

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2011다71964 상표권이전등록 등
원고, 피상고인 주식회사 케이티로지스
피고, 상고인 주식회사 케이티
원 심 판 결 서울고등법원 2011. 6. 22. 선고 2010나111454 판결
판 결 선 고 2013. 5. 9.

주 문

원심판결 중 피고 패소부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 원심은 피고가 2002. 11. 12. 원고와 사이에 피고가 전담하던 종합물류정보전산망 사업의 전담사업자 업무를 원고에게 위탁하고 위 사업 전반을 이관하는 내용의 협정을 체결하면서 그에 부속하여 원심판결 별지 목록 기재 각 상표권 및 서비스표권(그 표장은 'KT로지스' 또는 'KTLOGIS'이다. 이하 '이 사건 상표권 등'이라고 한다)을 무상

으로 이관하기로 하는 등 세부 사항을 정한 합의(이하 '이 사건 합의'라고 한다)를 한 사실을 인정한 다음, 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 이 사건 상표권 등에 관하여 이 사건 합의에 따른 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 판단하였다.

나아가 원심은 위의 이전등록절차 이행의무가 5년의 상사소멸시효기간이 경과함으로써 소멸하였다는 피고의 주장을 다음과 같은 이유로 배척하였다. 즉, 원고가 설립 후부터 그 명칭을 'KT Logis Co., Ltd' 및 '(주)케이티로지스'로 표기하고 있고, 원고의 회

사 로고로  ,  등을 사용하는 한편 위 표장을 이 사건 합의 이후 지속적으로 원고의 거래관계에서 상품이나 서비스 등을 제공함에 있어서 원고를 나타내는 표지로 사용하여 온 이상, 원고의 이 사건 상표권 등에 관한 이전등록 청구권의 소멸시효는 진행하지 아니한다는 것이다.

2. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 수긍할 수 없다.

가. 상표권 또는 서비스표권(이하 상표권, 나아가 상표권자 또는 상표만을 들어 설치하기로 한다)의 양도에는 상표권에 관한 이전등록으로 족한 점(상표법 제56조 제1항 제1호 참조), 상표권 매매 기타 그 양도의무 발생의 원인이 되는 계약으로부터 통상 부동산 매매에서의 목적물인도의무와 같은 의무가 발생하지 아니하여 매도인 등 상표권 양도의무자가 상표권의 이전등록 외에 적극적으로 하여야 할 '주된 급부'의 의무를 상정하기 어려운 점, 나아가 오늘날 상표권 양도 거래의 실제 양태 등에 비추어 보면, 상표권자에 대하여 상표권에 관한 이전약정에 기하여 이전등록을 청구할 권리를 가지는 사람이 이미 그 상표를 실제로 사용하고 있다는 것만으로 상표권이전등록청구권의 소멸시효가 진행되지 아니한다고 할 수는 없다.

한편 그가 상표를 당해 상표권의 지정상품에 사용하여 주지상표가 되는 등으로 별

도의 법적 보호를 받을 수 있다고 하더라도, 그 보호를 위하여 이전등록의무자의 시효 소멸 주장이 일정한 범위에서 제한되어야 하는가 하는 것은 위와 같은 법적 보호의 내용 또는 성질 등에 의하여 정하여질 문제로서, 상표 사용에 의한 소멸시효 진행의 저지 여부와 직접적인 연관이 없다고 할 것이다. 더구나 기록에 의하면, 원고는 이 사건 합의 후 이 사건 상표권 등의 표장을 물류정보서비스업, 택배서비스업, 차량용 블랙박스 판매업 등에 사용한 바 있을 뿐이고, 이 사건 상표권 등의 각 지정상품이나 지정서비스업에 관하여 사용하였다고 인정할 만한 자료를 기록상 찾아볼 수 없으므로, 이 사건에서는 이러한 법문제가 제기될 여지가 없다.

나. 그렇다면 앞서 본 법리에 비추어 이 사건 합의에 기한 원고의 이 사건 상표권 등의 이전등록청구권에 관하여는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 발생시부터 소멸시효가 진행되는 것으로 보아야 할 것이다.

그럼에도 원심은 그 판시와 같은 이유만으로 위의 이전등록청구권에 관하여 소멸시효가 진행되지 아니하였다고 보아 피고의 시효소멸 주장을 배척하였다. 결국 원심판결에는 상표권 등에 관한 이전등록청구권의 소멸시효에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결 중 피고 패소부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 고영한

주 심 대법관 양창수

 대법관 박병대

 대법관 김창석