

상표 사용에 관한 사실관계를 심리한 상고심 판결의 적법성*

- 대상판결: 대법원 2005. 4. 29 선고, 2004후1809 -

최 덕 규¹⁾

I. 머리말

상표법에서는, 상표가 계속하여 3년 이상 사용되지 않는 경우에 심판을 통하여 그 등록을 취소시킬 수 있도록 규정하고 있다.²⁾ 이 규정에 따라 불사용취소심판이 제기되면, 피청구인 즉 상표권자는 그 등록상표를 사용하여 왔다는 것을 입증하여야 하며, 사용사실을 입증하지 못하면 그 상표등록은 취소를 면할 수 없게 된다.³⁾ 이 경우 상표권자가 입증하게 되는 상표 사용에 관한 증거들은 매우 다양하다. 상표를 직접적으로 제품에 표시하거나 부착한 증거도 있을 수 있고, 상표를 포장박스에 표시하거나 부착한 증거도 있을 수 있으며, 신문, 잡지, TV, 라디오 등에 광고하였던 사실들에 대한 증거도 있을 수 있고, 견적서, 세금계산서, 청구서, 카탈로그 등과 같은 거래서류에 상표를 표시하는 증거도 있을 수 있다. 물론 이 외에도 무수히 많은 상표사용에 관한 증거가 제시될 수 있다.

상표 불사용과 관련된 취소심판이나 소송은 상표권자가 제시하는 상표사용에 관한 증거를 파악하는 데에서부터 시작된다고 할 수 있다. 상표사용에 관한 증거를 파악한다는 것은 증거의 진위여부를 비롯하여 상표의 진정한 사용에 관한 사실여부를 파악하는 것이다. 즉 상표사용에 관한 모든 사실관계(matter of facts)를 심리하는 것이다. 이러한 상표사용증거에 관한 심리는 특허심판원의 취소심판과 특허법원의 심결취소소송 과정에서 행해진다. 특허심판원과 특허법원은 상표사용증거에 관한 사실관계를 심리함은 물론, 심리한 사실관계를 기초로 법을 해석하여 적용하는 법률문제(matter of law)를 심리해야 한다.

상표의 불사용취소와 관련하여 사용증거에 관한 사실관계는 그 사실관계를

기초로 상표법을 해석하고 적용하는 법률관계와는 극명하게 구분된다. 예를 들어, 상표권자가 10 개의 샘플만을 제작하여 판매한 증거를 제시하였다면, 그러한 사실의 진위여부를 규명하여 증거채택의 여부를 결정하는 것은 사실관계(matter of facts)에 관한 것이고, 그러한 사실이 인정되었을 때 과연 그 사실이 상표법에서 규정하는 상표의 정당한 사용에 해당되는지의 여부를 판단하는 것은 법률문제(matter of law)에 관한 것이다. 만일 10 개의 샘플이 500 원짜리 볼펜이나 라이터이었다면 상표로서의 사용이 인정되지 않을 수도 있는 것이고, 10 억짜리 기계장치이었다면 상표로서의 사용이 인정될 수도 있는 것이다. 이러한 법률관계가 바로 법관의 고유영역이라 할 수 있는 법률관계에 대한 판단인 것이다.

따라서 어떤 사건의 사실관계와 법률관계는 결코 오해되거나 혼동될 수 없는 영역이다. 배심원제도가 있는 나라에서는 사실관계는 배심원에 의하여 규명되고, 법률관계는 법관에 의하여 판단된다. 앞의 예에서 10 개의 샘플을 제작했는지의 여부나 그 가격이 500 원짜리인지 10 억원짜리인지의 여부는 법률적 전문지식이 없다 하더라도 통상의 상식적인 사람이라면 누구든지 파악할 수 있다. 따라서 이러한 사실관계를 배심원에 의하여 규명하도록 하고 있는 것이 바로 배심원제도이다. 반면 법률관계는 규명된 사실관계를 기초로 법률을 어떻게 해석하여 어떻게 적용할 것인가를 판단하는 것으로, 법률적 전문지식을 갖춘 법관에 의하여 판단되는 법관의 고유영역이다. 앞의 예에서 다같이 10 개의 샘플을 제작하였다 하더라도 그것이 500 원짜리 볼펜이나 10 억원짜리 기계장치냐에 따라 상표로서의 정당한 사용의 인정여부가 달라질 수 있는 것이며, 이것이 바로 법률관계에 대한 판단인 것이다.

