

특 허 법 원

제 25 - 2 부

판 결

사 건 2022나2114 손해배상(기)

원고, 피항소인 겸 항소인

A

소송대리인 법무법인(유한) 중부로, 담당변호사 강성윤

피고, 항소인 겸 피항소인

주식회사 B

대표이사 C

소송대리인 변호사 이영수

피고, 피항소인 D주식회사

대표이사 E

소송대리인 법무법인(유한) 율촌, 담당변호사 김지수, 이용민,

임형주

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2022. 9. 23. 선고 2021가합510647 판결

변 론 종 결 2023. 10. 26.

판 결 선 고                    2023. 12. 21.

## 주 문

1. 제1심 판결을 다음과 같이 변경한다.

원고의 청구를 모두 기각한다.

2. 소송총비용은 원고가 부담한다.

## 청구취지 및 항소취지

### 1. 청구취지

피고들은 공동하여 원고에게 3,000,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부분 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 지급하라(명시적 일부 청구).<sup>1)</sup>

### 2. 항소취지

가. 원고

제1심 판결을 다음과 같이 변경한다. 피고들은 공동하여 원고에게 2,000,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부분 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 지급하라.<sup>2)</sup>

나. 피고 주식회사 B(이하 '피고 B'라 한다)

---

1) 제1심 법원은 원고의 위 청구 중 일부(피고 주식회사 B는 원고에게 20,000,000원 및 그에 대한 지연 손해금의 지급)만을 인용하고, 원고의 나머지 청구는 모두 기각하였는데, 원고는 위 항소취지와 같이 제1심 판결의 원고 패소 부분 중 일부에 대하여만 항소를 제기하였으므로, 그 나머지 부분은 이 법원의 심판 범위에서 제외되었다고 볼 것이다.

2) 원고는 이 법원에서 위와 같이 항소취지를 변경하였다.

제1심 판결 중 피고 B의 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 피고 B에 대한 청구를 기각한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

이 법원이 이 부분에 적을 이유는, 제1심 판결의 이유 해당 부분 기재 중에서 일부를 아래와 같이 고쳐 쓰는 것 이외에는 제1심 판결의 이유 해당 부분 기재와 같으므로 (제1심 판결문 제18쪽의 별지 포함), 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 인용한다.

가. 제1심 판결문 제2쪽 제18행의 "피고 주식회사 B(이하 '피고 B'라 한다)는" 부분을 "피고 B는"이라고 고쳐 쓴다.

나. 제1심 판결문 제3쪽 제6행의 "피고 F에게" 부분을 "그 후 원고는 2020. 8. 26.경 피고 F에게"라고 고쳐 쓴다.

다. 제1심 판결문 제3쪽 제8행의 "피고 B는" 부분을 "피고 B 측은"이라고 고쳐 쓴다.

라. 제1심 판결문 제3쪽 제11행과 제12행 사이에 다음과 같은 내용을 추가한다.

【 바. G는 2022. 3. 30. 이 사건 각 상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다고 주장하면서 특허심판원에 원고를 상대로 상표등록 무효심판을 각 청구하였고, 특허심판원은 2023. 4. 21. 이 사건 각 상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다는 이유로 G의 이 사건 각 상표에 대한 위 각 심판청구를 인용하는 내용의 심결(특허심판원 2022당899호, 2022당900호)을 하였다.

사. 이에 대하여 원고는 특허법원에 위 각 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였는데, 특허법원은 2023. 10. 12. 원고의 이 사건 각 상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다는 이유로 원고의 각 청구를 기각하는 내용의 판결(특허법원 2023허111호, 2023허128호)<sup>3)</sup>을 선고하였다.】

마. 제1심 판결문 제3쪽 제12~13행 부분을 다음과 같이 고쳐 쓴다.

【 [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 5, 8, 14, 91호증(가지번호가 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 을가 제2, 14, 18, 19, 31호증, 을나 제3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지】

## 2. 피고 B에 대한 청구<sup>4)</sup>에 관한 판단

### 가. 상표권 침해로 인한 손해배상 청구

#### 1) 당사자들의 주장 요지

##### 가) 원고의 주장 요지

피고 B는 2018. 10. 26.부터 2022. 4. 2.까지 이 사건 각 상표와 동일·유사한 피고 표장을 이 사건 각 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품들에 사용하여 이 사건 각 상표에 관한 원고의 상표권(이하 '이 사건 각 상표권'이라 한다)을 침해하였다. 따라서 원고는 피고 B에게 위와 같은 원인에 기초한 손해배상금의 지급을 구한다.

