

# 특 허 법 원

## 제 5 부

## 판 결

사 건 2010허1398 등록취소(상)

원 고

소송대리인 변리사 김종수, 박지호

한양특허법인

담당변리사 김연수, 이권희, 서수진

피 고 1.

2.

피고들 소송대리인 변리사 송봉식, 반일희, 안상배, 최정연

변 론 종 결 2011. 4. 27.

판 결 선 고 2011. 5. 25.

## 주 문

1. 특허심판원이 2010. 2. 16. 2009당1014호 사건에 관하여 한 심결 중 피고 제이에스제이 벤처스 인코퍼레이티드에 관한 부분을 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용은 이를 이분하여 그 1은 원고가, 나머지는 피고 제이에스제이 벤처스 인코

피레이티드가 각 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2010. 2. 16. 2009당1014호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제712912호/2006. 7. 4./2007. 6. 11.

(2) 구 성 : **abbi**

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제18류의 핸드백, 학생가방, 포리백, 패킹백, 가스렌지가방, 가죽제 열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀 금속제 지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용 트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 애완동물용 의류, 개목걸이, 모피, 의혁지, 포장용 가죽제 포대, 양산, 우산, 등산지팡이, 먹이주머니, 피혁제 벨브, 고삐, 가죽끈

(4) 등록권리자 : 원고

#### 나. 비교대상상표

(1) 미국 상표등록번호 : 제3,310,994호

(2) 등록일 : 2007. 10. 16.

(3) 최초 사용일/상업적 사용일 : 2005. 9. 30./2005. 9. 30.

(4) 구성 : **abbi**

(5) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 ‘랩탑 운반용 케이스’ 및 상품류 구분 제18류의 ‘유아용 배낭, 배낭, 서류가방, 작은 핸드백, 기저귀 가방, 여성용 작은 핸드백, 핸드백, 가죽 및 인조가죽 가방, 가죽 여행가방 및 지갑, 가죽서류가방, 가죽핸드백, 여행용 가방, 우편가방, (여성용의 작은) 지갑(PURSES), 학생가방, 학생 책가방, 학생 배낭, 솔더백, 작은 배낭, 토트백’

(6) 등록권리자 : 피고 스티븐 에스. 오

다. 이 사건 심결의 경위

피고들이 2009. 4. 29. 특허심판원에 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 그 등록취소를 청구하였고, 특허심판원은 이를 2009당1014호로 심리 후 2010. 2. 16. 이 사건 등록상표는 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제23조 제1항 제3호 본문에 해당되고, 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 이 사건 등록상표의 등록일로부터 5년 이내에 취소심판을 청구하였다는 이유로 피고들의 청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 3호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 요지

(1) 상표법 제73조 제1항 제7호의 취소심판은 조약 당사국에 ‘그 상표에 관한 권리를 가진 자’만이 취소심판을 청구할 수 있으나, 비교대상상표의 미국 상표등록원부를 보면 피고 제이에스제이 벤처스 인코퍼레이티드(이하 ‘피고 제이에스제이’라 한다)는

조약당사국인 미국에서 비교대상상표와 관련한 상표권을 가진 자가 아니어서 이해관계인에 해당하지 않으므로, 피고 제이에스제이의 심판 청구는 부적법하다.

(2) 비교대상상표가 부착된 가방에 대한 독점판매계약의 당사자는 피고 제이에스제이와 주식회사 컴앤아이(이하 '컴앤아이'라 한다)였고, 실질적으로 비교대상상표가 부착된 가방의 수입 및 국내 유통을 하고 상표를 사용한 것은 (주)지에스디인터네셔널(이하 '지에스디'라 한다)로서, 컴앤아이의 대표자일 뿐 계약당사자도 아닌 원고가 당시 피고 제이에스제이의 부대표에 불과하였던 피고 스티븐 에스. 오의 대리인이 될 수는 없으므로, 원고는 구 상표법 제23조 제1항 제3호 소정의 대리인 또는 대표자에 해당하지 않는다.

(3) 원고는 이 사건 등록상표의 출원시에 피고 제이에스제이로부터 상표등록에 대한 동의를 얻었다.

#### 나. 피고들 주장의 요지

(1) 이 사건 등록상표의 출원 당시 피고들은 미국에서 이 사건 등록상표와 동일·유사한 비교대상상표에 관하여 선사용권자로서 상표에 관한 배타적 권리를 취득하였고, 피고 제이에스제이는 비교대상상표의 등록권리자인 피고 스티븐 에스. 오가 대표로 있는 법인으로서 컴앤아이와 비교대상상표가 부착된 가방에 대한 독점판매계약을 체결한 당사자이므로, 피고들은 상표법 제73조 제1항 제7호 소정의 '그 상표에 관한 권리를 가진 자'에 해당한다.

