

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2018허9091 등록취소(상)

원 고 A

소송대리인 변리사 고영갑

피 고 B

일본국

대표자 C

소송대리인 특허법인 태평양

담당변리사 서희원

변 론 종 결 2019. 4. 25.

판 결 선 고 2019. 5. 16.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 11. 8. 2017당2057호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2013. 5. 28./ 2014. 6. 24./ 제1044345호

2) 구성: 

3) 지정상품: 상품구분 제28류의 야구공, 야구글러브, 야구배트케이스, 야구배팅용 장갑, 야구용 마스크, 야구용 미트, 야구용 배트, 야구용 베이스, 야구용 흉부보호대, 보호대(스포츠 슈트의 부품), 남성용 국부보호대(스포츠용품), 무릎보호대(스포츠용품), 복부 보호대(스포츠 슈트의 부품)

나. 피고의 선등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2012. 6. 12./ 2013. 4. 5. /일본 상표등록 제5571102호

2) 구성: 

3) 지정상품: 상품구분 제28류의 운동용구

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2017. 7. 3. 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제23조 제1항 제3

호 본문에 해당하므로 같은 법 제73조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 등록취소심판(2017당2057)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2018. 11. 8. 피고의 위 주장을 받아들여 등록취소 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고 주장의 요지

원고는 피고의 동의를 받아 이 사건 등록상표를 출원하여 등록받은 것이므로 이 사건 등록상표는 그 출원에 정당한 이유가 있는 상표로서 구 상표법 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하지 않는다. 그럼에도 불구하고 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

피고는 원고의 이 사건 등록상표 출원에 동의한 사실이 없으므로 이 사건 등록상표는 취소되어야 하고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 관련 규정

구 상표법 제73조 제1항 제7호는 상표법 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는 경우를 상표등록취소 사유로 정하고 있고, 제23조 제1항 제3호 본문은 "조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자(이하 '대리인 등'이라 한다)가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유

없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 경우"를 규정하고 있다.



조약당사국에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 보호를 강화함으로써 공정한 국제거래질서를 확립하고자 하는 위 규정의 입법 취지에 비추어 볼 때, 여기서 '정당한 이유'가 있는 경우란 반드시 상표에 관한 권리를 가진 자가 대리인 등의 상표출원에 명시적으로 동의한 경우에 한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한 경우는 물론 상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에서 그 상표를 포기하였거나 권리를 취득할 의사가 없는 것으로 믿게 한 경우와 같이 대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한 상표를 출원하여도 공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로 볼 수 있는 경우를 포함한다(대법원 2016. 7. 27. 선고 2016후717, 724, 731, 748, 755, 762, 779, 786 판결 참조).

나. 구체적인 판단

1) 피고의 선등록상표가 조약당사국에 등록된 상표인지 여부

피고의 선등록상표는 이 사건 등록상표의 출원일(2013. 5. 28.) 이전인 2013. 4. 5. 조약당사국인 일본에 등록되었다(다툼 없는 사실, 갑 제2호증 및 을 제1호증).

2) 이 사건 등록상표가 피고의 선등록상표와 동일·유사한지 여부

가) 이 사건 등록상표 "  "와 선등록상표 "  "는 모두 상단에

도안화된 영문자 'A', 그 하단에 영문자 'ATOMS'가 각 위치한 2단의 문자 표장으로서, 하단 영문자 부분의 굵기 및 글자체 내 흑백 채움 여부에 약간의 차이가 있을 뿐, 글자체의 도안 방법 등을 포함하여 양 표장의 전체 구성이 매우 유사한바, 양 표장의 외관(앞서 본 양 표장의 각 구성 참조), 칭호(모두 '아톰스'로 호칭됨) 및 관념(모두 알파

벳 'A', 원자를 의미하는 'atom'의 복수형 등으로 인식됨)에서 서로 동일·유사하다(다툼 없는 사실, 갑 제2호증 및 을 제1호증).

