

특허법원의 최근 중요판결 분석 1

特許法院 判事 崔 成 俊

〈目 次〉

| | |
|---|-------------------------------------|
| 一. 序 | 1. 類似 여부 判斷方法 |
| 二. 審決取消訴訟의 審理範圍 | 2. 類似 여부 判斷 事例 |
| 1. 問題點 | 七. 商標法 第7條 第1項의 不登錄事由 |
| 2. 外國의 實務 | 1. 第4號(公序良俗에 반하는 商標) |
| 3. 우리 나라의 學說 | 2. 第9號, 第10號(周知·著名商標) |
| 4. 審理範圍에 관한 特許法院의 判決 | 3. 第11號(需要者를 欺瞞할 염려가 있는 商標) |
| 5. 當事者の 主張과 관련된 問題 | 八. 商標登録 取消審判請求에 있어서의 利害關係人 |
| 三. 特許, 實用新案 事件에 관한 判決 | 1. 利害關係人에 해당하는 類型 |
| 1. 均等論 | 2. 特許法院의 判決 |
| 2. 權利範圍確認審判에서 登錄된 權利가 進步性이 없다는 이유로 權利範圍가 否定될 수 있는지 여부 | 九. 商標登録 取消事由 |
| 3. 數值限定發明 | 1. 舊 商標法 第73條 第1項 第1號가 遷審인지 여부 |
| 4. 登錄權利 사이의 消極的 權利範圍確認審判 | 2. 商標法 第73條 第1項 第2號(不正使用으로 인한 登錄取消) |
| 5. 公知技術을 포함한 特許請求範圍의 權利範圍 | 3. 商標法 第73條 第1項 第3號(不使用으로 인한 登錄取消) |
| 6. 기 타 | 十. 기 타 |
| 四. 意匠事件에 관한 判決 | 1. 一事不再理의 原則 |
| 五. 識別력이 없는 商標 | 2. 商品의 類似 여부 |
| 1. 普通名稱과 慣用商標 | 3. 連鎖的 聯合商標 |
| 2. 記述的 商標 | 4. 商標法 第71條 第3項 및 第8條 第3項의 해석과 관련하여 |
| 3. 현저한 地理的 名稱 | |
| 4. 기타 自他商品의 識別력이 없는 商標 | |
| 六. 商標·서비스標의 類似 여부 | |

一. 序

1998. 3. 1. 개원한 특허법원은 특허청 항고심판소로부터 434건의 당사자계 사

- 이 글은 특허법원이 개원 이래 1998. 11.까지 선고한 판결 중 중요 판결을 정리, 분석하여 1998. 12. 12. 한국지적소유권학회에서 발표한 글이다.

건을 이관받아 업무를 시작한 이래 1998. 11. 30.까지 모두 568건의 사건을 처리하였는데, 그 중 411건(특허 33건, 실용신안 59건, 의장 56건, 상표 263건)에 대하여 판결을 선고하였다. 審決取消率($=\text{심결취소건수} \div \text{처리건수} \times 100$)은 (26.1%(특허 9.6%, 실용신안 21.6%, 의장 28.7%, 상표 29.4%))이고, 判決에 대한 上告率($=\text{상고건수} \div \text{판결선고건수} \times 100$)은 33.8%(특허 54.5%, 실용신안 30.5%, 의장 28.6%, 상표 33.1%)로 최근 들어 상고사건이 약간 증가하는 추세에 있다(판결선고건수와 취하건수를 합한 처리건수에 대한 상고율은 24.5%이다).

이하에서 위 411건의 判決 중 의미있다고 여겨지는 판결들을 발췌하여 그 내용을 정리하여 보았다. 필자의 능력과 시간의 부족으로 위 판결들에 대한 심도 있는 검토와 분석이 이루어지지 못하고 과상적으로 소개만 하는 정도에 그치게 된 것을 매우 송구스럽게 생각한다. 그러나 이와 같이 특허법원의 판결들을 널리 공개하여 학계 및 실무계의 전문가들로부터 격려와 비판을 받음으로써 특허법원이 더욱 성숙하여 질 수 있는 계기가 마련될 수 있다는 점에서 그 자체만으로도 나름대로 뜻 깊은 일이라고 생각한다. 앞으로 더욱 연구를 하여 특허법원 개원 1주년에 즈음하여 보다 심도 있는 분석을 한 글을 준비할 예정이다.

二. 審決取消訴訟의 審理範圍

1. 問題點

심결취소소송에서의 訴訟物은 행정소송에서의 경우와 마찬가지로 심결에 객관적으로 존재하는 모든 위법이다. 따라서 거절사정불복의 심판청구에 대한 심결의 취소소송(사정계)에 있어서는 거절이유의 존부에 대한 판단이, 특허무효심판청구에 대한 심결의 취소소송(당사자계)에서는 심판청구인이 주장한 무효사유의 존부에 대한 판단이 각 심리의 대상이 된다.

그런데 특허심판 및 심결취소소송의 특수성에 비추어 행정소송과는 달리 심판절차에서 주장·판단되지 아니하였던 거절이유나 무효사유 또는 증거를 심결취소소송절차에서 주장하거나 제출할 수 있는지에 관하여 즉 심결취소소송의 심리범위에 관하여 많은 논란이 있다.

2. 外國의 實務¹⁾

가. 日 本

無制限說과 制限說로는 實質的 證據法則說, 同一法條說, 同一事實 同一證據說, 個別的 考察說 등이 주장되어 오다가, 最高裁判所 1976. 3. 10. 大法庭判決²⁾에서 “심판절차에서 심리판단된 특정한 무효사유에 관한 주장만이 심결취소소송의 심리대상이 되고, 위 특정한 무효사유의 구별기준은 법조가 아니고 공지사실(또는 이를 인정하는 자료인 공지례)이다”라고 판시하여, 심결의 이유에서 판단이 된 주장과 증거에 한하여 법원이 심리할 수 있다는 同一事實 同一證據說을 취하고 있다.

나. 美 國

특허청 항고심판부의 심결에 대하여 콜롬비아 특별구 연방지방법원에 소를 제기하는 경우에는 사실심으로 특허청 항고심판부에 제출하지 않았던 새로운 증거의 제출을 허용함을 원칙으로 하나, 부주의나 태만으로 제출하지 못하였던 새로운 증거는 제출할 수 없는 등 일정한 제한을 가하고 있다. 그리고 바로 연방순회항소법원(CAFC)에 소를 제기하는 경우에는 특허청 항고심판부에서의 주장과 이에 제출된 증거만을 기초로 판단을 하고 새로운 주장이나 증거는 심리하지 않는다.

다. 獨 逸

특허청의 결정에 대하여 연방특허법원에 항고소송을 제기한 경우 특허신청인이 특허청에서 주장하지 않았던 새로운 특허의 근거를 주장·입증할 수 있고, 특허청의 소송수행자 역시 특허청이 결정의 이유로 한 사실이나 법률과 다른 사실이나 법적인 근거를 제시할 수 있다.

3. 우리 나라의 學說

우리 나라에서는 아직 대법원판례는 없으며, 無制限說에 찬성을 하는 입장이 대부분인 것 같고,³⁾ 다만 기본적으로는 무제한설의 입장을 취하면서도, 새로운 주장을 심판절차에서 주장하지 못하였던 데에 정당한 이유가 없다든지, 새로운

1) 상세한 내용은 「특허소송실무(법원행정처)」, 196 이하와 황한식, “특허법원의 심리범위”, 특허법원소송(사단법인 기술과 법 연구소), 176 이하 참조

2) 최고재판소 민사판례집 30권 2호, 79

3) 다만 전병서 변호사는 “일본의 특허심결취소소송의 심리범위에 관한 고찰”, 인권과 정의 1997. 10. 91에서 동일사실 동일증거설이 타당하다고 주장하고, 송영식 변호사는 “특허법원의 관할과 심리범위”, 인권과정의, 1997. 3. 61-62에서 개별적 고찰설이 타당하다고 주장한다.

증거가 실기한 공격방어방법에 해당한다고 판단되는 경우에는 심결취소소송절차에서 그 새로운 주장이나 증거를 제출할 수 없다는 견해⁴⁾도 주장되고 있다.

한편 당사자계 사건 중 권리법위확인심결취소의 경우는 심리법위에 제한이 없으나, 특허등무효심결취소의 경우는 심리법위를 제한하여야 하고, 사정계 사건에서 원고는 새로운 주장을 하거나 증거를 제출할 수 있지만 피고인 특허청장은 거절사정을 뒷받침하는 새로운 사유를 주장할 수는 없다는 견해도 주장되고 있다.⁵⁾

4. 審理範圍에 관한 特許法院의 判決

특허법원 1998. 7. 3. 선고 98허768 판결(확정)은 권리법위확인심결의 취소소송에서 “통상의 경우에 있어 법원이 기술내용이 다종·다양한 발명 또는 고안에 관련된 신규성 및 진보성 등의 유무를 판단함에 있어 심판절차를 거치지 아니하고 소송단계에서 이를 처리하는 것은 그 사안의 기술적 난이도 등에 비추어 곤란하거나 부적절한 면이 없지 않다 할 것이나, 우리나라 특허법원에는 소송의 심리에 관여하여 기술적 사항에 관하여 소송관계인에게 질문하고 재판의 합의에서 의견을 전술할 수 있는 전문기술적 지식을 갖고 있는 기술심리관제도를 채택하고 있으므로, 기술적 난이도를 이유로 소송단계에서 소송관계인으로 하여금 새로운 공격방어방법을 사용하지 못하도록 제한하는 것은 국민의 정당하고 신속한 재판을 받을 권리를 침해하는 결과가 된다 할 것이고, 또한 심판은 특허청에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부라 할 것이어서 심결취소소송의 법원은 그 사실심리에 아무런 제한 없이 스스로 심리하여 판결할 수 있다 할 것이며, 특히 이 사건과 같은 권리법위확인심판은 사실상 당사자간 실용실안권의 침해를 둘러싼 민사분쟁의 성격을 띠고 있다 할 것이므로 특허법원에서의 사실심리에 어떠한 제한을 가할 합리적인 이유가 없다 할 것이어서, 원고는 심판절차에서의 주장·입증과는 관계없이 이 사건 소송에서 이 사건 등록고안이 공지되었다는 주장과 그에 대한 입증자료를 제출할 수 있다 할 것이다”라고 판시하여 일웅 無制限說을 취하고 있음을 밝히고 있다.

4) 황한식, 주 1)의 논문, 201

5) 권택수, “특허소송 심리의 원칙과 증거조사”, 특허소송절차 정비를 위한 세미나자료(법원행정처), 243-245

또한 특허법원 1998. 11. 5. 선고 98허1655 판결(상고)은 특허무효심결의 취소 소송에 있어서, 청구인이 심판절차에서는 특허청구범위 제2항의 무효사유에 대하여 아무런 주장을 하지 않았다가 위 심결취소소송에 이르러서야 위 제2항을 무효로 하는 새로운 사유를 주장하자 이에 기초하여 판단을 하여 특허청구범위 제2항에 관한 특허도 무효로 하였다.

다만 특허법원 내에서도 거절사정에 대한 심결의 취소소송에 있어서 피고인 특허청장이 거절사정 당시 거절사유로 삼지 아니한 새로운 사유를 주장할 경우⁶⁾ 이를 허용할 것인가에 관하여는 논란이 있고,⁷⁾ 곧 이에 대한 판단이 담긴 판결이 선고될 예정이다.

5. 當事者의 主張과 관련된 問題

가. 當事者가 適用될 法 條項을 잘못 主張한 경우

특허법원 1998. 6. 11. 선고 98허447 판결(화정)은, 의장에 관한 등록무효심판 청구인이 이 건 등록의장은 먼저 등록출원된 인용의장과 유사하므로 선원주의(의장법 제16조 제1항⁸⁾)에 위반하여 등록되었다고 주장하였으나, 심리한 결과 이 건 등록의장과 인용의장의 등록출원인이 동일인이어서 선원주의는 적용되지 아니하는 사안에서, 이 건 등록의장은 인용의장과 유사함에도 유사의장(의장법 제7조 제1항)으로 출원되지 아니하였으므로 비록 청구인이 의장법 제16조 제1항의 위반만을 적시하였으나 이는 적용법률의 해석을 잘못한 것일 뿐이어서 의장법 제7조 제1항 위반을 이유로 이 건 등록의장의 등록을 무효로 할 수 있다고 판시하였다. 그리고 1998. 11. 26. 선고 98허6193판결(화정, 대법원 1999. 7. 9. 선고 98후2887 판결)도 서비스표에 관한 등록무효심판 청구인이 인용상표가 이 건 등록 서비스표보다 먼저 등록출원 되었지만 이 건 등록서비스표의 등록출원시 인용 상표가 아직 등록이 되지 아니한 상태이어서 인용상표가 이 건 등록서비스표에

6) 만일 거절이유통지를 할 때에 그 사유를 적시하였더라면 경우에 따라서는 출원인이 보정을 하여 그 사유를 해소할 수 있으나, 심결취소소송 단계에서 특허청장이 그 사유를 주장하면 출원인에게 보정을 할 수 있는 기회가 주어지지 아니하여 불합리하다.

7) 이상경, 「知的財産權訴訟法」, 96은 특허청은 거절사유와 다른 처분사유를 추가하거나 변경할 수는 없다고 주장하고, 권택수 주 5)의 논문, 244-245도 이와 같은 입장이며, 대법원은 1999. 12. 8. 선고 98누9299 판결 등에서 일관되게 “행정소송에 대하여 행정청은 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계가 동일하다고 인정되는 한도 내에서만 다른 처분사유를 새로 추가하거나 변경할 수 있을 뿐, 기본적 사실관계가 동일하다고 인정되지 않은 별개의 사실을 들어 처분사유로 주장하는 것은 원칙적으로 허용되지 아니한다”고 판시하고 있고 이와 같은 이론은 행정소송의 일종인 심결취소소송에 적용되어야 할 것이다.

8) 구 의장법이 적용되는 사건이지만 편의상 현행 의장법의 해당 조문을 기재한다.

대하여 선출원에 의한 등록상표가 될 수 없음에도 이 건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 위반하여 등록되었다고 주장하는 사안에서, 원고의 위 주장 속에는 이 건 등록서비스표가 상표법 제8조 제1항의 규정에 위반되어 등록되었다는 것도 포함되어 있다고 판시하였다. 특허법원은 이와 같이 당사자가 기본 사실을 주장하였다면 이에 대하여 적용되는 법 조항이 잘못 주장되더라도 이를 바로 잡아 판단하여 주는 관대한 태도를 취하고 있는 것으로 보여진다.⁹⁾

나. 審判請求人이 不出席한 경우

예를 들어, 특허 및 실용신안의 등록무효사건에서 심판청구인이 비록 그 특허나 등록을 무효로 한다는 심결을 받았다 하더라도 피심판청구인이 그 심결에 불복하여 심결취소소송을 제기하면 그 소송절차에서 심판에서의 절차와는 별도로 다시 이 건 특허발명이나 등록고안의 신규성 및 진보성이 결여되었다는 등의 등록무효사유를 주장하고 이를 입증하여야 하는바, 피고가 적법한 소환을 받고서도 계속 출석하지 아니하면서 위와 같은 주장과 입증을 하지 아니하는 경우 특허법원은 어떻게 처리하여야 하는가가 문제된다.

