

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2023허12916 등록무효(상)  
원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 변호사 홍요셉, 소송복대리인 변호사 고건우

피 고 주식회사 C

대표자 사내이사 D

변 론 종 결 2024. 4. 16.

판 결 선 고 2024. 5. 30.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2023. 7. 13. 2021당1770호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록상표 등

1) 등록번호 / 출원일 / 등록결정일 / 등록일: 상표 제1503012호 / 2018. 11. 14. / 2019. 7. 12. / 2019. 7. 24.

2) 표장: **조선협객전**

3) 지정상품: 상품류 구분 제9류 다운로드 가능한 모바일게임 소프트웨어, 모바일용 기록된 게임소프트웨어, 컴퓨터 게임소프트웨어, 컴퓨터 게임프로그램, 온라인게임프로그램, 가상현실 게임용 소프트웨어, 글로벌 컴퓨터네트워크용 내려받기 가능한 컴퓨터 게임소프트웨어, 기록된 게임용 컴퓨터프로그램, 기록된 컴퓨터게임프로그램, 비디오게임소프트웨어, 이동전화 및 휴대폰용 컴퓨터 게임소프트웨어, 인터넷으로부터 내려받기 가능한 컴퓨터게임프로그램, 스마트폰용 애플리케이션 소프트웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 핸드폰용 컴퓨터 응용 소프트웨어, 스마트폰용 컴퓨터 응용 소프트웨어

4) 한편 원고는 위 2) 표장을 제41류 게임서비스업 등에 관하여도 상표 출원하여 제1503013호로 등록받았고, "**조선협객M**" 표장도 제9류 컴퓨터 게임프로그램 등과 제41류 게임서비스업 등에 관하여 상표 출원하여 각각 제1503010호, 제1503011호로 등록받았다(출원일, 등록결정일, 등록일은 이 사건 등록상표와 같다). 또한 2019. 1. 4.

"조선협객영웅전" 표장을 제9류 컴퓨터 게임프로그램 등과 제41류 게임서비스업 등에 관하여 상표 출원하여 2019. 6. 14. 각각 제1518713호, 제1518714호로 등록받고, 2019. 7. 19. "조선협객전M" 표장을 제9류 컴퓨터 게임프로그램 등과 제41류 게임서비스업 등에 관하여 상표 출원하여 2020. 3. 30. 각각 제1590973호, 제1590974호로 등록받고, "조선협객전M2" 표장을 2023. 3. 31. 제41류 게임서비스업 등에 관하여, 2023. 4. 3. 제9류 컴퓨터 게임프로그램 등에 관하여 각각 제40-2023-0057453호, 제40-2023-0058252호로 상표 출원하였다.

#### 나. 선사용상표

1) 구성: 

2) 사용상품: 온라인 게임서비스업

3) 사용자: 주식회사 E(이하 'E'이라 한다), 피고 등

#### 다. 선사용상표 및 관련 게임물에 관한 권리 변동 등

1) E은 1999. 3. 3. 저작자를 E, 창작일을 1998. 12. 31.로 기재하여 "조선협객전"이라는 제호의 응용프로그램을 컴퓨터프로그램저작물로 등록하였고(등록번호: S-1999-000796), 2000. 2. 24. 프로그램의 등록사항 변경을 이유로 변경등록을 하였다(등록번호: S-1999-000796-2).<sup>1)</sup>



2) E은 2000. 12. 9. "The Hero of Chosun" 표장을 제38류 컴퓨터통신업 등에 관하여 상표 출원하여 2002. 7. 23. 등록결정을 받았으나, 등록료를 납부기간에 내지 않아

1) 한국저작권위원회(저작권법이 2020. 2. 4. 법률 제1693호로 개정되기 전에는 문화체육관광부장관)는 저작권등록부에 기록한 등록사항에 관하여 등록공보를 발행하거나 그 등록사항을 정보통신망에 게시하여야 한다(저작권법 제55조 제6항 참조).

2002. 9. 23. 상표등록출원을 포기한 것으로 간주되었다.

