

# 특 허 법 원

## 제 1 부

## 판 결

사 건 2024허12272 등록무효(상)

원 고 주식회사 A의 소송수계인

1. 회생채무자 주식회사 A의 공동관리인 B

2. 회생채무자 주식회사 A의 공동관리인 C

소송대리인 법무법인(유한) 화우

담당변호사 강동희, 김찬

피 고 주식회사 D

대표이사 E

소송대리인 변리사 원대규

변 론 종 결 2025. 3. 6.

판 결 선 고 2025. 3. 20.

## 주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2024. 4. 17. 2022당2270 사건에 관하여 한 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 원고<sup>1)</sup>의 이 사건 등록상표

##### 1) 출원일 등

출원일	2016. 9. 8.
등록결정일	2017. 9. 1.
등록일	2017. 9. 11.
등록번호	1284520

##### 2) 표장: NK365

##### 3) 지정상품

제29류의 식물에서 추출한 아연을 주원료로 한 건강기능식품, 식물에서 추출한

---

1) 이 사건 소송계속 중인 2024. 6. 10. 주식회사 A에 대하여 회생절차가 개시되었다(서울회생법원 2024 회합100040). 이에 따라 회생채무자 주식회사 A의 공동관리인 B, C이 이 사건 소송절차를 수계하였다. 이하 '주식회사 A'와 '회생채무자 주식회사 A의 공동관리인 B, C'을 구분하지 않고, '원고'라 칭한다.

비타민을 주원료로 한 건강기능식품, 식물에서 추출한 셀레늄을 주원료로 한 건강기능식품, 식물에서 추출한 망간을 주원료로 한 건강기능식품, 식물에서 추출한 구리를 주원료로 한 건강기능식품, 버섯을 주원료로 한 건강기능식품

#### 나. 피고의 선사용상표

1) 표장: **NK365**

2) 사용상품: 건강기능식품

3) 사용기간: 2016. 7.경부터 이 사건 등록상표의 출원 당시까지

#### 다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2022. 8. 11. 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 심판 청구를 2022당2270으로 심리한 다음, 2024. 4. 17. '이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다'는 이유로 피고의 위 심판 청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자 주장의 요지

### 가. 원고

이 사건 등록상표의 표장은 애초에 원고가 선정하였고, 실제로 이 사건 등록상표가 사용된 제품은 원고의 책임 하에 유통되었으며, 피고는 원고로부터 제조위탁을 받아 제품을 생산하여 원고에게 공급하고 일부 제품을 원고의 대리점 자격에서 판매한

것에 불과하므로, 원고와 피고가 공동으로 이 사건 등록상표의 사용 준비를 하였다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다.

#### 나. 피고

이 사건 등록상표는 피고가 원고와 공동으로 사용할 것이 예정된 상표임에도 원고가 피고를 속이고 단독으로 출원하였으므로 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'라고 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. 표장 및 상품의 동일

이 사건 등록상표의 표장이 선사용상표의 표장과 동일하고, 이 사건 등록상표의 지정상품이 선사용상표의 사용상품과 동일한 점에 관하여는 당사자들 사이에 다툼이 없다(제1차 변론조서 참조).

다. 계약관계나 업무상 거래관계 등을 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 등록출원한 상표인지 여부

### 1) 인정사실

아래의 각 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 갑 제5, 6, 9, 10 내지 14, 16호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제1 내지 18호증의 각 기재 또는 영상 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

가) 원고<sup>2)</sup>는 2016. 3. 31. 피고<sup>3)</sup>와 NK 세포 활성화 증진을 위한 제품의 개발 및 판매와 관련한 업무제휴 등을 목적으로 하는 계약(이하 '이 사건 업무제휴계약'이라 한다)을 체결하였다. 위 계약의 주요 내용은 아래와 같다.

### 업무 제휴 계약서

#### 제1조(계약의 목적)

본 계약은 원고와 피고가 향후 협력하여 진행할 NK 세포 활성화 증진을 위한 제품의 개발 및 판매에 관련된 업무제휴에 관한 제반사항을 규정함에 그 목적이 있다.

#### 제2조(용어의 정의)

1) “NK 세포 활성화 증진 제품”이라 함은 NK 세포의 활성도를 증진시키기 위한 목적으로 원고와 피고가 협력하여 개발한 제품(이하 ‘제품’이라 함)을 의미한다.

#### 제3조(제휴의 형태)

2) 아래 업무제휴계약 체결 당시 상호는 '주식회사 F'이었다.

3) 아래 업무제휴계약 체결 당시 상호는 '주식회사 G'이었다.