나) 이 사건 등록상표와 선등록상표의 각 지정상품은 모두 '운동용구'에 관한 상품들로서, 그 지정상품이 서로 동일·유사하다(다툼 없는 사실, 갑 제2호증 및 을 제1호증).

3) 원고가 피고의 '대리인 또는 대표자' 지위에 있었는지 여부

원고가 2011년경 피고의 대표이사로부터 기술지도를 받았고, 이후 귀국하여 스스로 글러브 등 운동용품을 제작, 판매하거나 피고의 운동용품을 수입하는 형태로 영업을 영위해온 사실, 원고는 2012년경 피고와 사이에 원고가 피고의 선등록상표를 일본 및 한국에서 10년간 사용하는 상표사용계약을 체결한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다. 한편 피고의 선등록상표가 원고의 이 사건 등록상표 출원 이전에 조약당사자국인 일본에 등록된 사실은 앞서 본 바와 같다. 이에 비추어 보면, 원고는 이 사건 등록상표의 출원 당시 구 상표법 제73조 제1항 제7호의 '조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자'에 해당한다(다툼 없는 사실, 갑 제2 내지 4호증 및 을 제1호증).

4) 이 사건 등록상표가 피고의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 출원되었는지 여부

아래에서 인정되는 사실 또는 사정에 의하면, 피고는 원고에게 피고의 선등록상표를 사용하게 하면서 피고 명의로 한국 상표출원절차를 진행하여 줄 것을 요청하였고(갑 제3호증, 2012. 6. 8.자 이메일), 원고와의 상표사용계약을 통해 원고가 해당 계약기간(10년) 만료 후 피고의 선등록상표를 계속 사용하는 것을 금지하기도 하였으며(갑

제4호증, 상표사용권허락계약서), 원고의 이 사건 등록상표 존재를 인지한 후에는 지속적으로 원고에게 이 사건 등록상표의 무상 양도 또는 반환을 요구하였다(갑 제5, 6호증, 문자메시지 및 이메일). 반면, 원고는 피고가 원고의 이 사건 등록상표 출원에 동의하였음을 인정할 어떠한 객관적 증거도 제출하지 못하였다. 결국 원고가 이 사건 등록상표를 출원할 당시 피고가 원고의 상표출원에 대하여 명시적·묵시적으로 동의하였다고 볼 수 없고, 원고의 상표출원에 정당한 이유가 있다고 보기도 어렵다.

가) 피고의 선등록상표는 피고(또는 그 대표이사인 C)가 최초로 일본에서 글러브 등의 운동용품에 사용한 표장이다.

나) 원고는 2011년경 위 C로부터 야구글러브 제작 관련 기술지도를 받았고, 2012년경 한국으로 귀국하여 'D'라는 상호의 개인사업체를 운영하기 시작하였다.

다) ① 원고의 요청에 따라 원·피고 사이에 피고의 선등록상표 사용허락에 관한 논의가 진행되었고, 이에 관하여 피고가 원고에게 보낸 2012. 6. 8.자 이메일(갑 제3호증)의 내용은 다음과 같다.

안녕하십니까.
지금, 'ATOMS'의 상표등록을 하고 있습니다.
ATOMS의 글러브에 붙이는 라벨의 사용권에 관한 것입니다.
이는, 일본국내 밖에 효력이 없는 것 같습니다.
한국에서는 그와 같은 제도가 있습니까?
일본에서는 '특허청'이라는 국가기관에 신청을 합니다.
수수료는 얼마 듭니다만, 큰 회사는 모두 수행하고 있는 절차입니다.
알고 계시다면 죄송합니다.
만일 동일한 제도가 있다면, 'ATOMS'의 로고도 등록을 부탁드립니다.
그렇게 하면, 한국에서는 김씨의 회사에서밖에 'ATOMS'를 판매할 수 없게 됩니다.
잘 부탁드립니다.

상세한 것은 15일에 이쪽으로 오셨을 때 이야기하시지요.

