산업재산권 등록업무 편람(13)

본 내용은 특허청 등록과에서 발간한 「등록업무 편람 1998」의 일부를 연재하는 것임
<편집자 주>

第 6 章 등록관계 판결예

10. 상표사용권설정등록 처분취소

[대법원 1991. 8. 13 선고 90누9414 판결]

1. 행정소송의 대상이 되는 행정처분 여부에 대한 판단기준
2. 특허청장의 상표사용권 설정등록행위의 성질(준법률행위적행정행위)
3. 특허청장이 불수리사유가 있는 등록신청을 수리하여 상표사용권 설정등록을 완료한 경우, 상표권자가 행정소송절차를 통하여 그 등록처분의 취소를 청구할 수 있는지 여부(소극)

【판결요지】

1. 행정소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하는지의 여부는 그 행위의 성질, 효과 이외에 행정소송제도의 목적이나 사법권에 의한 국민의 권익보호의 기능도 충분히 고려하여 합목적적으로 판단하여야 할 것인바, 행정소송제도의 목적에 비추어 볼 때 행정처분이 단지 사인간의 법률관계의 존부를 공적으로 증명하는 공증행위에 불과하여 그 효력을 둘러싼 분쟁의 해결이 사법원리에 맡겨져 있고, 위법한 행정처분의 취소가 국민의 권익구제나 분쟁의 근본적인 해결을 위한 적절한 수단이 되지 못하는 경우에는, 취소소송의 대상이 되지 아니한다고 보아야 할 것이다.

2. 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문개정되기 전의 것) 제29조 제1항, 제3항, 제31조 제1항, 제2항, 구 상표등록령(1990. 8. 28. 대통령령 제13085호로 개정되기 전의 것) 제6조, 제7조, 제10조, 구 특허등록령(1990. 8. 28. 대통령령 제13082호로 개정되기 전의 것) 제34조 제1항의 규정내용을 종합하면, 상표사용권설정등록신청서가 제출된 경우 특허청장은 신청서와 그 첨부서류만을 자료로 형식적으로 심사하여 그 등록신청을 수리할 것인지의 여부를 결정하여야 되는 것으로서, 특허청장의 상표사용권설정등록행위는 사인간의 법률관계의 존부를 공적으로 증명하는 준법률행위적행정행위임이 분명하다.

3. 특허청장이 일단 등록신청을 수리하여 상표사용권설정등록을 완료하여 버린 경우에는, 설사 등록상표를 사용할 자인 등록권리자가 구 특허등록령 제15조 제1항을 위반하여 단독으로 상표사용권설정등록을 신청하는 등 등록신청절차에 하자가 있어, 구 특허등록령 제34조 제1항 제2 내지 제9 각호의 1에 해당하는 등록신청의 불수리사유가 있었다고 하더라도 상표권자가 민사소송절차를 통하여 사용권자

를 상대로 위와 같은 사유를 들어 상표사용권설정등록 말소등록절차의 이행을 청구할 수 있을 뿐, 행정소송절차를 통하여 특허청장을 상대로 그 등록처분의 취소를 청구할 수는 없다고 보아야 한다.

【참조조문】 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문개정되기 전의 것) 제29조제1항, 제3항, 제31조제1항, 제2항, 구 상표등록령(1990. 8. 28. 대통령령 제13085호로 개정되기 전의 것) 제6조, 제7조, 제10조, 구 특허등록령(1990. 8. 28. 대통령령 제13082호로 개정되기 전의 것) 제15조 제16조

【원 고】 요시다 고오교오 가부시기가이샤(소송대리인 변호사 이재후 외 4인)

【피 고】 특허청장

【피고보조참가인】 한국지퍼주식회사(소송대리인 변호사 홍기배 외 1인)

【원심판결】 서울고등법원 1990. 10. 25. 선고, 89구10977판결

【주 문】

1. 원심판결을 파기한다.
2. 원고의 소를 각하한다.
3. 소송총비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】

먼저 피고소송수행자들의 상고이유 제1점과 피고보조참가인 소송대리인들의 각 상고이유 제1점에 대하여 함께 판단한다.

