

判例評釋(완)

- 등록무효의 효과에 있어서 상표의 사용가능성과 등록가능성을 중심으로 -

< 지난호에 이어 계속 >

5. “삼강꽃게랑” 거절사정사건

【항고심】 94 항원 1727 특허청 항고심판소

1996. 2. 27 심결

사건의 표시 : 상표출원 제92-29337호 거절불복사건

상표 및 지정상품 : “삼강꽃게랑” 제3류 꽃게성분이 함유된 아이스캔디 등

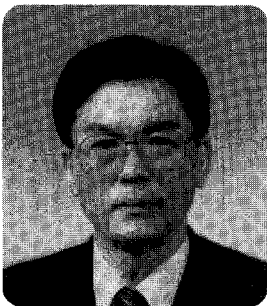
<주문> 이건 항고심판청구를 기각한다

<이유의 요지>

본원상표 “삼강꽃게랑”은 상품구분 제3류 꽃게성분이 함유된 아이스캔디 등을 지정하여 1992. 10. 19 출원된 것이고, 본원상표의 거절이유에 인용된 등록 제249912호 “빙그레꽃게랑”은 제3류 건과자 등을 지정하여 1989. 3. 17 출원되어 1992. 9. 18 등록된 후 1995. 8. 3 무효심결확정된 바 있다.

인용상표가 비록 1995. 8. 3 등록무효로 된 바 있으나 본원상표의 출원시인 1992. 10. 19에 그 등록이 유효하였으므로 원사정에서 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정을 적용하여 거절하였음도 정당하다.

【상고심】 96 후 566 판결, 대법원 1996. 10.



이 달 로
변리사
<동아국제특허법률사무소>

목 차

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

<고딕은 이번호, 명조는 지난호>

25 선고

〈주문〉 원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소로 환송한다.

〈이유의 요지〉

이 사건의 경우 본원상표의 출원 당시에 인용상표가 등록되어 있었다고 하더라도 그 등록무효심결이 확정된 이상 인용상표의 등록은 처음부터 없었던 것으로 보게 되어 결국 인용상표는 본원상표의 출원당시에는 존재하지 아니 하였던 것이므로 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 “선출원에 의한 타인의 등록상표”에 해당한다고 볼 수 없다.

【해설】

이 판결 역시 앞의 “용심산” 거절사정사건(94후1121 판결) 등과 마찬가지로 이유로 폐기되어야 하며, 같은 내용의 것이므로 이에 대한 해설은 생략하기로 한다.

6. “TAUROLIN” 거절사정사건

【항고심】 89 항원 295 특허청 항고심판소 1989. 12. 29 심결

사건의 표시 : 상표출원 제87-13941호 거절사정불복사건

상표 및 지정상품 : “TAUROLIN” 제10류 향생물질제제 등

〈주문〉 이견 항고 심판청구를 기각한다

〈이유의 요지〉

본원상표 “TAUROLIN”(출원 제87-13941호)는 제10류 향생물질제제, 동물용약제 등을 지정상품으로 하여 1987. 7. 15 출원 되었으며, 이에 대한 인용상표 “타우린(TAURIN)”(등록 제13204호)는 제10류 정제, 산제, 연고제 등을 지정상품

으로 하여 1967. 5. 20 등록되고 1987. 8. 10 갱신등록되어 1988. 3. 7 무효확정 되었다.

항고심판청구인은·인용상표가 1988. 3. 7 무효가 확정되어 항고심판청구서에 대한 보정서 제출 기일인 1989년 7월 현재 인용상표의 무효확정일로부터 1년이상 경과되었으므로 상표법 제7조 제1항 제8호의 규정에 저촉되지 않는다고 주장하나 위 제8호의 적용시점은 상표법 제7조 제3항에 명시된 바와 같이 출원시를 기준으로 함이 명백하므로 항고심판청구인의 주장은 이유 없다.

그러므로 양상표는 칭호가 유사하여 동종의 지정상품에 다 같이 사용할 경우 일반수요자에게 상품출처의 오인, 혼동의 우려가 있어 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 위배된다는 이유로 거절한 원사정은 정당하다.

【상고심】 90 후 281 대법원 1991. 3. 22 선고

〈주문〉 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

〈이유의 요지〉

원심은 출원상표는 인용상표가 1988. 3. 7 등록 무효되었다고 하더라도, 출원시인 1987. 7. 15에 는 유효하게 등록되어 존재하고 있었으므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 위배된다고 판단하였다.

