

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2018허193 등록취소(상)

원 고 A

소송대리인 법무법인 우리 담당변호사 정상수

원고보조참가인 B

소송대리인 변리사 방상호

소송대리인 법무법인(유한) 동인 담당변호사 서재덕, 황지현

피 고 주식회사 C

대표자 사내이사 D

소송대리인 변호사 서영철

소송대리인 변리사 백두진

변 론 종 결 2020. 1. 7.

판 결 선 고 2020. 1. 16.

주 문

1. 이 사건 소를 각하한다.
2. 소송비용 중 보조참가로 인하여 생긴 부분은 원고보조참가인이, 나머지 부분은 원고가 각 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 8. 9. 2016당4022 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표(갑 제2호증)

1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호:

1991. 7. 30./ 1992. 10. 1./ 2012. 3. 21./ 제251083호

Dongsuh-Casala

2) 구 성:

동서카살라

3) 지정상품: 상품류 구분 제20류의 의장, 농, 차장, 찬장, 침대, 의자, 식탁, 경대, 신장, 옷걸이

4) 상표권자: 원고, 원고보조참가인(이하 '보조참가인'이라고 한다), E, F, G, D, H, I

나. 이 사건 심결의 경위(갑 제1호증)

1) 피고는 2016. 12. 15. 원고 등 이 사건 등록상표의 상표권자들을 상대로 특허심판원에 「이 사건 등록상표는 정당한 이유 없이 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 그 지정상품에 대하여 국내에서 사용되지 않았다.」는 이유로 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 사건을 2016당4022호로 심리하여 2018. 8. 9. 「이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되었다고 인정할 만한 증거가 없고, 불사용에 대한 정당한 이유도 발견할 수 없으므로 상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유에 해당한다.」는 이유로 피고의 청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 본안 전 항변에 관한 판단

가. 피고의 본안 전 항변 요지

당사자 사이에 이 사건 소를 취하하기로 하는 내용의 합의가 이루어졌으므로, 이 사건 소는 이를 계속 유지할 법률상 이익이 없어 각하되어야 한다.

나. 판단

1) 관련 법리

당사자 사이에 소를 취하하기로 하는 합의가 이루어졌다면 특별한 사정이 없는 한 그 소송의 원고에게는 권리보호이익이 없다고 할 것이므로 그 소는 각하되어야 한다(대법원 1982. 3. 9. 선고 81다1312 판결, 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005다14861 판결, 대법원 2013. 7. 12. 선고 2013다19571 판결 등 참조).

2) 구체적인 판단

을 제7호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고와 피고는 2019. 12. 9.

「원고는 별지 목록 기재 C 관련 출원 상표를 제주도 지역에서만 사용하고 피고는 제주도 외의 지역에서만 사용하기로 하고, 별지 목록 기재 C 관련 출원 상표가 등록이 되면 피고는 원고에게 그 상표권의 11.25/100의 지분을 이전해 주기로 하며, 원고는 이 사건 소를 취하하고 피고는 이에 동의한다.」는 내용으로 합의를 한 사실(이하 '이 사건 합의'라고 한다)이 인정된다.

이 사건 합의에는 당사자 사이에 이 사건 소를 취하하기로 하는 합의가 포함되어 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 원고에게는 이 사건 소를 유지할 권리보호이익이 없다.

3) 원고 및 보조참가인의 재항변 등에 대한 판단

가) 원고 및 보조참가인은, 원고가 이 사건 합의서의 별지 목록에 기재된 출원 상표가 피고 또는 피고의 특수관계인이 출원한 C 관련 상표 전체라고 믿고 이 사건 합의에 응하게 된 것인데, 사실은 이 사건 합의서의 별지 목록에 기재된 상표 외에도 피고 또는 피고의 특수관계인 명의로 출원된 C 관련 상표가 존재하고 있으므로, 위 합의는 착오 또는 피고의 기만에 의하여 이루어진 것이어서 취소의 의사표시가 담긴 원고의 2020. 1. 6.자 준비서면의 송달로 취소되었다고 재항변한다.

그러나 피고가 위 합의 당시 원고에게 합의서 별지 목록에 기재된 상표가 피고 또는 피고의 특수관계인 명의로 출원된 모든 C 관련 상표를 의미하는 것이라고 기망하였다거나 원고가 그와 같이 믿고 이 사건 합의에 이르게 되었다는 사실을 인정할 아무런 증거가 없고, 오히려 갑 제22호증의 1 내지 4의 각 기재에 변론 전체의 취지를

종합하면, 이 사건 합의서의 별지 목록에 기재된 상표는 피고 또는 그 대표자인 D가 출원한 상표 중 이 사건 등록상표와 동일·유사한 것으로 볼 여지가 있는 상표, 즉 '동서' 또는 'C'를 포함하는 상표 중 지정상품이 상품류 구분 제20류 및 제35류에 해당하는 상표로 특정된 것인 사실을 인정할 수 있으므로, 설령 원고가 그와 같이 착오하였다고 하더라도 이는 의사결정의 동기의 착오는 될 수 있을지언정 법률행위의 중요부분의 착오가 있는 경우로는 볼 수 없다. 따라서 착오 또는 기망을 이유로 하는 원고 및 보조참가인의 재항변은 이유 없다.