1. 원고가 이 사건소송의 청구원인으로, 원고의 등록상표(등록번호 제31154호)에 관하여 피고보조참가인(이 뒤에는 '참가인'이라고 약칭함)이 원고와 참가인 사이의 화해조서에 기하여 단독으로 사용권설정등록을 신청하자, 피고가 그 등록신청을 수리하여 1989. 4. 22. 접수 제1614호로 상표사용권설정등록을 하였는 바, 그 등록처분이 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문개정되기 전의 것) 제29조, 구 상표등록령(1990. 8. 28. 대통령령 제13082호로 개정되기 전의 것) 제15조 제1항에 규정된 공동신청주의에 위배되는 위법한 행정처분이므로, 그 행정처분의 취소를 청구하는 것이라고 주장하고, 참가인은 본안전항변의 하나로 피고의 위 등록처분이 항고소송의 대상이 되는 행정처분이 아니므로 원고가 민사소송으로 위 등록의 말소를 청구하는 것은 모르되 행정소송으로 위 등록처분의 취소를 청구하는 것은 부적법하다고 항변한데 대하여, 원심은 피고의 상표 사용권설정등록행위가 준법률행위적 행정행위라는 이유만으로 피고의 위 등록처분이 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당되는 것이라고 판단하여 참가인의 위 안전항변을 배척한 다음, 본안에 들어가 원고의 청구가 이유있는 것인지의 여부에 대하여 심리판단한 끝에 원고의 청구를 인용하였는바, 소론은 원심의 이 점에 관한 판단이 위법한 것이라고 공격하는 취지이다.

2. 행정청의 어떤 행위가 행정소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하는 지의 여부는 그 행위의 성질, 효과 이외에 행정소송제도의 목적이나 사법권에 의한 국민의 권익보호의 기능도 충분히 고려하여 합목적적으로 판단하여야 할 것인 바(당원 1984. 2. 14. 선고 82누370 판결 참조), 행정소송제도는 행정청의 위법한 처분 그 밖에 공권력의 행사·불행사 등으로 인한 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하고, 공법상의 권리관계 또는 법적용에 관한 다툼을 적정하게 해결함을 목적으로 하는 것이므로(행정소송법 제1조), 행정처분이 단지 사인간의 법률관계의 존부를 공적으로 증명하는 공증행위에 불과하여 그 효력을 둘러싼 분쟁의 해결이 사법원리에 맡겨져 있고, 위법한 행정처분의 취소가 국민의 권익구제나 분쟁의 근본적인 해결을 위한 적절한 수단이 되지

못하는 경우에는, 취소소송의 대상이 되지 아니한다고 보아야 할 것이다.

