

부정경쟁행위중지등

[서울중앙지방법원 2022. 5. 13. 2020가합512073]



【전문】

【원 고】 주식회사 ○○산업 외 3인 (소송대리인 변호사 서영철)

【피 고】 주식회사 △△△ (변경전 상호: □□컨셉트가구 주식회사) (소송대리인 법무법인 서호 외 1인)

【변론종결】2022. 4. 1.

【주문】

]

1. 피고는 '□□가구' 표장을 피고의 제품 및 포장지, 선전광고물(간판, 건물벽면, 홍보용 전단지 포함)에 표시하거나 이를 표시한 것을 양도, 인도, 전시, 수출, 수입, 반포하거나 온라인쇼핑몰 또는 피고의 인터넷 홈페이지에 게시하여서는 아니 된다.

2. 피고는 피고의 제품, 포장, 선전광고물(간판, 건물벽면, 홍보용 전단지 포함), 온라인쇼핑몰 또는 피고의 인터넷 홈페이지에 표시한 '□□가구' 표장 부분을 폐기하라.

3. 소송비용은 피고가 부담한다.

4. 제1, 2항은 가집행할 수 있다.

【청구취지】 주문과 같다.

【이유】

】1. 기초사실

가. 이 사건 표장 및 상표권

주식회사 □□가구(법인등록번호 000000-00000000, 1973. 11. 19. 설립되어 2002. 12. 4. 파산, 이하 '구 □□가구'라 한다)는 아래 표장(이하 '이 사건 표장'이라 한다)에 관하여 상표등록을 마쳤다.

이 사건 표장에 관한 상표권(이하 '이 사건 상표권'이라 한다)은 1996. 11. 26. 및 2006. 3. 13. 두 차례에 걸쳐 상표권의 존속기간갱신등록이 이루어졌고, 이후 공동상표권자 중 소외 11(항소심 판결의 피고보조참가인 1)의 반대로 공동상표권자 전원에 의한 존속기간갱신등록신청을 하지 못하여 이 사건 상표권은 2016. 8. 14. 존속기간만료를 이유로 소멸하였다.

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호/ 존속기간만료일: 1985. 7. 24./ 1986. 8. 13./ (상표등록번호 1 생략)/ 2016. 8. 13.

2) 표장: (표장 생략)

3) 지정상품: 의장, 농, 찬장, 침대, 책장, 전화기받침, 사진틀, 차양, 쿠션, 혼상제구

4) 존속기간 만료 당시 상표권자: 소외 1, 소외 2, 소외 11, 소외 5, 소외 7, 소외 8, 소외 9, 소외 6

5) 존속기간 만료 당시 전용사용권자: 원고 ○○산업(이하 원고 1 회사)

나. 이 사건 상표권에 대한 원고 1 회사의 전용사용권 설정 경위

1) 구 □□가구는 1973. 11. 19. 가구 제조·판매업 등을 목적으로 설립된 이후 이 사건 표장을 그 상품표지로 사용하여 왔는데, 경영난으로 인하여 1998. 6.경 인천지방법원에 화의절차개시를 신청하고 1998. 8. 17. 화의인가결정을 받았으나 이후 화의조건을 제대로 이행하지 않아 2002. 2. 19. 위 화의인가결정이 취소됨으로써 파산할 위기에 처하게

되었다.

구 □□가구의 대표이사였던 소외 10은 이 사건 표장을 사용한 사업을 계속할 목적으로 2002. 4. 18. 소외 1, 소외 2, 소외 3, 소외 4(이하 '소외 1 등'이라 한다)에게 구 □□가구의 이 사건 상표권을 양도하고(이 중 소외 1과 소외 2는 소외 10으로부터 상표지분을 명의수탁하였다), 위 소외 1 등과 구 □□가구의 직원 소외 5를 발기인으로 하여 원고 1 회사를 설립하도록 하였다.

2) 원고 1 회사는 2003. 5. 26. 가구 도·소매업 등을 목적으로 대표자를 소외 5로 하여 설립되었다.

원고 1 회사는 설립 직후인 2003. 6. 23. 소외 1 등으로부터 이 사건 표장에 관한 전용사용권의 설정을 받고, 이후 그 상표권이 소멸될 때까지 전용사용권자로서의 지위를 유지하였다.

3) 이 사건 표장의 권리변동의 주된 내용을 시간 순으로 정리하면 아래 표와 같다.

일자권리변동 내역주2)상표권자1986. 8. 13.상표권 설정등록구 □□가구2002. 4. 18.구 □□가구가 소외 1·소외 2·소외 3·소외 4에게 상표권 양도소외 1·소외 2·소외 3·소외 42003. 6. 23.원고 1 회사에 전용사용권 설정소외 1·소외 2·소외 3·소외 4(2003. 6. 1. ~ 2006. 8. 13.)2006. 10. 20.원고 1 회사에 전용사용권 설정소외 1·소외 2·소외 3·소외 4(2006. 8. 14. ~ 2011. 8. 7.)2010. 7. 22.소외 3이 소외 11·소외 5에게 지분 양도소외 1·소외 2·소외 4·소외 11·소외 52011. 7. 22.2011. 7. 29.원고 1 회사에 설정한 전용사용권 만료일 2011. 8. 7.을 2016. 8. 13.로 변경소외 1·소외 2·소외 4·소외 11·소외 52012. 12. 21.소외 4가 소외 7·소외 8·소외 9에게 지분 양도소외 1·소외 2·소외 11·소외 5·소외 7·소외 8·소외 92013. 1. 9.소외 5가 소외 6에게 지분 일부 양도소외 1·소외 2·소외 11·소외 5·소외 7·소외 8·소외 9·소외 62016. 8. 14.존속기간 만료로 등록상표권 소멸

다.

원고 1 회사의 이 사건 표장에 관한 사용 허락

1) 원고 1 회사는 전용사용권을 설정받은 이후, 구 □□가구의 대리점들과 새로운 대리점 계약을 체결하거나 신규 대리점을 개설하고, 소외 3이 운영하는 ◁가구, 소외 4가 운영하는 ▷가구 등 구 □□가구의 협력업체에 가구 공급가액의 10%에 해당하는 금액을 사용료로 받는 대가로 이 사건 표장의 사용권을 부여한 후, 협력업체가 생산한 가구를 전국 대리점에 공급하는 방식으로 대리점을 관리·운영하였다.

2) 원고 1 회사는 2011. 6. 24. 소외 4와 사이에 원고 1 회사가 갖는 영업권(① 원고 1 회사의 대리점에 대한 판매, 수금, 매장관리 등 영업, ② 신규 대리점 개설 및 해지 업무, ③ 기존 협력업체 관리 및 신규 업체 발굴, 운영 등)을 소외 4에게 부여하고 그 대가로 소외 4로부터 협력업체로부터 납품받은 전월 총 매입액의 4%를 지급받기로 하는 계약을 체결하였다.

3) 원고 1 회사는 2011. 7. 25. 소외 11(개인사업체 상호 : □□♂♂)와 사이에 이 사건 상표권의 전용사용권과 관련하여 '원고 1 회사는 소외 11에게 모든 부분에 대하여 동등한 관계임을 부여함과 동시에 상표 전용권에 대해서 양도한다.'는 취지의 협의서를 작성하였다.

약정내용으로 '원고 1 회사, 소외 11은 각자 □□가구 전국 대리점에서 판매하는 일반 모든 가구에 대하여 각자 판매할 수 있다.

원고 1 회사, 소외 11은 각각 판매 전시한 전국 대리점 미수금에 대하여는 각자가 수금하는 것을 원칙으로 한다.

원고 1 회사는 소외 11에게 상표권 지분에 대해서 매월 오십만 원을 지급한다.

소외 11은 원고 1 회사에게 매월 로열티를 판매금액에 7% + 1% 적용 지급한다.

상표 전용권에 대하여 원고 1 회사, 소외 11은 타인에게 양도할 수 없으며, 양도시 갑, 을 협의하여 양도하며 협의가 이루어지지 않을시 상표권사용계약은 강제폐지를 원칙으로 한다.

’ 등이 포함되어 있다.

4) 소외 4는 2011. 7. 28. 주식회사 □□가구(이하 ‘◇◇□□가구’라 한다)를 설립하였다.

원고 1 회사와 소외 11의 위 3)항 기재 계약으로 인해 소외 4와 소외 11의 영업권이 충돌하는 상황이 발생하자 원고 1 회사는 2011. 11. 4. 원고 1 회사의 대표이사 소외 5, 소외 4, ◇◇□□가구와 사이에 원고 1 회사가 ◇◇□□가구에 게 이 사건 표장과 관련한 권리를 부여하는 계약을 체결하였다.

위 계약서의 주요내용은 아래와 같다.

영업권부여 및 공동발전계약서제1조(목적)본 계약의 목적은 원고 1 회사, 소외 5, 소외 4가 ◇◇□□가구에 원고 1 회사, 소외 5, 소외 4가 각 가지고 있는 상표권, 전용상표권, 상표사용권 등을 포함한 일체의 영업에 관한 권리를 부여하고 상호 공동발전을 도모하는 것을 규율하기 위한 것이다.

제2조(영업권 부여)① 원고 1 회사, 소외 5, 소외 4는 ◇◇□□가구에 2011. 9. 1.부터 5년간 원고 1 회사의 전용사용권을 포함한 영업권 등 일체의 권리를 부여한다.

제3조(부수적 조건)① ◇◇□□가구는 종전 □□가구의 퇴직자들에게 미지급한 퇴직금 7억 원을 지급한다.

② ◇◇□□가구는 □□가구상표를 사용하는 OEM업체의 보증금 및 전국 대리점의 보증금(약 13억 원)에 대하여 수령·관리한다.