날짜가 확정되면 알려주시기 바랍니다.

② 위 이메일은 피고가 원고에게 피고의 선등록상표에 관한 출원절차를 진행해 달라고 부탁하는 것을 주요 내용으로 한다.

③ 이에 대하여 원고는, 위 이메일에서 피고가 'ATOMS'의 로고를 한국에서 누구의 명의로 출원하라는 것인지 명시하지 않았으나, 이후 원·피고가 만난 자리에서 피고가 원고 명의로 이 사건 등록상표 출원 및 등록에 대해 직접 구두로 동의한 사정까지 종합하여 보면, 위 이메일의 내용은 피고가 '원고의 명의로' 한국 상표출원절차를 진행하라고 요청하는 것이었다는 취지로 주장한다.

그러나 원고의 위 주장과 달리 원고가 피고로부터 구두로 원고 명의로 이 사건 등록상표 출원에 대한 동의를 얻었음을 인정할 아무런 자료가 없고, 일본에서 이미 선등록상표의 출원 및 등록을 위한 절차를 진행 중이었던¹⁾ 피고가 일본에서와 달리 피고가 아닌 원고의 명의로 한국 상표출원절차를 진행시킬 특별한 사정이나 동기를 기록상 찾아볼 수 없다. 나아가 후술하는 바와 같이 위 이메일 작성 후 한 달이 채 지나지 않아 원·피고 사이에, 피고가 선등록상표의 권리자로서 원고로부터 로열티를 지급 받고 원고에게 일본 및 한국 내 피고의 선등록상표 사용을 10년간 한시적으로 허락하는 내용의 이 사건 상표사용계약이 체결된 사정까지 종합하여 보면, 위 이메일의 내용이 원고의 명의로 한국 상표출원절차를 진행하라는 의미였다는 원고의 주장은 받아들일 수 없고, 오히려 피고가 원고에게 '피고의 명의로' 한국에서의 상표출원절차를 진행해 달라고 요구하는 내용이었다고 봄이 보다 합리적이다.

1) 피고의 선등록상표는 위 이메일 작성으로부터 4일 후인 2012. 6. 12. 일본 특허청에 상표출원되었고(위 기초사실 참조), 위 이메일 자체에도 피고 측이 일본 상표출원절차를 진행하고 있다는 내용이 포함되어 있다(본문의 위 이메일 인용부분 참조).

라) ① 원고는 2012. 7. 1.경 피고와 사이에, 원고가 피고에게 로열티를 지급하고 한국 및 일본에서 피고의 선등록상표를 운동용품에 10년간 사용하는 내용의 상표사용 계약(이하 '이 사건 상표사용계약'이라 한다)을 체결하였고, 그 구체적 내용은 아래와 같다.

B(이하 '갑' 이라 한다)와 D(이하 '을' 이라 한다)는 갑의 상표에 대하여 이하와 같이 본건계약을 체결한다.

(상표사용권의 허락)

제1조

갑은 상표등록출원 중 본건 상표에 대한 사용권을 다음과 같이 허락한다. 을은 본건상표를 부착한 본건 제품을 제조하여 제3자에게 판매할 수 있다.

-다음-

① 본건 상표 등록출원번호: 출원 제2012-51121호

상품의 구분: 제28류

지정상품: 운동용구

② 사용허락할 지역: 일본, 한국

③ 본건 제품: 운동용품

④ 실시기간: 10년간(2012년 7월 1일부터 2022년 7월 1일까지)

단, 위 기간 만료 전에 제2조 제2항에 기한 전용사용권설정계약이 체결된 경우, 그 발효일 까지로 한다.

(로열티)

제2조

을은 상표사용권의 대가로서 갑에게 이하와 같이 로열티를 지불하기로 한다.

