

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2024허12456 등록취소(상)

원 고 주식회사 A(A)

대표이사 B

소송대리인 법무법인(유한) 광장

담당변호사 이현, 이은우, 박지수

피 고 C

소송대리인 특허법인 이지

담당변리사 박상환

피고승계참가인 D 주식회사(A)

대표이사 E

소송대리인 특허법인 이지

담당변리사 박상환

소송대리인 법무법인(유한) 율촌

담당변호사 구민승, 한성근

소송복대리인 변리사 김찬미

변 론 종 결 2025. 5. 8.

판 결 선 고 2025. 6. 26.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 승계참가로 인한 부분을 포함하여 모두 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2024. 3. 26. 2022당1406 사건에 관하여 한 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

1) 출원일 등

출원일	2012. 7. 16.
출원인	F
등록결정일	2013. 8. 12.
등록일	2013. 9. 13.
등록번호	제0995149호

2) 표장:



3) 지정상품

제9류의 송전선용재료, 와인딩와이어(감는전선), 전선및케이블, 전기도관, 전기도체, 전기케이블용덕트, 전기케이블용시스, 전기케이블용접속슬리브, 전선관, 전선 식별용섬조(纖維條), 전선용시스, 전화선, 절연동선, 접속용슬리브, 접속함(接續函), 종단함, 플러그인커넥터, 피복전선, 전선용커넥터, 전선용스플라이스

나. 대상상표



1) 표장:

2) 사용상품: 전선 및 케이블 등

3) 사용자: 원고

다. 이 사건 심결의 경위

1) F는 2013. 9. 13. 이 사건 등록상표를 등록받은 이후, 2018. 2. 20. 피고에게 이 사건 등록상표에 관한 권리(이하 '이 사건 상표권'이라 한다)를 양도하였다. 피고승계참가인은 같은 날 피고와 통상사용권설정계약을 체결하고 이 사건 등록상표를 사용하기 시작하였다.

2) 원고는 2022. 5. 13. 피고를 상대로 '통상사용권자인 피고승계참가인이 이 사건 등록상표를 사용하여 대상상표를 사용하는 원고 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 하였으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당한다'고

주장하면서 특허심판원에 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였다.

3) 특허심판원은 위 심판 청구를 2022당1406으로 심리한 다음, 2024. 3. 26. '원고가 이 사건 등록상표의 통상사용권자의 지위에 있던 기간에는 대상상표가 특정 출처의 상표라고 인식될 수 없어 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과 혼동이 일어날 염려가 없으므로, 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당한다고 할 수 없다'는 이유로 원고의 위 심판 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

4) 피고는 2023. 6. 14. 이 사건 상표권을 피고승계참가인에게 양도하였다가 2023. 12. 22. 피고승계참가인으로부터 다시 이를 양수하였고, 2024. 7. 26. 재차 이를 피고승계참가인에게 양도하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 병 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 등록상표의 통상사용권자였던 피고승계참가인이 이 사건 등록상표를 지정상품에 사용함으로써 대상상표를 사용하던 원고의 업무 관련 상품과 혼동을 불러일으키게 하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.

나. 피고승계참가인

다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하지 않는다.

1) 통상사용권자가 등록상표를 그 지정상품에 대하여 변형 없이 완전히 동일하게 사용한 경우에는 상표법 제119조 제1항 제2호가 적용될 수 없다.

2) 원고는 이 사건 상표권자인 F 등으로부터 이 사건 등록상표에 대한 사용을 허락받아 통상사용권자로서 이를 사용하여 왔다. 원고의 통상사용권자로서의 지위는 2021. 2. 26. 당시 이 사건 상표권자였던 피고로부터 상표권 침해에 관한 경고장을 받기 전까지 계속되었다고 할 것이므로, 적어도 그 때까지는 원고를 상표법 제119조 제1항 제2호의 '타인'이라고 할 수 없다.

