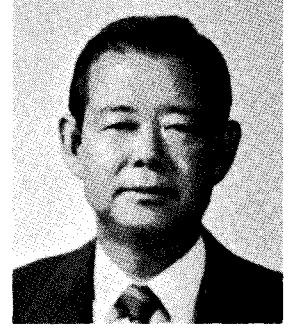


商標紛争事例解説

—‘새우깡’의 更新登録 無效與否—



李 炳 均

〈특허청 항고심판소장〉

목 차

- I. 문제의 발단
- II. 사건의 개요
- III. 당사자들의 주장과 초심의 판단
- IV. 항고심과 대법원의 판단
- V. 이 사건이 주는 교훈
- VI. 결어

〈이번호에 全載〉

I. 문제의 발단

“새우깡”하면 요즘은 웬만한 사람은 다 알 수 있는 정도로 유명해졌다고 할 수 있겠지만 그 최초의 출원 당시(1972년)에는 그렇지 못했고 따라서 그 등록의 과정에서도 파란을 겪었다. 그리고 등록사용된지 10년이 지난 '83년에 다시 갱신 등록을 받았다. 그런데 이때에 경쟁관계에 있는 S사에서는 자기의 상호 다음에 “새우깡”이라는 문자를 결합하여 “○○새우깡”이라는 상표를 만들어 출원했으나 특허청 심사관은 이미 등록되어 있는 N사의 상표 “새우깡”과 유사하다는 이유로 거절사정하였다. 이에 S사에서는 N사의 “새우깡”이라는 상표의 갱신등록 무효심판을 청구하여 법정시비를 가리게 된 것이다.

II. 사건의 개요

N사는 1972. 1. 18자로 “새우깡”이라는 문자를 약간 도형한 상표를 지정상품 “과자(새우로 만든 과자)” (상품구분 제3류)에 사용하기 위하여 등록출원을 하였으며, 이 출원은 1차로 심사관에 의거 거절사정되었다가 이 거절사정에 불복, 항고심판을 청구하여, 거절 사정이 파기, 환송(73. 3. 15. 항고결 197호)됨으로써 '73. 3. 26자 등록 제2986호 상표로 등록되었다.

그 후 10년간 “새우깡”으로서 사용되어오다가 10년만에 갱신 등록을 해야 하는 상표법의 규정에 따라 83. 3. 25자로 존속기간 갱신등록을 하였고, 이 갱신등록에 대하여 동업자로서 경쟁사인 S사가 이의를 제기하고 나섰다. 이때부터 분쟁은 시작되었으며, 법정공방이 벌어지게 된 것이다.

'85. 7. 4자로 S사는 이 갱신등록이 무효라는 심판을 청구하였다. 이 심판에 대하여 제1심의 결론(심결)은 “갱신등록이 무효다”라고 판결하였다(86. 5. 30, 85. 심446). S사는 일차로 승소하여 N사의 등록상표인 “새우깡”의 독점사용을 배제시키는데 성공한 듯하였으나, 이는 제1심의 심결에 불과하고 제2심, 제3심이 남아 있었다.

제1심의 심결이 나온지 한달만에 N사는 이에 불복, 항고심판을 청구하였다. 항고심판에서는 이례적으로 5인합의체를 구성하여(보통 3인 합의체로 하고 있음) “원심결을 파기하고

원심청구를 기각"함으로써, 「존속기간 갱신등록을 유효」라고하는 원심결과 반대되는 심결을 내렸다(86항당 137(89. 12. 15)). 당사자들은 물론, 이 사건에 관계되거나 관심을 갖고있는 사람들은 더욱 이 심결결과에 놀라움과 흥미로움을 감출 수 없었다. 제1심의 승자는 제2심의 패자가 되었다.

마침내 대법원에서 판가름이 날수밖에 없었다. 대법원은 '90. 12. 31 선고 90후 38판결로써 항고심결을 유지시키는 기각판결을 하여, 이 사건의 분쟁은 법률적으로 N사의 승리로 종결되었다.

Ⅲ. 당사자들 주장과 초심의 판단

1. S사의 주장

이 상표 "새우깡"은 "새우"와 "깡"이 결합되어있고 이 중 "새우"는 그 제품(과자)의 원재료이고 "깡"은 과자류에 쓰여지고 있는 실용표장이다. 그리고 "깡"이 "과자류"에 관용되는 표장이라는 판단은 대법원 판결(75. 1. 14 선고 73후 43판결)에 의하여 확정된 바이다. 그러므로 "새우깡"은 원재료의 표시와 관용표장의 결합일 뿐이며, 이는 구상표법 제20조 제2항 단서의 규정에 위반하여 등록된 것이므로 같은 법 제47조의 제1호의 무효사유에 해당한다.

