

## 判例評釋(2)

- 등록무효의 효과에 있어서 상표의 사용가능성과 등록가능성을 중심으로 -

### Ⅲ. 상표등록무효의 효과

#### 1. 의의

상표등록무효라 함은 등록상표가 상표법 소정의 법정 무효사유에 해당함을 이유로 심판절차에 의하여 상표권을 소급적으로 소멸시키는 것을 말하고, 상표등록무효는 사법상 법률행위나 공법상 행정행위의 무효와는 달리, 원칙적으로 처음부터 당연히 아무런 법적 효력을 발생하지 않는 것이 아니라, 등록무효심결이 확정될 때까지 유효한 것으로 추정되며 일정한 경우(상표법 제7조 제1항 6, 7, 8, 9호 및 제8조 등 위반)에는 무효사유에 해당하더라도 등록후 5년의 제척기간이 경과되면 무효심판청구도 할 수 없다.

또한 상표법상 상표등록무효여부가 침해소송에서 선결문제로서 재판의 전제가 된 경우에도 법원은 이를 판단할 수 없고, 전속관할인 특허청 심판소에 의하여 무효로 선언되어 심결이 확정되지 않은 이상 그 효력은 누구도 부인할 수 없다. 상표등록무효심결이 확정되면 상표법 제71조 제3항에 의거 상표권은 소급적으로 소멸하고, 상표권존속기간 갱신등록이 무효로 되면 제72조 제3항에 의하여 갱신등록은 처음부터 없었던 것으로 보므로 원등록의 효력이 끝나는 날 상표권은 소멸한다. 마찬가지로 추가등록 또는 일부등록무효



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 및 다음호〉

의 경우에도 각각 그 등록은 처음부터 없었던 것으로 본다.

이와 같이 상표등록무효의 효과는 등록요건의 원시적 흠결을 무효사유로 하는 것이므로 상표등록을 처음부터 없었던 것으로 보는 전부 소급효(또는 완전 소급효과 하여도 무방하다)가 원칙이지만, 예외적으로 상표법 제71조 제1항 제4호에서 규정하는 상표등록후 조약위반 또는 외국인의 권리능력상실 즉 후발적 무효사유의 경우에는 그 사실에 해당하는 시점까지만 소급하는 제한적 소급효(또는 일부소급효)도 있다.

따라서 상표등록무효의 소급효로 인하여 인용상표의 등록후 무효심결이 확정될 때까지 그 사 이 타인이 이와 동일·유사한 상표를 사용하였다 하더라도 상표권 침해가 성립되지 않음은 명백하다.

그렇다면, 인용상표의 등록후 무효심결이 확정될 때까지 타인이 이와 동일·유사하나 상표를 출원하는 경우에도 당연히 상표등록을 받을 수 있는가?

대법원은 이를 전적으로 긍정하는 입장이고 이를 지지하는 일부 견해도 없지않으나 모두 옳지 않다.

이하에서 상표등록무효의 효과에 있어서 타인의 상표사용기능과 상표등록가능성의 차이점을 비교, 검토한다.

## 2 상표의 사용가능성

위에서 본 바와 같이, 비록 타인의 상표권을 침해하였다는 행위가 그 등록을 무효로 한다는 심결이 확정되기 이전에 이루어졌다고 하더라도 그

후 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정되었다면 피침해상표권은 처음부터 존재하지 아니하였던 것이 되므로, 그와 같은 행위를 상표법 제93조 소정의 침해행위에 해당한다고 볼 수 없다고 할 것이다(대법원 1996. 5. 16선고 93도839 전원합의체 판결 참조).

이를 도시하면 다음과 같다.



위 그림에서 보는 바와 같이 (乙)의 (a)기간의 사용행위라도 무효심결이 확정되면 상표권은 소급적으로 소멸되므로 여하한 경우에도 상표권 침해는 성립되지 아니한다.

