

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2025허10401 등록취소(상)

원 고 A

소송대리인 특허법인 테헤란

담당변리사 이상담

피 고 B

소송대리인 변리사 김민철

변 론 종 결 2025. 12. 18.

판 결 선 고 2026. 1. 22.

주 문

1. 특허심판원이 2025. 5. 15. 2024당182 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 제1, 38호증)

1) 출원일 등

출원일	2000. 3. 9.
등록일	2001. 6. 5.
1차 갱신등록일	2011. 1. 27.
2차 갱신등록일	2021. 3. 12.
등록번호	제0494844호

2) 표장:



3) 지정상품:

상품류 구분 제29류의 새우젓, 조개젓, 오징어젓, 창란젓, 명란젓, 꿀뚜기젓, 밴댕이젓, 어리굴젓, 계장, 순태젓, 깻잎, 마늘쫑, 고추, 모듬짬아치, 더덕, 무말랭이, 고들빼기, 파래, 김치, 깍두기, 제30류의 고추장, 된장, 간장

나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2024. 1. 18. 원고를 상대로 '이 사건 등록상표의 상표권자, 전용사용권자, 통상사용권자 중 어느 누구도 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 새우젓, 조개젓, 오징어젓, 창란젓, 명란젓, 꿀뚜기젓, 밴댕이젓, 어리굴젓, 계장, 순태젓, 깻잎, 마늘쫑,

고추, 모듬짬아치, 더덕, 무말랭이, 고들빼기, 파래, 김치, 깍두기(통틀어 이하 '이 사건 지정상품'이라 한다)에 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다.'고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2024당182로 심리한 다음, 2025. 5. 15. 위 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 5, 38호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표의 통상사용권자인 C 주식회사(이하 'C'이라 한다)는 2021. 9. 13.부터 2023. 11.경까지는 직접, 그 이후에는 D 주식회사(이하 'D'라 한다)를 통해 주문자 상표부착생산 방식으로, 국내에서 이 사건 지정상품에 이 사건 등록상표를 표시한 다음 이를 호주로 수출하였다. 또한 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 E(상호 F)은 2018. 7. 16.부터 현재까지 이 사건 지정상품에 이 사건 등록상표를 표시한 것을 국내에서 양도하여 왔다. 위와 같이 이 사건 등록상표는 그 통상사용권자인 C, E 등에 의해 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용되었으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. C이 이 사건 등록상표의 통상사용권자인지 여부

1) 관련 법리

상표의 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합

의만에 의하여 발생하고(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 등 참조), 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없으며, 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후 1468 판결 참조).

2) 판단

갑 제2, 39, 40호증의 각 기재, 증인 E, G의 각 증언 및 변론 전체의 취지에 따르면, C은 반찬류 제조, 가공업, 즉석반찬 제조 및 도소매 등을 영위하는 회사이고, 원고는 2019년경부터 현재까지 C의 유일한 사내이사로서 C을 실질적으로 운영하여 온 사실이 인정된다. 위 인정사실을 종합하여 보면, C은 원고로부터 새우젓, 오징어젓, 무말랭이무침 등 반찬을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 적어도 묵시적으로 설정받았다고 봄이 타당하다.

나. C이 이 사건 등록상표를 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 사용하였는지 여부

1) 관련 법리

자신의 상표가 아니라 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하여 주는 주문자 상표부착생산 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 수출에 있어서는 상품제조에 대한 품질 관리 등 실질적인 통제가 주문자에 의하여 유지되고 있고 수출업자의 생산은 오직 주문자의 주문에만 의존하며 생산된 제품 전량이 주문자에게 인도되는 것이 보통이므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단함에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(대법원 2012. 7. 12. 선고 2012후740 판결 등 참조).

상표법 제119조 제1항 제3호에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우는 상표권자가 등록상표 그 자체 또는 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 현실로 사용하지 아니한 때를 말하고, 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다는 것만으로는 부족하다 할 것이나, 상표권자가 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 그 색상이나 글자꼴을 변경한다든가, 그 상표에 요부가 아닌 기호나 부기적 부분을 변경하여 사용한다 하더라도 이를 동일한 상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다(대법원 2000. 10. 24. 선고 99후345 판결 등 참조).

