

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2021허3017 등록무효(상)

원 고 A

소송대리인 변리사 안영길

피 고 B 주식회사

대표이사 C

소송대리인 변리사 전상구

변 론 종 결 2021. 10. 7.

판 결 선 고 2021. 11. 18.

주 문

1. 특허심판원이 2021. 4. 6. 2020당169 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제1156255호/ 2015. 7. 3./ 2016. 1. 22.



2) 구성 :

3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 스포츠용 오버유니폼(Sports overuniforms), 스포츠용 저지, 아노락, 운동용 유니폼, 태권도복

4) 출원인: D

5) 권리자: D, 원고, E

나. 선사용표장들(이하 구성 ①의 선사용표장을 '선사용표장 1'이라 하고 나머지 선사용표장들도 동일한 방식으로 부른다)

1) 구성: ①  , ②  , ③ 

2) 사용상품 및 서비스업 : 태권도 도복, 태권도 시범단 운영

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 이 사건 등록상표의 권리자인 원고와 소외 D, E를 상대로 "D은 이 사건 등록상표의 출원 당시 피고의 대표이사로서 고용 등 계약관계를 통하여 피고 명의로 사용 중인 상표임을 알면서도 그와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 동일·유사한 상품에 출원하였으므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제7조 제1항 제18호의 등록무효사유가 있다."라고 주장하면서 2020. 1. 15. 특허심판원에 이 사건 등록상표에 대한 등록무효 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 피고의 위 심판청구를 2020당169호로 심리한 후 2021. 4. 6. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제18호의 등록무효 사유에 해당한다고 판단하여 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제3호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

D은 1990년경부터 피고 설립시까지 20여년간 선사용표장들을 사용하여 왔고 이를 피고에게 양도한 바 없으므로, 이 사건 등록상표의 출원 당시 D이 선사용표장들의 권리자이다. 따라서 이 사건 등록상표와 동일·유사한 선사용표장 2는 구 상표법 제7조 제1항 제18호의 '타인의 상표'에 해당하지 않으므로, 이 사건 등록상표에는 구 상표법 제7조 제1항 제18호의 무효사유가 존재하지 않는다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고

1) D은 피고를 설립하면서 선사용표장들에 대한 권리를 모두 피고에게 양도하였으므로 이에 대한 상표등록을 받을 수 있는 권리자는 피고이다. D은 출원 당시 피고의 대표이사로서 피고가 선사용표장 2를 사용하고 있음을 알면서 이와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 출원하였으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2) 이 사건 등록상표를 출원할 당시 D은 'F'에 관한 사업자등록을 폐업한 상태인 점, 피고의 대표이사로서 경업금지의무를 부담하고 있었던 점에 비추어 보면, D은 출원 당시 이 사건 등록상표를 사용할 의사가 없었다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제3조 본문의 규정을 위반한 것이어서 그 등록이 무효로 되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 구 상표법 제7조 제1항 제18호 해당 여부

1) 관련 법리

구 상표법 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 상표를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표와 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(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결 참조).

2) 인정사실

갑 제1 내지 7, 9, 10호증, 을 제1 내지 4, 8 내지 18호증(각 가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.


가) D은 1990년 무렵부터 'B 태권도 시범단'을 창단한 후 위 시범단의 단장으로 서 국내와 해외에서 태권도와 창작안무를 결합한 태권도 공연을 지속적으로 하여 왔고, 그로 인하여 B 태권도 시범단은 국내 및 해외에서 상당한 인기를 얻게 되었다.


나) D은 2001. 9. 5. 'F'라는 상호로 사업자등록을 하고, 위 태권도 시범단의 공연 등 관련 영업을 영위하면서 그 출처 표시로서 선사용표장들을 사용하였다.


다) D은 위 태권도 시범단의 규모가 커지고 상당한 인지도를 얻게 되자 법인을 설립하여 체계적으로 공연업 등 관련 사업을 하기로 마음먹고, 2010. 8. 13. 공연 기획 및 제작, 공연업 등을 사업 목적으로 하는 피고를 설립하였다(피고 설립 당시 D은 97%의 지분을 소유하였다).