- 1) 원고와 피고는 공동으로 제품을 개발하고, 판매하는 데 있어 협력하도록 한다.
- 2) 원고는 피고가 제품을 생산하기 위해 위탁제조시설에 지급하는 제조비용을 부담한다. 피고는 제품의 기획 및 생산관리 등 제품의 생산에 관련된 일체의 업무 수행에 대한 책임을 부담하며, 원고는 피고에게 해당 업무수행의 대가로 피고가 생산한 제품의 소비자판매가격의 5%(기술료)를 지급한다. 원고는 생산된 제품의 소유권을 보유한다. 피고는 본 개발 제품의 판매에 대한 대리점의 자격을 가지는 것으로 하며, 피고가 피고의 영업기반을 통하여 본 개발 제품을 판매하고자 하는 경우, 피고는 원고로부터 본 제품을 대리점 가격(사전에 당사자 사이에 합의한 가격이며, 통상 소비자 판매가격의 “35%” 수준)으로 구매하도록 한다.
- 3) 원고는 원고의 영업기반을 통하여 제품을 판매하는 경우 원고의 고객이 피고의 영업플랫폼을 이용하여 제품을 구매할 수 있도록 권유 등의 노력을 하도록 한다.

#### **제5조(상표사용 및 지적재산권)**

- 1) 피고는 원고의 상표를 마케팅 활동 시 사용 가능하나 그 형태나 내용을 변경할 수 없으며 업무제휴 고유의 목적에 부합하는 경우를 제외하고는 사용할 수 없다. 단, 피고가 특정 목적을 위하여 상표를 사용코자 하는 경우에는 사전에 원고의 승인을 득하여야 한다.
- 2) 1)항은 원고가 피고의 상표를 사용코자 할 경우에도 동등하게 적용된다.

#### **제6조(공동마케팅)**

- 1) 원고와 피고는 상호이익의 극대화를 위하여 각자의 비용으로 적극적인 공동 마케팅을 상호 전개하여야 하며 과대 선전, 허위사실 등을 유포해서는 아니 된다.
- 2) 본 계약서에 규정치 않은 공동 마케팅이 필요한 경우 원고와 피고는 그 일정 및 방법에 대하여 상호 합의 후 시행한다.

#### **제8조(비밀준수 및 지적 재산권에 관한 분쟁)**

- 1) 원고와 피고의 공동으로 개발한 NK 세포 활성화 증진 제품에 대한 지적재산권(개별인증에 대한 권리 포함)의 등록과 관련된 비용은 공동으로 부담하도록 하며, 해당 지적재산권에 대한 권리는 원고와 피고가 공동으로 소유하도록 한다.
- 2) 피고는 원고에게 업무제휴와 관련한 영업정책 등 제반 정보를 제공하며, 원고는 해당 정보가 누출되지 않도록 비밀 유지를 할 책임을 진다.

나) 이 사건 업무제휴계약에 기초하여 원고는 2016. 5. 16. 피고와 제품공급에 관한 조건을 정하는 계약(이하 '이 사건 제품공급계약'이라 한다)을 체결하였다.

### 제품 공급 계약서

당 계약은 2016. 3. 31. 양사 간에 체결된 업무제휴계약서의 일부로서 구체적인 제품공급조건을 정의하기 위한 것이며, 업무제휴계약서와 상충되는 사항 또는 본 계약서에 규정되지 않은 사항은 기 체결된 업무제휴계약서에 규정된 사항을 따르도록 한다.

#### 제1조(목적)

본 계약은 피고가 기획하여 개발한 제품을 원고가 판매를 위하여 일정한 조건으로 제품을 발주하고, 피고가 발주를 확인하고 공급하는 제품에 대한 제반 기준과 원칙을 정하는 데 있다.

#### 제2조(제품공급 사항)

1항 피고는 본 제품을 원고가 지정하는 장소에 OEM 제품을 공급하는 것을 원칙으로 하고 제품의 종류는 원고와 피고가 협의하여 결정한다.


