

특 허 법 원

제 2 1 부

판 결

사 건 2016나1691 상표침해 금지청구 등  
원고, 항소인 겸 피항소인

아웃백 스테이크하우스 오브 플로리다, 엘엘씨  
(Outback Steakhouse Of Florida, LLC)

피고, 피항소인 겸 항소인

1. A

2. B

3. C

제 1 심 판 결 전주지방법원 2016. 8. 24. 선고 2015가합3760 판결

변 론 종 결 2017. 3. 14.

판 결 선 고 2017. 6. 29.

주 문

1. 제1심판결을 다음과 같이 변경한다.

가. 피고들은,

- 1) 별지 2 목록 기재 각 표장을 피고들의 영업에 사용하여서는 아니 되고,
- 2) 별지 2 목록 기재 각 표장이 표시된 간판, 현수막, 차고문, 안내판, 침구류, 샴푸·린스·로션 용기, 세면도구 파우치백, 전기주전자, 선전광고물을 생산, 사용, 판매, 배포, 수입, 수출하거나 판매를 위한 전시 또는 청약을 하여서는 아니 되며,
- 3) 피고들의 사무소, 공장, 창고, 차량, 모텔에 사용, 보관 또는 전시 중인 별지 2 목록 기재 각 표장이 표시된 별지 3 목록 기재 안내판, 침구류, 슬리퍼, 가운, 샴푸·린스·로션 용기, 화장품 받침대, 수건, 세면도구 파우치백, 전기주전자 및 기타 모텔 객실 비품과 선전광고물을 폐기하라.

나. 피고 A, B은,

- 1) D 지상 3층 모텔들의 건물 외벽, 차고문, 객실 내부의 화장실 문, 인터넷 사이트(E)에서 별지 2 목록 기재 각 표장을 삭제, 제거하고,
- 2) 공동하여 5,000만 원 및 그 중
  - 가) 3,000만 원에 대하여는 2015. 7. 10.부터 2016. 8. 24.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을,
  - 나) 2,000만 원에 대하여는 2015. 7. 10.부터 2017. 6. 29.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 각 지급하라.

다. 피고 C은,

- 1) F 외 4필지 지상 3층 건물에서 모텔들의 건물 외벽, 차고문, 객실 내부의 화장실 문에서 별지 2 목록 기재 각 표장을 삭제, 제거하고,
- 2) 4,000만 원 및 그 중
  - 가) 3,000만 원에 대하여는 2015. 7. 10.부터 2016. 8. 24.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을,
  - 나) 1,000만 원에 대하여는 2015. 7. 10.부터 2017. 6. 29.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을
 각 지급하라.

라. 원고의 피고들에 대한 각 나머지 청구를 기각한다.

2. 소송총비용 중 5분의 1은 원고가, 나머지는 피고들이 각 부담한다.
3. 제1항은 가집행할 수 있다.

## 청구취지 및 항소취지

### I 청구취지

주문 제1의 가.항 및

1. 피고들은 별지 1 목록 기재 각 표장을 피고들의 영업에 사용하여서는 아니 된다.
2. 피고들은,
  - 가. 피고들이 운영하는 모텔들의 건물 외벽, 차고문, 객실 내부의 화장실 문, 인터넷 사이트(E)에서 별지 2 목록 기재 각 표장을 삭제, 제거하고,
  - 나. 피고들의 사무소, 공장, 창고, 영업소, 매장에 보관 중인 별지 2 목록 기재 각 표장, 표지가 부착 또는 표시된 별지 3 목록 기재 완제품 및 반제품, 포장지, 포장용기,

선전광고물을 원고가 위임하는 집행관에게 인도하여야 하며,

다. 집행관은 위의 경우에 그 보관의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

3. 피고 A과 피고 B은 공동하여 원고에게 1억 5,000만 원 및 이에 대한 2015. 7. 10. 부터 2015. 9. 30.까지는 연 20%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

4. 피고 C은 원고에게 1억 5,000만 원 및 이에 대한 2015. 7. 10.부터 2015. 9. 30.까지는 연 20%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

5. 피고 A은 원고에게 국제인터넷주소관리기구의 승인을 받은 도메인네임 등록기관 가비아 주식회사에 "OUTBACKMT"를 등록자명으로 하여 2015. 2. 10. 등록한 "outbackmt.net" 도메인네임의 등록이전절차를 이행하라.

## II 항소취지

### 1. 원고

제1심판결 중 아래에서 추가로 지급을 명하는 부분에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다.

