

특 허 법 원

제 2 5 부

판 결

사 건 2018나1671 상표권침해금지청구 등의 소
원고, 항소인 주식회사 원고

대표이사 A

소송대리인 법무법인(유한) 광장

담당변호사 박부규, 김운호, 이은우

피고, 피항소인 주식회사 피고

대표이사 B

소송대리인 변호사 강경태, 김동원

제1심판결 서울중앙지방법원 2018. 5. 17. 선고 2017가합548959 판결

변 론 종 결 2018. 12. 20.

판 결 선 고 2019. 3. 8.

주 문

1. 원고의 항소와 이 법원에서 선택적으로 추가한 각 청구를 모두 기각한다.

2. 항소 제기 이후의 소송비용은 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심판결을 취소한다. 피고는 별지 목록 기재 표장들을 정수기, 정수기의 포장재 및 정수기의 부속품에 표시하는 행위, 정수기, 정수기의 포장재 및 정수기의 부속품에 위 표장들을 표시한 것을 수입, 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시하는 행위, 정수기 제품에 관한 광고, 피고가 운영하는 홈페이지, 홈쇼핑에 위 표장들을 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 하여서는 아니 된다. 피고는 피고의 본점, 지점, 영업소, 사무소, 창고에 보관 또는 전시하고 있는 별지 목록 기재 표장들을 표시한 정수기의 완제품 및 반제품, 부속품, 용기, 라벨, 포장, 광고 선전물을 폐기하라. 피고는 원고에게 3억 원과 이에 대하여 이 사건 소장부분 송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라[원고는 제1심에서 아래 제1의 가.항 기재 이 사건 각 등록상표권의 침해 및 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2018. 4. 17. 법률 제 15580호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 부정경쟁방지법’이라고 한다) 제2조 제1호 (가)목, (나)목, (차)목 소정의 각 부정경쟁행위를 선택적 청구원인으로 하여 청구취지 기재와 같은 금지·폐기 및 손해배상을 구하다가, 당시에 이르러 민법상 불법행위를 선택적 청구원인으로 추가하였다].

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 각 등록상표

원고는 아래 각 등록상표의 상표권자이다(이하 아래 각 등록상표를 통칭하여 '이 사건 각 등록상표'라 한다).

1) 제1 등록상표

○ 출원일/ 등록일/ 상표등록번호: 2003. 7. 23./ 2004. 11. 2./ 제0597883호

○ 구성: wells

○ 지정상품: 상품류 구분 제11류의 가정용정수기, 가정용 전기식 정수기, 가습기(加濕器)(가정용/전기식), 비데, 연수기, 연수기용 필터, 가정용 이온수기, 공기청정기, 공기살균기, 가정용 제습기(전기식), 가정용 전기식 냄비, 가정용 전기식 주전자, 가정용 전기식 커피제조기, 전기커피포트, 물살균소독장치, 가정용 전기식 음식물쓰레기 건조기(가정용 전기식 정수기 이하의 지정상품은 2013. 6. 19. 출원하여 2014. 11. 5. 추가등록되었다).

2) 제2 등록상표

○ 출원일/ 등록일/ 상표등록번호: 2013. 6. 19./ 2014. 11. 5./ 제1068253호

○ 구성: wells

○ 지정상품: 상품류 구분 제11류의 가정용 전기식 정수기, 가습기(加濕器)(가정용/전기식), 비데, 연수기, 연수기용 필터, 가정용 이온수기, 공기청정기, 공기살균기, 가정용 제습기(전기식), 가정용 전기식 냄비, 가정용 전기식 주전자, 가정용 전기식 커피제조기, 전기커피포트, 물살균소독장치, 가정용 전기식 음식물쓰레기 건조기.

