

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2025허10592 등록무효(상)
원 고 농업회사법인 고려홍삼원 주식회사

대표이사 A

소송대리인 법무법인 법무법인(유한) 광장

담당변호사 김운호, 최신실, 최하나

피 고 1. 대동고려삼 주식회사

대표이사 B

2. 주식회사 삼진지엔에프

대표이사 C

3. 주식회사 유엔아이

대표이사 D

4. 주식회사 일화

대표이사 E

5. 청하고려인삼 주식회사

대표이사 F

6. 풍기인삼농업협동조합

대표자 조합장 G

피고들 소송대리인 변호사 손천우, 변리사 신정훈

소송복대리인 변호사 백규민

변 론 종 결 2026. 7. 7.

판 결 선 고 2026. 9. 1.

주 문

1. 특허심판원이 2025. 9. 3. 2024당693 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고들이 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록상표(갑 제1, 2호증)

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호/ 갱신등록일 : 2001. 10. 11./ 2003. 3. 3./ 2003. 5. 6./ 제0547090호/ 2023. 9. 13.

2) 표장 : 天壹蔘

3) 지정상품 : 제29류 인삼, 홍삼, 가공된 인삼, 가공된 홍삼, 태극삼

나. 이 사건 심결 경위

1) 피고들은 2024. 3. 7. 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 등록상표는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제1호 내지 제3호, 제7호에 해당하고, 이 사건 등록상표의 등록여부 결정일을 기준으로 식별력이 인정된다 하더라도 후발적으로 식별력이 상실되어 구 상표법 제71조 제1항 제5호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2024당693호로 심리하여 2025. 9. 3. 이 사건 등록상표는 등록결정일인 2003. 3. 3. 기준으로는 구 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제3호, 제7호에 해당하지 않으나, 이 사건 심결시를 기준으로 구 상표법 제71조 제1항 제5호 중 제6조 제1항 제1호 및 제2호에 해당하므로 그 등록을 무효로 한다는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 피고들

1) 이 사건 등록상표 중 '天壹'은 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2003. 3. 3. 이전부터 장기간에 걸쳐 인삼류 제품 거래계에서 최고의 인삼을 나타내는 용어로 업계에서 통용되어 왔다. 결국 이 사건 등록상표는 최고 등급의 인삼, 홍삼, 가공된 인삼, 가공된 홍삼, 태극삼(이하 '인삼 등'이라 한다)을 가리키는 보통명칭으로 구성된 상표이거나 인삼 등에 대하여 관용적으로 사용하는 상표에 해당하여 구 상표법 제6조 제1항 제1, 2호에 따라 식별력이 없다.

설령 2003. 3. 3.을 기준으로 이 사건 등록상표의 식별력이 인정되더라도 이 사건 등록상표의 등록 이후인 2008. 1. 22. '천일'이 인삼의 품종명칭으로 등록되어 보통명칭으로 되었고, 2024. 1. 기준으로 27개 이상의 제조업체가 '천일'이 포함된 94개 이상의 제품을 판매하고 있는 등 관용표장이 되었다. 결국 이 사건 등록상표는 늦어도 이 사건 심결일 무렵에는 구 상표법 제71조 제1항 제5호 중 제6조 제1항 제1, 2호에 따라 후발적으로 식별력을 상실하였다.

2) 이 사건 등록상표 중 '天壹'은 인삼의 최고 등급을 뜻하는 '천삼(天蔘)'의 '천(天)'과 으뜸을 의미하는 '일(壹)'이 결합된 표장으로서, 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2003. 3. 3. 이전부터 인삼 관련 제품의 최고 등급을 나타내는 품질표시로 국내의 인삼 관련 제품 종사자와 일반 수요자들에게 널리 인식·사용되었다. 결국 이 사건 등록상표는 인삼 등의 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장으로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 따라 식별력이 없다.

설령 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않더라도, 이 사건 등록상표의 등록 일 이후 면세점 등에서 '천일'은 최고 등급의 인삼 등을 지칭하거나 그러한 의미를 강조하는 표현으로 다양한 업체들에 의해 널리 사용되어, 이 사건 등록상표는 늦어도 이

사건 심결일 무렵에는 구 상표법 제71조 제1항 제5호 중 제6조 제1항 제3호에 따라 후발적으로 식별력을 상실하였다.

3) 이 사건 등록상표는 식별력이 없는 '天壹'에 인삼을 의미하는 '蔘'이 결합된 표장이므로 일반 수요자들이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 따라 식별력이 없다.

