

## 웅진·동원, '초록' 상표권 분쟁

웅진식품과 동원 F&B의 '초록' 분쟁이 뜨겁다. 최근 같은 이름으로 신상품 '초록 사이다'를 출시하면서 상표권 논란을 빚고 있는 것이다.

업계에 따르면 동원 F&B는 지난달 녹차와 자일리톨 등을 함유한 초록 사이다를 출시했다. 웅진식품도 오는 매실향을 넣은 초록 사이다 출시 발표회를 가질 예정이다.

웅진식품은 "동원이 초록 사이다를 계속 판매할 경우 상표권 침해 및 부정경쟁방지법 등을 통해 소송을 제기하는 방안을 검토중"이라고 밝혔다. 웅진식품은 지난해말 특허청으로부터 '초록 매실'에 대해 상표등록을 받은 만큼 '초록'에 대한 독점적 상표권자로서의 지위를 갖는다고 주장했다.

이에 대해 동원 F&B는 "특허청에 지난 4월 23일 상표명을 출원했다"면서 "웅진이 초록 사이다는 제품명으로 출시한다면 상표 사용금지 신청 등 법적조치를 검토할 계획"이라고 맞대응했다.

출처: 대한매일

## 한컴, 삼성전자와의 저작권 분쟁 승리

한글과컴퓨터의 '넷피스 한글'과 '넷피스 사이트'에 대한 삼성전자의 저작권 소송이 기각됐다.

서울지법 민사 50부는 삼성전자가 한컴이 자사의 저작권을 침해했다는 주장에 대해 '해당 프로그램의 핵심코드가 이미 공개된 것이며 표준화된 프로그램 부분이나 작성규칙까지 저작권 보호대상으로 볼 수는 없다'고 최종 결정문을 통해 밝혔다.

삼성전자는 '넷피스 사이트를 통해 제공중인 워드프로세서 프로그램이 자사 훈민정음의 일부 프로그램을 베껴 제작한 것'이라며 한컴을 상대로 '컴퓨터프로그램저작권, 특허권 및 영업비밀 침해금지 가처분신청'을 지난해 12월 냈었다.

한컴 관계자는 "삼성전자의 이번 소송은 한컴을 위축시키고 자사 제품을 홍보하려는 의도로 해석된다"며 "넷피스의 웹 오피스 부분이 독창적인 프로그램임을 인정받은 이상 웹 오피스 서비스를 더욱 강화할 방침"이라고 말했다. 이번 가처분 신청은 양사가 판사에게 직접 프로그램을 시연하고 여섯 번의 변론을 통해 최종 결정이 났다.

출처: 한국경제

## [전자출판 저작권논쟁] 온라인승리

전자출판을 둘러싼 저작권논쟁이 온라인 출판사의 승리로 일단락됐다.

뉴욕타임스는 미연방법원이 온라인 출판업체인 로제타북스의 저작권 침해에 대한 랜덤하우스의 소송을 기각시켰다고 보도했다.

미연방법원은 판결문에서 인터넷 저작권은 저자에게 있는 것이라며 서적출판에 대한 저작권을 가진 랜덤하우스가 로제타북스의 인터넷 출판을 막을수 없다고 밝혔다.

이에 따라 최근 온라인 출판을 전담하는 부서인 '앳랜덤(AtRandom)'을 신설하는 등 e-북사업을 강화해온 랜덤하우스는 저자들과일일이 인터넷 저작과 관련한 계약을 새로 체결하는 등 사업조정이 불가피할 전망이다.

또 이번 판결로 인해 랜덤하우스뿐 아니라 인터넷 출판과 관련한 저작권료를 따로 지불하지 않았던 출판업체들에게까지 영향이 미칠 것으로 전

문가들은 내다봤다.

출처 서울경제

### 크리스티앙 디오르 “특허권 침해” 패소

특허권 침해 소송을 단골로 해오던 해외 유명 화장품 회사인 크리스티앙 디오르사가 국내에서 오히려 특허권 침해로 피소됐 다가 패소했다.

서울지법 민사합의12부(정장오 부장판사)는 김모(44)씨가 “립스틱 등을 보관하는 크리스티앙 디오르사의 ‘입술연지함’이 자신의 의장권을 침해하고 있다”며 크리스티앙 디오르사와 국내 판매업자인 LVMH코스메틱스 유한회사를 상대로 낸 손해배상 소송에서 “피고 제품의 국내 판매를 금한다”며 원고 일부 승소 판결을 내렸다.

재판부는 판결문에서 “크리스티앙 디오르사가 국내에 영업소가 없다 하더라도 국내 화장품업체가 제품을 수입, 판매하고 있는만큼 이 사건에 대한 재판 관할권은 국내 법원에 있다”며 “크리스티앙 디오르 제품이 형태면에서 원고의 제품과 거의 유사한 만큼 의장권 보호를 위해 국내판매를 금한다”고 밝혔다.

김씨는 지난 1999년초 립스틱 등을 보관하는 5단 형식의 ‘입술연 지함’을 개발, 국내에서 의장권을 획득한 뒤 국내 화장품회사를 통해 제품을 판매해왔으나 크리스티앙 디오르사가 같은해 11월 국내 판매회사를 통해 유사 제품을 판매하자 지난해 소송을 냈다.

출처 문화일보

국내 바이오벤처기업이 세계적인 기업인 독일의 바이엘을 상대로 한 5년간의 특허분쟁에서 이겼다.

