

# 특 허 법 원

## 제 4 - 2 부

### 판 결

사 건 2022허5447, 5454(병합) 등록무효(상)  
원 고 A 가부시키가이샤  
일본  
대표 취체역(取締役) B  
소송대리인 법무법인(유한) 율촌 담당변호사 정상태, 윤초롱  
피 고 C  
미국  
대표자 D(D)  
소송대리인 변리사 김영일  
변 론 종 결 2023. 9. 20.  
판 결 선 고 2023. 10. 18.

### 주 문

1. 원고의 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

1. 특허심판원이 2022. 9. 8. 2021당3743호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다(2022허5447호 사건)
2. 특허심판원이 2022. 9. 8. 2021당3741호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다(2022허5454호 사건)

## 이 유

### 1. 기초사실

가. 이 사건 상표 (각 제1호증, 갑 제1호증의 2<sup>1)</sup>)

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호 : 2017. 5. 30./ 2018. 1. 8./ 2018. 1. 19./ 제1323231호, 제1323232호(각 2022허5454호, 2022허5447호 사건의 판단 대상이다)

2) 표장 :



3) 지정상품

가) 제1323231호 : 상품류 구분 제18류의 가구용 가죽제 장식, 가방, 가죽, 가죽 및 모조가죽, 가죽제 상자, 가죽제 포장용기, 마구(馬具), 애완동물용 의류, 오토바이 가죽밴드, 우산, 인조가죽, 지갑, 지팡이, 포장용 가죽제 포대, 핸드백, 휴대용 화장품가방 (내용물이 없는 것).

---



1) 2022허5447호 사건의 제1회 변론기일에 2022허5454호 사건을 병합함에 따라, 원고는 2022허5454호 사건에 제출된 서증 중 2022허5447호 사건에 제출되지 아니한 서증을 2022허5447호 사건의 관련 서증의 번호에 맞춰 그 가지번호로 다시 제출하였다.

나) 제1323232호 : 상품류 구분 제25류의 겹옷, 모자, 목도리, 방수용 피복, 방한용 마스크(의류), 방한용 장갑, 셔츠, 속옷, 스커트, 스타킹, 스포츠의류, 신발, 신사복, 아동복, 양말, 유니폼, 의류, 의복용 혁대, 한복.

4) 출원인 : E 컴퍼니 리미티드(이하 'E'라 한다)

5) 현재 권리자 : 원고

#### 나. 선사용상표들

1) 구성 :  (선사용상표 1),  (선사용상표 2)

2) 사용상품 : 의류, 신발류, 가방


#### 다. 당사자 및 관련자들의 지위

1) 원고는 의류 등의 수출입 및 판매와 관련하여 지식재산권 등의 양도 또는 이용 허락을 받아 제3자에게 라이선스하는 것을 주된 사업으로 영위하는 일본 법인으로 그 대표자는 B이고, 소외 F 유한회사(이하 'F'이라 한다)는 원고와 별개의 법인으로, 양 회사는 상호간에 주식 또는 지분을 보유하고 있지 아니하며 그 대표자인 G는 원고의 대표자인 B의 처(妻)이다.

2) D는 세계적으로 유명한 미국의 전문 스케이트 보더이자 예술가로 2011. 12. '트랜스 월드 스케이트보드' 잡지에서 '역대 가장 영향력 있는 스케이트 보더'로 선정되기도 하였다. D는 자신의 저작권 및 사업을 관리하기 위하여 2021. 1. 29. 미국 뉴욕주 법에 의해 피고를 설립하고(D 1인 회사이다) 그 대표이사를 역임하고 있다.

#### 라. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2021. 12. 20. 원고를 상대로 특허심판원에 "이 사건 상표는 D가 자신의

창작활동, 상품 등에 사용하고 있는 '  ' 도형(이하 '이 사건 엔젤도형'이라 한다)과 표장이 동일하여 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다."라고 주장하며 각 등록상표 별로 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2021당3743호 및 2021당3741호로 각 심리하여 2022. 9. 8. '이 사건 상표는 출원일인 2017. 5. 30.을 기준으로 국내외에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식된 선사용상표들을 모방하여 선사용상표들에 체화된 양질의 이미지나 고객 흡입력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원된 것이어서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.'는 이유로 피고의 위 각 심판청구를 받아들이는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 을 제47, 52호증(가지번호가 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자들의 주장 요지

### 가. 피고의 주장<sup>2)</sup>

이 사건 상표는 아래에서 보는 이유로 그 등록이 무효로 되어야 하는바, 이와 같은 결론에 이른 이 사건 심결은 정당하다.

1) 이 사건 상표는 D가 자신의 창작활동, 상품 등에 친필서명과 함께 사용하고 있는 선사용상표들과 동일한 표장으로, 그 출원 시에 이미 국내 또는 외국의 수요자들

---

2) 피고는 이 사건 소송에서 이 사건 상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다는 주장을 등록무효사유에 대한 선택적 주장으로 추가하였다(제3차 변론조서 참조).

사이에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서, 원고는 D의 지식재산권 반환요청 권리를 무력화하기 위한 부정한 목적을 가지고 제3자인 E로 하여금 출원 및 등록하도록 한 것이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

2) 원고 및 E는 F과 D 사이의 2010년 라이선스 계약(이하 '이 사건 라이선스 계약'이라 한다) 등 업무상 거래관계를 통하여 D가 선사용상표들을 사용하거나 사용을 준비 중임을 알면서 선사용상표들과 유사한 이 사건 상표를 출원하였는바, 이 사건 상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다.

#### 나. 원고의 주장

이 사건 상표는 아래에서 보듯이 상표법 제34조 제1항 제13호 및 제20호에 해당하지 아니하는바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 이 사건 상표의 출원 당시, 선사용상표들은 국내 수요자들에게 D의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있지 않았다. 원고는 2000년경 음악제작 용역계약에 의해 이 사건 엔젤도형의 저작권을 적법하게 양수하여, 20년간 막대한 시간과 비용을 투입하여 'D'를 브랜드화하고 시장을 개척함으로써 선사용상표들이 국내 또는 외국의 수요자 사이에 원고의 상품을 표시하는 것으로 인식되었고 원고는 이를 보호받을 권한을 적법하게 보유하고 있었다. 이 사건 상표는 원고의 위임에 따라 E가 출원하여 등록받은 것으로 원고에게는 부당한 이익을 얻거나 D에게 손해를 입히려는 부정한 목적이 전혀 없었다.

2) 원고는 적법하게 이 사건 라이선스 계약에 따라 이 사건 상표를 출원한 것이고, 이 사건 상표의 출원 당시 D가 이 사건 엔젤도형을 상표로 사용하거나 사용을 준비

중이었다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 상표가 동업·고용 등 계약관계 등을 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 등록출원된 상표라고 보기도 어렵다.

### 3. 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부

#### 가. 관련 법리

1) 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결<sup>3)</sup> 등 참조).

2) 상표의 출원인에게 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정된 부정한 목적이 있는지 판단함에 있어서는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 건련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결<sup>4)</sup> 등 참조).

3) 이는 모두 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호에 관한 판례이나, 위 구법 조항은 현재의 상표법 제34조 제1항 제13호와 동일하다 할 것이므로, 같은 법리가 적용된다.

