

서울중앙지방법원

제 50 민사부

결 정

사 건 2013카합1178 상표권침해금지가처분
신 청 인 아가타 디퓨전(AGATHA DIFFUSION SARL)
프랑스, 93300 오베르빌리, 45 애비뉴 빅터 휴고, 베티몽 258 주
드(Batiment 258 Sud, 45 Avenue Victor Hugo, F-93300
AUBERVILLIERS FRANCE)
대표자 장 ** ***
소송대리인 법무법인 서정 담당변호사 김영훈
피 신 청 인 1. 주식회사 ○○○○○○○○○○
대표이사 김*
2. 주식회사 □□□□□□□□□
대표이사 방**
피신청인들 소송대리인 법무법인 창조 담당변호사 김성주

주 문

1. 피신청인들은 별지 목록 제1항 기재 및 표시 각 표장을 같은 목록 제2항 기재 제품 및 그 포장지, 포장용기, 선전광고물에 사용하거나, 위 각 표장을 사용한 제품 및

그 포장지, 포장용기 선전광고물을 생산, 판매, 반포하거나 그 목적으로 전시, 수입, 수출을 하여서는 아니 된다.

2. 피신청인들은 그 사무소, 공장, 창고에 보관 중인 별지 목록 제1항 기재 및 표시 각 표장을 사용한 같은 목록 제2항 기재 제품의 완제품 및 반제품, 그 포장지, 포장용기, 선전광고물에 대한 점유를 풀고, 이를 신청인이 위임하는 집행관에게 보관하게 하여야 한다.
3. 집행관은 피신청인들이 위 제2항 기재 제품, 포장지, 포장용기, 선전광고물을 보관하고 있던 장소에서 이를 보관하는 경우 그 보관의 취지를 보관 장소에 적당한 방법으로 공시하여야 한다.
4. 피신청인들이 위 제1항 기재 의무를 위반하는 경우 그 의무위반 행위를 한 피신청인은 신청인에게 위반행위 1회당(별지 목록 제2항 기재 제품 1벌에 대한 위 제1항 기재 각 행위를 통틀어 위반행위 1회로 본다) 50만 원씩을 지급하라.
5. 제1 내지 4항은 신청인이 피신청인들을 위하여 담보로 피신청인 1인당 1억 원(합계 2억 원)을 공탁하는 것을 조건으로 하되, 위 각 1억 원 중 5,000만 원은 이를 보험금액으로 하는 지급보증보험증권을 제출하는 것으로 갈음할 수 있다.
6. 신청인의 피신청인들에 대한 각 나머지 신청을 기각한다.
7. 소송비용은 피신청인들이 부담한다.

신 청 취 지

1. 주문 제1 내지 3항과 같은 취지의 결정
2. 피신청인들이 그 밖의 장소에서 보관 중인 주문 제2항 기재 제품, 포장지, 포장용

기, 선전광고물에 대한 점유해제 및 집행관 보관 명령

3. 위 각 명령에 대한 집행관 공시 명령

4. 피신청인들의 주문 제1항 기재 의무 위반행위에 대하여 위반행위 1회당 500만 원씩
의 간접강제결정

이 유

1. 소명사실

기록에 의하면 다음의 사실이 소명된다.

가. 신청인의 등록상표

신청인은 프랑스법에 따라 설립된 회사로서 아래 각 등록상표(이하 '이 사건 각 등록상표'라 한다)의 상표권자이다.

1) 제1등록상표(이하 '이 사건 제1등록상표'라 한다)

가) 상표 : **AGATHA**

나) 출원일 / 등록일 / 존속기간갱신등록일 : 1999. 8. 16. / 2000. 5. 2. / 2010. 5. 31.

다) 등록번호 : 제469246호

라) 지정상품 : 제18류 - 가죽, 여행가방, 우산 등(자세한 내용 생략), 제25류 - 스커트, 바지, 스웨터, 스웨트셔츠, 폴로셔츠, 티셔츠 등(자세한 내용 생략).

2) 제2등록상표(이하 '이 사건 제2등록상표'라 한다)

가) 상표 : 

나) 출원일 / 등록일 : 2010. 12. 3. / 2011. 9. 29.

다) 등록번호 : 제882661호

라) 지정상품 : 제9류 - 안경 등(자세한 내용 생략), 제18류 - 가방 등(자세한 내용 생략), 제25류 - 의류, 의류용 벨트, 모자, 신발

3) 제3등록상표(이하 '이 사건 제3등록상표'라 한다)

가) 상표 : **아가타**

나) 출원일 / 등록일 : 2004. 1. 14. / 2005. 12. 8.