원고에게, 피고 A, B은 공동하여 1억 2,000만 원 및 이에 대하여 2015. 7. 10.부터 2015. 9. 30.까지는 연 20%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하고, 피고 C은 1억 2,000만 원 및 이에 대하여 2015. 7. 10.부터 2015. 9. 30.까지는 연 20%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

### 2. 피고들

제1심판결 중 피고들 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.

주문과 같다.

## 이 유

### 1. 이 법원의 심판범위

#### 가. 원고의 피고들에 대한 청구

원고는 제1심에서 피고들에 대하여 ① 별지 1 목록 기재 각 표장의 사용금지, ② 별지 2 목록 기재 각 표장의 사용금지, ③ 별지 2 목록 기재 각 표장이 표시된 간판 등의 생산 등 금지, ④ 별지 2 목록 기재 각 표장의 삭제 등, ⑤ 별지 2 목록 기재 각 표장이 부착·표시된 별지 3 목록 기재 완제품 등에 대한 집행관 위임 및 공시, ⑥ 별지 2 목록 기재 각 표장이 표시된 별지 3 목록 기재 안내판 등 폐기, ⑦ 손해해상을 각 청구하였고, ⑧ 피고 A에 대하여 도메인이전등록을 청구하였다('① 청구' 등의 방법으로 표시한다).

#### 나. 제1심판결의 선고

제1심 법원은 원고의 피고들에 대한 별지 1 목록 기재 각 표장의 영업에서의 사용금지 청구 부분을 각하하였고(① 청구), 원고의 피고들에 대한 별지 2 목록 기재 각 표장의 영업에서의 사용금지 청구(② 청구), 별지 2 목록 기재 각 표장이 부착·표시된 간판 등의 생산 등 금지 청구(③ 청구), 별지 2 목록 기재 각 표장의 삭제 등 청구(④

청구), 별지 2 목록 기재 각 표장이 표시된 별지 3 목록 기재 안내판 등 폐기 청구(⑥ 청구)를 각 전부 인용하고, 원고의 피고들에 대한 각 손해배상 청구(⑦ 청구)를 일부 인용하였다. 한편, 제1심 법원은 원고의 피고들에 대한 별지 2 목록 기재 각 표장이 표시된 별지 3 목록 기재 완제품 등에 대한 집행관 위임 및 공시 청구(⑤ 청구), 원고의 피고 A에 대하여 도메인이전등록 청구(⑧ 청구)를 각 기각하였다.

#### 다. 원고, 피고들의 항소 제기 및 이 법원의 심판범위

이에 대하여 원고는 손해배상 청구 일부 기각 부분에 대하여 불복하여 그 부분에 대하여 추가로 금전의 지급을 구하고 있고, 피고들은 패소 부분 전체에 대하여 각 불복하여 항소하였다.

따라서 각하된 부분과 원고가 제1심에서 패소한 부분은 확정되었고, 이 법원의 심판대상은 원고의 피고들에 대한 별지 2 목록 기재 각 표장의 영업에서 사용금지 청구(② 청구), 별지 2 목록 기재 각 표장이 부착·표시된 간판 등의 생산 등 금지 청구(③ 청구), 별지 2 목록 기재 각 표장의 삭제 등 청구(④ 청구), 별지 2 목록 기재 각 표장이 표시된 별지 3 목록 기재 안내판 등 폐기 청구(⑥ 청구), 손해배상 청구(⑦ 청구) 부분에 한정된다.

## 2. 기초사실

### 가. 원고의 지위 및 서비스표의 등록

1) 원고는 1988년 미국에서 설립되어 대한민국을 포함한 전 세계 20개 이상의 국가에서 '아웃백', '아웃백 스테이크하우스'라는 상호로 패밀리 레스토랑을 운영하는 법인이다.

2) 원고는 국내에서 패밀리 레스토랑 영업에 사용하는 표장에 관하여 아래 표 기재

와 같이 각 서비스표를 출원하여 서비스표등록을 마쳤다(순서대로 이 사건 제1, 2, 3 영업표지라 하고, 모든 표장을 칭할 때는 '이 사건 각 영업표지'라 한다).

