
상표불사용사실의 증명책임에 관한 연구

- 불사용취소심판에 의하여 취소된 상표의 심사를 중심으로 -

이 의 회*

■ 목 차 ■

I. 들어가며

II. 증명책임분배의 이론

1. 증명책임의 개념
2. 증명책임의 분배에 관한 전통적 이론
3. 증명책임 분배에 대한 학설의 새로운 동향
4. 증명책임의 분배
5. 증명책임의 전환

III. 상표 불사용사실의 증명책임

1. 기존의 견해 및 판례
2. 상표불사용사실의 증명책임 부담에 대한 검토

IV. 맺으며

I. 들어가며

상표법에서는 상표권이 소멸한 날부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표는 지정상품이 동일 유사한 경우 등록받을 수 없도록 규정하고 있다(상표법 7조1항8호). 이는 상표권이 소멸되었다 하더라도 1년 정도는 수요자 사이에 그 상표에 대한 기억이나 신용이 남아 있을 수 있으므로 상품출처에 관한 혼동을 일으킬 우려가 있다는 것과 아울러 그 선출원 등록권자에게 권리회복의 기회를 주려는데 그 취지가 있다.¹⁾

* 특허청 상표 1팀 상표심사관

*Abstract***“Trust” as a Vehicle for the Effective Patent Management**

Jae Yeol Kwon, Doh Bae & Keun-Young Imm

In the modern society where the competitiveness among countries is getting fiercer day by day, it cannot be too much to emphasize the importance of technology development, patent management, and the commercialization of patented technologies, etc. The previous studies have shown that intellectual properties including patents have great impacts on the raise of national competitiveness. Quantitative growth in patents is the necessary but not the enough condition for the national wealth based on the high-valued patented technologies as future assets. In this context, it is needed to activate the effective patent management system and the comprehensive commercialization.

The purpose of this Study is to look at the "trust" as a vehicle for the effective patent management. The first chapter is the introduction of this Study. In the second chapter, this Study reviews the patent management in general. The activities of patent management include the education on patents and the raise of awareness, the disclosure of inventions and the management of patent applications, the management of patent prosecutions(e.g. from patent applications to registrations), the management after the registration, and the management of the patent information. There are several kinds of methods used for the patent management. One of them is the so-called outsourcing. And the trust might be considered to belong to the category of the outsourcing. The Chapter III provides the overview of the trust. A trust is the legal relationship created when a person known as the "settlor" places assets under the control of a person, or transfers assets to a person who is called the "trustee", for the benefit of some other people known as the "beneficiary" or for a specific purpose. Since the revision of the Trust Business Act in 2005, the intellectual property can be the objects of the trust. The patent management trust is introduced as a way to manage patent effectively in the fourth chapter.

 Keywords

trust, patent management, Trust Business Act

상표는 사용이 되어야만 그 본래적인 기능인 출처표시, 품질보증, 자타상품식별기능 등이 발휘되는 것이고, 상표법은 상표의 사용에 의해 축적된 상표사용자의 신용을 보호하고 나아가 산업발전에 이바지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 등록주의²⁾를 취하고 있는 우리나라의 상표제도 아래에서는 실제 사용하지 아니하는 상표도 소정의 등록요건만 충족하면 상표로서 등록될 수 있도록 하고 있다. 그런데 등록상표는 등록 후 정당한 이유없이 사용되지 아니할 경우에는 상표의 본래적 기능을 수행하지 못할 뿐만 아니라, 제3자의 상표선택의 자유를 부당하게 제한하고 시장진입을 어렵게 만들어 산업발전에도 아무런 도움이 되지 않는다.³⁾ 이러한 잠자는 권리에 의한 폐단을 줄이기 위하여 상표법은 상표가 정당한 이유없이 3년이상 국내에서 사용⁴⁾되지 아니한 경우 상표불사용취소심판에 의하여 그 상표권은 취소될 수 있도록 하고 있는데 이것이 소위 상표권 불사용취소제도이다.⁵⁾

상표법은 상표권이 소멸한 날부터 1년을 경과하지 아니하면 등록을 받을 수 없으나(7조1항8호) 소멸일로부터 1년 이내에 그 상표를 사용한 사실이 없으면 등록이 가능(7조4항1호)하도록 하고 있고, 상표불사용취소심판청구일 이후에 취소 또는 소멸한 경우 그 해당일로부터 3월간은 취소심판청구인만이 그 상표와 동일유사한 상표를 등록받을 수 있도록 하고 있다(8조5항). 하지만 상표법은 상표가 불사용으로 취소된 경우 7조4항1호의 적용에 관하여 구체적으로 규정하지 아니하여 다소 논란의 여지를 제공하고 있다.

상표의 불사용취소제도는 국내에서 3년이상의 불사용사실을 요건으로 하고 있으므로,

1) 조문별상표법해설, 특허청, 2004, 66쪽

2) 상표법체계는 일반적으로 사용주의와 등록주의로 나눌 수 있다. 사용주의하에서는 상표권이 등록에 관계없이 상표의 실제적 사용에 의하여 발생하며, 등록주의하에서는 상표권이 등록에 의하여 발생하고 권리의 우선순위는 원칙적으로 출원일에 의하여 결정된다. 사용주의 또는 등록주의의 채택여부는 각국의 역사적 · 경제적, 법적인 환경을 반영하며 산업정책과 깊은 연관을 맺고 있다. 우리나라 상표법은 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다고 함으로써 등록주의를 취하고 있지만, 사용주의적 요소도 가미하고 있는데 그 요소로서는 상표의 등록요건을 갖추지 못해도 상표의 사용에 의해 수요자간에 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 것인가가 현저히 인식되어 있는 상표의 등록허용(상표법 제6조제2항), 미등록 주지저명상표와 동일유사한 상표의 등록배제(상표법 제7조제1항제9호 및 제10호), 등록상표의 3년이상 불사용시 취소사유(상표법 제73조제1항제3호)로 한 점 등을 들 수 있다.(조문별 상표법해설, 앞의책, 207쪽)

3) 문삼섭, 상표법, 세창출판사, 2002, 759쪽

4) 상표법에서는 상표의 사용행위를 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위뿐만 아니라 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 유통행위를 포함한다. 그리고 상품에 대한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 말한다(상표법 제2조제1항제6호). 다만, 이러한 상표의 사용행위가 되기 위해서는 당해 표지의 사용은 상표의 본래기능인 자타상품식별표지나 출처표시로서 사용하여야 하고, 단지 장식적 · 의장적 목적으로 사용하는 경우에는 상표적 사용행위로 보지 아니한다.(문삼섭, 앞의책, 44쪽)

5) 상표법 제73조제1항제3호

그 요건에 의하여 상표권이 취소확정되었으면 취소심판청구일전 3년간은 상표가 사용되지 않았음이 확인되었다. 그러나 취소된 상표와 동일유사한 상표는 취소확정후에 출원하게 되므로 상표취소심판 청구일부터 상표취소확정일 까지의 기간은 그 상표가 사용되었는지 여부가 확인되지 않은 기간으로 남아있다. 다시 말하면 불사용취소심판에 의하여 취소심판청구일까지 3년동안은 불사용사실이 증명되었으나, 불사용취소심판청구일부터 취소확정일까지의 기간에 대하여는 사용사실여부가 확인되지 않았기 때문에 그 기간동안 상표의 사용여부와 그에 대한 증명이 중요한 문제로 부각되는 것이다. 이를 검토함에 있어 상표불사용취소심판에 의하여 상표가 취소된 경우 상표법은 취소확정일부터 3월간은 취소심판청구인만이 출원할 수 있으므로 '취소심판청구인이 상표권 취소확정후 3월까지 출원한 경우'와, '상표권 취소확정후 3월부터 1년사이에 출원한 경우'로 나누어 생각할 필요가 있다.

우선, 상표권 불사용취소제도로 인하여 상표권이 소멸된 날로부터 3월 이내에 불사용취소심판청구인이 출원한 경우에 있어서 취소심판청구인인 출원인은 취소심판청구일부터 취소확정일까지의 기간(편의상 이 기간을 상표불사용 '미증명기간'이라고 하자)에 대하여 취소된 상표가 불사용되었음이 증명되어야 한다는 견해와 증명이 필요하지 아니하다는 견해로 나눌 수 있다. 즉, 상표법 제7조제4항제1호 규정의 적용을 받아야 하는지 여부에 대하여 판단을 달리할 수 있다.

다음으로, 상표권 불사용취소제도로 인하여 상표권이 소멸한 날부터 3월을 경과하여 1년미만의 기간에 취소된 상표와 동일유사한 상표가 출원한 경우에는 출원된 상표가 등록받기 위하여는 상표등록의 일반적인 요건을 모두 충족하여야 한다는 점에는 이견이 없다. 그런데 출원인이 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년이상 사용되지 아니하였다는 사실을 주장하는 경우, 즉 상표법 제7조제4항제1호에 해당함을 주장하는 경우 이의 요건사실에 대하여 누가 증명책임을 부담하는지에 대하여 견해의 차이가 있다. 그 사실을 주장하는 출원인이 증명책임을 부담한다는 견해와 증명책임을 전환하거나 완화하여 소멸된 상표권자가 상표사용사실을 증명하지 아니하는 경우에 상표가 사용되지 아니한 것으로 볼 수 있다 견해로 나눌 수 있다.

이러한 문제에 대하여 합리적이고 타당한 결론을 얻기 위하여는 증명책임에 관한 제이론을 검토하고 상표심사에 있어서 어떻게 적용할지를 살펴볼 필요가 있다. 이를 위하여 이 글에서는 증명책임에 관한 일반이론과 현대적 경향을 살펴보고, 증명책임이론을 상표제도의 특수성 속에서 어떻게 적용할 수 있을지를 상표의 불사용취소에 관련된 제반논리와 함께 분석하고, 상표심사에 바람직한 적용방안이 무엇인지를 따져 보고자 한다.

