SHIN&KIM
법무법인(유) 세종

상표권에 관하여 통상사용권을 설정받으면서 등록을 하지 않은 자는 전용사용권을 설정받은 자의 상표권 침해금지 및 손해배상 청구에 대항할 수 없다고 본 판결(대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다306691 판결)

■ 판시 내용

- 전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다(상표법 제95조 제3항). 통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지는데(상표법 제97조 제2항), 통상사용권의 설정은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(상표법 제100조 제1항 제1호). 여기서 제3자는 통상사용권의 설정에 관하여 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 말한다.
- 원고 2는 상표권자인 원고 1로부터 이 사건 상표권의 전용사용권을 설정받은 전용사용권자로서 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 이 사건 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 한편 피고는 상표권자인 원고 1로부터 이 사건 상표권의 통상사용권을 설정받은 통상사용권자에 해당하지만 그 설정을 등록하지 않았으므로, 통상사용권의 설정에 관하여 피고의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 전용사용권자인 원고 2에게 대항할 수 없다.

■ 본 판결의 해석

[사건의 배경]

원고 1은 제30류(인스턴트우동, 만두) 등을 지정상품으로 하는 상표권(이하 “이 사건 상표권”)의 등록 상표권자인데, 피고에게 이 사건 상표권에 관하여 무상의 통상사용권을 부여하는 계약(이하 ‘이 사건 상표사용계약’)을 체결하고 통상사용권을 설정해 주었습니다. 그런데 피고는 위 통상사용권에 대하여 설정 등록을 하지 않았습니다.

그 후 원고 1은 원고 2에게 이 사건 상표권에 관하여 전용사용권을 설정해 주었고, 원고 2는 같은 날 이에 대한 설정 등록을 하였습니다.

원고들은 (i) 이 사건 상표사용계약이 종료되었기 때문에 피고의 사용이 상표권 침해에 해당한다는 점과 (ii) 설령 계약이 존속하더라도 피고는 통상사용권을 등록하지 않아 전용사용권자인 원고 2에게 대항할 수 없다는 점을 들어, 피고를 상대로 침해금지 등을 청구하였습니다.

[본 판결의 쟁점 및 판단]

원심은, 원고 1과 피고 사이의 이 사건 상표사용계약이 유효하게 존속하고 있으므로 피고의 상표 사용을 침해로 볼 수 없다고 보아 원고들의 청구를 기각하였습니다. 그러나 대법원은, 전용사용권자(원고 2)의 권리는 '설정등록'을 통해 대세적으로 보호되는 반면, 통상사용권은 설정등록을 하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없고, 이 때의 '제3자'에는 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위(전용사용권 등)를 취득한 자가 포함되므로, 원심이 상표사용계약이 존속한다는 사정만으로 전용사용권자인 원고 2의 침해 청구까지 부정한 것은 잘못이라고 판단하였습니다.

즉, 원심은 상표사용계약이 유효하게 존속하는 이상 상표에 관한 사용허락을 받은 자는 상표권자뿐만 아니라 전용사용권자와의 관계에서도 침해 책임을 지지 않는다고 본 것이나, 대법원은 계약이 유효하게 존속한다는 점은 인정하면서도, 그에 관하여 상표권자로부터 전용사용권을 설정받고 이에 관하여 등록까지 마친 자에 대해서는 미등록 통상사용권을 가지고 대항할 수 없다고 판단하였습니다. 대법원은 이와 같이 피고의 대항력이 부정되는 이상 원심에서 피고의 사용태양이 원고 2의 전용사용권을 침해하는지 여부를 더 심리하였어야 한다는 이유로 원심 판결을 파기·환송하였습니다.

■ 본 판결의 의의

본 판결에서는 실제 미등록으로 인한 대항력 여부가 문제되는 사건, 즉 '후발 등록 전용사용권자와 권리 충돌 국면에서 미등록 사용권자가 보호될 수 있는지'가 정면으로 다루어졌고, 대법원은 본 판결에서 미등록 통상사용권자는 후발 등록 전용사용권자에 대하여 대항하지 못한다는 점을 분명히 하였습니다.

■ 실무적 시사점

상표사용계약이 존재한다 하더라도 통상사용권 설정 등록을 하지 않은 이상 상표권의 양수인이나 전용사용권자에 대한 관계에서는 효력을 주장할 수 없으므로, 특히 상표권의 양도나 전용사용권 설정 가능성이 존재하는 경우에는 통상사용권 설정등록을 선제적으로 완료하여 권리를 안정적으로 확보해야 할 것입니다.

상표 관련 실사 시(브랜드, 프랜차이즈 등), 사용권 미등록 상태에서는 후발 권리자가 등장하는 경우에는 분쟁 위험이 커질 수 있으므로, 반드시 1) 사용권 유형(전용/통상), 2) 설정 범위·기간, 3) 설정등록 여부 등을 중요 체크리스트로 점검할 필요가 있을 것입니다.

관련구성원

임보경
변호사

02-316-4041
bklim@shinkim.com

윤주탁
변호사

02-316-4404
jtyoon@shinkim.com

이진희
변호사

02-316-4328
jhelee@shinkim.com

김우균
변호사

02-316-4083
wgkim@shinkim.com

김충녕
변호사

02-316-4092
cnykim@shinkim.com

주석호
변호사

02-316-1759
shjoo@shinkim.com

황지원
변호사

02-316-1799
jwhwang@shinkim.com

유예지
변호사

02-316-7282
yjyu@shinkim.com

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.