

특 허 법 원

제 2 2 부

판 결

사 건 2024나11525 선사용권존재 확인의 소
원고, 항소인 주식회사 A

대표이사 B
소송대리인 변호사 신정아

피고, 피항소인 C

소송대리인 법무법인(유한) 대륜
담당변호사 여자영

제 1 심 판 결 부산지방법원 2024. 11. 6. 선고 2024가합41607 판결
변 론 종 결 2025. 11. 12.
판 결 선 고 2025. 11. 19.

주 문

1. 이 법원에서 교환적으로 변경된 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송 총비용은 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심판결을 취소한다. 원고가 별지1 목록 기재 각 표장을 별지2 목록 기재 각 상품에 사용하는 행위는 피고의 별지3 목록 제2, 3항 기재 각 등록상표의 상표권을 침해하는 행위가 아님을 확인한다(원고는 제1심에서 피고를 상대로 별지3 목록 제2항 기재 상표에 관하여 상표법 제99조에 의한 선사용권의 존재 확인을 구하다가, 이 법원에서 위 청구취지 기재와 같은 비침해확인을 구하는 것으로 소를 교환적으로 변경하였다).

이 유

1. 기초사실

가. 당사자들의 지위

1) 원고는 2015. 12. 2. 생활잡화 관련 제조, 판매 및 유통업 등을 목적으로 설립된 회사이다.

2) 피고는 원고를 설립한 자로, 원고를 설립하기 전인 2014. 9. 26. 별지3 목록 제1항 기재 상표(표장 , 지정상품 '다목적 오거나이저 가방' 등)를 개인 명의로 출원하여 2015. 8. 7. 설정등록을 받았다(피고는 2024. 4. 18. 제1 등록상표의 상표권 중 지분 1/100을 딸 D에게 이전하여 현재 제1 등록상표는 피고와 D가 공유하고 있다). 또한, 피고는 2020. 1. 16. 별지3 목록 제2항 기재 상표(표장 ,

지정상품 '다목적 오거나이저 가방' 등), 제3항 기재 상표(표장 **삼올가**, 지정상품 '다목적 오거나이저 가방' 등)를 개인 명의로 출원하여, 2020. 12. 3. 각 설정등록을 받았다(이하 별지3 목록 기재 순서대로 '제1, 2, 3 등록상표'라고 하고, 모두를 지칭할 때에는 '이 사건 각 등록상표'라 한다).

나. 분쟁의 경위

1) 피고는 배우자 E과 함께 다목적 오거나이저(organizer) 가방의 일종인 이너백(수납·모양 유지 등을 위하여 가방 안에 넣어 탈·부착할 수 있도록 만든 소형 가방)을 제조하여 판매하는 개인 사업을 영위하였다. 피고는 E의 '삼(sam)'과 이너백을 지칭하는 영단어인 '오거나이저(organizer)' 중 '올가(orga)' 부분을 합성하여 작명한 표장 'F', 'F'를 피고가 제조, 판매하는 이너백에 부착하는 등으로 사용하였고, 위 표장이 포함된 'www.F.com'를 주소로 하는 홈페이지를 개설하여 이를 통해 이너백 등을 판매하였다.

2) 피고는 2015. 12. 2. E, 딸 B 등과 함께 원고를 설립한 후 대표이사로 취임하였고, 원고는 피고의 기존 사업을 이어받아 이너백 제품을 제조, 판매하는 사업을 계속하면서 별지1 목록 기재 각 표장(F, F, 이하 '원고 사용표장'이라 한다)을 이너백에 부착하는 등 영업에 원고의 출처를 표시하는 표장으로 사용하였다.

3) 2023. 10. 23. 소집된 원고 이사회에서는 피고를 대표이사직에서 해임하는 결의가, 2023. 11. 17. 개최된 주주총회에서는 피고를 사내이사직에서 해임하는 결의가 각 이루어졌다.

4) 피고는 2024. 1. 16. 'F(F)'라는 상호로 패션, 섬유류 및 기타전문 디자인업을 사

업종목으로 하는 사업자등록을 하고, 2024. 2. 26. 원고에게 '피고는 그간 원고에게 제 1 등록상표의 사용을 허락하여 왔으나, 최근의 원고와의 법적 분쟁으로 인하여 더 이상 제1 등록상표의 사용을 허락할 수 없게 되었다. 원고가 제1 등록상표와 동일, 유사한 상표를 사용하는 것은 피고의 제1 등록상표의 상표권 침해에 해당하므로 그 사용의 중단을 요구한다.'는 취지가 담긴 내용증명을 발송하였다.

