

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2024허15479 등록무효(상)

원 고 A

소송대리인 변호사 장수영

피 고 B

변 론 종 결 2026. 4. 2.

판 결 선 고 2026. 4. 23.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2024. 10. 22. 2024당866 사건에 관하여 한 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록상표(갑 제8호증)

1) 출원일 등

출원일	2023. 3. 27.
등록결정일	2024. 2. 29.
등록일	2024. 3. 4.
등록번호	제2162332호

2) 표장:



3) 지정상품: 상품류 구분 제39류의 상품 운송/배달/포장 및 보관업, 상품 운송/포장 및 보관업, 상품 운송/포장 및 보관으로 구성된 물류서비스업, 상품의 운송/보관 및 포장업, 이사물품의 운송/보관 및 포장업, 제35류의 살아있는 어패류 도매업, 살아있는 어패류 소매업, 보존처리한 어패류 도매업, 보존처리한 어패류 소매업, 식용 미가공 해초 도매업, 식용 미가공 해초 소매업, 수출입업무대행업, 인터넷 종합쇼핑몰업, 살아있는 갑각류 도매업, 살아있는 갑각류 소매업, 갑각류(살아있지 않은 것) 도매업, 갑각류(살아있지 않은 것) 소매업, 냉동생선 도매업, 냉동생선 소매업, 생선가공식품 도매업, 생선가공식품 소매업, 어패류 가공식품 도매업, 어패류 가공식품 소매업, 건멸치 도매업, 건멸치 소매업, 건조 오징어 도매업, 건조 오징어 소매업¹⁾

나. 전사용상표

1) 제35류의 상품은 2024. 3. 7. 지정상품으로 추가등록되었다(출원번호 2023-0001258).

1) 표장:

바다의아들



2) 사용상품: 보존처리한 어패류, 인터넷 종합쇼핑몰업

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2024. 3. 25. 특허심판원에 '이 사건 등록상표는 선사용상표의 사용권자인 C과 고용관계에 있던 피고가 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원한 것이어서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.'고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.²⁾

2) 특허심판원은 원고의 심판청구를 2024당886으로 심리한 다음, 2024. 10. 22. '선사용상표의 정당한 권리자는 피고이므로 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다.'는 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제5, 6, 8호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

피고는 동업관계 또는 업무상 거래관계를 통하여, 다음과 같이 C이 선사용상표를 사용하거나 사용을 준비 중임을 알면서 선사용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 동일·유사한 상품에 등록출원하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다.

2) 원고는 자신이 C로부터 선사용상표를 포함하여 영업 일체를 양수하였으므로 원고가 선사용상표의 정당한 권리자라는 취지로 주장하였다.

1) C은 직접 개발·선정한 선사용상표를 자신의 명함이나 전자상거래 플랫폼 등에 사용하여 수산물 유통업(상호: D)을 영위하였다.

2) 설령 피고의 주장과 같이 선사용상표를 개발·선정한 사람이 피고였다고 하더라도 이는 피고가 C과의 동업을 준비하는 과정에서 행한 것이고, 그 이후 선사용상표는 C의 사업체인 D의 운영에 사용되었고 피고는 단순 노무만을 제공하였을 뿐이다.

나. 피고

선사용상표는 피고가 C과 동업(개시일: 2022. 1.경)하기 전인 2021. 12.경 독자적으로 개발·선정한 것이다. 피고는 C에게 선사용상표의 사용을 허락하였을 뿐 동업재산으로 이를 제공한 바 없으므로, 여전히 피고가 선사용상표의 권리자이다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다.

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()³⁾과 선사용상표의 표장

()은 모두 '젊은 남성이 두 손으로 큰 물고기를 들고 있고 그

우측에 멧게, 굴, 가리비 등이 담긴 망이 놓여 있는 장면'을 표현한 그림과 '바다의 아들'이라는 문자가 결합된 표장이다. 양 표장은 동일한 그림과 문자로 구성되어 있고 단지 문자의 위치만이 다를 뿐이어서 외관이 서로 유사하고, 모두 동일하게 '바다의 아들'로 호칭되며 '바다에서 나는 수산물과 관련된 업종에 종사하는 사람' 정도의 의미로 관념된다. 따라서 양 표장은 외관, 호칭, 관념이 동일·유사하여 서로 유사한 표장에 해당한다.

