

# 산업재산권 등록업무 편람(완)

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

## 第 6 章 등록관계 판결예

### 13. 특허권 말소등록등

[서울고법 1995. 2. 24. 선고 93나46164 판결:확정]

특허권양수대금지급채무불이행을 이유로 한 양도계약해제에 따른 특허권 말소등록을 구하는 사안에서 양수대금지급채무가 상계로써 소멸되었다고 본 사례

#### 【판결요지】

乙의 이 사건 특허권양수대금은 특허권의 최초 양도인인 丙과 그 양수인인 丁 사이의 합의에 의하여 甲의 乙에 대한 채무와 대등액에서 상계되어 소멸되었다고 할 것이므로, 乙의 특허권양수대금 지급채무가 잔존함을 전제로 이 사건 특허권등록말소 및 그 대금지급을 구하는 甲의 이 사건 청구는 더 나아가 살펴볼 필요없이 이유없다고 할 것이다.

【참조조문】 특허법 제99조제1항, 민법 제544조

【원고, 항소인】 대로개발 주식회사(소송대리인 변호사 박연철)

【피고, 피항소인】 주식회사 우성산업개발(소송대리인 변호사 안이준)

【원심판결】 서울지법 남부지원 1993. 9. 24 선고 92가합21365판결

#### 【주 문】

1. 원고의 항소를 모두 기각한다.
2. 항소비용은 원고의 부담으로 한다.

#### 【청구취지 및 항소취지】

원심판결을 취소한다. 피고는 원고에게 별지목록 기재 특허권에 관하여 1990. 4. 11 접수 제2645호로 경료한 특허권이전등록의 말소등록절차를 이행하고, 금 232,923,497원 및 이에 대한 1992. 10. 12부터 완제일까지 연2할5푼의 비율에 의한 금원을 지급하라.

#### 【이 유】

##### 1. 기초사실

다음에 보는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제1호증(특허등록부사본), 갑 제2호증(특허증사본), 갑 제3호증(특허공보사본), 을 제4호증 1(특허권), 2(특허명세서)의 각 기재와 원심증인 박동호의 증언에 변론의 전취지를 종합하면 이를 인정할 수 있고, 달리 반증이 없다.

가. 소외 이동영, 김동석은 1990경 도로면을 구축한 사공토에다 혼합하는 시멘트의 약 5~10%의 생석회분말을 혼합한 것에 대하여 리그닌숄폰산 중합체인 알카리리그닌 또는 설파이드리그닌 0.3~2% 수용액에 요소수지 합성 고분자 에말존 0.2~8% 정도를 첨가한 토양안정제를 6~10%정도 면밀히 혼합되게 부설한 노면을 형성함을 특징으로 하는 토양안정시공법(L.A.C공법)을 공동으로 발명한 후,

1980. 12. 24 이를 특허출원하여 특허제12002호로 별지목록 기재 특허권(이하 이 사건 특허권이라 한다)을 부여받고 1982. 6. 5 특허권자로 등록하였다.

나. 그후 이 사건 특허권은 1985. 4. 1 위 이동영이 대표이사인 소의 신흥산업 주식회사에게, 1987. 11. 24 소외 조평구에게, 1988. 3. 28 소외 이갑석에게, 1988. 9. 5 소외 석락산업 주식회사에게, 1989. 7. 26 원고에게 순차 양도되어 이전등록이 되었다.

다. 원고는 1989. 11. 10 피고 회사(당시 상호는 청우종합건설 주식회사였는데, 1994. 5. 2 현재의 상호로 변경하였다)에게 기간 1989. 11. 10부터 1991. 11. 10 지역 '강원도'로 하여 위 특허권의 제작, 판매, 사용, 확포를 내용으로 하는 통상실시권설정등록을 하여 주고, 같은 해 12. 14 위 지역을 전국으로 확대하여 주었다가 1990. 4. 10 피고 회사에게 이 사건 특허권을 금 500,000,000원에 양도(부가가치세 별도)하고 같은 달 11 그 이전등록을 경료하여 주었다.