II. 증명책임분배의 이론⁶⁾

1. 증명책임의 개념

立證責任 또는 證明責任⁷⁾은 소송에 있어서 要證事實의 존부가 불명확한 경우에 불리한 법률판단을 받게 되는 당사자의 일방이 부담하는 불이익 내지 위험을 말하는 것이다. 즉, 眞僞不明한 사실이 있는 경우 이에 대하여 어느 일방당사자에게 불리하게 해석, 적용하여 그에게 위험 또는 불이익을 받게 하는 효과를 수반하는 것이 증명책임이다.⁸⁾ 따라서 사실관계의 존부가 명확하면 증명책임은 문제되지 않는다. 증명책임은 변론주의가 지배하는 민사소송뿐만 아니라 직권탐지주의가 지배하는 가사소송이나 직권증거조사주의가 지배하는 행정소송 내지 비송사건절차에서도 인정되는 개념이며, 진위불명의 사태가 발생하는 한 그 절차의 성질을 묻지 않고서 증명책임의 개념은 요청된다고 한다.⁹⁾

민사재판에 있어서 사실의 확정은 아무리 그 중요성을 강조해도 지나치지 않는 것이며 실제로 당사자나 사실심 법원의 가장 중요한 관심사가 되는 것이다. 이러한 사실의 확정은 원칙적으로 증거에 의하여야 하고, 법원은 제출된 증거에 경험칙, 논리칙 등을 적용하여 요건사실의 존부를 확정하게 된다. 그러나 사실심 변론종결시까지 요증사실의 존부가 명확히 밝혀지지 않는 경우가 있는데 법원은 이러한 경우 증명책임의 원리를 적용하게 되는 것이다.¹⁰⁾

2. 증명책임의 분배에 관한 전통적 이론

증명책임의 분배란 소송물인 권리관계를 판단함에 있어서 확정할 필요가 있는 개개의 사실의 존부에 관하여 어느 쪽 당사자가 증명책임을 부담하는가를 결정하는 것을 말한다.¹¹⁾ 따라서 증명책임은 증명책임분배의 원칙의 존재를 전제로 하고 있으며, 증명책임분배의 원칙을 떠나 증명책임일반을 논하는 것은 아무런 의미가 없다. 증명책임분배의 근거는 변론주의의 효과, 소송의 대립적 구조의 결과 등에 구하는 것이 아니고, 당사자의

6) 이 글은 입증책임이론의 학문적 타당성이나 논리적 합리성을 논하고자 함이 목적이 아니고 이를 상 표법에 적용하기 위하여 검토하는 차원에서 여러 문헌을 참고하여 접근하고자 한다.

7) 우리나라에서는 입증책임과 증명책임이 같이 쓰이나 이 글에서는 증명책임을 주로 사용하고, 입증책임은 보조적으로 사용하기로 한다.

8) 김기영, 민사소송법의 이상과 입증책임론의 재조명, 법학논문집 21집, 1996, 53쪽 ; 최안식, 민사입증책임이론에 관한 연구, 전주대학교 석사학위논문, 7쪽

9) 김인섭 송순근, 입증책임에 관한 연구, 관대논문집 vol 22, 1994, 2쪽

10) 김기영, 앞의논문, 53쪽

11) 정동윤, 민사소송법, 법문사, 1992, 448쪽

소송상의 지위를 평등하게 하려는 합목적성에서 구하고 있으며, 궁극적으로는 정의, 질서, 공평의 요구 등에 있다고 할 것이다.¹²⁾

증명책임 분배의 이론은 '증명의 책임은 주장하는 자에게 있고, 부정하는 자에게는 없다'라는 법언에서 볼 수 있듯이 로마법 이래의 법률문제로 등장하였고, 이는 증명의 불명을 전제로 하는 것이므로 필연적으로 변론주의 소송구조를 전제로 하는 것은 아니고 직권탐지주의에서도 문제가 된다. 이러한 증명책임의 분배에 관하여 그 원론적 기준에 대하여 현행법상 명문의 원칙이 제시되지 않고 있으며, 개개의 실체법규¹³⁾의 탐색을 통하여 개개의 경우에 그 기준이 제시되어 왔다.¹⁴⁾

증명책임의 분배의 이론적 근거는 이를 증명책임의 이념에서 찾을 수밖에 없다. 증명책임의 이념으로서의 보통 공평(fairness)과 정책적 고려(consideration of policy)를 드는 것이 일반적인 경향이다. 증명책임은 요증사실의 불확정에 따른 불이익을 과하는 것에 불과하므로 특히 증명의 곤란으로 불확정에 빠지기 쉬운 사실, 예컨대 선의·악의나 고의·과실과 같은 사실에 대하여는 당사자의 어느 쪽으로 하여금 증명책임을 부담하게 하느냐 하는 것은 바로 소송의 승패를 좌우하는 계기를 결정하는 것이 된다 하여도 과언이 아니다. 만일 그와 같은 경우에 모든 증명책임을 원고에게 부담시킨다고 하면 원고의 권리주장은 몹시 어려워질 수밖에 없으며, 반대로 모든 증명책임을 피고에게 부담시킨다고 하면 원리의 권리주장은 거의 어려움이 없게 된다. 그러므로 책임의 부담을 결정함에 있어서는 당사자의 소송진행상의 지위가 가급적 대등하게 되도록 공평하게 안배할 것이 무엇보다도 요청된다. 따라서 공평성은 증명책임분배원리의 기초가 되지 않으면 안 된다고 하겠다.¹⁵⁾

증명책임의 분배에 있어 공평의 요청이 분배원리의 기초를 이룬다 하여도 절대적인 것이라고 할 수 없으며, 경우에 따라서는 실체법상의 다른 동기에 의하여 증명책임규정이 마련되는 예가 없지 않다. 그와 같은 예로서는 입법자가 일정한 권리의 행사를 가급적 쉽게 하려고 하거나 분쟁의 신속간명한 처리를 꾀하려고 하는 경우를 들 수 있다.¹⁶⁾

12) 김인섭외, 앞의논문, 5쪽

13) 예를 들어, 민법 제135조제1항, 상법 제115조, 자동차손해배상보장법 제3조단서 등이 있다

14) 김기영, 앞의논문, 55쪽

15) 오석락, 앞의책, 19 ~ 20쪽

16) 예를 들어 일반의 불법행위(민법 750조)에 관하여는 피해자인 원고에게 입증책임을 부담시키면서 특수한 불법행위의 경우(민법 755조 내지 759조)에는 위험성이 많다는 등의 사정을 고려하여 가해자인 피고에게 면책사유의 입증책임을 부담시킴으로써 손해배상의 청구를 손쉽게 하거나, 일반의 선의취득(민법 249조)에 관하여는 취득자에게 무과실의 입증책임을 부담시키면서 어음이나 수표의 경우(어음법 16조2항, 77조1항, 수표법 21조)에는 거래의 안전을 보호하기 위하여 반환청구자에게 취득자의 중과실의 입증책임을 부담시키는 것과 같은 것은 전자의 경우에 속한다고 하겠으며, 동시위난자에 대하여 동시사망을 추정하고 있는 것(민법 30조)과 같은 것은 후자에 속한다고 하겠다(오

현행법상 증명책임규정이 독립된 구조를 갖추고 있는 경우는 오히려 드물고 대부분은 주로 법조의 규정형식이나 법조 상호간의 적용관계에서 이를 이끌어 낼 수밖에 없는 것이므로 증명책임의 이념은 증명책임의 분배를 결정함에 있어서 중요한 역할을 한다고 할 수 있다. 증명책임규정 자체가 합리적 해석을 전혀 배제하는 것이 아닌 이상 증명책임의 이념은 증명책임규정의 해석이나 그 탐구에 있어서 불가결의 지도원리가 되는 것이다.¹⁷⁾

증명책임의 분배에 관한 일반적 기준에 대하는 아래와 같이 학설상의 나뉘임이 있다.

(1) 要證事實分類說

요증사실분류설은 많은 이론적 비판을 통하여 과거지사가 된 학설로서, 요증사실의 성질이나 사실의 개연성을 표준으로 삼아 증명책임을 분배하여야 한다는 것을 그 주요내용으로 한다.¹⁸⁾ 여기에도 다시 소극적 사실설과 외계사실설(표현사실설), 구체적개연성설 등이 있다.¹⁹⁾ 소극적 사실설에 의하면 적극적 사실을 진술하는 자는 이것을 증명하여야 하고, 소극적으로 이를 부정하는 자는 증명책임을 지지 아니하는 것으로 해석하는 것이다. 외계사실설은 매매계약의 체결등의 외계사실은 이를 증명하여야 하지만, 내심의 의사 등은 외계사실이 아닌 것으로서 증명을 요하지 아니한다고 본다. 구체적개연성설은 자기 주장사실에 대하여 그것이 진실일 가능성이 있다는 추정을 받지 못하는 당사자는 그 주장사실에 대하여 증명책임이 있다고 한다.

