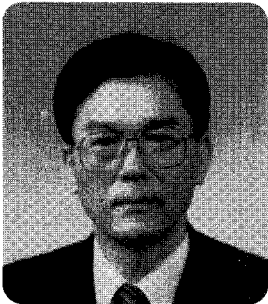


判例評釋(1)

- 등록무효의 효과에 있어서 상표의 사용가능성과 등록가능성을 중심으로 -



이 달 로
변리사
(동아국제특허법률사무소)

I. 서설

현행 상표법 제7조 제1항에는 출원상표에 대한 11가지의 불등록사유가 열거되어 있고, 그 중 제7호는 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표로서, 그 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품(이하 상표의 유부에 관하여는 상품의 동일·유사를 전제로 한다)에 사용하는 상표는 등록 받을 수 없다고 규정하고 있고, 제8호는 상표권이 소멸한 날(등록무효의 경우에는 그 심결확정일)부터 1년을 경과하지 않은 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표는 등록받을 수 없다고 규정하고 있다.

이 규정들의 적용은 상표법 제7조 제3항에 의하여 원칙적으로 출원시를 기준으로 한다. 따라서, 타인의 선출원 등록상표(이하 “인용상표”라 한다)와 동일·유사한 상표가 인용상표의 상표권 존속기간중에 출원된 경우에는 위 제7호의 위반으로, 인용상표의 상표권 소멸(등록무효 포함)후 1년내 출원된 경우에는 위 제8호의 위반으로 각각 등록 받을 수 없다.

만약 어떤 상표의 출원시에는 인용상표가 존재하였으나 사후 등록무효가 된 경우 이 출원상표는 등록될 수 있는가.

만약 등록될 수 없다면 이 출원상표는 위 제7호의 위반인가, 제8호의 위반에 해당하는가
특허청은 이 경우 상표법 제7조 제3항에 의

목 차

- I. 서설
- II. 상표법상 상표등록요건의 판단시점
- III. 상표등록무효의 효과
- IV. 사례 검토
- V. 학설의 대립
- VI. 결어

〈고딕은 이번호 명조는 다음호〉

거 출원시 기준으로 예외없이 출원상표에 대하여 위 제7호를 적용하여 거절사정한다.

반면, 대법원은 인용상표의 등록무효의 소급효로 인하여 위 제7호를 적용할 수 없다고 한다.

먼저 이에 관한 대법원의 판례를 보면,

「상표등록무효심결이 확정된 때에는 상표등록취소심결이 확정되거나 상표권이 말소 등록된 때와는 달리 상표권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되어 있으므로(상표법 제71조) 제3항; 당원 90후281, 93후1339, 94후1121 판결 각 참조)이 사건의 경우 본원상표의 출원당시에 인용상표가 등록되어 있었다고 하더라도 그 등록무효심결이 확정된 이상 인용상표의 등록은 처음부터 없었던 것으로 보게 되어 결국 인용상표는 본원상표의 출원당시에 존재하지 아니 하였던 것이 되므로 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 “선출원에 의한 타인의 등록상표”에 해당한다고 볼수 없다. 원심이 위와 다른 견해에서 본원상표가 선등록된 인용상표와 유사하여 등록받을 수 없다고 판단한 것은 상표등록무효심결의 효력에 관한 법리를 오해했거나 상표법 제7조 제1항 제7호의 해석을 그르쳐 심결 결과에 영향을 미친 위법이 있다.」라고 판시하여 이 출원상표는 위 제7호 위반이 아님을 분명히 하고 있다(대법원 1996. 10. 25 선고, 96후566 판결 참조).

이 쟁점에 관하여 대법원과 특허청은 10여년간 줄곧 서로 상반된 입장을 견지 하고 있다.

과연 어느 쪽의 판단이 옳은가.

어느 쪽의 견해를 취하느냐에 따라 출원상표가 등록될 수 있고 거절될 수도 있다. 더 이상 방치할 수 없는 실로 중대한 문제라 아니

할 수 없고, 시급한 근본 대책이 요망된다 하겠다.

이로 인해 현재 기업 등 상표사용자나 출원인은 물론 특허청의 심사·심판담당자 및 변리사업계에 많은 혼란을 야기하고 있고, 학설도 여러 갈래로 갈리고 있다.

