

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2025허10409 등록무효(상)

원 고 A

피 고 B

소송대리인 변호사 송경한

소송복대리인 변호사 김정범

변 론 종 결 2025. 12. 18.

판 결 선 고 2026. 1. 22.

주 문

1. 특허심판원이 2025. 5. 2. 2023당1365 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록상표(갑 제12호증)

1) 출원일 등

출원일	2022. 4. 12.
등록결정일	2022. 11. 1.
등록일	2022. 11. 8.
등록번호	제1932137호

2) 표장:

3) 지정상품: 상품류 구분 제43류의 식당업, 관광음식점업, 매장 내외 제공용 식음료 준비 및 제공업, 소매 및 테이크아웃 시설용 식음료 접대업, 소매점 식사용 식음료 준비업, 간이음식점업, 간이식당서비스업, 가정배달 음식점업, 포장판매식당업, 포장음식/음료 제공업, 즉석 식품 및 음료 준비 및 제공업, 즉석 식품 및 음료 준비업, 한식점업, 식당체인업, 조리법 관련 자문업, 음식조달서비스업, 포장마차업, 알코올성 음료 접대업, 주점업, 차/커피/코코아/탄산음료/과일주스음료 접대업

나. 선사용상표

1) 표장:

2) 사용상품: 식품접객업, 한식점업

3) 사용시기: 2001. 9. 8.부터 2024. 8.경까지

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2023. 4. 5. 원고를 상대로 '이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.'고 주장하면서 특허심판원에 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2023당1365로 심리한 다음, 2025. 5. 2. '이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다.'는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 12호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

선사용상표는 원피고의 어머니인 C이 자신이 창업하여 운영한 장어음식점인 D(이하 '이 사건 음식점'이라 한다)에서 간판, 메뉴판, 홍보문 등에 사용한 상표이다. C은 2020. 7.경 피고에게 월 400만 원을 지급받는 대가로 이 사건 음식점에 대한 운영권을 양도하였을 뿐, 선사용상표에 대한 권리 자체를 양도하지는 않았다. 원고는 2022년경 C으로부터 선사용상표에 대한 권리를 양수하여 이 사건 등록상표를 등록출원한 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다.

나. 피고

피고는 2020. 7.경 C으로부터 이 사건 음식점의 운영권을 양수하면서 선사용상표에 대한 권리까지 함께 양수하였다. 원고가 C의 딸이고 이 사건 음식점의 종전 사업명의자인 점 등을 고려하면, 원고는 피고와 업무상 거래관계에 준하는 관계에 있었고 이

러한 관계를 통하여 피고가 선사용상표를 사용 중임을 알면서도 이와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 동일·유사한 상품에 등록받은 것이다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다.

3. 판단

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 '선사용 상표'라 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지 여부는, 타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 선사용 상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용 상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용 상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결 등 참조).

나. 이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장 및 상품이 동일·유사한지 여부

- 1) 이 사건 등록상표의 표장 과 선사용상표의 표장



'창평 민물장어', '창평 민물장어'은 두 마리의 장어 그림과 '창평민물장어'라는 문자로 구성된 표장이다. 양 표장은 문자의 색상 및 '창평'의 위치 등에서 일부 차이가 있기는 하나 문자의 글꼴 및 그림의 모양, 위치 등이 같아 외관이 유사하고, 모두 '창평민물장어'로 호칭되어 호칭이 동일하며, '원산지가 창평인 민물장어' 또는 '창평에 위치한 민물장어' 정도의 의미로 관념되어 관념도 동일하다. 따라서 양 표장은 외관, 호칭, 관념이 동일·유사하여 서로 유사한 표장에 해당한다.

2) 이 사건 등록상표의 지정상품은 '식당업, 한식점업' 등이고 선사용상표의 사용상품은 '식품접객업, 한식점업'으로, 모두 음식을 조리하여 제공하는 음식점업에 대한 것으로 서로 동일·유사하다.

다. 원고가 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 등록출원한 것인지 여부

1) 인정사실

아래 사실은 이 법원에 현저하거나, 갑 제1, 3, 4, 5, 7, 17, 20, 21, 22호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제1호증의 각 기재, 증인 C의 증언에 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있다.

가) 원피고는 남매지간이고, C은 원피고의 어머니이다.