## 2. 원고와 피고의 주장사실과 그에 관한 판단

가. (1) 원고는 1990. 4. 10 피고에게 이 사건 특허권을 금 500,000,000원(부가가치세를 포함하는 경우 금 550,000,000원)에 양도하고 특허권이전등록을 하여 준 후 그 대금을 같은 해 11. 30 지급받기로 약정하였는데, 여러차례에 걸쳐 대금지급을 최고하였는데도 피고가 위 대금을 지급하지 아니하여 1992. 2경 피고의 특허권양수대금 지급불이행을 이유로 이 사건 특허권양도양수계약을 해제하였으므로, 피고는 원고에게 청구취지 기재와 같이 이 사건 특허권에 관한 말소등록절차를 이행할 의무가 있고, 이 사건 특허권 양수대금 및 이에 대한 1990. 11. 30부터 1992. 10. 11까지 소송촉진등에관한특례법 소정의 연 2할5푼의 비율에 의한 지연이자 등의 합계로 금 232,923,497원을 지급할 의무가 있다고 주장하고, 이에 대하여 피고는 이 사건 특허권 양수대금은 1991. 8. 13 원고와 피고사이에 원고의 피고에 대한

채무와 대등액에 관하여 상계하기로 합의하여 이미 소멸하였으므로 원고의 이 사건 청구는 이유없다고 항변한다.

(2) 그러므로 과연 피고가 이 사건 특허권에 대한 양수대금의 지급채무를 불이행 하였는지의 여부에 대하여 살피건대, 갑 제6호증의 7(증인신문조서), 갑 제8호증의 11, 15, 을 제13호증의 5, 7, 8(각 진술조서), 갑 제8호증의 12, 을 제9호증의 46, 47, 48(각 피의자 신문조서), 을 제1호증 {세금계산서, 원고 회사는 위 세금계산서 중 '영수함' 부분이 변조된 것이라고 주장하나, 이에 부합하는 갑 제6호증의 6, 8(각 증인신문조서), 갑 제7호증의 1, 4, 갑 제8호증의 19, 갑 제9호증의 23(각 피의자신문조서), 갑 제9호증의 24(진술조서)의 각 기재는 믿지 아니하고, 갑 제11호증의 24(진술조서)의 기재만으로는 이를 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 원고 회사의 위 주장은 이유 없다], 을 제6호증의 1, 2(각서 및 지불각서), 을 제7호증(공소부제기이유), 을 제11호증의 2(당사자본인신문조서), 을 제12호증(결정), 을 제14호증의 5, 6, 9, 14(각 공판조서), 을 제11호증의 2(당사자본인신문조서), 을 제12호증(결정), 을 제14호증의 5, 6, 9, 15(각 공판조서), 을 제14호증의 12(증인신문조서), 을 제14호증의 16(변론요지서), 을 제14호증의 18, 을 제16호증(각 판결)의 기재와 원심증인 박동호의 증언에 변론의 전취지를 종합하면, 소외 이동영은 1988. 6경 피고회사의 부사장인 소외 이갑석과 공동으로 원고 회사를 설립한 후 소외 이한준 및 자신의 형인 소외 이동규를 대표이사에 취임시키고 실질적으로는 원고 회사를 운영해온 사실, 위 이동영은 1989. 12. 30 피고 회사의 이사로 취임하였다가 1992. 2. 27 그 이사직을 사임한 후 같은 해 7. 27 원고 회사의 이사로 취임한 사실, 위 이동영은 원고 회사를 대리하여 1990. 4. 10 피고 회사에게 이 사건 특허권을 금 500,000,000원(부가가치세 별도)에 양