나. 피고 표장들의 사용

피고는 2014. 9.경부터 그가 판매·대여하는 가정용 정수기 제품에 아래와 같은 표

장들(이하 통칭하여 '피고 포장들'이라 한다)을 표시하고, 그에 관한 신문, TV, 인터넷 홈페이지 등의 광고에도 피고 포장들을 사용하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 10 내지 13호증(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다), 을 제22, 23, 30호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 각 청구의 당부

가. 원고의 주장


1) 이 사건 각 등록상표권의 침해

피고 포장들은 이 사건 각 등록상표와 표장이 유사하고, 그 사용상품도 이 사건 각 등록상표의 지정상품과 동일하므로, 피고가 피고 포장들을 사용하는 것은 이 사건 각 등록상표권을 침해한 것이다.

2) 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 및 (나)목 소정의 부정경쟁행위


또한, 이 사건 각 등록상표는 가정용 정수기에 관하여 원고의 출처표지로 널리 인식된 것인데, 피고가 그와 유사한 피고들 표장을 가정용 정수기에 사용함으로써 수요자가 피고의 가정용 정수기 제품(이하 '피고 제품'이라 한다)을 원고의 가정용 정수기 제품(이하 '원고 제품'이라 한다)과 혼동하거나 피고의 영업을 원고의 영업과 혼동할 우려가 있게 되었으므로, 피고의 이러한 행위는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 또는 (나)목 소정의 부정경쟁행위에도 해당한다.

3) 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 소정의 부정경쟁행위 및 민법상 불법행위

한편 원고는 2003년경부터 약 15년간 상당한 노력과 비용을 들여 이 사건 각 등록상표, 특히 이 사건 제2 등록상표와 동일성이 인정되는 '  '라는 표장에 '건강하다'는 고유의 의미와 이미지를 확고히 구축하였다.

그런데 피고 표장들은 이 사건 각 등록상표 내지 '  '를 모방한 것이고, 특히

'  ' 표장은 원고의 '  ' 표장과 비교하여 색채 및 알파벳 'W'자의 형태

까지 유사하므로, 피고가 피고 표장들을 피고 제품에 사용한 것은 원고가 상당한 투자와 노력을 들여 구축한 성과물인 이 사건 각 등록상표 내지 '  ' 표장을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 피고의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 원고의 경제적 이익을 침해한 행위로서 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 소정의 부정경쟁행위 또는 민법상 불법행위에 해당한다.

4) 소결

따라서 원고는 피고에 대하여 위와 같은 이 사건 각 등록상표권의 침해, 부정경쟁행위 및 민법상 불법행위를 선택적 청구원인으로 하여 청구취지 기재 각 행위의 금지 및 각 물건의 폐기를 구한다.

또한, 위와 같은 피고의 행위로 인하여 원고는 주위적으로 피고의 영업이익률에 의하여 산정한 피고의 2014. 9.부터 2017년까지 이익액 18,644,980,000원¹⁾ 상당의 손해를, 제1 예비적으로 단순경비율에 의하여 산정한 피고의 위 기간 이익액[= 피고의 위

1) 2014년 이익액 1,056,160,000원(= 2014년 매출액 5,600,000,000원 × 2014년 영업이익률 18.86%) + 2015년 이익액 5,732,490,000원(= 2015년 매출액 26,700,000,000원 × 2015년 영업이익률 21.47%) + 2016년 이익액 5,663,970,000원(= 2016년 매출액 30,900,000,000원 × 2016년 영업이익률 18.33%) + 2017년 이익액 6,192,360,000원(= 2017년 추정 매출액 30,900,000,000원 × 2017년 영업이익률 20.04%).

기간 매출액 $\times (1 - \text{단순경비율})$] 10,102,300,000원 상당의 손해를²⁾, 제2 예비적으로 단순경비율에 의하여 산정한 원고의 2015년 및 2016년 이익감소액[= 2014년 원고 매출액을 기준으로 한 원고의 위 기간 매출감소액 $\times (1 - \text{단순경비율})$] 422,722,351원³⁾ 상당의 손해를 입었으므로, 그에 대한 손해배상의 일부로서 원고는 피고에게 청구취지 기재와 같이 3억 원과 그에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.

