

상표권 침해에 관한 제도 안내 및 참고자료

<2017.7., 상표심사정책과>

1 의 의

상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 이에 따라 상표권은 이른바 동일영역 안에서의 전용권과 이를 실효적으로 보장하기 위한 유사영역 안에서의 금지권을 가진다. 따라서 법률상 정당한 권원이 없는 제3자가 상표권자가 가지는 전용권을 해치는 행위를 하거나 유사영역 안에서의 사용으로 상표권의 금지권 범위에 속하는 행위를 한 경우에는 상표권을 침해하는 것이 된다.

2 상표권 침해의 유형

가. 등록상표의 금지권에 속하는 범위에서의 침해

1 동일영역에서의 침해

타인의 등록상표와 동일한 상표를 동일한 상품에 사용한 경우로서, 이른바 ‘동일영역에서의 상표위조에 의한 침해’를 말한다.

상표법 제89조(상표권의 효력)

상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 다만, 그 상표권에 관하여 전용사용권을 설정한 때에는 제95조제3항에 따라 전용사용권자가 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다.

2 유사영역에서의 침해

상표권의 배타적인 효력인 금지권은 유사범위에까지 미치는바, i) 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, ii) 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위는 상표권 침해에 해당한다(상표법 제108조제1항제1호). 즉, 일반수요자의 출처혼동방지를 위하여 상표권 침해는 등록상표의 동일영역뿐 아니라 유사영역에서의 사용에 대해서도 인정된다.

지리적 표시 단체표장권의 금지권은 상표법 제108조제2항제1호의 규정에 따라 제3자가 동일·유사한 표장을 동일하다고 인정되는 상품에 사용한 경우에만 행사할 수 있으며, 지리적 표시 증명표장권의 경우도 마찬가지이다.

상표법 제108조(침해로 보는 행위) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.

1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위
2. 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위
3. 타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위
4. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 지리적 표시 단체표장권을 침해한 것으로 본다.

1. 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 유사한 상표(동음이의어 지리적 표시는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)를 그 지정상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하는 행위
2. 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위
3. 타인의 지리적 표시 등록단체표장을 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위
4. 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 동일·유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일하다고 인정되는 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위

나. 침해로 보는 행위

상표권의 직접적인 침해라고 볼 수는 없으나, 침해의 개연성이 높은 침해의 예비적 행위를 침해로 간주하여 상표권자 및 일반수요자에 대한 실효적인 보호를 꾀하고자 상표법은 통상의 등록상표권의 경우 i) 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위, ii) 타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위, iii) 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위를 침해로 간주하고 있다.

지리적 표시 단체표장권의 경우 i) 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위, ii) 타인의 지리적 표시 등록단체표장을 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위, iii) 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 동일·유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일하다고 인정되는 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위를 지리적 표시 단체표장권을 침해한 것으로 보며, 이러한 법리는 지리적 표시 증명표장권에도 그대로 적용된다.

가. 유효한 등록상표권의 존재

상표권의 침해가 문제되는 사실발생 시점에서 등록상표권이 유효하게 존재하여야 한다.

최근 대법원은 상표권 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 상표권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다는 취지의 판시를 한 바 있으나, 이는 상표권에 기한 침해금지청구권 또는 손해배상청구권 등의 권리 행사에 대한 가부를 해당 소송당사자 사이에서 정하는 것에 불과하고 상표권에 무효가 있음을 선언하여 대세적으로 그 효력을 부정한 것이 아니라 할 것이므로 원칙적으로 '유효한 권리'가 있는지 여부와 상관없다고 할 수 있다.

나. 상표적 사용에 해당

상표법은 제2조제1항제11호에서 상표의 사용에 대한 정의를 두고 있으나, 상표법상 상표의 사용이라 하기 위하여는 상품과의 관계에서 상표의 기능이 발휘되는 행위에 해당하여야 한다. 따라서 타인 상표권의 침해가 되기 위해서는 i) 형식적으로 상표법 제2조제1항제11호 소정의 행위에 해당하여야 하고, ii) 실질적으로는 상표의 출처표시기능 등이 발휘되는 형태로 사용하여야 한다.

한편, 특정 표장이 상표로서 기능이 발휘되는지 여부는 i) 상품과의 관계, ii) 해당 표장의 사용 태양(상품 등에 표시된 위치, 크기 등), iii) 등록상표의 주지·저명성, iv) 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 할 것이다.

다. 상표권의 보호범위 내의 사용

타인의 상표의 사용이 상표권의 보호범위(동일영역+유사영역+간접침해) 내에서의 사용이어야 한다.

상표권 침해사건에 있어서의 상표 유사판단은 해당 상품에 관한 거래실정을 고려하여 판단할 필요가 있으며, 대법원은 '상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는 지 여부에 따라 판단하여야 한다'고 하였다.

라. 정당한 권원이 없을 것

타인의 상표사용행위가 상표권의 침해가 되기 위해서는 법률상 정당한 권원 없이 사용하여야 한다. 따라서 상표권에 관하여 사용권을 설정 받은 자는 그 설정행위로 정한 범위 내에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지므로 그 범위 내에서는 상표권자는 사용권자에 대하여 상표권 침해를 주장할 수 없다.

허락에 의한 사용권자 뿐 아니라 상표법 제98조의 '특허권 등의 존속기간 만료 후에 상표를 사용할 권리를 갖는 자' 또는 상표법 제99조에서 규정하고 있는 '선사용권자' 등의 사용도 그 사용권의 범위 안에서는 상표권 침해에 해당하지 않는다.

상표법 제98조(특허권 등의 존속기간 만료 후 상표를 사용하는 권리) ① 상표등록출원일 전 또는 상표등록출원일과 동일한 날에 출원되어 등록된 특허권이 그 상표권과 저촉되는 경우 그 특허권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 원특허권자는 원특허권의 범위에서 그 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용할 권리를 가진다. 다만, 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.
② 상표등록출원일 전 또는 상표등록출원일과 동일한 날에 출원되어 등록된 특허권이 그 상표권과 저촉되는 경우 그 특허권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 만료되는 당시에 존재하는 특허권에 대한 전용실시권 또는 그 특허권이나 전용실시권에 대한 「특허법」 제118조제1항의 효력을 가지는 통상실시권을 가진 자는 원권리의 범위에서 그 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용할 권리를 가진다. 다만, 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③~⑥ (생략)

상표법 제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) ① 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.

1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것
2. 제1호에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것

② 자기의 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 제1항제1호의 요건을 갖춘 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가진다.

③ (생략)

침해 주장을 받은 자가 상표법상의 상표권자 등 정당한 권리자인 경우에는 해당 상표권이 무효심결 등에 의하여 소멸되기 전까지는 침해라 할 수 없다. 판례 또

한 “상표법에 의하여 등록된 상표는 그것이 무효이거나 취소되기까지는 다 같이 보호받아야 할 것이기 때문에...”라고 판시한 바 있다.

또한, 권리소진이론이 적용되는 경우나 진정상품병행수입의 허용요건을 만족한 경우에는 비록 동일·유사범위내에서의 사용이라 하여도 상표권 침해에 해당하지 않는다.

마. 상표권의 효력이 제한되지 않을 것

상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위), 제160조(재심에 의하여 회복한 상표권의 효력 제한) 등 상표권의 효력이 제한되는 경우에는 상표권 침해가 아니다.

바. 기타 권리남용에 해당되는 경우가 아닐 것

1 상표권의 행사가 상표제도의 근본 목적이나 기능을 일탈한 경우

판례는 상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정될 수 없다고 판시하였다.

2 등록상표권에 무효사유가 명백한 경우의 문제

대법원은 상표권 침해사건에서 무효사유가 명백한 권리에 의한 권리행사를 인정하는 경우 상표사용에 관한 공공의 이익을 해하고 상표법의 목적에 반하며, 실질적 정의와 당사자 사이의 형평에 어긋난다는 점을 근거로 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 상표권 침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 판시하였다.

가. 침해금지 등의 청구

상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며, 이에 더하여 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거나 그 밖에 필요한 조치를 청구할 수 있다.

침해금지 등의 청구가 가능하기 위해서는 현실적인 침해가 있거나 침해할 우려가 객관적으로 존재하는 경우이어야 하며, 침해자의 고의 또는 과실 등의 주관적인 요건은 요구되지 않는다.

침해의 금지 또는 예방의 청구는 현실적으로 권리침해가 발생하고 있는 경우나 발생할 우려가 있는 경우에만 행사할 수 있다. 침해할 우려는 객관적으로 존재하지 않으면 안되고, 침해의 가능성이 극히 큰 경우가 아니면 안된다. 침해금지 청구권은 침해행위를 중단시키는 것을 청구하는 것이기 때문에 상대방에 대하여 부작위를 청구하는 것이 일반적이다. 다만, 침해금지청구에 부대하여 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.

나. 손해배상의 청구

상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있다.

손해배상 청구가 가능하기 위해서는 i) 제3자의 위법한 권리침해가 있어야 하고, ii) 침해행위에 고의 또는 과실이 있어야 하며, iii) 침해로 인하여 손해가 발생하고, iv) 권리침해 행위와 손해발생 사이에 상당 인과관계가 있어야 한다.

손해배상을 청구할 수 있는 자는 상표권자 및 전용사용권자이며, 상표권이 공유인 경우에는 다른 공유자의 동의 없이 자신의 지분에 관한 손해배상청구를 할 수 있다. 손해배상의 피청구인은 상표권이나 전용사용권을 현실적으로 침해한 자이며, 침해의 우려가 있다 하여도 아직 침해에 이르지 않은 경우에는 손해배상청구의 상대방이 될 수 없다.

다. 법정손해배상청구

상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 상표법 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천 만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다.

라. 신용회복청구

법원은 고의나 과실로 상표권 또는 전용사용권을 침해함으로써 상표권자 또는 전용사용권자자의 업무상 신용을 떨어뜨린 자에 대해서는 상표권자 또는 전용사용권자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하거나 손해배상과 함께 상표권자 또는 전용사용권자의 업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다. 다만, 신용회복청구가 인정되기 위하여는 상표권 침해행위 외에 침해로 인하여 상표권자의 신용이 떨어졌음이 인정되어야 한다.

마. 침해금지가처분

침해금지청구권을 소송물로 하는 본안소송의 확정판결을 기다려서는 상표권의 독점성이 파괴되고, 권리자가 본래의 권리내용을 향유할 수 없는 위험에 빠진 경우에는 상표권자는 그 위험의 제거를 위하여 침해금지청구권을 피보전권리로 하여 침해의 금지 또는 예방을 명하는 가처분을 신청할 수 있다.

가처분 신청이 받아들여지기 위해서는 피신청인이 신청인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 침해행위를 하고 있거나, 아직 침해에 이르지 아니하였어도 침해행위가 이루어질 개연성이 크다는 사정 등이 구체적 사실로서 존재하여 그 피보전권리가 인정되어야 하고, 나아가 해당 가처분신청의 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 법원이 합목적적으로 고려할 때 보전의 필요성이 인정되어야 한다.

상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다. 형법총칙 및 형사소송법의 적용에 따라 침해죄가 성립되기 위해서는 침해자에게 고의가 있어야 하며, 고의의 성립에는 행위자가 타인의 등록상표임을 인식하면서 이를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용할 의사가 있으면 족하고, 출처의 혼동을 발생시키려는 의사 또는 수요자를 기망하여 부정한 이득을 얻고자 하는 의사는 필요로 하지 않는다.

상표권 침해에 해당하기 위하여는 침해시 유효한 타인의 등록상표권이 존재하여야 한다. 제119조제1항제3호를 제외한 취소심판에 의하여 상표등록이 취소된 경우에는 그 상표권은 취소심결이 확정된 때로부터 장래를 향하여 소멸하는 것이므로 취소심결이 확정되었다 하여도 그 심결확정 이전에 이루어진 침해행위에 관한 상표권 침해죄의 성립 여부에는 영향을 미치지 못하나, 제119조제1항제3호에 의한 취소심판에 의하여 상표등록 취소심결이 확정된 경우에는 그 상표권은 심판청구일로 소급하여 소멸하므로 심판청구일 이후의 행위는 소급적으로 침해를 벗어날 수 있으며, 나아가 상표등록 무효심결이 확정된 경우에는 그 상표권은 처음부터 존재하지 아니하였던 것이 되므로 침해여부 또한 처음부터 소급적으로 벗어날 수 있다.

가. 침해주장에 대한 타당성 검토

상표권 침해라는 경고장을 받은 경우에는 일단 상표권자의 침해 주장에 대한 타당성을 먼저 검토해 본 이후, 그에 따른 후속조치를 검토할 필요가 있다.

첫째, 상표권이 유효한지 검토한다. 즉, 침해 주장의 대상이 되는 상표권의 상표등록원부를 살펴보고 상표권의 존속기간이 만료되어 상표권이 소멸되었는지 여부, 상표권이 포기된 것인지 여부 등을 확인하여 상표권이 유효한지를 검토한다.

둘째, 경고장의 발신자가 상표권의 침해 주장을 할 수 있는 권리자인지 검토한다. 경고장을 발송하여 상표의 사용을 금지시킬 수 있는 자는 상표권자 또는 전용사용권자 뿐이다.

셋째, 상표의 사용이 과연 상표권의 침해에 해당하는지의 여부를 검토할 필요가 있다. 상표등록원부를 살펴보고 등록상표와 침해 주장을 받은 자가 사용하는 상표가 동일·유사한지 여부 및 등록상표와 해당 사용 상표의 상품이 동일·유사한지를 검토하여 양 상표가 동일·유사하지 않거나 또는 양 상표의 관련 상품이 동일·유사하지 않다면 침해가 성립되지 않은 것으로 볼 수 있다. 그리고, 양 상표 및 양 상표의 관련 상품이 동일·유사하더라도 상표권의 효력이 제한되어 상표권의 침해가 성립되지 않는 경우로서, 상표적 사용인지, 상표법 제90조에 해당하는지, 상표법 제99조제1항 또는 제2항에서의 선사용권이 있는 것인지, 진정상품병행수입에 해당되는 것인지의 여부 등에 대해서도 검토할 필요가 있다.

넷째, 상표권에 결격사유가 있는지의 여부를 검토할 필요가 있다. 상표등록을 받을 수 없는 상표가 심사관의 판단상의 착오로 등록되어 상표등록에 관한 무효사유를 안고 있는지를 검토할 필요가 있는데, 이는 상표등록이 무효심판청구에 의해서 무효가 되면 상표권이 처음부터 없었던 것으로 되기 때문에 상표권의 침해에서 벗어날 수 있고, 무효심판청구가 아니더라도 해당 상표의 등록이 무효로 되어야 함이 명백한 경우에는 상표권 침해소송에서 상표권자의 권리 행사에 대하여 권리남용을 주장할 수 있기 때문이다.

마지막으로 정당하게 상표권을 획득하지 않은 자가 상표권 침해를 주장할 때에는 이러한 권리행사가 민법상의 권리남용에 해당하는지 여부도 아울러 검토할 필요가 있다. 만약, 정당한 권한이 없는 자가 타인의 미등록 유명상표의 신용에 편승하고자 해당 유명상표에 대한 상표권을 형식상 취득한 후, 오로지 정당한

사용자의 영업을 방해할 목적으로 정당한 사용자에게 권리행사를 하는 경우에는 상표권의 권리남용에 해당되어 침해가 아닌 것으로 취급될 수 있다.

나. 검토결과 상표권 침해에 해당하는 경우의 조치

상표권자의 침해 주장이 기재된 경고장 등을 검토한 결과 법리적으로 상표권 침해가 해당됨이 명백하다면, 침해 주장을 받은 자는 민사상 및 형사상의 제재를 받을 수 있기 때문에 해당 상표의 사용을 중단하고 서면으로 기존에 사용하였던 상표를 향후 사용하지 않겠다는 내용의 답변서를 보냄으로써 화해의 신청을 하거나, 사용권 설정의 계약 또는 상표권의 양수 등의 조치들을 취함으로써, 상표권 침해에 관한 분쟁이 원만히 해결되도록 할 수 있다.

