

상표등록취소

[대법원 1991. 12. 10. 91후493]



【판시사항】

상표권자가 그가 대표자가 되어 설립한 법인에 상표권을 양도하여 그 이전등록절차를 취하는 과정에서 양수인인 법인이 미리 상표를 사용한 경우를 가리켜 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호 개정되기 전의 것) 제45조 제1항 제1호 소정의 상표등록취소사유에 해당한다고 볼 수 없다고 한 사례

【판결요지】

구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호 개정되기 전의 것) 제45조 제1항 제1호, 제5호의 취지는 상표권자가 정당한 이유 없이 제3자의 상표사용에 관한 감독의무를 태만히 함으로써 일반 소비자에게 당해 상품에 관한 품질의 오인 혼동을 일으키게 하는 것을 방지하여 소비자 대중의 이익을 보호하기 위한 것이라고 볼 것이므로, 상표권자가 그의 개인 상호인 "컴퓨터정보사"명의로 사용하던 등록상표의 상표권을 그가 대표자가 되어 설립한 같은 상호의 법인에 양도하여 1년 내에 상표권의 이전등록절차를 취하는 과정에서 양수인인 법인이 그 이전등록 이전에 미리 상표를 사용한 경우를 가리켜 막바로 위 제1호 소정의 상표등록취소사유에 해당한다고 볼 수 없다.

【참조조문】

구 상표법 (1990.1.13. 법률 제4210호 개정되기 전의 것) 제45조 제1항 제1호, 제5호

【참조판례】

대법원 1991.6.25. 90후2041(공1991,2037)

【전문】

【심판청구인, 피상고인】 아이. 디. 지 커뮤니케이션즈 인코포레이티드 소송대리인 담당변호사 최형구

【피심판청구인, 상고인】 주식회사 컴퓨터엔지니어링 소송대리인 변리사 이완휘

【원 심 결】 특허청 1991.3.12. 자 89항당443 심결

【주문】

】

원심결을 파기하고, 사건을 특허청항고심판소에 환송한다.

【이유】

】 상고이유를 본다.

1. 원심판결이유에 의하면 원심은,

가. 이 사건 등록상표는 자연인인 지대섭이 1987.1.14. 잡지 등을 지정상품으로 하여 상표등록을 한 후 컴퓨터정보사(개인상호)명의로 사용하던 중 1988.6.18. 주식회사 컴퓨터정보사(후에 피심판청구인 회사로 상호변경)를 설립하면서

이를 위의 회사에 양도하여 1989.6.14. 이전등록을 마치었다고 확정하고, 피심판청구인 회사는 이 사건 등록상표를 양도받은 후 이전등록을 할 때까지 계속 사용하여 왔으므로 이는 결국 상표권자(지대섭)가 자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 타인(피심판청구인)이 사용하는 것을 허락한 셈이 되어 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4201호로 전면 개정되기 전의 것) 제45조 제1항 제1호 소정의 상표등록취소사유에 해당한다고 판단하고,

나. 이 사건 등록상표의 상표권자와 위 주식회사 컴퓨터정보사의 대표이사가 동일인임을 들어 상품출처의 오인 혼동이 없고, 또 이는 타인이 사용하는 것이 아니라 자기가 사용한 것이라는 이유로 상표등록의 취소사유에 해당하지 아니한다는 피심판청구인의 주장에 대하여는 자연인과 법인은 인격이 다르다는 이유로 이를 배척하였다.

2. 살피건대 구 상표법 제45조 제1항 제5호는 상표권을 이전한 경우 그 이전일로부터 1년 이내에 이전등록을 신청하지 아니하였을 때에 비로소 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정하고 있고, 한편 그 제1호가 자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 타인이 사용하는 것을 묵인하거나 또는 사용하게 하였을 때에 그 상표등록을 취소하도록 규정한 취지는 상표권자가 정당한 이유 없이 제3자의 상표사용에 관한 감독의무를 태만히 함으로써 일반 소비자에게 당해 상품에 관한 품질의 오인 혼동을 일으키게 하는 것을 방지하여 소비자 대중의 이익을 보호하기 위한 것이라고 볼 것이다.

그러므로 이로 미루어 보면 이 사건에 있어서와 같이 상표권자인 위 지대섭이 그의 개인상호인 "컴퓨터정보사"명의로 이 사건 등록상표를 사용하다가 같은 상호의 법인을 설립하여 그가 대표자가 된 피심판청구인 회사에 상표권을 양도하여 1년의 기간 내에 적법하게 상표권의 이전등록절차를 취하는 과정에서 양수인인 피심판청구인 회사가 그 이전등록 이전에 미리 상표를 사용한 경우를 가리켜 막바로 위 제1호 소정의 상표등록취소사유에 해당한다고 볼 것은 아니다.

(당원 1991.6.25. 선고 90후2041 판결 참조)

3. 그렇다면 원심판결에는 구상표법 제45조 제1항 제1호 소정의 상표등록취소사유에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이고, 이 점을 지적한 논지는 이유 있다.

이에 원심결을 파기하고, 사건을 특허청항소심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 이회창(재판장) 이재성 배만운 김석수