도하면서 그 양도대금은 나중에 정산하기로 하고 그 다음날 이 사건 특허권의 이전등록을 하여 준 사실, 원고 회사는 1990. 11. 30 위 양도대금의 수수관계로 피고 회사에게 공급가액 금 500,000,000원, 부가가치세 금 50,000,000원 합계 금 550,000,000원의 세금계산서를 발행, 교부하여 준 사실, 한편 원고 회사를 대표한 위 이동영은 자신의 당좌계정이 없어 소의 이봉삼의 당좌계정을 빌려 당좌수표 및 약속어음을 발행하여 왔으며 또한 스스로는 위 당좌수표 등을 할인할 신용이 없어 당시 피고 회사의 대표이사이던 소의 조기현에게 이를 교부하여 주고 그 신용으로 할인받아 사용하기로 하고 1989. 6경부터 1991. 6까지 사이에 26회에 걸쳐 원고 회사의 자금조달 등을 위하여 위 이갑석을 통하여 피고 회사로부터 위 이봉삼 발행의 어음 및 당좌수표 합계 금 2,110,000,000원 상당을 융통받아 오전중 같은 해 6.26경 위 이봉삼 발행의 어음 및 수표가 부도나고 위 이도영과 이갑석이 동업하던 원고 회사는 사실상 영업을 정지하였던 사실, 그리하여 원고 회사를 대리한 위 이동영은 1991. 8. 13 소의 이갑석이 참여한 가운데 위 조기현과 사이에서 피고 회사가 위 이동영으로부터 교부받아 할인한 위 이봉삼 명의의 당좌수표 및 약속어음 26매 합계 금 2,110,000,000원을 피고 회사가 책임지고 회수하는 조건으로 피고 회사와 원고 회사 또는 위 이동영 사이의 그동안의 모든 거래를 정산하여 원고 회사 등이 피고 회사에 금 165,000,000원을 1991. 11. 30 같은 해 12. 30 및 1992. 1. 30의 3회에 걸쳐 각 금 550,000,000원씩 지급하기로 하고, 원고 회사나 위 이동영이 피고 회사에게 이 사건 L.A.C 특허권을 포함하여 포장면허, 포장면허에 따른 장비, 포장면허에 의한 건설공장 시설물 일체에 대한 모든 권리를 피고 회사에게 위임하여 차후 민형사상 일체 재론하지 않기로 합의하고 위 이동영과 조기현의 위와 같은 합의사실을 확인하기 위하여 같은 날 위와 같은 내용의 각서와 금

165,000,000원의 지급방법을 기재한 지불각서(갑 제 6호증의 1, 2)를 각 작성하여 피고 회사에게 교부한 사실, 그후 피고 회사는 위 당좌수표 및 약속어음 26매 액면 합계 금 2,110,000,000원 전부를 회수한 사실 등을 인정할 수 있고, 위 인정에 반하여 피고사가 이 사건 특허권에 대한 양수대금의 지급채무를 이행한 바 없다거나, 위와 같이 1991. 8. 13 합의로 정산된 바 없다는 취지의 원고 주장에 부합하는 듯한 갑 제6호증의 5, 6, 8(각 증인신문조서), 갑 제7호증의 1, 2, 4, 5 갑 제8호증의 7, 19, 갑 제9호증의 23, 30(각피의자신문조서), 갑 제7호증의 3, 6, 갑 제9호증의 1, 8, 19, 21, 22, 27, 29, 37, 38, 44, 49, 50, 52, 갑 제9호증의 24, 26, 28, 갑 제11호증의 20, 31, 32(각 진술조서), 갑 제8호증의 21(항고이유서), 갑 제89호증의 22, 24(각 추가항고이유서), 갑 제8호증의 23의 4(확인서), 갑 제8호증의 25의 10(차입금명세서), 갑 제8호증의 25의 4(경위서), 갑 제9호증의 2(어음발행명세서), 3(서초동빌딩 면허대여표명세서), 4(차입어음명세서), 5(조기현이 차용했다고 주장하는 어음), 6(이자지급내용), 7(할인어음주장에 대한 명세서), 11(부도어음내역표), 12(용도별부도어음내역표), 15(부도어음에 대한 분석표), 16, 17, 18(각 어음에 대한 조기현 주장의 문제점), 20(배서어음명세서), 45의 2((어음수표기록부대비표), 51(청원서), 갑 제11호증의 5, 22(각 처리승인표), 갑 제11호증의 6, 3(각 불승인회보), 갑 제12호증의 2(항소이유서), 을 제14호증의 10, 11(각 증인신문조서)의 각 기재는 위 증거자료들이 대부분 이 사건 특허권 양도계약상의 양도인즉인 소의 이동영, 이갑석, 김주송 등의 진술을 기재한 것들이거나 그들이 직접 작성하였다는 서류들로서, 위 이동영이 위 조기현과 피고 회사로부터 지급받아야 할 특허권 양도대금채권과 투자금채권 등만이 존재할 뿐이고, 원고 회사나 위 이동영이 피고 회사에 지급하여야 할 채무는 존재하지 아니한다는 전제아래 위 조기현