우리나라는 아직까지 배심원제도가 없기 때문에, 법관이 사실관계도 규명해야 하고 법률관계도 판단해야 한다. 법관이 사실관계도 규명하고 법률관계도 판단한다고 해서 사실관계와 법률관계를 구분하지 못하거나 혼동해서는 안된다. 특히 대법원은 사실관계를 심리하는 사실심이 아니다. 대법원은 법률관계를 심리하는 법률심이다. 하급심의 사실심에서 규명한 사실관계를 기초로 법률적 해석과 적용을 올바르게 하였는지를 심리하는 것이 바로 대법원의 상고심이다. 앞의 예에서 만일 10 억원짜리 기계장치 10 대를 500 원짜리 볼펜 10 개와 동일하게

판단하여 10 억원짜리 기계장치에 대한 상표사용을 하급심에서 인정하지 않았다면 이를 번복할 수 있는 것이 대법원의 법률심리인 것이다. 대법원이 심리했다고 해서 10 억원짜리가 1 억원짜리로 바뀐다든가 10 대의 샘플이 5 대의 샘플로 바뀌는 것이 아니다.

그런데 대법원은 2005. 4. 29 일자로 선고한 2004후1809 판결⁴⁾에서 상표사용에 관한 사실관계를 심리하여 특허법원의 원심판결⁵⁾을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송하였다. 이 판결이 갖는 제반 문제점을 구체적으로 살펴본다.

II. 사건의 개요

1. 상표등록취소심판

본 사건 등록취소의 대상은 상표등록 제161,310호로서, 이는 (주)대지개발이 “부엽토 비료”(상품류구분 제1류) 등을 지정상품으로 하여 “大地生命精”에 대하여 1988년 등록받고, 1999년 6월 갱신등록된 상표이다. 박종천은 (주)대지개발의 위 상표에 대하여 2003년 2월 불사용취소심판을 청구하였다.

특허심판원에 제기된 취소심판에서, 상표권자는 그의 등록상표를 사용했다고 주장하면서, 구체적으로 (i) “生命精”을 제품포장지에 표시하여 사용하였고, (ii) 2002년 12월 말경 등록상표가 표시된 카탈로그 5,000부를 제작하였으며, (iii) 취소심판청구일(2003. 2. 7) 전에 등록상표가 표기된 제품포장지를 사용했다고 주장하였다.

특허심판원에서는 상표권자의 위 3 가지 주장을 모두 배척하여 상표등록을 취소하였다.

2. 심결취소소송

특허심판원의 심결에 대하여 상표권자는 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다. 심결취소소송에서도 상표권자는 취소심판에서 주장하였던 위 3 가지 주장을 반복하였다.

상표권자의 첫 번째 주장은 제품포장지에 “生命精” 이라 표기하여 사용했고

“生命精”은 주지저명한 표장이 되었고, 이러한 사용은 등록상표 “大地生命精”을 정당하게 사용한 것이라는 주장이었다. 상표권자(원고)는 또한 제품포장지에 “주식회사 대지개발”을 표기하였다는 주장도 하였다. 제품포장지에 “生命精” 및 “주식회사 대지개발” 이라 표기하여 사용한 것이 등록상표 “大地生命精”을 정당하게 사용한 것이라는 주장에 대하여 특허법원은 다음과 같이 명쾌하게 판단하였다.

『원고가 이 사건 등록취소심판의 청구일 이전부터 “生命精”이라는 상표를 사용하여 온 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으나, 이 사건 등록상표 중 “大地”라는 부분과 “生命精”이라는 부분은 모두 식별력이 있는 요부로서 그 중 한 부분을 생략한 “生命精”이라는 상표는 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있는 상표라고 보기 어렵고, 나아가 원고의 상호인 “주식회사 대지개발”이 위 “生命精” 상표와 같은 포장지 등에 사용되었다 하더라도 위와 같은 상호는 상품의 식별을 위하여 사용된 것이라고 보기 어려워 그러한 상호와 위 “生命精”상표를 결합하여 이 사건 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 없으며, 그러한 결론은 “生命精”이 주지 상표라 하여 달라지는 것은 아니라 할 것이다.』