3. 구 상표법에 의하면, 상표권자가 자기의 등록상표를 타인에게 사용하게 하고자 할 때에는 사용권의 설정을 대통령령이 정하는 바에 의하여 상표원부에 등록하여야 하는데(제29조 제1항), 사용권은 설정의 등록에 의하여 효력이 발생하고, 사용권자는 등록의 범위안에서 그 등록상표를 사용할 수 있는 권리를 가지는 바(제31조 제1항, 제2항), 설정의 등록을 하고자 할 때에는 상표권자와 등록상표를 사용할 자가 공동으로 사용권설정등록신청서를 상공부령이 정하는 바에 의하여 특허청장에게 제출하도록(제31조 제3항) 규정되어 있고, 구 상표등록령에 의하면 위와 같은 등록신청서에는 일정한 사항을 기재하고 일정한 서류를 첨부하도록(제6조, 제7조) 규정되어 있으며, 구 상표등록령 제10조에 의하여 상표에 관한 등록에 관하여 준용되는 구특허등록령 제34조제1항에 의하면 특허청장이 등록의 신청을 수리하지 아니할 경우로서, 등록을 신청한 사람이 등록할것이 아닌 경우(제1호), 신청서가 방식에 적합하지 아니한 경우(제2호), 신청서에 기재한 특허번호, 발명의 명칭 또는 등록의 목적인 권리의 표시가 특허원부와 부합하지 아니한 경우(제3호), 신청서에 기재한 등록의무자의 표시가 특허원부와 부합하지 아니한 경우(제4호), 신청인이 등록명의인인 때에는 그 표시가 특허원부와 부합하지 아니한 경우(제5호), 특허관리인의 표시가 특허원부와 부합하지 아니한 경우(제6호), 신청서에 기재한 사항이 등록의 원인을 증명하는 서류와 부합하지 아니한 경우(제7호), 신청서에 필요한 서면을 첨부하지 아니한 경우(제8호), 등록세 및 등록료를 납부하지 아니한 경우(제9호) 등을 열거하고 있는바, 이들 관계법령의 규정내용을 종합하여 보면, 상표사용권설정등록신청서가 제출된 경우 특허청장은 신청서와 그 첨부서류만을 자료로 형식적으로 심사하여 그 등록신청을 수리할 것인지의 여부를 결정하여야 되는 것으로서, 특허청장의 상표사용권설정등록행위는 사인간의 법률관계의 존부를 공적으로 증명하는 준법률행위적 행정행위임이 분명하다. 따라서 특허청장이 상표사용권설정등록을 거부한 처분에 대하여는 달리 특별한 불복절차가 마련되어 있지 아니하므로 원칙적으로 행정소송절차를 통하여 그 거부처분의 취소를 청구할 수 있다고 할 것이지만, 특허청장이 일단 등록신청을 수리하여 상표사용권설정등록을 완료하여 버린 경우에는, 설사 등록상표를 사용할 자인 등록권리자가 구 특허등록령 제15조 제1항을 위반하여 단독으로 상표사용권설정등록을 신청하는 등 등록신청절차에 하자가 있어, 구 특허등록령 제34조 제1항 제2 내지 제9 각호의 1에 해당하는 등록신청의 불수리 사유가 있었다고 하더라도(제1호에 해당하는 사유가 있어 등록이 당연히 그리고 절대적으로 무효임이 그 등록자체에 의하여 명백한 경우는 별론으로 하고), 상표권자가 민사소송절차를 통하여 사용권자를 상대로 위와 같은 사유를 들어 상표사용권설정등록 말소등록절차의 이행을 청구할 수 있을 뿐, 행정소송절차를 통하여 특허청장을 상대로 그 등록처분의 취소를 청구할 수는 없다고 보아야 할 것인바, 그 이유는 다음과 같다. 일단 상표사용권설정등록이 완료되면 사용권자로 등록된 자는 등록부상 사용권자인 지위를 가지게 됨은 물론, 그 등록을 기초로 이해관계인이 생길 수 있는데다가, 상표사용권설정등록절차에 하자가 있다고 하더라도 그 등록이 실체적 권리관계에 합치되는 이상 그 등록은 유효한 것이라고 보아야 할 뿐만 아니라, 등록이 될 당시에는 그 등록이 실체적 권리관계에 합치되지 않았다고 하더라도 후발적인 사유로 인하여 그 등록이 실체적 권리관계에 합치되는 등록으로 될 수도 있는 것인데, 그 등록처분의 취소를 청구하는 행정소송절차에서는 등록처분 자체가 위법한 것인지의 여부만

이 심판의 대상이 될 뿐, 그 등록이 실체적 권리관계에 합치되는 것인지의 여부까지 심판하는 것은 부적절하여, 등록처분이 위법한 것으로 판단되는 이상 그 등록처분을 취소할 수 밖에 없는 것이므로, 실체적 권리관계에 합치되어 사법상 유효한 등록이 행정소송의 결과에 따라 말소됨으로써, 실질적인 권리를 가지고 있는 등록명의인이 자신의 이익을 방어할 기회를 가져보지도 못한 채 등록부상 사용권자인 지위를 박탈당하게 될 우려가 있으니, 등록의무자와 등록권리자 사이의 위와 같은 실체적 권리관계에 관한 분쟁은 그들 사이의 민사소송에 따라서 근본적으로 해결되어야 할 것으로 판단되기 때문이다. 이 사건의 경우도 기록에 의하면, 참가인이 서울지방법원 남부지원에 원고를 상대로 이 사건 등록상표에 관하여 1986. 12. 18. 자 계약을 원인으로 한 사용권설정등록절차의 이행을 청구하는 민사소송을 제기하였던바, 원고가 참가인을 상대로 이 사건의 청구원인과 같은 사유를 들어 상표사용권설정등록의 말소등록절차의 이행을 청구하는 반소를 제기하였음을 알 수 있다.

