

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2017후1779 거절결정(상)  
원고, 상고인 원고  
소송대리인 변리사 박장원 외 2인  
피고, 피상고인 특허청장  
원 심 판 결 특허법원 2017. 7. 6. 선고 2017허2215 판결  
판 결 선 고 2020. 11. 12.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 이를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제23조, 제81조에 의하면, 상표출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 거

결정 이유와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 거절이유를 통지하도록 하고 있다. 위 규정에 따른 거절이유통지를 받은 출원인 또는 심판청구인은 의견서 제출 기간 내에 통지된 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있고, 그 거절이유에 나타난 사항에 대하여 보정을 하여 거절이유를 해소할 수도 있다. 심사 단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 '거절결정 이유와 다른 거절이유'에 해당하므로, 심판 단계에서 심판청구인이 위 사유에 대해 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 구 상표법 제81조, 제23조에 따라 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다. 위 규정은 거절이유를 미리 통지함으로써 그에 대한 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하여 출원인 또는 심판청구인의 절차적 권리를 보호하고, 심사 및 심판의 적정을 기하여 심사 및 심판 제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 따른 강행규정이다. 따라서 위 규정에 따라 거절이유 통지를 하지 아니한 채 거절결정 이유와 다른 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다.

2. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음의 사실을 알 수 있다.

가. 이 사건 국제등록출원상표·서비스표(국제등록번호 생략)에 대해, 특허청 심사관은 선등록상표 1 내지 11과 표장 및 일부 지정상품·서비스업이 유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 이유로 가거절 통지를 하였다. 이에 대하여 원고는 이 사건 국제등록출원상표·서비스표의 지정상품·서비스업 중 선등록상표 6의 지정서비스업과 저촉되는 "computerized file management"를 삭제하는

보정서를 제출하면서, 선등록상표 1 내지 5, 7 내지 11은 이 사건 국제등록출원상표·서비스표와 표장이 유사하지 않다는 취지의 의견서 제출하였으나, 특허청 심사관은 '선등록상표 1 내지 5, 7 내지 11이 이 사건 국제등록출원상표·서비스표와 표장 및 일부 지정상품·서비스업이 유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다'는 이유로 거절결정을 하였다.

나. 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하면서 이 사건 국제등록출원상표·서비스표의 지정상품·서비스업 중 선등록상표 1 내지 5, 7 내지 11의 지정상품·서비스업과 저촉되는 지정상품·서비스업을 모두 삭제하는 보정을 하였는데, 위 보정서에는 지정서비스업에 "computerized file management"가 포함되어 있었다. 이후 원고는 특허심판원에 '위 보정서에 "computerized file management"가 포함된 것은 착오에 의한 것이므로 이를 제외하는 것으로 주장을 정정한다'는 취지의 의견서를 제출하였다.

다. 특허심판원은 원고에게 선등록상표 6에 관한 거절이유를 미리 통지하지 않은 채 이 사건 국제등록출원상표·서비스표의 지정서비스업 중 "computerized file management"는 선등록상표 6과 표장과 지정서비스업이 동일·유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

라. 원고는 이 사건 심결에 대해 심결취소의 소를 제기하면서 이 사건 심결은 의견서 제출 기회 미부여 등의 절차상 위법이 있다고 주장하였으나, 원심은 선등록상표 6과 관련한 거절이유는 원고에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회가 부여된 사유에 해당한다는 이유 등을 들어 원고의 청구를 기각하였다.

3. 위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 심사 단계에서 '이 사건

국제등록출원상표·서비스표의 지정서비스업 중 "computerized file management"가 선등록상표 6과 동일·유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다'는 거절이유에 대하여 의견제출 기회가 주어졌다고 하더라도, 이후 원고가 선등록상표 6에 저촉되는 지정서비스업 "computerized file management"를 삭제하는 보정을 함으로써 거절 결정 당시 선등록상표 6과 관련된 거절이유가 이미 해소되어 특허청 심사관은 선등록상표 6을 거절결정의 이유로 삼지 않았고, 원고도 이를 거절결정불복심판청구의 이유로 삼지 않았던 이상, 특허심판원이 '이 사건 국제등록출원상표·서비스표의 지정서비스업 중 "computerized file management"가 선등록상표 6과 동일·유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다'는 점을 심판청구를 기각하는 심결의 이유로 하기 위해서는 구 상표법 제81조, 제23조에 따라 심판 단계에서 이에 대하여 다시 거절이유를 통지하여 의견서 제출 및 보정의 기회를 주어야 한다. 그런데 특허심판원은 이에 관한 의견제출 기회를 부여하지 않은 채 선등록상표 6과 관련된 거절이유를 근거로 이 사건 심판청구를 기각하였으므로, 이 사건 심결은 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 근거로 심결을 하면서 이에 관한 거절이유를 미리 통지하지 않은 절차적 위법이 있다.

4. 따라서 이 사건 심결에 절차적 위법이 없다고 판단한 원심은 심판 단계에서의 거절이유통지에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다. 원심이 인용하고 있는 대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후 1997 판결은 이 사건과 사안이 다르므로 이 사건에 원용하기에 적절하지 않다.

5. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장      대법관      안철상

                  대법관      박상옥

                  대법관      노정희

주 심      대법관      김상환