③ ◇◇□□가구는 원고 1 회사에게 사무실 운영 및 퇴직자들의 관리비용으로 매월 5일 현금 3,500만 원을 지급한다.

※ 위 금액은 ♥♥침대, ●●침대, 온라인, 홈쇼핑에서 발생하는 로열티 금액을 포함한다.

※ ③항의 시행은 2011. 12. 5.부터 시작하여 매월 5일 지급기로 한다.

④ ◇◇□□가구는 원고 1 회사의 A/S직원 등 모든 직원을 승계한다.

그 고용조건은 원고 1 회사의 고용조건과 동일한 대우로 한다.

제8조(계약기간)① 본 계약의 계약기간은 2011. 9. 1.부터 2016. 8. 31.까지로 한다(일자 소급 기재).제10조(□□♣♣주 3)에 대한 조치)① 원고 1 회사, ◇◇□□가구, 소외 5는 □□♣♣이 직접 제작·수입하는 제품에 한해 전국 대리점에 만 납품할 수 있도록 허용한다.

② □□♣♣에서 대리점에 납품한 제품에 하자가 발생한 경우 □□♣♣에서 A/S 기타 손해배상 등을 직접 처리하도록 한다.

③ 원고 1 회사와 소외 5는 □□♣♣이 대리점을 제외한 제3자에게 □□가구 상표부착제품에 대하여 광고, 홍보, 온라인 판매, 홈쇼핑판매 등을 할 수 없도록 한다.

라. 소외 11이 ◇◇□□가구, 원고 1 회사를 상대로 제기한 민사소송 경과

1) 2011년경 ◇◇□□가구와 소외 11 사이에 이 사건 표장의 사용에 관한 분쟁이 발생하자, 소외 11은 2011. 11. 21. 원고 1 회사와 ◇◇□□가구를 상대로 전용사용권의 말소, 상표권침해중지 등을 구하는 소를 제기하였다(서울중앙지

방법원 2011가합122553).

2) 소외 11과 원고 1 회사의 합의 및 원고 1 회사에 대한 소 취하

소외 11은 2012. 1. 3. 주식회사 ▲▲▲가구(이하 '▲▲▲가구'라 한다.

항소심 판결의 피고 보조참가인 2)를 설립하였다.

원고 1 회사는 2012. 5. 10. 소외 5, 소외 11, ▲▲▲가구와 사이에 원고 1 회사가 갖는 이 사건 표장과 관련한 권리를 ▲▲▲가구에 부여하는 계약을 체결하였다.

계약의 주된 내용은 아래와 같다.

이후 소외 11은 위 소 중 원고 1 회사에 대한 소를 취하하였다.

영업권부여 및 공동발전계약서제1조(목적)본 계약의 목적은 원고 1 회사, 소외 5, 소외 11이 ▲▲▲가구에 원고 1 회사, 소외 5, 소외 11이 각 가지고 있는 상표권, 전용상표권, 상표사용권 등을 포함한 일체의 영업에 관한 권리를 부여하고 상호 공동발전을 도모하는 것을 규율하기 위한 것이다.

제2조(영업권 부여)① 원고 1 회사, 소외 5, 소외 11은 ▲▲▲가구에 2012. 6. 1.부터 4년 3개월간 원고 1 회사의 전용사용권을 포함한 영업권 등 일체의 권리를 부여한다.

제3조(부수적 조건)① 원고 1 회사와 ▲▲▲가구는 종전 □□가구의 퇴직자들에게 미지급한 퇴직금 7억 원의 지급건에 대해 공동 대처한다.

② ▲▲▲가구는 □□가구상표를 사용하는 OEM업체의 보증금 및 전국 대리점의 보증금(약 13억 원)에 대하여 승계 관리하며 2016. 8. 새로이 전용실시권을 취득하는 자가 승계 관리의 책임을 진다.

③ ▲▲▲가구는 원고 1 회사에게 사무실 운영 및 퇴직자들의 관리비용으로 매월 5일 현금 3,500만 원을 지급한다.

※ 위 금액은 ♥♥침대, 온라인, 홈쇼핑, ◆◆◆에서 발생하는 로열티 금액을 포함한다.

※ ③항의 시행은 2012. 6. 10.부터 시작하여 매월 10일 지급기로 한다.

※ ▲▲▲가구가 원고 1 회사에게 2회 이상 상기 사용료를 미지급시 원고 1 회사는 본 계약을 해지할 수 있다.

④ 원고 1 회사는 매월 500만 원씩 대리점 보증금 반환자금 및 종전 퇴직자들의 퇴직금을 일부 대체키 위해 매월 적립한다(단, 그 개시일은 2013. 1.부터 한다).제7조(계약기간)① 본 계약의 계약기간은 2012. 6. 1.부터 2016. 8. 31.까지로 한다.

제9조(◇◇□□가구에 대한 조치)① 원고 1 회사, ▲▲▲가구, 소외 5는 ◇◇□□가구가 직접 제작·수입하는 제품에 한해 전국 대리점에만 납품할 수 있도록 허용한다.

② ◇◇□□가구에서 대리점에 납품한 제품에 하자가 발생한 경우 ◇◇□□가구에서 A/S 기타 손해배상 등을 직접 처리하도록 한다.

③ 원고 1 회사와 소외 5는 ◇◇□□가구가 대리점을 제외한 제3자에게 □□가구 상표부착제품에 대하여 광고, 홍보, 온라인판매, 홈쇼핑판매 등을 할 수 없도록 한다.

④ 원고 1 회사에서 운영해 오던 홈페이지를 현재 ◇◇□□가구에서 운영하고 있는 바, 그것을 되찾아 올 수 있도록 원고 1 회사와 ▲▲▲가구가 공동으로 노력한다.

3) 원고 1 회사와 ◇◇□□가구 및 ▲▲▲가구의 합의 및 조정

원고 1 회사와 ◇◇□□가구 및 ▲▲▲가구는 2012. 6. 8. 이 사건 표장을 사용함에 있어 오프라인 대리점운영권은 ▲▲▲가구가, 온라인·홈쇼핑·통신판매권은 ◇◇□□가구가 독점하되, 예외적으로 소외 11이 직접 운영하는 온라인

·홈쇼핑·통신판매는 허용하는 것으로 이 사건 표장의 사용에 관하여 합의하였다.

이에 따라 위 민사소송(서울중앙지방법원 2011가합122553)에서 2012. 6. 11. '◇◇□□가구와 조정참가인 소외 4는 조정참가인 ▲▲▲가구, 원고 1 회사 사이에 체결된 별지 2012. 6. 8.자 합의서 기재사항을 준수한다.

다만 위 합의서 제2조 제1항을 현재의 기재 문구에서 '대리점 해지 및 신규개설 등 □□가구 상표를 사용하는 운영 관리 권한은 "병(▲▲▲가구)"이 가지되, "병"은 2016. 9. 30.까지 제3자에게 □□가구 상표의 홈쇼핑, 온라인, 통신판매에 관한 사용권을 허여할 수 없다[다만 주식회사 ▲▲▲가구(대표이사 소외 11)가 직접 운영하는 홈쇼핑, 온라인, 통신판매는 인정한다]로 변경하고, 합의서 2면 하단의 수기로 작성된 추가사항을 삭제하며, 합의서 2면 하단의 당사자란 기재 "병"의 상호를 현재의 기재 상호에서 "주식회사 ▲▲▲가구"로 정정한다.

'는 내용의 조정(이하 '이 사건 조정'이라 한다)이 이루어졌는데, 위 조정 조항에 따라 변경된 2012. 6. 8.자 합의서의 주요 내용은 아래와 같다.

이 사건 조정에 따라 변경된 2012. 6. 8.자 합의서의 주요 내용제2조(대리점 운영)① 대리점 해지 및 신규 개설 등 □□가구 상표를 사용하는 운영관리 권한은 ▲▲▲가구가 가지되, ▲▲▲가구는 2016. 9. 30.까지 제3자에게 □□가구 상표의 홈쇼핑, 온라인, 통신판매에 관한 사용권을 허여할 수 없다[다만 ▲▲▲가구(대표이사 소외 11)가 직접 운영하는 홈쇼핑, 온라인 판매는 인정한다].② ▲▲▲가구는 그동안 원고 1 회사와 ▲▲▲가구가 전국 대리점에 판매한 제품에 대하여 A/S 및 사후관리를 책임지며, ◇◇□□가구가 판매한 제품에 대해서는 ◇◇□□가구가 책임진다.

③ ◇◇□□가구가 기 신규개설한 대리점에 대해서는 보증금 환불 등 모든 문제를 ◇◇□□가구가 책임진다.

④ ◇◇□□가구는 ◇◇□□가구가 제작한 제품 및 수입제품 등에 대하여 □□가구 상표를 부착하여 영업할 수 있으며, 기존 전국대리점 및 ▲▲▲가구가 신규개설한 대리점에 대하여도 원고 1 회사와 ▲▲▲가구로부터 제한받지 아니하고 영업할 수 있다.

제4조(홈페이지)① ◇◇□□가구가 현재 운영하고 있는 홈페이지 (홈페이지 주소 1 생략)의 관리 운영권을 원고 1 회사에게 양도하고 관리운영은 원고 1 회사가 지정하는 업체에서 한다.

② ◇◇□□가구는 홈페이지 양도시 관리비용 청구 등 추가금액을 요구하지 않는다.

제6조(온라인업체 운영)◇◇□□가구가 이미 온라인 및 통신판매, 홈쇼핑을 계약한 (주)☆☆☆(▽▽닷컴)과 ■■프레임(□□가구(주))에 대해서는 원고 1 회사와 ▲▲▲가구는 그 사용권한을 2016. 9.까지만 인정한다.