2. N사의 반론

위와 같은 S사의 주장에 대하여 N사는 자기의 갱신등록상표 "새우깡"은 충분히 식별력을 갖춘 상표라고 다음과 같이 반론하고 있다. 첫째로 상표를 관찰할 때는 하나, 하나의 부분을 떼어서 볼 것이 아니라 전체를 하나로 보아 판단하여야 한다('79. 12. 26 선고, 76후 30판결). 따라서 여기서 문제삼고있는 "새우깡"은 "새우"로만 된 상표도 아니며 "깡"만으로 된 것도 아닌 "새우깡"이라는 하나의 전체로 구성된 것이다. 따라서 이 상표는 특별형저성을 갖춘, 그리고 자·타식별력을 갖춘 유효한 상표이다. 이러한 논리는 "다시마깡", "파래깡", "고구마깡"이 유효하게 등록되어 사용되고 있는 점으로 보아도 명백하다. 둘째, 설사 이 상표가 상

품의 원재료의 표시에 해당한다고 가정하더라도, 또 그것때문에 무효의 사유가 된다하더라도, 오랫동안의 사용에 의하여 식별력이 생긴 것이므로 상표법 제8조 제2항의 규정에 따라서 상표등록이 된 것이고, 때문에 무효로 할 수 없다.

즉 이 상표가 등록되기전인 1970년경부터 계속하여 선전·광고·사용되어 온 결과 거래사회 및 일반 수요자에게 현저하게 인식되어있는 상표이다. 뿐만 아니라 미국, 서독, 오스트리아, 홍콩, 싱가포르, 일본, 스위스, 캐나다 등 세계 각국에 수출도 하고 있어 국제적으로 알려진 상표이다. 그리고 이를 입증하기 위하여 그 선전, 광고한 증거들을 제출하고 있다.

3. 심판소의 판단

판의상 이 심결의 본문 일부를 그대로 인용한다.

「이건상표는 "새우깡"으로서 "새우"와 "깡"을 결합하여된 문자상표인바, 이 중 "새우"는 지정상품의 원재료 표시로서 "새우"의 문자는 권리 불요구사항임을 그 등록원부에 의하여 알 수 있으므로 이 건상표의 권리로서 보아지는 부분은 "깡"에 있다 하겠다. 그런데 "깡"은 상품구분 제3류 과자류의 지정상품에 있어서는 관용하는 표장임은 이미 확정판결에 의하여 다툴 수 없는 사항이어서(대법원 '75. 1. 14 선고, '73후 43판결), 이 건상표는 그 지정상품에 관용하는 상표라 아니할 수 없으니 상표법 제8조 제1항 제2호의 규정에 해당되어 그 존속기간 갱신등록을 무효로 아니할 수 없다 하겠다. 그런데 청구인은... 이들이 일련불가분으로 구성된 상표이어서 특별형저성이 있는 상표라 주장하나 일련 불가분의 구성이라 함은 두개 또는 그 이상의 단어나 문자가 하나로 결합되어 그 외관, 칭호, 관념에 있어서 결합 이전의 개별적인 존재로서의 모습을 상실하고 전혀 별개의 새로운 형태를 구성하는 경우를 말하는 것이라 할 것인바, 이 경우는... "새우깡"이라는 말이 "새우"와 "깡"의 의미를 완전히 상실하고 전혀 별개의 것으로 인식될 정도로 일련불가분의 새

로운 구성이 된 것으로 볼 수 없을 뿐아니라, “새우”라는 부분은… 출원인 스스로가 당시의 법령의 규정에 따라(당시 상표법 시행 규칙 44 조) “권리불요구사항”으로 하였고 이것이 그대로 등록된 바이므로, 이제와서 일련불가분의 이유로 특별 현저성을 주장하는 것은 받아들일 수 없다. 그리고 또 피청구인은 이견상표는 장기간 사용으로 인하여 저명화된 상표이어서 그 등록이 배제될 이유가 없는 것이라 주장하나, 상표법 제8조 제1항 제2호에 해당하는 상표는 동법 제8조 제2항의 규정의 적용이 배제되어 있어 사용으로 인한 저명성으로는 그 등록의 배제를 면할 수 없는 것이라 하겠다… 以下略」

이를 요약컨데 “새우깡”에서 “새우”는 본인이 스스로 설정한 권리불요구사항이고 “깡”은 과자류에 관용되는 표장이므로 실용표장으로 무효사유에 해당되며, 장기간 사용에 의한 식별력도, 실용표장은 대상이 되지 않는다는 것이다.

