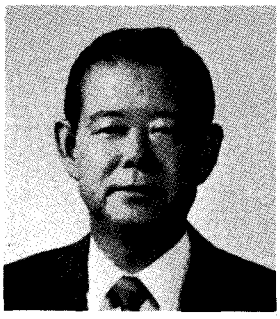
商標紛爭解說

-"크리스탈" 등록無效審判-



李 炳 均

〈특허청 항고심판소장〉

目 次

1. 사건의 개요
2. 무효심판청구와 패소
3. 항고심에서의 역전승
4. 대법원에서의 역전패
5. 항고심의 도전과 상고심의 질책
6. 항고의 신논리와 상고의 수용
7. 결어

〈이번 號에 全載〉

1. 사건의 개요

서울 특별시 강남구에 사는 Y 氏는 85년 12月 어느날 우편물 하나를 받았다. 내용증명 우편물이었다. 발송인은 W 氏로 되어 있으나 모르는 사람이었다. 「상표권침해중지에 관한 건」이라는 제목으로 되어 있고 내용인즉 「상표 "크리스탈"은 본인이 이미 등록사용하고 있는 것인데, 귀하는 아무 권한이 없음에도 불구하고 본인에게 일언반구 말도 없이 이 상표를 사용하고 있으니, 이는 법에 의하여 민사상, 형사상 책임을 물어야 할일이며, 따라서 즉시 "크리스탈"이라는 상표의 사용을 중단하고… 등등」 대충 이런것이다.

실로 청천벽력이라고 아니할 수 없다. 자기가 진작부터 쓰고있는 것인데 이 무슨 날벼락인가? 관계전문가를 찾아가서 상의하고 무효심판 등 법정시비가 붙어서 6년가까운 세월동안 사건이 대법원에서 3번이나 왔다 갔다하는 등 온갖 파란을 겪으면서 Y 氏가 승소한 것이다. 그 동안에 당초의 심판청구인이 사거하고 그 승계인(부인)이 계속 소송을 진행하면서, 담당 변리사도 교체되는 등 실로 엄청난 파란을 겪어 취소는 했으나, 출혈만 많을 뿐 실익이 많지 않은 결과가 되었다는 것이 관계자들의 말이다. 그 치명적 법정시비를 좀 더 자세히 살펴 보면 향후의 업무에 몇가지 교훈을 찾아 낼 수 있을 것이다.

2. 무효심판 청구와 패소

위에서 언급한 바와 같이 Y 氏는 내용증명의 우편물(남의 상표권을 침해하지 말라는 요지)을 받고 변리사 S 씨를 방문 상담한 결과 W 씨가 등록사용중인 "크리스탈" 상표의 무효심판을 청구하기로 하였다. 왜냐하면 자기(Y 씨)는 이미 오래전부터 ('81경부터) 보사부장관으로부터 보존음료수 제조허가를 받아 수출도 하고 국내에 시판도 하고 있었기 때문에, 자기의 상표가 그 등록상표보다 먼저 널리 알려져 있었다고(실무상 "저명성"이라 한다) 생각이 되므로, 그렇다면 상대방의 상표는 등록이 될수도 없는 것이며, 등록되었더라도 당연히 무효가 될수 있을 것이라는 생각이다. 만

약 이런 주장이 심판관에게 먹혀들어가지 않는다면, 두번째로, 이상표가 부착되는 상표는 "生水"이므로 "크리스탈"이라는 말은 그뜻이 수정이므로 맑고 깨끗하다는 의미를 나타내는 것이니(실무상 "성질표시"라 한다), 이런 말은 누구나 쓸수 있도록 해야지, 특정한 사람이 자기 상표로 등록하여 다른사람은 쓰지 못하게 해서는 안된다. 이것이 상표법의 취지이므로, 이 등록상표는 무효시킬 수 있을 것이다라는 확신이 섰다.

