

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2018허9237 등록무효(상)

원 고 A

네덜란드

대표자 B

특허법인(유) 화우

담당변리사 이덕재

피 고 주식회사 C

대표자 사내이사 D

소송대리인 법무법인 지엘

담당변호사 전경능

변 론 종 결 2020. 4. 8.

판 결 선 고 2020. 5. 29.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 10. 22. 2017당2557 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초 사실

가. 피고¹⁾의 이 사건 등록상표(갑 제2호증)

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호

: 2006. 3. 14./ 2006. 12. 29./ 2007. 1. 18./ 2016. 7. 20./ 제694560호

2) 구 성 : 

3) 지정상품 : 상품류 구분 제12류의 휠체어, 자전거, 자전거용 립, 자전거용 바퀴, 자전거용 바퀴살, 자전거용 방향지시기, 자전거용 벨, 자전거용 새들, 자전거용 스탠드, 자전거용 안장커버, 자전거용 펌프, 자전거용 페달, 자전거용 프레임, 자전거용 핸들바

나. 원고의 선사용상표들

구분	선사용상표 1	선사용상표 2	선사용상표 3
구성			
사용	자전거 등		

1) 원래 이 사건 등록상표는 피고의 대표자인 D의 누나 E가 상표등록출원을 하여 등록을 받은 것인데, 2018. 3. 28. 피고에게 양도를 원인으로 하여 상표권이전등록이 마쳐졌다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2017. 8. 14. 특허심판원에, 「이 사건 등록상표는 원고의 주지·저명한 선사용상표 1과 유사하므로, 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라고 한다) 제7조 제1항 제11호 및 제12호를 위반하여 등록된 것이어서 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 원고의 청구를 2017당2557 사건으로 심리한 다음, 2018. 10. 22. 「이 사건 등록상표에 대하여 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하여 그 등록이 무효라고 주장하면서 제기한 이 사건 심판청구는 종전에 확정된 2012 당1172 등록무효심판사건의 심결(이하 '확정 심결'이라고 한다)과 동일한 사실에 의한 것이다. 또한 원고가 제출한 증거들만으로는 원고의 선사용상표 1이 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다거나 이 사건 등록상표의 출원 당시 수요자 사이에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되는 주지 상표에 해당한다고 인정할 수 없으므로, 이 사건 심판에 제출된 증거는 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다. 결국 이 사건 심판청구는 확정 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것이어서 일사부재리 원칙에 위반되므로 부적법하다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 각하하는 내용의 이 사건 심결(갑 제1호증)을 하였다.

라. 확정 심결의 경위

1) F(이하 'F'라 한다)는 2012. 3. 29. 특허심판원에 그 당시 이 사건 등록상표의 상표권자였던 E를 상대로, 이 사건 등록상표가 널리 알려진 선사용상표 1 등을 모방하여 등록받은 것이므로, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 취지로 주장하면서, 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 F의 위 심판청구를 2012당1172 사건으로 심리한 다음, 2013. 8. 19. 「이 사건 등록상표의 등록일인 2007. 1. 18. 이전에 선사용상표 1 등이 국내에서 사용된 실적을 찾아볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표에는 선사용상표 1 등이 이 사건 등록상표의 등록일 이전에 국내 일반 수요자에게 어느 정도 알려져 있을 것을 전제로 하는 구 상표법 제7조 제1항 제11호가 적용될 수 없다. 또한 이 사건 등록상표의 출원 당시에는 선사용상표 1 등이 국내에는 거의 알려지지 않았고 외국에서도 주지·저명한 상표라고 보기 어려운 점에 비추어 보면, E가 F의 국내 시장 진입을 저지하거나 대리점 계약 체결을 강제할 목적 또는 선사용상표 1 등의 명성에 편승할 목적으로 출원한 것이라고 단정할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.」는 이유를 들어 F의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결(을 제2호증)을 하였다.

3) 이에 대하여 F는 불복기간 내에 심결취소소송을 제기하지 않았고, 그에 따라 위 심결은 그 무렵 그대로 확정되었다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원고

다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 하는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.

1) 원고는 이 사건 심판청구 당시 확정 심결에는 제출되지 않았던 새로운 증거들을 제출하였고, 이는 확정 심결의 결론을 번복하기에 충분한 증거이므로, 이들에 기초한 이 사건 등록상표의 등록무효 주장은 일사부재리 원칙에 위배되지 않는다.

2) 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 원고의 선사용상표들은 자전거 등에 관하여 국내 일반 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있었는데, 이 사건 등록상표는 원고의 선사용상표들과 표장이 동일·유사하고 그 지정상품도 동일·유사하다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다.

3) 또한 원고의 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내 또는 외국(미국과 캐나다)의 수요자들에게 원고의 상품을 표시하는 상표로 현저하게 인식되어 있었는데, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 동일·유사한 상표로서 선사용상표들의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표로서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

4) 결국 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피고

다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어서는 아니 되므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

1) 원고가 이 사건 심판청구 당시 새롭게 제출한 증거들에 의하더라도 원고의 선

사용상표들이 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다거나 이 사건 등록상표의 출원 당시 수요자 사이에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되는 주지상표에 해당한다고 볼 수 없다.

