

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2011허6628 등록무효(상)  
원 고 1.  
2.  
3.  
원고들 소송대리인 변리사 김남정  
피 고 소송대리인 특허법인 엘앤케이  
담당변리사 박희식  
변 론 종 결 2011. 11. 9.  
판 결 선 고 2011. 11. 23.

주 문

1. 원고들의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고들이 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2011. 5. 31. 2010당968호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 등록지리적표시단체표장

(1) 등록번호/출원일/등록일: 지리적표시단체표장등록 제55호/2007. 2. 21./2010. 4. 2.

(2) 구성: 안흥찐빵

(3) 지정상품: 상품류 구분 제30류의 찐빵

#### 나. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고들은 2010. 4. 16. 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록지리적표시단체표장(이하 '이 사건 단체표장'이라 한다)의 등록권리자인 피고의 정관이 상표법 제2조 제1항 제3호의 4에 위배되고, 이 사건 단체표장은 상표법 제9조 제3항에 위배되며, 상표법 제23조 제1항 제5호에 해당한다는 이유로 이 사건 단체표장의 등록이 무효가 되어야 한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2010당968호로 심리 후 2011. 5. 31. 피고의 정관이 상표법 제2조 제1항 제3호의 4에 위배되지 않고, 이 사건 단체표장은 상표법 제9조 제3항에 위배되지 않으며, 상표법 제23조 제1항 제5호에도 해당하지 않는다는 이유로 원고들의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 3호증, 변론의 전 취지

### 2. 원고들 주장의 이 사건 심결 위법사유의 요지

가. 김재길이 원고들의 사퇴신청서를 위조하여 등기소에 제출해 원고들의 사원자격

을 말소시키고 자신이 피고의 대표 자리를 차지하였고, 원고들의 제명구실을 마련하기 위해 정관을 변경하여 원래 제조방식에 대해 아무런 제한규정이 없어 손으로든 기계로든 성형할 수 있는 조건을 ‘전통적 제조방식(손으로 성형)’만을 사용할 수 있도록 한정함으로써 원고들이 신형기계를 사용할 경우 사원자격이 박탈되도록 규정하여 특허청에 제출하였으며, 특허청은 이 정관 변경에 대하여 그 절차의 합법성을 제대로 심사하지 않고 출원공고 및 등록결정을 하였는데, 위 등록결정 이후 춘천지방법원 원주지원 2010가합855호로 위와 같이 정관을 변경한 사원총회결의 및 원고들을 사원에서 해임한 결의는 각 존재하지 아니함을 확인하는 판결이 선고되었고 위 판결이 확정되어 피고의 정관은 변경 이전의 내용으로 회귀했으며 원고들의 대표사원 및 사원의 지위도 회복되었으므로, 변경된 정관과 원고들이 제명된 상태로의 정관이 포함된 이 사건 단체표장의 등록은 무효이다.

나. 피고는 출원 당시에는 정관에 사원의 자격에 대하여 ‘안흥면 지역에 거주하면서 안흥찐빵을 생산(제조 또는 가공) 판매 또는 수출하는 업무에 종사하는 농업인’이라고 규정하였으나 그 후 정관을 ‘안흥면 지역에 거주하면서 전통적 제조방식(손으로 성형)으로 안흥찐빵을 생산(제조 또는 가공)하여 판매 또는 수출하는 업무에 종사하는 농업인’이라고 변경하여 등록을 받았고, 또한 변경된 정관요약서에서 밀가루는 수입밀가루를 쓰게 하면서 오직 팔에 대해서만은 강원도산을 쓰게 한 것은 ‘기계성형’과 ‘중국산 팔 사용’을 문제 삼아 원고들을 단체에서 제명하여 사업을 방해하거나 중지시키려는 것으로, 이는 ‘정관에 의하여 단체의 가입을 금지하거나 정관에 충족하기 어려운 가입 조건을 규정하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니한 경우’에 해당한다.

### 3. 판단

가. 이 사건 단체표장이 변경된 정관과 원고들이 제명된 상태로의 정관이 포함되어 등록되어 무효인지 여부

원고들은, 피고가 원래 제조방식에 대해 아무런 제한규정이 없어 손으로든 기계로든 성형할 수 있는 조건을 ‘전통적 제조방식(손으로 성형)’만을 사용할 수 있도록 한정하는 것으로 변경된 정관을 특허청에 제출하여 이 사건 단체표장이 등록결정 되었는데 이후 위와 같이 정관을 변경한 사원총회결의 및 원고들을 사원에서 해임한 결의가 존재하지 아니함을 확인하는 판결이 선고 및 확정되어 피고의 정관이 변경 이전의 내용으로 회귀했고 원고들의 대표사원 및 사원의 지위도 회복되었으므로, 변경된 정관과 원고들이 제명된 상태로의 정관이 포함된 이 사건 단체표장의 등록은 무효라고 주장한다.

살피건대 상표법 제9조 제3항은 ‘단체표장등록을 받고자 하는 자는 대통령령이 정하는 단체표장의 사용에 관한 사항을 정한 정관을 첨부한 단체표장등록출원서를 제출하여야 한다.’고 규정하고 있고, 상표법 제17조의 2는 ‘단체표장등록출원인은 제9조 제3항에 규정된 정관의 수정이 필요한 때에는 제14조 제2항 또는 제15조의 규정에 의한 기간 이내에 특허청장에게 수정정관을 제출할 수 있다.’고 규정하고 있는데, 원고들의 주장은 이 사건 단체표장이 위와 같은 규정들에 위배되어 등록되었다는 취지로 보인다.

