

특 허 법 원

제 2 3 부

판 결

사 건 2016나1158 서비스표권침해금지등
원고, 피항소인 이투스교육 주식회사

피고, 항소인 A

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2016. 3. 30. 선고 2016가합505559 판결

변 론 종 결 2017. 7. 14.

판 결 선 고 2017. 8. 18.

주 문

1. 제1심 판결을 다음과 같이 변경한다.

가. 피고는,

- 1) 별지 1 목록 중 제1의 나.항 기재 표장, 같은 목록 제2의 나.항 기재 표장 및
별지 2 목록 중 제1 내지 3항, 제5항 기재 각 표장들을 입시학원경영업에 사용
하여서는 아니 되고,
- 2) 위 1)항 기재 각 표장들을 인터넷 홈페이지, 인터넷 카페, 인터넷 블로그, 내·외

- 부 간판, 표찰, 인쇄물, 카탈로그, 광고선전물, 명함에 표시하여서는 아니 되며,
- 3) 인터넷 웹페이지, 인터넷 카페, 인터넷 블로그에서 위 1)항 기재 각 표장을 각 삭제하고, 천안청솔학원(B 소재)에 보관 또는 전시되어 있는 위 각 표장이 표시된 내·외부간판, 표찰, 인쇄물, 카탈로그, 광고선전물, 명함을 각 폐기하고,
- 4) 원고에게 50,000,000원 및 이에 대한 2016. 2. 6.부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

나. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

2. 소송총비용 중 1/4은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.
3. 제1의 가.항은 가집행할 수 있다.

청구취지 및 항소취지

청구취지

피고는, 별지1 목록 제1의 나.항, 제2의 나.항 및 별지2 목록 표시 각 표장을 별지1 목록 제1의 라.항 및 제2의 라.항 기재 각 지정서비스업에 사용하여서는 아니 되고, 위 가.항 표시 각 표장을 인터넷 홈페이지, 인터넷 카페, 인터넷 블로그, 내·외부 간판, 표찰, 인쇄물, 카탈로그, 광고선전물, 명함에 표시하여서는 아니 되며(원고는 이 법원에 이르러 청구취지 중 '기타 물품에 표시하여서는 아니 되고' 부분을 철회하는 것으로 감축하였다), 인터넷 웹페이지, 인터넷 카페, 인터넷 블로그에서 위 가.항 표시 각 표장을 각 삭제하고, 천안청솔학원(주소: B)에 보관 또는 전시되어 있는 위 가.항 기재 각 표장이 표시된 내·외부간판, 표찰, 인쇄물, 카탈로그, 광고선전물, 명함을 각 폐기하고, 원고에게 50,000,000원 및 이에 대한 이 사건 소장 부분 송달 다음날부터 다 갚는 날

까지 연 15%의 비율에 의한 돈을 지급하라.

항소취지

제1심 판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.


이 유

1. 인정사실

가. 원고의 지위 및 이 사건 등록서비스표권

1) 원고는 학원운영 및 학원관련사업 등을 목적으로 하여 1998. 4. 8. 설립된 회사로 2010. 10. 1. 그 상호를 '주식회사 청솔학원'에서 '이투스교육 주식회사'로 변경하였다.

2) 소외 C은 1997. 7. 2. 별지1 목록 제1항 기재 **청솔학원**을 표장으로 하는 서비스표(이하 '이 사건 제1서비스표'라고 한다)에 관하여 서비스표권 설정등록을 받았고, 원고는 2000. 3. 29. C으로부터 이 사건 제1서비스표권을 이전등록받은 후, 2000. 10. 6. 소외 D에게 이 사건 제1서비스표권 중 일부를 이전등록하여 현재 D과 이 사건 제1서비스표를 공유하고 있다.

3) 원고는 D과 함께 2001. 1. 6. 별지1 목록 제2항 기재 를 표장으로 하는 서비스표(이하 '이 사건 제2서비스표'라고 하며, 이 사건 제1서비스표와 함께 '이 사건 각 등록서비스표'라고 한다)를 출원하여 2002. 10. 15. 설정등록을 받아 D과 이 사건 제2서비스표를 공유하고 있다.

나. 실사용 표장

1) 2016. 7. 21. 현재 B의 외부에는 다음과 같은 표장(좌측은 별지2 목록 중 제5항 표장과 동일하고, 우측은 같은 목록 중 제3항 표장과 동일하다)이 표시된 간판이 각 설치되어 있다.



2) 또한 이 사건 건물 내부의 층별 안내판에는 각 층별로 입주하고 있는 업체의 표시가 되어 있는데, 7층에는 다음과 같은 표지(별지2 목록 중 제2항 표장과 동일하다)의 학원이 있는 것으로 표시되어 있다.

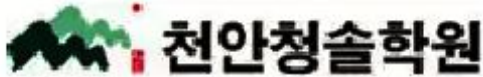


3) 천안청솔학원의 네이버카페에는 다음과 같이 피고의 초상과 함께 학원의 연락처가 표시되어 있는데, 위 연락처는 앞서 본 이 사건 건물 1층에 있는 간판에 나타난 연락처와 동일하다.



