

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2023다216302 부정경쟁행위중지등
원고, 상고인 1. 주식회사 ○○산업
2. 주식회사 △△인테리어(법인등록번호 1 생략, 변경 전 상호: 주식
회사 △△가구)
3. 주식회사 △△가구(법인등록번호 2 생략)
4. 주식회사 △△가구(법인등록번호 3 생략)
원고들 소송대리인 변호사 서영철
피고, 피상고인 주식회사 □□□(변경 전 상호: △△컨셉트 가구 주식회사)
소송대리인 변호사 손천우 외 1인
피고보조참가인 1. 피고보조참가인 1
2. 주식회사 △△컨셉트가구
원 심 판 결 서울고등법원 2023. 2. 2. 선고 2022나2020403 판결
판 결 선 고 2024. 7. 11.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유서 기재는 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 사안의 개요

원심판결 이유와 기록에 의하면, 다음과 같은 사실을 알 수 있다.

가. 이 사건 표장 "표장 생략"은 주식회사 △△가구(이하 '구 △△가구'라고 한다)가 1973년경 설립되었을 때부터 구 △△가구의 상품표지로 사용되었다. 이 사건 표장은 1978년경 이미 국내에서 일반 거래자나 수요자들 사이에 널리 인식된 상태에 있었고 원심 변론종결일 무렵까지도 그와 같은 상태가 유지되었다.

나. 구 △△가구는 1986. 8. 13. 이 사건 표장에 관하여 상표권 설정등록을 받았다(이하 '이 사건 등록상표'라고 한다).

다. 구 △△가구는 2002. 4. 18. 이 사건 등록상표의 상표권 중 28.5% 지분에 관하여 소외 1 앞으로, 26.5% 지분에 관하여 소외 2 앞으로, 각 22.5% 지분에 관하여 소외 3, 소외 4 앞으로 지분이전등록을 마쳤다. 그 후 여러 차례에 걸쳐 상표권 지분이전등록이 이루어졌고, 2016. 8. 13. 이 사건 등록상표의 상표권은 소외 1이 28.5%, 소외 2가 26.5%, 피고보조참가인 1이 11.25%, 소외 5가 6.25%, 소외 6이 5%, 소외 7이 6.25%, 소외 8이 5%, 소외 9가 11.25%의 각 비율로 공유하고 있었다. 이 사건 등록상표의 상표권은 2016. 8. 14. 존속기간 만료로 소멸하였다.

라. 피고는 온라인 쇼핑몰에서 침대 등 가구를 판매하면서 판매 제품에 '△△가구'라는 표장을 부착하고, 판매 제품의 광고에 이 사건 표장과 '△△가구'라는 표장을 표시하였다.

마. 원고들은 이 사건 표장이 원고들의 상품표지로 국내에 널리 인식되었거나 원고들이 이 사건 표장의 사용권자라는 전제에서 피고의 이 사건 표장 사용행위가 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 '부정경쟁방지법'이라고 한다) 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하며 부정경쟁방지법 제4조에 따라 피고를 상대로 이 사건 표장 사용행위의 금지 등을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

2. 이 사건 표장이 원고들의 상품표지로 국내에 널리 인식되었는지 여부

가. 원심은 판시와 같은 이유로 다음과 같이 판단하였다. 원고들은 이 사건 표장의 보유 주체인 구 △△가구로부터 이 사건 표장을 승계하지 않았으므로 이 사건 표장에 화체된 주지성이 원고들에게 승계되었다고 볼 수 없다. 원고들은 이 사건 표장을 자신의 독자적 상품표지로서 표시한 것이 아니라 사용권자 또는 그로부터 사용허락 받은 자의 지위에서 표시하여 왔을 뿐이므로 원고들이 스스로 이 사건 표장의 주지성을 취득하였다고 볼 수도 없다. 이 사건 표장이 원고들의 상품표지로 국내에 널리 인식되었음을 전제로 하여 원고들이 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권자에 해당한다는 주장은 받아들일 수 없다.

나. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 주지성의 귀속 및 승계 등에 관한 법리를 오해하거나 판결의 이유에 모순이 있는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 원고들이 이 사건 표장의 사용권자인지 여부

가. 원심의 판단

원심은 판시와 같은 이유로 다음과 같이 판단하였다. 이 사건 표장의 상표권이 소멸하였더라도 상표법 제93조 제3항을 준용 또는 유추적용하여 그 공동보유자 전원의

동의를 받지 아니하면 이 사건 표장에 관한 정당한 사용권을 취득할 수 없다. 원고들은 이 사건 표장의 공동보유자 전원으로부터 사용허락을 받지 못하였음을 자인하고 있으므로 원고들에게 이 사건 표장의 사용권이 인정되지 않는다. 이 사건 표장의 정당한 사용권자가 아닌 이상 원고들은 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권을 행사할 수 있는 자에 해당하지 않는다.

나. 대법원의 판단

위와 같은 원심의 판단은 그대로 수긍하기 어렵다.

1) 부정경쟁방지법 제4조 제1항은 부정경쟁행위로 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다고 규정한다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호(가)목 소정의 국내에 널리 인식된 상품표지(이하 '주지표지'라고 한다)에 관한 부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있어 부정경쟁방지법 제4조 제1항에 따라 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자에는 그러한 표지의 보유자뿐만 아니라 그 사용권자 등 그 표지의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자도 포함된다(대법원 1997. 2. 5. 자 96마364 결정, 대법원 2023. 12. 28. 자 2022마5373 결정 등 참조).

한편 조합체를 구성하지 않는 여러 사람이 상표권 설정등록이 이루어지지 않은 주지표지를 공동으로 보유하는 경우 그 공동보유자가 타인에게 주지표지에 관한 사용권한을 부여하는 행위는 주지표지의 관리행위에 해당하므로, 공동보유자 사이에 특별한 약정이 없는 한 민법 제265조 본문을 유추적용하여 공동보유자의 지분의 과반수로써 이를 결정할 수 있다. 한때 상표권이 발생하였던 주지표지라고 하더라도 그 상표권이

소멸한 이상 그 표지의 사용허락에 상표법 제93조 제3항에서 규정한 공유자 전원의 동의가 필요하다고 볼 수는 없다.

2) 원심판결 이유를 위와 같은 법리에 비추어 살펴본다.

가) 원고들의 대표이사 내지 사내이사인 소외 7, 피고보조참가인 1 등 8인이 이 사건 등록상표의 상표권을 지분에 따라 공유하던 중 그 상표권이 존속기간 만료로 소멸하였더라도 이 사건 표장의 보유 지분까지 변경된다고 할 수는 없으므로, 소외 7과 피고보조참가인 1 등 8인은 상표권 소멸 후에도 이 사건 표장을 그 지분에 따라 공동으로 보유한다고 볼 수 있다. 이 사건 표장에 관한 지분의 취득 경위와 이 사건 표장의 공동보유자 사이의 관계 등을 고려하면 이들이 조합체로서 이 사건 표장을 보유한다고 보기는 어렵다.

나) 이 사건 표장은 국내에 널리 인식된 상품표지로서 주지표지이고, 상표권이 소멸함에 따라 상표미등록 상태로 된 주지표지인 이 사건 표장의 공동보유자들이 타인에게 그 사용권한을 부여하는 행위는 이 사건 표장의 관리행위에 해당하므로, 민법 제265조 본문을 유추적용하여 이 사건 표장의 공동보유자들은 공동보유자 지분 과반수의 결정으로 이 사건 표장에 관하여 타인에게 사용권한을 부여할 수 있다. 그런데 이 사건 표장의 사용 경위에 비추어 보면 원고들은 그와 같은 결정으로 그 사용권한을 부여받았을 여지가 크다.

다) 원심으로서 원고들이 원심 변론종결일을 기준으로 이 사건 표장의 공동보유자 지분 과반수의 결정으로 이 사건 표장의 사용을 허락받았는지 여부 등을 살펴 원고들이 이 사건 표장의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자로서 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권자에 해당하는지 심리·판단하였어야 한다.

3) 그런데도 원심은 이 사건 표장의 사용에 관하여 원칙적으로 공유상표권의 사용권 설정에 관한 상표법 제93조 제3항이 준용 또는 유추적용된다고 전제한 다음, 이 사건 표장의 공동보유자 전원의 동의를 받지 못한 원고들은 이 사건 표장의 정당한 사용권자가 아니라는 이유만으로 원고들이 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권자에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 수인이 공동으로 보유하는 주지표지의 사용허락 요건 및 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권자에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

4. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	엄상필
	대법관	노정희
주 심	대법관	이흥구
	대법관	오석준