4) 위 각주 3)과 같다.

3) 상표법 제2조 제1항 제1호는 '상표'를 '자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장'으로만 정의하는바,<sup>5)</sup> 어떠한 상표를 '자기의 상품임을 나타내기 위하여 사용'하는 자, 즉 '상표 사용의 주체'는 '상품을 생산·가공·판매하는 것을 업으로 영위하는 자' 또는 '상법상의 상인'으로 한정되지 아니하며, '상품의 소유자' 또는 '점유자' 일 필요도 없다고 할 것이다. 따라서 상표법 제34조 제1항 제13호에서 '특정인의 상품'은 그 상품의 출처가 특정인으로서 인식되면 족하고, 특정인이 상품의 생산·가공·판매자 또는 소유·점유자일 것을 요하지 않는다. 또한, 출처표시의 대상이 되는 상품에 대해 상표 사용의 주체가 단일할 것을 요하지도 아니하는바, 복수의 주체가 각자의 상표를 결합하여 해당 상품이 자기의 상품임을 나타내기 위하여 사용하는 것도 가능하다고 할 것이다.

4) 선사용상표가 다른 업체와 제휴(alliance)나 협업(collaboration)을 통해 다른 업체의 상표나 상품표지, 브랜드 등(이하 '협업상표'라 한다)과 결합하여 사용된 경우에는, 그 선사용상표와 협업상표가 결합하여 사용된 상표(이하 '협업결합상표'라 한다)의 사용기간, 사용태양과 그 사용 당시 선사용상표와 협업상표의 각 알려진 정도 및 위와 같은 제휴나 협업의 빈도 등에 비추어 국내 수요자나 거래자에게 위와 같이 선사용상표 및 협업상표가 결합하여 사용되었다는 점이 인식되는 정도에 이르렀다면, 협업결합상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등도 선사용상표가 최종적으로 알려진 정도를 판단하는 자료로 삼을 수 있다고 보아야 한다(특허법원 2022. 1. 14. 선고 2021허2465 판결<sup>6)</sup> 참조).

5) 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제1호는 '상표'를 '상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장'으로서 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 것'으로 정의하였으나, '상표'의 정의규정은 2016. 2. 29. 전면 개정에 의하여 상표의 핵심적 의미와 그 대표적인 표현방식 위주로 간결하게 정비되었다.

6) 위 판결은 당사자가 상고하지 아니함으로써 그대로 확정되었다.

5) 일정한 영역에서 자신의 실력이나 자신의 창작물을 통해 명성과 인기를 구축한 유명인사가, 그와 같은 명성과 인기에서 도출되는 고객흡인력, 상품의 품질에 대한 대중의 기대와 신뢰, 유명인사의 긍정적인 이미지가 상품 사용자에게도 전사(轉寫)되리라는 수요자의 희망 등을 바탕으로 상품의 제조·판매자와 협업하여 자신의 이름 또는 자신이 창작한 이미지 등을 표시한 상품을 기획하고, 해당 상품의 사양 또는 품질 등에 관한 통제권을 유보하고 해당 상품의 판매로 인한 수익을 분배받는 경우, 그 유명인사는 자신의 이름 또는 자신이 창작한 이미지 등을 자신의 상품의 출처표시로써 사용한 자로 볼 수 있고, 그와 같은 이름, 이미지 등이 수요자 사이에 그 유명인사를 표시하는 표장으로 인식된 경우 그 이름, 이미지 등은 상표법 제34조 제1항 제13호 소정의 '국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에 해당한다고 할 것이다.

## 나. 인정사실

### 1) D와 H 등의 협업

가) 세계적인 스포츠 의류, 신발, 스포츠 용품 브랜드인 'H'를 운영하는 H 인터내셔널 마케팅 I(이하 브랜드와 업체를 모두 'H'라고만 한다)는 1998년 5월경부터 D와 협업하여 2023년경까지 선사용상표들 또는 이 사건 엔젤도형과 유사한 표장을 이용하여 아래에서 보는 바와 같이 의류 및 신발류의 상품을 출시하여 판매해 왔다. H는 D에게 협업의 대가로 매년 상당한 금액의 로열티를 지급하고 있는데, 그 금액은 미화로 2013년 183,538 달러, 2014년 238,052 달러, 2015년 203,183 달러, 2016년 124,389 달러에 이른다.

D와 H의 협업 상품
-------------





나) H는 2013. 5. 7. 미국 로스앤젤레스의 HVW8 갤러리에서 D와의 15주년 파  
트너십을 기념하기 위하여 '15 Years Of Gonz'라는 전시회와 축하 쇼를 개최한 바 있  
다. H의 '15 Years Of Gonz' 전시회와 축하 쇼를 소개하는 기사에서도 이 사건 엔젤도  
형이 게재되어 있다.

다) D는 2002년경 미국의 스트리트 캐주얼 브랜드인 J(J) 측과 D의 명칭과 아트  
웍(Artwork)을 이용하는 라이선스에 준하는 협업계약(collaboration agreement)을 체결  
하였고, 이에 따라 아래와 같이 선사용상표들이 표시된 티셔츠, 가방 쿠션 등이 전세계  
적으로 판매되었다.



## 2) 이 사건 라이선스 계약 및 그에 따른 이행

가) D와 F은 2010. 12. 8. D가 창작하고 소유한 D의 명칭, 이미지 디자인에 관

해 계약기간을 2011. 1. 1.부터 1년간으로 하는 독점 라이선스 권한을 허락하는 '이 사건 라이선스 계약'을 체결하였는데, 계약의 주요 내용은 다음과 같다.

이 사건 라이선스 계약 (갑 제14호증)
<p>1) 본 계약서의 각 조항에 규정된 조건에 의거, D(이하 'D'라 한다)는 F에게 D가 창작하고 소유한 D의 이름, 이미지 및 디자인을 신발류와 관련된 상품을 제외하고 의류, 액세서리, 홍보 및 광고용품을 포함한 모든 상품에 사용할 수 있는 독점 라이선스 권한을 2011. 1. 1.자로 시작하여 1년의 기간 동안 허락한다.</p> <p>2) D는 F이 아시아 지역에서 독점적으로 D의 이미지, 그림, 시, 스토리와 명칭 "Gonzo Cuntry"와 "D"를 상품에 사용, 제조, 유통 및 판매하는 것에 동의한다. (이하 생략)</p> <p>3) F은 F에게 새롭게 제출된 그리고/또는 이전에 제공된 저작권의 전체 또는 일부 사용이 가능하나 D가 독점권 및 절대적 재량권을 허락하지 않을 수 있기에 사용 전에 D의 승인을 득해야 한다. (이하 생략)</p> <p>4) F은 라이선스 제품의 제조, 마케팅, 유통 및 판매를 위하여 제3자에 서브라이선스를 공여할 수 있으나, 위 제3조에 따라 승인받은 이미지와 디자인의 서브라이선스만 허락이 가능하며, 제3자는 제2조에 규정된 상품 및 지역의 제한 규정과 본 계약서의 각 조항에 규정된 조건에 따른다.</p> <p>10) F은 이 사건 라이선스 계약과 동일한 조건으로 10년까지 매년 갱신할 수 있는 선택권을 가진다.</p> <p>11) D는 모든 용품과 상품에 대한 지식재산권을 보유한다. <u>F은 모든 라이선스 상품에 D가 저작권자임을 명시해야 하며 이를 "©D"로 표기해야 한다. F은, F이 등록한 권리를 D가 요청하는 경우 반환하는 조건부로, 권리 보호를 위하여 "Gonzo Cuntty", "D" 상표와 D의 디자인을 등록받을 수 있다.</u></p> <p>12) 이 계약에 의해 명시적으로 양도된 권리를 제외한 모든 권리는 D에게 유보된다.</p>

나) 이 사건 라이선스 계약의 당사자는 F임에도 불구하고, 원고는 아래와 같이 제3자(이하 '서브라이선시'라 한다)와 사이에 "D" 표장 및 이 사건 엔젤도형에 관하여 아래와 같이 라이선스 계약을 체결하였다. 서브라이선스계약 및 서브라이선시들의 이

사건 엔젤도형 사용 실태는 다음과 같다.