라) D은 2011. 4. 25. 'KTIGERS'에 대하여 상표등록출원을 하여 2012. 4. 2. 등록을 받았다(상표등록번호: 제913401호, 지정상품: 태권도복, 스포츠용 오버유니폼, 아노락, 운동용저지 및 바지, 이하 '제1 등록표장'이라 한다).

마) D은 2013. 3. 29. 피고의 대표이사에 취임하고, 2013. 3. 31. 'F' 사업자등록에 대한 폐업신고를 하였으며, 그 이후부터는 피고 명의로 선사용표장들을 사용하여 태권도 공연업 등을 영위하였다.

바) D은 2015. 1. 27. 선사용표장 1  과 매우 유사한 '

 에 대하여 서비스표등록출원을 하였고(지정서비스업은 무술지도업, 태권도공연업, 태권도시범업 등이다, 이하 '제2 등록표장'이라 한다), 2015. 7. 3.

선사용표장 2와 동일한 이 사건 등록상표  에 대한 상표등록출원(상표등록번호: 제1156255호, 지정상품: 스포츠용 오버유니폼, 스포츠용 저지, 아노락, 운동용 유니폼, 태권도복, 이하 필요에 따라 '이 사건 등록상표' 또는 '제3 등록표장'이라 한다)과

선사용표장 3과 동일한 표장인  에 대한 상표등록출원(상표등록번호: 제1156256호, 지정상품: 스포츠용 오버유니폼, 스포츠용 저지, 아노락, 운동용 유니폼, 태권도복, 이하 '제4 등록표장'이라 한다)을 하여 각 등록을 마쳤다.

사) D은 2018. 11. 15. 아들인 G에게 D 소유의 피고 주식 9800주(지분 98%)을 양도하면서 다음과 같은 내용의 합의를 하였다. 위 합의에 따라 같은 날 D은 피고의 대표이사 및 사내이사의 직을 사임하고, G은 피고의 대표이사에 취임하였다.

1. 양도인: D

2. 양수인: G

3. 양도내용

- 피고의 최대주주(지분 98%)이자 대표이사인 D의 추천과 의사결정으로 G을 피고의 대표이사로 임용한다.
- D은 피고 법인의 소유주식 9800주(지분 98%)를 G에게 양도한다.
- 본 계약의 계약일로부터 G은 피고의 대표이사로 취임하며 15일 이내에 주식양도 및 대표이사 임용을 관할법원에 등기한다.

4. D의 권리 및 의무

- D은 피고의 원활한 투자유치와 향후 사업의 안정화와 미래성장을 위한 지속적인 지원과 협조를 하며 원활한 운영과 경영을 위해 관련 정보 및 자료를 성실히 제공한다.
- D은 피고의 투자유치가 성공한 경우 피고의 지분 및 수익을 배당받을 수 있으며 투자 규모에 따라 지분 및 주식의 수는 협의하여 정한다.
- D은 대표이사 사임 이후에도 지분 또는 지위와 관계없이 조직의 단장으로서 영속적으로 보장된 급여와 판공비(활동비)를 책정받아 피고와 사업의 성공을 위해 적극적으로 활동하여야 한다.

5. G의 권리 및 의무

- G은 본 사업과 회사의 근원인 F를 존속하고 보존하여야 할 의무가 있으며 F가 주체로서 지속적으로 사업을 영위할 수 있도록 한다.
- G은 법인을 대표하며 회사법에 적용되는 모든 권한과 책임을 가진다.
- G은 회사의 건전하고 투명한 경영관리를 영속적으로 책임지며 회사의 미래성장 발전을 위한 투자를 적극적으로 유치한다.
- G은 D의 요청 시 투자유치 및 회사의 경영과 관련한 정보 및 자료를 D에게 성실히 보고 및 제공한다.

아) G이 위 2018. 11. 15.자 합의를 통해 약속한 D에 대한 예우(4.항의 급여 및 판공비(활동비) 지급 의무 등)를 제대로 하지 않았다는 이유로 D과 G 사이에 갈등이 발생하였다.