한국미생물연구소(대표 양용진)는 동물의 호흡기 및 설사 치료제인 엔로프록사신 염기성 주사제를 둘러싼 바이엘의 특허 침해 주장에 대해 최근 대법원이 이유없다는 최종 판결을 내려 시판에 나선다고 밝혔다.

이 주사제는 소량의 투여로도 치료 효과가 높아 각광을 받고 있는데 바이엘이 국내시장의 약 70%를 차지하고 있다.

고체인 약제 성분을 액체로 만드는 공법을 복제하는 등 특허를 침해했다며 바이엘측이 지난 1997년 2월 소송을 제기, 한국미생물은 약제 개발 직후인 지난 1997년 6월부터 최근까지 팔지 못했다.

대법원은 제조 공법이 바이엘과 다르고 엔로프록사신이 산과 염기에 녹을 수 있다는 일반 화학 원리를 응용한 것이라는 한국미생물측의 주장을 받아 들였다.

한국미생물은 이번 승소에 따라 독일 바이엘을 상대로 생산피해와 상표사용중단에 따른 피해를 합쳐 모두 1백20억원 가량의 손해배상소송을 제기기로 했다.

이에 대해 바이엘 한국지사의 윤훈갑 차장은 “독일 본사에 구체적인 대응 방향을 알아보고 있는중 “이라고 말했다.

출처 한국경제

### 디지털 저작권 “대공세”

“디지털 저작권을 주목하라.” 정보통신 기술이 생활 속으로 파고들면서 디지털 저작권 문제가

### 미생물연구소, 獨 바이엘에 특허분쟁 승소

초미의 관심사로 떠오르고 있다.

20세기가 저작권 개념을 정착시킨 시대라면 21세기는 저작권과 디지털의 만남이 화두가 될 것으로 보인다.

미국에선 벌써부터 디지털 저작권의 위력을 실감케 하는 판결들이 속속 내 려지고 있다.

지난 6월 뉴욕타임스가 프리랜서 작가 조합과의 저작권 소송에서 패배한 데 이어 최근엔 미국 최대 출판사인 랜덤하우스가 쓴잔을 마셨다.

뉴욕타임스와 랜덤하우스는 기존 저작권 개념을 붙들고 있던 세력.

이들이 디지털 저작권을 외치는 군소업체들에 패소한 것 자체가 패러다임 변화를 느끼게 하는 대목이다.

국내도 예외는 아니다.

지난 3월 한 어학교재 업체가 저자 동의 없이 교재의 일부를 인터넷에 올려 법원으로부터 저작권 침해 판정을 받기도 했다.

국내의 법원들이 잇달아 디지털 저작권 쪽의 손을 들어줌에 따라 전자출판 및 디지털 콘텐츠 업체가 아연 활기를 떨 것으로 보인다.

◆ **랜덤 하우스 소송, 세계가 주목 미국 랜덤하우스 소송이 어떻게 마무리 될지 세계 출판계가 주목하고 있다.**

이번 소송은 미국 뿐 아니라 세계 출판, 전자책 업체에 메가톤급 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

지난 2월 로제타북스(RosettaBooks)가 랜덤하우스(Random House)와 출판 계약을 체결한 유명 작가의 소설을 전자책 형태로 인터넷 판매하면서 이번 사건이 불거지기 시작했다.

랜덤하우스가 즉각 저작권 침해 소송을 제기한 것.

이번 소송을 맡은 뉴욕 지방법원은 “인쇄 출판 계약을 체결했다고 해서 전자책에 대한 저작권까지 갖고 있다고 볼 수 없다” 며 랜덤하우스의 소송을 기각했다.

뉴욕 지방법원의 이 같은 판결에 대해 미국 전자책 출판 업체들은 “기존 인쇄 저작권에 대한 계약에서 벗어나 자유롭게 출판활동을 할 수 있게 됐다”며 한껏 기대에 부풀어 있다.

특히 앞으로 비슷한 소송이 제기될 경우 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보여 전자책 업체들의 입지가 넓어질 수 있을 것으로 보인다.

랜덤하우스 역시 그냥 물러날 태세는 아니다.

즉각 항소하겠다는 뜻을 밝 힌 것.

온-오프라인 간의 이해관계가 첨예하게 대립된 디지털저작권 문제는 앞으로 더욱 복잡한 양상을 띠게 됐다.

이처럼 기존 출판사들이 전자책에 관한 저작권을 들고 나오는 것은 그만큼 이 시장 전망이 밝기 때문이다.

미국 최대 서점인 반즈앤노블, 마이크로소프트 같은 회사는 오는 2005년까지 전자책 시장 규모가 종이책의 10%인 23억 달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

그 뿐 아니다.

‘앞으로 10년 후에는 전자책 시장규모가 종이책을 앞설 것’ 이란게 많은 전문가들의 예상이다.

랜덤하우스와 로제타북스 간의 저작권 분쟁은 미래 시장 선점을 위한 힘겨 루기란 분석이 설득력을 가지는 것도 바로 이 때문이다.

미국 내 350개 이상의 출판사들로부터 지원을 받는 전자책 서비스 업체 넷 라이브러리(netLibrary)의 립 코프란 사장은 “전자책에 대한 실제적인 법 적 보호가 완결돼야 시장이 발전할 수 있을 것”이라고 지적한다.