4. 그렇다면 피고가 원고의 등록상표에 관하여 참가인의 명의로 사용권 설정등록을 한 행위가 준법률행위적 행정행위라고 하더라도, 등록의무자인 원고가 이 사건소송의 청구원인과 같은 사유만을 들어 특허청장을 상대로 그 등록처분의 취소를 청구하는 행정소송을 제기할 수 없는 것임에도 불구하고, 원심은 이와 견해를 달리하여 원고가 그와 같은 행정소송을 제기할 수 있는 것으로 판단한 나머지 본안에 들어가 심리·판단한 끝에 그 등록처분의 취소를 구하는 원고의 청구를 인용하였으니, 원심판결에는 행정소송의 대상이 되는 행정처분에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 보지 않을 수 없고, 이와 같은 위법은 판결에 영향을 미친 것임이 명백하므로, 이 점을 지적하는 논지는 이유가 있다.

5. 그러므로 피고소송수행자들과 참가인소송대리인 들의 그 밖의 각 상고이유에 대하여는 판단할 이유도 없이 원심판결을 파기할 수 밖에 없고, 원심이 확정한 사실에 의하여 당원이 재판하기에 충분하므로 종국판결을 하기로 하는 바, 피고의 위 등록처분이 행정소송으로 취소를 청구할 수 있는 것임을 전제로 그 등록처분의 취소를 구하는 원고의 이 사건 소는 부적법한 소로서 그 흠결을 보정할 수 없는 것임이 명백하므로, 변론없이 판결로 소를 각하하고 소송총비용은 패소한 당사자인 원고의 부담으로 하기로 관여법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

원심판결

[서울고법 1990. 10. 25 선고 89구10977 판결]

【원　　고】 요시다 고요교오 가부시기가이샤

【피　　고】 피고 특허청장

【피고보조참가인】 한국지퍼 주식회사

【주　　문】

1. 피고가 원고의 등록번호 제31154호 상표에 관하여, 1989. 4. 22, 접수 제1614호로 한국지퍼 주식회사에 대하여 한 상표사용권설정등록처분은 이를 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

【청구취지】 주문과 같다.

【이　　유】

1. 본안전 항변에 관한 판단

가. 피고보조참가인(이하에서는 참가인이라고만 한다)은 본안전 항변으로서, 원고가 그 상표권을 보유하고 있는 등록번호 제31154호 상표(이하에서는 이 사건 등록상표라고 한다)에 관하여 피고가 1989. 4. 22 참가인의 신청을 받아들여 주문기재와 같이 한 사용권설정등록처분(이하에서는 이 사건 처분이라고 한다)의 취소를 구하는 이 사건에 있어서, (1) 피고는 이 사건 처분에 의하여 원고에게 공법상의

권리를 설정하고 의무를 명하거나 기타 공법상의 법률효과를 발생케 한 것이 아니어서 원고가 위 상표의 사용권설정등록에 의하여 불이익을 받는다고 하더라도 그것은 반사적으로 불이익을 입는 것에 불과할 뿐, 이 사건 처분에 의하여 권리를 침해당한 것이 아니므로 원고는 이 사건 처분의 취소를 구할 당사자 적격이 없다고 할 것이고, (2) 이 사건 처분은 피고가 상표의 사용권설정등록신청에 관하여 형식적인 요건만을 검토하고 접수, 등록하여 준 것에 불과하여 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하지 아니하므로, 원고가 민사소송으로 위 등록의 말소를 구하는 것은 모르되, 행정소송으로써 이 사건 처분의 취소를 구하는 것은 부적법하다고 항변한다.

