

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2012다6059 상표사용금지등

원고, 피상고인 겸 상고인

판-웨스트(피티이) 리미티드 {Pan-West(Pte)Ltd.}

소송대리인 법무법인 보나

담당변호사 소동기 외 3인

원고보조참가인 주식회사 타미스포츠

소송대리인 법무법인 보나

담당변호사 소동기 외 3인

피고, 상고인 겸 피상고인

주식회사 카타나골프

소송대리인 법무법인 다래 외 1인

원 심 판 결 서울고등법원 2011. 11. 30. 선고 2010나115746 판결

판 결 선 고 2014. 8. 20.

주 문

상고를 모두 기각한다.


상고비용은 상고인 각자가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 원고의 준비서면 및 피고의 상고이유보충서의 기재는 원고 및 피고의 각 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 원고 및 원고 보조참가인의 상고이유에 관하여

가. 원고의 상고이유 제1점에 관하여

원심은, 피고가 일본의 주식회사 우메다쇼카이(株式会社 梅田商会, 이하 '우메다쇼카이'라고 한다) 및 주식회사 카타나골프(株式会社 カタナゴルフ, 이하 '일본 카타나사'라고 한다)로부터 이들 회사가 생산하는 골프채(이하 '일본 카타나 골프채'라고 한다) 등을 국내에 수입·판매하면서 **'KATANA GOLF'**라는 상표를 사용함으로써, 지정상품을 '골프채(아이언), 골프공, 골프가방, 골프클럽' 등으로 하고 오른 [이 사건 등록상표] 쪽과 같이 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 생략)에 관한 원고의 상표권(이하 '원고의 이 사건 상표권'이라고 한다)을 침해  KATANA GOLF 하였다는 원고의 주장에 대하여, 피고가 **'KATANA'**와 **'KATANA GOLF'**라는 상표(이하 '피고 사용상표들'이라고 한다) 등과 별도로 원고의 위 주장과 같은 상표를 사용하고 있음을 인정할 증거가 없다면서 원고의 위 주장을 배척하였다.

위와 같은 원심의 판단을 다투는 상고이유 주장은 실질적으로 사실심 법원의 자유심증에 속하는 증거의 취사선택과 가치 판단 및 이에 기초한 사실인정을 탓하는 것에 불과하다. 그리고 원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴봐도, 위와

같은 원심의 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반하고 자유심증주의의 한계를 벗어난 위법이 없다.

그리고 상고심은 순수한 법률심이어서 당사자는 상고심에서 새로운 주장이나 증거를 제출하여 원심의 사실인정을 다룰 수 없으므로(대법원 2005. 7. 22. 선고 2005다26550 판결 등 참조), 원고의 상고이유서에 첨부된 새로운 자료들을 들어 위와 같은 원심의 판단이 위법하다는 주장은 받아들일 수 없다.

나. 원고의 상고이유 제2점에 관하여

타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해하였다고 할 수 없다(대법원 2003. 6. 13. 선고 2001다79068 판결 등 참조).

원심은, 피고가 '주식회사 카타나'라는 피고의 상호(이하 '이 사건 상호'라고 한다)를 상표적으로 사용하였음을 인정할 증거가 없다고 인정하여, 이 사건 상호를 사용함으로써 원고의 이 사건 상표권을 침해하였다는 원고의 주장을 배척하였다.

이러한 원심의 판단을 다투는 상고이유 주장은 실질적으로 사실심 법원의 자유심증에 속하는 증거의 취사선택과 가치 판단 및 이에 기초한 사실인정을 탓하는 것에 불과하고, 원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴봐도 원심의 판단에 자유심증주의의 한계를 벗어난 위법이 없다.

또한 원고는, 피고가 원고의 이 사건 등록상표에 대한 부정경쟁의 목적으로 이 사건 상호를 사용하고 있음에도 원심이 이를 인정하지 아니한 위법이 있다고 주장하나, 이에 관한 원심의 판단은 이 사건 상호를 상표적으로 사용한 것으로 인정할 경우를 가정

하여 한 부가적인 판단에 불과하여 그 당부는 판결 결과에 영향을 미칠 수 없으므로, 위 주장은 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다.

