

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건	2004후1267 등록무효(상)
원고,피상고인	원고
피고,상고인	피고 1 외 1인
원 심 판 결	특허법원 2004. 3. 26. 선고 2003허6739 판결
판 결 선 고	2006. 2. 24.

주 문



원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는’ 상표라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우 또는 고의로 저명한 타인의 상표 또는 서비스표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한

상표를 등록 사용하는 것처럼 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 일반적으로 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우를 말하므로(대법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결, 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 등 참조), 상표를 등록 사용하는 행위가 특정한 당사자 사이에 이루어진 계약을 위반하거나 특정인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배된 것으로 보인다고 하더라도 그러한 사정만을 들어 위 법조항 소정의 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는’ 상표에 해당한다고 할 수 없다(대법원 1986. 11. 25. 선고 85후13 판결 참조).

2. 위 법리와 기록에 의하면, 원고로부터 “”로 구성된 원고 상표의 사용상품을 국내에 수입하여 판매하던 피고 1이 2000. 6.경 소외 1에게 원고 상표의 사용상품과 관련 제품에 관한 국내 수입권과 독점권 및 자신이 운영하던 소외 2 주식회사의 영업일체를 유상으로 양도하였음에도 2002. 1. 14. “”로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제 543908호)를 출원하여 2003. 3. 26. 등록된 후, 원고에게 원고 상표의 사용상품이 이 사건 등록상표의 상표권을 침해한다는 이유로 그 수출을 중지하라는 경고장을 보내고, 수원세관에 원고 상표가 사용된 상품에 관하여 상표권침해우려물품 수입사실통보서를 제출함과 아울러 소외 1에게 양도한 회사에 대하여는 서울지방법원에 원고 상표의 사용중지를 구하는 가처분을 신청하였으며, 이 사건 등록상표를 공동으로 등록받은 피고 2는 피고 1이 원고 및 소외 1과 사이에 앞서 본 과정을 거쳐 이 사건 등록상표를 출원하여 등록된 사실을 알고 있었다고 보이므로, 피고들의 이 사건 등록상표의 출원, 등록과 그 상표권의 행사가 원고나 소외 1에 대한 관계에서는 상도덕이나 신의칙에 위반되었다고 할 수는 있지만, 피고들이 이 사건 등록상표를 출원, 등록한 행위가 위 특정 당

사자 이외의 자에 대한 관계에서도 일반적으로 상도덕이나 신의칙에 위반되었다고 할 수는 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는' 상표에 해당한다고 할 수 없다.

3. 그런데도, 원심이 특정한 당사자 사이의 신의칙이나 상도덕에 위반하여 출원, 등록된 상표까지도 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는' 상표에 해당함을 전제로, 이 사건 등록상표에 위 법조항 소정의 등록무효사유가 있다고 판단한 것은 위 법조항에 관한 법리를 오해하여 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있다.

4. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 더욱 심리한 후 판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 이규홍 _____

 대법관 박재윤 _____

주 심 대법관 김영란 _____

 대법관 김황식 _____