(2) 法律要件分類說

이 설은 객관적 증명책임의 개념과 더불어 확립된 이론으로서, 요증사실분류설이 요증사실자체의 성질이나 내용에 의하여 증명책임을 분배함으로써 나타나는 모순점을 배제하기 위하여, 당해사실이 권리관계의 발생에 필요한 법률요건을 구성하는 사실인지 아닌지에 따라 증명책임을 분배하려는 것이다. 법률상 효과를 주장하는 자는 그 효과발생에 필요한 법률요건을 구성하는 사실을 증명하는 책임, 즉 권리를 뒷받침하는 자는 권리주장자가, 권리를 방해소멸시키는 사실은 그 상대방이 증명책임을 부담한다는 것으로 오늘날 지배적인 학설로 되어있다.²⁰⁾ 이 설은 다시 인과관계설, 이익설, 규범설 등으로 나뉘어

석락, 앞의책, 20쪽)

17) 양승삼, '민사소송에 있어서 증명책임의 기능' 사법연수원, 민사증거법(하), 1021면, ; 오석락, 앞의책, 21쪽

18) 양병희, 입증책임의 분배에 관한 소고, 건국대학교 사회과학 제19집, 6쪽

19) 김인섭외, 앞의논문, 7쪽

20) 양병희, 앞의책, 162쪽

지는데, 통설적인 견해는 규범설이다.(인과관계설, 이익설 설명부분 삭제)

규범설(근거요건설, 발생요건설, 적극요건설, 법조분류설)²¹⁾은 법률요건을 권리관계의 발생·변경·소멸의 관점에서 구별하여 권리관계의 발생에 필요한 법률요건을 구성하는 사실은 그 권리관계의 존재를 주장하는 자가 증명책임을 부담하고, 권리관계의 발생을 방해하거나 행사저지 또는 소멸을 가져오는 법률요건을 구성하는 사실은 그와 같은 법률효과를 주장하는 상대방이 증명책임을 부담한다고 한다. 즉, 이 설에 따르면 증명책임규정은 법률요건을 규정한 법규의 성질이나 그 규제형식에 의하여 소송상의 청구에 있어서의 권리관계의 발생을 이유있게 하는 규정(권리근거규정·권리발생규정)과 이러한 권리근거규정의 법률효과의 생성시초 또는 도중에 있어서 그 법률효과의 발생을 방해하는 규정(권리장애규정·권리발생방해규정), 법률효과의 발생 후에 그 권리관계의 소멸상실을 가져오는 규정(권리소멸규정·권리멸각규정) 및 법률효과의 발생 후 그 행사를 저지 또는 배제하는 규정(권리행사저지규정)으로 구별된다.

여기에서 권리근거규정의 요건사실은 그 규정의 법률효과를 주장하는 자가 증명책임을 부담하고, 나머지 규정들의 요건사실에 관하여는 그 규정의 법률효과의 발생에 필요한 적극적 요건사실인 한 그 요건사실은 특별요건이거나 일반요건이거나 간에 모두 그 규정의 법률효과를 주장하는 자가 증명책임을 부담하게 된다.²²⁾ 그러나 단순한 소극적 법률요건적 사실의 부존재에 관하여는 증명책임을 부담하지 않게 된다. 따라서 행위능력의 결여나 대리권과 같은 일반요건의 흠결에 관하여도 그와 같은 법률효과를 주장하는 자가 증명책임을 부담하는 것이 된다.

이 설은 권리관계의 발생·변경·소멸에 필요한 요건사실에 적용한 법규를 기준으로 하므로 증명책임의 분배를 비교적 쉽게 결정할 수 있는 이점이 있다. 그러나 법률요건에 관한 명문이 없는 경우에는 그 분배의 기준을 결하는 것이 되므로 증명책임의 분배가 애매하게 될 염려가 있다. 그러나 그와 같은 흠은 증명책임에 관한 규범이 이른바 숨은 법체계를 이루기 때문에 생기는 불가피한 현상이라고 할 수 있으므로 지금까지 본 분배원리에 관한 학설중에서는 가장 합리적인 견해라고 한다.²³⁾

21) 이 설은 Rosenberg가 주장한 견해로서 우리나라를 비롯하여 독일, 일본 등에서 통설과 판례로서 지지를 받고 있다.(김인섭외, 앞의논문, 9쪽)

22) 다시 설명하면, 법관이 법규를 적용할 수 있는 것은 그 요건사실의 존재가 확정된 경우에 한한다는 점을 출발점으로 한다. 따라서 요건사실의 부존재가 확정된 경우에는 물론 그 존재가 불명인 경우에도 법규는 적용되지 아니한다. 여기에서 '각 당사자는 자기에게 유리한 법률의 요건사실에 관한 입증책임을 부담한다'라는 원칙이 나온다(김인섭외, 앞의논문, 9쪽)

23) 오석락, 앞의책, 76 ~ 77쪽

3. 증명책임 분배에 대한 학설의 새로운 동향

법률요건분류설이 통설적인 지위를 갖고 있기는 하나 권리근거규정과 권리장애규정의 구별의 당부 등을 둘러싸고 논란²⁴⁾이 있는 등 동요하는 것과 때를 같이하여 시대상황의 변화에 부응한 여러 새로운 분배이론이 나타나고 있다. 오늘날 고도의 산업발달에 기인해 새로이 문제가 되고 있는 특수분야, 예컨대 환경소송, 제조물책임소송, 의료과오소송 등 이른바 현대형 소송에 있어서는 중요한 증거가 가해자인 기업이나 의사의 수중에 편재해 있다. 이와 같은 증거의 구조적 편재의 경우에는 법규의 형식적 구조에만 착안한 법률요건분류설에 의하여 증명책임을 분배하는 경우에는 청구원인사실, 예컨대 가해자의 과실, 인과관계의 존재 등을 피해자(원고)가 증명하는 것은 곤란하고, 오히려 증거의 많은 부분을 차지하고 있는 가해자에게 증명책임을 부담하도록 하는 것이 소송당사자의 실질적인 평등을 유지하고 공평을 가져올 수 있다. 따라서 법규의 구조와 같은 형식적 기준에 따라 증명책임을 분배할 것이 아니라 보다 실질적 원칙에 따라 증명책임을 분배하여야 한다는 것이다. 대표적인 견해로는 위험영역설,²⁵⁾ 개연성설,²⁶⁾ 증거거리설²⁷⁾ 등을 들 수 있다.²⁸⁾(이하 내용 삭제)

4. 증명책임을 분배

요즈음 학계 및 실무계의 통설에 의하여 증명책임을 분배하면 그 내용은 다음과 같다.²⁹⁾

- ① 일정한 법률효과를 주장하는 당사자는 그 법률효과의 발생을 규정하는 ‘권리근거규정’의 요건사실에 있어서 증명책임을 진다.
- ② 권리근거규정에 의한 법률효과의 발생에 있어 방해사유를 규정하는 ‘권리장애규정’의 요건사실은 법률효과의 발생을 다투는 자에게 증명책임이 있다.
- ③ 일단 발생한 법률효과의 소멸은 새로운 법률효과이므로 법률효과의 소멸을 주장하

24) 권리근거규정과 권리소멸규정은 일용 구별이 가능하다고 치더라도, 권리근거규정과 권리장애규정은 동일한 입법자 의사를 다르게 표현한 것에 불과한 것으로서 양자는 이론적으로 동일한 개념에 속하므로 그 구별은 이미 증명책임분배의 기준으로서는 기능할 수 없는 것이라는 주장이 있는 등의 비판이 있다.(오석락, 앞의책, 79쪽)

25) 위험성영역설¹⁾은 계약위반 또는 불법행위로 인한 손해배상소송에 있어서 손해의 원인이 가해자의 위험영역에서 발생한 경우에는 가해자가 책임의 객관적인 요건 및 주관적인 요건의 부존재에 대해 증명책임을 부담해야 한다는 이론이다.

26) 극히 유력하게 우월적인 개연성이 있으면 그것으로 판결의 기초로 할 수 있다는 견해이다.

27) 이 설에 의하면 증명책임을 분배기준이 법규의 입법취지로부터 명백하지 않은 경우에는 증거와의 거리, 증명의 난이, 개연성, 신의칙 및 실체법의 입법취지 등에 의하여 증명책임을 분배한다

28) 김인섭외, 앞의논문, 11쪽

29) 전병서, 민사소송법강의, 법문사, 2000, 539쪽

는 자는 ‘권리소멸규정’의 요건사실에 있어서 증명책임을 진다.

- ④ 동시이행의 항변권이나 유치권 등의 ‘권리저지규정’의 요건사실에 있어서 상대방의 권리의 주장을 배제하고자 하는 자가 증명책임을 진다.
- ⑤ 본문과 단서로 되어 있는 조문에서는 단서에서 제외되는 사실에 대하여, 본문에서 인정된 법률효과를 다투는 자에게 증명책임을 있다.
- ⑥ 명문을 결하고 있는 경우나 명문은 있어도 해석상 명문에 없는 요건이 부가되어 있는 경우는 문제가 되는 사실이 법률효과의 발생을 기초지우는 사실인가, 그 발생의 장애를 기초지우는 사실인가에 의하여 증명책임의 소재가 정하여 진다.

다만, 법률요건분류설에 의할 경우 양당사자의 공평의 요청, 입법취지, 경험상의 개연성 등의 측면에서 부적합한 경우에는 개별적으로 수정한다.

5. 증명책임의 전환

법률요건분류설에 따른 증명책임분배론을 형식적으로 적용하면 증거가 곤란한 요건사실의 증명책임을 부담하는 자는 소송에서 현저히 불리한 지위에 서게 된다. 그리하여 법률은 증명책임의 전환, 법률상의 추정 등 입법에 의하여 당사자의 부담을 경감하기 위한 규정을 두고 있다. 이것들은 증명책임분배원리의 부적합성을 수정하는 것이다.³⁰⁾

통상의 증명책임분배와는 별도로 특정한 경우에 명문으로 상대방 당사자에게 반대사실에 있어서의 증명책임을 부담시키는 것을 증명책임의 전환이라고 한다. 증명책임의 전환은 다음의 두 가지로 나누어 볼 수 있다.