3) E은 게임물관리위원회로부터 2001. 11. 30. "모바일조선협객전"에 관하여 '전체이용가' 등급을 받고(등급분류번호: 2001-OL0273), "조선협객전"에 관하여는 2001. 12. 28. '전체이용가'(등급분류번호: 2001-CR0321), 2002. 10. 10. '청소년이용불가'(등급분류번호: 2002-OL0399), 2002. 11. 7. '12세이용가'(등급분류번호: 2002-OL 0700) 등급을 받았다.<sup>2)</sup>

### **조선협객전** **The hero of Chosun**

4) E은 2002. 10. 16. "The hero of Chosun" 표장을 제38류 컴퓨터통신업 등에 관하여 상표 출원하여 2003. 12. 16. 등록결정을 받았으나, 등록료를 납부기간에 내지 않아 2004. 3. 24. 상표등록출원을 포기한 것으로 간주되었다.

5) E(대표이사: F)과 2007. 3. 13. 설립된 주식회사 G(이하 'G'라 한다, 대표이사: H)는, "E은 G에 '조선협객전(신조협 포함)' 제작, 수정, 서비스를 포함한 일체의 권리를 양도한다."라는 내용의 2007. 3. 20. 자 "권리 양도(매매) 계약서"를 작성하였다(이하 '이 사건 제1양도계약서'라 한다).<sup>3)</sup> G는 2007. 4. 4. 게임물관리위원회로부터 "조선협객전"(장르: MMORPG,<sup>4)</sup> 이 사건에서 언급되는 게임은 모두 MMORPG로 분류할 수 있다)에 관하여 '12세이용가' 등급을 받았다(등급분류번호: OL-070404- 007).

그 후 "주식회사 I"가 2007. 9. 5. "조선협객전"에 관하여 '12세이용가' 등급을 받

2) 게임물을 유통하거나 이용에 제공할 목적으로 제작 또는 배급하려는 자는 그 제작·배급 전에 게임물관리위원회 등으로부터 게임물의 내용에 관하여 등급분류를 받아야 하고, 게임물관리위원회는 게임물 등급분류 결정 등에 관한 내용을 인터넷 홈페이지와 관보에 게시하여야 한다[게임산업진흥에 관한 법률(이하 '게임산업법'이라 한다) 제21조 제1항, 제2항, 제24조 제1호, 같은 법 시행규칙 제14조 등 참조. 게임산업법이 2006. 4. 28. 법률 제7941호로 제정되기 전에는 음반·비디오물 및 게임물에 관한 법률에 따른 영상물등급위원회가, 게임산업법이 2013. 5. 22. 법률 제11785호로 개정되기 전에는 게임물등급위원회가 게임물 등급분류 업무를 담당하였다.].

3) E은 2009. 12. 1. 해산간주되고, 2012. 12. 3. 청산종결간주되었다.

4) MMORPG(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game): 대규모 다중 사용자 온라인 역할 수행 게임.

있고(등급분류번호: OL-070905-006),<sup>5)</sup> 게임산업법 제24조의2에 따른 민간 등급분류기관인 게임콘텐츠등급분류위원회의 홈페이지에는 위 OL-070905-006호 등급분류의 최종 명의인이 피고로 표시되어 있다. 한편 "J"도 "조선협객전"에 관하여 2007. 9. 19. '12세이용가' 등급(등급분류번호: OL-070919-009), 2007. 12. 12. '15세이용가' 등급(등급분류번호: OL-071212-012)을 받았다.<sup>6)</sup>

6) 피고는 2016. 11. 7. 온라인 게임 개발 및 배급 등을 목적으로 설립되었고, 설립 당시 대표이사는 D였으나 2018. 1. 10. K가 대표이사로 취임하였다. K 등의 임기가 만료된 후에는 2022. 4. 4. 사내이사로 취임한 D가 피고 대표자이다.

7) K는 2016. 12. 9. H과 함께, "H이 2016. 7. 3. K에게 '조선협객전(신조협 포함)'에 관한 저작권 등 일체의 권리를 양도하였고, 양도 범위에는 2차적저작물 및 편집저작물 작성·이용에 관한 권리가 포함된다."라는 내용의 "저작권 양도양수계약서"에 공증을 받았고(공증인가 법무법인 경원 등부 2016년 제1413호, 이하 '이 사건 제2양도계약서'라 한다),<sup>7)</sup> 2016. 12. 13. "H로부터 2016. 7. 3. '조선협객전(신조선협객전 포함)'에 관한 저작재산권을 전부 이전받았다."라는 내용의 저작재산권 양도를 등록하였다(등록번호: C-2016- 032190).