만일 2003. 3. 3.을 기준으로 이 사건 등록상표의 식별력이 인정되더라도, '천일'이 품종명칭으로 등록되어 해당 품종을 거래하는 경우 법령상 '천일'만을 사용해야 하는 이상 이 사건 등록상표에 기한 상표권 행사를 허용하는 것은 공익적 요청에 반하므로 이 사건 등록상표는 늦어도 이 사건 심결일 무렵에는 구 상표법 제71조 제1항 제5호 중 제6조 제1항 제7호에 따라 후발적으로 식별력을 상실하였다.

나. 원고

1) 이 사건 등록상표 중 '天壹'이 2003. 3. 3.을 기준으로 거래계에서 최고의 인삼을 가리키는 용어로 사용되어 왔다는 객관적인 증거가 부족하므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제1, 2호에 해당하지 않는다.

이 사건 등록상표가 적법하게 등록된 후에 '천일'이 품종명칭으로 등록되었다는 사정만으로 '天壹'이 보통명칭으로 되었다고 볼 수 없고, '천일'이 포함된 인삼 또는 인삼 가공 제품들이 판매되고 있다는 사정만으로 이 사건 등록상표가 후발적으로 보통명칭 또는 관용표장이 되었다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제71조 제1항 제5호 중 제6조 제1항 제1, 2호에도 해당하지 않는다.

2) '天壹'은 사전에 등재되지 않은 조어이고, 일반 수요자들이 '天壹' 그 자체로부터

'최고 등급' 또는 '최고의 품질'을 직감하는 것은 가능하지 않으므로 이 사건 등록상표는 어느 시기를 기준으로 하더라도 기술적 표장에 해당하지 않아 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제71조 제1항 제5호에 해당하지 않는다.

3) 이 사건 등록상표가 등록된 이후에 '천일'이 품종명칭으로 등록되었다는 사정만으로 이 사건 등록상표에 기한 상표권의 행사가 공익적 요청에 반한다고 볼 수 없고, 일반 수요자들 또는 거래자들이 '천일'을 인삼 품종명칭으로 사용하는 사례도 찾아볼 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제7호, 제71조 제1항 제5호에도 해당하지 않는다.

3. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제3호, 제7호에 해당하는지 가. 관련 법리

1) 구 상표법 제6조 제1항 제1호가 규정하는 '상품의 보통명칭'이라 함은 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어져 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등으로서 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 아니하는 것을 말하고(대법원 2003. 8. 19. 선고 2002후338 판결 등 참조), '상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'는 그 동업자들만이 아니라 실제 거래상 일반 소비자들까지도 특정 상품의 보통명칭으로서 그와 같은 명칭을 보통의 방법으로 사용하고 있는 것을 말한다(대법원 2006. 4. 14. 선고 2004후2246 판결 등 참조).

2) 구 상표법 제6조 제1항 제2호 소정의 '상품에 대하여 관용하는 상표'라고 함은 특정 종류의 상품을 취급하는 거래계에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것

으로 인식되는 표장을 말한다(대법원 2003. 12. 26. 선고 2003후243 판결 참조).

3) 구 상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 대법원 1997. 5. 23. 선고 96후1729 판결 등 참조). 수요자가 지정상품을 고려하여서 그 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 기술적 표장이라 할 수 있다(대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후517 판결 참조).

4) 구 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 '제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'를 정하고 있다(현행 상표법에서는 제33조 제1항 제7호에서 표현만 다를 뿐 동일한 취지로 정하고 있다). 이는 같은 조항의 제1호부터 제6호까지에 해당하지 않는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 뜻이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표

는 식별력이 없다(대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

5) 출원 상표나 서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표나 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2002. 2. 8. 선고 99후2785 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

나. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제1, 2호에 해당하는지

이 사건 등록상표 "  "은 '天壹'과 '蔘'이 결합된 표장

인데, '蔘'은 '인삼'을 뜻하는 한자이므로 그 지정상품인 인삼 등과의 관계에서 식별력이 없거나 극히 미약하다. 따라서 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2003. 3. 3. 무렵 '天壹'이 최고 등급의 인삼 등을 지칭하는 보통명칭 또는 관용표장에 해당하였는지 살펴본다.

을 제1호증(가지번호 포함, 이하 같다)¹⁾, 을 제19호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 더하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합하여 보면 피고들이 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록상표가 2003. 3. 3. 당시 그 지정상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 또는 그 지정상품에 대하여 관용적으로 사용하는 상표였다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제1, 2호에 해당하지 않는다.

1) 원고는 을 제1호증에 관하여 각 부지 의견을 밝혔으나 변론 전체의 취지에 의하여 그 진정성립이 인정된다.