3) 설령 피고승계참가인의 상표 사용과 원고의 업무와 관련된 상품 사이에 혼동이 생길 여지가 있다고 하더라도 이는 원고가 통상사용권 설정이 묵시적으로 해지되어 이 사건 등록상표에 대한 사용권원을 상실한 이후에도 계속하여 이를 사용함으로써 발생한 것이므로, 피고승계참가인의 상표 사용으로 인한 것이라고 할 수 없다.

4) 대상상표는 이 사건 심결 당시 국내의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있지 않았으므로, 피고승계참가인의 상표 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 혼동이 야기될 우려가 있다고 볼 수 없다.

5) 피고는 G를 통해 피고승계참가인을 실질적 지배하에 두고 이 사건 등록상표를 동일하게 사용하도록 관리하였고, 이 사건 등록상표를 무단으로 사용하는 원고에게 2021. 2. 26. 및 2021. 6. 8. 상표권 침해를 중단하라는 경고장을 발송하였으며, 2024. 11. 경 원고를 상표권 침해로 고소하기까지 하였으므로, 상표권자로서 상당한 주의를 다하였다.

3. 판단

가. 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제2호는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금

상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결 등 참조).

상표법 제119조 제1항 제2호에 따라 사용권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 실제로 사용된 상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 타인의 상표와 근사한 정도, 실제로 사용된 상표와 타인의 상표가 상품에 사용되는 형태 및 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적 및 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 타인 상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가에 두어야 한다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결 참조).

상표법 제119조 제1항 제2호의 대상상표는 국내의 일반 수요자 및 거래자 사이에 널리 알려지거나 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것이 요구된다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후813 판결 참조).

나. 이 사건 상표권의 귀속관계 및 당사자의 지위

먼저, 이 사건 상표권 귀속관계와 이 사건 상표권을 둘러싼 원고, 피고 및 피고 승계참가인의 지위에 관하여 본다.

1) F가 2012. 7. 16. 이 사건 등록상표를 출원하여 2013. 9. 13. 이 사건 등록상표를 등록받은 사실, F는 2018. 2. 20. 피고에게 이 사건 상표권을 양도한 사실, 피고는 2023. 6. 14. 이 사건 상표권을 피고승계참가인에게 양도하였다가 2023. 12. 22. 피고 승계참가인으로부터 다시 이를 양수하였고, 2024. 7. 26. 재차 이를 피고승계참가인에게 양도한 사실, 피고승계참가인이 2018. 2. 20. 피고와 통상사용권설정계약을 체결하고 이 사건 등록상표를 사용해온 사실은 앞서 본 바와 같고, 피고승계참가인이 이 사건 등록상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.¹⁾

2) 이에 대하여, 원고는 이 사건 상표권은 실질적으로 원고에게 귀속되었던 것이라고 주장하고, 피고는 원고가 통상사용권의 지위에 있었던 것에 불과하다고 이를 다투므로, 이에 관하여 살핀다.

가) 인정사실

아래의 사실은 갑 제3, 8, 19, 26, 27호증, 병 제2 내지 8²⁾, 16, 17, 19호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 따라 인정된다.

(1) F의 남편인 G은 2002. 9. 5. 'H'라는 상호로 전선 및 케이블 등을 제조 및 판매하는 사업을 시작하였다가 2003. 1. 13. 폐업하였고, 2005. 1. 10. 'A'라는 상호로

1) 제1회 변론기일에서 진술된 2025. 2. 28. 자 각 요약쟁점정리서면 참조.

2) 원고는 병 제3 내지 7, 10, 11, 12, 14호증에 대하여 '부지'로 진정성립을 다투나, 문서의 형태, 기재내용과 변론 전체의 취지를 종합하여 볼 때, 각 그 진정성립이 인정된다.

사업을 재개하였다. G은 2005년경부터 영업 홍보자료 등에 대상상표를 사용하였다.

(2) G은 2006. 9. 7. 원고를 설립하였고, 그 무렵부터 2020년경까지 이사 또는 대표이사로서 원고를 경영하였다. 원고는 2009년경부터 카탈로그 등에 대상상표를 사용하였다.