◆ 국내, 저작권서 전자책 보호 미국의 랜덤하우스 소송이 국내에서 벌어진다면 어떻게 될까?

이에 대해 문화관광부 저작권과 관계자는 “저자와 출판사간의 계약 내용에 따라 다르겠지만 단순 출판 계약만 체결했을 경우에는 당연히 전자책에 관한 저작권은 없다”고 말했다.

국내는 지난해부터 법조계 및 출판계를 중심으로 디지털 저작권, 특히 전자책에 관한 문제가 제기돼 현재는 거의 마무리된 상태다.

국내에서 저자와 출판사간에 맺는 설정(設定) 출판 계약은 기본적으로 전자출판 권한은 없는 것으로 이해된다.

저작권법 54조에는 “저작물을 복제, 배포할 권리를 가진 자는 그 저작물을 인쇄, 그 밖의 이와 유사한 방법으로 문서, 또는 도화로 발행하고자 하는 자에 대하여 이를 출판할 권리를 설정할 수 있다”고 규정하고 있다.

‘문서, 또는 도화’에 디지털화한 파일을 포함하지 않는 것으로 해석하기 때문이다.

따라서 전자책을 출판, 서비스하기 위해서는 별도 권리가 필요한데 이를 저작권법 18조 2항(2000. 1. 12 신설)에 규정된 ‘전송권’ 개념에서 찾고 있다.

따라서 저자와 출판 계약을 체결했다 하더라도 전자출판, 또는 전송권에 관한 양도 계약이 없으면 전자책에 관한 권한을 행사할 수 없다.

지난 3월 국내에서 있었던 한 손해배상청구 소송도 이와 같은 맥락에서 이해할 수 있다.

‘토익 900점 맞고 싶죠!’의 저자 문모 씨는 출판사인 다락원을 상대로 “저작자의 허락 없이 인터넷에 책 내용을 게재했다”며 손해배상을 청구해 서울지법으로부터 승소판결을 받았다.

저작권심의조정위원회 채명기 책임연구원은

“지난해부터 꾸준히 세미나를 개최해 전자책에 관한 법적 보호책을 마련해 왔다”며 “현 저작권법으로 전자책 출판 및 서비스 업체를 보호할 수 있다”고 말했다.

출처 news24

하이마트, 상호 무단사용 골머리 ... 강력 대응키로

전자양판점 하이마트(www.e-himart.co.kr 대표 선종구)가 무단으로 이름을 도용해 사용하는 사업자 때문에 골치를 앓고 있다.

하이마트에 따르면 지난 1990년 ‘하이마트’라는 상호를 등록한 이후 매년 90억원정도의 광고비를 투입, 소비자들에게 브랜드 이미지를 심어주는 홍보활동을 대폭 강화해 좋은 반응을 얻게 되면서 전자제품 대리점이나 상점들이 이를 도용하는 사례가 크게 늘고 있다.

회사측은 지금까지 모두 16군데의 업체에서 하이마트 상호를 무단으로 사용하다가 적발돼 일부는 소송을 통해, 또 일부는 소송 직전에 해결했다고 밝혔다.

하이마트에 따르면 지난해까지만해도 용산 등 집단 전자상가에 입주한 업체등이 무단 사용하는 경우가 대부분이었으나 최근에는 서울 근교의 모 전자회사 대리점등도 상호를 사용한 것으로 확인되는 등 상표도용 사례가 확산추세를 보이고 있다.

이 가운데 용산 N전자상가의 한 업체는 하이마트의 디자인과 글자체까지 같은 간판을 사용했으며 역시 집단전자상가인 T상가에 입주해 있는 모 업체는 한 결혼이벤트 회사와 업무제휴해 하이마트 상호를 걸고 영업을 하다 적발되기도 했다.

또 최근에는 아예 하이마트에서 배포하는 전단



을 그대로 사용하고 매장약도와 대표자 인사말까지 집어넣은 곳도 나타나고 있다.

이처럼 상표 도용이 잇달으면서 하이마트측은 당장 회사측이 입계되는 손해는 물론 하이마트 브랜드를 믿고 구입한 소비자들도 그 피해를 받는 경우가 많아 대책마련에 부심하고 있다고 밝혔다.

이들 소비자들은 광고 전단지 등을 보고 매장을 방문했으나 가격이 광고내용과 다르거나 물건을 구입하고 나중에 사후처리가 되지 않아 낭패를 보기도 한다.

실제로 하이마트 용산지점의 경우 상표 도용매장에서 구입한 제품에 대해 AS를 요구하는 사례가 한달에 5건정도씩 발생하고 있다는 것.

이에따라 하이마트측은 상표도용이 심각한 상황에 이르렀다고 보고 지금까지의 소극적인 대응에서 벗어나 상호도용업체 발견즉시 당사자와 협의 없이 바로 법적대응에 들어가기로 하는 등 강력히 대응키로 했다.

출처 디지털타임스

혐의로 검찰에 고발한 것을 비롯해 스포츠웨어 코리아(대표 조성래) 금강 태창 GV2등 의류 신발 메이커들도 잇따라 관련 회사들에 대해 민·형사소송을 내고 있다.

데일리 인터내셔널측은 지난 1999년 특허를 출원받아 2년이상 영업 을 해왔는데 올해 4월부터 TBJ라는 의류회사가 교묘한 방법으로 자신들의 'DAILY' 라는 상표를 도용했다며 검찰에 고발했다.