나. 이 사건 각 등록상표권과 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 및 (나)목 소정의 각 부정경쟁행위에 기한 각 청구의 당부

1) 이 사건 각 등록상표와 피고 표장들의 유사 여부

가) 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다. 다만 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 그런데 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다. 한편 결합상표 중 일부 구성

2) 2014년 평균 소득금액 632,800,000원[=2014년도 매출액 5,600,000,000원 $\times (1 - 2014\text{년 단순경비율 } 88.7\%)$] + 2015년 평균 소득금액 2,856,900,000원[=2015년도 매출액 26,700,000,000원 $\times (1 - 2015\text{년 단순경비율 } 89.3\%)$] + 2016년 평균 소득금액 3,306,300,000원[=2016년도 매출액 30,900,000,000원 $\times (1 - 2016\text{년 단순경비율 } 89.3\%)$] + 2017년 평균 소득금액 3,306,300,000원[=2017년도 추정 매출액 30,900,000,000원 $\times (1 - 2017\text{년 단순경비율 } 89.3\%)$].

3) 2015년 이익감소액 169,010,140원[= 2015년 원고의 매출감소액 1,579,534,016(= 2014년 매출액 68,141,749,356원 - 2015년 매출액 66,562,215,340원) $\times (1 - 2015\text{년 단순경비율 } 89.3\%)$] + 2016년 이익감소액 273,712,211원[=2016년 원고의 매출감소액 2,558,058,045(= 2014년 매출액 68,141,749,356원 - 2016년 매출액 65,583,691,311원) $\times (1 - 2016\text{년 단순경비율 } 89.3\%)$].

부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2018. 3. 29. 선고 2017후2697 판결 등 참조).

나) 이 사건 각 등록상표 및 피고 포장들의 구성 대비

이 사건 각 등록상표 'wells' 및 'wells'는 서체가 다소 도안화되기는 하였지만, 알파벳 소문자 'wells'로 이루어진 문자표장으로서 영어 단어 'well'과 's'가 결합한 표장임을 쉽게 알 수 있다.

갑 제14, 15호증, 을 제9호증의 각 기재에다가 우리나라의 영어보급 수준을 보태어 고려하면, 원고 제품과 피고 제품의 국내 수요자들과 거래관계자들은 피고 포장들 중 'WELLNESS' 및 'Wellness'가 '좋은, 건강한'이라는 의미의 영어 단어 'well'에 명사형 접미사 'ness'가 결합한 것이라는 점과 '웰니스'는 'WELLNESS' 및 'Wellness'의 한글 음역에 해당한다는 점을 쉽게 직감할 수 있을 것으로 보인다. 한편 피고 포장들 중 'WELLNESS WATER' 및 'Wellness Water'는 각각 'WELLNESS' 및 'Wellness'에 물을 의미하는 영어 단어 'WATER' 또는 'Water'가 결합한 것이고, '웰니스W' 및 'W웰니스'는 'WELLNESS' 및 'Wellness'의 한글 음역인 '웰니스'의 앞 또는 뒤에 알파벳 대문자 'W'가 결합한 것이다.

다) 이 사건 각 등록상표 및 피고 포장들에 요부가 존재하는지 여부

(1) 이 사건 각 등록상표와 피고 포장들은 모두 'well(WELL)' 또는 그 한글 음역인 '웰'을 포함하는 점에서 공통된다.

갑 제14호증, 을 제9호증의 각 기재에 의하면 영어 단어 'well'은 부사로서 '잘, 좋

게, 제대로, 철저히, 완전히, 잘, 아주, 상당히' 등의 의미를, 형용사로서 '건강한, 건강이 좋은, 상태' 등의 의미를 가지며, 명사로서 '우물'이라는 의미를 가짐을 알 수 있다.

그런데 '잘, 좋게, 제대로, 철저히, 완전히, 잘, 아주, 상당히', '좋은, 건강한' 등의 의미로서 영어 단어 'well'은 상품의 품질이나 효능을 표시하기 위하여 국내에서도 다양한 상품에 널리 사용되는 단어로서 식별력이 없거나 매우 미약할 뿐만 아니라 공익상 특정인에게 독점시키기에도 적당하지 아니하다. 'well'이 이 사건 각 등록상표와 피고 포장들의 지정상품 및 사용상품인 '가정용 정수기'에 관하여 사용되는 경우에도 '좋은' 정수기 내지 '건강에 좋은' 정수기라는 의미를 형성하여 상품의 성질이나 품질을 표시하므로 식별력이 없거나 매우 미약하기는 마찬가지이다.