다. 검토결과 상표권 침해에 해당하지 않는 경우의 조치

상표권자의 침해 주장이 기재된 경고장 등을 검토한 결과 실제로 상표권 침해가 성립되지 않는다고 판단된다면, 상표권자에게 답변서 등을 보내 상표권 침해가 아님을 이유를 들어 밝히고, 무의미한 침해경고 행위를 더 이상 하지 말라고 답변할 수 있을 것이다.

[별첨] 상표권 침해 관련 중요 판례 <출처: 지재권 핵심판례 100선>

Check Point
■ 무효사유가 명백한 상표권의 행사와 권리남용

1. 기초사항

사 건 명	손해배상 및 상표침해금지
사 건 번 호	대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결
당 사 자	원고 (상고인) 주식회사 하이우드 피고 (피상고인) 주식회사 하이우드
판 결 결 과	상고 기각
사 건 개 요	상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우 그 상표권에 기초한 침해금지청구는 권리남용이 될 수 있으며, 상표권침해소송을 담당하는 법원도 상표등록 무효여부에 대하여 심리·판단할 수 있다

2. 사건 개요

가. 관련 상표

구분	이 사건 등록상표	사용상표
권리자	상표권자(갑)	침해피의자(을)
상표		
		
상품	비금속제 계단/문틀/창틀/천정판	좌측과 같거나 유사한 상품

나. 사건 배경

원고는 2001. 2. 10. 설립된 법인이므로 양주시에 본점을 두고 플라스틱발포 건축용 몰딩 생산업을 영위하는 회사이고, 피고는 원고와 동일한 상호로 2004. 3. 12. 설립된 법인으로 양산시에 본점을 두고 플라스틱 제조업, 건축자재 도·소매업 등을 영위하는 회사이다.

원고는 건축용 비금속제 몰딩/계단/문틀/창틀/천정판/바닥판과 그 상품의 판매대행/판매알선업 등에 대하여 ‘HI WOOD’, ‘HI WOOD’, ‘하이우드’를 상표 또는 서비스표로 등록을 받았다.

한편, 소외인 김○○는 ‘보성산업사’라는 상호로 합성수지 제조업을 영위하면서, 와 같이 Hi-Wood가 작게 표시되어 포함된 상표를 ‘천정장식품, 창문틀, 천정판’ 등에 대하여 1993. 1. 26. 출원, 1994. 4. 2. 등록받았고, 피고는 2004. 3.에 김○○의 영업권과 상기 상표권을 양수하였는데 그 상표권은 관리소홀로 인하여 존속기간만료로 소멸하였다.

피고는 김○○로부터 양수한 상표 및 ‘HI-WOOD’, ‘하이우드’ 등의 상표를 회사 설립 초기부터 사용하여 원고의 지정상품과 같은 상품을 생산, 판매하여 왔는데, 원고가 피고를 상대로 상표권 침해로 이유로 하는 상표사용금지청구 및 폐기청구, 손해배상청구의 소를 제기하였고, 1심에서는 원고의 청구가 대부분 받아들여졌지만, 항소심에서는 피고가 승소하여 원고가 상고를 제기한 사건이다.

3. 당사자 주장 및 소송 쟁점

가. 갑의 주장

피고는 원고의 등록상표와 유사한 상표를 사용해서는 아니되며, 상표법 제67조 제2항에 따라 침해기간 동안에 발생한 당기순이익 및 그 지연손해금을 지급하여야 한다.

나. 을의 주장

원고의 상표등록은 무효로 될 것이 명백하므로 원고의 침해금지 및 손해배상청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다.

다. 소송 쟁점

상표권 침해소송에서 상표권 무효의 항변이 가능한지 여부

4. 법원의 판단

가. 항소심 법원의 판단

원고 상표들을 이 사건 지정상품 중 “건축용 비금속 몰딩”에 사용하거나 원고 서비스표를 이 사건 지정서비스업 중 “건축용 몰딩 판매대행업·판매알선업”에 사용하는 경우에, 원고 상표들 및 원고 서비스표는 지정상품의 원재료나 품질 또는 지정서비스업의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 또는 서비스표에 해당하거나, 상품의 성질과 상품 자체 또는 서비스업의 성질이나 서비스업 자체 모두를 오인하게 할 염려가 있는 상표 또는 서비스표에 해당하여 무효임이 명백하므로, 원고의 청구취지 기재와 같은 금지청구, 폐기청구 및 손해배상청구는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다.

나. 대법원의 판단

- (1) 상표등록에 관한 상표법의 제반 규정을 만족하지 못하여 등록을 받을 수 없는 상표에 대해 잘못하여 상표등록이 이루어져 있거나 상표등록이 된 후에 상표법이 규정하고 있는 등록무효사유가 발생하였으나 그 상표등록만은 형식적으로 유지되고 있을 뿐임에도 그에 관한 상표권을 별다른 제한 없이 독점·배타적으로 행사할 수 있도록 하는 것은 그 상표의 사용과 관련된 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호하고자 하는 상표법의 목적에도 배치되는 것이다. 또한, 상표권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 상표등록이 무효로 될 것이 명백하여 법적으로 보호받을 만한 가치가 없음에도 형식적으로 상표등록이 되어 있음을 기화로 그 상표를 사용하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 상표권자에게 부당한 이익을 주고 그 상표를 사용하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다.

- (2) 이러한 점들에 비추어 보면, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이며, 이러한 법리는 서비스표권의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

5. 시사점

- (1) 이 판결은 일본의 소위 킬비판결, 특허법에서의 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결과 맥락을 같이하는 것으로서, 등록무효사유가 명백한 상표권의 행사에 대해서 권리남용의 법리를 확대하고 그 기준을 제시한 점에서 중요한 의의가 있지만, 우리나라의 현행 법체계 하에서 타당한 판결인지에 대해서는 논란이 있다.
- (2) 킬비항변은 권리남용의 항변의 일종이지만, 상표등록에 무효사유가 존재하는 것이 명백한 경우에 한하여 인정되는 것이므로 통상의 경우에 비하여 객관성과 예측가능성이 담보되는 경우가 많다는 특징이 있다. 이 점을 중시하여 일본은 킬비 판결 이후에 특허법 제104조의3을 신설하여 “특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 당해 특허가 특허무효심판에 의해 무효로 될 것으로 인정되는 때에는 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에게 그 권리를 행사할 수 없다”고 규정하였고, 이 규정을 일본 상표법 제39조가 준용하고 있다.
- (3) 우리나라는 사임당가구 사건부터 시작해서 상표권의 부당한 행사에 대하여 권리남용의 법리를 인정한 사례가 다수 있었지만, 상표등록에 무효사유가 있음을 이유로 그 권리행사를 권리남용으로 본 것은 이 판결이 처음이다. 이 점에서 본 판결은 일본의 킬비판결과 같은 선상에 있는 것이라고 할 수 있다.
- (4) 우리나라는 일본과 달리 심결취소소송과 특허침해소송의 관할을 달리하고 있다는 점에서 비판적인 견해가 있지만, 최근 특허법원으로서의 관할집중이 긍정적으로 검토되고 있기 때문에 본 판결의 입장이 더욱 강화될 것으로

전망된다. 따라서 기업은 법원의 이러한 태도를 잘 활용하여 별도로 특허심판원에 상표등록 무효심판이나 권리범위확인심판을 청구하기 보다는, 침해소송 단계에서 적극적으로 상표등록에 무효사유가 있음을 주장·입증함으로써 무리한 상표권 행사에 대응할 수 있게 되었다.¹⁾

- (5) 다만, 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 식별력이 없어 등록무효사유가 있음이 명백한 경우에도 권리범위확인심판을 허용할 것인가와 관련하여, 뉴발란스 사건(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결)에서 대법원의 다수의견은 권리범위확인 사건은 심결시를 기준으로 식별력 여부를 따지면 족하기 때문에 그 심판청구가 가능하다고 하지만, 반대의견은 본 판결에 따라 상표등록이 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용으로 허용되지 아니하는 이상, 상표권의 침해 여부를 판단하기 위한 선결문제로서의 의미를 가진 권리범위 확인을 청구할 이익도 부정되므로 그 심판청구를 부적법 각하하여야 한다고 주장한다. 이 부분은 향후 심결취소소송과 특허침해소송의 관할집중 문제, 권리범위확인심판의 존치의 필요성 등과 맞물려 계속해서 논란이 있을 것으로 예상된다.

1) 최승재, 상표침해소송에서 무효사유에 기한 청구기각의 가부, 창작과 권리, 2012년 겨울호 제69호(p.99-192); 구대환, “하이우드” 사건에서 상표권 효력제한 규정의 적용 가능성 검토, 법학논집 제18권 제1호(2013년 9월), 이화여자대학교 법학연구소 pp.351-386; 정태희, 김혁중, 무효사유가 있는 상표권에 대한 권리남용의 적용상의 문제점: 보충성 요건의 고려를 중심으로, 선진상사법률연구, 법무부, 2013년

Check Point

- 연방등록상표와 미등록 사용상표 또는 주등록 상표들간 충돌시 상표의 우선권 및 지역적 효력범위

1. 기초사항

사 건 명	Burger King of Florida, Inc., and Burger King Restaurants, Inc. v. Hoots and Betty Hoots, d/b/a Burger King
사 건 번 호	403 F.2d 904 (항소법원, 1968)
당 사 자	항소인(피고) Hoots and Betty Hoots, d/b/a Burger King 피항소인(원고) Burger King of Florida, Inc., and Burger King Restaurants, Inc.
판 결 결 과	항소 기각(원고 승소)
사 건 개 요	원고의 연방상표등록은 상표등록과 상표의 소유권에 대한 일응의 추정 (prima facie)이 발생하므로, 원고의 상표권은 일리노이주 전체를 포함하는 원고 영업의 자연적 확장 부분에 효력이 미친다고 판시한 사건

2. 사건 개요

가. 관련 상표

구분	등록서비스표		피소서비스표
당사자	연방상표 등록권자 (Burger King of Florida, Inc., and Burger King Restaurants, Inc.)		일리노이주 상표 등록권자 (Hoots and Betty Hoots, d/b/a Burger King)
서비스표			
	등록상표	실사용상표	
서비스업	패스트푸드 식당업		패스트푸드 식당업

나. 사건 배경

원고 Burger King of Florida社는 1953년 플로리다 주에 최초로 햄버거 패스트푸드점 ‘Burger King’을 개업한 이후, 1957년에 이르러서는 플로리다, 조지아, 테네시, 알라바마, 켄터키, 버지니아 주 등지에 총 38개의 지점을 가지고 있었다. 원고는 1958년 9월 2일 미국 특허상표청에 드라이브인(drive-in) 레스토랑을 지정 서비스업으로 하여 ‘**BURGER-KING**’ 서비스표를 출원하여, 1961년 10월 3일 연방등록(제722,375호)을 획득하였다. 한편, 피고들은 1957년 일리노이 주의 Mattoon에 ‘Burger King’ 음식점을 설립하였다. 1959년 7월 피고들은 원고들이 동일한 상표를 선사용하고 있었음을 알지 못하고, 해당 상표를 일리노이 주에 주등록(state registration) 하였다. 1961년 7월 원고들은 일리노이 주에 ‘Burger King’지점을 설립하면서, 원고들의 상표와 동일한 표장인 피고들의 상표가 일리노이 상표법상 선등록 되어 있음을 알게 되었다. 이 1962년 9월 26일 피고들은 일리노이 주 Charleston에 ‘Burger King’ 제2호점을 설립하였다.



원고들이 일리노이 주 Champaign에 지점을 설립하자, 피고들은 주 법원에 원고들의 일리노이 주 등록상표 사용을 금지하여 줄 것을 청구하는 소를 제기하였다. 그러자 원고들은 연방법원에 제소하였고(이 사건 제1심), 피고들은 원고들이 일리노이 주 등록 상표를 침해하였음을 주장하면서 가처분에 대한 반소를 제기하였다. 재판 계속 중인 1967년 11월 경 일리노이 주 소재 원고들의 ‘Burger King’ 지점은 50여개에 이르렀다.

지방법원은 원고 승소 판결을 하였고, 이에 대하여 피고는 항소하였다.

3. 당사자 주장 및 소송 쟁점

가. 항소인(피고) 주장

(1) 일리노이 주 상표법은 보통법(common law)에서 보호받는 것 이상의 보호를

목적으로 하며, 일리노이 주에서 상표의 중복 등록을 금하고 있는 일리노이 주 상표법의 규정들(III.Rev.Stat.,Ch.140 9(f), 16(A)(4)(c)(1967))을 고려할 때, 일리노이 주 상표법은 실재 상표가 사용된 지역인지 여부와 상관없이, 일리노이 주등록 상표 등록권자에게 일리노이주 전체에서 상표를 사용할 수 있는 배타적 권리를 부여한다.

(2) 일리노이 주의 모든 지역에 사는 수요자들이 피고들의 영업을 접하게 될 것이므로 만약 피고들이 일리노이 주 전체에 걸친 배타적 사용권을 보장받지 못한다면, 이는 피고들의 상품을 구매하고자 하는 많은 사람들에게 상품의 출처에 관한 혼동을 야기하게 될 것이다.

나. 소송 쟁점

주등록(state registration)과 연방등록(federal registration)이 충돌하는 경우 우선권이 인정되는지와 실사용에 의한 상표의 효력이 주(state) 전체에 미치는지 여부

※ 일응의 증거 (prima facie evidence)

입증책임에 있어서 특정의 사실을 입증하거나 추정을 성립시키는데 일단 충분하고 정당한 증거이고 상대방의 반증에 의해서 번복되지 않는 한 진실이라고 추정되는 증거, 즉 추정적 증거를 말한다.

※ 주등록 (state registration)

Lanham법에 따라 미국 특허상표청에 상표나 서비스표를 연방등록(federal registration)하는 것과 별개로 미국 각 주(state)별로 해당 주법(state law)에 근거해 등록 받는 것을 주등록(state registration)이라 한다. 연방등록에 의한 상표권이 원칙적으로 미국 전역에 효력을 미치는데 비해, 주등록은 해당 주안에서만 상표권의 효력이 미치는 것이 원칙이다. 상표의 등록요건 역시 각 주법에 따라 판단된다.

4. 법원의 판단

가. 지방법원의 판단

(1) 원고들의 연방상표등록은 그 자체로 해당 상표등록이 유효하게 성립된다는 상표권의 일응의 증거(prima facie evidence)가 된다.

- (2) 원고들은 피고들이 고의 없이 선의로 상표를 사용한 지역을 제외하고, 일리노이 주의 전 지역을 포함한 원고 영업의 자연적 확장 지역에서는 피고들의 상표권보다 우월한 연방법 상의 권리 및 보통법 상의 권리를 갖는다.
- (3) 피고들은 Mattoon 지역에서는 선의로 혹은 고의 없이(innocently) 이 건 상표를 채택하여 계속적으로 사용하여 왔으므로 해당 시장에서는 보호받을 수 있는 권리가 있다.