	이 사건 제1 영업표지	이 사건 제2 영업표지	이 사건 제3 영업표지
표장	<b>OUTBACK</b> 아 웃 백	<b>OUTBACK</b>	
등록번호 (등록일)	제0050644호 (등록일: 1998. 12. 11. /갱신등록일: 2008. 5. 8.)	제0154502호 (2007. 9. 18.)	제0154501호 (2007. 9. 18.)
지정 서비스업	제43류: 카페테리아업, 레스토랑업, 셀프서비스식당업, 간이식당업, 휴게실업, 서양음식점경영업, 제과점업, 음식조리대행업, 식당체인업	제43류: 레스토랑업	제43류: 레스토랑업

#### 나. 피고들의 사용행위

1) 피고 A, B은 동업으로 2011년부터 H 토지 및 지상 3층 건물에서, 2014년부터 D 토지 및 지상 3층 건물에서, 피고 C은 2011년부터 F 외 4필지 토지 및 지상 3층 건물에서 각 '아웃백' 또는 '아웃백 무인텔'이라는 상호로 대실(貸室)이 가능한 무인 숙박시설을 각각 운영하면서, 위 숙박시설들의 간판, 표지판 등의 외부시설 및 건물 내 안내판, 가격표, 침구류, 세면도구 등의 내부시설, 비품에 별지 2 목록 기재 각 표장인 "아웃백", "OUTBACK", " 표지(이하 '이 사건 각 침해표지'라 한다)를 표시하여 사용하고 있다.

2) 피고 A, B은 전주시 무인 숙박시설의 영업과 관련하여 인터넷 사이트(E)를 개설하여 운영하고 있는데, 위 사이트에는 이 사건 각 침해표지 중 ""이 표시

되어 있다.

3) 피고 A, B은 2016. 3.경 G에게 H 토지 및 3층 숙박시설을 매도하고 소유권이전 등기를 마쳐주었다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 15 내지 17, 26, 27, 41, 43호증, 을 제 11, 13호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 제1심법원의 북전주세무서·익산세무서에 대한 각 과세정보제공회신결과, 변론 전체의 취지

### 3. 원고 주장의 요지

#### 가. 서비스표권 침해

피고들은 원고의 등록서비스표인 이 사건 각 영업표지와 유사한 이 사건 각 침해표지를 그 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업에 사용함으로써 원고의 서비스표권을 침해하였다.

#### 나. 영업주체 혼동

피고들은 원고의 영업표지로 국내에 널리 알려진 이 사건 각 영업표지와 유사한 이 사건 각 침해표지를 사용하여 피고들의 영업을 원고의 영업상 시설 또는 활동과 혼동하게 하였는바, 피고들의 위와 같은 행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1항 (나)목이 정한 부정경쟁행위에 해당한다.

#### 다. 식별력·명성 손상

피고들은 원고의 영업표지로 국내에 널리 알려진 이 사건 각 영업표지와 유사한 이 사건 각 침해표지를 퇴폐적인 러브호텔에 사용함으로써 이 사건 각 영업표지의 식별력과 명성을 손상하였는바, 피고들의 위와 같은 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (다)

목이 정한 부정경쟁행위에 해당한다.

#### 4. 서비스표권 침해 여부에 대한 판단

##### 가. 서비스업의 유사성

먼저, 이 사건 각 영업표지의 지정서비스업인 카페테리아업, 휴게실업, 레스토랑업 등과 이 사건 각 침해표지의 사용서비스업인 무인 숙박업이 동일·유사한지에 관하여 보기로 한다.

지정서비스업의 유사 여부는 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공방법, 서비스의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정을 고려하여 일반 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 5. 12. 선고 2003후1192 판결, 대법원 2007. 6. 14. 선고 2006후3298 판결 등 참조).

이 사건 각 영업표지의 지정서비스업은 고객에게 의식주의 일부를 제공한다는 점에서는 서비스의 성질이나 내용이 유사하고 수요자가 공통된다고 볼 여지가 있다.

그러나 ① 양 서비스업은 서비스의 제공방법(대면 서비스와 무인 서비스), 구체적 성질·내용이 다르고, ② 양 서비스업은 수요자 측면에서도 음식을 먹으려는 사람과 숙박을 하려는 사람으로 구분될 수 있으며, ③ 갑 제24호증의 1 내지 5, 제25, 44호증 등 원고가 제출한 증거만으로는 양 서비스업의 제공이 동일한 영업주체에 의하여 이루어지는 것이 일반적인 거래실정이라거나 일반 수요자들이 통상적으로 그와 같이 생각한다고 보기 어렵다.

따라서 이 사건 각 영업표지의 지정서비스업과 이 사건 각 침해표지의 사용서비스업이 서로 유사하다고 할 수 없다.