제7조(제3자 공여금지)원고 1 회사와 ◇◇□□가구, ▲▲▲가구는 □□가구 상호 및 상표사용권을 제3자에양도하여 영업 및 판매행위를 할 수 없다.

마. 원고 4 회사의 ◇◇□□가구 영업양수 및 이에 따른 재합의

소외 4는 이 사건 조정 성립 이후 소외 7, 소외 9에게 이 사건 상표권의 지분과 ◇◇□□가구의 영업을 양도하기로 하고, 소외 7은 2012. 6. 29. 포천시에서 원고 주식회사 □□가구(법인등록번호 000000-0000000, 이하 '원고 4 회사'라 한다)를 설립하여 이를 통해 ◇◇□□가구의 영업을 양수하기로 하였다.

이에 따라 원고 1 회사, 원고 4 회사 및 ▲▲▲가구는 2012. 10. 10. 오프라인 대리점운영권은 ▲▲▲가구가, 온라인·홈쇼핑·통신판매권은 원고 4 회사가 독점하되 예외적으로 소외 11이 직접 운영하는 온라인·홈쇼핑·통신판매는 허용하

고, 소외 7이 각 운영하는 원고 주식회사 □□가구(법인등록번호 000000-0000000, 변경전 상호 주식회사 ☆☆☆, 이하 '원고 2 회사'라 한다) 및 ▽▽닷컴의 이 사건 표장에 대한 사용권한을 2022. 9. 30.까지 연장하여 인정하며, 원고 1 회사의 전용사용권을 2022. 9. 30.까지 연장하기로 합의(이하 '이 사건 3자 합의'라 한다)하였다.

그 주요 내용은 아래와 같다.

이 사건 3자 합의서제2조(상표전용사용권연장)① 원고 1 회사의 □□가구 상표전용사용권을 2022년 9월 30일까지 연장하는데 ▲▲▲가구는 동의하며, 원고 4 회사는 다음과 같은 권리 및 의무 분담에 원고 4 회사의 대표 소외 7을 □□가구 상표권자로 등재하기로 하고, 상기 원고 1 회사의 상표전용사용권 기간 연장에 동의 한다.

② 원고 4 회사는 원고 1 회사와 ▲▲▲가구가 기 취득한 사건 2011가합12553 조정조서를 2022년 9월 30일까지 인정한다.

③ 원고 1 회사는 상표전용사용권자이나 ▲▲▲가구와 원고 4 회사 사이에 합의된 내용을 존중하고 인정한다.

④ 본 합의서와 사건 2011가합122553 조정조서 내용이 상충되는 경우는 본 합의서 내용을 우선하여 적용기로 한다.

제3조(권리 및 의무 분담)(1) 원고 1 회사의 권리와 의무 가. 원고 1 회사는 제3자 상표사용 대여 조건으로 ▲▲▲가구로부터 13,500,000원을, 원고 4 회사로부터 5,000,000원을, ◆◆◆(온라인은 원고 4 회사와 우선 협의한다)로부터 4,000,000원을, ♥♥침대로부터 8,000,000원을 매월 10일에 지급받는다.

다.

원고 1 회사는 통상실시권을 제3자에게 허용할 수 없다.

(2) ▲▲▲가구의 권리와 의무 가. ▲▲▲가구는 대리점 신규개설 및 해지 등 □□가구 전국 대리점에 대한 모든 운영관리 권한을 가지며, 대리점 신규 개설시 입금되는 보증금은 전적으로 ▲▲▲가구가 독점 관리 운영하고 대리점이 해약되어 보증금 환불 요구시 2022년 9월 30일까지는 ▲▲▲가구가 그 보증금을 지급한다.

단 2022년 9월 30일까지 기간 중 ▲▲▲가구에게 부실이 발생하는 경우에는 그 보증금에 대해서 원고 1 회사와 ▲▲▲가구가 각각 50%씩 공동책임진다.

나. ▲▲▲가구는 □□가구 홈페이지(도메인: (홈페이지 주소 1 생략))에 대한 독점, 운영관리권을 가지며 다음, 네이버, 야후, 네이트의 검색포탈사이트에 바로가기 "□□가구"는 □□가구 홈페이지(도메인: (홈페이지 주소 1 생략))만 등록하여 관리키로 하고 제3자는 이에 개입할 수 없다.

▲▲▲가구가 개설한 □□가구 홈페이지에는 ▲▲▲가구와 원고 4 회사 제품을 상호 협의하에 기본적으로 50:50으로 구성하여 노출시키기로 하며, □□가구 홈페이지를 통한 판매행위는 할 수 없고 광고 및 이벤트 공지는 허용한다.

기존 ◇◇□□가구(대표: 소외 4)가 운영하던 홈페이지(홈페이지 주소 2 생략)는 즉시 폐쇄한다.

마. 원고 1 회사와 원고 4 회사는 ▲▲▲가구의 대표가 운영하는 온라인, 홈쇼핑, 통신판매에 대해서는 인정하고 허용한다.

사. 원고 1 회사와 ▲▲▲가구가 판매한 제품에 대한 A/S는 전적으로 ▲▲▲가구가 책임을 지고 처리한다.

아. ▲▲▲가구는 원고 1 회사에게 매월 10일에 상표사용 대가로 일천삼백오십만(₩13,500,000)원을 지급한다.

자. ▲▲▲가구와 소외 11은 원고 1 회사가 상표전용사용권을 2022. 9. 30.까지 연장하는데 동의한다.

(3) 원고 4 회사의 권리와 의무 가. 원고 4 회사는 온라인, 홈쇼핑, 통신판매에 대한 독점 권한을 2022년 9. 30.까지 가진다.

단 제3조 (1) 나항의 홈쇼핑 부분과 (2) 마항의 경우는 예외로 한다.

나. 원고 4 회사는 자체생산(외주포함 공급받는 모든 제품)과 직접 수입한 제품에 한하여 □□가구 전국 대리점 및 백화점과 대형마트를 통해 원고 1 회사와 ▲▲▲가구로부터 제한받지 않고 판매를 할 수 있다.

단, 백화점과 대형마트에 입점시 그 정보를 원고 1 회사와 ▲▲▲가구에 즉시 통보해야 한다.

다.

원고 4 회사는 온라인, 통신판매, 홈쇼핑에 대해서 제3자에게 위임 대여 또는 양도할 수 있고 원고 1 회사와 ▲▲▲가구는 이를 인정한다.

마. 원고 1 회사, ▲▲▲가구, 원고 4 회사는 현재 원고 4 회사주5)가 운영중인 온라인 쇼핑몰 원고 2 회사(▽▽닷컴 포함)을 인정하고, 2022년 9월 30일까지 □□가구 상표를 사용하여 판매할 수 있도록 허용한다.

바. 원고 4 회사는 2011가합122553 조정조서 내용을 모두 인정하고 이를 지켜야 한다.

사. 원고 4 회사가 판매한 제품(원고 4 회사, ▽▽닷컴, ◇◇□□가구가 판매제품 포함)에 대한 A/S는 전적으로 원고 4 회사가 책임을 지고 처리한다.

아. 원고 4 회사는 □□가구 제품 판매시(온라인, 오프라인 모두 포함) ▲▲▲가구와 별도로 모델번호를 부여하여 관리하고, 반드시 그 모델번호가 표기된 품질표시 및 라벨을 부착하여 판매하여야 한다.

차. 원고 4 회사와 소외 7은 원고 1 회사가 상표전용사용권을 2022년 9월 30일까지 연장하는데 동의한다.

제4조(제3자 공여금지)원고 1 회사와 소외 5, ▲▲▲가구와 소외 11, 원고 4 회사와 소외 7은 □□가구 상호 및 상표사용권을 본 합의서 기재 내용 이외의 목적으로 제3자에게 위임 및 대여 또는 양도하여 영업 및 판매행위를 할 수 없다.

단 원고 1 회사, ▲▲▲가구, 원고 4 회사의 대표이사 변경은 허용한다.

제5조(위약사항)원고 1 회사, ▲▲▲가구, 원고 4 회사는 본 합의사항을 성실히 이행하여야 하며 이를 위반할 시는 그 금액의 10배에 해당하는 금액을 변상해야 하고, 손해배상청구 및 가압류, 압류 등의 조치에 대하여 해당 당사자는 아무런 이의를 제기할 수 없다.

바. 상표권자 등의 합의

원고 1 회사, 소외 11, 소외 5, 소외 7, 소외 8, 소외 9, 소외 13, 소외 14, 소외 6은 2012. 11. 19. 아래와 같이 합의하였다.

당시 이 사건 상표의 상표권자는 소외 2, 소외 5, 소외 4, 소외 1, 소외 11이었다.

합의서제1조(목적)본 합의는 □□가구 상표를 사용함에 있어 상표등록권자 전원이 서로간에 신뢰를 바탕으로 각자의 권리영역을 존중하고 의무를 성실히 이행함으로써 상호 발전을 도모하는데 있다.

제2조(상표전용실시권연장)① 하기 위 □□가구 등 13종 상표의 상표등록권자 전원은 원고 1 회사(대표 소외 5)가 □□가구 상표전용실시권을 2022. 9. 30.까지 기간연장 하는데 동의한다.

② 본 합의서 합의일 현재 상표등록권자와 이후 새로이 상표권을 양수받아 상표권을 취득한 자 모두 본 합의서 제2조 ①항에 동의하고 인정하여 상표권 양수도 계약에 합의하기로 한다.

