

상표사용 당사자 외 거래처에 경고장 발송 후 상표등록 무효확정 - 영업방해 불법행위

책임 인정 BUT 당사자에 대한 고소고발 행위 - 불법행위 불인정: 특허법원 2021. 1. 14.

선고 2020나1100 판결



1. 당사자들의 주장요지

(가) 경고장 상대방(사용자, 원고)의 주장

무효 상표권자는 이 사건 상표에 관한 적법한 권리자가 아님에도 불구하고, 원고의 면세점 등의 거래처에 대한 경고장 발송행위를 하고, 이 사건 상표 등록무효판결 이후 거래처 경고장 발송행위를 지속하였다. 이러한 행위는 정당한 이유 없이 원고의 영업을 방해

하고 신용을 훼손하는 행위로, 이로 인하여 원고는 거래처로부터 거래를 중단당하거나, 영업에 심각한 타격을 입고 신용을 훼손당하였으며 심각한 정신적 고통을 입었다.

(나) 경고장 발송자(무효 상표권자, 피고)의 주장

이 사건 상표의 창작자이자 상표권자로서 정당한 권리를 행사한 것이고 그 등록 이후에 예상치 못한 사유로 무효로 되었을 뿐 영업방해의 고의 혹은 과실이 없다.

원고의 거래처에게 경고장을 발송한 행위로 거래가 중단되었다고 하더라도 거래중단은 피고들의 경고장 발송행위로 인한 것이 아니고 오히려 원고가 이 사건 상표를 사용할 권한이 있음을 입증하지 못하였기 때문이므로 피고들의 경고장 발송행위와 원고가 면세점 등 거래처와 거래가 중단되어 입은 손해 사이에는 상당인과관계가 인정되지 않는다.

2. 특허법원 판결요지

등록상표권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요

구할 권리가 있다고 볼 수는 없고, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건의 내용증명과 같이 경쟁회사의 거래처에 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크다. 또한 경쟁업자로부터 거래처를 탈취하거나 경쟁업자의 영업을 방해하는 수단으로 악용되는 등 정당한 권리행사의 범위를 넘은 것으로 볼 여지가 있으므로, 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.

피고들로서는 경쟁업자인 원고의 거래처에 이 사건 상표권 침해 등에 관한 경고장을 발송하면 원고와 그 거래처 간의 거래관계가 중단될 수 있고, 그러한 경우 그 거래관계를 다시 원상으로 회복시키기 어려워 경쟁업자인 원고가 회복하기 어려운 타격을 받을 수 있음은 쉽게 예측할 수 있을 것으로 보인다.

> 경고장 발송으로 인한 거래중단, 영업방해 및 손해발생의 상당인과관계 인정

고소·고발 등을 함에 있어 피고소인 등에게 범죄혐의가 없음을 알았거나 과실로 이를 알지 못한 경우 그 고소인 등은 그 고소·고발로 인하여 피고소인 등이 입은 손해를 배상할

책임이 있다 할 것인바, 이때 고소·고발 등에 의하여 기소된 사람에 대하여 무죄의 판결이 확정되었다고 하여 그 무죄라는 형사판결 결과만으로 그 고소인 등에게 고의 또는 과실이 있었다고 바로 단정할 수는 없고, 고소인 등의 고의 또는 과실의 유무에 대한 판단은 선량한 관리자의 주의를 표준으로 하여 기록에 나타난 모든 증거와 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 1996. 5. 10. 선고 95다45897 판결, 대법원 2007. 10. 11. 선고 2006다33241 판결 등 참조).

> 사용자 상대방 회사법인 및 대표이사에 대한 고소, 고발 당시 피고소인의 범죄혐의 없음을 알았거나 과실로 이를 알지 못한 경우에 해당한다고 보기 어렵다. 불법행위 책임 불인정

첨부: 특허법원 2021. 1. 14. 선고 2020나1100 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