

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2024허26 등록취소(상)

원 고 A 주식회사¹⁾

대표자 사내이사 B

소송대리인 법무법인 율우 담당변호사 김혜란

피 고 C 주식회사

대표이사 D

소송대리인 특허법인 성암 담당변리사 이정은

변 론 종 결 2024. 9. 10.

판 결 선 고 2024. 10. 31.

주 문

1) A 주식회사는 소장에 원고를 'E 합자회사의 파산관재인 F'으로, A 주식회사를 참가인으로 표시하여 소장을 제출하였고, 2024. 4. 4. A 주식회사를 원고 보조참가인으로 기재한 보정서를 제출하였으나, 2024. 9. 10. 이 사건의 원고를 A 주식회사로 정정하는 내용의 당사자표시정정 신청을 하였다. 이 사건 소장에 기재된 표시, 청구의 내용과 원인사실, 소장 전체의 취지를 종합하여 볼 때, A 주식회사는 이 사건 심결의 참가인으로서 상표법 제162조 제2항 및 제1항에 따라 심결취소의 소를 제기하였음에도 원고 표시를 심결의 피청구인으로 잘못 기재하였다가 당사자표시정정을 통하여 바로잡은 것으로 보이므로, 이 사건 소장에 원고가 'E 합자회사의 파산관재인 F'으로 표시되어 있다 하더라도 그 실질적인 원고는 'A 주식회사'로 확정된다고 봄이 타당하다. 이에 따라 이 법원은 위 당사자표시정정 신청을 허가하였다.

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2024. 1. 24.²⁾ 2022당2247호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표 (갑 제2호증)

1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: 2004. 12. 2./ 2005. 11. 15./ 2016. 3. 25./ 제639053호



2) 표장:

3) 지정상품: 상품류 구분 제29류의 콩, 고구마, 산초나무, 호박, 과일젤리, 타이니 (Tahini), 요리용 야채주스, 두부, 딸기, 배, 호두, 닭고기, 달걀, 소시지, 우유, 식용 올리브유, 고등어, 새우, 클로렐라, 생선묵

4) 상표권자: E 합자회사(이하 'E'이라 한다)

2) 소장은 취소를 구하는 심결의 심결일자가 '2023. 1. 24.'로 기재되어 있으나, 이는 오키로 보이므로 위와 같이 고쳐 기재한다.

나. E의 파산절차 경과 및 원고의 이 사건 등록상표에 대한 근질권 설정 등

1) E은 2009. 7. 20. 서울중앙지방법원 2009회합116호로 회생절차 개시신청을 하여 2009. 8. 25. 개시결정을 받았으나(이하 '제1차 회생절차'라 한다), 2010. 10. 27. 회생절차폐지결정이 내려지고 2010. 11. 24. 위 회생절차폐지결정이 확정되었다. 이후 E은, 2010. 11. 12. 수원지방법원 2010회합89호로 회생절차 개시신청을 하였으나 2011. 2. 15. 기각결정을 받았고 그 기각결정이 2014. 2. 21. 확정되었으며, 2015. 3. 11. 서울중앙지방법원 2015회합13호로 회생절차 개시신청을 하였으나 2015. 7. 7. 기각결정을 받았고 그 기각결정은 2015. 12. 11. 확정되었다.

2) E은 제1차 회생절차 계속 중에 법원의 허가를 받아 2009. 9. 14. 원고로부터 4억 원을 변제기 2010. 3. 13., 이자 연 14%(지연이자 연 24%)로 정하여 차용하고, 2009. 11. 23. 원고에게 위 차용금채무의 담보로 이 사건 등록상표를 비롯한 8건의 상표권·서비스표권에 관하여 채권최고액 6억 원의 근질권을 설정하여 주었다(이후 상환기간 연장합의에 의하여 변제기는 최종적으로 2011. 3. 13.로 연장되었다).

3) E은 2016. 3. 15. 서울중앙지방법원 2016하합29호로 파산신청을 하였고, 위 법원은 2016. 4. 25. E에 대하여 파산을 선고하고 E의 파산관재인으로 G을 선임하였다가 2017. 4. 21. G의 사임을 허가하고 F을 E의 파산관재인으로 선임하였다.

4) E의 파산관재인은 2017. 7.경 파산법원으로부터 허가를 받아 피고에게 이 사건 등록상표를 포함하여 E 소유의 상표권 647건을 37억 9,900만 원에 매도하였다.

다. 이 사건 심결의 경위 등

1) 피고는 2022. 8. 10. E의 파산관재인 F³⁾(이하 'E의 파산관재인'이라 한다)을 상대

3) 피고는 심판청구 당시 'E 합자회사'를 피청구인으로 표시하였으나, 2023. 3. 13.자 보정서를 통하여 피청구인을 'E 합자회사의 파산관재인'으로 표시정정하였다.