그런데도 이와 견해를 달리하여 상표등록무효심결이 확정된 경우에도 상표등록이후 등록무효심결이 확정되기까지 사이의 행위는 상표권 침해행위에 해당된다는 이유로 피고인에게 상표권침해사실이 없다고 무죄를 선고한 원심판결(전주지방법원 1990. 9. 19선고, 90노144합의부판결)을 파기·환송한 1991. 1. 29 선고 90도2636 판결은 상표등록무효심결의 효력에 관한 법리를 오해한 위법한 판결로서 위 대법원 전원합의체 93도839 판결에 의해 폐기된 바 있다.

위 폐기된 90도2636사건의 판결이유의 요지는 「등록상표의 상표등록출원 전에 그 상표와 유사하고 수요자간에 주지된 상표가 있어서 그 등록에 무효의 사유가 있다 하더라도 심판에 의하여 그 등록이 무효로 선언되어 확정되기까지는 그 상표는 등록상표로서의 권리를 그대로 보유하는 것이므로, 피해자들의 등록상표가 전라북도와 충청남도 일원의 수요자간에 널리 인식된 주지상표

인 피고인의 상표와 유사하여 그 등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우, 피해자들의 상표등록 이후 등록무효심결의 확정까지의 기간에 있어서 피고인이 위의 자기 상표를 만들어 지정상품에 사용한 행위는 상표권침해에 해당한다.」라는 것으로서 실로 납득하기 어려운 충격적인 판결이라 아니 할 수 없다.

위 90도2636 대법원판결은 재심사유를 규정한 형사소송법 제420조 제6호의 규정에 비춰 보아도 중대하고도 명백한 오판임은 의문의 여지가 없는 것이다.

위 그림에서 (a)기간의 (乙)의 상표사용행위에 대하여 인용상표의 권리자 (甲)이 사용자 (乙)을 상대로 상표권침해를 이유로 법원에 침해소송(민사 또는 형사소송)을 제기하고, 乙은 이에 대응하여 특허청 심판소에 무효심판을 청구하는 경우, 즉 법원에 대한 침해소송과 특허청에 대한 무효심판이 상호 교차하는 경우 상표법 제77조에서 준용하는 특허법 제164조 제2항에 의하여 특허청의 심결이 확정될 때까지 법원의 침해소송절차는 중지될 수 있을 것이다.

왜냐하면, 만약 법원의 침해소송에 대한 판결이 확정된 후 판결의 기초가 된 특허청의 이와 상반되는 심결이 확정된 경우(예컨대 상표권 침해를 인정하는 법원의 확정판결후 상표등록 무효심결이 확정되는 경우) 민사소송법 제422조 제1항 제8호 또는 형사소송법 제420조 제6호에 의거 재심사유에 해당되기 때문이다.

### 3 상표의 등록가능성

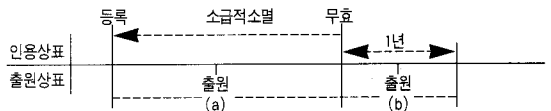
상표등록무효의 소급효로 인하여 인용상표와

동일·유사한 상표가 인용상표의 등록후 무효심결확정전 출원된 경우에도 당연히 등록될 수 있는가.

그렇지 않다.

그 이유는 출원상표에 대한 거절이유에 인용된 상표 즉 인용상표로서의 지위마저 소급적으로 소멸되는 것은 아니기 때문이다.

이를 도시하면 다음과 같다.



위 그림에서 인용상표와 동일·유사한 상표가 (a) 기간에 출원되면 상표법 제7조 제1항 제7호 위반이요 (b) 기간에 출원되면 같은항 제8호 위반으로서 각각 등록받을 수 없다.

이와 같은 상표법적 근거는 무엇인가.

첫째로, 상표법 제7조 제3항에 의하면, 제7조 제1항 제7호의 적용은 출원시를 기준으로 하기 때문이다.