그러나 인용상표의 등록무효가 확정된 이상 인용상표는 소급하여 없었던 것이 되므로 출원상표의 등록 거부사유로 삼은 “선출원에 의한 타인의 등록상표”인 인용상표는 결국 출원당시나 거절사정 당시에 존재하지 아니 하였던 것으로 되어 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없는 것이다.

【해설】

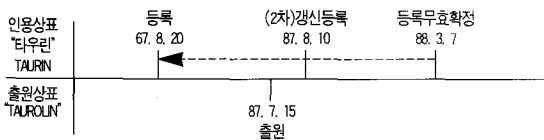
이 사건 역시 앞의 사건과 마찬가지로 특허청 항고심은 출원상표에 대하여 인용상표의 등록무효에도 불구하고, 출원시를 기준으로 하여 상표법 제7조 제1항 제7호를 적용해야 한다고 판단하고 있고, 대법원 상고심은 여전히 반대의 입장에서 위 제7호를 적용할 수 없다고 하여 항고심결을 파기한 바 있다.

그러나 이 사건의 쟁점은 앞에서 본 사례들과는 전혀 판이하다.

원칙적으로는 출원상표의 출원시에 인용상표가 이미 등록되어 있으면, 출원후 비록 인용상표가 등록무효로 소급적으로 소멸한다 하여도 출원상표는 위 제7호에 위배되므로 등록받을 수 없다는 점은 이미 본 바와 같다.

그러나 이 사건과 같이 예외적으로 출원후 인용상표가 무효심결이 확정됨으로써 위 제7호의 규정이 적용될 수 없는 특단의 사정이 있는 경우도 없지 아니하므로 이 점에 있어서는 특허청 항고심결도 파기를 면할 수 없는 것이다.

이 사건의 개요를 도시하면 아래와 같다.



위 그림에서 보는 바와 같이, 출원상표의 출원시에 인용상표가 등록으로 유효하게 존재하고 있었으나, 출원후 등록무효 되었음을 알 수 있다.

이 사건의 경우에도 특허청의 일관된 입장과 같이 여전히 위 제7호를 적용하여야 하는가.

그렇지 않다.

이 사건의 경우, 인용상표는 「간장질환용」 약제의 보통명칭인 「TAURINE」에 해당한다는 이유로 무효심결이 확정된 바 있으므로 (특허청 심판

소 1988. 2. 2 심결 87당376 심결사건 참조) 인용상표 「타우린(TAURIN)」은 그 등록 당시 (1697. 8. 20)에 이미 보통명칭에 해당 하였음이 분명하다.

그렇다면, 출원상표의 출원시나 사정시에 이미 인용상표는 약제의 보통명칭에 해당하므로 결국 출원상표 「TAUROLIN」은 보통명칭과 유사하나 즉 보통명칭에 해당하느냐 여부의 문제로서 위 제7호의 적용여지는 없고 상표법 제6조 제1항 제1호의 해당여부 문제만 남을 뿐이다.

따라서 사정이 이러함에도 인용상표의 무효사유에 관계 없이 무조건 출원시를 기준으로 위 제7호를 적용한 위 항고심결은 파기를 면할 수 없다.

또 현행 상표심사기준 제46조 제2항 제4호는 무효심판 계류중인 등록상표와 동일 또는 유사한 타인의 출원상표는 심사절차를 중지하지 아니한다고 규정하고 있고, 현재 특허청 심사실무에서도 이런 경우 출원상표에 대한 심사보류조치를 취하지 않음은 위와 같은 예외적인 사항을 고려치 않은 잘못된 조치이다.

또한, 개정상표법에는 제7조 제3항 본문중 「상표등록출원시에 이에 해당하는 것」을 「상표등록출원시에 이에 해당하는 것(타인의 등록상표가 제71조 제3항의 규정에 의하여 무효로 된 경우에도 이에 해당하는 것으로 본다.)」로 개정하여 인용상표의 등록무효에도 불구하고 출원상표의 출원시를 기준으로 위 제7호를 적용한다는 점을 명백히 함으로써 이 부분에 대한 논란을 종식하고 오관의 재발을 방지하려는 특허청의 입법적 해결방법을 충분히 수긍할 수 있다.

