

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2014다19202 상표권침해금지등
원고, 상고인 주식회사 엠유스포츠
소송대리인 법무법인(유한) 태평양
담당변호사 이후동 외 4인
피고, 피상고인 1. 주식회사 엠유에스앤씨
2. 피고 2
피고들 소송대리인 변호사 이수완 외 4인
원 심 판 결 서울고등법원 2014. 1. 23. 선고 2013나33593 판결
판 결 선 고 2016. 8. 24.

주 문

원심판결 중 원심판시 별지1목록 피고 사용표장란 기재 1 내지 5부분을 파기하고, 이
부분 사건을 서울고등법원에 환송한다.

나머지 상고를 기각한다.







이 유

상고이유를 판단한다.

1. 원심판시 별지1목록 피고 사용표장란 기재 1 내지 5부분에 대하여

가. 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는 상표권에 대한 침해행위가 된다. 여기서 유사상표의 사용행위에 해당하는지에 대한 판단은 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 한다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2014다216522 판결 참조).

나. 원심은 그 판시와 같은 사실을 인정한 후, 오른쪽 표와 같이 구성된 원심 판시 별지1목록 피고 사용표장란 기재 1 내지 5 부분(이하 '피고 제1 내지 5사용표장'이라고 한다)과 원심 판시

피고 사용표장	1.		4. 
	2.		
	3.		
	5.		
원고 등록상표	1.	 M·U·SPORTS	2. M·U·S

별지1목록 원고 등록상표란 기재 1, 2(이하 '원고 제1, 2등록상표'라고 한다)를 대비하여, 피고 제1 내지 4사용표장과 원고 제1등록상표 중 'SPORTS'부분은 식별력이 없으므로 위 각 표장들의 요부는 'MSU'와 'M·U'부분이고, 피고 제5사용표장과 원고 제2등록상표는 각 표장 자체가 요부라고 파악한 다음, ① 피고 제1 내지 5사용표장의 요부는 '엠에스유' 또는 '엠에쓰유'로 호칭될 것임에 비하여, 원고 제1등록상표는 '엠유'로, 원고 제2등록상표는 '엠유에스' 또는 '엠유에쓰'로 호칭될 것이므로 호칭이 유사하다고

보기 어렵고, ② 영문 알파벳의 배열순서·글자체의 도안화 여부·영문 알파벳 사이에 가운뎃점이 있는지 여부 등 외관에 차이가 있으며, ③ 각 표장들 모두 특별한 관념이 없으므로, 피고 제1 내지 5사용표장과 원고 제1, 2등록상표는 외관, 호칭, 관념이 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 우려가 있을 정도로 유사하다고 할 수 없다는 취지로 판단하였다.

다. 그러나 원심의 판단은 아래와 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

1) 원심판결 이유와 제1심판결 이유에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

가) 원고는 원심 판시 별지1목록 원고 등록상표란 기재 각 등록상표의 상표권자이다. 원고는 1996. 12. 26. 설립된 이래 일본의 의류디자이너 미에코 우에사코의 'MIEKO UESAKO SPORTS' 관련 상표 등을 사용한 골프의류 및 골프용품 관련 사업을 국내에서 단독으로 수행하면서 그 중 의류상품은 위 디자이너가 부사장으로 있는 일본의 가부시키가이샤 주안도안으로부터 수입하여 국내에서 판매하고, 의류를 제외한 나머지 골프용품은 원고 등록상표를 비롯한 다수의 관련 상표가 부착된 상품을 생산하여 국내에서 판매함과 동시에 가부시키가이샤 주안도안을 통해 일본에 수출하였다.

나) 원고가 설립된 이후 골프전문잡지나 신문 등에 원고가 판매하는 골프의류 등 제품을 소개하는 내용의 기사가 지속적으로 실렸는데, 그 잡지나 신문에서는 원고의 상호 또는 제품 상표를 'M.U.S 코리아, MUS코리아, MU코리아, MU스포츠코리아, M.U.S, MUS, M·U·S, 엠.유.스포츠, MU, MU스포츠, M.USports, M.USPORTS, M·U SPORTS, M.U SPORTS, MU SPORTS' 등으로 다양하게 지칭하거나 표현하였다.

다) 원고는 골프용품인 캐디백, 보스톤백 등을 판매하면서, 원고의 등록상표인



'M.U. SPORTS'에서 도형부분(㉠)을 생략하거나 도형부분과 글자 일부의 크기를 줄이고 글자체도 특이한 모양으로 바꾸며 글자를 세로 또는 가로로 지그재그 모양으로 불규칙하게 배치하거나, 도형부분과 글자체를 바꾸고 글자를 두줄로 배치하면서 강아지 캐릭터를 추가하는 방법으로 변형한 표장을 사용하기도 하였다.

라) 그러던 중 원고는 2009. 6. 18. 피고 주식회사 엠유에스앤씨(이하 '피고 회사'라고 한다)에게 원고 소유의 일부 상표권(주로 골프의류 등을 지정상품으로 하는 제25류 상품)과 전용사용권, 백화점 영업권 및 매장의 시설장치, 의류재고품을 양도하는 내용의 계약을 체결하였다.

