

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2022후10289 등록무효(상)  
원고, 상고인 주식회사 질경이  
소송대리인 변리사 권두상  
피고, 피상고인 코튼 하이 테크, 소씨에다드 리미타다 (COTTON HIGH TECH, S.L.)  
소송대리인 특허법인 정특  
담당변리사 민병호  
원 심 판 결 특허법원 2022. 4. 20. 선고 2021허2694 판결  
판 결 선 고 2023. 3. 9.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 일사부재리 원칙의 위반 여부

상표법 제150조에서 정한 일사부재리의 효력은 확정심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판청구를 하는 경우에 미치므로, 심판의 종류나 청구취지가 다른 경우에는 일사부재리의 효력이 미치지 아니한다.

원심은 같은 취지에서, 이 사건 등록무효심판청구 전 원고의 이 사건 등록상표출원에 대한 거절결정불복심판청구가 인용되어 위 거절결정을 취소하고 특허청 심사국으로 환송하는 심결이 확정되었다고 하더라도 위 심결은 심판의 종류나 청구취지가 달라 그 일사부재리의 효력이 이 사건 등록무효심판청구에까지 미치지 않으므로, 이 사건 등록무효심판청구는 일사부재리 원칙에 위배되지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 일사부재리의 적용 대상에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

## 2. 이 사건 등록상표의 상표법 제34조 제1항 제20호 해당 여부

가. 상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)임을 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결).

이때 선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 상표여야 하는

데, 선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용행위를 한 바 없다고 하더라도, 국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 그 상품을 선사용상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되게 하였다면 이를 수입하여 유통시킨 제3자와의 관계에서 선사용상표는 상표법 제34조 제1항 제20호의 '타인이 사용한 상표'에 해당한다.

나. 위 법리 및 기록에 비추어 살펴본다.

1) 이 사건 등록상표(상표번호 생략) " **masmi** "의 출원인인 원고는 그

출원 전 피고로부터 원심 판시 선사용상표 "  "가 포장지에 표기된 상품을 수입하여 국내에서 판매하여 오는 등 피고와 업무상 거래 관계에 있었다.

2) 피고가 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 선사용상표를 표시한 상품을 전시·양도하는 등의 행위를 한 바는 없지만, 피고는 국내에 유통될 것을 전제로 외국에서 선사용상표를 표시한 사용상품을 수출하였고 선사용상표를 표시한 그대로 수입업자인 원고를 통해 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 위 사용상품을 유통되게 하였다.

3) 이러한 점을 종합하여 보면, 원고는 업무상 거래관계 등을 통해 선사용상표가 피고에 의하여 국내에서 사용되는 상표임을 알면서도 신의성실의 원칙을 위반하여 그와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 등록받았다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하므로 등록이 무효로 되어야 한다.

다. 원심의 이유설시에 다소 부적절한 부분이 있기는 하나, 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다고 판단한 결론에 있어서 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 상표법 제34조 제1항 제20호의 '타인이 사용하는 상표'의 의미, 상품 유사 여부에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장            대법관            천대엽

                  대법관            조재연

주    심            대법관            민유숙

                  대법관            이동원