개정 상표법은 상표권 침해시 7년이하의 징역 또는 1억원 이상의 벌금에 처하도록 처벌규정을 대폭 강화했지만 아직까지 제대로 홍보가 되지 않아 영세업체들의 무더기 처벌과 도산이 예상된다.

한편 특허법원에 따르면 올들어 상표권 침해소송은 지난 6월까지 1000여건에 이를 정도로 폭증하고 있는데 상표법 개정으로 특허 및 상표권을 둘러싼 분쟁이 더욱 늘어날 전망이다.

출처 문화일보

### 상표권 민·형사 소송 잇달아

처벌규정이 대폭 강화된 개정상표법이 7월 1일부터 발효됐지만 이에대한 홍보가 제대로 이루어지지 않아 상표권과 관련된 민·형사상 분쟁이 급증할 것으로 보인다.

상표권 침해와 관련된 분쟁은 특히 유통구조가 낙후된 의류와 구두, 장식류등에서 많은 것으로 나타나 이들 업종 종사자들에 대한 교육과 인식 전환이 시급한 것으로 지적되고 있다.

영 캐주얼 전문 메이커인 (주)데일리 인터내셔널(대표 이재훈)은 최근 (주)TBJ를 상표권 도용

### 만도공조, 김치냉장고 분쟁 패소

태영전자 등 중소기업 4사가 김치냉장고 관련 특허 소송에서 만도공조에 승소했다.

수원지방법원(재판장 성백현 판사)은 만도공조가 태영전자(상품명 김치큐), 센츄리(상품명 손맛), 신일(상품명 김채) 등을 상대로 낸 김치냉장고 특허침해 가처분 소송에서 기각 결정을 내리고 결정문을 해당 업체에통보했다.

법원은 결정문에서 "만도공조 특허와 등록고안은 채권자의 출원 이전에 이미 국내외에서 반포된 각종 특허 정보 등에 공개된 사실이 소명됨으로 이에 대해 특허와 실용신안권으로서의 권리범위

를 인정하기 어렵다”고 판단했다.

만도공조는 이로써 서울지방법원에 낸 발탁에 대한 앞선 특허침해소송에서 패소하는 등 중소기업체와의 김치냉장고 특허소송에서 연패하게 됐다. 만도공조는 또 지난해 삼성전자와의 3년간에 걸친 소송에서도 불리한결정을 받은 것으로 알려졌다.

중소업체를 실질적으로 대리한 허성원 변리사(신원국제특허법률사무소)는 “만도는 김치냉장고와 관련해 1건의 특허와 3건의 실용신안을 놓고 소송을 제기했지만 이미 공지된 기술이기 때문에 당연히 권리범위가 부정됐다”고 말했다.

삼성전자를 대리했던 허 변리사는 “특히 만도의 실용 신안 2건은 제품을판매한 후 특허를 출원했기 때문에 무효이며 나머지 2건은 선행기술에 의해 공지된 사실이 입증돼 승소 결정을 이끌어 낼 수 있었다”고 덧붙였다.

허 변리사는 “아무리 우수한 기술이라 할지라도 이미 시장에 알려진 것이라면 보호를 받기 힘들다는 것이 법원의 판결 추세”라며 “이번 만도공조와 관련된 법원의 판결도 같은 맥락에서 이해해야 할 것”이라고 지적했다.

1995년 첫선을 보인 김치냉장고 시장은 당시 4000여대 밖에 팔리지 않았으나 지난해의 경우 90만대가 팔리는 등 시장이 급속히 확대되고 있으며 만도공조는 ‘딤체’라는 브랜드를 앞세워 시장의 50% 이상을 점유하고 있다.

현재 김치 시장을 장악하고 있는 만도공조는 삼성전자(상품명 다맛), LG전자(상품명 김장독) 등 대기업외에도 태영전자등 중소기업체의 거센 도전을 받고 있다.

특히 김치냉장고 시장은 이번 법원의 결정으로 중소기업들이 적극적인시장 공략에 나설 것으로 예상됨에 따라 혼전이 전망되며 만도공조는 시장

을 지키기 위해 새로운 기술을 개발해 방어에 나설 것으로 예측된다.

출처 매일경제

## “지네딘 지단” 상표권 분쟁

세계 축구 최고의 미드필더 지네딘 지단(스페인 레알 마드리드)은 이래저래 뉴스 메이커다.

이번엔 지네딘 지단이라는 의류 브랜드의 상표권이 문제다.

지난해 6월, 스페인의 리오하폰다시온 2000이라는 의류업체가 2010년까지 유효한 지네딘 지단이라는 상표권을 등록했다.

당시 지단은 이탈리아 유벤투스 소속으로, 일은 아무런 문제가 되지 않았다.

그런데 지난달 지단이 6천5백만달러(약 8백45억원)에 레알 마드리드에 입단하는 바람에 스타 마케팅에 나서려는 구단에 이미 등록된 지네딘 지단이라는 상표가 걸림돌이 된 것.

이 업체 변호사는 “(상표권을 놓고) 레알 마드리드와 어떠한 협상도 하지 않을 수 있다”는 말로 레알 마드리드측의 애를 태웠다.

이에 대해 레알 마드리드측은 성명서를 통해 “우리는 그들이 지네딘 지단이라는 상표를 사용하는 것을 막기 위한 모든 법적 조치를 취했다”고 밝혔다.