① 로열티액의 산정: 을이 본계약에 기하여 판매한 본건상표를 부착한 본건제품의 정규 판매가액(매월 1일부터 매월 말일까지)의 3%

② 지불일: 익월 말일

③ 지불방법: 갑이 지정하는 은행계좌로 전신송금하여 지불

(상표의 사용방법)

제3조

1. 본건상표를 부착한 본건 제품의 제조·판매에 있어서 을은 갑이 적당히 부여하는 지시에 따라야 한다.

2. 을은 본건제품 이외에 본건 상표를 부착할 수 없다.

(사용상황의 보고의무)

제4조

1. 을은 매월 20일까지 전월의 본건제품에 대한 생산수량, 판매수량, 순판매가액 등 본건 상표의 실시상황을 설명한 보고서를 갑에게 제출하여야 한다.

2. 을은 전항의 보고서에 기재하여야 할 사항을 정확히 기재한 기록을 작성 및 유지하고, 갑의 청구가 있을 때 그 기록 기타 일체의 자료를 갑에게 열람하도록 하여야 한다.

3. 갑은 늦어도 3영업일 전에 통지 후 을의 공장 및 사무소를 합리적인 시간에 방문하여 조사할 수 있다.

(상표에 대한 침해행위)

제5조

각 당사자는 제3자가 본건상표를 침해하고 있거나 또는 본건상표를 침해할 우려가 있음을 안 경우, 즉시 상대방에게 통지하여야 하며, 양 당사자는 협력하여 당해 제3자의 침해행위에 대하여 필요한 조치를 취하기로 한다.

(손해배상)

제6조

어느 일방의 당사자도 상대방에게 손해가 발생하게 한 경우, 상대방에게 발생한 손해를 배상하기로 한다.

(해제)

제7조

어느 일방의 당사자도 상대방에게 이하의 사유가 발생한 경우, 상대방에게 어떠한 사전 통지할 필요 없이 즉시 본 계약을 해제할 수 있다.

① 어음 또는 수표가 부도가 되었을 때

② 차압, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있었을 때

(중략)

⑤ 본 계약의 조항에 위반한 상대방이, 서면에 의한 최고를 수령한 후 1개월 이내에 걸친 위반을 치유하지 않았을 경우

(계약종료 후의 절차)

제8조

본 계약기간이 종료(종료원인의 여하에 관계없이)한 후에는, 을은 본조 제2항의 경우를 제외하고, 본건 상표를 사용해서는 아니된다.

2. 본 계약이 기간만료에 의해 종료된 경우, 기간만료로부터 1년간에 한하여, 본건제품의 통상의 재고를, 본 계약에 규정되는 사용료를 지불하는 것을 조건으로, 을은 제3자에게 판매할 수 있다.

(후략)

② 이 사건 상표사용계약에 의하면, 피고가 원고로부터 피고의 선등록상표를 부착한 제품의 판매가액의 3%를 상표사용대가로 지급받고(제2조), 원고에게 계약일로부터 10년간 일본 및 한국에서 피고의 선등록상표를 운동용품에 사용하는 것을 허락하며(제1조), 계약 만료 후에는 원고의 피고 선등록상표의 사용을 금지하고 있다(제8조).

③ 이에 대하여 원고는, 이 사건 상표사용계약 체결 이후 실제 원고가 피고에게 로열티를 지급한 사실이 없는 등 위 계약에 따른 의무를 이행하지 아니하였는데, 피고가 원고에게 이에 대하여 아무런 문제제기를 하지 아니한 사정에 비추어 볼 때 이 사건 상표사용계약은 형식상의 계약일 뿐 실질상의 권리·의무가 발생하는 계약이 아니라고 주장한다. 그러나 원고가 피고에게 수년간 이 사건 상표사용계약에 따른 권리 행사를 하지 아니하였다는 사정만으로 이 사건 상표사용계약이 실질적인 권리·의무를 부담시키지 않는 형식적인 계약에 불과하다고 단정할 수 없고, 달리 원고의 위 주장을 인정할 객관적 증거도 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

마) 원고는 2013. 5. 28. 이 사건 등록상표를 국내에 출원하였고, 2014. 6. 24. 이에

대한 상표등록을 받았다. 한편, 원고는 이 사건 등록상표의 출원 및 등록 당시 피고에게 위 출원 및 등록에 관한 아무런 고지를 한 바 없다(다툼 없는 사실).

