

서울중앙지방법원

제 6 2 민 사 부

판 결

사 건 2019가합567749 위약금 등
원 고 김기준
남양주시 호평로 118, 2201동 1102호 (호평동, 효성백년가약아파트)
소송대리인 법무법인 태일
담당변호사 정중호

피 고 1. 김성진
서울 마포구 상암동 월드컵아파트 802동 1204호
2. 김남철
서울 성북구 오패산로 46, 114동 1507호 (하월곡동, 월곡두산
위브아파트)
피고들 소송대리인 법무법인(유한) 바른
담당변호사 이재원

변 론 종 결 2021. 8. 20.
판 결 선 고 2021. 9. 17.

주 문

1. 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

피고들은 공동하여 원고에게 200,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부분 최종 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 등록상표(이하 아래 기재한 순서에 따라 '이 사건 제1, 2, 3, 4상표'라 하고, 통틀어 '이 사건 각 상표'라 한다)

1) 이 사건 제1상표

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2011. 7. 29./ 2012. 12. 13./ 제40-0944620호

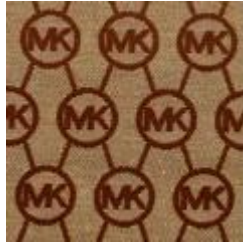


나) 구성:

다) 지정상품: 제18류 화장품가방(내용물이 없는 것), 가방, 지갑 등

2) 이 사건 제2상표

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2012. 5. 21./ 2013. 4. 12./ 제40-0963398호



나) 구성:

다) 지정상품: 제18류 화장품가방(내용물이 없는 것), 가방, 지갑, 제25류 가죽제 허리띠[혁명] 등

3) 이 사건 제3상표

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2012. 10. 25./ 2013. 7. 22./ 제40-0981031호



나) 구성:

다) 지정상품: 제18류 화장품가방(내용물이 없는 것), 가방, 지갑, 제25류 가죽제 허리띠[혁명] 등

4) 이 사건 제4상표

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2014. 4. 3./ 2015. 6. 11./ 제40-1111403호

나) 구성: **MK MICHELE Korea**

다) 지정상품: 제18류 화장품가방(내용물이 없는 것), 가방, 지갑, 제25류 가죽제 벨트[혁명] 등

나. 원고와 피고 김남철 사이의 통상사용권계약 체결 등

1) 원고는 2014. 7. 14. 피고 김남철과 이 사건 제1, 2상표에 관하여 다음과 같은 내용이 포함된 통상사용권 설정계약(이하 '이 사건 제1차 계약'이라 한다)을 체결하면

서 계약명의자를 피고 김남철이 아닌 피고 김성진으로 하기로 하였다.

제1조(계약의 목적)

갑(원고)은 을(피고 김성진)에게 대한민국 내에서 이 사건 제1, 2상표를 부착한 첨부 1 상품에 대하여 계약기간에 한하여 생산 및 판매할 수 있는 권리를 부여한다.

제2조(계약기간)

(1) 계약 기간은 1년을 단위로 하며, 2015년 1월 1일부터 2016년 1월 1일까지로 한다.

(2) 다음 년도는 2016년 1월 1일부터 2017년 1월 1일까지로 한다.

단서조항: 본 계약 준비기간을 5개월로 정한다.

제3조(정의)

본 계약 중에 다음의 용어가 사용되는 때에는 언제나 그것들은 다음에 규정하는 의미를 갖는다.

1. 본 계약 중에 사용되는 「계약상표」란 다음의 표에 규정되는 상표이고, 회사에 의해 본 계약 중에 다음에 정의되는 계약상품의 생산 및 판매와 관련해 사용되고, 을은 대한민국 내에서 판매 권리를 갖는 것을 의미한다.

상표등록번호: 상표 MK 제18류, 제25류. 등록 제40-0963398호, 제0944620호

2. 본 계약 중에 사용되는 「계약상품」이란 본조 위의 1에 각각 규정되는 계약상표에 대응하는 다음의 제품을 의미한다.

① (대한민국) 인터넷판매, 매장에서만 판매한다.

② 계약상표

	상표	국가	등록일	지정 계약품
1	이 사건 제1상표	대한민국	2012. 12. 13.	제18류. [지갑]
2	이 사건 제2상표	대한민국	2013. 4. 12.	제25류, 제18류. [지갑, 벨트]

제18류, 제25류: 지갑, 벨트(신사용, 숙녀용)

3. 취급상표 및 상품의 목록은 위와 같다.

통상사용권자는 원고에게 사전 서면 승인이나 동의 없이는 계약상품을 수정 또는 개변하지 않는다.