제3조(대리점운영관리권인정)① 하기 위 □□가구 등 13종 상표의 상표등록권자 전원은 원고 1 회사의 상표전용사용권과 2012. 6. 11.자 2012년 재판부 서울중앙지방법원 조정판결 결정문(2011가합122553호)에 의거 ▲▲▲가구에 부여한 "대리점 해지 및 신규 개설 등 □□가구 상표를 사용하는 독점 운영관리 권한"을 2022. 9. 30.까지 연장하는데 동의한다.

② 하기 위 □□가구 등 13종 상표의 상표등록권자 전원은 2012. 10. 10.자로 합의한 법무법인 태인 공증인가(번호 생략) 합의서 내용을 모두 동의하고 인정한다.

제4조(상표전용실시권승계)원고 1 회사(대표 소외 5)가 압류, 경매, 부도, 파산, 청산 등 여하한 이유로 □□가구 상표전용실시권을 행사할 수 없게 되는 경우에는 □□가구 대리점의 안정적인 운영관리를 위하여 제4조 합의에 의거 대리점 독점 운영관리권한을 갖는 ▲▲▲가구가 상표전용실시권을 승계하며 상표등록권자 전원은 이에 동의한다.

제5조(제3자공여금지)하기 위 □□가구 등 13종 상표의 상표등록권자 전원은 □□가구 상호 및 상표사용권을 본 합의서 기재 내용 이외의 목적으로 제3자에게 위임 및 대여 또는 양도하여 영업 및 판매행위를 할 수 없다.

제6조(분쟁의 해결)본 합의서와 사건 2011가합122553호 조정조서 내용 및 법무법인 태인 공증인가 (번호 생략) 합의서 내용이 상충되는 사항은 본 합의서 내용을 우선하여 적용기로 한다.

제7조(합의기간)① 본 합의는 2012. 11. 19.부터 시행한다.

② 본 합의는 2022. 9. 30.까지로 한다.

제9조(특약사항)1. 본합의서 유효기간 종료일인 2022. 9. 30. 이후 새로이 상표전용실시권자가 설정되지 않는 경우에는 2022. 9. 30. 현재까지의 □□가구 대리점의 보증금에 대해서는 원고 1 회사가 50%, ▲▲▲가구가 50%를 책임지고 보증금반환 이행을 하며, 2022. 9. 30. 이후에는 새로이 대리점 계약시 발생한 보증금에 대해서 보증금을 입금받은 계약 주체자가 책임을 지기로 한다.

사. 원고 3 회사의 설립

소외 7은 2013. 8. 23. 자신이 운영하던 개인사업체 ▽▽닷컴을 법인화하여 용인시에서 원고 주식회사 □□가구(법인등록번호 000000-00000000, 이하 '원고 3 회사'라 한다)를 설립하였다.

아. 이 사건 3자 합의를 둘러싼 법적 분쟁

1) 원고 1 회사는 2014. 1. 14. ▲▲▲가구에 '귀사는 영업권 부여 계약서 제3조 제3항의 입금 조항과 합의 인증서 제3조 (1)항 "가"의 입금 조항을 지키지 않아 2014. 1. 14. 현재 귀사가 당사에 납부해야 할 금액이 61,954,000원에 달하는 바 더 이상 귀사와의 계약을 유지할 수 없어 2014. 1. 14.부터 상기 계약을 해지함을 통고합니다.

나아가 내용증명을 수령한 이후 귀사의 "◎◎□□" 상표사용은 상표법상 아무런 근거가 없는 불법이므로 즉시 사용을 중지하고 간판 및 "◎◎□□" 부착물을 철거하고 이를 불이행시 민, 형사상 법적 조치를 취할 것임을 엄중히 경고합니다.

'라는 내용의 내용증명 우편을 보냈다.

2) 원고 1 회사는 2014. 1. 15. 원고 3 회사에 영업권을 부여하는 내용의 계약을 체결하였고, 그 주요 내용은 아래와 같다.

영업권 부여 계약 및 상호발전 협약서제1조(목적)본 계약의 목적은 상표전용사용권자인 원고 1 회사가 원고 3 회사에게 영업에 관한 권리를 부여하고 상호 공동 발전을 도모하는 것을 규율하기 위한 것이다.

제2조(부수적 조건)① 원고 3 회사는 원고 1 회사에게 매월 10일 10,500,000원을 지급한다.

제4조(원고 3 회사의 업무 범위)① 기존 대리점에 대한 영업 수행(판매, 수금, 매장관리 등)② 고객 A/S 수행 및 관리③ 광고, 홍보, 홈페이지 관리 업무 일체④ 기존 협력업체 관리 및 신규 업체 발굴, 운영⑤ 대리점 해지 시 원고 1 회사와 협의하여 보증금에 대해서 그 금액을 우선 환불하고 원고 1 회사가 신규 대리점 개설시 수령한 보증금으로 차후 원고 1 회사에게 변제 받는다.

3) 원고 1 회사, 원고 4 회사는 2014. 1. 22. ▲▲▲가구에 '이 사건 3자 합의서 3조(2항) 마.항에는 ▲▲▲가구는 ▲▲▲가구의 대표(법인등록번호 000000-00000000)가 운영하는 온라인, 홈쇼핑, 통신판매에 대해서는 인정하고 허용한다고 되어 있으나 귀사는 이를 위반하여 새로운 법인(법인등록번호 000000-00000000, 사업자등록번호 (사업자번호 1 생략))을 설립하여 운영하고 있음이 밝혀졌습니다.

이는 명백히 상표법 위반이며 불법이므로 상기 합의서 제5조(위약사항)에 의거하여 해당금액의 10배에 해당하는 금액에 대해 손해배상청구 및 가압류, 압류 등 민, 형사상의 법적 조치를 진행할 것임을 통보합니다.

'는 내용의 내용증명우편을 보냈다.

4) 원고 4 회사는 2014. 1. 28. ▲▲▲가구와 사이에, 원고 4 회사는 ▲▲▲가구로부터 매월 일정액 이상의 상품을 공급 받고 ▲▲▲가구는 이 사건 표장을 표시한 상품을 원고 4 회사를 통하하여만 판매하기로 하는 내용의 계약(이하 '이 사건 계약'이라 한다)을 체결하였다.

그 주요 내용은 아래와 같다.

합의서1. 원고 4 회사는 ▲▲▲가구로부터 ▲▲▲가구가 직접 또는 주문자상표부착방식(OEM)으로 국내에서 제조하는 '□□', '◎◎', '★★'가 포함된 상표의 가구류(통칭하여 '□□ 상표 제품'이라 함)를 2014. 2. 1.부터 매월 공장공급가 기준 평균 3억 원 이상(부가세 포함금액이며 6개월 단위로 정산하여 18억 원 이상) 주문하여야 한다.

2. ▲▲▲가구는 2014. 2. 3.부터는 '□□ 상표 제품'을 전량 원고 4 회사에 공급하여 원고 4 회사를 통해서만 판매하여야 하며, 원고 4 회사에 공급하는 제품과 색상, 모양, 형태, 조각, 장식 등이 유사하여 일반 수요자로 하여금 일부라도 유사제품으로 오인, 혼동할 여지가 있는 제품은 직접 또는 제3자를 통하여 대리점 또는 일반 수요자에게 판매할 수 없다.

8. ▲▲▲가구가 운영하던 홈페이지((홈페이지 주소 1 생략))의 운영권은 즉시 원고 4 회사에 양도하며, 그 외 ▲▲▲가구가 온라인에서 □□ 상표 제품을 판매할 수 있는지 여부에 대해서는 추후 협의하여 결정한다.

5) 원고 1 회사, 원고 4 회사와 ▲▲▲가구는 위 합의 직후인 2014. 1. 29. □□가구 대리점 운영자들에게 아래와 같은 공문을 보냈다.

1. 대리점 신규 개설 등의 업무는 원고 1 회사에서 수행합니다.

2. 그동안 원고 1 회사와 ▲▲▲가구와 공동 명의로 체결되어 있던 대리점 계약서는 2014. 2. 3.부터 원고 1 회사 명의로 계약변경하여 운영하겠으며 보증금은 원고 1 회사에서 책임지겠습니다.

3. 그동안 ▲▲▲가구와 원고 4 회사로 이원화되어 있던 주문, 배송 관련 업무는 원고 4 회사로 일원화하여 운영합니다.

6) 원고 1 회사는 2014. 2. 17. 아래와 같은 내용의 확인서를 작성하였고, 같은 날 원고 4 회사에 '원고 4 회사가 ▲▲▲가구에 결제할 대금 중 46,484,000원(2014. 2. 15.까지 15,000,000원, 2014. 3. 15.까지 15,000,000원, 2014. 4. 15.까지 16,484,000원)을 원고 1 회사에 직접 송금하여 달라'는 내용의 협조문을 보냈다.

원고 1 회사(대표이사 소외 5)는 '□□가구' 상표전용권자로서, 2012. 5. 10.자 영업권부여 및 공동발전계약, 2012. 6. 11.자 조정조서(서울중앙지방법원 2011가합122553호) 및 2012. 10. 10.자 합의서에 의거, ▲▲▲가구(대표이사 소외 11)이 상표사용료 명목으로 원고 1 회사에게 매월 지급해야 할 금원 중 미지급한 금원 61,484,000원(2014. 1. 14. 기준)에 대하여 2014. 1. 20. 다음과 같이 합의하였다.

1) 미지급금 61,954,000원에 대하여 2014. 1. 24.에 15,000,000원, 2014. 2.에 15,000,000원, 2014. 3.에 15,000,000원, 2014. 4.에 16,484,000원을 각 지급하기로 한다.

단, 서로의 편의상 본 대금은 원고 4 회사로부터 대체 지급한다.

2) 위 미수금과 관련한 원고 1 회사 일체의 손해는 본 합의로서 종결한다.