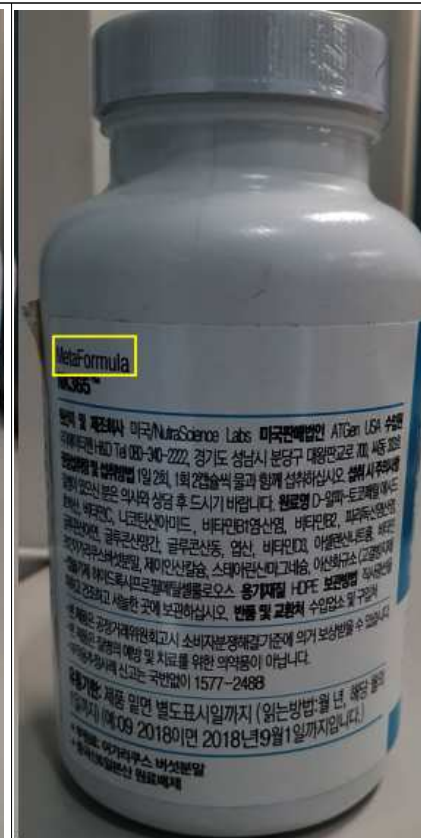
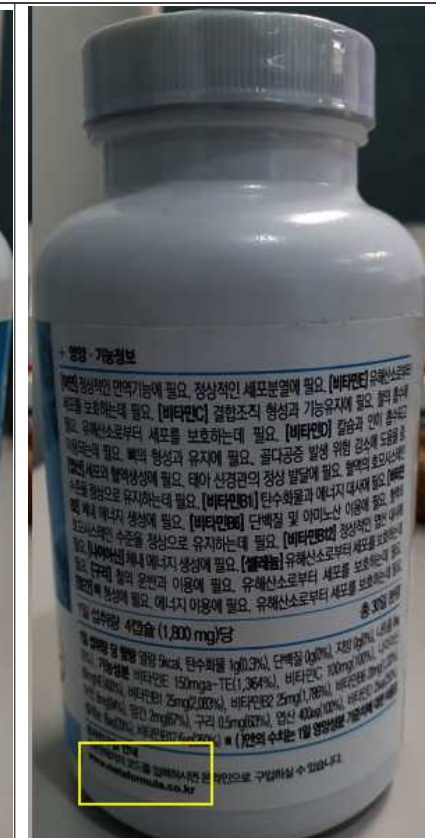
다) 원고는 2016. 6. 22. 자회사인 주식회사 H(이하 'H'라 한다)<sup>4)</sup>를 설립하였고, 그 무렵 이 사건 업무제휴계약 및 제품공급계약에 따른 계약자 지위를 H에게 이전하였다.

라) 원고와 피고는 논의 끝에 2016. 7. 14. 판매제품의 제품명을 'NK365'로 정하였다. 당시 원고는 피고에게 'NK365에 대하여 특허법률사무소를 통해 등록가능성을 확인하였는데 등록가능성이 낮다는 답변을 받았으니, NK365를 상표권 등록 없이 제품명으로 사용하는 것으로 고려해달라'고 하였고, 피고는 원고에게 '스케줄이 타이트하니 우선 제품명을 NK365로 진행하도록 하고, 제품 생산일정이 빠듯하니 피고는 제품생산 업무에 집중하고 상표권 등록에 관하여는 원고가 진행해주면 좋겠다'고 회신하였다.

마) H는 2016. 9. 8. 이 사건 등록상표(NK365)를 출원하였고, 2017. 9. 11. 상표등록을 받았으며, 2021. 2. 1. 원고에게 이 사건 등록상표에 대한 상표권을 이전하였다.

4) 설립 당시 상호는 '주식회사 I'이었다.



바) 원고와 피고가 2017, 2018년경 판매한 NK 세포 활성화 증진 제품(이하 '이 사건 제품'이라 한다)의 용기에는 아래와 같이, 당시 원고 상호의 영문명, 피고 상호의 영문명, 피고의 홈페이지 주소가 표시되어 있었다.

		
<p>정면 상단에 표시된 당시 원고 상호의 영문명(을 제10호증)</p>	<p>후면 상단에 표시된 당시 피고 상호의 영문명(을 제10호증)</p>	<p>후면 하단에 표시된 피고의 당시 홈페이지 주소(을 제10호증)</p>

사) 원고가 2018. 4. 11. 네이버 블로그에 이 사건 제품에 관하여 게시한 광고에는 아래와 같이, '이 사건 제품은 피고가 개발한 제품'이라는 취지의 기재가 있다.

<이하 그림 삽입을 위한 공란>



<p>특혜판물</p> <p>NK365 이제 우리가족 건강을 챙길시간 엔케이365, NK365멀티비타민 &amp; 미네랄</p> <p>고주파 2018. 4. 11. 14:34 <span style="float: right;">이웃추가</span></p> <p>이제 우리가족 건강을 챙길시간 #엔케이365 #NK365 #멀티비타민 &amp; #미네랄</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 임상논문으로 효능이 입증된 #아가리쿠스버섯 추출물 1,200mg</li> <li>- 좋은 소재만 간간하게 선택하는 #메타포물러 (USA)가 개발</li> <li>- 해외10개국에 수출을 진행하는 글로벌 제품</li> <li>- #ImmuneSupport (USA)헬스클레임</li> <li>- #NK365 , #nk365 , #엔케이365</li> </ul> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>NK365 멀티비타민&amp;미네랄 : 컨디셔닝샴 [컨디셔닝샴] 당사는 전국 약국에 헬스케어 관련제품을 공급하고 ... <a href="http://smartstore.naver.com">smartstore.naver.com</a></p> </div>	 <p>엔케이365™</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 임상논문으로 효능이 입증된 아가리쿠스 1,200mg</li> <li>• 좋은 소재만 간간하게 선택하는 메타포물러(USA)가 개발</li> <li>• 해외 10개국에 수출을 진행하는 글로벌 제품</li> <li>• Immune Support (USA) 헬스클레임</li> </ul>
을 제11호증	