출처 중앙일보

발탁 2001/9



**【판례번호】민사(상표) 2000.  
12. 08. 서울지법 제12부  
2000가합37185 판결 (표장사  
용금지등)**

**【판시사항】**

**【AD110】** 피고의 영업이 원고들의 위 ‘페더럴 익스프레스(federal express)’ 또는 ‘페덱스(FedEx)’ 같은 주지, 저명한 서비스표의 인지도와 명성에 편승하여 수요자를 유인할 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연관계(類緣關係)가 있다고 보기 어려워 피고가 위 “fedex.co.kr” 이라는 도메인 이름과 “Federal Export Trading Co.” 라는 표장을 인터넷상 피고 자신의 영업에 사용하더라도 수요자로 하여금 원고들의 영업과 오인, 혼동을 일으킬 우려는 없다고 할 것이므로 원고들의 위 주장 또한 이유 없다.

**【원 고】 페더럴 익스프레스 코퍼레이션외 1인**

**【피 고】 남경우**

**【변론종결】2000.11. 24.**

**【주 문】**

**1. 원고들의 청구를 기각한다.**

**2. 소송비용은 원고들의 부담으로 한다.**

**【청구취지】**

피고는, 별지 제1목록 기재 각 표장을 피고의 인터넷 홈페이지에 사용하여서는 아니되고 별지 제2목록 기재 각 문자를 피고의 인터넷 도메인 이름으로 사용하여서는 아니되며, 원고들에게 재판법인 한국인터넷정보센터에 1999. 2. 12. 등록한 “fedex.co.kr” 인터넷 도메인 이름의 등록말소 절차를 이행하고, 원고들에게 각 금 10,000,000원을 지급하라는 판결.

**【이유】**

**1. 기초사실**

다음의 각 사실은 갑 제1호증, 갑 제2호증, 갑 제3호증, 갑 제4호증, 갑 제5호증, 갑 제9호증, 갑 제10호증의 1 내지 4, 갑 제11호증, 갑 제12호증의 1 내지 5, 갑 제13증, 갑 제14호증, 을 제1호증, 을 제2호증, 을 제4호증, 을 제5호증, 을 제6호증의 1, 2, 을 제8호증의 각 기재 또는 영상 및 증인 조문경의 증언에 변론의 전취지를 종합하여 이를 인정할 수 있고 반증이 없다.

**가. 원고들의 지위**

(1) 원고 페더럴 익스프레스 코퍼레이션(federal express corporation, 이하 원고 페더럴 익스프레스라 한다)은 1973.이래 “federal express” 라는 상호로, 1994. 이후부터는 그 약칭인 “fedex”라는 상호와 함께 육상 운송업, 상업서류·소화물·화물의 긴급배달업 등을 전세계적으로 영위하는 미합중국 기업이고(그 인터넷 도메인 이름은 fedex.com 이다), 원고 페더럴 익스프레스코리아 주식회사는 원고 페더럴 익스프레스에 대한 위탁업무 및 육상 운송업, 화물 긴급배달업, 창고업 등을 위하여 설립된 국내 법인으로서 원고 페더럴 익스프레스의 자회사이다.

(2) 한편 원고 페더럴 익스프레스는 항공기 노선 및 이를 지원하는 다양한 하부조직을 통하여 신속하고 정확한 육상, 항공 화물운송 및 긴급배달 등 서비스업무를 지원하는 바, 전체 종업원 약 148,000명, 화물운송용 항공기 648대, 배송차량 약 44,500대를 자체 보유하고 있는 세계 최대 규

모의 종합화물 운송기업으로서 현재 세계 210개국에 걸쳐 1일 미화 3,200,000달러 이상의 규모로 화물을 취급하고 있고 43,000개 이상의 고객 편의센터를 마련하고 있다.

(3) 그런데 원고들의 상호 중 “federal Express”는 여러 음절로 되어 있어 통상 거래자나 수요자 사이에서는 그 약칭인 “FedEx”로 호칭되어 왔고, 뒤에서 보는 바와 같이 각 등록서비스표의 문자부분을 구성하는 “Federal Express”, “페덱스(FedEx)”는 모두 원고 페더럴 익스프레스의 영업과 그 서비스를 표창하는 것으로 국내·외에 널리 알려져 있다.

#### 나. 원고 페더럴 익스프레스의 각 서비스표 등록

원고 페더럴 익스프레스는 국내에서 ① 1984.1.12. “FEDERAL EXPRESS”라는 표장 및 별지 제3목록과 같은 표장에 관하여 그 지정서비스업을 운송업으로 한 각 서비스표 등록출원을 하여 1984.11.28. 우1 “FEDERAL EXPRESS” 표장에 관하여는 서비스표 등록번호 제4781호로, 위 제3목록의 표장에 관하여는 서비스표 등록번호 제4782호로 각 서비스표 등록을 마쳤고, ② 1984.5.23. “FEDEX”라는 표장에 관하여 지정서비스업을 운송업으로 한 서비스표 등록출원을 하여 1985.5.20. 위 표장에 관하여 서비스표 등록번호 제5189호로 등록을 마친 다음 1996.10.29. 상표권 존속기간을 갱신하면서 그 지정상품을 서류, 소포, 화물의 직배, 수송, 인도, 추적, 보관을 내용으로 하는 자동차, 철도 및 항공 운수업으로 등록하였으며, ③ 1988.5.30. “페덱스”라는 표장에 관하여 지정서비스업을 운송업으로 하는 서비스표 등록출원을 하여 1989. 6.

