

모바일언스와 다날, 휴대폰결제 특허 공방가열

휴대폰 결제 업체 모바일언스와 다날간에 특허권 공방이 가열되고 있다.

‘단문 메세지 서비스를 이용한 전자결제 승인 방법 및 시스템(출원번호 10-2000-0020757)’에 대해 특허권을 획득한 모바일언스가 경쟁회사인 다날에 대해 ‘특허침해금지 가처분신청’을 제기하자, 다날이 특허청에 이의신청서를 제출하는 등 공세를 강화하고 있기 때문이다.

모바일언스 측은 “이번에 획득한 특허에 대해 다날 및 인포허브와 협상을 진행하면서 인포허브는 협상에 적극적인 반면 다날은 그렇지 않았다”며 “인포허브와는 협상안을 만들고 있으며, 8월 말까지 인포허브측의 안을 제출받기로 했다”고 말했다.

하지만 “다날의 경우 특허권의 정당한 행사를 위한 협상에 나서지 않아 가처분신청을 낼 수밖에 없었다”고 말했다.

이에대해 다날측은 “모바일언스가 특허획득 이전인 2002년 3월 7일 제출한 보정서(추가 설명자료 내용)는 최초로 제출된 명세서의 요지를 바꾸는 등 특허발명의 요건을 제대로 갖추지 못했다”며 “특허발명을 인정한다 하더라도 보정서 제시 시점을 기준으로 하기 때문에 (다날이 상용서비스를 시작한 후의 일이므로) 등록이 취소돼야 한다”고 말했다.

또 “다날에서는 본 가처분신청이 다날의 사업 내용에 영향을 미치지 않으리라 생각한다”며 “설령 이 특허가 인정된다 할 지라도 모바일언스의 특허출원일인 2000년 4월 이전에 다날에서는 휴대폰결제에 대한 사업을 추진중이었다”며 “그 중

거로 이미 2000년 2월부터 언론에 보도된 바 있다”고 밝혔다. 이처럼 양사 입장이 첨예하게 대립되고 있는 만큼, 휴대폰 결제 특허 공방은 장기 국면으로 돌입할 전망이다.

한편 다날은 이번 특허 분쟁 등으로, 최근 올해 코스닥 등록 준비를 철회하기도 했다. 원래 다날은 9월 코스닥 등록을 목표로, 추진해 왔다.

출처 inews24

문자입력기 ‘천지인’ 특허권 소송 직위 패소

삼성전자 휴대전화 ‘애니콜’의 문자입력기 특허권을 둘러싸고 벌어진 회사와 직원과의 법정싸움이 직원의 패소로 일단락됐다.

이 소송은 휴대전화 문자입력기 중 사용률이 높은 ‘천지인(天地人)’ 방식의 문자입력기 한글자판을 두고 벌어졌을 뿐만 아니라 직원이 사내 발명과 관련, 자신이 속한 거대 회사를 상대로 소송을 제기한 ‘다윗과 골리앗’의 싸움이란 점에서 주목을 받아 왔다. 서울지법 남부지원 민사5부(박시환 부장판사)는 휴대전화 단말기의 문자입력기 한글자판을 발명한 삼성전자 직원 최모(38)씨가 “특허권을 가로채 얻은 사업수익을 돌려달라”며 삼성전자를 상대로 제기한 10억원의 부당이득금 반환청구소송에서 원고패소 판결했다.

재판부는 판결문에서 “삼성전자는 휴대전화를 만드는 회사이기 때문에 문자입력기도 회사의 업무에 포함되는데다 최씨가 근무한 팀도 신상품 아이디어를 개발하는 곳이었기 때문에 최씨의 발명은 회사업무과정에서 나온 직무발명으로 인정된다”며 “삼성의 특허수입은 정당한 것”이라고 밝혔다.

최씨는 지난해 11월 '89년 입사 이후 문자입력 방법을 개발하는 조직이나 업무부서에 배치된 적이 없고 이 발명은 고등학교 시절 부터 착안해 온 것'이라며 "이는 업무나 직무와는 무관한 '자유 발명' 이므로 이를 이용한 사업수익은 발명자에게 반환돼야 할 부당이득"이라며 소송을 제기했다.

출처 문화일보

게임업계 지식재산권 분쟁 타결

해외 유명 게임업체들의 지식재산권 소송으로 곤욕을 치렀던 국내 게임업계가 법적 분쟁 해결로 한숨을 돌리고 있다.

관련업계에 따르면 일본의 게임업체 코나미는 국내 업소용(아케이드) 게임업체 안다미로로부터 합의금을 받고 댄스 게임기를 둘러싼 모든 법정분쟁을 끝내기로 했다.

합의금 액수는 양사의 합의서에 따라 공개하지 않기로 했다. 두 회사는 한국과 미국에서 진행되던 소송을 모두 취하하기로 했다.

코나미는 지난 2000년 3월 안다미로가 지난 99년 9월부터 자사 댄스 게임기 댄스댄스레볼루션(DDR)과 유사한 펌프잇업을 제조, 판매했다며 서울지법에 소송을 제기했다. 이에 안다미로는 지난 2000년 7월 펌프잇업이 코나미사의 의장권을 침해하지 않았다고 주장하며 특허심판원에 권리범위확인심판을 제기, 승소한데 이어 8월 미국 캘리포니아주 연방법원에 코나미를 특허권 침해로 제소했다.

코나미 관계자는 "지난 2월 안다미로측에서 법정분쟁을 대화로 해결하자는 요청을 해왔다"며 "안다미로가 코나미의 지적재산권을 인정하고 이를 이용한 대가로 합의금을 지급하기로 합의했

다'고 말했다. 한편 안다미로 측은 "법정분쟁이 장기화함에 따라 소요비용 지출이 증가하고 있고 분쟁범위가 넓어져 합의를 제안했다"면서도 "펌프잇업의 생산이 중단되지는 않을 것"이라고 밝혔다. 테트리스 저작권도 가닥이 잡혔다.