##### 나. 판단

따라서 서비스표권 침해의 나머지 요건에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 피고들이 원고의 등록서비스표권을 침해하였다고 볼 수 없다.

## 5. 영업주체 혼동 여부에 대한 판단

### 가. 판단에 필요한 법리

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목은 "국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장(표장) 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위"를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다. 여기서 "국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지"는 국내 전역 또는 일정한 범위에서 거래자 또는 수요자들이 그것을 통하여 특정 영업을 다른 영업과 구별하여 널리 인식하는 경우를 말하는 것으로서 국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지인지는 사용 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지가 일응의 기준이 되고, 영업표지의 유사 여부는 동종 영업에 사용되는 두 개의 영업표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 구체적인 거래실정상 일반 수요자나 거래자가 영업 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지에 의하여 판별되어야 한다. 한편 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일·유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다. 그리고 그와 같이 타인의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지는 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업 실태, 고객층의 중복

등으로 인한 경업·경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용 의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2011. 12. 22. 선고 2011다9822 판결 등 참조).

## 나. 이 사건 각 영업표지가 국내에 널리 인식된 영업표지인지 여부

### 1) 인정사실

다음 각 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 갑 제1, 4, 6 내지 14, 19, 28, 30 내지 32호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

가) 원고는 1988년 미국에서 설립되어 대한민국을 포함한 전 세계 20개 이상의 국가에서 '아웃백', '아웃백 스테이크하우스'라는 상호로 약 1,200개의 패밀리 레스토랑을 운영하는 법인이다. 원고는 1997년 대한민국에 아웃백 스테이크하우스 1호점을 개설하였고, 현재 전국 80여개의 매장을 운영하고 있다.

나) 원고는 위와 같이 패밀리 레스토랑을 운영하면서 주로 이 사건 제3 영업표지

(  ) 또는 위 영업표지의 색상만을 변형한 "  " 표지(이하 '이 사건 제4 영업표지'라 한다, 아래에서는 이 사건 제4 영업표지를 포함하여 '이 사건 각 영업표지'라 한다)를 레스토랑의 간판, 메뉴판, 가격표, 포장봉투, 물휴지, 영수증 등에 표시하여 사용하여 왔다. 한편, 거래사회에서 원고 또는 원고가 운영하는 레스토랑을 지칭하는 용어로 "아웃백 스테이크하우스", "아웃백", "Outback" 등이 사용되었다.

다) 원고는 장동건, 고소영, 조인성, 성시경 등 유명 연예인들을 광고모델로 하는 TV, 신문 등의 광고를 하였고, 페이스북(facebook) 등 SNS를 통한 광고도 병행하였는데, 2013년부터 2015년 전반기까지 지출한 광고비가 약 190억 원에 달한다.

라) 원고는 현재 국내에서 80여개의 매장을 운영하면서 2010년부터 2014년 사이에 아래와 같은 매출을 올렸다(단위: 미화 달러).

	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
총수입	235,309,803	289,120,996	292,732,096	289,629,719	238,828,123
비용	201,750,017	251,284,537	252,285,533	258,206,463	231,371,125
수익(세전)	33,559,787	37,836,459	40,446,563	31,423,255	7,456,998

마) 원고가 운영하는 "아웃백 스테이크하우스"는 한국생산성본부가 조사한 국가 브랜드경쟁력지수(NBCI) 패밀리 레스토랑 부문에서 2005년부터 2014년까지 10년 연속 1위로 선정되었고, 2014년에는 한국소비자원의 온라인 설문조사 결과 패밀리 레스토랑 중 소비자 만족도 1위를 기록하였으며, 2015년 한국경제신문이 실시한 패밀리 레스토랑 선호도 조사에서 1위를 기록하였다.

## 2) 구체적 판단

위 1)항에서 본 바와 같은 원고의 국내 영업기간, 이 사건 각 영업표지의 사용기간·방법·태양, 광고 현황, 매출 규모, 시장 내의 인지도 등에다 패밀리 레스토랑의 경우 수요자들의 연령·성별이 특정한 연령이나 성별로 제한되지 않는 점, 원고의 매장이 전국에 골고루 분포되어 있는 점 등을 종합하면, 이 사건 각 영업표지는 국내에 널리 인식된 원고의 영업표지에 해당한다고 할 것이다(피고들은 "아웃백" 또는 "OUTBACK"은 현저한 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 없다는 취지로 주장하나, 을 제1 내지 5호증의 기재만으로는 "아웃백" 또는 "OUTBACK"이 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 보기 어렵고, 더욱이 앞서 본 바와 같이 위 표장이 저명성을 획득하였으므로, 피고들이 위 주장을 받아들이지 않는다).