다. 원고의 상고이유 제3점에 관하여

원심은, 도메인이름의 말소등록청구는 그 등록사용자를 상대로 제기하여야 하는데 2002. 4. 22.에 등록된 '(도메인 주소 생략)'이라는 도메인이름의 등록사용자는 피고가 아니라 소외인이므로, 피고를 상대로 한 위 도메인이름의 등록말소청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다고 판단하였다.

원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단에 분쟁의 일회적 해결 원칙 위반 등을 비롯한 상고이유의 주장과 같은 위법이 있다고 할 수 없다.

라. 원고 보조참가인의 상고이유에 관하여

원고 보조참가인이 주장하는 사유는 원심이 피고의 권리남용 주장을 배척하면서 판시한 이유 중의 일부 사실을 다투는 것으로서, 그 주장과 같이 원심의 사실인정에 잘못이 있다고 하더라도, 피고의 권리남용 주장을 배척한 원심의 판단은 원고 보조참가인에게 유리한 것일 뿐 아니라 아래에서 보는 것과 같이 그 판단에 위법이 없는 이상 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없으므로 원심을 파기할 사유가 되지 못한다.

2. 피고의 상고이유에 관하여

가. 상고이유 제1, 2점에 관하여

(1) 상표권의 행사가 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다고 하기 위해서는, 상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행

사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되어야 한다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결 등 참조).

그리고 어떤 상표가 정당하게 출원·등록된 이후에 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 정당한 이유 없이 사용한 결과 그 사용상표가 국내의 일반 수요자들에게 알려지게 되었다고 하더라도, 그 사용상표와 관련하여 얻은 신용과 고객흡인력은 그 등록상표의 상표권을 침해하는 행위에 의한 것으로서 보호받을 만한 가치가 없고 그러한 상표의 사용을 용인한다면 우리 상표법이 취하고 있는 등록주의 원칙의 근간을 훼손하게 되므로, 위와 같은 상표 사용으로 인하여 시장에서 형성된 일반 수요자들의 인식만을 근거로 하여 그 상표 사용자를 상대로 한 등록상표의 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당한다고 볼 수는 없다.

한편 선행 등록상표의 등록 이후에 등록결정이 된 후행 등록상표가 선행 등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하고, 또한 후행 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표라고 인식된 타인의 상표가 선행 등록상표의 등록 이후부터 사용되어 온 것이라고 하더라도, 이러한 타인의 사용상표(이하 '후발 선사용상표'라고 한다)와의 관계에서 후행 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하여 그 등록이 무효로 될 수 있고, 그 결과 후발 선사용상표

가 사실상 보호받는 것처럼 보일 수는 있다. 그러나 위 규정의 취지가 후발 선사용상표를 보호하려는 데 있는 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자들의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하려는 데 있음을 고려할 때, 그러한 결과는 일반 수요자들의 이익을 보호함에 따른 간접적·반사적인 효과에 지나지 아니하므로(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조), 그러한 사정을 들어 후발 선사용상표의 사용이 선행 등록상표에 대한 관계에서 정당하게 된다고나 선행 등록상표의 상표권에 대한 침해를 면하게 된다고 볼 수는 없다.



(2) 원심판결 이유 및 적법하게 채택된 증거들에 의하면 아래와 같은 사정들을 알 수 있다.

원고는 1997. 9. 22. 우리나라에서 이 사건 등록상표를 출원하여 1998. 11. 17. 상표 등록을 받고, 그 무렵 우메다쇼카이 및 일본 카타나사와 이들 회사가 생산하는 일본 카타나 골프채를 일본 외의 지역에서 판매하기로 하는 내용의 골프채 수출·판매계약(이하 '원고의 기존 수출·판매계약'이라고 한다)을 체결하고 국내에 일본 카타나 골프채를 수입·판매하기 시작하였다.

또한 원고는 1997년경부터 싱가포르를 비롯한 중국, 태국 등 여러 나라에서 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 출원·등록하고 그 무렵부터 현재까지 싱가포르에서 그 상표를 사용하여 골프채 등을 광고·판매해 오고 있다.


