 연구소, 밤비니몬테소리 어린이집, 사단법인 대한몬테소리협회 일반연수회원 모집 광고, 한국밀알몬테소리 교사교육원의 제7기 몬테소리교사 교육원생 모집 광고, 밤비니 몬테소리 교육연구소 몬테소리교육 광고, 덕성여자대학교 평생교육원 국제몬테소리자격증과정 광고

- 1998. 3.호: 평화문화센터의 몬테소리교육과정 광고, 'EQ와 몬테소리' 교재 내지 교구 광고, 기독교방송 부설 사회복지교육원의 몬테소리실기지도자 교육과정 광고, 중앙대학교 산업교육원의 몬테소리교사과정 광고, 한국밀알몬테소리교사교육원의 제7기 몬테소리 교사 교육원생 모집 광고, 경기대학교 사회교육원 몬테소리 지도자과정 광고

- 1998. 4.호: 사단법인 대한몬테소리협회의 몬테소리교육특강 광고, 기독교방송 부설 사회복지교육원의 몬테소리실기지도자 교육과정 광고, 국제자격 몬테소리 교사교육원과 한국몬테소리교육신학교의 국내·국제 몬테소리 자격증반 모집 광고

- 1998. 7.호: 경남 Montessori교육연구회 주최의 Montessori유아음악교육 연수회 광고, 기독교방송 부설 사회복지교육원의 몬테소리실기지도자 교육과정 광고, 몬테소리 방법을 통한 문자교육 광고, 사단법인 대한 몬테소리협회의 몬테소리 자연과학 및 일반 강습회 광고, 한국 몬테소리 교육연구회의 제2회 정기 세미나 광고

- 1998. 8.호: '가야미공예사'의 몬테소리 교구 광고

- 1998. 9.호: 대림보육교사교육원의 몬테소리교육 지도자과정 광고, 기독교방송 부설 사회복지교육원의 몬테소리 전문지도자 교육 광고, 내셔널몬테소리한국연구원의 몬테소리전문교사연수과정 광고

- 1998. 10.호: 중앙대학교 산업교육원의 몬테소리교사과정 광고

(다) 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 2 추가등록결정일(2009. 4. 21.) 이전 '몬테소리(MONTESSORI)' 표장의 사용 상황

1) 교육연구기관

- 북자몬테소리교육연구소: 한국순교복자수녀회가 2003. 1. 12. 설립한 몬테소리 교육 연구 및 전문교사 양성기관(갑 제23호증)
- 가톨릭상지대학 몬테소리교육센터: 가톨릭상지대학이 2004년 설립한 몬테소리 전문 교사 양성기관(갑 제31호증)
- 계명 Hellbruegge 국제 몬테소리연구소: 계명문화대학이 2008. 2. 설립한 몬테소리 교육연구 및 몬테소리 국제교사 양성기관(갑 제32호증)
- 한국몬테소리총연합회: 국내 몬테소리 교육연구기관이 모여 2007년 창설한 단체로서, 대구가톨릭대학교, 가톨릭상지대학, 대경대학 등의 대학과 한미몬테소리협회, 한미 몬테소리부산회, 21CCML, AMS한국몬테소리연구소, 광주몬테소리교육연구소, 분홍탑몬테소리연구소, 프리스쿨컨설팅연구소, 한국유아교육센터, 해승몬테소리연구소, 예수성심시녀회 몬테소리교육연구소, 이선주몬테소리연구원, 김효생몬테소리연구소, 이승연몬테소리영어교육연구소, 밀알기독교교육연구소, (주)한국몬테소리연구소, 몬테소리포항연구회, 미리내성모성심수녀회 성모몬테소리교육원 등의 단체 및 회사가 참가하였다(갑 제 33호증).
- e2e한국유아교육센터: 2003. 4.부터 사이버 몬테소리 강의(갑 제66호증)

2) 유아교육기관

가) '아이사랑 보육포털' 사이트에서 상호에 '몬테소리'가 포함된 어린이집을 검색하면 지정서비스업 2 추가등록결정일 이전에 인가된 어린이집 561개가 검색된다

(갑 제61호증의 1, 2).