제4조(실시권)

회사는 본 계약에 따라 본 계약기간 중 본 계약의 제 조건에 의거해 계약상품에 관하여 계

약지역에서 계약상표를 사용하고 양도는 불가능한, 그리고 이양 불가능한 실시권을 통상사용권자에게 부여한다.

제5조(로열티 지급방법)

본 계약에 의거해 부여되는 실시권 및 권리의 대가로서 을은 다음의 제시조건에 의해 본 계약을 체결하면서 계약상표의 사용에 관하여 다음의 금액 1년 로열티 2,400만 원을 갑의 계좌로 송금하여야 본 계약이 체결된다. *보증금 1,000만 원 2014. 7. 31. 지불하고 매달 말일에 200만 원을 지불하기로 한다.

제7조(이미지 관리)

(2) 을은 본건 상표의 이미지 보호 및 관리와 원활한 업무를 추진하기 위하여 업무 진행시 수시로 판매가격과 판매방법, 판매장소, 시기에 대한 보고서를 갑에게 제출하여 이에 대한 서면 승인을 받은 후 판매할 수 있다. 또한 을은 본 계약기간 중 일방적으로 가격을 인하하여 덤핑 판매를 할 수 없으며, 할인 판매 시 할인하여 판매할 수량, 판매장소, 판매기간 등에 대하여 할인판매 전에 갑의 사전 승인을 반드시 받아야 한다.

(3) 갑의 사전 승인 없이 을이 일방적으로 할인 판매를 하여 발생하는 본건 상표의 이미지 손실에 대하여는 을은 갑에게 손해배상의 위약금 3,000만 원을 지불하기로 한다.

제8조(상표의 사용법)

1. 통상사용권자는 본 계약에 따라 형태, 로고, 디자인 및 색채를 포함해 회사가 사전에 승인한 이외의 방법으로, 계약상품에 계약상표를 사용하지 않을 것을 동의한다. 통상사용권자는 사용 방법을 변경하지 않고, 또한 계약상표에 다른 어떤 문자, 명칭, 상표, 표장 또는 기타 표시도 결합하지 않는다.

3. 용기, 포장, 라벨 혹은 광고 및 판촉자료에 관하여 통상사용권자 계약상표를 사용하기를 희망하는 경우 그것들의 견본 2조를 먼저 회사에 제출해야 하고, 통상사용권자는 그것들의 사용에 앞서 회사의 서면 승인을 얻지 않으면 안 된다.

5. 통상사용권자는 계약상품의 판매 전에 스스로의 비용으로 계약상품의 각 모델에 대해(수량1)의 견본을 회사에 송부하고, 이들 각 모델에 대해 통상사용권자가 판매하기 위한 사전 서면 승인을 회사로부터 취득해야 한다. 그럼에도 불구하고 회사가 그 견본을 수령하고 나서 10일 이내에 통상사용권자의 판매를 중지하는 통지를 통상사용권자에게 주지 않은 경우 통상사용권자는 계약품의 판매를 개시할 수 있다.

제9조(상표권)

3. 통상사용권자는 언제라도 본 계약 중에 별도로 특별히 규정되고 있는 것을 제외하고는, 계약상표에 대해 어떤 권리 또는 소유권도 갖고 있다는 표시를 하지 않고, 또한 계약상표에 대한 회사의 권리 또는 소유권을 어떠한 방법으로도 해치는 행위를 하지 않고 한편 제삼자에게 시키지 않을 것에 동의한다.

제12조(자동해지, 종료)

① 당사자의 한편이 본 계약규정의 채무이행을 범하거나 또는 이를 위반한 경우 상대방은 15일의 서면 통지를 줌으로써 본 계약을 종료하는 권리를 갖는다. 단 전자가 위의 통지를 수령한 후 7일 이내에 채무불이행 또는 위반을 치유하는 경우에는 그 통지는 유효성을 갖지 않는다.

② 본조 1항에 관계없이, 다음의 어느 사태가 발생한 경우 계약은 통지 없이 자동적으로 종료한다.

1. 통상사용권자의 지불 불능, 재산 관리 또는 파산. 사용료 로열티 지급의무를 7일 이상 위반할 경우

3. 을은 본 계약의 유효기간 동안 갑의 사전 서면 동의 없이 이 계약상의 권리를 타인에게 양도, 임대, 담보로 제공하거나 계약상의 의무를 타인으로 하여금 이행하게 할 수 없다. 또한 을은 라벨이나 택을 타 회사에 판매할 수 없다.