테트리스의 경우 저작권 업체인 미국의 더테트리스컴퍼니사가 국내 에이전시인 법무법인 대유를 통해 지난 5월부터 국내 게임업체를 상대로 판권계약 협상을 벌여왔다.

모바일 게임업체 컴투스는 최근 더테트리스컴퍼니와 테트리스의 국내 서비스 판권 계약을 했다. 이에 따라 컴투스는 테트리스류의 모바일 게임 개발 및 서비스에 대해 3년간 독점할 수 있게 됐다. 현재 대유는 국내 온라인 게임업체와도 테트리스 판권 계약을 위해 물밑 접촉중이다.

출처 문화일보

정수기업체 특허 분쟁

새한, 웅진코웨이개발, 청호나이스, 제이엠글로벌 등 국내 정수기와부품 업체들이 연 8000억원 규모의 직수식 정수기 시장을 놓고 특허권 분쟁에 휘말렸다. 직수식 정수기는 성능이 뛰어나고 물의 오염 가능성을 크게 줄인 제품으로 국내 정수기업체들은 하반기부터 본격적으로 이를 시장에 내놓을 참이었다.

새한 고위 관계자는 "웅진코웨이개발, 청호나이스, 제이엠글로벌 3대정수기 업체에 직수형 정수기의 특허권 침해 행위를 즉각 중단할 것을 요구하는 경고 공문을 최근 발송했다"고 밝혔다.

이 관계자는 "새한이 지난 98년부터 30억원을 들여 개발한 직수형 정수기에 대해 2000년 3월 특허를 출원하고 2002년 5월 등록을 완료했다"고

설명했다. 또 “특허가 ‘직수형 역삼투압 정수기’의 제조 및 판매에 대한 제반 권리를 독점할 뿐만 아니라, 직수형 역삼투필터의 정수능력과 효율적인 정수시스템에 관한 내용을 포괄하고 있다”고 덧붙였다. 이 같은 특허내용에 따르면 국내 정수기 업체들은 독자적으로 기술해특허를 취득하거나 새한의 특허사용 허락을 받지 않는 한 직수식 정수기를 제작 판매할 수 없다.

경고장을 통해 뒤늦게 새한의 특허보유 사실을 접한 이들은 대책마련에 들어갔다.

웅진코웨이개발은 새한이 국내 특허를 받기 전에 이미 미국에서 특허등록이 된 기술이기 때문에 새한의 특허는 무효라며 특허청에 이의를 제기한 상태다. 이와는 별도로 자체 개발한 직수식 정수기 관련 기술에 대해 특허를 출원했다.

이에 대해 새한 관계자는 “특허출원 시기가 해외 특허 등록 시기인 2001년 5월보다 1년이나 앞섰기 때문에 새한의 특허는 유효하며 최근출원된 다른 기술은 무효”라고 말했다.

제이엠글로벌은 해외 업체와 공동 개발한 기술에 대해 특허를 출원한상태에서 새한의 특허와는 무관하다는 입장을 보이면서도 법률적 검토에 들어가는 등 대응에 들어갔다. 한편 직수식 정수기는 물 저장탱크를 없애고 멤브레인 필터의 면적을 넓혀 정수 효율을 높인 정수기다. 정수 성능은 우수한 반면 물 낭비를 줄였다는 점에서 기존 역삼투압정수기 시장을 대체할 제품으로 기대된다. 특히 정수 과정에서 물의오염 가능성을 줄인 것이 최근 국내 PL(제조물책임)법 도입과 맞물리면서 정수기 업체들이 관심을 끌고 있다. 제이엠글로벌이 지난달 제품 발표회를 하고 본격적인 판매에 들어가는 등 국내 3대 정수기 업체 모두 직수식 정수기 출시를 앞두고있다.

출처 매일경제

본 “블루LED 특허소송” 협력모색 화해로 일단락

일본 업체들의 ‘블루LED 소송전’이 화해로 마무리될 전망이다.

지난 6년 동안 청색발광다이오드(블루LED)를 놓고 ‘특허권 전쟁’을 벌여온 일본 니치아와 토요다 고세이가 최근 소송을 중지하고 협상을 통해 화해하기로 합의했다고 니혼게이지이 신문이 보도했다.

도요다 고세이의 유타가 타나카 회장은 “양사는 각자 서로의 특허권을 존중하는 한편 이전에 제기된 모든 소송을 취하하기로 합의했다”면서 “협상을 통해 오는 9월말까지 세부적인 합의사항을 마련하고, 교차 라이선싱(Cross Licencing)을 통해 양사의 협력을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다. 이에 따라 최근 치열해지고 있는 블루LED 업계의 시장 경쟁이 새로운 국면을 맞을 것으로 전망된다. 이 두 회사는 지난 96년 니치아가 “블루LED 원천기술 특허를 침해했다”며 토요다에 소송을 제기한 후 지금까지 40여건의 관련 소송을 주고받으며 특허전쟁을 벌여왔다.

블루LED는 고효도·저전력의 장점을 가지고 있으며 빛의 삼원색인 RGB(Red·Green·Blue)의 디스플레이가 가능해 옥내외 전광판과 휴대폰 단말기의 백라이트, 교통신호, 조명기구 등에 주로 이용되고 있는 소자로 오는 2005년까지 관련 시장 규모가 2000천억 엔(20억달러)대에 이를 것으로 전망되고 있다.

지난해 토요다는 LED 관련 매출로 총 139억 엔의 수입을 올렸으며 니치아는 50억엔의 매출을 기록했다. 이번에 두 회사가 극한 대립까지 갔던 소송을 서둘러 종결짓고 적극적인 협력을 모색하고 나선 데는 최근 산켄 전기와 미국의 크리

(Cree) 등이 기존 특허를 침해하지 않고 블루 LED를 만들 수 있는 새로운 기술을 개발하면서 시장 잠식의 우려가 커진데 따른 것으로 풀이된다. 지금까지는 니치아와 토요다 등의 기술독점으로 생산에 제약을 받았던 관련 업체들이 새로운 기술을 이용, 시장 공략에 나설 경우 자신들의 입지가 흔들릴 수 있다는 계산이다.