7) ▲▲▲가구는 2014. 2. 18. 원고 4 회사에게 '2014. 4. 30.까지 판매를 중단하겠습니다.

'는 내용의 확인서를, 원고 4 회사는 ▲▲▲가구에게 '▲▲▲가구는 월 4억 원의 오더를 납품받는다.

대신 2014. 4. 30.부로 ▲▲▲가구는 온라인상에서 모든 영업을 중단하여 해지한다.

'는 확인서(이하 원고 4 회사와 ▲▲▲가구의 위 각 확인서에 따른 합의를 '2014. 2. 18.자 합의'라 한다)를 각 작성하였다

8) ▲▲▲가구는 2014. 7. 2. 원고 4 회사를 상대로 손해배상의 소를 제기하여 원고 4 회사가 이 사건 계약 및 2014. 2. 18.자 합의에서 정한 물품주문 의무를 이행하지 않았다고 주장하였다.

이에 대해 원고 4 회사는 2014. 2. 18.자 합의는 ▲▲▲가구가 온라인 영업을 중단하는 것을 정지조건으로 하는 것인데 ▲▲▲가구가 온라인영업을 계속하였으므로 위 합의는 효력이 없고, 이 사건 계약에서 정한 의무는 모두 이행하였다고 주장하였다(의정부지방법원 2014가합53346호). 의정부지방법원은 2015. 8. 26. 원고 4 회사가 이 사건 계약에서 정한 의무를 제대로 이행하지 못하였다고 판단하여 ▲▲▲가구의 청구를 일부 인용하는 판결을 선고하였다.

9) ▲▲▲가구와 원고 4 회사는 모두 위 판결에 대해 항소하였다(서울고등법원 2015나2050123). 서울고등법원은 2016. 4. 14. 원고 4 회사는 이 사건 계약 제1항에 따라 ▲▲▲가구가 생산하는 가구를 2014. 2. 1.부터 매월 3억 원 또는 6개월 합계 18억 원 이상을 주문할 의무가 있으나(2014. 2. 18.자 합의는 ▲▲▲가구가 2014. 4. 30.까지 온라인 영업을 중단하는 것을 정지조건으로 하는 약정인데 ▲▲▲가구가 온라인 영업을 중단하지 않아 정지조건이 성취된 것으로 볼 수 없다), ▲▲▲가구가 이 사건 계약일로부터 6개월이 지나지 않은 2014. 7. 2. 이 사건 계약을 해지한다는 의사를 표시하며 소를 제기한 것은 원고 4 회사와 사이에 이 사건 계약관계를 더 이상 유지하지 않겠다는 명백한 의사표시로 보아야 하므로, 원고 4 회사가 6개월간 18억 원에 미치지 못하는 주문을 하였다고 하더라도 이 사건 계약에 기초한 채무불이행책임을 진다고 할 수 없다고 판단하여 ▲▲▲가구의 청구를 기각하였다.

자. 피고의 표장 사용

1) 피고는 2013. 9. 3. 온라인 통신판매업, 가구 도소매업 등을 목적으로 하여 설립되었고, 2013. 9. 23. 오픈마켓(옥션)을 도메인으로 하여 통신판매업신고를 하였다.

2) 피고는 G마켓, 11번가, 옥션 등 온라인 쇼핑몰에서 침대, 소파, 수납장, 옷장 등 가구를 판매하면서 그 제품에 '□□가구' 표장을 표시하여 광고하고 있고, 판매되는 가구에도 '□□가구' 표장이 부착되어 있다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 5, 19 내지 21, 24, 33, 34, 36 내지 50, 75증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제11, 14, 15, 17, 18, 20호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고들의 주장

이 사건 표장의 '□□가구'라는 표지는 구 □□가구의 상품표지로서 국내에 널리 알려졌다.

원고 1 회사가 구 □□가구의 영업을 양수하여 그에 관한 권리를 승계하였고, 그 이후에도 원고들이 지속적으로 사용함에 따라 원고들의 상품표지로 국내에 널리 알려졌다.

피고는 이 사건 표장과 동일·유사한 '□□가구' 표장을 사용한 제품을 피고가 운영하는 온라인 쇼핑몰을 통해 판매하여 수요자들로 하여금 원고들의 상품과 피고의 상품을 혼동하도록 하였다.

이는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 해당한다.

나. 피고의 주장

1) 전용사용권자는 상표권자의 동의를 얻어 통상사용권을 설정할 수 있는데(상표법 제95조 제6항) 전용사용권자인 원고 1 회사는 상표권자들의 동의를 받지 않고 원고 2 회사, 원고 3 회사, 원고 4 회사(이하 '나머지 원고들'이라 한다)에게 통상사용권을 설정하였으므로 나머지 원고들에게 통상사용권이 존재하지 않는다.

설령 적법하게 통상사용권이 설정되었다 하더라도 이 사건 표장에 관한 상표권이 소멸함으로써 나머지 원고들의 통상사용권도 소멸하였다.

따라서 나머지 원고들에게 원고 적격이 없다(본안 전 항변).

2) 원고 1 회사 및 소외 7, 소외 8(이하 '원고 1 회사 등'이라 한다)는 피고 및 ▲▲▲가구, □□가구 주식회사(남양주시(주소 1 생략), 대표이사 소외 15)(이하 '피고 등'이라 한다)를 상대로 피고 등이 '◎◎ □□가구'라는 상표를 사용하여 부정경쟁행위를 하였다고 주장하면서 위 상표의 사용금지 및 손해배상 등을 구하는 소를 제기하였으나, '◎◎ □□가구' 상표에 주지성이 없다는 이유로 원고 1 회사 등의 청구가 기각되고 그 판결이 확정되었다.

원고 1 회사와 피고는 위 소송의 당사자이고, 나머지 원고들은 그 대표이사가 모두 소외 7로서 실질적으로 위 소송의 당사자인 소외 7과 동일하다.

따라서 위 소송의 기판력은 이 사건에도 미치므로 이 사건 표장의 주지성을 인정할 수 없다.

3) 이 사건에 위 소송의 기판력이 미치지 않는다고 하더라도 이 사건 표장에 주지성이 있다고 보기 어렵다.

구 □□가구가 영업을 하던 시절에 이 사건 표장이 주지성을 취득하였다 하더라도, 구 □□가구로부터 이 사건 표장의 상표권을 취득한 소외 1 등과 그로부터 전용사용권을 설정받은 원고 1 회사는 이 사건 표장에 기초한 가구 제조·판매업을 하지 않았으므로 구 □□가구가 취득한 이 사건 표장의 주지성을 승계하였다고 할 수 없다.

또한 원고들이 스스로 이 사건 표장의 주지성을 취득하였다고 볼 수도 없다.

4) 설령 원고들의 기여로 이 사건 표장이 현재 국내에 널리 인식되었다고 보더라도, 이 사건 표장에 관한 공동상표권자였던 소외 11과 적법한 사용권자인 ▲▲▲가구 또한 이 사건 표장이 국내에 널리 인식되도록 기여하였으므로 이 사건 표장을 사용할 권리가 있다.

또한 이 사건 3자 합의에 따라 ▲▲▲가구는 전국대리점에 대한 운영권을 보유하고 있고, 소외 11 및 소외 11이 운영하는 법인은 온라인 판매권을 보유하고 있으므로, 소외 11 및 ▲▲▲가구로부터 이 사건 표장에 관한 사용을 허락받은 피고도 이 사건 표장을 사용할 권리가 있다.

5) 피고가 이 사건 표장에 대해 고유하고 정당한 이익을 갖는 자에 해당하지 않는다 하더라도 피고는 이 사건 표장을 사용할 권리가 있는 소외 11과 ▲▲▲가구로부터 '□□가구' 표장이 부착된 제품을 공급받아 단순히 판매한 것에 불과하므로 부정경쟁행위에 해당하지 않는다.

6) 원고 1 회사는 이미 폐업하여 이 사건 표장을 사용할 개연성이 없고, 나머지 원고들도 당시 공동상표권자 전원으로 부터 사용허락을 받지 않아 정당한 사용권자라 볼 수 없으므로, 원고들은 금지청구를 할 수 있는 부정경쟁방지법 제 4조 제1항의 '자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자'에 해당하지 않는다.

7) 이 사건 3자 합의는 2022. 9. 30. 계약기간 만료로 효력을 상실하게 된다.

따라서 그 이후에는 원고들에게 이 사건 상표들에 대한 전용사용권 및 통상사용권이 인정되지 않으므로 피고를 상대로 금지청구권을 행사할 수 없다.

8) 원고들이 피고를 상대로 금지청구권을 행사하는 것은 권리남용 또는 신의칙 위반에 해당한다.

3. 피고의 본안전 항변에 대한 판단

이행의 소에 있어서는 자신이 이행청구권자임을 주장하는 자가 원고적격을 가지고 그로부터 이행의무자로 주장된 자가 피고적격을 가지는 것이어서 원고의 주장 자체에 의하여 당사자적격의 유무가 판가름되고, 원·피고가 실제로 이행청구권자이거나 이행의무자임을 요하는 것이 아니다(대법원 1994. 6. 14. 선고 94다14797 판결 등 참조). 원고들이 피고를 상대로 이 사건 표장과 동일·유사한 '□□가구' 표장의 사용을 통한 부정경쟁행위의 금지를 구하는 이상 원고들에게 당사자적격이 있다.

따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없고, 이 사건 소는 적법하다.

4. 본안에 관한 판단

가. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위 해당 여부

1) 관련 규정

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위는 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위를 말한다.

