

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2024후11460 등록취소(상)
원고, 상고인 ○○○ 주식회사
소송대리인 법무법인 율우
담당변호사 이정민 외 1인
피고, 피상고인 △△△ 주식회사
원 심 판 결 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2024허26 판결
판 결 선 고 2026. 3. 12.

주 문

상고를 기각한다.
상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 사안의 개요

원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거에 의하면, 다음 사실을 알

수 있다.

가. □□□ 합자회사(이하 '소외 1 회사'라 한다)는 2004. 12. 2. 표장을 '(표장 생략)', 지정상품을 '상품류 구분 제29류의 콩, 고구마 등'으로 하는 상표등록출원을 하여 2005. 11. 15. 상표권 설정등록[(상표등록번호 생략), 이하 '이 사건 등록상표'라 한다]을 받은 상표권자이다.

나. 소외 1 회사는 2009. 8. 25. 서울중앙지방법원에서 회생절차 개시결정을 받았고, 회생절차 계속 중인 2009. 9. 14. 법원의 허가를 받아 원고로부터 4억 원을 차용한 후, 2009. 11. 23. 원고에게 위 차용금채무의 담보로 이 사건 등록상표를 비롯한 8건의 상표권·서비스표권에 관하여 근질권을 설정해 주었다. 소외 1 회사는 2010. 10. 27. 회생절차 폐지결정을 받았고, 위 결정이 2010. 11. 24. 확정되었다.

다. 소외 1 회사는 2010. 11. 12. 수원지방법원에 회생절차 개시신청을 하였으나 2011. 2. 15. 기각결정을 받았고, 2015. 3. 11. 서울중앙지방법원에 회생절차 개시신청을 하였으나, 2015. 7. 7. 기각결정을 받았다.

라. 소외 1 회사는 파산채무자로서 2016. 3. 15. 서울중앙지방법원에 파산신청을 하여 2016. 4. 25. 파산선고를 받았고 파산관재인으로 소외 2가 선임되었다. 서울중앙지방법원은 2017. 4. 21. 소외 2의 파산관재인 사임을 허가하고 소외 3을 파산관재인으로 선임하였다.

마. 소외 1 회사의 파산관재인은 2017. 7. 무렵 위 법원으로부터 이 사건 등록상표의 상표권에 관한 매각허가결정을 받아 피고에게 그 상표권을 매도하였는데, 피고가 이에 따른 권리이전 등록을 마치지 않는 상태이다.

바. 피고는 2022. 8. 10. 특허심판원에 소외 1 회사의 파산관재인 소외 3을 상대로

이 사건 등록상표에 대하여 상표법 제119조 제1항 제3호에 따른 상표등록 취소심판(이하 '이 사건 취소심판'이라 한다)을 청구하였다. 원고는 이 사건 취소심판 절차에 이 사건 등록상표의 이해관계인으로서 피청구인의 참가인으로 참가하였다.

사. 특허심판원이 2024. 1. 24. 피고의 이 사건 취소심판 청구를 인용하는 심결을 하자, 이 사건 취소심판 절차의 참가인인 원고가 위 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

2. 원심의 판단

원심은, 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용된 사실이 없고, 소외 1 회사가 파산선고를 받게 된 경위나 이 사건 등록상표에 대한 파산선고 이전의 사용관계, 소외 1 회사의 파산관재인이 법원에 상표 사용을 위한 영업 허가신청을 하였는지 등 상표 사용을 위해 기울인 노력 여부 등 여러 사정에 비추어 볼 때 그 불사용에 정당한 이유가 없으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다고 판단하였다.

3. 대법원의 판단

가. 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우를 상표등록 취소심판 사유의 하나로 들고 있다. 이 규정은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정 기간 등록상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것으로, 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상

표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택한 데에 따른 피해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하려는 데에 그 취지가 있다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후 2463 전원합의체 판결 등 참조).

상표법 제119조 제3항은 상표등록 취소심판의 피청구인이 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없으나, 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하는 경우에는 상표등록의 취소를 면할 수 있다고 규정하고 있다.

