

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2017허2215 거절결정(상)

원 고 A회사

소송대리인 변리사 조성연

피 고 특허청장

변 론 종 결 2017. 6. 20.

판 결 선 고 2017. 7. 6.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2017. 2. 23. 2016원2368호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 국제등록출원상표·서비스표

1) 국제등록일/ 국제등록번호: B/ C

2) 구성: **ANDRE**

3) 지정상품·서비스업: 별지 기재와 같다(이하 '이 사건 각 지정상품·서비스업'이라 한다).

나. 심결의 경위

1) 가거절 통지

특허청 심사관은 2015. 7. 8. "이 사건 출원상표·서비스표는 선등록상표 1

(**andré assoué**), 선등록상표 2(*André Sarda*), 선등록상표 3

(**André Ross**), 선등록상표 4(**André Kim**
앙드레 金), 선등록상표 5

(**AL**
ANDRE LUCIANO), 선등록상표 6(**앙 드 레**
ENDRES), 선등록상표 7(**André Kim**
앙드레 金), 선등록상표

8(*André Sarda*), 선등록상표 9(**AL**
ANDRE LUCIANO), 선등록상표 10

(**André Kim**
앙드레 金), 선등록상표 11(**ANDRES SARDA**)과 유사하고, 일부 지

정상품들이 선등록상표들의 지정상품과 유사하므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다."는 이유로 가거절 통지를 하였다.

2) 보정 및 거절결정

■ 이에 원고는 2015. 11. 6. 이 사건 각 지정상품·서비스업 중 "computerized file management"를 삭제하는 보정서를 제출하였다.

■ 특허청 심사관은 2016. 3. 24. "이 사건 출원상표·서비스표는 여전히 선등록 상표 1 내지 5, 7 내지 11과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 취지의 거절이유를 해소하지 못하였다."는 이유로 거절결정을 하였다.

3) 심판청구 및 보정

■ 원고는 특허심판원 2006원2368호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하면서, 같은 날 이 사건 각 지정상품·서비스업 중 일부를 삭제하는 보정서를 제출하였는데(이하 '이 사건 보정서'라 한다), 위 보정서에는 2015. 11. 6.자 보정서에서 삭제되었던 지정서비스업 "computerized file management"가 포함되어 있다.

■ 한편, 위 심판청구서에는 "원고가 선등록상표 1 내지 5, 7 내지 11의 지정상품들과 저촉되는 지정상품들을 모두 삭제하는 보정을 함으로써, 이 사건 출원상표·서비스표는 더 이상 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않게 되었으므로, 원결정이 취소되어야 한다."는 취지의 주장이 포함되어 있다.

■ 원고는 2016. 11. 28. 특허심판원에 "원고는 2015. 11. 6.자 보정서를 통하여 지정서비스업 'computerized file management'에 대한 권리를 포기한다는 의사를 표시하였으나, 착오로 이 사건 보정서에 위 지정서비스업이 포함되었으므로, 이 사건 각 지정상품·서비스업에서 'computerized file management'를 제외하는 것으로 주장을 정정한다."는 취지의 의견서를 제출하였다(이하 '이 사건 의견서'라 한다).

4) 이 사건 심결

특허심판원은 2017. 2. 23. "이 사건 출원상표·서비스표는 선등록상표 6과 대비하여 표장과 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 이 사건 출원상표·서비스표의 등록을 거절한 이 사건 거절결정은 타당하다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 9호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

아래와 같이 이 사건 심결에는 절차상 위법이 있어 취소되어야 한다.

가. 석명의무 위반

이 사건 보정서에 지정서비스업 "computerized file management"가 포함됨으로써, 심판청구서에서의 주장이 이 사건 보정서와 모순되거나 불명료·불완전하게 되었음에도, 특허심판원은 석명권을 행사하여 원고로 하여금 이를 정정·보충할 수 있는 기회를 주지 않음으로써 석명의무를 위반하였다.

나. 금반언의 원칙 위배

원고는 2015. 11. 6.자 보정서 등을 통하여 지정서비스업 "computerized file management"를 보호범위인 지정상품·서비스업에서 의식적으로 제외하였음에도, 특허심판원은 위 지정서비스업을 지정상품·서비스업에 포함하여 이 사건 거절결정이 타당하다는 취지의 심결을 하였는바, 이는 금반언의 원칙에 위배된다.

다. 의견서 제출 기회 미부여

특허심판원은 이 사건 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았던 선등록상표 6과 표장 및 지정상품이 유사하다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였는바, 이 사건 심결에는

구 상표법 제81조 제1항, 제23조 제2항에 따라 원고에게 의견서 제출의 기회를 부여하지 않은 위법이 있다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 석명 의무 위반 주장에 대한 판단

1) 석명 의무 위반 여부

위 1.항에서 본 바와 같이 이 사건 보정서에 지정서비스업 "computerized file management"가 포함됨으로써, 심판청구서에 기재된 원고의 주장이 이 사건 보정서의 내용과 모순되거나 불일치한다고 볼 여지가 있다.