이 수수한 광주 상무대의 이전공사 일부를 분할하여 주겠다고 기망하여 이에 부득이 존재하지도 아니하는 원고 회사의 피고 회사에 대한 치무와 원고 회사의 피고 회사에 대한 이 사건 특허권 양도대금채권을 상계하기로 하여 이 사건 특허권 등을 양도하고, 원고 회사측의 피고 회사에 대한 그 나머지 채무 금 165,000,000원 상당을 추가로 지급하기로 한다는 내용의 각서 등을 작성하여 피고 회사에게 교부하였다고 하는 등 그 진술내용 자체에 믿기 어려운 사항이 존재한다는 점 및 위에서 인정한 사실관계에 비추어 이를 믿지 아니하고, 갑 제8호증의 10(피의자 신문조서), 갑 제8호증의 8, 9(각 진술조서), 갑 제8호증의 23의 1, 2, 3, 갑 제8호증의 25의 6, 갑 제9호증의 34, 35, 36, 53(각 경위서), 갑 제8호증의 25의 7, 8(각 차용증), 9(통고서), 갑 제9호증의 9(지급어음기입장사본), 10(지급어음기입장요약표), 13(유형별지급이자일람표), 14(현금출납부 및 경리일보사본), 29(진술서), 33(각서), 45의 1(이봉삼 명의의 수표교부기록부)의 각 기재는 위 이동영과 조기현 사이의 어음, 수표거래 및 그에 따른 이자지급에 등에 관한 내용을 기록한 경리장부 등으로서 이들 자료만으로는 위 인정에 장애가 되지 아니하고 달리 위 인정에 어긋나는 증거가 없다.

위 인정사실에 의하면,

나. 원고는 피고와 사이의 1991. 8. 13자 원고의 피고에 대한 채무와 피고의 원고에 대한 이 사건 특허권의 양도대금 550,000,000원과의 대등액에 관하여 상계하고 나머지 금 165,000,000원을 원고가 피고에게 지급하기로 한 약정과 이러한 약정에 의한 특허권 등 양도각서 및 대금지불각서의 작성, 교부행위는 소위 이동영이 피고 회사의 대표이사인 위 조기현과 부사장인 위 이갑석으로부터 위 조기현이 수수한 광주 상무대의 이전공사 일부를 분할해주겠다는 거짓말에 속아서 한 것인바, 피고 회사가 위 상무대의 공사 일부분을 분배하지 않으려는 의사를 분명히 하므로 위

와 같은 각서상의 합의를 최수하였다고 주장하므로 살피건대, 이에 부합하는 듯한 위 갑 제6호증의 8, 갑 제7호증의 1, 2, 4, 6, 갑 제8호증의 4, 5, 6, 19, 21, 22, 24, 갑 제9호증의 23, 24, 30, 44, 갑 제11호증의 17, 18, 31, 32, 갑 제12호증의 2, 을 제14호증의 10, 11의 각 기재는 위에서 인정한 사실 등에 비추어 믿을 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장 역시 이유없다고 할 것이다.