##### 나) 피고 B의 주장 요지

이 사건 각 상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 의하여 그 등록이 무효로 될 것이 명백하다. 따라서 원고가 이 사건 각 상표권에 기초하여 그 침해를 이유로 피고

3) 원고는 특허법원의 위 각 판결에 대해 모두 상고를 제기하여, 대법원에 그 상고심이 계속 중이다.

4) 원고는 이 법원에서 피고 B에 대한 아래 '가, 나, 다'항에서 주장하는 세 개의 청구들을 '선택적 청구'로 주장하고 있다(원고의 2023. 10. 25.자 준비서면, 이 법원의 2023. 10. 26.자 제4차 변론조서 참조).

B에 대하여 손해배상을 청구하는 것은 권리남용에 해당되어 허용될 수 없다.

## 2) 판단

### 가) 관련 법리

(1) 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 등 참조).

(2) 상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으

로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결 등 참조).

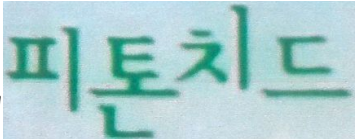
(3) 한편, 다수인이 공동으로 사용하던 선사용상표를 그중의 일부가 나머지 공동 사용자들을 배제한 채 동일·유사한 상품에 출원한 경우, 이는 선사용상표의 공동사용관계를 통하여 '타인', 즉 나머지 공동사용자들이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 출원한 경우로서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 등록을 받을 수 없다고 봄이 타당할 것이다.


나) 피고 B의 주장에 대한 판단

(1) 인정사실

앞서 본 증거들과 갑 제103 내지 108호증, 을가 제3, 4, 16, 22, 23호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합해 보면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

(가) G는 2012. 7. 1. H라는 상호로 피톤치드(편백증류액)의 제조 및 도소매업을 운영하여 오다가 2014년경 방송국 등에서 조명감독으로 일해 온 원고를 만났다. G는 2014. 11.경 원고의 이름 가운데 글자인 '만'과 G의 성인 '오'를 결합하여 I으로 상호를 변경하였다(이하 I 상호로 이루어진 피톤치드 제품의 제조 및 도소매업을 '이 사건 사

업'이라 한다). G는 'H' 상호로 사업을 운영할 무렵에는 와 같은 표장을 사용하였다.

(나) 원고는 광고업 등을 영위하는 J로부터 2014. 11. 28. '피톤치드' 

로 구성된 상표 시안을 받았고, 2015. 2.경에는 '피톤치드<sup>제안수</sup>쇼'가 표시된 대리점 계약서 시안을 받았다.



(다) G는 2015. 1.경부터 '피톤치드<sup>제안수</sup>쇼'로 구성된 상표(이하 '이 사건 선사용상표'라 한다)를 사용해 왔다.



(라) G(I)의 계좌(이하 '이 사건 계좌'라 한다)에서 2015. 6. 11. 500,900원, 2015. 7. 17. 501,000원이 각 출금되어 J 측에게 송금되었다.

(마) 원고는 'I' 회장 직책이 표시된 명함을 사용하였고, 이 사건 사업의 광고 제작에 관여하거나 월간 환경잡지 등의 책자에 이 사건 사업에 관한 기사가 실릴 수 있도록 주선하였다.

(바) G는 2016. 5. 24. K가 주최한 '한류 K문화콘텐츠 페스티벌 2016'에 참여하였는데, 당시 작성된 참가 신청서에는 대표자가 G, 담당자가 원고로 기재되어 있다.

(사) 원고는 2018. 1. 2. 'L'이라는 상호로 사업자등록을 마치고 독자적으로 사업을 시작하였다. G는 I의 상호로 사업을 유지하지 않고, G의 사실혼 배우자인 C이 2018. 9. 1. 설립한 피고 B를 통하여 피톤치드 제조 및 도소매업을 영위하고 있다.



