

# 특 허 법 원

## 제 3 부

## 판 결

사 건 2023허29 등록취소(상)  
원고 표시인 파산채무자 A 합자회사의 파산관재인 B

원고 표시인 보조참가신청인

C 주식회사

대표자 사내이사 D

소송대리인 법무법인 율우

담당변호사 김혜란, 이정민

피 고 E 주식회사

대표이사 F

소송대리인 변리사 노재철

변 론 종 결 2023. 11. 7.

판 결 선 고 2023. 12. 21.

## 주 문

1. 이 사건 소를 각하한다.
2. 원고 표시인 보조참가신청인의 보조참가신청을 각하한다.
3. 소송비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 각자 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2023. 1. 4. 2022당2233호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.<sup>1)</sup>

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: 2005. 9. 8./ 2006. 8. 25./ 2016. 3. 25./ 제 675696호



#### 2) 표장:

#### 3) 지정상품:

- 상품류 구분 제30류의 구기자차, 녹차, 맥엽차, 보리차, 석창포차, 오가피차, 오통차, 원기차, 인삼차, 차의 잎, 홍차, 대용커피, 초콜릿음료, 커피음료, 코코아음료
- 상품류 구분 제32류의 음료용 야채주스, 과실분말, 과실시럽, 과실액(果實液), 땅콩우유음료, 레모네이드, 비알콜카테일음료, 사과주스, 소다수, 아몬드우유음료, 오렌

1) 2023. 2. 15.자 청구취지 변경신청서에는 취소를 구하는 심결의 심결일자가 "2023. 1. 24."로 기재되어 있으나, 이는 오키이므로 위와 같이 정정한다.

지주스, 음료용셔벗, 인삼주스, 커피시럽, 탄산수, 파인애플주스, 포도주스, 토마토주스, 생수, 맥주

#### 4) 상표권자: A 합자회사

##### 나. 이 사건 심결의 경위 등

1) 피고는 2022. 8. 10. 특허심판원에 심판청구서의 당사자란에 A 합자회사(이하 'A'이라 한다)를 피청구인으로 기재하여 "이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다."라고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록취소 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 해당 심판청구를 2022당2233호로 심리한 다음, 2023. 1. 4. "A은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나 이상에 대하여 정당하게 사용한 사실이나 이를 사용하지 않은 데 대한 정당한 이유를 증명하지 않았으므로, 이 사건 등록상표의 지정상품 전부는 구 상표법 제73조 제1항 제3호 및 같은 조 제4항의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다."는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

3) 이 사건 등록상표는 2023. 3. 31. 이 사건 심결을 원인으로 소멸등록되었다.

##### 다. A의 파산절차 진행 경과 등

1) 한편, A은 2009. 7. 20. 서울회생법원 2009회합116호로 회생절차 개시신청을 하여 2009. 8. 25. 개시결정(이하 '제1차 회생절차'라 한다)을 받았다. 이후 서울회생법원은

2010. 10. 27. 회생절차폐지결정을 하여 그 결정이 2010. 11. 24. 확정되었다.

2) A은 2010. 11. 12. 수원지방법원 2010회합89호로 회생절차개시신청을 하였으나 2011. 2. 15. 기각결정을 받았고, 그 기각결정이 2014. 2. 21. 확정되었다.

3) A은 2015. 3. 11. 서울회생법원 2015회합13호로 회생절차 개시신청을 하였으나 2015. 7. 7. 기각결정을 받았고, 그 기각결정이 2015. 12. 11. 확정되었다.

4) A은 2016. 3. 15. 서울회생법원 2016하합29호로 파산신청을 하였다. 서울회생법원은 2016. 4. 25. 해당 사건에서 파산을 선고하고 파산관재인으로 G를 선임하였다가 2017. 4. 21. G의 사임을 허가하고 원고 표시인을 파산관재인으로 선임하였다.

#### **라. 원고 표시인 보조참가신청인의 A에 대한 대여금채권 발생과 근질권 설정**

1) A은 제1차 회생절차가 계속 중이던 2009. 9. 14. 법원의 허가를 받아 원고 표시인 보조참가신청인으로부터 400,000,000원을 변제기 2010. 3. 13., 이자 연 14%(지연이자 연 24%)로 정하여 차용하였다.

2) A은 2009. 11. 23. 원고 표시인 보조참가신청인에게 해당 대여금채권을 담보하기 위하여 이 사건 등록상표를 비롯한 8건의 상표 및 서비스표에 관하여 채권최고액 600,000,000원으로 하는 근질권을 설정하여 주었다.

**【인정근거】** 다툼 없는 사실, 갑가 제1, 2, 4, 5호증, 을 제2, 8호증, 변론 전체의 취지

## **2. 원고 표시인 보조참가신청인의 소 제기 주장 등**

가. 원고 표시인 보조참가신청인은 이 사건 심결이 있었던 사실을 알고 2023. 2. 6. 원고 표시인을 이 사건의 원고로 표시하고, 자신을 보조참가인으로 표시하여 이 사건 소를 제기하고 같은 날 보조참가신청도 하였다. 이 사건 소에서 원고 표시인 보조참가신청인은 이 사건 심결은 다음과 같은 이유로 위법하므로 취소되어야 한다고 주장한다.

1) 피고가 심판을 청구할 당시 상표권자인 A은 파산선고 결정을 받은 상태였으므로, 파산재단에 속하는 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판의 피청구인적격은 파산회사인 A이 아니라 파산관재인인 원고 표시인에게 있었다. 피고는 위와 같은 사정을 알면서도 원고 표시인이 아닌 A을 피청구인으로 하여 등록취소심판을 청구하였다. 그런데도 특허심판원은 위와 같은 사정을 간과한 채 피청구인적격이 없는 A을 피청구인으로 하여 이 사건 심결을 하였다.