4) 한편, 천안청솔학원의 인터넷 홈페이지에는 그 상단에 다음과 같은 표장(별지2

목록 중 제1항 표장과 동일하다)이 표시되어 있고, 앞서 본 학원건물의 간판에 있는 동일한 연락처가 표시되어 있다.



그리고 천안청솔학원의 블로그에는 다음과 같은 학원의 표지(별지2 목록 중 제1항 표장과 동일하다)가 사용되고 있고, 연락처는 위 전화번호와 동일하게 표시되어 있다.



한편 천안청솔학원의 2017년도 홍보물에는 다음과 같은 표지(아랫부분에 영어로 표기된 홈페이지 웹사이트 주소 부분을 제외하면 별지2 목록 중 제1항 표장과 동일하다)가 하단에 표시되어 있는데, 학원의 위치는 이 사건 건물 1층이라고 표시되어 있다.



다. 관련사건의 경과

1) 원고는 2011. 8. 22. 피고, D 등 3인을 상대로 서울중앙지방법원 2011가합86633호로 서비스표권침해금지 등 청구의 소를 제기하여 피고가 이 사건 각 등록서비스표를 사용하여 학원을 운영함으로써 등록서비스표권을 침해한다고 주장하였는데, 위 소가 계속 중이던 2012. 8. 17. '피고가 D 등 나머지 피고들과 연대하여 원고에게 이 사건 각 서비스표권 침해로 인한 손해배상으로 30,000,000원을 지급한다'는 취지의 화해권고 결정이 확정되었다.

2) 한편 원고는 E, F, G, H을 상대로 서울중앙지방법원 2014가합545058호로 서비

스표권침해금지 등 청구소송을 제기하여 위 E 등이 청솔기숙학원, 양평청솔기숙학원을 운영하면서 원고의 동의 없이 D으로부터만 사용허락을 받아 이 사건 각 서비스표권과 동일한 표장을 사용한 행위가 위 각 등록서비스표에 대한 서비스표권 침해또는 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로 그 침해행위금지 및 손해배상 청구의 소를 제기하였다. 이에 대하여 위 법원은 2015. 7. 17. 침해금지 및 손해배상청구를 거의 대부분 인용하는 판결을 선고하였고, 위 E 등은 이에 불복하여 서울고등법원 2015나2042016호로 항소하였으나 항소심 법원은 2016. 4. 28. 원고가 금지를 구한 업종 중 입시학원경영업을 제외한 나머지 부분에 대한 금지청구를 기각하고 제1심에서 명한 손해액을 일부 감액하는 외에 원고의 청구를 대부분 인용하는 취지의 판결(이하 '관련 민사판결'이라 한다)을 선고하였다.¹⁾

3) 그리고 I, J, 주식회사 인천스카이에듀학원, G, H은 원고와 D이 공유하는 이 사건 각 등록서비스표권에 대하여 원고의 허락을 받지 않고 D의 사용허락만을 받아 강화청솔학원, 용인청솔학원, 양평청솔기숙학원 등을 운영하면서 이를 임의로 사용하여 원고의 이 사건 각 등록서비스표권을 침해하였다는 등의 공소사실로, D은 위 각 학원을 양수한 사실이 없음에도 그 설립자로 거짓 등록을 하였다는 등의 공소사실로 약식기소되었다(갑 제29호증).²⁾

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 이 법원에 현저한 사실, 갑 제1 내지 5호증, 제11, 19, 21, 22, 24, 25, 29호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

1) 위 항소심 판결에 대하여는 쌍방이 상고하여 현재 대법원 2016다226301호로 상고심 계속 중이다.

2) 약식기소된 위 피고인들은 정식재판을 청구하였으나 모두 유죄가 인정되어 각 벌금형을 선고받았고, 이후 수원지방법원 2016노4855호로 항소하였으나 2017. 5. 26. 항소기각되었다. 이에 대하여는 D, G, H이 상고를 제기하여 현재 대법원 2017도9097호로 상고심 계속 중이다.

가. 원고

1) 피고는 이 사건 화해권고결정이 확정된 후로도 원고의 동의 없이 이 사건 각 등록서비스표권을 자신이 운영하는 입시학원운영업 등에 사용하였는데, 이는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제50조에 따른 지정서비스표권자의 독점배타권을 침해하는 행위일 뿐만 아니라, 국내에 널리 국내에 널리 원고의 영업 표시인 이 사건 각 등록서비스표권과 혼동을 초래하는 등의 행위로서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호법(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 소정의 부정경쟁행위이다.

2) 따라서 피고는 구 상표법 제65조 제1항 및 제2항 또는 부정경쟁방지법 제4조 제1항 및 제2항에 따라 그 침해행위를 중지하여야 하고, 침해조성물들은 폐기되어야 한다.