상표권자의 두 번째 주장은 2002년 12월 말경 등록상표가 표시된 카탈로그 5,000부를 제작했다는 것이었다. 그런데 이 카탈로그 5,000부 제작에 관한 사실 관계의 입증이 명쾌하지 못하였다. 본 사건에서의 쟁점은 상표권자가 카탈로그 5,000부를 2002년 12월 말경 제작했는지에 대한 입증에 관한 문제라 할 수 있다. 이 두 번째 주장에 대하여 특허법원은 다음과 같이 판단하였다:

『① 위 카탈로그에는 그 발행일이 전혀 기재되어 있지 않고, ② 위 견적서 및 각 예금통장은 이 사건 등록취소심판의 단계에서는 전혀 제출되지 않았다가 이 사건 심결취소소송에 이르러 비로소 제출되었으며, ③ 위 견적서에는 정부 지원금 잔액이 100만원으로 기재되어 있으나, 앞에서 살펴본 바와 같이 당초 지급될 예정이던 정부 지원금 중 660만원이 결국 지급되지 않은 점에 비추어 위 기재를 납득하기 어렵고(증인 이경훈은 위 100만원이 1차 정부 지원금의 잔액이라고 증언하고 있으나, 앞서 본 바와 같이 정부 지원금은 한꺼번에 660만원이 지급된 점에 비추어 위 기재와 증인의 증언을 모두 믿을 수 없다), ④ 앞에서 살펴본 바와 같이 당초 정부로부터 지원받기로 했던 돈 중 660만원을 지급받지 못하여 그 금액 상당의 손해를 보게 된 와우파워디자인이 원고로부터 그에 대한 아무런 보상도 받지 못한 상태에서 또다시 원고에게 선금 100만원은 받고 카탈로그

를 제작하여 납품한 뒤 나머지 대금은 3개월이 지나서야 받는다는 것은 선뜻 이해할 수 없는 점 등에 비추어, 원고가 2002. 12. 말경 카탈로그 5,000부를 제작하였다는 점에 관하여 위 증거들은 믿기 어렵거나 이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다』⁶⁾

상표권자의 세 번째 주장은 취소심판청구일(2003. 2. 7) 전에 등록상표가 표기된 제품포장지를 사용하였다는 것으로, 그 증거로써 『2003. 1. 7 제조일자』가 적힌 제품포장지 사진을 제출하였다. 그렇지만, 심판청구인(피고)은 상표권자의 제품포장지 제조업체(주식회사 은창) 및 원고회사의 제품포장담당 직원으로부터 원고의 세 번째 주장에 반하는 진술을 확보하여 이를 증거로 제출하였다. 원고의 세 번째 주장에 대하여 특허법원은 다음과 같이 판단하였다:

『우선 위 상품(제품포장지) 사진은 그 진정성립을 인정할 직접적인 증거가 없을 뿐만 아니라 위 증거에 스탬프로 찍은 것으로 보이는 제조일(2003. 1. 7)은 그 변경이 용이하고, 나머지 증거들인 갑 제14호증 내지 16호증의 기재 내용은 이 사건 등록취소심판 청구일 이후에 작성된 사실확인서 및 그 작성일 등의 변경이 용이한 세금계산서 등일 뿐만 아니라, 을1호증(제품포장지 제조업체(주식회사 은창) 관계자 진술 녹취록) 및 을제51호증(원고 회사의 제품포장담당 직원의 진술서)의 기재 내용에도 반하므로, 위 증거들은 이를 믿기 어렵거나 이들 증거만으로는 이 사건 등록상표가 부착된 포장지가 이 사건 취소심판 청구 전에 사용된 사실을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거도 없다』

3. 상고

상표권자(원고)는 특허법원에서 심결취소소송이 기각 당하자 대법원에 상고하였다. 상고를 제기하면서 상표권자는 심결취소소송에서 주장하였던 첫 번째 주장과 세 번째 주장에 대하여는 어떤 반론을 제기하지 않았다. 두 번째 주장에 대한 특허법원의 판단에 대해서만 반론을 제기한 것이다.

본 사건에서의 문제는 상표권자가 상고이유에서 유일하게 문제삼은 두 번째 주장에 있다. 상표권자가 주장하는 5,000부 카탈로그는 ‘와우파워디자인’(‘와우파워’) 업체에서 제작하였다고 주장하였는데, 이 카탈로그 5,000부 제작에 관한 사실관계가 명료하지 않다. 그래서 특허법원의 원심은 이 주장과 관련하여 다음과

같은 4가지 이유를 들어 사실관계를 부인하였던 것이다.