다. 관련사건의 경과

1) 원고는 2024. 3. 21. 피고를 상대로 부산지방법원 2024카합10145호로 '피고가 원고의 허락 없이 이 사건 각 등록상표를 출원하여 등록받은 행위는 부정경쟁행위 (「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제1호 파목) 및 이사의 상법상 경업금지의무 위반행위에 해당한다'고 주장하며 이 사건 각 등록상표의 사용을 금지 및 관련 물건의 폐기를 구하는 가처분을 신청하였고, 위 법원은 2024. 11. 25. 원고의 신청을 기각하였다. 이에 원고가 부산고등법원 2024라5218호로 항고하였으나 위 법원은 2025. 9. 1. 원고의 신청을 기각하였다.

2) 피고는 2024. 4. 15. 원고, B, G을 상대로 부산지방법원 2024카합10178호로 이 사건 각 등록상표에 기초한 상표권 침해금지 및 물건의 폐기, 간접강제 등을 구하는 가처분 신청을 하였고, 위 법원은 2025. 4. 11. '변론종결 당시 채무자들의 상표권 침해 행위가 존재한다고 볼 수 없고, 나아가 가처분을 발령하지 아니하면 채권자에게 회복할 수 없는 손해가 발생하는 등 급박한 사정이 있다고 단정하기 어려워 가처분을 구할 피보전권리와 보전의 필요성이 소명되지 않았다'는 이유로 피고의 신청을 모두 기각하는 결정을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 이 법원에 현저한 사실, 갑 제1, 2, 11, 12, 58, 73, 74호

증, 을 제1 내지 4, 26호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 또는 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자들 주장의 요지

가. 원고

피고는, 원고가 원고 사용표장을 원고의 상품인 '다목적 오거나이저 가방' 등의 상품표지로 사용하는 행위가 피고의 이 사건 각 등록상표에 관한 상표권을 침해한다고 주장하고 있다.

그러나 원고는 상표법 제99조 제1항에 따라 원고 사용표장을 제2, 3 등록상표와의 관계에서 원고의 상품에 사용할 권리를 가지므로 원고의 사용 행위는 피고의 이 사건 각 등록상표에 관한 상표권을 침해하는 행위에 해당한다고 볼 수 없다. 설령 원고에게 상표법 제99조 제1항에 따른 위 권리가 인정되지 않더라도 피고의 상표권 행사는 권리 남용에 해당한다.

그럼에도 불구하고 피고는 원고가 이 사건 각 등록상표에 관한 자신의 상표권을 침해한다고 주장하면서 원고 사용표장의 상품표지로서의 사용 중단을 요구하고 있으므로, 이와 같은 피고의 상표권 침해 주장으로 인한 법률상 지위의 불안을 제거하기 위하여 원고 사용표장의 사용이 제2, 3 등록상표에 관한 피고의 상표권을 침해하지 않는다는 확인을 구한다.

나. 피고

피고는 원고의 이 사건 각 등록상표 중 제2, 3 등록상표에 관해서만 상표권비침해 확인의 소를 구하는 데, 이는 원고의 제1 등록상표의 침해 여부에 관한 분쟁을 해결하지 못한다는 점에서 분쟁 해결에 유효적절한 수단이 될 수 없으므로 확인의 이익이 없

어 부적법하다.

3. 본안 전 항변에 관한 판단(확인 이익에 관한 판단)

가. 관련 법리

확인의 소에서 '확인 이익'이란 당사자의 권리 또는 법률상 지위에 현존하는 불안·위험이 있고, 이를 제거함에 확인판결을 받는 것이 가장 유효적절한 수단일 때 인정된다(대법원 2022. 7. 28. 선고 2016다40439 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

앞서 본 사실, 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정들을 고려하면, 이 사건 소는 원고의 권리 또는 법률상 지위에 현존하는 불안·위험을 유효·적절하게 제거할 수 있는 수단에 해당한다고 할 것이므로, 이 사건 소는 확인 이익이 인정된다.