나) C은 원고의 명의로 2001. 9. 8. 이 사건 음식점을 개업하였다. C은 선사용상표를 창작하여 이 사건 음식점의 간판, 메뉴판, 홍보문 등에 표시하는 등으로 사용해 왔으며 원고는 2001년경부터 2019년경까지 이 사건 음식점에서 C을 도와 서빙, 카운터 업무 등을 하였다.

다) 피고는 2006년경부터 이 사건 음식점에서 서빙, 카운터 업무 등을 하였다.

원고는 C의 지시에 따라 2007. 1. 3. 이 사건 음식점의 명의를 피고로 변경하였다.

라) 그 후 피고와 C 사이에 분쟁이 발생하여, C은 2022. 3. 4. 피고를 상대로 전주지방법원 군산지원 2022가단51688로 이 사건 음식점이 위치한 E시 F읍 G지상 경량 철골구조 샌드위치판넬지붕 단층 제1종근린생활시설 소매점 198㎡(이하 '이 사건 건물'이라 한다)에 관하여 피고 명의의 소유권보존등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. 위 법원은 2023. 9. 13. C이 이 사건 건물을 원시취득한 후 피고 명의로 명의신탁하였다고 판단하여 C의 청구를 인용하는 판결을 선고하였다.

피고는 위 판결에 대하여 전주지방법원 2023나18907로 항소하면서, 피고가 2020. 7.경 C으로부터 이 사건 건물의 소유권을 포함하여 이 사건 음식점에 관한 모든 권리를 양수하였다는 취지로 주장하였다. 그러나 위 법원은 2025. 4. 3. 피고가 C으로부터 이 사건 음식점의 운영권만을 양수하였다고 판단하여 피고의 위 주장을 배척하였고, 피고에 대하여 원고에게 이 사건 건물에 관하여 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 명하는 판결을 선고하였다. 위 판결은 2025. 4. 10. 확정되었고(이하 '관련 민사확정판결'이라 한다), C은 2025. 5. 21. 이 사건 건물에 관하여 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기를 마쳤다.

또한 C은 2023. 10. 27. 피고를 상대로 전주지방법원 군산지원 2023가단 60344로 이 사건 건물의 인도를 구하는 소를 제기하였다. 위 법원은 2025. 5. 1. C의 청구를 인용하는 판결을 선고하였고, 위 판결은 2025. 5. 24. 확정되었다.

마) 피고는 2020. 7.경부터 2024. 8.경까지 이 사건 건물에서 선사용상표를 사용하여 이 사건 음식점을 운영하다가, C과의 분쟁으로 2024. 7.경 이 사건 음식점에서 나와 그 인근에 'H'라는 상호로 음식점을 개업하였고 그 무렵부터 선사용상표를 사용

하지 않았다.

2) 구체적 판단

가) 위 인정사실에다가 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 아래와 같은 사정을 종합하여 보면, 선사용상표를 선정하고 그 사용을 통제하면서 사용상품의 품질을 관리해 온 사람은 C이라고 인정되므로 선사용상표에 대한 권리자는 C이고, 피고는 단지 C으로부터 허락을 받아 일시적으로 선사용상표를 사용하였다고 봄이 타당하다.

(1) C은 2001. 9. 8.부터 2020. 7.경까지 약 20년 동안 선사용상표를 사용하여 이 사건 음식점을 운영하여 왔다. 그 결과 이 사건 음식점은 늦어도 2020. 7.경 손님이 많이 찾는 유명음식점이 되었다.

(2) 피고는 2006년경부터 2020. 7.경까지는 이 사건 음식점에서 C의 지시를 받으면서 보조 업무를 하다가, 2020. 7.경 C으로부터 이 사건 음식점의 운영권을 양수하였다. 아래와 같은 운영권 양도의 경위 및 과정, 당사자의 의사 등을 고려할 때, C과 피고는, C이 피고에게 이 사건 건물을 비롯하여 이 사건 음식점의 시설, 집기, 선사용상표 등 이 사건 음식점과 관련한 일체의 유·무형의 영업용 자산에 대한 사용을 허락하고, 피고는 자기의 책임과 계산으로 이 사건 음식점을 운영하되 그 대가로 C에게 월 400만 원을 지급하기로 하는 내용의 이 사건 음식점 운영권에 관한 계약(이하 '이 사건 운영권 계약'이라 한다)을 체결하였다고 봄이 타당하다.