이미 산겐전기는 저비용 실리콘 서브스트레이트를 사용한 블루LED를 개발했으며, 크리는 질산갈륨 서브스트레이트를 생산하는 기술을 개발함으로써 블루LED의 대량 생산 시대를 여는데 앞장서고 있다. 니치아 관계자는 이와 관련 “과거와 달리 우리 회사의 블루LED 기술을 보완할 수 있는 전문지식을 보유한 업체들과는 적극적으로 기술 공유 및 협력을 확대함으로써 전체 블루 LED 시장의 확대에 노력할 계획”이라고 말했다.

출처 디지털타임스

EPG 특허 논란

전자적 프로그램 가이드(EPG : Electronic Program Guide) 서비스 특허권을 둘러싼 업체간 시비가 법정으로 비화될 전망이다.

미국 트리뷴 미디어 서비스사(Tribune Media Services, TMS)와 저작권 협약을 맺고 이 회사의 EPG 솔루션을 들여와 판매하고 있는 가이드 채널(대표 신기현)은 “EPG 서비스에 대한 국내 특허권을 취득했다고 최근 발표한 EPG사(대표 서조황)를 상대로 특허무효심판청구소송에 들어갈 것”이라고 밝혔다. 이 회사 신기현 사장은 “국내 특허법상 이미 외국에서 특허를 받은 경우 국내 특허는 무효가 되는데 EPG의 특허권을 살펴본 결과 미국 트리뷴사가 보유한 특허와 그 내용

이 매우 흡사했다”며 “이번 주중으로 트리뷴과 특허권에 관한 확인절차를 거친 후 소송을 제기할 방침”이라고 말했다. 가이드채널은 현재 법무법인 아이앤에스 국제특허법률사무소를 통해 양사의 특허 내용을 검토중이다. 가이드채널은 지난해 10월 미국 TMS사와 계약을 체결하고 12월부터 국내에 EPG 서비스를 제공하고 있으며 현재 23개 케이블TV방송국(SO)에 서비스를 제공하고 있다. 가이드채널은 23개 SO에 제공중인 서비스 표출방식에 대한 저작권 등록과 새로운 기능에 대한 추가적인 특허를 출원해 놓은 상태다. 반면 EPG(주)는 지난해 11월 EPG 제작과 송출 방식을 내용으로 한 ‘프로그램 편성정보 제공 시스템’에 대한 특허를 신청, 지난달 특허를 취득했다. EPG사는 이를 기반으로 현재 씨앤앰커뮤니케이션과 큐리스네트웍스, 드림씨티방송 등 14개 SO에 EPG 서비스를 제공하고 있다.

EPG사의 특허 내용은 케이블 방송사업자의 특성에 맞춰 제작된 프로그램 편성정보를 각 SO에 제공하기 위한 시스템으로, EPG 메인 서버와 개별 SO에 설치된 EPG 스테이션과의 데이터처리 및 전송방법 등을 정의하고 있다.

EPG(주)의 최기철이사는 “지난해말 특허 신청 전에 사전조사를 통해 가이드채널이 보유하고 있는 특허와 그 내용이 다르다는 것을 확인했다”며 “이번 특허는 EPG가 직접 아이디어를 내고 설계해 개발한 것”이라고 일축했다.

이에 따라 극적인 타결책이 마련되지 않는 두 업체간 특허 공방은 법정으로 이어질 것으로 보인다. 통상 민사 소송의 경우 6개월에서 1년 정도 소요되며 이번 소송에서 가이드채널이 승소하게 될 경우 EPG(주)는 가이드채널에 특허료를 지불해야 한다.

출처 디지털타임스


발특 2002/10



진미 상표의 일사부재리에 관한 판례

행정사무관 최 병 록
특허심판원 송무반

1. 서 론

본 사건은 주식회사 진미식품¹⁾의 등록상표 “” (진미)의 무효심판에 관한 것으로서 1968년 “간장”이라는 상품을 지정상품으로 최초상표등록하여 현재까지 회사명칭으로 사용하는 상표이고, 1990년 심사관의 무효심판이 기각확정된 후에 주식회사 진미유통에서 무효심판을 청구하여 이 건 등록상표가 무효인지의 여부에 대한 판단을 하면서 일사부재리에 해당한다

는 대법원의 판결이 내려진 것으로서, 상표법개정시 부칙의 내용에 관하여 어떤 법률을 적용하여야 하는지에 관하여 특허심판원의 무효심결과 특허법원 및 대법원의 판결이 일사부재리에 관하여 서로 다르게 심결·판결하고 있어 이를 중심으로 심결, 특허법원 및 대법원 판결까지의 내용을 살펴보고자 한다. {특허심판원 98당 148(1999.03.31. 심결), 특허법원 99허 3474(1999.08.19. 선고), 대법원 99후 2402호(2001.06.26. 선고)}

2. 상표 구성

구 분	등록상표	지 정 상 품
출원(등록)번호		40-1967-2968(40 - 14711)
출원(등록)일	1967. 12. 16.(1968.2.13)	간장
지정상품추가등록	1975.12.11.	육계가루, 짜장, 산초가루, 겨자가루, 카레가루, 고추장, 후춧가루, 고춧가루, 화학조미료, 흡, 냉이가루, 깨소금, 식염, 마요네즈, 소스, 캐첩, 식초, 된장
지정상품일부말소	1975.09.02.	육계가루, 산초가루, 겨자가루, 카레가루, 화학조미료, 흡, 냉이가루, 깨소금, 식염, 캐첩
상표권존속기간 갱신등록	1978.01.17. 1987.08.13. 1997.05.22.	고추장, 후춧가루, 고춧가루, 식초, 된장, 소스, 간장, 짜장

1) 1973년부터 세계 최초로 설립된 전문 김치 제조 업체로 잘 알려진 회사로서 1984년부터는 본격적인 수출을 시작하였고, 현재 일본의 대형 유통 업체인 JUSCO, DAIEI, Mini Stop, Fuji Super와 그 밖의 여러 유통 체인에 제품을 공급하고 있을 뿐만 아니라, MAKINO 우동 체인점의 최고급 우동인 김치 우동의 핵심 재료로 공급되는 등, 연간 900만불을 수출하고 있다. 또한, 롯데 백화점과 같은 국내 대형 백화점 및 대형 급식처 등, 고품질의 김치를 필요로 하는 곳을 중심으로 김치를 공급하고 있다.