특허법원 1998. 7. 23. 선고 98허157 판결(화정)은 의장에 관한 소극적 권리범위확인 사건에서 심판청구인인 피고가 불출석하자 (가)호 의장이 이 건 등록의 장의 권리범위에 속하지 아니하는 사유에 대하여 심판청구인인 피고가 아무런 주장·입증을 하고 있지 아니하므로 이 건 심결은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 위법하다고 판시하였다. 주장책임과 입증책임 이론에는 맞는 판결이지만, 특허심판원이 다시 심판을 하는 경우 심판청구인이 출석하여 종전과 같은 주장을 하고 증거를 제출한 경우 과연 특허심판원은 종전과 같은 결론의 심결을 할 수 있는지, 만일 그렇게 할 수 있거나 또는 심판청구인이 새로운 심결취소사유를 주장하고 새로운 증거를 제출함에 따라 역시 종전과 같은 결론의 심결을 할 수 있고, 그 심결에 대하여 피심판청구인이 다시 심결취소소송을 제기한다면, 결국 당사자로 하여금 무의미한 절차를 반복하게 하는 것은 아닌가 하는 의문이 있을 수 있다. 따라서 비록 심판청구인이 아무런 주장·입증을 하지 않더라도 피

9) 심결취소소송도 행정소송의 일종이어서 행정소송법 제26조(법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다)가 준용되지만, 대법원 1994. 4. 26. 선고 92누17402 판결 등은 행정소송법 제26조는 행정소송의 특수성에서 연유하는 당사자주의, 변론주의의 일부 예외 규정일 뿐 법원이 아무런 재한 없이 당사자가 주장하지 아니한 사실을 판단할 수 있는 것은 아니고, 일건 기록상 현출되어 있는 사항에 관하여만 직권으로 증거조사를 하고 이를 기초로 하여 판단할 수 있을 따름이라고 일관되게 판시함으로써 위 규정이 직권탐지주의를 규정한 것은 아니라고 밝히고 있으므로, 위 사안들의 경우 행정소송법 제26조로 문제를 해결하는 것은 적절하지 아니하다.

심판청구인이 심결취소사유를 주장하고 심판청구인이 심판절차에서 제출하였던 증거들을 그대로 제출하여 실체적인 판단이 가능하다면 이를 토대로 심결의 당부를 판단하는 것이 보다 바람직하다는 의견도 있다.

한편 특허법원 1998. 9. 24. 선고 98허3286 판결(확정)은, 실용신안의 등록무효 심결의 취소소송에서 심판청구인인 피고는 계속 출석하지 아니하고 피고가 심판절차에서 인용고안이 기재된 공지증거로 제출한 서증들을 피심판청구인인 원고가 그대로 제출하자, 심판절차에서 원고가 위 서증들의 진정성립을 다투었음에도, 이 건 심결은 위 서증들의 성립의 진정을 확인하지 아니한 채 만연히 증거로 채택하였고 피고는 위 서증들의 진정성립에 관하여 이 법원에 이르러서도 아무런 답변 및 입증을 하고 있지 아니하므로, 채증법칙을 위반하여 증거 없이 사실을 인정하였다는 이유로 심결을 취소하였다.

다. 擬制自白이 認定되는지 여부

특허법원 1998. 10. 22. 선고 98허6964 판결(확정)은, 상표등록무효심판 청구인인 원고가 심결취소사유로 인용서비스표는 이 건 서비스표의 출원 당시 해외는 물론 국내에서도 일반 수요자나 거래자들뿐만 아니라 일반소비대중에게 널리 알려져 있었으니 이 건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제10호의 규정에 해당하여 그 등록이 무효라고 주장한 사안에서, 피고가 적법한 소환을 받고서도 변론기일에 출석하지도 아니하고 답변서 기타 준비서면도 제출하지 아니하자, 인용서비스표가 이 건 서비스표의 출원 당시 해외는 물론 국내에서도 일반 수요자나 거래자들뿐만 아니라 일반소비대중에게 널리 알려져 있었다는 사실을 자백한 것으로 보아, 인용서비스표는 이 건 등록서비스표의 출원 당시 저명표장이라고 인정하였다.

三. 特許, 實用新案 事件에 관한 判決

1. 均等論

가. 균등론(Doctrine Equivalents)은 원고의 특허발명과 피고의 실시형태를 비교하여 피고의 실시형태가 원고의 특허발명의 실시례로서 명세서에 직접 기재되어 있지 아니하고 그 특허청구범위의 문언기재와도 반드시 일치하는 것은 아니지만, 그것이 원고의 특허발명에 개시된 내용으로부터 평균적 전문가가 쉽게 치환하여 동일한 효과를 얻을 수 있는 것(다시 말하여 구성요소 A와 구성요소 B가 실질적으로 동일한 방식에 의하여 실질적으로 동일한 기능을 수행하며 실질적으로 동일한

결과를 발생케 하고, 두 구성요소 사이에 치환이 용이할 것)일 때에는, 이는 원고의 특허발명의 기술사상과 균등한 것으로서 원고의 특허발명의 기술적 범위에 포함된다고 보는 이론이다.¹⁰⁾

美國聯邦大法院은 1950년 Graver Tank 사건에서 균등론을 적용하여 특허침해를 인정하였는데, 그 후 47년이 지나서 1997. 3. 3. Warner-Jenkinson 사건에서 다시 균등론은 여전히 적용되지만 청구범위(claim)에 기재된 각 구성요건은 발명의 정의이자 공중에 대한 고지(public notice)로서 중요한 것이므로 발명을 전체로 (as a whole) 판단하여서는 안되고 청구범위의 개개의 요소(individual elements of the claim)에 적용하여야 한다고 판시하여 균등론의 적용을 엄격히 하여야 하고, 包袋禁反言의 原則(File Wrapper Estoppel, 심사경과 금반언의 원칙이라고도 한다)은 균등론에 대한 법적 제한장치로 적용되어야 함을 밝힌 바 있다.¹¹⁾

한편 日本最高裁判所 1998. 2. 24. 선고 平成 6년 (オ) 1083 판결에서 균등 성립의 요건을 다음과 같이 명확히 하고 있다. 즉 특허청구범위에 기재된 구성 중에 대상 제품과 다른 부분이 존재할 경우라도 다음의 다섯 가지 조건을 충족하는 경우에는 그 대상 제품은 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 설명하고 있는데, 이는 종래부터 논의되어 왔던 균등 성립의 요건과는 차이가 있다.

그 다섯 가지 조건이란,

- (1) 그 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아닐 것
- (2) 그 부분을 대상 제품의 대응부분과 치환하여도 특허발명의 목적을 달성 할 수 있어 동일한 작용효과를 이룰 것
- (3) 그렇게 치환하는 것이 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)가 대상 제품의 제조시점에서 용이하게 생각해 낼 수 있을 것
- (4) 대상 제품이 특허발명의 특허출원시에 공지기술과 동일하거나 또는 당업자가 이것들로부터容易하게推考할 수 있었던 것이 아닐 것
- (5) 대상 제품이 특허발명의 특허출원절차에 있어서 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것이 아닐 것이다.¹²⁾

그리고 위 판결은 균등 여부를 판단하는 시점은 특허발명의 출원시가 아니고 침해시를 기준으로 하여야 함을 명백히 밝혔다.

10) 오승종, “특허청구범위의 해석”, 사법논집 28집, 271

11) 宋晚鎬譯, “균등론의 올바른 적용기준에 대한 미국 대법원의 판례”, AIPPI KOREA JOURNAL 1997. 4. 6 및 송영식, “균등이론과 대법원판례”, (미공간)

12) 김연수, “균등론을 인용한 최고재판소의 판결”, 특허와 상표 458호(1998. 9. 5.), 5

이에 대하여 우리 나라 대법원은 선행기술에 비추어 균등물의 추가 또는 치환은 발명으로서 진보성이 없고,¹³⁾ 선행 특허발명 또는 고안의 기술구성에 대한 단순한 균등물의 치환은 선행 특허발명 또는 고안의 권리범위에 속한다고 판시하였을 뿐이고,¹⁴⁾ 균등 성립에 관한 구체적인 요건을 밝힌 바는 없다.

나. 특허법원 1998. 9. 17. 선고 98하2160 판결(상고)은 권리범위확인사건에서 일본 최고재판소의 위 판결을 참조하여, (가)호 발명이 특허청구의 범위에 기재된 기술적 구성요소를 모두 포함하고 있으면 특허발명의 권리범위에 속하는 것으로 되고, 기술적 구성요소를 하나라도 결여하고 있으면 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 것으로 되지만, 더 나아가 형식적으로는 청구범위의 기재를 벗어나 특허발명의 기술적 구성요소를 결여하고 있는 것으로 보이더라도 그 결여된 구성요소 대신에 등가관계에 있는 다른 구성요소를 사용함으로써 실질적으로는 당해 발명의 요지를 그대로 이용하고 있는 경우에는 예외적으로 소위 균등론을 적용하여 침해를 인정하여야 할 것이며, 무릇 균등침해(문언침해에 대립되는 표현)를 인정하기 위하여는 (가)호 발명이 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환하더라도 그 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방법으로 수행하여 실질적으로 동일한 작용 효과를 가져오고, 그러한 치환을 당해 발명이 속하는 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 소위 당업자가 (가)호 발명의 제조 시점에 있어서 용이하게 창작해낼 수 있었던 것으로서 (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시점에 있어서 공지된 기술과 동일하거나 그로부터 그 출원시에 당업자가 용이하게 창작해낼 수 있었던 것이 아니며, 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명에서 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외된 사정이 없어야 할 것의 요건이 충족되어야 한다고 판시하였다.

2. 權利範圍確認審判에서 登錄된 權利가 進步性이 없다는 이유로 權利範圍가 否定될 수 있는지 여부

가. 대법원은, 민사사건인 특허침해사건에서는 “등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다 할 것이다. 이는 등록된 특허발명의 일부 또는

13) 대법원 1986. 6. 10. 선고 83후2 판결

14) 대법원 1996. 2. 23. 선고 94후1176 판결

전부가 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 소위 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지. 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 소위 진보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수 있다고 할 수는 없다”고 판시하고 있음에도,¹⁵⁾ 권리범위확인심판사건에서는 최근까지 “이 건 등록고안의 청구항 제1항은 당업자가 인용고안으로부터 극히 용이하게 고안해낼 수 있는 것이라고 인정. 판단하여 (가)호 고안은 청구항 제1항의 고안과 대비할 필요조차도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다고 판시한 원심은 정당하다”고 하는 등 등록무효심결의 확정 없이도 권리범위를 부정함으로써 특허침해사건에서와는 다른 입장을 취하여 왔다.¹⁶⁾

그러나 대법원은 최근에 다시 입장을 바꾸어서 실용신안의 권리범위확인심판사건에 관한 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결에서, 주 15)의 판결을 들면서 이 건 등록고안이 진보성이 없다고 인정되고 그로 인하여 무효심판사건에서는 그 등록이 무효라는 심결이 있었다 하더라도 그 심결이 확정되지 아니한 이상, 그러한 사정만으로는 곧바로 이 건 등록고안의 권리범위를 당연히 부정할 수는 없으므로 원심이 이와 반대의 입장에서 이 건 등록고안 제1항의 권리범위를 부정한 것은 잘못이라고 판시하여.¹⁷⁾ 권리범위확인심판에서는 등록된 권리가 진보성이 없다는 이유로 권리범위가 부정될 수 없음을 분명히 하였다.

나. 특허법원 1998. 10. 29. 선고 98하4661 판결(상고)은 소극적 권리범위확인심판사건에서 청구인이 이 건 특허발명은 진보성이 없어서 그 권리범위가 (가)호 발명에 미치지 않는다는 주장을 하자, 이 건 특허발명에 관하여 특허무효의 심

15) 대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정 : 다만 위 결정은 이어서 어느 발명이 공지기술에 비추어 새로운 것인가의 신규성의 문제와 그것이 공지기술로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 것인가의 진보성의 문제는 구별되어야 하고, 따라서 발명의 진보성을 판단하기 위해서는 먼저 그 발명의 신규성의 판단이 선행되는 것이 순서라고 한 것이다. 발명의 신규성과 진보성은 서로 유기적인 관계에 있는 것으로서 구체적인 사례에서는 그 한계나 영역을 명확하게 구분하기 어려운 경우가 많을 것인바, 여기에서 발명이 공지공용의 것이라 함은 공지공용의 기술과 동일한 경우에 한정할 필요는 없고, 어느 발명이 선행의 공지공용의 기술로부터 이루어진 것이라고 하여도 이것이 공지공용의 기술에 근사한 것이 명백하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수 없는 경우에는 진보성에 앞서 그 신규성 자체를 부정할 수 있을 것이라고 판시하여, 신규성의 개념을 비교적 넓게 해석하려는 취지가 엿보인다.

16) 대법원 1998. 2. 27. 선고 97후2538 판결 : 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후823 판결, 1991. 10. 25. 선고 90후2225 판결, 1991. 12. 27. 97후1468, 1475 판결, 1997. 5. 30. 선고 96후238 판결, 1997. 7. 22. 선고 96후1699 판결, 1998. 2. 13. 선고 97후686 판결 등도 같은 취지인데, 위 대법원판결들은 대부분 권리범위확인심판사건이 등록무효심판사건과 같이 청구된 사건에 대한 판결이라고 한다.

17) 다만 결론에 있어서는 진보성이 앞서 신규성이 인정되기 어렵다는 이유로 이 건 등록고안의 권리범위를 인정하지 않고 있다.

결이 확정되었음을 인정할 아무런 증거가 없으므로 원고의 위 주장은 주장 자체로서 이유가 없다고 판시하였다. 특히법원 1998. 11. 12. 선고 98하4333 판결(상고)도 실용신안의 권리범위확인심판사건에서 이 건 등록고안이 진보성이 있다고 볼 수 없지만 이 사건은 권리범위확인심판의 심결취소소송으로서 이 건 등록고안에 대한 등록무효심판의 심결취소소송이 아니므로 이 법원은 이 건 등록고안의 진보성이 인정되지 않는다 하여 그 등록을 무효로 하고 그 권리범위를 부인할 수는 없다고 판시하였다.

다. 한편 권리범위확인심판에서 (가)호 고안이 진보성이 없는 경우 어떠한 의미를 갖는지에 관하여 보기로 한다.