나) 앞서 본 바와 같이 교육과학기술부 관할인 유치원에 관해서는 전체적인 검색이 쉽지 않고, 다만, 에듀넷사이트에서 '학교'로 등록된 것 중 상호에 '몬테소리'가 포함된 유치원을 검색하면 지정서비스업 2 추가등록결정일 이전에 인가된 유치원 15개가 검색된다(갑 제62호증의 1, 2).

### 3) '월간 유아'의 '몬테소리(MONTESSORI)' 관련 내용

이 사건 등록서비스표의 최초 등록결정일 이후 추가등록결정일 이전에 발간된 '월간 유아'에는 '몬테소리' 또는 'Montessori'가 포함된 상호 내지 표장을 사용하는 교육연구소, 보육교사양성기관, 교구·교재 제조·판매업체, 대학교 부설기관의 몬테소리 강좌, 종교단체의 교육연구 및 보육교사 양성과정 등에 관하여 많은 광고가 게재되었는데 그 주요 사례는 다음과 같다.

가) 상호 내지 서비스표에 '몬테소리(MONTESSORI)'를 포함하는 단체의 교육연구 및 교사 양성 과정 광고

- 사단법인 대한몬테소리협회(갑 제55호증의 9)
- 몬테쏘리선교신학원(갑 제55호증의 10)
- 밤비니 몬테소리 교육연구소(갑 제55호증의 10, 12)
- 한국밀알 몬테소리 교사교육원, 밀알 몬테소리 기독교교육연구소, Montessori Cyber University(갑 제55호증의 11 내지 13, 24, 27, 28, 31, 33, 36 내지 38, 45, 58, 59)
- 돈보스꼬 몬테소리 교육실천연구소(갑 제55호증의 11, 27, 53, 59, 63)
- 미국 몬테소리 교사교육원(MIA)(갑 제55호증의 13, 16)
- 한국 몬테소리 교육협회, 한국몬테소리연구소(KIM) 교사자격과정(갑 제55호증의 13,

21)

- 한국 몬테소리 연구소(AMS)(갑 제55호증의 14)
- 한국 몬테소리 연구소(AMI)(갑 제55호증의 33, 39, 46, 49, 51, 57, 58, 63, 71, 72, 81)

- 내셔널 몬테소리 한국연구원(갑 제55호증의 14)
- 한국 몬테소리 교육연구회(KOMA)(갑 제55호증의 16, 23, 33, 36, 39, 49, 63, 80)
- 벨엘 몬테소리 교육연구소(갑 제55호증의 20)
- 분홍탑 몬테소리 연구소(갑 제55호증의 23, 33, 36, 37, 46, 49, 63)
- 국제자격 몬테소리 교사교육원(갑 제55호증의 24, 29, 30, 37)
- 한국 몬테소리 교육신학교(갑 제55호증의 24)
- 오렌지 몬테소리 유아국악지도자 교육연구소(갑 제55호증의 27)
- 사단법인 한국기독교 몬테소리 협회(갑 제55호증의 42)
- 워싱턴 몬테소리 한국교사교육원(갑 제55호증의 46, 63, 65, 69, 79)
- 사단법인 전박사 몬테소리 교육연구소, 전박사 몬테소리 교사교육원(갑 제55호증의 47)

- 한미 몬테소리 협회(갑 제55호증의 53, 63)
- 사단법인 한국몬테소리 교육센터(KMC)(갑 제55호증의 60)
- 사단법인 한국몬테소리협회(KMS)(갑 제55호증의 77)
- 해승 몬테소리 교사교육원(갑 제55호증의 69)
- 몬테소리 교육 100주년 기념세미나 추진위원회(갑 제55호증의 76)
- 한국 몬테소리 교육총연합회(갑 제55호증의 77, 81)

- 광주 몬테소리 교육연구소(갑 제55호증의 81)