그러나 위 1.항에서 본 바와 같이 원고는 이 사건 심결 이전에 위와 같은 모순 내지 불일치를 인식하고 있었으므로(이 사건 의견서 참조), 특허심판원이 그와 같은 모순 내지 불일치에 대하여 석명을 구하지 않았다고 하더라도, 이를 두고 석명 의무 위반이라고 할 수 없다.

2) 정정·보충 기회 부여 의무 위반 여부

아래에서에는 특허심판원이 원고에게 원고 주장과 같은 모순 내지 불일치에 대하여 정정·보충할 기회를 부여할 의무가 있었는지에 관하여 보기로 한다.

가) 지정상품·서비스업의 보정과 관련한 구 상표법의 규정은 아래와 같다.

■ 제14조(출원공고결정 전의 보정)

① 출원인은 최초의 상표등록출원의 요지(要旨)를 변경하지 아니하는 범위 안에서 제15조의 경우를 제외하고는 그 상표등록출원에 관한 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다.

② 제1항에 따른 보정은 상표등록여부결정의 통지서가 송달된 후에는 할 수 없다. 다만, 제70조의2에 따른 거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우에는 그 청구일부터 30일 이내 또는 제81조에 따라 준용되는 제23조 제2항·제4항, 제46조의4 제2항·제3항 또는 제48조 제2항·

제3항에 따른 의견서 제출기간 내에 보정할 수 있다.

■ 제16조(출원의 요지변경)

① 제14조 및 제15조의 규정에 의한 보정이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니한 것으로 본다.

1. 지정상품의 범위의 감축
2. 오기의 정정
3. 불명료한 기재의 석명
4. 상표의 부기적인 부분의 삭제

■ 제24조의3(직권에 의한 보정 등)

① 심사관은 출원공고결정을 할 때에 상표등록출원서에 기재된 지정상품 또는 그 유구분(類區分)에 명백히 잘못 기재된 내용이 있으면 직권으로 보정(이하 “직권보정”이라 한다)할 수 있다.

■ 제86조의27(상표등록결정 및 직권에 의한 보정의 특례)

② 국제상표등록출원에 관하여는 제24조의3을 적용하지 아니한다.

나) 위와 같은 구 상표법의 각 규정을 종합하면, 출원인이 거절결정에 대한 심판을 청구한 경우 그 청구일부터 30일 이내에 지정상품의 범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명 등 최초의 상표등록출원의 요지(要旨)를 변경하지 않는 범위 내에서 지정상품·서비스업을 보정할 수 있다. 그런데 지정상품·서비스업의 보정이 명백한 오기 등에 해당한다는 이유로 위와 같은 기간이 도과한 이후에도 보정서의 정정을 허용해 준다면, 보정 가능 시기가 도과한 이후에도 보정의 실질을 갖는 지정상품·서비스업의 변동을 용인해 주는 것이 되어, 선출원주의를 채택하고 있는 구 상표법 하에서 제3자의 이익을 침해할 우려가 있는 등 엄격한 시기의 제한을 두고 있는 구 상표법의 취지를 몰각시키는 결과를 초래할 수 있다. 결국 위와 같이 심판 청구일로부터 30일이 경과한 경우에는 설령 지정상품의 오기, 불명료한 기재가 있다고 하더라도 출원

인에게 보정서의 정정을 통한 지정상품·서비스업을 보정할 권리가 있다고 보기 어렵다(더욱이 이 사건의 경우 보정서 자체로부터 오기, 불명료한 기재를 직접 인식할 수 있는 것이 아니라 심판청구서에서의 주장과 대비하여 이를 인식할 수 있다는 것이어서, 제3자의 이익 침해 우려가 더욱 커진다고 할 것이다).

다) 따라서 이 사건 의견서 제출을 통한 원고의 '이 사건 보정서에 대한 정정 신청'을 받아들이지 않은 것에 위법이 있다고 보기 어렵다. 나아가 특허심판원이 지정상품·서비스업의 오기, 불명료한 기재를 직권으로 보정할 수 있는 권한이 있고 나아가 이를 직권으로 보정해야 할 의무가 있다고 보기도 어렵다[구 상표법 제24조의3이 위와 같은 의무를 부과하고 있다고 보기 어렵고, 더욱이 국제상표등록출원에는 위 규정이 적용되지 않는다(구 상표법 제86조의27)].

라) 또한, 특허심판원이 원고 주장과 같은 모순 내지 불일치를 해결하기 위하여 구 상표법 제81조 제1항, 제23조 제2항에 따라 원고에게 의견서 제출의 기회를 부여함으로써 보정할 기회를 부여할 의무가 있다고 보기도 어렵다,

3) 종합

따라서 이 사건 심결에 '석명 의무 위반 주장'과 같은 위법이 있다고 보기 어렵다.

나. 금반언의 원칙 위배 주장에 대한 판단

신의칙 또는 금반언(모순행위금지)의 원칙이라 함은 자기의 과거의 언동에 의하여 어떤 사실을 표시한 자는 그 사실의 존재를 믿고 어떤 행위를 한 상대방에 대하여 그 사실의 존재를 부정하는 것이 허용되지 않는다는 것이다.