특허법원 1998. 11. 6. 선고 98하2726 판결(상고)은, (가)호 발명이 이 건 특허발명이 특허출원되기 전의 공지공용의 고안들과 그 기술구성이 동일 또는 유사할 뿐만 아니라 이 건 특허발명에서 보이는 진보적인 기술구성을 찾아볼 수 없다면 결국 (가)호 발명은 이 건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 것이므로. 특허출원 당시 공지공용된 기술 또는 당업자가 이것들로부터 용이하게 도출할 수 있는 기술은 누구도 특허로 권리화할 수 없는 소위 자유롭게 실시할 수 있는 것이니 (가)호 발명이 이러한 상태의 기술에 해당된다면 (가)호 발명과 이 건 특허발명을 대비할 필요 없이 (가)호 발명은 이 건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판시하였다. 이 판결은 (가)호 고안은 이 건 고안이 출원되기 전의 공지공용의 고안들과 그 기술구성이 동일·유사할 뿐만 아니라 이 건 고안에서 보이는 진보적인 기술구성을 찾아 볼 수 없어 결국 (가)호 고안은 이 건 고안의 권리범위에 속하지 아니한다고 판시한 대법원판결¹⁸⁾에 터잡아, 특허발명과 대비되는 (가)호 발명이 공지의 기술로만 이루어진 경우에는 특허발명과의 동일·유사 여부를 판단할 대상조차 가지지 않게 되어 그 (가)호 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판시한 대법원판결¹⁹⁾ 보다 (가)호 발명을 특허발명과 대비할 필요조차 없는 경우를 보다 상세히 설명하고 있다는 점에서 의미가 있다.

3. 數值限定發明

특허법원 1998. 11. 6. 선고 98하2481 판결(상고)은 무릇 당업자가 공지기술을 현실로 실시할 때에는 당연히 그 최적조건을 설정하는 것이므로 이처럼 당연히 고

18) 대법원 1990. 10. 16. 선고 89후568 판결

19) 대법원 1997. 11. 11. 선고 96후1750 판결 등

려되는 양적 범위로서 각별하게 특수한 것이 아닐 때에는 당업자가 적의 결정할 수 있을 정도의 것이 되어 진보성을 인정할 수 없고,²⁰⁾ 특히 수치한정발명²¹⁾에서의 효과는 공지기술로부터 예기할 수 없는 특단의 것이지 않으면 안되므로(수치한정발명에서는 발명의 구성의 곤란성이 아니라 작용효과의 현저성이 진보성의 판단재료가 된다). 진보성이 인정되기 위하여는 그 수치의 특정에 기술적 의의가 있고(그 수치범위에 현저한 작용효과가 있는 부분이 있다고 하는 것만으로는 충분하지 않고 그 범위 내에서는 모든 점에서 현저한 작용효과가 있다는 것이 확인되든지 적어도 추인되는 것이 필요하다) 그 한정에 임계적 의의가 있는 것(그 수치를 경계로 하여 특성에 상당히 급격한 변화가 인정되는 것, 즉 그 수치범위내와 범위외에서 그 작용효과에 각별한 차이가 있는 것)이 필요하다고 판시하여, 수치한정발명에 있어서 진보성에 관한 명확한 기준을 제시하고 있다.

4. 登錄權利 사이의 消極的 權利範圍確認審判

대법원은 등록권리 사이의 권리범위확인심판 중 적극적 권리범위확인은 피청구인의 등록된 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 먼저 그 등록무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수 없다는 이유로 부적법하다고 하지만,²²⁾ 소극적 권리범위확인은 만일 인용된다면 청구인의 등록된 권리가 피청구인의 등록된 권리의 범위에 속하지 않음을 확정하는 것 뿐이고 이로 말미암아 피청구인의 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되는 것은 아니므로 부적법하다고 볼 이유가 없다고 한다.²³⁾

그러나 소극적 권리범위확인심판이 부적법하지 않다는 위 대법원판결에 대하여는, 소극적 권리범위확인심판이라도 기각이 되면 청구인의 등록된 권리가 피청구인의 등록된 권리의 권리범위에 속한다는 결과가 되어 적극적 권리범위확인심판과 다를 바가 없음에도²⁴⁾ 위와 같이 구별을 하는 것은 부적절하다는 비

20) 대법원 1991. 10. 22. 선고 90후1086 판결, 1989. 10. 24. 선고 87후105 판결

21) 이 사건에서 특허권자는 점결재를 용해한 수용액을 10~30%로 농도한정을 한 것이 그 해심적인 내용이라고 주장하고 있다.

22) 대법원 1976. 11. 23. 73후47 판결 : 다만 상표권에 대하여는 대법원 1970. 12. 22. 선고 70후9 판결 등은 권리범위에 속한다는 심결이 있을 때에는 청구인이 피청구인의 등록상표를 그 지정 상품에 사용한다 하여도 피청구인은 이를 사용하지 말 것을 청구하지 못한다는 이익이 있으므로 소송상 이익이 있다고 한다.

23) 대법원 1985. 4. 23. 선고 84후19 판결, 1992. 4. 28. 선고 91후1748 판결 등

24) 적극적 권리범위확인심판도 기각이 되면 피청구인의 등록된 권리가 청구인의 등록된 권리의 범위에 속하지 않음을 확정하는 것 뿐이고 이로 말미암아 청구인의 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되는 것은 아니다.

판도 있다.²⁵⁾

그런데 특허법원 1998. 11. 6. 선고 98허2726 판결(상고)은, 등록된 (가)호 발명이 이 건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 확인을 구하는 권리범위확인심판은 그 청구의 이유가 양자의 기술고안이 상이하다고 함에 있음이 명백한바, 이러한 소극적 권리범위확인심판은 만일 인용된다고 하더라도 원고들의 (가)호 발명이 이 건 특허발명의 권리범위에 속하지 않음을 확정하는 것 일 뿐이고 이로 말미암아 이 건 특허발명의 권리범위의 효력을 부인하는 결과가 되는 것은 아니므로 이러한 청구를 부적법하게 볼 이유가 없다고 판시하여, 위 대법원 판결과 같은 입장을 취하고 있다.

5. 公知技術을 포함한 特許請求範圍의 權利範圍

일반적으로 특허발명이나 실용신안의 권리범위를 확정함에 있어서 공지공용의 기술은 그것이 신규의 기술과 유기적으로 결합된 것이 아니면 권리범위에서 제외되어야 한다.²⁶⁾

그런데 특허법원 1998. 10. 2. 선고 98허2184 판결(상고)은, 등록청구범위에 기재된 사항은 고안의 구성에는 없어서는 안되는 사항만일 것이므로, 2 이상의 구성요건들로 이루어진 결합형식의 청구항이 신규성이나 진보성을 갖추고 있는지 즉, 고안성에 대한 심사는 구성요건들의 결합으로 이루어진 청구항의 의미와는 관계없이 그 청구항의 개별적인 구성요건에 대하여 행하여지는 것이 아니라 그 청구항을 이루고 있는 구성요건 모두가 결합되어 이루어진 것을 하나의 구성(또는 방법)으로 하여 그 청구항에 대한 고안성이 판단되어져야 할 것이므로, 결합형식 청구항에 해당하는 등록실용신안의 보호범위는 구성요건을 일부 제외시켜 해석해야 할 특별한 사정이 없는 한 하나의 청구항을 이루고 있는 구성요건 모두가 결합되어 이루어지는 어느 하나의 구성(또는 방법)에 의하여 정하여져야 할 것이라고 하면서, (가)호 고안이 결합형식인 이 건 등록고안의 4개의 구성요건 중 공지기술 부분을 제외한 신규한 기술 부분만을 다른 공지기술과 함께 사용하는 것이라면 이 건 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다고 판시하였다.

25) 곽태철, “권리범위확인심판에 관한 연구”, 지적소유권에 관한 제문제(상)(재판자료 제56집), 547-548; 양영환, “권리범위확인심판 실무상의 문제점”, (미공간)

26) 대법원 1997. 11. 11. 선고 96후1750 판결, 1997. 7. 22. 선고 96후1989 판결 등 다수

6. 기 타

가. 公知公用되었다고 볼 수 있는지 여부

특허법원 1998. 9. 17. 선고 98허2009 판결(상고)은, 인용고안이 공지공용되었는지 여부가 쟁점이 된 사안에서, 소외회사가 한국도로공사에 대하여 인용고안인 지하재방송장치를 시험설치할 것을 승인하여 달라고 요청하면서 그 제작 및 설치시방서 등을 첨부하였다거나 또는 그 후 한국도로공사가 공사하는 터널에 지하재방송장치를 시험설치하여 성능을 시험하였다고 하더라도 그것은 제3자에의 공표와 같은 행위와 달리 소외 회사와 한국도로공사간의 행위로 그치는 것이므로 즉시 公知로 되는 것은 아니고(더구나 설치한 지하재방송장치소는 성능시험 후 철거되었다). 또한 公然 實施라는 것은 당업자가 그 발명의 내용을 용이하게 알 수 있는 것과 같은 상태에서의 실시로 해석해야 할 것인데, 위와 같이 소외 회사가 한국도로공사가 공사하는 터널에 지하재방송장치를 시험 설치하여 한국도로공사와의 사이에서만 성능을 시험한 후 이를 철거한 이상 이를 당업자가 그 발명의 내용을 용이하게 알 수 있는 것과 같은 상태에서 실시된 것이라고 단정하기도 어렵다고 판시하여, 인용고안의 공지공용사실을 인정하지 아니하였다.

나. 進歩性 判斷에 있어서의 技術分野

당해 발명이 진보성을 가진 것이냐 아니냐는 전물리학자, 전화학자 등의 지식과 같은 일반적·전반적 지식을 기초로 하는 것이 아니고, 그 발명이 속하는 기술분야(전문분야)에서의 공지기술만을 기초로 하여 판단한다. 물론 어느 특정 기술분야와 다른 기술분야의 한계를 명백히 하기는 곤란하다.

특허법원 1998. 11. 6. 선고 98허2481 판결(상고)은, 발명의 진보성을 판단하는 경우에는 신규성을 판단하는 경우와는 달리 모든 기술분야가 아닌 당해 발명이 속하는 기술분야의 기술을 인용례로 하여 당해 발명과의 용이추고성을 대비하는 작업을 하게 되는바 즉, 당해 발명이 속하는 기술분야와 다른 분야의 기술을 인용례로 하여 진보성이 없다고 판단하는 것은 원칙적으로 허용되지 않고, 다만 예외적으로 당업자가 용이하게 실시할 수 있는 공지기술의 전용 내지 용도 변경이라는 이유로 진보성을 부정하는 경우에는 다른 기술분야의 기술을 인용례로 하는 것도 가능할 것이며, 당해 발명이 속하는 기술분야란 원칙적으로 당해 발명이 이용되는 산업분야를 말하는 것이나, 그 발명의 작업효과 혹은 발명의 구성의 전부 또는 일부가 가지는 성질기능으로부터 파악되는 기술분야도 포함된다고 보여지므로, 당해 발명이 속하는 기술분야란 특허 명세서에 기재된 발명의 명칭에 구애되지 아니하고 그 발명의 목적, 기술적 구성 및 효과를 종합

하여 발명의 실체를 파악한 후 객관적으로 판단되어야 한다고 판시하였고, 특허법원 1998. 9. 18. 선고 98허1945 판결(화정)은 이 건 등록고안은 비닐하우스 개폐기의 감속장치에 관한 것이고 인용고안은 워엄을 이용한 요동 운동기구에 관한 것으로서 그 기술분야가 상이한 것이라 하더라도 서로 대응되는 요소를 갖고 있을 뿐 아니라 결국 모터를 이용하여 만들어진 동력을 감속장치를 통하여 감속시킨 후 축이나 요동편에 그 감속된 동력을 전달하여 왕복운동이나 회전운동을 일으킨다는 점에서 양 고안은 그 기술분야가 흡사한 것으로 기술 전용에 각별한 어려움이 있다 할 수 없다고 하여, 이 건 등록고안의 진보성을 부정하였다.

다. 特許登録訂正審判에서 訂正의 許容 範圍

특허법원 1998. 9. 17. 선고 98허2214 판결(화정)은, 특허법 제136조 제1항 및 제2항의 취지는 일단 특허권이 설정등록된 후에 있어서는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용될 수 없으나 특허의 요건이 구비되고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서 특허청구범위를 감축하거나 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용되는 것이라고 보아야 할 것이고, 이와 같은 오류의 정정은 특허청구의 범위에 관한 기재가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것과 발명의 상세한 설명과 특허청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함하는 것이라고 해석하여야 할 것이며, 특허청구의 범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구의 범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 그리고 이와 같이 정정되는 경우 특허의 요건에 해당되고 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이라고 하면서,²⁷⁾ 특허청구의 범위를 보정하는 과정에서 내심의 의사와 부합되지 않는 보정이 있었으므로 이 건 정정을 구하는 부분은 오기에 의한 것이고, 또한 이 건 정정을 구하는 부분은 전, 후 문맥상 불명료한 기재에도 해당하지만, 이 건 정정을 구하는 부분을 삭제하게 되면 원고가 구체화하려고 한 어떤 특정한 기술적 구성으로부터 포괄적인 구성으로 특허청구의 범위가 실질적으로 확장이 되고,

27) 대법원 1989. 2. 28. 선고 87후63 판결 참조

또 삭제함에 그치지 않고 이 건 정정할 부분으로 대체한다면 이 건 정정할 부분이 원고가 구체화하려고 한 어떤 특정한 기술적 구성과 어떻게 상이한지를 대비하여 판단할 수 없으므로 결국 이 건 정정할 부분으로 정정하는 것은 특허청구의 범위를 실질적으로 변경하는 것이라고 판시하였다.

라. (가)호 發明의 要旨 變更

특허법원 1998. 10. 29. 선고 98허5343 판결(화정)은 소극적 권리범위확인 심판 절차에서의 (가)호 발명은 그 기술구성을 구체적으로 특정할 수 없고 심결취소 소송에 이르러 (가)호 발명을 변경하였으나 이는 요지의 변경에 해당하여 허용될 수 없는 사안에서, 이 건 심판청구는 위와 같은 이유로 부적법 각하되어야 할 것임에도 이 건 심결은 (가)호 발명을 이 건 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속한다고 심결하였으므로 위법하다고 하면서 이 건 심결을 취소하였다.

마. 그 밖에 특허법원 1998. 10. 29. 선고 98허4661 판결(상고)은, (가)호 발명을 실시하여 생산한 감광드럼카트리지는 이 건 특허발명을 채택한 레이저프린터의 생산에만 사용되는 물건이라고 인정하여(소위 간접침해에 해당하므로) 특허법 제 127조 제1호에 의하여 (가)호 발명이 이 건 특허발명의 권리범위에 속한다고 판시하였다.

