



YOU ME NEWS

YOU ME NEWS Contents

해외법률 동향

USPTO v. Booking.com B.V 사건(미국 대법원 판결)의 시사점 · 1

YOU ME 변리사 동정 원준호 변리사 입사 · 3

YOU ME 변리사 소식

송주현 대표변리사, 소녀상의 상표등록 적격성에 대해 조선일보와 인터뷰 · 3

승소사례 특허침해소송에 대응하는 방법 · 4

이달의 판례

중복심판청구 금지의 판단 기준시점 - 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결【등록무효(특)】[공2020상,1025] · 6

일사부재리 원칙의 위반 여부에 대한 판단 시점 및 각하심결에 대한 취소소송의 심리 범위 - 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결【등록무효(특)】[공2020상,939] · 8

등록상표가 일부 구성이 식별력이 없고, 모티브가 유사한 표장을 다수인의 출처표시로 사용하고 있음에도 전체로서 식별력을 인정받을 수 있는지 여부 및 단기간의 홍보 및 사회적 이슈가 된 선사용상표의 지명성을 인정할 수 있는지 여부 및 모티브가 유사한 상표간의 유사 여부 - 대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11787 판결【등록무효(상)】 · 10

지식재산권 관련 정보

특허 취소 신청에 대한 취소 결정 이후의 절차에 대해 - 신청인의 주의 사항 · 12

해외법률 동향

USPTO v. Booking.com B.V¹⁾ 사건(미국 대법원 판결)의 시사점

뉴질랜드 변호사 김예나

일반명칭(generic term) 표장이 상표 등록 받을 수 없다는 것은 너무나 당연한 일이다. 왜냐하면 상표의 주요 기능 중 하나는 출처표시이며 일반명칭은 출처의 식별이 불가능하므로 식별력을 취득할 수 없기 때문이다. 따라서, 누구나 사용하도록 해야 하는 일반명칭, 업계에서 통상적으로 사용되는 관용적 표현 등에 대해서는 특정인에게 독점을 허용하는 것이 부적절하므로 일반명칭은 상표가 될 수 없다. 그렇다면 일반명칭이 도메인 이름의 일부라면 등록을 받을 수 있을지에 대한 궁금증을 풀어 주는 미국의 대법원 판결이 있었다.

최근 보통명사 “booking(예약)”과 일반 최상위 도메인인 “.com”을 결합한 표장의 경우 사용에 의한 식별력(secondary meaning)을 취득하였으므로 기술적 표장(descriptive mark)으로, 상표로서 보호를 받을 수 있다고 융통성을 부여한 미국의 대법원의 판결이 나와 화제가 되고 있다.

온라인 여행 서비스 웹사이트인 Booking.com 측은 2006년에 “Booking.com”을 포함한 상표 4건을 출원하였으나 미국 특허상표청(“USPTO”)은 “Booking.com”이 등록을 받고자 하는 서비스에 대해 보통명칭에 해당하고 *Goodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co.*²⁾ 판결을 인용하면서 “Co.” “Inc.” 등 법인 접미사를 추가하는 것으로는 보호받을 수 있는 상표의 범위 안에 속하지 않기에 “Booking.com”은 일반명칭인 “booking”과 차이가 없다고 판단하여 이를 등록 거절하였다. 상표심판원(“TTAB”) 또한 “Booking.com”이 기술적 표장이라고 하더라도 사용에 의한 식별력(secondary meaning)이 부족하기 때문에 등록 받을 수 없다고 하였다.

이에 Booking.com 측은 연방 지방법원에 제소하였고 지방법원은 소비자가 “Booking.com”을 일반명칭이 아니라고 본 증거³⁾를 인용하면서 식별력 취득에 의한 상표

1) *United States PTO v. Booking.com B.V.*, 2020 WL 3518365 (2020).

2) *Goodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co.*, 128 U.S. 598 (1888).

3) Booking.com이 제출한 시장조사 결과로, 후술하는 테플론 양식의 설문조사 결과에 따르면 참여자의 10명 중 약 7명 정도는 “Booking.com”을 일반명칭이 아닌 상표로 인식하였다.

등록이 가능한 기술적 표장이라고 판단하였으며 제4순회항소법원은 이를 인용하였고⁴⁾ USPTO는 연방대법원에 상고하였다.

연방대법원은 Booking.com이 보통명칭인지 여부를 판단할 수 있는 세 가지 기준을 다음과 같이 제시하였다.

첫째, 보통명칭은 상품/서비스의 종류(class)를 의미하고 그 종류의 특징(feature)이나 예시(exemplification)를 의미하지 않는다.⁵⁾

둘째, 합성어(compound term)의 경우 상표의 식별력을 판단하기 위해서는 해당 용어를 한 부분만을 고립적으로 보는 것이 아닌 전체로서 고려해야 한다.

셋째, 관련된 용어의 의미는 소비자들이 인식(consumer conception)하는 의미이다.