이 쟁점에 관하여 먼저 결론부터 말하면, 원칙적으로 위와 같은 취지의 대법원 판례는 상표등록무효의 효과에 있어서 소급효에만 집착한 나머지, 타인의 상표사용가능성과 등록가능성의 차이점을 간과한 중대하고도 명백한 오판이므로 대법원 전원합의체결판결에 의하여 모두 폐기되어야 한다.

그렇다면 특허청의 입장은 전적으로 옳은가. 그렇지도 않다.

왜냐하면 예외적으로 인용상표의 등록무효원인에 따라서는 인용상표가 위 제7호 소정의 타인의 선출원 등록상표에 해당되지 않는 경우도 있기 때문이다.

또한 학설이 여러 갈래로 갈리고 있으나, 이 점도 관련 상표법 규정의 법리를 오해했거나, 판례·심결례의 잘못을 바로 이해하지 못하고 이를 무비판적으로 수용한 결과일 뿐, 달리 해석의 여지가 있는 것도 아니다.

요컨대, 이점에 관한한 대법원은 원칙을, 특허청은 예외를 간과하고 있다고 볼 수 밖에 없다.

본고에서는 상표등록요건 구비여부의 판단 시점 및 등록무효의 효과에 있어서 상표의 사용가능성과 등록가능성의 차이점을 간략히 살펴본 다음, 사례를 중점적으로 검토·분석하고자 한다.

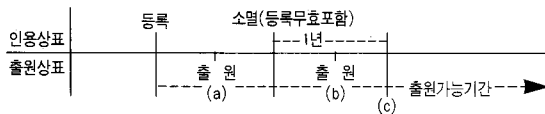
II. 상표법상 등록요건의 판단시점 (상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8호를 중심으로)

현행 상표법은 등록주의, 심사주의를 기본 원칙으로 채택하고, 있으므로, 원칙적으로 출원상표의 등록요건 구비여부의 판단시점은 사정시 또는 심결시(이하 “최종처분시”라 한다. 이를 “등록시”라 하여도 대동소이하다)를 기준으로 하고, 예외적으로 출원시를 기준으로 하고 있다.

출원시를 기준으로 한 상표법 규정을 보면, 상표법 제6조 제2항(사용에 의한 특별현저성)은 그 본문에서, 제7조 제1항 제6호 내지 제10호의 규정은 제7조 제2항 및 제3항에서 각각 출원시로 규정하고 있다.

또 상표법 제7조 제4항에서는 제7조 제1항 제8호의 예외를 규정하고 있다. 따라서 위 규정을 제외한 나머지 관련 규정들은 모두 최종 처분시를 기준으로 적용한다.

위 제7호 및 제8호 규정들의 판단시점에 관하여 도시하면 다음과 같다.



위 그림에서 보는 바와 같이 인용상표와 동일·유사한 상표는 (a) 기간에 출원되면 위 제7호의 위반이요, (b) 기간에 출원되면 상표법 제7조 제4항 각호의 규정을 제외하고는 원칙적으로 위 제8호의 위반이므로, (c)시점 이후 출

원 가능하고 이 기간의 출원에 대해서는 선원 주의가 적용된다.

위 제7호의 입법취지는 이중 등록을 금지함으로써 상표권자의 등록상표에 화체된 영업상 신용을 보호함은 물론 상품 출처의 혼동으로부터 일반 수요자의 신뢰이익을 보호하고 나아가 부정경쟁을 방지하여 거래질서를 확립하는데 있고, 그 적용 시점을 출원시로 규정한 취지는

첫째로, 출원상표의 출원시에 인용상표가 존재하면, 사후적으로 인용상표의 소멸(무효포함)등 권리변동과 관계없이 최종적으로 사정 또는 심결함으로써 심사의 법적안정성을 기하고

둘째로, 심사축진을 도모할 뿐만 아니라

셋째로, 후술하는 위 제8호의 적용 시점과 균형을 유지함에 있다 할 것이다.