이러한 점들을 고려하면, 설령 원고의 주장처럼 이 사건 각 등록상표가 가정용 정수기와 관련하여 원고 상품의 출처표지로 널리 알려졌다고 하더라도(원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 각 등록상표 또는 그중 'well' 부분이 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다), 이 사건 각 등록상표와 피고 포장들에서 'well' 부분 및 그 한글 음역인 '웰' 부분을 요부로 볼 수는 없다.

(2) 한편 피고 포장들 중 'WELLNESS WATER', 'Wellness Water', '웰니스W' 및 'W웰니스'에서 'WELLNESS' 부분, 'Wellness' 부분과 그 한글 음역인 '웰니스' 부분은 앞서 든 증거에 의하면 역시 '좋은, 건강함'이라는 의미를 가지므로 그 사용상품인 가정용 정수기와 관련하여 상품의 성질이나 품질을 표시하는 것이어서 식별력이 없거나 미약한 점, 'wellness'의 위와 같은 의미에 비추어 이 역시 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 아니한 것으로 보이는 점을 종합하면 피고 포장들 중 'WELLNESS' 부분, 'Wellness' 부분과 그 한글 음역인 '웰니스' 부분 역시 요부가 될 수 없다.

나아가 피고 포장들 중 '웰니스W' 및 'W웰니스'에서 'W' 부분은 '웰니스' 부분 앞 또는 뒤에 특별한 도안화 없이 알파벳 'W'를 단순히 부가한 것에 불과하므로 이 역시 식별력이 없을 뿐만 아니라 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 아니하므로 요부가 될 수 없다.

다만 피고 포장들 중 '웰니스W' 및 'W웰니스'는 '웰니스' 부분이 'W' 부분보다 차지하는 비중이 크고, 양자의 표기 문자가 한글과 알파벳으로 구분되며, 전체로서 호칭하는 경우에 6음절로 비교적 긴 '웰니스 더블유' 및 '더블유 웰니스'로 발음되는 점, 피고가 'WELLNESS(Wellness)' 부분만을 피고 제품의 출처표지로도 사용하는 점 등을 고려하면, 수요자나 거래관계자가 이를 '웰니스' 부분만으로 약칭할 가능성이 있다.

또한, 피고 포장들 중 'WELLNESS WATER' 및 'Wellness Water'는 'WELLNESS (Wellness)' 부분과 'WATER(Water)' 부분이 띄어쓰기로 구분된 점, 전체로서 호칭하는 경우 5음절의 '웰니스 워터'로 발음되는 점, 피고가 'WELLNESS(Wellness)' 부분만을 피고 제품의 출처표지로도 사용하는 점에 비추어 보면, 수요자나 거래관계자가 이를 'WELLNESS(Wellness)' 부분만으로 약칭할 가능성이 있다.

(3) 따라서 이 사건 각 등록상표와 피고 포장들은 포장 전체를 대비하거나 이 사건 각 등록상표와 피고 포장들 중 'WELLNESS(Wellness)' 부분 또는 '웰니스' 부분과 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다.

라) 외관의 유사 여부

이 사건 각 등록상표와 피고 포장들 중 알파벳으로 구성된 'WELLNESS' 및 'Wellness', 'WELLNESS WATER' 및 'Wellness Water'는 모두 영어 단어 'well' 또는 'WELL'이 포함된 점에서 공통되지만, 글자 수, 서체의 도안화 등에서 차이가 있으므로

외관이 유사하지 아니하다.

또한, 이 사건 각 등록상표와 피고 표장들 중 '웰니스W' 및 'W웰니스'는 표기 문자, 서체의 도안화 등에서 차이가 있으므로 외관이 유사하지 아니하다.