## (2) 구체적인 판단


(가) 이 사건 각 상표와 이 사건 선사용상표의 유사 여부



앞서 인정한 사실과 증거 등에 비추어 보면 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 등

을 고려해 볼 때, 이 사건 각 상표는 이 사건 선사용상표와 그 각 표장과 지정상품이 유사하다고 볼 것이다.

① 이 사건 제1상표  '만오 피톤치드 秀'는 문자열 '만오'와

, 한자 '秀', 해당 한자의 음훈에 해당하는 를 결합하고, 한자 '秀'의 상단에 편백나무 잎을 도안화한 형상을 결합한 표장이다. 그런데 '만오' 부분은 나머지 부분에 비하여 크기가 작고 검정색의 평이한 글씨체로 구성되어 일반 수요자에게 강한 인상을 준다고 보기 어려우므로 식별력이 없거나 미약하다고 보인다.

 부분은 '식물이 박테리아, 곰팡이, 해충을 퇴치하기 위해 의도적으로 생산하는 살생 효능을 가진 휘발성 유기 화합물'을 의미하므로, 그 지정상품인 가정용 탈취제 등과의 관계에서 '식물에서 자연적으로 생산된 휘발성 유기 화합물'을 재료로 만든 탈취제 등과 같은 의미를 직감하게 하여, 식별력이 없거나 미약하다고 판단된

다. 그에 반해,  부분은 나머지 부분에 비하여 크기가 크고 상단에 편백나무 잎을 도안화한 독특한 형상이 포함되어 있어 일반 수요자에게 강한 인상을 주므로 식별력 있는 요부가 된다고 봄이 옳다.



② 이 사건 제2상표  '는 문자열

'만송', '편백', '피톤치드', 한자 '秀', 해당 한자의 음훈에 해당하는 '에어날수'를 결

합하고, '피톤치드' 부분의 상단에 문자열 '천연성분 편백나무 향이 그대로-', 한자 '秀'의 상단

에 편백나무 잎을 도안화한 형상을 각 결합한 표장이다. 그런데 '만송' 부분은 나머지 부분에 비하여 크기가 작고 검정색의 평이한 글씨체로 구성되어 일반 수요자에게 강한 인상을 준다고 보기 어려우므로 식별력이 없거나 미약하다고 보인다. '편백' 부분은 피

톤치드를 발산하는 편백나무를, '피톤치드' 부분은 '식물이 박테리아, 곰팡이,

해충을 퇴치하기 위해 의도적으로 생산하는 살생 효능을 가진 휘발성 유기 화합물'을 각 의미하므로, 그 지정상품인 가정용 세정제 등과의 관계에서 '식물에서 자연적으로 생산된 휘발성 유기 화합물'을 재료로 만든 세정제 등과 같은 의미를 직감하게 하여,



식별력이 없거나 미약하다고 판단된다. 그에 반해, '秀<sup>에어남수</sup>' 부분은 나머지 부분에 비하여 크기가 크고 상단에 편백나무 잎을 도안화한 독특한 형상이 포함되어 있어 일반 수요자에게 강한 인상을 주므로 식별력 있는 요부가 된다고 할 것이다.



③ 한편, 이 사건 선사용상표 '피톤치드<sup>秀</sup><sup>에어남수</sup>'는 문자열

'피톤치드', 한자 '秀', 해당 한자의 음훈에 해당하는 '에어남수'를 결합하고, 한자 '秀'의 상단에 편백나무 잎을 도안화한 형상을 결합한 표장으로, 앞서 본 것과 같은 이



유로 '秀<sup>에어남수</sup>' 부분이 식별력 있는 요부에 해당한다고 볼 것이다.

④ 앞서 살핀 이 사건 각 상표와 이 사건 선사용상표는 그 각 요부를 기준으로 대비하여 보면, 외관, 호칭, 관념이 동일하다고 볼 수 있으므로, 이 사건 각 상표와 이 사건 선사용상표의 표장은 서로 유사한 것으로 인정할 수 있다.

⑤ 한편, 이 사건 각 상표의 지정상품과 이 사건 선사용상표의 사용상품은 모두

방향제, 물티슈, 탈취제 등으로 그 상품의 속성과 용도 및 그를 필요로 하는 일반 소비자 등이 서로 중첩된다고 판단된다. 따라서 이 사건 각 상표의 지정상품과 이 사건 전 사용상표의 사용상품은 전체적으로 볼 때 유사한 것으로 볼 것이다.