연방대법원은 소비자들이 Booking.com이라는 합성어를 전체적으로 볼 때 그 지정서비스 “온라인 호텔 예약 서비스(online hotel-reservation services)”의 속(genus)⁶⁾ 명칭으로 인식되지 않으므로 절대적으로 식별력이 없는 일반명칭이 아니라고 판단하였고 사용에 의하여 식별력을 획득할 경우 상표등록을 받을 수 있는 기술적 표장으로 본 것이다.

중-속 테스트에 대한 예시를 좀 더 살펴보면 연방순회법원이 스페인어로 스테이크(steak)를 뜻하는 “Churrascos”라는 단어를 스테이크 전문 체인 레스토랑의 상표로 등록받을 수 없다고 판시한 *In re Cordua Rests., Inc.*, 823 F.3d 594(Fed. Cir. 2016) 사건을 들 수 있다. “Churrascos”는 스테이크를 판매하는 레스토랑(restaurants)의 속(genus)으로 인식되기 때문이라는 이유에서다.

또한 보통명사 “Booking”에 “.com”을 추가한 것은 보통명사의 결합이라는 USPTO의 주장을 받아들이지 않고 *Goodyear Rubber* 판결과 이 사건을 다음과 같은 이유로 다르다고 판단하였다.

“generic.com(보통명사.com)” 웹사이트의 경우 실제

로 상품의 출처표시기능을 수행하는 역할을 한다. 즉, “.com”의 사용이 특정 비즈니스 및 독점 온라인 주소를 지칭할 수 있는 데 반해 “Company” 또는 “Inc.”는 그렇지 못하다는 것이다. 즉, USPTO의 “.com”은 “company”와 같은 일반명칭으로 일반명칭에 “.com”을 추가하면 상표로 보호받을 수 없다는 주장을 받아들이지 않고 “generic.com”이 등록 받을 수 있는지 여부는 소비자가 이를 보통명칭으로 인식하는지 아니면 특정 회사의 상표 혹은 서비스표로 인식하고 있는지에 따라 다르다고 하였다. 다시 말하면, 보통명칭 상표 판단시 주요 기준은 소비자 인식(consumer conception)이며 소비자들이 보통명사.com을 보통명칭으로 인식하지 않는다면 보통명칭 상표에 해당하지 않는다는 것이다.

이 사건의 경우 소비자가 Booking.com을 보통명칭으로 인식하지 않고 브랜드로 인식한다는 점을 강조하기 위해 Booking.com 측은 마케팅 투자, 높은 매출량, 광범위한 사용 및 전 세계적으로 잘 알려진 그들의 주지저명성을 반영하는 방대한 양의 증거자료를 취합하여 제출하였고 이를 통해 연방대법원은 그들의 사용에 의한 식별력(acquired distinctiveness)을 취득하였음을 인정하였다. Booking.com이 제출한 증거자료 중 특히 소비자 인지에 대한 테플론(Teflon) 설문조사⁷⁾ 결과가 Booking.com을 온라인 호텔 예약 서비스에 대한 상표로 등록 받게 하는데 엄청난 기여를 했다. 연방대법원은 테플론(Teflon) 설문조사를 통해 74.8%의 참여자가 Booking.com을 브랜드명으로 인식한 결과를 크게 반영하여 브랜드로 인식하고 있다고 판단한 것이다.

아울러, 이 사건에서 과거 USPTO가 등록 결정한 ART.COM, DATING.COM 등과 일관되지 않은 원칙을 적용한다면 상술한 기존 등록상표가 취소되어야 하는 리스크가 있음을 언급하였다.

“Booking.com” 상표등록 허용이 일반적인 용어를

4) *Booking.com B.V. v. United States Patent and Trademark Office*, 915 F.3d 171, 184 (4th Cir., 2019).

5) *Princeton Vanguard, LLC v. Frito-Lay North America, Inc.*, 786 F.3d 960 (Fed. Cir. 2015). 보통명칭인지 여부를 판단하기 위해서는 “2단계 테스트”를 해야 하는데 첫째로 상표등록을 받고자 하는 상품의 속(genus)이 무엇인지와 둘째로 등록받고자 하는 단어를 소비자들이 1차적으로 그 상품의 속으로 인식하는지 여부이다.

6) 미국 대법원은 *Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc.*, 469 U.S. 189, 194 (1985) 사건에서 특정 상품이 종(species)일 때 해당 상표가 속(genus)을 가리키면 일반명칭이라고 하였다.

7) 테플론 설문조사는 1975 마켓 서베이의 이름을 따서 명명한 조사 유형 중 하나로 미국의 다국적 화학기업 듀폰(DuPont de Numours)이 법적 분쟁에서 마켓 서베이를 통해 Teflon이 브랜드임을 성공적으로 입증하였다. Booking.com은 동일한 방식을 따랐다.