1) '天壹'이 2003. 3. 3. 무렵 보통명칭 또는 관용표장에 해당하였다는 점에 관한 증거로는 을 제1, 19호증만이 제출되었다. 그런데, 을 제1호증의 1은 사단법인 고려인삼협회 명의로, 을 제1호증의 2는 사단법인 한국인삼제품협회 명의로 각 2024. 1. 2. 작성된 '확인서'이다. 각 확인서에는 “天壹은 인삼류 제품의 등급인 天蔘(1등급)의 ‘天’과 1등급의 ‘壹’이 합쳐진 용어로 2000년 이전부터 최고 등급의 인삼류 제품을 지칭하는 용어로 사용되어져 왔음을 확인합니다.”라고 기재되어 있기는 하다. 그러나 '天壹'이 최고 등급 인삼류 제품을 지칭하는 것으로 사용되었다는 '주장'만 있을 뿐이고, 위 주장을 뒷받침할 만한 구체적이고도 객관적인 근거도 밝히지 않고 있고, 피고들도 위 주장에 부합할 만한 구체적인 자료도 제출하지 않았다. 따라서 을 제1호증의 내용을 그대로 믿기는 어렵다.

2) 을 제19호증의 각 기재에 의하면 (주)피닉스진생코리아가 1998. 1. 15. '고려천일태극인삼분말'에 관하여(을 제19호증의 3), 1998. 2. 25. '고려천일인삼정과'에 관하여(을 제19호증의 2), 2003. 11. 7. '고려천일인삼차'에 관하여(을 제19호증의 1) 식품의약품안전처로부터 각 인허가를 받은 사실이 인정된다.

그러나 이 사건 등록상표의 등록일 전 인허가와 관련된 것으로는 1998. 1. 15. 인허가를 받은 '고려천일태극인삼분말'과 1998. 2. 25. 인허가를 받은 '고려천일인삼정과'에 불과하고, 이들 제품에 '천일'이 사용되었다는 사정만으로 이 사건 등록상표가 2003. 3. 3. 당시 보통명칭이나 관용표장에 해당하였다고 보기는 부족하고, 달리 이를 인정할 아무런 자료도 없다.

3) 이에 대하여 피고들은, 을 제1호증이 인삼류 제품 제조업체들을 다수 회원으로 두고 수 십년 이상 인삼류 제품 업계에서 활동한 사단법인에 의해 작성된 것으로 인삼

류 제품 수요자의 과거 및 현재의 인식에 대해 가장 잘 알고 있는 주체이므로 이 단체가 전문성을 발휘하여 작성한 확인서는 충분히 객관성과 신빙성을 인정할 수 있다고 주장한다. 피고들의 주장과 같이 을 제1호증을 작성한 사단법인들이 해당 업계를 대표할 만한 주체로서 그들의 의견이 곧 객관성과 신빙성을 인정할 만한 공신력 있는 단체로 보기 어려울 뿐 아니라, 을 제1호증의 내용 자체도 피고들의 주장을 뒷받침할 만한 구체적인 내용을 담고 있는 것이 아니라 작성자들의 단순한 의견을 개진한 것에 불과할 뿐이어서 이를 근거로 한 피고들의 주장을 받아들이기는 어렵기는 마찬가지이다. 피고들의 주장은 받아들이지 않는다.

다. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지

天壹蔘

이 사건 등록상표 "天壹蔘" 중 '蔘'이 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 없거나 극히 미약한 것은 앞서 살펴본 것과 같다. 따라서 '天壹'이 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2003. 3. 3. 당시 인삼 등의 품질을 직감하게 하는 기술적 표장에 해당하였는지 살펴본다.

앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합하여 보면, 피고들이 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록상표 중 '天壹'이 2003. 3. 3. 당시 그 지정상품의 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하였다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

1) '天壹' 그 자체는 사전적 의미가 없는 조어이다. 다만 '하늘'을 뜻하는 '天'과 '하나'를 뜻하는 자은자인 '壹'이 결합하여 '하늘에 하나', '하늘에 오직 하나'라는 의미를

天壹蔘

가지는 것으로 볼 수 있다. 따라서 이 사건 등록상표 "天壹蔘"은 '하늘에 하나뿐인 인삼'으로 인식될 수 있을 것으로 보인다. 그러나 이는 지정 상품인 인삼 등과 관계에서 좋은 품질의 인삼이라는 성질을 암시하는 것을 넘어 이를 직감케 한다고 보기는 어렵다. 즉, '하늘에 하나뿐인 인삼'은 인삼의 희소성을 뜻하는 것으로 볼 수 있으나 희소하다는 사정만으로 반드시 품질이 우수할 것이라고 단정할 수는 없다.