四. 意匠 事件에 관한 判決

특허법원 1998. 6. 19. 선고 98허2573 판결(화정)은, 각기 물품에는 눈에 잘 보이는 면과 그렇지 않은 면이 있어 잘 보이는 면은 비교적 큰 비중을 가지고 판
단되고, 그렇지 않은 면은 비교적 적은 비중을 가지고 판단되어야 할 것인바,
 이 건 등록의장이나 인용의장과 같은 가구 손잡이 의장의 요부는 눈에 잘 보이는 부분인 손잡이 부분이 포함된 정면이라 할 것이고, 눈에 거의 보이지 않는 배면, 저면, 좌측면, 우측면은 거의 무시되어도 될 것이므로, 이 건 등록의장과 인용의장의 요부인 정면의 손잡이부위와 날개형태부위를 관찰함으로써 양 의장의 유사 여부를 대비 판단하였다. 그리고 특허법원 1998. 9. 24. 98허1167 판결(화정)도 전기계량기 보관함에 관한 의장의 등록무효사건에서, 투시창과 사용자를 표시하는 부분 및 덮개를 고정하는 장치 등이 있는 정면(덮개부분)을 제외한 나머지 부분은 모두 건축물의 벽면 속으로 매설되어 그 형상 및 모양을 볼 수 없고, 전기계량기 보관함의 유통과정에 있어서도 일반 수요자나 거래자들은 정면을 제외한 다른 면에 대하여는 거의 살펴보지 않으리라 예상되므로, 결국 전기

계량기 보관함에 관한 의장에 있어서는 정면만이 그 지배적인 요부를 이룬다고 보여지고, 인용고안인 전기계량기 보관함이 실제 설치되어 있는 상태에서의 사진은 그 지배적인 요부인 정면이 잘 나타나 있으므로 이 건 등록의장과의 유사여부를 비교함에 부족함이 없다고 판시하였다.²⁸⁾

五. 識別力이 없는 商標²⁹⁾

1. 普通名稱과 慣用商標

가. 상표법 제6조 제1항 제1호와 제2호는 “그 상품의 普通名稱을 普通으로 使用하는 方法으로 표시한 標章만으로 된 商標”와 “그 상품에 대하여 慣用하는 商標”는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

나. 특허법원 1998. 8. 21. 선고 98허1969, 1976(병합) 판결(상고)은, 우리 나라에서 일본의 공상과학 우주전쟁 만화영화의 주인공으로 등장하는 간담(GUNDAM) 기동전사로봇과 관련된 완구가 제작·판매된 경위 등에 비추어 보면, 우리나라에서 비록 간담 관련 제품명을 가지고 간담 모형의 기동전사로봇 완구가 제작·판매되어 왔고 광고 선전되었다 하더라도, 기동전사로봇 완구를 제작·판매한 자들이 제품명으로 간담 등을 사용한 것은 이러한 기동전사로봇의 고객흡인력에 편승하기 위하여 그 명칭을 사용하여 제품을 특정한 것일 뿐, 기동전사로봇 완구의 一般名稱으로 인식, 사용하였다고는 보기 어렵고, 일반 수요자나 거래자도 간담하면 기동전사로봇 완구를 인식하기보다는 만화영화나 만화를 통하여 친숙하여진 기동전사로봇을 인식함이 상당하다 할 것이므로, 이러한 표장이 10여년 동안 사용되어 왔다 하여 그것이 플라스틱완구 더 즐기는 기동전사로봇 완구의 慣用標章이 되었다거나 普通名稱이 되었다고 할 수는 없다고 판시하였다.

다. 또한 특허법원 1998. 7. 24. 선고 98허1488 판결(화정)은, 관용명칭은 지정상품과의 상관관계에서만 존재할 수 있는 상대적인 것으로서 지정상품에 따라 관용명칭이 달라진다 할 것인데, 대법원판결과 특허청 심사기준에서는 의류의 소재가 되는 원단이나 원단을 이루는 실 모양의 물질을 뜻하는 섬유류에 있어서

28) 대법원 1993. 2. 9. 선고 92후1110 판결 참조

29) 상세한 설명 및 대법원판례의 분석은 이동희, “상표의 특별현저성”, 지적소유권에 관한 제문제(하)(재판자료 제57집), 5 이하 참조

“LON/론”, “LAN/란”이 관용명칭이라는 취지에 불과하고, 이 건 등록상표의 지정상품인 의류에 있어서까지 관용어로 되었다는 것은 아니므로, 이 건 등록상표는 “다사란”이란 문자 모두가 요부라고 판시하였다.

2. 記述的 商標

가. 상표법 제6조 제1항 제3호는 “그 상품의 產地 · 品質 · 原材料 · 効能 · 用途 · 數量 · 形狀 · 價格 · 生產方法 · 加工方法 · 使用方法 또는 時期를 普通으로 使用하는 方法으로 표시한 標章만으로 된 商標”는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.³⁰⁾

나. 특허법원 1998. 8. 28. 선고 98허4500 판결(확정)은, “키높이”라는 이 건 등록상표를 그 지정상품 중 철판, 게시판, 케도걸이와의 관계에서 살펴보면, 이러한 지정상품들의 성능 또는 효과가 키나 높이와 어떤 관련성을 가진다고는 쉽게 단정할 수 없고, 또한 일반수요자들이 위 지정상품들의 용도를 키나 높이를 재는 물품으로 인식한다고 볼 수 없으며, 사용방법의 면에서도 위 지정상품들이 상하로 이동하여 그 높이를 조절할 수 있도록 사용된다 하더라도 일반수요자들이 위 지정상품들의 이러한 사용방법을 나타내기 위하여 키높이라는 단어를 보통으로 사용한다고는 볼 수 없으므로, “키높이”라는 표장 자체만으로는 일반 거래자나 수요자들이 위 지정상품들의 단순한 성질을 표시한 것으로 인식할 수 없다고 판시하였다.

다. 특허법원 1998. 10. 16. 선고 98허6421 판결(확정)은, 이 건 등록상표는 그 구성이 “SUNNY DISPOSITION”이고 지정상품이 “선판크리임, 썬탱로우션, 썬스크리임, 썬오일” 등인데, “SUNNY” 부분은 “SUN”과는 엄연히 구별되는 단어로서 “SUN”과 같이 일반적으로 널리 사용되는 용어(위 지정상품에 “SUN”이라는 단어가 포함된 상표가 46개 등록되어 있거나 등록출원되어 있다)라 할 수 없을뿐더러, 추상 명사로서 특별한 의미를 부여하기 어려운 “DISPOSITION”을 수식하는 형태를 띠면서 이 건 등록상표의 주된 관념을 표상하고 있으므로 식별력이 없다고 할 수 있으며, “SUNNY” 부분은 지정상품들과 관련하여 볼 때 그 용도나 효능을 어느 정도 암시하는 의미가 포함되어 있음을 전혀 배제할 수는 없다 하더라도

30) 송영식, 「第5全訂版 知的所有權法(下)」, 102 및 이상경, 주 7)의 책, 371은, 여기에 열거된 것 이외에 상품의 판매지 · 등급 · 품위 · 색채 등과 그 밖에 슬로건이나 광고, 설명적 어구 등 기술적, 설명적, 성질표시적인 표장은 모두 여기에 포함되므로, 상표법 제6조 제1항 제3호의 열거는 예시적 열거로 봄이 타당하다고 한다.

그 용도나 효능을 직관적으로 표시하는 기술적 표장이라고 할 수 없다고 판시하였다.

라. 특허법원 1998. 7. 16. 선고 98허3682 판결(확정)은, 이 건 등록상표 “하이탱크”의 지정상품인 온수보일러 안전수위조절기는 온수보일러 본체보다 높은 곳에 설치하여 사용하는 경우가 많은 일종의 물탱크인 팽창탱크인바, 이 건 등록상표를 지정상품에 사용하게 되면 일반 수요자 또는 거래자에게 “높은데 설치하는 물탱크” 또는 “고급의 물탱크”라는 의미로 직감되므로 이 건 등록상표는 지정상품의 성질(품질, 효능, 사용방법)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 판시하였다.

마. 普通으로 使用하는 방법으로 표시한 標章

특허법원 1998. 7. 23. 선고 98허1792 판결(상고)은, 알파벳 premiere의 서체를 약간 특이한 형태로 변형시킨 이 건 등록상표(별지 1.)는 일반수요자가 그 철자를 인식함에 어려움이 없으며, 이 건 등록상표를 영어로 인식하든 불어로 인식하든 일반 수요자나 거래자가 모두 “최상의, 일류의, 으뜸가는”이라는 관념으로 직감할 수 있다고 보여지고 그 경우 지정상품인 신사복 등의 품질이나 효능을 표시하는 표장이라고 아니할 수 없으며, 문자 서체가 일반적인 문자의 의미 이외에 그 서체의 도형성에 별도의 식별력을 인정할 정도로 변형된 경우가 아닌 한 여전히 보통으로 사용하는 방법으로 표시되었다고 보아야 할 것인바, 이 건 등록상표는 “r” 등을 약간 도안화하여 표시하였으나 전체적으로 영문 철자 자체에 일정한 서체 모양을 낸 것에 불과하여 일반수요자들이 그 문자 자체로서 직감하고 인식할 뿐 도형성 자체로 인하여 독자적인 식별표지성이 창출되지는 아니하므로 결국 이 건 등록상표는 문자와는 별도의 식별력이 인정될 정도로 변형되었다고 보기는 어려워 여전히 보통으로 사용하는 방법에 해당한다고 판시하였다.

또한 특허법원 1998. 8. 13. 선고 98허4982 판결(상고)은, 한글 “퀵서비스”에 물체가 빠른 속도로 이동할 때 생기는 바람결 무늬 모양의 사선을 첨가하고 한글 부분 아래에 한글 보다 작게 영문자 “Quick Service”를 표시한 이 건 출원서비스표(별지 2.)는 지정서비스업인 오토바이운송업 등의 품질, 효능 등을 직접적으로 표시하는 표장에 해당하고, 어느 정도 도형화되어 있다고 할 수 있으나 문자의 전체적인 윤곽이 도형화된 정도에 비하여 훨씬 뚜렷하여 일반수요자에게 그 문자 전체로서 직감되어 인식되고 그대로 호칭될 것으로 보여지므로 그 도형화의 정도로는 위와 같은 문자인식력을 압도하고 일반의 특별한 주의를 끌기 어려워

특별한 식별력을 가졌다고 할 수 없고, 따라서 지정서비스업의 특성을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장으로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 판시하였다.³¹⁾

3. 현저한 地理的 名稱

상표법 제6조 제1항 제4호는 “현저한 地理的 名稱 · 그 略語 또는 地圖만으로 된 商標”는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

특허법원 1998. 11. 12. 선고 98허7196 판결(확정)은, 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표를 상표등록의 소극적 요건으로 규정하고 있는 취지는, 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 식별력을 인정할 수 없어서 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는데 있는 것이므로.³²⁾ 이러한 입법취지에 비추어 보면 일반 수요자나 거래자가 이 건 출원상표인 영어단어 “ANTARCTICA”의 의미를 직감하지 못한다 하더라도, 위 영어단어의 사전상의 의미가 “남극대륙”이고, 이 건 출원상표의 관념인 남극대륙이 국내의 일반 수요자들이나 거래자들 대부분에게 널리 알려진 즉 현저한 지리적 명칭인 이상 특정인에게 위 “ANTARCTICA”의 독점사용권을 부여하여서는 아니되므로, 이 건 출원상표는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표로서 상표등록을 받을 수 없다고 판시하였다.

4. 기타 自他商品의 識別力이 없는 商標

상표법 제6조 제1항 제7호는 “제1호 내지 제6호 외에 需要者가 누구의 業務에 관련된 商品을 표시하는 것인가를 識別할 수 없는 商標”는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제6호의 어느 것에도 해당하지 아니하거나 그 어느 것에 해당한다고 꼭 집어서 말할 수 없지만 전체적으로 보아 자타상품의 식별력이 인정되지 아니한 경우에는 본호에 의하여 처리하여야 한다.³³⁾ 즉 위 제1호 내지 제6호를 식별력(특별현저성)의 예시적 열거라고 한다면 이들 각 호에는 열거되어 있지 않으나 그 성질상 각 호의 취지로 보아 광의의 자타상품의 식별력이 인정되지 않는 것은 광범위하게 본호를 적용

31) 대법원 1994. 9. 27. 선고 94후708 판결 참조

32) 대법원 1997. 8. 22. 선고 96후1682 판결 참조

33) 송영식, 주 30)의 책, 115

하여 상표등록을 거절할 수 있게 된다고 해석할 수 있다.³⁴⁾³⁵⁾

특허법원 1998. 11. 12. 선고 98허7829 판결(확정)은, 정팔각형의 도형 안에 STOP를 표기하여 구성된 이 건 등록상표는 市長 등이 도로교통의 안전을 위하여 설치하는 일시정지 표지와 동일 또는 유사하여서, 이 건 등록상표를 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것은 적절하지 않으므로 이 건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여 자타상품 식별력 또는 독점적용력이 없다고 판시하였다.

六. 商標·서비스標의 類似 여부

1. 類似 여부 判斷方法

가. 一般論

상표의 유사 여부를 판단하는 데에는 상표의 외관·호칭·관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 할 것이고, 문자와 문자, 도형과 문자가 결합된 결합상표는 언제나 반드시 그 구성 부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니므로 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않으면 그 구성 부분 중 식별력이 있는 일부의 요부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수 있어서 그 요부와 대비되는 상표를 비교하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이고, 반대로 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있거나 문자와 문자의 결합으로 독자적인 의미를 가지는 경우에는 원칙으로 돌아가 양 상표의 구성 전체를 비교하여 유사 여부를 판단하여야 한다.³⁶⁾ 그리고 하나의 상표에서

34) 이상경, 주 7)의 책, 379

35) 대법원판례상 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 인정한 것은, ① 지정상품이 프라즈마 방식에 의한 전자표시장치 등인 경우 "PLASMAVISION"이라고 구성된 상표(1998. 2. 27. 선고 97후310 판결), ② 지정서비스업이 해동검법 실기지도업, 체육도장 경영업인 경우 "해동검도"라고 구성된 상표(1997. 7. 8. 선고 97후75 판결), ③ 지정상품이 자기디스크드라이브, 플로피디스켓 등인 경우 "SURFSTORE"라고 구성된 상표(1997. 6. 27. 선고 96후2241 판결), ④ 지정상품이 토스트용 식빵인 경우 "Mr. 토스트"라고 구성된 상표(1997. 5. 30. 선고 96후1477 판결), ⑤ 지정상품이 과일주스인 경우 "Drink in the Sun"이라고 구성된 상표(1994. 12. 22. 선고 94후555 판결), ⑥ 영문 "IT'S MAGIC"과 국문 "잇스매직"을 상하 2단으로 병기하여 이루어진 표장(1994. 9. 27. 선고 94후906 판결, 위 판결은 위와 같은 문구는 모든 사람에게 그 사용이 개방되어야 하는 표현이므로 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것은 적절하지 않다고 판시하고 있다), ⑦ "인류를 아름답게, 사회를 아름답게"라고 구성된 상표(1987. 1. 20. 선고 86후85 판결) 등이다.