IV. 항고심과 대법원의 판단

1. 당사자들의 새로운 주장

N사는 자기의 상표 “새우깡”의 갱신 등록이 초심에서 무효라고 선언되자, 불복항고를 청구하였다. 그런데 N사는 항고심에서, 초심의 무효 심결을 공격하는 새로운 주장을 하였다. 즉 권리불요구사항이란 구법시대에 존재하던 제도로서 '80. 12. 31 시행된 공정법때에 폐지된 제도이다. 따라서 이미 폐지된 제도인 “새우” 문자는 권리불요구함이라는 등록원부의 기재 이유를 그 부분을 제외시켜 사용에 의한 식별력의 형성을 배제한 것은 위법한 판단이다. 그리고 “깡”을 관용표장으로 인정하기 위하여는, 그 사용방법, 기간, 사용량 등을 조사하거나, 이를 알 수 있는 자료들을 근거로 판단하여야 할 것인데 불과 서너개의 등록예를 들어 관용표장이라고 단정한 것은 비록 대법원 판결이라 하더라도 이는 잘못이다. 이에 대하여 S사는, 비록 권리불요구제도는 폐지되었다 하더라도 “새우”가 원재료의 표시임에는 틀림없고 따라

서 특별현저성, 식별력이 없는 부분이라는 결론은 마찬가지이다. 그리고 장기간 사용에 의한 식별력도, 그 증거들을 보면 사용의 양태가 반드시 상표로서의 사용이라고 보기 어려운 것이 많고 또 그 지정상품이 아닌 다른 상품에 사용된 것이 많아서 이 증거 들만으로는 「사용에 의한 식별력의 형성」을 인정할 수 없다는 주장이다.

2. 항고심의 판단

제1심의 심결과 제2심에서의 당사자들의 새로운 주장·증거들을 종합하여 항고심은 이례적으로 5인의 합의체를 구성(통상 3인 합의체로 하고 있는바, 5인 합의체란 좀 더 신중하고 심도있게 다루었다는 의미로 해석됨) 다음과 같이, 「갱신등록은 유효」라고 심결하였다. 일부를 발췌해 보기로 한다.

「이건등록상표 “새우깡”중 새우는 권리 불요구 부분이어서 “깡”이라는 부분에만 권리가 존재하는 것처럼… 있으나, 이 제도가 존재하지 아니하는 현행법하에서는… 상표구성을 분리해서 판단할 것이 아니라 전체적으로 관찰하여야 할 것이고… 또한 “깡”은 과자류에는 관용화된 표장이라 하더라도 “깡”이라는 문자를 포함한 모든 상표가 관용표장이라는 취지는 아니어서 “새우깡” 자체가(전부) 관용표장이라 할 수는 없는 것이며, 상표법 제8조 제2항은 출원상표가 지정상품의 성질표시적인것이라 하더라도 출원전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인가를 현저하게 인식되어 있는 것은 등록을 받을 수 있다고 규정함으로써 장기간의 사용에 의한 특별현저성을 인정하고 있는바…, 1973년 이래 현재까지 이견등록상표가 계속사용되어온 사실은 수요자간에 널리 인식되었다는 충분한 증거이 될 수 있으며… 또 현실적으로도… 그것이 누구의 상표인지를 분간할 수 있을 정도로 널리 알려져 있음이 거래계의 실정이다 하겠다. …또 그 지정상품 역시 새우로 만든 과자에 한정하고 있어 상품의 품질을 오인케 하거나 수요자를 기만할 염려도 없다고 여겨져… 결국 원심결(이 상표의 갱신

등록이 무효라고하는)을 파기하고 심판청구를 기각하므로써 「이 상표의 갱신등록을 유효」라고 판단 하였다.