(1) 원고는 2015. 12. 31. K 주식회사와 D의 성명 상표, 이 사건 엔젤도형 등에 대한 라이선스 계약을 체결하였고, K 주식회사는 미국 스트리트 브랜드인 L와 협업하여 D의 성명 상표 및 이 사건 엔젤도형이 그려진 티셔츠 등의 상품을 출시하였다.

원고, K, L의 협업 상품	K가 출시한 상품에 부착된 태그
	

(2) E는 2010년경부터 원고와 라이선스 계약을 체결하였고, 이 사건 엔젤도형 등이 표시된 상품을 판매하였다.

E가 출시한 상품에 표시된 도형	E가 출시한 상품에 부착된 태그
	

(3) M는 원고와 라이선스 계약을 체결하여 2015년경 이 사건 엔젤도형이 그려진 티셔츠, 모자 등의 상품을 출시하였다.

M가 출시한 상품	M가 출시한 상품에 부착된 태그

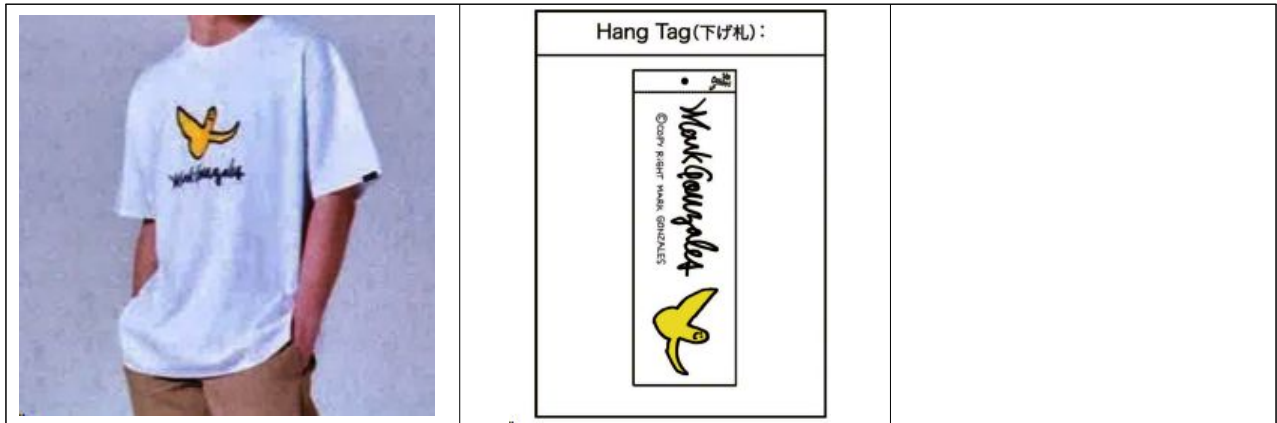


(4) N는 원고와 라이선스 계약을 체결하여 2016년경 이 사건 엔젤도형이 그려진 크로스 백, 모자, 벨트 등의 다양한 상품을 출시하였다.



(5) 원고는 2017. 8. 1. 유한회사 O와 라이선스 계약을 체결하고, 유한회사 O의 자회사인 P는 이 사건 엔젤도형이 그려진 티셔츠 등의 상품을 출시하였다.

O가 출시한 상품	O가 출시한 상품에 부착된 태그	O가 출시한 상품에 부착된 와펜




### 3) 언론보도 등


가) 2017. 5. 9.자 일간스포츠, 파이낸셜투데이, 2017. 5. 10.자 APN(어패럴뉴스), 프라임경제 등의 기사를 통하여 D가 그동안 J, H 등 글로벌 브랜드들과 지속적으로 협업을 진행해 왔으며, 국내에서는 주식회사 Q(변경 전 상호: 주식회사 R, 이하 'Q'라고 한다)의 자사 스트리트 브랜드인 '커버넌트'와 처음으로 협업을 하게 되었다고 소개하였다.

나) Q가 이 사건 상표의 출원 직전에 국내에 배포한 D와의 협업 홍보 기사들을 살펴보면, D를 '세계적인 아티스트', '아티스트이자 프로 스케이터'라고 소개하면서 J, H 등 글로벌 브랜드들과 협업을 진행해왔다고 강조하고 있고, 이를 이 사건 엔젤도형을 이용하여 홍보하고 있다.

### 4) 이 사건 상표 등의 출원 및 등록

가) E는 2016. 7. 15. 이 사건 엔젤도형에 D의 서명을 결합한 표장()을 국내에서 상표로 출원하였다가, 특허청으로부터 '출원상표가 저명한 타인의 성명을 포' (The application trademark is the name of a famous person)

함하는 상표이자, 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부정한 목적을 가진 상표사용으로 판단된다'는 이유로 거절 통지를 받았다. E는 2017. 5. 15. 이에 대하여 이 사건 라이선스 계약서 사본 및 F과 E 사이의 국내 상표 출원에 대한 위임계약서를 제출하였다. E는 2017. 10. 17. 위 상표에 대한 등록을 받았다(상표등록 제1293873호, 제1293874호).

나) E는 원고의 위임을 받아 2017. 5. 30. 이 사건 상표()를 국내에서 출원하여 앞에서 본 바와 같이 등록을 받았다.




#### 5) 이 사건 라이선스 계약의 종료

가) 이 사건 라이선스 계약은 동일한 조건으로 10년(계약에서 F에 갱신 선택권을 부여한 최장 기간) 동안 매년 갱신되었으나, 2020년경 더 이상 계약이 갱신되지 아니함으로써 마지막으로 갱신된 계약기간 만료일인 2020. 12. 31. 종료되었다.

나) D는 2021. 4. 12. F에 대해 이 사건 라이선스 계약이 2020. 12. 31.자로 종료되었으므로, 아시아 지역 여러 나라에 등록된 F의 D 등록상표권을 포기하고, 이를 D에게 반환할 것을 요청하는 이메일을 보냈다.

#### 6) 이 사건 상표의 이전등록

가) 원고는 2021. 1. 22. E로부터 이 사건 상표를 이전받아 등록을 마쳤다.

나) 원고는 같은 날 E로부터 ' ' 상표도 이전받아 등록을 마쳤으나 2021. 10. 25. 그 권리를 포기하였고, 2022. 2. 25. '' 상표에 대한 권

리도 포기하였다.