## 2) 구체적 판단

위 인정사실 및 앞서 든 각 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 각 사실 내지 사정을 종합하여 보면, 원고는 이 사건 업무제휴계약 및 제품공급계약 등을 통하여 피고가 이 사건 선사용상표를 사용하고 있는 사실을 잘 알고 있었다고 봄이 상당하다. 그럼에도 원고는 원고의 자회사인 H를 통하여 이 사건 선사용상표와 동일한 상표를 동일한 상품에 출원하여 이 사건 등록상표로 등록받았는데, 이는 피고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 할 것이다.

가) 이 사건 업무제휴계약 및 제품공급계약에 따르면, 원고와 피고는 이 사건 제품을 공동으로 개발하고 판매하기 위한 협력관계에 있었다. 구체적으로, 피고는 제품을 기획하고 생산하여 원고에게 공급하고, 원고는 생산된 제품의 소유권을 보유하되 피고에게 기술료를 지급하며, 원고와 피고는 각자의 비용으로 자신의 플랫폼을 통하여 제

품을 광고·판매하고 공동마케팅을 위하여 서로의 상표를 사용할 수 있었다. 따라서 피고는 단순히 원고로부터 제조위탁을 받아 제품을 생산하여 원고에게 공급하거나 제품의 일부를 원고의 대리점 자격에서 판매하는 정도를 넘어, 직접 자신의 이름으로 제품을 광고하고 판매할 수 있는 지위였다.

나) 이 사건 제품공급계약 제1조에는 '피고가 기획하여 개발한 제품을 원고가 발주하고, 이를 피고가 생산하여 공급한다'는 내용이 명시되어 있다. 또한 원고는 피고가 이 사건 제품을 개발하였다고 적극적으로 광고하였다. 이러한 사정을 고려할 때, 제품에 대한 기획·개발·생산을 담당한 피고를 원고 주장과 같이 단순히 위탁생산자 또는 대리점 정도에 불과한 것으로 볼 수는 없다.

다) 이 사건 업무제휴계약 제8조 제1항에는 '원고와 피고의 공동으로 개발한 이 사건 제품에 대한 지적재산권(개별인증에 대한 권리 포함)의 등록과 관련된 비용은 공동으로 부담하도록 하며, 해당 지적재산권에 대한 권리는 원고와 피고가 공동으로 소유하도록 한다.'라고 기재되어 있다. 위 계약 내용은 이 사건 제품의 개발 및 판매와 관련된 지적재산권 또는 식품의약품안전처의 인증 등에 관한 권리가 원고와 피고에게 공동으로 귀속됨을 정한 것으로 해석되는데, 이러한 공동귀속 약정에 이 사건 제품의 상표에 관한 권리도 포함된다고 명시되어 있지는 않으나, 적어도 위 계약 내용 등을 보면 원고와 피고가 대등한 지위에서 공동으로 사업을 수행하였음을 알 수 있다.

라) 원고와 피고는 서로의 의견을 충분히 반영하여 이 사건 제품에 사용할 표장으로 'NK365'를 선정하였다. 원고가 당시 피고에게 'NK365는 상표등록 가능성이 낮으니 별도의 상표권 등록 없이 NK365를 제품명으로 사용하는 것으로 고려해달라'고 한 점을 고려할 때, 당시 원고와 피고의 의사가 이 사건 등록상표(NK365)에 관한 권리를

원고에게 단독으로 귀속하게 하려는 것이었다고는 볼 수 없다.

#### 라. 원고의 주장에 대한 판단

원고는, 설령 원고와 피고가 상표 사용을 함께 준비하여 그 상표에 관한 권리가 원고와 피고에게 공동으로 귀속된다고 하더라도 상표법상 상표를 공동으로 출원할 의무는 없다고 주장한다.

그러나 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호의 동일·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 신의성실에 반하여 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 해당하는지 여부이고, 원고가 이 사건 전사용상표와 동일한 상표를 동일한 상품에 출원하여 이 사건 등록상표를 등록받은 것은 피고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 할 것인 점은 앞서 판단한 바와 같다.

이 사건 등록상표에 대하여 공동출원의 의무가 있는지 여부는 이와 같은 판단에 아무런 영향을 미치지 못한다고 할 것이므로, 원고의 이 부분 주장은 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

#### 마. 소결론

이 사건 등록상표는 원고의 자회사인 H가 계약관계나 업무상 거래관계 등을 통하여 피고가 사용하는 상표임을 알면서 그 상표와 동일한 상표를 동일한 상품에 등록출원한 것이어서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

### 4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여  
주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      구자현

             판사      김영기

             판사      노지환