

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2020후11431 등록무효(상)
원고, 피상고인 원고 1 외 1인
원고들 소송대리인 특허법인 우인(담당변리사 배신섭 외 1인)
피고, 상고인 헤이룽장 노던 브루마스터 리큐어 인더스트리 씨오.,엘티디.
(Heilongjiang Northern Brewmaster Liquor Industry co., Ltd.)
소송대리인 변리사 김미성
원 심 판 결 특허법원 2020. 8. 21. 선고 2019허7900 판결
판 결 선 고 2021. 12. 30.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는

것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참조).

여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다. 따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용 실적이 고려될 수 없는 것은 아니다. 이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용 실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다.

2. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

가. 중국 흑룡강성 지역에 있는 주류 전문 제조회사인 목단강시노단자주업유한공사(이하 '노단자회사'라고 한다)는 2000년 무렵부터 이 사건 등록상표 출원 당시까지 원

심 판시 선사용상표 "老坛子"와 동일한 문자로 구성된 "老坛子",

 " 등 6개의 표장을 중국에서 상표로 출원하여 상표 등록을 받았다.

나. 노단자회사는 2015. 11. 9. 위 6개의 등록상표에 관한 권리를 피고의 계열사인

헤이룽지양 치다 이코노믹 앤드 트레이딩 컴퍼니 리미티드(이하 '헤이룽지양 치다'라고 한다)에 양도하였고, 이후 피고가 위 상표들에 관한 권리를 양수하였다.

다. 노단자회사는 '老坛子(노단자)'라는 명칭의 백주 제품(이하 '노단자 주류제품'이라고 한다)을 제조하여 자기병 등 다양한 형태의 용기와 포장에 담아 '老坛子' 세 글자로 구성된 표장을 부착하여 공급하였고, 이 제품은 2000년대 초반부터 중국 흑룡강성 지역을 중심으로 일반 상가와 식당, 주점 등에서 판매되어 왔으며, 그 과정에서 노단자 주류제품을 홍보하는 내용의 팸플릿이나 전단지 등 다수의 식당과 주점에 배포되었다. 또한 노단자 주류제품은 중국의 최대 인터넷 판매 사이트인 (사이트명 1 생략)에서도 거래되어 왔고, 지역행사 후원에 사용되기도 하였다.

라. 중국 흑룡강성 지역의 흑룡강성공상행정관리국 등 행정관청은 2007년과 2012년 무렵에는 "老坛子" 상표를, 2015년 무렵에는 " " 상표를 해당 지역의 저명상표로 인정하였고, 2013년에는 노단자 주류제품을 해당 지역의 특산품으로 인정하였다.

마. 중국의 최대 인터넷 검색 사이트인 (사이트명 2 생략)에서 제공하는 온라인 백과사전에는, 노단자 주류제품이 지역 시장에서 상당한 점유율을 차지하면서 유명상표 등으로 인정받은 경력이 있고 좋은 품질로 수요자들에게 잘 알려져 있다는 취지로 제품 소개 글이 등재되어 있다.

바. 한편 위 6개의 등록상표에 관한 권리가 양도된 시점을 전후하여, 노단자 주류제품의 출처를 표시하는 방법이나 선사용상표의 사용 태양 또는 노단자 주류제품의 품질 및 이에 관한 수요자들의 인식 등이 크게 달라지지 않는 것으로 보인다.

3. 위와 같은 선사용상표의 사용기간과 방법 및 태양, 선사용상표가 사용된 상품의 거래실정, 선사용상표 및 그 사용상품에 대한 인식과 평가 등 여러 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 선사용상표는 그 사용기간 동안 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었음을 감안하더라도 이 사건 등록상표의 출원일인 2017. 1. 31. 당시 그 사용상품에 관하여 중국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 여지가 있다.

4. 그럼에도 원심은, 상표권이 양도되면서 영업 일체가 함께 이전되지 않으면 상표법 제34조 제1항 제13호의 선사용상표가 알려진 정도를 판단할 때 상표권 양도 전의 사용실적이 고려될 수 없다는 전제에서, 노단자회사가 취득한 주지성이 헤이룽지양 치다에 승계되지 않았고, 헤이룽지양 치다가 상표권 양수 이후 선사용상표에 관하여 별도로 주지성을 취득하였다고 보기도 어렵다는 이유로, 선사용상표가 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되지 않았다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표법 제34조 제1항 제13호에서 정한 '국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

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

재판장 대법관 김선수

 대법관 박정화

 대법관 노태악

주 심 대법관 오경미