

## 특 허 법 원

### 제 2 2 부

### 판 결

사 건	2021나1466 손해배상(지)
원고, 항소인	A 네델란드 대표자 B 소송대리인 법무법인 신희광 담당변호사 이현직
피고, 피항소인	주식회사 C  대표이사 D 소송대리인 변호사 김남홍 소송복대리인 법무법인 유앤아이 담당변호사 신동철
제 1 심 판 결	서울중앙지방법원 2021. 5. 7. 선고 2019가합524216 판결
변 론 종 결	2022. 11. 25.
판 결 선 고	2022. 12. 9.

## 주 문

1. 원고의 항소를 기각한다.
2. 항소비용은 원고가 부담한다.

## 청구취지 및 항소취지

제1심판결 중 피고에 대한 부분을 취소한다.<sup>1)</sup> 피고는 원고에게 113,915,266원 및 이에 대한 2018. 5. 3.부터 이 사건 2021. 3. 8.자 청구취지변경신청서 부분 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.



## 이 유

### 1. 기초 사실

#### 가. 당사자의 지위

1) 원고는 1984. 3. 29. 네덜란드에서 설립된 법인으로, 국내에서 아래와 같은 상표들(이하 '이 사건 각 등록상표'라 하고, 각 상표를 순번에 따라 '이 사건 등록상표 O'라 한다)을 출원하여 등록받은 권리자이다.<sup>2)</sup>

- 1) 원고는 피고 및 제1심 공동피고 주식회사 E에 대하여 이 사건 소를 제기하였다가, 제1심법원이 원고의 피고 및 제1심 공동피고에 대한 청구를 모두 기각하자 피고에 대하여만 항소하면서도 항소장에서 항소취지를 '원심판결을 취소한다.'라고 기재하였으나, 이를 제1심판결 중 피고에 대한 부분만의 취소를 구하는 것으로 선해하여 판단한다.
- 2) 원고는 제1심법원에서 아래 등록상표 1, 3도 주장하였으나, 이 법원 변론준비기일에서 이 사건 등록상표 2, 4, 5에 대한 주장만을 유지하고, 나머지 등록상표에 대한 주장은 철회하였다.

순번	출원일/등록일/등록번호	표장	지정상품
등록상표 1	2003. 9. 30./ 2005. 3. 28./ 제0612751		○ 제18류 : 의혁종이, 모피, 유혁, 원혁, 원피
등록상표 3	2010. 8. 12./ 2011. 12. 16./ 제0894870호		○ 제18류 : 휴대용 화장품가방(내용물이 없는 것), 개용 목걸이, 개용 신발, 동물가족, 가방, 쇼핑백(가방), 다목적 지갑, 캠핑용가방, 우산, 양산 등

순번	출원일/등록일/ 등록번호	표장	지정상품
등록 상표 2	2008. 8. 25./ 2009. 11. 13./ 제0806187호		○ 제25류 : 신발, 신발의 부품 및 부속품, 반바지, 반팔 또는 긴팔 셔츠, 티셔츠, 모자 등
등록 상표 4	2012. 9. 24./ 2014. 2. 12./ 제1022231호		○ 제25류 : 후드, 반바지, 스커트, 이브닝드레스, 스웨터, 스웨터셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠 셔츠, 탱크탑, 티셔츠, 스тол, 청바지, 모자 등
등록 상표 5	2014. 1. 6./ 2015. 5. 6./ 제1103884호		○ 제18류 : 가죽 및 보조가죽, 동물가죽, 원혁, 여행용 트렁크, 여행용 가방, 우산, 양산 등 ○ 제25류 : 의류, 신발, 모자 ○ 제28류 : 오락용구 및 장난감, 체조 및 스포츠용품(다른 류에 속하는 것은 제외), 크리스마스 트리용 장식품(조명용품 및 과자류는 제외)

2) 피고는 2008. 2. 20. 의류 기획, 제조, 판매 및 수출입업 등을 목적으로 설립되어 의류 등을 수입·판매하고 있다.

#### 나. 피고의 제품 판매

피고는 2009. 8. 31. 미국의 F 의류회사(F Clothing Company, 이하 'F'라 한다)와 사이에 'F' 로고가 있는 남/여 의류를 국내에서 독점적으로 판매하기로 하는 내용의 총판계약(이하 '이 사건 총판계약'이라 한다)을 체결하고, 아래와 같은 표장들이 부착된 의류를 F로부터 수입하여 국내에서 판매해왔다(이하 F로부터 수입한 의류에 부착된 표장들을 '피고 표장들'이라 하고, 각 표장을 순번에 따라 '피고 표장 O'라 한다).

피고 표장 1	피고 표장 2	피고 표장 3	피고 표장 4	피고 표장 5
---------	---------	---------	---------	---------



## 다. 관련 분쟁 경과

1) 원고는 피고를 상대로 피고 표장 5를 확인대상표장으로 하여 피고 표장 5가 이 사건 등록상표 4의 권리범위에 속한다는 취지의 적극적 권리범위 확인심판을 제기하였다(특허심판원 2018당174호). 특허심판원은 2018. 4. 12. 양 표장이 동일·유사하고 그 지정상품도 동일·유사하여 피고 표장 5는 이 사건 등록상표 4의 권리범위에 속한다는 심결을 하였다. 피고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나, 특허법원은 2019. 2. 1. 피고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다(특허법원 2018허4782호). 이에 피고가 상고(대법원 2019후10272호)하였으나, 2019. 5. 10. 상고가 기각되었다.

2) 원고는 2018. 4. 16. 무역위원회에 '피고가 이 사건 등록상표 4, 5와 동일·유사한 피고 표장 1, 2를 부착한 의류를 수입·판매하는 행위는 불공정무역행위에 해당한다.'고 주장하면서 이에 대한 조사를 신청하였다. 무역위원회는 2018. 11. 22. 피고의 위와 같은 행위는 불공정무역행위 및 산업피해구제에 관한 법 제4조 제1항 제1호<sup>3)</sup>의 불공정무역행위에 해당한다고 인정하면서 같은 법 제10조, 제11조에 따라 피고에 대해 이 사건 등록상표 4, 5에 대한 상표권을 침해한 조사대상물품의 수입·판매행위

3) 구 불공정무역행위 조사 및 산업피해구제에 관한 법률(2019. 12. 10. 법률 제16798호로 개정되기 전의 것)

제4조(불공정무역행위의 금지)

① 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(이하 "불공정무역행위"라 한다)를 하여서는 아니 된다.