8) L은 2023. 1. 17. 수원지방법원 2023타채102846호로 K가 양수한 저작재산권에 대한 압류명령을 신청하였고, 법원이 2023. 2. 2. 이를 인용하여 2023. 2. 14. 압류명령 기입등록이 이루어졌다(등록번호: C-2016-032190-2). L은 압류한 저작재산권에 대하여

---

5) 뒤에서 보는 K를 대표이사로 하여 "주식회사 II Co., Ltd.)"가 2022. 5. 19. 설립등기된 사실이 확인된다(등록번호: 135811-0445065).

6) "주식회사 J"가 2009. 9. 1. M를 대표이사로 하여 설립등기된 사실이 확인된다(등록번호: 110111-4169789). 위 회사는 2015년경 폐업하여 2018. 12. 3. 해산간주되고, 2021. 12. 3. 청산종결간주되었다.

7) G에서도 M가 2008. 10. 9. 대표이사로 취임하였다가 2009. 5. 14. 사임하였고(그 전후 기간에는 H이 대표이사), G는 2014. 12. 1. 해산간주되고 2017. 12. 1. 청산종결간주되었다.

2023. 5. 12. 수원지방법원 2023타채2204호로 특별현금화명령을 신청하였고, 법원이 2023. 11. 17. K의 저작재산권을 L에게 양도하라는 명령을 하였으며(민사집행법 제241조 참조), 2023. 12. 28. 그에 따른 저작재산권 이전등록이 이루어졌다(등록번호: C-2016-032190-3). 위 각 사건에서 K에 대하여 압류명령 결정正本과 특별현금화명령 사건 심문서가 송달되지 않아 공시송달이 이루어졌다.

9) N는 2024. 1. 15. "L으로부터 2024. 1. 8. 응용프로그램 '조선협객전(신조선협객전 포함)'에 관한 저작재산권을 전부 이전받았다."라는 내용의 저작재산권 양도를 등록하였다(등록번호: C-2016-032190-4).

10) 한편 2003. 2. 11. 설립된 O 주식회사(대표이사: P)는 2020. 10. 19. 저작자를 같은 회사로 하고, 창작일을 2020. 10. 1., 공표일을 2020. 10. 8.로 하여 "조선협객전 M"이라는 제호의 응용프로그램을 컴퓨터프로그램저작물로 등록하였다(등록번호: C-2020-035945). 또한 원고는 2021. 4. 8. "조선협객전M"에 관하여 '청소년이용불가' 등급을 받았다(등급분류번호: CC-OM-210408-005).

라. 이 사건 심결의 경위 등

1) 피고는 2021. 6. 10. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2023. 7. 13. "선사용상표가 등록결정일 무렵 국내 일반 수요자나 거래자들 사이에 피고 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다."라는 이유로 이 사건 등록상표 등록을 무효로 하는 이 사건 심결을 하였다.

3) 원고는 2023. 8. 11. 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

피고에 대하여는, 법인등기사항증명서상 피고 본점 주소와 대표자 D의 주민등록초본상 최후 주소로의 소장 부분 송달이 모두 "수취인 불명"으로 송달되지 아니하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 8호증 각 기재, 이 법원에 현저한 사실, 변론 전체 취지

## 2. 원고 주장의 요지

"조선협객전"을 출시하였던 E이 2003년 12월 폐업한 후, 수요자들은 여러 권한 없는 업체들이 정식서버가 아니라 프리서버로 "조선협객전"의 운영 재개를 산발적으로 시도하고 있다는 사정을 알고 있었다. G가 "조선협객전"에 관한 권리를 E으로부터 적법하게 양수하였다고 볼 수 없고, 설령 피고가 위 게임물에 관한 권리를 E, G를 거쳐 적법하게 양수하였다고 보더라도 E의 권리와 의무를 포괄적으로 양수한 것은 아니므로, 선사용상표에 관하여 쌓은 E의 인지도가 피고에게 승계되었다고 볼 수 없다. 따라서 일반 수요자들은 이 사건 등록상표의 등록결정 당시에 "조선협객전"에 관하여 동일하고 일관된 출처가 있다고 인식할 수 없었다.

## 3. 이 사건 심결이 위법한지

### 가. 관련 법리

1) 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인

사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적 건련의 정도 기타 일반적인 거래 실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자에게 출처 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).

