

특 허 법 원

제 5 - 1 부

판 결

사 건 2021허6399 등록무효(상)

원 고 A

소송대리인 특허법인 남앤남 담당변리사 조성연

피 고 B

소송대리인 변리사 이종협

변 론 종 결 2022. 7. 21.

판 결 선 고 2022. 8. 25.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2021. 10. 14. 2020당2395호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록상표(갑 제2, 3호증)

○ 등록번호/출원일/등록일/등록결정일 : 상표등록 제1478220호/2018. 10. 15./2019.

5. 13./2019. 5. 13.

○ 표 장 : **XXZXX**

○ 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 의류, 신발, 모자, 머니벨트(의류), 벨트, 유아동복, 장갑(가죽/수피/모피제 장갑 포함), 머플러, 운동복, 재킷, 예복, 원피스, 잠바, 속옷, 우의, 방한용 마스크(의류), 양말, 비치웨어, 한복

나. 이 사건 선사용상표

○ 구 성 : **XXZXX**¹⁾

○ 사용상품 : 의류, 모자

○ 사용자 : 원고(원고는 선사용상표 사용 상품을 피고로부터 납품받아 중국에서 이를 직접 판매하였고, 국내에서는 피고에게 상표사용권 및 판매권을 인정하여 피고로 하여금 선사용상표를 사용하게 하였다는 취지로 주장한다)

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 8. 7. 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로 특허심판원에 2020당2395호로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하고, 그 무효심판절차

1) 원고는 심판 단계에서 '**XXZXX**', , , 와 같은 표장들을 선사용상표로 특정한 바 있으나, 이 법원에서는 위 나.항에 기재된 표장만을 이 사건 선사용상표로 주장하였다.

(이하 '이 사건 무효심판절차'라 한다)에서 '이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항, 제34조 제1항 제13호 및 제20호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하였다.

2) 특허심판원은 2021. 10. 14. '이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항, 제34조 제1항 제13호 및 제20호에 해당하지 않는다'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 을 제3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고가 주장하는 상표등록 무효사유²⁾

이 사건 등록상표는 아래에서 보는 바와 같이 상표법 제34조 제1항 제20호 또는 상표법 제3조 제1항 본문에 해당하는 등록무효사유가 있으므로, 그 상표등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당함

원고는 2018. 2.경부터 피고에게 의류 생산을 위임하면서 그에 따라 생산될 의류에 사용될 이 사건 선사용상표를 개발·선정하는 데 최종적인 의사결정권을 행사하고, 이 사건 선사용상표를 사용한 의류의 품질을 관리하며, 선사용상표의 사용을 통제하는 등 이 사건 등록상표를 사용한 주체이므로 이 사건 선사용상표에 대한 권리는 원고에게 있다(주위적 주장).

설령, 그렇지 않다고 하더라도, 원고는 2018. 2.경부터 피고와 공동으로 이 사건 선

2) 원고는, 이 사건 무효심판절차에서는 앞서 본 바와 같이 상표법 제34조 제1항 제13호도 이 사건 등록상표의 무효사유로 주장하였으나, 이 사건 소송절차에서는 이를 주장하지 않았다.

사용상표를 개발·사용하였으므로 이 사건 선사용상표에 대한 권리는 원고와 피고 모두에게 있다(예비적 주장).

이처럼 피고는 위와 같은 위임계약 또는 동업계약에 의하여 원고가 이 사건 선사용상표를 사용하거나 사용 준비 중인 것을 알고 있었음에도 이 사건 등록상표를 단독으로 출원하였는바, 이 사건 등록상표와 이 사건 선사용상표의 표장 및 지정상품이 유사하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다.

2) 이 사건 등록상표는 사용의사 없이 출원·등록된 것임

피고는 위와 같이 원고에게 이 사건 선사용상표에 대한 권리가 귀속됨을 알고 있었음에도, 이 사건 선사용상표를 선점하여 원고의 상표출원을 배제하고 원고에게 양도대가를 요구하려는 목적으로 이 사건 등록상표를 출원한 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항 본문에 위반하여 등록된 것이다.