자) 피고는 D에게 제1 내지 4 등록표장을 피고에게 이전하여 달라고 요구하였으

나 D은 이를 거부한 채 오히려 2019. 9. 5. 원고와 E에게 위 각 등록표장에 관한 권리의 일부(각 1/3 지분)를 양도하였고, 이에 따라 D과 원고, E가 제1 내지 4 등록표장을 공동으로 소유하게 되었다.

차) 피고는 2020. 1.경 제2 내지 4 등록표장의 권리자인 D, 원고, E를 상대로 제2 내지 4 등록표장이 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 등록무효심판을 제기하였고, 위 무효심판 진행 중인 2021. 1. 22. D이 2021. 1. 20. 작성한 사실관계확인서(을 제1호증)를 참고자료로 제출하였다. 위 사실관계확인서에는 'D이 피고를 설립할 당시 태권도 공연 사업과 관련된 모든 사업권을 신설법인인 피고에게 양도하고 97%의 지분을 가지게 되었으며, 피고 설립 이후에는 개인의 지위에서 별도의 사업을 영위할 의도가 없었으므로 2013년에 이르러 개인사업자에 대해 폐업신고를 하고 피고를 통해서만 태권도 공연과 관련된 사업을 영위하였다.', 'D은 피고와 관련된 모든 상표권이 당연히 피고의 소유라는 것을 알고 있었으나 당시 피고의 대표이사(H) 및 아들(G)과의 갈등으로 인해 상표권 반환을 거절하고 오히려 원고와 E에게 상표권의 일부를 양도하였다.'는 취지로 기재되어 있다.

카) 위 사실관계확인서 작성일(2021. 1. 20.)의 다음 날인 2021. 1. 21. D은 태권도 공연업 등을 지정서비스업으로 하여 'I', 'J'라는 표장에 대하여 서비스표등록출원을 하였다.

3) 구체적인 판단

가) D이 1990.경 'B 태권도 시범단'을 창단한 후 단장으로서 위 시범단을 이끌며 공연 등 활동을 지속하는 과정에서 선사용표장들을 사용하여 온 사실은 앞서 본 바와 같으므로, D이 2010. 8. 13. 피고를 설립할 당시에 선사용표장들에 대한 권리는 D이

보유하고 있었다고 할 것이다.

나) 피고는 D이 2010. 8. 13. 피고를 설립하면서 선사용표장들에 대하여 D이 보유한 권리를 피고에게 양도하였다고 주장하나 위 인정사실과 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사정에 비추어 볼 때, 을 제1호증의 기재만으로는 피고의 위와 같은 주장사실을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

(1) D이 2010. 8. 13. 피고에게 선사용표장들에 대한 권리를 이전(양도, 증여 등)한 사실을 확인할 수 있는 어떠한 처분문서도 작성된 바 없다.

(2) D은 피고를 설립하기에 앞서 이미 20여년간 선사용표장들을 사용하여 온 권리자로서, 그 권리를 새로이 설립된 피고에게 이전하여 피고가 그 소유자로서 이를 사용하도록 할지 아니면 이를 D이 계속 보유하면서 피고에게 그 사용권을 부여하여 피고가 사용하도록 할지는 전적으로 D의 선택에 달려있다고 할 것이고, D이 피고를 설립하면서 피고에게 선사용표장들에 관한 권리를 양도할 의무가 있다거나 이를 양도하여야 할 사정이 있었던 것으로는 보이지 않는다.

(3) 따라서 만일 D이 2010. 8. 13. 피고를 설립하면서 선사용표장들에 대한 권리를 피고에게 양도하였다면 2011. 4. 25. 제1 등록표장에 대하여, 2015. 1. 27. 제2 등록표장에 대하여, 2015. 7. 3. 제3, 4 등록표장에 대하여 각 출원과 등록을 함에 있어서 피고 명의로 아닌 D 개인의 명의로 할 이유가 없다.

그리고, 제1 내지 4 등록표장에 대하여 위와 같이 D 개인의 명의로 출원 및 등록을 할 것이었다면 애초에 각 표장들에 대한 권리를 피고에게 양도할 이유도 없다.

