

해외등록 상표의 국내 대리인, 대표자이 무단 등록한 상표의 취소심판 - 권리자의 동의

존재여부 판단: 특허법원 2019. 5. 16. 선고 2018허9091 판결



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

심결 - 등록취소

특허법원 판결요지

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.

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 포함

한다.

피고의 선등록상표는 등록상표의 출원일 이전에 조약당사국인 일본에 등록되었고, 양 표장은 하단 영문자 부분의 굵기 및 글자체 내 흑백 채움 여부에 약간의 차이가 있을 뿐 그 외관, 호칭, 관념이 서로 동일·유사하다고 보아야 한다. 지정상품 역시 '운동용구'에 관한 상품으로 서로 동일·유사하다.

원고가 2011년경 피고의 대표이사로부터 기술지도를 받았고, 귀국 후 피고의 운동용품을 수입해왔으며 2012년경 피고와 사이에 피고의 선등록상표를 일본 및 한국에서 10년간 사용하는 상표사용계약을 체결한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고 따라서 원고는 '조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자'에 해당한다.

그러나 이 사건 등록상표는 피고의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 출원되었다. 당사자간 문자메시지 및 이메일 등을 보면 피고는 원고에게 피고의 선등록상표를 사용하여 하면서 피고 명의로 한국 상표출원절차를 진행하여 줄 것을 요청하였고, 상표사용계약을 통해 계약기간 만료 후 원고가 선등록상표를 계속 사용하는 것을 금지하기도

하였으며, 원고의 등록상표 존재를 인정한 후에는 지속적으로 등록상표의 무상 양도 또는 반환을 요구하였다.

결국 원고가 이 사건 등록상표를 출원할 당시 피고가 원고의 상표출원에 대하여 명시적, 묵시적으로 동의하였다고 볼 수 없고, 원고의 상표출원에 정당한 이유가 있다고 보기도 어렵다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제7호의 요건을 모두 충족하므로, 위 규정에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.

첨부: 특허법원 2019. 5. 16. 선고 2018허9091 판결

변리사 24년/변호사 16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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