(2) 법인의 대표였던 사람도 그 실질적인 관계를 고려하여 구 상표법 제23조 제1항 제3호에서 규정하는 '대리인이나 대표자'에 해당할 수 있는데, 특히 원고가 컴앤아이의 대표이사인 점, 독점판매계약 당시인 2006. 4. 30.부터 현재까지 컴앤아이의 이사로는

원고 외에는 원고의 아내인 박혜옥 뿐이므로 실질적으로 컴앤아이는 원고의 감독 하에 오로지 원고를 위한 영업활동을 하는 1인 회사인 점, 원고가 비교대상상표가 부착된 가방에 관한 독점판매계약을 직접 진행하고 서명한 점, 비교대상상표가 부착된 가방과 관련한 거래계약서의 거래당사자 표시에 컴앤아이와 지에스디가 뒤섞여 있고 심지어 일부 거래 당시 아직 설립되지도 아니하였던 지에스디가 거래당사자로 되어 있는 것은 피고들이 그 실체를 따지지 아니하고 그저 원고의 대표성만을 믿고 원고의 요구에 따라 거래한 것으로 보이는 점 등을 고려할 때, 원고는 구 상표법 제23조 제1항 제3호의 ‘대리인’에 해당한다.

(3) 피고들은 원고에게 이 사건 등록상표의 상표등록출원에 대하여 동의한 바 없다.

### 3. 피고 제이에스제이의 청구인 적격 여부

#### 가. 관련 규정 및 판단기준

상표법 제73조 제1항 제7호는 ‘제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는 상표가 등록된 경우에 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 당해 상표등록일부터 5년 이내에 취소심판을 청구한 경우’에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 위 규정의 ‘그 상표에 관한 권리를 가진 자’란 조약당사국에 등록된 상표권자 또는 사용주의 국가에서 사용에 의해 독점배타권을 가지게 된 자를 의미하고 전용사용권자나 통상사용권자는 이에 해당하지 아니한다.

한편 미국 상표법인 THE LANHAM ACT Sec. 5(15 USCS 1055)는 ‘등록된 상표나 등록출원된 상표가 관계회사들에 의하여 정당히 사용되는 경우, 그러한 사용의 이익은 등록권자나 출원인에게 귀속되고, 그러한 사용이 공중을 기만하는 것이 아닌 한 상표 또는 그 등록의 효력에 영향을 미치지 아니한다.’라고 규정하고 있고, 위 법 Sec. 45(15

USCS 1127)은 ‘관계회사란 표장이 사용되는 상품이나 서비스의 성질이나 품질에 관하여 정당하게 상표권자나 등록출원인을 통제하거나 또는 그들로부터 통제되는 모든 인(person)을 의미한다.’고 규정하고 있다.

#### 나. 구체적 판단

을 제10호증의 1 내지 5의 각 기재에 의하면, 피고 제이에스제이가 이 사건 등록 상표의 출원 전 미국에서 비교대상상표를 사용한 사실은 인정된다. 그러나 피고 제이에스제이의 비교대상상표의 등록 전 사용 무렵 피고 스티븐 에스. 오가 피고 제이에스제이의 부대표로서 실질적으로 비교대상상표가 사용되는 상품이나 서비스의 성질이나 품질에 관하여 피고 제이에스제이를 정당하게 통제하였다 할 것이고, 그 후 피고 스티븐 에스. 오가 비교대상상표를 등록하였으므로, 피고 제이에스제이는 위 THE LANHAM ACT Sec. 5(15 USCS 1055)의 ‘관계회사’에 해당하여 그 상표 사용의 이익은 등록권자인 피고 스티븐 에스. 오에게 귀속된다 할 것이므로, 피고 제이에스제이는 상표법 제73조 제1항 제7호의 ‘그 상표에 관한 권리를 가진 자’에 해당하지 아니한다.

#### 다. 소결론

따라서 피고 제이에스제이의 이 사건 심판 청구는 청구인 적격이 없는 자에 의한 것으로서 부적법하다.

### 4. 피고 스티븐 에스. 오 부분에 대한 판단

#### 가. 관련 규정 및 판단 기준

상표법 제73조 제1항 제7호, 구 상표법 23조 제1항 제3호 본문에 의하면, ‘조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자가

상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 하여 등록된 상표'는 '그 상표에 관한 권리를 가진 자'가 당해 상표등록일로부터 5년 이내에 취소심판을 청구한 경우 상표등록이 취소되어야 하고, 위 규정의 입법취지에 비추어 볼 때 여기서 말하는 '대리인이나 대표자'라 함은 대리점, 특약점, 위탁판매업자, 총대리점 등 널리 해외에 있는 수입선인 상표소유권자의 상품을 수입하여 판매, 광고하는 자를 가리킨다고 보아야 할 것이다(대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1241 판결 참조).