2) 인정사실

갑 제3, 6, 8 내지 12, 16, 17, 18, 22, 23, 29 내지 37, 40호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재 또는 영상, 증인 G의 증언 및 변론 전체의 취지에 따르면, 다음의 사실이 인정된다.

가) C은 2023. 12. 7. D와 사이에 제품공급계약(이하 '이 사건 계약'이라 한다)을 체결하였는데 그 주요내용은 아래와 같다.

제품공급계약서(OEM)

"C" 주식회사(이하 "구매자"이라 한다)와 "D" 주식회사(이하 "공급자"이라 한다)는 "구매자"와 "공급자" 간의 OEM 거래에 관하여 아래와 같은 조건으로 계약을 체결한다.

제1조 [계약의 목적 및 전제조건]

1. 본 계약은 "구매자"의 위탁에 따라 "공급자"는 "구매자"가 설계한 제품을 "구매자"의 상표를 부착하여 제조하고 완성된 제품(이하 "본 제품"이라 한다)을 "구매자"가 "공급자"로부터 매입하는, "구매자"와 "공급자" 간의 OEM 거래에 관한 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 [대상제품]

1. "본 계약"에서 OEM 방식으로 "공급자"가 "구매자"에게 공급하는 "대상제품"은 C이 제품에 판매원으로 등록된 모든 상품(이하 "대상제품"이라 한다)을 말하며, "구매자"의 판매 브랜드명(이하 "OEM브랜드"라 한다) 및 "대상제품"의 구체적인 형태와 종류는 별첨 1과 같다.

제3조 [발주 및 개별계약]

1. "구매자"는 구체적인 제품과 조건을 정한 별도의 계약(이하 "개별계약"이라 한다) 체결을 통하여

"공급자"에게 발주한다.

2. 개별계약에는 제조물품의 품명, 사양, 상표의 사용과 부착 위치, 제조수량, 원자재, 단가, 제조기간 및 납품일자, 납품장소, 검사의 시기 및 방법과 합격의 조건, 대금지급의 조건이 반드시 포함되어야 한다.

제6조 [기술교육]

1. "구매자"는 본 "대상제품"의 품질을 담보하고 "공급자"에게 새로운 기술을 전달하기 위하여 "공급자"의 직원에 대한 기술교육을 실시할 수 있으며, "공급자"는 "구매자"의 기술교육을 거부할 수 없다.

제7조 [주문]

1. "구매자"가 "대상제품"의 종류, 규격, 수량, 납품기한 등을 명시한 주문서를 제출하고 협의하여 확정된 날짜까지 "공급자"는 "대상제품"을 "구매자"에게 공급한다.

제9조 [품질보증]

1. "공급자"는 "구매자"에게 납품하는 본 제품에 대해서 개별계약에서 정한 제품의 사양과 비교하여 제품에 아무런 하자가 없을 것을 보증한다.

2. 만일 검사기준에 따른 검사 후 소비기한 이내에 본 제품에 하자가 발견된 경우 "공급자"에게 문서(팩스, 문서)로 통지하여야 하고, "공급자"는 하자의 유형에 따라 교환, 수선, 환불 등의 품질보증의 책임을 지며, 유형에 따른 품질보증책임의 자세한 내용은 "구매자"와 "공급자"의 협의하여 정한다.

제10조 [상표권의 책임]

1. "공급자"는 본 계약에 따라 "구매자"의 상표를 부착한 제품을 "구매자" 이외의 제3자에게 판매하거나 "구매자"에게 납품하는 제품 이외의 제품에 "구매자"의 상표를 부착하는 등 "구매자"의 상표를 본 계약의 목적범위 외로 사용해서는 안 된다.

2. "공급자"는 "구매자"의 상표에 대한 브랜드 이미지를 유지하기 위해 제품의 품질유지와 사후 서비스에 대한 만전을 기해야 한다.

제15조 [계약기간]

1. 본 계약은 계약의 체결일로부터 1년간 유효하다.