3) 또한 피고는 이 사건 화해권고결정 다음날인 2012. 8. 18.부터 2017. 2. 28.경까지 4년 이상 이 사건 각 등록서비스표권 침해를 계속하고 있으므로, 구 상표법 제66조의 2 또는 부정경쟁방지법 제5조에 따라 이 사건 각 등록서비스표권 침해로 인한 손해 배상으로서 그 손해의 일부인 50,000,000원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.³⁾

3) 원고는 당초 이 사건 소장에서 피고가 이 사건 건물에서 청솔학원을 운영하면서 합계액 25억 원 이상의 매출을 올렸고, 학원업에서 통상사용료는 보통 매출액의 5% 또는 순이익의 10% ~ 20%에 해당하는 금액이므로, 원고가 피고로부터 통상 받을 수 있는 금액은 최소한 125,000,000원(매출액 25억 원의 5%)에 이른다고 주장하면서 그 일부인 50,000,000원의 배상을 구한다고 주장하였고, 이에 대해 피고가 답변서 등을 제출하지 아니함에 따라 제1심에서는 무변론 원고 승소판결이 선고되었다. 그러나 이후 피고가 항소를 제기하자 원고는 2016. 12. 21.자 준비서면에서부터 통상사용료가 연간 평균 60,000,000원에 달하고 침해기간이 이 사건 화해권고결정 확정 다음날부터 2016. 12. 21.까지의 기간 동안 통상사용료가 240,000,000원을 초과한다고 주장하면서 그 일부인 50,000,000원의 손해배상을 구한다는 취지로 주장하였다가, 2017. 1. 21. 이 법원 제4회 변론기일에 이르러 손해배상을 구하는 기간을 '이 사건 화해권고결정 다음날부터 이 사건 소제기 전날까지의 기간'으로 특정하고, 위 기간 동안

나. 피고

1) 피고는 2012. 10. 9.부터 D과 동업으로 이 사건 건물 1층에서 천안청솔학원을 운영하면서 이 사건 각 등록서비스표권을 사용하였지만 2014. 5. 27. 동업관계에서 탈퇴하였다. 이와 같이 피고가 동업관계에서 탈퇴한 이후 천안청솔학원은 D이 단독으로 운영하고 있고, 피고는 2011. 12. 9.경부터 이 사건 변론종결일 현재까지 이 사건 건물 7층에서 개념완성 수학전문학원을 운영하고 있을 뿐이다.

2) 따라서 피고는 2012. 10. 9.부터 피고가 D과의 조합관계에서 탈퇴한 2014. 5. 27.까지의 기간에 대하여는 이 사건 각 등록서비스표권에 대한 침해책임은 인정하지만, 2012. 10. 9. 이전의 기간 및 피고가 동업관계에서 탈퇴한 다음날 이후부터는 이 사건 각 등록서비스표권에 대한 침해책임을 부담하지 않는다.

3) 원고가 청구하는 손해액은 과도하며, 공동상표권자인 원고가 그 침해로 인하여 입은 손해액은 6,500,000원 정도에 불과하다.

3. 이 법원의 판단

가. 침해행위의 존부

1) 피고의 천안청솔학원 표지 사용 여부

을 제8, 9, 11, 12, 13호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 이 사건 건물의 7층 실내에는 '개념완성수학전문학원'이라고 표시된 입간판이 설치되어 있고, 유리로 된 출입

연 평균 50,000,000원의 통상사용료를 전제로 한 손해 중 그 일부인 50,000,000원의 배상을 구하는 것으로 그 주장을 정리하였다.

이후 원고는 2017. 2. 28.자 준비서면에서 다시, 피고가 이 사건 화해권고결정일 이후 2017. 2. 28. 현재까지 4년 이상 이 사건 각 등록서비스표권의 침해를 계속하고 있고, 이 사건 각 등록서비스표권에 대한 통상사용료는 최소한 연간 60,000,000원에 이르므로, 피고의 침해행위로 원고가 입은 손해액은 240,000,000원을 초과하는데, 피고의 침해기간, 원고의 이 사건 각 등록서비스표에 대한 지분 등을 고려하여 원고는 그 중 일부인 50,000,000원의 지급을 구하는 것으로 그 일부 청구 손해액에 관한 주장을 최종 정리하였다.

문에는 이와 동일한 표지가 표시되어 있는 사실, 피고는 2011. 12. 9. '개념완성수학전문학원'이라는 상호로 사업자등록을 받았는데 그 사업장소재지는 이 사건 건물의 7층으로 되어 있는 사실, 그후 2012. 10. 9. 피고는 위 사업자등록을, 피고의 단독운영에서 D과의 공동운영으로, 그 상호를 기존의 '개념완성수학전문학원'에서 '청솔학원'으로, 그 사업장 소재지를 이 사건 건물 1층으로 각 변경한 사실, 그후 D은 2013. 4. 5. 천안청솔학원이라는 상호로 사업자등록을 새로이 받았는데, K과 D이 공동사업자로 되어 있는 사실, 피고는 2011. 12. 6. 충남 천안교육지원청교육장으로부터 이 사건 건물 7층에서 '개념완성수학전문학원'이라는 명칭의 학원을 설립·운영한다는 내용의 학원설립·운영의 등록을 받은 사실, 2012. 9. 5.자로 작성된 이 사건 건물 중 1층에 관한 임대차계약서에는 임차인이 피고와 D으로 되어 있었는데, 2014. 3. 7.자로 작성된 이 사건 건물 1층에 관한 임대차계약서에는 임차인이 D 단독으로 되어 있는 사실, D은 2014. 8. 6. 충남 천안교육지원청교육장으로부터 '청솔학원'이라는 명칭으로 이 사건 건물 1층에서 학원을 설립·운영한다는 내용의 학원설립·운영의 등록을 받은 사실이 인정되기는 한다.

