

# 특 허 법 원

## 제 5 - 2 부

### 판 결

사 건 2022허4338 거절결정(상)  
원 고 A

소송대리인 변리사 방상호  
피 고 특허청장

소송수행자 신율건

변 론 종 결 2023. 3. 16.

판 결 선 고 2023. 4. 6.

### 주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

### 청 구 취 지

특허심판원이 2022. 6. 27. 2021원1072호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 출원상표<sup>1)</sup>

1) 출원번호/출원일: 제40-2017-19008호/2017. 2. 14.

2) 표장:



3) 지정상품: 제37류의 가구관리업, 가구수리업, 사무용가구 수리업, 돌침대 설치 및 수리업, 돌침대용 전기보료 설치 및 수리업, 전기매트 설치 및 수리업, 전기온수매트 설치 및 수리업, 가구 수리 관련 정보제공업, 가구도장업, 가구설치업, 가구제작 및 설치업, 사무용가구제작 및 설치업, 가구청소업, 부엌가구설비 설치업, 상점용 가구 설치업, 주방용 가구 설치 및 수리업, 주방용 가구제작 및 설치업, 전기식 온돌보료 설치 및 수리업, 가정용 전기매트 수리 또는 보수업

#### 나. 선사용상표

1) 구성:  동서가구

2) 사용상품: 가구류

#### 다. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2021. 3. 31. '이 사건 출원상표는 그 출원 당시 국내 일반수요자 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 동일한 상표로서 부정한 목적을 가지고 출원한 상표라고 할 것이므로 상표법 제34조 제1항 제

---

1) 기록상 원고는 이 사건 출원상표의 당초 출원인인 'B'로부터 이 사건 출원상표에 관한 권리 등을 승계한 것으로 보인다(갑 제2 내지 4호증 참조).

13호에 해당한다고 판단된다.'라는 취지로 등록거절결정을 하였다.

2) 원고는 2021. 4. 28. 특허심판원에 위 등록거절결정에 대하여 특허심판원 2021원 1072호로 불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 2022. 6. 27. '이 사건 출원상표는 그 출원 당시 국내 일반수요자 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 출원된 상표이므로, 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.'라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## **2. 당사자들 주장의 요지**

### **가. 원고의 주장 요지**

이 사건 출원상표를 출원한 원고에게 상표법 제34조 제1항 제13호가 정한 '부정한 목적'이 존재하지 않는다. 따라서 그와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

### **나. 피고의 주장 요지**

원고는 선사용상표에 화체된 영업상의 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려고 하는 등 '부정한 목적'을 가지고 이 사건 출원상표를 출원한 것이다. 따라서 이 사건 심결은 적법하다.

## **3. 이 사건 심결의 위법 여부**

### **가. 관련 법리**

상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 상표의 출원 당시에 그와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하

여야 한다. 여기서 "부정한 목적"이 있는지 여부는 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 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 관련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결, 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017후1007 판결 등 참조). 그리고 위와 같은 판단은 상표등록 출원 시를 기준으로 하여야 한다(상표법 제34조 제2항 단서).

#### 나. 판단

1) 원고는, 이 사건 출원상표의 출원 당시에, ① 선사용상표가 특정인의 상표로 인식된 상표에 해당한다는 점, ② 이 사건 출원상표와 선사용상표가 동일·유사한 상표에 해당한다는 점에 대해서는 다투지 않는 것으로 보이고<sup>2)</sup>, 위와 같은 사정들은 앞서 본 증거에다가 을 제4 내지 18호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 보면 이를 인정할 수 있다고 판단된다. 따라서 아래에서는 이 사건 출원상표의 출원 당시에 원고에게 상표법 제34조 제1항 제13호가 정한 "부정한 목적"이 있는지 여부에 대해 살펴보기로 한다.

