

[상표분쟁] 상표권자 부도 후 경매로 상표권 취득한 양수인 - 부정경쟁행위금지청구 등

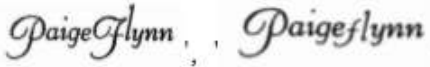
부경법상 권리행사 불인정: 특허법원 2018. 12. 7. 선고 2017나2523 판결



사안의 개요

가. 원고들의 지위

1) 주식회사 동의인터내셔널(이하 '동의인터내셔널'이라 한다)은 2007년 2월경 '페이 지플린'이라는 여성의류 브랜드를 런칭하여 운영하면서, 아래 다. 1), 2)항 기재

 상표(순서대로 '이 사건 제1상표', '이 사건 제2상표' 라고 하고, 위 상표를 통틀어 '이 사건 각 상표'라고 한다)를 사용하였고, 이 사건 제2상표는 2008. 12. 9.에, 이 사건 제1상표는 2011. 5. 3.에 각 상표등록을 마쳤다.

2) 2013. 6.경 동의인터내설이 부도나자 이 사건 각 상표의 상표권에 관하여 2013. 7. 5. 상표권압류명령(서울중앙지방법원 2013타채21711)이, 2013. 8. 30. 상표권매각명령이 각 발령되었고, 원고 A는 2014년 8월경 위 민사집행법에 의한 매각절차에서 이 사건 각 상표에 관한 상표권을 105,040,000원에 경락받아 2014. 8. 18. 자신 명의로 각 상표권 이전등록을 마쳤다.

3) 원고 A가 대표자(사내이사)로 있는 원고 회사는 의류, 원단 생산 제조 및 판매업, 의류, 원단, 잡화 도, 소매업 등을 영위하는 회사로서 2014년 8월경에 이 사건 각 상표와 관련된 상품을 발주하기 시작하였고, 2014. 11. 11. 이후부터 이 사건 각 상표가 표시된 의류를 온라인 쇼핑몰에서 판매하였다.

4) 원고 A는 2014. 9. 5. 원고 회사와 사이에 이 사건 각 상표에 대하여 전용사용권을 설정하는 계약을 체결하였고, 원고 회사는 2014. 11. 24. 전용사용권을 설정등록하였다.

분쟁대상 행위

2) 피고는 의류 제조, 판매업 등을 목적으로 하는 회사인데, 피고의 대표자(사내이사)가 대표이사로 있는 주식회사 엠프로미스(이하 '엠프로미스'라고 한다)가 2013. 2. 25. 동의인터내셔널과 "엠프로미스가 2013. 9. 1.부터 2015. 8. 30.까지 2년간 2억 원을 지급하는 대가로 그 제조 또는 판매하는 제품에 'F.paige' 상표를 사용할 수 있고, 그 상표의 메인브랜드인 paige Flynn(페이지플린) 브랜드를 홈쇼핑 방송 중 홍보용으로 사용할 수 있다."라는 내용의 브랜드사용계약을 체결하자, 같은 날 엠프로미스와 위 상표를 피고가 제조 또는 판매하는 제품에 사용할 수 있도록 하는 내용의 브랜드사용계약을 체결하였다. 동의인터내셔널을 2013. 3. 5. 엠프로미스와 추가로 기존 브랜드 이외에 "F.paige by paige Flynn(페이지플린)" 브랜드도 추가로 사용할 수 있는 브랜드사용계약을 체결하였다.

3) 동의인터내셔널은 피고와 위와 같이 최초 브랜드사용계약을 체결한 다음날인 2013. 2. 26. 위 'F.paige' 상표와 유사한 아래 라. 1)항 기재 '*Fpaige*' 상표(이하 '이 사건 관련 상표'라고 한다)를 출원하였는데, 앞서 본 바와 같이 2013년 6월경 부도가 나 2013. 7. 5. 이 사건 각 상표권이 압류되자 위 출원한 상표에 대하여도 압류가 될 것을 염려하여 2013. 7. 19. 출원인을 동의인터내셔널의 감사인 홍기봉으로 변경하였고, 홍기봉은 2014. 3. 19. 이 사건 관련 상표에 관한 상표등록을 마쳤다.

4) 피고는 위 브랜드 사용계약에 따라 2013년 9월 이후부터 2015. 3. 3.까지 피고가 제작, 판매하는 여성의류 상품의 라벨, 광고물 등에 아래의 표장(이하 기재 순번에 따라 '피고 제○표장'이라 하고, 이를 통틀어 '피고 각 표장'이라 한다)을 표시하여 홈쇼핑 방송, 온라인 쇼핑몰 등을 통해 판매하였다.

상표권자(원고) 주장요지

원고 A는 이 사건 각 상표에 관한 상표권을 경락받음으로써 B로부터 이 사건 각 상표의 주지성을 승계받았으므로, 피고가 이 사건 각 상표와 유사한 피고 각 표장을 여성의류 등에 사용하는 행위는 원고 A의 주지 표지인 이 사건 각 상표에 대한 상품주체 혼동행위[부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목]에 해당한다고 주장한다.

특허법원 판결요지

부정경쟁방지법이 주지 상품표지를 보호하는 목적이나 취지는 상품표지 주체의 투자나 노력으로 구축된 고객흡인력이나 명성 등 상품표지에 화체된 영업상의 신용이 제3자에 의하여 침해되는 것을 방지하는 데 있으므로, 실질적으로 상품표지가 영업과 분리되지 않은 채 함께 이전된 것으로 평가되는 경우에는 그 표지에 축적된 신용 또한 승계된다고 보는 것이 위와 같은 목적이나 취지에 부합하는 해석이라 할 것이다(대법원 1996. 5. 31. 선고 96도197 판결 참조).

다만 부정경쟁방지법이 개별 규정을 통하여 보호의 객체로 규율하는 대상은 주지성 있는 표지 그 자체가 아니라 그 표지에 의하여 출처가 구별되는 '타인의 상품'(부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목) 내지 '타인의 영업'(부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목) 또는 저명한 표지에 화체된 '정당한 권리자의 신용이나 명성'(부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목)이므

로, 영업활동 자체는 이전되지 아니하고 주지성 있는 영업표지만 이전되고, 양수인이 그 상표에 기초한 영업을 영위하고 있지 않다면 적어도 그 기간 동안에는 특별한 사정이 없
는 한 그 양수인이 종전 양도인이 취득한 주지성의 승계를 이유로 부정경쟁방지법에 기
한 손해배상청구를 할 수 없다고 보아야 할 것이다.

돌아와 이 사건에 관하여 보건대, 원고 A가 B의 영업과 분리하여 이 사건 각 상표에 관
한 상표권만 민사집행법에 의한 매각절차를 통하여 매수한 사실은 앞서 본 바와 같고,
원고 A가 그 주장의 침해기간 동안 이 사건 각 상표를 사용하여 자신 명의의 상품을 제
조 또는 판매하거나 이 사건 각 상표를 자신의 상품이나 영업을 위한 것이라고 선전·광
고한 사실이 없다는 것은 자인하고 있으므로, 원고 A가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가
목을 근거로 자신이 이 사건 상표의 주지성을 승계한 영업자이거나 그 스스로 주지성을
취득한 상품표지의 영업자임을 전제로 한 이 부분 주장은 이유 없다.

첨부: 특허법원 2018. 12. 7. 선고 2017나2523 판결

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com