특정인에게만 독점 허용하는 것이 되어 동종 경쟁자가 “booking.com”을 포함한 도메인 이름을 사용하는 것을 저해하는 영향을 초래할 수 있어 부적절하다는 USPTO의 주장에 대해서는 이는 이 사건에 국한되지 않고 모든 기술적 표장에도 수반되는 사항으로, 소비자에 혼동을 초래하지 않는 이상 상표권 침해에 해당하지 않으므로 문제가 되지 않는다고 판단하였다.

이 판례는 일반명칭과 .com의 결합이 반드시 일반명칭 표장으로 귀결되지 않으며 전체로 보았을 때 소비자가 이를 일반명칭으로 인식하지 않고 출처표시로 인식한다는 충분한 증거가 뒷받침 된다면 “generic.com”도 등록의 여지가 있음을 시사하면서 Booking.com과 같이 보통명사 결합의 브랜드 오퍼로 하여금 그 브랜드

및 상표 보호에 긍정적인 방향을 제시하고 있다.

다만 위에서 언급하였듯이 “generic.com”의 상표 등록 가능성을 높이기 위해서는 사용에 의한 식별력 (acquired distinctiveness) 또는 2차적 의미의 식별력 (secondary meaning)을 획득한 점을 뒷받침하는 증거가 관건이 될 것이며 인내심을 갖고 지속적으로 직접 증거(direct evidence)로는 서베이 증거, 소비자 직접 증언 등이, 정황증거(circumstantial evidence)로는 generic.com을 웹사이트가 아닌 상표로 사용한 증거, TM 마크 표시 사용, 상표 사용을 통해 얻은 매출, 광고 지출비 등에 대한 증거 데이터베이스를 구축하는 것이 상당한 도움이 될 것이다. ✕

YOU ME 변리사 동정

원준호 변리사 입사

2020년 5월부터 원준호 변리사가 YOU ME 특허법인에 합류하여 업무를 시작하였다.

✕ 원준호 변리사 프로필

학력: 홍익대학교 컴퓨터공학과 (2003)

경력: 변리사 시험 합격 (2007)

YOU ME 소식

송주현 대표변리사, 소녀상의 상표등록 적격성에 대해 조선일보와 인터뷰

송주현 대표변리사가 소녀상의 상표등록 적격성과 관련하여 조선일보와 인터뷰를 가졌다.

소녀상은 특허청에 2016년에 상표/서비스표 출원(45-2016-0004537)되었으며, 출원시의 지정상품/서비스는 플라스틱제 상/조각/조각품, 인형, 인형소매업, 인형판매대행업, 플라스틱제 조각품판매대행업/조각품 소매업이었다. 그러나 이 상표/서비스표 출원은 결국 거절되어 등록되지 못했다.

이에 대해 송주현 대표변리사는 기자와의 인터뷰에서

상표권은 상품에 대한 상표 등록인데 소녀상에 대한 상표출원은 소녀상을 판매되는 상품으로 봤다는 뜻이며 상징성을 가진 소녀상의 상표권을 특정 개인이 독점한다는 건 공익에 반하여 상표법 취지에 맞지 않는다는 의견을 피력했다.

조선일보와의 상세한 인터뷰 내용은 아래의 URL에서 확인할 수 있다.

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/06/15/2020061502377.html

특허침해소송에 대응하는 방법

유미 법무법인 변호사 신호준

I. 서론

특허권은 기술의 발전을 위하여 특별히 법률로써 기술적 사상에 대하여 권리를 인정하여 준 것으로, 권리의 독점적·배타적 성격상 권리침해와 관련된 분쟁이 발생할 수 밖에 없다. 그런데 특허법은 특허권의 효력만을 규정하고 있을 뿐¹⁾ 특허침해의 의의에 대하여 명시적인 규정을 두고 있지 않아, 특허침해소송이 제기된 경우 특허기술을 그대로 똑같이 구현한 것이 아닌 이상 침해 여부에 대한 기술적·법률적 판단이 필요하다.

그런데 특허침해소송에서 원고의 침해 주장이 인정될 경우 피고는 침해에 대한 손해배상은 물론, 향후 실시 기술을 더 이상 사용하지 못하게 되거나 특허권자에게 실시료 상당액의 돈을 지급하여야 하는 상황에 처하게 되기 때문에, 피고로서는 권리자의 침해 주장에 대하여 적절히 대응해야 할 것이다.

당 법무법인을 찾아온 A사 역시 특허침해를 주장하는 회사인 B사(이하 '원고')에게 특허침해소송을 당한 상황이었다. A사(이하 '피고')의 사례를 통하여 특허침해소송에서 특허권자의 침해주장에 대응하는 방법을 알아보자.

II. 사건의 개요

피고에게 특허침해금지 및 손해배상을 청구한 원고의 특허발명은 방사선 개인피폭선량계²⁾ 및 위 개인피폭선량계의 판독기능을 포함하는 방사선 관리구역 출입 관리시스템으로, 공기기술과 선행문헌들과 비교하였을 때 관리 컴퓨터와의 통신을 위한 RS232/RS485 단자를 선택할 수 있도록 한 구성, 개인피폭선량계가 시스템에 삽입되었는지 여부를 확인하기 위한 적외선 센서 등을 갖춘 것이 특징이다.