마) 원고는 피고 회사와 양도계약을 체결한 이후 피고 회사에 캐디백 등 골프용품을 공급하였으나, 2010년 피고 회사와 사이에 원고가 공급하는 골프용품의 공급가격과 최소구매수량에 관한 다툼이 생긴 후에는 주로 백화점 이외의 일반 골프용품 매장(일명, '로드샵')에 이를 공급하는 방법으로 골프용품을 판매하고 있다.

바) 한편, 피고 회사는 2011년경 '에스앤디스포츠'라는 상호로 골프용품을 제조, 판매하는 피고 2로부터 원심 판시 별지1목록 피고 사용표장란 기재 각 사용표장을 부착하여 제조한 캐디백, 보스톤백, 캐디백용 항공커버 및 골프공 주머니 등 골프용품을 공급받은 다음, 원고로부터 상표권을 양도받은 상표를 부착한 골프의류를 판매하는 매장에서 피고 2로부터 공급받은 골프용품을 함께 판매하였다.

2) 앞서 본 사정을 위 법리에 비추어 살펴본다.

가) 피고 제1 내지 5사용표장은 비록 알파벳이 도안화되어 있지만 전체적으로 볼 때 도안화의 정도가 일반 수요자의 특별한 주의를 끌지 못하여 문자의 관념을 상쇄, 흡수

하는 정도에 이르지 않는다고 보인다. 또한, 원고 제1, 2등록상표의 표장 중 M, U부분은 일본 디자이너인 미에코 우에사코(MIEKO UESAKO)의 영문 이니셜이기는 하지만, 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있다고 보기는 어려워 원고 제1, 2등록상표는 그 자체로는 특별한 관념이 없고, 피고 제1 내지 5사용표장 중 m, s, u 부분도 의미를 알 수 없는 알파벳의 조합으로 보일 뿐이어서 특별한 관념이 없다.

나) 이에 더하여 원고가 설립된 이후 지속적인 광고 등에 의해 원고의 제1, 2등록상표는 어느 정도 인지도를 취득한 것으로 보이는데, 피고 제1 내지 5사용표장에서 's'부분은 'm'과 'u'에 비하여 상대적으로 작게 표시되어 있거나 방향이 틀어져 있는 등 'm'과 'u'가 강조되어 있어서 원고 제1, 2등록상표와 유사하게 변형된 것으로 보이는 점, 피고 회사가 원고로부터 상표권을 양도받은 상표를 부착한 골프의류를 판매하는 매장에서 피고 사용표장을 부착한 골프용품을 함께 판매하는 점 등의 거래실정까지 종합하면, 상표의 세세한 부분까지 정확하게 관찰하고 기억하지 않는 평균적인 주의력을 가진 일반 수요자에게는 'M·U'와 'msu', 또는 'M·U·S'와 'msu'는 알파벳 배치순서 등 이격적 관찰로는 쉽게 파악하기 어려운 세부적인 차이가 있을 뿐이다.

다) 따라서 피고 제1 내지 5사용표장은 원고 제1, 2등록상표와 동일·유사한 지 정상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있으므로, 전체적으로 서로 유사한 상표라고 보아야 한다.

라. 그럼에도 피고 제1 내지 5사용표장이 원고 제1, 2등록상표와 서로 유사하지 아니하다고 본 원심판결에는 상표의 유사 여부에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

2. 원심 판시 별지1목록 피고 사용표장란 기재 8 내지 10 부분에 대하여

원심은 피고 제8 내지 10사용표장과 원고 제3등록상표는 그 지배적인 외관이 서로 달라 이를 이격적으로 관찰할 경우에도 서로 다른 상표로 인식되므로 유사한 표장이라고 할 수 없어 상표권 침해나 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단하였다.

관련 법리에 비추어 살펴보면 원심의 이러한 판단에 상고이유 주장과 같이 상표나 상품표지의 유사 판단 등에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙을 위반하고 자유심증주의의 한계를 벗어난 잘못이 없다. 그리고 피고 제8 내지 10사용표장과 원고 제3등록상표의 표장이 유사하지 아니하다는 원심의 판단에 잘못이 없는 이상, 상품표지의 주지성 판단에 관한 법리오해가 있다는 등의 상고이유 주장의 당부는 판결 결과에 아무런 영향을 줄 수 없으므로, 이 부분 상고이유는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

3. 결론

이 사건 청구는 피고 사용표장별로 상표법에 의한 청구와 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에 의한 청구가 선택적으로 병합된 것이다. 그런데 위에서 본 바와 같이 피고 제8 내지 10사용표장에 관한 원심의 판단에는 상고이유 주장과 같은 잘못이 없는 반면, 피고 제1 내지 5사용표장이 원고 제1, 2등록상표와 유사하지 아니하여 상표권 침해가 성립하지 않는다는 원심의 판단에는 잘못이 있다.

따라서 원심판결 중 피고 제1 내지 5사용표장에 대한 원고의 청구를 기각한 부분은 이를 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하며, 피고 제8 내지 10사용표장 부분에 관한 상고는 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 박병대

 대법관 박보영

주 심 대법관 김 신

 대법관 권순일