

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2018허9114 권리범위확인(상)
원 고 A

소송대리인 법무법인 엘케이비앤파트너스
담당변호사 박경용

피 고 B

소송대리인 변리사 이종협

변 론 종 결 2019. 3. 14.

판 결 선 고 2019. 3. 28.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 11. 5. 2017당1595 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2015. 2. 13./ 2015. 12. 21./ 제342079호

2) 구 성 : **청문각**

3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제41류의 문화적 및 교육적 목적의 전시회조직업, 교육정보제공업, 교재출판업, 서적/잡지출판업, 인쇄물 출판 및 편집업, 전자 출판물 출판업, 학습지출판업, 교육적 목적의 전시회조직업, 교육적 행사의 준비 및 진행업, 교육회의 준비 및 진행업, 문화적 체험행사의 준비 및 진행업, 문화강좌 진행업

4) 서비스표권자 : C

5) 전용사용권자 : 피고

나. 확인대상표장

1) 구 성 : **청문각**

2) 사용서비스업 : 교재출판업, 서적/잡지출판업, 인쇄물 출판 및 편집업, 전자 출판물 출판업, 학습지출판업

3) 사용자 : 원고

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 원고를 상대로 특허심판원에, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 표장이 동일·유사하며 그 사용서비스업이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 동일하므로 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다고 주장하면서, 확인대상표장에 대해 적극적 권리범위 확인심판(2017당1595)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2018. 11. 5. '피고는 이 사건 등록서비스표의 전용사용권자이므로 이 사건 권리범위 확인심판을 청구할 수 있는 청구인 적격이 있고, 확인대상표장은 그 표장과 사용서비스업이 이 사건 등록서비스표의 표장 및 지정서비스업과 동일 또는 유사하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다'는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 7 내지 9호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록서비스표와 확인대상표장의 표장 및 지정(사용)서비스업이 동일 또는 유사하다는 점에는 다툼이 없으나, 아래와 같은 이유로 이 사건 권리범위 확인심판은 부적법하여 각하되어야 하는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.

가. 먼저 피고의 부친인 C은 'D출판사'라는 상호로 출판업을 영위하다가 2012. 11. 12. 원고의 부친인 E에게 도서, 출판권 등의 영업을 양도하고도, 위 영업양도에 따라 이전된 'D'이라는 상호에 대하여 E 또는 원고의 서비스표권 등록이 이루어지지 않은 점을 악용하여 2015. 2. 13. '청문각'을 표장으로 하는 이 사건 등록서비스표를 출원하여 등록을 받았다. 이는 신의칙에 위반한 출원으로서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제18호에 위반되므로 이 사건 등록서비스표는 그 등록이 무효가 되어야 한다. 따라서 무효인 이 사건 등록서비스표에 기

초한 이 사건 권리범위 확인심판 청구는 확인의 이익이 없다.

나. 또한 피고는 법률상 무효인 계약에 의하여 이 사건 등록서비스표에 관한 전용사용권을 취득한 것이므로, 이 사건 권리범위 확인심판을 청구할 청구인 적격이 없다. 즉, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표는 무효이므로, 피고의 전용사용권은 무권리자로부터의 권리취득에 해당하여 무효이다. 뿐만 아니라 피고는 C과 E 사이의 위 영업양도 계약 체결 경위를 잘 알고 있음에도, 위 영업양도계약의 효력을 잠탈하기 위한 의도로 C과 사이에 이 사건 등록서비스표권에 관한 전용사용권 설정계약을 체결한 것이므로, 위 전용사용권 설정계약은 반사회적 법률행위로서 민법 제103조에 위반된다는 점에서도 무효이다.

다. 마지막으로, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표 및 이 사건 전용사용권에 무효 사유가 있는 것이 분명하므로, 무효인 권리에 기초한 이 사건 권리범위 확인심판 청구는 심판청구권의 남용에 해당하여 권리보호이익이 없다.

3. 판 단

가. 이 사건 등록서비스표가 무효이므로 확인의 이익이 없다는 주장 부분

1) 관련 법리

상표권의 권리범위확인에 관한 청구는 현존하는 상표권의 범위를 확정하려는 데 그 목적이 있으므로 상표등록이 무효로 되었다면 그에 대한 권리범위확인심판을 청구할 이익은 물론 그 심결의 취소를 구할 소의 이익도 소멸된다(대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후982 판결 등 참조).