제14조(재고품 처리)

(1) 본 계약이 만료, 무효 또는 해지되는 경우 그 사유를 불문하고 을은 본건상품의 생산을 즉시 중단하여야 하고, 을은 본 계약의 만료, 무효 또는 해지일로부터 1주일 내에 계약기간 내에 생산하여 판매되던 재고품의 종류, 수량, 판매장소 및 판매단가 등을 기재한 재고품 현황 표를 갑에게 보고하여 갑의 서면 승인 후 재고처리를 할 수 있다.

(2) 본건상품의 재고품 처리기간은 계약의 만료, 무효 또는 해지일로부터 3개월간으로 하고 재고품 판매 후 처분되지 못한 재고품에 대해서는 갑과 을의 상호 입회하에 전량 소각하기로 한다. 또한 재고품 판매 시 을의 일방적인 가격인하로 인한 본건 상표의 이미지 손실에 대하여서는 을은 갑에게 정상 판매가격 3배의 손해배상을 지급한다.

2) 원고와 피고 김남철은 2016. 1.경 그 다음 달부터 사용료를 월 200만 원에서

월 150만 원으로 감액하기로 합의하였다.

3) 원고와 피고 김남철은 2017. 12. 31.¹⁾ 이 사건 제1차 계약을 갱신하면서 통상 사용권설정 대상 상표를 이 사건 각 상표로 하고, 계약자 명의를 실제 사업주체인 피고 김남철로 하는 통상사용권설정계약(이하 '이 사건 제2차 계약'이라 한다)을 체결하였다. 이 사건 제2차 계약 중 이 사건 제1차 계약과 일부 달라진 조항은 다음과 같다.

제2조(계약기간)

계약 기간은 1년을 단위로 하며, 2017. 12. 31.부터 2018. 12. 31.까지로 한다.

제3조(정의)

본 계약 중에 다음의 용어가 사용되는 때에는 언제나 그것들은 다음에 규정하는 의미를 갖는다.

1. 본 계약 중에 사용되는 「계약상표」란 다음의 표에 규정되는 상표이고, 회사에 의해 본 계약 중에 다음에 정의되는 계약상품의 생산 및 판매와 관련해 사용되고, 을은 대한민국 내에서 판매 권리를 갖는 것을 의미한다.

상표등록번호: 제40-0944620호, 제40-0963398호, 제40-0981031호, 제40-111140호, 제40-1111403호

2. 본 계약 중에 사용되는 「계약상품」이란 본조 위의 1에 각각 규정되는 계약상표에 대응하는 다음의 제품을 의미한다.

① (대한민국) 인터넷판매, 매장에서만 판매한다.

② 계약상표

	상표	국가	등록일	지정 계약품
1	이 사건 제1상표	대한민국	2012. 12. 13.	제18류
2	이 사건 제2상표 이 사건 제3상표	대한민국	2013. 4. 12. 2013. 7. 22.	제18류, 제25류 제18류, 제25류
3	이 사건 제4상표	대한민국	2015. 6. 15.	제18류, 제25류

1) 원고는 실제 이 사건 제2차 계약일은 계약서의 기재와 달리 2018. 3.경이라고 주장한다.

제18류, 제25류: 지갑, 벨트(신사용, 숙녀용)

3. 취급상표 및 상품의 목록은 위와 같다.

통상사용권자는 원고에게 사전 서면 승인이나 동의 없이는 계약상품을 수정 또는 개변하지 않는다.

제5조(로열티 지급방법)

본 계약에 의거해 부여되는 실시권 및 권리의 대가로서 을은 다음의 제시조건에 의해 본 계약을 체결하면서 계약상표의 사용에 관하여 갑의 계좌로 1년 로열티는 1,800만 원을 2017. 12. 31.부터 2018. 12. 31.까지 금 150만 원을 송금하기로 한다.

이전 통상사용권 계약자 피고 김성진이 급한 보증금 1,000만 원은 피고 김남철에게 양도한다.

4) 한편, 원고는 2017. 12. 31. 소외 정찬웅에게 이 사건 제1, 2, 4상표에 관하여 통상사용권을 부여하는 내용의 계약서를 작성하였고, 2018. 4. 13. 피고 김성진에게 위 계약서를 이메일로 보냈다. 위 계약서의 내용은 다음과 같고, 하단에는 원고와 정찬웅의 인장이 날인되어 있다.

제1조(계약의 목적)

갑(원고)은 을(정찬웅)에게 대한민국 내에서 이 사건 제1, 2, 4상표를 부착한 첨부 1 상품에 대하여 계약기간에 한하여 생산 및 판매할 수 있는 권리를 부여한다.

제2조(계약기간)

(1) 계약 기간은 1년을 단위로 하며, 2017년 12월 31일부터 2018년 12월 31일까지로 한다.