2) 원고에게 "부정한 목적"이 있는지 여부에 대하여

##### 가) 인정사실

앞서 본 증거들 및 갑 제7호증의 1, 갑 제10호증의 1, 2, 을 제1 내지 3호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합해 보면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

(1) 주식회사 C3(이하 '구 C'라 한다)는 아래와 같은 상표(이하 '이 사건 소멸상

---

2) 원고의 2022. 8. 26.자 준비서면의 제9쪽, 원고의 2022. 11. 23.자 요약쟁점정리서면의 제1쪽 참조

3) D이 대표이사로 있던 주식회사로 1973년 무렵 가구의 제조·판매를 위해 설립되었다가 2002. 12. 무렵

표'라 한다)를 1986. 8. 13. 등록하고 가구제품 등에 사용하였는데, 이 사건 소멸상표는 전사용상표와 표장이 동일하다.

- ① 등록번호/출원일/등록일/존속기간만료일: 제128743호/1985. 7. 24./1986. 8. 13./2016. 8. 13.

- ② 구성:  동서가구

- ③ 지정상품: 상품류 분류 제26류의 의장, 농, 찬장, 침대, 책장 등

(2) 구 C는 파산하기 직전인 2002. 4. 18.경 이 사건 소멸상표를 E, F, G, H 4명에게 이전하였으며, 이후 이 사건 소멸상표는 수차례 권리이전 및 지분이전 등을 통해 최종적으로 원고, E, F, I, J, K, L, M 8명이 공동으로 소유하게 되었다.

(3) 한편, 주식회사 N(이하 'N'이라 한다)은 2003. 5. 26. 상표관리업 등을 목적으로 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 1인인 I이 대표이사가 되어 설립한 회사로, 2003. 6. 23. 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들로부터 이 사건 소멸상표에 관한 전용사용권을 설정받아 이를 등록하였고, 그 후 이 사건 소멸상표의 공유상표권자인 원고, K, H 등에게 오프라인 또는 온라인에서 이 사건 소멸상표를 사용할 수 있는 권한을 수여한 후 이들로부터 상표사용료를 받아서 이를 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들에게 분배하는 등의 업무를 하였다.

(4) N이 위와 같이 전용사용권을 설정받고 여러 차례 통상사용권 설정계약을 체결하는 과정에서 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 사이에 여러 차례 법적 분쟁이 발생하였고,<sup>4)</sup> 2012. 5. 15. 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 E, F, I, 원고 총 4

파산한 주식회사를 말한다.

4) 서울중앙지방법원 2011가합122553 상표전용사용권말소청구 등 사건, 인천지방법원 2014가합6936,

명의 공유자들(지분 합계 77.5%)이 모여 'N과의 전용사용권 설정계약을 해지하고, 원고 또는 원고가 설립한 주식회사 O(이하 'O'라고 한다)가 위 4명의 공유자들이 보유하는 지분 범위 내에서 이 사건 소멸상표를 독점적으로 사용하기로 한다.'라는 내용의 문서를 작성하기도 하였다.

(5) 이 사건 소멸상표는 그 후 위 공유상표권자들 사이에 갱신험의가 이루어지지 않아 2016. 8. 14. 존속기간만료를 원인으로 소멸하였는데, N은 위 존속기간 만료일까지 전용사용권자로 등록되어 있었고, 2017. 2. 14. 폐업하였다.

(6) 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 1인이었던 K는 2017. 2. 14. 무렵, 구 C와는 별개의 법인으로 본점이 경기도 P시에 있는 주식회사 C, 본점이 경기도 Q시에 있는 별도의 주식회사 C, 주식회사 R의 대표자로서 위 각 회사를 운영하였고, 원고는 그 당시 O, 주식회사 S의 대표이사로서 위 각 회사를 운영하였다.

#### 나) 판단

앞서 인정한 사실과 함께, 위 증거들 및 을 제19호증의 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 보면 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 등을 종합해 보면, 원고가 이 법원에서 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 원고는 이 사건 출원상표의 출원에 의하여 부당한 이득을 얻거나 선사용상표의 권리자들에게 손해를 가하려고 하는 등의 "부정한 목적"이 있었다고 봄이 상당하다(대법원 2021. 3. 11.자 2020후11660 판결 등<sup>5)</sup> 참조).