3. 대법원의 판결

「...前略 기록에 비추어보면, 소론과 같이 원심이 이 사건 상표의 특별현저성 취득여부에 관한 판단을 함에 있어서... 출원일 이후의 증거들을 거시한 잘못은 있으나 나머지 증거들에 의하더라도... 상표법 제8조 제2항 소정의 특별현저성을 취득하였다고 보여지고, ...그외에 원심결에 소론과 같이 상표법 제8조 제1항에 관한 법리오해나 심리미진으로 인한 사실오인 내지 증거없이 사실을 인정한 위법이 있다고 할 수 없다」고 하여 상고를 기각함으로써 갱신등록이 유효라고 하는 항고심결을 확정시켰다.

V. 이 사건이 주는 교훈

지금까지 “새우깡”이라는 상표를 둘러싼 분쟁의 시말을 훑어보았다. 이 상표의 등록권자인 N사는 잘 관리하였으며, 또한 법정분쟁에도 잘 대응하였다. 반면 S사는 당초의 목적(자기의 상표 “○○ 새우깡”을 등록하려던 것과 상대방의 상표 “새우깡”을 무효화시키려는 것)을 달성하지 못하였다. 여기서 우리는 이 사건의 과정을 통하여 몇가지 교훈을 얻을 수 있다.

첫째로 상표를 등록하기 위하여는 식별력 또는 특별현저성에 흠이없는 것을 선택하여야 한다. 다시 말하면 법에 저촉되지 않는 것을 만들어야 한다.(상업적 또는 고객관리면에서의 고려는 별문제로하고)

왜냐하면, 아무리 좋은 상표라도 등록이 거절되거나 등록후에 무효가 되면 아무 소용이 없기 때문이다. 이 사건상표도 「오랜기간의 대량사용에 의한 특별현저성」을 인정받았기 때문(대법원판결)에 살아 남았다고 볼 수 있다. 그러나 이 점에 관해서, 어느 시점에서의 어느 정도의 광고·선전이라야 확고하게 인정받을 수 있을 것인지는 어려운 문제이며 사실상, 법률상, 애매하고 미묘한 부분이다. 대법원판결이 지적했듯이 갱신등록 출원이후의 선전, 광고는

갱신 등록을 유효하게 하는데는 도움이 되지 않는다. 이 상표의 갱신등록을 유효하게 인정받은 결정적인 근거는 「장기간의 사용에 의한 식별력」이지, “새우깡”이라는 상표가 「지정상품의 원재료의 표시」라든가, “깡”이라는 표현이 「과자류에 실용되는 표장」이라는 사실이 부정된 것은 아니다. 초심심결, 항고심결, 대법원판결, 어느곳에서도 마찬가지다. 따라서 최초(출원당시)의 상표의 선택이 적절했다고는 보기 어렵다. 다시 말하면 「장기간의 사용에 의한 특별현저성의 발생」이라는 무기가 없었더라면, 이 상표의 갱신등록은 무효가 되었을 염려도 있었다고 보여진다. 그러나 이왕에 등록한 바에는 선전 광고 판매의 과정에서 상표의 Image를 소비자에게 충분히 부각시킨 것은 광고, 판매전략이기도 하거니와 상표의 전략으로서도 성공적이었다고 평가할 수 있다.

두번째로 S사가 이 상표를 무효화시키려는 생각을 가졌다면, 당초에 N사가 이 상표를 출원공고했을때, 이의신청 등의 방법으로 했어야 했고, 만약 여기에서 실패하더라도 등록이 된 직후 무효심판을 청구했어야 했다. 무슨 사연이 있었는지는 모르겠으나 이 상표 등록후 10년간 그 사용에 대하여 전혀 이의없이 지내다가 갱신등록이 된 후에 그 갱신등록을 무효라고 주장하고 나섰으니 많이 때늦은 감이 있다. 10년전에, 최초 등록이 되었을때에 무효심판을 청구하였더라면 어떻게 되었을까? 이 사건에서의 심결과 심판을 보면 결론을 짐작할 수 있다. “새우깡”이 사용에 의하여 특별현저성을 취득함으로써 갱신등록을 유효한 것으로 본 원심결을 유지한 것은, 바꾸어 보면, 장기간 상당량의 사용이라는 사실이 없었다면 특별현저성을 취득할 후 없을 것임을 간접적으로 확인한 것으로 볼 수 밖에 없고 이 점은 항고심결도 마찬가지다. 초심심결은 “새우”를 권리불요구 부분이라하며 “깡”이란 부분만을 유부로 보고 그것이 실용표장이라는 이유로 사용에 의한 식별력의 대상조차 되지 않는다고 판단했던 것이다. 따라서 그때 무효심판을 청구했다더라면 승소할 수 있는 가능성이 많았다고 볼 수 있다.