한편, 피고는 원자력 발전소의 방사선 관리구역 출입통제 시스템을 생산, 공급해오던 업체로, 2017년 지방조달청과 '원자력 발전소 방사선 관리구역 출입통제 시스템'의 공급계약을 체결하고 위 계약에 따라 시스템을 생산하여 공급하였다.

원고는 피고가 만든 '방사선 관리구역 출입통제 시스템'이 원고가 보유한 특허발명의 구성과 모두 동일하거나 균등하므로 원고의 특허권을 침해한다고 주장하면서, 피고의 시스템이 원고 특허발명의 일부 구성요소를 갖추고 있지 않더라도 원고 특허발명의 생산에만 사용되는 물건이며, 그 외 상업적 내지 실용적인 다른 용도는 전혀 없으므로 이를 생산, 공급하는 것은 원고의 특허권에 대한 간접침해를 구성한다고 주장하였다.

III. 특허침해의 유형

1. 직접침해(문언침해, 균등침해)

특허권의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는바,³⁾ 피고의 실시발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소 전부를 실시하여야 직접침해가 인정되는 것이 원칙이다(구성요소 완비의 원칙). 이처럼 침해가 주장되는 기술이 특허발명의 구성요소를 문자 그대로 전부 포함하고 있는 경우 문언침해가 성립하며, 침해가 주장되는 실시발명에서 특허발명의 구성요소 중 하나라도 빠진 것이 있으면 침해가 성립하지 않는다.

그러나 구성요소 완비의 원칙을 엄격하게 적용할 경우, 약간의 설계변경을 통하여 침해를 손쉽게 회피할 수 있게 된다. 이러한 문제점 때문에 균등론(Doctrine of Equivalents)에서는 실시발명이 특허발명 구성요소들의 일부를 그와 균등한 것으로 대체하여 포함하고 있는 경우에도 균등침해가 성립한다고 보고 있으며, 우리

1) 특허법 제94조

2) 방사선 피폭선량을 측정하는 기구로, 방사선에 피폭될 가능성이 있는 작업장에 일하는 사람들이 근무 시에 일반적으로 상체에 착용한다.

3) 특허법 제97조

나라 법원도 이러한 균등론을 받아들여 균등침해를 인정하고 있다.

예를 들어 특허발명이 A+B+C1의 구성으로 되어 있는 경우, A+B+C2의 구성을 가진 실시발명(C1≠C2)은 C1을 구성요소로 포함하고 있지 않기 때문에 문언 침해에는 해당하지 않지만 ① 두 발명의 과제해결원리가 동일하고, ② 특허발명에서와 같이 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, ③ 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 할 수 있는 정도라면 특별한 사정이 없는 한 실시발명을 특허발명의 구성과 균등한 것으로 본다는 것이다.

2. 간접침해

특허법 제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

특허권의 효력과 보호범위에 따르면 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등한 구성요소를 모두 갖추고 있지 않은 경우에는 특허권 침해가 되지 않으나, 특허법 제127조에서는 특별히 직접침해에 해당하지 않더라도 그대로 두면 특허 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 행위를 특허침해 행위로 간주하고 있다.⁴⁾ 본질적으로 특허권 침해의 예비, 방조 또는 교사에 해당하는 행위를 규제하기 위한 것으로 특허권 보호에 충실하고자 하기 위함이다. 따라서 간접침해 성립을 위하여 제3자에 의한 특허발명의 실시가 반드시 현실적으로 존재하여야 한다고 볼 필요는 없으나, 적어도 가까운 장래에 특허발명의 실시가 현실화될 고도의 개연성은 인정되어야 한다.

또한 이러한 간접침해의 성립 요건 중 전용성(‘~에만’)에 관하여 법원은 ‘사회통념상 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없는’ 경우에는 간접침해를 인정할 수 있다고 보아 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적으로 다른 용도의 이용가능성이 있는 정도로는 전용성을 부정할 수 없다고 보고 있다.

IV. 원고의 특허 침해 주장에 대한 대응

피고를 대리한 당 법무법인은 우선 원고가 피고가 실시하고 있는 제품이라고 특정한 구성에는 개인피폭선량계 삽입여부 확인을 위한 적외선 센서가 포함되어 있는데, 피고 실시제품은 위 적외선 센서 구성을 갖추고 있지 않아 원고의 침해주장은 피고 실시제품과는 무관하다는 점을 지적하였다.

또한 원고의 직접침해 주장에 대하여는 피고의 실시제품은 원고 특허발명의 구성요소 중 일부(개인피폭선량계, 관리 컴퓨터와의 통신을 위한 통신부 등)를 갖추고 있지 않아 원고 특허발명의 구성과 동일 내지 균등하지도 않다고 반박하고, 간접침해 주장에 대하여는 원고 특허발명이 적외선 통신방법을 사용하는 개인피폭선량계로 구성되어 있는 반면 피고의 실시제품은 시장에서 유통되는 다양한 종류의 개인피폭선량계에 호환될 수 있도록 적외선 방식과 양방향 RF방식을 사용 가능하므로 원고 특허발명의 생산에만 사용되는 물건이 아니라고 반박하였다.