우선, 구체적인 소송심리의 과정에서 증명책임을 부담하는 당사자의 증거가 성공한 경우에 상대방이 그 증거의 효과를 뒤엎지 않으면 안될 필요가 생긴 결과 증거의 제출책임이 상대방에게 이전하게 됨을 뜻하는 경우이다. 예를 들어 사실상의 추정의 경우에 증명책임이 상대방에게 전환된다고 하거나 원고가 그 주장사실에 대하여 유력한 증거를 제출한 때에는 반대사실에 대한 증명책임은 피고에게 전환된다고 한다. 하지만 이와 같은 뜻에서의 증명책임의 전환은 엄밀하게 말하면 증명책임과는 관계가 없고, 단순히 법원의 심증형성의 변동에만 관계되는 개념이며, 증거제출책임의 전환 내지 증거의 현실적 필요의 전환을 일컫는 것이다.³¹⁾

다음으로, 증명책임의 분배에 관한 일반원칙이 특정한 경우에 예외를 인정하여 반대사실에 관하여 상대방에게 증명책임을 부담시키는 것을 말한다.³²⁾ 예를 들어, 일반 불법행

30) 전병서, 앞의책, 540 ~ 541쪽

31) 오석락, 앞의책, 98쪽

위(민법 750조)에 있어서는 과실의 증명책임은 피해자에게 있지만, 특수한 불법행위(민법 759조 내지 759조)에는 가해자에게 무과실의 증명책임을 부담시키고 있는데 이 경우 증명책임이 전환되었다고 할 수 있다. 이러한 의미의 증명책임을 전환은 당사자의 소송수행상의 지위의 균형을 꾀하려는 공평의 요구나 사안의 신속한 해결이라는 합목적적 요청 또는 어느 당사자를 보다 더 우대하는 것이 정의감정에 적합한가 하는 문제 등을 고려하여 법규가 특별히 상대방에게 증명책임을 부담시킨 결과이다.³³⁾ 증명책임을 전환과 관련한 형태 또는 이론은 증명의 곤란에 따른 증명책임을 전환, 법률상의 추정, 사실상의 추정, 간접반증 등이 있다. (이하 내용 삭제)

III. 상표 불사용사실의 증명책임

1. 기존의 견해 및 판례

앞에서도 언급하였듯이, 등록된 상표가 정당한 이유없이 3년이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 그 상표에 대하여 상표등록의 취소를 청구할 수 있도록 한 상표불사용 취소제도는 등록상표가 사용되지 않는 경우에도 이를 계속하여 독점배타권을 인정하는 것은 타인이 등록상표와 동일 또는 유사한 상표의 사용을 부당하게 제한하는 결과를 초래하여 산업발전과 소비자를 보호하려는 상표제도의 목적에도 배치되므로 등록주의의 폐해를 시정하고 타인의 상표선택의 기회를 확대하려는 사용주의 요소를 가미한 규정이다.³⁴⁾ 그런데 상표법 73조3항에서는 상표등록권자가 그 상표에 대한 불사용취소심판 청구일로부터 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표권자는 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정하고 있다. 종래의 통설적 견해인 법률요건분류설에 따르면 법률효과를 주장하는 당사자가 그 법률효과의 발생을 규정하는 '권리근거 규정'의 요건사실에 있어서 증명책임을 지게 되므로, 상표불사용으로 인한 상표등록취소 요건에 해당한다는 사실을 주장하는 불사용취소심판청구인이 그 요건사실에 대한 증명책임을 부담하여야 할 것이나, 상표법에서는 취소심판피청구인이 부담하도록 하고 있으므로 앞에서 살펴본 법률상의 추정에 의한 증명책임을 전환에 해당하는 것으로 생각된다.

이는 상표의 불사용이라는 사실을 제3자인 심판청구인이 증명하는 것은 매우 어려운데 반하여 상표권자인 피청구인이 상표의 사용이라는 사실을 증명하는 것은 비교적 용이

32) 정동윤, 앞의책, 454쪽

33) 오석락, 앞의책, 99쪽

34) 조문별 상표법해설, 앞의책, 327쪽

하기 때문에 규정된 것으로 세계 여러 나라에서 유사한 취지의 규정을 하고 있다. 이러한 법률상의 추정규정에 의하여 상표불사용취소의 요건이 되는 3년 이상의 불사용이라는 사실의 증명책임은 명확히 되었으나, 앞에서 살펴보았듯이 불사용취소심판 청구후의 상표사용여부는 또 다른 문제영역으로 존재하므로 이를 증명책임이론과 상표불사용취소제도의 취지를 종합적으로 고려하여 검토해 보고자 한다.

(1) 상표등록취소 확정후 3월이내까지의 경우

상표등록의 불사용취소제도에 의하면 어느 상표가 국내에서 사용하지 아니한 이유로 취소된 경우 그 취소심판을 청구한 자만이 취소확정일부터 3월이내의 기간동안 독점하여 취소된 상표와 동일유사한 상표를 출원하여 등록받을 수 있다. 그런데, 불사용취소심판에 의하여 상표의 불사용사실이 확인된 것은 불사용취소심판청구일 이전에 관한 것이므로 「불사용취소심판 청구일부터 취소확정일, 또는 소멸일로부터 소급하여 1년(앞에서도 언급했듯이 편의상 이 기간을 상표불사용 ‘미증명기간’이라고 하자)」까지의 기간동안은 취소된 상표의 사용여부가 확인되지 않았으므로 이를 확인하여야 하는 것이 타당한지, 확인하여야 한다면 증명책임은 누가 부담하여야 하는지가 이론상 뿐만아니라 상표심사 실무적으로 문제가 될 수 있다. 왜냐하면 그 기간에 상표를 사용하였다면 상표가 소멸한 날부터 1년을 경과하지 아니한 경우는 동일유사한 상표를 등록받을 수 없도록 한 상표법 7조1항8호를 적용하여 거절하여야 할지를 검토해야 하기 때문이다. 이는 불사용취소심판에 의하여 취소된 상표라고 하여도 7조1항8호의 적용을 배제하는 명백한 규정이 없기 때문에 그러하다.

여기에 대하여 하나의 견해는 상표법에서 규정한 불사용취소심판청구인만이 출원하여 등록받을 수 있다는 8조5항의 규정은 심판청구인만이 우선출원할 수 있다는 것을 규정하고 있을 뿐이므로 소멸된 등록상표가 소멸일로부터 소급하여 1년이상 사용되지 아니한 것이 증명되지 아니하는 경우 취소심판청구인이라 하여도 7조1항8호의 규정에 의하여 상표등록을 받을 수 없다는 주장이다. 이는 불사용취소를 위한 요건사실(상표법 73조1항3호)과 소멸일로부터 소급하여 1년이상 사용되지 아니하여야 한다는 요건사실(상표법 7조1항8호)은 그 대상이 되는 시기가 서로 다르므로 불사용취소심결이 확정되었다는 사정만으로는 소멸일로부터 1년이상 사용되지 아니하였다는 사실이 추정되는 것은 아니라는 해석에 기초하고 있다.³⁵⁾

판례에 의하면 「상표 불사용을 원인으로 한 등록취소는 그 심판청구일로부터 소급하

35) 김현중, 상표법 제8조제5항의 운용과 관련된 소고, 지식재산21 2002년7월호, 특허청, 166쪽

여 3년 이상 사용하지 아니하였음을 요건사실로 하고 구 상표법 제7조 제1항 제8호 단서 소정의 1년은 상표등록취소심결 확정일로부터 소급한 기간으로서 그 대상이 되는 시기가 서로 다르므로 상표 불사용을 원인으로 한 상표등록취소심결이 확정되었다는 사정만으로 상표법 제7조 제1항 제8호 단서의 상표 불사용 사실이 추정되는 것은 아니라고 할 것이다(대법원 1995.4.25. 선고 93후1834 전원합의체판결)」라고 하여 이 주장을 뒷받침하고 있다.³⁶⁾

다른 하나의 견해는 상표 불사용을 원인으로 상표등록이 취소된 경우 취소심판청구인만이 출원하여 등록받을 수 있다고 규정한 상표법 8조5항의 규정은 선출원주의에 대한 예외 규정이고 이 규정의 취지에 비추어 상표권 소멸일로부터 1년을 경과하지 아니하면 등록받을 수 없도록 한 7조1항8호의 규정에 대하여 예외적으로 적용하여야 한다는 것이다. 이는 8조5항에 상표 불사용으로 등록취소된 상표와 동일유사한 상품에 대하여 '출원하여 등록받을 수 있다'는 문구의 존재와 3년이상 불사용을 이유로 취소심판이 청구되어 취소심결이 확정되거나 상표권이 포기된 등록상표는 취소심판 청구일전 3년이상 사용하지 않은 기간과 취소심판이 청구되어 취소심결이 확정되거나 상표권이 포기될 때까지 사용하지 않은 기간을 합한 기간이 3년을 초과한다고 추정할 수 있다는 생각을 기초로 하고 있다.³⁷⁾

또한 불사용취소제도의 취지가 사용하지 않는 상표를 다른 사람으로 하여금 사용하게 하고자 한다는 점에서 보았을 때 취소심판청구후의 사용사실 여부에 대하여 증명을 요구한다면 취소된 상표권자가 취소심판청구후 간단한 사용으로 심판청구인의 상표등록을 저