1. 대한민국의 법령이나 대한민국이 당사자인 조약에 따라 보호되는 특허권·실용신안권·디자인권·상표권·저작권·저작인접권·프로그램저작권·반도체집적회로의 배치설계권이나 지리적 표시 또는 영업 비밀을 침해하는 물품등(이하 "지식재산권침해물품등"이라 한다)에 관한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 해외에서 지식재산권침해물품등을 국내에 공급하는 행위 또는 지식재산권침해물품등을 수입하거나 수입된 지식재산권침해물품등을 국내에서 판매하는 행위

나. 지식재산권침해물품등을 수출하거나 수출을 목적으로 국내에서 제조하는 행위

의 중지, 무역위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표를 명하고 4,542,162원의 과징금을 부과하는 의결을 하였다.

3) 한편, 미국과 유럽 등에서 이 사건 각 등록상표와 동일한 상표들을 등록한 권리자인 G(G, 대표자가 B으로 원고의 대표자와 동일하다. 이하 'G'라 한다)는 F를 인수한 H(H, 이하 'H'라 한다)와 사이에 상표권 등 분쟁과 관련하여 H가 G에게 300,000달러를 지급하되, G는 H와 그 관계자들에게 대한 손해배상채무 등을 면제하기로 하는 합의(이하 '이 사건 합의'라 한다)를 하였다.

[인정 사실] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증의 1, 갑 제2, 3, 5 내지 8호증, 갑 제9호증의 1, 갑 제15호증의 1, 갑 제16 내지 18, 20, 21호증, 갑 제22호증의 4, 갑 제23, 25호증, 갑 제32호증의 2, 갑 제34 내지 36, 38, 40, 44, 53, 68호증, 갑 제82호증의 4(가지번호 있는 것은 별도로 특정하지 않는 한 각 가지번호 포함, 이하 같다), 을가 제3, 4호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자 주장의 요지

### 가. 원고

1) 피고는 2009. 9. 1.부터 2018. 5. 2.까지(이하 '원고 주장의 피고 침해 기간'이라 한다) 원고의 이 사건 각 등록상표와 동일·유사한 피고 표장 1, 2, 5가 부착된 의류를 수입·판매함으로써 원고의 상표권을 침해하였다. 따라서 피고는 원고에게 원고가 입은 손해를 배상할 의무가 있다.

2) 피고의 면제 주장과 관련하여, 원고와 원고의 자회사인 G는 원고와 구분되는 별개의 법인이다. 따라서 F를 인수한 H와 G 사이에 체결된 이 사건 합의의 효력은 원고에게 미치지 아니한다.<sup>4)</sup>

## 나. 피고

1) 피고는 원고로부터 경고장을 수령한 2017. 11. 28. 다음 날부터는 피고 표장들이 부착된 제품의 판매를 중단하였으므로, 침해기간은 2017. 11. 28.까지이다.

2) 피고는 F로부터 의류를 수입하여 판매한 것에 불과하고, F와 원고 또는 G 사이의 각종 분쟁에 대하여 전달받은 바가 없어 피고의 침해행위에 고의 또는 과실이 존재하지 아니한다.

3) 원고는 이 사건 각 등록상표를 국내에서 등록만 해두고 실제로 사용하지 아니하였으므로, 원고에게 손해가 발생하였다고 할 수 없다.

4) 원고는 종래 원고와 G가 사실상 동일한 회사로 G의 이 사건 합의는 원고에게도 미친다고 주장하였다가, 이 법원 변론종결일에 이르러 원고와 G가 별개의 법인으로 이 사건 합의의 효력이 원고에게 미치지 않다고 그 주장을 변경하였다. 변경 전 원고 주장에 의하면 이 사건 합의의 청구권 면제 조항에 따라 이 사건 각 등록상표에 관한 피고의 원고에 대한 손해배상채무가 면제되었다고 할 것이고,<sup>5)</sup> 변경된 원고 주장에 의하면 원고와 G가 별개의 법인이므로 위 둘을 구분하여 원고의 이 사건 각 등록상표의 사용 여부를 판단하여야 한다.

## 3. 피고 표장 1, 2, 5가 이 사건 각 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부

### 가. 관련 법리

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전

4) 원고는 G와 H의 합의는 원고와 H가 합의한 것과 동일하다고 진술하였으나(제4차 변론조서 참조, 그 외 2021. 1. 5.자 원고 탄원서 7항, 2022. 8. 30.자 원고 준비서면 26면(원고와 H 사이의 합의라고 기재)에도 같은 취지로 주장하였다), 이 법원 변론종결일인 제5차 변론기일에 이르러 G는 원고와 구분되는 별개의 법인으로 G와 H 사이의 이 사건 합의의 효력은 원고에게 미치지 아니한다고 그 주장을 변경하였다.

5) 피고는 원고가 이 사건 합의가 원고와 H 사이에 이루어졌다고 주장하였기에 이에 따라 이 사건 합의에 의한 면제 항변을 하였다. 피고는 원고의 변경된 주장에 대하여서는 원고가 그동안 제출한 증거자료를 'G'와 '원고' 별로 엄격히 구별하여 판단하여야 한다고 주장하고 있을 뿐, 원고와 G가 사실상 동일한 법인이라는 등의 주장은 하고 있지 않다.

체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 특히 도형상표들에서는 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다(대법원 2016. 7. 14. 선고 2015후1348 판결 등 참조).

한편 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

## 나. 판단

1) 이 사건 등록상표 4, 피고 표장 5는 도형만으로 구성된 상표이고, 이 사건 등록상표 2, 5와 피고 표장 1, 2는 도형과 영문자가 결합된 상표이다. 이 사건 등록상표 2, 5와 피고 표장 1, 2는 도형과 문자가 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로, 일반 수요자나 거래자에게 도형 부분으로 인식될 수도 있다. 이 사건 각 등록상표와 피고 표장 1, 2, 5의 도형 부분은 모두 검지와 중지를 펼친 채 주먹을 쥐고 있는 V자 손 모양을 표현하고 있고, 손 모양 도형 안에 성조기를 상징하는 별 무늬 및 스트라이프 모양을 그려 넣었다는 점에서 공통되어 양 표장은 전체적인 구성과 거기에서 주는 지배적 인상이 유사하다.

비록 피고 표장 1, 2, 5는 이 사건 각 등록상표보다 별이 하나 더 많고 오른손을 형상화한 이 사건 각 등록상표와 달리 왼손을 형상화하고 있어 좌우가 반전되어 보이는 차이점이 있고, 색채 표장이라는 점에서 이 사건 등록상표 2와 차이점이 있다. 그러나 손가락으로 승리를 나타내는 V 표시와 별의 배열, 손가락 배치 등 창작 모티브가 유사하고, 위와 같은 차이점은 주의 깊은 수요자들이 외관을 대비할 목적으로 면밀히 관찰하는 경우에 찾을 수 있는 미세한 차이에 불과하여, 이를 이격적으로 관찰하는 경우에는 쉽게 파악하기 어렵다. 따라서 양 표장은 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다.