2) 1996. 7. 1. 시행된 인삼산업법 시행규칙 제18조의 3 별표 3의2에 의하면 홍삼, 태극삼, 백삼, 흑삼의 등급을 1등급 천삼, 2등급 지삼, 3등급 양삼으로 정하고 있기는 하다. 그러나, 이러한 규정과 사용례들은 인삼 등을 전문으로 유통하는 거래자들 외에 일반 소비자들에게도 널리 알려져 있다고 보이지 않는다. 설령 위 규정들을 잘 아는 전문가들이 '천삼'을 1등급 인삼으로 부르더라도 일반 수요자들이 '천삼'과 '天壹'을 같은 의미의 최고 등급의 품질을 가진 인삼 등으로 직감할 것으로 추측하기는 어렵다.

3) 2003. 3. 3. 당시 아래와 같은 거래계의 실정을 살펴보다도 '天壹'로부터 인삼 등의 최고 등급의 품질을 직감하였다고 보기는 어렵다. 즉, (주)피닉스진생코리아가 1998. 1. 15. '고려천일태극인삼분말'에 관하여, 1998. 2. 25. '고려천일인삼정과'에 관하여, 2003. 11. 7. '고려천일인삼차'에 관하여 식품의약품안전처로부터 각 인허가를 받은 인정되지만 이에 의하면 인삼을 재료로 하는 제품에 '천일'이 사용된 사실만 확인될 뿐 '천일'이 최고 등급의 품질을 지칭하는 표현으로서 사용되었다고 보기는 어렵고, 피고들의 주장에 부합하는 을 제1호증에는 구체적이거나 객관적인 근거를 포함하지 않은 단순한 주장만 담고 있어서 그 내용을 온전히 믿을 수 없음은 앞서 살펴본 것과 같다.

반면 을 제1, 19호증 외에 2003. 3. 3. 당시 '天壺'이 국내 거래계에서 인삼 등의 최고 등급 품질을 지칭하는 표현으로 사용되었음을 인정할 만한 아무런 자료도 없다.

라. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지

이 사건 등록상표 중 '天壺'이 그 등록결정일인 2003. 3. 3. 당시 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하였는지 살펴본다.

앞서 살펴본 것과 같이 '天壺'은 조어로, 보통명칭 또는 관용표장이거나, 그 지정 상품인 인삼 등의 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라거나, 2003. 3. 3. 당시 많은 사람에 의해 사용되어 식별력을 인정할 수 없다고 볼 만한 자료도 없고, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 표장이라고 할 수도 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 지정상품과의 관계에서 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스인가를 식별할 수 없는 표장에 해당하지 않아 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

4. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제71조 제1항 제5호에 해당하는지

가. 구 상표법 제71조 제1항 제5호 중 제6조 제1항 제1, 2호에 해당하는지

1) 을 제2, 7호증의 1, 6 내지 10, 13, 14, 17 내지 19, 24 내지 29, 을 제16, 17호증²⁾, 을 제21호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합하여 보면, 피고들이 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록상표는 그 등록 후 보통명칭 또는 관용표장으로 되어 후발적으로 식별력을 상실하였다고 보기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제71조 제1항 제5호 중 제6조 제1항 제1, 2호에 해당하지 않는다.

2) 원고는 을 제7호증의 1, 6 내지 11, 13, 14, 17 내지 19, 24 내지 29, 16호증, 17호증의 2에 관하여 각 부지 의견을 밝혔으나 변론 전체의 취지에 의하여 그 진정성립이 인정된다.

天壹蔘

가) 이 사건 등록상표 "天壹蔘" 중 '蔘'이 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 없거나 극히 미약하고, '天壹'은 사전에 등재되어 있지 아니한 조어에 불과함은 앞서 살펴보았다.

나) 사후면세점(2024. 2. 기준) 및 온라인 쇼핑몰 및 블로그에서 판매 또는 홍보되는 '天壹'이 표시된 인삼 제품들은 아래 표와 같다(을 제7호증의 1, 6 내지 10, 13, 14, 17 내지 19, 24 내지 29, 을 제17, 21호증).

제조사: 대동고려삼(주) (을 제7호증의 1, 6, 7, 13, 14, 17, 19, 27)	제조사: 대동고려삼(주) (을 제7호증의 6, 13, 14, 17, 18, 24, 25, 26, 17호증의 2)	(을 제7호증의 10, 을 제16호증, 제17호증의 2)

3) 을 제2호증 순번 21번에 따르면 (주)케이지엔에프가 '천일고려태극인삼정캡셀'에 관하여 품목보고를 한 사실이 인정된다.