나. 항소법원의 판단

- (1) 연방항소법원은 연방상표법 15 U.S.C. 1115(b)에 의하여, 연방 상표등록증은 원고들에게 등록상표를 사용할 독점적 권리가 있음을 증명하는 확정증거에 해당하고, 이에 대한 예외로서 어떤 상표가 연방 상표등록권자의 선사용 사실을 모르고 채택되어 지속적으로 사용되었을 경우, 해당 상표의 사용자는 본인의 계속적인 선사용이 증명된 지역에 한해서 침해에 대한 항변을 할 수 있음을 분명히 하였다. 다만, 연방 상표등록권자의 상표 사용에 대해서는 연방 상표등록출원일을 기준으로 미국 전역에 의제사용(constructive use) 및 사용에 대한 의제통지(constructive notice)가 인정되므로 연방 상표등록권자의 출원일 이후에 사용을 시작한 상표에 대해서는 항변을 인정할 수 없다. 이는 연방 상표등록출원일 이후에 출원된 주등록(state registration)에도 동일하게 적용된다.
- (2) 연방항소법원은 피고들이 'Burger King' 상품을 Mattoon 지역 반경 20마일(32km)의 범위 내에서 선의로 지속적으로 사용하고 있었다는 사실에는 다툼이 없고, 그 외의 지역에서 피고들이 선의로 지속적으로 이 건 등록상표를 사용하고 있었다는 사실을 증명하는 증거는 없음을 전제한 후, 이 사건 연방 등록상표'Burger King'의 상표권자인 원고들이, 원고들의 상표 선사용 사실을 모른 상태로 피고가 원고의 출원일 전에 'Burger King'상표를 실제로 사용하였던 지역인 일리노이 주의 Mattoon 지역을 제외한 일리노이 주 내에서, 이 건 상표에 대한 독점적 권리를 가진다는 하급심 법원의 판결은 정당하다고 판시하였다.
- (3) 연방 상표법(15 U.S.C.1065)에 의하여, 상표 'Burger King'의 연방 상표등록권자인 원고들은 업계에서 상표를 사용할 수 있는 명백한(incontestable) 권리를 가진다. 다만, 원고들의 사용할 권리에는 피고들이 동일 상표를 원고의 연방 상표등록 이전에 계속적으로 사용하여 옴으로써 획득한 유효한 권리를 침해하는 지역은 제외된다. 다만, 보통법에 의해 보장되는 피고들의

사용에 의한 권리는 해당 상표를 지속적으로 사용한 시장에 해당하는 지역에 한하며, 주(state) 전체에 미치지 않는다.

- (4) 일리노이 주 상표법의 목적이 보통법상 주 내의 배타적 권리를 확대하는지 여부와 상관없이, 일리노이 주 상표법상의 권리는 연방등록상표의 우선권이 있는 지역에까지 미치지 못한다. 반면, 의회는 연방 상표법인 랜험법을 통하여 보통법을 확장하고 있다. 의회는 랜험법의 입법목적은 ‘연방등록상표의 전국적인 보호’ 및 ‘연방상표등록증이 일단 발급되면, 누구도 연방상표등록권자의 권리보다 상위의 권리를 추가로 얻지 못하도록 금지’하는 데에 두고 있다(John R. Thompson Co. v. Holloway, 355 F.2d 108(5th Cir. 1966); Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores, Inc., 267 F.2d 358(2d Cir. 1959) 참조).
- (5) 원고들과 피고들의 상표 사용을 지리적으로 분명하게 시장을 구분하여 제한을 두는 것은 일반 수요자들의 혼동을 최소한으로 줄일 수 있을 것이다. 몇몇 사람들이 하나의 시장 지역에서 다른 시장 지역으로 여행을 할 수 있다는 사실만으로는 혼동이 야기될 것이라는 것을 증명하지 못한다.

5. 시사점

- (1) 실무적으로 미국 특허상표청에서는 연방 상표등록을 위한 심사절차에서 주 등록 상표 데이터베이스를 검토하지 않는다. 그렇기 때문에 상표를 주 상표법 상 등록을 한다 하더라도 제3자가 동일 또는 유사상표를 연방등록 할 수 있다. 또한, 랜험법상으로도 주등록(state registration)의 출원일이나 등록일이 연방등록 출원일에 우선한다는 이유로 우선권을 인정하지는 않으며, 상표의 실제 사용이 연방등록에 우선하는 경우에만 상표가 사용된 해당 지역에 한해서 연방등록에 우선할 뿐이다.
- (2) 사용에 의해 인정되는 보통법에 의한 상표권의 효력이 지역적 범위로서 어디까지 미치는지에 대해서는 해당 영업과 시장상황을 고려하여 사안별로 판단된다. 만일, 사용에 의한 권리를 주장하는 선사용자가 온라인 쇼핑몰을 통해 해당 상표품을 미국 전역으로 판매하고 있는 경우에는 보통법에 의한 상표권의 효력이 넓은 지역에서 인정될 가능성도 배제할 수 없다.
- (3) 이와 같은 점을 고려하여, 실무적으로 미국 특허상표청에 상표등록출원을 진행하기 전에 연방등록, 주등록 데이터베이스뿐 아니라 인터넷 등을 검색하여 미등록 선사용 상표와 충돌되지 않는지도 검색하는 경우가 흔히 있다.

Check Point

- 손해배상청구에 있어서의 실손해 입증 책임

1. 기초사항

사 건 명	Lindy Pen Co. v. Bic Pen Corp.
사 건 번 호	982 F.2d 1400 (항소법원, 1993)
당 사 자	항소인(원고) Lindy Pen Company, Inc., Blackfeet Plastics, Inc. 피항소인(피고) Bic Pen Corporation
판 결 결 과	항소 기각 (피고 승소)
사 건 개 요	상표권 침해로 인한 손해배상을 청구한 원고는 실손해와 관련된 증거를 제출하여야 하며, 손해배상액에 대한 입증책임을 다 하지 않은 경우 침해피의자에게 손해배상을 부과할 수 없다고 판시한 사건.

2. 사건 개요

가. 관련 상표

구분	등록상표(서비스표)	피소 상표(서비스표)
당사자	등록상표권자 (Lindy Pen)	침해피의자(Bic Pen)
상표	Auditor's (등록번호 : 85,488) 	
지정상품	볼펜	볼펜

나. 사건 배경

1960년대 중반, 원고 Lindy社와 피고 Bic Pen社는 볼펜 업계에서 서로 경쟁관계에 있었다. 두 업체 모두 회계사나 감사관들이 사용하기에 편리한 심이 가는 펜을 판매하여왔다. 1965년, Lindy社는 “Auditor's”라는 표장을 상표등록출원하여 1966년 9월 20일자로 연방 상표등록(등록번호 제814,488호)을 획득하였다. 한편, Bic Pen社가 펜의 몸통에 “Auditor's”표장을 사용하자, Lindy社는 Bic Pen社에게 상표 사용중지를 요청하였고, Bic Pen社는 이에 응하여 자발적으로 해당 상표의 사용을 중지하였다. 14년 후, Bic Pen社는 특정 펜 모델에 대하여 “Auditor's Fine Point”와 같은 구성의 표장을 사용하였다. 당시 Lindy社를 포함한 세 개의 회사가 “Auditor's” 표장을 응용하여 각 상품에 사용하고 있었는데 Lindy社는 광고에서 등록상표임을 표시하지 않았다.

Bic Pen社가 해당 상표를 다시 사용하고 있음을 알게 된 후, Lindy社는 1980년에 Bic Pen社에 대하여 상표권 침해, 부정경쟁행위, 계약 위반, 상표 희석화를 주장하며 소를 제기하였다. 지방법원은 Bic Pen社의 승소 판결을 하였고, 그에 대한 항소법원에서는 Bic Pen社가 주요 매장에서의 사용에 있어서 상표권 침해를 하지 않은 것은 인정하나, 전화주문 판매에 있어서 혼동 가능성이 있는지 여부를 판단하여야 한다고 하여 지방법원 판결을 파기 환송하였다. 환송된 사건에 대하여 지방법원은 전화주문판매에 있어서 혼동가능성이 인정되나, 구매자가 상품을 반송할 수 있기 때문에, 발생한 혼동은 상품이 구매자에게 도달한 때에 치유된다고 판시하였고, 이에 대해 항소법원은 구매 후 혼동의 치유가 불가능하다는 것을 Lindy社가 입증하였으므로 부적법한 판단이라고 하여 다시 파기하였고, Bic Pen社의 해당 상표사용 금지 및 손해배상을 명하는 판결을 하도록 지방법원에 환송하였다. 지방법원은 Bic Pen社에 대한 사용금지 처분을 하였으나 Bic Pen社에 손해배상을 부과하는 판결은 하지 않았다. 이에 원고가 항소하였고, 피고가 반대 항소를 하였다.

3. 당사자 주장 및 소송 쟁점

가. 항소인(원고) 주장

- (1) 항소법원에서 피고의 수익 및 원고의 손해에 대한 배상을 하라는 판결을 내리도록 판시하며 지방법원에 이 사건을 환송하였음에도, 지방법원은 어떠한 배상도 명령하지 않았으므로 지방법원의 판결은 부적법하다.
- (2) Bic Pen社는 Lindy社의 이 건 등록상표의 사용사실을 알고 있음에도 동일

한 상품에 이 건 등록상표를 사용하여 Lindy社의 상표권을 침해하였으므로, Lindy社가 상표침해가 없었을 시 얻었을 수 있는 이익 및 상표침해로 인하여 얻은 직접적 손해에 대하여 배상을 하여야 할 책임이 있다.

나. 피항소인(피고) 주장

- (1) 지방법원은 Lindy社가 손해가 발생하였다는 사실을 입증하였다고 판단하는 오류를 범하였다. 업계 판매상이 소비자의 주문에서 Lindy社에 대한 주문을 Bic Pen社에 대한 주문으로 바꿀 것 같다는 증언을 하였으나, 이는 가정적인 추측에 불과할 뿐이므로 해당 진술을 신뢰하여서는 안 된다. 손해배상 여부를 판단함에 있어서 이 건 소송이 계속되어 온 10년 동안 Lindy社는 실제 혼동을 입증하지 못 하였다는 점을 고려하여야 한다.
- (2) 유일한 법적 구제로서의 사용금지처분을 하는 것이 지방법원의 재량 남용이 아님에도, 이 사건의 실제 결과를 볼 때, 지방법원은 이와 같은 판결을 할 법적 권한이 없고, 고의의 입증이 없는 이 사안에서는 사용금지처분만으로도 형평에 부합한 판결이라고 할 것이므로, 이 사건에서 유일하게 적합한 법적 구제는 사용금지처분 뿐임을 명시하여 줄 필요가 있다.

다. 소송 쟁점

상표의 침해에 대한 손해배상을 청구한 사건에서 실손해의 입증이 필요한지 여부 및 이 사건 지방법원의 판결이 환송 전 항소심의 지시에 부합한 것인지 여부

4. 법원의 판단

가. 지방법원의 판단

- (1) Bic Pen社가 볼펜에 대하여 “Auditor's”표장을 사용하는 것은 상표법 위반이므로 이를 금지한다.
- (2) Bic Pen社의 침해는 Lindy社의 상표가 가진 가치에 편승하고자 하는 의도 없이 선의에 의하여 행한 것이므로 수익(accounting profit)을 배상할 책임이 없으며, Lindy社는 손해배상액을 증명하지 못하였으므로, Bic Pen社에 손해배상을 부과할 수 없다.

나. 항소법원의 판단

- (1) 이 사건에서 Lindy社는 수익 및 변호사비용을 배상받을 권리가 없고, 손해 배상 청구에 있어서는 실손해 또는 Bic Pen社의 부당이득에 대한 입증을 하지 못 하였으므로, 지방법원의 판결은 항소법원의 지시에 부합되게 환송 사건의 손해배상에 대한 판결을 한 것으로서 적법하다. 따라서 Lindy社의 항소 및 Bic Pen社의 반대 항소 모두 기각한다.
- (2) 항소심에서 사건을 지방법원으로 환송하는 경우, 사건이 환송된 지방법원에서는 직전의 항소심의 판결내용을 관례로서 따라야 하며, 오직 환송된 사건에서 이전의 절차에서 제시된 바와 실질적으로 다른 증거가 제시되는 경우에만 예외가 허용된다. 또한, 환송된 후 내려진 판결은 항소심의 판단에 반하지 않을 때에만 항소심이 지시한 범위에서 벗어날 수 있고, 만약 환송된 범위 내의 쟁점에 대하여 판단할 경우 반드시 항소심이 지시한 바를 따라야 한다.
- (3) 이 사건을 지방법원에 환송시킨 지방법원의 판결에서는 “수익 배상, 손해 배상, 기타 적절한 배상을 부과하는 판결을 하라”고 지시하고 있고, 이는 “배상에 대한 판단” 및 “상표침해에 있어서의 수익을 포함한 손해배상액 판단”을 하도록 지시한 것이다. 따라서 형평에 따라 이를 판단하여 “수익 및 손해를 배상하도록 하는 것이 부적합하다”고 판단한 경우, 항소법원의 지시를 벗어난 것이라고 할 수 없다.
- (4) 우선, Bic Pen社의 배상책임에 대하여 살펴볼 때, Bic Pen社의 상표침해 고의 여부를 살펴보아야 한다. 랜덤법에서는 상표의 침해가 “고의적인 것”이었다면, 그에 대한 구제방법은 상표 사용금지 이상이 되어야 한다고 규정하고 있다. 즉, 상표침해의 고의는 이익 및 손해 배상을 부과하고 배상액을 책정하는 데 있어서 관련 증거로서 고려되어야 한다. 이 때, 상표침해의 의도가 있었는지 여부는 혼동 및 유사성을 알고 있었는지에 따라 판단하며, 상표의 고의적 침해는 기망의 고의를 내포하는 것이기도 하다.
- (5) 이 사건 침해행위 당시 Lindy社의 “Auditor's” 라인의 제품들은 판매율이 저하되는 상황이었고, 1965년 Lindy社의 상표사용 중지 요청으로 인하여 Bic Pen社가 Lindy社의 상표사용 사실을 알게 된 바 있더라도, 이는 상당한 시간이 흘러 희석되었다 할 것이며, 해당 표장은 식별력이 약하고, 실제 혼동의 증거도 없으며, 상표의 침해는 고의에 의한 것이 아니었고, Bic Pen社가 업계에서 주력 기업에 해당한다는 점에 비추어 볼 때 Bic Pen社가 업계에서 상대적으로 인지도가 낮은 Lindy社의 상표에 편승하려고 했다고 보기 어렵다. 이러한 사실들에 근거하여 볼 때, Bic Pen社가 Lindy社의

“Auditor's” 상표를 침해한 것은 고의에 의한 것이 아니었으므로 Lindy社는 Bic Pen社의 이익에 대한 권리가 없다.

- (6) 다음으로 손해배상 부과여부에 대하여 살펴볼 때, 랜험법 상 상표침해소송을 제기한 원고는 침해사실 및 손해액을 모두 입증하여야 하고, 손해배상액은 전형적으로 원고가 증명하는 직접 손해 및 침해가 없었다면 원고가 얻을 수 있었을 이익에 근거하여 책정된다. 실제 손해액의 증명이 어려운 경우가 많으므로 원고는 부당이득 이론에 근거하여 피고가 얻은 이득에 대한 배상을 청구할 수 있다(15 U.S.C.A. §1117(a)). 한편, 상표의 침해가 없었다면 원고가 얻을 수 있었을 이익을 입증하기 위해서 원고는 합리적으로 예상되는 이익을 증명하여야 한다.
- (7) 그러나 Lindy社는 이 건 등록상표 사용 상품의 총 판매액을 특정하였을 뿐, 혼동가능성이 인정된 전화주문 판매를 통한 총 판매액을 특정하지 못함으로써 상표침해에 대한 배상액을 부과하는 데 있어 필수적 요건인 예상수익에 대한 증명을 하지 못 하였다. 따라서 이익 및 손해배상을 부과하기 위한 요건이 충족되지 않은바, Bic Pen社에 상표침해행위로 인한 배상을 하라고 판시하지 않은 지방법원의 판결은 적당하다.
- (8) 랜험법은 고의에 의한 상표법위반의 경우, “특별한 사정이 없는 한” 손해액, 상실이익, 합리적인 변호사 비용의 세 배에 해당하는 금액을 손해배상액으로 한다고 규정하고 있다. Bic Pen社는 고의로 상표를 침해하였다고 볼 수 없으므로 Lindy社의 변호사비용에 대한 배상 책임 역시 없다.

5. 시사점

- (1) 상표권 침해소송에서 원고는 실제 손해의 사실은 물론 손해액에 대해서도 입증책임을 진다. 이중 실제 손해가 발생하였음을 입증하기 위해서는 실제 수요자들의 혼동의 사례를 입증하여야 한다.
- (2) 실제 손해에는 판매나 매출기회의 상실, 저가 판매, 시장 명성에 대한 손상, 수요자 혼동을 바로잡기 위한 지출액 등에 대한 보상을 포함한다.
- (3) 만일 원고가 상표에 대한 실제 손해액을 입증하지 못한 경우라도 법원은 총체적 상황(totality of the circumstances)을 고려하여 금전배상을 명할 수 있다. 그러나 법원은 원고가 실제 손해액이 아닌 실제 손해 사실 자체를 입증하지 못한 경우에는 금전배상을 명할 수 없다. 이 사건은 법원이 원고가 실제 손해가 발생하지 못한 경우 금전배상을 명할 수 없다는 법리를 다시 한번 확인하였다는 점에서 중요한 의미가 있다.