2) 이 사건 등록상표의 지정상품은 '보존처리한 어패류 도매업, 인터넷 종합쇼핑몰업' 등이고 선사용상표의 사용상품도 '보존처리한 어패류, 인터넷 종합쇼핑몰업'이므로, 서로 동일·유사하다.

3) 대비의 편의를 위하여, 반시계방향으로 90도 회전하였다.

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

1) 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계의 존부

원고는 C과 피고가 2022. 1.경부터 동업관계 또는 업무상 거래관계에 있었다고 주장하고 있고, 피고는 피고와 C이 그 무렵부터 동업관계 또는 고용관계에 있었다고 주장한다. 따라서 C과 피고가 2022. 1.경부터 동업관계에 있었다는 점에 관하여는 일견하여 당사자 사이에 다툼이 없어 보이나, 이 사건에서 관건이 되는 쟁점은 다음 항에서 살펴보는 바와 같다.

2) 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표인지 여부

원고가 제출한 증거만으로는 선사용상표가 C이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표였다는 원고의 주장을 그대로 받아들이기 어렵다. 그 이유는 아래와 같다.

가) 원고는 C이 선사용상표를 직접 개발·선정하였다고 주장하나, 원고가 제출한 증거만으로는 이를 인정하기 부족하다. 오히려 을 제1호증의 기재 또는 영상 및 변론 전체의 취지에 따르면, 피고는 2021. 12. 9. 디자인 업체인 주식회사 E에 '저는 32살 청년으로 통영에서 수산업 직거래 사업을 하기로 결심하였습니다. 제가 원하는 캐리커처 이미지는 젊음, 강한 의지, 귀여움, 친숙함, 세련됨 등이고, 쇼핑물 이름은 "바다의 아들"이며 이는 제 자신 스스로를 브랜드화한 것입니다. 나이드 청년이고 수산업에 몸 바쳐 성공하겠다는 의지, 수산업의 전문가가 되어 바다의 아들 같은 사람이 되어 소비자들에게 헌신하겠다는 것을 상징합니다. 장화와 수산업 갑바를 입고 굴과 가리비가 들어가 있는 망을 뒤로 힘차게 뛰어가고 있는 캐리커처 디자인을 생각하고 있습니다.'라고 밝히면서 캐리커처 및 글자 디자인을 의뢰하고 비용을 지급한 사실이 인

정되므로, 피고가 선사용상표의 그림과 문자 부분 모두 구체적으로 설계하였고 이를 토대로 선사용상표를 완성하였다고 볼 수 있다.

나) 또한 원고는, 피고가 위와 같이 선사용상표를 의뢰한 것도 C과의 동업을 준비하는 과정에서 이루어진 것이고 실제로 선사용상표는 C의 사업체인 D의 운영에 사용되었으므로, 선사용상표에 대한 권리는 C에게 귀속된다는 취지로 주장하므로, 이에 관하여 본다.

(1) 갑 제4, 5, 11호증(가지번호 포함)의 각 기재, 이 법원의 주식회사 F에 대한 사실조회결과 및 변론 전체의 취지에 따르면, ① C이 2019. 12. 15. 상호명은 D, 업태는 어업, 종목은 패류양식으로 하여 사업자등록을 하였고, 2021. 10. 8. 통신판매업의 신고를 마친 사실, ② 그 후 C은 원고의 소개로 2021. 10.경 피고를 만나 동업에 관하여 논의한 사실, ③ C이 2022. 2.경부터 삼배체굴 등을 판매하면서 상품이 포장된 상자 안에 선사용상표가 표시된 자신의 명함을 함께 넣어 발송한 사실, ④ C이 2022. 4. 16. 주식회사 F가 운영하는 전자상거래 플랫폼(G)에 'H'이라는 상호로 직송가게를 개설한 사실, ⑤ 피고가 2022. 5. 24.부터 2023. 3. 31.까지 C이 운영하는 D에 국민연금 피보험자로 가입되어 있었던 사실이 인정되기는 한다.