(3) F는 2008년경부터 원고의 최고재무책임자(CFO)로 재직하였다. F는 2012. 7. 16. 이 사건 등록상표를 출원하여 2013. 9. 13. 등록받았다. F의 상표출원 대리인인 특허법인 이지는 2012. 6. 28. 원고에게 상표 출원료 등에 관한 견적서 등을 송부하였고, 원고는 2012. 7. 10. 특허법인 이지에게 상표 출원료, 등록료, 수수료 등을 지급하였다.

(4) 원고는 2021. 1. 19. '이 사건 등록상표는 그 지정상품 전부에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 누구에 의해서도 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다'고 주장하면서 특허심판원에 이 사건 등록상표에 대한 등록취소 심판을 청구하였다. 특허심판원은 2022. 4. 1. 원고의 위 심판 청구를 기각하였다.

(5) 피고는 2018. 2. 20. F로부터 이 사건 상표권을 양수하였고, 2021. 2. 26. 원고에게 '원고가 이 사건 등록상표를 전선 및 케이블 등에 사용하는 것은 이 사건 상표권 침해에 해당하므로 그 사용을 즉시 중단하라'는 내용의 경고장을 발송하였다.

(6) I 주식회사는 2020년경 원고의 경영권을 인수하였고, 2021. 1. 26. G에게 아래와 같은 내용으로 상표에 관한 확약서 초안을 보냈다. G은 I 주식회사에게 위 확약서 초안의 내용 중 '피고 명의의 상표권 등록신청의 철회 및 포기' 부분은 동의할 수 없다고 하였고, 이에 따라 원고와 G은 2021. 3. 3. 해당 부분이 수정된, 아래와 같은

합의서를 작성하였다.

2021. 1. 26. 자 확약서 초안	
1. 귀사의 상표권 등록 및 사용에 방해가 되는 제반 조치를 취하 및 원상회복하기 위해 필요한 조치(귀사의 상표와 관련하여 F 명의로 등록된 상표권의 양도 및 포기, C 명의의 상표권 등록 신청의 철회 및 포기 등을 포함하나, 이에 한하지 아니함)를 다하고, 추후 직접 또는 제3자를 통하여 귀사의 상표권 및 기타 지적재산권을 침해하는 등 일체의 사해행위 시도를 하지 아니하겠습니다.	
2. (이하 생략)	
2021. 3. 3. 자 합의서	
1. G은 G이 보유한 A의 상표권 등록 및 사용에 방해가 되는 제반사항에 대해, 취하 및 원상회복하기 위해 필요한 조치(A의 상표와 관련하여 F 명의로 등록된 상표권의 양도 및 포기 등을 포함하나, F 외 제3자가 출원하거나 상표권을 보유하고 있는 상표는 제외한다)를 다하고, 추후 직접 또는 제3자를 통하여 A의 상표권 및 기타 지적재산권을 침해하는 등 일체의 사해행위를 하지 않기로 한다.	
2. (이하 생략)	

(7) 그 이후에도 원고가 이 사건 등록상표의 사용을 계속하자, 피고는 2021.

6. 8. 원고에게 재차 '이 사건 등록상표의 사용을 즉시 중단하라'는 내용의 경고장을 발송하였다.

나) 구체적 판단

위 인정사실에다가 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 아래 사정을 종합하여 보면, 미등록상표인 대상상표의 권리자는 G이고, 이 사건 등록상표는 G이 대상상표를 상표로 출원할 권리를 자신의 배우자인 F에게 양도하여 F가 출원, 등록한 것이라고 봄이 상당하므로, 이 사건 등록상표의 권리자는 그 명의자인 F라고 할 것이고, 상표권이 양도된 이후에는 양수인인 피고라고 할 것이며, 원고는 상표권자로부터 상표 사용을 허락받은 통상사용권자의 지위에서 이 사건 등록상표를 사용하였고, 그 통상사용권 설정은 2021. 2. 26. 묵시적으로 해지되었다고 봄이 타당하다.