Check Point
■ 손해의 발생이 없는 것이 명백한 경우에 있어서의 손해배상

1. 기초사항

사 건 명	상표권침해금지 등 사건
사 건 번 호	平成 6 (オ) 1102 (最高裁 平成 9・3・11)
당 사 자	원고 (항소인·상고인) : 주식회사 入船 피고 (피항소인·피상고인) : 주식회사 서니 푸드(サニーフーズ)
판 결 결 과	상고 기각
사 건 개 요	전국 규모의 프랜차이즈 체인에 가맹한 자를 상대로 상표권자가 침해를 주장한 사건으로 등록상표와 주지 미등록 상표와의 관계, 상표의 유사, 자기 명칭의 표시 및 손해배상 등의 다양한 쟁점을 다룬 사례

2. 사건 개요

가. 관련 상표

	이 사건 상표
	
출원번호	商願 平 09-702396
등록번호	505891
구분	제45류
지정서비스	타류에 속하지 않는 식료품 및 가미품(加味品)

피고 표장목록 1	피고 표장목록 2	피고 표장목록 3
(1) 小僧寿し (2) 小僧寿し (3) 小僧寿し (4) 小僧寿し (5) し寿僧小 (9) (8) (7) (6) 小僧寿し 小僧寿し 小僧寿し 小僧寿し	(1) KOZO (2) KOZO SUSHI (3) KOZO (4) KOZO SUSHI (5) KOZO ZUSHI	(4)  (5)  (6)  (1)  (2)  (3) 

나. 사건 배경

원고(항소인·상고인)는 지정상품을 제45류의 ‘타류에 속하지 않는 식료품 및 가미품’으로 하는 이 사건 등록상표를 1966년 10월 29일 출원, 1967년 7월 25일 설정 등록한 상표권자이다. 피고(피항소인·피상고인)는 소외 주식회사 코조우수시본부(小僧寿し本部)와의 사이에 프랜차이즈계약을 체결하고 그 가맹점임과 동시에 자신도 시코쿠(四國)지역에서 프랜차이즈로 각 개맹점과의 사이에 프랜차이즈 계약을 체결하고 있었다. 피고는 시코쿠 지역에서 1972년부터 주문품으로서의 수시를 제조 판매하고 있는 자신의 점포의 간판이나 벽면, 그 차량 등에 ‘코조우수시(小僧寿し)’ 등의 표장을 표시하여 사용함과 동시에 그 밑의 가맹점에 이와 같은 각 표장을 사용하도록 하고 있다.

또한 코조우수시본부는 표장목록 3 (1)에 대해 지정상품을 구 제32류 ‘식육, 난(卵), 식용수산물, 야채, 과일, 가공식료품’으로 하는 상표등록출원을 하고 1976년 12월 16일에 설정등록을 받았다. 코조우수시본부 및 그가 주재하는 코조우수시체인은 외식산업에서 점포수, 매출액 등의 점에서 일본국의 우수 규모의 기업그룹으로 늦어도 1978년에는 ‘코조우수시’란 명칭은 코조우수시본부 또는 코조우수시체인을 나타내는 것으로 널리 인식되고 있어 이 사건 상품의 거래에서 ‘코조우수시’라고 하면 일반 수요자 사이에서 코조우수시본부 또는 코조우수시체인의 약칭으로 통용하는 것이 되고 있었다.

원고는 이 사건 상표권에 근거해서 피고에 대하여 피고 및 그 술하의 가맹점 점포 등에서 표장(제1심에서는 표장목록 1 (1) 내지 (9), 표장목록 2 (1) 내지 (5), 표장목록 3 (2)가 대상이었으나, 원심에서는 표장목록 3 (1), (3) 내지 (6)이 추가되었다)의 사용 금지 및 표시말소를 요구함과 동시에 표장의 사용에 의하여 1980년부터 1982년까지의 3년간 입은 손해의 배상을 요구하여 이 사건 소송을 제기하였다. 1심(昭和 58 (ワ) 44 (高知地裁 平成 4.3.23))과 2심(平成 4 (ネ) 120 (高知高裁 平成 6.3.28)) 모두 피고가 사용하고 있던 표장 가운데 표장목록 2의 (1), (3)의 사용금지 및 표시말소의 청구를 인용하였으나, 그 나머지의 청구는 모두 기각하였다. 사용금지 청구를 인용한 제1심 판결 부분에 대하여 피고는 항소하지 않은 채 원고만이 상고한 사안이다.

3. 소송 쟁점

- (1) 프랜차이즈 체인의 명칭이 상표법 제26조 제1항 제1호에서 이르는 ‘자기의 명칭’에 해당하는지 여부
- (2) ‘小僧寿し(코조우수시)’가 저명한 프랜차이즈 체인의 약칭으로서 수요자 사이에 널리 알려져 있는 상황에서 이 사건 등록상표 ‘小僧’와 표장 ‘小僧寿し’, ‘KOZO ZUSHI’와 유사한지 여부
- (3) 상표권자에게 손해가 발생하지 않은 것이 명백한 경우에 손해배상청구권의 행사 여부

4. 법원의 판단

가. 원심의 판단

- (1) 이 사건 상표는 ‘小僧’이란 두 개의 문자를 세로로 쓴 표장으로 그 외관은 위의 표와 같고, ‘코조우(コゾウ)’란 호칭을 생기게 하고, ‘상점에서 쓰이고 있는 어린 남자점원’ ‘소년 승’ ‘얇잡아 말할 때의 나이 어린 남자’등의 관념이 발생한다. 피상고인의 표장 1 (1) 내지 (9)는 ‘小僧寿し’이란 4개 문자를 가로쓰기 또는 세로쓰기한 표장이고, 그 자타상품식별기능을 갖는 부분은 ‘小僧’으로 위요부는 이 사건 상표와 외관에 있어 유사하고, 호칭 및 관념에 있어서 동일하므로 위 각 표장은 이 사건 상표와 유사하다.

피상고인 표장 2 (1), (3)은 로마자로 ‘KOZO’로, 2 (2), (4), (5)는 로마자로 ‘KOZO SUSHI’ ‘KOZOSUSHI’ ‘KOZO ZUSHI’로, 어느 것이나 가로쓰기한 표장

인 바, 자타상품식별기능을 갖는 부분은 모두 'KOZO'로 위 요부의 외관은 이 사건 상표와 유사하지 않지만, 그 호칭 및 관념은 동일하므로 목록 2(1) (3)은 물론 2 (2), (4), (5)도 전체로서 이 사건 상표와 유사하다.

피상고인 표장 3 (1) 내지 (6)은 이 사건 상표와 외관에 있어서 유사하지 않으나, 관념 및 호칭이 동일하므로 이 사건 상표와 유사하다.

(2) 그러나 적어도 1978년에는 '小僧寿し'는 小僧寿し本部 또는 小僧寿し체인의 약칭으로 저명해져 있어 상표법 제26조 제1항 제1호에서 자기의 명칭의 저명한 약칭에 해당하고, 피상고인에 의한 피상고인 표장 1 (1) 내지 (9), 표장 2 (2), (4), (5)의 사용은 이를 보통으로 이용되는 방법으로 표시한 것이므로 이 사건 상표권의 금지적 효력은 미치지 않는다.

(3) 피상고인 표장 3 (1)에 대하여는 小僧寿し本部가 상표등록출원을 하고 설정 등록을 받고 있는 자인 바, 3 (2) 내지 (6)의 각 표장은 이에 유사한 것이므로 小僧寿し本部는 피상고인 표장 3 (1) 내지 (6)의 각 표장에 대하여 지정상품에 대해 이를 독점할 권리를 갖는다. 그리고 피상고인은 小僧寿し本部와의 프랜차이즈 계약에 의하여 위 각 표장의 사용에 대한 허락을 받고 있는 자이므로 이 사건 상표권의 금지적 효력은 위 각 표장에는 미치지 않는다. 또한 피상고인 표장 3 (5)의 앞치마 부분에 가로쓰기로 '小僧寿し'란 문자는 小僧寿し本部 또는 小僧寿し체인의 약칭을 보통으로 이용되는 방법으로 사용한 것이므로 이 사건 상표권을 침해하지 않는다.

나. 최고재판소의 판지

상고 기각

(1) 프랜차이즈 계약에 의하여 결합한 기업 그룹은 공통의 목적 아래 일체로서 경제활동을 하는 자이므로, 위와 같은 기업 그룹에 속하는 것의 표시는 주체의 동일성을 인식시키는 기능을 갖는 것이라고 하여야 한다. 따라서 위 기업 그룹의 명칭도 또한 상표법 제26조 제1항 제1호에서 이르는 자기의 명칭에 해당하는 것으로 해석하는 것이 상당하다.

(2) 이 사건 상표와 위 피상고인 표장을 대비하면, 외관 및 호칭에 있어 일부 공통하는 부분이 있음에도 불구하고, 피상고인 표장 가운데 위 부분은 독립하여 출처의 식별표지일 수 없고, 위 피상고인 표장에서 관념되는 것이 저명한 기업 그룹인 小僧寿し체인 또는 그 제조판매와 관련하는 이 사건 상품으로 위는 상품의 출처 기 자체를 지시하는 것이라고 하면, 위 피상고인 표장이 부착된 이

사건 상품을 바로 小僧寿し체인의 제조판매와 관련한 상품이라고 인식할 수 있는 높은 식별력을 갖는 것으로, 수요자에게 있어 상품의 출처를 오인 혼동할 우려가 있다고는 인정되지 않는다고 하여야 한다. 따라서 피상고인 표장 1 (1) 내지 (9), 2 (2), (4), (5)는 이 사건 상표와 유사한 것이라 할 수 없다.

(3) 이 사건에서 피상고인 표장 3 (1) 내지 (6)은 小僧寿し체인의 각 가맹점에 있어 ‘小僧寿し체인’ 또는 ‘小僧寿し’이란 명칭과 함께 계속하여 사용된 것이므로 위 각 표장만을 보아도 저명한 기업 그룹인 小僧寿し체인을 상기하고, 위 각 표장에서 ‘코조우주시(コゾウズシ)’ 또는 ‘코조우수시(コゾウスシ)’란 호칭을 일으킬 여지가 있으나, 그렇다고 해도 ‘상가에서 사용되고 있는 어린 남자 점원’이란 관념이나 ‘코조우(コゾウ)’란 호칭을 생기게 하는 것으로는 인정되지 않고, 또한 위 각 표장에서 발생하는 관념, 호칭이 상품의 출처인 저명한 기업 그룹인 小僧寿し체인 그 자체인 것에 비추어 보면, 호칭에 있어서 이 사건 상표와 일부 공통하는 부분이 있다고 하여도, 수요자에게 있어 상품의 출처를 오인 혼동할 우려를 일으키는 것은 아니므로 위 각 표장이 이 사건 상표와 유사한 것이라고는 할 수 없다.

(4) 상표권자는 손해의 발생에 대하여 주장 입증할 필요는 없고, 권리침해의 사실과 통상 받을 수 있는 금전 액을 주장 입증하면 족한 것이나, 침해자는 손해의 발생이 있다고 할 수 없는 것을 항변하였다고 주장 입증하고, 손해배상의 책임을 면할 수 있는 것으로 해석하는 것이 상당하다.

5. 시사점

(1) 이 판결은 프랜차이즈 체인의 명칭이 상표법 제26조 제1항 제1호 소정의 ‘자기의 명칭’에 해당한다고 판시한 최초의 최고재판소 판결이다. 또한 이 판결은 상표의 유사 여부에 대하여는 상표의 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자, 수요자에게 미치는 인상, 기억, 연상 등을 종합하여 전체적으로 고찰하여야 하며, 상품의 구체적 거래상황에 근거하여 판단하여 한다는 종래의 최고재판소 재판례의 입장을 답습하고, 일반 수요자에게 있어서 상품의 출처를 오인 혼동할 우려가 있다고는 인정하지 않는다고 하여 이 사건 상표와 유사하지 않다고 판시하였다. 또한 상표법 제38조 제2항에 근거하는 손해배상청구에 대하여 손해발생의 항변을 긍정하는 견해를 채택할 것을 명확히 한 것이다.

Check Point
■ 상표권 침해 주장과 권리남용

1. 기초사항

사 건 명	상표권침해배제 등 청구참가사건
사 건 번 호	昭和 60 (オ) 1576 (最高裁 平成 2・7・20)
당 사 자	원고 (원심 탈퇴 피항소인) : 大阪三恵 (株)
	피고 (항소인) : 河村商事 (株) 피고 (상고인) : (株) アルプス・カワムラ (旧 河村商事 (株))
	참가인 (피상고인) : (株) 松寺
판 결 결 과	일부 파기 재판
사 건 개 요	외국에서 주지·저명한 뽕빠이 상표를 외국의 권리자에게 무단으로 부정한 목적에서 출원·등록한 사례로, 무효 이유에 해당하고 권리행사의 제한 항변 내지 무효이유가 존재하는 것이 명백한 상표권에 근거하는 청구는 권리남용으로서 해결한 사례

2. 사건 개요

가. 관련 상표

구분	이 사건 상표
----	---------

상표	
출원 번호	昭33-17957
등록 번호	536992
갱신등록출원	1978.12.15.
갱신등록결정	1979.6.22.
구분	제36류
지정 상품	피복, 손수건, 단추 끈 및 장식용 핀 류

피고 표장 1	피고 표장 2
	

나. 사건 배경

원심 탈퇴 항소인(1심 원고)은 상표등록 제536992호(이 사건 상표)의 상표권

의 상표권자였으나, 1984년 4월 17일 피상고인에게 이 사건 상표에 대한 상표권을 양도하고, 같은 해 7월 30일 그 이전등록이 이루어졌다. 피상고인은 이 이전등록과 함께 이 사건이 원심에 계속 중인 1984년 9월 4일, 상고인에 대한 원심탈퇴 항소인의 모든 손해배상청구권을 양수하였다. 상고인은 피고 표장 1, 2를 부착한 머플러를 1982년경까지 판매하고 있었다.

1심(大阪地裁 昭和58 (ワ) 27 昭和 59.2.25)에서는 원고가 이 사건 상표권에 근거하여 피고에 대하여 피고 상품의 판매 금지와 손해배상을 요구한 바 오사카 지방법원은 그 판매의 금지를 명령하고, 손해배상으로 140만엔의 지급을 명령하였다. 한편 원심(大阪高裁 昭和 59 (ネ) 1803 大阪高裁 昭和 60.9.26.)에서는 이 사건 상표권 등을 양수한 피상고인(참가인)이 원심에서 당사자 참가하고, 이 사건 상표권에 근거하는 피고 상품의 판매금지와 손해배상을 상고인(피고)에 요구한 것에 대하여, 오사카 고등법원은 피고 상품의 판매 금지와 손해배상의 청구를 일부 인용한 일심 판결을 변경하고, 108만 5,100엔과 그 지연손해금의 지급을 인용하고, 그 나머지는 기각하였다. 이에 대하여 피고가 상고한 사안이다.

3. 당사자 주장 및 소송 쟁점

가. 상소인(피고)의 주장

- (1) 중대한 등록무효원인을 갖고 있는 이 사건 상표에 있어서는 그 권리범위 즉 금지권이 미치는 영역은 일반의 유효한 상표권에 대한 유사 범위보다도 극히 좁고, 출원한 바와 같은 구성과 완전히 동일한 구성을 갖는 표장에만 미친다.
- (2) 소외 주식회사 뽀빠이는 저작권자에게 무단으로 뽀빠이의 도안과 문자를 사용하여 그 저작권을 침해하고 있는 것인데, 그 본점 소재지, 목적, 대표이사외 1명의 이사가 각각 탈퇴 피항소인의 그것과 동일한 것을 감안하면, 동사는 탈퇴 피항소인의 분신적 존재이고, 위 저작권 침해행위는 탈퇴 피항소인 자신의 침해행위와 동일시할 수 있는 것이다.
- (3) 이와 같이 타인의 권리를 침해하고 있는 원고가 피고에 대하여 이 사건 상표권에 근거해 권리행사를 하는 것은 권리남용에 해당한다.