36) 대법원 1997. 9. 26. 선고 96후2517 판결, 1995. 1. 12. 선고 94후647 판결 참조

두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이며,³⁷⁾ 상표 서로간에 다른 부분이 있어도 그 요부를 이루는 부분이 유사하여 그 호칭이나 관념에 있어서 혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표로 보아야 한다.³⁸⁾

나. 特許法院 判決

특허법원 1998. 11. 12. 선고 98허4791 판결(상고)은, 그 자체로는 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하여 등록받을 수 없는 표장이 다른 식별력을 있는 부분과 결합하여 상표등록이 된 경우 간단하고 흔히 있는 표장 부분을 그 상표의 요부로 보아 이 부분만을 분리하여 다른 상표와 유사 대비를 하여서는 안되고, 이를 제외한 나머지 부분을 대비하거나 그 부분을 포함한 양 상표를 전체 대 전체의 관계에서 보아 유사대비를 하여야 한다고 판시하였다.³⁹⁾

그리고 특허법원 1998. 9. 3. 선고 98허2412 판결(확정)은, 상표가 유사한지 여부를 판단하는 방법 중 하나인 要部觀察은 상표의 구성부분 중 식별력을 가지는 일부분을 요부로 보아 그 요부가 다른 상표의 전체 또는 요부와 동일, 유사한지 여부를 판단하는 방법으로서 전체적 관찰을 부정하거나 상호 저촉되는 관계에 있는 것이 아니라 전체적 관찰의 적절한 결론을 도출하기 위한 하나의 보조적 수단일 뿐이라고 판시하였다.⁴⁰⁾

또 특허법원 1998. 6. 19. 선고 98허3460 판결(확정, 대법원 1999. 11. 26. 선고 98후 1518 판결)은, 약간 비스듬한 직사각형 안 위쪽에 "KRC"라고, 그 아래 가운데에 "코리아리서치센터"라고, 제일 아래에 "Korea Research Center Ltd"라고 표기하여 구성된 (가)호 표장(별지 4.)이 "(주)코리아리서치"와 "KOREA RESEARCH CO,LTD"를 상하 2단으로 병기하여 구성된 이 건 등록서비스표의 권리범위에

37) 대법원 1997. 3. 25. 선고 96후313, 320 판결

38) 대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1173 판결, 1990. 9. 28. 선고 90후366 판결

39) 이 건 등록상표는 원쪽의 사각형의 도형 안에 큰 글씨로 "U2"를 표기하고 위 "2" 아래에 작은 글씨로 "YOUTOO"를 표기하며 오른쪽에 큰 글씨로 "YOUTOO"를 표기하여 구성된 상표(별지 3-1.)이고, 인용상표는 "U2"와 "G2000"이 상하 2단으로 병기되어 구성된 상표(별지 3-2.)인데, 위 판결은 유사하지 않다고 판단하였다.

40) 위 판결은 이어서 이 건 등록상표 "해태 슬램 덩크/HAITAI SLAM DUNK(/ 표시 다음은 하단의 표기를 의미한다)"는 상표권자의 회사 상호인 "해태/HAITAI"를 제외한 나머지 부분인 "슬램 덩크/SLAM DUNK" 전체로 관찰되어야지, 다시 "슬램 덩크/SLAM DUNK"를 나누어서 일반 수요자나 거래자들에게 그 각 단어의 의미가 전달되지 않아 식별력이 없어 요부라 할 수 없는 "슬램/SLAM" 및 "덩크/DUNK"로 분리되어 관찰될 수 없으므로, 인용상표인 덩크 숟/DUNK SHOOT과 유사하지 않다고 판시하였다.

속하는지 여부가 문제된 적극적 권리범위확인 사건에서, 이 건 등록서비스표는 현저한 지리적 명칭인 코리아/KOREA와 시장조사업 등에 관용하는 리서어치/RESEARCH 및 법인의 표시인 (주)COLTD로만 구성되어 있어 식별력이 있는 요부가 없으나, 등록무효사유가 존재한다 하더라도 심결에 의하여 등록무효가 선언되어 확정되기까지는 등록서비스표로서의 배타적인 권리를 그대로 보유하므로, 이와 같은 경우에는 이 건 등록서비스표를 분리하여 관찰할 수는 없고 일반 수요자의 입장에서 전체적으로만 관찰하여 그 유사 여부를 판단하여야 하며, (가)호 표장도 식별력이 있는 부분이 없고, 설령 "KRC" 부분이나 직사각형 도형이 식별력이 있다 하더라도 비교대상인 이 건 등록서비스표가 식별력이 없어서 전체로서만 비교되는 마당에, (가)호 표장을 이 건 등록서비스표와 비슷한 부분은 식별력이 없다는 이유만으로 이를 제외하고 식별력이 있는 나머지 요부만으로 이 건 등록서비스표와 비교한다면 양 표장은 유사하지 않다는 결과를 초래하게 되는데, 이와 같은 결과는 이 사건에 있어서 뿐만 아니라 모든 사건에 있어서 등록상표/서비스표가 부등록사유인 상표법 제6조 제1항 각호의 1로 구성되어 있는 한 그 배타적 권한을 박탈하는 결과를 초래한다 할 것이고, 이는 법률의 규정에 의하지 아니하고 등록상표/서비스표의 효력 중 배타적 권능만을 부인하는 결과가 되어 부당하므로 이 경우에는 양 서비스표를 식별력 없는 부분을 포함하여 전체적, 이격적으로 판단하여야 한다고 판시하였다.⁴¹⁾

2. 類似 여부 判斷 事例

가. 특허법원 1998. 9. 18. 선고 98허5565 판결(상고)은, 왼쪽에 코끼리 모양의 도형이 있고 오른쪽에 "하나이비인후과/HANA NOSE INSTITUTE"라고 표기되어 구성된 출원서비스표와 "하나병원"이라는 인용서비스표를 대비하여 보면 모두 "하나"에 의하여 호칭, 관념되고, 하나이비인후과를 하나병원과 특별한 관계에 있는 이비인후과로 인식하거나 하나이비인후과를 하나병원으로 약칭할 수 있는 가능성도 배제할 수 없어 출처의 오인, 혼동의 우려도 있으므로, 양 서비스표는 유사하다고 판시하였다.

나. 특허법원 1998. 8. 21. 선고 98허5398 판결(상고)은, 날개를 펼친 독수리도

41) 그 결과로 (가)호 표장은 이 건 등록서비스표와 일용 동일, 유사한 표장이라고 판단하였고, 다만, 상표법 제51조 제3호(등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표)에 해당하여 이 건 등록서비스 표는 (가)호 표장에는 효력을 미치지 아니한다고 하였다.

형의 발끝 장방형 내에 한자로 鮮—金庫製作이라고 가로로 표기한 이 건 출원 상표(별지 5.)는 특징적인 독수리형상으로부터 호칭과 관념이 도출되므로 “선일”이라고 구성된 인용상표와는 외관, 호칭, 관념의 모든 면에서 상이하고, 설사 이 건 출원상표가 “鮮”만에 의하여 약칭되더라도 특징적인 도형으로 인하여 그 외관이 인용상표와는 현저하게 달라서 전체적으로는 명확히 상품 출처의 오인, 혼동을 피할 수 있으므로, 양 상표는 유사하다고 할 수 없다고 판시하였다.

다. 특허법원 1998. 7. 23. 선고 98허3613 판결(화정)은, 직사각형 바탕에 한자 熊자를 도형화한 부분과 사각형으로 된 바탕의 하단부 좌우에 대추모양의 도형을 배치하고 가운데 부분에 세로방향으로 큰 글씨로 “대추촌”이라고 표기하고 그 “대”자의 오른쪽에 세로방향으로 작은 글씨로 “대웅”이라고 표기한 문자부분으로 구성된 (가)호 표장(별지 6.)이 “촌”이라고 구성되고 지정상품을 녹차, 사과쥬스 등으로 하는 이 건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부가 문제된 소극적 권리범위심판에서, 과실음료 및 청량음료 등의 상품과 관련하여서 “촌”이라는 단어는 다른 단어와 결합되어 사용되는 것이 일반적이고 그 자체만으로는 식별력이 매우 약하여 별도로 분리 호칭되고 관념되기 어렵다고 보이므로, (가)호 표장의 일부 중 하나인 “대추촌”에서 원재료를 표시하는 “대추”를 제외한 나머지 “촌”과 이 건 등록상표를 대비하여 유사 여부를 판단하는 것은 적절하지 않으며, (가)호 표장 전체와 이 건 등록상표를 대비하여 보면 충분히 구별이 가능하여 오인, 혼동의 염려가 없으므로 유사한 표장이 아니라고 판시하였다.

라. 특허법원 1998. 10. 29. 선고 98허 6810 판결(상고)은, 미국 출신의 유명한 메이크업 아티스트의 성명인 “BOBBI BROWN”을 고딕체로 “BOBBI”와 “BROWN”으로 상하 2단으로 표기하고 그 아래에 이태릭체로 보다 작게 “essentials”을 표기하여 구성된 이 건 출원상표가 “보비”나 “Braun”으로 구성된 인용상표들과 유사한지 여부를 판단함에 있어, 외국에서의 상표등록 및 각종 광고·선전물에 의하면 “BOBBI BROWN” 전체 이름(fullname)만으로 사용되고 “BOBBI” 또는 “BROWN”으로 분리되어 사용된 자료는 찾아볼 수 없으므로 지정상품의 거래계에서는 “BOBBI BROWN”이라는 문자상표 전체로서 특정 메이크업 아티스트의 제품을 표상한다는 독자적인 의미를 갖게 되어 성과 이름으로 분리관찰하는 것이 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있어 그 수요자간에는 성명 전체로서만 인식되고 호칭되기 때문에, 이 건 출원상표는 인

용상표들과 유사하지 않다고 판시하였다.⁴²⁾

또한 특허법원 1998. 10. 15. 선고 98허6261 판결(화정, 대법원 1999. 7. 23. 선고 98후2382 판결)는, 이 건 등록상표 "ELIZABETH ARDEN VISIBLE DIFFERENCE"와 인용상표 "비저블/VISIBLE"을 대비함에 있어 이 건 등록상표 중 ELIZABETH ARDEN은 미국 태생의 여자 이름으로서 상표권자가 종래부터 사용하여 온 대표적인 표장이므로 전체적인 관념의 면에서 볼 때 VISIBLE DIFFERENCE는 ELIZABETH ARDEN의 단순한 부기문자에 불과하여 식별력 또는 독점적응력이 있다 할 수 없어서 이 건 등록상표는 인용상표와 상이하고, 가사 VISIBLE DIFFERENCE가 부기문자가 아니라 하더라도 VISIBLE은 DIFFERENCE의 단순한 부기문자일 뿐만 아니라 지정상품인 화장비누의 성질을 암시적으로 나타내고 있다고 볼 수 있어 자타상품 식별력 또는 독점적응력이 다소 약하므로 이 점에서도 이 건 등록상표는 인용상표와 상이하다고 판시하였다.

마. 특허법원 1998. 7. 24. 선고 98허3743 판결(상고)은, Rabio를 약간 도안화한 이 건 등록상표(별지 7.)를 RADO, 라도, RADO와 도형 또는 다른 문자의 결합, 라도와 도형 또는 다른 문자의 결합으로 된 인용상표들과 대비하면, 외관에 있어서 우리 나라 국민의 영어수준에 비추어 "bi"와 "D"는 혼동의 여지가 없고, 호칭에 있어서도 "라비오"와 "라도"로 상이하며, 상표법 제7조 제1항 제10호 소정의 저명상표의 경우 상표 자체로서는 유사상표라고 할 수 없는 상표라도 양

42) ① 대법원 1995. 1. 12. 선고 94후617 판결은 "LAURA ASHLEY" 상표는 수요자간에 전체이름으로서 인식되고 호칭되므로 "ASHLEY/아슈레이"나 "Laura Biagiotti"와 유사하지 않다고 하였고, ② 대법원 1991. 12. 27. 91후1045 판결은 "SANTA RITA" 상표가 "SANTA"와 "RITA"부분이 불가분적으로 결합되어 있다고는 볼 수 없으나 그렇다고 하여 일반 수요자나 거래자들이 위 상표에 대하여 느끼게 되는 직관적 인식을 기준으로 볼 때 그 중에서 "SANTA"라는 부분이 위 상표의 요부를 이루는 것으로 관찰 인식되고 나아가 위 상표 자체가 그 "SANTA"부분만으로 호칭되고 관념된다고는 단정할 수 없으므로, 비록 위 상표와 인용상표의 "SANTA"라는 구성부분이 서로 동일하다고 하더라도 그 부분 때문에 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으키게 할 우려가 있다고는 볼 수가 없다고 판시하였으며, ③ 대법원 1990. 12. 11. 선고 90후1147 판결은 "HANSGROHE" 상표는 불가분적으로 결합되어 있는 것이어서 "HANS"와 "GROHE"로 나누어 관찰할 이유가 없음으로 "GROHE" 상표와는 유사하지 않다고 하였음에 대하여, ④ 대법원 1996. 10. 25. 선고 95후2060 판결은 "DICKSON" 상표는 영문자 "ARTHUR DIXON"과 그 발음의 한글표기에 해당하는 한글이 병기된 상표와 유사하다고 하였고, ⑤ 대법원 1992. 9. 25. 선고 92후742 판결은 "Harry Winston" 상표는 "윈스톤" 상표와 유사하다고 하였으며, ⑥ 도형과 영문자 "HENRY"로 구성된 상표는 "HENRI BENDEL" 상표와 유사하다고 하였고, ⑦ 대법원 1992. 1. 21. 선고 91후1236 판결은 "미세스 로라"는 "Ricky도형Laurn"을 도안화한 상표와 유사하다고 하였으며, ⑧ 대법원 1990. 2. 13. 선고 89후 1745 판결은 "Saint Andre/생 앙드레" 상표를 "Saint/생"과 "Andre/앙드레"로 분리 관찰하는 것이 자연스럽지 못하다고 여길 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없어 "Andre Kim/앙드레 킴" 상표와 유사하다고 하였다. 짐작컨대 대법원의 입장은 ⑨의 경우는 LAURA ASHLEY가 지정상품 관련업계에서 널리 알려진 이름이고, ⑩, ⑪, ⑫, ⑬의 경우에는 ARTHUR DIXON, Harry Winston, HENRI BENDEL, Saint Andre는 그렇지 않기 때문에 다른 판단을 내린 것으로 보인다.