2) 피고 제품은 티셔츠이므로 이 사건 각 등록상표의 각 지정상품인 티셔츠, 의류 등과 동일·유사하다.

## 다. 소결

피고 표장 1, 2, 5는 이 사건 각 등록상표와 동일·유사하다. 따라서 피고가 피고



표장 1, 2, 5를 이 사건 각 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 것은 원고의 이 사건 각 등록상표권을 침해하는 행위에 해당한다.

#### 4. 원고에게 손해가 발생하였는지 여부

##### 가. 피고의 주장

원고가 국내에서 이 사건 각 등록상표만을 등록해 놓았을 뿐이고 이를 사용하지 않았다.

##### 나. 관련 법리

상표법 제110조 제4항에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해의 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다. 그러나 그 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장·증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다(대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결 등 참조). 한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경

우에는 손해배상책임을 인정할 수 없다(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 등 참조).

#### 다. 판단

1) 갑 제1호증의 1, 갑 제5호증, 갑 제11호증의 12, 갑 제14호증의 11, 21, 갑 제15호증의 5 내지 13, 갑 제16호증의 1 내지 8, 갑 제23호증의 1, 2, 갑 제25호증의 2, 갑 제26호증, 갑 제38호증의 1 내지 5, 갑 제63, 82호증, 을가 제3, 4, 16호증의 각 기재 및 영상에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 의하면, 원고는 이 사건 각 등록상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지 않은 것으로 봄이 타당하다.

가) 원고는 1984. 3. 29. 네덜란드에서 설립된 법인으로 '금융지주업'을 주된 사업으로 하고, 그 주소가 '네덜란드 I(I, The Netherlands)', 전화번호는 '+J', 팩스번호는 '+K'으로 네덜란드 내에서 영업 활동을 하고 있다. 원고는 국내에 별도의 사무소를 두고 있지 않고, 국내에서 영업을 하고 있다고 볼만한 어떠한 사정도 나타나 있지 않으며, 사업 분야도 의류 관련 사업이 아닌 '금융지주업'으로 이 사건 각 등록상표의 지정상품과는 차이가 있다.

나) 한편, 원고의 대표자인 B는 별도의 법인인 G와 L(L, 이하 'L'라 한다)의 대표자이기도 하다.<sup>6)</sup> G는 1985. 11. 1. 설립된 네덜란드 법인으로 '의류 도매업' 등을 주된 사업으로 하고,<sup>7)</sup> 'L'와 'V자 손 모양' 상표를 브랜드로 하여 유럽 전역에서 의류 사업을 시작하였으며, 미국 텍사스(Texas) 주에서 L 쇼룸(L Showroom)을 운영하면서 'L'와 'V자 손 모양' 상표가 부착된 의류 등을 판매하고 있다. 그리고 L는 1994.경 설립된 네덜란드 법인으로, 미국 텍사스 주에 소재한 M(M)와 함께 L 브랜드에 대한 라이

6) 원고는 G와 L는 원고의 자회사라고 주장하고 있다(이 법원 제4차 변론조서, 2020. 12. 6.자 원고 준비서면 6면 참조). 한편, L를 홍보하는 자료(갑 제82호증)에는 G를 '지주 회사'라고 소개하고 있다.

7) 갑 제10호증의 1, 갑 제82호증 참조.

선스 계약체결·유지 관리 등의 사업을 하고 있다.<sup>8)</sup> 이와 같이 의류 관련 사업이나 L 브랜드에 대한 라이선스 계약체결 등은 원고가 아닌 G와 L에 의하여 행하여진 것으로 보인다.

다) 무역위원회는 2018. 11. 22.자 의결에서 '이 사건 등록상표 4, 5에 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호의 불사용 취소사유가 있는지 여부'에 대한 판단 부분에서 '현 시점에서 소급하여 3년 이내에 원고 등록상표의 상표권자 등이 그 지정상품인 의류 또는 티셔츠에 대하여 상표 사용 및 유통사실과 날짜가 명확히 기재된 입증자료를 제출한 바 없으므로 이 사건 등록상표는 불사용에 의한 취소사유가 있다(갑 제5호증 10면).'라고 판단한 바 있다.<sup>9)</sup>

라) 피고는 2009. 8. 31. F와 총판계약을 체결한 후 2009. 9.경부터 온라인 쇼핑몰과 E 백화점, N백화점 등 국내 주요 백화점에서 피고 포장들이 부착된 피고 제품을 판매하여 왔고, 피고 제품을 광고·홍보하기 위하여 O, P 등 유명 연예인들의 드라마 광고 협찬 등을 통하여 피고 제품을 광고하여 왔으며, 피고 제품을 홍보하는 다수의 신문 기사를 게재한 바 있으므로, 국내에서 동종의 영업을 하는 자라면 이러한 사정을 잘 알 수 있을 것으로 보인다. 그런데 원고는 그동안 아무런 법적 조치를 취하지도 않고 있다가 2017. 11. 28.에 이르러서야 피고에게 내용증명을 발송하였다.

마) 원고의 대표자인 B이 Q, R과 사이에 G의 의류를 국내에 판매하기 위하여 다음과 같은 이메일을 주고받았는데, 해당 이메일의 내용에 의하면 원고 주장의 피고 침해 기간 이후인 2018. 12. 25.까지도 이 사건 각 등록상표가 사용된 의류가 국내

8) 갑 제11호증의 12 2면, 갑 제82호증 참조.

9) 위 무역위원회 의결서에서는 이 사건 등록상표 4, 5가 불사용에 의한 취소사유가 존재하더라도 심판절차에 의하여 취소로 소멸되지 않는 한 유효한 상표권이라는 점을 고려하여, 피고가 이 사건 등록상표 4, 5와 유사한 포장에 부착된 피고 제품을 수입 및 판매하는 행위는 불공정무역행위에 해당한다고 판단하였다.

에서 판매된 사실이 없음을 알 수 있다.

(1) Q이 2016. 2. 26. B에게 보낸 이메일: "향후 미국에서 L 물건을 수입해서 한국에서 판매하는 경우 가격문제가 대두될 것 같음(갑 제14호증의 11 1면)"

(2) R이 2016. 2. 29. B에게 보낸 이메일: "면티셋츠는 가격면에서 다른 곳과 경쟁력이 없는 것으로 판단됩니다(갑 제14호증의 21 2면)."

