

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건	2016허1529 등록무효(상)
원 고	제스퍼 엘티디 (Jesper Ltd.)
피 고	주식회사 씨트리
변 론 종 결	2016. 6. 9.
판 결 선 고	2016. 7. 7.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2016. 1. 29. 2015당(취소판결)125 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표


(1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제758991호/2007. 11. 1./2008. 8. 28.

(2) 표장 : 

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 인조속눈썹, 화장용탈지면(당초 지정상품에 포함되어 있던 '마스크 팩, 마사지용 젤, 피부미백 크림, 모발보존 처리제, 미용비누, 샴푸, 소독용 비누, 약용비누, 비의료용 구강세정제, 양치액, 메이크업 화장품, 메니큐어, 마사지용 오일, 마스크라, 나리싱 크림, 눈썹용 연필, 라벤더 향수, 리퀴드 루즈, 립스틱, 모발건조제, 베니싱 크림, 볼연지, 비듬로션, 선스크린 로션, 선탠제, 스킨 프레시너, 아이새도, 일반화장수, 입술광택제, 콜드크림, 크린싱 크림, 피부미백 크림, 화장용 연필, 화장용 착색제, 향수, 화장제거용 로션' 부분에 관하여는 아래에서 보는 바와 같이 무효심결이 확정됨)

나. 선등록상표

(1) 등록번호/출원일/등록일/소멸일 : 상표등록 제513830호/2000. 9. 27./2002. 2. 28./2012. 3. 1.

(2) 표장 : 

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 마스크 팩, 마사지용 젤, 피부미백 크림, 모발보존처리제, 미용비누, 샴푸, 소독용 비누, 약용비누, 비의료용 구강세정제, 양치액

(4) 등록권리자 : 피고

다. 선사용상표

(1) 표장 : 'C-TRI', '씨트리'

(2) 사용상품 : 의약품 및 화장품 등

(3) 사용자 : 피고

라. 이 사건 심결의 경위

(1) 피고는 2013. 8. 27. 특허심판원에, "이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제12호에 해당한다"고 주장하면서 등록무효심판(2013당2336)을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 2014. 8. 13. "이 사건 등록상표는 ① 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호, 제12호에는 해당하지 않고, ② 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하되, 다만 그 지정상품 중 '인조속눈썹, 화장용탈지면' 부분은 선등록상표의 지정상품과 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다"는 이유로 피고의 심판청구를 일부 인용하는 심결(이하 '제1차 심결'이라 한다)을 하였다.

(3) 제1차 심결 중 인용부분은, 그 취소를 구하는 원고의 청구가 특허법원 2014허6896 사건에서 기각되고, 원고의 상고가 대법원 2015후987 사건에서 심리불속행으로 기각됨으로써, 그대로 확정되었다.

(4) 제1차 심결 중 기각부분(지정상품 중 '인조속눈썹, 화장용탈지면' 부분)에 대하여, 피고는 2014. 9. 12. 특허법원에 그 취소를 구하는 심결취소소송(2014허6742)을 제기하였고, 이에 대하여 특허법원은 2015. 5. 7. 아래와 같은 이유로 피고의 청구를 받아들여 제1차 심결 중 기각부분을 취소하는 판결(이하 '취소판결'이라 한다)을 선고하였다.

① 이 사건 등록상표 'SEA TREE'와 선등록상표 '씨트리'는 비록 외관이나 관념에 있어서 차이가 있으나, 호칭이 서로 동일·유사한바, 문자상표의 유사 여부 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 매우 중요한 요소라는 점을 고려하면(대법원 2000. 2.

25. 선고 97후3050 판결 등) 양 상표는 그 표장이 서로 유사하다.

② 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '인조속눈썹, 화장용탈지면'은 상품류 구분 제3류의 제6상품군에 속하고, 선등록상표의 지정상품은 제3류의 제4상품군에 속하여 상품군이 다르기는 하지만, '인조속눈썹'이나 '화장용탈지면'은 선등록상표의 지정상품인 '화장품'과 생산자가 중복되고, 유통경로가 일치하며, 상품의 용도 및 수요자도 거의 동일하다고 인정되므로, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '인조속눈썹, 화장용탈지면'도 선등록상표의 지정상품과 유사하다(특허법원 2014. 6. 13. 선고 2013허10188 판결 참조).

③ 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 동일·유사하고, 그 지정상품 중 '인조속눈썹, 화장용탈지면'도 선등록상표의 지정상품과 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 위 지정상품에 관한 부분도 그 등록이 무효로 되어야 한다.

(5) 원고는 위 취소판결에 불복하여 대법원에 상고(2015후970)를 제기하였으나, 대법원이 2015. 9. 24. 심리불속행으로 상고를 기각하는 판결을 선고함으로써 위 취소판결은 그대로 확정되었다.

(6) 특허심판원은 위 심판청구 사건에 대한 재심리절차(2015당(취소판결)125)를 진행한 다음, 2016. 1. 29. "취소판결이 확정된 때부터 특허심판원에 새로운 주장 및 증거의 제출이 없고, 취소판결의 이유와 같이 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 유사하고 그 지정상품인 '인조속눈썹, 화장용탈지면'도 선등록상표의 지정상품과 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록이 무효로 되어야 한다"는 이유로 피고의 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지, 이 법원에 현저한 사실

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표는 선등록상표와 외관, 호칭 및 관념의 차이가 있어 표장이 유사하지 않고, 지정상품인 '인조속눈썹, 화장용탈지면'도 선등록상표의 지정상품과 유사하지 않으므로, 취소판결의 기본 이유에 따라야 한다는 이유만으로 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 판 단

특허심판원은 종전의 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우 취소판결의 취지에 따라 재심리를 하여 다시 심결을 하여야 할 의무가 있고 이 경우 취소판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유에 기속되므로, 취소판결에서 위법이라고 판단된 심결의 이유와 동일한 이유로 취소된 종전의 심결과 동일한 결론의 재심결을 할 수 없으나, 다만 취소의 기본이 된 이유와 다른, 재심리과정에서 새로이 제출된 사실과 증거에 의하여 새로이 발견된 이유에 의해서는 취소된 종전의 심결과 동일한 결론의 재심결을 할 수 있으며, 이 경우 불리한 심결을 받은 당사자는 이에 불복하여 다시 취소소송을 제기할 수 있다. 그러나 재심리과정에서 새로운 주장·입증이 없어 취소판결에 있어서의 취소의 기본이 된 이유에 따라 한 심결은 위와 같은 기속력에 따른 것으로 원칙적으로 적법하고, 이 경우 불리한 심결을 받은 당사자라도 새로운 사실을 주장하거나 또는 취소판결에서 인정한 사실을 반복하기에 충분한 정도의 새로운 증거를 제출하는 등으로 취

소판결에서 판단한 것과 다른 새로운 위법사유를 주장하지 않는 한 이를 다룰 수 없으며, 여기에서 새로운 증거라고 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택·조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 충분한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 한다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후 96 판결 등 참조).

원고의 위 주장은, 앞서 본 바와 같이 취소판결에서 주장하였다가 받아들여지지 아니한 것일 뿐으로서, 새로운 사실을 주장하거나 또는 취소판결에서 인정한 사실을 번복하기에 충분한 정도의 새로운 증거를 제출하는 등으로 취소판결에서 판단한 것과 다른 새로운 위법사유를 주장하는 것이 아니다.

따라서 취소판결의 기속력에 따라 이 사건 등록상표의 등록이 무효로 되어야 한다고 판단한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김우수

 판사 김부한

판사

나상훈