앞서 본 바와 같이, 위 규정의 적용시점을 출원시로 한 취지를 다시 간략히 보면, 출원상표의 출원시에 인용상표가 등록상표로서 존재하면 다른 소멸사유와 마찬가지로 사후 인용상표의 등록무효여부와 관계없이 출원상표에 대하여 사정함으로써 심사의 법적 안정성을 기하고 심사촉진을 도모하는 데 있다 할 것이다.

만약 이와 반대로 대법원의 견해와 같이 등록무효의 소급효에 근거하여 인용상표의 지위가 소급적으로 소멸한다고 보면, 인용상표의 무효여부에 따라 출원상표의 등록여부가 결정되므로 막대한 심사지연을 초래함은 물론, 출원상표가 거절사정이 확정된 후, 인용상표가 등록무효로 되는

경우에는 출원상표에 대한 거절사정은 재심대상이 될 것이므로 심사의 법적안정성은 크게 저해될 것이다.

이와 유사한 사례를 본다.

상표출원 제87-23132호 거절불복사건(89항원202 특허청 항고심판소 1989. 11. 30 심결)에서 인용상표가 무효심판 계류중이라 하더라도 이견 출원상표 “로드스타(ROADSTAR)” 인용상표 “로드스타”와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 위반된다는 항고심결에 의거 거절사정이 확정된 바 있다.

그후 인용상표는 대법원 1990. 3. 7 선고 89후 1011등 판결에 의해 무효확정되고, 이 판결에 대한 재심에서 재심청구기각판결(대법원 1991. 4. 23 선고 90재후 66판결 등)된 바 있다.

이에 출원인은 위 89항원202 심결을 대상으로 재심청구(91재항원4 특허청항고심판소 1993. 2. 27 심결) 하였으나 항고심은 이견 출원상표의 거절사정확정후 인용상표가 등록무효심결이 확정되었다 하더라도 위 7호에 위반되므로 출원상표에 대한 거절이유는 해소되었다고 볼 수 없으므로 상표법 제83조에서 준용하는 민사소송법 제422조 제1항 제8호에서 규정한 재심사유에 해당하지 않는다는 이유로 재심청구는 각하한 바 있다.

이 사건 상고심(대법원 1993. 12. 7 선고 93후558 판결)에서 대법원은 재심 제기기간은 인용상표에 대한 무효판결 확정일을 기준으로 하여야 하고 재심판결 확정일을 기준으로 기산할 것은 아니라고 판시한 뒤 항고심이 직권으로 재심 제기기간 도과여부를 심리하지 않았다는 이유로 항고심결을 파기한 바 있다.

대법원은 이 사건 출원상표가 재심사유에 해당하는지 여부(종래 대법원 판례의 입장에서 보면

재심사유에 해당할 것임)에 대하여는 판시한 바 없지만, 현행 상표법 규정에 비취볼 때 재심사유에 해당하지 않음은 명백하고 같은 취지의 항고심결은 옳다.

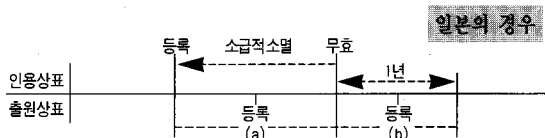
참고로 후출원등록상표가 타인의 선출원등록상표와 유사하다는 이유로 무효심결이 확정된 후 그 선출원등록상표가 등록무효되는 경우라도 후출원등록상표는 재심사유에 해당하지 않는다는 점을 첨언해 둔다.

둘째로, 상표법 제7조 제1항 제8호의 소멸사유에는 등록무효를 포함하고 있다는 점이다.

따라서 인용상표가 등록무효되는 경우에도 원칙적으로 타인은 이와 동일·유사한 상표를 무효심결 확정일로부터 1년내에는 출원할 수 없다. 그 취지는 비록 상표등록무효심결이 확정되었다 하더라도 다른 소멸사유(존속기간만료, 상표권포기, 등록취소 등)와 마찬가지로 그 등록상표의 사용으로 인한 상표에 화체된 영업상 신용이나 일반 수요자의 기억 또는 인상 등은 일정기간 잔존하는 것이며, 이와 같은 사실조차 소급적으로 소멸하는 것은 아니기 때문이다.