실제로 본인은 이 상표를 등록할 생각도 없이, 또 그런것을 잘모르고 그냥 "生水"에 상표로서 부쳐서 사용해 오던터에 「침해, 법적조치 운운」하는 우편물을 받고 보니 너무나 기가 막혔던것인데 마침 변리사에게 상담하여, 이런 대응방법이 있다 하니 우선 한숨 돌릴수 있을 것 같기도 하고, 또 더 좋은 다른 방법은 있는 것 같지도 아니 하므로 '85. 12. 21자로 무효심판을 청구하였다. 그러나 약 10개월쯤 후에 나온 결과(86. 9. 22. 85당 923)는 패소 가 되고 말았다. 다시 말하여 무효가 될 수 없다는 결론이다. 그 이유를 심결문의 일부를 발췌하여 보자 「이 사건 상표 "크리스탈"은 영어로 보면 "CRYSTAL"이므로 그뜻은 "수정"인데… 중략… 보통 수정이라하면, 맑고 깨끗하다는 것을 연상할 수 있으나 이것은 순수한것일 때 해당되고 불순물이 섞인 자수정, 황수정, 홍수정 등은 맑고 깨끗하다고 단정할 수 없다.… 그렇다면 이 사건상표의 지정상품인 광천수, 생수 등과의 관계에서 볼때에 상품의 품질(성질)을 어느정도 암시하고 있는것으로 풀이된다 하더라도 그렇다고 해서 그것이 곧바로 지정상품인 광천수, 생수 등에 공통된 품질, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하였다고 단정할 수 없다 할것이고 또 이 상표를 그 지정상품에 사용할 때, 유통과정에서 식별력을 인정하기 어렵다거나 그 독점사용이 공익을 해칠 우려가 있는 표장이라고도 인정되지 아니한다」 이것을 소위 말하는 "성질표시"라는 무효이유에는 해당하지 아니한다는 판단이다. 그러면 또 다른 무효주장의 이유, 소위 "저명성"에 관하여서는 어떻게 판단하고 있는가? 역시 심결문의 그 부분을 찾아보자.

「청구인의 표장(상표)이 주지 저명하다는 증거들을 보면…. 특정인의 진술이 사실이라 하더라도, 그들이 특정한 상표의 저명성을 유권적으로 판단할 수 있는 아무런 권한도 없다. 또 그들이 "크리스탈"이란 표장으로 그 지정상품에 사용하여 국내 또는 외국에서 상당량을 판매하였다 하더라도 그것만으로는 국내수요자들에게 현저하게 인식되었다고 볼 자료나 증거가 되기에는 미흡하다 할 것이다.」

3. 항고심에서의 역전승

제1심의 심결은 최종적이 아니므로 아직 抗告審, 上告審이 남아 있으니 청구인의 입장에서 반드시 단념할 단계는 아니다. 그러나 피청구인은 제1심에서 일거 개가를 올렸으니, 앞으로 침해금지 등의 소송에서 유리할 것은 틀림없다. 초심의 심결에 불복항고를 할 수는 있지만, 그 내용을 읽어보면, 어느정도는 항고하여 승산이 있을지, 없을지 짐작이 된다.

이 사건의 경우는 거의 승산이 없다해도 과언이 아니다. 그러나 일단 항고를 하였다. 항고심에서 청구인은 초심때와 똑같은 주장을 되풀이 하다가, 그래가지고는 승산이 있을것 같지 아니하던 중 어느날 새로운 이유를 들어 무효가 되어야 한다는 주장을 훨씬 더 자신있게 하게 되었다. 즉 선등록상표가 있는데 그것이 표장(상표의 형상)도 유사하고 그 지정상품에도 "생수"가 있다는 것이다. 항고심판의 심결은 다음과 같이, 심판청구인의 이유를 받아들여 이 사건상표의 등록을 무효라고 선언하였다. (86항당 219, 88. 4. 14) 심결문의 일부를 보자. 「심판청구인은 "원심결을 파기한다. 상표등록 제…호는 이를 무효로 한다. 심판 및 항고심판 비용은 피심판청구인의 부담으로 한다"라는 심결을 구하고, 그 이유의 요지로서 이 사건상표는 선등록상표와 극히 유사하므로 상표법 9조 1항 7호의 규정에 위반하여 등록된것으로서 무효를 면할 수 없다고 주장하고 있다」이 부분을 보면, 초심에서 하던 주장은, 초심에서 패소함