(2) 다음 년도는 2018년 12월 31일부터 2019년 12월 31일까지로 한다.

제3조(정의)

본 계약 중에 다음의 용어가 사용되는 때에는 언제나 그것들은 다음에 규정하는 의미를 갖는다.

1. 본 계약 중에 사용되는 「계약상표」란 다음의 표에 규정되는 상표이고, 회사에 의해 본 계약 중에 다음에 정의되는 계약상품의 생산 및 판매와 관련해 사용되고, 을은 대한민국 내

에서 판매 권리를 갖는 것을 의미한다.

상표등록번호: 상표 MK 제18류, 제25류. 등록 제40-0963398호, 제40-0944620호, 제40-1111403호.

2. 본 계약 중에 사용되는 「계약상품」이란 본조 위의 1에 각각 규정되는 계약상표에 대응하는 다음의 제품을 의미한다.

- ① (대한민국) 인터넷판매, 매장에서만 판매한다.
- ② 계약상표

	상표	국가	등록일	지정 계약품
1	이 사건 제1상표	대한민국	2012. 12. 13.	제18류, 25류
2	이 사건 제2상표	대한민국	2013. 4. 12.	제18류, 25류
3	이 사건 제4상표	대한민국	2015. 6. 15.	제18류, 25류

제18류, 제25류: 지갑, 벨트, 백팩, 배낭.

3. 취급상표 및 상품의 목록은 위와 같다.

통상사용권자는 원고에게 사전 서면 승인이나 동의 없이는 계약상품을 수정 또는 개변하지 않는다.

제4조(실시권)

회사는 본 계약에 따라 본 계약기간 중 본 계약의 제 조건에 의거해 계약상품에 관하여 계약지역에서 계약상표를 사용하고 양도는 불가능한, 그리고 이양 불가능한 실시권을 통상사용권자에게 부여한다.

5) 원고는 2018. 9. 14. 피고 김남철에게 이 사건 제2차 계약을 해지한다는 내용의 이메일을 보냈다.

다. 상표권 등록 무효 또는 포기

1) 마이클 코어스 (스위첼랜드) 인터내셔널 게엠베하(이하 '마이클 코어스사'라 한다)는 2015. 2. 5. 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 제1, 2, 3상표에 관하여 각 상표등록 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2017. 3. 3. '마이클 코어스사의 선사용상표들(



MK)은 이 사건 제1, 2, 3상표의 각 출원일 당시에 적어도 국내와 미국 수요자 사

이에 마이클 코어스사의 상품을 표시하는 것이라고 인식할 정도로 알려져 있었고, 이 사건 제1, 2, 3상표는 위 선사용상표들과 표장이 유사하며, 위 선사용상표들을 모방하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등의 부정한 목적을 가지고 출원되었으므로, 이 사건 제1, 2, 3상표는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제7조 제1항 제12호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 각 무효심결(2015당366, 2015당367, 2015당368)을 하였다.

3) 원고는 특허법원에 위 각 무효심결의 취소를 구하는 소(2017허2598, 2017허2604, 2017허2611)를 제기하였으나, 특허법원은 2018. 4. 13. 위 각 사건에서 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다. 원고가 다시 상고하였으나, 대법원이 2018. 8. 30. 각 심리불속행기각(2018후10763, 2018후10770, 2018후10787)을 함에 따라 위 각 판결은 2018. 8. 31. 확정되었다.

2) 이 사건 제4상표에 관하여는 2019. 4. 18. 포기를 원인으로 하는 말소등록이 마쳐졌다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 11, 39호증, 을 제1 내지 8호증(가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원고의 주장

1) 상표법 제108조 제1항 제1, 3호 위반, 업무상 배임으로 인한 손해배상청구

원고는 2019. 4. 18. 이 사건 제4상표에 대한 등록말소가 있기까지 미셸 상표에 대한 적법한 권리자로서의 지위를 가진다. 동업자인 피고들은 원고의 상표를 임의변형하거나 유명상표와 결합하여 사용하고, 지정상품 이외의 상품에 부착하여 제작·판매하였으며, 이 사건 각 계약이 종료된 후 재고품을 임의로 할인하여 판매함으로써 상표법 제108조 제1, 3호를 위반하였다. 또한 피고들은 이 사건 각 계약상 통상사용권의 양도가 불가능함에도 불구하고 제3자인 정찬웅에게 통상사용권을 양도하여 원고의 상표를 부착한 제품을 제작·판매하도록 함으로써 업무상 배임행위를 하였다. 따라서 피고들은 이 사건 제4상표에 대한 유효·적법한 권리자인 원고에게 공동하여 불법행위로 인한 손해배상책임을 부담한다.