일본 상표법 제4조 제1항 제13호를 보면, 위 제8호와 같은 취지의 규정이 있고, 다만 적용시점을 등록시호하여 위 제8호와 판단시점에 차이가 있으나 근본 취지는 양자와 같다.

이를 도시하여 보면,



위 그림에서 보는 바와 같이, 일본 상표법의 경우 (a), (b) 기간에는 일본 상표법 제4조 제1항 제11호 및 제13호 위반에 해당하여 각각 등록받을

수 없고 (b) 기간 경과후에만 등록받을 수 있다.  
[한국상표법에 의하면 (a), (b) 기간에는 위 제7호, 제8호 위반으로 각각 출원할 수 없다.]

따라서 양국 모두 인용상표가 등록무효되어 상표권이 소급적으로 소멸하여도 다른 소멸사유와 마찬가지로 무효심결확정일로 부터 1년내에는 각각 출원, 등록할 수 없도록 규정함으로써 등록무효의 효과에 있어서 타인의 상표등록가능성 여부에 관해서는 출원상표에 대한 인용상표로서의 지위마저 소급적으로 소멸하지 않는다고 본 취지는 공통된다.

셋째로, 상표법 제7조 제4항 제2호에 의해서도 뒷받침되고 있다.

이 규정에 의하면 상표법 제7조 제1항 제6호, 제9호, 제10호 및 제8조의 규정에 위반된 것을 이유로 무효심결이 확정된 때 정당한 권리자가 출원하는 경우에는 위 제8호 규정의 예외를 인정하여 무효심결 확정일로부터 1년내에 독점적으로 출원하여 등록받을 수 있도록 함으로써 무효심판 청구의 실효성을 보장하여 정당권리자를 보호하고 있다.

요컨대, 위 제7호 및 제8호의 적용시점을 출원 시로 한 상표법 제7조 제3항의 규정, 위 제8호의 소멸사유에 등록무효를 포함하고 있는 점, 그리고 무효심판청구의 실효성을 보장하기 위하여 정당한 권리자의 출원에 대하여 위 제8호의 예외를 규정한 상표법 제7조 제4항 제2호의 규정을 종합하여 볼 때, 원칙적으로 타인이 인용상표의 등록 무효심결확정전에 출원한 경우에는 위 제7호 위반이요, 무효심결 확정후 1년내 출원한 경우에는 위 제8호 위반에 해당됨은 명백하고, 이와 견해를 달리하여 논의할 여지가 있는 것도 아니다.

#### IV. 사례 검토

(이하 상표의 유부는 쟁점이 아니므로 논외로 한다)

##### 1. “용심산” 거절사정사건

**[항고심]** 92 항원 2681 항고심판소 1994. 5. 10 심결

사건의 표시 : 상표출원 제91-10732호 거절사정 불복사건

상표 및 지정상품 : “용심산” 제10류 호흡기관 용약제 등

<주문> 이권 항고심판청구를 기각한다.

<이유의 요지>

본원상표 “용심산”은 상품구분 제10류 호흡기관용약제등을 지정하여 1991. 4. 18 출원된 것이고, 본원상표의 거절이유에 인용된 선등록 제131750호 “용심”은 제10류 순환기관용약제등을 지정하여 1985. 10. 26 출원하여 1986. 10. 6 등록한 후 1991. 7. 26 상표권 설정등록이 무효 확정된 바 있다. 항고심판청구인은 인용상표가 등록무효 확정되었으므로 그 효력이 처음부터 상실되었는 바 원사정은 부당하다고 주장하나, 인용상표가 1991. 7. 26 등록무효가 확정되었다 하더라도 상표법 제7조 제3항의 규정에 의거 같은법 제7조 제1항 제7호의 규정의 적용에는 영향을 미치지 아니한다.

