


동업자의 신의칙 위반 상표출원 주장 상표등록 무효심판 청구 - 패소: 특허법원 2022. 8.

25. 선고 2021허6399 판결



1. 사안의 개요

선사용상표	등록상표	등록상표의 지정상품
 (사용상품 : 의류, 모자)	XXZXX	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

1) 피고는 피고 남편과 공동으로 2012. 5. 1.경부터 '디사이드키즈(Decide kids)'라는 상호로 아동복(의류, 잡화)의 도·소매업을 영위하면서 아동복 등을 의류생산업체를 통하

여 OEM 방식으로 생산하여 이를 판매하여 왔다.

2) 원고는 2014. 8. 4.경부터 '원대물류' 또는 '와이디 무역(YD무역)', 'WHYD' 또는 'K-POP' 등의 상호로 의류유통업을 영위하면서 주로 국내에서 아동복 등을 구매하여 이를 중국에서 판매하여 왔다.

3) 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')하였다.

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

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

6) 피고도 위 5)항에서 본 바와 같이 생산된, 선사용상표가 표시된 의류를 국내 의류 소매상에 판매하여 왔다.

7) 피고는 등록상표의 출원 전에 원고에게 선사용상표에 대한 국내 상표등록을 피고 명의로 출원하려고 한다는 것을 고지하였으며, 이에 대하여 당시 원고가 별다른 이의를 제기하지 않았다.

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

2. 원고 심판청구인의 무효사유 주장

(1) 원고는 2018. 2.경부터 피고에게 의류 생산을 위임하면서 그에 따라 생산될 의류에 사용될 선사용상표를 개발·선정하는 데 최종적인 의사결정권을 행사하고, 선

사용상표를 사용한 의류의 품질을 관리하며, 선사용상표의 사용을 통제하는 등
등록상표를 사용한 주체이므로 선사용상표에 대한 권리는 원고에게 있고(주위적
주장),

(2) 설령 그렇지 않다고 하더라도, 원고는 2018. 2.경부터 피고와 공동으로 선사용상
표를 개발·사용하였으므로 선사용상표에 대한 권리는 원고와 피고 모두에게 있
다(예비적 주장).

(3) 이처럼 피고는 위와 같은 위임계약 또는 동업계약에 의하여 원고가 선사용상표를
사용하거나 사용 준비 중인 것을 알고 있었음에도 등록상표를 단독으로 출원하였
는바, 등록상표와 선사용상표의 표장 및 지정상품이 유사하므로, 등록상표는 상표
법 제34조 제1항 제20호에 해당한다”,

(4) 피고는 위와 같이 원고에게 선사용상표에 대한 권리가 귀속됨을 알고 있었음에도,
선사용상표를 선점하여 원고의 상표출원을 배제하고 원고에게 양도대가를 요구하
려는 목적으로 등록상표를 출원한 것이므로, 등록상표는 상표법 제3조 제1항 본
문에 위반하여 등록된 것이다.

3. 특허법원 판결요지

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 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.

첨부: 특허법원 2022. 8. 25. 선고 2021허6399 판결

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

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