나. 살피건대, 행정소송법 제12조는 "취소소송은 처분 등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다"고, 같은 법 제2조제1항제1호는 "처분 등이라 함은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로써의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그밖에 이에 준하는 행정작용을 말한다"고 각 규정하고 있고, 한편 상표법 제31조제1항은 "사용권은 설정의 등록에 의하여 효력이 발생한다"고, 같은 조 제2항은 "사용권자는 등록의 범위 안에서 그 등록상표를 사용할 수 있는 권리를 가진다"고 각 규정하고 있는바, 위 각 규정들을 종합하면, (1) 이 사건 등록상표에 관하여 피고가 사용권설정등록을 하여 주는 것은 타인이 등록의 범위 안에서 이를 합법적으로 사용할 수 있도록 하는 법률효과를 발생시키는 것이므로서 이 사건 등록상표의 권리자인 원고는 이로 인하여 그만큼의 제한을 받는다고 할 것이고, 따라서 원고는 이 사건 처분의 취소를 구할 수 있는 법률상의 이익이 있는 자라고 할 것이니 원고에게 이 사건 처분의 취소를 구할 수 있는 원고적격이 있다고 보아야 할 것이며, (2) 피고가 상표사용권의 설정등록신청을 받아들여 이를 상표원부에 등재하는 행위는 행정청이 자신의 우월적 지위에 기하여 판단, 인식, 관념 등과 같은 효과의사 이외의 의사를 표시하고 그 효과는 순전히 법률의 규정에 의하여 발생한 다는 점에서 준법률행위적 행정행위라고 할 것이고, 준법률행위적 행정행위도 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당된다고 할 것이므로, 참가인의 본안전 항변은 모두 이유가 없다고 할 것이다.

2. 본안에 관한 판단

가. 성립에 다툼이 없는 갑 제1호증(상표등록원부)의 기재와 변론의 전 취지에 의하면, 원고는 1973. 6. 1 피고에게 지정상품을 제45류로 하여 "Y.K.K"라는 상표를 등록한 이래 수차의 갱신등록을 거쳐 현재는 등록번호 제31154호로 그 상표권을 보유하고 있는 사실과 피고는 1989. 4. 22 참가인이 원고와 참가인 사이의 1984. 9. 14자 서울지방법원 남부지원 81가합2961호 사건의 화해조서에 기하여 참가인의 단독 명의로 원고의 이 사건 등록상표에 관한 사용권설정등록신청을 해오자 이를 받아들여 주문기재와 같은 상표사용권설정등록처분을 한 사실을 인정할 수 있고, 달리 반증이 없다.

나. 원고는 이 사건 청구원인으로서, 상표에 관하여 사용권설정의 등록을 하려면, 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 상표권자와 상표를 사용할 자가 공동으로 사용권설정등록신청을 하여야 하고, 다만 집행력이 있는 이행판결이나 이와 동일한 효력이 있는 화해조서 등에 의한 경우에는 상표를 사용할 자가 단독으로 시청을 할 ㅅ가 있다고 할 것인데, 피고는 이 사건 처분을 함에 있어서 원고와 참가인 사이의 이 사건 등록상표사용을 둘러싼 분쟁에 관하여 원고의 사용권을 확인하는 효력밖에 없는 화해조서에 기하여 참가인이 단독으로 신청한 사용권설정등록을 받아들였으니 이 사건 처분은 상표사

용권설정등록의 공동신청주의를 규정하고 있는 법령에 위반한 위법이 있고, 그렇지 않다고 하더라 피고가 이 사건 등록상표에 관하여 사용권설정등록을 함에 있어서 위 화해조서에 분명히 나타나 있는 조건(상표의 표기방법과 용도)들을 함께 부기하여야 할 것임에도 불구하고, 이를 무시하고 무조건적인 사용권설정등록을 하였으니 이 사건 처분은 어느모로 보나 위법하므로 취소되어야 한다고 주장한다.