(1) G은 원고를 설립하기 전부터 'A'라는 개인사업체를 운영하면서 대상상표를 사용하였다(피고승계참가인은 당시 F가 남편인 G의 영업을 위하여 대상상표를 도

안 및 창작하였다고 주장하나, 이를 인정할 증거는 없다). 그 후 G이 원고를 설립하고 운영하면서 대상상표를 원고의 견적서 등에 사용하기는 하였으나, 그러한 사정만으로 G이 대상상표에 관한 권리를 원고에게 이전하였다고 할 수 없다.

(2) F는 원고가 사용하던 대상상표와 동일한 이 사건 등록상표를 그대로 상표로 출원하였고, G이 대표이사로 있던 원고는 F 명의로 이 사건 등록상표가 출원 및 등록된다는 사실을 알면서 이 사건 등록상표의 출원 및 등록과 관련된 비용을 부담하였다. 이에 비추어 보면, G은 대상상표에 대한 권리를 원고에게 이전할 의사가 없었고 오히려 대상상표에 대한 권리를 원고가 아니라 F에게 양도할 의사였음이 분명하다. 여기에 이 비용 지급을 위하여 원고 내부에서 통상 절차에 따라 결재가 이루어진 점을 보태어 보면, 당시 원고 역시 대상상표의 권리가 원고 자신에게 귀속되지 않는다는 것을 알았다고 할 것이다.

(3) 또한 원고의 경영진이 변경된 이후 원고가 이 사건 등록상표에 관하여 불사용취소심판을 제기한 점, 원고와 G 사이에서 2021. 3. 3. 작성된 합의서에 'F 외 제3자가 출원하거나 상표권을 보유하고 있는 상표는 제외한다'는 내용이 추가된 점 등에 비추어 보면, 원고 스스로도 이 사건 등록상표에 대한 권리가 원고 자신에게 있지 않음을 잘 알고 있었다고 봄이 타당하다.

(4) 피고가 2018. 2. 20. F로부터 이 사건 상표권을 양수한 이후 그로부터 약 3년이 지난 후인 2021. 2. 26. 원고에게 상표권 침해금지에 관한 경고장을 발송한 점을 볼 때, 원고의 통상사용권은 피고의 이 사건 상표권 취득 이후에도 계속되다가 2021. 2. 26. 그 설정이 묵시적으로 해지되었다고 볼 수 있다.

3) 결국, 이 사건 등록상표의 권리자는 등록명의자인 F였고 상표권이 양도된 이후

로는 피고라고 할 것이며, 원고는 통상사용권자의 지위에 있었다고 할 것이다.

다. 원고의 대상상표가 수요자 등에게 특정인의 상표로 알려졌는지 여부

1) 원고의 주장

설령 원고가 통상사용권자의 지위에 있었다고 하더라도, 원고의 대상상표는 국내의 수요자나 거래자에게 원고의 상표라고 인식될 정도로 알려져 있었으므로, 상표법 제119조 제1항 제2호의 적용이 있다.

2) 인정사실

앞서 든 증거에 갑 제10 내지 16, 20 내지 23호증의 각 기재 또는 영상과 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래의 사실이 인정된다.

가) 원고는 '2010년 UAE, 카타르, 오만 수출로드쇼', '2011년 두바이 WETEX', '2011년 중남미 수출촉진회', '2011년 필리핀 국제전기전력 박람회', '2012년 베트남 국제전기기기전', '2012년 미얀마 수출촉진회', '2012년 WIRE CHINA', '2012년 WIRE 뒤셀도르프', '2017년 INTERWIRE', '2019년 BIXPO' 등에 참가하여 대상상표를 광고하였다(갑 제12호증).

나) 원고의 2010년부터 2023년까지의 매출액 및 광고선전비는 다음과 같다(갑 제11, 20호증).