(나) G와 원고가 계약관계나 업무상 거래관계에 있었는지 여부와 이 사건 전 사용상표가 G가 사용 중인 상표에 해당하는지 여부

앞서 인정한 사실과 증거들을 종합하면 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 등을 위 법리에 비추어 볼 때, 원고가 이 법원에 이르기까지 주장하는 사정들과 원고 제출의 증거들을 모두 고려하더라도, G는 이 사건 사업을 단독으로 혹은 적어도 원고와 공동으로 운영하였다고 인정할 수 있다. 따라서 이 사건 사업의 홍보, 영업 등을 담당하였던 것으로 보이는 원고는 G와 업무상 거래관계에 있었으며, 이 사건 전 사용상표는 이 사건 각 상표의 출원 전 G가 사용한 상표이거나 적어도 G가 원고와 공동으로 사용한 상표에 해당한다고 볼 것이다.

① G가 원고를 만나기 전부터 단독으로 피톤치드 제조 및 도소매업을 영위해 왔으므로, 원고를 만난 이후에도 동일한 사업을 영위할 의사와 능력을 가지고 있었다고 보인다.

② 원고는 G를 만나기 이전까지 피톤치드 제조 및 도소매업이나 그와 관련된 영업을 영위한 적은 없는 것으로 판단되므로, G를 만난 직후인 2014. 11.경 G를 배제한 채 G 운영의 사업을 원고 단독으로 운영하였다고 인정하기는 어렵다.

③ 원고와 G의 성명에서 한 글자씩을 따서 그 상호가 생성된 I의 사업자등록은 G 명의로 되어 있었다.

④ 앞서 인정한 것처럼 이 사건 계좌에서 J 측에게 금원이 송금된 시기는 2015.

6.경으로 이 사건 선사용상표가 사용된 때인 2015. 1.로부터 약 5개월, 이 사건 선사용상표가 포함된 대리점 계약서 시안이 작성된 2015. 2.로부터 약 4개월이 각 지난 무렵이고, G와 J 측 사이에서 그 무렵 이 사건 선사용상표의 제작 외에 다른 명목의 거래가 존재한 것으로 인정할 만한 정황 등도 발견할 수 없다. 이러한 사정들에 비추어 볼 때, 이 사건 계약에서 J 측에게 송금된 금원은 이 사건 선사용상표의 제작비용에 해당한다고 보는 것이 합리적이다.

#### (다) 검토 결과의 종합


앞서 살핀 여러 사정들에 비추어 볼 때, G가 단독으로 이 사건 선사용상표를 사용하거나, G가 원고와 공동으로 이를 사용한 것으로 인정할 수 있는 이상, G와 거래상 업무관계에 있었던 원고가 이러한 사실을 잘 알면서도 단독으로 이 사건 선사용상표와 유사한 이 사건 각 상표를 그와 유사한 지정상품에 출원하여 등록한 것은 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당된다고 볼 수 있다. 따라서 이 사건 각 상표는 그 상표등록이 모두 무효로 되어야 한다고 봄이 타당하다.

#### 3) 소결

위와 같은 사정들을 종합해 보면, 원고의 이 부분 청구가 권리남용에 해당되어 허용될 수 없다는 피고 B의 주장이 이유 있으므로, 원고의 이 부분 청구는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이를 받아들일 수 없다.

#### 나. 저작권 침해로 인한 부당이득 반환 청구

##### 1) 원고의 주장 요지

원고는 J가 창작한 저작물인 '  '(이하 '이 사건 저작물'이라 한다)에 대한 저작

권(이하 '이 사건 저작권'이라 한다)을 2015. 1. 무렵 J로부터 양수받았는데, 피고 B는 2018. 10.부터 2022. 4. 2.까지 원고의 허락 없이 이 사건 저작물을 이용하여 법률상 원인 없이 그에 대한 이용료 상당의 이익을 얻고, 그로 인하여 원고에게 해당 금액 상당의 손해를 가하였다. 따라서 원고는 피고 B에게 위와 같은 원인에 기초한 부당이득금의 지급을 구한다.