그러나 상표법은 제71조 제1항에 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 사유를 규정하고 있는데, 위 조항은 상표등록 무효사유를 제한열거적으로 규정하는 것으로서 설령 상표가 일부 법규정에 위배되어 등록되었다 하더라도 상표법상 무효사유로 규정되어 있지 않는 한 그러한 사정만으로 상표등록이 무효로 되지는 아니한다 할 것인바,

원고들이 주장하는 바와 같은 특허청에 제출된 정관의 유효 여부 내지 상표법 제9조 제3항, 제17조의 2 위반 등은 상표법상 무효사유로 규정되어 있지 아니하다. 뿐만 아니라 상표법상 수정정관제출에 대하여는 각하가 인정되지 않는 등 단체표장등록과 관련하여 특허청심사관은 제출된 정관의 유효 등 정관에 대한 실체적 심사를 하지 아니하고 형식적 심사권만을 가지므로 지리적표시단체표장의 유효 여부는 특허청에 제출된 정관의 민사상 효력 유무와 무관하다 할 것이다. 따라서 원고들의 위 주장은 받아들여지지 아니한다.

#### 나. 상표법 제23조 제1항 제5호 해당 여부

원고들은, 피고가 출원 당시의 정관에는 제조방식에 대해 아무런 제한규정이 없어 손으로든 기계로든 성형할 수 있던 것을 이후 정관을 변경하여 ‘전통적 제조방식(손으로 성형)’만을 사용할 수 있도록 한정하였는데, 위와 같은 제조방식의 한정과 ‘강원도 산 팔’만을 사용하도록 하는 제한은 상표법 제23조 제1항 제5호의 ‘정관에 의하여 단체의 가입을 금지하거나 정관에 충족하기 어려운 가입조건을 규정하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니한 경우’에 해당한다고 주장한다.

살피건대 을 제1, 3호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 단체표장 출원 당시의 피고 정관 제31조(품질관리) 제2항에는 ‘상표법에 의한 지리적 표시 단체표장 등록상품인 안홍찜빵의 특정품질 또는 명성, 이러한 특성 등과 연관된 안홍지역의 지리적환경요인, 지리적표시대상지역, 품질 등에 대한 자체관리기준, 품질 등의 유지관리방안은 본 정관의 부속서에 기재된 바에 따른다.’고 규정되어 있고, 같은 조 제3항에는 ‘제2항의 규정에 의한 정관의 부속서는 정관의 일부로 보며, 정관과 동일한 효력을 가진다.’고 규정되어 있으며, 이 사건 단체표장 출원 당시 정관의 부속서에 해당하는 ‘안홍찜빵의 지리

적 표시 단체표장 출원서류(2007. 2.)’에는 “안홍찜빵의 가장 큰 특색은 부재료인 팔을 100% 국내산으로 사용한다는 것인데 이는 오래전부터 황성지방의 팔 생산량이 강원도 내에서도 특히 많았기 때문(부속서 2면), 1차 숙성된 반죽을 손으로 모양을 빚은 후 준비된 팔소를 채움(부속서 5면), 찜빵의 모양을 성형할 때 수작업을 하는 이유는 기계로 모양을 성형할 경우 반죽에 무리한 힘을 가하게 되어 1차 숙성된 반죽 내의 작은 기포들을 제거하는 효과를 나타내기 때문에 2차 숙성과 3차 숙성을 한다고 해도 빵의 질감이 질겨짐(부속서 7면), 현재 안홍찜빵 제조에 들어가는 팔의 경우 황성군의 안홍면과 강림면에서 생산된 팔이 전체 안홍찜빵의 약 50% 정도를 차지하고 있으며, 그 외는 강원도 도처에서 공급되고 있음, 안홍찜빵의 주재료인 팔의 품질은 생산자들에게 있어서는 매우 중요함, 따라서 팔의 계약재배를 통하여 안정적으로 고품질의 황성산 팔을 공급 받는 것은 안홍찜빵의 품질향상에 기여함(부속서 19면), 이 규격은 밀가루와 팔 등을 주원료로 하여 전통적인 방법으로 성형 제조하여 일정기간 숙성기간을 거친 후 찜통에서 익혀내어 밀봉포장 판매하는 안홍찜빵에 대하여 규정함, 주원료인 팔 등 기타 재료는 강원산 농산물을 사용하여야 함(부속서 23면)”과 같은 기재들이 있고, 위 ‘안홍찜빵의 지리적 표시 단체표장 출원서류(2007. 2.)’에 안홍찜빵 관련 보도내용으로 ‘외지에서는 흥내낼래야 낼 수 없는 안홍찜빵 맛의 비결은 바로 할머니들의 손맛과 숙성과정에 있습니다.’, ‘일일이 손으로 빚어 찜내기 때문에 주말이면 가게 앞에서 길게는 5~6시간을 줄서서 기다려야 한다.’는 기사가 인용되어 있는 사실을 각 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 찜빵을 손으로 성형하는 것과 강원도산 팔 사용은 이 사건 단체표장의 출원시 정관에도 포함되어 있었던 것으로서, 피고 정관의 내용은 위 사항들에 관하여 실질적으로 변경되었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 찜빵을 손으로 성형하

는 것과 강원도산 쌀 사용은 안홍찜빵의 품직적 특성과 역사적 명성의 중요한 요소로서 지리적표시단체표장으로서의 안홍찜빵의 품질과 명성을 유지하기 위하여 필요하다 할 것이고, 위와 같은 조건이 특별히 충족하기 어렵다고 볼 수는 없으므로, 위와 같은 정관의 규정은 ‘정관에 의하여 단체의 가입을 금지하거나 정관에 충족하기 어려운 가입조건을 규정하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니한 경우’에 해당하지 아니한다.

#### 4. 결론

따라서, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장            판사            변현철

                  판사            박창수

                  판사            박민정