바) ① 원·피고는 2016. 10. 21.경 다음과 같은 문자메시지를 주고받았다.

<피고 측이 원고에게 보낸 2016. 10. 21.(금) 07:44 경 문자메시지>

안녕하십니까. 이번 E와 D 간의 의견 차이나, E 자체의 상표 건으로 여러 문제가 발생하여 변리사와 상담한 결과 E를 글로벌 브랜드로 통일하기 위해 노력하고 있습니다! 그러나 한국에서만 김씨가 상표를 가지고 있기 때문에 실현되지 못하고 있습니다! 지난번 일본에 왔을 때도 나왔던 말입니다만, 새로운 브랜드를 내는 것을 생각하고 계시다고 하셨지요? 그런데 확인할 것이 있는데, E 한국상표를 무상으로 양도받을 수 있을지 여부에 대해 생각하고 있습니다! 그런 사항도 포함하여 한번 시간을 만들어 주십시오! 천천히 대화하고 싶습니다! 잘 부탁드립니다!

<원고가 피고 측에게 보낸 같은 날 17:47 경 문자메시지>

안녕하십니까! 신세 많이 지고 있습니다. 라인²⁾ 확인하였습니다. D는 어느새 5년째입니다. 물론 사장님의 도움과 D의 영업력으로 지금은 한국의 글러브 브랜드 중에서는 1위를 달리고 있다고 생각하고 있습니다. 지난번 만났을 때 이야기가 있었지만, 대만건이 있었기 때문에 D의 제품은 한국 이외에 판매는 하지 않을 예정입니다. 그렇게 할 의향도 없습니다. 한국 내에서의 케파도 지금 최대한입니다. 저는 사장님에게 손해를 끼칠 생각도 없고 E의 이름을 손상시킬 생각도 없습니다. 사장님은 E글러브에 프라이드를 갖고 계시죠? 저도 마찬가지입니다. 새로운 브랜드를 또 널리 알리기 위해서는 몇 년이 걸릴지 알 수 없지만, 어느 정도 알려지면 E의 상표권을 양도하겠습니다. 양해해주시기 바랍니다. 잘 부탁드립니다.

② 위 문자메시지의 주요 내용은, 피고가 원고에게 원고의 이 사건 등록상표를 피고에게 무상으로 양도할 것을 요청함에 대하여, 원고가 피고에게 향후 원고의 새로운 브랜드가 어느 정도 알려지면 그때 이 사건 등록상표를 양도하겠다고 답변한 것이

2) 모바일 메신저의 일종인 'Line(라인)'을 의미한다.

다.

③ 이에 대하여 원고는, 원고가 피고의 허락 없이 무단으로 이 사건 등록상표를 등록받았다고 한다면 피고가 원고에게 마땅히 그 무단 등록을 항의하면서 돌려달라고 했어야 할 터인데, 위 문자메시지에서는 '(2012년도에 이미 피고가 원고의 이 사건 등록상표 소유를 동의하였지만) 이제 원고가 신규브랜드를 사용할 의사가 있는지 확인하고 이 사건 등록상표를 무상으로 피고에게 양도하도록 부탁'하고 있는 것이므로, 위와 같은 문자메시지의 내용에 비추어 보더라도 피고가 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고 명의의 이 사건 등록상표 출원 및 등록 절차 이행에 동의하였음을 알 수 있다고 주장한다. 그러나 위 문자메시지(갑 제5호증)의 내용에 의하여서는 앞서 인정된 피고의 요구 및 원고의 답변 사실 이외에 원고가 주장하는 바와 같은 피고 동意的 존재 사실을 인정하기 곤란하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

사) ① 피고의 직원인 F는 2017. 3. 22. 원고에게 다음과 같은 이메일을 보냈다(갑 제6호증).