(3) B이 2018. 12. 25. R에게 보낸 이메일: "F 코리아가 'V' 손모양 디자인 티셔츠를 2009년 이래 4백만 달러어치를 팔았기에 귀하가 해당 제품을 시도해볼 수 있는 좋은 기회일 것입니다(갑 제14호증의 14 1면)."

바) 아래 2)항에서 보는 바와 같이 원고 주장의 피고 침해 기간 동안 국내에서는 피고 표장들이 부착된 피고 제품이 유통된 이외에는 달리 원고가 이 사건 각 등록상표를 사용하였다고 볼만한 객관적 자료가 없다.

2) 이와 관련하여 원고는 'S, 주식회사 T, U, 주식회사 V, W(W, 이하 'W'이라 한다), 주식회사 X, Y과 각 라이선스 계약을 체결하는 방법으로 이 사건 각 등록상표를 국내에서 사용하였고, 원고의 대리인인 Q을 통하여 원고 스스로도 이 사건 각 등록상표를 국내에서 사용하였다.'라는 취지로 주장한다. 그러나 앞서 인정한 사실과 위 각 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 원고가 제출하는 갑 제 11 내지 14호증, 갑 제22호증의 1, 갑 제27, 28, 30, 31호증, 갑 제32호증의 1, 갑 제 42, 46, 52, 58 내지 60, 63 내지 67, 79, 89, 90, 91호증의 증거들만으로는 위와 같은 판단을 뒤집기 부족하고, 달리 반증이 없다.

가) S을 통한 사용 여부

(1) 갑 제11호증의 1의 기재에 의하면, 2003. 11. 3. S이 L와 라이선스

계약을 체결하고 해당 브랜드를 공동으로 운영할 협력 업체를 모집하고 있다는 내용의 인터넷 기사가 보도된 사실은 인정된다.

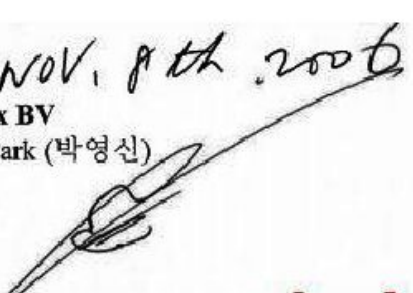
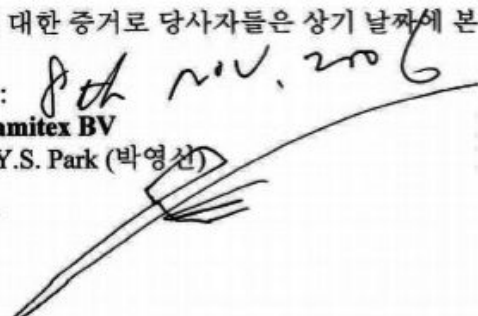
(2) 그러나 위 기사가 보도된 시기는 이 사건 각 등록상표가 각 등록되기 이전일 뿐 아니라, 이 사건 각 등록상표에 관한 라이선스 계약인지도 알 수 없다. 또한 S은 'L'와 라이선스 계약을 체결한 것으로 되어 있고, 앞서 본 바와 같이 'L'라는 별도의 법인이 존재하므로, 원고가 S과 라이선스 계약을 체결한 것으로도 볼 수 없다.

#### 나) 주식회사 T를 통한 사용 여부

(1) 갑 제11호증의 2, 3, 갑 제13호증, 갑 제22호증의 1, 갑 제27호증, 갑 제32호증의 1, 갑 제65, 91호증의 각 기재 및 영상에 의하면, ① 원고와 주식회사 T(대표이사 Z) 명의로 2006. 11. 8. 원고가 주식회사 T에게 상표 등에 관한 사용권을 부여하고, 주식회사 T는 원고에게 로열티를 지불하기로 하는 내용의 라이선스 계약서가 작성된 사실, ② 주식회사 T가 주식회사 AA(대표이사 AB)에게 '국내 상표등록 되어 있는 L(L)' 상표를 '의류 및 잡화'의 생산·판매에 사용을 허락하는 취지의 계약서가 2008. 1. 21.자로 작성된 사실, ③ 주식회사 T가 2008. 7. 24. 주식회사 E I&C에게 'L 정장슈트' 판매를 중단할 것을 요구하는 취지의 내용증명 우편을 발송한 사실, ⑤ 원고와 주식회사 T 명의로 2015. 2. 24. 위 2006. 11. 8.자 계약과 유사한 취지의 계약을 새로이 체결하는 내용의 계약서가 작성된 사실 등이 각 인정되기는 한다.

(2) 그러나 다음과 같은 사정들, 즉 ① 제1심법원이 원고에게 라이선스 계약서의 출처와 보관 경위를 밝힐 것을 명하자(제1심법원의 제2차 변론조서 참조), 이에 원고는 갑 제27호증(11-12면)을 갑 제22호증의 1(1-2면)의 원본이라며 제출하였는데,<sup>10)</sup> 육안으로 보더라도 수기로 작성된 부분이 숫자나 글자의 크기, 일과 월의 순서,

간인의 유무 등에서 서로 차이가 있으므로 위 두 문서가 원본과 사본이라고 보기 어려운 점(아래 표 참조), ② 원고와 주식회사 T 명의로 작성된 2015. 2. 24.자 라이선스 계약서에는 그 계약의 대상이 되는 상표나 로열티 항목도 제대로 특정되어 있지 않는 등 어떠한 내용의 계약인지 알기 어렵고, 기타 사항은 2006. 11. 8. 계약서에 근거하여 적용하는 것으로 기재되어 있으나 앞서 본 바와 같이 2006. 11. 8. 계약서는 진정하게 작성된 것인지 의문이 있는 점 등에 비추어 보면, 위 라이선스 계약서들은 믿기 어렵