① 카탈로그에 발행일이 기재되어 있지 않다.

② 견적서와 예금통장사본(입출금관계를 알 수 있음)을 취소심판단계에서 제출하지 않고 심결취소소송 단계에서 처음으로 제출하였다.

③ 견적서에 정부지원금 잔액 100 만원으로 기재되어 있으나, 당초 지급예정이던 정부지원금(660만원)이 지급되지 않은 점에 비추어 증인의 증언을 믿을 수 없다.

④ 카탈로그 대금결제방법에 대하여 선뜻 이해할 수 없다.

상표권자는 두 번째 주장에 대하여 특허법원에서 판단한 위 4 가지 이유에 대하여만 위법성을 주장하였다. 상표권자의 이러한 주장에 대하여 대법원은 다음과 같이 판결이유를 설시하였다:

『...(중략)... 원고는 위 개발사업에 따른 결과물, 즉, 포장, 홈페이지, 카탈로그, 기업이미지통합을 자신의 사업에 활용하고자 한국디자인진흥원의 지원을 받은 외에 자신도 상당한 비용을 부담하였고, 위에서 본 카탈로그 5천부를 별도로 제작, 공급받았을 가능성이 많으므로, 특단의 사정이 없는 한 이러한 원고 주장에 부합하는 갑 제 13, 18, 19, 20호 증 및 갑 제 21호증의 1내지 3의 각 기재와 영상 및 증인 이경훈의 증언의 신빙성을 부인할 수는 없다.

원심이 위 증거들의 신빙성을 배척한 이유에 대하여 살펴보면, 첫째, 카탈로그에 발행일이 기재되지 않았거나 견적서와 예금통장이 특허심판원의 심판절차에서 제출되지 않았다고 하여 그 증거의 신빙성을 쉽게 부인할 수는 없는 것이고, 둘째, ...(중략)... 위 견적서의 ‘정부지원금 잔액 1,000,000’은 그 당시 지급받을 것으로 기대하고 있었던 2차 지원금의 일부를 의미하는 것으로 볼 여지가 있어 위 증인의 위와 같은 증언은 착오로 인한 것일 가능성을 배제할 수 없는 점에다가 위에서 본 원고의 디자인혁신상품개발사업의 진행상황 등을 합하여 보면 증인 이경훈의 위 증언 일부를 가지고 카탈로그 제작과 관련된 이경훈의 증언 및 견적서 전체의 신빙성까지 부인한 것은 합리적이라고 할 수 없다.

따라서 원심이 그 판시와 같은 이유로 위 증거들의 신빙성을 배척하고 이 사건 등록상표의 사용을 부인한 것에는 필요한 심리를 다하지 아니하고 채증법칙을 위배하여 사실을 오인한 위법이 있다고 할 것이며, 이러한 위법은 판결 결과에 영향을 미쳤음이 분명하므로, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.』

III. 평 석

1. 사실관계를 심리한 상고심

본 사건의 상고심 판결에서 보듯이, 대법원은 특허법원에서 심리한 사실관계에 대해서 직접 판단하였다. 대법원 판결에 따르면, (주)대지개발은 취소심판 청구일 전에 카탈로그 5,000부를 제작했다는 것이다. 그래서 (주)대지개발의 상표사용을 인정해야 한다는 것이다. 특허법원에서는 제출된 증거와 증인의 증언을 기초로 카탈로그 5,000부의 제작사실을 인정하지 않았는데, 대법원에서는 동일한 증거와 증언에 기초하여 카탈로그 5,000부의 제작사실을 인정한 것이다. 대법원의 이러한 판단은 가히 초법적(超法的)이라 할 수 있다. 카탈로그 5,000부를 제작했는지의 여부는 전적으로 사실관계에 관한 것이다. 이러한 사실관계는 5,000부 카탈로그의 제작사실이 “大地生命精” 상표의 정당한 사용에 해당되는지의 여부에 관한 법률관계와는 명백히 구별되어야 한다.

더구나 대법원 상고심에서는 사실관계에 관한 증거가 추가로 제출된 것도 아니고 증인을 새로이 신문한 것도 아닌데, 사실관계에 대하여 원심과 상반되는 사실을 규명한 것이다. 상고심은 법률심이기 때문에 사실관계에 관한 새로운 증거가 제출될 수도 없고 증인을 신문할 수도 없다. 새로운 증거와 증언도 없이 원심법원의 사실심을 대법원이 반복한 것은 ‘초법적’이라는 설명밖에 할 수 없다.