따라서 본원상표 “용심산”은 인용상표 “용심”과 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정을 적용하여 거절한 원사정은 정당한다.

**[상고심]** 94 후 1121 대법원 1994. 11. 22 선고

<주문> 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고

심판소에 환송한다.

〈이유의 요지〉

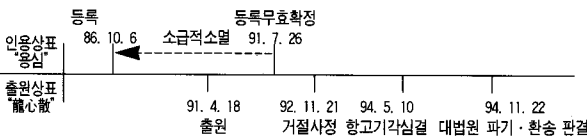
상표등록심결이 확정된 때에는 상표등록취소심결이 확정되거나 상표권이 말소등록된 때에는 달리 상표권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되어 있으므로 이 사건의 경우 본원상표 “용심산”의 출원당시에 인용상표 “용심”이 등록되어 있었다고 하더라도 그 등록무효심결이 확정된 이상 인용상표의 등록은 처음부터 없었던 것으로 보게 되어 결국 인용상표는 본원상표의 출원당시에는 존재하지 아니 하였던 것이 되므로, 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 “선출원에 의한 타인의 등록상표”에 해당한다고 볼 수 없다.

원심이 위와 다른 견해에서 본원상표가 선등록된 인용상표와 유사하여 등록받을 수 없다고 판단한 것은 상표등록무효심결의 효력에 관한 법리를 오해했거나 상표법 제7조 제1항 제7호의 해석을 그르쳐 심결결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다.

【해설】

위에서 본 바와 같이 상표법 제7조 제1항 제7호와 상표등록무효심결의 효력에 관한 상표법 제7조 제3항의 해석과 적용에 대한 특허청 항고심판소의 항고심과 대법원 상고심의 입장은 서로 상반되고 있다.

먼저, 이 사건의 개요를 도시하면 아래와 같다.



현행 상표법 제7조 제3항에서 같은법 제7조 제7호 및 제8호는 원칙적으로 출원시를 기준으로 적용한다고 규정하고 있으므로(출원상표의 출원인과 인용상표의 상표권자가 동일하게 된 때에만 출원시의 예외적용) 인용상표 “용심” (등록제 131750호)이 건외 타인의 선등록상표 “용심산” (등록제 33222호 1973. 9. 25 등록)과 유사하다는 이유로 무효심결이 확정되어 상표권이 소급적으로 소멸되고 있다 하더라도 출원상표 “용심산”은 그 출원시에 이와 유사한 인용상표 “용심”이 존재하고 있었으므로 상표법 제7조 제1항 제7호 위반임이 명백하므로 마땅히 거절사정되어야 한다.

앞서도 본 바와 같이 출원당시 존재했던 인용상표가 사후 무효로 소멸되었다 하더라도 등록후 무효심결확정시까지 인용상표의 사용사실이나 상표에 화체된 영업상신용 등 까지도 소급적으로 소멸되는 것은 아니므로 특단의 사정이 없는 한 원칙적으로 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 위반되고, 비록 인용상표가 무효로 소멸되었다 하더라도, 만약 무효심결확정일 부터 1년내 인용상표의 권리자를 제외한 타인에 의해 출원된 경우에는 제7조 제1항 제8호에 위반되는 것이므로 이와 같은 취지의 항고심결은 옳고 항고심결을 파기한 반대입장의 대법원 상고심판결은 위법한 것이므로 폐기를 면할 수 없다 할 것이다.

요컨대, 현행 상표법에 의하면 상표등록무효의 효과에 있어서 소급효는 타인의 상표사용가능성(상표권침해 성립여부)에 적용되는 것이지 원칙적으로 타인의 상표등록가능성에 까지 적용되는 것은 아니라 할 것이므로, 출원상표에 대한 인용상표로서의 지위에 있어서는 다른 소멸사유와 동일하다는 점을 분명히 하여야 할 것이다. <계속>

발특9712