상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인, 혼동을 불러일으킬 염려가 있는 경우에는 등록될 수 없으나,⁴³⁾ 이 건 등록상표로부터 인용상표들이 용이하게 연상된다거나 인용상표들 또는 그 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되지 아니한다고 판시하였다.

바. 특허법원 1998. 10. 1. 선고 98허3934 판결(상고)는, 이 건 등록상표 "CLEAN WRAP/크린랩"은 지정상품의 성질(품질, 효능)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지만, 그 등록출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 주식회사 크린랩의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있는 상표이어서 상표법 제6조 제2항에 의하여 특별현저성을 취득하였는데, 이와 같이 이 건 등록상표는 상표 자체에 식별력이 있음에 대하여, 선등록상표인 주식회사 아니코의 인용상표 "ANICO CLEAN WRAP/아니코 크린랩" 중 CLEAN WRAP은 위와 같이 지정상품의 성질(품질, 효능)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장으로서 식별력이 없고 식별력이 있는 요부는 "ANICO/아니코"이므로, 양 상표는 유사하지 아니하여 이 건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 위반하여 등록되지 아니하였다고 판시하였다.

사. 특허법원 1998. 10. 1. 선고 98허7868 판결(확정)은, 별지 8와 같이 구성된 이 건 출원상표는 그 상단의 5분의 4부분으로부터 한자 "派"자를 직감한다고 보기 어렵고 단지 여러 문자의 각 부분을 조합하여 만든 일종의 도형으로 직감할 여지도 있는바, "PAR/파"로 구성된 인용상표와 그 호칭이 동일하게 될 개연성이 있기는 하나 반드시 그 호칭이 동일, 유사하다고 할 수는 없고 그 외관 및 관념이 현저히 다르므로, 상표에서의 호칭의 중요성을 감안한다 하더라도 일반 수요자나 거래자의 입장에서 이 건 출원상표와 인용상표를 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 보면 명백히 출처의 오인, 혼동을 피할 수 있어서 양 상표는 유사한 상표가 아니라고 판시하였다.

七. 商標法 第7條 第1項의 不登錄事由

1. 제4호(公序良俗에 반하는 商標)

대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2296 판결, 1997. 11. 28. 선고 97후228 판결, 1997.

43) 대법원 1995. 10. 12. 선고 95후576 판결 참조

12. 12. 선고 97후1153 판결 등은 일관되게 상표법 제7조 제1항 제4호에서 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반되거나 사회일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말한다고 할 것인바, 인용상표가 주지·저명하지 아니하다면 비록 인용상표가 창작성이 있는 것이라 하더라도 이를 모방하여 지정상품을 달리하여 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하지 아니한다고 판시하여 왔다.⁴⁴⁾ 따라서 위 대법원판례에 의하면 외국에서는 주지·저명하지만 아직 국내에는 잘 알려지지 아니한 상표를 모방하여 출원하더라도 판시한 위 요건에 해당하지 않는 한 위 제4호에 해당하는 이유로 상표 등록이 거절되지는 않는다.⁴⁵⁾ 이에 반하여 특허청 항고심판소는 위와 같은 출원 상표는 인용상표의 명예에 편승할 목적으로 타인의 상표를 모방 출원한 것으로서 공정한 거래질서를 해칠 우려가 있으므로 그 출원은 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 심결하여 왔다.⁴⁶⁾

그런데 특허법원 제1부 1998. 6. 11. 선고 98허1099 판결(98허1105, 98허1419, 98허1730 판결들은 관련사건에 대한 판결들이고 98허1099 판결을 비롯하여 모두 확정)은 위 대법원판결과는 다른 취지로 판결을 하였다. 즉 일본, 이탈리아 등 외국에서 수요자간에 가부시끼가이샤 고울드원의 상표라고 인식되어져 있을 정도로 알려져 있으나 아직 국내에는 거의 알려지지 아니한 인용상표를 본따서 상표를 출원하여 등록을 한 경우, 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 '공공의 질서' 내지 '공서양속'은 상표법 질서 또는 부정경쟁방지법·저작권법·불법행위법 질서도 포함되는데, 비록 상표법이 미등록의 미주지의 상표에 저촉되는 상표의 출원에 대하여 특허법이나 실용신안법에서와 같이 모인출원을 위법한 것으로 규정하고

44) 위 판시내용은 대법원 1997. 7. 8. 선고 97후242 판결, 1997. 7. 11. 판결 96후2173 판결 등에서 이 사건 출원상표 자체의 의미에서 선량한 도덕관념이나 국제신의에 반하는 내용이 도출될 수는 없으며, 이 건 출원상표와 같은 표장을 사용한 상품이 국내에서 유통됨으로써 국내의 일반수요자들에게 어느 정도라도 인식되었음을 인정할 자료가 없는 이상, 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자들이나 이 건 출원상표를 타인의 상품의 표장으로서 인식할 가능성은 없으므로 이 건 출원상표를 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 상표라고 볼 수 없다고 판시한 내용을 보다 구체화한 것으로 보인다.

45) 다만 수요자 기만 상표로서 그 등록이 거절될 수 있고, 부정경쟁방지법이나 저작권법의 제재를 받을 수도 있다(신성기, "수요자 기만 상표 및 공서양속위반 상표에 대한 최근의 대법원판례에 관하여", 특허와 상표 446호(1998. 3. 5.) 10).

46) 1996. 10. 31.자 95항원1580 심결, 1996. 12. 27.자 95항원2843 심결, 1997. 4. 30.자 96항원1568 심결 등

있지 않고 있어 이를 선원주의에 따라 등록을 거절할 수는 없다고 하더라도, 위와 같은 모방상표의 출원은 그 상표출원자가 출원 당시에 이미 선사용자의 가치 있는 점유상태의 존재를 알면서 그 모방의 대상이 되는 상표의 축적된 무형적 가치(goodwill)에 무임승차(freeride)하여 부정경쟁의 목적으로 출원한다는 점에서 상표법 또는 부정경쟁방지법상의 경쟁질서는 물론 일반사회의 질서로서 공정하고 신용있는 상거래질서 및 국제신뢰질서에도 반하므로 공서양속위반의 형태로 출원하는 경우라고 보아야 할 것이라고 판시하여 위 등록상표의 등록을 무효라고 함으로써, 특허청 항고심판소와 같은 입장을 취하였다.⁴⁷⁾ 특허법원 제1부 1998. 6. 18. 선고 98허379 판결(확정), 1998. 8. 20. 선고 98허2689 판결(확정), 1998. 8. 20. 선고 98허2993 판결(확정)도 같은 취지이다.

이에 반하여 특허법원 제2부 1998. 10. 16. 선고 98허6056 판결(확정), 제3부 1998. 7. 2. 선고 98허652 판결(상고) 등은 대법원판결과 같은 입장을 표명하고 있다.

2. 제9호, 제10호(周知·著名商標)

특허법원 1998. 10. 22. 선고 98허6896 판결(상고)는, 등록상표가 제9호 또는 제10호에 위반하여 등록되었는지 여부를 판단함에 있어서, 특허청이 발행한 일류 상표조사자료집이나 외국유명상표자료집에 인용상표가 수록되어 있기는 하나 비고란에 자료제공처가 국내관련업계가 아니고 일본에서 발행된 책자인 경우 위 수록사실만으로는 등록상표의 출원 당시 인용상표가 국내의 일반거래에서의 주지·저명상표라고 인정하기에 부족하다고 판시하였다.

3. 제11호(需要者를 欺瞞할 염려가 있는 商標)

특허법원 1998. 10. 22. 선고 98허4487 판결(상고)은, 이 건 등록상표의 지정상 품인 신사복과 인용상표들의 주된 사용상품인 구두는 상품류 구분이 다르기는 하나 양 상품의 수요자가 동일하다고 보일 뿐만 아니라, 위 지정상품의 추가등 록사정 당시 이미 거래사회에서는 신사복, 구두, 벨트 기타 잡화류를 한 기업에

47) 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법은 제7조 제1항 제12호로 “국내 또는 국외의 수요 자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표”는 상표등록을 받을 수 없다는 규정을 신설하여, 이러한 문제를 입법적으로 해결하고 있으나, 위 신설 규정은 1998. 3. 1. 이후 등록출원한 상표에 대하여만 적용된다.

서 생산하거나 이를 제품을 한 점포에서 다 같이 진열하여 판매하는 경향이 일 반화되고 있었고, 원고(주식회사 엘칸토)도 실제로 위와 같은 거래계의 경향에 따라 구두, 가방 뿐만 아니라 신사복 등 각종 의류 상품에 관하여도 인용상표들을 상호상표로 하고 그 아래에 개별상표를 부착하여 함께 판매하며 상당한 선전을 하여 왔기 때문에, 비록 신사복과 구두가 유사한 상품이라고는 할 수 없으나 이 건 등록상표가 그 지정상품인 신사복에 사용된다면 인용상표들과 상품 출처의 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다고 판시하였다.

八. 商標登録 取消審判請求에 있어서의 利害關係人

1. 利害關係人에 해당하는 類型

상표법 제73조 제6항은 상표등록취소심판 중 設定登録 없이 使用하게 한 경우(제73조 제1항 제1호)⁴⁸⁾나 3년 이상 不使用(제73조 제1항 제3호) 등을 이유로 하는 취소심판은 利害關係人에 한하여 이를 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

상표등록취소심판에 있어서 “利害關係人”이라 함은 취소심판의 청구대상이 되는 등록상표의 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 사람을 의미하는바, 이에 해당하는 경우로는 ① 취소심판의 청구대상이 되는 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 자기의 영업으로 하는 상품에 사용하였거나 또는 사용하고 있는 사람,⁴⁹⁾ ② 취소심판의 청구대상이 되는 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품(판례는 동종의 상품이라고도 표현하는데, 이는 동일한 상품류 구분에 속하는 상품에 한정되는 것이 아니고 사회통념상 동일 또는 유사한 상품을 포함하는 의미이다)에 사용하리라고 추측되는 사람,⁵⁰⁾ ③ 취소되어야 할 상표등록의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대상을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피

48) 위 규정은 상표법이 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되면서 삭제되었으나, 부칙 제3조에 따라 위 개정된 법률이 시행된 1998. 3. 1. 이전에 한 상표등록출원에 의하여 등록된 등록상표에 대한 심판 및 소송에 대하여는 위 규정이 그대로 적용된다.

49) 대법원 1991. 5. 14. 선고 90후2287 판결, 1990. 1. 25. 선고 88후1328 판결 등

50) 대법원 1987. 4. 28. 선고 84후21 판결 : 日本 東京高等裁判所 1985. 5. 14. 선고 昭和 57年 行ケ 68 판결(判例商標法, 503)도 “이 건 심판청구시 피고가 우리 나라에서 피고의 출원상표를 스스로 사용하거나 사용허락을 하여 화장품을 제조·판매할 사업계획을 가지고 있었다고 추측되므로 이 건 상표의 취소에 대하여 개별적이고 구체적인 이해관계를 가지고 있다”는 취지로 판시하였다.

해를 받을 염려가 있는 사람.⁵¹⁾ ④ 취소심판의 청구대상이 되는 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 제조 또는 판매하고 있는 사람.⁵²⁾ ⑤ 등록상표와 유사한 상표를 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 지정상품으로 하여 출원하였다가 등록상표와 유사하다는 이유로 거절사정 또는 거절이 유통지를 받은 사람⁵³⁾⁵⁴⁾ 등을 들 수 있다.

2. 特許法院의 判決

가. 類型別 判決例

(1) 위 ①의 경우 지정상품과 사용상품이 유사하여야 하는가에 관하여, 특허법원 1998. 11. 5. 선고 98허6513 판결(상고)은 “상표권의 효력은 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우까지 미친다 할 것이므로, 지정상품과 유사하지 아니한 상품에 관하여는 상표권의 대항을 받을 염려가 없다고 할 것이어서, 비록 피고가 이 건 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하고 있다고 하나, 나아가 피고가 그 상표를 이 건 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하고 있다거나 그러한 상품의 영업에 종사하고 있다거나 또는 가까운 장래에 그러한 영업에 종사하리라고 객관적으로 추측할 수 있는 사정이 존재하는 것에 대한 주장과 입증이 없는 이 건에 있어서는 피고가 이 건 등록상표의 취소에 대한 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있다고 할 수 없다”고 판시하여 위 ①의 경우 지정상품과 사용상품 또는 사용하고자 하는 상품이 동일 또는 유사하여야 함을 분명히 하였고, 특허법원 1998. 11. 26. 선고 98허5572 판결도 같은 취지이다.⁵⁵⁾

그 밖에 위 ①에 해당하는 판결인 특허법원 1998. 8. 28. 선고 98허5152(화정) 판결은, 원고인 디즈니 엔터프라이즈 인크가 소외 주식회사 유림에게 미키마우스 등 캐릭터 사용을 허락하였고 위 소외회사가 위 캐릭터를 사용하여 아동복 등을 제조·판매하여 왔다면 사용권설정등록의 유무에 관계없이 원고는 위

51) 대법원 1997. 10. 24. 선고 96후2326 판결, 1992. 7. 28. 92후162, 179 판결 등

52) 대법원 1992. 11. 27. 선고 92후995 판결, 1989. 10. 10. 선고 88후1519 판결

53) 대법원 1994. 2. 25. 선고 92후2380 판결, 1988. 4. 25. 선고 88후158 판결, 1982. 2. 23. 선고 80후70 판결 등

54) 취소대상상표와 유사한 상표를 등록출원만 하였고 아직 거절이 유통지나 거절사정을 받지 않은 경우 이해관계인으로 볼 수 있는가에 관하여는, 이상경, “특허·상표법상 심판청구인적격으로서의 이해관계인”, 인권과 정의 1998. 7. 90은 이를 긍정하여야 한다고 주장하고, 최형구, “상표심판사건의 재문제”, 인권과 정의 1994. 11. 66은 이를 부정하여 한다고 주장한다.

55) 이상경, 주 54) 논문, 85도 지정상품과 사용상품이 동일 또는 유사하여야 한다고 주장한다.

소외회사를 통하여 이 건 등록상표의 지정상품과 동종의 영업을 하고 있을 뿐만 아니라 이 건 등록상표와 유사한 표장을 사용하고 있어서 이해관계인이라 할 것이라고 판시하여, 외국기업이 국내기업을 통하여 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하고 있는 경우에도 이해관계를 인정하였다.

(2) 위 ②에 관하여는 특허법원 1998. 5. 28. 선고 98허3873 판결(화정)이 방론으로, 피고회사가 미국 국적의 소외회사로부터 소외회사가 제조한 담배를 수입하여 판매하면서도 이 건 등록상표의 상표권의 대항을 받을 것을 염려하여 이 건 등록상표와 유사한 상표를 사용한 소외회사 제조의 담배를 수입·판매하지 않고 있다면, 피고회사는 이 건 등록상표와 유사한 상표를 사용하려는 의사를 가지고 있다고 추측되므로 이해관계인이라고 판시하였다.

