

상표침해소송 실무 - 침해행위 태양 및 상표권침해금지청구 소송의 청구취지 기재방법:

특허법원 2020. 5. 22. 선고 2019나1821 판결



## 1. 사안의 개요

원고 - 등록상표 상표권자, 피고 - 등록상표와 동일 또는 유사한 사용상표를 붙여 상품 판매, 특허법원 상표권 침해 인정

## 2. 상표침해행위 태양 및 상표권침해금지청구 소송의 청구취지 기재방법

## 주 문

1. 제1심판결 중 피고 C, D에 대한 금지청구를 제외한 나머지 부분을 다음과 같이 변경한다.
  - 가. 피고 주식회사 B은 별지 1 '피고 회사의 사용표장' 기재 표장이 표시된 별지 2 '피고 회사의 사용상품' 기재 상품을 양도하거나 그 상품에 관한 광고에 상표를 표시하여 전시 또는 반포하여서는 아니 된다.
  - 나. 피고 주식회사 B은 자신의 사무소, 공장, 창고, 영업 대리점에 보관 중인 별지 2 '피고 회사의 사용상품' 기재 상품에 표시된 별지 1 '피고 회사의 사용표장' 기재 표장을 제거하라.
  - 다. 피고들은 공동하여 원고에게 300,000,000원 및 이에 대한 2018. 11. 29.부터 2020. 5. 22.까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
  - 라. 원고의 피고들에 대한 나머지 청구를 각 기각한다.
2. 소송 총비용 중 원고와 피고 주식회사 B 사이에 생긴 부분의 50%는 원고가, 나머지는 피고 주식회사 B이 각 부담하고, 원고와 피고 C, D 사이에 생긴 부분의 85%는 원고가, 나머지는 피고 C, D이 각 부담한다.
3. 제1의 가. 내지 다.항은 가집행할 수 있다.

### [청구취지]

주문 제1의 가.항과 같은 판결 및 피고들은 별지 1 '피고 회사의 사용표장' 기재 표장(이하 '피고 사용표장'이라고 한다)이 표시된 별지 2 '피고 회사의 사용상품' 기재 상품(이하 '피고 사용상품'이라고 한다)을 생산, 사용, 대여, 수입, 수출하거나 양도 또는 대여의 청약을 하여서는 아니 되고, 자신들의 사무소, 공장, 창고, 영업 대리점에 보관 중인 피고 사용상품을 폐기하라. 피고들은 공동하여 원고에게 2,000,000,000원 및 이에 대한 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

### 3. 특허법원 판결요지

피고회사는 원고의 상표권을 침해하였다. 분쟁의 경과, 상표권침해를 부인하는 피고회사의 태도 등 제반사정을 고려하면, 위 침해기간 이후에도 다시 피고 회사 행위로 원고의 상표권이 침해될 우려가 있으므로, 구 상표법 65조에 따라 원고는 피고회사에 대하여 상표권침해행위의 금지 및 그 침해의 예방을 위하여 필요한 조치를 구할 수 있다.

따라서 피고 회사는 피고 사용표장이 표시된 피고 사용상품을 양도하거나 광고에 상표를 표시하여 전시, 반포하여서는 아니 되고, 자신의 사무소 등에 보관 중인 피고 사용상품에 표시된 사용표장을 제거할 의무가 있다.

원고는 사용표장이 표시된 사용상품의 '생산, 사용, 대여, 수입, 수출, 양도 또는 대여의 청약'의 금지도 구하나, 이 중 '생산, 사용, 대여, 양도 또는 대여의 청약'은 상표법이 정한 침해행위의 태양에 해당하지 아니하므로,

그리고 '수입, 수출'은 피고가 실제 침해행위를 하였다거나 침해행위가 임박하였다는 입

증이 없어 금지명령을 할 필요가 없으므로, 모두 이유없다.

원고는 '사용상품의 폐기'도 구하나, 제반사정을 고려할 때 사용상품에 표시된 사용표장의 제거만으로도 충분히 침해예방의 효과를 달성할 수 있으므로 위 인정범위 내에서만 받아들인다.

첨부: 특허법원 2020. 5. 22. 선고 2019나1821 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)