이와 같이 원고가 우리나라와 싱가포르 등에서 이 사건 등록상표 또는 그와 동일·유사한 상표를 출원·등록하여 사용해 오기 시작한 시기는 우메다쇼카이가 일본의 야마하 주식회사(ヤマハ 株式会社)로부터 지정상품을 '골프용구'로 하고 '**KATANA**
カタナ'와 같

이 구성된 상표(이하 '일본 카타나 상표'라 한다)의 상표권이전등록을 받은 2000. 8. 18.이나 일본 카타나사(회사 설립일인 1998. 6. 16. 당시의 상호는 '주식회사 골프디자인'이었다)가 그와 같이 상호를 변경한 2000. 3. 15.보다 앞선다.

반면, 원심 판시와 같이 이 사건 등록상표와 유사한 것으로 인정되는 피고 사용상표들을 비롯한 원심 판시 피고 제1표장 내지 제5표장은 모두 이 사건 등록상표의 등록일 후인 2000. 5. 31.경부터 피고가 우메다쇼카이 및 일본 카타나사로부터 일본 카타나 골프채 등을 국내에 수입·판매하면서 사용해 온 상표들로서(특히 피고 제1, 2표장에는 일본 카타나 상표에는 없고 이 사건 등록상표에만 있는  로고가 포함되어 있다), 이 사건 등록상표의 출원·등록일 이전에는 국내에서는 물론 일본에서도 주지성을 취득하기는커녕 사용되지도 않았다. 게다가 우메다쇼카이 및 일본 카타나사는 2003년경부터는 일본 카타나 골프채의 주된 상표를 'SWORD' 상표로 변경하였고, 우메다쇼카이는 2004. 6. 11.경 원고에게 이 사건 등록상표와  로고 등을 매수하겠다는 취지의 의사를 표시하기도 하였으나 원고가 이를 거절하였다. 그럼에도 피고는 현재까지 계속하여 일본 카타나 골프채 등을 국내에 수입·판매하면서 피고 사용상표들을 사용해 오고 있다.

원고는 2000년경부터 국내에서 이 사건 등록상표가 부착된 일본 카타나 골프채의 수입·판매를 중단한 적이 있고 원고의 기존 수출·판매계약도 2002~2003년경 완전히 해지되었으나, 2002년경부터 일본의 노오쓰랜드 주식회사(Northland Co. Ltd)로부터 주문자상표부착(OEM) 생산방식으로 이 사건 등록상표가 부착된 골프채 등을 공급받아 싱가포르 등지에서 판매해 왔고, 2004년경부터는 국내에서도 이 사건 등록상표가 부착된 골프채 등을 판매해 오다가, 2009. 5. 25. 일본 후쿠오카에 카타나골프 주식회사


(KATANA GOLF 株式会社)가 설립된 이후에는 위 회사로부터 이 사건 등록상표가 부착된 골프채 등을 공급받아 국내에 판매해 오고 있다.

그리고 ① 피고는 원고를 상대로 이 사건 등록상표에 대하여, 2006. 3. 2.과 2009. 2. 12. 두 번에 걸쳐 불사용으로 인한 상표등록취소심판을, 2009. 2. 12. 상표등록무효심판을 각 청구하였으나 모두 기각하는 심결이 확정되었고, 한편 ② 2009. 2. 12. 둘 다 'KATANA'와 같이 구성되고 '골프화', '골프클럽, 골프백, 골프공 등'이 각각의 지정상품인 원고의 등록상표들(이하 '원고의 후행 등록상표들'이라고 한다)에 대하여 피고가 상표등록무효심판을 청구하여 이들 상표가 그 각 등록결정일인 2006. 6. 14.과 2007. 11. 28. 무렵 피고의 사용에 의해 '골프채' 등에 관하여 특정인의 상표라고 인식된 앞서의  상표 등과의 관계에서 동일·유사하여 일반 수요자들로 하여금 상품 출처에 대한 오인·혼동을 일으켜 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다는 이유로 모두 그 등록을 무효로 하는 심결이 확정되었는데, ③ 이러한 일련의 심판청구에 대해 적극적으로 대응해 오던 원고는 2009. 9. 11. 피고를 상대로 이 사건 소를 제기하였다.