그러나 이와 같은 특허청의 입법조치는 예외적인 사항, 즉 위 「TAUROLIN」 거절사정사건(90후281 판결)등에는 적용할 수 없는 것이므로 결

국 관호부분의 삽입 개정은 사족에 불과하다 아니 할 수 없다.

다시 대법원 상고심 판결을 본다.

이 판결도 역시 다른 사건과 같이 인용상표의 등록무효가 확정된 이상 상표권은 소급적으로 소멸하므로 이 출원상표는 위 제7호에 해당되지 아니 한다고 판단하고 있다.

이 사건은 인용상표의 등록무효로 상표권이 소급적으로 소멸되기 때문이 아니라 인용상표의 특수한 등록무효의 원인에 기인하여 위 제7호를 적용할 수 없는 특단의 사정이 인정되는 예외적인 사건이다.

그러나 결국 이 판결은 그 설시에 중대한 이유 불비의 위법이 있음에도 불구하고 위 제7호에 해당되지 않는다는 결론은 정당하다 아니 할 수 없다.

V. 학설의 대립

부등록사유로서 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8호와 이들의 규정 적용은 출원시를 기준으로 한다는 같은법 제7조 제3항, 상표등록무효 및 갱신등록무효의 소급효를 규정한 같은법 제71조 제3항 및 제72조 제3항과의 관계에서 출원상표의 출원시에 인용상표가 등록으로 존재하였으나, 사후 인용상표의 등록무효심결이 확정된 경우 이 출원상표는 위 제7호 위반인가 또는 위 제8호 위반인가 여부에 대하여 다음과 같이 견해가 갈리고 있다.

(1) 상표법 제7조 제1항 제7호 위반이 아니라
는 견해

이 설은 상표등록무효심결이 확정된 때에는 등록취소심결확정 또는 상표권 포기 등과 달리 상표권은 소급적으로 소멸하므로 결국 인용상표는 출원상표의 출원당시에는 존재하지 아니 하였던 것이 되므로 위 제7호를 적용할 수 없다는 것이다.

현재 대법원 판례의 주류를 이루고 있다.

동지 : (a) 「상표법 제7조 제1항 제7호, 제8호 및 제71조 제3항, 제72조 제3항의 전체적인 법해석에 비추어 볼 때 “용심산” 거절사정사건의 대법원 판결 (94후1121 판결)은 지극히 타당한 견해라 아니할 수 없다. 그런데도 특허청은 여전히 제7호를 적용하여야 한다는 입장을 견지하여 심결함으로써 계속 파기환송되고 있는 실정인 바, 이 쟁점에 관하여는 위와 같은 거듭된 판결로써 판례가 이미 확립되었다고 볼 수 있을 것이다」라고 한다.

(김선중, 「대법원판례해설」 제22호, 1994, 제 577면 참조)

(b) 「수요자의 오인, 혼동을 방지하기 위하여 등록상표권에는 이에 저촉되는 동일·유사 상표의 후출원을 배제하는 규정(\$7①Vii)을 두고 있다. 그러나 상표권의 무효로 소멸하면 이러한 지위가 소멸되므로 후출원을 배제할 수 없게 된다.」 (송영식의 2인 공저, 「상표법」(주)한빛, 1996, 제 716면 참조)

(2) 상표법 제7조 제1항 제7호 위반이라는 견해

이 설은 출원상표의 출원 후에 인용상표의 등록무효심결이 확정되었다고 하더라도 상표법 제7조 제3항에 의하여 출원시를 기준으로 같은법 제7조 제1항 제7호의 적용에는 영향을 미치지 아니한다는 것이다.

특허청의 일관된 입장이다.

동지 : 「비록 무효심결의 효력이 소급적일지라도 본원상표의 출원당시에는 인용상표가 분명히 존재하였으므로 이러한 경우에도 §7①Vii를 적용하고자 하는 것이 §7③의 취지라고 해석함이 훨씬 자연스러우며 현실적으로 이러한 경우 §7①Vii를 적용하지 아니하고 §7①Viii를 적용할 아무런 실익이 없고 그러할 경우 오히려 절차만 번잡해지기 때문이다.」

(이덕재, 판례평석, 「특허와 상표」, 1995. 6. 20, 제6면 참조)

(3) 상표법 제7조 제1항 제8호 위반이라는 견해

위 제8호의 취지는 선출원등록상표가 실효된 뒤에도 1년간 정도는 수요자 사이에 그 상표에 관한 기억과 신용이 남아 있어 상품출처의 혼동을 일으킬 우려가 있다는 것과 아울러 선출원등록권자에게 권리회복의 기회를 주려는데 그 목적이 있으므로 선출원등록상표에 대한 무효심결이 확정된 후 1년내에 동일 또는 유사상표를 출원·등록한 경우만이 아니라 선출원등록상표와 동일 또는 유사상표를 출원하여 등록된 후에 인용상표의 무효심결이 확정된 경우에도 위 규정이 적용된다는 것이다.