## 2) 판단

앞서 인정한 사실과 증거들에다가, 갑 제2호증, 을가 제5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합해 보면 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들을 위 증거 등으로 인정할 수 있는 원고와 피고 B 내지 G와의 관계, 이 사건 소 제기 이전에 있었던 이 사건 각 상표 등과 관련된 원고와 피고 B 측 사이의 분쟁 경위와 그 전개양상, 원고와 피고 B의 각 이 법원에서의 주장 내용 등과 종합해 볼 때, 원고가 이 법원에 이르기까지 제출한 모든 증거들과 그 주장의 사정들만으로는 원고가 2015. 1. 무렵 이 사건 저작권을 J로부터 양수받았다는 사실을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 객관적 증거 등을 찾을 수 없다.

가) 이 사건 저작물에 대한 저작권 권리변동 등록증(갑 제2호증의 1, 이하 '이 사건 등록증'이라 한다)에는 '원고가 2016. 3. 5. J로부터 이 사건 저작물에 관한 저작재산권 전부를 양수받았다.'는 취지의 내용이 기재되어 있으나, '이 사건 등록증에 기재된 양도시점 등은 실제 양도일자 등과 차이가 있고, 원고는 2015. 1. 무렵 J로부터 이 사건 저작물에 대한 저작권을 양수받았다.'라는 취지의 이 법원에서의 원고의 주장<sup>5)</sup> 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록증의 기재만으로 원고가 그 주장과 같이 이 사건 저작

---

5) 원고의 2023. 10. 25.자 준비서면 제2쪽, 이 법원의 2023. 10. 26.자 제4차 변론조서 참조

권을 J로부터 양수하였다고 단정할 수 없다.

나) 원고가 피고 B의 대표이사 C을 상표법 위반 혐의로 고소한 사건에 대해, 수원지방법검찰청 여주지청 소속의 검사는 2019. 7. 25.자로 '혐의없음(증거불충분)'의 불기소 결정(을가 제5호증)을 하였는데, 그 불기소 이유 중에는 'J는 2015. 5.경 G로부터 피톤치드 디자인 제작의뢰를 받고 제작의뢰비 50만 원을 받은 사실이 있고, 원고로부터는 제작의뢰를 받은 적이 없다.'라는 취지의 J의 진술이 있었다는 내용이 포함되어 있다.

다) 앞서 인정한 바와 같이 이 사건 계좌에서 J 측에게 2015. 6. 11. 500,900원 등이 송금되었는데, 위 금원 등이 위 불기소 이유 중에 포함된 것으로 보이는 J의 진술 내용과 다른 명목으로 J 측에게 송금된 것이라고 볼 만한 자료 등을 발견할 수 없다.

라) 한편, J 측이 이 사건 저작물과 관련하여 작성한 것으로 보이는 사실확인서 등(갑 제11호증, 갑 제9호증)은, 그 구체적인 내용과 작성 형식, 원고와 J의 관계 및 앞서 본 수사기관에서 있었던 것으로 보이는 J의 진술 내용 등에 비추어 볼 때, 원고가 이 부분 주장처럼 이 사건 저작권을 J로부터 양수하였다는 사실을 인정할 증거로 삼기 어렵다.

### 3) 소결

위와 같은 사정들을 종합해 보면, 원고가 2015. 1. 무렵 이 사건 저작권을 J로부터 양수받았다는 사실을 인정할 수 없으므로, 그와 다른 전제에 기초한 원고의 이 부분 청구는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

### 다. 부정경쟁행위로 인한 손해배상 청구

## 1) 원고의 주장 요지

피고 B는 2018. 10.부터 2022. 4. 2.까지 아무런 권원 없이 원고가 상당한 투자나 노력으로 만든 광고, 홍보자료, 카탈로그 등의 성과를 그대로 피고 B의 영업활동에 사용함으로써 원고의 경제적 이익을 침해하는 행위를 하였는데, 피고 B의 이러한 행위는 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2021. 12. 7. 법률 제18548호로 개정되기 전의 것, 이하 편의상 '부정경쟁방지법'이라고만 한다) 제2조 제1호 (카)목6)의 부정경쟁행위에 해당한다. 따라서 원고는 피고 B에게 위와 같은 원인에 기초한 손해배상금의 지급을 구한다.