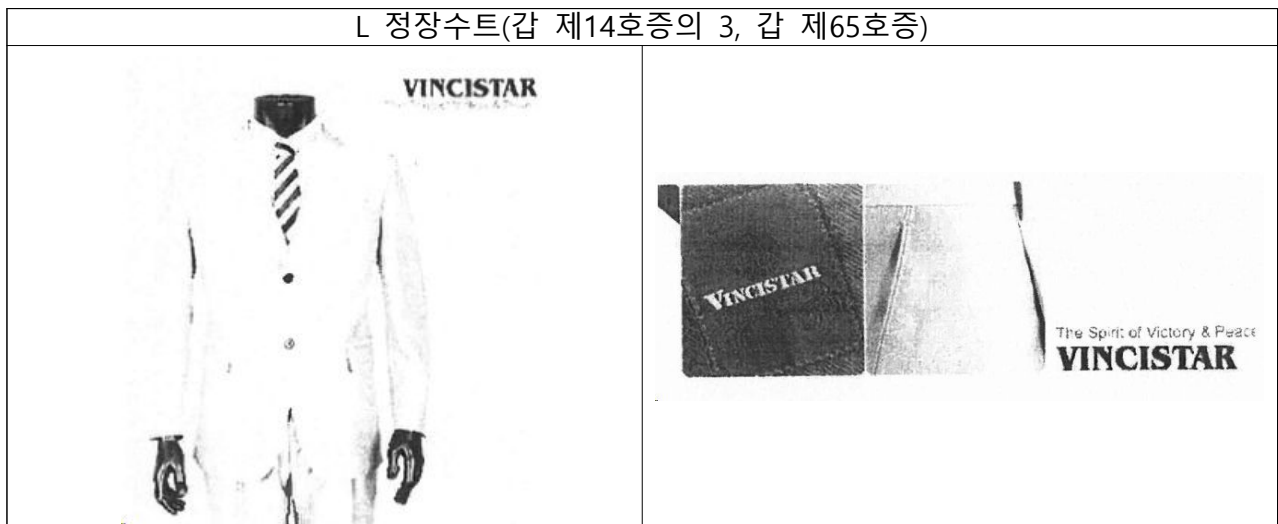
원본 라이선스 계약서(갑 제27호증) 11-12면	사본 라이선스 계약서(갑 제22호증의 1) 1-2면
<p>g 6, Aalsmeer, Holland 에 사무소를 1와 인천 에 사무소를 두고 있는 에 2006 . 11 . 8 일, 체결!</p> <p>Nov. 8th 2006</p>	<p>eg 6, Aalsmeer, Holland 에 사무소를 )와 인천 에 사무소를 두고 있는 !에 2006 . 11 . 8 일, 체결!</p> <p>Nov. 8th, 2006</p>
<p>날짜: Nov. 8th 2006</p> <p>Bonamitex BV Mr. Y.S. Park (박영신)</p> <p>Sign</p> 	<p>이에 대한 증거로 당사자들은 상기 날짜에 본</p> <p>날짜: 8th Nov. 2006</p> <p>Bonamitex BV Mr. Y.S. Park (박영신)</p> <p>Sign</p> 
<p>: 5년(쌍방간의 합의에 의해 5년 단위로 자동연장)</p> <p>갑 제27호증</p>	<p>: 5년(쌍방간의 합의에 의해 5년 단위로 자동연장)</p> <p>갑 제22-1호증</p>

다.

(3) 나아가 ① 원고와 주식회사 T 사이의 2006. 11. 8.자 계약은 이 사건 각 등록상표의 등록 이전에 이루어진 것으로 이 사건 각 등록상표와는 관련이 없

10) 원고의 2020. 8. 20.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 3면, 2022. 7. 12.자 증거설명서(갑 제27호증 설명 부분) 참조.

고, 사용상품 또한 '가죽 제품'으로 피고 제품과는 차이가 있는 점, ② 주식회사 T가 주식회사 AA에게 'L' 상표의 사용을 허락한 시점 역시 이 사건 각 등록상표의 등록 이전으로, 위 계약서에서 명시한 '국내 상표등록 되어있는 L(L)' 상표에는 이 사건 각 등록상표가 포함될 수 없는 점, ③ 주식회사 T가 주식회사 E I&C에게 위 내용증명을 발송한 시점 역시 이 사건 각 등록상표의 등록 이전이므로 이 사건 각 등록상표에 대한 것으로 볼 수 없는 점, ④ 주식회사 AA가 사용한 것으로 보이는 'L 정장수트'는 'L(L)'라는 문자상표를 사용하고 있을 뿐 이 사건 각 등록상표가 사용되었다고 볼 수 없는 점(아래 표 참조) 등을 종합하면, 원고와 주식회사 T의 라이선스 계약에 기초하여 주식회사 T가 이 사건 각 등록상표를 국내에서 사용하였다고 볼 수 없다.



#### 다) U을 통한 사용 여부

(1) 갑 제22호증의 1, 갑 제30호증의 각 기재 및 영상에 의하면, ① 원고가 2005. 5. 26. U에게 L 상표 등에 대하여 3년간 국내 사용권을 부여하고, U은 원고에게 로열티를 지급하기로 하는 내용의 계약서가 부동문자로 작성되어 있는 사실(다만, 뒤에서 보듯이 서명·날인이 전혀 없다), ② U이 2005. 5. 31. L에게 로열티로

7,951.08유로를 지급하였다는 취지의 영수증이 작성된 사실 등이 각 인정되기는 한다.

(2) 그러나 ① 원고가 제출한 U과 원고 사이의 라이선스 계약서에는 원고 및 U의 서명·날인 등이 전혀 존재하지 아니하므로 원고 주장과 같은 계약서가 진정으로 작성되었다고 볼 수 없는 점(갑 제22호증의 1 4-5면), ② 원고 제출의 영수증 역시 'L'가 영수한 것으로 되어 있어, 'L'에게 로열티를 지급한 것으로 보이는 점, ③ 원고 주장에 의하더라도 위 라이선스 계약의 계약기간은 모두 이 사건 각 등록상표의 등록 이전으로 이 사건 각 등록상표와는 관련이 없는 것인 점 등에 비추어 보면, 원고와 U 사이의 라이선스 계약에 기초하여 박신청이 이 사건 각 등록상표를 국내에서 사용하였다고 보기 어렵다.

#### 라) 주식회사 V을 통한 사용 여부

(1) 갑 제22호증의 1, 갑 제31호증, 갑 제60호증의 2 각 기재 및 영상에 의하면, ① 원고와 주식회사 V 명의로 원고가 주식회사 V에게 'L 상표권'에 관하여 2004. 7. 8. 국내에서 의류에 대한 독점적 제조·판매권을 부여하기로 하는 내용의 라이선스 계약서가 작성된 사실, ② 원고가 2004년부터 2005년 사이에 주식회사 V에게 로열티 지급을 구하는 내용의 송장이 작성된 사실, ③ 주식회사 V을 수신인으로 하여 2005년 로열티 미지급을 이유로 위 계약을 취소하겠다는 내용의 문서가 2006. 4. 24. 팩스로 전송된 사실, ④ 등산용품벼룩시장 인터넷 사이트에 상표를 'L(L)', 제조사를 'V'으로 한 등산용 의류가 게재된 사실이 각 인정되기는 한다.