매출액			
2010년	2011년	2012년	2013년
20,685,628,909원	39,179,012,436원	67,061,462,206원	57,550,906,606원
2014년	2015년	2016년	2017년
63,769,921,671원	67,855,554,832원	66,668,432,640원	34,918,242,831원
2018년	2019년	2020년	2021년
27,323,549,996원	23,257,107,297원	21,854,041,784원	33,760,529,523원
2022년	2023년		
42,937,262,545원	53,118,230,310원		

광고선전비			
2010년	2011년	2012년	2013년
18,435,908원	14,346,450원	10,309,600원	14,990,750원
2014년	2015년	2016년	2017년
29,029,957원	-	35,342,941원	46,566,241원
2018년	2019년	2020년	2021년
56,586,909원	78,813,879원	53,748,097원	3,267,976원
2022년	2023년	합계	
4,320,000원	10,315,617원	376,074,325원	

다) 원고는 광고를 위하여 대상상표가 표시된 2023년도 카탈로그를 제작하였다(갑 제23호증의2)³⁾

라) 원고 또는 G은 2009. 9. 2. 동탑산업훈장, 2010. 12. 1. 대·중소기업협력재단 이사장 표창장, 2012년 한국무역협회 수출의 탑(1천만불탑), 2013년 한국무역협회 수출의 탑(2천만불탑), 2013. 9. 10. 한국전력공사 표창장 등을 받았다(갑 제15호증). 원고의 J 연구소장은 2014년 산업통상자원부 장관상을 받았다(갑 제16호증의17).

마) 원고 또는 G은 2009. 8.부터 2019. 5.까지 다음과 같이 언론 기사에 소개되었다(갑 제14, 16호증). 또한 아시아경제뉴스는 2020. 4. 13. 원고의 기술력과 성과 등

에 관하여 방송하였는데, 그 방송 영상에 '' , '' 등과 같이 대상상표가 등장하였다(갑 제22호증).

언론사	기사 내용
통영뉴스 2009. 8. 31. (갑 제16호증의5)	통영출신 G씨 동탑산업훈장 수상 -구 대표는 세계 최초로 신알루미늄합금을 이용한 Micro-Multi Port Tube와 증용량전선 소재를 개발한 공로를 인정받았다.
파이낸셜 뉴스 2009. 9. 1. (갑 제16호증의1)	중소기업 기술혁신대전의 최고영예인 동탑산업훈장에 A가 선정됐다. (...) A의 G 대표는 그동안 100% 수입에 의존하던 공조용 에어컨 및 냉장고에 쓰이는

3) 원고는 대상상표가 표시된 2009년도 카탈로그도 제작하였다고 주장하나, 해당 카탈로그에 표시된 표장

은 ''로 대상상표와 다소 상이하다(갑 제23호증의1).