그러나 한편, 갑 제12 내지 15, 17, 19, 21 내지 24, 26, 28, 29 내지 31, 33, 37 호증, 을 제27호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 이 법원의 천안세무서장, 강동세무서장에 대한 각 과세정보제출명령 회신결과, 이 법원의 한국스탠다드차타드은행 및 농협은행에 대한 각 금융거래정보제출명령에 대한 회신결과에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음 각 사실 및 이로부터 알 수 있는 다음 각 사정을 종합하면, 피고는 이 사건 화해권고결정일 이후에도 계속하여 이 사건 건물에서 수학학원 등을 운영하면서 '청솔학원'의 표지를 사용하였다고 봄이 타당하고, 이에 어긋나는 증인 L의 증언과 을 제38호증의 기재는 쉽사리 믿기 어려우며, 을 제

14, 15, 16, 19, 20, 21, 22호증의 각 기재 및 영상은 위 인정에 방해가 되지 아니한다.

① 피고는 이 사건 건물의 내부에 이동식 입간판 또는 7층 출입문에 '개념완성수학전문학원'이라는 표지가 되어 있다고 주장하면서 그에 관한 증거로 을 제11호증을 제출하였다(을 제18호증의 1, 2는 이 사건 건물 6층 및 9층에 대한 사진일 뿐이다). 그러나 원고가 제출한 갑 제19호증의 1 내지 11의 각 영상에 의하면, 2016. 7. 21. 현재 이 사건 건물의 외부 광고판과 그 내부의 층별 안내표지에는 피고가 그 7층에서 운영하고 있다는 'A수학전문학원' 또는 '개념완성수학전문학원'의 표시는 따로 되어 있지 않고 단지 '청솔학원'이라고만 표시되어 있다. 또한 이 사건 건물 1층에 있는 청솔학원의 광고에도 이 사건 건물 7층이 '청솔학원'으로 사용되고 있다고 표시되어 있고(갑 제19호증의 9), 7층 입구에도 '청솔학원'이 그 벽면 상단에 표시되어 있다(갑 제19호증의 11). 뿐만 아니라 '개념완성수학전문학원' 소속 직원의 구인광고를 하면서 그 소재지를 천안청솔학원의 소재지인 'M'이라고 표기하기도 하였다(갑 제28호증).

② 천안청솔학원의 인터넷홈페이지, 네이버카페에는 천안청솔학원의 연락처가 표시되어 있는데, 이는 이 사건 건물 1층에 있는 청솔학원의 연락처와 동일하고, 여기에서 피고는 천안청솔학원의 원장 또는 대표 수학강사로서 소개되고 있다. 또한 천안청솔학원의 홈페이지에 2016. 4. 6.자 및 2016. 6. 13.자 게시글에는 청솔학원 원장이 주최하는 학부모간담회를 개최한다는 공지글이 게시되어 있는데, 그 장소는 피고가 '개념완성수학전문학원'을 운영한다고 주장하는 이 사건 건물 7층으로 되어 있다.

③ 피고는 자신이 동업관계에서 탈퇴한 2014. 5. 27. 이후로는 D이 단독으로 천안청솔학원을 운영하였다고 주장하나, 2015. 3. 26.자 온라인 신문에는 피고가 천안청솔학원의 원장으로 소개되어 있을 뿐만 아니라, 2017년도 천안청솔학원(갑 제33호증,

학원 소재지가 이 사건 건물 1층으로 되어 있다)의 소개책자 홍보물에도 피고가 천안청솔학원의 원장으로 소개되어 있다(피고는 자신이 '개념완성수학전문학원'의 원장이어서 일반적으로 원장이라는 칭하는 점에서 그와 같이 표현된 것이라는 취지로 주장하나, 위 홍보물은 천안청솔학원의 초등부부터 고등부 및 재수종합반을 아우르는 전반적인 내용을 담은 것으로서, 여기에 원장이라는 직함으로 소개된 사람은 피고만이 유일하고, D를 비롯한 어느 누구도 원장이라고 기재된 사람을 찾아볼 수 없으므로 피고의 주장을 그대로 믿기는 어렵다).