2. "구매자"와 "공급자"는 본 계약의 유효기간이 만료하기 3개월 전부터 계약일 전까지 본 계약의 갱신여부 및 계약조건의 변경에 대한 협의를 하여야 한다. 만일 위 기간 내에 명시적인 의사표시가 없는 경우 본 계약은 동일한 조건으로 1년간 자동 연장된다.

나) D는 이 사건 계약에 따라 2023. 12.경부터 새우젓, 오징어젓, 무말랭이무침, 파래무침, 마늘쫄무침, 고추무침, 더덕무침, 갯잎무침, 고들빼기무침 등(이하 '이 사건 각 제품'이라 한다)을 생산하여 C으로부터 제공받은 아래와 같은 라벨(이하 '이 사건 라벨'이라 한다)을 상품의 용기, 뚜껑, 박스 등에 부착한 다음 이를 C에 공급하였다.

갑 제6호증



다) C는 늦어도 2023. 1. 17.부터 이 사건 심판청구일 무렵까지 이 사건 각 제품을 식품수출 전문회사인 주식회사 H를 통해 호주의 회사인 I(이하 'I'라 한다)에 수출하였다.


3) 판단


위 인정사실 및 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, C은 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 표장을 이 사건 지정상품 중 일부인 '새우젓, 오징어젓, 갯잎, 마늘쫘, 고추, 더덕, 무말랭이, 고들빼기, 파래'에 대하여 피고의 이 사건 심판청구일인 2024. 1. 18.로부터 3년 이내에 국내에서 사용하였다고 할 것이다.

가) C은 늦어도 2023. 1. 17.부터 이 사건 계약 체결 전에는 직접 이 사건 각 제품을 생산하여 이 사건 라벨을 부착한 다음 I에 수출하였고, 이 사건 계약 체결 이후에는 D로부터 이 사건 라벨이 부착된 이 사건 각 제품을 공급받아 I에 수출하였다. 이 사건 계약의 내용, 이 사건 각 제품의 생산에서 수출에 이르기까지의 실제 업무처리 방식 등에 비추어 볼 때, D로부터 공급받은 이 사건 각 제품은 C이 주문자상표부착생산 방식에 따라 수출한 것으로 보이므로, C이 직접 생산한 제품뿐만 아니라 D로부터 공급받은 제품에 사용된 상표 역시 그 사용주체를 C으로 봄이 타당하다.

나) 이 사건 라벨에 포함된 표장(



)은 문자의 색상 및 '있는'의 위치 등에서 이 사건 등록상표의 표

장()과 일부 차이가 있다. 그러나 이러한 차이는 이 사건 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 변경한 것에 불과하므로, 양 표장은 거래사회의 통념상 동일하다고 봄이 타당하다.

다) 이 사건 각 제품 중 '새우젓, 오징어젓'은 이 사건 등록상표의 지정상품에 해당하고, '무말랭이무침, 마늘쫑무침, 고추무침, 더덕무침, 깻잎무침, 고들빼기무침, 파래무침'은 이 사건 지정상품 중 '무말랭이, 마늘쫑, 고추, 더덕, 깻잎, 고들빼기, 파래'와 거래사회의 통념상 동일성이 있다.

다. 소결

이 사건 등록상표의 통상사용권자인 C이 이 사건 등록상표를 이 사건 지정상품 중 '새우젓, 오징어젓, 깻잎, 마늘쫑, 고추, 더덕, 무말랭이, 고들빼기, 파래'에 대하여

이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였으므로, 원고가 주장하는 나머지 상표 사용에 관하여 나아가 살필 필요 없이, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

한편 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 상표등록취소심판을 청구한 경우 심판청구의 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중의 하나에 대한 사용이 증명되면 그 심판청구는 전체로서 인용될 수 없고 이와 달리 사용이 증명된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구를 인용할 것은 아니므로(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결 등 참조), 위와 같이 상표 사용사실이 인정되는 이상 피고의 이 사건 심판청구는 그 전체로서 기각되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용한다.

재판장 판사 구자현

 판사 김영기

 판사 노지환