3. 심판 소송의 처리경위

사건번호	결 과	요 지
① 특허청 심판소 89당202 무효	1989.07.21. 심판청구 취하	○ 청구인 : 주식회사 진미유통
② 특허청 심판소 89당626 무효	기각(1990.03.01.확정)	○ 청구인 : 심사관 ○ 기술적인 표장에 해당하나 ○ 사용에 의하여 식별력이 있음
③ 특허청 심판소 98당146 1997.05.22.자 갱신무효	기각(2001.12.21.심결)	○ 청구인 : 주식회사 진미유통
④ 특허청 심판소 98당147 1987.08.13.자 갱신무효	심결각하(2001.12.21.심결)	○ 청구인 : 주식회사 진미유통
⑤ 특허심판원 98당148 무효	무효(1999.03.31.선고)	○ 청구인 : 주식회사 진미유통 ○ 최초의 상표법에는 사용에 의한 식별력을 인정하지 않았음
⑤ 특허법원 99허3474 심결취소	심결취소(1999.08.19.선고)	○ 청구인 : 주식회사 진미식품
⑤ 대법원 99후2402 무효	기각(2001.06.26)	○ 상고인 : 주식회사 진미유통
⑤ 특허심판원 2001당88무효 (취소환송판결)	각하(2001.10.31.심결)	○ 청구인 : 주식회사 진미유통

4. 심결 요지(심사관의 무효심판청구, 89당626, 1999.03.01.확정)

가. (기술적인 표장이라고 주장) 청구인은 이 건상표 “진미”는 지정상품의 품질을 표시 하는 기술적 표장이기 때문에 상표법 제8조 제1항 제3조(현재는 제6조 제1항 제3호 참조)의 규정에 해당되어 무효되어야 한다고 하는 바, 이 건 상표를 구성하고

있는 한글 “진미”는 “음식물의 씹 좋은 맛, 또 그런 음식물의 참된 맛”의 뜻(갑) 제2호증 민중 옛센스 국어사전(1981.1.15. 발행)참조이 있어 지정상품인 “간장, 된장, 식초” 등과 관련지어 볼 때, “아주 좋은 맛이 나는 간장”, “매우 맛이 좋은 된장”, “참된 맛이 있는 식초” 등으로 일반수요자들에게 인식될 것임을 부인할 수 없다 할 것이므로 이 건상표는

2) 상표법 제6조제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 그 제7호에 “제1호 내지 제6호외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있는 바, 이는 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니한 상표라도 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 규정한 것이고, 따라서 상표가 특별현저성을 가진 상표인가 여부는 어느 상표가 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있느냐, 없느냐에 따라 결정된다. (대법원 1991.12.24선고 91후455판결, 1994.9.27선고 94후906판결 참조)



지정상품의 품질, 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라 하겠다.

나. (사용실적 사실인정) 피청구인은 이견상표는 출원 전 국내에 일반거래자나 수요자간에 널리 알려진 표장이기 때문에 이견상표가 비록 상표법 제8조 제1항 제3호(현재는 제6조 제1항 제3호 참조)의 규정에 해당된다 하더라도 이견상표는 특별 현저성²⁾이 있는 상표라고 주장하는 바, 지정성립에 다툼이 없는 (을)제 각호중에 의거 이를 살펴보면, (을)제1호중의 6은 이견상표권자가 5.16 혁명 1주년 기념박람회에 “眞味간장”을 출품하여 동 물품의 품질이 우수하여 1962.6.6. 보건사회부 장관의 우량상을 받은 표창장 사본이며, (을)제2호중의 16호 내지 (을)제2호중의 264호는 대전일보 신문 사본으로 동 신문 사본의 내용을 보면 이견상표권자가 이견상표 출원일(1967.12.16.)전 대전일보(대전직할시 소재)에 이견상표의 지정상품인 간장, 된장 등에 “眞味” 또는 “진미”라는 문자의 표장을 게재하여 위 상품을 광고선전하여 왔음을 알 수 있는데 동 신문에 동 표장의 광고 게재회수를 보면 1954년 7회, 1956년 48회, 1958년 52회, 1959년 62회, 1960년 3회, 1961년 14회, 1962년 6회, 1963년 2회, 1964년 13회, 1965년 4회 신문에 광고 게재되었음을 알 수 있다.

다. (사용에 의한 식별력 인정) 위 (을)제 각호

중에서 살핀 바와 같이 이견상표는 그 등록출원 이전부터 박람회 등에 출품하여 우량상을 받은 바 있고 그리고, 1954.8.5.부터 10여년간 막대한 광고비를 들여 211회 이상 일간지에 광고 선전하여 온 사실을 인정할 수 있고 또 1954.8.부터 오늘에 이르기까지 수십년간 이견상표의 지정상품인 간장, 된장 등을 계속하여 생산, 판매하여 온 사실도 인정할 수 있고 달리 반증이 없으므로 위와 같은 인정사실에 비추어 보면 결국 이견상표는 비록 지정상품의 품질을 나타내는 기술적 표장이기는 하나 출원 전 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되어 있는 상표로 인정하지 않을 수 없다 하겠다.

5. 심결 요지(당사자 무효심판청구, 98당148)

가. (판단) 이 건 심판청구는 일사부재리의 원칙에 해당하지 않는다.

