

상표등록 무효심판 일사부재리 원칙의 적용요건 “동일 증거” 해당여부 판단: 대법원

2021. 1. 14. 선고 2020후10810 판결 vs 특허법원 2020. 5. 29. 선고 2018허9237 판결



1. 기본법리

대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결 – “**동일 증거**라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다.”

2. 쟁점

심판청구 - '동일 사실'에 의한 청구에 해당함. + 새로 제출한 증거들이 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거인지 여부 - 동일 증거로 볼 수 있는지 여부

3. 특허법원 판결요지 - 동일증거 해당

원고가 이 사건 심판청구 당시 새롭게 제출한 증거들 중 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 3. 14. 당시를 기준으로 한 선사용상표들의 미국과 캐나다에서의 인식 정도를 파악할 수 있는 자료들이라고 볼 수 있는 갑 제98, 99, 111 내지 119, 129, 131, 133, 135, 136, 138, 141호증, 제142호증의 1 내지 8의 각 기재를 종합하면, 원고가 1996년부터 캐나다에서 선사용상표들이 부착된 자전거 제품을 판매한 사실, 원고가 1997. 5. 16. "cervelo.com"이라는 도메인 네임을 등록한 사실, 이 사건 등록상표의 출원일 전에 캐나다에서 발간하는 잡지 등에 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 반복적으로 소개된 사실, 다수의 국제전시회에 원고의 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 전시된 사실, 인터넷 포털사이트인 구글을 통해 검색해보면 선사용상표들이 부착된 자전거 제품과 관련된 게시글이 수십 건 검색되고, 인터넷 쇼핑몰 등에서 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 판매되고 있었던 사실 등을 인정할 수 있다. 한편 갑 제143호증은 원고의 법무실장이 선사용상표들이 사용된 자전거 등 제품의 2014년도 매출액을 기준으로 ① 미국 및

캐나다의 공식 인플레이션을, ② 공식 연간 평균 캐나다화/미화 환율, ③ 사업특화정보를 고려요소로 하여 2001년도부터 2005년도까지의 미국 및 캐나다 내 매출액을 추정한 자료에 불과하므로, 이를 근거로 선사용상표들을 사용한 제품의 2001년도부터 2005년도까지 매출액을 인정할 수 없는데, 그 외에는 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표들이 부착된 자전거 등 제품의 미국 및 캐나다에서 매출액, 광고 규모 및 방법, 영업활동의 태양 등 구체적인 거래실정을 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다.

결국 위와 같은 인정사실만으로는 선사용상표들이 미국과 캐나다에서 특정인의 상품에 사용되는 것임이 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있는 주지상표에 해당한다고 볼 수 없다.

결국 앞서 인정한 사실들만으로는 선사용상표들을 사용한 제품이 국내 또는 미국과 캐나다에서 주지상표에 해당한다고 볼 수 없어, 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당한다고 할 수 없다.

따라서 이 사건에서 원고가 제출한 증거는 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부와

관련하여 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한, 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다고 할 것이다.

이 사건 심판에서 새롭게 제출된 증거들에 의하여는 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호와 제12호에 해당한다고 할 수 없으므로, 위 증거들은 모두 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거로서 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당하고, 결국 이 사건 심판청구는 확정 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것으로서 일사부재리 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.

4. 대법원 판결요지 - 동일증거 해당하지 않음

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 반복할 만한 유력한 증거에 해당하므로, 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 저촉된다고 할 수 없다.

첨부: 1. 대법원 2021. 1. 14. 선고 2020후10810 판결, 2. 특허법원 2020. 5. 29. 선고 2018허9237 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com