[인정근거] 갑 제14, 16, 28, 29, 30, 32, 33호증, 을 제3, 13 내지 15, 19, 21, 23 내지 35, 49, 50, 53, 54호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

#### 다. 판단

##### 1) 선사용상표들이 국내 또는 외국 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었는지

###### 가) 특정인의 동일하고 일관된 출처 표시로 인정되는지 여부

앞서 인정한 사실 및 앞서 본 증거들을 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 앞서 살펴 본 법리에 비추어 보면, 선사용상표들은 이 사건 상표의 출원일인 2017. 5. 30. 당시 국내 및 외국의 일반 수요자나 거래자에게 특정인(D)의 상품임을 표시하는 동일하고 일관된 출처로 인식되어 있었다고 봄이 타당하다.

(1) 선사용상표들은 D와 H와의 장기간의 협업을 통하여 이 사건 상표 출원 전에 이미 외국의 수요자들로부터 시작하여 국내의 수요자들 사이에도 상당한 정도로 알려져 있었던 것으로 보인다. 협업상표인 H의 포장과 함께 또는 별도로 사용된 선사용상표들은 독립성을 잃지 않고 협업상표와 외관상 명확히 구분되며, 협업의 기간, D와 이 사건 엔젤도형에 대한 인지도, 상품의 홍보 문구 등에 비추어 보면, D와 협업업체인 H의 복수 출처를 표시하는 것임이 충분히 인식되는 형태로 사용되었으므로 H와의 협업을 통하여 D 개인의 출처 표시로도 인식되었다고 볼 수 있다. 이는 J 등 다른 협업에서도 마찬가지이다.

(2) F 및 이와 실질적으로 동일한 원고<sup>7)</sup>는 이 사건 라이선스 계약에 기하여 D가 창작하고 소유한 그의 명칭, 이미지와 디자인의 사용허락을 받은 라이선시

7) 법률상 엄연히 별개의 법인이며 F이 체결한 계약의 효력이 원고에게 미친다고 할 수 없으나, 원고는 마치 F과 동일한 회사인 것처럼 여러 법률행위를 하여 왔다.

(licensee)에 불과하다. 이 사건 라이선스 계약 제11조 전문(前文)은 "D가 모든 용품과 상품에 대한 지식재산권을 보유한다. F은 모든 라이선스 상품에 D가 저작권자임을 명시해야 하며 이를 "©D"로 표기해야 한다."라고 명시하고 있고, 이 사건 라이선스 계약 제11조 후문(後文)은 F은 "D" 상표와 D의 디자인을 등록받을 수 있다고 규정하면서도, D가 요청하는 경우 등록된 권리를 반환하는 조건부 허락임을 명시하고 있다. 이와 같은 이 사건 라이선스 계약의 내용에 비추보면, 선사용상표들의 권리자는 D로 봄이 타당하다. 따라서 원고나 그와 서브라이선스 계약을 체결한 제3자가 선사용상표들을 사용하더라도 이는 타인의 상표 사용일 뿐 자신의 상표 사용이 될 수 없고, 그 상표 사용의 효과는 라이선시(원고 및 제3자)가 아닌 라이선서(licensor)인 D에게 귀속된다 할 것이다.

(3) 선사용상표들이 표시된 상품들은 여러 업체들에 의하여 앞서 본 바와 같이 생산·판매되었으며, 위 각 상품들은 D와의 협업을 통한 것임이 강조되었다. 선사용상표들의 사용기간, 사용태양(협업결합상표의 경우 선사용상표들의 독립성이 유지되고 있고, 이 사건 라이선스 계약이나 서브라이선스 계약에 기재 생산·판매된 상품에는 'D' 외의 상품의 출처 표시가 없거나 선사용상표들에 비해 그 비중이 매우 낮은 점), 사용된 상품의 광범위성, 언론보도 등을 종합하여 보면, 이 사건 상표의 출원 무렵 국내 또는 외국의 수요자들에게는 선사용상표들이 표시된 상품들에 대하여는 비록 여러 업체들이 그 상품들을 생산·판매하였음에도 D를 동일하고 일관된 출처로 인식하였을 것으로 보인다.

## **나) 원고의 주장에 관한 판단**


### **(1) 원고의 주장 요지**

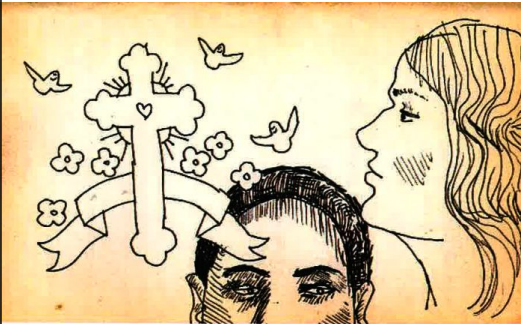
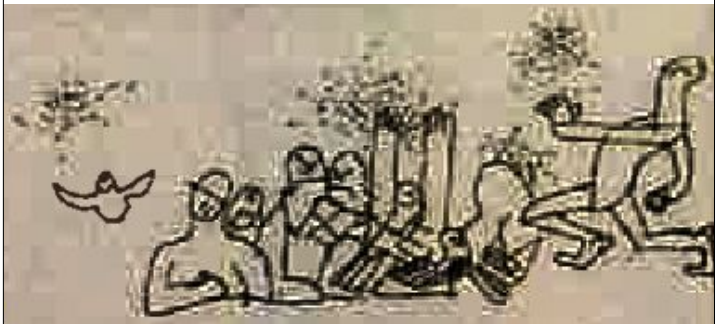


원고가 2000년경 D의 사용자인 S, Inc.(이하 'S'라 한다)와 사이에 이 사건 엔젤도형에 대한 저작권을 양도받는 음악제작 용역계약을 체결한 후 장기간 이 사건 엔젤도형 등을 브랜드화하며 명성과 신용을 축적하였던바, 이 사건 상표의 출원 당시 선사용상표들은 국내외의 수요자들에게 원고의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있었다.

## (2) 인정사실

### (가) 이 사건 엔젤도형의 창작 및 그 사용

D는 아래와 같이, 1996년경 발간된 Emily Dickson의 시집 "Selected Poem"에 실린 삽화를, 1998. 5. 26. 발행된 "SOCIAL PROBLEM/D"라는 도록에 게재된 그림을, 미국 잡지인 "TRASHER"의 1998년 2월호에 게재된 'Loving Life'라는 제목의 기사에 삽입된 삽화를 각 그 무렵 창작하였다. 위 각 삽화, 그림에는 각기 '  ,

Selected Poem, 1996. (을 제40호증)	"Loving Life", TRASHER, 1998. 2. (을 제1호증의2)
	
SOCIAL PROBLEM, by D, 1998. 5. 26. (을 제2호증)	



와 같은 도형이 포함되어 있다.

(나) 이 사건 음악제작 용역계약 및 그에 따른 이행

① D는 1999. 10. 1. 미국 법인인 S와 사이에 S의 책임 프로듀서가 되기로 하는 고용계약을 체결하였고, 위 고용계약은 2004. 4. 15.까지 존속되었다.