2) 상품표지의 주지성

가) 피고의 기판력 주장에 대한 판단

(1) 원고 1 회사에 전소 판결의 기판력이 미치는지 여부

부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하고, 같은 법 제 5조에 의한 손해배상청구를 인정할 것인지의 판단은 침해행위 당시를 기준으로 하여야 하므로(대법원 2009. 6. 25. 선고 2009다22037 판결 참조), 그 기준일이 다를 경우 소송물도 다르다.

을 제1호증의 기재에 의하면, ① 원고 1 회사 등이 피고 등을 상대로 피고 등이 '◎◎ □□가구' 상표(등록번호 (상표등록번호 2 생략), 지정상품 제022류 계산척, 곤충채취상자, 필갑, 필통, 칠판, 연필, 필가, 도장재, 책받침, 필판)를 사용하여 부정경쟁행위를 하였다고 주장하면서 위 상표의 사용금지 및 손해배상 등을 구하는 소를 제기한 사실[인천지방법원 2014가합6936, 2016가합52520(참가)], ② 위 소송의 변론이 2016. 4. 1. 종결된 사실, ③ 인천지방법원은 '◎◎ □□가구' 상표가 '국내에 널리 인식된 상표'라고 인정할 증거가 부족하다는 이유로 원고 1 회사 등의 이 부분 청구를 기각한 사실(이하 위 판결을 '전소 판결'이라 한다), ④ 원고 1 회사 등이 항소하였다가 취하하여(특허법원

2016나1356) 2017. 3. 27. 전소 판결이 확정된 사실은 인정된다.

위 인정사실에 의하면, 전소 판결은 기판력의 기준시가 그 변론종결일인 2016. 4. 1.이고, 원고 1 회사 등이 주지성을 주장한 상표도 '◎◎ □□가구'(등록번호 (상표등록번호 2 생략), 지정상품 제22류)인 반면, 이 사건 소는 상표권이 소멸할 당시인 2016. 8. 14. 및 변론종결일인 2022. 4. 1.을 기준으로 주지성이 있는지가 쟁점이고, 원고들이 주지성을 주장하는 상표도 등록번호 (상표등록번호 1 생략), 지정상품 제26류 농, 찬장, 침대, 책장 등으로 등록된 것으로서 서로 다르다.

따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

(2) 나머지 원고들에게 전소 판결의 기판력이 미치는지 여부

피고는 기판력 제도의 실효성, 소송경제 등을 이유로 나머지 원고들은 실질적으로 그 대표이사 소외 7과 동일하거나 적어도 소외 7로부터 전소 판결의 소송물인 표장의 사용금지 청구를 승계받은 것으로 보아야 한다고 주장한다.

그러나 피고의 위 주장은 기판력 제도의 법리에 반하므로 받아들이기 어렵다.

나) 상품표지의 주지성에 대한 판단

(1) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지가 '국내에 널리 인식되었다'는 의미는 국내 전역에 걸쳐 모든 사람에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고, 국내의 일정한 지역범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도로서 충분하다(대법원 1995. 7. 14. 선고 94도399 판결, 대법원 2003. 9. 26. 선고 2001다76861 판결 등 참조). 널리 알려진 상표 등인지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품 거래의 실적 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 하나의 기준이 된다(대법원 1997. 2. 5. 자 96마 364 결정 등 참조).

(2) 앞서 든 증거와 갑 제6 내지 14호증의 각 기재에 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 표장은 그 상표권 존속기간이 만료된 2016. 8. 14.을 기준으로 그 전부터 국내에 널리 알려져 있었고, 이러한 주지성은 이 사건 변론종결일 무렵까지도 유지되고 있는 것으로 보인다.

① 이 사건 표장의 '□□가구' 표지는 1973년경 구 □□가구의 설립 시부터 구 □□가구의 상품표지로 사용되었고, 1985. 7. 24. 이 사건 표장의 상표권 등록 후 지속적인 광고를 통해 국내 수요자들에게 널리 알려져 있었다.

② 구 □□가구가 2002년경 경영난으로 도산할 위기에 처하자 구 □□가구의 대표이사였던 소외 10이 구 □□가구의 상표들을 사용한 사업을 지속적으로 영위할 목적으로 이 사건 표장에 대한 상표권을 소외 1 등에게 양도 또는 명의 신탁하였고, 2003. 6. 23. 위 공동상표권자들과 소외 5가 설립한 원고 1 회사가 전용사용권을 취득하였다.

원고 1 회사는 전용사용권자로서 구 □□가구의 대리점들과 새로운 대리점 계약을 체결하거나 신규 대리점을 개설하고, 구 □□가구의 협력업체로부터 사용료를 받는 대가로 이 사건 표장의 사용권을 부여한 후 협력업체가 생산한 가구를 전국 대리점에 공급하는 방식으로 대리점을 관리·운영하였다.

원고 1 회사는 구 □□가구의 직원 중 일부에 대한 고용을 승계하고 퇴사한 직원에 대한 퇴직금을 지급하기도 하였다.

위와 같은 원고 1 회사의 설립 경위, 원고 1 회사와 사용권자들의 이 사건 표장 사용 경위를 고려하면, 구 □□산업의 상품표지인 이 사건 표장과 함께 그에 관한 구 □□산업의 영업상의 신용 또한 원고 1 회사와 사용권자들에 승계되었다고 평가할 수 있고, 이 사건 표장이 구 □□가구의 파산 이후에도 원고 1 회사 및 사용권자들에 의하여 가구류

등 상품에 계속 사용됨으로써 국내 수요자들에게 인지도를 계속 유지하였을 것으로 보인다.

③ 이 사건 표장을 사용한 원고들의 가구 관련 제품의 매출액은 2014년 29,893,235,042원, 2015년 38,933,824,777원, 2016년 49,476,510,030원, 2017년 66,428,038,767원, 2018년 101,140,109,044원, 2019년 122,698,916,615원으로 꾸준히 증가하는 추세이다.

같은 기간 원고들이 지출한 광고비 금액은 2014년 1,139,174,971원, 2015년 1,464,147,187원, 2016년 546,896,548원, 2017년 924,597,221원, 2018년 3,215,515,068원, 2019년 4,511,442,614원에 달한다.

이 사건 표장은 매일경제, 파이낸셜뉴스, 아시아경제, 컨슈머타임, ZD넷 등 여러 언론매체에 유명 브랜드로 소개되고 있다.

2019. 1. 16. ~ 2019. 1. 17. 두잇서베이에서 20~70세 남녀 1,002명을 대상으로 진행한 브랜드 인지도 조사에 따르면, 응답자 중 91.5%가 종합가구 브랜드로 이 사건 표장을 인지하고 있고, 성별·연령과 상관없이 인지도가 고르게 분포하였으며, 이러한 인지도 수치는 조사대상인 종합가구 브랜드 11개 중 3위에 해당한다.

이 사건 표장을 인지하고 있는 응답자 중 26%는 그에 관한 광고나 상품을 온라인 또는 오프라인에서 본적이 있다고 응답하였고, 33%는 관련 상품을 구매하였다고 답변하였다.

(3) 피고는 원고 1 회사와 나머지 원고들 사이의 이 사건 표장에 대한 사용계약에 관하여 공동상표권자 모두의 동의를 받지 못하였으므로, 나머지 원고들의 표장 사용은 적법한 사용이 아니라고 주장한다.

앞서 든 증거와 갑 제25, 26호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하면, 원고 1 회사의 나머지 원고들에 대한 통상사용권 허락은 명시적 또는 적어도 묵시적으로 모든 공동상표권자의 의사에 기하여 이루어졌다고 인정할 수 있다.

피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

① 2012. 6. 8.자 합의 내용을 포함한 이 사건 조정 및 이 사건 제3자 합의에 기하여 원고 1 회사는 나머지 원고들에게 이 사건 표장에 관한 사용허락을 하게 되었다.

이후 원고 1 회사와 소외 11, 소외 5, 소외 7, 소외 9, 소외 13, 소외 14, 소외 6은 2012. 11. 19.경 이 사건 조정 조항(2012. 6. 8.자 합의 내용을 포함한다) 및 이 사건 3자 합의에 동의한다는 취지의 합의서를 작성하였는데, 위 2012. 11. 19.자 합의서 작성 당시 상표등록원부에 기재된 이 사건 표장의 상표등록권자는 소외 1, 소외 5, 소외 11, 소외 2, 소외 4이었다.

② 소외 4는 이 사건 조정 성립 이후 소외 7에게 그 지분을 양도하기로 결정하여, 2012. 10. 10. 이 사건 제3자 합의 시에는 소외 7을 공동상표권자로 등록한다는 내용이 이미 합의 내용에 포함되어 있었다(제2조 제1항). 소외 4의 지분이 소외 7에게 이전등록된 것은 2012. 12. 21.이지만, 위와 같은 사정을 고려할 때 소외 7은 2012. 11. 19.경 이미 소외 4의 통상사용권 허락에 관한 지위를 승계한 상태였다고 볼 수 있다.

③ 소외 1, 소외 2는 원고 1 회사를 설립하는 과정에서 구 □□가구로부터 이 사건 표장에 관한 상표권 지분과 원고 1 회사의 주식을 명의수탁한 사람이다.

상표권에 관한 소외 1의 지분이 28.5%, 소외 2의 지분이 26.5%로 그들의 지분합계가 과반수에 해당하고 위 지분은 이 사건 표장에 대한 상표권이 소멸할 때까지 그대로 유지되었다.

또한 소외 1, 소외 2는 원고 1 회사의 발기인이었고, 원고 1 회사의 설립 직후 소외 1의 주식지분율은 32.9%, 소외 2의 주식지분율은 32%로 그 합계가 과반수에 해당하였다.