마지막으로 설령 피고 실시제품이 간접침해에 해당한다고 하더라도, 통상의 기술자가 선행기술을 결합하여 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하므로 특허침해에 해당하지 않는다고 주장하였다.

V. 결론

법원은 당 법무법인의 주장을 인용하고 원고의 침해주장을 모두 배척하여, 결국 본 사건에서는 당 법무법인이 대리한 피고가 전부 승소하였다.

4) 예를 들면, 특허발명이 카트리지 프린터인 경우, 그 카트리지 프린터에만 사용되는 토너는 간접침해에 해당한다.

본 사건은 균등론, 간접침해, 자유실시기술 등 특허 침해사건에서 나타날 수 있는 다양한 쟁점에 대해 신중하면서도 정확한 대응이 요구되었던 사건으로 평가된다. 특허침해소송에서 권리자의 침해 주장에 적절히 대

응하기 위하여는 본 사건에서와 같이 원고의 특허발명과 침해가 주장되는 실시발명의 구성요소를 면밀히 비교·분석하여 침해의 요건을 전부 충족하는지 여부를 신중히 검토해야 할 것이다. ✕

이달의 판례

중복심판청구 금지의 판단 기준시점 - 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결 【등록무효(특)】 [공2020상,1025]

변리사 이미경

【판시사항】

특허심판원에 계속 중인 심판에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우, 후심판의 중복심판청구 금지 위반을 판단하는 기준 시점은 후심판의 심결시이다.

【판결요지】

1. 특허 심판에서의 중복심판청구 금지

민사소송법 제259조는 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”라고 규정하고, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있다.

2. 중복심판청구 금지의 판단시점: 민사소송의 중복제소 금지와 동일

민사소송에서 중복제소금지는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결 시를 기준으로 판단하여야 하므로, 전소가 후소의 변론종결 시까지 취하·각하 등에 의하여 소송계속이 소멸되면 후소는 중복제소금지에 위반되지 않는다.

마찬가지로 특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, 심결 시를 기준으로 전심판의 심

판계속이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 한다.

3. 일사부재리 판단시점과의 관계

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘특허법 제163조의 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 인한 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 일사부재리 원칙의 요건 중 선행 심결의 확정과 관련해서만 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다.

중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저축을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이하지만 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판 청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다.

【사안의 개요】

(1) [전심판] ○○○○○○ 주식회사(이하 ○○○○○○)는 피고(상고인)를 상대로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 전부에 대한 등록무효심판을 청구하였고(1차 무효심판청구), 특허심판원은 무효심판청구를 모두 기각하는 심결을 하였다. ○○○○○○는 심결취소의 소를 제기하였는데, 특허법원은 위 청구를 모두 기각하였고, 대법원은 ○○○○○○의 상고를 기각하였다.

(2) [후심판] 원고는 위 상고심 계속 중 ○○○○○○ ○으로부터 분할·설립되면서 1차 무효심판청구와 관련된 일체의 권리·의무를 인수한 후, 대법원이 상고기각 판결을 하기 하루 전, 다시 피고를 상대로 이 사건 심판청구를 하였다. 특허심판원은 '1차 무효심판청구와 이 사건 심판청구는 모두 당사자와 청구가 동일하고, 이 사건 심판청구일을 기준으로 중복심판청구에 해당하여 부적법하다.'는 이유로 이 사건 심판청구를 각하하였다.

(3) [원심 판결] 위와 같은 사실관계에 기초하여 원심은 다음과 같은 이유로 이 사건 심판청구를 각하한 특허심판원의 심결을 취소하였다.

① 이 사건과 같이 전심판의 계속 중 후심판이 청구되었는데 후심판의 심결 시에는 전심판이 확정되어 중복상태가 해소된 경우, 중복심판청구에 해당하지 않고 일사부재리 원칙도 적용되지 않아 심결의 모순, 저촉이 발생할 여지가 생기는 것은 일사부재리의 판단 기준시를 심판청구 시로 보게 됨으로써 발생하는 불가피한 공백이다.

② 이러한 공백을 메우기 위하여 중복심판청구의 판단 기준 시점을 심판청구 시로 볼 이익이, 그로 인해 전심판 계속 중 동일 당사자에 의한 후심판 청구가 심결 전에는 전심판 계속이 소멸될 여지가 있음에도 전면적으로 제한되는 문제보다 크다고 할 수 없다. 따라서 후심판의 청구 당시에 동일한 전심판이 계속 중이었더라도 후심판의 심결 시에 전심판의 계속이 소멸되었으면 후심판은 중복심판청구에 해당하지 않는다.

(4) [대법원 판결] 대법원은 상기 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 중복심판청구 금지에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다고 판시하여, 피고의 상고를

기각하였다.