과 동시에 전부 철회(승복)한 것같이 되어 있고 새로운 이유만을 주장한것 같이 보인다. 그러나 사실은 그렇지 않다."심결불복항고심판"이라는 그 명칭에서도 알 수 있듯이, 초심심결 이유를 받아들이고, 항고에서 그점을 되풀이 주장할 생각이 없으면 애당초 항고할 필요도 없을 것이다. 항고심에서 새로운 이유를 주장할 수는 있으나, 그것은 어디까지나 기본적으로 초심의 심결에 불복하고난 후에, 추가적이고 보충적인 이유로서, 불복의 이유를 더욱더 납득시킬 수 있는 방법으로서 하는 절차에 불과하다. 아마도 항고심판부의 관심부분이 이 보충이유이고 초심에서 받아들여지지 아니한 이유는 더 論難할 꺼리도 못된다는 선입견때문에 이렇게 표현한게 아닌가 생각되지만, 경우에 따라서는 "판단유탈"이라는 지적을 받을 수도 있음을 유의하여야 할것이다. 어떻든 위와 같은 심판청구인의 주장과 증거를 항고심에서 어떻게 판단하였는가? 「이 사건상표와 인용상표(선등록 상표)를 대비하여 보면, 두상표의 외관은 상이하다 하겠으나 칭호에 있어서는 다같이 "크리스탈"이라고 호칭될 것이므로 그 칭호가 동일하고, 관념에 있어서는, 두 상표는 다같이 "크리스탈(CRYSTAL)" 즉 "수정"이라는 의미로 인식될 것이므로, 관념도 동일하며 그 지정상품에 있어서도 다 같이 "生水"라는 동종상품을 지정상품으로 하고 있는 바, 그렇다면 본건등록상표는 인용상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품이 동일 또는 유사하여 상표법 제9조 제1항 제7호의 규정에 해당된다고 판단된다」 위와같은 판단을 이유로하여 「원심결을 파기하고 등록제 …호상표를 무효로 한다.」라는 결론을 내림으로써, 심판청구인은 약 1년만에 역전승보를 안게되었다. 당연한 결과로 이젠 피청구인쪽에서 엄청난 충격을 받았다. 이럴수가 있느냐? 국내외의 "생수"시장이 작지않는터에, 그 동안 신용을 쌓아온 상표를 버릴수는 없지 않는가? 물론 상고를 하였다.

4. 대법원에서의 역전패

대법원판결은 하급심(항고)에서 공방이 있었으나 가볍게 배척해버린 피심판 청구인의 주장 추가등록된 상품의 문제점을 중점적으로 다루어, 이를 받아 들임으로써, 항고심결을 파기하고 환송하여 심판청구인에게 패소의 판결을 내린 셈이다.(88후 509, 89. 8. 8) 그 이유를 보자.

「기록에 의하면 인용상표는 82. 10. 19에 상품구분 제10류에 속하는 풀, 인공감미료, 증류수, 연화수, 정수를 지정상품으로 출원등록하였다가, 82. 11. 25에 생수, 약수를 제10류에 속하는 상품이라하여 추가등록 출원, 83. 7. 14 추가등록되었음을 알 수 있는 바, 생수와 약수는 제 10류의 화학품 또는 약품류에 속한다고 할 수 없고, 제5류의 상품구분에 속한다고 할 것이므로 인용상표의 추가등록은 상표법 제28조의 규정에 의하여 허용될 수 없음이 명백하다. 그렇다면 인용상표는 당초의 지정상품구분인 제10류에 속하는 상품에 한하여 그 효력이 있고 본건등록상표와 같이 제5류에 속하는 상품을 지정상품으로 하는 상표와는 지정상품이 상이하여 서로 저촉될 바 없다고 보아야 할 것이다. 원심결은 등록상표의 지정상품의 한계와 지정상품의 추가등록이 적용되는 한계를 오해하여 인용상표의 효력이 미치는 범위를 오해한 위법이 있다….(이하 생략)」이 판시의 요점은 관여등록(생수, 약수)은 잘못된 것인데 (상품구분 제10류에 해당하지 않고 제 5류에 해당하는 것인데도 10류로 잘못 등록된것), 따라서 효력이 없는 것인데도 이 추가등록상품(생수)을 근거로 후등록상표를 무효라고 한것은 법리오해라는 것이다. 과연 이 판시가 옳은가? 과연 법리오해인가?

5. 항고심의 도전과 상고심의 질책

대법원으로 부터 파기환송을 받은 항고심판부는 판결의 기속력에 의하여, 이 사건에서는 인용상표의 저명성 여부 만을 다시 심리할 수 있을 뿐 상고심에서 법이오해로 판시한 부분은 재론할 여지가 없는 상황이었다. 그러나 사건을 맡은 항고심판부는 오히려, 저명성부분은 재론할 가치가 없을 정도로 명백하고(인정 할