이와 관련하여 피고는 'D이 출원 당시 주변 사람으로부터 회사 명의로 출원

하는 것보다 개인 명의로 출원하는 것이 유리한 경우가 많다는 이야기를 듣고서 개인 명의로 출원하게 된 것'이라고 주장하면서도, D이 자의로 피고에게 선등록표장들에 관한 권리를 양도하였음에도 불구하고 그 실제 권리자(피고)가 아닌 D의 명의로 상표등록출원을 하는 것이 어떤 점에서 더 유리하다는 것인지에 대하여는 밝히고 있지 않다.

(4) D은 피고 설립일(2010. 8. 13.)보다 무려 2년 7개월 이상 경과한 2013. 3. 말경에야 비로소 피고의 대표이사로 취임하고 'F'의 사업자등록을 폐업하였다. 만일 D이 선사용표장들에 대한 권리를 2010. 8. 13. 피고에게 모두 양도하였다면 그로부터 2년 7개월이 넘는 기간 동안 피고의 대표이사 취임 및 'F' 사업자등록의 폐업을 미룰 이유가 없었을 것으로 생각된다.

(5) 피고가 설립된 2010. 8. 13. 이후 D이 2013. 3. 29. 대표이사에 취임할 때까지 피고의 대표이사직은 공석이었던 것으로 보이고, 위 기간 동안 피고 명의로 공연 활동 등을 수행하였음을 인정할 수 있는 자료가 제출된 바 없는바(위 기간 동안의 공연 활동에 관하여 제출된 증거인 을 제9, 10, 13호증에는, D이 단장으로 이끄는 B 시범단이 공연 활동의 주체로서 명시되어 있을 뿐이고, 법인인 피고가 공연 활동 등의 주체로서 명시되어 있지 않다), D의 대표이사 취임일(2013. 3. 29.) 이전까지는 피고의 명의로 공연업 등에 관한 영업이 실질적으로 이루어진 것으로 보이지 않는다.

(6) D은 2011. 4. 25. 제1 등록표장에 대하여, 2015. 1. 27. 제2 등록표장에 대하여, 2015. 7. 3. 제3, 4 등록표장에 대하여 모두 D 개인의 명의로 출원을 하여 등록을 받았고, 이후 피고의 위 등록표장들에 대한 권리이전 요구에 불응하였으며, 그 권리의 일부를 원고와 E에게 이전하여 주는 등 선사용표장들의 실권리자로서 행동하였고,

피고는 D이 위와 같이 제1 내지 4 등록표장을 D 명의로 출원 및 등록한 것에 대하여 이 사건 등록상표에 대한 무효심판을 제기하기 전까지 별다른 이의를 제기한 바 없다.

(7) 만일 제1 내지 4 등록표장의 실권리자가 피고이고 단지 그 명의만 D이 보유하고 있었던 것이라면, D이 피고의 대주주 및 대표이사의 직에서 벗어나게 된 시점에 위 각 등록표장의 명의 역시 피고 또는 피고의 대주주 및 대표이사의 지위를 물려받게 되는 G에게 이전되는 것이 상식에 부합한다.

그런데 G이 2018. 11. 15. D으로부터 피고의 주식과 대표이사의 지위를 물려받았음에도 제1 내지 4 등록표장에 관한 명의를 여전히 D이 보유하고, 이와 관련하여 피고나 G이 명의 이전을 요구하거나 이의를 제기한 바 없다. 나아가 D과 G 사이의 주식 및 대표이사직의 양도 등에 관한 2018. 11. 15.자 합의(갑 제6호증)에도 제1 내지 4 등록표장의 이전 등에 관한 언급이 없다.

(8) D이 2010. 8. 13. 선사용표장들에 대한 권리를 피고에게 양도하였다는 피고의 주장에 부합하는 증거는 D이 2021. 1. 20. 작성한 사실확인서(을 제1호증)가 유일하나, 아래의 이유로 그 기재 내용을 믿기 어렵다.

① 위 사실확인서의 작성자인 D은 피고의 대주주인 G의 아버지이므로, 그 기재 내용의 객관성이 담보되기 어려운 면이 있다.