다. 먼저 원고의 주위적 주장에 대하여 살피건대, 상표법 제29조제1항은 "상표권자가 자기의 등록상표를 타인에게 사용하게 하고자 할 때에는 사용권의 설정을 대통령령이 정하는 바에 의하여 상표원부에 등록하여야 한다"고, 같은 조 제항은 "제1항의 규정에 의하여 사용권설정의 등록을 하고자 할 때에는 상표권자와 등록상표를 사용할 자가 공동으로 사용권설정등록신청서를 상공부령이 정하는 바에 의하여 특허청장에게 제출하여야 한다"고 각 규정하고 있고, 대통령령인 상표등록령 제10조는 "특허등록령 중 제15조 내지 제22조의 규정은 상표에 관한 등록에 이를 준용한다"고 규정하고 있으며, 특허등록령 제15조제1항은 "등록은 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 등록권리자와 등록의무자가 공동으로 신청하여야 한다"고 같은 조 제2항은 "제1항의 경우에 신청서에 등록의무자의 승낙서를 첨부한 경우에는 등록권리자만으로 신청할 수 있다"고 제16조는 "판결 또는 상속 기타 일반승계에 의한 등록은 등록권리자만으로 신청할 수 있다"고 각 규정하고 있고, 한편 민사소송법 제206조는 "화해조서는 확정판결과 동일한 효력이 있다"고 규정하고 있는바, 위 각 규정들을 종합하면, 상표의 사용권설정에 관한 등록은 원칙적으로 등록권리자와 등록의무자가 공동으로 신청하여야 하고, 예외적으로 등록신청서에 등록의무자의 승낙서를 첨부한 경우나 판결 또는 이와 동일한 효력이 있는 화해조서 등에 의한 신청의 경우에는 등록권리자가 단독으로 신청할 수 있다고 할 것이며, 여기에서의 판결이나 화해조서는 등기의 공동신청주의에 대한 예외규정인 부동산등기법 제29조의 규정과 마찬가지로 모든 판결이나 화해조서를 의미하는 것이 아니라 등록의 신청을 할 것을 명하는 내용의 이행판결(의사의 진술을 명하는 판결) 또는 이와 같은 내용의 화해조서만을 의미한다고 해석하여야 할 것이다.

그런데 피고의 이 사건 처분이 참가인과 원고 사이의 화해조서에 기한 참가인의 단독신청에 의하여 이루어진 것임은 위 가. 항에서 인정한 바와 같으므로, 참가인과 원고 사이의 위 화해조서가 과연 참가인의 단독신청으로도 등록이 가능한 내용의 것이었는가에 관하여 살피건대, 위에 나온 갑 제1호증, 성립에 다툼이 없는 갑 제2호증(화해조서), 갑 제3호증(기술도입계약서), 갑 제4호증(합의서), 갑 제5호증(상표사용계약서), 갑 제7호증(각서), 갑 제8호증(상표사용 및 기술도입계약서), 갑 제18호증(소장), 갑 제35호증(판결)의 각 기재와 증인 아가다 이찌로의 증언 및 변론의 전 취지를 종합하면, 원고는 슬라이드 파스너(Slide fastne, 일명 지퍼) 등을 제조, 판매하는 것을 목적으로 하여 1964. 6. 3 설립된 일본국 회사로서, 설립이래 원고 상호의 머리글자를 단 "Y.K.K"라는 표시를 사장으로 사용하여 오다가 1973. 6. 1 대한민국 특허청에 위 사장을 상표로 등록할 그 후 위 기본상표에 연합상표들을 등록한 이래 수차의 갱신등록을 거쳐 혀내 이 사건 등록상표의 상표권을 보유하고 있는 사실, 참가인은 지퍼의 제작가공 및 판매업 등을 목적으로 하여 1966. 8. 3 설립된 회사로서, 1966. 10. 1 고와의 사이에 위 기본상표와 연합상표들 중 일부의 사용 및 기술원조계약을 체결한 이래 그 계약기간이 종료할 때마다 다시 새로운 계약을 체결하여 오면서 위 상표들을 계속하여 사용하여 온 사실, 원고와 참가인은 1979. 5. 31 위 기본상표의 사용 및 기술원조