대법원 1990. 11. 27 선고 90후496판결의 입장이다.

동지 : 「출원상표의 출원후 인용상표의 등록 또는 갱신등록을 무효로 한다는 심결 또는 판결이 확정된 경우인데 이는 제7호 규정의 적용대상이 아니라 제8호 규정의 적용 대상이라고 할 것이다. 왜냐하면, 확정된 무효심결이나 판결의 효력은 등록 또는 갱신등록시에 소급하므로 결국 출원상표

의 출원당시에는 선출원에 의한 타인의 등록상표는 소멸하여 존재하지 아니 하였던 것으로 볼 수 밖에 없기 때문이다.」

(정태환, 상표법상 등록요건의 판단시점에 관한 소고, 「특허와 상표」, 1994. 9. 20, 제6면 참조)

(4) 정리

제(1)설은 위 제7호는 출원시를 기준으로 적용한다는 상표법 제7조 제3항의 규정을 외면 했을 뿐만 아니라, 상표등록무효의 효과에 있어서 소급효에만 집착하여 타인의 상표사용가능성과 등록가능성의 차이점을 구별치 못한 견해로서 상표법의 기본원칙도 이해하지 못했다는 비난을 면하기 어렵다.

제(2)설은 상표법 제7조 제3항에 충실한 견해로서 인용상표의 무효여부와 관계없이 위 제7호를 적용한다는 점에서 원칙적으로는 옳지만, 무효원인에 따라서는 위 제7호를 적용할 수 없는 예외적인 사항(예컨대 “TAUROLIN” 거절사정사건 90후281판결)을 설명할 수 없는 난점이 있다.

제(3)설은 (a) 선출원등록상표에 대한 무효심결이 확정된 후 1년내에 동일 또는 유사상표를 출원하여 등록된 경우만이 아니라 (b) 선출원등록상표와 동일·유사상표를 출원하여 등록된 후에 선출원등록무효심결이 확정된 경우에도 특단의 사정이 인정되지 않는한 위 제8호의 규정이 적용되어야 한다는 입장이다.

이 설은 전반부(a)는 위 제8호의 적용시점을 바르게 설명하고 있지만, 후반부 (b)는 어느 나라 법을 해석, 적용한 것인지 도저히 이해할 수 없으나, 아마도 등록무효의 소급효로 인하여 위 제7호는 적용되지 않는다고 전제함으로써 궁여지책으로 위 제8호에 해당된다고 판단할 수밖에 없는 것으

로 보여지나, 이 경우에는 특단의 사정이 없는한 위 제7호 위반이거나 선원주의 원칙에 위반됨이 명백하다.

결론적으로 위 학설은 어느 설도 전적으로 타당하지는 않으나 원칙적으로는 제(2)설을 적용하되 위 제7호를 적용할 수 없는 예외적인 경우를 참작하여야 할 것이다.

VI. 결어

위에서 본 바와 같이 상표등록무효심결이 확정된 경우에도 상표등록 이후 무효심결이 확정되기까지 사이의 행위는 상표권침해에 해당된다는 대법원 1991. 1. 29선고 90도2636판결은 상표등록무효심결의 효력에 관한 법리를 오해한 위법한 판결로서 대법원 1996. 5. 16선고 93도839 전원합의체 판결로 폐기된 바 있고, 상표법 제7조 제1항 제8호 적용의 판단시점을 등록시로 본 판례(79후 68, 85후65, 92후 117판결 등)는 대법원 1995. 4. 25선고 93후1834 전원합의체판결에 의하여 모두 폐기된 바 있다.

그리고 사례검토에서 본 “용심산” 거절사정사건(94후1121판결), “도형+VALMONT” 거절사정사건(93후2028판결), “코오롱(KOLON)” 등록무효심판사건(93후1339 판결) 등 6건판례와 같은 취지의 판례들은 상표등록무효심결의 효력에 관한 법리를 오해했거나 상표법 제7조 제1항 제7호의 해석을 그르친 위법한 판결이므로 앞으로 대법원 전원합의체 판결에 의하여 모두 폐기되어야 한다.