2) 채무불이행으로 인한 손해배상청구

피고들은 위와 같이 원고의 상표를 임의변형하거나 유명상표와 결합하여 사용하고, 지정상품 이외의 상품에 부착하여 제작·판매하였으며, 이 사건 각 통상사용권계약이 종료된 후 재고품을 임의로 할인하여 판매하였고, 제3자인 정찬웅에게 상표사용권을 양도하여 중국에서 원고의 상표를 부착한 제품을 제작하도록 하고 이를 수입하여 정찬웅 또는 피고들이 판매함으로써 이 사건 각 계약 제3조의 2, 3, 제4조, 제8조의 1, 3, 5, 제8조, 제14조 (1), (2)를 위반하였다.²⁾ 또한, 피고들은 계약기간 중 임의로 할인 판매를 함으로써 이 사건 각 계약 제7조 (2), (3)을 위반하였고, 2016. 1.경 벨트에 대하여는 상표를 사용하지 않기로 하고 사용료를 월 200만 원에서 월 150만 원으로 감액하였음에도 계속하여 원고의 상표를 사용하여 벨트를 제작·판매함으로써 원고에게 월 50만 원의 상표사용료를 지급하지 아니하였다. 따라서 피고들은 공동하여 원고에게

2) 이 부분 각 행위에 관하여는 채무불이행으로 인한 손해배상청구와 불법행위로 인한 손해배상청구를 선택적으로 하는 취지로 보인다.

채무불이행으로 인한 손해를 배상하여야 한다.

3) 피고들은 공동하여 원고에게 손해의 일부로써 200,000,000원 및 이에 대한 지연손해금을 배상하여야 한다.

나. 피고들의 주장

1) 이 사건 제4상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 의하여 등록이 무효가 될 것임이 명백하므로, 상표권에 기한 손해배상청구는 권리남용에 해당한다. 피고들은 제3자에게 상표사용권을 양도하는 등의 배임행위를 하지 않았다.

2) 피고들은 원고가 주장하는 계약위반 행위를 한 사실이 없고, 이 사건 각 계약은 기망에 의한 것으로 취소되어야 한다.

3. 불법행위로 인한 손해배상청구에 관한 판단

가. 이 사건 제4상표의 효력

1) 원고는 이 사건 제4상표에 대한 유효·적법한 권리자임을 전제로 피고들이 원고의 상표권을 침해하였다고 주장하므로, 먼저 위 상표의 효력에 관하여 본다.

2) 관련 법리


구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정은 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방


대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 사용자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다. 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 관련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).


3) 판단

당사자 사이에 다툼이 없거나 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하면, 이 사건 제4상표는 국내와 외국의 수요자에게 마이클 코어스사의 상품 식별표지로 인식되어 있는 선사용상표들을 모방하여 부당한 이익을 얻으려는 목적을 가지고 사용하는 상표에 해당한다고 봄이 타당하다.

① 이 사건 제4상표 '**MK MICHELE Korea**'는 'MK', 'MICHELE', 'Korea'라는 문자가

결합된 표장이고, 선사용상표  'MK'는 원형 도형과 그 내부의 영문자 'MK'가 결합

된 표장,  'MK'는 원형 도형에 내부의 영문자 'MK'와 'MICHAEL KORS'가 결합된

표장,  'MK'는 영문자 'MK'로 구성된 표장이다.

② 마이클 코어스사의 선사용상표들은 이 사건 제4상표의 출원일인 2014. 4. 3. 당시에 적어도 국내 및 미국 수요자 사이에 마이클 코어스사의 상품을 표시하는 상표로 널리 알려져 있었다. 또한, 선사용상표들은 'MK' 부분의 'M'과 'K'가 겹쳐지면서 하나의 획을 이루는 점에서 영문자의 연결방법에 독창성이 있다.

③ 이 사건 제4상표 중 'MK' 부분은 'M'과 'K'가 겹쳐져 하나의 획을 이루는 점, 굵고 단순하며 진한 대문자로 구성되어 있는 점 등에서 선사용상표들과 동일하다. 이 사건 제4상표는 영문자의 연결방법의 독특함과 글자 굵기 등으로 인하여 'MK' 부분이 두드러져 보이고, 나머지 'MICHELE Korea' 부분 역시 'MK'로 축약되므로, 'MK'로 약칭될 수 있다. 이로 인하여 이 사건 제4상표와 선사용상표들은 지배적인 인상과 호칭이 유사하다.

④ 이 사건 제4상표와 선사용상표들의 지정상품도 가방, 지갑 등으로 동일·유사하거나 적어도 밀접한 경제적 건련관계를 가지고 있다. 이 사건 제4상표와 선사용상표들은 그 표장 및 지정상품의 동일·유사성으로 인하여 수요자들에게 동일인의 상표로 인식될 염려가 있다.