④ 한편, 피고는 2016. 1. 28. 이 사건 건물 6층에 '공추미 학원'을 개설허가를 받아 그 등록을 마쳤으나, 2016. 12.경 '공추미 학원' 홈페이지에 나타나 있는 학원강사들은 모두 천안청솔학원 소속 강사와 동일하고(갑 제23, 24호증), 위 '공추미 학원'의 직원 모집 광고를 내면서 그 소재지를 천안청솔학원의 소재지인 'M'이라고 표시하기도 하였다(갑 제26호증)

⑤ 위 천안청솔학원의 블로그의 2015. 2. 6.자에는 '<천안청솔학원> 위클리피플 선정 대한민국을 빛낸 신지식 교육인 A 원장님'이라는 제목의 글이 게시되어 있고, 2015. 6. 15.에는 피고가 작성자로 된 '<천안청솔학원> 올바른 선행학습 이렇게 하자'라는 제목의 글이 게시되어 있다. 한편, 천안청솔학원의 홈페이지에 2015. 12. 3.자로 등록된 게시물에는 학원등록비 납입계좌의 명의자가 D이 아닌 피고로 되어 있다. 또한 피고의 위 계좌 내역에는 학원수강료가 입금된 다수의 내역과 함께, 학원강사들 및 직원의 월급, 차임 등이 지출된 내역, 피고의 카드대금이 결제된 내역과 피고의 처인 K의 계좌로 이체된 내역이 존재할 뿐이다.

이와 관련하여 피고는, 당시 D이 채무가 많아 그 명의의 계좌를 사용할 수 없었

지만 D에 대하여 회생절차가 개시된 2016. 이후로는 D 명의의 계좌로 학원수강료를 입금받고 그 계좌에서 자신을 비롯한 학원강사 등의 급여 등이 지급되었다고 주장하므로 살피건대, 갑 제37호증의 기재에 의하면 D은 서울중앙지방법원 2015회단100038호로 회생절차 개시결정을 받았는데, 당시 선임된 관리인의 조사보고서에 의하면, D의 자산총액은 약 5.8억 원에 불과한 반면 채무총액은 약 135억 원(조세채무 약 11.5억 원 포함)에 이른 사실은 인정되나, D은 종래 학원업을 영위하다가 사업실패로 2009. 11.경 부도가 나서 별다른 재산 없이 과도한 채무를 부담하고 있던 상태에서 앞서 살펴본 바와 같이 투자자를 모집하여 이천, 양평, 용인, 강화 등지에서 해당 지역명을 덧붙인 '청솔학원' 서비스표를 사용하게 하고 그 사용대가를 받아 왔던 점, 당시 외형상 천안청솔학원의 사업자등록명의로는 D 단독 명의로 되어 있었지만 피고 명의 계좌에서 천안청솔학원에 소속된 학원강사들의 급여가 출금되어 송금되었고, 적어도 이 사건 소 제기 전인 2015년까지 이루어진 천안청솔학원 학원강사 사업소득세 지급명세서에서 피고의 것에 해당하는 부분은 찾아볼 수 없는 점⁴⁾ 등에 비추어 위 인정사실만으로는 D의 채무 과다로 인하여 부득이 피고 명의의 계좌로 수강료를 입금받고 강사 급여 등을 지급하였다는 피고의 주장은 선뜻 믿기 어렵고, 이를 인정할 만한 뚜렷한 증거가 없다.

⑥ D이 2013. 4. 5.경 천안청솔학원이라는 상호로 등록받은 사업자등록 내용에서 공동사업자로 되어 있는 K은 피고의 처이고, 사업자의 연락처라고 신고된 전화번호는 피고의 휴대전화번호이다.

4) 피고는 자신이 당시 종합소득세 신고대상자였기 때문에 다른 강사 인원으로 대체 처리한 후 경정신고를 하였을 뿐이라고 주장하나, 이러한 피고의 주장 역시 객관적 자료가 제시된 이후의 사후적 보완에 근거한 것으로서 쉽사리 믿기 어렵다.

⑦ 피고와 D 사이의 동업계약의 지분은 당초 50%:50%에서 90%:10%로 변경된 후 2013. 4. 25. 기준으로 피고의 지분이 99%, D의 지분이 1%로 변경된 것으로 기재되어 있다. 그런데 피고의 주장에 의하면 2014. 5. 27. 피고가 동업관계에서 탈퇴하였다는 것이므로 피고의 지분 99%가 D에게 양도되었다고 할 것인데, 그러한 지분의 양도대가로 피고가 D으로부터 그에 상응하는 대가를 지급받았음을 알 수 있는 객관적 자료를 찾아볼 수 없으며, 어떠한 방식으로 청산되었는지에 관하여 피고는 납득할 수 있는 설명을 하지 못하고 있다. 뿐만 아니라 피고와 D은 2014. 3. 4. 위와 같이 동업계약(공동사업)을 2014. 3. 3.자로 해지하기로 하면서도 "제5조: 청솔학원의 운영에 관한 내용은 상호협의 하에 결정 집행한다."하고 약정하고 있는데(이 법원의 천안세무서에 대한 과세자료제출명령 회신결과 56면, 60면 참조), 이는 통상의 동업계약 해지 내지 동업관계 탈퇴의 법률관계에서는 찾아보기 어려운 이례적인 내용에 해당한다.