다) 등록번호 : 제642512호

라) 지정상품 : 제3류 - 목욕비누 등(자세한 내용 생략), 제14류 - 보석제 장신구
함(자세한 내용 생략), 제18류 - 인조가죽(자세한 내용 생략), 제25류 - 스커트, 양복바지, 스웨터, 스웨트셔츠, 폴로셔츠, 티셔츠 등(자세한 내용 생략).

나. 피신청인들의 제품

피신청인들은 별지 목록 제1항 기재 및 표시 각 포장(이하 같은 목록 제1의 가.항 기재 및 표시 포장을 '이 사건 제1포장'이라 하고, 나머지 포장도 같은 방식으로 부르며, 이를 통칭하여 '이 사건 각 포장'이라 한다)을 사용한 같은 목록 제2항 기재 제품(이하 '이 사건 제품'이라 한다)을 판매하고 있다.

2. 판단

가. 상표권 침해 여부

1) 이 사건 각 등록상표와 이 사건 각 포장을 비교하여 보건대, ① 이 사건 제1등록상표와 이 사건 제1포장은 그 외관, 호칭이 동일하고, ② 이 사건 제2등록상표와 이 사건 제2포장은 그 외관, 관념이 동일하며, ③ 이 사건 제3등록상표와 이 사건 제3포장은 그 외관, 호칭이 동일하다. 한편, 이 사건 제품은 크게 보아 의류 제품에 속하므로, 이는 이 사건 각 등록상표의 지정상품인 스커트, 폴로셔츠, 티셔츠, 바지, 의류 등

과 동일하거나 유사하다고 할 것이다.

2) 따라서 피신청인들이 이 사건 각 표장을 이 사건 제품에 사용하는 행위는 그 출처에 대한 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있으므로, 다른 특별한 사정이 없는 한, 신청인의 이 사건 각 등록상표에 관한 상표권을 침해하는 것이다.

나. 신청인의 허락 여부

1) 이에 대하여 피신청인들은, 신청인이 피신청인 주식회사 ○○○○○○○○○(이하 '피신청인 ○○○○○○'라 한다)에 이 사건 각 등록상표를 의류 등에 사용하는 것을 허락하고, 피신청인 주식회사 □□□□□□□□□(이하 '피신청인 □□□□□□'라 한다)는 피신청인 ○○○○○○로부터 이 사건 각 등록상표의 사용 권한을 부여받았다는 취지로 주장한다.

살피건대, 기록에 의하면 신청인을 대리한 △△△△△와 피신청인 ○○○○○○를 대표한 김* 사이에서 2012. 10. 19.자로 신청인이 피신청인 ○○○○○○에 'AGATHA' 상표를 의류, 신발 등에 사용할 권리와 이를 제3자에게 재사용하도록 허락할 권한을 독점적으로 부여하는 내용의 약정서(소을 제1호증, 이하 '이 사건 약정서'라 한다)가 작성된 사실이 소명되기는 한다.

그러나 기록 및 심문 전체의 취지에서 소명되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 신청인의 적법한 대표자는 2012. 6. 30. 이래 장 ** **와 막● ●●뿐으로 보이고(소갑 제 10, 11호증), 달리 △△△△△가 신청인을 대리하여 이 사건 약정서를 작성할 권한이 있다고 볼 자료가 없는 점, ② 오히려 신청인의 적법한 대표자인 막● ●●는 '△△△△△가 2006. 7. 25. 신청인 회사를 사직하여 그때부터 신청인을 대표할 아무런 권한이 없다'는 내용의 진술서(소갑 제9호증)를 작성한 점, ③ 또한, 위 막● ●●는 '신청인은

피신청인 ○○○○○○와 사이에 이 사건 약정서와 같은 내용의 약정을 체결한 바가 없다'는 내용의 진술서(소갑 제14호증)를 작성한 점, ④ 게다가, 이 사건 약정서에 기재된 △△△△△의 서명과 그의 여권상의 서명(소갑 제12호증)은 그 외관상 상당한 차이가 있어, 이 사건 약정서가 △△△△△에 의하여 작성되었는지 의문이 드는 점, ⑤ 신청인 회사에서 근무하였던 최○○은 이 사건 약정서에 기재된 △△△△△의 서명을 자신이 위조하였다는 취지의 사실확인서(소갑 제17호증)를 작성한 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 약정서가 작성되었다는 사실 및 기타 이 사건에 제출된 자료만으로는, 이 사건 약정서가 실제로 △△△△△에 의하여 작성되었다거나, △△△△△가 신청인을 대리하여 이 사건 약정을 체결할 권한이 있었다고 보기 어려우므로, 신청인이 피신청인 ○○○○○○에 이 사건 각 등록상표에 관한 권리나 권한을 부여하였다고 단정하기 어렵고, 달리 이를 소명할 자료가 없다(국제사법 제18조 제1항은 '본인과 대리인간의 관계는 당사자간의 법률관계의 준거법에 의한다'라고 규정하고 있는바, 프랑스국 회사인 신청인이 프랑스국 사람인 △△△△△에게 이 사건 약정에 관한 대리권을 부여하였는지 여부는 위 국제사법 제18조 제1항에 따라 프랑스법을 준거법으로 하여 판단하여야 하는데, 프랑스법상 위와 달리 인정해야 할 법령이 있다고 보이지 않는다). 따라서 피신청인들의 위 주장은 이유 없다.