⑤ 이 사건 제1, 2, 3상표에 대한 출원·등록무효 경과와 원고가 이 사건 제4상표를 추가로 출원·등록하였다가 포기한 경위 등에 비추어 원고는 선사용상표들이 가지는

이미지나 고객흡입력을 이용할 의도가 있었다고 보인다.

이와 같이 이 사건 제4상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 의하여 그 등록이 무효로 될 것임이 명백한 경우에 해당하므로, 그 상표권에 기초한 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다. 따라서 이 사건 제4상표가 유효함을 전제로 하는 원고의 이 부분 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

나. 업무상 배임행위 여부

1) 관련 법리

업무상 배임행위의 주체는 타인의 사무를 처리하는 지위에 있어야 한다. 여기에서 '타인의 사무를 처리하는 자'라고 하려면, 타인의 재산관리에 관한 사무의 전부 또는 일부를 타인을 위하여 대행하는 경우와 같이 당사자 관계의 전형적·본질적 내용이 통상의 계약에서의 이익대립관계를 넘어서 그들 사이의 신임관계에 기초하여 타인의 재산을 보호 또는 관리하는 데에 있어야 한다. 이익대립관계에 있는 통상의 계약관계에서 채무자의 성실한 급부이행에 의해 상대방이 계약상 권리의 만족 내지 채권의 실현이라는 이익을 얻게 되는 관계에 있다거나, 계약을 이행함에 있어 상대방을 보호하거나 배려할 부수적인 의무가 있다는 것만으로는 채무자를 타인의 사무를 처리하는 자라고 할 수 없고, 위임 등과 같이 계약의 전형적·본질적인 급부의 내용이 상대방의 재산상 사무를 일정한 권한을 가지고 맡아 처리하는 경우에 해당하여야 한다(대법원 2020. 2. 20. 선고 2019도9756 전원합의체 판결 등 참조).

2) 판단

통상사용권설정계약에서 당사자 관계의 전형적·본질적 내용은 통상사용권의 부

여와 그 범위, 대가의 지급에 있다. 통상사용권자가 통상사용권설정계약에 따라 부담하는 의무, 즉 사용료를 지급할 의무, 상표권자의 동의 없이 계약상 권리를 타인에게 양도하지 아니할 의무 등은 모두 위 계약에 따라 부담하게 된 채무자 자신의 급부의무이다. 따라서 통상사용권자가 위와 같은 의무를 이행하는 것은 자신의 사무에 해당할 뿐이고, 통상사용권자가 상대방을 보호하거나 배려할 부수적인 의무를 지는 것을 넘어서 상대방의 사무를 맡아 처리하는 것으로 볼 수 없으므로, 피고들을 원고에 대한 관계에서 '타인의 사무를 처리하는 자'라고 할 수 없다.

또한 ① 원고는 정찬웅을 통상사용권자로 하는 계약서를 작성하였고 피고 김성진에게 위 계약서를 첨부한 이메일을 보낸 점, ② 피고들은 이 사건 소송에서 스스로 '에프아르', '엠케이코퍼레이션', '슈크클래식(대표자 정찬웅)' 상호로 이 사건 각 상표를 사용한 제품을 제작·판매하였다고 밝히면서 정찬웅 명의로 된 수입신고필증과 전자세금계산서를 제출한 점 등에 비추어 볼 때, 원고가 제출한 증거만으로 피고들이 원고의 허락 없이 임의로 정찬웅에게 원고의 상표를 사용하여 제품을 제작·판매하게 하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 이 부분 주장은 여러 모로 이유 없다.

4. 채무불이행으로 인한 손해배상청구에 관한 판단

가. 피고 김성진에 대한 청구

계약을 체결하는 행위자가 타인의 이름으로 법률행위를 한 경우에 행위자 또는 명의인 가운데 누구를 계약의 당사자로 볼 것인가에 관하여는, 우선 행위자와 상대방의 의사가 일치한 경우에는 그 일치한 의사대로 행위자 또는 명의인을 계약의 당사자로 확정해야 하고, 행위자와 상대방의 의사가 일치하지 않는 경우에는 그 계약의 성질·

내용·목적·체결 경위 등 그 계약 체결 전후의 구체적인 제반 사정을 토대로 상대방이 합리적인 사람이라면 행위자와 명의자 중 누구를 계약 당사자로 이해할 것인가에 의하여 당사자를 결정하여야 한다.