### 3. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각하여야 할 것인바, 원심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 원고의 항소는 모두 이유없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.(제 10민사부)

## 14. 상표권이전등록

[대법원 1995. 7. 11. 선고 95다4520 판결]

[공1995,2754]

상표법상 연합상표와 기본상표와의 관계 및 기본상표에 관한 매매계약의 효력이 그후 새로이 등록된 연합상표에 미치는지 여부

【판결요지】 상표법 제11조에 의한 연합상표의 등록은 기본상표와의 유사성을 등록요건으로 하고 있지만, 기본상표와 연합상표로 등록된 후에는 양자가 서로 연합상표가 되어 대등한 관계에 있는 독립된 상표로서 존속하게 되므로 독립된 사용권과 금지권을 가지며 존속기간도 별개로 진행하고 그 등록취소나 무효의 사유도 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하며 먼저 등록된 상표에 연합된 상표가 부가되거나 합체되는 것이 아니므로, 연합상표가 등록되기 전의 어느 상표에 관한 사법상 매매의 효력은 특별한 사정이 없는 한, 매매계약이 성립된 이후 그

매매목적물인 상표에 관한 이전등록이 되기 전에 그 상표를 기본상표로 하여 새로이 연합상표로 등록된 다른 상표에는 미치지 않는다.

**【원 고, 상고인】** 허태천(소송대리인 변호사 조성래)

**【피 고】** 고재선

**【피고보조참가인】** 부산고법 1994. 12. 9 선고 94나3797판결

**【주 문】**

상고를 기각한다.

상고비용은 원고의 부담으로 한다.

**【이 유】**

상고이유를 본다.

상표법상의 연합상표제도는 상표의 요부는 그대로 남겨둔 채 시장이나 상품의 성질에 따라 실정에 맞게 변경하여 사용하려고 하거나, 자기상표의 보호를 위하여 미리 그 금지권의 범위내에 속하는 유사한 상표를 전용권으로 확보하여 덩으로써 자기 상표의 침해에 대한 명확신속한 조치를 취할 수 있는 방어적 기능을 부여하여 유사상표에 관한 분쟁을 미연에 방지하고자 함에 있는 것이고, 연합상표의 등록은 기본상표와의 유사성을 등록요건으로 하고 있지만 기본상표와 연합상표로 등록된 후에는 양자가 서로 연합상표가 되어 대등한 관계에 있는 독립된 상표로서 존속하게 되므로 독립된 사용권과 금지권을 가지며 존속기간도 별개로 진행하고 그 등록취소나 무효의 사유도 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하며, 먼저 등록된 상표에 연합된 상표가 부가되거나 합체되는 것이 아니므로(당원 1987. 4. 28 선고 96후173판결 참조), 연합상표가 등록되기 전의 어느 상표에 관한 사법상 매매의 효력은 특별한 사정이 없는 한 매매계약이 성립된 이후이지만 그 매매목적물인 상표에 관한 이전등록이 되기 전에 그 상표를 기본상표로 하여 새로이 연합상표로 등록된 다른 상표에는 미치지 않는다고 할 것이다. 같은 취지의 원

심판결은 정당하고 거기에 소론과 같은 위법이 있다고 할 수 없다. 논지는 이유 없다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이돈희(재판장) 김석수(주심)

정귀호 이임수

원심판결

[부산고법 1994. 12. 9 선고 94나3797 판결]

**【원 고, 상고인】** 허태천(소송대리인 변호사 조성래)

**【피 고】** 고재선(소송대리인 변호사 신용국)

**【피고보조참가인】** 부산지법 1994. 4. 8 선고 93가합24158 판결

**【주 문】**

1. 원심판결을 취소한다.

2. 원고의 청구를 기각한다.

3. 소송비용은 제1, 2심 모두 원고의 부담으로 한다.