## 다. 영업 주체 혼동 여부에 대한 구체적 판단

## 1) 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 모방자의 악의

위 나.항에서 본 바와 같이 이 사건 각 영업표지는 저명성을 획득하였고, 식별력도 강하다.

또한, 이 사건 각 침해표지는 이 사건 각 영업표지와 호칭·관념이 동일하거나 요부인 "OUTBACK" 부분의 호칭·관념이 동일하므로, 이 사건 각 영업표지와 서로 동일·유사하다. 또한 양 표지 사이의 유사성에 비추어 보면, 모방자인 피고들의 악의도 추정된다고 할 것이다.

## 2) 영업 실태, 경업·경합관계의 존부

그런데 갑 제24호증의 1 내지 5, 제25, 44호증 등 원고가 제출한 증거만으로는 원고의 패밀리 레스토랑업과 피고들의 무인 숙박업의 제공이 동일한 영업주체에 의하여 이루어지는 것이 일반적인 거래실정이라거나 일반 수요자들이 통상적으로 그와 같이 생각한다고 보기 어려운 점, 원고가 제출한 증거만으로는 패밀리 레스토랑업을 운영하는 영업주체가 무인 숙박업으로 사업 다각화를 하는 것이 일적인 경향이라고 보기 어려운 점 등을 감안하면, 양 서비스업은 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계가 존재한다고 볼 수 없다.

또한, 피고들의 영업 규모는 원고의 영업 규모에 비하여 매우 작은 수준에 불과하다[2013년 기준 1,000배를 훨씬 초과한다(갑 제10호증, 제1심법원의 복전주세무서·익산세무서에 대한 각 과세정보제공회신결과)].

위와 같이 고객층의 중복 등으로 인한 영업의 경합 가능성이 매우 낮은 점, 원고의 영업 규모는 피고들과 비교할 수 없을 정도로 큰 점, 원고는 전국에 걸쳐 80여개 매장을 운영하면서, 유명 연예인들을 모델로 한 광고, 사회 공헌 활동(갑 제36 내지 40

호증) 등을 통하여 '가족 중심적이고 자연 친화적인 패밀리 레스토랑'으로서의 명성·신용 및 소비자들로부터 높은 평가를 유지하고 있었던 점 등에 비추어 보면, 일반 수요자들이나 거래자들이 부정적인 이미지를 갖고 있는 무인 숙박업소를 원고가 직접 운영한다거나 원고와 자본·조직 등에 있어 밀접한 관계가 있는 개인이나 법인이 운영한다고 오인할 가능성은 매우 낮다고 할 것이다(아래 6의 나.항에서 보는 바와 같이 이 사건 각 영업표지를 사용한 피고들의 영업행위는 저명한 원고의 이 사건 각 영업표지가 갖는 좋은 이미지 및 가치를 손상시키는 명성 손상에 해당하는데, 원고와 동일한 영업주체 또는 자본·조직 등에 있어 밀접한 관계가 있는 개인이나 법인이 이 사건 각 영업표지가 갖는 좋은 이미지 및 가치를 손상시키는 영업행위를 한다는 것은 경험칙에 반하므로, 일반 수요자들이나 거래자들이 그와 같이 오인할 가능성은 매우 낮다).

### 3) 종합

따라서 영업표지의 주지성, 강한 식별력, 표지의 동일·유사, 모방자의 악의에도 불구하고, 일반 수요자들이나 거래자들로 하여금 이 사건 각 영업표지의 주체인 원고와 이 사건 각 침해표지의 사용자인 피고들 간에 자본, 조직 등에 있어 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다.

## 6. 식별력·명성 손상 여부에 대한 판단

### 가. 판단에 필요한 법리

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목은 "가목 또는 나목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상

품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있다. 그 규정의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 여기에 정해진 "국내에 널리 인식된"이라고 함은, 국내 전역 또는 일정한 지역 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려지게 된 주지한 정도를 넘어 관계 거래자 이외에 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려지게 된 저명한 정도에 이른 것을 말한다고 해석하여야 하며, 국내에 널리 인식되었는지는 그 사용기간·방법·태양·사용량·영업범위 등과 그 영업의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 되는데, 식별력의 손상은 특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것을 말하고(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 참조), 명성의 손상이란 저명한 정도에 이른 특정한 표지를 부정적인 이미지를 가진 서비스에 사용함으로써 그 표지가 가지는 좋은 이미지 및 가치를 손상시키는 것을 말하며, 이러한 저명한 정도에 이른 표지의 식별력 손상이나 명성 손상을 위해서 그 영업표지가 반드시 동종·유사 관계 또는 경쟁 관계에 있는 서비스업에 사용되어야 하는 것은 아니다.