⑧ 피고는 당초 항소이유서에서 2014. 5. 27. 피고가 D과의 동업관계에서 탈퇴하여 천안청솔학원과 피고가 운영하는 개념완성수학전문학원이 전혀 별개의 학원이라는 취지로 주장하다가, 동업관계 탈퇴시점 이후로도 천안청솔학원의 홈페이지나 블로그에서 피고가 여전히 원장이나 대표 수학강사로서 게시되어 있다는 객관적 자료가 제시되자, 2017. 1. 12.자 준비서면에서는 동업관계에서 탈퇴하여 D이 단독으로 청솔학원을 운영하고 있기는 하지만, 피고와 D의 협력관계는 계속되고 있다는 취지로 그 주장취지를 변경하였다.

또한 피고 주장의 탈퇴시점 이후로도 2014년도 및 2015년도에 피고가 청솔학원의 소득세를 납부한 객관적 자료가 제시되자, 세무대리인의 실수로 피고의 지분이 1% 남아 있는 것으로 잘못 신고됨으로써 비롯된 결과라고 주장하면서 그제서야 세무서에

피고가 동업관계에서 완전히 탈퇴하였다는 취지로 세무신고를 하기도 하였다.

⑨ D은 이 사건 외에도 이 사건 각 서비스표와 관련하여 전국 각지에서 학원을 운영하는 제3자들에게 사용허락을 하여, 이로 인해 제3자들이 민사책임을 추궁당하거나 기소되어 형사재판을 받는 상황에 처하였다. 그런데, 위 관련 민사소송 및 형사재판에서도 D과 제3자들은 이 사건에서와 마찬가지로 위 학원들을 실제로 운영하고 있는 사람은 D이라고 주장하였으나, 위 주장은 모두 배척되었다.

2) 이 사건 각 등록서비스표권 침해 여부

앞서 인정한 바와 같이 피고의 실사용 표장 중 왼쪽의 그림 부분은 이 사건 제2 서비스표의 표장과 실질적으로 동일하고, 오른쪽의 문자 부분은 이 사건 제1서비스표의 표장과 실질적으로 동일함을 알 수 있으므로, 이 사건 제1, 2 서비스표의 표장을 모두 포함하고 있는 실사용 표장은 이 사건 제1, 2 서비스표와 표장면에서 동일 또는 유사하다고 할 것이다.

또한 피고는 위 각 표장을 수학입시학원 등을 운영하면서 사용하였는데, 이는 이 사건 각 등록서비스표권의 지정서비스업 중 '입시학원경영업'에 해당한다.

따라서, 피고는 이 사건 화해권고결정일 후로도 계속하여 위 실사용 표장을 입시학원경영업에 사용함으로써 이 사건 각 등록서비스표권을 침해하였다고 할 것이다.

나. 침해금지 및 침해조성물 폐기의 범위

1) 침해금지의 범위

가) 이 사건 화해권고결정 확정일 이후로도 피고는 계속 이 사건 각 서비스표를 사용한 사실이 인정될 뿐, 피고가 그 사용을 중단하였음을 인정할 증거가 없으므로, 피고는 이 사건 화해권고결정 확정일 후부터 이 사건 변론 종결일까지 이 사건 각 등록

서비스표권을 침해하였다고 봄이 타당하고, 피고는 앞으로도 침해할 우려가 있다고 판단된다.

따라서 피고는 원고가 구하는 바에 따라, 별지2 목록 중 제1 내지 3항 및 제5항 기재 실사용 표장들 및 이러한 실사용 표장을 구성하고 있는 별지1 목록 중 제1의 나.항 기재 표장(이 사건 제1 서비스표의 표장), 같은 목록 제2의 나.항 기재 표장(이 사건 제2서비스표 표장)을 이 사건 각 등록서비스표권의 지정서비스업 중 '입시학원경영업'에 사용하여서는 아니 되고, 위 각 표장들을 인터넷 홈페이지, 인터넷 카페, 인터넷 블로그, 내·외부 간판, 포탈, 인쇄물, 카탈로그, 광고선전물, 명함에 표시하여서는 아니 될 의무가 있다.

나) 나아가 원고는 이 사건 각 서비스표의 표장을 입시학원업 이외의 별지1 목록 제1의 라.항 및 제2의 라.항 기재 지정서비스업인 '교육용테이프매매알선업, 교육용도서매매알선업, 속셈학원경영업, 외국어학원경영업, 컴퓨터학원경영업, 사무계약학원경영업, 독서실경영업, 전산학원경영업, 교육용비디오테이프제작업, 교육지도업, 교육정보제공업, 통신강좌업'에 관하여서도 사용하여서는 아니 된다고 주장한다.

살피건대, 피고는 수학 등의 과목을 가르치는 입시학원을 운영하였을 뿐, 피고가 이 사건 각 서비스표의 표장을 사용하여 위 나머지 각 지정서비스업을 운영하였다거나 장차 운영할 우려가 있다고 인정할 만한 뚜렷한 증거가 없으므로(특히 피고가 학원을 운영하면서 사용한 교재 등에서도 이 사건 각 서비스표의 표장을 사용하였다고 볼 만한 증거는 찾아볼 수 없다), 원고의 침해금지 청구 중 위 나머지 각 지정서비스업에 관한 사용금지를 구하는 부분은 받아들일 수 없다.