위와 같은 사정에 앞서 기초사실에서 본 원고 1 회사의 설립 경위 및 사업방식까지 함께 고려하면 소외 1, 소외 2는 이 사건 표장에 관한 권리행사를 원고 1 회사, 구체적으로는 그 대표자인 소외 5에게 계속적·포괄적으로 위임하였던 것으로 보인다.

3) 타인의 상품표지

가) 피고는 이 사건 표장의 정당한 권리자인 소외 11 및 ▲▲▲가구의 허락을 받아 이 사건 표장을 사용하고 있으므로 이 사건 표장을 '타인'의 상품표지라 할 수 없다고 주장한다.

나) 주지성이 인정되는 표장에 대하여 고유하고 정당한 이익을 갖는 사람이 다수인 경우, 그들 사이의 법률관계는 관련 법률 또는 주지성을 획득하고 유지하는 동안 당사자 사이에 체결된 계약관계에 따라 정해진다.

이 사건 표장에 대한 상표권이 소멸할 당시 공동상표권자들이 존재하여 상표법에 따라 그 중 1인만의 사용 허락은 효력이 없고, 오직 상표권자 전원의 동의에 의해서만 사용 허락이 유효한 관계였다.

이와 같은 상표에 관한 상표권자 및 사용권자들 사이의 법률관계는 상표권이 소멸한 뒤 별도의 계약을 체결하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 상표의 주지성에 기초한 법률관계에도 마찬가지로 적용된다고 보아야 한다.

이렇게 해석하여야 공동상표권자 상호간 및 표장의 주지성 획득에 공동으로 기여한 복수의 정당한 사용권자들 사이에서 형평에 부합한다.

만일 공동상표권자들 중 1인이었던 사람이 상표권 소멸 후 일방적으로 제3자에게 사용 허락을 할 수 있다고 해석하면, 상표권이 유효하게 존속하고 있을 때와 비교하여 주지성 획득에 공동으로 기여한 다른 권리자의 이익을 현저하게 해치는 결과가 되기 때문이다.

다) 원고들은 이 사건 표장에 대한 상표권이 유효하게 존속하고 있는 상태에서 공동상표권자 전원의 의사에 따라 정당하게 사용권을 취득하여 이 사건 표장을 계속 사용하였고, 그 결과 이 사건 표장은 등록상표권으로서의 존속기간 만료 전 주지된 상품표지가 되었다.

한편 앞서 든 증거, 갑 제22, 45, 83호증, 을 제24호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 피고에게는 이 사건 표장을 자신의 상품표지로 정당하게 사용할 권한이 인정되지 않는다.

따라서 피고에게 이 사건 표장은 타인의 상품표지에 해당한다.

① ▲▲▲가구는 원고 1 회사, ◇◇□□가구 등과 이 사건 표장의 사용에 관한 분쟁을 하다가 2012. 6. 8.자 합의, 2012. 6. 11.자 조정(서울중앙지방법원 2011가합122553), 2012. 10. 10.자 이 사건 3자 합의에 의하여 대리점 신규개설 및 해지 등 □□가구 상표를 사용하는 독점적 운영관리 권한을 부여받았고, 2012. 11. 19. 상표권자 등의 합의에 의하여 그 권한이 2022. 9. 30.까지 연장되었으며, 2017. 10. 17. 피고와 사이에 판매 대리점 계약을 체결하였다.

그런데 ▲▲▲가구가 2012. 5. 10.자 영업권 부여 및 공동발전 계약서 제3조 제3항 및 이 사건 3자 합의 제3조 (1)항에 정한 금전 지급 의무를 이행하지 않았다는 이유로 원고 1 회사, 원고 4 회사(◇◇□□가구로부터 영업을 양수), ▲▲▲가구 사이에 다시 분쟁이 발생하였다.

원고 4 회사와 ▲▲▲가구는 2014. 1. 28. '▲▲▲가구는 이 사건 표장을 표시한 상품을 원고 4 회사를 통해서만 판매하고, 원고 4 회사에 공급하는 제품과 유사한 제품은 직접 또는 제3자를 통하여 대리점 또는 일반 수요자에게 판매할 수 없다'는 내용이 포함된 이 사건 계약을 체결하였고, 원고 1 회사, 원고 4 회사, ▲▲▲가구는 2014. 1. 29. □□가구 대리점 운영자들에게 대리점 신규 개설 등의 업무는 원고 1 회사에서 수행한다는 내용으로 공문을 발송했다.

이와 같은 경위 및 합의 내용에 비추어 보면, ▲▲▲가구는 2014. 1. 28. 원고 4 회사와 이 사건 계약을 체결하면서 기존에 부여받았던 '대리점 신규개설 및 해지 등 □□가구 상표를 사용하는 독점적 운영관리 권한'을 포기하기로 합의한 것으로 보인다.

따라서 피고는 대리점 신규개설 권한이 없는 ▲▲▲가구와 대리점 판매 계약을 체결하였으므로, 피고에게 대리점 판매 계약에 기하여 이 사건 표장을 사용할 권한이 있다고 보기는 어렵다.

② 원고 1 회사, 원고 4 회사, ▲▲▲가구는 이 사건 3자 합의에서 '▲▲▲가구의 대표가 운영하는 온라인, 홈쇼핑, 통신 판매(이하 '온라인 등 판매'라 한다)에 대해서 인정하고 허용한다'고 약정하였다.

위 약정과 관련하여 원고들은 ▲▲▲가구의 대표이사인 소외 11이 직접 운영하는 개인사업체에만 온라인 등 판매를 허용한 것이라고 주장하고, 피고는 소외 11이 운영하는 개입사업체뿐만 아니라 소외 11이 운영하는 법인에게도 온라인 등 판매를 허용한 것이라고 주장한다.

앞서 인정한 사실들에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정 즉, 이 사건 3자 합의에서 원칙적으로 원고 4 회사에 온라인 등 판매에 관한 독점권을 부여하고, 예외적으로 ▲▲▲가구의 대표가 운영하는 업체에 온라인 등 판매 권한을 부여한 점, 소외 11이 운영하기만 하면 어떠한 법인이든 그 수에 관계없이 전부 온라인 등 판매 권한을 가진다고 해석할 경우 예외적으로 온라인 등 판매 권한을 부여한 위 약정의 취지가 물각되는 점, ▲▲▲가구는 이 사건 3자 합의 이전부터 온라인 등 판매를 하여 온 것으로 보이는데 오프라인 판매와 달리 온라인 등 판매는 여러 매장을 필요로 하는 것이 아니어서 ▲▲▲가구의 온라인 등 판매만으로도 그 목적을 충분히 이룰 수 있는 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 이 사건 3자 합의 제3조 (2)의 마항은 ▲▲▲가구 및 소외 11이 직접 운영하는 개인사업체에 한하여 온라인 등 판매권한을 부여하였다고 보는 것이 타당하다.

그런데 피고의 2013. 9. 3. 설립 주식보유비율은 소외 16 48%, 소외 11 20%, 소외 17 16%, 소외 18 16%였고, 2014. 6. 16. 소외 16 90%, 소외 11 10%로 변동되었다가, 2017. 9. 30. 소외 16 100%로 변동된 점, 피고의 2013. 9. 23.자 통신판매업 신고 내역에 '소외 16'이 대표자로 기재되어 있는 점, 소외 16이 2014. 10. 14. 수원지방법원 2014가합 6513 대여금 사건에서 자신이 피고를 실질적으로 운영하였다고 증언한 점 등에 비추어 보면, 피고가 제출한 증거만으로는 피고가 소외 11에 의해 운영되는 법인이라고 단정하기 어려울 뿐만 아니라, 설령 소외 11에 의해 운영되는 법인이라고 하더라도 앞서 본 것과 같이 ▲▲▲가구와 별개의 법인인 이상, 피고에게 이 사건 3자 합의 제3조 (2)의 마항에 따른 예외적인 온라인 등 판매 권한은 인정되지 않는다고 보는 것이 타당하다.

③ 피고는 이 사건 표장에 관한 공동상표권자였던 소외 11과 적법한 사용권자인 ▲▲▲가구 또한 이 사건 표장이 국내에 널리 인식되도록 기여하였으므로 이 사건 표장을 사용할 권리가 있다고도 주장한다.

그러나 소외 11과 ▲▲▲가구에 이 사건 표장을 사용할 권리가 있다고 하여 곧바로 피고에게 이 사건 표장을 사용할 권리가 인정된다고 보기는 어렵고, 피고가 소외 11과 ▲▲▲가구로부터 이 사건 표장을 사용할 권리를 부여받지 못하였음은 앞서 본 것과 같으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

4) 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위

앞서 보았듯이 피고는 온라인 쇼핑몰에서 '□□가구' 표장이 기재된 홍보문구를 사용하면서 '□□가구' 표장이 표기된 가구류 등 상품을 판매하고 있다.

'□□가구' 표장은 이 사건 표장과 동일·유사하고, '□□가구' 표장을 사용한 상품도 가구류로 이 사건 표장을 사용한 상품과 동일·유사하다.

피고의 위와 같은 행위는 피고가 판매하는 상품을 원고들이 판매하는 상품과 혼동하게 한다.

이에 대하여 피고는 이 사건 표장을 사용할 권리가 있는 소외 11과 ▲▲▲가구로부터 '□□가구' 표장이 부착된 제품을 공급받아 단순히 판매한 것에 불과하므로 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위를 하지 않았다고 주장한다.

갑 제2호증의 기재에 의하면, 피고가 피고의 온라인 쇼핑몰에서 '□□가구' 표장이 부착된 제품 이외에도 '바르크', '아이브' 등의 표장이 부착된 제품을 판매한 사실은 인정된다.