로 '이 사건 등록상표는 지정상품 전부에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 이 사건 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였고, 원고는 위 심판절차에 이 사건 등록상표의 이해관계인으로서 피청구인의 참가인으로 참가하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2022당2247호로 심리한 후, 2024. 1. 24. '이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 대하여 국내에서 사용된 사실이 없고, 그 불사용에 정당한 이유가 없으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다'는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 갑 제 1 내지 14호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

E은 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 사용한 사실이 없으나, 이는 파산절차가 개시되었기 때문으로서 E이 상표를 사용하지 못한 데에 정당한 이유가 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제3항 단서에 따라 그 등록이 취소되어서는 아니 되고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고

이 사건 등록상표가 E의 파산절차 중 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 사용되지 못한 것에 대하여 정당한 이유가 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표는

상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

상표법 제119조⁴⁾ 제1항 제3호, 제3항은 불사용으로 인한 상표등록취소심판에 관하여 규정하고 있는바, 여기에서 '상표의 사용'이라 함은 같은 법 제2조 제1항 제11호 각 목 소정의 행위를 의미하는 것이고, 상표불사용에 대한 '정당한 이유'라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다(대법원 2000. 4. 25. 선고 97후3920 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 등 참조).

나. 판단

이 사건 등록상표가 E의 파산절차 중 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내인 2019. 8. 10.부터 2022. 8. 9.까지 사이에 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 국내에서 사용되지 않은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 변론 전체의 취지에 의하여 이를 인정할 수 있다.

다만, 원고는 E의 파산선고로 인하여 이 사건 등록상표를 사용하지 못한 데에 상표법 제119조 제3항의 '정당한 이유'가 있다고 주장하나, 앞서 든 증거에 변론 전체의 취

4) 이 사건 등록상표는 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정된 상표법의 시행일(2016. 9. 1.) 이전에 출원되었으나, 이 사건 심결의 등록취소 심판청구는 2022. 8. 10.에 있었으므로 상표법 부칙 제14033호(2016. 2. 29.) 제2조 제2항에 따라 2016. 2. 29. 개정된 상표법 제119조를 적용한다.

지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 원고가 제출한 증거만으로 상표 불사용의 정당한 이유를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

1) E에 대하여 2016. 4. 25. 파산선고가 이루어지고, E의 파산관재인은 2017. 7.경 법원으로부터 매각허가결정을 받아 피고에게 이 사건 등록상표를 포함하여 E 소유의 상표권 647건을 37억 9,900만 원에 매도한 사실은 앞서 본 바와 같다. 그러나 피고 앞으로 상표권 이전에 관한 권리이전 등록이 마쳐지지 않은 이상 이 사건 등록상표의 상표권자는 여전히 E이고, E의 파산관재인은 법원의 허가를 받아 채무자의 영업을 계속할 수 있다(제486조). 그럼에도 E의 파산관재인이 이 사건 등록상표의 등록취소를 면하기 위하여 상표 사용을 위한 영업 등에 관하여 법원에 허가신청 등을 한 사정은 전혀 보이지 아니한다.

2) 이 사건 등록상표의 지정상품이 E의 주된 영업(제약업)에 관련된 상품과 다소 거리가 있는 상품이라는 점을 고려하더라도, E이 파산선고 이전에 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용하였다가 파산선고에 의하여 사용하지 못하게 된 것이라고 볼 만한 증거나 사정도 보이지 않으므로, E이 파산절차의 개시에 의하여 이 사건 등록상표를 사용하지 못하게 된 것이라고 보기 어렵다.

3) E은 2009년에 제1차 회생절차에 들어갔다가 2010. 10. 27. 회생절차폐지결정이 내려지고 2010. 11. 24. 위 회생절차폐지결정이 확정되었으며, 이후 두 차례 회생절차 개시신청이 기각된 후 2016. 4. 25.에 이르러 파산선고를 받았다. 이와 같이 E이 파산선고를 받게 된 경위에 비추어 볼 때 상표권자인 E에 귀책사유가 없다고 보기 어렵고, E의 파산관재인이 이 사건 등록상표를 피고에게 매도하고 그 이전등록을 마치기 전까

지 불가항력의 사정에 의하여 그 지정상품에 관하여 상표를 사용할 수 없었다고 볼 만한 특별한 사정을 찾아볼 수 없다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용된 사실이 없고, 그 불사용에 정당한 이유가 없으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

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

재판장 판사 정택수

 판사 윤재필

 판사 송현정