

외국 선사용상표의 부정목적 상표등록의 무효 여부 - 외국 상표권자 변경 시 판단기준:

대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결



1. 상표법 제 34 조 제 1 항 제 13 호 (상표등록을 받을 수 없는 상표)

국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는
상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나
그 특정인에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

2. 사안의 개요 및 특허법원 판결요지

(1) 외국 선사용상표의 사용기간 중에 외국 상표권을 양도하여 그 권리자가 변경된
사안

(2) 특허법원 판결요지 - 선사용상표의 사용기간 중 상표 권리가 양도되었지만 그와
함께 영업 일체가 이전되지 않아서 선사용상표에 관한 주지성이 승계되지 않았고,
선사용상표권의 양수인이 독자적으로 주지성을 취득하지도 못하였다. 따라서 선
사용상표가 '특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에 해당하지
않는다고 판결함.

3. 대법원 판결요지 - 특허법원 판결 파기 환송

등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비
되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고
인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부
정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참
조).

여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수

요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이 때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다.

따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용실적이 고려될 수 없는 것은 아니다.

이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다.

선사용상표는 그 사용기간 동안 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었음을 감안하더라도 이 사건 등록상표의 출원일 당시 그 사용상품에 관하여 중국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 여지가 있다.

첨부: 대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 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