

프랜차이즈 동업분쟁, 상표권 공동소유자 중 1인에게 등록된 경우 명의신탁한 경우에도

대외적 관계에서 상표권자는 등록원부상 등록권자: 특허법원 2019. 4. 12. 선고 2018나

1596 판결



1. 사안의 개요

- (1) 3인의 음식점사업 동업계약 - 원고(인테리어담당), F(영업담당), G(운영담당)
- (2) G - 프랜차이즈 업체 주식회사 설립 및 대표이사, 원고 - 주식 일부 양수
- (3) 아래 등록서비스표 사용 프랜차이즈사업 운영함

등록서비스표

1. 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제0168478호/ 2007. 7. 9./ 2008. 6. 12.

2. 구성: 

3. 지정서비스업: 제43류 일본음식점업, 한식점업, 식당체인업, 회전문식당업, 회전문식당프랜차이즈업, 해초쌈밥전문식당업, 해초쌈밥전문식당체인업

4. 등록권리자: 원고. 끝.

2. 동업분쟁 및 동업관계 해소 합의서 작성

3. 쟁점 - 상표권 명의신탁 여부

피고가 원고의 이 사건 등록서비스표를 사용하였음을 이유로 피고에게 상표권 침해에 따른 손해배상을 구하는 이 사건에서 피고는 이 사건 서비스표권은 원고의 단독소유가 아니라 원고, A과 망 B 3인이 공동소유하는 것으로서 단지 원고에게 명의신탁한 것이고, 원고, A과 망 B 3인이 2010. 4. 9.경 공동의 지분으로 해우리 가맹사업에 관한 ★홀딩스를 설립한 이후에는 ★홀딩스가 이 사건 서비스표권에 대한 배타적인 권리자라고 보아야 하므로 원고에게 이 사건 서비스표권 침해로 인한 손해배상청구권이 인정되지 않는다고 주장한다.

4. 특허법원 판결요지

이 사건 등록서비스표의 등록원부에는 원고만이 등록권리자로 등록되어 있다. 따라서 원고가 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자이므로 대외적인 관계에서 서비스표권자로서 권리를 행사할 수 있다(설령 원고, A 및 망 B 3인이 이 사건 등록서비스표를 공동으로 소유하고 이를 원고에게 명의신탁한 것이라 하더라도 **대외적인 관계에 있어서는 명의수탁자인 원고가 서비스표권자에 해당하므로 명의신탁자가 아닌 피고와의 관계에서는 원고가 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자로서 권리를 행사할 수 있다.**

또한 원고, A 및 망 B 3인이 공동으로 ★홀딩스를 설립하였다는 사실만으로 ★홀딩스가 이 사건 등록서비스표의 배타적인 소유권자가 되었다고 인정하기 어렵다(또한 상표법 제 96조 제1항 제1호에 따라 서비스표권의 이전은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않는데, 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록서비스표의 등록원부에는 원고만이 등록권리자로 등록되어 있을 뿐이고, ★홀딩스로 서비스표권 이전등록이 되지 않았으므로, 원고가 아닌 ★홀딩스를 이 사건 등록서비스표의 배타적인 소유권자라고 인정할 수 없다.)

첨부: 특허법원 2019. 4. 12. 선고 2018나1596 판결

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com