(2) 그러나 ① 원고가 제출한 주식회사 V과 원고 사이의 라이선스 계약서라고 주장하면서 제출한 계약서(갑 제22호증의 1 6-7면, 갑 제31호증의 1-3면)에서는 상표를 'L(L) 상표권'으로 특정하고 있을 뿐이고, 이 사건 각 등록상표와 관련된 'V



자 손 모양' 상표에 대하여서는 아무런 기재가 없는 점, ② 원고가 2004년부터 2005년 사이에 주식회사 V에게 로열티 지급을 구하는 내용의 송장은 원고 내부 자료에 불과한 점, ③ 위 송장과 관련하여 주식회사 V에게 발송한 팩스 자료(갑 제31호증 5, 7면)에는 원고가 아닌 'L'가 주식회사 V에게 로열티를 요구하는 것으로 기재되어 있고, 앞서 본 바와 같이 L 상표에 대한 라이선스 계약은 L의 주된 사업이므로, 원고와 사이에 체결된 라이선스 계약인지도 의문이 있는 점 등에 비추어 보면, 원고와 주식회사 V 사이에 위와 같은 라이선스 계약서인 체결되었는지 의심이 들고, 이 사건 각 등록상표에 관한 것으로 보기도 어렵다.

(3) 나아가 ① 주식회사 V에게 계약 취소 통지를 한 시점은 2006.경이므로, 원고와 주식회사 V 사이의 계약은 이 사건 각 등록상표의 등록 이전에 모두 종료되어 이 사건 각 등록상표와는 관련이 없는 점, ② 주식회사 V에서 제조한 의류에 'L(L)'라는 상표 이외에 국내에서 이 사건 각 등록상표가 사용되었다고 볼만한 객관적 증거가 없는 점{갑 제60호증의 2 기재에 의하면 등산용품벼룩시장 인터넷 사이트에 'L(L)'라는 문자상표를 사용하여 제조사를 'V'으로 한 등산용 의류 게재되어 있을 뿐, 이 사건 각 등록상표는 위 사이트에 사용된 바 없다. 한편, 이와 함께 첨부된 영상들은 여러 자료를 조합하여 만든 것으로 위 인터넷 사이트에 게재된 자료라고 보기 어렵고, 주식회사 V의 상품 여부나 판매자, 판매시기 등도 전혀 확인되지 않는다} 등에 비추어 보면, 원고와 주식회사 V 사이의 라이선스 계약에 기초하여 주식회사 V이 이 사건 각 등록상표를 국내에서 사용하였다고 보기 어렵다.

마) W을 통한 사용 여부

(1) 갑 제22호증의 1의 기재에 의하면, 원고와 W 명의로 2005. 3. 12.

원고가 W에게 L 상표 등에 관하여 국내에서 양말과 속옷 제품에 대하여 3년간 사용권을 부여하고, W이 원고에게 로열티를 지급하기로 하는 내용의 계약서가 작성된 사실이 인정되기는 한다.

(2) 그러나 W과 원고의 위 계약서상 계약기간은 3년으로 이 사건 각 등록상표가 등록되기 이전에 이미 종료되어 이 사건 각 등록상표와는 관련이 없다고 할 것이므로, 원고와 W 사이의 라이선스 계약에 기초하여 W이 이 사건 각 등록상표를 국내에서 사용하였다고 보기 어렵다.

바) 주식회사 X을 통한 사용 여부

(1) 갑 제66호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, ① G는 1995. 11. 23. 주식회사 X과 사이에 G가 주식회사 X에게 'L' 관련 상표에 관하여 가죽 제품을 제외한 모든 상품의 국내 전용사용권을 5년간 설정하여 주고, 주식회사 X은 로열티를 지불하기로 하는 계약을 체결한 사실, ② 주식회사 X이 1997. 1. 15. 위 계약에 따른 사용료를 지급하겠다는 내용의 지불증을 작성한 사실 등이 각 인정되기는 한다.

(2) 그러나 위 인정사실에 의하더라도 ① 주식회사 X과 G 사이의 전용사용권 설정 계약 기간은 모두 이 사건 각 등록상표의 등록 이전이므로 이 사건 각 등록상표와는 관련이 없는 점, ② 위 전용사용권 설정 계약서는 G와 주식회사 X과 사이에 체결된 것이고, 원고와 주식회사 X과의 라이선스 계약이 아닌 점 등에 비추어 보면, 원고와 주식회사 X 사이의 계약에 기초하여 주식회사 X이 이 사건 각 등록상표를 국내에서 사용하였다고 보기 어렵다.

사) Y을 통한 사용 여부

(1) 갑 제14호증의 12, 13의 각 기재 및 영상에 의하면, ① Y(상호: AC)

이 2018. 1. 3.경 주식회사 AD에게 'L Vhand 스냅백 모자 샘플', 'L Vhand T-Shirt 샘플' 각 5개를 공급하였다는 내용의 전자세금계산서가 발행된 사실, ② Y이 이 사건 각 등록상표와 동일성이 인정되는 표장이 부착된 모자를 인터넷 쇼핑몰 'AE(AE)'에 게재한 사실이 각 인정되기는 한다.

(2) 그러나 ① Y과 원고가 이 사건 등록상표의 사용과 관련하여 어떠한 관계인지를 알만한 자료가 전혀 없어, 위 인정사실에 의하더라도 원고가 Y을 통하여 이 사건 각 등록상표를 국내에서 사용하였다고 인정하기 어려운 점, ② 위 전자세금계산서에서 공급자인 Y과 공급받는자인 주식회사 AD의 업종은 모두 '소프트웨어개발'이고, 품목도 '샘플'이라고 기재되어 있어 어떠한 경위로 발행한 것인지 알기 어려운 점, ③ 위 AE 게시물은 최종정보수정일이 2019. 3. 24.로 기재되어 있으므로(갑 제14호증의 13 2면 참조) 원고 주장의 침해 기간 이후의 자료인 점 등에 비추어 보면, 원고와 Y 사이의 라이선스 계약에 기초하여 Y이 이 사건 각 등록상표를 국내에서 사용하였다고 보기 어렵다.

아) 원고 자체적인 사용 여부

(1) 원고는, 원고의 국내 대리인인 Q이 AF 컴퍼니 리미티드(AF CO., LTD, 이하 'AF'이라 한다)를 통하여 이 사건 각 등록상표가 부착된 물품을 제작하여 국내로 반입하면, R이 이를 구매하여 'AG'을 통하여 판매하였다는 취지로 주장한다.