나) 교재·교구 관련 광고

- '썬차일드 주식회사'에서 수입·판매하는 '니엔후이스 몬테소리' 교구 광고(갑 제55호증의 16, 17)
- '은혜교육사'의 '라보몬테소리' 교구 광고(갑 제55호증의 21)
- '남양몬테소리'사의 몬테소리 교구 광고(갑 제55호증의 39)
- '하나몬테소리'사의 몬테소리 교구 광고(갑 제55호증의 41)
- '다원몬테소리'사의 몬테소리 교구 광고(갑 제55호증의 51)
- 원고의 '니엔후이스 몬테소리' 교구 광고(갑 제55호증의 66, 75)
- 'T&T'의 몬테소리 교구 광고(갑 제55호증의 37, 45)
- '하늘기획'의 몬테소리 교구 수리 광고(갑 제55호증의 26)
- '아이소파' 몬테소리 교구 광고(갑 제55호증의 44)
- '프뢰벨' 몬테소리 교구 광고(갑 제55호증의 50, 54)
- '기프트랜드' 몬테소리 교구 광고(갑 제55호증의 57)

다) 기타 대학교 평생교육원 등의 몬테소리 교사 양성과정 등 광고

- 덕성여자대학교 평생교육원 산하 'Korea Montessori Institute' 광고(갑 제55호증의 9, 18)
- 성결대학교 사회교육원 몬테소리연구소 광고 (갑 제55호증의 20, 24, 40)
- 건국대학교 사회교육원 몬테소리 교육 지도자 과정 광고(갑 제55호증의 29)
- 건국대학교 평생교육원 몬테소리 교육 광고(갑 제55호증의 35, 46, 48, 50, 53, 55, 56, 59, 69, 73, 76)

- 단국대학교 사회교육원 몬테소리 교육 광고(갑 제55호증의 19, 24, 27, 28, 37, 45, 59)
- 경기대학교 사회교육원 몬테소리 교육 광고(갑 제55호증의 20, 24, 25, 28, 29, 35, 40, 46, 50, 56)
- 숙명여자대학교 평생교육원 몬테소리 교육 광고(갑 제55호증의 34, 50, 52, 59)
- 한양대학교 사회교육원 몬테소리 교사 교육 과정 광고(갑 제55호증의 50)
- 총신대학교 사회교육원 산하 한국기독교 몬테소리연구소 몬테소리 지도자 과정 광고(갑 제55호증의 51, 55, 67, 71, 77, 82)
- 연세대학교 사회교육원 몬테소리 교사교육생 모집 광고(갑 제55호증의 67, 76)
- 고려대학교 언어지능연구실 몬테소리 교사 연수 광고(갑 제55호증의 72)
- 분당YMCA의 몬테소리 유아교육 교사 양성과정 광고(갑 제55호증의 19)
- 평화보육교사교육원 부설 평화문화센터 '제9기 몬테소리' 교육 광고(갑 제55호증의 34)
- 기독교방송 부설 사회복지교육원 '몬테소리 전문 지도자 과정' 광고(갑 제55호증의 22)
- 월간 유아 문화센터 몬테소리 교육 광고(갑 제55호증의 23, 31, 32, 36, 43)
- 평화문화센터 몬테소리 교육 광고(갑 제55호증의 50, 61, 64)

#### 4) 교구·교재 제조·판매업체

위 3)의 나)항에서 알 수 있듯, 다수의 교구·교재 제조·판매업체들이 활발히 영업하고 있었다.