나. 피상고인(참가인)의 주장

- (1) 상고인은 뽀빠이 만화의 저작권이 1929년 1월 19일에 취득된 취지로 주장하나, 저작권자도 당연 상표등록출원할 수 있음에도 불구하고, 이 사건 상표가 출원된 1958년 6월 26일까지의 약 29년간, 출원할 권리를 행사하지 않고, 이

사건 상표가 출원공고된 후에도 어떠한 이의신청도 하지 않고, 게다가 1960년경 이 사건 상표등록의 존재를 알고 있었음에도 불구하고, 저작권자는 최근까지 상표권자에 대하여 상표의 사용금지를 요구하는 등 어떠한 적극적인 행동도 취하지 않고 있다.

- (2) 이러한 경우 실효의 원칙에 의하여 권리의 효력은 상실하고, 항소인이 이 소송에서 참가인의 상표권 행사에 대해 저작권에 근거해 권리남용의 주장을 하는 것은 허용되지 않는다.

다. 소송 쟁점

- (1) 저작권과 상표권이 저촉되는 경우에 있어 상표권의 행사 여부

4. 법원의 판단

가. 원심의 판단

- (1) 항소인의 권리남용 주장은 이유가 없다.
- (2) 1983년 여름 이후 이 사건 머플러는 판매되고 있지 않은 것이 인정된다. 따라서 항소인이 이 사건 머플러의 판매를 현재 계속하고 있는 것을 전제로 한 참가인의 주장은 장래 이 사건 상표권이 항소인에 의하여 침해될 개연성이있는 것에 대한 주장입증하지 않는 이상, 참가인의 항소인에 대한 머플러의 판매 금지청구는 잘못이라고 할 수밖에 없다.
- (3) 탈퇴 피항소인이 제3자에게 이 사건 상표를 대여한 때 통상 받을 수 있는 사용료율은 그 평균값이 소매 판매가의 3%라고 인정되며, 이에 탈퇴 피항소인이 항소인에 대하여 청구할 수 있는 사용료 상당의 손해금은 108만 5,100원이다.

나. 최고재판소의 판지

원심 파기. 피상고인의 청구기각

- (1) 피고표장 2는 표찰에 사용되고 있어 전적으로 상표로서 사용되고 있는 것이 명확하고, 피고표장 1도 소위 원포인트 마크로서 이용되고 있어 상표출처표시 기능, 품질보증기능을 갖고 있으므로 상표로서의 기능을 갖고 사용되고 있는 것이 명백하다.
- (2) 피고 표장 1, 2는 ‘뽀빠이’라는 호칭을 일으키는 점에서 이 사건 상표와는 일치하고 또한 ‘뽀빠이’란 인물을 상기시키므로 관념에서도 이 사건 상표와는 일

치한다. 따라서 피고 표장은 이 사건 상표와 유사하다.

(3) 상표법 제29조는 상표권이 그 상표등록출원일 전에 성립한 저작권과 저촉하는 경우, 상표권자는 그 한도에서 상표로서의 사용이 가능하지 않을 뿐만 아니라 해당 저작물의 복제물을 사용에 사용하는 행위가 자기의 상표권과 저촉하여도 그 금지 등을 요구할 수 없다는 취지를 규정하고 있는 것으로 해석하여야 한다. 피고표장 2는 ‘뽀빠이’의 인물상을 시각적으로 표출한 도형과 이에 부수하여 일체가 되어 설명적으로 결합한 명칭으로 구성되어 있으므로 원저작물인 ‘THE THIMBLE THEATER’의 만화에서 상상속의 인물인 ‘뽀빠이’의 복제에 해당한다. 따라서 피고표장 2는 전체로서 이 사건 상표권에 대한 침해가 되지 않는다.

(4) 피고표장 1은 ‘POPEYE’의 문자만으로 이루어졌으나, 이러한 저작물의 제명이나 등장인물의 이름은 설령 그것이 바로 캐릭터의 자태를 떠올리는 것이라도 저작물에서 독립한 저작물성을 가질 수 없고, 피고표장 1은 저작물의 복제라고 할 수 없다. 따라서 피고표장 1에 관하여는 상표법 제29조에 의하여 이 사건 상표권에 근거하는 손해배상청구를 배제할 수 없다.

(5) 이 사건 상표등록출원 당시 이미 연재만화의 주인공 ‘뽀빠이’는 일관된 성격을 갖는 가공의 인물상으로 널리 대중의 인기를 얻어 세계에 알려져 있어, ‘뽀빠이’의 인물상은 일본국내를 포함하는 전세계에 정착한 것이라고 할 수 있다. 그리고 만화 주인공 ‘뽀빠이’가 상상 속의 인물로 ‘POPEYE’ 내지 ‘뽀빠이’란 말은 위 주인공 이외의 어떤 의미도 없는 점을 함께 고려하면, ‘뽀빠이’란 명칭은 만화에서 그려진 주인공으로서 상시되는 인물상과 불가분일체의 것으로 사람들에게 사랑받아온 것이라 할 수 있다.

따라서 피고표장 1이 그것만으로 이루어져 있는 ‘POPEYE’ 문자로서는 ‘뽀빠이’란 인물상을 바로 연상하는 것이 현재에는 물론 이 사건 상표등록출원 당시에 도 일반의 이해였다는 것이고, 이 사건 상표도 ‘뽀빠이’ 만화 주인공의 인물상의 관념, 호칭을 일으키는 것 이외의 어떠한 것도 아니라고 하지 않을 수 없다.

이상에 의하면 이 사건 상표는 위 인물상의 저명성을 무상으로 이용하고 있는 것밖에 안 된다고 하여야 하며, 객관적으로 공정한 경업질서를 유지하는 것이 상표법의 법 목적의 하나인 것에 비추다면 피상고인이 ‘뽀빠이’만화의 저작권자의 허락을 받아 피고 표장 1을 부착한 상품을 판매하고 있는 자에 대하여 이 사건 상표권의 침해를 주장하는 것은 객관적으로 공정한 경업질서를 혼란케 하는 것으로서 바로 권리의 남용이라고 할 수밖에 없다.

5. 시사점

- (1) 이 판결은 상표권 침해의 주장이 권리의 남용에 해당한다고 본 최초의 최고 재판소 판례이다. 종전까지 일본에서는 특허청이 심사하여 상표권을 부여한 이상, 상표권의 취득과정에 하자가 있더라도 법원이 상표권의 권리행사를 권리남용이라 할 수 없다는 사고가 존재하였다.
- (2) 다만 이 사건은 외국에서 주지·저명한 상표를 외국의 권리자에게 무단하게 부정한 목적으로 출원·등록한 전형적인 사례로 이해할 수 있는데, 현재에는 상표법 제46조 제1항 소정 무효사유에 해당하며 권리남용 제한의 항변 내지 무효이유가 존재하는 것이 명백한 상표권에 근거한 청구는 권리남용이라고 하여 해결할 수 있는 사례이다.

Check Point
■ 병행수입행위의 상표권 침해 여부

1. 기초사항

사 건 명	손해배상, 상표권침해금지 등 청구사건
사 건 번 호	平成 14 (受) 1100 (最高裁 平成 15·2·27)
당 사 자	상고인(1심 피고·항소인) : 3M 피상고인 1(1심 원고 1·피항소인) : 히트 유니온 주식회사 피상고인 2(1심 원고 2·피항소인) : 주식회사 織研新聞社
판 결 결 과	상고 기각
사 건 개 요	병행수입의 상표권 침해해당성에 대하여 상품기능론에 의거하여 적법성과 동일인성 및 품질의 실질적 동일성을 고려한 가운데, 병행수입 행위에 대하여 상표권 침해를 인정한 최고재판소 판결례

2. 사건 개요

가. 관련 상표

	이 사건 등록상표	
		FRED PERRY
출원번호	商願 昭 38-7948	商願 昭 43-72945
등록번호	650248	1404275

구분	제17류	제17류
지정상품	피복, 피륙제, 침구류	피복(운동용 특수피복 제외), 피륙제(다른 유에 속하는 것 제외), 침구류(침대 제외)

나. 사건 배경

이 사건 등록상표는 영국법인인 소외 FRED PERRY Sportswear 주식회사(이하 FPS라 함)에 의하여 1964년 및 1980년 각각 설정 등록되었다. 이 사건 등록상표는 세계적으로 저명한 브랜드인 ‘FRED PERRY’의 상표이며, 소외 FPS는 싱가포르, 말레이시아, 브루나이, 인도네시아, 중국 등을 포함한 세계 110개 국가에서 이 사건 등록상표와 실질적으로 동일한 상표를 포함하는 일련의 FRED PERRY 상표에 대하여 상표권을 갖고 있었다.

피상고인 1(1심 원고 1)의 100% 자회사인 소외 영국법인 FPH사는 1995년 11월 29일, 소외 FPS가 갖는 일본국 이외의 모든 FRED PERRY 상표에 대한 상표권을 승계하였으며, 1986년 1월 25일 일본국에서의 상표권을 양수받아 같은 해 5월 27일 그 등록을 마쳐 상표권자가 되었다.

상고인(1심 피고)은 1996년 3월경부터 7월경까지 이 사건 등록상표와 동일한 이 사건 표장이 부착된 중국제 폴로셔츠(이 사건 상표)를 수입하고, 같은 해 6월 이후 일본국에서 판매하였다. 이 사건 상표는 싱가포르 법인 오시아사가 중화인민공화국에 있는 공장에 발주하여 하청 제조하도록 하고, 싱가포르 법인 H를 거쳐 상고인이 수입한 것이다. 오시아사는 FPS로부터 1994년 4월 1일부터 3년간 이 사건 등록상표와 동일한 상표의 사용에 대해 허락을 받고 있었으며 이 사건 계약상의 허락자의 지위는 1995년 11월 29일 FPH사로 이전하였다.

이 사건 상품은 오시아사가 FPS의 동의 없이 계약지역이 아닌 중화인민공화국에 있는 공장에 하청 제작한 것으로 오시아사의 행위는 이 사건 계약상의 허락 조항에 위반한다 것이다. 원고 1은 원고 2 신문사 발행의 織研新聞에 이 사건 상품이 위조라는 등의 광고를 게재하고, 이 사건 상품 등에 관하여 관세정률법 소정의 수입금지 제한품의 인정 절차의 신청을 하고, 함께 이 사건 상품의 판매에 대해 상표권 침해로 이유로 고소를 하였다.

이 사건은 상고인(피고)이 피상고인들(원고들)에 대하여 영업의 방해 또는 신용의 훼손을 이유로 민법 제709조에 근거해 손해배상 등을 청구한 것에 대하여, 원고 1(피상고인 1)이 상고인의 행위가 이 사건 상표권의 침해에 해당한다고 주장하여 같은 조에 근거하여 손해배상 등을 청구하여 병합 심리된 사안이다. 이 사건

에서 상고인은 이 사건 상품의 수입이 소위 진정상품의 병행수입이라고 하여 위법성을 없다고도 주장하였다.

3. 당사자 주장 및 소송 쟁점

가. 상고인의 주장

- (1) 병행수입한 상품이 소위 진정상품에 해당하는지 여부의 판단에 관하여, 라이선스 계약의 개개 조항 위반을 판단기준으로 하는 것은 이론적으로도 실무적으로도 문제가 있어 부당하다.
- (2) ‘상표가 적법하게 부착되었다’고 하기 위하여는 ① 라이선시가 라이선서로부터 상표의 유효한 사용허락을 얻고 있고, ② 수입 상품이 상표의 사용허락을 받고 있는 상품과 관련하며, ③ 현재도 상표사용허락계약의 유효한 계약기간 중인 것으로 충분하다. 기타 개별 조항 위반은 어디까지나 라이선서와 라이선시 사이의 내부적 문제로 이에 따른 문제는 라이선시를 선정하는 권한 및 감독한 권한을 가지며, 계약을 해제하는 등이 적절한 조치를 채택하는 것에 의하여 손해를 회피할 수 있는 라이선서가 책임을 갖고 대처하여야 하는 문제이다.
- (3) 상품의 제조지가 어디인지 여부라는 문제는 식품등과 같이 원산지가 상품의 가치의 중핵을 차지하는 경우를 제외하고, 상품의 출처표시기능과의 사이에 직접 관계는 없다. 오시아사가 선정내지 감독하는 공장에서 제조되고 있는 한, 오시아사가 제조 판매주체인 것에는 변함이 없고, 출처표시기능을 해하는 것도 없다.
- (4) 라이선스 계약의 위반이 있던 경우에도 상표권자가 같은 계약의 당사자가 아닌 경우는 해당 상표권자로서는 위반자에 대하여 준물권인 상표권에 근거하여 금지의 청구를 하는 것과는 별도로 손해배상청구까지 할 수는 없다고 보아야 한다.

나. 피상고인의 주장

- (1) 라이선시가 제조한 상품이라도 라이선스 계약, 특히 제조지 제한조항과 같은 품질관리상 중요한 조항에 위반하여 이것이 제조된 경우에는 이미 상표권자의 품질관리권한이 미치고 있다고 할 수 없으므로 이러한 상품은 진정한 상품이 아니라고 하여야 한다.
- (2) 소위 오시아사가 자사에 제조한 폴로셔츠에 굳이 M1200과 M3000라고 하는 영국에서만 제작되고, 일본에서도 인기가 높은 제품번호를 붙이고 대량으로 긴

소매 폴로셔츠와 트레이너 등을 제조하고 있던 사실은 같은 회사가 처음부터 계약위반의 역외판매를 도모하고 있던 것을 강력하게 추인시키는 것이다. 그리고 상고인은 그 오시아사로부터 직접 대량으로 상품을 구매한 자이프로 단순한 제3자가 아니며, 오히려 오시아사의 계약위반행위에 적극적으로 가담한 자라고 할 수 있고, 적어도, 그러한 당사자와의 관계에서 거래의 안전이 강조되는 것은 상당하지 않다.

- (3) 금지 청구와 손해배상청구의 요건이 다른 것처럼 주장하나, 고의 과실이란 점은 어쨌든 위법성이란 점에서 양자를 구별할 이유가 없다.

다. 소송 쟁점

- (1) 진정상품의 병행수입에 해당하는지 여부
(2) 실질적 위법성의 결여 여부

4. 법원의 판단

가. 원심의 판단 (平成 13 (ネ) 425 (大阪地裁 平成 12・12・21))

- (1) 항소인이 이 사건 상품을 수입한 것은 소위 진정상품의 병행수입으로서 상표권 침해의 위법성이 저작되는 것이라고 할 수 없고, 항소인이 이 사건 상품을 수입, 판매한 것은 이 사건 상표권을 침해하는 행위였다고 하여야 한다.
(2) 이 사건 라이선스 계약의 제조지 제한조항 및 제조자 제한조항은 이 사건 상표의 출처표시주체가 라이선스 계약에 의하여 라이선스에 상품을 제조 등을 시키는 경우에 해당 상품의 품질을 관리함에 중요한 조항이고, 그 위반은 단순히 라이선스 계약의 당사자 사이의 내부적 사항에 머무르지 않고, 상표가 유효하게 기능하기 위한 기초를 잃게 되는 것이라 하여야 하므로 이러한 조항의 위반에 의하여 제조된 상품을 진정상품이라고 할 수 없다.
(3) 고의 과실의 요부란 점은 어쨌든 위법성의 판단에서 금지청구와 손해배상청구를 구별하여야 하는 합리적인 이유는 보이지 않는다.

