

사건 검토의뢰

법무법인 테헤란

이수학 변호사님, 김신연 변리사님,
김기준입니다.

사건 자료를 보내드립니다. 검토하시고 항소 여부 의견 부탁드립니다.

판결문 요약

나. 피고들의 주장

- 1) 이 사건 제4상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 의하여 등록이 무효가 될 것이 명백하므로, 상표권에 기한 손해배상청구는 권리남용에 해당한다. **피고들은제3자에게 상표사용권을 양도하는 등의 배임행위를 하지 않았다.**
- 2) 피고들은 원고가 주장하는 계약위반 행위를 한 사실이 없고, 이 사건 각 계약은 기망에 의한 것으로 취소되어야 한다.

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.

제12조(자동해지, 종료)

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 이상위반할 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.

가. 피고들의 기망행위

피고 김남철은 원고 김기준과 사이에 소외 정찬웅 명의로도 상표사용권 계약서를 작성하였다는 증거 (을제12호증 각호 및 을제13호증 1, 2각 통상사용권계약서)는 피고 김남철과 소외 정찬웅이 서로 공모하여 위조한 계약서를 서울북부지방법원 사건 2018가단149245 손해배상(기) 2021. 11. 자에 위조된 계약서를 제출하였기에 밝혀진 것입니다.

그렇다면 피고소인들은 정찬웅과 공모하여 계약서를 위조하였으며 위조된 계약서를 정찬웅에게 양도하였으므로 통상사용권 계약 제4조를 위반하여 고소인이 피고소인들에게 통상사용권자에게 부여한 실시권을 스스로 포기한 것입니다.

피고들은 처음부터 피고들이 본 계약을 이행하지 아니하고 소외 정찬웅에게 제품의 제작 및 판매 등 실시권을 이행할 수 있게 공모하여 2014. 7. 14. 일자로 위조한 계약서를 사용하여 정찬웅(슈크클래식)은 원고의 등록 상표가 부착된 제품들을 아무런 권원 없이 해외에서 제작하여 수입한 제품들을 2015. 01. 30. 일부터 2018. 06. 29.을 까지 판매한 사실이 명백하게 밝혀진 것입니다.

위조된 통상사용권계약서를 통해 작성된 제품의 유통

즉, 피고 김남철과 김성진은 계약을 위반하여 소외 정찬웅으로 하여금 제품을 제작 및 유통, 수입하도록 하여 국내에서 유통하였고, 소외 정찬웅(슈크클래식)이 제작 및 수입한 제품들은 소외 윤상철과 (주)글로벌코퍼레이션 (김현정) 등 7개 업체에 공급하여 불법으로 판매 유통시킨 것입니다.

사문서위조 및 동행사죄(형법 제231조 및 형법 제234조), 소송 사기죄(형법 제347조) 및 상표법 위반 제108조와 또한 부정경쟁방지법 위반

(제11조)로 고소(발)하오니, 철저히 조사하여 법에 따라 처벌하여 주시기 바랍니다. 사건(서울북부지검 2021형제15834호) 고소하여 조사 중입니다.

나. 2019.4.18.까지 원고의 등록상표에 대한 적법한 사용합의

(소외 마이클 코어스와 원고와 합의)

당시 마이클 코어스 사는 아래 상표에 대하여 합의일인 2019. 4. 18.까지 사용한 부분에 대하여 민형사상 책임을 묻지 않기로 하는 합의를 하였던 것입니다.

Michael Kors recognizes all the contents stated in this Letter of Undertaking, and undertakes (i) not to raise any civil or criminal claims arising in relation to Kim's use of the marks identical or similar to the Cited Marks before Michael Kors executed this Letter of Undertaking, (ii) to



April 8, 2019
March

Michael Kors (Switzerland)
International GmbH

Name: Erica J. Weiner

Position: Authorized Representative

Signature: Erica Weiner

한편, 고소인은 사후적으로 마이클 코어스사와 아래 상표에 대하여 2019. 4. 18.까지 사용한 행위에 대하여 원고의 상표사용을 인정하고, 이 부분에 대하여 상호간에 책임을 묻지 않기로 하는 합의를 한 바 있습니다¹⁾.

[상표사용권 동의 및 보장]



따라서 원고가 사용한 “MK” 상표에 대하여 4건의 상표 무효 판결과 상관 없이 인용된 상표들과 동일 하거나 유사한 상표들을 2019. 4. 18.까지 이용한 것과 관련하여 “MK” 부문을 포기하는 조건으로 평화적으로 서로가 합의한 것입니다.