1) 피고는 원고를 상대로 제2, 3 등록상표를 비롯해 이 사건 각 등록상표에 기초하여 상표권 침해금지 등 가처분 신청(부산지방법원 2024카합10178호)을 제기하였으므로, 원고의 행위가 피고의 제2, 3 등록상표에 관한 상표권 침해에 해당하는지에 관하여 원고와 피고 사이에 다툼이 있다. 따라서 원고의 권리 또는 법률상 지위에 불안·위험이 현존한다.

2) 이 사건 각 등록상표는 성립과 효력범위를 달리하는 별개의 상표권이므로 상표권 침해로 인한 침해금지청구권, 손해배상청구권 등은 각 상표권별로 별개로 성립하고 존재한다. 따라서 원고는 이 사건 각 등록상표에 관하여, 이를 침해하지 않는다는 점에 관하여 확인을 구함으로써 이 사건 각 등록상표별로 존재하는 원고의 법적 상태의 불안(원고의 피고에 대한 상표권침해금지의무, 손해배상의무와 같은, 상표권 침해가

인정되는 경우 원고가 지게 될 법적 부담)을 제거할 수 있다.

3) 이 사건 각 등록상표는 권리자(제1 등록상표는 피고와 피고의 딸 D가 공동으로 소유하고 있다), 출원일, 등록일, 표장, 지정상품, 존속기간 등을 달리하고, 그 침해 여부도 개별적으로 판단되어야 하므로, 원고로서는 이 사건 각 등록상표의 존재로 인하여 원고가 부담하게 될 수 있는 원고의 법적 상태의 불안 제거를 위하여, 각 등록상표별로 다른 방법의 해결책을 도모하는 것이 가능하다. 즉 원고는 제2, 3 등록상표에 관하여는 비침해확인을 구함으로써, 제1 등록상표에 관하여는 그 권리자인 피고와 D를 상대로 한 다른 해결 방법으로 원고의 원고의 권리 또는 법률상 지위에 현존하는 불안, 위험을 제거하는 것이 가능하므로, 원고로 하여금 제1, 2, 3 등록상표 전부에 대하여 비침해확인을 구하거나 일거에 해결을 하도록 강제할 이유가 없다.

4. 상표권 침해 여부에 관한 판단

가. 상표권 침해 여부

1) 관련 법리

상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 되는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것이고, 한편 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을

고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결 참조).

2) 표장의 유사 여부

가) 제2 등록상표('삼올가')는 문자 'F'로 구성되어 있는데 그중 두 번째 글자의 모음 'ㅛ'가 양 옆 글자와 연결되어 마치 물결이 흐르듯 곡선의 형태를 띠는 것이 특징인 문자상표다. 한편 원고 사용상표 중 'F'는 제2 등록상표와 외관이 유사하고 호칭이 동일하므로 양 상표는 전체적으로 유사하고, 'F'는 '삼올가' 또는 'F'로 호칭되므로 제2 등록상표와 호칭이 동일하거나('F'로 호칭될 경우) 유사하므로('삼올가'로 호칭될 경우) 양 상표는 전체적으로 유사하다.

나) 제3 등록상표('삼올가')는 문자 '삼올가'로 구성되어 있는데 그중 두 번째 글자의 모음 'ㅛ'가 양 옆 글자와 연결되어 마치 물결이 흐르듯 곡선의 형태를 띠는 것이 특징인 문자상표다. 호칭에 있어서, 제3 등록상표는 '삼올가'로 구성되어 있으나, '삼'의 받침 'ㅁ' 뒤에 모음이 시작되면서, 자음동화 현상에 의해 자음 'ㅁ'과 모음이 직접 이어지며 자연스럽게 'F'로 발음된다. 원고 사용상표 중 'F'는 제3 등록상표와 동일하게 발음되어 호칭이 유사하므로 양 상표는 전체적으로 유사하고, 'F'는 '삼올가' 또는 'F'로 호칭되므로 제3 등록상표와 호칭이 동일하거나('삼올가'로 호칭될 경우) 유사하므로('F'로 호칭될 경우) 양 상표는 전체적으로 유사하다.