2) 또한 피신청인들은, 피신청인 ○○○○○○가 2012. 10. 26. 신청인에게 신용장을 통하여 5만 유로를 지급하였고, 신청인이 아무런 이의 없이 그 대금을 수령함으로써 이 사건 약정을 사후에 추인하였다는 취지로 주장한다.

살피건대, 피신청인 ○○○○○○가 신청인에게 신용장을 통하여 5만 유로를 지급하였다는 사실에 대한 소명자료로서 피신청인들이 제출한 신용장발행신청서(소을 제2,

13호증)와 외국환거래계산서(소을 제21호증)는, 그 구체적인 기재 내용 및 신용장 거래의 일반적인 구조 등에 비추어 볼 때 이를 그대로 믿기 어렵고, 달리 피신청인들의 위주장을 소명할 자료가 없다(국제사법 제18조 제2항은 '대리인의 행위로 인하여 본인이 제3자에 대하여 의무를 부담하는지의 여부는 대리인의 영업소가 있는 국가의 법에 의하며, 대리인의 영업소가 없거나 영업소가 있더라도 제3자가 이를 알 수 없는 경우에는 대리인이 실제로 대리행위를 한 국가의 법에 의한다'라고 규정하고 있는바, 피신청인들은 이 사건 약정서가 프랑스에서 작성되었다고 주장하고 있으므로, 신청인이 피신청인 ○○○○○○에 대하여 이 사건 약정상의 의무를 부담하는지 여부는 위 국제사법 제18조 제2항에 따라 이 사건 약정에 관한 대리행위가 실제로 이루어진 국가의 법인 프랑스법을 준거법으로 하여 판단하여야 하는데, 프랑스법상 위와 달리 인정해야 할 법령이 있다고 보이지 않는다). 따라서 피신청인들의 위 주장도 이유 없다

다. 피보전권리 및 보전의 필요성

1) 그렇다면 신청인은 피신청인들에 대하여 이 사건 각 등록상표의 침해 금지를 구할 피보전권리가 있음이 소명되고, 피신청인들이 이 사건 각 표장이 사용된 이 사건 제품을 계속하여 판매하고 있는 점 등 기록에 나타난 여러 사정에 비추어 보면, 주문 제1 내지 3항 기재와 같은 가처분을 발령할 보전의 필요성도 소명된다. 나아가, 이 사건 가처분 심문 단계에서 드러난 피신청인들의 의사나 태도 등 기타 제반 사정에 비추어 볼 때, 이 사건 가처분결정의 실효성 확보를 위하여 피신청인들의 의무위반 행위에 대비하여 간접강제결정을 명할 필요성도 소명된다(간접강제금액은 주문 제1항 기재 의무 위반행위 1회당 50만 원씩으로 정하되, 이 사건 제품 1벌에 대한 모든 의무 위반행위를 통틀어 위반행위 1회로 본다).

2) 다만, 신청인은, 피신청인들이 '그 밖의 장소'에서 보관 중인 주문 제2항 기재 제품 및 그 포장지, 포장용기, 선전광고물에 대한 점유해제 및 집행관 보관 명령도 신청하고 있으나, '그 밖의 장소'는 집행이 가능할 정도로 특정되었다고 보기 어려우므로, 이 부분 신청은 받아들이지 않는다.

또한, 신청인은 주문 제1, 2항 기재 가치분결정 전체에 대한 집행관 공시명령을 신청하고 있으나, 주문 제3항 기재 범위 내에서 집행관 공시를 명하는 것을 제외하고는 사안의 성질상 위 가치분결정 전체에 대하여 집행관 공시를 하는 것이 가치분결정의 실효성을 확보하기 위한 유효적절한 방법이라고 보기 어려우므로, 집행관 공시의 범위를 주문 제3항 기재 범위로 제한하기로 한다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 신청은 위 인정범위 내에서 이유 있어 담보제공을 조건으로 이를 인용하고 나머지 신청은 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

2013. 8. 19.

재판장 판사 강형주

 판사 이봉민

 판사 이하윤

별지

목 록

1. 표장

가. AGATHA

나. 

다. 아가타

2. 제품

티셔츠(골프용 의류 포함), 폴로셔츠, 바지, 숏팬츠, 운동복(트레이닝복 포함). 끝.