(가) C과 피고는 이 사건 운영권 계약 체결 당시 별도의 계약서를 작성하지는 않았으나, 피고가 이 사건 음식점의 인적·물적 시설 관리를 비롯하여 이 사건 음식점 운영 전반을 총괄하고 이 사건 음식점으로부터 발생하는 수익을 모두 가지되 그

대가로 C에게 현금 월 200만 원을 지급하고 피고 명의의 신용카드를 월 200만 원을 한도로 사용할 수 있도록 합의하였다.

(나) 이 사건 음식점은 인근에서 유명한 음식점이어서 매출이 상당히 높을 것으로 보이는데, 피고가 C에게 지급하기로 한 월 400만 원은 그에 비해 소액이고, 그 지급 횟수나 종기를 정하지도 않았다는 점을 고려하여 보면, C이 피고에게 선사용상표에 대한 권리를 확정적으로 이전하였다고 보기는 어렵다.

C은 이 법원에서 피고에게 식당 운영을 한 번 해보라는 뜻으로 이 사건 음식점의 운영권을 양도한 것이고, 본인은 이 사건 운영권 계약을 체결한 이후에도 이 사건 음식점에 출근하여 카운터를 보고 음식에 필요한 소스도 만들어주려고 하였으나 피고가 이 사건 음식점에 오지 못하도록 막아 그렇게 할 수 없었으며, 이 사건 건물뿐만 아니라 이 사건 음식점에 있는 시설, 집기 등은 모두 본인의 것이라는 취지로 증언하였다. 이에 따르더라도 C은 이 사건 운영권 계약 당시 선사용상표에 대한 권리 자체를 피고에게 이전할 의사가 있었다고 보이지 않는다.

(다) 피고는 이 사건 건물에 대한 법적 분쟁이 발생한 이후인 2024. 7.경 'H'라는 상호로 장어음식점을 개업하여 현재까지 운영하고 있고, 더 이상 선사용상표를 사용하고 있지 않다. 이에 비추어 보면, 피고 역시 이 사건 운영권 계약 당시 C의 위와 같은 의사를 묵시적으로나마 알고 있었던 것으로 보인다.

(라) 관련 민사확정판결에서도 C이 이 사건 건물에 대한 소유권은 자신에게 그대로 둔 채 이 사건 음식점 운영권만을 분리하여 피고에게 양도하였고 피고가 이 사건 건물에서 이 사건 음식점을 운영할 수 있도록 함으로써 양도계약에 따른 의무를 다한 것으로 판단된 바 있다. 이 사건 건물과 마찬가지로 선사용상표에 대하여도 원고가

피고에게 그 사용권만을 부여하였다고 보는 것이 자연스럽다.

(3) 그렇다면 피고가 2020. 7.경부터 이 사건 음식점을 직접 운영하면서 선사용상표를 사용하였다고 하더라도, 이는 통상사용권자의 지위에서 선사용상표를 사용한 것에 불과하고, 여전히 C이 선사용상표의 사용을 통제하고 있었다고 봄이 타당하다(설령 이와 달리, 이 사건 운영권 계약으로 선사용상표에 대한 권리가 피고에게 이전되었다고 보더라도, 피고와 C 사이에 분쟁이 발생하여 C이 2022. 3. 4. 피고를 상대로 소송을 제기하였고, 그 이후 피고는 이 사건 음식점에서 나와 다른 상호의 음식점을 개업하면서 더 이상 선사용상표를 사용하지 않은 점 등을 고려하여 보면, 이 사건 운영권 계약은 늦어도 2022. 3. 4. 무렵 묵시적으로 해지되었다고 봄이 타당하므로, 선사용상표에 대한 권리는 C에게 원상회복되었다고 할 것이다).

나) 한편 갑 제7, 19호증의 각 기재, 증인 C의 증언 및 변론 전체의 취지에 따르면, C은 2022년경 원고에게 선사용상표에 대한 권리를 양도한 사실이 인정된다. 그렇다면 이 사건 등록상표는 원고가 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 등록출원한 상표가 아니므로, 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다.

4. 결론

이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용한다.

재판장 판사 구자현

 판사 김영기

 판사 노지환