

복수 거래관계자 사용 브랜드 일부의 단독 상표출원, 등록, 상표권 권리행사 - 등록무효:

특허법원 2023. 12. 21. 선고 2022나2114 판결



- (1) 10여전 상표권자, 원고와 도매업자 공동으로 사용한 것으로 인정할 수 있는 이상, 제3자와 거래상 업무관계에 있었던 원고가 이러한 사실을 잘 알면서도 단독으로 이 사건 선사용상표와 유사한 이 사건 각 상표를 그와 유사한 지정상품에 출원하여 등록한 것은 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당된다. 상표등록 무효

- (2) 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의

그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 등 참조).

(3) 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 사용 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라 한다)를 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.

(4) 타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결 등 참조).

(5) 한편, 다수인이 공동으로 사용하던 선사용상표를 그 중의 일부가 나머지 공동사용자들을 배제한 채 동일·유사한 상품에 출원한 경우, 이는 선사용상표의 공동사용관계를 통하여 '타인', 즉 나머지 공동사용자들이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 출원한 경우로서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.

첨부: 특허법원 2023. 12. 21. 선고 2022나2114 판결

지재권분쟁, 침해대응, 형사/민사소송, 손해배상, 심판소송, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com