(1) 이 사건 출원상표와 표장이 유사한 선사용상표의 사용기간과 그 사용상품의

---

2016가합52520(참가) 상표권침해금지 사건 등

5) 대법원 2021. 3. 11.자 2020후11677 판결, 대법원 2021. 3. 11.자 2020후11684 판결, 대법원 2023. 2. 23.자 2022후10845 판결, 대법원 2023. 2. 23.자 2022후10852 판결

매출액, 판매점의 수, 선사용상표와 관련된 인터넷 게시물 및 언론의 보도내용, 이 사건 소멸상표의 권리자와 사용자의 관계 등에 비추어 보면, 선사용상표의 권리자는 원고가 아니라 이 사건 소멸상표의 효력 소멸 당시 존재하던 '이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전원'이라고 봄이 타당하다. 또한, 위와 같은 사정 등을 고려해 볼 때 원고뿐만 아니라 K 등 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들이 상당한 기간 동안 선사용상표를 가구류 등 상품에 정당하게 사용한 결과, 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원당시에 국내 수요자들에게 특정인의 출처표시로 인식됨과 아울러 그 당시까지 양질의 이미지나 고객흡인력 등이 계속 유지되었던 것으로 판단된다. 사정이 그러하다면, 선사용상표에 관한 권리는 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전부에게 귀속된다고 보아야 하고, 이들 사이에 선사용상표에 관한 재산상 권리나 이익의 정산 등에 관한 합의가 이루어지지 아니한 이상 어느 누구도 배타적으로 그에 관한 권리를 독점할 수는 없다고 할 것이다.

(2) 그럼에도 선사용상표의 공유권리자들 중 1인이 먼저 상표를 출원한 경우에 부정한 목적이 없다고 보아 등록을 허용한다면, 다른 공유권리자들이 후출원한 상표는 해당 선출원등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하게 될 것이므로, 다른 공유권리자들은 해당 상표에 대한 권리를 확보할 수 없게 될 가능성이 크다. 이와 같이 출원 여부 및 시기에 따라 선사용상표의 공유권리자들 중 1인이 등록상표권을 독점하게 되는 것은, 나머지 공유권리자들이 상표 등록에 따른 권리를 포기하거나 적어도 공유권리자들 중 1인의 상표 출원에 따른 상표권을 보유하는 상황을 Q하는 등의 특별한 사정이 없는 한 불합리한 결과를 초래한다.

(3) 이 사건 출원상표의 지정상품은 선사용상표의 사용상품인 '가구류'와 각 상품

의 종류, 속성, 생산·유통·판매 부문 및 그 주된 수요자 등에 있어서도 밀접한 관계에 있다고 판단되므로, 그 각 상품 사이의 경제적 건련관계가 높다고 봄이 타당하다. 또한, 원고 및 원고가 운영하는 회사들은 위 지정상품에 관한 사업을 하고 있거나 그에 관한 사업을 준비하고 있다고 인정할 만한 객관적 자료도 충분하지 않다.

(4) 나아가, 선사용상표의 사용 등과 관련하여 원고와 K 등 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 사이에 지속적인 분쟁이 발생하고 있었고, 이 사건 출원상표의 출원일 무렵 선사용상표와 동일·유사한 상표가 선사용상표의 권리자들 및 그와 밀접한 관련이 있는 회사 등에 의하여 다수 출원된 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 원고가 선사용상표의 다른 권리자들을 배제하고 선사용상표의 사용상품과 밀접하게 관련된 지정상품에 관하여 이 사건 출원상표를 선점함으로써 선사용상표의 다른 권리자들의 영업이 방해되리라는 점은 원고도 알았거나 적어도 충분히 예상할 수 있었다고 인정된다.

