

먼저 등록된 엘시티, LCT 선등록 서비스표의 사용행위 - 부정경쟁행위 및 권리남용행위:

특허법원 2021. 2. 3. 선고 2019나1838 판결



부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목 부정경쟁행위 판단

“국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장(標章) 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위”를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다.

여기서 “국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지”는 국내 전역 또는 일정한 범위에서 거래자 또는 수요자들이 그것을 통하여 특정 영업을 다른 영업과 구별하여 널

리 인식하는 경우를 말하는 것으로서

국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지인지는 사용 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지가 일응의 기준이 되고,

영업표지의 유사 여부는 동종 영업에 사용되는 두 개의 영업표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 구체적인 거래실정상 일반 수요자나 거래자가 영업 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지에 의하여 판별되어야 한다.

한편 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일·유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다.

그리고 그와 같이 타인의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지는 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업 실태, 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용 의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다 (대법원 2011. 12. 22. 선고 2011다9822 판결 등 참조).

피고의 선등록 서비스표의 정당한 사용 항변

특허법원 판단요지 - 권리남용으로 불허

부정경쟁방지법 제15조는 상표법 등 다른 법률에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니하고 다른 법률의 규정을 적용하도록 규정하고 있으나,

상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상

상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로 이러한 경우에는 부정경쟁방지법 제15조의 적용이 배제된다(대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결 참조).

이 사건에 관하여 보건대, 피고의 등록서비스표의 서비스표권에 기한 권리행사는 권리를 남용하는 것으로 허용될 수 없다.

첨부: 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2019나1838 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com