당초 심판은 특허청 심사1국 상표심사담당관실(2) 심사관이 이견등록상표가 지정상품의 성질을 표시하므로 무효가 되어야 한다고 주장하면서 1989.9.6. 에 심판을 청구하여 이에 대해 1990.1.24. “이 건 심판청구를 기각한다.”로 심결되었고 1990.3.1. 확정되었는 바, 무효의 증거로는 이견 등록상표의 등록원부사본과 민중엣센스 국어사전의 “진미”가 나타난 부분 사본을 제출하였고 심결내용은 “이견상표는 비록 지정상품의 품질을 나타내는 기술적 표장이기는 하나 출원 전 사용한

결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되어 있는 상표로 인정하지 않을 수 없다 하겠다.”고 실시하면서 이견등록상표의 무효심판청구를 기각하였다. 이에 비해, 이견심판은 청구인이 이견등록상표가 그 지정상품의 성질을 표시하는 상표이며, 이견등록상표의 출원시의 상표법인 최초 상표법에는 기술적 상표가 사용에 의해 식별력을 가질 수 있도록 한 규정이 없으므로 이견등록상표가 사용에 의한 식별력을 가졌는가에 대해서는 따져볼 필요도 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하고 있다. 그러므로 당초 심판은 이견등록상표가 기술적 표장이냐의 여부에 대해 사용에 의한 식별력을 가졌다고 판단하였고 그러한 판단에 대해 다툼이 없이 확정되었으나, 이견심판은 이견등록상표가 기술적 표장이지를 판단하는 적용법이 최초 상표법인지 또는 구상표법인지를 다투는 문제이므로 당초 심판과 이견심판은 외형적으로는 동일한 심판인 것처럼 보이나 그 내용에 있어서는 동일한 심판사건이라 볼 수 없다 하겠다.

나. (각하의 대상인지 여부) 청구인이 이견등록상표의 등록무효심판에 최초 상표법이 적용되어야 한다고 주장하는 데 대해 피청구인은 구상표법이 적용되어야 하므로 적용법규가 없어 이견심판이 각하되어야 한다는 주장에 대해 살펴본다.
피청구인은 이견등록상표는 구상표법 부칙 제5조에 의해 같은 법에 의해 등록된 상표로 간주되므로 그 무효심판에 대해서는 같은 법을 적용해야 한다고 주장하고

있다. 그러나 동조 규정의 취지는 구상표법 이전의 상표법에 의해 갱신등록된 상표는 구상표법하에서 등록된 상표로서의 지위를 가지는 것으로 본다는 것이며, 이견등록상표의 무효심판에 대해서는 구상표법 부칙 제7조의 규정인 “이 법 시행 전에 한 상표등록출원, 상표권의 존속기간갱신 등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의하여 등록된 등록상표의 무효심판 및 권리범위확인심판에 관한 심판, 항고심판, 재심 및 소송의 종전의 규정에 의한다.”에 따라 이견등록상표가 등록된 당시의 상표법인 최초 상표법에 의해 판단되어야하므로 이 점에 관한 피청구인의 주장은 이유 없다.

따라서 이견심판청구는 이해관계인에 의한 적법한 청구라 인정된다.

다. (최초의 상표법을 적용) 이견등록상표는 “원” 도형과 그 안에 “진미”라는 문자가 결합된 상표로서 “원” 도형은 윤곽으로 흔히 사용되는 간단하고 흔한 도형이어서 식별력이 없고, “진미”는 “참된 맛, 음식의 씹 좋은 맛” 등의 뜻이 있어 일반 수요자가 본원상표를 그 지정상품인 간장, 된장 등과 관련하여 볼 때 그 지정상품의 품질, 효능 등 성질을 직접적으로 표시한 표장으로 직감할 수 있으므로 이견등록상표는 전체적으로 그 지정상품의 성질만을 설명하고 있어 특별현저성이 없는 표장이라 하겠다.

따라서 이견등록상표는 최초 상표법 제5조 제6호(현행 제6조 제1항 제3호 참조)에 위반되어 등록된 상표이므로 같은 법



제24조 제1호에 의거 그 등록이 무효됨
을 면할 수 없는 것이라 판단된다.

6. 특허법원의 판단(99허3474)

가. 전 심판과 이 건 심판에 적용되어야 할 법률

(1) 상표법 개정 및 심판 청구 경위

- 신규 제정 1949.11.28.
- 출원일 1967.12.16.
- 등록일 1968.02.13.
- 1차 전문개정 1973.02.08.
- 1차 갱신등록 1978.01.17.
- 일부 개정 1980.12.31.³⁾
- 2차 갱신등록 1987.08.13.
- 심사관의 심판청구 1989.09.06.
- 2차 전문개정 1990.01.13.
- 3차 갱신등록 1997.05.22.
- 이 건 심판청구 1998.02.19.

(2) (이 건 심판의 적용 법률) 이 건 심판청구는 1차 전문개정 상표법이 적용되어야 한다. 2차 전문개정 부칙 第7條(登錄商標의 審判등에 관한 經過措置) ① 이 法 施行전에 한 商標登錄出願·商標權의 存續期間更新登錄出願 및 指定商品의 追加登錄出願에 의하여 登錄된 登錄商標의 無效審判 및 權利範圍 確認審判에 관한 審判·抗告審判·再審 및 訴訟은 종전의 規定에 의한다.}중 “종전의 규정”이라 함은 같은 법의 시행 이전에

적용하던 법률을 적용하라는 것이지만 드시 어느 상표의 출원시 법률을 적용하라는 것은 아니라고 할 것이므로 이 건 등록상표에 관하여 1998. 2. 19. 청구된 이 건 심판에 대하여는 2차 전문개정 상표법 부칙 제7조의 규정에 의하여 종전으로 돌아가 같은 법이 시행되기 이전에 적용되던 법률을 적용하여야 할 것이다. 또한 1차 전문개정 상표법은 부칙 제2항에서 이 법에 특별히 규정한 경우를 제외하고 이 법의 시행 전에 생긴 사항에도 적용한다고 하여 원칙적으로 1차 전문개정 상표법 시행 이전에 생긴 사항에 대하여도 같은 법을 소급하여 적용하도록 하였는데, 같은 부칙 제4항에서 이 법 시행 당시 계속중인 상표에 관한 심판, 재심 및 소송은 종전의 규정에 의한다고만 하고 장차 청구되는 심판등에 관하여는 특별한 규정을 두지 않고 있으므로 결국 같은 부칙 제2항의 원칙으로 돌아가 1차 전문개정 상표법을 적용하여야 하는 것이다.

