

선사용 상표를 거래관계, 동업관계, 종업원, 친인척, 지인이 선출원 상표등록 - 등록무효:

특허법원 2023. 3. 17. 선고 2022허3854 판결



(1) 원고는 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 피고가 선사용상표를 사용하고 있는 사실을 잘 알고 있었다. 이 사건 등록상표는 원고가 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 피고가 선사용상표를 사용하고 있는 사실을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 해당한다.

(2) 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.

- (3) 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 상표 등록을 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).

첨부: 특허법원 2023. 3. 17. 선고 2022허3854 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