3) 소결

그렇다면 원고가 제2, 3 등록상표와 유사한 원고 사용상표를 제2, 3 등록상표의 지정상품인 '다목적 오거나이저 가방'과 동일, 유사한 상품인 별지2 목록 기재 각 상품

에 사용하는 행위는 피고의 제2, 3 등록상표의 침해에 해당한다.

나. 원고의 주장에 대한 판단

1) 상표법 제99조 제1항의 선사용권 주장에 대한 판단

가) 관련 법리

부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용하고 있고, 그 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내의 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상표를 표시하는 것이라고 인식되어 있는 경우에는 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 갖는다(상표법 제99조 제1항).

상표법 제99조 제1항은 엄격한 선출원주의 운영에 따른 문제점을 보완하기 위해 사용주의적 요소를 가미함으로써 진정한 상표 사용자의 이익을 보호하기 위한 규정으로서, 이와 같은 규정 취지와 그 문언의 내용 등에 비추어 볼 때 위 규정에 따라 사용권을 취득할 수 있는 선사용자는 상표등록출원된 상표와는 기원을 달리하는 별개의 상표 사용자이거나 이러한 별개의 상표사용자로부터 그 상표를 알게 된 사람을 의미한다고 보는 것이 타당하다(식물신품중보호법에 관한 대법원 2015. 6. 11. 선고 2014다 79488 판결 취지 참조).

또한 선사용권에 관한 상표법 규정의 취지와 상표권자로부터 허락을 받아 상표를 사용하여 온 사용권자는 상표권자와 계약을 통해 상표 사용의 내용 및 조건 등을 정하면 되므로 이와 별도로 법정의 통상사용권인 선사용권을 인정할 필요가 없다는 점을 고려하면, 상표권자로부터 사용허락을 받아 상표를 사용하여 온 자는 해당 상표와 동일, 유사한 상표에 관한 상표권자의 등록상표에 관하여 선사용권을 취득할 수 없다

고 보는 것이 타당하다.

나) 판단

앞서 본 기초사실 및 변론 전체의 취지에 의하면 다음의 각 사실 또는 사정을 인정할 수 있다.

① 피고는 원고를 설립하기 전부터 배우자와 함께 다목적 오거나이저 가방의 제조, 판매 관련 사업을 영위하면서 'F' 및 제1 등록상표 ''를 사용하고 제1 등록상표에 관하여 상표등록을 받아 이를 보유하고 있었다.

② 피고는 원고를 설립한 후 원고의 대표이사로 취임하였고, 원고의 대표이사의 지위에서 원고가 제1 등록상표와 유사한 원고 사용표장을 이용하여 다목적 오거나이저 가방의 제조, 판매를 하는 것을 허락하였다.

③ 따라서 원고가 원고 사용표장을 사용하는 것은 원고의 설립자이자 당시 원고의 대표이사였던 피고의 사용 허락에 터잡은 것으로 애초에 피고가 허락하지 않았다면 원고는 적법하게 이를 사용할 수 없었을 것이다.

위와 같은 사정들을 종합하면, 원고는 제2, 3 등록상표와는 기원을 달리하는 별개의 상표 사용자이거나 별개의 상표사용자로부터 그 상표를 알게 된 사람이 아니다. 또한 원고는 제2, 3 등록상표의 상표권자인 피고로부터 사용 허락을 받은 자이므로 원고 사용표장과 유사한 피고의 제2, 3 등록상표에 관하여는 선사용권을 취득할 수 있는 지위에 있었다고 볼 수 없다. 나아가 원고가 원고 사용표장을 사용하기 시작할 무렵부터 피고가 제2, 3 등록상표를 출원하여 등록받을 때까지 계속하여 피고는 원고의 대표이사의 지위에 있었던 자이므로, 위 기간 동안 피고는 원고와의 관계에 있어서 '타인'에 해당한다고도 할 수 없다. 따라서 원고는 제2, 3 등록상표의 선사용권을 취득할

수 없다고 보는 것이 타당하다.

2) 권리남용 주장에 대한 판단

가) 관련 법리

상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 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 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결 참조).