② 원고는 2000. 10. 20. S 및 T(T)와 사이에 음악제작 용역계약(Music Production Service Agreement)<sup>8)</sup>을 체결하였다(이하 '이 사건 음악제작 용역계약'이라 한다). D는 S의 권한 위임에 따라 S를 대표하여 이 사건 음악제작 용역계약에 서명하였다. 이 사건 음악제작 용역계약의 주요 내용은 아래와 같다.<sup>9)</sup>

이 사건 음악제작 용역계약 (갑 제7호증의 1, 2) MUSIC PRODUCTION SERVICE AGREEMENT
S 및 T를 모두 '아티스트'라 칭한다.
<b>제1조 음악 제작</b>
1.1 아티스트는 원고에게, 음악작품(작사 및 작곡, 이하 "음악 작품") 및 음악작품 실연의 음향녹음(이하 "음향 녹음") 제작하고 앨범 커버 아트워크 및/또는 사진("커버 아트워크")을 창작하는 용역을 제공한다. (이하 생략)
<b>제2조 권리</b>
2.1 음악작품과 음향녹음의 저작권(Copyrights of the Music Works and the Sound

8) 원고는 이 문서의 서명을 '저작권 양도 계약'이라고 칭하나, 이는 처분문서에 기재된 계약의 명칭 원문에도 전혀 부합하지 아니할 뿐만 아니라, 이 처분문서 어디에도 음악 작업과 음향 녹음의 저작권 외에 다른 창작물의 저작권을 양도한다는 내용이 없다.

9) "Sakura"로 표시된 부분은 "원고"로 고쳐 쓴다. 원고가 제출한 번역문(갑 제7호증의 2)에 기초하되, 계약서 영어 원문(갑 제7호증의 1)의 취지에 충실하도록 일부 번역을 수정하여 기재한다.

Recordings)은 제4조에 명시된 납품 자료의 납품 시에 원고에게 양도된다.

2.2 원고는 콤팩트 디스크, 테이프, DVD 및 기타 매체를 활용하여 음향녹음의 전체 또는 일부분(이후 “오디오 작업”이라 칭함)을 일본, 미국, 남미 및 유럽을 포함하지만 이에 국한되지 않는 전세계(“전세계 기반”)에서 저작권 보호기간 동안 복사, 분배, 발표, 공연, 방송 및 인터넷과 같은 통신 네트워크를 통해 전송 및 사용할 수 있는 배타적 권리를 가진다.

2.3 원고는 오디오 작업과 함께 제작한 모든 앨범 커버 아트웍 및/또는 사진을 전세계 기반으로 저작권 보호 기간 동안 오디오 작업 및 아티스트 홍보를 위해(for promotional purpose of the Audio Works and the Artists) 티셔츠 등에 복제, 판매할 수 있는 배타적 권리(exclusive rights to reproduce and sell any and all album cover artwork and/of photographs)를 가진다.

2.4 원고는 오디오 작업과 아티스트 홍보 목적으로 D 및 T라는 이름을 사용할 권리를 가진다.

### **제3조 납품 자료**

아티스트는 2000년 11월 15일까지 도쿄내 원고의 사무실로 다음 자료(“납품 자료”)를 납품해야 한다.

- a) 마스터 테입: 음향 녹음을 통해 녹음된 DAT 테입
- b) 영어 가사 시트
- c) 앨범 커버 아트웍
- d) 차후 원고와 아티스트간에 합의할 음향 작업의 발표에 필요한 정보

### **제5조 권리 규정**

5.1 원고는 아티스트를 제외하고 음악 작업 및 음향 녹음을 돕기 위해 아티스트가 고용한 모든 뮤지션, 프로듀서 및 기술 직원(“관련 인력”)의 저작권 및 저작인격권을 포함하나 이에 국한되지 않는, 관련 인력의 용역의 결과 및 권리를 영구적으로 사용할 수 있는 무제한 및 불가역적 라이선스를 얻는다.

5.2 원고는 용역과 관련된 관련 인력으로 인해 발생한 보증, 로열티 및 수수료를 포함하지만 이에 국한되지 않는 모든 금액을 지불해야 할 의무가 있다.

5.3 본 조항에 명시된 권리 규정과 관련해 관련 인력을 포함하지만 이에 국한되지 않은 제3자가 소송을 제기한 경우, 원고는 자신의 비용으로 이를 해결해야 한다.

### **제6조 창작 작업에 대한 지배권**

6.1 아티스트는 모든 작곡, 티셔츠 및/또는 음악 작업 발표와 함께 제작되는 홍보 자료의 창작에 대해 완전한 지배권을 갖는다.

6.2 상업 디자인을 제작하기 전에 두 명의 아티스트 모두 이를 서면으로 승인해야 한다.

6.3 아티스트가 디자인을 수령하고 30일 이내에 이를 승인 또는 거부하지 않는 경우, 원고는 아티스트의 승인 없이 디자인을 제작할 권리가 있다.

## 제12조 일반 조항

### 12.3 관할권

본 계약과 관련해 또는 본 계약으로부터 분쟁이 발생한 경우 캘리포니아 법원을 전속적 관할 법원으로 한다.

### 12.6 준거법

본 계약은 미국 캘리포니아주 법률에 따른다.

③ 이 사건 음악제작 용역계약에 따라 원고에게 제공된 앨범 커버 아트워크 중 중요한 것은 아래와 같다.<sup>10)</sup>



[인정 근거] 앞서 본 증거들, 갑 제4 내지 7호증, 을 제1 내지 5호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

10) 원고는 갑 제8호증의 이미지들이 모두 이 사건 음악제작 용역계약에 기해 제공된 앨범 커버 워크라고 주장하나(원고의 2023. 4. 19.자 준비서면 7~8면 참조), 이는 원고가 여러 이미지를 조합하여 놓은 것에 불과한데다가 갑 제11호증의 1(T의 2022. 6. 24. 진술서 및 이에 첨부된 Exhibit A)의 기재 및 영상에도 반하는 것이므로 받아들이지 아니한다. 또한, 갑 제11호증의 1에는 이 사건 엔젤도형이 포함되어 있지 않다.

### (3) 구체적 판단

이 사건 음악제작 용역계약의 내용을 면밀히 살펴보면, 저작권 양도의 대상은 음악작업과 음향녹음에 불과하고, 미술저작물 중에는 앨범 커버 아트워크 및/또는 사진을 오디오 작업 및 아티스트 홍보 목적으로 티셔츠 등에 복제·판매할 수 있는 배타적 권리를 부여하였을 뿐이다(한편, 갑 제22호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, D는 2001. 1.경 원고의 요청에 따라 이 사건 엔젤도형을 직접 그려서 원고에게 교부한 사실이 인정되나, 이는 뒤에서 보는 바와 같이 1996년 또는 1998년 무렵 이미 창작된 도형과 동일한 것인데다가, 이 사건 음악제작 용역계약에 따른 앨범 홍보 목적 범위 내에서 복제권 및 판매권을 부여한 것에 불과하다).