	튜브를 전량 국산화하는데 성공하고 아연도강선 시장의 60%를 장악해 지난해 매출이 200% 증가하는 등 약 20년간 알루미늄과 전선산업에 종사한 대표적인 강소기업의 최고경영자(CEO)이다.
매일경제 2009. 9. 1. (갑 제16호증의2)	기술혁신 유공자 부문 최고 영예인 동탑산업훈장은 G A 대표이사가 받는다.
한경닷컴 2009. 9. 1. (갑 제16호증의3)	자동차 냉장고 등의 공조용 튜브를 삼성전자 현대자동차 등의 1차벤더(협력업체)에 납품하는 A는 올 들어 주문량 증가로 매출이 가파르게 늘고 있다. (...) 동탄산업훈장을 받는 구 대표 등 (...)
디지털타임스 2009. 9. 1. (갑 제16호증의4)	동탑산업훈장에 A G 대표 -기술혁신 유공자부문 최고의 영예의 상인 '동탑산업훈장'은 A G 대표가 수상한다.
이투데이 2009. 9. 1. (갑 제16호증의7)	A, 중기 기술혁신대전서 동탑산업훈장 수훈
헬로디디 2009. 9. 1. (갑 제16호증의9)	기술혁신 유공자 최고 영예인 '동탑산업훈장'은 G A 대표에게 돌아갔다.
아시아경제 2009. 9. 2. (갑 제16호증의6)	기술혁신 유공자 부문 최고영예인 동탑산업훈장은 알루미늄 및 전선을 생산하는 A G 대표가 받았다.
중소기업신문 2009. 9. 7. (갑 제16호증의8)	G A 대표는 동탑산업훈장을 수상하면서 "그동안 100% 수입에 의존하던 공조용 에어컨 및 냉장고에 쓰이는 튜브를 전량 국산화하는데 성공하고 아연도강선 시장의 60%를 장악했다"고 말했다.
전기신문 2010. 8. 17. (갑 제16호증의10)	한전은 오는 27일 '전력그룹사·중소기업 상생협력 전진대회'를 개최하고 수출 화기업 279개에 인증서를 수여할 예정이다. (...)
전기신문 2011. 6. 28. (갑 제16호증의11)	이번 수출촉진회에는 송배전, 발전, 원자력분야 중소기업 20개사가 참가했으며 이 중 K, L, M, N, O, A, P 등이 현장계약을 체결하는 쾌거를 이뤄냈다.
전기신문 2011. 9. 30. (갑 제16호증의12)	한전은 서울국제종합전기기기전 기간이었던 지난 28일 해외 바이어를 초청해 국내 우수 중소기업과 1750만달러 규모의 기자재 공급 계약을 체결했다. (...) 수출 계약을 맺은 국내 중소기업은 Q, L, A, P, M 등 5개사다.
머니투데이 2012. 11. 16. (갑 제16호증의13)	스톤브릿지캐피탈은 최근 A에 상환우선주 형태로 20억 원을 투자기로 결정했다. A에는 R도 최근 10억 원 투자집행을 마쳤고, S 역시 추가투자를 검토하고 있다. S의 경우 2009년에 첫 투자를 집행해 A의 지분 11.09%를 이미 보유하고 있다.
뉴스핌 2013. 7. 17. (갑 제16호증의14)	미래창조과학부가 안산에서 출원 (연)의 중소기업 지원사업 설명회를 개최한다. (...) 이번 설명회에는 안산시의 T, U, A, V, W, X 등 100여개의 중소기업 관계자와 한국생산기술연구원, 한국전기연구원 등 출연연구기관의 경기지역 분원을 비롯해 경기과학기술진흥원, 경기테크노파크의 중소기업 지원 기관 관계자 등 총 200여명이 참석한다.
전기신문 2013. 10. 8. (갑 제16호증의15)	Y(이사장 Z)은 지난 2일부터 4일까지 태국 방콕에서 열린 에너지 부문 전시회인 'PEWER-GEN ASIA'에 참가했다고 밝혔다. (...) 한국관에는 A (...) 등 총 15개사가 참여했다.
한산신문 2014. 2. 28. (갑 제16호증의16)	지난해 12월 이달의 산업기술상 최우수상은 G A 대표(신기술 부문)가 차지했다. (...) G A 대표는 전기에너지 손실을 크게 줄일 수 있는 스마트그리드용 '초저손실 전선'을 개발했다. (...) 지난 2009년에는 중소기업 기술혁신대전의 최고영예인 동탑산업훈장을 수상했으며, 2012, 2013년 수출의 탑 수상, 2014