(2) 그러나 앞서 본 선사용상표의 개발·선정 과정에다가 갑 제1, 2, 3호증, 을 제1 내지 7호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 더하여 보면 아래와 같은 사정들을 알 수 있다.

(가) 피고의 독자적 사업 준비

피고는 2020. 11.경 친환경양식 기초과정 교육을 수료하고 2021년 초경부터 관련 업종에서 근무하는 등 C과의 동업을 준비하기 이전부터 자신의 독자적인 사

업을 준비하고 있었던 것으로 보인다. 실제로 피고는 2021. 1.경 'I'을 상호로 하여 굴을 판매하였고, 2021. 3. 27. J 스마트스토어에 I을 수산물 전자상거래업으로 등록하였다.

(나) 동업 개시 무렵의 사정

피고는 앞서 본 바와 같이, 2021. 12.경 주식회사 E에게 의뢰하여 선사용 상표를 개발·선정하였고, 2022. 1. 4. 주식회사 E에게 선사용상표가 표시된 피고의 명함 제작을 의뢰하면서 추가로 C의 명함도 만들어줄 것을 요청하였다. 또한 피고는 2021. 12.경 자신의 비용으로 영업장을 임차하고, 수증펌프, 고압호스, 전자저울 등 장비를 구매하기도 하였다.

(다) 동업 개시 이후의 사정

① 선사용상표의 그림인 캐리커처에 대한 저작권재산권은 2022. 1. 1. 정세운으로부터 피고에게 양도되었다. 한편 C은 2022. 3. 15. 선사용상표를 등록출원하였으나, 특허청 심사관은 2023. 11. 29. '출원상표는 국내 또는 외국의 수요자간에 특징인 B(피고)이 E을 통해서 용역으로 구매한 지적재산권으로 저작권위원회에 등록된 자료와 동일 유사한 상표로서, 이를 지정상품에 사용하는 경우 부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가진 상표사용으로 판단되므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.'라는 이유로 거절결정을 하였다.

② 동업의 종료 과정에서, 피고는 2023. 3. 24. C에게 '이름은 꼭 제가 처음대로 갖고 가고 싶습니다. 아직 그 생각 밖에 없어요. 가진거라곤 내 개인 브랜드 하나 키우고픈 생각밖에 없습니다.'라고 하였는데, 이에 대하여 C은 'B아 나는 회사를 키우면 나중지분들을 많이 나누어 준다고 했었던거 같은데. 들어오는 직원들 마다 이런

게하면 회사가 어떻게 되겠나. 며칠생각해보거라.'라고 답하였을 뿐 피고의 요구사항에 대해 단호하게 반박하지는 않았다.

(3) 앞서 본 사업 준비에 관한 사정과 동업 개시 무렵의 사정에 비추어 볼 때, 피고는 동업을 하더라도 자신이 C과 동등한 지위에서 주체적으로 임하려 했던 것으로 보이므로, 자신이 개발·선정한 선사용상표에 대한 권리를 아무런 대가 없이 C에게 이전하였을 것이라고는 좀처럼 생각되지 않는다. 또한 앞서 본 동업 개시 이후의 사정을 볼 때, 동업 개시 이후에 선사용상표에 대한 권리가 C이나 동업체의 조합재산으로 귀속되었다고 단정하기도 어렵다.

결국 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 자신이 개발·선정한 선사용상표를 동업재산으로 출자하였다거나 선사용상표에 대한 권리가 C에게 귀속되었다고 인정하기 어렵다.

라. 소결

피고가 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 이 사건 등록상표를 출원하였다고 인정되지 않으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다.

4. 결론

이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

재판장 판사 정택수

판사 김영기

판사 노지환