다) 그런데 원고는 부정경쟁방지법 제4조 제1항, 제2항, 제2조 제1호에 의하여서

도 침해금지청구를 구하고 있으므로, 부정경쟁방지법에 의하여 위 나머지 각 지정서비스업에 관한 사용을 금지시키는 것이 허용되는지 여부에 관하여 본다.

국내에 널리 인식된 타인의 표장, 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위 또는 정당한 사유 없이 위와 같은 동일 또는 유사한 표지를 사용하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위는 부정경쟁행위에 해당하고(부정경쟁방지법 제2조 제1호 나.목 및 다.목), 그 경우 부정경쟁행위로 인해 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(같은 법 제4조 제1항).

그런데 위와 같은 부정경쟁행위가 성립하기 위해서는 국내에 널리 인식된 타인의 표장 또는 영업표지와 동일유사한 것을 사용하여 타인의 영업활동과 혼동을 야기하거나 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하여야 할 것인바, 앞서 본 바와 같이 피고가 입시학원운영을 하면서 이 사건 각 서비스표를 사용한 것이 부정경쟁행위에 해당할 수 있을지는 별론으로 하고, 피고가 위 나머지 각 지정서비스업에 대하여도 이를 운영하거나 또는 장차 운영할 우려가 농후하다거나, 그로 인해 원고의 영업활동과 혼동 또는 원고의 표지의 식별력이나 명성에 대한 손상이 야기되었거나 야기될 우려가 있음을 인정할 아무런 증거가 없는 이상, 부정경쟁방지법에 의하더라도 위 나머지 각 지정서비스업에 관한 피고의 사용행위를 금지시킬 수 있다고 보기는 어렵다고 것이다.

라) 아울러 원고는 별지2 목록 중 제4항 기재 표장에 대하여도 그 사용금지를 구하나, 원고가 이 사건에서 제출한 증거만으로는 피고가 별지2 목록 중 제1 내지 3항, 제5항 기재 각 표장 외에 같은 목록 제4항 기재 표장을 사용하였음을 인정하기에 부족

하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 부분 침해금지청구 역시 받아들일 수 없다.

2) 침해조성물 폐기의 범위

상표권자가 침해금지청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거나 그 밖에 필요한 조치를 청구할 수 있는바(구 상표법 제65조 제2항), 피고는 원고가 구하는 바에 따라, 인터넷 웹페이지, 인터넷 카페, 인터넷 블로그에서 위 인정의 각 표장(별지 1 목록 중 제1의 나.항 기재 표장, 같은 목록 제2의 나.항 기재 표장 및 별지2 목록 중 제1 내지 3항, 제5항 기재 각 표장)을 각 삭제하고, 천안청솔학원(B 소재)에 보관 또는 전시되어 있는 위 각 표장이 표시된 내·외부간판, 표찰, 인쇄물, 카탈로그, 광고선전물, 명함을 각 폐기할 의무가 있다.

다. 손해배상의 범위

1) 손해배상의무의 발생

상표권의 존재 및 그 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 의하여 공시되어 일반 공중도 통상의 주의를 기울이면 이를 알 수 있고, 업으로서 상표를 사용하는 사업자에게 해당 사업 분야에서 상표권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 부당하다고 할 수 없으며, 또한 타인의 특허권, 실용신안권, 디자인권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되는데도(특허법 제130조, 실용신안법 제30조, 디자인보호법 제65조 제1항 본문) 상표권을 침해한 자에 대하여만 이와 달리 보아야 할 합리적인 이유가 없으므로, 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결 등 참조).

앞서 인정한 사실관계를 위 법리에 비추어 살펴보면, 피고는 원고의 동의 없이

이 사건 각 등록서비스표를 임의로 사용하여 입시학원영업 등을 영위하는 등 원고의 이 사건 각 등록서비스표권을 침해하였으므로 구 상표법 66조의 2에 따라 원고에게 그 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 의무가 있다고 할 것이다.

2) 손해배상의 범위

가) 원고 주장의 요지

상표권자는 구 상표법 제67조 제3항에 따라 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다. 그런데 원고와 경쟁관계에 있는 소외 메가스터디교육 주식회사가 서비스표의 사용을 허락하는 대가로 연간 200,000,000원을 지급받고 있고, D이 이 사건 각 서비스표의 사용을 허락해주고 그 대가로 연간 평균 60,000,000원을 지급받은 점을 고려하여 보면, 원고는 이 사건 화해권고결정 확정일 다음날인 2012. 8. 18.부터 원고가 구하는 2017. 2. 28.까지 적어도 240,000,000원(= 60,000,000원 × 약 4년)을 초과하는 손해를 입었다고 할 것이다. 다만 피고는 원고에게, 원고가 피고의 침해기간 등을 고려하여 그 명시적 일부 청구로서 구하는 손해배상금 50,000,000원을 지급할 의무가 있다.

나) 판단

(1) 구 상표법 제67조 제3항, 제66조의2에 의하면, 서비스표권 침해에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 등록서비스표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 서비스표권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다. 또한 구 상표법 제67조 제5항은 서비스표권 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 구 상표법 제67조 제1항 내지 제4항의 규정에 불구

하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있도록 규정하고 있다. 그리고 공유인 서비스표권의 침해로 인한 손해배상청구는 서비스표권의 각 공유자가 단독으로 지분에 따라 청구할 수 있다고 봄이 타당하다(저작권법 제129조 참조).