그러나 갑 제59, 60호증, 을 제12, 24호증의 각 기재에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정 즉, 소외 11은 2014. 6. 19., ▲▲▲가구는 2020. 8. 25. 각 폐업한 점, 아래 표 기재와 같이 2014년경부터 피고의 매출이 ▲▲▲가구의 매출을 크게 초과하게 된 점, 피고는 ▲▲▲가구로부터 상품을 공급받는 것 외에 OEM으로도 상품을 공급받은 점(을 제24호증) 등에 비추어 보면, 위 인정사실 및 피고가 제출한 증거만으로는 피고가 소외 11과 ▲▲▲가구로부터 제품을 공급받아 단순히 판매만 하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

연도 ▲▲▲가구피고(상호 변경 전)피고(상호 변경 후)합계
2012년 1,269,954,165??1,269,954,165
2013년 2,844,580,323791,217,034?3,635,797,357
2014년 2,226,095,3017,113,194,245?9,339,289,546
2015년 1,331,236,43710,160,902,834899,758,54611,492,139,271
2016년 666,746,506?17,055,061,77417,721,808,280
2017년 202,846,581?22,280,197,19622,483,043,777
2018년 198,234,243?21,166,592,00021,364,826,243
2019년 67,145,264?22,406,223,66422,473,368,928
합계 8,806,838,82018,065,314,11383,807,833,180109,780,227,567

5) 소결

피고는 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지인 이 사건 표장과 동일·유사한 '□□가구' 표장을 원고들의 상품과 동일·유사한 가구 제품에 사용하여 판매하고 '□□가구' 표장을 자신의 가구 제품 홍보에 사용함으로써 원고들의 상품과 자신의 상품을 혼동하게 하였다.

피고의 이러한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 해당한다.

나. 금지청구에 관한 판단

1) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있어 같은 법 제4조 제1항에 따라 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자에는 그러한 표지의 소유자뿐만 아니라 그 사용권자 등 그 표지의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자도 포함된다(대법원 1997. 2. 5. 자 96마364 결정 등 참고). 또한 그러한 영업상의 이익은 원칙적으로 현존함을 요하므로, 과거에 향수한 영업상의

이익이라 하더라도 현존하지 않으면 그 보호를 받을 수 없다고 보아야 할 것이나, 영업을 휴업·폐업한 동안 후출영업자가 주지성을 취득한 전영업자의 상품표지 내지 영업표지를 사용한 경우 바로 전영업자의 영업상의 이익이 소멸하였다고 볼 것은 아니고, 휴업기간이나 전영업자의 영업재개 의도, 후출영업자가 그 상품표지 내지 영업표지를 채택한 동기·경위, 후출영업자가 자신의 상품표지 내지 영업표지로서의 주지성을 취득하였는지 여부 등을 종합적으로 검토하여 후출영업자가 전영업자의 상품표지 내지 영업표지를 사용한 것이 부정경쟁행위가 되는지 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 1998. 7. 10. 선고 97다41370 판결 등 참조).

- 2) 앞서 보았듯이 이 사건 표장에 대한 등록상표권의 존속기간이 만료하기 전, 즉 등록상표권이 유효하게 존속하고 있던 중에 이미 이 사건 표장은 주지성을 취득하였고, 원고 1 회사는 등록상표권에 관하여 10년 이상 적법한 전용사용권자의 지위에, 나머지 원고들도 최소한 3년 이상 적법한 통상사용권자의 지위에 있었다.

원고들은 모두 이 사건 표장이 주지성을 취득할 당시 이 사건 표장의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있었고, 그로부터 이 사건 변론 종결일까지 이 사건 표장을 사용한 제품을 홍보·판매함으로써 이 사건 표장의 주지성 유지에 지속적으로 기여하고 있으므로, 그 정당한 이익 또한 계속 유지되고 있다.

- 3) 피고는 원고 1 회사가 2017. 2. 14. 폐업함으로써 더 이상 이 사건 표장의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익이 없다는 취지로 주장한다.

앞서 든 증거들 및 갑 제53 내지 55, 72, 79 내지 82호증, 을 제4호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고 1 회사가 폐업 이후에도 해산 및 청산 절차로 나아가지 않고 오히려 2018. 3. 17. 가구 제조업, 가구 도·소매업 등 다수의 업종을 그 목적에 추가한 사실, 2021. 1. 28. 다시 개업신고를 하고 다수의 대리점들과 개설 또는 변경 계약을 체결한 사실, 원고 4 회사 등 종전의 통상사용권자들로부터 상표사용료를 받은 사실, 이 사건 소송 외에도 이 사건 표장의 부정한 사용자들을 상대로 적극적으로 소를 제기하여 권리를 주장하고 있는 사실을 인정할 수 있다.

앞서 보았듯이 원고 1 회사의 폐업 이후에도 나머지 원고들이 원고 1 회사로부터 부여받은 이 사건 표장에 관한 사용허락에 기초하여 지속적으로 이 사건 표장을 사용한 상품을 판매하고 있는 것까지 종합하면, 원고 1 회사는 일시적으로 영업을 어려워져 폐업신고를 하였을 뿐 이 사건 표장에 대한 관리와 사용을 중단하였다거나 포기하였다고 보이지 아니한다.

따라서 원고 1 회사가 일시적으로 영업을 폐업하였다고 하여 곧바로 이 사건 표장의 사용에 관한 고유하고 정당한 이익이 소멸하였다고 볼 수는 없다.

피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

- 4) 또한 피고는 원고 1 회사가 실제로 가구 상품을 생산하여 이 사건 표장을 부착, 판매한 것이 아니므로 이 사건 표장의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익이 없다고 주장한다.

앞서 보았듯이 원고 1 회사가 전용사용권자로서 가구 제조업체 및 판매업체들과 사이에 여러 계약들을 체결하여 상표사용료를 대가로 받고 이 사건 표장을 사용하게 하였고, 사용권자가 생산한 가구를 전국 대리점에 공급하는 방식으로 대리점을 관리·운영한 사실이 인정되는 이상, 비록 원고 1 회사가 직접 이 사건 표장을 사용한 가구 제품을 생산하지 않더라도 사용권자들의 생산·판매행위를 통하여 영업상의 이익을 얻고 있다고 보이고, 그러한 이익은 이 사건 표장의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익에 해당한다고 할 것이다.

피고의 이 부분 주장 역시 받아들일 수 없다.

- 5) 피고는 나머지 원고들이 통상사용권자에 불과하여 부정경쟁방지법상의 금지청구권을 행사할 수 없다고 주장하나, 앞서 보았듯이 주지된 상품표지의 소유자뿐만 아니라 그 사용권자 등 그 표지의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있으면 상품표지 혼동행위의 금지청구권을 행사할 수 있으므로, 이 부분 주장도 이유 없다.
- 6) 피고는 이 사건 3자 합의가 2022. 9. 30. 계약기간 만료로 효력을 상실하게 되어 그 이후에는 원고들에게 이 사건 상표들에 대한 전용사용권 및 통상사용권이 인정되지 않으므로 피고들을 상대로 부정경쟁행위의 금지청구권을 행사할 수 없다고 주장하나, 장래에 당사자들 사이의 법률관계가 변동한다고 하여 현재의 부정경쟁행위가 허용되는 것은 아니므로, 피고의 이 부분 주장도 이유 없다.
- 7) 피고는, 소외 11이 이 사건 상표권의 공유자인 점, 소외 11과 ▲▲▲가구가 이 사건 3자 합의에 따라 온라인 등 판매를 할 수 있는 권한을 보유하고 있는 점, 소외 11이 피고를 설립한 점, 피고가 ▲▲▲가구 및 소외 11로부터 제품을 공급받아 판매하고 있는 점, 원고 1 회사가 소외 11이나 ▲▲▲가구에 이 사건 표장에 관한 독점적 권리를 부여하기로 한 약정은 지키지 않으면서 소외 11과 ▲▲▲가구에 권리의 양보만 요구한 점, 원고 1 회사가 소외 4의 지분을 이전하는 과정에서 소외 11의 지분 일부를 소외 14에게 이전하기로 하였음에도 이를 위반한 점, 이 사건 3자 합의를 위법하게 해지하고 ▲▲▲가구의 권리를 원고 4 회사에게 부여하는 등 여러 차례 배신적인 행태를 하여온 점 등을 고려하면, 원고들이 피고에 대하여 금지청구권을 행사하는 것은 권리남용 또는 신의칙 위반에 해당한다고 주장한다.
- 그러나 피고가 주장하는 사정들만으로는 원고들의 청구가 권리남용 또는 신의칙 위반에 해당한다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
- 따라서 피고의 이 부분 주장도 이유 없다.
- 8) 결국 원고들은 주지된 상품표지인 이 사건 표장에 관하여 그 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있으므로, 부정경쟁방지법 제4조에 따라 피고에게 그 부정경쟁행위의 금지를 구할 수 있다.

나. 소결

피고는 부정경쟁방지법 제4조 제1항에 따라 이 사건 표장과 동일·유사한 '□□가구' 표장을 피고의 제품 및 포장지, 선전광고물(간판, 건물벽면, 홍보용 전단지)에 표시하거나 이를 표시한 것을 양도, 인도, 전시, 수출, 수입, 반포하거나 온라인쇼핑물 또는 피고의 인터넷 홈페이지에 게시하여서는 아니 되고, 부정경쟁방지법 제4조 제2항에 따라 피고의 제품, 포장, 선전광고물(간판, 건물벽면, 홍보용 전단지 포함), 온라인쇼핑물 또는 피고의 인터넷 홈페이지에 표시한 '□□가구' 표장 부분을 폐기할 의무가 있다.

5. 결론

원고들의 청구는 모두 이유 있으므로 인용한다.

판사 권오석(재판장) 여태곤 김봉준