

동업, 고용, 계약, 업무상 거래관계 등 선사용 또는 사용준비 중인 타인의 상표와 동일

유사한 상표 해당여부 - 상표등록 무효심판: 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판

결



상표법 규정 및 판단기준 법리

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제18호는 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 상

표(이하 '선사용상표'라고 한다)를 알게 된 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하는지 여부는, 타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 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 참조). 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

사실관계

상표등록권자 피고는 1974년경부터 '청○각출판사'라는 상호로 교재출판업 등을 영위해 오던 중, 2012년경 원고의 부친이자 (주)교△사의 대표인 류□동에게 청○각출판사의 재고 도서와 그 출판권 등의 자산을 양도하는 계약을 체결하였음('이 사건 양도계약').

그런데 이후 양도인 피고는 “청○각”으로 구성된 이 사건 등록서비스표를 출원하여 등록 받았음.

양수인 원고는, 이 사건 양도계약을 통해 피고의 청○각출판사 영업 일체가 류□동에게 양도되었음을 전제로, 이 사건 등록서비스표에 구 상표법 제7조 제1항 제18호 등의 무효 사유가 존재한다고 주장하며 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였음

특허법원 판결요지 - 무효심판 청구기각

원심은, 이 사건 양도계약이 영업양도계약에 해당한다고 보기 어렵다는 등의 이유로, 선사용서비스표가 피고 외의 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 서비스표에 해당하지 않는다고 보아, 피고의 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 7조 제1항 제18호에 해당하지 않는다고 판단함

대법원 판결요지 - 무효, 원심판결 파기 환송

대법원은 피고가 이 사건 양도계약 등을 통하여 ‘청○각’이라는 표장의 사용 권원을 류□

동에게 이전하고 류□동 또는 원고가 위 표장을 사용하고 있다는 사실을 잘 알면서도 위 표장과 동일·유사한 서비스표를 동일·유사한 서비스에 출원하여 이 사건 등록서비스표로 등록받은 것은, 류□동 또는 원고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 평가 할 수 있으므로,

피고의 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당한다는 이유로, 이와 달리 판단한 원심을 파기함

첨부: 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결

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

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