그러나 상표법은 등록상표가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 상표등록의 무효심판절차를 거쳐 그 등록을 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 상

표는 일단 등록된 이상 비록 등록무효사유가 있다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결). 따라서 설령 등록상표에 등록무효사유가 존재한다고 하더라도, 등록무효심결이 확정되지 아니한 이상 등록상표로서의 효력은 여전히 유지되고, 등록상표의 등록무효 여부에 대한 최종적인 확정은 등록무효심판 절차에서 다투어지게 될 것이므로, 그와 별개의 절차로서 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 출처의 오인·혼동을 초래할 만한 동일·유사성이 있는지 여부 또는 상표권의 효력 제한 사유의 유무 등을 심리하여 확인대상표장이 등록상표의 상표권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인해 주는 절차인 권리범위 확인심판이 확인의 이익이 없다고 할 수는 없다. 이와 같은 법리는 서비스표에도 마찬가지로 적용된다.

2) 판 단

원고가 2017. 7. 24. C을 상대로 특허심판원에 이 사건 등록서비스표의 등록무효심판(2017당2337)을 청구하였으나, 이 사건 변론종결일 현재까지 등록무효심결이 확정되지 아니한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.

그렇다면 이 사건 등록서비스표의 등록무효심결이 확정되지 아니한 이상, 이 사건 등록서비스표가 무효사유가 있다는 점을 들어 이 사건 권리범위 확인심판이 확인의 이익이 없다는 취지의 원고의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 그 자체로 이유 없다.

나. 이 사건 전용사용권 설정계약이 무효이므로 청구인 적격이 없다는 주장 부분

1) 무권리자로부터의 권리취득에 해당하여 무효라는 주장에 대한 판단

이 사건 전용사용권 설정계약이 무권리자로부터의 권리취득에 해당하여 무효라

는 원고의 주장은 이 사건 등록서비스표가 무효임을 전제로 하는 것인데, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심결이 확정되지 아니한 이상, 아래 3의 다. 1) 가)에서 보는 바와 같이 권리범위확인심판에서 그 무효 사유를 심리·판단하여 등록서비스표의 효력을 부정할 수는 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표가 무효임을 전제로 하는 원고의 위 주장은 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

2) 반사회적 법률행위에 해당하여 무효라는 주장에 대한 판단

가) 관련 법리

등록상표권에 관한 전용사용권 설정계약이 반사회적 법률행위로 무효가 되기 위해서는 상표권자의 배임행위와 전용사용권자가 상표권자의 배임행위에 적극 가담한 행위로 이루어진 것으로서, 그 적극 가담하는 행위는 다른 사람이 해당 상표권에 대한 이전청구를 할 권리가 있다는 것을 안다는 것만으로는 부족하고, 적어도 그와 같은 사실을 알고도 전용사용권 설정계약을 요청하거나 유도하여 계약에 이르는 정도가 되어야 한다(대법원 1997. 7. 25. 선고 97다362 판결 등 참조).

나) 인정사실

(1) C은 'D 출판사'라는 상호로 출판사를 운영하다가 2012. 11. 12. E에게 위 출판사의 도서, 출판권 등의 사업을 양도하였다.

(2) C은 이후 E이 자신을 기망하여 D 출판사의 도서와 출판권을 편취하였다는 이유로 E을 사기죄로 고소하였으나, 의정부지방법검찰청 고양지청은 2014. 4. 30. 증거가 불충분하여 혐의가 없다는 이유로 E에 대하여 불기소처분을 하였다.

(3) E은 2015. 3. 1. 원고에게 D 출판사의 모든 권리와 자산 및 부채를 포괄적으로 양도하였다.

(4) C은 2015. 2. 13. '청문각'을 표장으로 하고, 인쇄물 출판 및 편집업 등을 지정서비스업으로 하는 이 사건 등록서비스표를 출원하여 2015. 12. 21. 앞서 본 바와 같이 서비스표 등록을 받았다.

(5) C은 2017. 1. 31. 피고에게 이 사건 등록서비스표에 관하여 기간을 2015. 12. 21.부터 2025. 12. 21.까지, 지역을 대한민국 전국 일원으로 하는 전용사용권을 설정하여 주고 같은 날 전용사용권 설정등록을 완료하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제2, 4, 7, 8, 10, 11호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함), 변론 전체의 취지