원고와 피고 김남철은 2014. 7. 14. 이 사건 제1, 2상표에 관하여 이 사건 제1차 계약을 체결하면서 계약명의자를 피고 김성진으로 하기로 하였고, 이 사건 제1차 계약을 갱신하기 위하여 피고 김남철 명의로 이 사건 제2차 계약을 체결한 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 각 계약의 당사자는 행위자와 상대방의 일치한 의사대로 원고와 피고 김남철이다. 원고의 주장대로 피고 김성진이 피고 김남철의 동업자 또는 직원이라고 하더라도 그러한 사유만으로 계약당사자가 아닌 피고 김성진이 원고에게 계약 위반으로 인한 채무불이행책임을 부담한다고 볼 수 없다.

따라서 원고의 피고 김성진에 대한 채무불이행으로 인한 손해배상청구는 이유 없다.

나. 피고 김남철에 대한 청구

1) 약정 사용료 미지급 주장

원고는 피고 김남철이 지정상품 중 벨트를 사용하지 않는 조건으로 월 사용료를 200만 원에서 150만 원으로 감액하였는데 계속 벨트를 제작·판매하였으므로 2016. 2. 부터 27개월간의 사용료 1,350만 원(= 27개월 × 50만 원)을 미지급한 것이라고 주장한다. 그러나 갑 제12호증의 기재만으로는 원고와 피고 김남철이 통상사용권 설정 대상품목에서 벨트를 제외하는 조건으로 사용료 감액합의를 하였음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 오히려 원고와 피고 김남철은 2017. 12. 31.경 대상상표에 이 사건 제3, 4상표를 추가하고 대상품목을 이 사건 제1차 계약 당시와 동일

하게 지급, 벨트(신사용, 숙녀용)로 하면서 사용료를 월 150만 원으로 하는 이 사건 제 2차 계약을 체결한 사실은 앞서 본 바와 같다. 따라서 이 부분 주장은 이유 없다.

2) 지정상품 위반 주장

원고는 피고 김남철이 계약기간 중 지정상품이 아닌 담배케이스, 장갑, 키홀더, 백, 파우치 등을 제작하여 원고의 상표를 부착한 다음 이를 판매하였다고 주장한다.

살피건대, 갑 제6호증의 1의 기재에 의하면 쿠광의 MK 누빔 방수/방풍 레포츠 장갑[여] 판매자는 '바른 우산과 양산'이고, 해당 장갑의 제조자(수입자)는 피고 김남철이 공급·수입에 사용한 상호인 '에프아르', '엠제이코퍼레이션', '슈크클래식'이 아닌 '에바다'임을 알 수 있을 뿐이고, 피고 김남철이 '바른 우산과 양산'에 해당 장갑을 공급하였음을 알 수 있는 객관적인 자료가 없다.³⁾ 또한, 갑 제22호증의 기재만으로는 11번가, G마켓 등 오픈마켓에 등록된 제품의 판매자 및 공급자가 누구인지 불분명하고, 오히려 갑 제12호증, 갑 제34호증의 1, 2, 을 제9호증의 각 기재에 의하면 원고는 복수의 사람과 통상사용권계약을 체결하였으므로, 원고가 제출한 증거만으로 피고 김남철이 원고의 상표를 부착한 키홀더를 제작·판매하였다고 인정하기 어렵다.

피고 김남철이 지정상품이 아닌 담배케이스, 백, 파우치 등에 'MK' 상표를 부착하여 판매하였다고 하더라도, 이로 인한 손해의 존재 및 액수에 관하여 주장·증명이 부족하다.⁴⁾ 뿐만 아니라 이 사건 제1, 2, 3상표는 등록무효가 확정되었고 이 사건 제4상표는 그 등록이 무효로 될 것이 명백한바, 이 사건 각 상표에 관하여 상표권자에게 부여되었던 지정상품에 대한 독점사용권 등을 더 이상 법적으로 보호할 필요성이

3) 이 사건 기록에는 '에프아르', '엠제이코퍼레이션', '슈크클래식'이 '타임스타일', '에스컴퍼니', '(주)글로벌코퍼레이션', '위드후', '글로벌홈쇼핑'에 제품을 공급한 전자세금계산서가 현출되어 있다.

4) 갑 제24호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 'MK' 상표가 부착된 백, 파우치의 수입자는 슈크클래식 정찬웅인데, 원고는 지정상품 위반으로 인한 손해배상의 대상에서 정찬웅이 유통한 제품은 제외하고 있다.

없다는 점을 고려하면, 원고가 이 사건 계약이 종료된 이후 피고 김남철에게 이 사건 각 상표를 지정상품 외의 제품을 제작·판매하는 데 사용하였다는 이유로 계약 위반으로 인한 손해배상책임을 구하는 것은 신의칙에 어긋나거나 권리남용에 해당하고, 이는 이하의 항목에서도 마찬가지이다.