(3) (전 심판의 적용 법률) 1차 전문개정 상표법은 1980.12.31.에 이르러 법률 제3326호로 일부 개정되면서 심사관이 청구할 수 있는 무효심판을 제한한 제43조 제3항 후단이 삭제되었는데 그 개정법률의 부칙 제2항에서 위 1차 전문개정 상표법 부칙 제2항(이 법에 특별히 규정한 경우를 제외하고 이 법

3) 상표법 제43조 제3항 후단을 삭제하는 개정(제43조 제3항·제1항 및 제2항의 상표등록 무효심판은 이해관계인 및 심사관이 이를 청구할 수 있다. 이 경우 심사관은 제9조(현재는 제7조) 제1항 제1호 내지 제5호·제10호 또는 제11호에 해당하는 것을 이유로 하여서만 청구할 수 있다.)

의 시행 전에 생긴 사항에도 적용한다)과 같은 규정을 두고, 제4항과 제5항에 앞에서 본 2차 전문개정 상표법의 부칙 제7조(登錄商標의 審判등에 관한 經過措置) ①이 法 施行전에 한 商標登錄出願·商標權의 存續期間更新登錄出願 및 指定商品의 追加登錄出願에 의하여 登錄된 登錄商標의 無效審判 및 權利範圍 確認審判에 관한 審判·抗告審判·再審 및 訴訟은 중전의 規定에 의한다.} 및 제5조(商標權의 存續期間更新登錄의 效力에 관한 經過措置) 이 法 施行전에 중전의 規定에 의하여 登錄된 商標로서 이 法에 의하여 商標權의 存續期間이 更新登錄된 경우에는 그 登錄商標는 이 法에 의하여 登錄된 것으로 본다.)와 각 같은 규정을 두고 있어서 1989.09.06. 청구된 심사관의 무효 심판도 1차 전문개정 상표법을 적용하여야 한다.

- (4) 따라서 전 심판과 이 건 심판에 적용되어야 하는 상표법은 모두 1차 전문개정 상표법이다.

나. 이 건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 반하는 것인지의 여부

- (1) (동일사실 및 동일증거인지) 전 심판과 이 건 심판은 모두 이 건 등록상표가 성질표시상표의 등록을 금지한 상표법의 규정에 위배되어 등록된 것이어서 그 등록이 무효로 되어야 한다는 심판청구인의 주장사실과 가사 이 건 등록상표가

성질표시에 해당한다고 하더라도 사용에 의하여 식별력을 취득한 상표에 해당하므로 그 등록을 무효로 할 수 없다는 심판 피청구인의 주장사실에 관한 것이어서 동일한 쟁점사항에 관한 것이고(전 심판에서는 이 건 등록상표의 등록이 무효인지여부와 함께 이 건 등록상표의 존속기간갱신등록이 무효인지 여부도 함께 판단되었으나, 이 건 등록상표의 무효여부에 관한 부분은 이 건 심판관 동일하다고 할 것이다), 피고는 이 건 심판에서 전 심판에서와 다른 사유로 무효가 되어야 한다는 주장을 하거나 이 건 등록상표가 성질표시에 해당한다는 점과 사용에 의하여 식별력을 취득하였다는 점을 인정하는 데 사용된 증거와 다른 증거를 제출하는 것이 아니라, 이 건 등록상표에 대하여는 그 출원당시의 법률로서 성질표시 상표에 대하여 사용에 의한 식별력 취득을 인정하는 법조문이 없었던 최초의 상표법이 적용되어야하므로 1차 전문개정 상표법을 적용하여 사용에 의한 식별력 취득을 인정하여 심판청구를 기각한 전 심판은 잘못된 것이니 다시 심판을 하여야 한다는 취지의 주장만을 하고 있으나, 이와 같은 주장은 위 각 쟁점사항에 관한 판단에서 당연히 전제되어야 하는 적용법률에 관한 것으로서 이미 전 심판의 판단이 잘못되었다는 주장을 다시 하는 것에 불과하다할 것이다.

- (2) (일사부재리의 원칙에 위배) 따라서 피고의 이 건 심판청구는 심결이 확정된 전 심판과 동일 사실 및 동일 증거에 관



한 동일한 심판을 청구한 것이어서 위 일사부재리의 원칙에 위반되는 것이라고 할 것이므로 그 심판 청구의 당부에 관하여 나아가 판단할 필요없이 부적법하여 각하되어야 할 것이다.

(3) (전 심판이 각하되어야 하나) 다만 전 심판이 1차 전문개정 상표법이 적용되어 각하하여야 할 것이데(1차 전문개정 상표법은 심사관이 무효심판을 청구할 수 없음) 특허청은 이를 각하하지 아니하고 기각하는 심결을 한 것은 잘못이라고 할 것이나, 이와 같은 위법사실이 있다고 하더라도 그 심결이 확정된 이상 그와 같은 위법사유가 재심사유에 해당하는 경우 재심을 청구하는 것은 별론으로 하더라도 같은 내용의 심판을 다시 청구하는 것은 일사부재리의 원칙에 위반된 것이다.

7. 대법원의 판결 요지

가. 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제 4210호로 개정되기 전의 것) 제51조(현행 제77조 참조)에 의하여 상표권에 관한 심판에 준용되는 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제147조(현행 제163조 참조)는 이 법에 의한 심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정되었을 때

에는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다고 하여 일사부재리의 원칙에 관하여 규정하고 있는바, 여기에서 동일 사실이라 함은 당해 상표권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다(대법원 2000. 10. 27. 선고 2000후 1412 판결, 1991. 11. 26. 선고 90후1840 판결 등 참조).