또한, D는 이 사건 라이선스 계약을 통해 F에게 자신의 이름 및 이 사건 엔젤 도형을 상품에 사용할 수 있도록 하였는바, 위 계약을 통해 출시된 상품들은 'D'가 여전히 그 상표의 사용을 통제하고 그 성질이나 품질을 관리해 온 상품으로 볼 수 있을 뿐 라이선시인 F 또는 원고의 상품으로 볼 수 없다. 실제로 이 사건 상표의 출원 무렵 선사용상표들 및 D의 서명이 표시된 상품들의 라벨이나 태그에는 원고나 F이 상품의 출처로 표시된 예를 찾기 어렵다. 이처럼 원고 및 원고의 라이선시들은 이 사건 라이선스 계약에 따라 D의 명성과 그가 창작한 저작물의 이미지를 사용한 것이므로 상품의 신용과 고객흡인력은 원 권리자인 D에게 귀속된다고 봄이 타당하다.

### 2) 표장의 유사 여부 및 지정상품의 관련관계 등

이 사건 상표	선사용상표 1	선사용상표 2
		

#### 가) 표장의 유사 여부

이 사건 상표 및 선사용상표들은 모두, 새가 날개를 펴서 날고 있는 형상의 도형으로 새의 오른쪽 날개는 두툼하고 왼쪽 날개는 가느다란 형태로 되어 있으며, 몸체는 다리나 꼬리 부분이 없이 전체적으로 둥근 형태이고, 머리 부분은 사람의 얼굴과 흡사하게 눈처럼 보이는 두 개의 점이 찍혀있고 그 아래에는 부리 대신 웃는 입모양이 그려져 있다.

이 사건 상표의 새는 무색(無色)인 반면, 선사용상표 1, 2는 노란색이라는 점, 선사용상표 2는 그 하단에 D의 서명이 배치되어 있는 점의 차이가 있을 뿐 이 사건 상표와 도형의 형상이 유사하다.

#### 나) 지정상품 및 사용상품의 동일·유사 여부 등

이 사건 상표의 지정상품은 "겉옷, 모자, 목도리, 방수용 피복, 방한용 마스크(의류), 방한용 장갑, 셔츠, 속옷, 스커트, 스타킹, 스포츠의류, 신발, 신사복, 아동복, 양말, 유니폼, 의류, 의복용 혁대, 한복"(제1323232호) 및 "가구용 가죽제 장식, 가방, 가죽, 가죽 및 모조가죽, 가죽제 상자, 가죽제 포장용기, 마구(馬具), 애완동물용 의류, 오토바이 가죽밴드, 우산, 인조가죽, 지갑, 지팡이, 포장용 가죽제 포대, 핸드백, 휴대용 화장품가방(내용물이 없는 것)"(제1323231호)이다. 반면, 선사용상표들의 사용상품은 "의류, 신발류, 가방"이다.

이 사건 상표의 지정상품 중 "겉옷, 방수용 피복, 셔츠, 속옷, 스커트, 스포츠의류, 신발, 신사복, 아동복, 유니폼, 의류, 한복" 등은 선사용상표들의 사용상품 "의류, 신발류"와, "가방, 가죽제 포장용기, 지갑, 핸드백, 휴대용 화장품가방"은 "가방"과 유사하다. 또한, "모자, 목도리, 양말, 방한용 마스크(의류), 의복용 혁대, 스타킹, 방한용 장

갑"은 오늘날 토털패션화 하고 있는 거래사회의 실정을 고려해 보았을 때, 선사용상표들의 사용상품과 긴밀한 경제적 건련관계가 있다고 볼 수 있다.

### 3) 부정한 목적의 유무

#### 가) 부정한 목적 유무에 관한 판단

앞서 인정한 사실과 앞서 본 증거들을 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정 등을 종합하면, 이 사건 라이선스 계약의 당사자가 아닌 원고가 E를 통하여 이 사건 상표를 출원한 데에는 이 사건 상표의 출원 당시 외국 및 국내 수요자들 사이에 특정인의 출처표시로 알려진 선사용상표들을 모방함으로써 선사용상표들에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻는 등의 '부정한 목적'이 있었음을 넉넉히 추단할 수 있다.

(1) D는 세계적으로 유명한 스케이트 보더이자 예술가로서 선사용상표들은 모두 D가 창작한 것이고, 이 사건 라이선스 계약 체결 전부터 H와의 협업 상품들에 자신을 나타내는 표장으로 사용하여 왔다.

(2) 이 사건 라이선스 계약 제11조에 따르면, F은 권리보호를 위하여 D의 디자인을 등록할 수 있으나, 이는 D가 반환을 요청할 경우 F은 등록한 지식재산권을 D에게 반환해야 한다는 조건부 허락이다.

(3) 이 사건 라이선스 계약은, F이 라이선스 제품의 제조, 마케팅, 유통 및 판매를 위하여 제3자에 서브라이선스를 공여할 수 있다고 규정하고 있으나, 그 서브라이선스의 범위에는 제3자가 직접 D의 이미지 등을 상표로 출원하여 등록받을 권리까지 포함되어 있다고 보기 어렵다.

(4) 원고의 대표이사 B는 F을 실질적으로 경영하고 있는 것으로 보이고(F의

대표자는 B의 처이다), 원고와 F은 사실상 하나의 법인인 것처럼 영업을 하여 왔다. 그러나 이 사건 라이선스 계약의 당사자는 F이고 D의 창작물 등을 상표로 등록할 권한 역시 F에 속하며, 원고는 법률상 이 사건 상표를 출원할 아무런 권한이 없는 자이고,<sup>11)</sup> 이 사건 라이선스 계약상 이 사건 상표권을 D에게 반환할 의무를 부담하지 않는다.



(5) E는 이 사건 상표 출원 전에 'MarkGaugales' 상표를 출원하였고 심사 과정에

서 이 사건 라이선스 계약서 사본과 F과 E 사이의 국내 상표 출원에 대한 위임계약서를 제출하였고, 위 상표 하단에는 작은 글씨로 "©COPY RIGHT D"라는 문구가 기재되어 있기까지 하다. 따라서 E로서는 F 내지 원고는 이 사건 라이선스 계약의 라이선시에 불과하고 이 사건 엔젤도형 역시 D의 저작물로서 이 사건 라이선스 계약상 저작자 표시의무가 있다는 사정을 잘 알았을 것으로 보인다.

(6) E는 원고의 의뢰로 이 사건 상표를 출원하였고,<sup>12)</sup> 이 사건 상표는 위



MarkGaugales 상표 출원에서와 같은 과정이 없이 등록되었다. E는 이 사건 라이선스 계약에서 정한 저작자 표시의무 즉, D의 지식재산권 사용 시 "©D"를 표시할 의무를 준수하지 않았다.

(7) 이 사건 라이선스 계약상 F에 보장된 10년까지 갱신가능 기간은 2020.

11) 피고의 대리인은, 이 사건 라이선스 계약을 '원고 측'과의 계약으로 인식하는 것처럼 진술하나(2022. 12. 28.자 답변서, 2023. 4. 17.자 준비서면 참조), 원고와 F은 엄연히 별개의 법인이므로 위와 같은 법률의 착오에 기한 주장은 이 사건의 판단에 영향을 미치지 않는다.

12) 원고는, E가 원고의 라이선시이고, 국내 사정을 잘 알고 있었기에 원고가 'E를 통하여' 이 사건 상표를 출원한 것이라고 일관되게 주장한다(2022. 10. 21.자 소장 32면, 2023. 4. 19.자 준비서면 47면 참조).