#### (2) 검토



(가) 위 인정사실에서 본 바와 같은 '몬테소리(MONTESSORI)'의 의미와 몬테소리 교육법이 오래 전부터 국내에 도입되어 이 사건 등록서비스표 등록결정일 이전부터 이미 매우 많은 교육연구기관 및 유아교육기관들이 상호 내지 서비스표에 '몬테소리(MONTESSORI)'를 자유롭게 사용하고 있었고, 상당히 많은 교구·교재 제조·판매업체들이 '몬테소리' 교구와 교재 등을 제조·판매하면서 '몬테소리(MONTESSORI)'가 포함된 상표를 자유롭게 사용하고 있었으며, 그 중 일부 업체들은 자신들의 상호에도 '몬테소리'를 자유롭게 사용하고 있었고, 위 기관들 및 교구·교재 제조·판매업체들이 신문 및 잡지에 광고도 하며 활발히 활동하고 있었던 점 등을 종합하여 보면, '몬테소리(MONTESSORI)'는 이 사건 등록서비스표 등록결정일 이전부터 이미 다수인이 현실적으로 널리 자유롭게 사용해 오던 유아교육법과 이에 사용되는 교구 및 교재 등을 지칭하는 것이라 할 것인바, 이 사건 지정서비스업이 '서적출판업, 서적편집업, DVD편집업, 개인교수업, 교육연구업, 교육정보제공업, 보육원업, 홈스쿨교수업'으로 교육법, 교재 및 교구 등과 깊은 관련이 있으므로, 특별히 도안화되지 않은 한글 '몬테소리'만으로 구성된 이 사건 등록서비스표는 이 사건 지정서비스업과 관련하여 누구의 업무에 관련된 상품 또는 서비스에 관한 것인지를 식별하기 어려워 사회통념상 자타서비스업의 식별력을 인정하기 곤란할 뿐만 아니라, 몬테소리교육법을 채택하고 이를 이용하려는 사람이라면 누구라도 자유롭게 사용할 수 있도록 하여야 하고 특정인에게 독점시키는 것은 공익상 적절하지 않다고 판단되므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호의 기타 식별력 없는 표장에 해당한다 할 것이다.

(나) 이에 대하여 피고는 이 사건 등록서비스표는 오랜 광고 및 판매활동 등을 통해 유아교육부문을 대표하는 브랜드로서 기능해왔고, 피고와 이 사건 등록서비스표

의 통상사용권자인 주식회사 한국몬테소리(이하 '한국몬테소리'라 한다)가 이 사건 등록서비스표 등록 출원 전 및 추가등록결정일 전에 '몬테소리' 또는 'MONTESSORI'를 독자적으로 사용하거나 식별력이 없는 문자 또는 도형을 결합하여 그 지정서비스업에 사용한 결과 수요자 간에 '몬테소리'라고 하면 곧 피고와 한국몬테소리의 상품과 서비스업에 대한 출처표시로서 분명하게 인식되고 있었으므로, 이 사건 등록서비스표는 자타서비스업의 식별력을 갖춘 서비스표이어서 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 주장한다.

살피건대, 상표법 제6조 제1항 제7호는 같은 조 제1항 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 자타상품 식별력이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않게 되고, 이는 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 달리 볼 것은 아니다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후353 판결, 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결 참조).

그러나 상표법 제6조 제2항이 상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인가 현저하게 인식되어 있는 것은 같은 조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고, 상표등록을 받을 수 있도록 규정한 것은, 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에

대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 하고, 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없으며, 어떠한 표장이 사용에 의한 식별력 취득이 인정된다고 하더라도 이는 그 표장 전체에 관하여 일체로서 식별력 취득이 인정된다는 것일 뿐 그 구성요소 각 부분에 대해서까지 독립하여 사용에 의한 식별력 취득이 인정되는 것은 아니고, 사용에 의하여 식별력을 취득하는 것은 실제로 그 서비스표가 사용된 서비스업에 한하므로 그 서비스표는 당해 서비스업에 대해서만 등록을 받을 수 있고 그와 유사한 서비스업에 대해서는 등록을 받을 수 없으며, 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록결정시를 기준으로 하여 판단되어야 할 것인바(대법원 2008. 11. 13. 선고 2006후3397, 3403, 3427 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결, 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후353 판결 참조), ① 피고가 이 사건 등록서비스표 사용과 관련하여 제출한 증거들은 그 상당수가 '몬테소리'라는 구성 외에 다른 구성이 결합된 표장들로서 이 사건 등록서비스표와 동일하지 아니하고, 이 사건 지정서비스업 중 일부에만 사용된 것이며, ② 위 (가)항에서 본 바와 같이, 이 사건 등록서비스표 등록결정일 이전부터 이미 매우 많은 교육연구기관, 유아교육기관 및 교구·교재 제조·판매업체들이 상호 내지 서비스표 및 교구와 교재 등에 '몬테소리(MONTESSORI)'를 자유롭게 사용하고 있었던 점, '몬테소리(MONTESSORI)'는 이 사건 등록서비스표 등록결정일 이전부터 이미 다수인이 현실적으로 널리 자유롭게 사용해 오던 유아교육법과 이에 사용되는 교구 및 교재 등을 지칭하는 것이라 할 것인 점, 이 사건 지정서비스업이 교육법, 교재 및 교구 등과 깊은 관련이 있는 점, 이 사건 등록서비스표가 특별히 도안화되지 않은 한글 '몬테소리'만으로 구성된 점 등에 비추어 볼 때, 피고