계약을 체결한 뒤 위 계약에 기하여 1979. 7. 1 특허청 접수 제9377호로 위 기본상표에 관하여 그 사용권의 유효기간을 1979. 7. 3부터 1980. 7. 2까지로 한 사용권설정등록절차를 마치고 참가인이 위 상표를 사용한 사실, 원고는 1981년경 참가인이 위 유효기간이 경과한 후에도 위 상표를 계속하여 사용하고 있다는 이유로 참가인을 상대로 하여 서울지방법원 남부지원 81가합2961호로 상표권침해금지청구의 소를 제기한 사실, 원고와 참가인은 위 소송이 계속중인 1984. 4. 4 위 상표들의 사용을 둘러싼 분쟁을 원만하게 해결하고 위 소송도 화해에 의하여 해결하기로 소송 외에서 합의한 다음 위 합의에 의하여 위 기본상표에 관여하는 같은 달 23일에 위 연합상표에 관하여는 같은해 6. 18에 각 사용기간을 같은 해 2. 16부터 1986. 12. 31까지로 한 사용권설정등록절차를 마친 사실, 원고와 참가인은 위 소송을 화해로 종료시킨다는 위 합의에 따라 1984. 9. 14 법정에서 "참가인은 원고가 소유하고 있는 등록번호 제31154호 상표가 국내외에 있어서 주지저명한 상표이며, 원고의 재산권임을 확인하고, 금후 원고의 서면에 의한 승낙을 얻지 아니하고는 본건 상표를 사용하지 아니한다. 원고는 참가인이 슬라이다에 의한 승낙을 얻지 아니하고는 본건 상표를 사용하지 아니한다. 원고는 참가인이 슬라이다의 동체에 "Y.K.K" 문자와 "K.Z" 문자를 병기하여 본건 상표를 사용할 경우에 한하여 수출용 지퍼는 1986. 12. 31까지 국내용 지퍼는 1990. 12. 31까지 본건 상표에 관한 통상사용권을 참가인에게 허락한다"는 등의 내용으로 화해를 한 사실, 위 상표들의 사용권설정등록의 유효기간이 종료될 즈음인 1986. 12. 18 원고와 참가인은 다시 이 사건 등록상표의 사용에 관하여, "원고는 참가인에 대하여 대한민국 전역에서 이 사건 등록상표를 사용하는 통상사용권을 1990. 12. 31까지 허여한다. 원고와 참가인은 본 계약체결 후 조속히 원고가 지정하는 대리인을 통하여 공동으로 이 사건 등록상표에 관한 통상사용권설정등록절차를 취하기로 한다"는 등의 내용의 합의를 하였으나, 위와 같은 합의의 전제가 된 원고와 참가인 회사의 그당시 대표이사인 소외 이기빈 사이의 별도의 합의사항이 제대로 이행되지 않은 관계로 상호간에 분쟁이 생겨 이 사건 등록상표에 관한 사용권설정등록절차를 이행하지 못하고 있었던 사실, 참가인은 1987. 2. 7 원고를 상대로 이 사건 등록상표에 관하여 1986. 12. 18자 합의에 기한 사용권설정등록절차이행청구의 소를 제기하고서도 위 소송이 계속중인 1989. 4. 22 위 화해조서에 기하여 참가인 단독으로 피고에게 이 사건 등록상표에 관한 사용권설정등록신청을 하였고, 결국 이를 받아들인 피고에 의하여 이 사건 처분이 이루어진 사실을 인정할 수 있고, 이에 반하는 듯한 증인 신훈식, 강원호의 각 일부증언은 그대로 믿지 아니하며 달리 반증이 없는 바, 위에서 인정한 사실에 의하면, 참가인이 이 사건 등록상표에 관하여 단독으로 사용권설정등록신청을 하는데 쓰여진 위 화해조서는 그 내용 자체에 의하더라도, 참가인이 슬라이드의 동체에 "Y.K.K"문자와 "K.Z" 문자와를 병기하여 이 사건 등록상표를 사용할 경우에 한하여 수출용 지퍼는 1986. 12. 31까지, 국내용 지퍼는 1990. 12. 31까지 이 사건 등록상표에 관한 통상사용권을 참가인에게 허락한다는 것으로서 실체법상 사용권의 존부확인에 관한 것이지 사용권의 등록절차이행에 관한 것이 아닐 뿐만 아니라(등록청구권의 존재가 확인되었다는 것과 등록청구권이 현재 무조건으로 행사될 수 있다는 것이 당연히 일치하지는 않기 때문에 실체법상 어떤 권리의 존부가 확인되었다는 것과 어떤 자를 등록의무자로 하여 등록신청에 협력하게 할 수 있다는 것과는 결코 같다고 할 수 없을 것이다), 원고와 참가인이 위와 같이 법정화해를 하게 된 경위나 위 화해 전후의 사정 등을 종합하면, 위 화해조서는 상표법과 상표등록령에서 규정하는 바와 같이 등록권리자의 단