이러한 정당한 이유가 인정되어 상표등록의 취소를 면하기 위해서는, 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, 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 등록상표를 지정상품에 사용할 수 없는 상황이 지속되었다는 점을 상표등록 취소심판의 피청구인이 증명하여야 한다. 등록상표를 사용할 수 있는 자의 영업 부진이나 법적 분쟁의 우려 등과 같은 주관적·내부적 요인에 따른 사유만으로는 특별한 사정이 없는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

한편 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」(이하 '채무자회생법'이라 한다)에 따라 파산채무자가 파산선고 당시에 가진 모든 재산은 파산재단에 속하고(제382조 제1항), 파산재단을 관리 및 처분하는 권한은 파산관재인에게 속하므로(제384조), 파산재단에 속

하는 등록상표의 상표권을 관리 및 처분하는 권한도 파산관재인에게 속한다. 따라서 상표권자가 파산선고를 받고 파산관재인이 선임된 기간 동안 그 등록상표 불사용에 정당한 이유가 있는지는 파산재단에 속하는 등록상표의 상표권을 관리하는 파산관재인을 기준으로 판단하여야 한다.

나. 이 사건에 관하여

1) 원고는 상고이유로서, 소외 1 회사가 취소심판 청구일 전 3년 이상 국내에서 이 사건 등록상표를 사용하지 못했던 것은 소외 1 회사에 대한 파산절차 개시로 인한 것으로서 정당한 이유가 있다고 주장한다. 그러나 이러한 주장은 다음 사정에 비추어 받아들이기 어렵다.

가) 이 사건 등록상표는 피고의 이 사건 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 국내에서 사용되지 않았다.

나) 소외 1 회사는 회생절차 개시결정 및 폐지결정, 두 차례 회생절차 개시신청 기각결정을 받았다가 스스로 파산신청을 하여 파산선고를 받기에 이르렀다. 파산절차 개시에 이르게 된 이러한 경위에 비추어 볼 때, 소외 1 회사에 대해 파산절차가 개시되었다는 사유만으로는 이 사건 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 이 사건 등록상표를 지정상품에 사용할 수 없는 상황이 지속되었다고 보기 어렵다.

다) 피고가 파산절차 중 이 사건 등록상표권을 매수하였으나 그 이전등록을 마치지는 않았으므로 이 사건 등록상표권자는 여전히 소외 1 회사이다. 한편 소외 1 회사가 파산선고를 받음으로써 이 사건 등록상표의 상표권은 파산재단에 속하게 되었고, 그

상표권을 관리 및 처분하는 권한은 파산관재인에게 속하게 되었다.

라) 소외 1 회사에 대한 파산절차는 이 사건 취소심판 청구일 3년 전에 이미 진행되고 있던 상태였으므로 3년의 기간 동안 이 사건 등록상표의 불사용에 대한 정당한 이유가 있는지는 이 사건 등록상표권을 관리 및 처분하는 권한을 가진 소외 1 회사의 파산관재인을 기준으로 판단하여야 한다.

마) 채무자회생법 제486조는 파산관재인은 법원의 허가를 받아 채무자의 영업을 계속할 수 있다고 규정하고 있다. 소외 1 회사의 파산관재인이 상표 불사용으로 인한 이 사건 상표등록 취소를 막기 위해 위 규정에 따른 법원의 허가를 받아 필요한 범위 내에서 소외 1 회사의 영업을 계속하였다면 이 사건 등록상표를 지정상품에 사용할 가능성이 있었다.

바) 하지만 소외 1 회사의 파산관재인이 이러한 허가신청을 하여 이 사건 등록상표를 지정상품에 사용하고자 한 사정은 찾아볼 수 없다. 그 밖에 소외 1 회사의 파산관재인에게 이 사건 등록상표의 사용을 불가능하게 하는 다른 불가피한 사유도 찾아볼 수 없다.

2) 원심은 같은 취지로 이 사건 등록상표 불사용에 정당한 이유가 없다고 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 등록상표의 취소사유에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 않는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 결론

상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 천대엽

 대법관 오경미

주 심 대법관 권영준

 대법관 엄상필