【판결의 의의】

본 판결은 동일한 당사자에 의한 전심판의 계속 중 동일한 내용의 후심판이 청구되었으나 후심판의 심결 시에는 전심판이 확정되어 중복상태가 해소됨에 따라 중복심판 청구와 일사부재리의 원칙이 모두 적용되지 않게 되어 공백이 발생하는 경우라도 중복심판 청구의 판단시점을 후심판의 심결시로 보아야 한다고 판시한 것이다.

【참조조문】

특허법 제154조 제8항, 민사소송법 제259조

【참조판례】

대법원 1998. 2. 27. 선고 97다45532 판결(공1998상, 883)

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결(공2012상, 387)

대법원 2017. 11. 14. 선고 2017다23066 판결(공2017하, 2332)

대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결(공2020상, 939)

일사부재리 원칙의 위반 여부에 대한 판단 시점 및 각하심결에 대한 취소소송의 심리 범위

- 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결【등록무효(특)】[공2020상,939]

변리사 강형성

【판시사항】

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서, 심결 시를 기준으로 동일 사실 및 증거 제출 여부를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 하며, 이때 심판 청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않음을 판시한 사례

【판결요지 및 대법원의 판단】

“이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하 심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고, 특허법 제163조는 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다.

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

한편, 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정과 관련한 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다.

심판은 특허심판원에서 진행되는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송의 소송물은 심결의 실제적·절차적 위법성

여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결 취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

위에서 보았듯이 일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다. 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.

【사안의 개요】

원고는 2017. 8. 25. 피고를 상대로 이 사건 등록무효 심판을 청구하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장하였으나, 특허심판원은 2017. 12. 27. 이 사건 등록무효 심판이 선행 확정 심결과 ‘동일 사실 및 동일 증거’에 의한 심판청구여서 특허법 제163조에 따른 일사부재리 원칙에 반한다는 이유로 각하하는 심결을 하였다. 이후 원고는 2018. 1. 25. 위 각하 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 원심에서 선행 확정 심결과 이 사건 등록무효 심판절차에서 주장하지 않았던 기재불비와 신규성 부정 등 새로운 무효 사유를 주장하였다.

원심은 이러한 사실관계를 기초로, 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결에 따르면 일사부재리의 원칙 위반 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구 시이므로, 선행 확정 심결과 이 사건 등록무효 심판절차에서는 주장되지 않았으나 원심에 이르러 비로

소 주장된 새로운 무효 사유는 그 자체로 이유 없다고 보아 원고의 청구를 기각하였다.

대법원은, 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 하므로, 원심이 위 2009후2234 전원합의체 판결을 들어 심판청구 시를 기준으로 이 사건 등록무효 심판청구가 일사부재리 원칙에 위배되어 부적법한지를 판단하여야 한다고 한 것은 잘못이라 하였다. 다만, 심결에 대한 취소소송에서 새로 주장된 무효 사유에 대해 그 자체로 이유가 없다고 보아 각하 심결을 취소하지 않고 원고 청구를 기각한 원심의 결론은 옳다고 판단하여, 원고의 상고를 기각하였다.

【판결의 의의】

2009후2234 전원합의체 판결은, 헌법에서 보장된 국민의 재판청구권(헌법 제 27조 제1항)을 과도하게 제한하는 것을 방지하기 위해, 특허법 제163조 일사부재리 원칙의 “적용 시점”에 대한 기준을 심판 청구시로 규정한 판시이다. 이와는 별개로, 특허법 제140조 제2항에 따라, 심판 청구시가 아닌 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다. 다시 말해, “심리 시점”은 심결 시를 기준으로 해야 한다.

즉, 대법원의 본 판결은, 2009후2234 전원합의체 판결, 특허법 제163조 및 특허법 제140조 제2항 간의 법리오해를 명확히 하고자 하는 판시으로써, 일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실 및 증거 제출 여부를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하는 것이라 판시하였다.

또한, 대법원의 본 판결은, 각하 심결에 대한 취소소송에서의 심리 범위와 관련하여, 심결 취소소송의 소송물은 심결의 실제적·절차적 위법성 여부이므로, 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 각하 심결에 대한 취소소송에서 허용되지 않는 것으로 판시하였다. 이에 따라 새로운 등록무효 사유를 이유로 각하 심결을 취소할 수 없

고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없음을 명확히 하였다.

【참조조문】

- [1] 특허법 제140조 제2항
- [2] 특허법 제163조

【참조판례】

- [1] 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결(공2002하, 2616)
- [2] 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결(공2009하, 1043)
- [3] 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결(공2012상, 387)

등록상표가 일부 구성이 식별력이 없고, 모티브가 유사한 표장을 다수인의 출처표시로 사용하고 있음에도 전체로서 식별력을 인정받을 수 있는지 여부 및 단기간의 홍보 및 사회적 이슈가 된 선사용상표의 저명성을 인정할 수 있는지 여부 및 모티브가 유사한 상표간의 유사 여부
 - 대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11787 판결【등록무효(상)】

변리사 김원삼

1. 사건의 개요

[쟁점]

국내 식품업체 M(이하, 원고)이 경쟁 국내식품업체



K(이하, 피고)의 등록상표 “”에 대하여 제기한 무효심판 청구에서 i) 식별력 없음을 이유로 구 상표법 제 6조 제1항 제7호 및 ii) 소외 제3자 국내 식품업체 H사



의 선사용상표 “”가 저명성을 취득하였으므로, 저명한 타인의 상품과 혼동우려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제10호 iii) 수요자 기만염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 해당여부가 쟁점이 되었다.