독으로 사용권설정등록신청을 할 수 있는 화해조서에는 해당되지 않는다고 할 것이고, 따라서 위와 같이 참가인의 부적법한 단독신청을 적법한 것으로 인정하고 이를 받아들여 행하여진 피고의 이 사건 처분은 원고의 나머지 주장을 판단할 필요도 없이 절차상 위법함을 면하지 못한다고 할 것이다.

라. 참가인은, 위 화해조서의 내용이 이 사건 등록상표에 관한 사용권설정등록절차이행에 관한 것이 아니라고 하더라도 적어도 특허등록령 제15조제2항이 등록권리자의 단독신청요건 중의 하나로 규정한 등록의무자의 "승낙서"에는 해당하므로 참가인의 단독신청에 의한 이 사건 처분은 적법하다고 할 것이고, 가사 피고의 이 사건 처분에 절차상 약간의 잘못이 있다고 하더라도 이 사건 등록상표에 관한 참가인의 사용권설정등록은 실체적 권리관계에 부합하는 등록으로서 유효한 것이니, 결국 피고의 이 사건 처분은 취소될 수 없는 것이라는 취지의 주장을 하므로 살피건대, 위에서 판단한 바와 같이 위 화해조서는 실체법상 사용권의 존부확인에 관한 것이지 사용권의 등록절차이행에 관한 것이 아니므로 이를 가지고 특허등록령 제15조제2항이 규정하는 "승낙서"로 보기는 어렵다고 할 것이고, 피고와 참가인의 전 거증에 의하더라도 이 사건 등록상표에 관한 참가인 명의의 위 사용권설정등록이 실체적 권리관계에 부합한다고 인정하기에 부족할 뿐만 아니라, 가사 위 등록이 실체적 권리관계에 부합한다고 하더라도 실체적 권리관계를 중요시하는 사법관계와는 달리 내용의 적정뿐만 아니라 절차의 적법, 공정성도 내용의 적정확보와 인권보장을 위하여 중요시되는 공법관계에 있어서는 실체관계에 부합한다는 이유만으로 위와 같은 하자가 치유된다거나 그 취소가 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하기도 어렵다고 할 것이므로, 참가인의 위 주장은 모두 이유가 없다고 할 것이다.

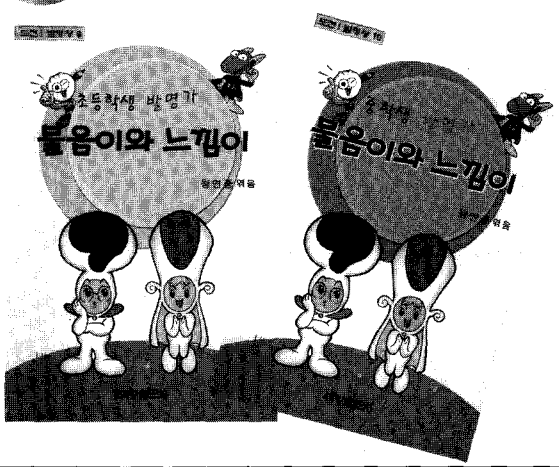
3. 그렇다면 피고의 이 사건 처분이 위법함을 이유로 위 처분의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유가 있으므로 이를 인용하고, 소송비용은 패소자의 부담으로 하여 주문과 같이 판결한다(제2특별부).

발특9909

신간 안내

도전! 발명왕

초등학생 발명가
물음이와 느낌이

중학생 발명가
물음이와 느낌이

왕연중 엮음
세창출판사