(2) 갑 제12호증의 1, 2, 갑 제14호증의 8 내지 11, 14 내지 16, 20 내지 23, 갑 제46호증의 각 기재 및 영상에 의하면, ① B은 2016년부터 2018년 사이에 Q 및 R, AE과 L 모자, 의류 등의 상품을 국내에 유통시키기 위하여 이메일을 주고받은 사실, ② AF이 2015. 3. 20.경 AH 컴퍼니 리미티드(AH CO., LTD, 이하 'AH'라 한다)

로부터 모자를 수입하는 내용의 상업송장이 작성된 사실, ③ AF이 2015. 2. 26.경 주식회사 T에 모자를 매도하려는 취지의 오퍼 시트(OFFER SHEET, 제안서)가 작성된 사실, ④ AF이 2017. 3. 2.경 G로부터 'L V hand Trade Mark Licensed Caps'를 구입하는 내용의 상업송장이 작성된 사실, ⑤ 2019. 3.경부터 2021. 3.경까지 인터넷 쇼핑몰 'AG'에서 이 사건 각 등록상표와 동일성이 인정되는 표장이 부착된 모자가 판매된 사실<sup>11)</sup>이 각 인정되기는 한다.

(3) B은 Q 및 R을 통하여 L 상품을 국내에 유통시키고자 노력한 것으로 보이기는 하나, ① 앞서 본 바와 같이 Q이 2016. 2. 26. B에게 보낸 이메일(갑 제14호증의 11 1면), R이 2016. 2. 29. B에게 보낸 이메일(갑 제14호증의 21 2면), B이 2018. 12. 25. R에게 보낸 이메일(갑 제14호증의 14 1면)의 각 기재 내용에 의하면 적어도 2018. 12. 25.까지 이 사건 각 등록상표가 사용된 의류가 국내에서 판매된 사실이 없음을 알 수 있는 점, ② AF과 원고와의 관계를 알 수 있는 아무런 자료가 없고, AF과 AH 사이의 2015. 3. 20.자 상업송장(Commercial Invoice)이 이 사건 각 등록상표가 사용된 물품에 대한 것인지 확인할 수 있는 자료도 없는 점, ③ AF이 주식회사 T에 발한 오퍼 시트에는 AF의 인영만이 있을 뿐, 주식회사 T의 인영은 없어 그와 같은 계약이 성립하였다고 인정할 수도 없을 뿐만 아니라 실제로 주식회사 T에 판매된 것인지 확인할 수도 없는 점, ④ 원고는 L 모자 250장을 2018년에 한국 내수로 사용 판매하였고 이에 대한 인보이스라고 주장하면서 갑 제14호증의 8의 이메일 자료와 갑 제14호증의 9의 인보이스를 증거로 제출하였으나,<sup>12)</sup> 이메일의 구체적 내용은 모두 삭제되어 확인이 어렵고, 인보이스는 2015. 3. 20.자 및 2017. 3. 2.자로 발행된 것으로 되어 있

11) 원고는 갑 제12호증의 1, 2, 제14호증의 5, 6, 7, 제46호증의 1, 2 모두 증거제출 당시의 쇼핑몰 사진자료라는 점은 자인하고 있다(이 법원 제4차 변론조서 참조).

12) 원고의 2019. 4. 15. 소장 10면 참조.

어 원고 주장의 판매 시점과도 상이한 점, ⑤ 위 2017. 3. 2.자 상업송장에는 원고가 아닌 G가 AF에게 모자를 판매하는 것으로 기재되어 있고, B이 2016. 2. 26. Q에게 보낸 이메일에도 "G: ... 공이사(R을 의미한다)가 잔고를 확실히 결제하고 사겠다고 하면 그 시기에 인수해야 하며 먼저 인수하지 말고 3월 말까지 안 팔리면 미국이나 유럽으로 인수하겠음(갑 제14호증의 11)"이라고 기재되어 있어 L 모자를 판매한 자는 원고가 아닌 G로 보이는 점, ⑥ 'AG' 등에서 판매된 제품들은 원고 주장의 피고 침해 기간 이후의 자료에 불과하고, 그 판매자나 원고와의 관계를 알 수 있는 아무런 자료가 없는 점 등을 종합하면, 원고가 국내에서 그 주장의 피고 침해 기간 동안 이 사건 각 등록상표를 사용하였다고 보기 어렵다.

자) 원고가 제출한 나머지 증거들

(1) 그 외 원고는 원고의 이 사건 각 등록상표의 사용 사실의 증거자료들(갑 제14호증의 1 내지 4, 갑 제42, 52, 59호증, 갑 제60호증의 1, 3, 갑 제67, 79, 89호증 등)을 제출하였다. 그런데 갑 제42, 52, 89호증의 각 기재는 앞서 살펴본 사정들에 비추어 믿지 아니하고, 나머지 증거들은 이 사건 각 등록상표에 대한 것이 아닌 'L(L)' 문자상표에 대한 것이거나 이 사건 각 등록상표에 대한 것이라고 하더라도 그 판매자, 판매 시기, 국내 판매 여부를 확인할 수 없고, 이 사건 각 등록상표가 사용된 의류나 모자는 원고 주장의 침해 기간 이후의 것으로 보이므로, 원고가 이 사건 각 등록상표를 국내에서 사용한 것으로 보기는 어렵다.

(2) 이와 관련하여 원고는 이 사건 각 등록상표가 사용된 모자가 판매되는 11번가 인터넷 판매 사이트(갑 제14호증의 5)에는 2014년 또는 2017년에 작성된 이용후기가 있으므로 이러한 이용후기 작성 무렵 위 상품이 판매된 사실이 인정된다고

11번가 사이트(갑 제14호증의 5)	
판매 상품	
	
이용 후기	
<div> <div>전체리뷰</div> <div> <div>음션검색</div> <div>평점전체</div> <div>리뷰전체</div> <div>베스트 리뷰순</div> </div> </div> <div> <div>mir***** 2014-11-27</div> <div> <div>[음션]선택03 유아용 백호 장갑</div> <div> <p>귀요미. 백호를 무서워하네요. 장갑은 유아에게는 조금 큰 사이즈인듯해요. 좀더 작게 만들어주세요</p> <p>도움돼요 0    도움안돼요 0    신고하기</p> </div> </div> </div> <div> <div>mir***** 2014-11-27</div> <div> <div>[음션]선택03 유아용 최고급 백호</div> <div> <p>모자 귀요미. 장갑은 유아에게는 조금 큰듯 해요.</p> <p>도움돼요 0    도움안돼요 0    신고하기</p> </div> </div> </div> <div> <div>배송속도 보통이에요</div> <div>myg***** 2017-12-30</div> <div> <div>[음션]선택보카시왕방울모자,색상레드</div> <div> <p>마감처리가 아쉽네요.</p> <p>도움돼요 0    도움안돼요 0    신고하기</p> </div> </div> </div>	

주장하고 있으나, 작성된 이용후기는 유아용 백호 장갑과 유아용 왕방울 모자에 관한 것이어서 이 사건 각 등록상표가 사용된 모자와는 전혀 관련이 없는 다른 상품에 대한 내용이므로(아래 표 참조), 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

차) 종합 정리

이상과 같은 내용을 종합하여 정리하면 다음과 같다.