[사건배경]

원고의 후출원 등록상표 “”에 대해 피고가 선



출원 등록상표 “”를 이유로 무효심판 청구를 하자, 대응책으로 선등록상표에 대해 식별력 없음 및



제3자의 저명한 선사용 상표 “”와의 혼동우려 및 수요자 기만을 이유로 무효심판을 청구하였다. (선행무효사건은 특허법원 2019. 10. 2. 선고 2019허2851 판결



에서 후출원 등록상표 “”의 무효취지의 판결이

2019. 10. 22자로 확정되었다.)

2. 특허법원 및 대법원의 판단

대법원은 본 판결에 있어, 특허법원의 판단에 법리의 오해나 자유심증주의의 한계를 벗어나 필요한 심리를 다하지 않은 등의 잘못이 없다고 판단한 바, 특허법원의 구체적인 판단을 중심으로 살펴본다.

1) 구 상표법 제6조 제1항 제7호 해당여부



이사건 등록상표 “”에서 문자부분인 ‘허니버터아몬드’와 ‘HONEY BUTTER ALMOND’는 지정상품에 대해 식별력이 없으나, , ,



와 같은 도형이 결합되어 있고, 해당 표현이 지정상품과 관련하여 흔히 사용되는 표현방식이라 보기는 어려우며, 제품포장 도안이 지정상품인 과자류에 대해 식별표지로서 기능하고 있으므로, 식별력을 인정하였다.

① 원고의 주장

또한 원고는 i) 출처표시가 아닌 포장지 디자인으로서 사용 ii) 별도 표장의 사용 iii) 수요자들이 동종업계제품과 비교하여 특정회사의 제품으로 인식하지 못한다는 설문조사 결과 iv) 모티브가 유사한 표장들이 동종 제품에 다수 사용되어 식별력이 없다고 주장하였다.

② 법원의 판단

이에 대해, i) 특허법원은 피고가 포장 전면에 사용하여 온 점, 지정상품의 실거래 태양에서 도형상표로 제품출처를 식별함이 일반적인 점 등을 이유로 식별력을 인정하였고, ii) 다른 상표가 표시되어 있음을 이유로

출처표시기능을 부정할 수 없다 하였다. iii) 또한 표장의 식별력은 특정인의 제품인지 알 수 있어야 할 것은 아니고, 상품표지임을 인식할 수 있으면 충분하며, iv) 동종상품의 포장디자인 중 도형의 외관이 유사한 제품은 하나뿐이므로, 출원 당시 식별력이 없어진 것은 아니라 판단하여 원고의 주장을 부정하였다.

2) 구 상표법 제7조 제1항 제10호 해당여부



선사용상표 “”의 저명성은 이 사건 등록상표의 출원시를 기준으로 판단하며, 다음과 같은 사실을 인정하였다. i) 10~20대 연령층 중심으로 SNS상 큰 인기를 얻어 단기간 높은 매출액을 달성한 점, ii) 출시일로부터 2개월 후인 2014년 10월 모든 편의점 스낵류 판매량 1위를 차지한 점, iii) 검색 결과, 수요자들이 위 제품의 구매처를 묻는 등 다수 게시글이 확인되는 점 등을 인정하여 주지상표로 볼 여지가 있음을 인정하였다.

하지만, i) 이 사건 등록상표의 출원시 기준으로 선사용상표의 사용기간이 불과 8개월에 미치지 못한점, ii) 도형부분이 출처표시로 수요자에게 현저히 알려졌다고 보기 어려운 점, iii) 광고비 등 구체적 증거가 제출되지 못하고, 선사용자가 출시일로부터 1개월만에 오프라인 마케팅을 중단한 점, iv) 상품의 품귀현상은 수요예측실패, 공장증설지연 등에 의한 일시적 현상인 점, v) ‘반짝 제품’이라는 반대취지의 기사가 보도된 점 등을 이유로, 이 사건 등록상표의 출원일 당시에 저명상표에 이르렀다고까지 보기는 부족하다 판단하여 원고의 주장을 부정하였다.

3) 구 상표법 제7조 제1항 제11호 해당여부



선사용상표 ‘’와 이 사건 등록상표 ‘’는 식별력 없는 문자부분보다 도형부분을 포함한 전체의 외관 유사여부를 중심으로 판단해야 하며, 문자부분에서 도출되는 호칭, 관념 역시 비유사할 뿐만 아니라, 도형의 일부 공통된 점이 있더라도 도형에 포함된 아몬드, 감자칩, 벌의 의인화 여부 등 표현방식의 차이 등으로

로 인해, 표장이 비유사하므로 다른 요건을 살피지 않고 원고의 주장을 부정하였다.