② 사실확인서에는 '피고 설립 당시 D은 피고에 태권도 공연 사업과 관련된 모든 사업권을 피고에게 양도하였다', '형식적으로 D 명의로 등록되어 있다고 할지라도 피고의 사업과 관련된 일체의 상표권을 출원 당시부터 피고의 소유임이 확실하고, D은 출원 당시부터 현재까지 피고를 배제하고 상표권을 개인이 사용하고자 하는 의사는 전혀 없었다'는 취지의 기재가 있으나, 이는 앞서 본 바와 같은 D의 행위들(본인 명의로

선사용표장들에 대하여 출원, 등록을 하고 그 권리의 일부를 원고 등에게 이전하는 등 선사용표장들의 실권리자로서 한 일체의 행위들)과 모순된다.

③ 위 사실확인서는 이 사건 등록상표에 대한 무효심판 청구일(2020. 1. 15.)로부터 1년 이상 경과한 2021. 1. 20.에야 비로소 작성되어 위 무효심판의 참고자료로 제출되었다.

(9) 피고의 주장대로라면, D의 제1 내지 4 등록표장에 대한 출원, 등록과 이에 대한 원고, E에 대한 일부 권리의 이전 등은 피고에 대한 심각한 배임 행위에 해당하고, 원고와 E는 D의 위 배임행위에 가담한 자라고 할 것인데, 그럼에도 불구하고 피고가 D, 원고, E에 대하여 위 배임 등을 이유로 민, 형사상 조치 등을 취하였음을 알 수 있는 자료가 제출된 바 없다.

다) 선사용표장들은 1990년경부터 피고가 설립된 2010. 8.경까지 20여년에 이르는 기간 동안 D이 사용하여 왔던 것으로, D이 위 선사용표장들에 대한 권리를 피고에게 양도한 것으로 볼 수 없음은 앞서 본 바와 같다. 따라서 D이 설립한 회사인 피고가 출원 당시 이 사건 등록상표를 사용하여 공연업 등을 영위하였다고 하더라도 이는 피고의 당시 대표이사이자 대주주인 D으로부터 사용허락을 받은 사용권자의 지위에서 이 사건 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있을 뿐 이 사건 등록상표의 권리자로서 사용한 것으로 볼 수 없다.

라) 따라서, 이 사건 등록상표의 출원인인 D은 선사용표장들에 대하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자라고 할 것이므로, 피고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 이 사건 등록상표를 출원하여 등록받은 것으로 볼 수 없다.

4) 검토 결과의 정리

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 등록상표는 계약관계 또는 업무상 거래관계 등을 통하여 타인이 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 것으로 볼 수 없으므로 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하지 아니한다.

나. 구 상표법 제3조 본문 위반 여부

구 상표법상 상표권은 설정등록에 의하여 발생하고(제41조 제1항) 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있으므로(제3조 본문), 실제로 상표를 사용한 사실이 있거나 처음으로 사용하였는지 여부는 상표권 발생의 요건으로 볼 수 없다. 나아가 상표를 사용하려는 의사의 유무는 출원인의 주관적, 내면적인 의사를 중심으로 하되, 출원인의 경력, 지정상품의 특성, 출원인이 다수의 상표를 출원·등록한 경우에는 그 지정상품과의 관계 등과 같이 외형적으로 드러나는 사정까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2020. 11. 12. 선고 2017도7236 판결 참조).

앞에서 본 바와 같이 D은 1999년경부터 피고가 설립된 2010. 8.경까지 20여년에 이르는 기간 동안 선사용표장들을 사용하여 왔고, 이에 대한 권리를 보유한 채 피고를 설립하여 그 대표이사에 취임한 이후 피고에 대한 사용권을 부여하여 이를 사용하도록 하였다고 할 것인바, 이와 같은 사정들에 비추어 보면 D이 이 사건 등록상표의 출원 당시 이 사건 등록상표를 사용할 의사 없이 출원한 것으로 볼 수 없다.

다. 소결

이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하지 아니하고, 구 상표법 제3조 본문에 위반하여 등록된 것이라 할 수 없다.

4. 결론

그렇다면 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들여야 하며 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이규홍

 판사 박은희

 판사 손영언