## 나. 판단

### 1) 이 사건 각 영업표지가 저명한지 여부

위 5.의 나.항에서 본 바와 같이 이 사건 각 영업표지는 저명한 원고의 영업표지에 해당한다고 할 것이다.

### 2) 영업표지의 동일·유사성

이 사건 각 침해표지는 이 사건 각 영업표지와 호칭·관념이 동일하거나 요부인 "OUTBACK" 부분의 호칭·관념이 동일하므로, 이 사건 각 영업표지와 서로 동일·유

사하다.

### 3) 이 사건 각 영업표지의 식별력·명성 손상

위 5.의 나.항의 인정사실 및 갑 제20호증의 1 내지 5, 제36 내지 40호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 원고는 이 사건 각 영업표지를 독자적으로 창안하여 전국 매장에서 지속적으로 사용하면서 광고 등을 통하여 전국적인 식별력을 얻은 점, ② 또한, 원고는 매장 인테리어, 홈페이지, 유명 연예인들을 모델로 한 광고, 사회 공헌 활동(갑 제36 내지 40호증) 등을 통하여, 가족 중심적이고 자연 친화적인 패밀리 레스토랑으로서의 명성과 신용을 유지하고 있었던 점, ③ 그런데 피고들은 러브호텔로 이용되고 있다는 부정적인 이미지를 갖고 있는 무인 숙박업소를 운영하면서 이 사건 각 영업표지를 사용하였는데, 특히 원고의 대표적 인 브랜드인 이 사건 제4 영업표지()와 매우 유사한 표장을 사용하면서 이 사건 제4 영업표지 상단의 산 모양의 도형을 나체 여성이 누워있는 듯한 선정적인 형상으로 변형하여 사용()한 점 등을 종합하면, 피고들은 저명한 원고의 이 사건 각 영업표지를 부정적인 이미지를 갖는 서비스업에 사용함으로써 그 표지가 갖는 좋은 이미지 및 가치를 손상시켰다고 할 것이고, 더불어 저명한 이 사건 각 영업표지가 갖는 출처표시 기능도 손상시켰다고 할 것이다.

### 4) 종합

위 검토 결과를 종합하면, 이 사건 각 영업표지를 사용한 피고들의 영업행위는 부정경쟁방지법 제2호 제1호 (다)목의 식별력·명성 손상에 해당한다.

따라서 원고는 피고들에 대하여 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권 등(아래 다.

항)과 같은 법 제5조의 손해배상청구권(아래 라.항)을 갖는다.

#### 다. 금지 및 폐기의무

##### 1) 인용하는 부분

위에서 살펴 본 바와 같이 피고들이 무인 숙박업소를 운영하면서 이 사건 각 침해표지를 사용하는 행위는 식별력·명성 손상의 부정경쟁행위에 해당하므로, 부정경쟁방지법 제4조에 따라, ① 피고들은 이 사건 각 침해표지를 피고들의 영업에 사용하여서는 아니 되고, ② 피고들은 이 사건 각 침해표지를 표시한 간판, 현수막, 차고문, 안내판, 침구류, 샴푸·린스·로션 용기, 세면도구 파우치백, 전기주전자, 선전광고물을 생산, 사용, 판매, 배포, 수입, 수출하거나 판매를 위한 전시 또는 청약을 하여서는 아니 되며, ③ 피고 A, B은 위 피고들이 운영하는 D 지상 3층 모텔들의 건물 외벽, 차고문, 객실 내부의 화장실 문, 인터넷 사이트(E)에서 이 사건 각 침해표지를 삭제, 제거하고, 피고 C은 자신이 운영하는 F 외 4필지 지상 3층 건물에서 모텔들의 건물 외벽, 차고문, 객실 내부의 화장실 문에서 이 사건 각 침해표지를 삭제, 제거하며, ④ 피고들은 피고들의 사무소, 공장, 창고, 차량, 모텔에 사용, 보관 또는 전시 중인 이 사건 각 침해표지가 표시된 이 사건 각 침해물을 폐기할 의무가 있다(원고는 "기타 이와 유사한 장소" 부분에 대하여도 청구하고 있으나, 위 부분 청구는 장소가 특정되지 않았는바, 청구취지의 착오·오기로 보기로 한다).