(3) 위 ③에 관하여 보건대, 특허법원 제2부 1998. 9. 4. 선고 98허3835 판결(상고)은 주지·저명상표의 경우는 그렇지 못한 상표에 비하여 상표권의 효력이 넓고 강력하게 보호되어지는데, 마찬가지로 주지·저명상표의 존속에 관하여 이해관계를 가지는 자의 범위 또는 넓어지므로, 이종의 상품을 지정상품으로 하는 주지·저명상표(주지·저명상표의 지정상품은 완구류이고, 심판청구인은 의류업에 종사하고 있다)에 의하여 권리행사를 받은 자는 그 주지·저명상표에 대하여 이해관계를 갖는다고 판시하여, 앞의 일반적인 설명과는 달리 이해관계인의 범위를 확장하고 있다.

그러나 특허법원 1998. 12. 17. 선고 98허2962 판결(상고)은 위의 사건과 거의 동일한 사안(역시 미키마우스 관련 사건)에 관하여, 이 건 등록상표권의 효력은 그 지정상품인 서적류 제품과 동일, 유사한 상품에 관하여만 미칠 뿐 서적류 제품과 유사하다고 볼 수 없는 의류 제품에 관하여는 그 효력이 미치지 아니하며, 피고(심판청구인)가 서적류 제품의 영업에 종사한 사실이 없고, 나아가 위 경고장의 제목에서도 피고의 의류 제품의 제조 및 판매에 관한 것이라는 점을 명시하고 있는 사실을 감안하면, 원고(주지·저명한 이 건 등록상표권자)가 피고에게 위 경고장을 보낸 것은 이 건 등록상표권을 행사하기 위한 것이 아니라 이 건 등록상표를 비롯한 미키마우스 도형 및 문자표장이 주지저명하다는 점에 근거하여 부정경쟁행위의 중지를 요청하기 위한 것이거나 미키마우스 도형의 저작권의 침해금지를 요청하기 위한 것으로 보아야 할 것이므로, 결국 피고는 위 경고장에 의하여 원고로부터 이 건 등록상표권의 대항을 받았다고 보기是很 어렵으며, 이 건 상표등록의 존속과 이 건 등록상표의 주지저명성은 상호의존적인 관계에 있는 것은 아니라 할 것이므로, 피고가 원고로부터 주지저명성의 법적 권원에 기한

권리행사를 받았다고 하여 자신이 행하고 있는 영업과는 아무런 관련이 없는 이 종의 상품인 서적류 상품에 대한 이 건 등록상표까지 그 취소를 구할 이해관계가 생길 수는 없는 노릇이라고 판시하여, 이해관계를 부정하고 있다.

(4) 위 ④에 관하여 보건대, 특허법원 1998. 9. 4. 선고 98허4692 판결(화정), 1998. 11. 20. 선고 98허7837 판결(상고)은 취소대상 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 제조·판매하는 경우 이해관계를 인정하였고, 위 98허3873 판결과 특허법원 1998. 9. 17. 선고 98허5459 판결(화정)은, 취소대상 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 제조하지는 않고 판매만 하고 있어도 이해관계인에 해당한다고 판시하였다.

그리고 특히 “지정상품과 동종의 상품”에 해당하는지에 관하여 특허법원 1998. 10. 16. 선고 98허5367 판결(상고)은, 프랑스 파리에서 미용업 등의 서비스업과 향수 등의 화장품을 판매하면서 이 건 등록서비스표와 매우 유사한 표장을 사용하고 있는 원고(취소심판 청구인)가 국내에서 화장품을 지정상품으로 하여 이 건 등록서비스표(피고가 서비스표권자이고 지정서비스업은 미용업 등이다)와 동일한 구성으로 된 상표를 등록한 경우, 원고의 화장품 사업과 피고의 미용업 등의 서비스업은 서로 밀접한 관련이 있는 사업으로서 동일한 업자에 의하여 이루어지는 때가 많고 일반인들도 그렇게 생각하는 경향이 높아지고 있어서 출처의 혼동을 가져올 우려가 있으므로,⁵⁶⁾ 피고는 원고의 이 건 등록서비스표의 지정서비스업과 유사한 서비스를 제공하고 있는 자와 마찬가지의 지위에 있는 자로 보아야 한다고 하여 이해관계를 인정하였고, 특허법원 1998. 10. 30. 선고 98허6858 판결(화정)도 녹음 또는 녹화된 테이프, 영사된 필름 등을 지정상품으로 하는 등록상표의 상표권자인 피고가 영화홍행업, 연예업, 합창단운영업을 지정서비스업으로 하는 이 건 등록서비스표의 등록취소를 구하는 사건에서 위 지정상품이 위 지정서비스업을 영위함에 있어서 필수적으로 수반되는 물품이라는 점과 앞의 판결에서 든 것과 같은 이유로 피고는 위 지정서비스업과 유사한 서비스를 제공하고 있는 자와 마찬가지의 지위에 있는 자로 보아야 한다고 하여 역시 이해관계를 인정하였다.⁵⁷⁾

56) 대법원 1998. 7. 24. 선고 97후2309 판결도 같은 취지이다.

57) 이해관계인에 해당하는지 여부와는 상관없이 지정상품과 지정서비스업이 동일 또는 유사한지에 관한 판단이 필요한 경우가 있는데(상표법 제7조 제1항 제7호, 제8조 등), 특허법원 1998. 11. 26. 선고 98허6193 판결(화정, 대법원 1999. 7. 9. 선고 98후2887 판결)은 서적, 학습지, 녹음 또는 녹화된 테이프(음악이 아닌 것)는 고시학원경영업, 학원정보업과 유사하다고 판단하였다.

(5) 위 ⑤에 관하여 보건대, 특허법원 1998. 6. 5. 선고 98허232 판결(확정)은 등록취소심판 청구인이 거절사정을 받고 항고심판을 청구하지 않았으나 항고심판을 청구하였더라도 기각될 수 밖에 없는 경우라면 항고심판을 청구하지 않았다 하여 출원상표에 대한 사용을 포기하였다고 단정할 수 없으므로 이해관계인에 해당한다고 판시하였고, 특허법원 1998. 7. 2. 선고 98허3729 판결(확정)은 등록취소심판 청구인이 상표를 등록출원하였다가 등록취소를 구하고 있는 이 건 등록상표가 아닌 그와 연합상표 관계에 있는 다른 상표와 유사하다는 이유로 거절이유통지를 받은 경우 출원상표가 이 건 등록상표와 유사하다면 이해관계인에 해당하며.⁵⁸⁾⁵⁹⁾ 위 청구인이 처음에는 출원상표의 지정상품을 이 건 등록상표의 지정상품과 동종 및 이종의 상품으로 하여 등록출원을 하였다가 위 거절이유통지를 받자 할 수 없이 지정상품에서 위 동종의 상품을 삭제하는 것으로 보정함으로써 이종의 상품만을 지정상품으로 하여 등록사정을 받아 상표권설정등록을 하였더라도, 만일 이 건 등록상표와 연합상표의 등록이 취소된다면 최초 출원시 의도하였던 대로 보정시 삭제한 상품에 관하여 지정상품 추가등록을 받을 수 있으므로 이 점에서도 이해관계인이라고 판시하였다.

나아가 특허법원 1998. 8. 27. 선고 98허5404 판결(확정)은, 취소심판 청구인이 등록출원한 상표가 취소심판청구의 대상인 이 건 등록상표와 유사하다는 이유로 하여 거절사정을 받은 것이 아니라 다른 상표와 유사하다는 이유로 거절사정을 받았다 하더라도, 출원하였다가 거절사정을 받은 상표가 이 건 등록상표와도 유사하여 이를 이유로 하여도 거절사정을 받을 가능성이 있다고 인정되는 경우 청구인은 이 건 등록상표의 소멸에 이해관계가 있다고 판시하였다.

한편 특허법원 1998. 8. 20. 선고 98허2337 판결(확정)은, 등록취소심판 청구인에게 상표사용의 의사가 없는 경우에는 상표선택 및 상표등록청구권이라는 자유권을 보호할 이익이 없으므로, 비록 등록출원한 상표가 취소대상이 되는 이 건 등록상표와 동일 또는 유사하다는 이유로 거절사정을 받았다 하더라도, 이 건 심판청구일 보름 전에 상표등록출원을 하였고 거절이유통지에 대하여 의견

58) 日本 東京高等裁判所 1989. 1. 26. 선고 昭和 63年 (行ケ) 84 판결(判例 商標法. 515)도 취소대상인 등록상표가 출원상표와 유사한지를 판단하여 유사하다고 판단되면 이해관계인에 해당한다고 판시하였다.

59) 이상경, 주 54)의 논문, 89 및 최형구, 주 54)의 논문, 67-68도 같은 취지이고, 나아가 최형구 변호사는 취소대상상표와 출원상표의 유사성 판단도 “두 상표의 전체 또는 일부가 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나라도 동일 또는 유사하다고 의심이 갈 수 있는 정도”의 기준만으로 충분하다고 한다.

서도 제출함이 없이 그대로 거절사정을 받은 것은 거절사정을 미리 예측하고 출원한 것으로 밖에 볼 수 없어서, 청구인은 오직 이 건 심판청구를 위한 것으로서 등록출원인에게 실제로 출원상표를 사용할 의사가 있었다고 볼 수 있으니 청구인은 이해관계인이 아니라고 판시하였다.⁶⁰⁾

나. 利害關係의 消滅

특허법원 1998. 10. 1. 선고 98허5176 판결(상고)은 등록취소심판 청구인이 취소대상 등록상표의 상표권자인 피청구인과 사이에 위 등록상표와 동일, 유사한 상표를 그 지정상품에 사용하지 않기로 재판상 화해한 사실이 인정되는 경우에는 청구인은 이해관계인에 해당하지 않는다고 판시하였다.

나아가 登錄無效審判에서 利害關係의 消滅에 관하여도 보면, 특허법원 1998. 10. 15. 선고 98허2368 판결(상고)는, 실용신안 등록무효심판 청구인이 실용신안권자의 권리를 정당한 것으로 인정하고 그 권리를 침해하지 않기로 하는 취지의 합의가 이루어졌다면 위 청구인은 실용신안권자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려가 없어졌거나 실용신안의 고안을 사용하리라고 추측할 수 없는 경우가 되어 무효심판을 청구할 이해관계인으로서의 지위를 상실한 것으로 보아야 한다고 판시하였다.⁶¹⁾

다. 특허법원 1998. 9. 24. 선고 98허218 판결(상고)은, 제임스 딘(JAMES DEAN)에 대한 퍼블리시티권⁶²⁾ 등은 제임스 딘 재단(The James Dean Foundation)에 귀속되어 있고 피고(등록취소심판 청구인)는 위 재단의 업무집행자로서 위 재단의 위임에 의하여 그 관리권한을 행사하는 자일 뿐이며 그러한 권리가 피고 개인에게 귀속되어 있는 것은 아니므로, 제임스 딘의 성명을 사용한 이 건 등록상표의 존속에 대하여 직접적이고 현실적인 이해관계를 가지는 것은 제임스 딘 재단이고 그 업무집행자에 불과한 피고 개인은 이해관계인이 아니며, 등록취소를 구하는 상표에 대하여 등록무효심판을 청구하여 그 등록무효심판의 상고심이 대법원에 계속 중이라는 사정만으로 이해관계를 가진다고 할 수 없다고 판시하였고, 같

(60) 대법원 1974. 3. 26. 선고 73후10 판결

(61) 대법원 1990. 10. 23. 선고 89후2151 판결도 같은 취지이다. 다만 대법원 1996. 12. 6. 95후1050 판결은, 권리법위확인심판에 있어서는 위와 같은 합의로써 곧바로 소극적 권리법위확인심판 청구인이 자신이 실시했던 특정 고안이 실용신안권자의 등록고안의 권리법위에 속함을 인정하였다거나 그 등록고안의 권리법위를 확인하는 심판청구권까지를 포기하기로 한 것으로 볼 수 있으므로, 그와 같은 합의가 있었다는 사정만으로 심판청구인의 권리법위확인심판에 관한 이해관계가 소멸하였다고 할 수는 없다고 한다.

(62) The Right of Publicity란 사람의 초상, 성명 등 그 사람 자체를 가리키는 것(identity)을 광고, 상품 등에 상업적으로 이용하여 경제적 이익을 얻을 수 있는 권리이다.

은 날 선고된 98허188 판결, 98허201 판결, 98허3095 판결(모두 상고)도 같은 취지로 판시하였다.

九. 商標登録 取消 事由

1. 舊 商標法 第73條 第1項 第1號⁶³⁾

가 違憲인지 여부

특허법원 1998. 11. 19.자 98카허2 결정(확정)은, 구 상표법 제73조 제1항 제1호는 상표의 출처를 명확하게 공시하여 수요자의 권익을 보호한다는 당초의 입법 취지와 상표권의 이용현실의 변화로 인하여 상표권의 사용권설정등록을 강제할 경우 생기는 문제점 등을 비교형량하여 입법정책적으로 결정할 문제이므로, 재산권의 본질적인 내용을 침해하여 헌법 제23조에 위반된다고 할 수 없다고 판시하였다.⁶⁴⁾

2. 商標法 第73條 第1項 第2號(不正使用으로 인한 登錄取消)

특허법원 1998. 9. 17. 선고 98허1334 판결(확정)은, 상표권자가 등록상표의 유사 범위에 속하는 실사용상표를 사용함으로써 대상상표의 포장상품과의 사이에 상품의 출처의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부를 판단함에 있어서는 그 대상상표가 상표법상 유효한 상표이어야 하고, 또한 대상상표가 등록상표의 권리범위에 속하는 것으로 미등록이거나 등록상표보다 후에 등록된 것이라면 그 상표는 등록상표의 권리범위확인심판으로 사용이 금지되어야 할 것이기 때문에 위의 오인, 혼동 판단의 대상상표로 삼을 수 없다⁶⁵⁾고 하면서, 이 건 등록 상표 보다 후에 출원등록된 대상상표들은 이 건 등록상표와 유사하고 그 지정 상품도 서로 동일, 유사하여 이 건 등록상표의 권리범위에 속한다고 볼 것이므로 비록 대상상표들이 일반 수요자들에게 심판청구인의 상표로 널리 알려져 있다 하더라도 상표법 제73조 제1항 제2호 소정의 오인, 혼동 판단의 대상인 상표로 삼을 수 없다고 판시하였다.

63) 주 48) 참조

64) 위 결정은, 위 규정의 삭제 이유에 대하여 위 규정을 그대로 두 경우 상표권의 취소로 선의의 피해자가 발생하는 것은 물론 경쟁업자에게 악용될 가능성도 크므로 이를 방지하고 상표관리의 자율성 확보라는 상표제도의 국제적인 흐름에 부응하기 위한 것이라고 보았다.