위 대법원판례들은 이미 폐기되었거나 장차 폐기되어야 할 판례들로서, 첫째로, 이들은 모두 현

행 상표법의 기본원칙에 관한 것이거나 상표의 등록여부를 가리는 주요한 요체가 되는 기준에 관한 중대하고도 명백한 오판이라는 점에 문제의 심각성이 있다고 보여지고,

둘째로, 대법원 판례변경이 종래의 판례들을 더 이상 유지할 수 없는 상표제도의 변경이나 사정변경에 터 잡은 것이 아니라 오로지 오판을 이유로 하는 잦은 판례변경이라는 점과

셋째로, 상당기간 누적된 다수의 기존판례들이 빈번하게 폐기의 대상이 된다는 점에서 혼란과 충격을 금할 수 없다.

이와 같은 오판의 주인은 어디에 있는가

필자의 관건으로는 대법원의 특허, 상표등 산업재산권 분야에 대한 전문성의 결여와 업무의 과중한 부담에 있다고 판단된다.

국민의 기본권 최고보장기구요 법령의 최고 해석기관인 대법원 판결의 권위와 신뢰는 존중되어야 한다.

그러나 이와 같은 권위는 두말할 나위도 없이 판결의 적정성과 공정성을 통하여 실질적으로 국민의 권리를 보장하고, 법질서 유지를 통한 사회정의를 구현할때만 유지되는 것일 것이다.

1998년 3월에 설립될 예정인 산업재산권 분쟁 해결기관으로서 특허법원은 재판제도가 이상으로 추구하는 재판의 적정성·공평성·신속성·경제성을 확보하여 우리가 염원하는 세계속의 특허법원으로 우뚝 서기를 기대하면서 간략히 다음 몇가지 점을 제안하고자 한다.

첫째로, 특허쟁송사건의 특수성을 고려하여 재판의 적정성을 보장할 수 있도록 특허법원의 전문성 확보방안을 최우선적으로 강구하여야 한다.

둘째로, 특허법원과 특허심판원(가칭)간의 업무상·위치상 유기적으로 긴밀한 협조관계를 유지

할 수 있도록 하여야 한다.

셋째로, 특허법원의 전문성을 효율적으로 활용하고, 특허소송사건과 특허침해소송사건간의 판결의 모순·저촉을 방지하기 위하여 양자 소송의 항소심은 특허법원의 통합관할로 하여야 한다.

넷째로, 특허법원은 항소심구조에 있어서 소송 당사자의 편의와 소송경제의 측면에서 복심제나 사후심 보다 속심제를 채택하여야 한다.

특허청을 비롯한 산업재산권 관련기관과 사법부의 오랜기간 각고의 노력과 상호 신뢰와 타협의 산물로서 어렵게 탄생한 특허법원이 소송절차의 복잡화와 소송비용의 과다 등으로 법원의 문턱을 높여 제소율만 감소케 하는 결과를 초래한다면,

그 의미는 반감되고 말 것이다. 특히, 특허소송의 당사자 중 약 20~25%가 외국인이라는 점을 감안한다면(외국인의 출원비율로 유추할 수 있음) 특허법원은 국제적으로도 신뢰받을 수 있는 합리적 특허소송구조를 지녀야 할 것이다.

끝으로, 흔히 의술은 인술이라고 한다.

그러나 의사의 오진이나 잘못된 처방은 인체에 치명적이다.

마찬가지로 현대 첨단정보기술시대에 산업재산권 분쟁에 대한 오판은 기업의 사활을 좌우할 지도 모른다는 점을 우리 모두 명심하여야 할 때이다. **발특 9802**

신간안내

발명노트 특허노트

- 아이디어 만들기와 지적재산권의 길라잡이 -

- ▶ 강성수 지음 / 304쪽 / 8,500원
- ▶ 주소 : (110-170) 서울시 종로구 견지동 68번지 서흥빌딩 9층
- ▶ 전화 : 02-736-2116~7 / 팩스 : 02-736-2130
- ▶ 통신ID : newbook(하이텔), newpro(천리안)
- ▶ 인터넷 홈페이지(<http://www.jean.co.kr>)로 들어오시면 새로운 제안의 도서내용과 경영·세무 상담 및 온라인 주문을 하실 수 있습니다.