##### 2) 기각하는 부분

부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2008. 11. 13. 선고 2006다22722 판결, 대법원 2013. 6. 27. 선고 2011다97065 판결).

그런데 피고 A, B이 이 사건 변론종결 이전에 자신들이 운영하던 'H 토지 지상 3층 숙박시설'을 제3자에게 매도한 사실에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 피고 A, B이 이 사건 변론종결일까지도 위 김제시 숙박시설을 운영하고 있다고 보기 어려운바, 원고의 피고 A, B에 대한 청구 중 위 숙박시설 부분과 관련한 이 사건 각 침해표지의 삭제 등 청구는 이 사건 변론종결일을 기준으로 위 피고들이 부정경쟁행위를 하고 있지 않은 물건을 대상으로 폐기, 제거를 구하는 것이어서 허용될 수 없다.

## 라. 손해배상의무

### 1) 원고의 주장

피고들은 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항 및 제5항에 따라 식별력·명성 손상으로 인하여 원고가 입은 손해(= 피고들의 영업상 이익액 상당의 손해 + 명성·신용훼손으로 인한 손해)를 배상할 의무가 있다.

피고 A, B은 공동하여 원고에게 영업상 이익액 상당의 손해 174,439,285원(부정경쟁방지법 제14조의2 제2항) 및 명성·신용훼손으로 인한 손해 23억 원(부정경쟁방지법 제14조의2 제5항) 중 원고가 구하는 바에 따라 1억 5,000만 원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

피고 C은 원고에게 영업상 이익액 상당의 손해 159,540,762원(부정경쟁방지법 제14조의2 제2항) 및 명성·신용훼손으로 인한 손해 23억 원(부정경쟁방지법 제14조의2 제5항) 중 원고가 구하는 바에 따라 1억 5,000만 원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

### 2) 영업상 이익액 상당의 손해배상 청구 부분

#### 가) 원고 주장의 취지

원고가 피고들의 식별력·명성 손상 행위로 인하여 '피고들이 얻은 영업상 이익액' 상당의 손해를 입었다는 주장은 결국 원고가 위 이익액 상당의 일실이익을 상실함으로써 손해를 입었다는 취지의 주장으로 보인다.

#### 나) 판단에 필요한 법리

부정경쟁방지법 제14조의2 제2항 및 제2항의 보충적 규정으로서의 같은 조 제5항은 부정경쟁행위에 기한 손해배상청구에 있어서 일실이익 상당의 영업상 손해에 관한 피해자의 주장·입증책임을 경감하는 취지의 규정이고, 부정경쟁행위가 있는 경우 그로 인한 일실이익 상당의 영업상 손해 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없다. 따라서 손해배상을 청구하는 자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 실제로 일실이익 상당의 영업상 손해를 입은 것을 주장·입증할 필요가 있다. 다만, 위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 또는 개연성의 존재를 주장·입증하는 것으로 족하다고 보아야 하므로 손해배상을 청구하는 자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 부정경쟁행위에 의하여 일실이익 상당의 영업상 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다(대법원 2008. 11. 13. 선고 2006다22722 판결, 대법원 2009. 10. 29. 선고 2007다22514, 22521 판결, 대법원 2015. 10. 29. 선고 2013다45037 판결 등 참조).

#### 다) 구체적 판단

원고가 제출한 증거만으로는 피고들이 원고와 동종의 영업을 하고 있다고 보기 어려우므로, 동종 영업을 하고 있다는 사실을 증명한 경우 일실이익 상당의 영업상 손해를 입었음을 사실상 추정해 주는 위 법리가 적용될 수 없다.

또한, 위 5.의 다.의 2)항에서 본 바와 같이 원고의 패밀리 레스토랑업과 피고들의 무인 숙박업은 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계가 존재한다고 볼 수 없는 점 등에 비추어 보면, 갑 제34, 35호증 등 원고가 제출한 증거만으로는 피고들의 식별력·명성 손상행위로 인하여 원고에게 일실회의 상실의 손해가 발생할 염려가 있거나 개연성이 있다고 보기도 어렵고, 달리 일실회의 상당의 영업상 손해 발생의 염려 또는 개연성의 존재를 인정할만한 증거가 없다.