특허심판원이 과거의 언동에 의하여 원고에게 이 사건 출원상표·서비스표의 지정상품·서비스업에서 "computerized file management"가 제외된다는 사실을 표시한 바

없다(원고 주장에 의하더라도, 특허심판원이 아닌 원고가 출원절차에서 이 사건 각 지정상품·지정서비스업 중 "computerized file management"를 의식적으로 제외하는 의사표시를 하였다는 것이다).

따라서 특허심판원이 이 사건 보정서에 포함되어 있는 지정서비스업 "computerized file management"를 지정상품·서비스업에 포함하여 선등록상표 6의 지정서비스업과 유사하다는 판단을 한 것을 두고 신의칙 또는 금반언(모순행위금지)의 원칙에 위배된다고 평가하기 어려우므로, 이 사건 심결에 '금반언의 원칙 위배 주장'과 같은 위법이 있다고 보기 어렵다.

다. 의견서 제출 기회 미부여 주장에 대한 판단

1) 판단에 필요한 법리

상표출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(구 상표법 특허법 제81조 제1항, 제23조 제2항 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 구 상표법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하게 된다.

다만 의견제출의 기회가 부여되었는지는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있는지를 기준으로 판단하여야 할 것이다(상표등록이의신청서에 기재되어 출원인에게 송달됨으로써 답변서 제출의 기회가 주어진 사유는

의견서 제출의 기회가 부여된 사유로 볼 수 있다고 본 대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후1997 판결 참조).

2) 구체적 판단

특허청 심사관은 2015. 7. 8. 원고에게 이 사건 출원상표·서비스표는 선등록상표들과 대비하여 표장과 지정상품이 동일·유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 취지의 가거절 통지를 한 사실은 위 1.항에서 본 바와 같으므로, 특허심판원이 이 사건 거절결정이 타당하다고 판단한 근거인 "이 사건 출원상표·서비스표가 선등록상표 6과 대비하여 표장과 지정상품이 동일·유사하다"는 사유는 출원인인 원고에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회가 부여된 사유에 해당한다고 할 것이다(원고가 위와 같은 가거절 통지를 받고 가거절 이유를 해소하고자 선등록상표 6과 유사한 지정상품을 삭제하였다고 주장하고 있는바, 원고에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회가 부여되었음은 원고 주장 자체에서 명백하다).

3) 종합

따라서 이 사건 심결에 '의견서 제출 기회 미부여 주장'과 같은 위법이 있다고 보기 어렵다.

라. 이 사건 심결의 위법 여부

결국, 원고가 주장하는 심결취소사유는 모두 인정되지 않고, 달리 이 사건 거절결정이 타당하다고 판단한 이 사건 심결에 위법이 있다고 볼만한 자료가 없으므로, 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를

기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김환수

판사 윤주탁

판사 장현진

지정상품·서비스업

- 상품류 구분 제18류의 Leather and imitation leather, animal hides, vanity cases (empty), bags or small bags (envelopes, pouches) of leather for packaging.
- 서비스업류 구분 제35류의 Advertising, business management, business administration, office functions, dissemination of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples), newspaper subscription services (for others), business management and organization consultancy, accounting, document reproduction, employment agencies, computerized file management, organization of exhibitions for commercial or advertising purposes, online advertising on a computer network, rental of advertising time on all communication media, publication of advertising texts, rental of advertising space, dissemination of advertisements, public relations, advertising sponsorship, retail sale services (presentation of goods on all communication media, including via the Internet) intended for individuals for the purchase and sale of the following goods, namely vanity cases, retail sale services (presentation of goods on all communication media, including via the Internet) intended for individuals for the purchase and sale of the following goods, namely animal skins, retail sale services (presentation of goods on all communication media, including via the Internet) intended for individuals for the purchase and sale of the following goods, namely trunks and suitcases, wallets, purses (coin purses), key cases, handbags, backpacks, wheeled bags, bags for climbers, for campers, travel and beach use, school bags, bags or net bags for

shopping, bags or small bags (envelopes, pouches) of leather for packaging, retail sale services (presentation of goods on all communication media, including via the Internet) intended for individuals for the purchase and sale of the following goods, namely umbrellas, parasols and walking sticks, footwear, bedroom slippers, beach shoes, footwear for skiing or sports, retail sale services (presentation of goods on all communication media, including via the Internet) intended for individuals for the purchase and sale of the following goods, namely headgear, shirts, clothing of leather or imitation leather, belts (clothing), furs (clothing), gloves (clothing), scarves, neckties, socks, underwear., retail sale services (presentation of goods on all communication media, including via the Internet) intended for individuals for the purchase and sale of the following goods, namely leather and imitations of leather, retail sale services (presentation of goods on all communication media, including via the Internet) intended for individuals for the purchase and sale of the following goods, namely clothing, retail sale services (presentation of goods on all communication media, including via the Internet) intended for individuals for the purchase and sale of the following goods, namely hosiery. ㄷ.