2) A은 파산절차에서 법원의 허가를 받아 2017. 7.경 피고에게 이 사건 등록상표를 포함하여 소유한 상표 일체를 매도하였고, 2017. 9.경 매매대금도 모두 수령하였다. A은 그 무렵부터 이 사건 등록상표에 대한 사실상의 처분권을 상실한 상태였으므로 이 사건 등록상표를 사용하지 못한 것이다. A이 이 사건 심판청구일 전 3년 이내 국내에서 이 사건 등록상표를 사용하지 못한 데 정당한 이유가 있다.

나. 원고 표시인 보조참가신청인의 소 제기에 따라 원고로 표시된 원고 표시인은, 자신이 이 사건 심결의 피청구인이 아니었으므로 이 사건 소의 원고가 될 수 없고, 이 사건 심결은 각하되었어야 할 것이라고 주장한다(2023. 7. 14.자 준비서면).

다. 피고는, 원고 표시인은 이 사건 심결의 피청구인이 아니었고 참가신청을 한 적도 없으므로 원고적격이 없을 뿐만 아니라 이 사건 소는 원고 표시인이 아닌 원고 표시인 보조참가신청인이 제기한 것으로 부적법하다고 주장한다.

### **3. 판단**

#### **가. 관련 법리**

1) 파산회사가 상표권자인 상표의 등록취소를 청구하는 심판에 있어서 파산회사는 피청구인이 될 수 없고, 오로지 파산관재인만이 피청구인적격을 가진다(대법원 1995. 1.

12. 선고 93후1414 판결, 대법원 1999. 1. 26. 선고 97후3371 판결, 대법원 2013. 8. 22. 선고 2012다68279 판결 등 참조).

2) 한편 대법원은 심판청구인이 상표권자가 아닌 제3자를 피청구인으로 지정하여 상표등록취소심판을 제기하고 그 당사자표시대로 심결이 이루어진 사안에서, 구 상표법 제 85조의3 제2항에서 정한 심결에 대한 소를 제기할 수 있는 사람에 해당하지 않는 이상, 상표권자라 하더라도 해당 심결을 다룰 수 없다고 판시한 바 있다(대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후2309 판결 참조). 해당 법리는 이 사건과 같이 상표권자가 파산하여 피청구인 적격이 있는 파산관재인을 피청구인으로 하지 않고 파산관재인에게 송달되지도 않은 채 심결이 이루어진 사안에도 적용된다고 보아야 한다.

#### 나. 구체적인 판단

1) 이러한 법리에 따라 이 사건을 본다. 피고는 심판청구서에 피청구인을 A으로 표시하여 심판을 청구하였으나, 그 당시 A은 파산선고 결정을 받은 상태였으므로, A은 피청구인적격이 없고 오로지 파산관재인만이 피청구인적격이 있다. 이 사건 심결은 피청구인 적격이 없는 자를 상대로 제기된 심판에 따른 것으로서 무효이다(더구나 앞서 본 바와 같이 피고는 A의 파산 이후 법원의 매각허가결정을 받아 이 사건 등록상표를 비롯한 A의 상표 및 서비스표를 매수하였으므로, 피고는 심판청구 당시 A이 파산 상태라는 것을 알고 있었다. 그런데도 피고는 피청구인을 A으로 잘못 지정한 것으로 보인다).

2) 특허청장은 이와 같이 무효인 심결이 이루어졌다고 하더라도 이를 원인으로 소멸 등록을 해서는 안 된다. 비록 특허청장이 이러한 법리에도 불구하고 이 사건 심결을 원인으로 이 사건 등록상표에 대하여 소멸등록을 하였으나, 이 경우 이 사건 심판 절차에 참가하지 않은 원고 표시인이나 원고 표시인 보조참가신청인은 특허권 등의 등록명 제27조

에서 정한 절차에 따라 회복등록을 신청할 수 있다.

3) 따라서 특허권 등의 등록령이 정한 절차에 의하지 않고, 이 사건 심판 절차에서 피 청구인으로 표시되지 않아 소를 제기하지도 않은 원고 표시인을 소장의 '원고'로 표시하여 원고 표시인 보조참가신청인이 제기한 이 사건 소는 구 상표법 제85조의3 제2항에 따른 소 제기자가 아닌 사람에 의하여 제기된 소로서 부적법하고, 이 사건 소가 적법한 것을 전제로 한 원고 표시인 보조참가신청인의 보조참가신청 또한 부적법하다(이처럼 해석하더라도 앞서 본 바와 같이 원고 표시인 또는 원고 표시인 보조참가신청인은 특허권 등의 등록령 제27조에 따라 회복등록을 신청할 수 있으므로, 이 사건 심결로 침해된 권리에 대한 구제가 부족하지 않다).<sup>2)</sup>

#### 4. 결론

이 사건 소와 원고 표시인 보조참가신청인의 보조참가신청은 모두 부적법하므로 각 하하고, 이 사건 소송이 제기된 경위 등을 고려하여 소송비용은 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제99조에 따라 보조참가로 인한 비용을 포함하여 각자 부담하는 것으로 정한다.

재판장      판사      이형근

판사      임경옥

---

2) 앞서 본 대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후2309 판결의 사안에서도 해당 대법원 판결 이후 곧 상표 회복이 이루어졌다.

판사 윤재필