제조사: 태극삼코리아
(을 제7호증의 24, 26, 29,
을 제17호증의 2)



(을 제16호증)



제조사: (주)고려바이오희삼
(을 제7호증의 6)



제조사: 대동고려삼(주)
(을 제7호증의 8, 9, 24, 28,
을 제17호증의 1)



제조사: 동원고려홍삼
(을 제7호증의 18, 을 제17호증의 1)



(을 제7호증의 26)



(을 제17호증의 2)



제조사: 고려인삼진흥(을 제21호증의 1)



제조사: 한국인삼생약(을 제21호증의 2)



(을 제21호증의 3)



제조사: 한인홍(韓印紅)

(을 제21호증의 4)



제조사: 한국인삼생약(을 제21호증의 5)



(을 제21호증의 6)



제조사: 케이지앤에프(을 제2호증3), 을 제21호증의 7)



제조사: 한국인삼생약(을 제21호증의 8)



제조사: 대동고려삼(주) (을 제21호증의 9)	제조사: 고려인삼진흥(을 제21호증의 10)	
		
제조사: 한인홍(韓印紅) (을 제21호증의 11)	제조사: 대한민국우신산업(주) (을 제21호증의 12)	제조사: (주)일화 (을 제21호증의 13)
		
제조사: 오투바이오(을 제21호증의 14)	제조사: 한인홍(韓印紅) (을 제21호증의 15)	

다) 위에 의하면 각 제품의 포장에 '天壹'이 "天壹", "天壹", "天壹",

"天壹", "天壹", "天壹", "天壹", "天壹" 등과 같은 형태로 표시되어 있기

는 하다.

그러나



"고려태극인삼정과", "고려태극삼", "고려태극삼", "고려태극삼", "고려태극삼분말" 등에서 보는 바와 같이 제품 전체 포장의 전면 중앙에는 '고려태극인삼정과', '고려태극삼', '고려태극삼분말', '고려태극인삼정캡슐'이라는 제품명이 비교적 큰 글씨로 표시된 반면, '天壹'은 제품의 상단부 또는 제품명의 바로 위쪽에 작은 글씨로 표시되어 있다. 이처럼 '天壹'이 제품명과 병기되고 있는 실제 사용례에 비추어 보면 '天壹' 그 자체가 국내 거래계에서 인삼 등을 지칭하는 일반적 명칭으로 실제로 널리 사용되고 인식되어 있어서 보통명칭에 해당한다거나 인삼 등 자체를 가리키는 것으로 인식되는 관용표장에 해당한다고 인정하기는 어렵다.

라) 또한 갑 제9호증의 3, 5, 을 제17호증의 2, 을 제21호증의 6의 각 기재 및 영

상에 따르면



와 같이 '천일'이 제품명으로 직접 표시된 것이 확인되지만, 제품명 아래에 'KOREAN TAEKUK GINSENG', 'KOREAN RED GINSENG'라고 별도로 원재료를 고려삼, 태극삼으로 표기하고 있는 점에서 '天壹'이 인삼 등의 보통명칭 또는 관용표장으로 되었다고 볼 수 없기는 마찬가지이다.

마) 한편 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 지정상품(29류, 32류)에

" 천 일 급 ", " 天壹級 ", " 천일강 天壹康 ",  " 천일품 天壹品 ", "  " 등

과 같이 '天壹' 또는 이를 한글로 음차한 '천일'을 포함하는 다수 상표가 등록되어 있기는 하다(을 제8호증).

그러나 위와 같이 등록된 상표들의 표장은 '天壹'에 다른 문자 또는 도형이 결합되거나 그 자체가 도안화된 표장들로서, 위와 같은 상표들이 여러 개 등록되었다는 이유만으로 '天壹'이 인삼 등을 지칭하는 보통명칭 또는 인삼 등 자체를 가리키는 관용표장으로 되었다고 볼 수는 없다.

2) 이에 대하여 피고들은, 2024. 1. 10. 기준으로 식품의약품안전처 식품안전나라에 '천일'이 포함된 제품들은 총 94개로(을 제2호증), 제품명에 '천일'을 포함한 인삼 제품은 시중에 수 백개 이상 존재하였을 것임을 넉넉히 추단할 수 있다고 주장한다. 그러나 식품안전나라에서 품목 유형을 홍삼으로 하여 검색한 경우 총 8,250건(갑 제12호증의 1), 품목유형을 인삼으로 하여 검색한 경우 총 4,083건(갑 제12호증의 2)이 검색되는 것에 비하더라도 '천일'이 포함된 제품은 전체 인삼, 홍삼 제품의 수에 비하여 그 비중이 극히 적은 것으로 보일 뿐이다.