나. 전 심판과 이 사건 심판은 우선 그 주장 사실이 모두 동일하고, 다만 증거관계에 있어 다소 차이가 있으나 이 사건 심판에서 제출된 새로운 증거들이 전 심판의 위 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 아니다. 따라서 이 사건 심판청구는 심결이 확정된 전 심판과 동일 사실 및 동일증거에 의한 동일한 심판을 청구하는 것이어서 일사부재리의 원칙에 위반된다. 그리고 위 구 상표법의 규정에 따라 심사관은 등록상표가 성질표시 상표라는 이유로 무효심판을 청구할 수 없어 전 심판에서 특허청이 심사관의 청구를 각하⁴⁾ 하지 아니하고⁵⁾ 본안에 관하여 판단한 것은 잘못이지만, 이는

4) 1980년 일부 개정법 시행 이전에 출원되어 등록된 상표가 같은 법 시행 이후에 존속기간갱신등록이 된 경우에는 그 상표의 등록무효심판에 대하여는 그 개정전의 법률인 1차 전문개정 상표법을 적용하여야 하므로 심사관은 상표법 제8조(성질표시나 사용에 의한 식별력)에 의한 무효심판은 청구할 수 없다.

5) 특허심판원은 2001당88(취소판결)로 2001.10.31. '등록 제14711호 상표등록무효' 사건을 '이 건 심판청구를 각하한다'라는 심결을 하였다.

이 사건에서 일사부재리의 원칙을 적용함에 영향을 미치지 아니한다.

8. 일사부재리에 관한 다른 사건 판례 요약

〈대법원 2000.10.27. 선고 2000후 1412 판결, 실용신안〉

원심판결 이유에 의하면, 원심은 증거에 의하여 피고가 원고를 상대로 원고의 등록 제 38042호 “고습용 흡 공작물 성형구”에 관한 실용신안(이하 “이 사건 등록고안”이라 한다)에 대한 등록무효의 심판을 청구한 이 사건은, 피고가 1993. 11. 3. 이 사건 등록고안이 신규성 및 진보성이 없는 것이라는 이유로 그 등록무효의 심판을 청구하였다가 1996. 8. 19. 특허청 항고심판소에서 94항당384호로 심판청구 기각의 심결을 받고 1997. 10. 28. 대법원의 판결에 의하여 위 심결이 확정된 바 있는 심판청구사건(이하 “전 심판”이라 한다)과 동일사실 및 동일증거에 의한 것이고, 다만 이 사건 심판에서는 전 심판에서 제출되지 아니한 일본국 공개실용신안공보 소52-91245호와 일본국 공개실용신안공보 소53-56255호가 추가로 제출된 사실을 인정한 다음, 위 추가로 제출된 일본국 공개실용신안공보 소53-56255호는 이 사건 등록고안의 성형요입부에 관한 구성이 개시된 것일 뿐, 반죽요입부와 성형요입부 및 공구가 일체로 형성된 구성이 개시된 것이 아니므로 위 항고심판의 심결에서 성형요입부에 관한 것에 불과하여 이 사건 등록고안을 무효로 할 수 없다고 판단된 증거들과 실질적으로 동일하고, 위 일본국 공개실용신안공보 소52-91245호에는 위와 같은 성형요입부 이외에 주판의 각틀부 안쪽

에 소형돌기를 형성하고 세공주격을 끼워놓는 구성이 있어 전 심판에서 제출되었던 증거들과 형식적으로 동일하지는 않으나, 위와 같은 구성은 이 사건 등록고안에서 성형구의 양측 주연부에 공구를 분리시킬 수 있게 일체로 연설하여 사출하는 구성과는 기술적 구성이 상이하고, 반죽요입부에 대한 구성이 개시되어 있지 아니하므로, 이는 위 확정 등록된 항고심판의 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거라 할 수 없다는 이유로, 이 사건 심판은 전 심판과 동일한 사실 및 증거에 의하여 같은 심판을 청구한 것으로서 일사부재리의 원칙에 위반되는 것이라는 취지로 판단하였다. 기록과 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고 거기에 상고이유로 지적하는 바와 같은 법리오해나 판단유탈의 위법이 있다고 할 수 없다. 상고이유는 받아들일 수 없다.

〈대법원 1994.04.26. 선고 93후 510 판결, 상표〉

- 등록상표 “모시메리”

원심심결 이유에 의하면 원심은, 이 사건 상표 등 ‘모시메리’를 포함하는 상표는 ‘모시’와 ‘메리야쓰’의 결합으로 인식될 것이고 여기서 ‘메리야쓰’는 원래 천의 짜는 방식 즉 편성물의 뜻이라고 섬유공학전문가들은 인식하고 있다고 할 수 있으나 일반소비자들은 속내의를 총칭하는 것이라고 알고 있는 것이 거래실정이라고 인정되므로 결국 이 사건 상표는 우리 나라 일반 수요자들에게는 ‘모시로 짠 메리야쓰’ 또는 ‘모시를 함유한 내의’ 등으로 인식되어질 것이며, 거래사회의 경험칙에 의하면 ‘모시’를 ‘모시풀 껌

질의 섬유로 짠 피륙'과 함께 '모시폴킵질의 섬유'를 의미하는 것으로 인식할 수 있고, 현실적으로 '모시를 함유한 내의' 또는 '모시폴킵질의 섬유를 함유한 메리아쓰'가 존재할 수도 있음이 증거에 의하여 인정되며, 이 사건 등록상표의 지정상품을 '의마사로 제조된 상품' 또는 '의마가 공된 상품'으로 한정하고 있다 하여도 의미가공은 '모시'를 원재료로 하지 아니하고 '면'을 원재료로 하는 것이며, '의마'가 곧 '모시'를 의미하는 것은 아니므로 지정상품의 한정만으로는 품질오인의 문제는 배제될 수 없고, 상품의 라벨에 '면100%'라고 명시하고 있다 하여도 상표 구성 이외의 부기적인 표시가 품질오인의 여부에 대한 판단에 영향을 줄 수 없다고 보여진다고 하여 이 사건 상표는 지정상품인 의마사로 제조되거나 의마가공된 메리아쓰속샤츠, 메리아쓰속팬티에 한하여 사용된다 하여도 일반수요자들로 하여금 '모시'를 함유한 상품으로 그 품질을 오인케 하거나 수요자기만의 우려가 있는 것으로 보여진다고 판단하였고⁶⁾, 그 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 원심심결에 소론과 같은 위법이 있다고 볼 수 없다.