가 제출한 증거들만으로는 피고나 한국몬테소리가 이 사건 등록서비스표를 사용한 결과 이 사건 등록서비스표 등록결정시 또는 지정서비스업 2 추가등록결정시 수요자나 거래자 사이에 이 사건 등록서비스표가 피고의 업무에 관련된 서비스를 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이르렀다고 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없을 뿐만 아니라, ③ 피고가 이 사건 등록서비스표 사용과 관련하여 제출한 증거들은 대부분 피고 자신이 사용한 것이 아니라 한국몬테소리가 사용한 것인데, 피고 자신이 아닌 한국몬테소리의 사용을 근거로 피고가 이 사건 등록서비스표에 대해 사용에 의한 식별력을 취득할 수 있다고 보기도 어렵다.

따라서 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

#### 다. 소결론

결국 이 사건 등록서비스표는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 및 지정서비스업 2에 대한 추가등록결정일 당시 이 사건 지정서비스업과 관련하여 상표법 제6조 제1항 제7호의 기타 식별력 없는 표장에 해당하므로, 원고의 예비적 주장 등 나머지 점에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이, 이 사건 등록서비스표 중 이 사건 지정서비스업은 그 등록이 무효로 되어야 한다.

#### 4. 결론

그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장            판사            배광국

판사 박민정

판사 이 현

별지

이 사건 등록서비스료의 지정서비스업

- 서비스업류 구분 제35류의 서적판매 대행업, 유아용품판매대행업, 서적판매 알선업, 수출입업무대행업, 교과서판매 대행업, 교과서판매 알선업, 교과서 도매업, 교과서 소매업, 서적 도매업, 서적 소매업
- 서비스업류 구분 제36류의 오판업
- 서비스업류 구분 제40류의 제본업, 영화필름제본업, 인쇄장비임대업, 인쇄업
- 서비스업류 구분 제41류의 개인교수업, 광고문 제외한 문안출판업, 광고문 이외의 문안작성업, 교육연구업, 교과서출판업, 교육정보 제공업, 국어학원 경영업, 잡지출판업, 교재출판업, 논술학원 경영업, 논술 지도업, 신문출판업, 글짓기학원 경영업, 악보출판업, 게임정보 제공업, 서적출판업, 온라인 전자출판물 제공업(읽기전용), 게임 서비스업, 교과서출판업, 온라인 전자서적출판업(읽기전용), 도서 대출업, 저널출판업, 통신강좌업, 서적편집업, 영어어학원경영업, 외국어학원경영업, 전자 탁상출판업, DVD편집업, 도서 판경영업, 유아학원경영업, 정기간행물 출판업, 언어교정학원경영업, 전자도서관업, 학습지 출판업, 개인교수업, 암기학원경영업, 어린이놀이터학원경영업, 공인중개사학원 경영업, 유치원경영업, 광고디자인학원 경영업, 교육연구업, 교육정보제공업, 국악학원 경영업, 국어학원경영업, 글짓기학원 경영업, 노래학원경영업, 논술지도업, 논술학원경영업, 도서관 경영업, 독서실경영업, 독서학원경영업, 디자인학원 경영업, 암기학원경영업, 보육원업, 연극연출업, 연극제작업, 홈스쿨 교수업
- 서비스업류 구분 제42류의 유아용교재디자인업, 컴퓨터소프트웨어디자인업, 포장디자인업, 컴퓨터프로그래밍업, 의상디자인업, 게임소프트웨어개발업, 끝.