만일 어떤 사건이 원심에서 사실관계의 규명이 미흡하다면 사실관계의 완전한 규명을 위하여 대법원은 그 사건을 원심법원으로 환송하여야 한다. 대표적인 예로 미국 연방대법원 판결인 힐튼 데이비스 사건⁷⁾을 들 수 있다. 힐튼 데이비스 사건에서 제출된 증거만으로는 균등론과 금반언원칙을 명확하게 적용할 수 없기 때문에 명확한 사실관계⁸⁾의 규명을 위하여 사건을 CAFC로 환송한다는 내용의 판결이다.⁹⁾ 사실관계의 규명이 미흡하다고 해서 대법원이 함부로 사실관계를 규명하거나 결론을 내려서는 안된다.

본 사건은 상표의 불사용취소심판과 관련하여 대법원이 직접 사실관계를 판단한 최초의 판례라 여겨진다. 상표의 불사용취소와 관련하여 이제까지 수많은 소송이 대법원에서 진행되어 왔지만 본 사건처럼 원심에서 심리한 사실관계를

대법원이 직접 번복한 예는 찾아볼 수 없다. 대법원이 판결이유를 실시하는 경우에 종전에 판례를 언급하는 것은 아주 관행처럼 내려오고 있어서, 상고심 판결이유에서 언급된 종전의 판례를 발견하는 것은 아주 통상적인 일이다. 그러나 본 사건은 어떠한 종전의 판례도 인용하지 못하고 있다. 물론 대법원 판례가 반드시 종전의 판례를 인용해야 한다는 원칙은 없다. 본 사건의 심각한 문제는 종전의 판례를 인용하지 못한 데에 있는 것은 아니다. 그렇지만 본 사건은 종전의 어떤 판례도 인용하지 못했다는 점에 있어서 희소성을 갖는다. 그리고 그 희소성은 법률적 판단을 위한 논리에 바탕을 둔 것이 아니라 해서는 아니되는 사실 관계에 대한 초법적 판단에 바탕을 두었다는 점이다.

대법원은 대법원으로서의 역할과 권한이 있고, 특허법원은 고등법원으로서의 역할과 권한이 있다. 사실관계를 규명할 권한은 사실심 법원에 있다. 특허사건과 관련하여 사실관계를 규명할 권한은 특허심판원과 특허법원에 있는 것이다. 본 사건 상고심 판결은 법률심으로서의 대법원의 역할과 위상을 망각한 잘못된 판결임에 틀림없다. 나아가 우리나라의 사법체계의 근간을 뒤흔드는 판결이라 하지 않을 수 없다.

2. 판결이유에 대한 구체적 적법성여부

(1) 채증법칙을 위배한 사실의 오인

대법원은 판결이유에서 *‘원심이 증거들의 신빙성을 배척하고 이 사건 등록상표의 사용을 부인한 것은 필요한 심리를 다하지 아니하고 채증법칙을 위배하여 사실을 오인한 위법이 있다’*고 결론 내렸다.

원심에서 특허법원의 결론은 상표권자가 제출한 증거들으로써 판단할 때 5,000부의 카탈로그 제작사실을 인정할 수 없다는 것이었다. 그런데 대법원은 특허법원의 그러한 판단이 잘못되었다는 것이다. 즉 카탈로그 5,000부의 제작사실을 인정하라는 것이다. 물론 대법원의 상고 심리에서는 새로운 증거가 추가로 제출된 것도 아니고 증인신문이 추가로 행해진 것도 아니었다. 동일한 증거와 동일한 증언에 따라 심리한 결과가 이처럼 서로 달라진 것이다.

상고 판결에서는 원심이 채증법칙을 위배하였다고 하였는데, 어떤 채증법칙을 위배하였는지가 명확하지 않다. 원심에서 어떤 채증법칙을 어떻게 위배했는지에 대하여 명확하게 명시하지 못한 대법원의 판결이유는 올바른 판결이유가 될 수 없다. 막연하게 채증법칙을 위배하였다고 이유를 설시하는 것은 상급심으로서 무책임한 일이며 판결이유의 명확성을 포기한 위험한 일이다.

