

# 서울서부지방법원

## 제 13 민사부

### 판 결

사 건 2013가합31083 상표권 침해금지청구 등의 소  
원 고 A  
소송대리인 변호사 박경재  
소송복대리인 변호사 박준용  
피 고 B  
소송대리인 법무법인 호수  
담당변호사 김익성  
변 론 종 결 2013. 5. 31.  
판 결 선 고 2013. 6. 21.

### 주 문

1. 원고의 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

### 청 구 취 지

피고는 '\*\*메리온'이라는 표장을 별지 목록 기재 제품의 선전광고에 사용하여서는 아니

된다. 피고는 원고에게 2,000,000원 및 이에 대한 이 사건 소장 부분 송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

## 이 유

### 1. 기초 사실

가. 원고는 주식회사 X의 대표이사로서, 위 회사를 통하여 영국에 소재한 Y(이하 'Y사')로부터 '\*\*메리온'이라는 표장의 도자기류 제품을 수입하여 국내에 판매하고 있는 자이고, 피고는 고양시에서 '\*\*아트'라는 상호로 각종 주방용품 등을 생산, 판매하고 있는 자이다.

나. Y사는 2008. 6. 9. '\*\*메리온'이라는 한글 표장으로 비귀금속제 공기, 비귀금속제 과일컵, 비귀금속제 대접 등을 지정상품으로 한 상표권 등록(등록번호 제\*\*\*\*\*호, 이하 '이 사건 등록상표')을 하여, 현재까지 이 사건 등록상표권을 보유하고 있다.

다. 피고는 '\*\*아트'의 공식 홈페이지([http://blog.daum.net/\\*\\*\\*\\*\\*](http://blog.daum.net/*****) 및 [http://cafe.naver.com/\\*\\*\\*\\*\\*art](http://cafe.naver.com/*****art))에서 피고의 제품을 광고하면서 각각의 상품 선전 웹 페이지에 '\*\*메리온'이라는 태그를 입력함으로써, 일반 소비자들이 국내 포털사이트에서 '\*\*메리온'이라는 단어를 검색할 경우 피고의 홈페이지 또는 해당 웹페이지가 검색되도록 하였다가, 원고가 피고를 상대로 이 사건 소를 제기하자 피고의 홈페이지에서 위와 같은 태그를 모두 삭제하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 1호증, 갑 3호증, 갑 4호증, 갑 5호증의 1~3, 갑 6호증의 1, 2의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 청구원인에 관한 판단

### 가. 원고의 주장 요지

#### 1) 상표법에 근거한 사용금지청구

① 원고는 이 사건 등록상표의 전용사용권자이다. ② 피고가 원고의 허락 없이 무단으로 피고의 공식 홈페이지에 이 사건 등록상표와 동일한 표장으로 된 '\*\*메리온'이라는 태그를 입력한 행위는, 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 그 지정상품 또는 동일, 유사한 상품에 사용하는 행위로서, 원고의 이 사건 등록상표에 대한 전용사용권을 침해하는 행위이다. ③ 따라서 원고는 피고에 대하여 '\*\*메리온' 표장에 대한 사용의 금지를 구한다.

2) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법')에 근거한 사용금지청구

① 이 사건 등록상표는 국내에 널리 인식된 이른바 주지성 있는 상표이다. ② 피고가 피고의 공식 홈페이지에 이 사건 등록상표와 동일한 표장으로 된 '\*\*메리온'이라는 태그를 입력한 행위는, 원고의 상품과 혼동하게 하는 상품 출처 혼동행위(부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목)이자, 이 사건 등록상표의 식별력이나 명성을 훼손하는 행위(부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목)로서, 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위에 해당한다. ③ 따라서 원고는 피고에 대하여 '\*\*메리온' 표장에 대한 사용의 금지를 구한다.

#### 3) 손해배상청구

피고는, 피고의 위와 같은 상표권 침해행위 및 부정경쟁행위로 말미암아 원고가 입은 손해를 배상할 의무가 있는바, 우선 그 일부로서 200만 원의 배상을 구한다.

## 나. 판단

1) 먼저, 원고의 상표법에 근거한 사용금지청구의 당부에 관하여 보건대, 타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과의 관계, 당해 포장의 사용 태양(즉 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지·저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 포장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결).

갑 3호증, 갑 4호증, 갑 5호증의 1~3, 갑 6호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 피고는 앞서 본 피고의 공식 홈페이지에서 피고의 제품을 광고하면서 '\*\*아트' 또는 '\*\*\*\*\*art'라는 피고 자신의 등록 상표를 사용함으로써 피고가 생산, 판매하는 상품의 출처가 피고임을 분명히 표시하고 있을 뿐만 아니라, 피고의 제품과 관련하여 앞서 본 검색용 태그 부분에 이 사건 등록상표의 한글 표장을 기재한 외에는 달리 이를 사용한 바가 없는 사실을 인정할 수 있는데, 피고가 사용한 위 태그 문자는 다른 글자 크기보다 작은 글씨체로 각 상품 소개 웹페이지의 최하단에 위치하면서 다른 검색용 태그와 같이 그 중 하나로 열거되어 있을 뿐이다.