2) 상표법 제34조 제1항 제12호를 적용할 때 '특정인의 상표나 상품으로 인식됨'을 인정하기 위하여 선사용상표 권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니고, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조).

#### 나. 구체적 판단

앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거 및 변론 전체 취지를 종합하여 알 수 있는 다음 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 봄이 타당하다.

1) 먼저, 선사용상표는 이 사건 등록상표 등록결정일(2019. 7. 12.) 무렵과 이 사건 심결 당시에(상표법 제34조 제2항 참조) 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다.

가) 선사용상표 게임은 E이 임진왜란을 배경으로 제작한 MMORPG 게임으로, 1998년경 출시되고부터 5년간은 국내 게임업계와 게임이용자들 사이에서, 같은 해 출시되어 지금까지 서비스되고 있는 주식회사 Q "리니지"와 어깨를 나란히 한다는 말이 있었을 정도로 대표적인 온라인 게임이었다. 선사용상표 게임은 1998년 8월 당시의 문화관광부로부터 "이달의 우수게임"으로 선정되었고, '임진왜란의 재발을 막자'는 모토



아래 이용자가 몰리며 2000년에는 동시접속자가 7,000명, 누적회원수가 150만 명에 이르고 매출 124억 원, 순이익 8억 원을 달성하였을 정도로 인기를 끌었다. 선사용상표 게임이 2002년 7월경까지 월평균 1억 5,000만 원 내지 2억 원의 매출을 안정적으로 올렸다는 기사도 있다.<sup>8)</sup>

나) E은 2002년 말경 재정난으로 서버 운영사인 "R"<sup>9)</sup>에 선사용상표 게임서비스 운영을 위탁하였으나(운영 수익으로 서버 이용료를 지급하는 방식), 2005년 11월 위탁 운영계약이 종료되면서 게임서비스도 중단되었다. E은 2006년 1월 선사용상표 게임서비스를 재개하였다가 그해 결국 서비스를 종료하였고, G가 2007년 상반기 E으로부터 제반 권리를 양수하고 등급분류를 받아 2007년 9월경 선사용상표 게임서비스를 재개하였으나, 서비스가 오래 이어지지 않는 못한 것으로 보인다.<sup>10)</sup> 이후 피고 측의 K가 G 대표이사 H을 통해 선사용상표 게임에 관한 권리를 양수하여 2017년경 게임서비스를 제공하기도 하였다.

위와 같이 선사용상표 게임은 비록 운영주체가 여러 차례 바뀌고 서비스 중단과 재개를 반복하였으나, E 이후 선사용상표 게임서비스를 제공한 업체들은 양수 계약, 저작권 등록, 등급분류 등을 통하여 불완전하게나마 직전 운영주체로부터 권리를 승계하는 형식을 취하였다. 원고가 2021. 4. 8. "조선협객전M"에 대한 등급분류를 받기 전까지는, "조선협객전"이라는 이름을 쓴 게임물에 관하여 게임물관리위원회 등으로부터 등급분류를 받은 것도 E에서 이어진 업체들뿐이었다. 마지막 운영주체인 피고가 2018

8) 이상의 내용은 이 사건 심결문에 "갑 제6, 10, 18호증"으로 인용되어 있는 기사 및 위 심결문 별지 등 참조.

9) 원고는 소장에 서버 운영사의 상호를 "R 주식회사"로 썼으나, 정확한 상호가 아니라고 보인다[R 주식회사(등록번호: 121111-0106568)는 건축업 등을 영위하는 회사이다].

10) 2007년 상반기까지 과정은 이 사건 심결문에 "갑 제6호증"으로 인용되어 있는 2007. 6. 11. U 기사[V 기자, "(사건과 내막) 4전 5기 조선협객전, 또 한 번 일어서다!"]에 서술되어 있다.

년경부터 여러 사람에게서 선사용상표 게임에 관한 권리 양도, 라이선스 부여 등을 문의 및 제안받은 점과, 이 사건 심결문에 인용된 관련 기사 등에 비추어 보면, 게임 이용자들이나 업계도 선사용상표 게임이 그와 같이 순차로 이어진 것으로 인식하였다.