카탈로그 5,000부의 제작여부에 관한 사실관계의 입증은 통상의 거래관계에서 그리 어려운 문제가 아니다. 카탈로그 5,000부를 언제 어디서 누가 어떻게 제작해서 납품하고 제작비용을 언제 어떻게 결제 받았는가를 입증하면 쉽게 판단될 수 있는 것이다. 그런데 이들을 입증할만한 거래서류가 거의 전무(全無)하고 명확하지 않은 거래통장사본이나 증인의 증언에만 의존하여 카탈로그 5,000부의 제작사실을 인정해달라는 것은 쉽게 납득이 가지 않는 상황이다.

나아가 대법원은 사실을 오인한 위법이 있다고 판단하였다. 거듭 강조하건데, 대법원은 하급심이 ‘*사실을 오인했는지의 여부*’에 대하여 판단할 권한이 없다. 대법원은 하급심이 ‘*규명된 사실로부터 법률의 해석과 적용을 올바르게 하였는지의 여부*’를 판단할 권한이 있는 것이지, ‘*사실을 오인했는지*’에 대하여는 판단할 권한이 없는 것이다.

본 사건과 관련하여 대법원은 상표권자가 5,000부의 카탈로그를 제작했는지의 여부만을 판단하였지만, 이는 사실관계에 대한 규명의 문제로서 대법원이 판단해서는 아니되는 사항이었다. 만일 대법원이 5,000부 카탈로그에 대한 특허법원의 사실관계 규명이 미흡하다고 판단되었다면, 명확한 판단을 위하여 특허법원으로 사건을 환송했어야 했다. 그런데 그러하지 아니하고 5,000부의 카탈로그 제작사실을 인정할 수 없다는 특허법원의 판단이 잘못되어 카탈로그 5,000부의 제작사실을 인정하라는 대법원의 판결이유는 명백히 대법원의 권한을 남용한 월권행위이다. 그래도 대법원이 5,000부의 카탈로그 제작사실에 관하여 스스로 판단하고자 했다면, 대법원은 최소한 상표권자가 원심에서 주장했던 첫 번째 주장과 세 번째 주장을 한 번쯤 고려했어야 했다. 왜냐하면 상표권자의 세 번째 주장은 재판부에 거짓말을 하는 허위주장이었기 때문이다.

어떤 한 사건에 있어서의 사실관계란 대법원이 판단한다고 해서 달라지는 것이 아니다. 5,000부의 카탈로그를 제작했어도 상표의 정당한 사용으로 인정될

수 없고, 500부의 카탈로그를 제작했어도 상표의 정당한 사용으로 인정될 수 있는 것이 법률심에서 심리해야할 법률관계인 것이다.

(2) 가능성만으로 사실관계를 판단한 위법성

대법원은 ‘원고가 카탈로그 제작업체로부터 카탈로그 5,000부를 별도로 제작, 공급받았을 가능성이 많으므로, 특단의 사정이 없는 한 원고가 제출한 증거들과 증인의 증언의 신빙성을 부인할 수 없다’고 판단하였다.

법률적 판단은 논리를 생명으로 하고 있다. 법률적 판단은 추리소설과 같은 추리성이나 허구성 또는 수학적 확률에 바탕을 두어서는 안된다. 카탈로그를 공급받았다는 아무런 증거도 없이, ‘공급받았을 가능성’ 때문에 증거나 증언을 인정해야 한다는 것은 추리소설에서나 있을 수 있는 일이지, 증거로써 판단해야 하는 소송에서 있을 수 있는 일이 아니다. 가능성에 의하여 사실관계를 인정하거나 부인하라는 채증법칙은 어떠한 법률이론에서도 찾아볼 수 없는 것이다. 카탈로그를 공급받았다는 아무런 증거도 없이 ‘공급받았을 가능성’ 때문에 증거나 증언을 인정해야 한다는 대법원의 판결이유야말로 채증법칙을 위배한 것이다.

(3) 카탈로그 발행일 인정여부에 대한 위법성

대법원은 ‘카탈로그에 발행일이 기재되지 않았다고 해서 그 증거의 신빙성을 쉽게 부인할 수는 없다’고 판단하였다.

증거의 신빙성을 쉽게 부인할 수 없다면, 증거의 신빙성을 ‘어렵게’ 부인하면 괜찮다는 말인가? 카탈로그 아니라 다른 어떤 문서라도 발행일이 기재되어 있지 않으면 다른 방법으로 입증되지 않는 한 그 발행일을 인정할 수 없는 것은 채증법칙의 ABC이다. 다른 증거방법도 제시하지 못한 상황에서 위와 같이 판단하는 것은 결코 있을 수 없는 일이다. 특히 특허나 상표와 같이 시간적 기준이 절대적인 사건에서 어떤 문서의 발행일의 인정여부에 대하여 본 사건의 대법원 상고심처럼 판단하는 것은 전 세계적으로 전무후무할 것이다.