#### 나. 구체적 판단

##### (1) 피고 스티븐 에스. 오가 '그 상표에 관한 권리를 가진 자'인지 여부

갑 제3호증의 기재에 의하면, 피고 스티븐 에스. 오가 조약당사국인 미국에서 이 사건 등록상표의 출원 전인 2005. 9. 30.부터 비교대상상표를 사용한 선사용권자인 사실을 인정할 수 있으므로, 피고 스티븐 에스. 오가는 '그 상표에 관한 권리를 가진 자'에 해당한다.

##### (2) 표장 및 지정상품의 동일·유사 여부

이 사건 등록상표 '**abbi**'와 비교대상상표 '**abbi**'의 표장은 외관이 매우 유사하고, 호칭 및 관념은 동일하므로 두 상표의 표장은 극히 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 가방, 배낭 및 지갑류는 비교대상상표의 지정상품 중 가방, 배낭 및 지갑류와 동일·유사하다.

##### (3) 원고가 피고 스티븐 에스. 오의 대리인인지 여부

갑 제3, 6 내지 8호증, 을 제1, 2호증의 각 기재와 변론의 전 취지를 종합하면, 원고가 그 주식의 37% 가량을 소유하며 대표이사로서 운영하고 있는 컴앤아이는

2006. 4. 30. 당시 피고 스티븐 에스. 오가 부대표로 있던 피고 제이에스제이와 사이에 피고 제이에스제이가 생산한 비교대상상표가 부착된 가방 등에 관하여 24개월 간 한국 및 일본에서의 독점판매계약을 체결한 사실, 컴앤아이는 위 계약에 따라 2007. 6. 27. 무렵부터 2008. 4. 30.경 계약이 해지될 때까지 비교대상상표가 부착된 가방 등을 수입하여 국내에서 판매 및 광고한 사실, 위 계약상 원고와 피고 스티븐 에스. 오가 모든 통지, 요청, 동의, 기타 연락의 실질적 수신인(Attention)으로 지정된 사실, 위 계약 체결 과정에서 원고와 피고 스티븐 에스. 오가 계약체결과정을 실질적으로 주도하였고 계약서에도 원고와 피고 스티븐 에스. 오가 직접 서명한 사실, 특히 피고 스티븐 에스. 오가는 위 계약 당시 피고 제이에스제이의 대표는 아니고 부대표였음에도 피고 제이에스제이를 대표하여 서명한 사실, 위 계약 당시부터 현재까지 컴앤아이의 이사로는 원고 외에는 원고의 아내인 박혜옥 뿐인 사실, 비교대상상표가 부착된 가방과 관련된 거래 계약서 일부의 거래당사자 표시가 컴앤아이 외에도 원고가 감사로 있는 지에스디로도 되어 있는 사실, 지에스디가 거래당사자로 되어 있는 거래계약서 중 일부는 지에스디가 정식으로 설립되기 전에 작성된 사실, 피고 스티븐 에스. 오가는 위 계약 체결 후 미국에서 비교대상상표의 권리자로 등록되었고 현재 피고 제이에스제이의 대표인 사실, 원고가 2006. 7. 4. 이 사건 등록상표를 출원하여 등록되었으나 원고는 이 사건 등록상표를 컴앤아이의 영업이 아닌 독자적 용도로 사용하지는 아니한 사실을 인정할 수 있다.

위와 같은 사실 등에 나타나는 위 독점판매계약의 내용 및 체결 경위, 원고와 컴앤아이 및 지에스디와의 관계, 피고 스티븐 에스. 오와 피고 제이에스제이와의 관계, 피고 스티븐 에스. 오가 비교대상상표를 등록한 점, 원고가 이 사건 등록상표를 등록하였

으나 독자적으로 사용하지는 아니한 점 등에 이 사건 등록상표와 비교대상상표의 표장 및 지정상품의 동일·유사성이 매우 큰 점 등을 종합하여 보면, 원고는 이 사건 등록상표의 출원 당시 피고 스티븐 에스. 오의 대리인인 자에 해당한다고 봄이 상당하다.

#### (4) 출원에 관한 동의 여부

원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고가 상표에 관한 권리를 가진 자인 피고 스티븐 에스. 오의 동의를 받는 등 그 출원에 정당한 이유가 있었다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

#### 다. 소결론

따라서, 이 사건 등록상표는 조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인인 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 경우로서, 구 상표법 제23조 제1항 제3호 본문에 해당되고, 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 이 사건 등록상표의 등록일로부터 5년 이내에 취소심판을 청구하였음이 역수상 명백하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제7호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.

#### 5. 결론

그렇다면, 이 사건 심결 중 피고 제이에스제이에 대한 부분은 위법하므로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하고, 피고 스티븐 에스. 오에 대한 부분은 적법하므로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      변현철 \_\_\_\_\_

                 판사      박창수 \_\_\_\_\_

                 판사      박민정 \_\_\_\_\_