27. 위 표장에 관하여 서비스표 등록번호 제9991호로 등록을 마치고 1999.12.3. 상표권존속기간을 갱신하면서 그 지정상품을 국제복합운송업, 금전 및 귀중품 운송업, 문서꾸러미 운송업, 선박 운송업, 소화물 배달업, 자동차 운송업, 철도 운송업, 택배업, 항공 운송업, 화물 운송업으로 등록하였고, ④ 1994.9.27 별지 제4목록과 같은 표장에 관하여 지정서비스업을 서류, 소포, 화물의 집배, 수송, 인도, 추적, 보관을 내용으로 하는 자동차 운송업, 서류, 소포, 화물의 집배, 수송, 인도, 추적, 보관을 내용으로 하는 철도 및 항공 운송업으로 한 서비스표 등록출원을 하여 1996.4.29. 위 표장에 관하여 서비스표 등록번호 제31244호로 등록을 마쳤으며, ⑤ 1997.8.22. “FedEx”라는 표장 및 별지 제5목록과 같은 표장에 관하여 그 지정서비스업을 운송업, 즉: 서류, 소포, 화물의 집배, 수송, 인도, 추적, 보관을 내용으로 하는 자동차, 철도 및 항공 운송업으로 하는 각 서비스표 등록출원을 하여 1999.1.22. 위 “FedEx” 표장에 관하여는 서비스표 등록번호 제52444호로, 위 제5목록의 표장에 관하여는 서비스표 등록번호 제52445호로 각 등록을 마쳤고, ⑥ 그 밖에도 1996.경부터 1998.경까지 “FEDEX WORLD”, “FEDEX WORLD PRIORITY”, “FEDEX WORLD STANDARD”, “FEDEX ASIAONE”, “FEDEX SHIP ALERT” 등의 여러 표장에 관하여 운송업 등을 그 지정서비스업으로 하여 각 서비스표 등록을 마쳤으며, “FedEx interNetship” 표장이 관하여 지정서비스업을 글로벌 정보 네트워크를 이용한 거래처리 서비스업으로 하여 서비스표 등록을 마쳤다.

한편 원고 페더럴 익스프레스는 미국, 프랑스, 호주, 뉴질랜드, 일본, 대만, 중국, 홍콩, 싱가포르, 브루나이, 캄보디아, 피지, 인도네시아, 라오





스, 마카오, 말레이시아, 몽고, 미얀마, 파푸아뉴기니, 필리핀, 태국 등지에서 위 “federal express” 또는 “fedex”라는 문자를 포함하여 조합된 각종 표장에 관하여 그 서비스표 등록을 마친 상태이다.

다. 피고의 도메인 이름 등록 및 영업 행위

소의 권상문은 그 친척인 유영순 명의로 1999.2.12. 한국전산원 산하 한국인터넷정보센터에 도메인 이름 “FEDEX.CO.KR”에 관한 인터넷 도메인 이름 등록을 마친 후 2000.5.경 ‘우진정보’라는 상호로 1998.11.1.부터 온라인 정보제공업에 종사하는 피고에게 위 도메인 이름의 등록을 이전하여, 현재는 도메인 이력 ‘FEDEX.CO.KR’, 기관분류 ‘기타 정보서비스’, 기관/인물명 ‘우진정보’로 하여 피고 명의로 그 등록이 되어 있는바(관리자는 위 권상문), 피고는 위 권상문과 함께 위 도메인 이름을 주소로 하는 웹사이트를 운영하면서 “Federal Export Trading Co.”라는 표장을 위 웹 사이트 상의 초기 화면의 중앙 부분 및 그 하부 화면의 우측 상단 부분에 표시한 다음 영문으로 위 “Fedrral Export Trading Co.”를 자동차 부속품 수출, 판매업자로 소개하면서 그 연락처와 함께 자동차 부속품 중 주로 현대, 대우, 기아 등 한국산 자동차에 관련한 부속품(예컨대 자동차 콘솔 케이스, 그릴, 안개등 등 다수)을 취급하고 있음을 광고하고 있는데, 주로 동남아시아 지역의 한국산 자동차판매상들로부터 전자주문방식으로 주문을 받아 위 자동차 부속품들을 수출, 판매하고 있다.

한편 위 권상문은 2000.3.2. “federal exporter”라는 상호로 종목을 무역업으로 하여 사업자등록을 마쳤다.

라. 원고 페더럴 익스프레스의 국내 영업 활동

원고 페더럴 익스프레스는 1989.경부터 국내 영업을 시작하여 1994.6.경부터 1995.5.경까지의 매출액은 금 43,293,106,425원, 1995.6.경부터 1996.5.경까지의 매출액은 금 46,506,420,511원, 1996.6.경부터 1997.5.경까지의 매출액은 금 42,382,499,458원, 1997.6.경부터 1998.5.경까지의 매출액은 금 61,072,056,629원, 1998.6.경부터 1999.5.경까지의 매출액은 금 72,953,960,908원에 각 이르렀고, 1995년부터 꾸준히 이 사건 “Federal Express” 및 “fedex” 표장을 사용하여 그 서비스업을 광고, 판촉하여 왔는데, 1999.경 추석 상품권, 주간 및 월간 계획표, 달력, 수첩 및 크리스마스 카드 등의 판촉물 제작비, 각종 신문이나 잡지 등의 광고비, 옥외 광고비 등으로 약 미화 197,414.37 달러 (금 227,028,299원) 상당을 지출하는 등 원고 페더럴 익스프레스의 운송, 택배업 등에 대한 광고를 점차 확대하였으며 1999.경 당시 국내 특송화물 시장에서 원고 페더럴 익스프레스가 차지하는 시장점유율은 약 12%로 국내 업계 3위에 이른다.