또한 피고들은, 구 종자산업법(2012. 6. 1. 법률 제11458호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 종자산업법'이라 한다)⁴⁾에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록이 됨과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 구 상표법 제6조 제1항 제1호의 보통명칭으로 되었다고 보는데(대법원 2004. 9. 24. 선고 2003후1314 판결 참조), 황인구가 2008. 11. 18. 국립종자원에 '천일'이라는 인삼 품종명을 출원하였고 2012. 3.

4) 구 종자산업법 제108조 내지 제113조의 품종의 명칭에 관한 규정은 2012. 6. 1. 제정되어 2013. 6. 2.부터 시행된 식물신품종 보호법 제106조 이하에 규정되었다.

15. '천일'은 제3910호로 품종보호권설정등록이 마쳐졌으므로 '天壹'이 보통명칭으로 되었다고 주장한다(을 제4호증).

먼저, 위 대법원 판결은 신품종의 명칭으로 출원 등록된 후 그와 동일한 표장의 상표를 출원한 경우에 대한 판단으로, 상표가 먼저 등록된 이후 '천일'이 신품종명칭으로 등록된 이 사건과는 사실관계를 달리한다.

또한, 구 종자산업법에 의한 품종보호를 받기 위하여 출원하는 품종은 1개의 고유한 품종명칭을 가져야 하고(같은 법 제12조, 제26조, 제108조 제1항), 대한민국 또는 외국에 품종명칭이 등록되어 있거나 품종명칭등록출원이 되어 있는 경우에는 그 품종명칭을 사용하여야 하며(같은 법 제108조 제2항), 품종명칭의 등록출원일보다 먼저 상표법에 의한 등록출원 중에 있거나 등록된 상표와 동일 또는 유사하여 오인 또는 혼동할 우려가 있는 품종명칭은 품종명칭의 등록을 받을 수 없고(같은 법 제109조 제9호), 품종명칭이 등록된 경우, 누구든지 등록된 타인의 품종의 품종명칭을 도용하여 종자를 판매·보급·수출 또는 수입할 수 없고, 품종명칭등록원부에 등록되지 아니한 품종명칭을 사용하여 종자를 판매 또는 보급할 수 없으며, 품종명칭등록출원인 또는 그 품종의 승계인은 등록된 품종명칭을 사용하는 경우에는 상표명칭 등을 함께 사용할 수 있다(같은 법 제112조). 피고들이 들고 있는 대법원 판결에서 '구 종자산업법 규정에 의하면 같은 법 소정의 품종보호의 대상이 된 품종을 상품으로 거래하는 경우에 거래계에서는 그 상품에 관하여 등록된 품종명칭 외에 다른 명칭으로 그 상품을 지칭할 수 없게 된다. 품종명칭으로 등록된 표장을 그 품종의 보통명칭으로 보지 않는다면 누구든지 그 표장을 그 품종의 상표로 별도로 등록할 수 있게 되어 등록상표와 품종명칭의 오인·혼동을 방지하려는 구 종자산업법의 취지에 위배되는 결과를 가져와 부당하므로,

같은 법에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록이 됨과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 구 상표법 제6조 제1항 제1호의 보통명칭이 되었다고 봄이 상당하다.’고 실시한 것은, 신품종 출원 등록 후 같은 표장으로 상표를 출원하는 경우 상표 출원을 허용한다면 등록상표와 품종명칭 사이에 오인과 혼동이 발생할 수 있으므로 이를 방지할 필요가 있고, 신품종 출원 등록 후 상표 출원시까지의 소요된 기간, 그 기간 동안 거래계의 사용 현황 등을 종합적으로 고려해 볼 때 보통명칭으로 볼 수 있다는 취지이지 신품종 출원 등록된 표장이라면 무조건 보통명칭에 해당하므로 이전에 정당하게 등록된 상표라 하더라도 후발적인 신품종 출원 등록에 의해 등록된 상표가 바로 무효가 되는 것은 아니다.

오히려 앞서 언급한 품종명칭의 등록출원일보다 먼저 상표법에 따른 등록출원 중에 있거나 등록된 상표와 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭의 경우에는 품종명칭의 등록을 받을 수 없도록 한 것에 더하여, 상표법에 의한 상표출원과 종자산업법에 의한 품종명칭의 출원이 경합되는 경우 선원주의에 의하여 그 등록 여부를 결정하고, 심사관은 출원된 품종명칭이 제109조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 품종명칭 등록출원에 대하여 거절결정을 해야 하며(구 종자산업법 제111조 제4항 제2호), 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관은 품종명칭이 등록된 이후에 위와 같은 이유가 발견된 경우 등록된 품종명칭을 취소하여야 한다(구 종자산업법 제113조 제1항 제1호)고 규정하고 있는 점에 비추어 보면 상표등록된 후 이를 간과한 채 신품종으로 등록된 표장의 경우를 같이 취급할 것은 아니다.