김선생님

오랫동안 연락드리지 못했습니다.

다음을 확인해주십시오.

① 상표의 건

작년 10월에 서울 인천공항에서 말씀드렸던 바와 같이 G로서는 상표의 반환을 원하고 있습니다. 김선생님으로부터 다시 연락받는 것으로 했습니다만, 2017년 3월 22일 오늘 현재 연락이 없습니다. 상표의 반환시기를 포함하여 다시 김선생님의 의지를 알려주시기 바랍니다.

② 판매의 건

덕분에 한국의 몇몇 회사로부터 'G'의 상품을 판매하고 싶다는 오퍼를 받고 있습니다. G이 한국의 판매점과 계약을 하여 G의 상품을 판매하는 것에 대해서, 김선생님은 어떻게 생각하시는지요.

어드바이스를 받은 것은,

1) 일본·한국 불문하고 'ATOMS'의 상표를 먼저 등록한 것은 'G'인 것

2) 본래 1)의 등록이 있기 때문에, 타인이 'ATOMS'를 등록할 수 없음. 한국의 변리사로부터도 몇 번 확인요청이 있었던 것을 알고 계실 거라 생각합니다. 본래 G은 거절할 수 있는 권리가 있음.

3) 2)의 결과 등록되었던 것은 'G'이 김선생님에게 한국 내에서 등록을 허가했던 것.

이 사실을 갖고, 실제로 G이 한국 국내에서의 판매를 했을 경우...한국 국내에서의 상표보유자인 ATOMS KOREA 김선생님이 판매를 인정함 → G은 한국 국내에서의 판매가 가능

ATOMS KOREA 김선생님이 판매를 인정하지 않음 → 재판으로 끌고 간 경우 G이 승소한다는 것이었습니다.

(후략)

② 위 이메일의 주요 내용은, 피고가 여전히 원고로부터 이 사건 등록상표를 반환받기를 원하고 있고, 원고가 이 사건 등록상표의 상표권을 행사하여 피고의 한국 내 영업 진출을 방해할 경우 소송에서는 결국 피고가 승소할 것이라는 취지인 것으로 보인다.

③ 이에 대하여 원고는, 위 이메일에서 '원고의 명의로 이 사건 등록상표가 등록된 것은 피고가 원고에게 한국 내에서의 등록을 허가'했기 때문이라고 명시하고 있으므로, 이를 통해서도 원고 명의의 이 사건 등록상표에 대한 한국 상표등록이 피고의 허락에 의한 것임을 알 수 있다는 취지로 주장한다.

살피건대, 피고가 원고에게 발송한 위 이메일(갑 제6호증)의 내용 중 '원고 명의의 이 사건 등록상표 등록이 'G'³⁾이 원고에게 한국 내에서 등록을 허가'한 것에 기

3) 피고를 의미한다.