다) 판 단

앞서 든 증거들에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 C과 E 사이의 2012. 11. 12.자 도서, 출판권 등의 양도계약 당시는 이 사건 등록서비스표가 출원되기 전으로서, C과 E 사이에 'D'과 관련된 서비스표의 출원 및 등록, 이전 등에 관한 사항이 논의되었다고 볼만한 자료가 없는 점, 위 양도계약 이후 C과 E과의 사이에 위 양도계약의 효력과 관련하여 형사고소 등 법률적 분쟁이 있었던 점, 이 사건 등록서비스표는 위 양도계약일로부터 2년 이상의 시간이 경과한 후 비로소 출원이 이루어진 점 등에 비추어 볼 때, 위 양도계약에 이 사건 등록서비스표권에 대한 이전 약정이 포함되었다고 보기는 어렵고, 달리 E 또는 원고가 이 사건 등록서비스표권에 대한 이전을 청구할 권리가 있음을 인정할 증거가 없다.

따라서 위 인정사실만으로는 C이 피고에게 전용사용권을 설정해 준 것을 가리켜 E 또는 원고에 대하여 타인의 사무를 처리하는 자로서의 임무 위반 행위라고 단정할 수 없을 뿐 아니라, 피고가 타인에게 손해를 가한다는 점을 알고도 위 전용사용

권 설정계약을 요청하거나 유도하였다는 점을 인정할 자료도 없다. 결국, 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 전용사용권 설정계약이 반사회적 법률행위로 무효라는 점을 인정하기에 부족하다. 원고의 주장은 이유 없다.

다. 이 사건 권리범위확인청구가 심판청구권의 남용이라는 주장 부분

1) 이 사건 등록서비스표가 무효이므로 이 사건 권리범위확인청구가 심판청구권의 남용이라는 주장에 대한 판단

가) 관련 법리

등록상표의 상표권에 근거하여 타인이 사용하고 있는 표장의 사용금지나 그 사용으로 인한 손해의 배상을 구하는 상표권침해소송에서는, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 상표권에 기초한 침해금지 등의 청구가 권리남용에 해당한다는 주장이 받아들여질 수 있다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 참조).

그러나 이는 그 권리의 부존재나 무효를 확인하거나 확정하는 것이 아니라, 단지 그 사건의 분쟁 당사자 사이에 권리행사의 제한사유가 존재한다는 것을 인정하는 의미를 가질 뿐이고, 그 판결의 효력도 그 소송 당사자 사이에서만 미치는 것이므로, 상표권침해소송에서 권리남용의 항변으로 등록무효사유의 주장을 인정하더라도 이는 그 당사자 사이에서 상대적 효력만을 가질 뿐이어서, 등록상표의 대세적 효력은 등록무효심판에 의해서만 부정할 수 있도록 한 상표법의 기본 구조와 상충되는 바가 없다. 반면, 권리범위 확인심판은 그 심결이 확정되면 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치게 된다. 심결에 대세적 효력이 있는 권리범위확인심판에

서 상표등록의 무효사유 주장을 인정하게 되면 이는 위와 같은 상표법의 근본 구도를 깨트리는 것이 된다.

따라서 권리범위확인심판 절차에서는 등록무효심결이 확정되기까지는 단지 확인대상표장이 그 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부에 관해서만 심리·판단하는 것이 타당하고, 등록상표에 등록무효사유가 존재하는지 여부까지 심리·판단하여서는 아니 된다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결의 다수의견에 대한 보충 의견 참조).

나) 판 단

위 법리에 비추어 볼 때, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표에 관한 등록무효심결이 이 사건 변론종결일 현재까지 확정되지 아니한 이상, 서비스표권의 행사가 권리남용에 해당하는지 여부는 구체적인 서비스표 사용행위에 대한 서비스표권침해 소송에서 항변사항으로 주장하여야 할 대인적인 제한사유에 불과하고, 이 사건과 같은 권리범위 확인심판에서 다룰 수 있는 내용이 아니다. 따라서 이 사건 등록서비스표가 무효이므로 이 사건 권리범위 확인심판 청구가 심판청구권의 남용에 해당한다는 원고의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.

2) 이 사건 전용사용권 등록이 무효이므로 이 사건 권리범위확인청구가 심판청구권의 남용이라는 주장에 대한 판단

앞서 3의 나.에서 살핀 바와 같이, 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 전용사용권 등록이 무효임을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 전용사용권 등록이 무효임을 전제로 하는 원고의 주장은 이유 없다.

4. 결 론

그렇다면 확인대상표장과 이 사건 등록서비스표의 표장 및 지정(사용)서비스업이 동일·유사하여 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다고 판단한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 것과 같은 위법 사유가 존재한다고 볼 수 없는 이상, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이제정

판사 김기수

판사 이지영