이 사건 등록상표의 경우 2001. 10. 11. 출원되어 2003. 3. 3. 등록결정이 되었으며, '천일'이 품종명칭으로 출원되어 등록까지 마쳐진 것은 그 이후임은 앞서 살펴 본

바와 같다. 따라서 신품종 출원 등록에 앞서서 정당하게 상표로 출원 및 등록되었음에도 불구하고 신품종 출원 등록 절차에서 알 수 없는 이유로 상표로 등록된 표장에 대해 품종으로 등록된 이 사건에서는 등록상표가 보통명칭으로 되어 후발적으로 식별력을 자동으로 상실한다고 볼 수는 없다. 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

나. 구 상표법 제71조 제1항 제5호 중 제6조 제1항 제3호 해당 여부

앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거들, 을 제18호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 그 등록 후에 인삼 등의 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표가 되어 후발적으로 식별력을 상실하였다고 보기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제71조 제1항 제5호 중 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

1) 이 사건 등록상표 중 '天壹'이 그 자체로 사전적 의미가 없는 조어에 불과하고 '하늘에 하나', '하늘에서 오직 하나' 정도로만 관념될 뿐 그 자체로 인삼 등의 품질을 직감하게 하지 않음은 앞서 살펴본 것과 같다.

2) 지정상품과의 관계를 보면, 인삼산업법이 1996. 7. 1. 시행된 이래로 같은 법 시행규칙 제18조의3 별표 3의2에서 인삼의 등급을 천삼, 지삼, 양삼의 순서로 정하고 있음은 앞서 살펴본 것과 같고, 이 사건 등록상표의 등록 이후 국립종자원에 인삼의 품종명칭으로 '천은', '천명', '천량'⁵⁾이 등록되어 있기는 하다(을 제18호증).

그러나 이에 의하더라도 '천삼'이 인삼의 최고 등급을 지칭하거나 '천'이 인삼의 등급과 관련된 것으로 볼 수 있을지라도 일반 수요자들이 '천(天)'과 '일(壹)'의 사전적 의

5) '천풍'의 경우 소멸처리되었다.

미를 기계적으로 결합하여 연상 내지 추론한 의미인 '하늘에서 하나'를 넘어 최고 품질의 인삼임을 직감할 수 있다고 보기는 어렵다.

3) 이는 앞서 '4.가.1)의 나)항에서 살펴 본 바와 같이 면세점, 온라인 쇼핑몰 및 블로그에서 판매 또는 홍보된 인삼 등 제품에서 '天壹'이 표기된 형태나 용례에 의하더라도 마찬가지이다.



"  " 등과 같이 '天壹'은 제품명과 병기되고 있을 뿐이고 그마저도 제품명에 비해 작은 글씨로 표시되어 인삼 등의 최고 등급의 품질을 지칭하는 표시로 사용된 것인지도 알 수 없다(을 제7호증의 1, 6, 8, 제21호증의 14).

을 제7호증의 10, 24, 을 제16호증, 을 제21호증의 10, 12의 각 기재 및 영상에 따르면 아래와 같이 '天壹 1等級', '天壹 1等品' 이라고 표시된 것을 확인할 수 있으나, 일부 판매자가 '天壹'과 '1등급', '1등품'을 병기하였다는 사실만으로 '天壹'이 기술적 표장이라고 단정하기 어렵기는 마찬가지이다. 나아가 피고들이 제출한 자료들에 의하더라도 '天壹'이 인삼 등의 우수한 품질을 지칭하는 용어로 직접 사용된 용례는 찾아보기 어렵다.



반면, " "과 같이 '고려태극삼' 하단에 '1등급'이라는 별도의 품질표시

등급을 표시하거나(을 제21호증의 3), 광고에 “6년근 홍삼은 다른 시기의 홍삼과 비교했을 때 보다 우수한 품질과 효능을 자랑한다”는 취지의 문구를 직접 게시하면서도 '天壹'은 별다른 설명 없이 단순히 제품 포장의 앞면에 병기하고 있을 뿐이다(을 제21호증의 1).