(1) S, 주식회사 T, U, 주식회사 V, W, 주식회사 X와 사이의 각 라이선스 계약은 이 사건 등록상표가 등록되기 이전에 체결된 것이므로 이 사건 각 등록상표에 관한 라이선스 계약으로 보기 어렵다.

(2) 원고가 주식회사 T, 주식회사 V와 체결하였다고 주장하면서 제출한 라이선스 계약서들은 이를 그대로 믿기 어렵다.

(3) S, U은 L와 각 라이선스 계약을 체결하고, 주식회사 X은 G와 라이선스 계약을 체결한 것이므로, 원고가 위 라이선스 계약의 당사자라고 볼 수 없다.

(4) 주식회사 T, 주식회사 V이 사용한 상표는 이 사건 각 등록상표가 아닌 'L(L)'라는 별도의 문자상표로 보이고, 그 사용 시기 또한 원고 주장의 피고 침해 기간 이전이다.

(5) Y과 원고 사이에 이 사건 각 등록상표의 사용과 관련한 법률관계를 알 수 있는 자료가 전혀 없고, Y과 원고가 이 사건 각 등록상표를 사용하였더라도 원고 주장의 피고 침해 기간 이후로 보인다.

(6) 원고가 자체적으로 국내에서 이 사건 각 등록상표가 부착된 의류, 모자 등을 판매하였다고 볼만한 객관적인 자료가 없다.

(7) 결국, 원고가 이 사건 각 등록상표를 국내에서 사용하였다면서 제출한 대부분의 증거자료들은 이 사건 각 등록상표에 대한 것이 아니거나 이 사건 각 등록상표에 대한 것이라고 하더라도 그 판매자, 판매 시기, 국내 판매 여부를 확인할 수 없고, 원고 주장의 침해 기간 이후의 것으로 보인다.

## 라. 기타 사정

1) 원고는 원고 자회사인 G와 L의 라이선스 계약 및 상표 사용 내역은 원고와의 라이선스 계약 및 상표 사용 내역과 동일하다는 취지로 주장하면서 다음과 같은 증거자료들을 제출하였다.

가) S이 2003. 11. 3. L와 라이선스 계약을 체결하였다는 내용의 언론 기사(갑 제11호증의 1)

나) L가 주식회사 V에게 로열티를 요구하는 내용의 팩스 자료(갑 제31호증 5, 7면 등)

다) U이 2005. 5. 31. L에게 로열티로 7,951.08유로를 지급하였다는 취지의 영수증(갑 제22호증의 1 3면)

라) AF이 2017. 3. 2.경 G로부터 'L V hand Trade Mark Licensed Caps'를 구입하는 내용의 상업송장(갑 제14호증의 9 1면)

마) G가 1995. 11. 23. 주식회사 X과 사이에 L' 상표에 대하여 체결한 라이선스 계약서(갑 제66호증의 1)

바) 원고가 H사와 체결한 이 사건 합의에 따른 실시료에 근거하여 이 사건 손해배상액도 산정되어야 한다고 주장하면서 제출한 H가 G에게 지급한 실시료 지급 내역(갑 제55호증)

사) 그 외 G와 관련된 자료들(갑 제10호증의 1, 2, 갑 제14호증의 11, 갑 제63호증의 1, 6, 9 등)

2) 그런데 피고가 위 바)항의 H와 체결된 이 사건 합의에 의하면 청구권 면제 조항에 따라 피고의 원고에 대한 손해배상채무가 면제되었다고 항변하자,<sup>13)</sup> 원고는 이

---

13) 갑 제68호증, 을가 제3호증의 각 기재에 의하면, ① G와 H 사이에 체결된 2019. 5. 15.자 이 사건 합의서(갑 제68호증의 1)에 H와 F를 모두 'H'라고 총칭하고(1면 4-6행), G는 H로부터 300,000달러를 지급받되(2면 TERMS 3. Consideration 부분), H와 그 담당자, 임원, 주주, 동업자, 관리자, 구성원, 직원, 대행인, 보험사업자, 고객, 대리인 등에 대한 손해배상금 등을 면제



법원 변론종결일인 제5차 변론기일에 이르러 종래 주장(원고 자회사인 G와 L의 라이선스 계약 체결 및 상품 판매 행위, G와 H 사이의 합의는 모두 원고가 한 것과 동일하다는 취지의 주장)을 반복하여, G는 원고와 구분되는 별개의 법인으로 G와의 이 사건 합의의 효력은 원고에게 미치지 아니한다고 그 주장을 변경하였다.

3) 앞서 본 바와 같이 원고와 G, L는 독립된 별개의 법인이므로, G와 L가 체결한 라이선스 계약 및 상표 사용 행위 등이 원고의 행위와 동일시된다고 볼 수 없고, G와 L가 원고의 자회사라고 보더라도 거래 사회의 통념상 G와 L의 위와 같은 행위 등이 원고의 행위와 동일하다고 평가할 수 없다. 그렇다면 원고 제출의 위 각 증거들은 원고의 이 사건 각 등록상표 사용의 증거로 고려될 수 없음은 앞서 본 바와 같다.

#### 마. 소결

그렇다면 이 사건 각 등록상표의 권리자인 원고 또는 그 전용사용권자 내지 통상사용권자가 이 사건 각 등록상표를 국내에서 실제로 사용하였다고 보기 어려운 이상, 원고에게 손해가 발생하였다고 할 수 없다.

#### 5. 결론

따라서 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 원고의 항소는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

---

해주기로 약정한 사실(3면 4.1.항 부분), ② 피고와 F 사이의 총판계약서(을가 제3호증)에는 피고와 F가 독립적인 계약자의 관계로 기재되어 있는 사실(8면 22.항 부분)이 각 인정된다. 그렇다면 피고는 F와의 관계에서 적어도 물품을 구매한 계약자로서 이 사건 합의에서 규정하고 있는 '고객'에는 해당된다고 할 것이므로, 이 사건 합의에 의하여 피고의 G에 대한 이 사건 각 등록상표 사용으로 인한 손해배상채무가 면제된 것으로 보인다. 만약 원고의 종래 주장에 따라 G와 H의 이 사건 합의가 원고와 H가 합의한 것과 동일한 것이라고 본다면, 피고의 원고에 대한 이 사건 각 등록상표 사용으로 인한 손해배상채무 또한 면제된 것으로 볼 여지가 있다.

재판장      판사      구자현

판사      이혜진

판사      김영기