2) 따라서 이 사건 심판에 제출된 증거들은 확정 심결의 결론을 번복할 수 없는 것들로서 확정 심결의 증거와 동일 증거에 해당하고, 결국 이들 증거에 기초하여 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하여 그 등록이 무효라고 주장하는 이 사건 심판 청구는 확정 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것으로서 일사부재리 원칙에 위배하여 부적법하므로 각하되어야 한다.

3. 이 사건 심판청구가 일사부재리 원칙에 위배되는지 여부

가. 관련 법리

구 상표법 제77조에 의하여 준용되는 특허법 제163조는 "이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 '동일 사실' 및 '동일 증거'에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다"고 규정하고 있다. 따라서 상표법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없는데, 여기에서 '동일 사실'이라 함은 당해 상표권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, '동일 증거'라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다(대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결 등 참조).

나. 구체적인 검토

1) 원고가 이 사건 등록무효심판을 청구하면서 주장한 무효사유인 구 상표법 제7

조 제1항 제11호와 제12호는 확정 심결과 동일한 권리인 이 사건 등록상표에 대하여 동일한 청구원인사실에 기하여 한 것이므로, 이 사건 심판청구는 '동일 사실'에 의한 청구에 해당된다. 결국 이 사건 심판청구가 일사부재리 원칙에 위배되는 것인지 여부는 원고가 이 사건에서 제출한 증거가 확정 심결의 그것과 동일한 것인지 또는 동일하지 않은지에 의해 판단되는 것이므로, 이하에서는 이 사건에서 원고가 제출한 증거가 확정 심결의 그것과 동일한 것인지 본다.

2) 구 상표법 제7조 제1항 제11호 부분

가) 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 수요자를 기만할 염려가 있는 상표를 등록받을 수 없다고 규정한 취지는 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 함에 그 목적이 있으므로, 수요자를 기만할 염려가 있다고 하기 위하여는 어떤 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용 상품과 동일·유사한 지정상품에 사용되거나, 이에 못지 아니할 정도로 그 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다. 한편 등록무효심판청구의 대상이 된 등록상표가 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하는지 여부를 판단하는 기준시는 등록결정시이다.

나) 그런데 원고가 이 사건 심판청구 당시 새롭게 제출한 증거들 중 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2006. 12. 29. 당시를 기준으로 하여 선사용상표들의 국내에서

의 인식 정도를 파악할 수 있는 자료들이라고 볼 수 있는 갑 제83호증, 제84호증의 1, 2, 제85, 95호증, 제127호증의 1 내지 7, 제128호증의 1 내지 9의 각 기재를 종합하면, 'C아시아'라는 상호로 스포츠용품 도·소매업을 영위하는 D이 2002년경부터 원고²⁾로부터 선사용상표들이 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 국내에서 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 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한, 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다고 할 것이다.

3) 구 상표법 제7조 제1항 제12호 부분

가) 구 상표법 제7조 제1항 제12호는 "국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을

2) 원래 G 등이 1995년에 캐나다에서 설립한 "H"가 선사용상표들을 부착한 자전거 제품을 제조·판매해 오다가, 원고가 2012년 경 "H"를 인수한 것인데, 편의상 "H"와 원고를 통틀어 '원고'라고 한다.

가지고 사용하는 상표"를 상표등록무효사유의 하나로 규정하고 있는데, 그 취지는 주지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 것이다. 주지상표에 해당하기 위해서는 그 상표가 특정인의 상품에 사용되는 것임이 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있을 것이 필요하고, 구체적으로 그 상표가 주지인가의 여부는 그 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래실정이나 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 일응의 기준이 된다. 또한 위 12호에 해당하는 상표인지 여부의 판단기준시는 그 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단해야 한다.

나) 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 8³⁾의 각 기재를 종합하면, 원고가 1996년부터 캐나다에서 선사용상표들이 부착된 자전거 제품을 판매한 사실, 원고가 1997. 5. 16. "I"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

3) 갑131, 133, 135, 136, 138호증의 경우 가지번호 붙은 호증을 모두 포함한다. 다만 2019. 11. 1.자 제2차 변론기일에 철회된 증거는 제외한다.

제품과 관련된 게시글이 수십 건 검색되고, 인터넷 쇼핑몰 등에서 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 판매되고 있었던 사실 등을 인정할 수 있다.

다) 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 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 거래 실정을 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다.

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

마) 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 앞선 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 3. 14. 당시를 기준으로 할 때 선사용상표들이 국내에서 주지상표에 해당한다고 볼 수도 없다.

바) 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 목적으

로 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.

다. 검토 결과의 정리

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 심결에서 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. 결론

그렇다면, 이 사건 심판청구를 배척한 이 사건 심결에는 원고의 주장과 같은 위법사유가 존재하지 않고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

재판장 판사 이규홍

 판사 우성엽

 판사 박은희