다. 최고재판소의 판지

상고기각

- (1) 이 사건 상품은 싱가포르공화국의 3개국에서 이 사건 등록상표와 동일한 상표의 사용허락을 받은 오시아사가 상표권자의 동의없이 계약지역외인 중화인

민공화국에 있는 공장에서 하청제작한 것이고, 이 사건 계약의 허락조항에 정해진 허락의 범위를 일탈하여 제조되어 이 사건 표장이 부착된 것으로 상표의 출처표시기능을 해하는 것이다.

- (2) 이 사건 허락조항 중의 제조국의 제한 및 하청의 제한은 상표권자가 상품에 대한 품질을 관리하여 품질보증기능을 만전케 함에 있어 매우 중요하다. 이들 제한에 위반하여 제조된 이 사건 표장이 부착된 이 사건 상품은 상표권자에 의한 품질관리기 미치지 않고, 이 사건 상품과 피상고인 1이 이 사건 등록상표를 부착하여 유통하고 있는 상품과 이 사건 등록상표가 보증하는 품질에 있어 실질적으로 차이를 일으킬 가능성이 있고, 상표의 품질보증기능이 훼손될 우려가 있다.
- (3) 따라서 이러한 상품의 수입을 인정하면 이 사건 등록상표를 사용하는 FP사와 피상고인 1이 축적한 FRED PERRY 브랜드에 대한 업무상의 신용이 훼손될지 모른다. 또한 수요자가 소위 병행수입품에 대하여 상표권자가 등록상표를 부착하여 유통하고 있던 상품과 출처 및 품질에 있어 동일한 상품을 구입할 수 있다는 취지로 신뢰하고 있는 바, 상기 각 제한에 위반한 이 사건상품의 수입을 인정하면 수요자의 신뢰에 반하는 결과가 될 우려가 있다.
- (4) 이 사건 상품의 수입은 소위 진정상품의 병행수입이라고 인정되지 않으므로 실질적 위법성이 흠결한다고 할 수 없다. 또한 수입업자는 수입 신고를 할 때 수입상품의 제조지를 명확히 할 필요가 있으므로 외국에서 상표권자 자신이 아니라 상표권자로부터 사용허락을 받은 자가 일본국에서 등록상표와 동일한 상표를 부착한 상품을 수입하는 경우에 있어서는 적어도 사용허락계약상 피허락자가 제조국에서 해당 상품을 제조하여 해당 상표를 부착할 수 있는 권원을 갖고 있는 것을 확인한 가운데 해당 상품을 수입하여야 한다. 이러한 의무를 다한 가운데 이 사건 상품을 수입한 것이란 입증이 없는 상고인에 대해 과실의 추정을 뒤집을 수 없다.

5. 시사점

- (1) 이 판결은 병행수입의 상표권침해해당성에 대하여 최고재판소가 내린 최초의 사안으로 이후 병행수입관련 사건에서 답습하고 있는 상표기능론에 의하여 침해의 성부를 판단하는 기준을 제시하고 있다.
- (2) 이 판결에서는 상표기능론에 의거한 구체적 판단기준으로 ① 적법성, ②동일성 및 ③ 품질의 실질적 동일성이라는 3개의 기준을 제시하는데, ①과 ②의 기준은 출처표시기능과 ③의 기준은 품질보증기능과 관련한 것이다.

- (3) 이 판결에서 제시한 병행수입의 상표권 침해 해당성에 대한 판단기준에 따른다면 출처표시기능과 품질보증기능이 담보된다면 진정상품의 병행수입은 상표권 침해의 위법성을 조각하는 것으로 상표권 침해에 해당하지 않을 수 있다.

Check Point

■ 인터넷상의 상표 사용과 상표권 침해

1. 기초사항

사 건 명	상표권침해금지등청구항소사건
사 건 번 호	平成 22 (ネ) 10076 (知財高裁 平成 24·2·14)
당 사 자	항소인 (1심 원고): Perfetti Van Melle S.p.A 피항소인 (1심 피고): 楽天株式會社
판 결 결 과	항소 기각
사 건 개 요	인터넷에서 직접 침해품을 거래하고 있는 자뿐만 아니라, 판매장소를 제공하고 있는 사이트 운영자의 행위에 대한 침해 성립의 가능성에 대하여 다룬 사례

2. 사건 개요

가. 관련 상표

원고의 상표권		1) 상표등록 제4296505호 · 지정상품 제25류: 양복, 코트 2) 상표등록 제4371802호 · 지정상품 제9류: 이화학기계기구 3) 상표등록 제5188092호 · 지정상품 제18류: 가방류 · 지정상품 제21류: 식기류 · 지정상품 제24류: 직물
이 사건 상품 1	이 사건 상품 2	이 사건 상품 3

		
유아용 턱받이	모자	휴대용 스트랩
이 사건 상품 4	이 사건 상품 5	이 사건 상품 6
		
박스 백	머그 컵	도시락 통

나. 사건 배경

원고(항소인)는 이탈리아공화국에서 설립된 회사로, 원고의 상표에 관련한 상표권을 관리하는 법인이다. 피고(피항소인)는 각종 마케팅·소매업무의 수행 및 컨설팅, 통신판매업무 등을 업으로 하는 주식회사로 2009년 4월 이전부터 ‘<http://www.rakuten.co.jp/>’을 톱 페이지로 하는 웹사이트(이하 ‘피고 사이트’라 함)에서 ‘樂天市場’라는 명칭으로 복수의 출점자로부터 물건을 판매할 수 있도록 하는 인터넷 쇼핑몰을 운영하고 있다.

樂天市場에서는 각각의 출점자가 웹페이지(출점 페이지)를 공개하고, 당해 출점 페이지상의 점포(가상 점포)에서 상품을 전시 판매하고 있다. 그런데 피고가 운영하는 樂天市場에서 2009년 8월 10일 이전부터 피고와 상기 쇼핑몰에 출점계약을 체결한 본건 각 출점자가 본건표장을 붙인 이 사건 상품을 상기 출점 페이지에 판매를 위하여 전시하였다.

이 소송은 원고가 피고에 대하여 피고가 운영하는 인터넷 쇼핑몰(樂天市場)에서 이 사건 상품을 전시 또는 판매하는 것은 원고의 상기 상표권을 침해 또는 원고의 상품을 표시함으로써 주지 또는 저명한 「츄파츄스」 「Chupa Chups」의 표시를 이용한 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하고, 상표법 제36조 제1항 또는 부정경쟁방지법 제3조 제1항에 근거하는 금지와 민법 제709조 또는 부정경쟁방지법 제4조에 근거하는 손해배상과 지연손해금의 지급을 요구한 사안이다.

3. 당사자 주장 및 소송 쟁점

가. 원고(항소인)의 주장

- (1) 피고가 직접 권유가 이 사건 출점자가 출점하는 인터넷쇼핑몰(‘樂天市場’)을 운영하고, 피고 사이트를 통하여 구입자로부터의 요청에 따라 직접 관리운영하는 서버에 보관하고 내용을 점검가능한 이 사건 상품에 관한 정보를 고객에게 송신하고, 표시하도록 하는 행위 및 이 사건 각 상품에 대하여 고객으로부터 구입 신청을 받고, 이 사건 각출점자로 하여 출하, 즉 양도시키는 행위를 하고, 이익을 올리는 것
- (2) 피고는 출점자가 樂天市場에 출점하고, 상품을 전시 및 판매함에 있어, 많은 지원을 하고, 부적절한 상품 등에 대하여는 콘텐츠를 삭제할 권한을 하고 있는 것
- (3) 피고와 이 사건 출점자의 상호이용관계 등에 비추려 보면, 피고의 상기 행위 내지 관여는 樂天市場에서 이 사건 각 상품의 판매를 위한 전시 및 판매에 대하여 피고가 주체가 되어 이 사건 각 출점자를 개입 내지는 이 사건 각 출점자와 공동으로 적어도 이 사건 각 출점자를 방조하여 전시행위 및 판매행위를 한 자로서, 상표법 제2조 제2항 제2호의 ‘양도를 위한 전시’ 또는 ‘양도’에 해당하고, 마찬가지로, 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호 및 제2호의 ‘양도를 위한 전시’ 또는 ‘양도’에 해당한다.

나. 피고(피항소인)의 주장

- (1) 피고가 운영하는 樂天市場에서는 출점자가 피고 사이트상의 출점 페이지에 등록한 상품에 대하여 고객이 피고의 시스템을 이용하여 주문을 하고, 출점자가 이를 승낙하는 것에 의하여 매매계약이 성립하고, 출점자가 매주로서 고객에 대하여 해당 상품의 소유권을 이전하고 있는 것, 피고는 상기 매매계약의 당사자가 아니라 고객과의 관계에서 상기 상품의 소유권 이전의무 및 인도의무를 부담하는 자가 아닌 점에서 피고는 양도의 주체에 해당하는 자가 아니다.
- (2) 이 사건 상품의 판매는 이 사건 출점자가 피고와는 별개의 독립한 주체로서 하는 자인 것이 명백하고, 이 사건 상품의 판매 과정에서 피고가 이 사건 각 출점자를 수족으로 이용할 수 있는 지배관계는 물론, 이에 필적할 만한 강도의 관리관계가 존재하는 자라고 인정할 수 없다.

- (3) 또한 이 사건 각 상품의 판매에 의한 손익은 모두 이 사건 출점자에게 귀속하는 것이라고 할 수 있으므로 피고의 계산에서 이 사건 각 상품의 판매가 이루어지는 것이라고 인정할 수도 없다.
- (4) 상표법 제2조 제3항 제2호의 ‘양도’라 함은 해당 표장을 부착한 상품의 소유권을 타인에게 이전하는 것을 이르고, 유상·무상을 묻지 않는 것으로 해석되나, 원고가 주장하는 바와 같은 매각행위의 일련의 행위 일부에 관여하는 방조행위를 한 것만으로는 이와 같은 상품의 양도를 한 것으로는 인정할 수 없다.

다. 소송 쟁점

- (1) 상기 상품의 표시 및 판매 행위에 대하여 피항소인이 상표법 제2조 제3항 제2호(부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호·제2호)의 ‘양도를 위한 전시’ 또는 ‘양도’를 한 것이라 할 수 있는지 여부
- (2) 피항소인(피고)에 의한 상표권 침해의 유무 여부
- (3) 피항소인 행위가 부정경쟁행위(부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호·제2호)에 해당하는지 여부
- (4) 피항소인의 상표권 침해행위 및 부정경쟁행위에 의하여 피항소인이 배상하여야 하는 항소인의 손해배상액

4. 법원의 판단

가. 원판결의 판단

원판결(東京地裁 平成 22·8·31, 平成 21(ワ)33872 참조)은 피고 사이트상의 출범 페이지에 등록된 상품의 판매(매매)의 주체는 해당 출점 페이지의 각 출점자이며, 피고의 행위 자체가 본건 각 상품을 양도 또는 양도를 위한 전시를 한 주체에 해당하지 않는 이상, 상표권자가 전유하는 본건 상표에 관한 사용권을 침해할 수 없다고 판단하였다. 이에 1심 원고의 청구를 기각하였다.

나. 知財高等法院의 판지

본건 항소를 기각한다.

이 사건에서 피고 사이트와 같이 웹사이트에서 복수의 출점자가 각각의 웹페이지를 개설하여 그 출점 페이지상의 점포에서 상품을 전시하고, 이를 열람한 구매자가 소정의 절차를 거쳐 출점자로부터 상품을 구입할 수 있는 경우에 있어, 상기

웹페이지에 전시된 상품이 제3자의 상표권을 침해하고 있는 때는 상표권자는 직접 상기 전시를 하고 있는 출점자에 대하여 상표권 침해를 이유로 웹페이지에서의 삭제 등의 금지청구와 손해배상청구를 할 수 있는 것은 명백하나, 그 이외에 웹페이지 운영자가 단순히 출점자에 의한 웹페이지 개설을 위한 환경 등을 정비하는 것에 그치지 않고, 운영시스템의 제공·출점자로부터의 출점 신청의 허가·출점자에 대한 서비스의 일시 정지나 출점 정지 등의 관리·지배를 하고, 출점자로부터 기본 출점료나 시스템 이용료의 수령 등의 수익을 받고 있는 자로, 그 자가 출점자에 의한 상표권 침해가 있는 것을 알고 있던 때 또는 알 수 있었다고 인정하기에 충분한 상당 이유가 있게 된 때는 그 후 합리적 기간 내의 침해 내용의 웹페이지에서의 삭제가 이루어지지 않은 한, 상기 기간 경과 후로부터 상표권자는 웹페이지 운영자에 대하여 상표권 침해를 이유로 출점자에 대한 것과 같은 금지청구와 손해배상청구를 할 수 있다고 해석하는 것이 상당하다.

① 이 사건에서 피고사이트와 같이 웹페이지를 이용하여 많은 출점자로부터 인터넷 쇼핑을 할 수 있는 판매방법은 판매자·구매자 쌍방에게 있어 편리하고, 사회적으로도 유익한 방법인 가운데, 웹페이지에 표시되는 상품의 다수는 제3자의 상표권을 침해하는 것은 아니므로 본건과 같은 상품의 판매방법은 기본적으로는 상표권 침해를 야기할 위험은 적은 것인 점, ② 설령 출점자에 의한 웹페이지상의 출품이 기존 상표권의 내용과 저촉할 가능성이 있는 것이었다고 하여도, 출점자가 선사용권자라든지, 상표권자로부터 사용허락을 받고 있다든지, 병행수입품이라든지 하는 점 등도 있을 수 있으므로 상기 출품이 이루어졌다고 하여 웹페이지 운영자가 바로 상표권 침해의 개연성이 높다고 인식할 수 있다고는 할 수 없는 점, ③ 상표권을 침해하는 행위는 상표법 위반으로서 형벌법규에도 저촉되는 범죄행위로 웹페이지 운영자로서도 출점자에 의한 출품이 제3자의 상표권을 침해하는 것인지를 구체적으로 인식·인용하게 된 때는 동법 위반의 방조범이 될 가능성이 있는 점, ④ 웹페이지 운영자는 출점자와의 관계에서 출점계약을 체결하고 상기 웹페이지의 운영에서 출점료나 시스템 이용료란 영업상의 이익을 얻고 있는 자라는 점, ⑤ 웹페이지 운영자는 상표권침해행위의 존재를 인식할 수 있던 때는 출점자와의 계약에 의하여 콘텐츠의 삭제, 출점정지 등의 결과회피조치를 할 수 있는 점 등의 사정이 있고, 이들을 고려하여 보면, 웹페이지 운영자는 상표권자 등으로부터 상표법 위반의 지적을 받은 때는 출점자에 대하여 그 의견을 듣는 등을 하고, 그 침해의 유무를 신속히 조사하여야 하고, 이를 이행하고 있는 한 상표권 침해를 이유로 금지나 손해배상의 책임을 부담하는 것은 아니나, 이를 게을리 한 때는 출점자와 같이 이들 책임을 부담하는 것으로 이해되기 때문이다.

웹사이트를 운영하는 피항소인으로서는 상표권 침해의 사실을 알았던 때로부터 8일 이내라는 합리적 기간 내에 이를 시정하였다고 인정하는 것이 상당하다. 이에 의하면 이 사건의 사실관계에서는 피항소인에 의한 ‘樂天市場’의 운영이 항소인의 이 사건 상표권을 위법에게 침해하였다고까지는 할 수 없다고 하게 된다.

5. 시사점

이 판결은 웹사이트의 운영자가 단순히 출점자에 의한 웹페이지 개설을 위하여 환경 등을 정비하는 것에 그치지 않고, 운영시스템의 제공, 출점자로부터의 출점 신청의 허부, 출점자에 대한 서비스의 일시 정지나 출점 정지 등의 관리·지배를 하고, 출점자로부터의 기본 출점료나 시스템 이용료의 수령 등의 이익을 받고 있는 자로서 그 자가 출점자에 의한 상표권 침해가 있는 것을 알았던 때 또는 알 수 있었다고 인정하기에 충분한 상당 이유가 있게 된 때는 그 후의 합리적 기간 내에 침해 내용의 웹페이지에서의 삭제가 이루어지지 않는 한 상기 기간 경과 후로부터 상표권자는 웹페이지의 운영자에 대하여 상표권 침해를 이유로 출점자에 대한 것과 같은 금지청구와 손해배상의 책임을 부담하는 것으로 판단하였다.