	년 산업기술 최우수상으로 산업통상자원부 장관상을 수상했다.
전력신문 2014. 6. 13. (갑 제14호증의2)	ACMR은 A社가 순수 국내기술로 최근 개발한 증용량 전선으로 고망간 강선, 폴림처리 도체 사용으로 내부식 및 손실 절감이 특성이다.
전기신문 2014. 10. 15. (갑 제16호증의17)	A J 연구소장, 산업통상부장관상 수상
전기신문 2015. 9. 15. (갑 제16호증의18)	한전 계통계획처는 용량증대 신전선의 시범도입을 위해 ▲AA(美)社의 ACCC, ▲AB(美)社의 HVCRC, ▲AC(美)社의 ACCR, ▲A(韓)社의 ACMR 등 4종 신전선을 선정하고, (...) 시범 사용할 계획이다.
파이낸셜뉴스 2015. 10. 13. (갑 제16호증의19)	A는 지난 12일 광주 상무누리로 김대중 컨벤션센터에서 한국전력과 2017년까지 신전선 시범사업 업무협약(MOU)를 맺었다.
전기저널 2016년 2월호 (갑 제14호증의1)	2011년도에는 국내 중소기업 A가 ACSS 전선을 근간으로 고망간 간선을 지지선으로 채택한 ACMR 전선을 독자적으로 개발하였다.
전기신문 2016. 8. 10. (갑 제16호증의20)	전력연구원은 지난 2013년부터 '증용량 복합 신소재 가공전선 실증연구'를 AD, AE, A 등 국내 전선 제작사와 공동으로 착수해 신소재 전선 3종(ACCC, HVCRC, ACMR)을 대상으로 실규모 시험선로에서 특성 평가를 완료했다.
스틸데일리 2018. 4. 6. (갑 제16호증의21)	국내 경강선재 제품 생산업체인 고려제강과 스테인리스 선재 제품업체인 고려상사를 비롯해 (...) 등 뷰자재 및 설비 업체 23개사가 전시에 참가할 예정이라고 전했다.
기계신문 2019. 3. 26. (갑 제16호증의22)	한국 참가사 중 하나인 A는 전선 제조에 필요한 모든 제품을 판매하는 회사로 설립 6년 만에 매출 730억 원, 수출 2,000만 달러를 기록하며 급성장한 기업이다. A는 '와이어 러시아'뿐만 아니라 독일 wire 전시회에도 지속적으로 참가하며 해외 수출 기반을 확대하고 있다.
쿠키뉴스 2019. 5. 21. (갑 제16호증의23)	AF, AG, AH, AI, AJ, AK, A 등 7개 기업으로 구성된 아프리카 시장개척단은 오는 6월 30일부터 7월 6일까지 5박7일간 케냐(나이로비), 남아프리카공화국(요하네스버그)을 둘러본다.

3) 구체적 판단

위와 같은 사실이 인정된다고 하더라도, 앞서 든 증거, 병 제14호증의 기재 및 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 아래 사정에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 대상상표가 피고승계참가인이 통상사용권자로서 이 사건 등록상표를 사용한 기간[2018. 2. 20. ~ 2023. 6. 13. 및 2023. 12. 22. ~ 2024. 7. 25.(단, 이 사건 심결일인 2024. 3. 26.까지로 한정)] 무렵에 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 인정하기 부족하다. 따라서 피고승계참가인의 상표 사용으로 대상상표의

상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하지 않는다.

가) 원고의 연 매출액이 2010년부터 2023년까지 꾸준히 200억 원 이상이고 특히 그중 2012년, 2014년, 2015년, 2016년 매출액은 600억 원 이상에 이르는 하나, 위 매출액 전부가 대상상표가 사용된 상품의 판매 등 대상상표와 관련하여 발생한 것인지는 알 수 없다. 설령 위 매출액 전부가 대상상표의 사용과 관련하여 발생하였다고 하더라도, 원고의 2012년 매출액은 AL에 가입한 업체 66개의 2012년 매출액 총액(13,678,994,000,000원) 대비 약 0.49%에 불과하고, 2012년도 외에는 원고 상품의 시장 점유율을 알 수 있는 자료가 제출되지 않아 그 매출액 수치가 해당 업계에서 어느 정도의 의미를 가지는지 알기 어려운 점, 원고의 위 매출액에는 해외 매출액도 포함된 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 대상상표가 국내의 수요자나 거래자에게 상당한 정도로 알려졌었다고 단정할 수 없다.

