

상표등록 무효심판 일사부재리 원칙 적용요건 “동일 증거” 해당여부 판단: 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. + 새롭게 제출한 증거들이 확정된 심결을
반복할 수 있을 정도로 유력한 증거인지 여부 - 동일 증거로 볼 수 없는지 여부

3. 특허법원 판결요지 - 동일증거 해당

원고가 이 사건 심판청구 당시 새롭게 제출한 증거들 중 이 사건 등록상표의 등록결정일
인 2006. 12. 29. 당시를 기준으로 하여 선사용상표들의 국내에서의 인식 정도를 파악할
수 있는 자료들이라고 볼 수 있는 갑 제83호증, 제84호증의 1, 2, 제85, 95호증, 제127호
증의 1 내지 7, 제128호증의 1 내지 9의 각 기재를 종합하면, '벨로스포츠아시아'라는 상
호로 스포츠용품 도소매업을 영위하는 김성한이 2002년경부터 원고로부터 선사용상표들
이 부착된 자전거를 수입하여 판매해오다가 2005. 11. 29. 원고와 사이에 위 자전거 등에
관해 정식으로 수입판매계약을 체결한 사실, 인터넷 포털사이트 네이버의 일부 블로그,
카페 등에는 원고의 선사용상표들을 부착한 자전거에 대한 글들이 게시되어 있는 사실
등을 인정할 수 있으나, 그 외에 원고의 선사용상표들을 부착한 자전거 등 제품의 국내
에서 매출액, 광고 규모 및 광고 방법, 영업활동의 태양 등 구체적인 거래실정을 확인할
수 있는 자료가 전혀 없다.

결국 앞서 인정한 사실들만으로는 선사용상표들을 사용한 제품이 국내에서 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 볼 수 없어, 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 할 수 없다.

따라서 이 사건에서 원고가 제출한 증거는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부와 관련하여 확정 심결의 결론을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한, 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다고 할 것이다.

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, 인

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 인플레이션율, 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 2005년까지 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.

또한 앞서 본 바와 같이 원고가 이 사건 심판청구 당시 새롭게 제출한 증거들에 의할 때 이 사건 등록상표의 등록결정일을 기준으로 하더라도 선사용상표들이 국내에서 특정인의

상품을 표시하는 것으로 알려져 있었다고 볼 수 없는 이상, 그보다 앞서 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 3. 14. 당시를 기준으로 할 때 선사용상표들이 국내에서 주지상표에 해당한다고 볼 수도 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.

첨부: 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