(3) 이러한 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원고가 이 사건 등록상표를 정당한 목적으로 출원·등록하여 상표권을 취득한 후 이를 꾸준히 사용해 오고 있음에도, 피고는 이 사건 등록상표가 등록된 후에서야 이 사건 등록상표와 유사한 피고 사용상표들을 사용하기 시작한 이래로 원고와 상표분쟁을 일으키면서 오랫동안 계속하여 피고 사용상표들을 정당한 이유 없이 사용해 오고 있다고 할 것이므로, 설령 그러한 상표 사용의 결과 피고 사용상표들이 국내의 일반 수요자들 사이에서 특정인의 상표나 주지상표로 인식되기에 이르렀다고 하더라도 그러한 사정을 들어 피고에 대한 원고의

이 사건 상표권 행사가 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히거나 신의성실의 원칙에 위배되어 권리남용에 해당한다고 보기는 어렵다.

그리고 앞서 살펴본 사정들을 종합적으로 고려할 때, 설령 원고가 일본으로부터 이 사건 등록상표가 부착된 골프채 등을 수입하는 행위가 우메다쇼카이의 일본 카타나 상표와의 관계에서 「불공정무역행위 조사 및 산업피해구제에 관한 법률」 제4조를 위반하는 불공정무역행위에 해당할 수 있다거나, 피고가 일본 카타나 골프채 등을 국내에 수입·판매하기 시작한 2000. 5. 31. 경부터 9년여가 지난 2009. 9. 11. 이 사건 소가 제기되었다고 하여 위와 달리 볼 수 없다.

한편 앞서 본 것과 같이 원고의 후행 등록상표들이 피고가 사용해 오고 있는  상표 등과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다는 이유로 그 등록이 모두 무효로 되기는 하였으나, 그러한 사정을 들어 피고 사용상표들에 앞서 등록된 원고의 이 사건 상표권에 대한 관계에서 피고 사용상표들의 사용이 정당하게 된다고나 원고의 이 사건 상표권에 대한 침해를 면하게 된다고 볼 수는 없다.

(4) 따라서 이와 같은 취지에서 원고의 이 사건 상표권 행사가 권리남용에 해당하지 않는다고 인정한 원심의 판단에, 상고이유의 주장과 같이 상표권의 남용, 부정경쟁방지법 제2조의 부정경쟁행위 및 주지성, 상표법 제7조 제1항 제11호 후단 및 제76조 제1항에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙을 위반하고 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

나. 상고이유 제3점에 관하여

원심은 판시와 같은 이유로, '골프채' 외에도 '골프용품(골프화, 골프공, 골프용 장갑, 골프가방, 골프채 헤드커버, 골프채 그립)'에 대하여 피고 사용상표들의 사용 금지를 구하는 원고의 주장을 받아들여 그 사용 금지를 명하였다. 원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들을 비롯한 기록에 비추어 살펴보면, 비록 원심의 이유 설시에 부족한 부분이 있다고 하더라도 위와 같은 결론에 이른 원심의 판단은 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 변론주의를 위반하고 석명권을 과도하게 행사하거나 판결의 이유를 밝히지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 없다.

다. 상고이유 제4점에 관하여

국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 그 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, 외국의 상표권자 또는 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 하며, 아울러 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품의 각 품질 사이에 실질적인 차이가 없어야 한다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2006다40423 판결 등 참조).

원심은, 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고와 일본 카타나 골프채에 피고 사용상표들을 부착한 일본 카타나사 또는 일본 카타나 상표의 상표권자인 우메다쇼카이가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있다거나, 그 밖의 사정에 의하여 일본 카타나 골프채에 부착된 피고 사용상표들이 이 사건 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수는 없다고 판단하여, 피고 사용상표들이 부착된 일본 카타나 골프채를 피고가 수

입판매하면서 그 광고에 피고 사용상표들을 사용하는 행위가 원고의 이 사건 상표권을 침해하지 않는 행위로서 허용되어야 한다는 피고의 주장을 받아들이지 아니하였다.

원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단은 앞서 본 법리에 기초한 것으로서, 거기에 병행수입에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 상고인 각자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	신영철
-----	-----	-----

	대법관	이상훈
--	-----	-----

주심	대법관	김용덕
----	-----	-----

	대법관	김소영
--	-----	-----