따라서 웹사이트 운영자로서는 상표권 침해의 책임을 부담하지 않기 위해서는 상표법 위반의 지적을 받을 때에는 직접적인 상표사용자가 아니라도 침해를 회피하기 위해서는 침해의 유무를 조사할 필요가 있다. 또한 상표권 침해 사실을 안 때는 신속하게 그 침해 상황을 시정하여야 한다.

Check Point
■ 중국 상표법 제60조 제2항 단서에 규정되어 있는 손해배상 면제 조건인 ‘합법적 출처’ 여부의 판단기준

1. 기초사항

사 건 명	웨이징시 아이커 유한공사 vs 단포스 유한공사 상표권 침해 소송
사 건 번 호	베이징시고급인민법원 (2009)高民终字第3783号
당 사 자	원고 (피항소인1) 단포스회사 (Danfoss A/S)
	피고1 (항소인) 웨이징시 아이커 (乐清市艾柯制冷设备有限公司) 피고2 (피항소인2) 베이징쯔촨웨이이에무역센터(北京智产伟业商贸中心)
판 결 결 과	원고 및 피고 2 승 (피고 1 패)
사 건 개 요	피고 1과 피고 2가 이 사건 등록상표를 침해한 사안에 있어서, 피고 2는 침해제품의 출처가 피고 1임을 증명하여 ‘합법적 출처’ 증명에 의한 손해배상 책임이 면제되었으나 피고 1은 ‘합법적 출처’ 증명에 실패하여 침해 중지 및 손해배상 책임까지 지게 되었다.

2. 사건 개요

가. 관련 상표

구분	이 사건 등록상표	피소 상표
		Danfoss(문자 형태의 사용)

나. 사건 배경

원고는 이 사건 등록상표 “Danfoss”의 등록권자이다. 2007년 8월 27일, 원고는 피고 2로부터 ‘TX2 및 TEX2팽창밸브’ 두 박스를 구입하였고, 해당 박스에는 피고 2의 날인이 있었으며, 상품의 명칭이 기재된 팽창밸브 영수증과 표지에 피고 1의 명칭 등에 대한 정보가 기재된 <제품 모델 선택 가이드북> 이 포함되어 있었다. <제품 모델선택 가이드북> 후면에는 피고 1의 명함이 첨부되어 있고, 피고 1의 명칭, 전화번호, 팩스번호, 홈페이지 도메인주소, 이메일 등이 인쇄되어 있었다.

피고 2는 자신이 판매하는 팽창밸브의 출처는 합법적이라는 것을 증명하기 위하여 피고 1에서 ‘TX2, TEX2’ 모델의 팽창밸브를 주문한 팩스 복사본, 피고 1에 입금을 완료하여 피고 1에게 상품 발송을 요청한 팩스 복사본, 침해제품의 물류송장, 피고 2의 대리인 판샤오문(范少文)과 피고 1의 직원 간의 통화기록을 증거로 제출하였다.

이에, 원고는 피고 1과 피고 2를 상대로 상표권 침해 및 손해배상 청구 소송을 제기하였는데, 원심인 베이징시 제1중급인민법원은 피고 1은 즉시 생산을 중단하고, 피고 2는 이 사건 등록상표의 상표권을 침해하는 제품의 판매를 즉시 중단하며, 피고 2는 침해 제품의 구매에 있어 합법적 출처를 증명한 바 손해배상의 책임을 지지 않으며, 피고 1은 원고에게 경제적 손실을 배상하라고 판결하였다. 이후 피고 1은 원심에 불복하여 항소를 제기하였다.

3. 당사자 주장 및 소송 쟁점

가. 항소인의 주장

피고 1은 자신들이 직접 침해제품을 생산한 적이 없으며, 피고 1 회사의 이름이 아닌 피고 1 회사의 법정 대표자 개인 ‘팡윈(方云)’의 명의로 판매 대금을 받은 것으로써, 피고 2의 침해제품 구매행위는 피고 1 회사와의 계약 관계가 아닌 판매 대금을 받은 개인 간에 이루어진 것이다. 또한, 침해제품의 운송장에는 화물 주인이 ‘러칭시싱이에까오디꾸이티유한회사(乐清市兴业高低压柜体有限公司)’라고 기재되어 있어, 해당 업체에서 피고 2에서 침해제품을 제공한 것인 바, 피고 1은 이 사건 등록상표권의 침해와 아무 관련이 없다.

나. 피항소인의 주장

원고와 피고 2는 1심 판결을 그대로 유지해 줄 것을 청구하였다.

다. 소송 쟁점

피고 1의 합법적인 출처에 의한 손해배상책임 여부

4. 법원의 판단

가. 원심의 판단

원고가 제출한 증거(피고 1과 피고 2간의 판매 영수증, 피고 1 법정 대표자의 명함 및 피고 1 회사의 서지정보가 기재된 <제품 모델 선택 가이드북>)에 따르면, 피고 2에서 판매한 이 사건 피소제품의 출처는 피고 1이다. 따라서, 피고 1이 원고의 허락 없이 동종 상품에 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 사용한 것은 원고의 상표권을 침해하는 행위로서 피고 1은 원고의 상표권 침해행위를 중지하고, 경제적 손실 20만 위안을 배상할 것을 판결한다. 피고 2는 침해제품을 판매하였으나 침해제품의 합법적인 출처를 증명하였으므로 침해중지의 책임은 면할 수 없으나 배상책임은 면제된다.

나. 항소심의 판단

원심에서 피고 2가 제출한 증거 외에 피고 2가 추가 제출한 피고 1과 피고 2간의 본 건 침해제품에 대한 매매 진행에 있어서 반복적으로 협의한 팩스 및 전화녹음 등의 증거에 따라, 피고 2는 피고 1과 침해제품에 대한 구매 협상을 진행한 것이 입증되었으며, 피고 1의 주장대로 피고 1의 법정 대표자로서의 팡원(方云)과 협상한 것은 아니다. 즉, 상기 증거는 이 사건 침해제품의 출처가 피고 1임을 다시 한 번 입증할 수 있다.

또한, 피고 2가 제출한 침해제품의 송장에 기재되어 있는 수취인의 연락처는 판원(范文)이지만, 화물주는 러칭시싱이에까오디아꾸이티유한공사(乐清市兴业高低压柜体有限公司)이로 되어 있으나, 기존증거를 토대로 판단할 때 이 증거만으로는 피고 2가 해당 회사로부터 이 사건 침해제품을 구입했다고 입증할 수 없다.

따라서, 피고 1의 항소이유는 성립될 수 없어 거절하며 원심 판결을 그대로 유지하기로 한다.

5. 시사점

중국 상표법 제60조는 상표권 침해 분쟁에 대하여 규정하고 있다. 그 중 제2항은 상표권 침해로 인정된 사안의 경우 즉시 침해행위의 중지를 명령하고, 침해제품에 대한 몰수, 소각을 할 수 있으며, 벌금에 처할 수 있다는 내용이 명시되어 있다. 그런데, 단소 규정으로 ‘단, 등록상표권을 침해한 상표인지 모르고 판매하였거나 해당 상품을 합법적으로 취득한 것을 증명하고 제공자를 설명할 수 있는 경우에는 공상행정관리부서는 판매 중지 명령을 내린다’고 되어 있어 상표권 침해 사건에 있어서 침해제품의 ‘합법적 출처’를 증명할 수 있으면 침해중지의 책임은 지나 손해배상 책임이 면제되는 중국 특유의 제도를 두고 있다.

관련 사건으로는 ‘LA CITY vs 상하이둥바오백화유한공사 등의 상표권 침해 사건<(2006)호이중민오(지)초자제248호>에서는 원고가 피소상표가 표시된 해당 사건 의류가 피고 2가 생산하고, 피고 1의 백화점에서 판매된 사안에서, 피고 1은 합법적 출처에 의한 손해배상 책임 면제를 주장했다. 법원은 피고 1과 같이 경영규모가 큰 판매상에서는 자신이 판매하는 제품의 합법적 출처를 확인할 의무가 있다고 하면서 피고 1의 손해배상 책임을 면제해 주지 않았다.

중국에 진출하는 우리 기업으로서 중국에서 침해제품을 단속하여 상표권 침해 중지 및 손해배상 청구 소송을 제기할 때 침해제품을 제조 및 판매한 중국 기업으로서 동 규정에 의한 ‘합법적인 출처에 의한 손해배상 책임 면제’의 항변을 하게 될 때 본 사건과 상기 관련 사건을 기억해 둘 필요가 있다. 침해제품을 판매한 곳에 직접 손해배상을 받는 것이 아니라 침해제품을 판매한 곳에서도 그 제품을 구매한 곳은 별개의 주체일 수 있기 때문에 침해제품을 판매한 제품의 포장, 제품설명서, 송장, 1차적으로 침해제품을 판매한 회사와 2차로 판매한 회사의 계약 관계 준부까지 꼼꼼하게 증거로 수집해야 할 것이다.

또한, 침해제품을 2차로 판매한 곳이 백화점과 같이 그 규모가 큰 곳이라면 중국 법원이 자신이 판매하는 제품의 합법적 출처의 확인 의무까지 인정할 점을 고려하여 손해배상 책임이 면제되지 않으므로 1차 판매자와 2차 판매자(경영규모가 큰 곳)에게 모두 손해배상 책임을 물을 수 있다는 점도 추후 분쟁에 있어 유용한 정보가 될 것이다.

Check Point
■ 상표의 유사판단 ■ 상표권 침해행위에 대한 법정 손해배상액의 산정

1. 기초사항

사 건 명	싸이메이 패션(베이징)유한회사와 예리아그룹 등의 상표권 침해 등 분쟁사건
사 건 번 호	베이징시 고급인민법원 (2009)고민종자(高民终字)제5095호
당 사 자	원고1 (피항소인1) 예리아그룹(耶莉娅集团)
	원고2 (피항소인2) 산동 예리아 복장그룹본사 (山东耶莉娅服装集团总公司)
	피고 (항소인) 싸이메이 패션(베이징)유한회사 (赛美服饰 (北京) 有限公司)
판 결 결 과	원고 승
사 건 개 요	피고가 원고의 저명상표와 유사한 상표를 사용하여 원고의 상표권을 침해한 사건으로서, 원심법원이 인정한 상표권 침해 판정과 법정손해배상 판정에 대하여 항소심에서 확정한 사건

2. 사건 개요

가. 관련 상표

구분	이 사건 등록상표	피소 상표
		

나. 사건 배경

원고 예리야그룹 및 그 핵심 계열사 예리야총공사는 1996년 9월에 설립된 회사로서, 각 종 의류를 생산하는 기업이다. 예리야그룹은 제25류 상품에 706095호, 712087호와 787320호 상표를 등록하였으며, 제40류 서비스에 935874호 상표를 등록하였다.

2000년 9월, “耶莉娅”상표는 국가공상행정관리총국 상표국 (상표국으로 약칭함) 에 의해 저명상표로 인정되었으며, 2003년 9월, “耶莉娅” 슈트는 중국 정부에 의하여 “중국 유명브랜드(中国名牌)”, “국가 품질검사 면제(国家质量免检)제품”로 선정되었으며, 2005년에는 “상무부의 집중 육성 유명 수출 브랜드(商务部重点培育和发展的出口名牌)”로 선정되었다. 2006년 9월에도 “耶莉娅”는 “중국 유명브랜드”로 연속하여 선정되었다.

원고가 다년간 큰 자금을 투입하여 홍보하고 사용한 결과, “耶莉娅”상표는 중국 내 의류생산, 판매업에서 매우 높은 인지도 및 브랜드 이미지를 가지게 되었다.

한편, 피고 싸이메이패션은 두 원고의 동의 없이, 원고의 등록상표와 동일한 영역 내에서, 기업의 웹사이트, TV광고, 잡지 광고, 홍보자료, 사무공간, 전시장소, 가맹점 등 매체 또는 장소에서 대량으로 “耶莉娅” 등록 상표와 유사한 “耶利亚”, “耶利妮亚” 표지를 상품 (서비스) 명칭으로 사용하였으며, “耶利亚 명품의류할인점”의 명의를 사용하여, 가맹사업도 운영하였다.

원고는 베이징시 제1중급인민법원에 상표권 침해소송을 제기하여 (1) 싸이메이패션이 상표권 침해 행위를 즉시 중지할 것과, (2) 상표권 침해로 인한 손해50만 위안을 배상할 것과 (3) 주요 신문에 사과광고를 게재할 것 (4) 일체의 소송비용을 지불할 것을 청구하였다.

한편, 베이징시 제1중급인민법원에서는 피고의 행위가 원고의 상표권 침해를 구성한다고 판단하여, 원고의 청구 대부분을 인정하였다.

3. 당사자 주장 및 소송 쟁점

가. 항소인의 주장

피고는 원심 판결에 불복하여, 베이징시 고급인민법원에 항소를 제기하였으며, 원심 판결을 취소하고, 파기 환송할 것을 본 법원에 청구하면서, (1) 원심 법원에

서는 피항소인의 상표권에 대한 항소인의 침해중지를 판결하였으나, 해당 판결이 어느 행위를 중지해야 하는지에 대해 명확히 하지 않았으며, 피항소인의 소송청구를 벗어난 판결을 하였으며, (2) 원심 판결에서는 항소인이 원심 법원의 심리 이전에 이미 “耶利亚”상표에 대한 사용을 중지한 사실 및 항소인이 “耶利亚” 상표에 대해 출원 절차를 밟았다는 사실에 대해 심리 누락을 하였으며, (3) 원심 판결에서는 항소인의 “耶利妮亚”상표에 대한 사용이 침해 행위를 구성하였다고 잘못 인정하였고, (4) 원심에서는 항소인이 피항소인에게 발생한 손해 인민폐 30만 위안 및 소송비용 인민폐 3만 위안을 지불할 것을 판결하였으나, 이에 대한 근거가 부족하다라고 주장하였다.

나. 피항소인의 주장

원고는 원심 판결의 내용을 따른다고 하였다.

다. 소송 쟁점

상표권 침해에 대한 원심 판결의 적절성 여부 및 손해배상 산정 적절성 여부

4. 법원의 판단

가. 원심의 판단

(1) 피고는 자사의 웹 사이트, 잡지와 브로셔, 상업계약 내 및 의류에 모두 “耶利亚”와 “耶利妮亚” 로고를 사용하였으며, 이런 로고의 사용은 객관적으로 모두 상품의 출처 표시로서의 사용으로서 이는 상표적 사용에 해당한다. 또한, 피고가 사용한 “耶利亚”, “耶利妮亚” 상표는 원고의 이 사건 등록상표 “耶莉娅”와 발음, 글꼴이 대체적으로 동일하며, 모두 특정 의미가 있지 않은 조어 상표로서, 이 사건 등록 상표의 유사상표에 해당한다.

또한, 피고가 상표를 사용한 상품은 모두 제25류 의류상품으로서, 피고가 상표권자의 허가 없이 동일한 상품에 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용한 행위는 원고의 상표권을 침해한 것이며, 권리침해 중지, 손해 배상 등의 민사책임을 부담해야 한다. 권리침해 중지 책임 부담에 대해, 피고는 의류사업에서 “耶利亚”, “耶利妮亚” 등과 같은 이 사건 등록상표 “耶莉娅”와 동일 또는 유사상표를 구성하는 상표의 사용을 중지해야 한다.

(2) 손해배상액은, 원고와 피고의 회사 설립시기, “耶莉娅” 상표의 인지도, 피고가 실시한 침해 행위의 성질 등의 요소를 종합적으로 고려하여 확정하며, 원고가 본 소송의 공증비용 및 변호사 비용, 출장비용등의 비용 지출 등도 인정한다.