#### 라) 종합

따라서 피고들의 영업상 이익액 상당의 손해배상 청구는 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

### 3) 무형의 손해에 대한 배상 청구 부분

#### 1) 판단에 필요한 법리

민법 제751조 제1항은 불법행위로 인한 재산 이외의 손해에 대한 배상책임을 규정하고 있고, 재산 이외의 손해는 정신상의 고통만을 의미하는 것이 아니라 그 외에 수량적으로 산정할 수 없으나 사회통념상 금전평가가 가능한 무형의 손해도 포함한다고 할 것이므로, 법인의 명예나 신용을 훼손한 자는 그 법인에게 재산 이외의 손해에 대하여도 배상할 책임이 있고(대법원 2004. 8. 16. 선고 2003다33868 판결, 대법원 2005. 11. 10. 선고 2005다37710 판결 참조), 부정경쟁방지법 상의 식별력·명성 손상으로 인한 무형의 손해도 민법 제751조 제1항의 손해의 일종으로서, 부정경쟁방지법 제5조의 "부정경쟁행위로 영업상 이익을 침해하여 입힌 손해"에 포함된다고 할 것이다.

한편, 부정경쟁방지법 상의 식별력·명성 손상으로 인한 무형의 손해는 손해의 성질상 구체적인 손해액을 입증하는 것이 곤란한 경우에 해당하므로, 법원은 부정경쟁

방지법 제14조의2 제5항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

## 2) 손해배상책임의 발생 및 범위

피고들의 식별력·명성 손상행위로 인하여 원고의 명성이나 신용 등이 훼손됨으로써 원고에게 무형의 손해가 발생할 것임은 경험칙 상 명백하므로, 피고들은 원고에게 무형의 손해를 배상할 의무가 있다.

나아가 피고들이 배상하여야 할 손해액에 관하여 보건대, 원고의 명성·신용의 정도 및 브랜드의 가치, 원고의 영업 규모, 식별력·명성 손상의 정도, 예상되는 손해의 종류 및 성격, 실제 피해의 정도, 악의성의 정도, 피고들의 손상행위 기간과 영업 규모, 피고들 영업의 지역적 범위 등 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 나타난 여러 사정들을 참작하여, 피고 A, B이 공동으로 배상하여야 할 손해를 5,000만 원으로, 피고 C이 배상하여야 할 손해를 4,000만 원으로 각 정한다.

## 4) 최종 인정 손해배상액

### 가) 피고 A, B

피고 A, B은 공동하여 원고에게 5,000만 원 및 그 중 ① 제1심판결 인용금액인 3,000만 원에 대하여는 불법행위일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 2015. 7. 10.부터 위 피고들이 그 의행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 제1심판결 선고일인 2016. 8. 24.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을, ② 이 법원에서 추가로 인용하는 금액인 2,000만 원에 대하여는 불법행위일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 2015. 7. 10.부터 위 피고들이 그 의행의무의

존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 이 법원 판결 선고일인 2017. 6. 29.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 각 지급할 의무가 있다.

#### 나) 피고 C

피고 C은 원고에게 4,000만 원 및 그 중 ① 제1심판결 인용금액인 3,000만 원에 대하여는 불법행위일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 2015. 7. 10.부터 위 피고가 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 제1심판결 선고일인 2016. 8. 24.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을, ② 이 법원이 추가로 인용하는 금액인 1,000만 원에 대하여는 불법행위일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 2015. 7. 10.부터 위 피고가 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 이 법원 판결 선고일인 2017. 6. 29.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 각 지급할 의무가 있다.

### 7. 결론

그렇다면 원고의 피고들에 대한 각 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 각 청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 원고와 피고 A, B의 각 일부 항소를 받아들여 제1심판결을 위와 같이 변경하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      김환수

              판사      윤주탁

              판사      장현진

별지 1

원고 등록 서비스표

1.



2.

**OUTBACK**  
**아 웃 백**

끝.

별지 2

피고들 사용 표지



2. 아웃백

3. OUTBACK

끝.

### 침해물(폐기 대상)

- 피고들이 운영하는 모텔의 간판, 현수막, 차고문, 홈페이지의 영업표시
- 피고들이 운영하는 모텔 내부의 안내판, 객실번호판, 침구류, 슬리퍼, 가운, 샴푸·린스·로션 용기, 화장품 받침대, 수건, 세면도구 파우치백, 전기주전자 등 모텔 객실 비품
- 피고들이 운영하는 모텔 객실 내부의 화장실 문. 끝.