

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건	2004후2529 등록취소(상)
원고, 상고인	원고 소송대리인 변리사 정문영
피고, 피상고인	피고 주식회사 소송대리인 변호사 조태연
원 심 판 결	특허법원 2004. 7. 22. 선고 2004허66 판결
판 결 선 고	2006. 5. 12.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 본다.

1. 상표법 제56조 제1항에 의하면 전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하는 것이어서, 설령 상표권자와 사이에 전용사용권 설정계약을 체결한 자라고 하더라도 그 설정등록을 하지 않았다면 상표법상의 전용사용권을 취득

할 수 없는 것이고(대법원 2004. 9. 13. 선고 2002후703 판결 참조), 상표법 제57조 제1항 및 제55조 제6항에 의하면 통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 수 있는 것이므로, 설령 상표권자와 사이에 전용사용권 설정계약을 체결하고 나아가 상표권자로부터 통상사용권 설정에 관한 사전 동의를 얻은 자라고 하더라도 전용사용권 설정등록을 마치지 아니하였다면 등록상표의 전용사용권자로서 다른 사람에게 통상사용권을 설정하여 줄 수 없다고 할 것이다.

2. 원심이 적법하게 확정한 사실관계에 의하면, ‘더 스○○○ 라이선싱 코퍼레이션 리미티드’(뒤에 ‘스○○○ 월드 리미티드’로 상호가 변경되었다, 이하 ‘스○○○’라 한다)는 1998. 1. 1. 이 사건 등록상표(제426267호)의 상표권자인 원고와 사이에 이 사건 등록상표와 관련된 상표들에 관하여 통상사용권을 설정하여 줄 수 있는 권한을 갖는 마스터 라이선스 계약(2000. 1. 1. 수정되어 이 사건 등록상표가 포함되었다)을 체결한 후, 1999. 6. 3. 주식회사 투○○(이하 ‘투○○’라 한다)과 라이선스 계약을 체결함으로써 투○○로 하여금 이 사건 등록상표를 사용하도록 하였다가, 2003. 2. 17. 이 사건 등록상표에 대하여 상표권자의 불사용으로 인한 상표등록취소심판이 청구되자 같은 해 10. 8.에야 비로소 이 사건 등록상표에 관하여 전용사용권 설정등록을 마쳤다는 것이므로, 스○○○가 원고를 대행하여 혹은 원고의 대리인으로서 위 라이선스 계약을 체결하였다는 사정을 인정할 수 없는 이 사건에서, 위 전용사용권 설정등록일인 2003. 10. 8. 이전에는 이 사건 등록상표에 대하여, 스○○○가 전용사용권자라거나 투○○가 통상사용권자라고 할 수 없을 것이고, 따라서 투○○에 의해서 이 사건 등록상표가 그 등록취소심판 청구 전 국내에서 정당하게 사용될 수는 없는 것이어서, 원심이 이 사건 등록상표가 그 등록취소심판청구가 제기되기 전 3년 이내에 그 지정상품에 관하여 상

표권자에 의하여 상표로서 사용된 바 없다고 판단한 것은 그 이유 설시에 있어서 다소 부족한 바는 있으나, 결론에 있어서 정당하여 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 김영란 _____

주 심 대법관 이규홍 _____

 대법관 김황식 _____