12. 31. 만료되었고, D가 상표권의 반환을 요청하자 원고는 E로부터 이 사건 상표에 대한 권리를 이전 등록받았다.

#### 나) 원고의 주장에 관한 판단


##### (1) 원고의 주장

원고는 이 사건 엔젤도형은 D가 S와의 고용계약에 기해 작성한 업무상 저작물인바, 원고는 이 사건 음악제작 용역계약에 의해 S로부터 이 사건 엔젤도형의 저작권을 적법하게 양수하여(설령 그렇지 않다 하더라도 2022. 8. 7. 권리이전합의에 의해 이 사건 엔젤도형에 대한 권리를 양수하였다), 20년간 막대한 시간과 비용을 투입하여 D를 브랜드화하고 시장을 개척함으로써 전사용상표들이 국내 또는 외국의 수요자 사이에 원고의 상품을 표시하는 것으로 인식되었고 원고는 이를 보호받을 권한을 적법하게 보유하고 있었고, 이 사건 상표는 원고의 요청에 따라 원고의 라이선시인 E가 출원하여 등록받은 것으로 원고에게는 부당한 이익을 얻거나 D에게 손해를 입히려는 부정한 목적이 전혀 없었다고 주장한다.


##### (2) 판단

##### (가) 이 사건 엔젤도형에 대한 저작권의 귀속


##### ① D가 1996년경부터 1998년경까지 창작한 삽화나 그림에

와 같은 도형이 포함되어 있음은 앞서 본 바와 같다. 위 각 도형은 모두 새가 날개를 펴서 날고 있는 형상으로 한쪽 날개는 두툼하고 반대쪽 날개는 가느다란 형태로 되어 있으며, 몸체는 다리나 꼬리 부분 없이 전체적으로 둥근 모양으로 구성되어 있고, 위 새의 머리 부분은, 눈처럼 보이는 두 개의 점이

찍혀있고 그 아래에는 부리 대신 사람의 웃는 입 형태로 구성되어 있다. 이는 이 사건

엔젤도형(' )'의 형상과 매우 유사하며 실질적으로 동일하다 할 것인바, 이 사건 엔젤도형은 D가 S와 고용 계약을 체결하기 전에 창작한 것으로 인정된다. 따라서 이 사건 엔젤도형은 업무상 저작물이라고 보기 어렵고, D가 단독 저작권자라고 봄이 타당하다.

② 이 사건 라이선스 계약상 D가 저작권자임을 '©D' 등으로 명시하여


야 하는 규정, 원고가 E로 하여금 출원·등록하게 하였다가 포기한 상표( ) 하단에 '©D'가 명시적으로 기재되어 있는 점 등에 비추어 보더라도, 이 사건 엔젤도형은 D가 저작권자임이 자명하다. 이처럼 업무상 저작물에 해당하지 아니하며 그 저작권이 D에게 귀속된다고 판단하는 이상, 원고가 S와의 2022. 8. 7.자 권리이전합의에 의해 그 저작권을 양수하였다는 주장은 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.

③ 또한, 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 음악제작 용역계약에 따라 제공받은 앨범 커버 아트워크에 이 사건 엔젤도형이 그 형태 그대로 포함되어 있었다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 한편, D가 2001. 1.경 원고의 요청에 따라 이 사건 음악제작 용역계약과 관련하여 이 사건 엔젤도형을 직접 그려서 원고에게 교부하였다 하더라도, 이는 앨범 홍보 목적 범위 내에서 복제권 및 판매권을 부여받은 것에 불과하며 저작권의 양도로 볼 수 없는데다가, 이 사건 엔젤도형은 이미 그 전에 창작된 도형과 실질적으로 동일하다고 보아야 함은 앞에서 본 바와 같다.

(나) 원고가 선사용상표들을 자신의 상품의 표시로 사용한 것인지

앞서 본 법리에 따르면, 선사용상표들이 원고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는지 여부는 일반 수요자를 기준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태로 판단한다. 원고가 제출한 이 사건 라이선스 계약에 따라 K 주식회사, E, U, M, O에서 원고와 함께 출시한 상품에 부착된 태그들을 살펴보면, 'D'만이 기재되어 있고, A 등 원고와 관련된 정보는 기재되어 있지 않다. 일반 수요자들로서는 D와 H와의 협업을 통해 출시된 상품 및 원고가 서브라이선스 계약을 체결한 여러 제3자들이 출시한 상품에 표시된 선사용상표들을 통해, 위 각 상품들의 동일하고 일관된 출처를 'D'로 인식하였다고 볼 수 있을 뿐이다. 따라서 선사용상표들이 국내 또는 외국의 수요자 사이에서 원고의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

(다) 원고의 일본에서의 상표등록

① 갑 제10, 19호증의 각 기재에 따르면, 원고는 2003. 10. 24. 일본에서 이 사건 엔젤도형과 유사한 상표()를 출원하여 일본 등록상표 제4621594호, 제4721595호로 등록받았고, 2004. 5. 14. 'MARK GONZALES'를 일본에서 상표로 출원하여 일본 등록상표 제4765359호, 제4769801호로 등록받은 사실은 인정된다(이하 '일본 상표'라 한다).

② 일본 상표 등록출원의 근거를 묻는 이 법원의 석명에 대해, 원고는 이 사건 음악제작 용역계약에 기해 전달받은 저작물들의 저작권도 양수하여 그 중 이 사건 엔젤도형을 일본에서 상표로 출원하여 등록받았다고 주장한다. 그러나 이 사건

음악제작 용역계약상 저작권 양도대상에는 이 사건 엔젤도형은 물론 앨범 커버워크도 포함되어 있지 않음은 앞서 본 바와 같다. 일본 상표 출원 당시 D의 동의는 없었던 것으로 보이며, D는 일본 특허청에 원고를 상대로 등록무효심판청구를 하였다(을 제56호 증).<sup>13)</sup>

③ 갑 제26 내지 28호증의 각 기재 및 영상을 종합하면, 원고는 2004년경, 모자 편집샵을 운영하던 업체인 V와 콜라보레이션을 진행하여 이 사건 엔젤도형이 부착된 모자를 판매하였고, 종합무역회사인 W 주식회사와 라이선스 계약을 체결하고 이 사건 엔젤도형이 그려진 티셔츠 등의 상품을 판매한 사실, 위 제품의 태그에는 원고의 상호가 기재되어 있었던 사실이 인정된다. 그러나 위 각 상품은 원고가 상표권 등록을 마쳤던 일본에 국한된 것으로 보이는데다가, 이 사건 라이선스 계약 체결 후에

W 주식회사가 출시한 상품	W 주식회사가 출시한 상품에 부착된 태그 디자인
	

13) 일본 상표에 대한 등록무효심판 청구사유는 위 상표가 '일본 상표법 제4조 제1항 제7호(공공의 질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 상표) 또는 제19호(우리 상표법 제34조 제1항 제13호와 유사하나 특정인의 상품 표시로서 '넬리' 인식되어어야 한다)에 해당한다'는 것이었다. 원고는 이 사건 변론 종결 후 위 심판청구 기각심결을 참고자료로 제출하였다. 그러나 그 기각의 이유는 위 일본 상표의 출원 등록 당시인 2003년경 위 상표가 일본 및 외국 수요자 사이에 특정인의 상품의 표시로 넬리 인식되었다는 점에 대한 증거가 부족하고, 상표의 출원 및 등록 당시 D와 원고의 관계에 비추어 등록출원의 경위가 적정한 상도덕에 반하여 현저하게 사회적 상당성을 결여한다고 할 수 없다는 것이어서, 일본 상표 출원 시로부터 14년이 지나 선사용상표들이 이미 D의 상품의 출처 표시로 인식되어 있는 시점에서 이 사건 라이선스 계약 만료를 불과 2~3년 앞에 두고 이뤄진 이 사건 상표 등록의 무효사유 판단에는 영향을 미치지 아니한다.