마. 한편 한국인터넷정보센터의 도메인 이름 규정에 따르면 도메인 이름은 영문자의 대문자와 소문자를 동일하게 취급하고 있다.

2. 원고들의 청구원인에 대한 판단

가. 상표권침해행위 주장에 대하여

(1) 원고들은, 피고가 원고 페더럴 익스프레스의 등록서비스표인 “fedex”와 동일한 표장을 피고의 도메인 이름으로 등록한 다음 그 도메인

이름 아래 개설되는 인터넷 웹 사이트에서는 영업주체가 피고임을 표시하기 위하여 “Federal Export Trading Co.” 표장을 사용하고 있는데 위 “Federal Export Trading Co.” 표장은 원고 페더럴 익스프레스의 등록서비스표인 “federal express”와 그 요부에 있어서 “federal” 부분이 동일하여 상호 유사한 표장인바, 피고가 위 도메인 이름 및 위 “Federal Export Trading Co.” 상호를 사용하여 자동차 관련 상품을 게시, 판매함으로써 소비자로서 하여금 원고들의 영업과 위 도메인 이름, 피고의 제품 사이의 관련성을 연상하도록 하여 위 도메인 이름을 피고의 상품에 관한 광고에 표시하는 등으로 위 등록서비스표를 사용한 것이고, 피고의 무역 및 상품 중개업은 주문받은 물품을 해외로 운송하는 방법이 전제되지 아니하고는 영위할 수 없는 것이어서 간접적으로라도 운송 및 택배 등의 업무에 관여할 수 밖에 없어 원고 페더럴 익스프레스의 등록서비스표의 지정서비스업과 유사하다고 할 것이므로 피고는 원고 페더럴 익스프레스의 이 사건 등록서비스권을 침해하고 있다고 주장한다.

(2) 살피건대, 피고는 1999.2.12. 한국인터넷정보센터에 인터넷 도메인 이름 등록을 마친 도메인 네임 ‘FEDEX.CO.KR’은 등록 명의자로서 위 도메인 이름을 주소로 하는 웹 사이트를 운영하면서 “Federal Export Trading Co.”라는 표장을 그 홈페이지의 중앙 부분 및 하위 사이트의 우측 상단 부분에 표시한 다음 영문으로 위 “Federal Export Trading Co.”를 자동차 수출업자로 소개하면서 그 연락처와 함께 자동차 부품 중 주로 현대, 대우, 기아 등 한국산 자동차에 관련한 부속품을 취급하고 있음을 광고하고 있는 사실, 피고는 주로 동남아시아 지역의 한국

산 자동차 판매상들로부터 전자주문방식으로 주문을 받아 위 자동차 부속품들을 수출, 판매하고 있는 사실은 위에서 본 바와 같고, 또한 피고의 “fedex.co.kr” 도메인 이름의 “fedex”는 원고 페더럴 익스프레스의 등록서비스표인 “fedex”와 동일하며 피고의 “Federal Export Trading Co.”라는 표장은 외관 및 호칭에 있어선 원고 페더럴 익스프레스의 각 등록서비스표인 “federal express” 표장과 그 요부에 있어서 유사한 표장이라고 볼 여지가 있으나, 상표법상 상표권 침해행위가 되기 위하여는 상표 사용자가 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하여야 하므로, 상표사용자가 타인의 등록상표를 사용하였다더라도 그것이 타인의 등록상표의 지정상품과 유사하지 않은 상품의 판매를 하여 사용된 것이라면 이를 상표권 침해행위로 볼 수는 없다 할 것인바, 위 인정사실에 의하면 피고가 자신의 명의로 “fedex.co.kr” 인터넷 도메인 이름등록을 마치고, 인터넷 웹 사이트를 개설한 후, 그 인터넷 웹 사이트에서 자동차 부품의 수출, 중개업에 대한 광고 및 자동차 부품을 판매하면서, “Federal Export Trading Co.” 등의 문자를 사용 하였으나, 이는 자신의 영업을 표시, 광고하기 위하여 피고의 상호로서 사용한 것일 뿐, 자신이 판매하는 제품의 상표로서 사용한 것은 아닌 점을 인정할 수 있으며 (더우기 도메인 이름의 등록과 그 도메인 이름 하에 웹 사이트를 개설한 것만으로는 상표법상의 상표의 사용이라 볼 수 없다), 가사 위에서 본 바와 같이 피고가 자신의 명의로 “fedex.co.kr”로 인터넷 도메인 이름등록을 마치고, 인터넷 웹 사이트를 개설하여 그 인터넷 웹 사이트에서 국내산 자동차 부속품



을 광고, 판매하면서 피고의 영업을 표시, 광고하기 위하여 그 인터넷 웹 사이트의 초기 화면 및 하위 화면에 원고 페더럴 익스프레스의 등록서비스표인 “federal express” 표장과 유사한 “Federal Export Trading, Co.”라는 표장을 표시하여 이를 상표로서 사용하였다하더라도 원고 페더럴 익스프레스의 위 각 등록서비스표의 각 지정상품은 운송업 또는 서류, 소포, 화물의 직배, 수송, 인도, 추적, 보관을 내용으로 하는 자동차, 철도 및 항공 운수업으로서, 특별한 사정이 없는 한 피고의 온라인상 정보제공 및 국내산 자동차 부속품의 수출 판매 영업과는 그 서비스업의 동일, 유사성을 인정할 수 없으므로 이러한 점에서도 피고의 위 행위가 원고 페더럴 익스프레스의 상표권을 침해한다 할 수 없어 이를 지적하는 피고의 항변은 이유 있고, 결국 원고들의 위 주장은 그 이유 없음에 돌아간다.

