

타인의 업무상 거래관계 선사용상표의 등록무효 - 상표법 제34조 제1항 제20호 적용 요

건: 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결



1. 사안의 개요

원고는 비료 공장을 준공하고 비료생산업 등록을 마친 후 피고와 비료공장 위탁경영 계약을 체결했고, 그에 따라 피고가 이 사건 비료를 제조·판매해옴. 이 사건 비료에는 이

사건 표장 **장비고**가 표시되어 있음.

그러던 중 피고가 이 사건 표장을 자신의 상표로 출원(지정상품: 비료 등)하여 상표등록을 받음(피고의 이 사건 등록상표)

그러자 원고가 피고를 상대로 피고의 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다고 주장하며 특허심판원에 등록무효심판을 청구한 사안임

2. 대법원 판결요지

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.

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 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

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.

3. 구체적 사안에 대한 판단

대법원은 위와 같은 법리를 기초로, 비료공장 위탁경영 계약의 내용과 성격에 비추어 이 사건 표장인 '장보고' 명칭 개발 내지 선정은 원고의 관여 하에 이루어진 것으로서 그 사용 권원은 원고에게 귀속되는 점, 계약 내용상 원고가 이 사건 표장의 사용을 통제하거나 이 사건 비료의 품질을 관리할 권한을 가지는 점, 이 사건 표장을 표시한 이 사건 비료의 판매·광고가 모두 원고 명의로 이루어진 점 등을 종합하면, 이 사건 등록상표는 피고가 신의성실의 원칙에 위반하여 출원·등록받은 것으로서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다는 이유로, 이와 달리 판단한 원심을 파기함

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

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