(4) 증언채택의 위법성

대법원은 ‘증인의 증언이 착오로 인한 것일 가능성을 배제할 수 없다’고 판단하였다.

이 대목에 이르러 대법원의 채증법칙의 잘못은 클라이맥스에 달하고 있다. ‘증인의 증언이 착오’였다는 증거가 있는 것도 아니고, ‘착오로 인한 것일 가능성’ 때문에 증인의 증언을 부인할 수 없다는 것이 대법원의 판결이유다. 증인의 증언을 증언한 대로 판단하지 아니하고 ‘증인의 증언이 착오’였을 것이라는 대법원의 판단은 자의적(恣意的) 해석에 불과하다. 자의적 해석이나 주관적 판단은 채증법칙과는 거리가 멀다. ‘증인의 증언이 착오’였다는 아무런 증거도 없이, ‘착오로 인한 것일 가능성을 배제할 수 없기’ 때문에 증인의 증언을 부인할 수 없다는 판결이유야말로 채증법칙을 무시한 초법적 판단이라 할 것이다.

3. 원심의 첫 번째 및 세 번째 주장에 대한 고려

상표권자가 원심에서 상표사용에 관하여 주장했던 첫 번째 주장은 제품포장지에 “生命精”이라 표기하고 또한 상호인 “주식회사 대지개발”도 표기하고, “生命精”이 저명하게 되었기 때문에, “大地生命精”을 정당하게 사용했다는 것이었다. 이러한 주장에 대한 특허법원의 판단은 명확했다. 이러한 판단에 수긍하지 않을 사람은 없을 것이다. 상표권자 역시 상고에서 이 점에 관하여 불복하지 않았다.

상표권자가 원심에서 주장했던 세 번째 주장은 「2003. 1. 7 제조일자」가 찍힌 제품포장지를 증거로 제출하여 상표사용을 인정해달라는 것이었다. 만일 이것이 사실이라면, 다른 구차한 주장을 할 필요가 없다. 실제로 제품포장지에 심판청구일전에 사용한 사실보다 더 명백한 증거는 있을 수 없기 때문이다. 그런데 이 증거는 인정되지 않았다. 포장지 제조업자는 등록상표가 표시된 새로운 포장지 주문을 상표권자로부터 2003. 2. 26 일에 의뢰받았다고 진술하였다. 나아가 상표권자 회사의 포장담당직원마저도 2003년 2월 말경에 “大地生命精”이 인쇄된 새로운 포장지를 사용하였다는 진술을 하기에 이르렀다. 이러한 일련의 사

실들은 상표권자가 제시한 「2003. 1. 7 제조일자」가 찍힌 포장지가 위조되었다는 것을 의미하는 것이다. 만일 이 사건에서 심판청구인이 제품포장지 제조업체의 진술을 사전에 녹음하지 못하였다면, 「2003. 1. 7 제조일자」가 찍힌 위조된 포장지가 적법한 증거로 인정되었을 가능성이 매우 높다. 이는 생각만 해도 끔직한 일이다. 특허법원은 이 세 번째 주장도 인정하지 않았고, 상표권자는 특허법원의 이러한 판단에 대하여 상고에서 불복하지 않았다.

다시 요약하면, 상표권자의 첫 번째 주장은 누구나 수궁할 수 없는 억지주장임을 쉽게 알 수 있고, 세 번째 주장은 허위증거에 기초한 허위 주장임을 알 수 있다. 허위증거에 의하여 허위주장을 한다는 것은 허위의 사실관계로부터 자기에게 유리한 결론을 이끌어내려는 기만행위이고, 재판부를 모독하는 행위임에 틀림없다.

본 사건의 원심은 이렇게 진행되어 왔는데도 불구하고, 상고심은 이러한 사정을 전혀 고려하지 아니하고 상표권자의 두 번째 주장에 관한 원심의 사실관계를 직접 판단하였다. 그것도 객관적인 증거나 증언에 기초한 것이 아니라 주관적인 추측이나 가능성에 기초하여 그렇게 판단하였다. 판결로서의 기본적인 요건을 결여하고 있는 것이다.