나. 부정경쟁행위 주장에 대하여

(1) 원고들은, 피고가 주지, 저명한 원고 페더럴 익스프레스의 상호 또는 서비스표인 “fedex”와 동일한 도메인 이름인 “fedex.co.kr”로 개설한 웹 사이트 상에서 자동차 부속품 수출, 판매 등의 영업을 하고 있는데, 이는 소비자들로 하여금 원고들의 홈페이지에 접속하기 위하여 넷스케이프나 익스플로러와 같은 웹 브라우저에서 주소입력란에 이 사건 도메인 이름을 입력하였다가 피고의 사이트로 접속되게 되고, 나아가 피고가 그 초기 화면 및 하부 화면 상에 원고들의 정식 상호 서비스표인 “federal express”와 유사한 “Federal Export Trading Co.”라는 표장을 표시하여 자동차 부속품에 관한 수출 등 무역업을 하고 있는 이상 위 웹 사이트에 접속한 일반 소비자들에게 원

고들과 피고 사이에 모종의 후원 관계가 있는 것이 아닌가 오인 하도록 하게 함으로써 일반 소비자들로 하여금 주지, 저명한 원고들의 상호 또는 표장과 동일, 유사한 위 “fedex.co.kr” 도메인 이름 및 “Federal Export Trading Co.” 표장을 사용하여 피고의 영업상의 시설 또는 활동이 원고들의 것으로 혼동을 일으키게 할 우려가 있으므로 피고의 이러한 행위는 부정경쟁행위라고 주장한다.

(2) 우선, 이 사건 원고들의 ‘페더럴 익스프레스(federal express)’ 또는 ‘페덱스(FedEx)’ 표장은 일반 거래자 또는 수요자들에게 있어서 원고들의 화물 운송업 및 긴급배달업의 영업 표지로서 국내·외에 널리 알려져 있음은 앞서 본 바와 같고, 한편 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 부정경쟁방지법이라 한다) 제2조제1호 나.목은 “국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장, 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위”를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있는바, 여기서 위 부정경쟁방지법이 규정하는 ‘혼동’의 의미에는 단지 영업의 주체가 동일한 것으로 오인될 경우뿐만 아니라 두 영업자의 시설이나 활동 사이에 영업상·조직상·재정상 또는 계약상 어떤 관계가 있는 것으로 오인될 경우도 포함된다고 볼 것이다.

그러나 이 사건의 경우를 돌이켜 살펴건대, 피고가 영위하는 자동차 부속품 수출, 판매 업무는 원고 페더럴 익스프레스의 영업 표지인 ‘페더럴 익스프레스(federal express)’ 또는 ‘페덱스(FedEx)’ 표장의 지정 서비스업인 화물 운송업, 긴급 택배업과 전혀 관련이 없을 뿐 아니라, 세계

적인 화물 운송 및 택배 회사가 자동차 부품(주로 한국산)의 수출, 판매업을 영주한다는 것은 극히 이례에 속하는 일로서 원고들이 그러한 업무를 영위하여 왔다고 볼 자료가 없는 이 사건에 있어서 피고의 영업이 원고들의 위 '페더럴 익스프레스(federal express)' 또는 '페덱스(FedEx)' 같은 주지, 저명한 서비스표의 인지도와 명성에 편승하여 수요자를 유인할 정도로 서로 경쟁관계 내지 경제적 유연관계(類緣關係)가 있다고 보기 어려워 피고가 위 "fedex.co.kr" 이라는 도메인 이름과 "Federal Export Trading Co." 라는 표장을 인터넷상 피고 자신의 영업에 사용하더라도 수요자로 하여금 원고들의 영업과 오인, 혼동을 일으킬 우려는 없다고 할 것이므로 원고들의 위 주장 또한 이유 없다.

다. 손해배상 주장에 대하여

나아가 원고들은, 피고가 위 가. 나.항에서의 원고들 주장과 같은 이유로 원고들의 등록서비스권을 침해하였고, 또 부정경쟁행위로 인하여 고객 흡인력의 감소, 고급 이미지 및 신용 훼손 등으로 매출이 감소하게 되어 원고들의 영업상의 이익을 침해하였으므로 그로 인하여 원고들이 입은 손해를 배상하여야 한다고 주장하나, 앞서 본 바와 같이 피고가 원고들의 등록서비스권을 침해하였다거나 부정경쟁행위로 인하여 원고들의 영업상의 이익을 침해하였다고 볼 만한 증거가 없는 이상 더 살펴볼 필요 없이 위 주장 역시 그 이유 없다 할 것이다.

### 3. 결론

그렇다면 원고들의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 정장오 판사 남기정 판사 이상주

발특2001/9