따라서 원고의 모든 주장은 이유 없으므로 원고의 청구를 기각하였고, 대법원은 이에 대해 법리오해 등의 잘못이 없음을 확인하였다.

3. 본 판결의 의의

종래 수요자들의 상표 인식도 판단에 있어 ‘사용기간’을 고려하였으나, 그 기준이 불명확하였다. 하지만 이번 사건을 통해, 수요자들에게 제품의 공급이 수요를 충족시키지 못하여 사회적 이슈가 일어날 정도로 널리 알려진 경우라도 사용기간 등이 짧은 경우, 저명성의 인정에 한계가 있음을 확인하였다는 점에서 의의가 있다.

물론, 지정상품인 “과자류”에 있어 거래계에서 식별력 없는 문자상표가 제품의 상표로 흔히 사용되고 있으며, (e.g. 초코파이, 새우깡 등) 포장 전면에 표시된 도형상표가 상품의 식별표지로 주로 사용되는 점을 고려할 때, 위의 판례는 수요자에게 널리 알려진 ‘허니버터칩’이라는 문자부분보다 포장지 도형부분의 저명성 인정을 고려하였다는 점에서 이번 판례가 일반적인 저명성 판단에 일괄적으로 적용된다고 보기는 어렵다고 판단된다.

다만, 구 상표법 제7조 제1항 제10호(현 상표법 제34조 제1항 제11호)의 상표의 ‘저명성’과 ‘제품의 혼동’은 서로 다른 요건이라는 점, ‘노이즈 마케팅’ 역시 홍보의 수단으로 활용되고 있다는 점, ‘품귀현상’이 이루어진 본질적인 이유, 최근 SNS 등 수요자 전파력이 빠른 홍보, 마케팅 수단이 사용되고 있다는 점에도 불구하고, 사용기간이 짧다는 이유로 상표권리자가 얻은 인식을 제한하였다. 따라서, 이후 사건에서 저명성 인정에서 사용기간이 중요한 요소임을 명백히 하였으며, 저명성 인정이 보다 제한될 수 있음을 유의해야 할 것이다.

특허 취소 신청에 대한 취소 결정 이후의 절차에 대해

- 신청인의 주의 사항 -

변리사 강정인

1. 취소 신청에 대한 결과 및 이에 대한 대응 방안

2017. 3. 1. 이후 설정 등록된 특허 및 실용신안에 대해서는 누구든지 취소 신청을 할 수가 있다. 이때, 취소 신청에 대한 결과는 등록 결정의 유지 또는 취소 결정이다. 이러한 취소 신청의 심리 결과에 대한 대응 방안은 아래와 같다.

(1) 취소 신청에 대한 기각 결정 (특허 결정)

취소 신청이 기각 결정을 받게 되면, 이에 대해서는 불복할 수 없다(단, 취소 신청서 각하에 대해서는 송달일로부터 30일 내 특허법원에 불복 가능, 단, 합의체에 의한 각하 결정에는 불복 불가). 이러한 기각 결정은 결정 등본 송달 시 확정된다. 일사부재리 효과는 없으며, 동일한 증거로 무효 심판 청구가 가능하다.

(2) 취소 신청에 대한 취소 결정 (특허 취소)

특허 취소 결정에는 반드시 특허권자에게 의견제출 기회를 부여해야 한다. 이에 취소결정시에는 특허권자에게 취소이유를 통지하여 의견서 제출 및 정정청구 기회를 부여한다. 이때, 정정 청구 및 그 보정에 대한 심리는 무효 심판에서와 동일하다. 다만, 주의할 점은 정정 청구 또는 의견서 제출시, 신청인에게 부분 송달이 없다는 점이다. 최종적으로 정정청구에 의한 정정 청구범위도 특허성이 부정되는 경우, 송달일로부터 30일 이내에 특허청장을 상대로 특허법원에 불복이 가능하다.

2. 시사점

취소 신청인의 경우, 실제 취소 결정이 내려져 특허권자에게 의견서 제출 기회를 부여하여 제출되는 의견서 및 정정청구 진행 여부에 대해 부분 송달이 되지 않아 이를 놓치는 경우가 발생할 수 있다. 다만, 이는 부분 송달이 되지 않을 뿐이며, 특허로 사이트를 통해 사건 진행의 모든 자료를 열람할 수 있어 결과적으로 특허권자의 제출 의견서 및 정정청구서를 확인할 수 있다. 또한, 신청인은 특허권자의 의견서 및 정정청구에 대해, 이를 저지할 수 있는 추가적인 의견서를 제출할 수 있음도 물론이다. 이에 취소 신청인은 신청 이후 일정 기간에 사건을 열람하여 사건 진행 상황을 모니터링 하는 것이 중요하다 할 것이다. ✕