만한 차이가 없음) 「법리오해」라는 부분(파기환송의 호된 이유)에 관하여 뭔가 납득하기 어렵고 법규의 명문에도 맞지않는 다고 판단하여, 여기에 아주 심도있는 분석을 하고, 재도전하는 (다시말하면 상고판결의 기속력에 反하는) 심결을 한 바있다. 물론 이 심결은 또다시 파기환송되었다. 환송 이유는 간단하다. 상고심판의 기속력을 모른다는 지적이었다. 여기에 참고삼아 이때의 도전적 항고심결과 이 심결을 질책한 대법원판결의 일부를 발췌 소개한다. 먼저 항고심결을 보자 「…이와 같이 유별표시가 잘못되어 갑류의 상품을 을류의 상품으로(이 사건에서 인용상표의 경우 제10류에 속하지 않는 생수, 약수(제 5류에 해당)를 제 10류로 하여) 등록시킨 경우 그것이 과연 유효한 것이냐? (상표권의 효력이 이들 상품에도 미치는냐?) 에 관하여는 다음 여러가지 점을 고려할 때 이를 긍정적으로 보는 것이 타당하다. ①상표권의 무효는 상표법 제46조에 규정된 무효사유에 해당될 경우(에만) 심판하여야 하는 데… 이 사건과 같이 상품유별표시의 잘못은 등록출원의 거절사유는 되지만 무효사유는 아니다. ②상표법 제21조의 2 제1항에서 "등록상표의 지정상품이 2이상의 구분에 걸쳐있을 경우에는 존속기간 갱신 등록할 때, 상품이 속하는 상품구분별로 분할하여 출원하여야 한다"고 규정한 것은 유별표시의 잘못이 있을 수 있고 또 그것이 유효한것을 전제로, 갱신 등록시에 이를 바로잡고자 하는 취지이다. ③일단등록 된 상표는 설사 무효사유가 있다하더라도 심결 또는 판결에 의하여 무효가 확정되기 까지는 그 효력을 부인할 수 없다. ('84. 4. 10선고 82후 26) ④지정상품의 유별표시를 잘못하여 추가등록된 경우 그 등록자체를 무효라 할 수 없다. ('82. 12. 28선고 81후 41) 이상과 같은 이유로, 인용상표(이 사건의 선등록상표)는 지정상품으로 추가등록된 생수, 약수에 대하여 상표권의 효력이 미친다고 보며, 따라서 이와 동일, 유사한 표장으로서, 동일 유사한 상품(생수, 광천수)을 지정상품으로 하고 있는 후출원 등록상표는 당연히 무효가 되어야 한다.」 이해의 편의를 위하여 원문을 약간 달리 표현한 부분이 있음 : 필자註)

이러한 도전적 항고심결에 대하여 대법원판결은 다음과 같이 간단하게 그러나 준엄하게 질책하고 있다.(90 후 380, 90. 7. 24 선고) 「상표법 제56조, 특허법 제144조 제2항의 규정에 의하면 대법원판결에서 심결파기의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허청을 기속한다고 되어있으므로, 환송을 받은 특허청 항고심판소는 파기의 기본이 된 이유와 다른 판단을 할 수 없을 뿐아니라, 환송후의 심결에 대한 상고심에서도 위 파기이유에 기속되어 이와 다른 견해를 취할 수 없는 것이다. -중략- 결국 원심결은 파기환송 판결의 기속력에 관한 법리를 오해하여 그 기속력판단에 저촉되는 심결을 한 위법을 저지른 것이다」 청구인은 다시 패소하고 피청구인이 승소한 셈이다.

6. 항고의 신논리와 상고의 수용

이만 하면 심판과 소송을 마감할 단계가 되었다고 보여진다. 그리고 승패는 여러번 엎치락 뒤치락 했지만 이제 거의 심판청구인의 패소로 끝날 수 밖에 없는 상황이었다. 그러나 ①이 사건에서 청구인의 대리인(M 변리사)은 엄청난 정열과 끈기와 조사 연구로서, 이정도에서 단념하지 않고 계속 자료와 증거와 논리로 항변하여 왔다. ②그리고 이제 청구인과 피청구인의 승패의 문제만이 아니라 특허청의 상표행정 전반의 질서에 관계되는 문제로서 소홀히 다룰 성질이 아닌 것이었다. ③대법원 판결의 기속력은 알지만 수긍되기 어려운 판시의 법리이며 ④마침 환송판결의 기속력에 순응하면서, 지금까지 심리판단되지 아니한, 별개의 새로운 이유(그 내용에 있어서는 유사하지만)가 발견되었다. 이리하여 또다시 대법원의 판결과 다른, 얼핏보기에는 지속력에 저촉되는 듯한 결론(이 사건 상표는 무효다)으로 심결하여(90항당 377, 90.12.6) 대법원으로 올라갔다.