나) 구체적 판단

앞서 든 증거, 갑 제61, 75 내지 78, 83, 84, 87호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 내지 사정 등을 종합하여 인정되는 제2, 3 등록상표의 출원, 등록의 경위 및 피고가 상표권을 행사하기에 이른 사정 등을 고려하면, 원고가 주장하는 사정 및 증거들만으로는 피고의 제2, 3 등록상표의 상표권 행사가 권리남용에 해당한다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(1) 피고는 'F', 'F' 브랜드를 창작하고, 원고 설립 전부터 위 표장을 사용하여

이너백을 제조, 판매하는 등의 개인 사업을 영위하였으며, 제1 등록상표를 피고 명의로 출원하여 등록받았다.

(2) 피고는 원고를 설립한 후 원고의 대표이사에 취임하여, 원고가 피고의 기존 사업을 이어받아 이너백 제품을 제조, 판매하는 사업을 계속하도록 하였으며, 그 과정에서 제1 등록상표와 유사한 원고 사용상표를 사용하도록 허락하였다.

(3) 원고는 2015년부터 2023년까지 원고 제품에 대하여 인스타그램, 유튜브, 네이버 등 인터넷 플랫폼을 활용하거나 유명인, 연예인을 홍보모델로 기용하는 등의 방법으로 다양한 홍보활동을 펼쳐왔는데, 피고는 위 기간 동안 원고의 대표이사로 재직하면서 원고의 이와 같은 홍보활동을 결정할 수 있는 법적 권한을 가지고 있었으므로 원고의 위와 같은 홍보활동은 피고의 관여하에 이루어진 것으로 볼 수 있다.

(4) 원고는 제2, 3 등록상표가 피고 소유임을 알면서도 2023년경 피고를 대표이사에서 해임하는 이사회 결의가 있기 전까지 이에 대하여 아무런 이의를 제기하지 않았다.

(5) 피고가 원고의 대표이사로 재직하는 동안 원고에게 추후 제2, 3 등록상표를 사용하지 않을 것처럼 신뢰를 부여하였다는 사정이 보이지 않고, 피고가 정당한 상표권자로서 제2, 3 등록상표를 본래의 용도대로 사용하는 것을 넘어 오로지 원고에게 고통을 주기 위한 목적과 방법으로 이를 사용하고 있다고 볼 만한 자료도 없다.

(6) 피고가 원고로 하여금 피고 소유의 이 사건 각 등록상표의 사용을 허락한 것은 피고가 원고를 설립한 후 원고의 대표이사로서 원고를 경영하였기 때문이다. 그런데 원고는 피고의 의사에 반하여 피고를 원고의 대표이사 및 사내이사의 직에서 해임하였고, 이에 더 이상 원고의 경영에 관여할 수 없게 된 피고는 'F(F)'라는 상호로

사업자등록을 한 후 개인사업을 영위하게 되었다. 피고가 원고에게 이 사건 각 등록상표의 사용 허락을 철회하고 그 사용 금지를 청구하게 된 경위는 위와 같은 사정에 기인한 것이다.

다. 소결론

원고가 별지1 목록 기재 각 표장을 별지2 목록 기재 각 상품에 사용하는 행위는 피고의 별지3 목록 제2, 3항 기재 각 등록상표의 상표권의 침해에 해당하므로, 원고의 위 행위가 피고의 위 각 등록상표의 상표권을 침해하지 않는다는 확인을 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

5. 결론

그렇다면 이 법원에서 교환적으로 변경된 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다(구소는 이 법원에서 이루어진 소의 교환적 변경으로 취하되어 이에 대한 제1심판결은 실효되었다).

재판장 판사 이해진

판사 박은희

판사 권원명

[별지1]

원고 사용표장

1. F

2. F

끝.

[별지2]

원고 사용상품

1. 가방용 이너백(Inner Bag)
2. 다목적 오거나이저 가방

끝.

[별지3]

피고관련 등록상표

1. 제1 등록상표

출원일/ 등록일/ 등록번호: 2014. 9. 26./ 2015. 8. 7./ 제1122278호

표장:



지정상품: 제18류 다목적 오거나이저 가방 등 8건

2. 제2 등록상표

출원일/ 등록일/ 등록번호: 2020. 1. 16./ 2020. 12. 3./ 제1668704호

표장:



지정상품: 제18류 가방 등 17건

3. 제3 등록상표

출원일/ 등록일/ 등록번호: 2020. 1. 16./ 2020. 12. 3./ 제1668708호

표장:



지정상품: 제18류 가방 등 17건

끝.