(37쪽에서 계속)

욕을 고취시켜야 한다. 참가의욕고취를 위해 중요한 것은 어떤 방향으로 연구를 지향해 가느냐라는 방향설정과 크게 고찰한 뒤에 무엇을 구체적으로 목표를 설정하느냐하는 것이다. 더구나 그것을 위로부터 눌러 버리는 것이 아니고 연구자에게 “해보고 싶다”라는 기분을 일으키도록 하는 것이다.

연구자에 대해서 알려져서 맡기는 것이 좋은 방법의 하나이다. 그리고 많은 정보를 통하여 연구자가 “그 연구를 해야한다”고 생각하며 연구가 하고 싶다”라는 기분이 자연히 높아져 오도록 관리자나 지도자는 분위기 조성하고 지도를 해야할 것이다.

이러한 분위기가 양성되면 “연구의 결과는 반드시 성과로서 기업에 쓸모있는 것이 된다”라고 확신하게되고, 연구소에 대한 경영자의 불만도 관리자의 고민도 해소될 것이다.

이와같이 연구자의 의식이 높아져 의욕이 왕성해지면 잘되는 것이며, 오히려 내버려두어도 점점 진행된다. 연구분위기 조성으로 의욕이 넘치는 환경속에서 일이 잘되어 자기목표를 완수했을 때의 기쁨이나 창조적 문제해결의 만족감 또는 문제해결의 열쇠를 찾아 냈을 때 일에 대한 만족감과 자기 경험(체험)의 터득 결과가 사업에 쓸모가 있었을 때의 기쁨은 연구의 성공에 큰 효과를 가져온다.

이처럼 자신에 대한 주위의 기대와 중요한 일을 맡고 있는 책임감 그리고 인정받기 및 칭

찬받기는 물론 표창과 처우를 보장받기위해 더욱 노력하게 된다.

(5) 신속한 처리

발명기술 개발의 연구목표가 설정되면 그 개발이 신속히 실현되도록 처리해야 한다.

보통의 경우에는 연구자중에는 의외로 소극적인 사람도 적지 않으므로—그것이 신중하기 때문인가. 소심하기 때문인가는 차이하고—여러가지로 용기를 내게하는 대책이 필요한 경우도 적지않다.

연구개발방법이 좋다고 생각되면 더욱더 소신껏 추진하고 혹시 않된다고 인정되면 미안하다고 사과하고 그만두면 된다. 그와같은 결과가 나오기까지는 소신껏 진행시켜야 한다.

발명기술의 연구개발을 추진하는데는 최고의 출발이 되느냐 안되느냐가 중요한 관건이다. 처음에는 부하가 많이 걸리지만 그 장벽을 뛰어넘기만 하면 되는 쉬운 것이니까 그 용기를 불러 일으켜 주도록 원조를 하는 것이 관리자로서 중요할 것이다. 때로는 “반드시 잘될 것이다”라고 다소 암시를 주는 것도 효과가 있을 수도 있다. 흔들리고 있는 연구자의 기분이 그 말로 일소된다면 나쁘지 않은 것이다.

연구자는 소신이 생기면 지체없이 적극적으로 추진하면 연구도 신속히 진척되고 상사나 주위에서 그리고 기업에서 인정을 받아 일신상에도 좋은 결과를 가져오게 된다. <계속>

<32쪽에서 계속>

Ⅶ. 결어

분쟁은 가급적 하지 않는 것이 좋겠지만 경쟁사회에서의 경쟁회사간에 불가피한 경우가 있고, 이런 경우에도 당사자끼리 협의하여 법정시비까지는 안하고 해결함이 소망스럽지만 부득이한 경우는 싸워서 이겨야 한다. 법정싸

움은 법률적 기술적 싸움이므로 정치적 경제적인 힘이나 우격다짐으로가 아니라 전문가의 도움을 받아 지혜롭게 대응하여야 한다. 이 사건의 전말을 소개함으로써 현재 또는 장차에 당면하는 유사한 사건에서 기업이나 개인이 현명하게 대처할 수 있는 방안을 모색하는데 참고가 되었으면 하는 생각이다. <♣>