또, 구상표법 제51조(현행 제77조 참조)에서 준용하는 구특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제147조(현행 제163조 참조)에 특허법 등에 의한 심판 또는 항고심판의 심결이 확정등록 되거나 판결이 확정되었을 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증

거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다고 규정하고 있으나 상고이유에서 들고 있는 당원 91후 882 판결⁷⁾, 91후1342 및 1335 판결, 특허청 92항당185 심결, 90항당140 심결, 90항당139 심결은 '쌍방울모시메리' 또는 '태창모시메리의 등록무효여부 및 권리범위확인 등을 다루는 사건들로서 이 사건과는 그 대상이 되는 상표와 사실 등을 달리하는 것이고, 특허청 88항원495 심결, 90항원1891 심결은 이 사건 상표 및 '태창모시메리'의 거절사정 사건이어서 같은법 소정의 일사부재리의 효력이 미칠여지가 전혀 없는 것이므로 피심판청구인의 기관력 또는 일사부재리의 효력의 주장은 나아가 살펴 볼 필요도 없이 이유 없다.

9. 결 론

가. 동일 사실이라 함은 당해 상표권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함하는 것이므로⁸⁾ 동일한 등록상표의 무효심판을 청구한 이 사건 등록상표의 무효심판은 그 전에 청구한 심사관의 무효심판과 동일한 사실이고 동일증거면에서 보면 역시 같은 증

6) 상표법 제8조 제2항(현행 제6조 제2항 참조)의 현저한 인식이 있을 경우에는 같은 법 제9조 제1항 제11호(현행 제7조 제1항 제11호 참조)의 품질오인 등의 문제는 생기지 아니한다고 주장하였으나 우리 나라 일반 수요자들에게는 '모시'를 함유한 상품으로 그 품질을 오인케 하거나 수요자기만의 우려가 있는 것으로 보여진다고 판단하였다.

7) 쌍방울 모시메리는 타인의 등록상표 MOSIMER를 상표가 무효확정되고 1년이 경과되지 아니하여 출원되어 등록된 것이므로 상표법 제9조 제1항 제8호(현행 제7조 제1항 제8호 참조) 무효라고 판결하면서 MOSIMER는 식별력이 있다고 판결함.

8) 대법원 1991. 1. 15. 선고 90후212 판결, 대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1840 판결, 대법원 2000. 10. 27. 선고 2000후1412 판결.

거에 관한 것이며 단지 그 전의 심판청구가 심판을 청구할 수 없는 심사관에 의한 심판청구이므로 각하되었어야 함에도 불구하고 기각이 확정되었으므로 심결내용이 법률적용을 잘 못한 위법이 있으나 이는 재심의 대상이 됨은 별론으로 하고 심결이 확정된 이상 그 확정심결이 법률 적용을 잘 못하였다는 위법사유가 있다는 주장만을 하는 경우에는 일사부재리원칙에 저촉되어 각하의 대상이 되는 것이다.

나. 따라서 심사관이 무효심판청구한 89당 626호는 1차 전문개정 상표법이 적용되어야 하므로 각하되었어야 정당한 것이고, 이 건 심판청구도 최초의 상표법이 적용되는 것이 아니라 역시 1차 전문개정 상표법이 적용되어 사용에 의한 식별력이 인정되는 것이므로 기각⁹⁾되었어야 정당한 것이었지만 심사관의 심판청구에 대한 심판을 각하하지 아니하고 사용에 의한 식별력을 인정하여 기각하였고 이는 불복을 하지 않아 심결이 확정된 것이므로 기판력이¹⁰⁾ 생기게 되어 일사부재리원칙에 위배된 이 건 심판청구는 각하되어야 하는 것이다.

다. 또한 상표법 등 지적재산권법은 다른 법률보다 자주 개정이 되는 편이어서 법률개정 때마다 부칙에서 일반적인 경과조치를 규정하여 “이 법 시행당시 종전의 규정에 의하여 출원된 특허출원 및 동 특허출원에

관하여 특허등록, 특허권, 특허이의신청, 심판, 재심 및 소송은 종전의 규정을 적용한다”고 부칙에 규정하여 출원일을 기준으로 하여 심사, 심판 및 소송이 진행되나 특별히 부칙규정을 두어 “이 법의 시행전에 발생한 사항에 대하여도 적용한다”고 부칙에 규정되어 있다면 개정법률에 의하여 모든 사항이 진행되는 것이므로 부칙에 규정된 내용에 따라 법률을 적용하여야 한다.

라. 이 사건 심판사건도 이러한 부칙규정에 의하여 종전의 법률이 적용되느냐, 아니면 개정법률이 적용되느냐의 문제로서 특허심판원의 심결은 이 사건 등록상표가 출원될 당시의 상표법인 최초의 상표법을 적용하여 무효심결을 하였고, 특허법원과 대법원은 모두 1차 전문개정 상표법을 적용하여 일사부재리의 원칙에 위배되는 심결이므로 그 심결을 취소하는 판결을 하고 있다.

마. 따라서 이 사건 심판에서도 알 수 있듯이 무채재산권인 지적재산권을 관리하고 보전함에 있어서 출원일에 따라서 그 적용방법이 다르게 될 수 있는 것이므로 정확한 부칙의 규정을 반드시 살펴보아야 하고, 정확하게 해석되어야 부당한 피해를 줄일 수 있을 뿐만 아니라 무채재산권인 상표권 등의 재산적 가치도 증가시킬 수 있을 것이다.

발특2002/10

9) 심사관의 심판청구를 본안을 심리하지 아니하고 각하하였다면 이 건 심판청구는 기각심결을 하여야 하는 것이다.

10) 확정판결 효력의 일종으로 형식적으로 확정된 판결이나 결정이 주로 후소 법원이나 행정청에 대하여 가지는 구속력을 말하는 것으로 한 번 소송을 하여 그 소송이 형식적으로 확정된 판결로 종료되었는데도 불구하고 다시 소송을 해서 법원이 새로이 재판을 할 수 있다거나 해야한다면 이는 법적 평화와 법적 안정성을 심각하게 해치게 될 뿐만 아니라 모순되는 재판이 생길 염려도 있는 것이다.