**【청구취지】**

피고는 원고에게 별지목록 제2항 기재 상표권의 1/2지분에 관하여 1985. 6. 14 같은 목록 제1항 기재 상표권의 1/2지분매매를 원인으로 한 상표권이전등록절차를 이행하라.

**【항소취지】**

주문과 같다.

**【이 유】**

성립에 다툼이 없는 갑 제2호증의 1, 2, 3(각 판결)의 각 기재에 의하면, 원고가 1985. 6. 14 피고로부터 별지목록 제1항 기재 상표(이하 제1상표라고 한다)권의 1/2지분을 매수하였음에도 피고가 그 매매에 따른 상표권이전등록절차를 이행하지 아니하여 원고는 피고를 상대로 부산지방법원 89가합18927호로 위 제1상표권의 1/2지분에 관한 상표권이전등록절차

의 이행을 구하는 소를 제기하여 1990. 11. 27 승소판결을 선고받고, 위 판결은 부산고등법원의 항소기각판결을 거쳐 1992. 6. 23 대법원에서 피고의 상고가 기각되어 확정된 사실을 인정할 수 있고 이에 반하는 증거 없으며, 피고가 1990. 3. 12 위 제1상표의 연합상표로서 별지목록 제2항 기재의 상표(이하 제2상표라고 한다)를 출원하여 1991. 3. 20 상표등록번호 제 211458호로 상표등록을 한 사실, 한편 위 제1상표는 1992. 1. 4 존속기간 만료로 그 상표권이 소멸된 사실 등은 당사자 사이에 다툼이 없다.

원고는, 위 제1상표에 관한 매매의 효력은 이와 연합상표로 등록된 위 제2상표에 관하여도 미치지므로 위 제1상표권의 1/2지분에 관하여 원고에게 상표권이전등록절차를 이행할 의무가 있는 피고는 위 제2상표권의 1/2지분에 관하여도 상표권이전등록절차를 이행할 의무가 있으므로 그 이행을 구한다고 주장한다.

그러나 연합상표제도의 취지는 기본상표의 보호를 위하여 미리 그 금지권의 범위 내에 속하는 유사한 상표를 전용권으로 확보하여 자기 상표의 침해에 대하여 신속한 조치를 취할 수 있는 방어적 기능을 부여함으로써 유사상표에 관한 분쟁을 미연에 방지

하고자 한에 있는 것으로서 상표법상 기본상표의 양도에 관한 효력이 이에 연합된 상표에 대하여도 미친다는 규정이 없고, 한편 상표법 제54조제2항은 연합상표가 있는 상표권은 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 관한 연합상표 및 연합상표등록출원과 함께 이전하여야 한다고 규정하고 있으나, 이는 위 규정에 위반된 상표권의 이전을 금지하여 그 이전의 효력을 부여하지 아니한다는 취지의 규정으로 풀이될 뿐 기본상표권에 관한 이전의 효력을 연합상표에 대하여까지 확장하는 추지의 규정으로는 보이지 아니하며, 나아가 상표법상 연합상표로 등록된 상표 역시 기본상표와 독립적인 존속기간과 상표효력권을 가지는 점등을 종합하면 기본상표에 관한 양도의 효력이 그 양도계약 이후에 등록된 연합상표에 과하여도 미친다고는 볼 수 없다 할 것이니 원고의 위 주장은 그 이유가 없다.

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유없어 이를 기각할 거인바, 원심판결은 이와 결론을 달리하여 부당하고 피고의 항소는 이유 있으므로 원심판결을 취소하고 원고의 청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. **발독9910**



가입을 환영합니다

## '99년 9월 중 본회가입 업체



- 회 원 명: 박승민특허법률사무소
- 대 표 자: 박 승 민
- 가입년월일: 1999년 9월 7일
- 주 소: 서울시 강남구 역삼동 831번지 예천빌딩 804호
- 전 화 번 호: 02)3452-8757