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

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'라고 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. 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).

2) 인정사실

아래의 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제4 내지 9, 29호증, 을 제1, 2, 3, 6, 9, 11, 13, 15, 16호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정된다.

가) 피고는 그 남편 C과 공동으로 2012. 5. 1.경부터 'D(D)'라는 상호로 아동복(의류, 잡화)의 도·소매업을 영위하면서 아동복 등을 의류생산업체를 통하여 OEM 방식으로 생산하여 이를 판매하여 왔다.

나) 원고는 2014. 8. 4.경부터 'E' 또는 'F(F)', 'G' 또는 'H' 등의 상호로 의류유통업을 영위하면서 주로 국내에서 아동복 등을 구매하여 이를 중국에서 판매하여 왔다.

다) 원고와 피고는 2018. 3.경 원고가 생산을 희망하는 의류 샘플을 피고에게 전달하면 피고가 그에 따라 의류를 생산하고, 이를 원고는 중국에서, 피고는 국내에서 판매하기로 합의(이하 이 사건 '합의'라 한다)하였다.

라) 이 사건 합의에 따라 생산되는 의류에 사용될 브랜드로 선사용상표가 2018. 5.경 채택되었다.

마) 원고는 이 사건 합의에 따라 피고가 하청업체를 통해 생산한, 선사용상표가 표시된 의류를 피고로부터 납품받아 중국에서 '한국 "XXZXX" 브랜드 아동복 제품 국내³⁾ 단독 판매 총대리점'이라는 지위에서 중국 의류업체에 판매하여 왔다.

3) 중국 내를 말한다

바) 피고도 위 마)항에서 본 바와 같이 생산된, 선사용상표가 표시된 의류를 국내 의류소매상에 판매하여 왔다.

사) 피고는 이 사건 등록상표의 출원 전에 원고에게 선사용상표에 대한 국내 상표 등록을 피고 명의로 출원하려고 한다는 것을 고지하였으며, 이에 대하여 당시 원고가 별다른 이의를 제기하지 않았다.

아) 원고는 이 사건 등록상표의 출원일 이후인 2019. 3. 15. 중국에서 이 사건 등록상표와 동일한 표장에 관하여 지정상품을 아동복 등으로 하여 상표등록출원을 하여 2021. 5. 7. 상표등록을 받았다.

3) 검토

위와 같은 인정사실에 비추어 보면, 원고와 피고는 선사용상표 사용 의류를 피고가 생산하여 이를 중국에서는 원고가, 국내에서는 피고가 각각 판매하기로 합의하였고, 그에 따라 피고가 선사용상표에 대하여 국내에서 피고 명의로 상표등록을 받는 것을 원고도 용인한 것으로 보인다.

따라서 피고가 선사용상표와 실질적으로 동일한 이 사건 등록상표에 대하여 국내에서 피고 명의로 출원하여 상표등록을 받은 것이 원고와의 관계에서 '신의성실'의 원칙에 위반한 것이라고 보기는 어려우며, 설령 원고 주장과 같이 원고가 선사용상표 사용 의류의 디자인 및 생산에 일부 관여하였다거나, 선사용상표의 개발에 관여하고 최종 선정을 하였다고 하더라도 달리 보기는 어렵다.

이와 다른 전제에서 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다는 취지의 원고 주장은 모두 이유 없다.

다. 이 사건 등록상표가 사용의사 없이 출원·등록된 것인지 여부

위 제2의 나.항에서 본 바와 같이 피고가 이 사건 등록상표와 실질적으로 동일한 선사용상표가 사용된 의류를 국내에서 생산·판매하여 온 사실이 인정되므로, 피고가 사용의사 없이 이 사건 등록상표를 출원·등록하였다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항 본문에 위반하여 등록된 것이라고 볼 수 없다. 이에 관한 원고 주장 역시 모두 이유 없다.

라. 소결

이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 아니하고, 상표법 제3조 제1항 본문에 위반하여 등록된 것이라 할 수 없다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

3. 결 론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 임영우

 판사 김동규

 판사 우성엽