36) 보다 구체적으로 확인하기 위하여 대법원이 지지한 원심결인 특허청항고심판소의 심결을 보면 다음과 같다. 「본원상표와 인용상표를 대비하여 보면, 본원상표는 "FLAVONO"와 같이 구성된 문자상표이고 인용상표는 "홀라보노(FLAVONO)"와 같이 구성된 문자상표로서 양 상표는 주요부인 영문자가 동일하고 인용상표의 한글부분은 그 영문자부분의 한글음역에 불과하여 전체적으로 유사한 상표라고 판단되어지고, 지정상품에 있어서도 츠잉껌 등 동일 또는 유사한 상품을 각각의 지정상품으로 하고 있음을 알 수 있다. 한편 인용상표는 불사용을 이유로 1990.8.26. 그 등록의 취소심결이 확정되었으며, 본원상표는 동인용상표가 취소된 후 1년이 경과되지 아니한 1990.9.20. 출원된 것으로서 비록 인용상표가 불사용을 이유로 취소심결 확정된 것이기는 하나 직권에 의한 조사(1990.5.28.자 조선일보기사 및 1990.5.30. 자 스포츠서울광고) 및 인용상표권자가 당심에 제출한 의견서의 소명 제3호증 내지 동 제12호증에 의하면 인용상표는 그 등록이 취소되기 3개월 전인 1990.5.19.부터 취소일인 1990.8.26. 사이(1990.5.19.자 스포츠조선 및 스포츠서울, 1990.5.23.자 스포츠서울 및 스포츠조선, 1990.5.24.자 스포츠조선, 1990.5.25.자 스포츠서울, 1990.5.31.자 중학생 조선일보, 1990.8.19.자 일요신문)는 물론 그 이후에도 계속하여 사용되고 있었음을 알 수 있는 바, 그렇다면, 본원상표는 인용상표가 취소심결확정된 후 1년이 경과되지 아니하여 출원된 상표이고, 인용상표는 그 등록이 취소된 날부터 소급하여 1년이상 불사용하였다고 볼 수 없는 상표이므로 결국 본원상표는 상표법 제7조 제1항 제8호의 규정에 의하여 등록될 수 없는 상표라고 판단된다.(특허청항고심판소, 1993.10.30 92항원321심결)」

37) 김현중, 앞의논문, 166쪽

지할 수 있으므로 취소심판제도의 취지에 부합하지 아니한다는 것이다. 이 밖에도 취소심판청구후의 상표사용에 대하여도 보호할 실익이 있는지 여부도 고려해볼 필요가 있으며, 꼬리에 꼬리를 무는 식의 증명책임문제가 발생한다는 점에서 출원인과 특허청상표심사관 모두에게 과도한 행정적 부담을 초래하는 문제점도 있다는 것이다.

현재의 특허청의 심사실무에서는 상표불사용취소심판 청구인이 상표의 취소확정후 3월 이내에 출원한 경우에는 상표권소멸후 1년 이내의 불사용규정(상표법 7조1항8호)을 적용하지 아니하고 있다.³⁸⁾ 특허청의 상표심사관들도 이러한 심사기준에 대한 이견은 없는 것으로 보인다. 이는 위에서 살펴본 대법원판례와는 다른 입장으로 상표불사용취소제도의 취지와 실효성 등을 고려한 때문인 것으로 생각된다.

(2) 상표등록취소 확정후 3월부터 1년 이내까지의 경우

상표가 불사용으로 취소된 경우 불사용취소를 청구했던 심판청구인의 독점출원기간인 취소확정일후 3월이 지난후 1년 이내에 출원한 경우 1년불사용 규정의 적용에 대하는 적용받는다는 점에서는 아무도 이의를 제기하지 않는다. 이 경우 앞에서 살펴 보았듯이 상표의 불사용사실이 확인된 것은 상표취소심판청구전에 한하므로 미증명기간동안 그 상표의 사용여부가 다시 문제가 되는 것이며, 그 기간에 상표가 사용되지 아니하였다는 사실의 증명과 적용에 대하여 다소의 견해차이가 있는 것으로 보이는데 크게 다음의 두 가지로 나눌 수 있다.

우선 취소된 상표와 동일유사한 상표를 출원한 출원인이 미증명기간동안의 상표가 사용되지 아니하였다는 사실을 증명하지 아니하는 한 상표등록을 받을 수 없다는 견해가 있다. 이는 증명책임론의 통설적인 입장에 따른 것으로, 상표가 일정기간 사용되지 아니하여 후출원 상표의 등록이 가능하다는 법률효과를 주장하는 자인 출원인이 그 요건사실을 증명하라는 것이다.

아래의 판례에서와 같이 특허법원은 이와 같은 입장이며, 특허심판원도 심결례도 동일한 취지로 심결하고 있다.³⁹⁾

「(가) 상표법 제7조 제1항 제8호는 “상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결이 있는 경우에는 심결확정일을 말한다)부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표”는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하는 한편, 같은 조 제4항 제1호는 출원상표가 상

38) 특허청 상표심사기준 제22조제4항 단서

39) 특허심판원 ‘2000당1285 2001.6.29심결’, ‘2004원4837 2005.5.30’ 참조. (인용부분 삭제)

표법 제7조 제1항 제8호에 해당하는 경우라도 “등록상표가 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이상 사용되지 아니한 경우”에는 상표법 제7조 제1항 제8호를 적용하지 아니한다고 규정하고 있다.

살피건대, 상표법이 이와 같은 규정을 두고 있는 취지는, 상표권이 소멸된 상표라도 소멸후 일정한 기간동안에는 그 상표가 부착된 상품이 시장에 유통될 수 있고 그 상표에 화체된 영업상의 신용이 일반 소비자에게 남아있을 수 있기 때문에 출처의 혼동을 피하기 위하여 권리 소멸 후에도 일정한 기간동안 원칙적으로 그 등록을 제한하되, 권리 소멸 전에 당해 상표가 1년 동안 사용되지 아니한 경우와 같이 혼동의 염려가 없는 경우에는 예외적으로 출원인의 이익을 위하여 그 등록을 허용한 것이라 할 것이다.

따라서, 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제8호에 해당하는 경우에는 원칙적으로 그 등록은 거절되어야 하며, 다만, 출원인이 상표법 제7조 제4항 제1호의 사유가 있음을 주장·증명하는 경우에 한하여 그 등록이 허용된다고 해석하여야 할 것이다.

이에 대하여 원고는, 출원인에게 등록상표가 사용된 사실이 없다는 점에 대한 입증을 요구하는 것은 현저하게 정의의 관념에 반하는 해석이라는 취지로 주장하나, 소멸된 상표의 상표권자로부터 불사용에 관한 확인서를 발급 받거나 시장조사 방법 등을 적절히 활용한다면 등록상표의 불사용 사실을 입증하는 것이 불가능하다고 할 수는 없으므로 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

(나) 상표 불사용을 원인으로 한 등록취소는 그 심판청구일로부터 소급하여 3년이상 사용하지 아니하였음을 요건사실로 하고 상표법 제7조 제4항 제1호 소정의 1년은 상표등록취소심결 확정일로부터 소급한 기간으로서 그 대상이 되는 시기가 서로 다르므로 상표 불사용을 원인으로 한 상표등록취소심결이 확정되었다는 사정만으로 상표법 제7조 제4항 제1호의 요건인 상표불사용 사실이 추정되는 것은 아니라고 할 것이다(대법원 1998. 2. 27. 선고 97후1429 전원합의체 판결 참조).

따라서, 인용상표가 상표 불사용을 원인으로 등록취소가 되었다고 하더라도 그와 같은 사정만으로는 취소심판이 청구된 다음날인 1999. 1. 6.부터 상표권이 소멸한 날인 1999. 8. 5. 사이에도 인용상표가 사용되지 아니하였다고 추정할 수는 없으므로 인용상표의 불사용 사실이 추정됨을 전제로 한 원고의 주장 또한 이유 없다.(특허법원 2002.10.10, 2002허1515 판결)」

다른 하나의 견해는 출원인의 증명책임을 완화하거나 전환하자는 주장이다. 예를 들어 소멸된 상표권자가 미사용기간동안에 상표사용사실을 주장하지 아니하면 사용되지 아니한 것으로 보자는 것이다. 이와 같은 입장에는 우리 상표법은 등록주의 법제를 채용함으

로써 실제 사용되지 아니하는 상표도 등록될 수 있으나 사용되지 아니하는 상표를 특정인에게 장기간 독점시키게 되면 다른 사람의 상표선택의 자유를 부당하게 제한하게 되는 폐해가 발생하므로 이에 대한 제재로서 상표권자에게 일정한 사용의무를 부과하고 그 사용의무를 이행하지 아니하는 경우 취소할 수 있도록 불사용 취소제도를 두고, 취소된 상표는 사용이 없었다는 것을 전제로 상표권자 이외의 자에게 상표선택의 자유를 되돌려 주자는 취지를 감안하자는 배경이 있다.

또한 불사용취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 취소심판청구된 등록상표에 대하여 사용사실을 증명하도록 규정하고 있는바, 이와 같이 예외적으로 증명책임이 전환된 이유는 심판청구인이 취소대상인 등록상표가 국내 어디에서도 3년동안 사용되고 있지 아니함을 증명한다는 것은 사실상 어려운 반면 상표권자인 피청구인은 등록상표의 사용사실을 증명하기가 용이하므로 이를 명문화했다고 할 것이다. 그럼에도 불구하고 위 조항에 의하여 소멸된 등록상표가 미증명기간동안 사용되지 않은 증명책임을 취소심판청구인 등에게 다시 부담하게 하는 것은 증명책임전환의 취지와 일관되지 아니한다는 주장이다.