IV. 결 어

법률적 판단의 기초가 되는 사실관계란 소송이 제기되기 전에 이미 발생하였던 과거의 사실들이다. 그러한 사실들은 변경될 수 없고 둔갑될 수도 없는 불변의 사실들이다. 사실관계란 대법원이 판단했다고 해서 달라지는 것이 아니다. 사실관계란 규명(discovery)되는 것이지 판단(judgement)되는 것이 아니다. 더욱이 대법원은 사실관계를 규명할 권한이 없다. 법률적 판단을 내리기에 사실관계가 미흡하다면 대법원은 그 사건을 원심법원으로 환송할 수 있을 뿐이다. 이런 관점에서 2004후1809 판결은 중대한 잘못을 범하고 있다. 나아가 그 판결이유도 모두 적법하지 못하다. 추측이나 가능성에 기초하여 사실관계를 번복한 점, 별도의 증거방법없이 카탈로그의 발행일을 인정한 점, 증인의 증언이 착오였을 가능성 때문에 증인의 증언을 증언내용과 상반되게 해석한 점 등은 그 부적법성을

설명하기에 충분하다.

주)

* 이 글은 본지 2005년 여름호(통권 제39호)에 실렸던 ‘사실관계를 심리한 대법원 상고심 판결의 문제점’을 보완하여 정리한 글이다.

1) 명지특허법률사무소 대표변리사, 경희대 국제법무대학원 강사

2) 상표법 제73조 제1항 제3호

3) 상표법 제73조 제4항

4) 대법관 박재윤(재판장), 대법관 이용우(주심), 대법관 이규홍, 대법관 양승태

5) 특허법원 2004. 5. 6 선고, 2003허5316 (판사 주기동(재판장), 판사 설범식, 판사 김기영)

6) (주)와우파워디자인(대표 이경훈)은 정부(한국디자인진흥원)가 주관하는 디자인개발프로젝트에 참여하여 (주)대지개발의 제품포장지 디자인을 개발하게 되었는데, 이 디자인개발프로젝트와는 별도로 (주)대지개발으로부터 카탈로그 5000부 제작을 의뢰받아 그 카탈로그를 제작하여 (주)대지개발에 납품한 사실과 관련한 판결 내용임.

7) Warner-Jenkinson Company, Inc., v. Hilton Davis Chemical Co. 미국 연방대법원 사건 95-728, 1997. 3. 3 판결.

“피상고인은 pH의 하한점을 추가한 것에 대한 어떤 설명도 대법원에 제출하지 않았기 때문에, 나는 본 사건을 CAFC로 환송하는 결정에 찬성한다. 본 사건이 환송되면, CAFC는 본 사건을 해결하기 위한 명료한 이로이 종전에 없었던 점을 고려하여, pH의 하한점을 포함시켜 보정한 이유가 전에 제출되었는지, 그렇지 않았다면 그 이유가 제출될 수 있는 것인지를 판단할 수 있다고 본다.”

8) 힐튼 데이비스 사건에서는 pH의 하한점을 추가한 이유가 있었는지의 여부가 중요한 사실관계이었음.

9) 최덕규, 미국 연방대법원 판결 번역문, 창작과 권리, 세창출판사, 1998 여름호, pp 100~120

Study on Korean Supreme Court Case No. 2004 HU 1809

DUKKYU CHOI

Abstract:

Facts that become the basis for legal judgement had occurred before a legal suit was brought. Such facts cannot be changed or varied. Even the Supreme Court cannot draw a different conclusion from a lower court conclusion as to matter of facts. Matter of facts are not judged but discovered. Moreover, the Supreme Court does not have any rights to determine as to matter of facts. Even if the Supreme Court believed that the discovery of facts are not enough to draw a legal decision, the Court shall return the case to the lower court. In this point of view, Korean Supreme Court Case No. 2004HU1809 has an incurable fault. Worse than all, the reasons for the conclusion of the case are not proper or legitimate. The Supreme Court erred in that the discovery as to the facts were revered on the basis of her probability or possibility but not on the further factual evidences, that the issue date of the catalogues of the plaintiff was admitted without further supporting materials reversing the lower court discovery, and that the witness was construed as a mistake.

Key words: 사실관계(matter of facts), 법률관계(matter of law), 사실규명(discovery), 상표등록취소(cancellation of registered mark), 상표사용(trademark use)