는 제품의 태그 등에 원고의 상호가 기재된 경우는 찾기 어렵다.

④ 원고는 F의 관리 하에 이 사건 음악제작 용역계약의 저작물을 포함한 D 관련 저작물들을 사용한 브랜드를 전개하기 위하여 원고의 위 일본 상표들을 한시적으로 F에게 양도하였으므로 이 사건 라이선스 계약의 당사자가 F이 된 것이고, F이 2020. 10. 19. 원고에게 위 일본 상표권을 반환하였으므로 E 또한 원고에게 이 사건 상표를 양도한 것이라고 주장한다.<sup>14)</sup> 그러나 원고가 이 사건 엔젤도형에 대한 저작권을 양도받지 못하였음은 앞에서 본 바와 같다. 백보를 양보하여 원고의 위 주장에 의하더라도, F이 위 일본 상표들을 보유하고 있는 동안에는 여러 브랜드들과의 라이선스 계약의 당사자는 F이 되는 것이 마땅하나, 원고가 제출한 라이선스 계약서들에서의 당사자는 원고이었다. 결국 원고의 일본 상표 출원행위 및 이 사건 라이선스 계약 체결 전 이 사건 음악제작 용역계약의 범위를 벗어난 선사용상표들의 사용은 적법한 근거가 없는 것이었음을 알 수 있다.

## 라. 소결론

이상에서 본 바와 같이 이 사건 상표는 출원 당시 국내 또는 외국의 수요자들에게

<sup>14)</sup> 2023. 9. 5.자 준비서면 4, 5, 26면 참조,

D의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표들과 동일·유사한 상표라 할 것이고, 원고 및 그로부터 위임을 받은 E는 부정한 목적으로 이 사건 상표의 출원에 이르렀다 할 것이므로, 이 사건 상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

#### 4. 상표법 제34조 제1항 제20호 해당 여부

##### 가. 관련법리

1) 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(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결 등 참조).

2) 선사용상표의 권리자가 누구인지는 선사용상표의 선택과 사용을 둘러싼 관련 당사자 사이의 구체적인 내부관계 등을 종합적으로 살펴 판단하여야 하고, 선사용상표의 사용자 외에 사용허락계약 등을 통하여 선사용상표 사용자의 상표사용을 통제하거

나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하여 온 자가 따로 있는 경우에는 그를 선사용상표의 권리자로 보아야 하며 선사용상표 사용자를 권리자로 볼 것은 아니다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2011후1159 판결<sup>15)</sup> 등 참조).

3) 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 하여 결정하고(상표법 제34조 제2항 단서), 상표등록출원인이 같은 호의 타인에 해당하는지는 상표등록결정을 할 때를 기준으로 하여 결정한다(상표법 제34조 제2항 본문).

## 나. 판단

앞서 인정한 사실 및 앞서 본 증거들을 종합하면, 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

### 1) 계약관계나 업무상 거래관계 등 신뢰관계의 존재

가) D는 2010. 12. 8. F와 사이에 자신이 창작하고 소유한 자신의 명칭, 이미지(이 사건 엔젤도형 포함)에 관하여 독점적인 사용을 허락하는 내용의 이 사건 라이선스 계약을 체결하였다.

나) F와 실질적으로 동일한 회사인 원고는 E와 사이에 이 사건 라이선스 계약에 기반한 서브라이선스 계약을 각 체결하였다. 이 사건 상표를 직접 출원한 E는



'Mark Gonzales' 상표 출원심사과정에서 이 사건 라이선스 계약서 사본 등을 제출하였다.

다) 따라서 원고 및 E는 계약관계 또는 업무상 거래관계 등을 통하여 이 사건 엔젤도형에 관한 라이선서가 D이며 이 사건 라이선스 계약이 종료되면 이 사건 라이

15) 이는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단(수요자를 기만할 염려가 있는 상표, 현행 상표법 제34조 제1항 제12호 후단과 같다)에 관한 판례이나, 그 법리는 상표법 제34조 제1항 제20호에서 선사용상표의 진정한 권리자가 누구인지를 판단하는 데에도 원용할 수 있다고 할 것이다.

선스 계약 이행을 위해 등록한 지식재산권은 모두 D에게 반환할 계약상 또는 신의칙상 의무가 있었다.

## 2) 타인이 사용 중이거나 사용을 준비 중인 상표임을 알았는지 여부

가) 이 사건 라이선스 계약상 라이선시인 F(또는 이와 동일시되는 원고) 및 서브라이선시들이 상품에 표시한 선사용상표들은 이를 라이선서(licensor)인 D가 사용한 것으로 보아야 함은 앞에서 언급한 바와 같다. 설령 이를 달리 보더라도, 이 사건 라이선스 계약은 10년의 최장 갱신가능기간이 지나 2020. 12. 31.에는 만료 예정이었고, 이 사건 라이선스 계약이 종료되는 경우 D가 직접 또는 제3자를 통해 선사용상표들을 사용할 것을 쉽게 예상할 수 있었다.

나) 뿐만 아니라 D는 원고나 F과는 무관하게 H 등과의 협업 하에 자신의 상품의 표시로서 선사용상표들을 사용하였고, 원고 및 E는 이러한 사정 역시 잘 알고 있었을 것으로 보인다.

다) 그렇다면, 선사용상표들은 모두 D가 사용 중이거나 이 사건 라이선스 계약 종료 후 사용을 준비 중인 상표로서, 원고는 F과 실질적으로 동일한 회사이자 이 사건 라이선스 계약의 실질적 당사자로서, E는 그로부터 이 사건 상표 출원을 의뢰받은 서브라이선시로서 이러한 사정을 잘 알고 있었다고 봄이 타당하다.

## 3) 상표 및 상품의 동일·유사성

이 사건 상표와 선사용상표들은 그 표장이 유사하고, 이 사건 상표의 지정상품과 선사용상표의 사용상품 역시 유사함은 앞에서 본 바와 같다.

## 다. 소결론

그렇다면 원고는 물론 그로부터 위임을 받은 E는 계약관계 및 업무상 거래관계등



을 통해 D가 선사용상표들을 사용하거나 사용 준비 중이며, 이 사건 라이선스 계약에 기해 일시적으로 상표를 등록할 권리를 부여받았으나 이 사건 라이선스 계약 종료와 함께 이를 D에게 반환하여야 하며 종국적으로는 E는 물론 원고, F 모두 선사용상표들에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아님을 잘 알면서, D에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원하였다고 볼 것인바, 이 사건 상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에도 해당한다.

## 5. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      정택수

판사      이숙연

판사      이지영