3) 계약기간 중 할인판매 주장

피고 김남철은 이 사건 각 계약 제7조 (3)에서 원고의 사전 승인 없이 일방적으로 할인 판매를 하여 발생하는 이 사건 각 상표의 이미지 손실에 대하여 위약금 3,000만 원을 지급하기로 약정한 사실은 앞서 본 바와 같다.

그러나 ① 앞서 본 바와 같이 이 사건 각 상표의 통상사용권자가 여러 명이고, 갑 제20호증의 기재만으로는 11번가, G마켓 등 오픈마켓의 판매자가 누구인지, 그 판매자가 누구로부터 제품을 공급받았는지 불분명한 점, ② 이 사건 각 계약에 판매가격과 덤핑의 조건 및 기준에 관한 구체적인 규정이 없고, 원고에게 판매가격을 지정할 권리가 있는 것은 아닌 점, ③ 어떤 상품이 오픈마켓 등에서 정가로 표시된 금액보다 할인된 가격으로 판매된다고 하여 곧바로 해당 상품이 사용한 상표의 가치가 하락한다고 할 수 없는 점 등에 비추어 원고가 제출한 증거만으로는 피고 김남철이 임의로 할인판매를 함으로써 이 사건 각 상표의 이미지가 손상되었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

4) 상표 사용방법 위반 주장

원고는 피고 김남철이 해외 유명상표인 샤넬의 상표를 결합한 지갑을 판매하는 방법으로 원고의 상표를 변형하여 사용하였다고 주장한다.

① 해당 지갑의 버클 부분에 부착된 장식이 수요자들에게 혼동을 초래할 정도로

다른 명품 브랜드의 상표나 표장과 동일·유사하지는 아니한 점, ② 이 사건 각 계약 제8조의 문언이 통상사용권자가 제품에 'MK'라는 문자 외의 장식을 부착하는 것을 일체 금지하는 취지로 해석되지는 않는 점 등에 비추어 갑 제2호증의 3, 갑 제21호증의 각 기재 및 영상만으로는 피고 김남철이 이 사건 각 상표에 샤넬 등 유명한 상표 내지 표장을 결합하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

5) 재고품 처리방법 위반 주장

① 이 사건 각 상표의 통상사용권자가 여러 명이고, 11번가, G마켓 등 오픈마켓의 판매자가 누구인지, 그 판매자가 누구로부터 제품을 공급받았는지 명확하지 아니한 점, ② 이 사건 각 계약이 종료된 이후에 오픈마켓에서 이 사건 각 상표가 사용된 제품이 검색되었다고 하더라도 실제 판매 여부나 그 수량을 알 수 있는 자료가 없는 점, ③ 재고품이 일부 판매되었다고 하더라도 그로 인하여 등록무효가 확정되었거나 그 등록이 무효로 될 것임이 명백한 이 사건 각 상표의 이미지가 손상된다고 보기 어려운 점 등에 비추어 갑 제5호증의 2, 갑 제6호증의 2, 3, 갑 제23호증의 각 기재만으로는 피고 김남철이 재고품 처리방법을 위반하였고 이로 인하여 원고에게 손해가 발생하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

6) 제3자 제조, 판매 주장

원고가 제출한 증거만으로 피고들이 임의로 정찬웅에게 원고의 상표를 사용하여 제품을 제작·판매하게 하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없음은 앞서 본 바와 같다.




7) 소결

따라서 피고 김남철의 계약 위반으로 인하여 원고에게 손해가 발생하였음을 전

제로 하는 이 부분 청구는 받아들이지 아니한다.

5. 결론

그렇다면 원고의 피고들에 대한 청구는 모두 이유 없으므로 이를 기각한다.

재판장	판사	김성훈	<u>김 성 훈</u>	
	판사	김연수	<u>김 연 수</u>	
	판사	한지윤	<u>한 지 윤</u>	

정본입니다.

2021. 9. 17.

서울중앙지방법원

법원사무관 손현정



판결에 불복이 있을 때에는 이 정본을 송달받은 날(발송송달의 경우에는 발송한 날)부터 2주 이내에 상소장을 민사소송법 등 관계 법령에 따라 원심법원인 이 법원(서울중앙지방법원)에 제출하여야 합니다(민사소송법 제1조 제1항의 보조참가인의 경우에는 피참가인을 기준으로 상소기간을 계산함에 유의).

※ 각 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급번호조회 메뉴를 이용하거나, 담당 재판부에 대한 문의를 통하여 이 문서 하단에 표시된 발급번호를 조회하시면, 문서의 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.