4) 한편 아래 제품 사진들은 중국인 관광객들을 위한 면세점이나 비행기 내 면세품 팸플렛, 중국의 온라인 쇼핑몰에서 판매되는 인삼 등의 포장으로, 제품의 전면 포장에 인삼의 품질을 나타내는 '1등급'과 같은 표현과 함께 '天壹'이 표시되어 있고, 중국어로 된 인터넷 쇼핑몰에 게시된 일부 인삼 등 제품의 포장에 '天壹'이 포함되거나 광고의 제목에 '天壹級'이라고 표시되어 있으며, 중국의 온라인 의료 서비스 플랫폼인 원이원 야오닷컴(xywy.com)에 "천일 등급 고려 인삼 분말의 유통기한이 지났는데 먹어도 되나요?"라는 질문이 게시되어 있기도 하다(을 제10호증). 그러나 이 또한 일부 예에 지나지 않아 이를 근거로 피고들의 주장을 받아들이기는 어렵기는 마찬가지이다. 설령 중국의 일반 수요자들이 '天壹'을 보고 인삼 등의 품질을 직감하는 등 기술적 표장으로 인식하였더라도 그러한 사정만으로 '天壹'이 국내에서 인삼 등의 품질을 지칭하는 기술적 표장이 되었다고 볼 수는 없다.

(표 삽입을 위한 여백)

을 제7호증의 10	
을 제7호증의 24	
을 제16호증	
을 제21호증의 10	
을 제21호증의 12	

다. 구 상표법 제71조 제1항 제5호 중 제6조 제1항 제7호 해당 여부

앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합하여 보면, 피고들이 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록상표는 그 등록 후에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를

식별할 수 없는 상표가 되었다고 보기 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 나아가 이 사건 등록상표를 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 타당하지 않다고 보이지도 않는다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제71조 제1항 제5호 중 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

1) 이 사건 등록상표 중 '天壹'은 그 자체로 사전적 의미가 없는 조어인바, 그 식별력이 약화되었다고 단정할 수 없고 그 지정상품과의 관계에서 보통명칭, 관용표장, 기술적 표장에 해당하지도 않으므로 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 아니한 상표라고도 볼 수 없음은 이미 살펴보았다.

2) 갑 제13호증의 1, 갑 제14호증의 26, 갑 제22호증의 각 기재 및 영상에 따르면, 2000년대 중반에 원고의 '천일삼' 브랜드를 사용한 강화 홍삼의 매출액은 2001년 경 10억 원에서 2006년경 80억 원으로 상승한 사실, 원고는 이 사건 등록상표를



"과 같이 일반 수요자들의 눈에 잘 띄는 위치에 표시하여 판매하기 위한 목적으로 홍보한 사실이 인정된다. 이와 같은 거래실정을 고려해 보면 이 사건 등록상표는 지정상품과의 관계에서 다른 상품과 구분되는 상표로 사용되고 있음을 알 수 있다.

3) 이 사건 등록상표가 등록된 이후 그 지정상품과 동일·유사한 지정상품(29류,

6) 피고들은 갑 제14호증의 2에 관하여 부지 의견을 밝혔으나 변론 전체의 취지에 의하여 그 진정성립이 인정된다.

32류)에 천 일 급 ", " 天壹級 ", " 천일강 天壹康 ", "  "

천일품 天壹品 ", "  "과 같이 '天壹' 또는 이를 한글로 음차한 '천일'을 포함하는 다수의 상표가 등록되기는 하였다(을 제8호증의 1 내지 22). 그러나 위와 같이 등록된 상표들의 표장은 '天壹' 또는 '천일'에 다른 문자 또는 도형 등이 결합되거나 그 자체로 도안화된 표장들로서 그 전체로서의 식별력이 인정되어 등록을 받은 것으로 보일 뿐이다. 따라서 '天壹'이 포함된 결합 표장의 식별력이 인정된다고 해서 곧바로 '天壹'이 고유의 식별력을 상실하였다고 단정할 수는 없다.

4) 상표법은 선출원주의와 등록주의를 채택하여 상표권자를 보호하고 있으므로, 특정 상표가 등록된 이후 그 등록상표의 표장과 유사한 표장이 다수 사용되었다는 사실만으로 곧바로 그 등록상표가 고유의 식별력을 상실하게 되었다거나 그 등록상표를 특정인에게 독점시키는 것이 공익에 반하게 되었다고 볼 수는 없다. 뿐만 아니라 상표의 식별력 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단하여야 한다. 그런데 인삼, 홍삼을 품목으로 하는 제품들은 수천 건 이상인 반면(갑 제12호증), 제품명에 '천일'이 포함된 제품의 개수는 94개(을 제2호증, 품목에 인삼, 홍삼이 포함된 것은 73개에 불과하다)인 점에서도 '天壹'을 다수가 사용하여 식별력을 상실할 정도에 이르렀다고 보기 어렵기는 마찬가지이다.

5. 검토결과

이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제3호 및 제7호, 제71조 제1항 제5호에 각 해당하지 아니한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취

소되어야 한다.

6. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김재령

 판사 이지영

 판사 성재혁