또한 위 제8호의 입법취지는 상표제도는 원래 기술적 사상의 창작을 보호대상으로 하는 특허 등과 달리, 자사상품의 식별표지로서 선택된 상표에 화체된 영업상 신용을 그 보호대상으로 하는 까닭에, 상표권이 소멸되는 경우 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 다시 타인에게 상표등록을 허용할 수 있고, 다만, 이 경우 등록상표의 상표권이 실효된 뒤에도 1년간 정도는 등록상표가 표시된 상품이 유통될 수 있고, 수요자 사이에 그 상표에 관한 기억이나 신용이 남아 있으므로 일정기간(인용상표의 소멸후 1년)타인의 출원을 제한하려는 데 있고, 이 규정의 적용시점을 출원시로 규정한 취지는

첫째로, 소멸된 인용상표와 동일·유사한 상표의 출원시기를 명백히 함으로써 출원상표의

등록여부에 대한 예측가능성을 높이고, 아울러 심사촉진을 도모하며 둘째로, 무효 또는 취소 심판청구의 실효성을 보장하기 위하여 상표법 제7조 제4항 제2호(\$7①(vi), (ix), (x), \$8에 기한 무효심판청구 및 \$73①vii에 기한 취소심판청구)에 규정된 정당한 권리자에게 위 제8호의 적용의 예외를 인정함으로써 독점적 출원에 의한 상표권 취득의 기회를 부여하기 위함이며,

셋째로, 소멸된 인용상표의 권리자에게 다시 상표권 회복의 기회를 부여함에 있다 할 것이다.(다만, 이 점에 관하여는 갱신출원기간의 연장에 따른 상표법 제7조 제4항 제3호의 신설에 의하여 그 의의는 희석되었다고 볼 수 있을 것이다.)

특히, 위 제8호의 소멸사유에 등록무효를 포함한 취지는 등록무효심결확정에 의해 비록 상표권이 소급적으로 소멸한다 하더라도 무효심결 확정전 상표권자에 의한 등록상표의 사용사실이나 그로 인한 일반 수요자의 기억 또는 인상마저도 소급적으로 소멸되는 것은 아니고 일정기간 잔존하는 것이므로, 현행 상표법은 이 점에 착안하여 등록무효를 원인으로 하여 상표권이 소멸하는 경우에도 다른 소멸사유와 마찬가지로 무효심결확정일로부터 1년 내에는 타인의 상표출원을 금지하려는 데 있다 할 것이다.

위 제8호의 적용시점에 관하여 10여년 동안 대법원과 특허청은 서로 다른 입장을 취함으로써 상표관련업계에 많은 혼란을 야기한 바 있고, 대법원 스스로도 출원시와 등록시의 상충된 입장을 취한 바 있으나, "FLAVONO" 거절사정사건(대법원 1995. 4. 25 선고 93후1834

전원합의체 판결)을 계기로 등록시로 본 판례(79후68, 85후76, 86후65, 92후117판결)를 모두 폐기하고 출원시로 통일한 바 있다.

그 폐기의 이유는 간명하다.

즉, 위 제8호는 출원시를 기준으로 적용한다는 상표법 제7조 제3항의 명문규정에 정면으로 배치될 뿐만 아니라, 출원시로 본 종전 대법원 판례(83후33, 86후194판결)와도 상반되는 명백한 오판이기 때문이다.

위 폐기된 4건 판례는 모두 사정계사건이라는 데 공통점이 있고, 사정계심판사건의 오판의 개연성이 높다는 점에서 시사하는 바 크다. 상표법 제82조 제4항에 의하면, 사정계심판사건에는 심판참가규정이 적용되지 않으므로 현행법상으로는 이해관계인(이의신청인 등)은 심판참고자료나 의견서 등의 형식으로 의견을 개진할 수 있을 뿐이고, 이 자료들의 심리여부는 심판관을 기속하는 것이 아니어서 입법론적으로는 사정계 심판사건에서도 보조참가정도는 인정하는 방안을 고려할 수 있을 것이다.

한편 입법론으로서 위 제7호 및 제8호의 적용시점에서 관하여 외국의 입법례로서 일본의 경우처럼 등록시로 개정하자는 일부 견해도 없지 아니하나, 필자의 검토 결과로는 부분적으로 장점이 없는 것은 아니나, 현행 상표법의 기본원리나 상표제도의 전체적 취지에 비취볼 때 타당치 아니하고, 그 이유의 상세는 본고에서는 생략하고자 한다. <계속> **발특9711**