인한다는 취지의 문구가 포함되어 있는 사실은 인정된다. 그러나 위 이메일의 전체 내용에 더하여 앞서 본 원·피고 사이의 다른 이메일, 문자메시지 및 이 사건 상표권사용허락계약의 각 내용을 종합하여 보면, 위 이메일의 해당 문구는, 원고의 이 사건 등록상표 사용이 피고가 원고에게 상표사용 권리를 부여하였음에 터 잡고 있으므로, 원고가 원고 명의의 이 사건 등록상표에 기하여 피고의 한국 내 상표 사용을 방해하여 피고가 원고를 상대로 소송을 제기할 경우 결국은 피고가 승소하게 될 것이라는 피고의 전체 상황 인식을 원고에게 전반적으로 설명하고 있는 것으로 보일 뿐, 피고가 원고에게 원고 명의의 이 사건 등록상표 출원 및 등록을 허락하였다는 취지의 자인 진술로 보기는 곤란하다. 만약 위 문구를 피고가 원고에게 원고 명의의 이 사건 등록상표의 출원 및 등록을 허락하였다는 취지의 진술로 해석한다면, 피고가 작성한 위 이메일에 포함된 다른 내용, 즉 피고의 원고에 대한 이 사건 등록상표의 반환 요구, 원고에 대한 상표 관련 소송에서 피고가 승소할 것이라는 피고의 상황 인식과도 부합하지 않을 뿐만 아니라, 앞서 본 원·피고 사이의 다른 이메일, 문자메시지 및 이 사건 상표권사용허락계약의 각 내용(피고 명의의 한국 상표출원절차 진행 요구, 이 사건 등록상표의 무상 양도 요청, 원고에게 로열티 지급을 대가로 피고의 선등록상표를 10년간 한시적으로 사용 허락)과도 맞지 아니하게 된다. 또한 피고가 원고에게 이 사건 등록상표의 출원 및 등록을 허락하였음을 인정할 만한 어떠한 특별한 사정(피고의 허락에 관한 동기 또는 경제적 이해관계)을 찾아볼 수 없음은 앞서 본 바와 같다. 나아가 위 이메일의 해당 문구는 피고 측 직원이 법률 자문으로 받은 의견 내용을 나름 정리하여 원고에게 전달하는 과정 중에 작성된 것인데, 위 이메일 작성자인 직원을 포함하여 전반적으로 피고 측이 상표권 등에 대한 전문적 지식을 보유하고 있지 아니한 상황이었음을 고려

하여 보면[예를 들어, 이 사건 상표권사용계약 제1조 단서에 의하면, '실시기간 10년(2012. 7. 1.부터 2022. 7. 1.)의 만료 전에 제2조 제2항에 기한 전용사용권설정계약이 체결된 경우 (실시기간은) 그 발효일까지로 한다'고 되어 있으나, 이 사건 상표권사용허락계약서 제2조 제2항은 로열티에 관한 규정일 뿐, 전용사용권설정계약에 관한 규정이 아니다. 이와 관련하여 피고는, 피고가 운영하는 일본 회사의 전체 직원이 6인에 불과하고, 상표권에 관한 전문적 지식 및 이해가 부족한 상태에서 피고 직원이 인터넷 검색을 통해 얻은 표준 상표사용권계약 내용을 사용하여 이 사건 상표권사용허락계약서를 작성하게 되었는데, 이때 부합되지 아니하는 부분을 삭제하지 못하였다는 취지로 설명하고 있고, 이에 대하여 원고는 별다른 설명을 하고 있지 아니하다. 그 외에도 위 계약상 피고의 선등록상표(일본 상표등록)에 관한 사용허락의 지역범위가 일본 및 '한국'으로 지정되어 있음에도 한국에서의 상표출원 및 등록에 대한 별도의 언급이 포함되어 있지 아니하는 등 원·피고 사이의 이 사건 상표사용계약에는 부정확 또는 부적절한 부분이 여럿 존재한다], 위 이메일의 해당 문구가 피고의 원래 의도 내지는 관련 사실관계와는 다르게 작성되었을 가능성도 부인할 수 없다(위 해당 문구를 제외하고는 피고가 원고 명의의 이 사건 등록상표 출원 및 등록에 동의하였음에 관한 아무런 객관적 자료가 제출되지 못한 사정도 위와 같은 가능성을 뒷받침한다). 사정이 이러하다면, 위와 같은 이메일상 해당 문구가 존재한다는 사정만으로 피고가 원고 명의의 이 사건 등록상표 출원 및 등록을 허락하였음이 인정된다고 단정하기 곤란하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

아) 한편, 피고는 현재 일본, 유럽, 미국, 대만, 중국에 피고 명의로 피고의 선등록상표 또는 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록하여 해당 각 상표권을 소유

하고 있다.

다. 소결론

결국 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제7호의 요건을 모두 충족하므로, 위 규정에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김경란

 판사 김병국

 판사 정희영