65) 대법원 1997. 8. 22. 선고 97후68 판결 참조

3. 商標法 第73條 第1項 第3號(不使用으로 인한 登錄取消)

가. 使用事實

특허법원 1998. 9. 18. 선고 98하1501 판결(화정)은, 원단제조업자인 상표권자가 이 건 등록상표가 인쇄된 꼬리표(tag)를 소외 회사들에게 공급하면 소외 회사들은 자신들이 제조한 와이셔츠에 부착된 자신의 고유한 상표 이외에 별도로 위 꼬리표를 부착하여 판매하였는데, 위 꼬리표는 소외 회사들이 제조, 판매하는 와이셔츠 제품의 원단 섬유 내지 원사의 출처를 표시할 목적으로 사용된 것으로 판단되고, 와이셔츠 제품의 일반 수요자나 거래자들도 위 꼬리표를 와이셔츠 제품 자체가 아니라 원단 내지 원사의 출처표시로 받아들일 것이라고 볼이 상당하므로, 위 인정사실만으로는 상표권자가 지정상품인 와이셔츠에 이 건 등록상표를 사용하였다고 인정하기에 부족하다고 판시하였다.

그리고 특허법원 1998. 6. 19. 선고 98하1136 판결(화정)은, 상표법 제2조 제1항 제6호 다.목에서 말하는 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 행위는 그 지정상품이 국내에서 현실적으로 정상적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있는 것을 전제로 하여야 하는바.⁶⁶⁾ 북한샘물의 수입승인을 받고 이 건 등록상표를 표시하여 북한샘물의 광고를 한 경우 비록 광고일로부터 2개월이나 지나서야 비로소 통관절차가 이루어졌다 하더라도 북한샘물이 국내에서 정상적으로 유통될 것임이 예정, 준비된 가운데 그 상품의 광고에 이 건 등록상표를 표시한 것이므로 이 건 등록상표를 사용한 것이라고 판시하였다.

나. 同一性 範疇 내의 使用

상표법 제73조 제1항 제3호에서 등록상표를 지정상품에 사용한다고 함은 등록상표와 물리적으로 동일한 상표를 사용하여야 한다는 것을 의미하는 것은 아니고 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용도 포함된다. 즉 거래통념상 식별표지로서 등록상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우는 등록상표의 사용에 포함되나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않는다.⁶⁷⁾

특허법원 1998. 10. 22. 선고 98하4470 판결(상고)은, 실제 사용상표(별지 9-2)는 이 건 등록상표(별지 9-1)에 비하여 한글과 영문의 상하 위치가 어긋나게 도치되고 크기가 변형되기는 하였으나 한글 엘칸토의 상단에 기재된 MEMBERS가

66) 대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1240, 1257판결 참조

67) 대법원 1993. 5. 25. 선고 92후1950 판결, 1992. 11. 10. 선고 92후650 판결 참조

회원이란 뜻으로서 달리 식별력이 있다고 보여지지 아니하므로, 실제 사용상표는 사회통념상 이 건 등록상표와 동일성의 범위 내의 사용이라고 판시하였다.⁶⁸⁾

반면에 특허법원 1998. 10. 30. 선고 98허6858 판결(확정)은, 이 건 등록상표 “오리온”과 실제 사용상표 “(주)오리온카툰네트워크”를 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하더라도 그 외관, 칭호, 관념에 있어 일부 유사한 면은 있으나 거래 사회 통념상 동일하게 볼 수 있는 형태의 서비스표에 해당한다고는 할 수 없다고 하면서 위 사용상표의 사용을 이 건 등록상표의 사용으로 인정하지 않았다.

다. 正當한 使用에 관하여

상표법 제73조 제1항 제3호는 “… 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우”라고 규정하고 있음에 대하여, 제73조 제4항은 “… 그 심판청구일전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 …”이라고 규정하여 문언상으로는 “정당하게”가 추가되어 있다. 하지만 제73조 제4항은 제73조 제1항 제3호의 입증책임에 관한 特則일 뿐이어서 새로운 요건을 추가하였다고는 볼 수 없으므로 제73조 제1항 제3호의 “사용”이란 당연히 정당한 사용을 의미하는 것이라고 보아야 할 것이다.

그런데 대법원 1975. 1. 28. 선고 74후16 판결은 “화장품을 지정상품으로 하는 상표에 대하여 화장품은 보건사회부장관의 제조 및 품목의 허가를 받아야 하고 이에 위반되는 경우에는 형벌에 처하도록 규정되어 있으므로, 허가받지 아니하고 등록상표를 지정상품에 사용하였다 하더라도 이는 상표를 정당하게 사용한 것이라고 할 수 없다”고 판시하였고, 대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1240, 1257 판결은 “등록상표를 지정상품에 법률상 정당히 사용하기 위하여는 그 제조나 수입에 관하여 보사부장관의 품목별 허가를 받아야 하므로 그려한 허가를 받지 아니하였다면 신문지상을 통하여 1년에 못미쳐 한차례씩 그 상표를 광고하였다거나 국내의 일부 특수지역에서 판매되었다고 하더라도 상표의 정당한 사용이라고 볼 수 없다”고 판시하였다.

이에 대하여 특허법원 1998. 12. 3. 선고 98허7547 판결(확정)은, 피고가 이 건

(68) 다만 위 판결은, 이 건 등록상표의 통상사용권자가 이 건 등록상표를 변형한 또 다른 상표를 사용하였는데 상품 출처의 오인, 혼동을 일으킬 가능성이 객관적으로 존재하고, 통상사용권자가 인용상표들의 주지성에 부당하게 편승할 의도가 엿보인다는 이유로, 이 건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제8호(사용권자의 오인혼동행위로 인한 상표등록의 취소)에 해당한다고 판시하였다.

등록상표를 사용하려면 상표법 제53조⁶⁹⁾에 의하여 저작권자의 동의를 얻어야만 하더라도 피고가 저작권자로부터 동의를 받지 아니하고 이 건 등록상표와 동일 성 범주 내의 상표를 사용한 것은, 저작권자에 대한 저작권 침해가 되어 손해배상채무라는 민사상의 책임을 부담하게 되는 것은 별론으로 하고, 이 건 등록상표와 동일성 범주 내의 상표를 상표적으로 사용한 이상은 그 사용 자체가 “정당한 사용”이 아니라고 할 수 없다고 판시하였다.

라. 不使用에 正當한 理由가 있는지 여부

특허법원 1998. 10. 29. 선고 98허8144 판결(화정)은, 상표법 제73조 제4항 단서의 정당한 이유란 법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품을 국내에서 일반적, 정상적으로 거래할 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표불사용의 경우도 포함되는바.⁷⁰⁾ 외국법인인 피심판청구인이 지정서비스업을 텔레비전방송업, 유선방송업으로 하는 이 건 등록서비스표의 서비스표권자인 경우 방송법, 전파법 등에 의하면 외국법인은 국내에서 위 지정서비스업을 직접 경영하거나 그 경영자에 대한 출자 등으로 경영에 참여하는 것이 금지되어 있으므로 피심판청구인의 불사용에 정당한 이유가 있다고 판시하였다.

十. 기 타

1. 一事不再理의 原則

특허법원 1998. 11. 12. 선고 98허4807 판결(상고)은, 종전 심판에서 이 건 등록상표가 인용상표 1과 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제10호에 해당하므로 그 등록이 무효라는 청구에 대하여 위 청구를 기각하는 심결이 확정되었는데, 그 후 다시 이 건 등록상표가 인용상표 1 및 인용상표 2와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제10호에 해당하므로 그 등록이 무효라는 청구를 한 경우, 새로운 주장이 있고 증거가 제출되었으므로 위 청구가 부적법하지는 않으나, 이 건 심판절차에서는 일사부재리의 원칙을 준용하여 특별한 사정이 없는 한 인용상표 1과의 유사 여부에 대하여는 더 이상 심리하여서는 아니되고,

69) 상표권자·전용사용권자는 상표등록출원일전에 출원된 타인의 의장권 또는 그 상표등록출원일전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 의장권자 또는 저작권자의 동의를 얻지 아니하고는 사용할 수 없다고 규정하고 있다.

70) 대법원 1990. 6. 26. 선고 89후599 판결 참조

인용상표 2와의 유사 여부에 대하여만 심리하여야 한다고 판시하였다.

2. 商品의 類似 여부

특허법원 1998. 10. 16. 선고 98허6421 판결(화정)은 이 건 등록상표의 지정상품은 아이섀도우, 입술연지, 센텐크리임, 스킨후레쉬너, 콤팩트(제12류 제1군, 제4군)이고 인용상표의 지정상품은 화장비누, 샴푸, 치약(제13류 제1군, 제2군)인데, 각 지정상품이 그 상품류 구분을 달리하고 있다 하더라도 각 지정상품이 모두 세척, 화장 등 몸을 단장하는데 사용된다는 점에서 그 용도가 동일·유사하고, 오늘날 양 상품의 생산자가 중복되는 경우가 흔하며, 그 판매처와 수요자도 거의 일치하는 등 일반거래의 통념상 양 상표의 지정상품은 유사하다고 판시하였고,⁷¹⁾ 특허법원 1998. 6. 5. 선고 98허232 판결(화정)도 같은 취지이다.

3. 連鎖的 聯合商標⁷²⁾

특허법원 1998. 5. 14. 선고 98허1006 판결(화정)은, 연합상표도 분리 이전의 제한을 받는 것을 제외하고는 독립의 상표이고, 연합상표에 유사한 상표 이른바 연쇄적 연합상표도 직접 연합상표로 등록되어 있는 등록상표와는 물론이고 그 등록상표의 연합상표로 등록되어 있는 다른 등록상표와도 분리하여 이전할 수 없다는 점을 고려하여 볼 때 구 상표법 제11조 제1항⁷³⁾은 연쇄적 연합상표의 등록도 허용하고 있다고 할 것인바, 만일 어떤 등록상표가 인용상표와 연쇄적 연합상표 관계에 있게 된다 하더라도 인용상표의 직접적인 연합상표로 등록되지 아니하는 한 구 상표법 제11조 제1항에 위반되어 그 등록이 무효로 된다면, 여러 개의 상표를 연합상표 등으로 등록출원 또는 등록하고 있는 상표권자는 새로운 상표를 등록출원 할 때마다 이미 등록출원 또는 등록되어 있는 자신의 모든 상표와 유사한지 여부를 판단하여 새로운 상표를 유사하다고 판단된 모든 상표들의 연합상표로 등록하여야 하고, 유사한 상표 1개라도 연합상표 등록에

71) 구 상표법 시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 [별표 1] 상품류 구분은, 제12류 제1군 비고란에 화장품류는 제13류 화장비누, 샴푸 등과 유사하다고, 제13류 제1군 비고란에 화장비누, 샴푸 등은 제12류 화장품류와 유사하다고 각 규정하고 있다.

72) 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 현행 상표법은 제11조(연합상표)를 삭제하여 연합상표 제도를 인정하지 아니한다.

73) 1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문개정되기 전의 상표법이 적용되는 사건이나, 위 상표법 제12조 제1항이 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 상표법 제11조 제1항과 차이가 없으므로 편의상 전문개정 이후의 조항으로 표시한다.

서 누락하는 경우에는 새로운 상표의 등록이 무효가 되며, 이와 같이 구 상표법 제11조 제1항에 위반하였다 하여 등록이 무효로 되는 것이 염려되어서 새로운 상표를 약간이라도 유사하다고 생각되는 모든 선출원 또는 선등록 상표의 연합상표로 등록을 하였다가 그 중 하나라도 새로운 등록상표와 유사하지 아니하다고 판단되면 구 상표법 제11조 제3항에 위반하였다 하여 새로운 상표의 등록은 역시 무효가 될 수 밖에 없게 되므로, 이와 같이 상표권자로서는 등록출원하고자 하는 상표와 선출원 또는 선등록 상표 사이의 유사 여부에 대한 판단을 조금만 잘못하면 등록 자체가 무효로 되는 엄청난 불이익을 입게 되는 불합리를 시정하기 위하여서도, 구 상표법 제11조 제1항은 연쇄적 연합상표의 등록도 허용하고 있다고 해석하여야 한다고 판시하였다.

그렇지만 특허법원 1998. 5. 14. 선고 98허1006 판결(확정)은, 이 건 등록상표의 등록사정일 당시 인용상표는 이미 등록되어 있었음에도 이 건 등록상표와 인용상표를 연쇄적 연합상표 관계로 매개하여 주는 상표는 등록출원만 되어 있었을 뿐 아직 상표권설정등록은 물론 등록사정도 받지 아니한 상태이었으므로, 이 건 등록상표는 그 등록사정일에 인용상표와 연쇄적 연합관계에 있었다고 할 수 없다고 하면서, 구 상표법 제11조 제1항 위반으로 이 건 등록상표의 등록이 무효라고 판시하였다.

4. 商標法 第71條 第3項 및 第8條 第3項의 해석과 관련하여

특허법원 1998. 9. 17. 선고 98허5381 판결(확정)은, 상표법 제71조 제2항의 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정하고 있으나, 위 규정에서의 “상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다”는 의미는 그 상표의 등록이 처음부터 없었던 것으로 본다는 것일 뿐이어서,⁷⁴⁾ 확정된 상표등록 무효심결의 효력이 상표등록일에 소급하여 발생한다는 것에 불과하고, 등록출원일에까지 소급하여 등록출원 자체가 없어진다는 것은 아니므로, 이 건 출원상표 보다 선출원되고 이 건 출원상표에 대한 거절사정이 있기 전에 등록이 된 인용상표에 대하여 등록무효심결이 확정된다 하더라도, 상표법 제8조 제3항이 “상표등록출원이 포기·취하 또는 무효가 된 때 또는 거절사정이나 심결이 확정된 때에는 그 상표등록출원은 제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다”고 규정하고 있음에 비추

어 볼 때 인용상표는 여전히 상표법 제8조 제1항 소정의 선출원의 지위를 상실하지 아니한다고 판시하였다.

* 특허법원 판결의 확정 여부는 1999. 12. 31.을 기준으로 하여 정정하였고, 六.의 2.의 나.에서 소개한 98하5398 판결은 대법원 1999. 7. 9. 선고 98후1846 판결에 의하여 과기환송되었다.

별지 1.



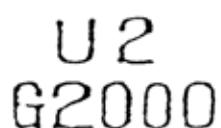
별지 2.



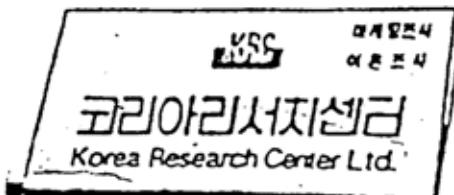
별지 3-1.



3-2.



별지 4.



별지 5.



398 특허법원의 최근 중요판결 분석 1

별지 6.



별지 7.

Rabio

별지 8



별지 9-1.

엘칸도
ELCANTO

9-2.

