

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2020후10810 등록무효(상)  
원고, 상고인 폰 바이시클 아이 비.브이.(Pon Bicycle I B.V.)  
특허법인(유한) 화우  
담당변리사 권성택 외 3인  
피고, 피상고인 주식회사 벨로스포츠  
소송대리인 법무법인 지엘  
담당변호사 전경능  
원 심 판 결 특허법원 2020. 5. 29. 선고 2018허9237 판결  
판 결 선 고 2021. 1. 14.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 선행 확정 심결과 원심의 판단

가. 특허심판원은, 선사용상표 '**cervélo**'가 국내에서 거의 알려지지 않았고 외국에서도 주지·저명한 상표라고 보기 어려운 점에 비추어, 이 사건 등록상표 '**cervélo**'(등록번호 생략)는 선사용상표 '**cervélo**'의 국내시장 진입을 저지하거나 대리점 체결계약을 강제할 목적 또는 선사용상표의 명성에 편승할 목적으로 출원한 것이라고 단정할 수 없어 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다는 취지의 심결을 하였고(특허심판원 2013. 8. 19.자 2012당1172 심결), 이에 당사자가 불복하지 아니하여 그 무렵 위 심결이 확정되었다(이하 '선행 확정 심결'이라고 한다).

나. 원심은, 이 사건 심결에서 새롭게 제출된 증거들에 의하더라도 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 할 수 없으므로, 위 증거들은 선행 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거로서 선행 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당하고, 결국 이 사건 심판청구는 선행 확정 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것으로서 일사부재리 원칙에 위배되어 허용되지 않는다고 판단하였다.

## 2. 대법원의 판단


### 가. 관련 법리

1) 일사부재리 원칙을 정한 상표법 제150조에 규정된 '같은 증거'에는 전에 확정된 심결의 증거와 같은 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거도 포함된다. 따라서 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리 원칙에 위반된다고 할 수 없다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조).

2) 구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정은 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 이른바 주지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 취지이다.

위 규정에 해당하기 위하여는 특정인의 상표가 주지상표에 해당하여야 하고, 상표출원인이 특정인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 특정인의 상표가 주지상표에 해당하는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지 등이 기준이 되며, 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 주지·저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 그 밖에 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 관련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 위 규정에 해당하는지 여부는 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결 등 참조).

나. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

1) 선사용상표 1 '**cervélo**', 선사용상표 2 '


2) 원고는 트라이애슬론(Triathlon)용 자전거 판매로 성장하기 시작하였는데, 2003년부터는 프로사이클팀을 후원하기 시작하였다. 원고의 후원을 받은 프로사이클팀은 선사용상표들이 부착된 자전거를 타고 투르 드 프랑스(le Tour de France) 등 주요 자전거 대회에서 좋은 성적을 내었고, 이에 따라 선사용상표들의 인지도도 높아지게 되었다. 원고는 1996년부터 2005년까지 '트라이애슬릿(Triathlete)', '프로사이클링(Procyling)' 등을 비롯한 많은 신문, 잡지, 인터넷 매체 등에 지속적으로 선사용상표들을 부착한 자전거와 그 자전거를 탄 선수들의 활약에 관한 기사와 광고를 게재하였다. 선사용상표들은 2003년부터 2006년까지 '사이클링뉴스닷컴(cyclingnews.com)' 등 자전거 관련 매체에서 조사한 수요자 설문조사에서 여러 차례 로드자전거 및 트라이애슬론 자전거 분야의 최상위권 자전거 브랜드에 포함된 바 있다.

3) 원고의 선사용상표들이 부착된 제품 판매로 인한 매출액은 1996년 이후 짧은 기간 동안 급격하게 늘어나 2004년에는 연 매출액 1100만 달러를 돌파하게 되었다.

4) 소외 1은 2002년경부터 원고가 제조·판매하는 선사용상표들이 부착된 자전거

제품을 국내에 수입하여 판매하기 시작하였고, 2004. 2. 6. "(상호 생략)"라는 상호로 사업자등록을 마친 이래, 직영 또는 대리점 개설 등의 방법으로 원고로부터 자전거 등 제품을 수입하여 판매해 왔다.

5) 소외 1은 2005. 3. 16. 원고의 허락 없이 'Cervelo' 표장에 대하여 지정상품을 자전거 등으로 하여 상표등록출원을 하였다가 원고가 그 출원 사실을 알게 되자 2005. 11. 28. 원고와 사이에 "원고는 Cervelo 상표를 소외 1 명의로 등록할 권리를 허여하지 않는다. 소외 1은 Cervelo 상표에 관하여 소외 1의 명의로 출원하였으나, 원고를 대신하여 위 상표를 출원하고 원고의 수탁을 받아 관리하는 것이므로 원고가 요구할 경우 위 상표에 대한 권리를 원고 또는 원고가 지명하는 사람에게 양도하기로 한다"라는 내용이 포함된 상표권수탁합의를 하였다. 소외 1이 출원한 'Cervelo' 상표는 2006. 1. 4. 상표등록결정이 이루어졌으나, 2006. 3. 6. 등록료 미납으로 상표권이 소멸되었다.

6) 소외 2는 2006. 3. 14. 이 사건 등록상표 를 출원하여 2007. 1. 18. 상표등록을 마쳤다.

7) 원고는 2012. 3. 29. 소외 2를 상대로 구 상표법 제7조 제1항 제12호 등을 이유로 이 사건 등록상표에 대한 무효심판청구를 하였으나, 선사용상표의 인지도에 비추어 소외 2에게 부정한 목적을 인정할 수 없다는 등의 이유로 위 심판청구가 기각되었다(선행 확정 심결). 이후 원고는 2015. 3. 17. 소외 2를 상대로 이 사건 등록상표에 대한 불사용취소심판을 청구하였는데, 통상사용권자인 소외 1이 이 사건 등록상표를 사용한 사실이 있다는 이유로 위 심판청구가 기각되었고, 그 과정에서 원고는 소외 1이

소외 2의 친동생이라는 사실을 알게 되었다.

다. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.

선사용상표들을 사용한 제품의 판매기간, 광고 및 언론보도 내역, 매출액 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 선사용상표들은 이 사건 등록상표 출원일인 2006. 3. 14. 당시 자전거 등과 관련하여 미국과 캐나다의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식된 상표라고 볼 수 있다. 또한 선사용상표들의 주지성, 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 유사성, 원고와 소외 1의 계약체결 내역과 그 내용, 소외 1과 소외 2의 관계, 이 사건 등록상표의 출원 경위 등에 비추어 보면, 소외 2는 선사용상표들의 사용자인 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록상표를 출원하였다고 할 것이다. 결국 선사용상표들의 인지도 및 소외 2와 소외 1의 관계 등과 관련하여 이 사건에서 새롭게 제출된 증거들은 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다는 선행 확정 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거에 해당하므로, 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 저촉된다고 할 수 없다.

라. 그럼에도 불구하고 원심은, 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 위배되어 허용되지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제12호 및 일사부재리 원칙에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장      대법관      김상환

                  대법관      박상옥

주    심      대법관      안철상

                  대법관      노정희