

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2016두36000 반려처분취소
원고, 상고인 주식회사 씨트리
소송대리인 법무법인(유한) 동인(담당변호사 안중민 외 3인)
피고, 피상고인 특허청장
피고보조참가인 제스퍼 엘티디 (Jesper Ltd.)
소송대리인 법무법인 케이씨엘(담당변호사 김영철 외 2인)
원 심 판 결 서울고등법원 2016. 2. 18. 선고 2015누42253 판결
판 결 선 고 2018. 8. 30.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제2, 3점에 관하여

가. 상표권 등록은 상표권 발생의 요건이지만 존속요건은 아니다. 따라서 상표권이 부적법하게 소멸등록되었다 하더라도 상표권의 효력에는 아무런 영향이 없고, 상표권의 존속기간도 그대로 진행한다. 상표권이 부적법하게 소멸등록된 때에는 상표권자는 특허권 등의 등록령 제27조의 절차에 따라 그 회복을 신청할 수 있다. 이러한 회복등록은 부적법하게 말소된 등록을 회복하여 처음부터 그러한 말소가 없었던 것과 같은 효력을 보유하게 하는 등록에 불과하므로, 회복등록이 되었다고 해도 상표권의 존속기간에 영향이 있다고 볼 수 없다(대법원 2002. 11. 22. 선고 2000두9229 판결, 대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후2309 판결 등 참조).

나. 원심판결의 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

씨트리

1) 원고의 상표 '**C-TRI**'(상표등록번호 1 생략, 이하 '이 사건 소멸 상표 또는 상표권'이라고 한다)는 2000. 9. 27. 출원되어 2002. 2. 28. 등록된 상표로서 그 존속기간은 2012. 2. 29.까지이다. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제43조 제2항에 의하면 그 존속기간갱신등록 신청기한은 상표권의 존속기간이 끝난 후 6개월이다.

2) 소외 1은 2007. 1. 12. 이 사건 소멸 상표에 대하여 상표권자 원고가 아닌 피고 보조참가인을 상대로 등록취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 간과한 채 위 상표에 대한 등록을 취소하는 심결(이하 '이 사건 취소심결'이라고 한다)을 하여 그 심결이 확정되었고, 피고는 2007. 11. 20. 이 사건 소멸 상표권의 소멸 등록을 하였다.

3) 소외 1은 이 사건 취소심결 후인 2007. 11. 1. '**C-TRI**'(상표등록번호 2

생략, 이하 '상표 2 또는 상표권 2'라고 한다)와 'SEA TREE'(상표등록번호 3 생략, 이하 '상표 3 또는 상표권 3'이라고 한다)를 출원하여 2008. 8. 28. 상표등록을 받았다. 이 사건 소멸 상표와 상표 2, 3의 지정상품은 화장 관련 상품으로 서로 유사하다. 상표 3은 2008. 12. 18. 소외 1에서 피고 보조참가인에게 이전등록되었다.

4) 이 사건 취소심결의 주심 심판관이었던 소외 2는 이 사건 취소심결에 문제가 있음을 뒤늦게 깨닫고, 2009. 4.경 원고를 방문하여 그 해결방안으로 이 사건 취소심결에 대해 재심을 청구하는 방안, 소외 1로부터 상표 2를 양수하는 방안을 제시하였다. 그러나 소외 2는 원고에게 상표 2 외에 상표 3도 상표권 등록되어 있다는 사실은 알리지 않았다. 원고는 위 두번째 방안을 받아들여 2009. 4. 14. 소외 1로부터 상표 2의 등록을 이전받았다.

5) 원고는 이 사건 소멸 상표권의 존속기간갱신등록 신청기한이 경과한 후인 2012. 9. 경 상표 3의 존재를 알게 되었다. 원고는 2013. 4. 22. 이 사건 취소심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였으나, '원고는 이 사건 취소심결의 당사자 등이 아니어서 그 취소를 구하는 소송을 제기할 당사자적격을 갖지 못하므로 원고의 소는 부적법하다'는 이유로 소 각하 판결이 확정되었다(대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후2309 판결). 다만 위 대법원 판결에는 '상표권자가 아닌 제3자를 상대로 하여 제기된 상표등록취소심판에서 이를 인용하는 심결이 내려지더라도, 이러한 심결은 상표권자에게 효력이 미치지 아니하므로, 특허청장은 이러한 심결을 이유로 상표권의 소멸등록을 하여서는 아니되고, 설령 이에 위배되어 소멸등록이 이루어졌다고 하더라도 상표권자는 특허권 등의 등록령 제27조의 절차에 따라 그 회복을 신청할 수 있다'는 설시도 포함되어 있다.

6) 원고가 2014. 1. 28. 이 사건 소멸 상표권의 회복등록과 존속기간갱신등록을 신청하

자, 피고는 2014. 1. 28. 상표권의 회복등록을 한 다음 다시 존속기간 만료를 이유로 상표권의 소멸등록을 하고, 2014. 6. 10. 이 사건 소멸 상표권의 존속기간 갱신등록을 거부하였다(이하 '이 사건 처분'이라고 한다).

다. 원심은, 이 사건 취소심결의 효력은 당사자가 아닌 원고에게는 미치지 않으므로 원고의 이 사건 소멸 상표권은 소멸되지 아니한 채 그대로 존속하고 존속기간도 계속 진행한다고 보아야 하고, 그렇게 보면 이 사건 소멸 상표권의 존속기간은 2012. 2. 29. 만료하게 되는데 그로부터 6개월이 경과할 때까지 존속기간갱신등록신청이 없었으므로 위 상표권은 존속기간 만료로 소멸하였으며, 이미 존속기간 만료로 소멸한 이상 회복등록을 하였다고 해서 이미 소멸한 상표권이 다시 살아나는 것은 아니라고 판단하였다.

이러한 원심의 판단은 앞서 본 법리에 따른 것으로 거기에 원고의 상고이유 주장과 같이 상표권의 존속기간갱신등록이나 회복등록에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

2. 상고이유 제1점에 관하여

원심은 다음과 같은 이유로 이 사건 처분이 신의칙에 반하지 않는다고 판단하였다.

- 1) 상표권에는 다수의 이해관계가 복잡하게 얽힐 수 있으므로 상표권의 존속기간 만료 및 그 갱신 여부는 상표법의 규정에 따라 확일적으로 정해져야 한다.
- 2) 소외 2의 부적절한 제안은 피고의 공적인 견해표명으로 보기 어렵고, 그로 인하여 원고가 이 사건 소멸 상표권의 소멸등록에 대해 즉시 회복등록을 신청하는 등 적절한 대응을 하지 못하게 되었다고 하더라도 이를 이유로 손해배상을 청구할 수 있는지 여부는 별론으로 하고 상표권의 존속기간 및 존속기간갱신등록 신청기간이 달라진다고

할 수는 없다.

3) 원고는 소외 2의 제안과 무관하게 법률전문가의 조언을 얻어 이 사건 소멸 상표권의 회복등록을 신청하고 나아가 존속기간갱신등록을 신청할 수 있었는데 스스로 소외 2의 제안을 받아들여 위와 같은 방법을 취하지 않았다.

관련 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 신의성실의 원칙에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 김선수

 대법관 권순일

주 심 대법관 이기택

 대법관 박정화