한편, 피고가 欧阳淑玲이 체결한 《의류 매매 계약서》로부터 볼 때, 구입가격, 우대조치, 물품교환 등 내용에 대해 약속한 것은 확인할 수 있으나, 프랜차이즈 경영에 관련된 계약내용은 확인할 수 없었다. 따라서 기존 증거에 따라 피고가 실제 영업활동에서 프랜차이즈 경영의 방식으로 “耶利亚” 또는 “耶利妮亚” 상표를 사용하여 의류사업을 영위한 행위가 존재한다고 판정할 수 없다.

한편, 피고의 행위가 이미 원고의 상표권에 대한 침해를 구성한 것을 인정한 바, 상표권 침해행위는 신의칙 상 공정한 시장경쟁원칙과 상업적 도덕을 위반한 것에 대한 판단이 포함되어 있다는 점을 고려하여, 본 법원에서는 원고의 부정경쟁행위에 대한 청구는 판단하지 않는다.

결론적으로, (1) 피고는 본 판결 발효일로부터 원고의 상표권 침해행위를 즉시 중지하라. (2) 피고는 본 판결 발효일로부터 10일 이내에, 원고의 손해 인민폐 30만 위안을 배상하라. (3) 피고는 본 판결 발효일로부터 10일 이내에, 원고가 본 소송을 위해 지불한 비용 인민폐 3만 위안을 지불하라. (4) 피고는 본 판결 발효일로부터 30일 이내에, 《경제일보》에 사과성명을 게재하여, 원고의 사업상 신용에 미친 나쁜 영향을 제거하라. (성명내용은 본 법원의 심사 결정을 거쳐야 하며, 기한이 지나 이행하지 않을 경우, 본 법원에서는 관련 매체에 판결의 주요내용을 공포할 것이며, 그 비용은 피고가 부담한다.) (5) 원고의 기타 소송청구를 기각하라고 판결하였다.

나. 항소심의 판단

《상표법》 제52조에서 규정한 바, 상표권자의 허가 없이, 같은 종류의 상품 또는 유사상품에 등록상표와 동일하거나 또는 유사한 상표를 사용할 경우, 이는 상표권을 침해하는 행위에 속한다.

본 사건에서, 피고는 자사의 웹 사이트, 잡지와 브로셔, 상업계약 내 또는 의류에 모두 “耶利亚”로고를 사용하였으며, 이런 로고의 사용은 객관적으로 모두 상품의 출처로서의 사용으로서, 이는 상표적 사용에 해당한다.

피고의 사용한 상표 “耶利亚”와 원고가 상표권을 향유하고 있는 “耶莉娅”상표는 발음, 글꼴이 대체적으로 동일하며, 모두 특정한 뜻이 없는 조어 상표이며, 사용한

상품은 모두 제25류 의류상품이다. 따라서, 피고는 상표권자의 허가 없이, 같은 종류의 상품에 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용한 행위는, 원고의 상표권을 침해한 것이며, 권리침해 중지, 손해 배상 등 의 민사책임을 부담해야 한다.

한편, 원심 법원의 심리과정에서, 피고는 자사에서 “耶利亚” 로고를 사용하지 않고 “耶利妮亚”로고를 사용한다는 것을 증명하기 위해, 자사의 웹 사이트의 홈 페이지 인쇄 출력본을 제출하였으나, “耶利妮亚”와 원고의 이 사건 등록 상표 “耶莉娅” 상표는 발음, 글꼴이 대체적으로 동일하며, 모두 특정한 뜻이 없는 조어상표로서, 유사상표에 해당한다. 따라서, 피고가 그 웹 사이트에 “耶利妮亚”로고를 사용하는 행위는 여전히 원고의 상표권 침해에 해당한다.

피고는 그 웹사이트 외에, 관련 잡지, 브로셔 등에서 “耶利亚” 로고를 사용하는 것을 정지하였다고 주장하였으나, 관련증거를 제출하지 않았으며, 원고에서도 이에 대해 인정하지 않았다.

또한, 피고가 제출한 상표국에서 제출한 상표출원 수리통지서의 사본을 확인하여 본 결과, “耶利亚”과 “耶利妮亚”상표가 아직 상표출원 단계에 있으며, 등록을 받지 못한 것으로 나타났으며, 원심 법원에서는 이 사실에 대해 심리를 진행하였다. 따라서, “耶利亚”과 “耶利妮亚” 상표에 대해 피고가 상표출원 절차를 밟았다는 점에 대하여 원심법원에서 심리를 누락하였다는 피고의 주장은 사실과 다르므로 인정할 수 없다.

《상표법》 제56조에서 규정한 바, 상표권 침해의 배상액은, 침해자가 침해기간에 침해에 의해 획득한 이익, 또는 피 침해자가 침해기간 동안에 침해자의 침해행위로 인해 입은 손해에 상당하며, 피 침해인이 침해행위를 저지하기 위해 지불한 합리적 지출을 포함한다. 침해인이 침해에 의해 획득한 이익, 또는 피 침해자가 침해기간 동안에 침해자의 침해행위로 인해 입은 손해를 확정하기 어려운 경우, 인민법원에서 침해행위의 경위에 따라, 50만 위안 이하의 배상판결을 내린다.

손해배상액에 대해, 피고의 설립시기, “耶莉娅” 상표의 인지도, 피고가 행한 침해 행위의 성질 등 요소를 종합적으로 고려하여 사정을 감안하여 인민폐 30만 위안으로 확정한 것과, 원고가 본 소송을 위해 지불한 공증비용 및 변호사 수임료, 출장비 중 합리적 부분이 인민폐 3만 위안이라는 원심법원의 판단은 법률 규정에 부합되는 적절한 판결이라도 판단된다.

따라서 원심법원의 손해배상액 인정이 근거가 결여된다는 피고의 주장은 성립될 수 없다.

5. 시사점

중문 한자 상표는 국문이나 영문 상표와 달리 중국어가 표의 문자라는 특징 때문에 상표를 구성하고 있는 각 한자가 갖는 의미 및 각 한자가 결합되어 상표가 자체가 나타내는 의미가 유사판단에 있어서 중요한 요소가 된다. 하지만, 중문 한자 상표도 각 한자가 결합되었을 때 별다른 의미를 갖지 않는 발음의 상의 이점만 갖는 조어 상표가 존재할 수 있다.

본 사건에서의 등록 상표는 바로 그러한 조어상표로서 “耶莉娅” 상표는 특정 의미를 갖지 않는 상표이며, 피고의 유사상표 “耶利亚”, “耶利妮亚”들은 원고의 상표에서 “莉”만 발음이 동일한 “利”로 교체한 상표로서, 외관과 칭호면에서 극히 유사한 상표로 판단되었다. 이러한 경우, 상표가 발휘하는 관념은 유사판단의 중요한 고려요소가 될 수 없다.

한편, 손해배상과 관련하여 원고 측은 침해의 규모에 비해 매우 적은 50만 위안 정도만을 손해액으로 청구하고 있는데, 이는 중국 상표법 상 법원이 재량으로 인정해 줄 수 있는 법정손해배상 최고액에 해당하는 금액이다. 이 정도 금액만을 손해배상액으로 청구한 이유는 원고가 상표권 침해로 인한 손해액을 구체적으로 입증할 수 있는 증거를 확보하지 못했기 때문인 것으로 파악된다.

이에 대하여 법원은 침해행위가 명확하게 존재하였으며, 그 정도에 따라 30만 위안 정도를 손해배상액으로 인정하였을 뿐 아니라, 원고의 합리적인 소송비용 지출 3만위안을 인정하였다. 이 정도 금액이라면 적어도 침해 성립 자체가 명백한 상황에서 권리자가 소송을 진행했을 경우, 어느 정도의 소송비용은 보전될 수 있음을 의미한다.

대부분의 우리나라 중소기업들이 중국에서의 소송 비용이 부담스러워서 명백한 상표권 침해 상황에서도 침해소송을 진행하지 못하는 경우가 많은데, 이 사건에서 나타난 중국법원의 손해배상액 인정 태도는 우리나라 기업들이 중국에서 상표권을 침해당한 경우, 좀 더 적극적인 자세로 소송을 제기할 수 있다는 것을 시사한다고 볼 수 있다.

Check Point	
■	라코스테사와 크로커다일사의 '악어 도형'의 유사 여부
■	손해배상책임의 면제조건인 '합법적 출처'의 판단기준 및 인정 여부

1. 기초사항

사 건 명	(프랑스)라코스테셔츠주식유한회사와 상하이홍차오바이성상업무역유한회사 창사지점의 상표권 침해 분쟁 항소사건
사 건 번 호	후난성 고급인민법원 (2004) 상고법민삼종자(湘高法民三终字)제85호
당 사 자	원고 (원고) (프랑스)라코스테셔츠주식유한회사 피고 (피고) 상하이홍차오바이성상업무역유한회사 창사지점
판 결 결 과	원고 승소
사 건 개 요	원고와 피고의 상표에 포함된 '악어 도형'은 주요부로서 도형의 방향만 상이할 뿐(거울상) 문자와 독립적으로 사용되는 피고의 도형 상표는 원고의 상표권을 침해한 것이며, 원고의 상표는 저명상표로서 피고의 사용이 합법적 출처가 있음을 증명할 수 없어 손해배상책임이 면제되지 않는다.

2. 사건 개요

가. 관련 상표

구분	이 사건 등록상표 (도형상표)	피소 상표
		

나. 사건 배경

원고는 프랑스 의류 및 관련 상품의 생산업체로서 중국에서 이 사건 등록상표 (지정상품: 제18류 가방 등, 제25류 의류, 신발 등)와 문자상표 ‘LACOSTE’를 상기 상품들에 대해 보유하고 있다. 원고의 상표는 <전국 중점상표 보호 명록>에 기재된 상표로서 중국에서 일정한 시장 영향력을 가지고 있다.

원심법원은 피고에게 원고의 등록상표권을 침해하는 행위를 즉시 중지하고, 원고에게 경제적인 손해 인민폐 5000위안을 배상할 것을 판결했으나, 원고와 피고 모두 상기 판결에 불복하여 항소를 제기하였다.

3. 당사자 주장 및 소송 쟁점

가. 원고의 주장

피고가 제출한 “鳄鱼” 상표의 인지도에 대한 증거는 불충분하며, 원심법원에서 인정한 배상금액이 비교적 적고, 원고가 침해 중지를 위해 지불한 합리적인 비용을 고려하지 못했다.

나. 피고의 주장

이 사건 등록상표와 피소상표는 동일 또는 유사하지 않기 때문에 창사딩유회사가 피고의 쇼핑센터에서 판매하는 싱가포르 “卡帝乐鳄鱼” 시리즈 상품은 의 상표권을 침해하지 않았다.

창사딩유회사가 피고 쇼핑센터에서 판매하는 상품은 합법적인 출처가 있으며, 피고는 어떠한 법적인 책임을 지지 않아도 된다.

다. 소송 쟁점

- (1) 이 사건 등록상표와 피소상표의 유사 여부
- (2) 피고가 침해제품을 판매한 행위에 대한 <중국 상표법> 제56조 제3항에서 규정하는 ‘합법적인 출처’의 인정 여부

4. 법원의 판단

가. 원심의 판단

피소상표의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품은 유사하며, 피소상표의 도형 부분과 이 사건 등록상표의 도형 부분은 일반적인 주의력을 기준으로 볼 때 외관상 거의 차이가 없는 바, 피소상표의 사용은 이 사건 등록상표의 상표권을 침해행위를 구성한다.

나. 항소심의 판단

(1) 이 사건 등록상표와 피소상표의 유사 여부 및 상표권 침해 인정 여부

피소상표의 사용상품 ‘지갑, 허리띠, 서류가방, 넥타이’는 각각 원고의 등록상표의 지정상품 범위에 속하며, 상기 제품들의 안감, 라벨 및 매출전표에는 “卡帝乐鳄鱼” 문구가 표시되어 있으나, 침해제품의 외관에는 현저한 표시 작용을 하는 도형(머리가 좌측으로 되어있는 한 마리의 악어도형)을 독립적으로 사용하였다. 하기 그림에서와 같이 허리띠 버클에 악어 도형이 독립적으로 사용된 것을 알 수 있다.



<피소상표의 사용 형태 예시>

피소상표의 악어도형은 방향(거울상)만 다를 뿐, 나머지 부분은 관련 공중의 일반적인 주의력을 기준으로 할 때 시각적으로는 거의 차이가 없기 때문에 실제로 관련 공중이 상표를 볼 때 기억의 요소에 대하여 영향을 주지 않을 것이다. 따라서, 피소상표의 사용은 관련 공중에게 혼동을 충분히 일으킬 수 있어 이 사건 등록상표의 상표권 침해를 구성한다.

(2) 피고의 판매행위에 ‘합리적 출처’의 존재 인정 여부

피고가 배상책임을 면제 받기 위해서는 판매자로서 상표와 관련된 상업활동에 종사할 때, 중국 상표법 규정에 준수해야 하고, 합리적인 의무에 주의해야 하며, 판매하는 상품이 타인의 합법권익을 침해하지 않는다는 점을 증명해야 한다. 그러나, 이 사건 등록상표는 1999년 및 2000년 <전국 중점상표 보호 명록> 등에 등재되어 있는 유명상표로서 비교적 높은 인지도가 있다는 것을 인정해야 하고, 피고는 해당 상표를 알고 있었음에 틀림 없다. 피고가 제공한 모든 증거는 피소상표의 사용상품의 합법적인 출처를 증명하기에는 모두 불충분하다. 따라서, <중국 상표법> 제56조 제3항 “등록상표 전용권의 침해제품이라는 사실을 알지 못한 채 이를 판매한 경우, 해당 상품을 합법적으로 취득했다는 것을 증명할 수 있고 제공자에게 상황을 설명할 수 있는 때에는 손해배상 책임을 지지 않는다”의 규정에 해당되지 않으며, 피고는 법정 면책조건이 없어서 배상책임을 져야 한다.

5. 시사점

이 사건의 동일한 당사자격인 프랑스의 라코스테 회사와 싱가포르의 크로커다일 회사는 우리나라에서도 거의 유사한 내용의 소송을 진행한 바 있다. 이 사건은 대법원에까지 올라가서 "두 상표가 외관상 차이가 있지만 호칭(악어)과 관념이 동일하고, 상표가 모두 티셔츠 왼쪽 가슴에 위치한 점, 실제 거래에서 소비자들이 두 상표를 혼동하고 있는 점 등에 비춰 수요자들에게 혼란을 줄 우려가 객관적으로 존재한다. 또한, 크로커다일 상표의 경우, 문자 부분은 옷감의 색상과 거의 동일한 색으로 자수돼 있는 반면, 악어 문양은 옷감의 색상과 전혀 다른 연두색이나 초록색 등으로 박아 악어 도형 부분만 선명하게 보이도록 한 점 등을 고려하면 두 상표가 유사한 상표"라고 하여 크로커다일로서는 이제 한국에서 악어 도형 상표를 사용할 수 없게 되었다.

이 건 판결에서 문제가 된 상표는 역시 라코스테 회사와 크로커다일 회사에서 공통적으로 사용하는 ‘악어 도형’이었기 때문에 크로커다일 회사에서 해당 제품에 문자와는 별개로 악어 도형을 독립적으로 사용한 제품들에 대해서는 상표권 침해와 손해배상 책임을 확정하였다. 그러나, 상하이 법원에서 라코스테 회사가 크로커다일 회사를 상대로 낸 소송((2011)沪高民三(知)终字第74号 판례 참조)에서는 크로커다일 회사의 영문 문자 상표 “CARTELO”와 악어 도형을 결합한 상표의 사

용이 라코스테의 악어 도형 상표를 침해하는 지 여부에 대해서는 양 상표의 유사성을 인정하지 않았다. 이는, 이 사건 내용과 다르게 ‘CARTELO’ 문자 부분과 악어 도형이 함께 결합되어 있는 상표에서는 문자와 도형이 일반수요자들의 주의를 동시에 끌기 때문에 라코스테의 상표와 구별이 가능하다는 점, CARTELO가 중국에서는 한국보다 더 유명하여 양 상표의 문자를 통해서는 일반수요자들이 출처를 구분할 수 있다는 점 등이 판결에 영향을 미쳤을 것으로 보인다.