마) 호칭의 유사 여부

우리나라 영어보급 수준을 고려하면, 이 사건 각 등록상표는 '웰스'로 호칭될 것인 반면, 피고 표장들은 '웰니스', '웰니스 워터', '웰니스 더블유', '더블유 웰니스' 정도로 호칭되거나 '웰니스'로 약칭될 것으로 보인다.

그런데 이 사건 각 등록상표와 피고 표장들은 위와 같이 음절 수가 다르고, 또한 피고 표장들에서 '웰니스' 부분은 '웰'과 '스' 사이에 '니'를 포함하여 발음되어 전체적으로 '웰스'와는 청감이 다르며, 더욱이 국내 수요자나 거래관계자는 'well'과 구분하기 위하여 'wellness'에서 'ness' 부분도 강하게 발음할 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 이 사건 각 등록상표와 피고 표장들이 호칭 면에서 유사하다고 보기 어렵다.

바) 관념의 유사 여부

앞서 든 증거와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면 '우물들'이라는 의미의 이 사건 각 등록상표와 '건강함, 좋음'이라는 의미의 피고 표장들은 관념이 다르다. 다만 이 사건 각 등록상표가 '건강한', '좋은' 등의 관념으로 직감된다고 볼 경우에는 이 사건 각 등록상표와 피고 표장들의 관념이 유사하다고 볼 수 있다.

① 이 사건 각 등록상표인 'wells'는 문법적·사전적으로 우물을 의미하는 영어 단어 'well'에 복수형 어미 's'가 결합한 것으로 '우물들'이라는 의미를 가지므로, 국내 수요자나 거래관계자에게 이러한 의미로 직감될 것으로 보인다. 다만 영어 단어 'well'

이 국내 수요자나 거래관계자에게 '우물'이라는 의미보다는 '잘, 좋게, 제대로, 철저히, 완전히, 잘, 아주, 상당히' 등의 의미나 '건강한, 건강이 좋은, 상태' 등의 의미로 더 알려진 것으로 보이는 점을 고려하면 'wells'는 위와 같은 문법적·사전적 의미에도 불구하고, 국내 수요자나 거래관계자에게 '건강한', '좋은' 등의 의미로 직감될 여지도 있다.

② 피고 포장들에서 'wellness' 부분은 사전적으로 ' 좋음, 건강함'이라는 의미를 가지며, 국내 수요자나 거래관계자에게도 그러한 의미로 직감될 것으로 보인다.


사) 검토

(1) 위에서 본 바와 같이 이 사건 각 등록상표와 피고 포장들은 외관, 호칭, 관념이 모두 유사하지 아니하여 이를 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용하더라도 수요자가 거래관계자가 상품의 출처를 혼동할 우려가 없을 것으로 보이므로, 양측 포장은 유사하지 아니하다.

(2) 다만 앞서 본 바와 같이 이 사건 각 등록상표가 '건강한', '좋은' 등의 의미로 직감된다고 보는 경우에 이 사건 각 등록상표와 피고 포장들은 관념 면에서 유사하다고 볼 여지는 있다. 원고가 증거로 제출한 수요자 설문조사보고서(갑 제40, 50호증)에서 상당수의 응답자가 이 사건 각 등록상표와 피고 포장들이 혼동될 여지가 있다는 취지로 답변한 것 역시 이 사건 각 등록상표에 'well'이라는 부분이 포함됨으로 인하여 피고 포장들 중 'wellness' 부분과 외관, 호칭, 관념 등에서 유사하다는 느낌을 받았기 때문으로 보인다.

그런데 앞서 본 바와 같이 '건강한', '좋은' 등의 의미를 가지는 영어 단어 'well'은 상품의 품질이나 효능을 표시하기 위하여 국내에서도 다양한 상품에 널리 사용되는 단어로서 식별력이 없을 뿐만 아니라 공익상 특정인에게 독점시키기에도 적당하지 아니

하며, 이는 이 사건 각 등록상표의 지정상품이자 피고 표장들의 사용상품인 '가정용 정수기'의 경우도 마찬가지이다.