그 새로운 이유란 무엇인가? 이하 그 항고심결문 일부를 보자"인용상표는 제5류에 속하는 생수, 약수를 지정상품으로 추가등록한 부

분은 효력을 유지할 수 없고 당초의 지정상품 구분인 제10류에 속하는 상품에 한하여 효력이 있다" (90후 380, 90. 7. 24)는 판결의 판시를 전제로 하여, 인용상표(선등록 상표)의 당초의 지정상품으로 등록된 제10류 풀, 인공감미료, 중수, 증류수, 연화수, 정수 중에서 "정수"라는 상품을 적시하여, 이를 후등록상표인 이 사건 상표의 지정상품(생수, 약수)과 비교하여 동종 품인가의 여부에 관하여 판단하는 것은, 환송 판결의 파기 이유를 근거를 하여 지금까지 심리하지 아니한, 새로운 판단을 하는 것이므로 파기이유의 기속력에 저촉되지 아니할 뿐아니라 도리어 더 합당한 논리적 순서라고 본다.… 위의 여러가지 사실을 종합 판단할 때에, 정수, 생수, 광천수라는 엄격한 개념정립은 어렵다 하더라도 생수, 광천수는 지하에서 나오는 정수처리 이전의 상태의 물이고, 정수란 정수처리된 물 또는 상식적으로 맑은 물, 깨끗한 물을 의미하며, 그 용도는 주로 사람이 마시기에 좋다고 하는 것, 특히 최근에 수도물조차 그 오염을 우려한 나머지 별도처리를 하여 식수로서 상품화하고 있는 깨끗한 물의 종류를 지칭하고 있음을 알수 있다. 위에서 살핀바와 같이 두 상표는 그 표장도 지정상품도 동일내지 유사한 것이므로 후등록 상표인 이 사건상표는 무효가 될 수 밖에 없다.

이러한 새로운 논리에 대하여 대법원은 최종적으로 이를 수용하므로써 사건을 마무리 지었다. (91 후 35, 91. 5. 28) 그 판시를 보자. 「따라서 제2차 환송후 원심이 인용상표의 당초의 지정상품인 "정수"와 본건등록상표의 지정상품인 생수, 광천수를 비교하여 판단하는 것은 제1차 환송판결의 파기이유와 상반되지 않는다고 할것이므로, 제2차 환송후의 원심결에 환송판결의 기속력에 관한 법리오해의 위법이 있었다고 할 수 없다. 또한 상표등록 출원시에 지정상품의 상품구분 유별표시를 잘못하여 출원 등록된 경우라도 그 등록의 효력을 부인할 수없는 것이고, 이 사건의 제1차 환송판결의 파기이유도 구상표법 28조 소정의 지정상품 추가등록에 있어 상품 구분표시를 잘못한 경우에 한정되는 것일뿐, 최초출원시에 상품유별표시를 잘못한 경우 까지를 언급한것은 아니라 할것이므로… 원심이 인용상표의 지정상품과 이 사건 상표의 지정상품을 대비판단한 조치도 정당하여 거기에 환송판결의 기속력에 관한 법리오해의 위법이 없다.」

7. 결어

첫째 이 사건에서 Y 씨는 자기의 상표를 등록도 하지 않은 채 그냥 사용만 하여왔을 뿐, 다른 사람이 등록하고 있는지 없는지 등 전혀 상표에 관한 법률적관계에 관심을 두지 않고 있었던것이 사실이다. 여기에 화근이 생길 소지가 있었다. 더구나 Y 씨의 주장에 의하면 W 씨는 자기의 상품(生水)의 의 재판를 맡은 대리점이었다는 것이니, 그렇다면 더욱 문제의 소재가 극명히 들어난다. 현대회사는 "상표"도 법률적으로 복잡한 문제를 야기 할 수 있으니 소홀히 생각치 말고 반드시 전문가(변리사 등)에게 상담하거나 아니면 평소에 문제를 예방할 수 있도록 살펴주는 상임상담역으로 지정해 두는 것도 방법일 것이다. 둘째 소송 등 법정시비는 최후의 수단이며 가급적 그 이전에 화해에 의하여 해결함이 상책이다. 소송은 이겨도 실익이 없는 경우가 많기 때문이다. 그리고 소송을 하는 경우에는 그 승패에 대한 예측을 어느 정도는 할 수 있어야하고 일시적인 실수, 오해 등으로 중간승소가 있다 하더라도 법과 논리의 입장에서, 포기할 것은 깨끗히 단념, 포기하는 용기가 궁극적으로는 피해를 줄이는 현명한 길임을 유의하여야 할것이다. (♣)

고유상표 개발하여 세계시장 진출하자