다. 미셸 상표권 보유

그렇다면 원고가 사용한 “MK” 상표에 대하여 4건의 상표 무효 판결과 상관 없이 인용된 상표들과 동일 하거나 유사한 상표들을 2019. 4. 18.까지 원고가 이용한 것과 관련하여 마이클 코어스사와 합의하여 상표를 이용할 수 있는 권리를 원고는 보장받았을 뿐만 아니라 마이클 미셸 또는 미셸 상표에 대한 현재까지 정당한 권리자에 해당합니다.

나아가 원고는 마이클 코어스사와 합의할 당시 **MK** 부분만을 포기하기로 하였고, “**MKMICHELE Korea**”(상표등록번호 제1111403호)는 2019.4.까지 여전히 유효한 등록상표였는바 2019. 4. 18. ‘ **MKMICHELE Korea** ’에 대한 등록말소가 있기까지 미셸 상표에 대한 적법한 권리자의 지위가 인정된다 하겠습니다.

등록상표들을 실질적으로 상용상표인 “마이클 미셸”은 출원인은 지난2011년부터 “MICHAEL MICHELE 마이클 미셸” 또는 “MICHELE 미셸 ” 메인 브랜드로 하여 다양한 상품에 적극적으로 사용했던 관계로 소비자들에게 널리 알려진 상태입니다.

그렇다면 원고는 MICHELE Korea 미셸 상표를 2014.04.03. 출원하여 2015.06.03.자에 등록받은 상표를 약 7년 이상 상표를 사용하였으므로 상표법 제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) 자에 해당하며 또한 MICHEL 미셸 (상표등록번호 제1704441호)를 현재까지 보유하고 있는 등록권리자로서 등록된 상표에 관한 독점적, 배타적인 권리를 향유

할 정당한 권리가 있는 권리자에 해당합니다.

상표사용권 보장

마이클 코어스사는 원고가 사용한 “MK” 상표에 대하여 4건의 상표 무효 판결과 상관없이 인용된 상표들과 동일 하거나 유사한 상표들을 2019. 4. 18.까지 원고가 이용한 것과 관련하여 마이클 코어스사와 합의하여 상표를 이용할 수 있는 권리를 원고가 보장받았습니다.

따라서 원고는 미셸 상표권을 보유하고 있으며 통상사용권 실시계약 체결 이후에 등록상표가 일부무효로 확정되었다도 소외 마이클 코어스사와 합의하여 상표를 이용할 수 있는 권리를 원고가 보장받았으므로 상표법 제117호가 이 사건에서는 적용될 수 없으므로 상표법 제117조에 해당하지 아니합니다.

(1) 상표권효력

원고의 등록상표들 중4번 **MKMICHELE Korea**은 무효심결이 확정된 바 없고, 마이클 코어스와 합의에 따라 포기하였으므로 이 사건 제4 상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니합니다.

(2) 상표사용권 동의 및 보장

원고의 4번 상표를 마이클 코어스와 합의에 따라 포기하였으므로 마이클 코어스사는 원고가 사용한 “MK” 상표에 대하여 4건의 상표 무효 판결과 상관없이 인용된 상표들과 동일 하거나 유사한 상표들을 2019. 4. 18.까지 원고가 이용한 것과 관련하여 마이클 코어스사와 합의하여 상표를 이용할 수 있는 권리를 동의 및 원고가 보장받았습니다. 5)대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결문 참조.

이와 같이 원고는 미셸 상표권을 보유하고 있으며 통상사용권 실시계약 체결 이후에 등록상표가 일부무효로 확정되었다고 소외 마이클 코어스사와 합의하여 상표를 이용할 수 있는 권리를 원고가 동의 및 보장받았습니다.

이와 같이 마이클 코어스사와 합의하여 상표를 이용할 수 있는 권리를 원고가 동의 및 보장받았다는 점, 등을 종합적으로 감안하여 볼 때, 이 사건 제4상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 의하여 등록이 무효가 될 것 임이 명백하므로, 상표권에 기한 손해배상청구는 권리남용에 해당한다는 원심 판결의 미진한 판결, 그렇다면 이상을 종합하면, 구 상표법 제7호 제1항 제12호 및 상표법 제117호가 이 사건에서는 적용될 수 없으므로 구 상표법 제7호 제1항 제12호 및 상표법 제117조에 해당하지 아니합니다.

처음부터 마이클 코어스와의 확약서를 담당 변호사님의 오판으로 제출하지 아니하여 원심은 패소하였습니다.

법무법인 테헤란

이수학 변호사님, 김신연 변리사님 께서 자세히 검토하시고 항소여부에 관련한 의견을 부탁드립니다.

감사합니다.

2021.10.12.

010-67333734

김기준 올림