이처럼 식별력이 없고 공익상 특정인에게 독점시키기에도 적당하지 아니한 'well' 부분이 이 사건 각 등록상표와 피고 표장들에 공통적으로 존재함으로써 나타나는 유사성으로 인하여 양측 표장을 유사하다고 본다면, 이는 결국 식별력 없는 부분에 식별력을 인정하는 결과가 되어 부당하다(특허법원 2008. 1. 17. 선고 2007허8382 판결 등 참조). 이러한 점에다가 ① 을 제35호증의 기재에 의하면 인터넷 포털사이트 네이버에서 '웰스'를 검색어로 입력한 검색결과가 약 79,673개에 이르는데, 갑 제29호증의 기재에서 알 수 있는 웰스와 웰니스의 혼동사례는 4건에 불과한 점, ② 원고가 제출한 두 개의 수요자 설문조사보고서(갑 제40, 50호증)는 모두 피고에게 질문표의 내용이나 설문문의 구성, 설문조사방식 등에 대하여 이의나 의견을 제기할 기회를 주지 아니한 채 법원과 피고를 배제하고 원고가 임의로 실시하여 제출한 것인 데다가 설문대상자 선정 방식 등에 관한 정보가 전혀 나타나 있지 아니하며, 더욱이 갑 제50호증은 설문대상자가 된 표본에 관한 구체적인 정보가 제공되지 아니하여 설문대상자 표본이 모집단을 제대로 대표하는지도 알 수 없고, 이러한 절차상 문제로 인하여 위 각 설문조사보고서의 신빙성에 한계가 있는 점, ③ 갑 제40호증은 설문지의 질문 1, 2에서 이 사건 각 등록상표와 피고 표장들 자체의 혼동가능성이 아닌 '웰스'라는 표장과 '웰니스'라는 표장 및 'Wells'라는 표장과 'Wellness'라는 표장의 혼동가능성을 묻고, 그 이후 원고의 제2 등록상표와 피고의 '  웰니스 WATER' 표장의 혼동가능성을 묻는 등 질문 자체 및 각 질문의 배열 순서에 객관성이 다소 결여된 것으로 보이는 점, ④ 갑 제50호증도 설문지의 질문 1이 이 사건 각 등록상표와 피고 표장들 자체가 아닌 동일한 서체의

'wells'라는 표장과 'wellness'라는 표장을 대상으로 한 것일 뿐만 아니라 양 표장이 '동일한 회사가 만들거나 또는 서로 일정한 협력관계에 있는 회사가 만든 상표라고 생각되시는지요?'라고 묻고, 이를 전제로 질문 2에서 '웰스'라는 표장과 '웰니스'라는 표장의 호칭 유사 여부를 묻고, 질문 3에서 'wells'라는 표장과 'wellness'라는 표장의 관념 유사 여부를 묻는 등 질문 자체 및 각 질문의 배열 순서에 객관성이 다소 결여된 것으로 보이는 점 등을 보태어 고려하면, 갑 제29, 40, 50호증의 각 기재만으로 양측 표장이 유사하다고 보기는 어렵다. 오히려 양측 표장에 식별력 없는 'well' 부분이 포함됨으로써 유사한 관념이 형성될 여지가 있다고 하더라도 외관, 호칭에서의 차이로 인하여 양측 표장은 전체적으로 동일·유사한 상품에 사용되더라도 그 수요자나 거래관계자에게 출처의 혼동을 일으킬 우려가 없다고 봄이 타당하다. 이 사건 각 등록상표의 지정상품이자 피고 표장들의 사용상품인 '가정용 정수기'가 비교적 고가의 제품이고 수요자가 장기간의 렌탈계약을 통해 렌탈하여 사용하는 제품이라는 구체적 거래실정을 고려하면 더욱 그러하다.