(5) 공유상표권을 사용하던 공유상표권자들 중 1인이 권리 소멸 후에 후속 출원을 통하여 상표권을 확보하는 것이 상표법 제34조 제1항 제13호 등에 의하여 허용되지 않는다면 제3자가 해당 상표권을 확보하는 경우 공유상표권자들에게 불이익이 발생할 수 있다는 견해도 제기될 수 있으나, 선사용상표를 사용하는 공유상표권자들에게 앞서 본 바와 같은 무형의 재산상 권리 내지 이익이 인정된다면 제3자의 출원 역시 위 규정에 의하여 허용될 수 없게 된다고 할 것이므로, 위와 같이 해석한다고 하여 공유상표권자들에게 불이익한 결과가 발생한다고 볼 수 없다.<sup>6)</sup>

---

6) 공유자 모두가 공동으로 존속기간갱신등록신청을 하도록 규정한 구 상표법 제84조 제3항이 2019. 4. 23. 법률 제16362호로 삭제되어 2019. 10. 24.부터 시행됨으로써 앞으로는 각 공유자가 단독으로 공유상표권의 존속기간갱신등록신청을 할 수 있게 되었는데, 이러한 규정 취지에 비추어 보더라도 공유자 중 1인이 존속기간갱신등록신청을 거절한다고 하여 존속기간 소멸 후 그 중 1인이 배타적·독점적으로 상표권 등록을 할 수 있다고 보기는 어렵다.



(6) 원고는, '이 사건 출원상표가 등록되더라도 선사용상표는 이미 특정인의 상표로 인식된 상표 내지 주지성을 취득한 상표에 해당한다는 판결이 확정되어 있어, 원고를 제외한 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들은 상표법 제99조에 따라 보호되는 사정 등에 비추어 볼 때, 원고에게는 부정한 목적이 있다고 볼 수 없다.'라는 취지로 주장한다. 그러나 상표법 제99조 제1항, 제3항 등의 내용과 그 법적 성격 등을 고려해 볼 때 상표법 제99조에서 정한 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리는 일정한 제한이 부가된 권리에 불과할 뿐이고, 상표에 대한 독점적 사용권에 해당한다고 볼 수 없는 사정 등을 고려해 보면, 공유상표권자들이 공유상표에 대하여 갖는 권리와 동일한 내용의 권리를 상표법 제99조에 따라 취득한다고 인정할 수는 없다. 따라서 그와 다른 전제에 기초한 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

(7) 원고는, '이 사건 소멸상표의 소멸은 원고의 의사에 반하여 오로지 K의 협조 거부로 발생한 것이고, 원고는 이 사건 소멸상표의 상표권 존속기간을 갱신하지 못함에 따라 이 사건 소멸상표의 후속 상표로 이 사건 출원상표를 출원한 것이므로, 원고에게는 부정한 목적이 인정될 여지가 없다.'라는 취지로 주장한다. 그러나 원고가 이 법원에 제출한 모든 증거들만으로는 이 사건 소멸상표의 소멸이 오로지 K의 협조 거부로 발생한 것이라는 사실 등을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 부족하다. 따라서 원고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다(또한 원고는, 'K는 이 사건 소멸상표에 대한 갱신등록을 거절함으로써 선사용상표 등에 관한 자신의 권리를 포기하였으므로, K로서는 원고가 그와 동일·유사한 이 사건 출원상표를 출원하는 상황을 Q한 것이다.'라는 취지로도 주장하나, 앞서 살핀 여러 사정들에 비추어 볼 때, 원고의 이 부분 주장도 이를 받아들이기 어렵다).<sup>7)</sup>

#### 다. 소결

따라서 앞서 살핀 바에 따르면, 이 사건 심결에는 원고의 주장과 같은 위법이 없다.

#### 4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로, 이를 기각한다.

재판장      판사      우성엽

판사      임영우

판사      김기수

---

7) 한편, 원고가 이 법원에서 들고 있는 '특허법원 2018허7316 판결'은 이 사건과는 사실관계를 달리하여 이 사건에 원용하기에는 적절하지 아니한 판결로 보인다.