특허청의 상표심사기준과 이에 따른 상표심사실무처리는 두 번째 입장에 가까운 것으로 생각된다. 2005.6.30일 이전에는 대체적으로 출원인에게 미증명기간동안의 증명책임을 부담하도록 하였다. 그러나 2005.7.1에 시행된 개정 상표심사기준 22조2항4호에 의하면 상표권이 소멸한 날로부터 1년이내에 해당하는 경우 등록을 받을 수 없도록 한 규정을 적용하지 아니하되, 동기준 22조4항에 의하여 소멸된 상표권의 권리자가 상표등록의 의신청이나 정보제공 등으로 상표권이 소멸한 날로부터 1년이내에 사용하였음을 증명하는 경우 상표법 7조1항8호를 적용하여 거절하도록 하고 있다. 즉, 미증명기간동안 상표사용사실여부를 출원인이 증명하는 것이 아니라 소멸된 상표권자로 하여금 사용사실 여부를 증명하게 하고 있다.

2. 상표불사용사실의 증명책임 부담에 대한 검토

(1) 상표등록취소 확정후 3월이내까지의 경우

상표법에서 불사용으로 취소된 상표라 하더라도 상표법 7조1항8호의 적용을 배제하는 규정이 없으므로 상표불사용을 원인으로 한 등록취소의 요건사실과 상표법 7조1항8호의 요건사실은 그 대상이 되는 시기가 서로 다르므로 상표불사용을 원인으로 한 상표등록취소심결이 확정되었다는 사정만으로 상표불사용사실이 추정되는 것은 아니라는 취지의 대법원판례를 따르는 입장은 문리적인 해석에 따른 귀결이라 할 수 있다. 이 입장에 따른다면 다시 불사용사실에 대한 증명책임은 누가 부담해야 할지여부가 문제될 것이다.

하지만 증명책임여부를 논하기 이전에 불사용취소제도의 취지가 사용하지 않는 상표를 제3자로 하여금 사용할 수 있도록 하는 것이고, 취소청구인에게 우선권을 부여함으로써 동 제도의 실효성을 담보하고자 한다는 점에서 이미 취소된 상표의 사용여부를 일부 확인되지 아니한 기간이 있다하여 이를 증명하도록 하는 것은 취소된 상표권자가 취소심판 청구후 간단한 사용으로 심판청구인의 상표등록을 저지할 수 있다는 점에서 불사용취소제도를 무력화할 수 있다. 즉, 제도적 취지로 볼 때 이 기간 동안의 상표사용여부에 대한 증명을 요구하는 것 자체가 이 제도의 취지에 반한다고 할 수 있다. 다만 그렇다고 하더라도 법령의 규정을 위반한 결과를 초래한다면 문제가 될 것이나, 제도적 취지와 불사용사실의 추정이 가능함을 생각할 때 출원인에게 이 기간 동안의 상표사용여부에 대하여 증명을 요구하지 아니한다고 하더라도 7조1항8호의 규정을 위반하는 것은 아니라고 본다.

증명책임 분배의 관점에서 보더라도 취소된 상표권자는 이미 상표취소를 당하였고, 향후 3년간은 동일유사한 상표를 등록받을 수 없다는 점에서 더이상 불이익이 없다. 하지만 오히려 이 기간에 취소된 상표권자가 상표사용을 하였다면 상표의 등록취소가 예견되는 상황에서 취소심판청구인에 의하여 상표등록이 되는 상황을 저지하기 위한 감정적이거나 악의적인 사용이 될 개연성이 높고 이를 보호해줄 이유는 없는 것이다. 문제가 된다면 이 기간동안 상표권자에 의하여 상표사용이 됨으로써 발생한 일반 수요자의 신용을 보호하는 것인데 실제적으로 그런 상황이 발생할 가능성도 아주 적을뿐더러 해당 기간이 대체적으로는 불과 수 개 월정도로 적을 것이기 때문에 신용이 쌓였을 것으로 보기도 어렵다. 따라서 상표불사용취소제도의 취지에도 반하고, 상대방에게 불이익을 주는 것도 아니며, 특별히 보호할 이익도 찾기 어려운 상황이라면 미증명기간동안 반드시 상표의 불사용사실이 증명되어야 한다고 주장하는 것은 문리해석에만 치중한 기계적인 형식논리라고 생각된다.

결론적으로 이 경우에는 증명책임부담여부를 논하기 전에 미증명기간동안의 사용사실여부에 대한 증명을 요구하는 것은 그 타당성을 인정하기 어려운 점이 있으며, 보수적일 수밖에 없는 법원과는 달리 정책적 고려를 할 수 있는 행정청의 입장에서는 제도적 취지를 고려하여 다르게 판단하는 것이 합리적일 것이라 생각된다.

(2) 소멸후 3월이후 1년이내의 기간의 경우

상표불사용취소제도에 의하여 상표권이 소멸된 후 3월후 1년이내의 출원은 대체적으로 상표사용 미증명기간동안에 사용사실이 증명되면 출원상표는 거절하여야 한다는데는

이견이 없다. 그러나 이 기간의 상표불사용사실 증명에 있어서는 상표출원인이 부담하게 해야 한다는 입장과 증명책임을 완화하거나 취소된 상표권자로 하여금 부담⁴⁰⁾하게 하여야 한다는 입장으로 나눌 수 있다.

상표출원인이 증명책임을 부담하여야 한다는 논리는 증명책임 분배의 통설적 견해에 따라 '미증명기간동안 상표가 사용된 사실이 없으므로 상표법의 규정에 의하여 이 건 출원은 거절이유가 없다'라는 법률효과의 발생을 주장하는 자인 출원인이 그 요건사실인 불사용사실의 증명책임을 부담하여야 한다는 것이다. 이에 더하여 특허청에서는 오랫동안 실무적으로 이 입장을 견지하여 왔으므로 이를 바꾸는 것은 예측가능성과 심사의 일관성에 대한 신뢰도를 해칠 수 있다는 우려도 있는 것으로 보인다.

하지만 증명책임의 분배가 법령에 규정된 것이 아닌 통설적 견해에 의한 것이므로 충분히 타당한 사유가 있다면 전환하거나 완화될 수도 있음을 감안할 때 다시 생각해 볼 수 있는 여지가 충분하다. 또한 특허청에서 이 입장을 장기간 견지하여 왔지만 오히려 그 불합리성에 대하여 민원과 불만이 지속적으로 제기되어왔고, 불합리한 점은 개선하는 것이 마땅하다는 점에서 그동안의 관례나 일관성을 내세울 이유는 없으며 지켜야 할 가치 역시 적다고 생각된다.

미증명기간 동안 불사용사실을 취소된 상표권자로하여금 증명하도록 하고, 그러하지 아니할 경우 상표가 사용되지 아니한 것으로 보는 입장이 사건으로는 타당하고 합리적이라고 생각한다. 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 출원인의 증명은 사실상 불가능에 가깝고, 취소된 상표의 상표권자가 증명하는 것은 어렵지 않기 때문이다.

출원인의 증명은 어렵고, 취소된 상표권자가 증명하는 것이 쉽기 때문에 증명책임을 부담하도록 한다는 것이 타당한 논리인지 여부는 증명책임에 관한 이론의 적용을 통해서 생각해 볼 수 있다. 전통적인 증명책임론에 의하면 출원인이 증명책임을 부담하는 것이 타당하다는 것은 앞에서 살펴본 바와 같으나 증명책임 분배에 대한 학설의 새로운 동향을 적용하면 다르게 판단할 수 있다. 시대상황의 변화에 부응한 여러 증명책임 분배이론의 방향은 증명책임의 분배를 실질적으로 공평하게 하자는 방향으로 이론이 구성된 것을 알 수 있다. 즉, 어느 한 당사자가 우월적 지위를 갖고 증명에 필요한 자료를 지배하고 있는 반면에, 다른 당사자가 이를 증명하기는 매우 어렵다면 증명책임을 전환하는 것이 형식적 기준에서 벗어나 실질적인 공평을 기할 수 있다는 것이다.

40) 여기에서 취소된 상표권자로 하여금 '부담'하게 한다고 하는 것은 상표권자에게 돌아갈 불이익이 없다는 점에서 정확한 용어사용으로 보여지지는 않지만 편의상 사용한다.

증명책임론의 새로운 이론의 하나인 증거거리설은 증명책임분배의 기준이 법률상 명백하지 아니한 경우 증거와의 거리, 증명의 난이, 개연성, 신의칙 등에 의하여 증명책임을 분배하여야 한다는 이론이다. 이 이론에 의할 경우 취소된 상표권자는 상표불사용 미증명기간의 상표사용여부에 대하여 가장 잘 아는 자이고, 이를 증명하기도 비교적 용이한 반면에 출원인은 그 상표가 사용되었는지 여부를 알기도 매우 어려우며, 미증명기간에 사용되었는지를 알고 이를 증명하는 것은 더욱 지난하다. 왜냐하면 상표사용의 지역적 범위가 전국이고 사용수량이나 형태가 다양하므로 상표사용이 일부 한정된 지역에서 한정된 형태로 사용되었다면 이를 알고 증명하는 것은 많은 비용과 시간이 소요되며, 거의 불가능에 가깝기 때문이다. 당해 상표의 출원인이 시장조사나 설문조사 등을 통하여 상표의 사용사실이 없다는 증명자료를 제출한다 하더라도 이로써 증명되는 것은 아니고 불사용이 추정되는 것에 불과하기 때문에 취소된 상표권자가 상표가 사용되었다는 간단한 반증만 제출하더라도 그 추정은 쉽게 복멸될 수 있다. 이렇게 말할 수 있는 것은 불사용취소제도에 있어서 '상표의 사용'은 상표법 2조1항가호 및 2항이 규정하고 있는 상표의 표시행위, 유통행위 및 광고행위를 말하며, 등록상표를 지정상품 또는 그 포장에 표시하여 시장에서 실제로 유통시킬 것까지를 요구하지는 않기 때문이다. 즉, 상품의 카달로 그나 광고 등에 사용하고 있으면 취소를 면할 수 있다고 보는 것이 통설, 판례의 태도인데, 상표의 사용에 관한 정의규정 중 어느 하나 이상에 해당하기만 하면 상표로서 사용되었다고 보기 때문이다.⁴¹⁾ 그러므로 불사용사실을 증명하려면 전국적으로 완전한 상품 유통정보를 갖고 있어야 하는데 이는 국가라 하더라도 실질적으로 불가능하다고 할 수 있다. 따라서 증거거리설의 관점에서 보면 이 입장은 타당한 것으로 생각된다.