2) 검토 결과 정리

이상에서 본 바와 같이 피고 표장들이 이 사건 각 등록상표와 유사하지 아니하는 이상, 피고가 피고 표장들을 사용한 것이 이 사건 각 등록상표권의 침해나 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 또는 (나)목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 수는 없다. 이와 다른 전제에 선 원고의 위 각 청구는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 소정의 부정경쟁행위 및 민법상 불법행위에 기한 각 청구의 당부

1) 관련 법리

구 부정경쟁방지법 제2조 제1호는 (가)목 내지 (자)목에서 각각 특정 행위 유형을 부정경쟁행위로 규정하는 한편, (차)목에서 '그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위'도 부정경쟁행위의 하나로 규정하며, 이러한 (차)목은 기술의 변화 등으로 나타나는 새롭고 다양한 유형의 부정경쟁행위에 적절하게 대응하기 위한 보충적 일반조항이다. 이러한 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호의 규정 체계와 같은 호 (차)목의 입법 취지를 고려하면, 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 내지 (자)목에서 규율하는 행위 유형에 해당하나 그 요건을 갖추지 못한 행위는 특별한 사정이 없는 한 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위에 해당하지 아니한다고 할 것이다.



한편 경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당할 수 있지만(대법원 2010. 8. 25.자 2008마1541 결정 등 참조), 이러한 행위를 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목에서 부정경쟁행위의 하나로 규정한 이상, 이러한 행위에 대해서는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목이 우선 적용되고, 민법 제750조는 예외적·보충적으로 적용될 수 있을 뿐이다.





2) 검토

앞서 본 바와 같이 피고 표장들이 이 사건 각 등록상표와 유사하지 아니하여 피고

가 피고 표장들의 사용하는 것이 이 사건 각 등록상표권의 침해 또는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 및 (나)목 소정의 부정경쟁행위에 해당하지 아니한다. 또한, 갑 제57호증, 을 제40호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 원고가 주장하는 제반 사정을 참작하더라도 피고의 피고 표장들 사용 행위가 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 소정의 부정경쟁행위나 민법상 불법행위에 해당한다고 보아야 할 특별한 사정이 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

따라서 피고의 피고 표장들의 사용 행위가 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 소정의 부정경쟁행위나 민법상 불법행위에 해당한다고 볼 수 없다. 이와 다른 전제에 선 원고의 위 각 청구 역시 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

① 원고의 제2 등록상표 '  ' 부분은 전체적으로 획이 왼쪽 위에서 오른쪽 아래를 향하여 있고, 첫 번째 획과 두 번째 획이 이어져 있는 형상으로서 알파벳 'W'를 도안화한 것임을 쉽게 알 수 있으나, 피고의 표장 '  ' 부분은 좌측의 두 획은 왼쪽 위에서 오른쪽 아래를 향하여 있으나 마지막 획은 왼쪽 아래에서 오른쪽 위로 향해 있으며, 첫 번째 획과 두 번째 획이 떨어져 있어 별도의 설명 없이도 'W'를 도안화한 것으로 쉽게 인식하기 어렵다는 차이가 있다.

② 가정용 정수기 분야에서 원고 외에 '  ,  ,  , '  등 파란색을 사용한 상표들이 다수 존재하며, '물' 또는 물과 관련된 제품에 파란색을 사용하는 것은 매우 흔하다. 또한 '건강한 물'이라는 점 및 '미네랄이 함

유된 물'이라는 점을 신문기사 등에서 적극적으로 광고한 정수기 업체도 다수 있다. 이러한 점들에 비추어 보면, 원고가 상당한 비용과 노력을 들여 구축한 성과물이라고 주장하는 '파란색' 색채나 '미네랄이 포함된 건강한 물'이라는 관념은 정수기 분야에서 널리 사용되는 것으로 보이므로, 이를 두고 원고의 성과물로 보기는 어렵다.

3. 결 론

따라서 원고의 각 청구는 모두 기각하여야 한다. 이 사건 각 등록상표권 침해 및 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목, (차)목 소정의 각 부정경쟁행위에 기한 원고의 각 청구를 모두 기각한 제1심판결은 이와 결론이 같아 정당하므로 이에 대한 원고의 항소와 이 법원에서 선택적으로 추가한 민법상 불법행위에 기한 각 청구는 모두 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 서승렬

판사 정윤희

판사 김동규

[별지]

목 록

1. WELLNESS
2. 웰니스
3. WELLNESS WATER
4. 웰니스W
5. W웰니스

-끝-