

# 대 법 원

## 제 1 부

## 판 결

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| 사 건      | 2019후10739 등록무효(상)                                 |
| 원고, 상고인  | 전남서부어류양식 수산업협동조합<br>소송대리인 법무법인(유한) 동헌<br>담당변호사 최성용 |
| 피고, 피상고인 | 주식회사 한마음생명산업<br>소송대리인 변호사 김문수                      |
| 원 심 판 결  | 특허법원 2019. 5. 2. 선고 2018허7521 판결                   |
| 판 결 선 고  | 2020. 9. 3.                                        |

## 주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

## 이 유

상고이유를 판단한다.

1. 가. 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.

나. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

1) 원고는 2007. 4.경 양식장에서 발생하는 폐사어를 유기질 비료로 가공하여 판매하는 폐사어 가공처리 사업을 하기로 하였다. 원고는 그에 따라 2008년경 폐사어 유기질 비료 공장(이하 '이 사건 공장'이라고 한다)을 준공하고 비료 생산을 업으로 하기 위해 2008. 9. 24. 완도군수에게 혼합 유기질 비료에 관한 비료생산업 등록을 마쳤다. 그 후 원고는 2008. 10. 21. 소외인과 '폐사어 유기질 비료화 공장 위탁경영 계약'이라는 제목의 계약 및 개별약정(이하 통틀어 '이 사건 제1계약'이라고 한다)을 체결하였다.

2) 이 사건 제1계약에 따르면, 소외인은 원고로부터 인도받은 폐사어를 이 사건 공장을 이용하여 유기질 비료로 가공·생산하되, 유기질 비료의 매출관리와 그에 따른

입출금 거래는 원고가 원고의 계좌로 하고, 원고가 소외인에 대하여 제품 생산·포장 디자인·판매·출하 등의 업무지도를 할 수 있으며, 소외인은 원고의 요구가 있을 경우 품질검사를 받아 그 결과를 원고에게 통보하고, 유기질 비료의 품질기준은 별도 약정으로 정하도록 되어 있다. 이러한 이 사건 제1계약의 내용, 계약이 이루어진 동기와 경위, 계약으로 달성하려는 목적 등을 살펴보면, 소외인은 원고의 지시와 관리 하에 원고로부터 이 사건 공장의 운영 사무인 폐사어를 유기질 비료로 가공·생산하는 업무를 위탁받아 처리하는 사람으로서 이 사건 제1계약의 법적 성격은 위임 계약에 해당한다.

3) 이 사건 제1계약 이후 원고가 2008. 11.경 주최한 장터 행사에서 폐사어 유기질 비료(이하 '이 사건 비료'라고 한다)의 명칭을 정하는 행사가 열렸고, '장보고'가 이 사건 비료의 명칭으로 선정되었다. 당시 소외인이 위 행사에서 '장보고' 명칭의 개발 내지 선정 업무를 담당하였다고 하더라도 이는 이 사건 제1계약에 따라 원고를 위한 위임사무의 일환으로 원고의 관여 하에 이루어진 것이어서 그에 관한 사용 권원은 원고에게 귀속된다.

4) 그 후 원고는 2008. 12. 19. 완도군수에게 이 사건 비료의 종류 및 명칭을 '혼합 유기질 비료, 장보고'로 하여 신고하였는데, 이는 원고가 이 사건 비료의 명칭을 '장보고'로 사용하겠다는 의사를 표시한 것으로 볼 수 있다. 이후 '장보고'를 상품명으로 사용한 이 사건 비료는 모두 원고의 명의로 제조·판매되었다.

5) 소외인이 2009. 12. 8. 피고를 설립하자, 원고는 그 후 피고와 '폐사어 유기질 비료화 공장 위탁경영 계약'이라는 제목의 계약 및 개별약정(이하 통틀어 '이 사건 제2계약'이라고 한다)을 체결하였다. 이 사건 제2계약은 일부 사항을 제외하고는 이 사건 제1계약의 내용과 크게 다르지 않다.

6) 이 사건 제2계약에서 정한 원고의 피고에 대한 제품 생산·포장디자인·판매·출하 등의 업무지도권, 피고의 원고에 대한 품질검사 통보의무 등에 따르면, 원고가 이 사건 표장의 사용을 통제하거나 이 사건 비료의 품질을 관리할 권한도 가진다. 이 사

건 비료 제품의 포장에 이 사건 표장 '장보고'를 표시하거나 이 사건 표장을 표시한 이 사건 비료 제품의 판매·광고는 피고가 하였으나, 이는 피고가 이 사건 제2계약에 따라 원고의 위임사무 처리로 한 행위로서 모두 원고 명의로 이루어졌으므로, 이 사건 표장을 상표로서 사용한 주체는 원고라고 보아야 한다.

7) 이 사건 표장이 표시된 이 사건 비료의 포장에는 생산업자로 원고만이 기재되어 있을 뿐 피고는 나타나 있지 않아 수요자들로서도 이 사건 비료의 출처를 원고로 인식할 수밖에 없다. 또한 이 사건 비료는 원고의 이 사건 공장 시설을 이용하여 생산되었고, 이 사건 표장을 사용한 이 사건 비료의 제조·판매·광고 등의 영업이 모두 원고의 명의로 이루어지는 등 이 사건 표장은 수협이라는 기관의 공신력과 결부되어 대외적으로 알려졌으므로, 이 사건 표장에 화체된 신용이나 고객흡인력은 원고에게 귀속된다고 볼 수 있다.

다. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고는 이 사건 표장에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아님에도 원고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 원고가 사용하는 이 사건 표장과 동일한 상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 이 사건 등록상표로 등록받았다고 봄이 타당하다. 따라서 피고의 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하므로 등록이 무효로 되어야 한다.

라. 그럼에도 원심은, 원고가 이 사건 비료의 생산·판매에 직접적으로 관여하였다거

나 이 사건 표장을 선정·개발하였다고 보기 어렵다는 등의 이유로 이 사건 표장의 사용에 관한 실질적인 권한이 피고에게 있다고 보아 피고의 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표법 제34조 제1항 제20호에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

2. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채, 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 재판장 | 대법관 | 박정화 |
|-----|-----|-----|

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 주심 | 대법관 | 권순일 |
|----|-----|-----|

|  |     |     |
|--|-----|-----|
|  | 대법관 | 이기택 |
|--|-----|-----|

|  |     |     |
|--|-----|-----|
|  | 대법관 | 김선수 |
|--|-----|-----|