현대소송에서는 공해소송, 의료과오소송, 제조물책임소송 등에서 보듯이 인과관계의 증명이 곤란하다든지 증거의 편재나 당사자간의 현격한 능력의 차이 등으로 증명이 아주 곤란한 경우 등에 있어 증명책임을 전환 또는 완화하거나 일정사실을 추정하는 판례가 많이 나오고 있으며, 이론적으로도 그 필요성을 많이 인정하고 있다. 상표의 경우도 이러한 추세와 논리를 적용하면 법적인 성격이 증명책임의 전환이나 완화인지 또는 추정인지 여부를 떠나서 그 취지를 적용하는 것은 하등 이상할 이유가 없다. 따라서 증명의 곤란 등을 감안하는 현대적 추세에도 부합한다. 하지만 이 입장은 취소된 상표권자가 이익을 갖는 당사자가 아니라는 점에서 증명을 요구하거나 기대하기는 어렵다는 점, 증명책임이론에서 예외적으로 적용되는 이론을 적용하였다는 점에서 그 한계가 있다.

둘째, 미증명기간동안 상표불사용사실의 추정이 가능하기 때문이다.

일응의 추정 또는 표현증명이란 고도의 개연성이 있는 경험칙상 고도의 개연성이 있

41) 김중효, 상표법상 상표의 사용에 관한 연구, 고려대학교 특수법무대학원, 1998.6. 121쪽

어서 주요사실의 존재를 시사한다고 할 수 있는 경우에는 특별한 사정을 증명하지 못하는 한 주요사실에 있어서 확신에 달하였다고 보는 것을 말하는데 대체로 고도의 개연성이 있는 경험칙에 의하여 사태의 객관적 사정으로부터 주요사실을 추정한다. 예를 들면 계약문서가 있다는 것은 합의가 내용대로 제대로 이루어졌다고 추정한다. 상표가 불사용으로 인하여 취소가 확실시되는 상황에서 이미 3년동안 사용하지 아니하던 상표를 사용한다는 것은 상표사용의 경험칙에 비추어 볼 때 생각하기 어렵다. 왜냐하면 상표의 신용을 쌓기 위하여는 많은 노력과 비용이 소요되는 점을 감안할 때 취소될 상표에 투자하는 것은 경제논리에도 부합하지 않고 상식적이지도 않기 때문이다. 따라서 우리 판례⁴²⁾에서도 많이 찾아볼 수 있는 일응의 추정이론의 관점에서 보았을 때 미증명기간동안 상표가 사용되지 아니하였다고 추정할 수 있다.

셋째, 취소된 상표권자 또는 제3자에게 돌아갈 불이익이 없기 때문이다.

(일부삭제) 상표가 취소된후 3월이후 1년이내의 출원의 경우에 있어서 출원인이 상표등록을 받는다 하여 누구에게 돌아갈 불이익은 없다고 보여진다. 그러므로 증명책임은 전환 또는 완화하거나 추정하는데 있어 훨씬 부담이 덜하다고 할 것이다. 판례는 「상표법이 이와 같은 규정을 두고 있는 취지는, 상표권이 소멸된 상표라도 소멸후 일정한 기간동안에는 그 상표가 부착된 상품이 시장에 유통될 수 있고 그 상표에 화체된 영업상의 신용이 일반 소비자에게 남아있을 수 있기 때문에 출처의 혼동을 피하기 위하여 권리 소멸 후에도 일정한 기간동안 원칙적으로 그 등록을 제한하되, 권리 소멸 전에 당해 상표가 1년 동안 사용되지 아니한 경우와 같이 혼동의 염려가 없는 경우에는 예외적으로 출원인의 이익을 위하여 그 등록을 허용한 것이라 할 것이다. 따라서, 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제8호에 해당하는 경우에는 원칙적으로 그 등록은 거절되어야 하며...(특허법원 2002.10.10 2002허1515판결)」라고 실시하며 소멸후 일정기간 동안 소멸된 상표가 부착된 상품이 유통될 가능성이 있고 이 경우 거절되어야 함을 명확히 하고 있다. 그런데 여기에서 ‘상품이 유통될 가능성(상표가 사용될 가능성)’을 상상해 보면 위의 표현증명에서 본 것과 마찬가지로 우리의 경험칙상 그 개연성은 매우 적기 때문에 일응 없다고 추정해도 무리는 아니라는 판단이다. 상표의 취소요건이 취소심판제기일로부터 3년 이내에 국내에서 당해 상표를 사용한 실적이 있느냐 하는 데에 달려 있는데, 그 사용사실 여부는 그 상표의 등록권자가 증명하도록 되어 있으므로 상표권자 본인이 취소가능성여부를 가장 잘 알고 있는 상황에서 취소심판제기후 사용하지 아니하던 상표를 부랴부랴 사용한다면 선의의 본래적 의미의 상표적 사용이라고 기대하기 어렵고 여기에 보호해야 할

⁴²⁾ 대법 1969.12.30 69다1604 ; 대법 1970.11.24 70다2130 ; 대법 1981.7.28 80다2569 ; 대법 1993.7.29, 92다15031

가치를 찾기도 어렵다고 보는 것이 합리적일 것이다. 또한 이미 취소가 충분히 예견되는 상표권을 사용함으로써 수요자에게 신용이 발생하여 이를 보호할 공익이 발생한다고 보는 것도, 가능성을 전혀 배제할 수는 없겠지만 비현실적으로 생각된다. 설령 취소된 상표권자가 상표를 사용하였다 하더라도 상표의 사용정도가 미미하다면 화체된 신용에 따른 오인혼동의 우려도 무시할 수 있을 정도로 적거나 없다고 할 수 있다는 점에서 그러하다. 왜냐하면 상표의 사용도 어느정도 규모가 있어야 유의미할 텐데 경제논리나 상식과는 다르게 취소가 확실한 상표를 사용한다 하더라도 상당한 규모로 사용하는 것은 더욱 상상하기 어렵기 때문이다. 반면에 상표를 사용하고자 하는 출원인이 향유할 이익은 명확하다. 결론적으로 출원인의 증명책임을 전환하여도 누구에게도 돌아갈 불이익이 없다고 간주하거나 추정할 수 있다는 점에서 이 입장의 타당성을 더해 주고 있다고 하겠다.

넷째, 불사용취소제도의 취지에 부합하기 때문이다.

상표권자가 시간과 비용을 투여하여 상표를 등록하고, 또한 상표사용을 하겠다는 의지를 갖고 있음에도 불구하고 국내에서 3년간 사용되지 아니하였으면 그 상표권을 취소할 수 있도록 한 것은 정당한 이유없이 상표가 사용되지 아니하는 경우에는 상표의 본래적 기능을 수행하지 못하고, 제3자의 상표선택의 자유를 제한하여 산업발전에도 도움이 되지 않는다고 보아서이다. 상표선택의 자유를 넓혀주기 위하여 불사용취소제도를 선택하였는데 극히 곤란한 증명책임을 부담하게 하여 상표등록을 실질적으로 불가능하게 하는 것은 동 제도의 취지에 부합하지 않는다. 물론 3개월간의 독점출원기간이 주어지지만, 일정한 사정으로 3월내에 출원하지 아니하거나 못하는 경우가 충분히 발생할 수 있는데 이 기간이 지났다는 것은 단지 독점적 출원기간이 지났을 뿐 상표취소제도의 취지는 변하지 않았으므로 상표선택의 자유를 넓혀주는 방향에서 해석하고 적용하는 것이 취지에 부합한다고 판단된다. 전통적 이론에 의하면 부담하여야 하는 증명책임을 정책적 고려에 의하여 입법으로 증명책임을 전환하는 경우가 많이 있다. 상표법(73조4항)은 상표불사용취소심판에서 취소심판청구일전 3년간의 사용사실에 대한 증명책임을 청구인이 아닌 피청구인에게 부담하도록 전환하고 있는데 그러한 입법을 한 정책적 고려사항을 미증명기간의 경우에도 감안할 수 있다고 본다. 이는 정책적 고려가 증명책임분배의 지도원리가 될 수 있는 증명책임론의 이념인 점과, 행정청의 판단인 상표심사단계라는 점에서 그러하다. 특허심판원이나 법원은 엄격한 당사자주의를 취하는 입장에서 법령의 해석에 엄격하고 보수적인 태도를 견지할 수밖에 없지만, 직권심사를 하는 상표심사단계에서는 제도의 취지나 상표사용현실 등을 고려하여 판단할 수 있다고 본다. 즉, 이 경우에는 판례와 다소 다르더라도 심사판단에 있어 정책적인 고려가 충분히 가능하다고 생각된다. 다만, 판례와 일치하지 아니하는 심사가 되는 것은 바람직하지 아니하므로 이를 입법적으로 해결해야

할 것으로 생각되고, 이를 해결하기 위한 상표법의 개정이 현재 추진되고 있다.

