

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2024다306691 손해배상 및 상표권침해금지
원고, 상고인 원고 1 외 1인
원고들 소송대리인 변호사 원대희
피고, 피상고인 주식회사 ○○ (변경 전: 주식회사 △△△)
소송대리인 법무법인 그루제일
담당변호사 김청환 외 2인
원 심 판 결 특허법원 2024. 10. 24. 선고 2023나10600 판결
판 결 선 고 2025. 3. 27.

주 문

원심판결 중 원고 2에 대한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다.
원고 1의 상고를 기각한다.
원고 1의 상고로 인한 상고비용은 원고 1이 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 사안의 개요

원심판결 이유와 기록에 의하면 다음 사실을 알 수 있다.

가. 원고 1은 2019. 9. 26. 표장을 '(표장 생략)', 지정상품을 '상품류 구분 제30류 인스턴트우동, 만두 등, 제43류 간이음식점업 등'으로 하는 상표등록출원을 하여 2020. 6. 23. 상표권 설정등록[(상표등록번호 생략), 이하 '이 사건 등록상표'라 한다]을 받은 상표권자이다.

나. 원고 1은 2021. 7. 11.경 피고에게 이 사건 등록상표의 상표권(이하 '이 사건 상표권'이라 한다)에 관하여 사용기간을 2021. 7. 11.부터 2023. 7. 10.까지, 사용지역을 '대한민국 전 지역'으로 하는 무상의 통상사용권을 설정해 주었고, 이후 사용기간을 2021. 7. 11.부터 2031. 7. 10.까지로 변경하였다(이하 '이 사건 상표사용계약'이라 한다). 피고는 위 통상사용권의 설정을 등록하지는 않았다.

다. 원고 1은 2022. 3. 17. 원고 2에게 이 사건 상표권에 관하여 사용기간을 2022. 3. 17.부터 2030. 6. 22.까지, 사용지역을 '대한민국 전 지역'으로 하는 전용사용권을 설정해 주었다. 원고 2는 2022. 3. 17. 위 전용사용권의 설정을 등록하였다.

라. 원고들은, 이 사건 상표사용계약이 조건 성취 등에 따라 종료되었으므로 피고의 이 사건 등록상표 사용은 상표권 또는 전용사용권 침해행위에 해당하고, 설령 이 사건 상표사용계약이 유지되고 있더라도 피고는 통상사용권을 등록하지 않아 전용사용권자인 원고 2에게 대항할 수 없다고 주장하며, 피고를 상대로 상표권 또는 전용사용권에 대한 침해금지, 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 손해배상 등을 청구하는 이 사건 소를 제기하였다.

2. 원고 1의 상고이유에 관한 판단

원심은 판시와 같은 이유로 상표권자인 원고 1이 피고와 체결한 이 사건 상표사용계약이 종료되지 않았다고 판단하여, 피고가 이 사건 상표사용계약이 종료되었음에도 이 사건 등록상표를 사용하여 상표권을 침해하였다는 원고 1의 주장을 배척하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 변론주의에 관한 법리를 오해하고 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없고, 이에 관한 원심의 증거취사와 사실인정을 다투는 취지의 주장은 적법한 상고이유가 되지 못한다.

3. 원고 2의 상고이유에 관한 판단

전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다(상표법 제95조 제3항). 통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지는데(상표법 제97조 제2항), 통상사용권의 설정은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(상표법 제100조 제1항 제1호). 여기서 제3자는 통상사용권의 설정에 관하여 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 말한다.

원고 2는 상표권자인 원고 1로부터 이 사건 상표권의 전용사용권을 설정받은 전용사용권자로서 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 이 사건 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 한편 피고는 상표권자인 원고 1로부터 이 사건 상표권의 통상사용권을 설정받은 통상사용권자에 해당하지만 그 설정을 등록하지 않았으므로, 통상사용권의 설정에 관하여 피고의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 전용사용권자

인 원고 2에게 대항할 수 없다.

그렇다면 원심으로서는 피고가 이 사건 등록상표와 동일·유사한 표장을 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였거나 사용할 우려가 있는지, 피고가 고의 또는 과실로 원고 2의 전용사용권을 침해하여 원고 2에게 손해가 발생하였는지 등을 심리하여 원고 2의 전용사용권 침해를 원인으로 하는 청구의 당부를 판단하여야 한다.

그런데도 원심은 위와 같은 심리에 나아가지 않은 채, 상표권자인 원고 1이 피고와 체결한 이 사건 상표사용계약이 종료되지 않았다는 이유로 피고가 원고 2의 전용사용권을 침해하지 않았다고 판단하여 원고 2의 청구를 배척하였다. 이러한 원심의 판단에는 통상사용권 설정의 대항요건 등에 관한 법리를 오해하거나 판단을 누락하여 필요한 심리를 다하지 않은 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 결론

원고 2의 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결 중 원고 2에 대한 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하며, 원고 1의 상고를 기각하고 원고 1의 상고로 인한 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장

대법관

노경필

대법관 노태악

주 심 대법관 서경환

대법관 신숙희