## 2) 판단

### 가) 관련 법리

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목은 그 보호대상인 '성과 등'의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. '성과 등'을 판단할 때에는 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 하고, 이러한 성과 등이 '상당한 투자나 노력으로 만들어진 것'인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적·개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다. 또한, 위 (카)목이 정하는 '공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는

---

6) 현행 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (파)목과 동일한 내용에 해당한다.

방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용'한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다(대법원 2022. 6. 16.자 2019마6625 결정 등 참조).

#### 나) 판단

살피건대, 앞서 본 증거 등에 의하면 원고가 원고의 성과라고 주장하는 광고, 홍보자료, 카탈로그 등은 G가 단독으로 혹은 G가 원고와 공동으로 운영하였던 이 사건 사업을 영위하는 과정에서 만들어진 결과물에 해당된다고 볼 여지가 많아 보이고, 이를 원고만의 투자나 노력으로 만들어진 것이라고 단정하기는 어렵다고 판단되는 점<sup>7)</sup>, 또한, 원고가 'L'이라는 상호로 독자적인 사업을 시작한 이래 제작된 홍보자료 등에 고객흡인력이 화체되어 있다거나 해당 사업 분야에서 명성이나 가치를 갖게 되었다고 인정할 만한 객관적 증거도 부족한 점, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목은 부정경쟁행위에 대한 보충적 일반조항으로, 위 조항을 확장하여 해석할 경우 법적 안전성을 저해하고 시장 참여자의 입장에서 불측의 손해를 입게 될 가능성을 배제할 수 없으므로, 위 (카)목이 정한 '공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법'의 해당 여부를 판단함에 있어서는 신중하고 엄격한 해석이 필요하다고 판단되는 점 등을 앞서 살핀 여

---

7) 한편, 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 각 상표권은 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 그 상표등록이 무효로 되어야 함과 아울러, 원고가 원고의 주장과 같이 이 사건 저작권을 양수한 사실을 인정할 수 없는 이상, 이 사건 각 상표권과 이 사건 저작권을 원고의 성과에 해당한다고 보기는 어렵다고 할 것이다.



러 사정들과 종합해 보면, 원고가 이 법원에 이르기까지 제출한 모든 증거들과 그 주장의 사정들만으로는 피고 B가 원고의 성과를 그대로 피고 B의 영업활동에 사용하는 등으로 원고의 경제적 이익을 침해하는 행위를 하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거 등을 찾을 수 없다.

### 3) 소결

따라서 위와 다른 전제에 기초한 원고의 이 부분 주장도 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

### 라. 소결론

앞서 살핀 바에 따르면, 원고의 피고 B에 대한 청구는 모두 이유 없다.

## 3. 피고 F에 대한 청구에 관한 판단

### 가. 원고의 주장 요지

피고 F은 이 사건 각 상표권과 이 사건 저작권을 침해하는 방법으로 상품을 제조, 판매함으로써 부정경쟁행위를 저지른 피고 B의 제품을 피고 F의 인터넷 쇼핑몰에서 판매하고, 수수료 상당의 부당이득을 얻음과 동시에 원고에게 영업상 손해를 가하는 등의 방법으로 피고 B와 공동불법행위를 저질렀다. 따라서 원고는 피고 F에게 위와 같은 원인에 기초한 손해배상금의 지급을 구한다.

### 나. 판단

살피건대, 불법행위에 있어서 고의·과실에 기한 가해행위의 존재 및 그 행위와 손해의 발생과의 인과관계 등에 관한 증명책임은 원칙적으로 이를 주장하는 자에게 있다 (대법원 2001. 9. 28. 선고 2001다38692 판결 등 참조). 그런데 앞서 살핀 여러 사정들에 비추어 볼 때, 원고가 이 법원에 이르기까지 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을

모두 고려하더라도, 피고 F이 원고에 대하여 고의 또는 과실로 피고 B와 공동불법행위를 저질렀다는 사실을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거를 찾을 수 없다. 따라서 그와 다른 전제에 기초한 원고의 이 부분 주장도 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

#### 4. 결론

그렇다면 원고의 피고들에 대한 이 사건 각 청구는 이유 없어 이를 모두 기각하여야 한다. 제1심 판결은 그와 일부 결론을 달리하여 부당하므로 제1심 판결을 변경하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      우성엽

                 판사      임영우

                 판사      김기수