다) 원고는, E과 G의 이 사건 제1양도계약서는 위조되었을 가능성이 크고 이사회 결의 등 계약에 필요한 절차를 거치지 아니한 점, E은 이미 2009년 해산간주되어 경제적 실체가 소멸한 점, E 이후의 업체들은 권한 없이 프리 서버를 통해 산발적으로 선사용상표 게임서비스를 운영한 데 불과하고, 그중에는 E에서 피고로 이어진 업체가 아닌 "R"나 E을 퇴사한 개발자들이 설립하여 "신조협 2006"이라는 게임을 출시한 주식회사 S(이하 'S'라 한다)도 있었던 점 등을 들어 선사용상표의 인지도는 피고까지 이어지지 않고, 일반 수요자들은 이 사건 등록상표의 등록결정(이 사건 심결) 당시 "조선협 객전"의 동일하고 일관된 출처를 인식할 수 없었다는 취지로 주장한다.

그러나 계약의 형식과 절차, 유효성 등을 떠나, G가 2007년 상반기에 등급분류를 받는 등 서비스 재개를 준비하였고 그러한 사정이 여러 매체에 보도된 점, E 측이 G의 선사용상표 게임서비스 재개에 이의하였다고 볼 만한 사정도 없는 점 등에 비추어 보면, E 측은 선사용상표 게임서비스 운영권 등을 G에 이전할 진정한 의사가 있었다고 인정된다.

"R"나 S의 존재만으로 E에서 G, 피고로 이어지는 연속성이 깨어졌다고 보기도 어렵다. 먼저 "R"는 선사용상표 게임의 서버 운영사로서 E으로부터 일시적으로 게임서비스 운영을 위탁받은 것에 불과하다. S는 원고 주장대로 E을 퇴사한 개발자들이 2003. 11. 27. 설립한 회사인 데다, 선사용상표 게임 개발자로서 S의 감사였던 T이 2007. 3. 13. G 설립과 함께 그 이사로 취임하는 등 E 운영진 일부가 G 설립에도 합

류하였다.<sup>11)</sup> S는 2005년 내지 2006년경 "신조선협객전"을 서비스한 것으로 보이는데, 이 사건 제1, 2양도계약서에는 모두 양도 대상에 "신조협"을 포함한다는 기재가 있다.

결국 일반 소유자들은 이 사건 등록상표의 등록결정일이나 이 사건 심결 당시 "조선협객전"이라고 했을 때 E에서 피고로까지 이어지는 출처를 실질상 동일하고 일관된 것으로 인식하고 있었다고 봄이 타당하다. 게임서비스 운영상의 불안정성이 곧바로 상표 출처의 비일관성을 의미한다고 볼 수 없고, 이 사건 제1양도계약서의 효력이나 피고의 운영 상태 등이 수요자 인식에 직접 영향을 주는 것도 아니다.

원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다(원고가 이 사건 변론종결 후 추가로 제출한 자료에 따르면 일반 수요자들이 2024년 1월경까지 "조선협객전"을 선사용상표 게임으로 인식하고 있음을 엿볼 수 있을 뿐이므로, 원고의 변론재개신청도 받아들이지 아니한다).

2) 다음으로, 선사용상표와 이 사건 등록상표는 유사하다. 두 상표는 "조선협객전"이라는 문자 부분을 공통으로 포함하고 있어 표장이 유사하다. 선사용상표는 온라인 게임서비스업에 사용되었고, 이 사건 등록상표의 지정상품은 온라인게임프로그램 등이어서 두 상표가 사용되는 상품도 유사하다.

3) 따라서 국내 일반 수요자나 거래자들은 이 사건 등록상표가 사용된 컴퓨터 게임 프로그램을 접하면 그것이 피고가 재개한 서비스이거나 적어도 피고의 권리를 양수한 주체가 공급한 상품이라고 오인·혼동할 가능성이 크다(예컨대, 선사용상표 게임서비스 운영이 중단됨에 따라 게임머니나 게임아이템 구입·거래와 관련하여 피해를 입었던 이용자들이 피고가 아니라 원고에게 보상을 요구할 수도 있다).

---

11) 앞서 각주 10에서 본 U 기사에도 위와 같은 사정이 언급되어 있다. S는 2010. 12. 1. 해산간주되고 2013. 12. 2. 청산종결간주되었다.

#### 다. 소결론

이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

#### 4. 결론

이 사건 심결 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각한다.

재판장      판사      구자현

판사      권보원

판사      노지환