나) 보조참가인은, 상표취소심판의 인용심결에 대한 심결취소소송의 경우 원고가 소를 취하하는 경우 상표취소심판의 인용심결이 그대로 확정되어 해당 상표권이 소멸하게 되는바, 이는 보조참가인에게 불리한 소송행위이므로 보조참가인의 동의가 없는 이상 효력이 없다고 주장한다.

살피건대, 상표취소심판의 심결취소소송에서의 보조참가는 그 판결의 결과 발생하는 효력 등에 비추어 민사소송법 제78조의 공동소송적 보조참가에 해당한다고 봄이 상당하다. 한편 민사소송법 제78조의 공동소송적 보조참가에는 "소송목적이 공동소송인 모두에게 합일적으로 확정되어야 할 공동소송의 경우에 공동소송인 가운데 한 사람의 소송행위는 모두의 이익을 위하여서만 효력을 가진다"는 같은 법 제67조 제1항이 준용되므로, 피참가인의 소송행위는 모두의 이익을 위하여서만 효력을 가지고, 공동소송적 보조참가인에게 불이익이 되는 것은 효력이 없다.

그런데 공동소송적 보조참가는 그 성질상 필수적 공동소송 중에서는 이른바 유사필수적 공동소송에 준한다 할 것인데, 유사필수적 공동소송에서는 원고들 중 일부가 소를 취하하는 경우에 다른 공동소송인의 동의를 받을 필요가 없다. 또한 소취하는

판결이 확정될 때까지 할 수 있고 취하된 부분에 대해서는 소가 처음부터 계속되지 아니한 것으로 간주되며(민사소송법 제267조) 본안에 관한 종국판결이 선고된 경우에도 그 판결 역시 처음부터 존재하지 아니한 것으로 간주되므로, 이는 재판의 효력과는 직접적인 관련이 없는 소송행위로서 공동소송적 보조참가인에게 불이익이 된다고 할 것도 아니다. 따라서 피참가인이 공동소송적 보조참가인의 동의 없이 소를 취하하였다 하더라도 이는 유효하다(대법원 2013. 3. 28. 선고 2011후3094 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2011두13729 판결 등 참조).

한편, 재심의 소를 취하하는 것은 통상의 소를 취하하는 것과는 달리 확정된 종국판결에 대한 불복의 기회를 상실하게 하여 더 이상 확정판결의 효력을 배제할 수 없게 하는 행위인 바, 이는 재판의 효력과 직접적인 관련이 있는 소송행위로서 그 확정판결의 효력이 미치는 공동소송적 보조참가인에 대하여는 불리한 행위라고 할 것이므로, 재심의 소에 공동소송적 보조참가인이 참가한 후에는 피참가인이 재심의 소를 취하하더라도 공동소송적 보조참가인의 동의가 없는 한 효력이 없다고 할 것이나(대법원 2015. 10. 29. 선고 2014다13044 판결 참조), 상표취소심판의 인용심결에 대한 심결 취소소송에서 소를 취하하는 것은 재심의 소를 취하하는 것과는 달리 재판의 효력과 직접적인 관련이 있는 소송행위라고 볼 수 없다. 소취하로 인하여 상표취소심판의 인용심결이 확정되어 보조참가인에게 불리한 측면이 있다고 하더라도, 심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 원칙적으로 항고소송에 해당한다는 점을 고려하면(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조), 보조참가인에게 생기는 이와 같은 불이익은 제소기간 내에 행정처분인 상표취소심판의 인용심결의 취소를 구하는 소를 제기하지 아니하였거나

공동소송참가를 하지 않은 데 기인한 것일 뿐¹⁾, 재판의 효력으로 인한 불이익이라고 볼 수 없다. 즉, 제소기간 도과로 인하여 애초부터 적법한 소를 제기할 수 없었던 보조참가인으로서 원고가 소를 취하한다고 하여 그에 의해 실질적으로 더 불이익한 지위에 처하게 되었다고 할 수 없다.

따라서 상표취소심판의 인용심결에 대한 심결취소소송의 경우에도 공동소송적 보조참가인의 동의 없이 소를 취하하였다 하더라도 이는 유효하고, 마찬가지로 이 사건에서 보조참가인의 동의 없는 당사자 사이의 소취하 합의 역시 유효하므로, 보조참가인의 위 주장은 이유 없다.

3. 결 론

따라서 이 사건 소는 권리보호이익이 없어 부적법하므로 이를 각하하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이제정

판사 김기수

판사 이지영

1) 보조참가인은 제소기간 도과 후인 2018. 9. 19. 특허법원에 이 사건 심결에 대한 심결취소소송을 제기하였다가(특허법원 2018허209) 2019. 4. 12. 이를 취하하였다.

[별지]

상표 목록

1. 상표출원번호: 4020160069319
2. 상표출원번호: 4020160070429
3. 상표출원번호: 4020160069323
4. 상표출원번호: 4020160069318
5. 상표출원번호: 4020160069314
6. 상표출원번호: 4020160070312
7. 상표출원번호: 4020160070308
8. 상표출원번호: 4020160070426
9. 상표출원번호: 4020160114037
10. 상표출원번호: 4020160114038
11. 상표출원번호: 4020160114041
12. 상표출원번호: 4020160070438
13. 상표출원번호: 4020160070331
14. 상표출원번호: 4020160070317
15. 상표출원번호: 4020160070434
16. 상표출원번호: 4020160070430
17. 상표출원번호: 4020160070333. 끝.