나) 원고가 2010년부터 2023년까지 광고선전비로 총 3억 원 이상을 지출하기는 하였으나, 원고가 수행한 광고의 내용, 횟수, 방법 등을 확인할 자료가 없어 그 광고를 통하여 대상상표가 국내 시장에서 어느 정도나 노출되었는지를 파악하기 어렵다.

다) 원고가 국외에서 개최된 박람회나 전시회에 수차례 참석한 사실은 인정되나, 그중 일부에서만 대상상표의 사용 사실이 확인될 뿐만 아니라, 설령 국외의 박람회나 전시회에서 대상상표가 광고되었다고 하더라도 국내의 수요자나 거래자에게 미치는 영향이 크다고 단정할 수 없다.

라) 앞서 본 보도자료의 상당수는 G 개인이 받은 동탑산업훈장에 관한 것이고, 나머지 보도자료도 원고의 수출, 기술력, 투자 등에 관한 것이어서 2014. 2. 28. 자 한산신문 기사(이마저도 대상상표의 하단이 잘린 상태로 일부만이 표시되었다) 및 2020.

4. 13. 자 아시아경제 뉴스 외에는 대상상표가 직접적으로 드러난 바가 없다.

마) 원고가 기업부설연구소 인정서, 벤처기업확인서, ISO 인증, 뿌리기업 확인서를 받았고, 국책연구과제를 수행한 사실, 2010년에 Condenser Tube용 신알루미늄합금 개발에 관한 논문을 작성하였고, 2011년에 한국전력공사 ACMR 협력개발업체에 선정되어 ACMR 전선을 개발한 것은 인정된다. 그러나 위 인증서, 확인서, 논문 등에는 대상상표가 표시되어 있지 않고, 위와 같은 활동에서 대상상표가 원고의 상품에 대한 상표로서 사용되지도 않았다.

라. 소결

1) 피고승계참가인이 이 사건 등록상표를 사용함으로써 원고의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 하였다고 인정되지 않으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하지 않는다.

2) 또한 원고의 주장은 아래와 같은 이유로도 받아들일 수 없다.

즉, 피고가 이 사건 상표권을 양수한 이후, 원고는 피고로부터 이 사건 상표권에 대하여 묵시적으로 사용허락을 받은 통상사용권자의 지위에, 피고승계참가인은 피고로부터 이 사건 상표권에 대하여 명시적인 사용허락을 받은 통상사용권자의 지위에 있음은 앞서 판단한 바와 같고, 나아가 원고 및 피고승계참가인 모두 이 사건 등록상표를 변형 없이 그 지정상품에 사용하여 온 사실은 앞서 본 바와 같다.

한편, 사용권자들이 '동일한 상표를 그 지정상품에 사용한 경우'에는 사용권자들 상호 간에 사용허락된 상표에 관한 출처의 혼동이 일어난다는 것은 처음부터 예정되어 있고, 상표법 제117조 제1항 제2호는 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 '그 사용권의 범위를 넘어' 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거

래의 안전을 도모하는 데에 있는 점(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결, 대법원 2020 2. 13. 선고 2017후2178 판결 등 판결 참조)을 고려하면, 상표법 제119조 제1항 제2호를 적용하기 위하여는 피고승계참가인의 구체적인 상표 사용 태양이 대상상표와의 관계에서 상표 및 지정상품의 동일성에 의해 일반적으로 발생할 수 있는 혼동의 범위를 넘어 사용통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있을 정도에 이르러야 할 것이다. 그런데 원고 제출의 증거들만으로는 이를 인정하기에 부족하고 달리 증거가 없다. 오히려 피고승계참가인은 이 사건 등록상표를 변형 없이 그 지정상품에 사용하여 온 사실만이 인정될 뿐이고, 이러한 상표 사용의 태양을 두고 사용통념상 이 사건 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가하기 어렵다.

4. 결론

이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 구자현

판사 김영기

판사 노지환