위 인정과 같이 피고가 자신의 상품의 출처를 '\*\*아트'로 명백하게 표시하고 있는 점, 검색용 태그 외에는 달리 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 홈페이지 어디에서도 사용하고 있지 아니한 점, 따라서 피고의 홈페이지에 접속한 일반 수

요자들이 피고가 생산, 판매하는 상품이 Y사의 상품이라고 오인할 가능성이 있다고 보기 어려운 점, 기타 피고가 이 사건 등록상표를 사용하였던 태양(검색용 태그가 표시된 위치, 글자 크기 등) 및 위와 같은 사용 태양에 비추어 추단되는 피고의 사용 의도와 사용 경위 등에 비추어 볼 때, 피고가 이 사건 등록상표를 검색용 태그에 입력하는 방법으로 이용하였다고 하더라도 이는 피고가 생산, 판매하는 제품의 출처가 Y사인 것처럼 오인케 하기 위한 목적으로 이 사건 등록상표를 이용한 것이라고는 볼 수 없으므로, 피고가 원고의 이 사건 등록상표를 피고의 지정상품에 관한 표장으로 사용하였음을 전제로 한 원고의 이 부분 주장은 나머지 점에 관하여는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

2) 다음으로, 원고의 부정경쟁방지법에 근거한 사용금지청구의 당부에 관하여 보건대, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 소정의 '타인의 상품과 혼동을 하게 하는'의 의미는 상품의 출처가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반수요자나 거래자로 하여금 '당해 상품표지의 주체와 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있지 않을까'라고 오신하게 하는 경우도 포함하며, 타인의 상품과 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지는 상품표지의 주지성과 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 사용 태양, 상품의 유사 및 고객층의 중복 등에 따른 경업·경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 하는바(대법원 2007. 4. 27. 선고 2006도8459 판결 참조), 위에서 본 바와 같이 피고의 홈페이지에서 피고가 생산, 판매하는 제품의 출처가 피고임을 분명히 나타내고 있고 검색용 태그의 입력 외에는 피고의 홈페이지에 달리 이 사건 등록상표를 표시하지 아니하고 있으므로, 그와 같은 사정 하에서라면 피고

가 이 사건 등록상표를 검색용 태그로 이용하는 행위가 일반 수요자나 거래자로 하여금 피고의 상품을 Y사의 상품과 상품의 출처가 동일하다고 오인, 혼동하게 할 만한 가능성이 있다고 보기는 어렵다.

또한, 피고의 위와 같은 검색용 태그 사용 행위로 말미암아 일반 수요자들이 포털사이트에서 '\*\*메리온'을 검색하여 피고의 공식 홈페이지에 접속하게 되는 일이 발생하였다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 피고가 자신의 상품에 대한 출처 표시를 분명히 함으로써 Y사의 상품과의 혼동 가능성이 없는 이상, 위와 같은 태그 사용 행위만으로 이 사건 등록상표의 식별력이 약화된다고 명성이 손상된다고 할 수도 없다.

따라서 피고가 피고의 공식 홈페이지에서 이 사건 등록상표와 동일한 한글 표장의 검색용 태그를 입력한 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목, 다목 상의 부정경쟁행위라고 단정하기 어려우므로, 이를 전제로 하는 원고의 이 부분 주장 또한 이유 없다.

3) 앞서 본 바와 같이 피고가 이 사건 등록상표를 검색용 태그로 입력한 행위가 상표법상 침해금지의 대상이 되는 행위나 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위에 해당하지 아니하는 이상, 이를 전제로 하는 원고의 손해배상청구에 관한 주장 또한 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

### **3. 결 론**

그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 모두 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      예지희

              판사      노연주

              판사      이유빈

## 목 록

1. 공기
2. 그라탕기
3. 내열냄비
4. 냄비
5. 대접
6. 도자기
7. 뚜껑배기
8. 머그컵
9. 물병
10. 설탕기
11. 세제병
12. 손절구
13. 수저통
14. 쌀독
15. 양념기
16. 양념병
17. 우동기
18. 유리물병



19. 유리병
20. 유리양념기
21. 유리찬통
22. 잔
23. 접시
24. 조리도구
25. 찬기
26. 찬통
27. 초장기
28. 티스푼
29. 티포크
30. 티포트. 끝.