다섯째, 사안해명의무의 관점에서 접근하는 것도 가능하다고 생각된다. 사안해명의무는 증명책임을 지는 당사자가 상대방의 생활영역에 속하는 사실관계가 요증사실로 되지만 그 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에 증명책임을 지지 않는 당사자의 사실주장을 보완하는 주장을 의무지우거나 증거의 제출을 의무지우는 것이다. 즉, 증거를 갖고 있는 취소된 상표권자에게 상표사용사실 여부를 해명하도록 하는 것이다. 증명책임의 부담도 아니고, 간단히 해결할 수 있으며, 가장 적합한 방법으로 생각된다. 하지만 이 경우 역시 취소된 상표권자가 당사자가 아니라는 점에서 문제점이 있다.

결론적으로 미증명기간동안의 상표사용사실여부를 출원인에게 증명하라고 할 이유가 약하므로 특허청 상표심사관의 입장에서는 상표 불사용취소제도의 취지를 살려 출원인의 증명책임을 완화하는 방향으로 판단하고 적용하는 것이 타당하다고 생각된다.

IV. 맺으며

“예외 없는 원칙 없다”라는 격언처럼 법원칙에 예외가 없을 수 없는 이유는 인간이 만든 원칙이 완전할 수 없기 때문이다. 원칙의 불완전성으로 말미암아 그 예외를 인정하지 않은 채 언제나 원칙의 적용을 고집하게 되면 불합리한 결과의 발생이 필연적이다. 이미 성립된 원칙이나 통설적으로 적용되고 있는 기준이라 하더라도 인간이 만든 것이고 상황은 끊임없이 변화하기 때문에 이를 인정하고 수용하려는 노력이 필요하다. 그러므로 예외를 만들어 주는 것이라든지, 보완하는 것은 오히려 기존의 원칙 또는 기준을 온전하게 해주고, 그 적용결과를 합리적이고 타당성 있는 것으로 만들어 줄 것이다.

지금까지 사용하지 아니하여 등록이 취소된 상표와 동일유사한 상표를 출원하는 경우 불사용사실이 심판과정에서 확인되지 아니한 기간, 즉 상표취소심판 청구후부터 취소확정일 또는 소멸일까지의 기간에 대하여 사용사실여부에 대한 증명을 어떻게 할 지에 대하여 검토해 보았다. 특히 문제가 되는 취소일부터 3월이후 1년이내의 출원의 경우 판례와 특허청의 심사실무가 서로 다른데 개인적으로는 법원에서는 보수적이더라도 심사단계에서는 증명책임이론의 현대적 경향을 보다 적극적으로 받아들이고, 상표불사용취소제도의 취지를 고려하여 보다 유연하게 대응하는 것이 필요하다는 결론이다.

서로 다른 견해와 주장이 있는 것은 현행의 상표법규정의 불완전에서 기인한다. 하지만 모든 필요한 규정을 적시에 법령에 반영하는 것 역시 불가능하므로 법규정을 해석하

고 적용하는데 충분한 이론적인 검토와 연구가 병행된다면 법규정의 불완전성을 보완하게 될 것이다. 상표불사용 사실이 미증명된 기간의 증명책임여부는 그렇게 어려운 이론적 기반을 필요로 한다거나 법규정에 반영하는 것이 곤란한 사안은 아닐 것이다. 사건으로는 특허청심사관이 취소된 상표권자에게 미증명기간동안 상표사용사실이 있었는지 여부를 해명하도록 통지하고, 해명이 없을 경우 사용이 없었던 것으로 추정하는 규정을 법령에 반영하는 것이 합리적이지 않을까 생각한다. 대신 현재는 상표권이 취소되는 경우 취소된 상표권자가 심판비용까지 부담하고 있는데 이를 심판청구인이 부담하도록 하는 것도 좋을 것이다.⁴³⁾

이 글에서는 상표불사용취소와 관련해서만 다루었지만 증명책임의 분배에 관한 이론은 상표법뿐만 아니라 특허법 등 지식재산권법영역에서도 그 특수성에 기하여 충분한 연구와 이론적 발전이 요구된다. 앞으로 많은 연구가 이루어져 이론적으로나 제도적으로 발전이 있기를 기대한다.

❖ 주제어 : 상표불사용, 불사용취소심판, 상표불사용취소심판, 증명책임, 상표사용사실, 상표사용의 증명, 불사용입증책임, 불사용증명책임, 상표불사용취소제도, 상표불사용취소

43) 이 글의 주제와는 다른 문제이지만, 불사용취소심판에 의하여 상표가 취소되는 경우 취소된 상표권자가 심판비용을 모두 부담하는 것은 공평하지 않다고 생각된다. 왜냐하면 상당한 비용과 시간, 노력을 투입하여 먼저 상표를 출원하고 등록하고, 유지해온 상표를 단지 3년간 사용하지 아니하였다 하여 취소시키고, 심판비용까지 부담하게 하는 것은 때로는 아무런 잘못없이 상표사용을 위해 노력했으나 결과적으로 여러 어려운 사정으로 사용하지 못하였을 수도 있는 상표권자에게 지나치게 가혹하고 억울할 수 있다. 따라서 상표등록을 위하여 먼저 노력하지 아니하였고, 향후 상표사용을 할 권리를 향유하게 될 심판청구인이 승패와 관계없이 심판비용을 부담하는 것도 형평상 충분히 일리가 있다고 본다.

<참 고 문 헌>

- 강현중, 「민사소송법」, 박영사, 1998
- 김기영, 「민사소송법의 이상과 입증책임론의 재조명」, 법학논문집 21집, 1996
- 김인섭, 송순근, 「입증책임에 관한 연구」, 관대논문집 vol 22, 1994
- 김중효, 「상표법상 상표의 사용에 관한 연구」, 고려대학교 특수법무대학원 석사학위논문, 김천섭, 「민사소송에 있어서의 사실상의 추정에 대하여」, 사법논집 제5집
- 김현중, 「상표법 제8조제5항의 운용과 관련된 소고」, 지식재산21 2002년7월호, 특허청
- 1998.6
- 문삼섭, 상표법, 세창출판사, 2002
- 문홍수, 「민사요건사실과 입증책임에 관한 연구」, 법조 47권10호, 법조협회
- 박일환, 「의료소송에 있어서의 입증책임」, 민사법학, 한국민사법학회, 1990
- 상표불사용 취소심판제도 개선방안에 관한 연구, 특허심판원, 2001
- 신은주, 「민사소송에서의 입증책임에 관한 연구」, 고시연구, 1991.1
- 網野誠, 康東壽 康一于, 상표, 대광서림, 1989
- 양병희, 「입증책임의 분배에 관한 소고」, 건국대학교 사회과학 제19집
- 양승삼, 「민사소송에 있어서 증명책임의 기능」, 사법연수원
- 오석락, 입증책임론, 박영사, 2002
- 이상경, 「특허심결취소소송에 있어서의 주장·입증책임론」, 특허소송연구 1집, 특허법원
- 이종원, 「공작물책임의 법리에 관한 연구」, 한양대학교대학원 석사학위논문, 1998
- 이종남, 「입증책임」, 재산법연구 제1권1호, 한국재산권법학회, 1984
- 전병서, 민사소송법강의, 법문사, 2000
- 정동윤, 민사소송법, 법문사, 1992
- 최안식, 「민사입증책임이론에 관한 연구」, 전주대학교대학원 석사학위논문, 1996
- 피정현, 「입증책임없는 당사자의 해명의무」, 연세대학교, 1992
- 조문별상표법해설, 특허청, 2004
- 조문별특허법해설, 특허청, 2002

Abstract

**A Study on the Liability of Verifying the Nonuse of the
Trademark**

Lee Ick-Hi

Trademark & Design Examination Division Examiner
Korean Intellectual Office

In Korean Trademark Act, a trademark that is identical or similar to the existing trademark cannot be registered to the designated goods when not more than a year has elapsed since the date on which the trademark right expired (Article 7 (1) (viii) under the Trademark Act). However, even a trademark that is identical or similar to the existing trademark can be registered where it has not been used within one year from the elapsed date, (Article 7 (4) (i) under the Trademark Act).

When applying the Article 7 (4) (i) to a case that the existing trademark has been cancelled by the trial decision for cancellation of a registered trademark by reason of nonuse, there must be some different views.

Under the current regulation, in order to make a request for a trial for cancellation of a registered trademark due to nonuse, you should confirm the nonuse of the registered trademark for three years from the requesting date. However, as I mentioned above, to register a trademark that is identical or similar to the existing trademark, you should verify the nonuse of the registered trademark for one year from the elapsed date, As the nonuse of the trademark has not been verified from the requesting date to the date of final decision by the IP Tribunal, it may not be suitable for applying the Article 7 (4) (i).

The Article 8 (5) also states that only the person requesting the cancellation trial may obtain trademark registration for the trademark that is identical or similar to the registered

trademark that has been extinguished because of goods that are identical or similar to the designated goods of the registered trademark that has been extinguished for a period of three months after the day when the trial decision on the cancellation of a trademark registration has become final.

On the contrary, however, when you file an application within a year from three months later at the same condition, you should verify the nonuse of the trademark. In this case, it would be almost impossible for you to verify the nonuse of the trademark. Instead it would be much easier for the original owner of the trademark to verify the nonuse of the trademark.

Therefore, in order to fully achieve the objectives of the Article 8 (5), I believe it would be more reasonable to ease the responsibility for verifying the nonuse of the trademark by the new applicant. Furthermore, since this is directly relating to origination and extinguishment of a right, it should have integrity.

❖ Keywords

Trial for Cancellation of a Registered Trademark by Reason of Nonuse, Trademark Law
Civil Verification Liability Nonuse of Trademark verification Cancellation of a Registered Trademark