(2) 돌이켜 이 사건에 관하여 보건대, 갑 제31호증의 기재에 의하면, D은 2010. 12. 29. 인천청솔학원을 운영하는 J에게 이 사건 각 등록서비스표권의 사용을 허락하는 대가로 N으로부터 100,000,000원을 지급받은 외에 매년 60,000,000원씩을 지급받기로 약정한 사실을 인정할 수 있으나, 뒤에서 보는 바와 같이 D이 이 사건 각 등록서비스표권의 사용을 허락하는 대가로 그보다 적은 금액을 지급받은 경우도 있고, 인천청솔학원과 피고가 운영한 학원의 규모를 대비할 수 있는 객관적 근거가 없는 점에 비추어 볼 때, 원고가 제출한 위 증거만으로는 이 사건 각 서비스표권을 사용하는 대가로 권리자인 원고가 통상 받을 수 있는 금액이 최소 연 50,000,000원에 이른다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고가 주장하는 바와 같이 구 상표법 제67조 제3항에 의하여 원고의 손해액을 구체적으로 산정하거나 추정하기는 어렵다.

(3) 다만, 앞서 본 사정과 아울러 이 사건 침해행위로 인하여 원고에게 손해가 발생한 사실은 넉넉히 인정되나 그 손해액 산정을 위한 기초자료가 침해자인 피고에게 편중되어 있고, 이 사건 각 등록서비스표의 사용이 피고가 운영하는 수학학원의 매출액 또는 이익 증가에 기여한 비율 등 손해액을 입증하기 위하여 필요한 나머지 사실을 증명하는 것도 극히 곤란하다고 할 것이므로, 구 상표법 제67조 제5항에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정하기로 한다.

살피건대, 이 법원에 현저한 사실, 갑 제4, 31호증의 각 기재, 이 법원의 강동세무서장에 대한 과세정보제출명령에 대한 회신결과에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 2012. 5.분부터 2016. 5.분까지 피고가 학원운영수입으로 신고한 금액의 합계액이 2,853,784,554원에 이르는데, 위 합계액은 청솔학원 상호의 학원수입뿐만 아니라 피고가 다른 상호의 학원을 운영하면서 신고된 수입액도 합산된 것으로서, 위 금액에는 침해행위로 인한 수입액과 침해와 무관한 수입액이 섞여 있다고 보아야 할 것인데, 이를 구별할 합리적인 기준을 찾기 어려운 점, ② 이 사건 화해권고결정 당시 피고는 D 등 다른 3인과 연대하여 원고에게 손해배상금으로 30,000,000원을 지급하기로 하였던 점, ③ D은 2010. 12. 29. 인천청솔학원을 운영하는 J에게 이 사건 각 등록서비스표권의 사용을 허락하는 대가로 N으로부터 100,000,000원을 지급받은 외에 매년 60,000,000원씩을 지급하기로 약정한 점, ④ O은 D으로부터 이 사건 각 등록서비스표권에 관한 통상사용권을 설정받으면서 가입비 명목으로 40,000,000원을 D에게 지급한 점, ⑤ P은 D으로부터 이 사건 각 등록서비스표에 대한 통상사용권을 설정받으면서 그 대가로 D에게 매월 8,000,000원을 지급하기로 약정하여 2010. 5.경부터 2010. 12.경까지 약 18,000,00000원을 지급하였고, 이에 원고가 서울중앙지방법원 2011가합9636호로 P을 상대로 서비스표권침해금지 및 손해배상 등을 구하는 소를 제기하여 원고와 P 사이에 P이 원고에게 50,000,000원을 지급하기로 하는 내용의 조정이 이루어진 점, ⑥ Q은 D으로부터 이 사건 등록서비스표에 대한 통상사용권을 기한을 정하지 않고 설정받으면서 그 대가로 D에게 100,000,000원을 지급한 점,⁵⁾ ⑦ 서비스표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위

5) ④ 내지 ⑥항은 관련 민사판결에서 인정된 사실관계에 따른 것이다.

내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있는 것이고(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 참조), 민법상 공유의 규정에 의하면 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정되므로(민법 제262조 제2항), 이 사건 등록서비스표에 관한 원고의 지분도 특별한 사정이 없는 이상 1/2로 볼 것인 점과 아울러 피고가 이 사건 제1서비스표 및 제2서비스표의 표장을 사용하여 수확학원을 운영한 기간, 태양, 피고가 신고한 매출액 등 변론 과정에 나타난 제반 사정을 고려하면, 이 사건 각 등록서비스표권에 대한 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해액은 원고가 구하는 2012. 8. 18.부터 2017. 2. 28.까지(4년 195일) 합계 136,027,397원[= 연 60,000,000원 × 공유지분 1/2 × (4+195/365) = 120,000,000원 + 16,027,397원. 원미만 버림]이라고 평가함이 타당하다.

따라서, 피고는 원고가 구하는 바에 따라 위 손해액 중 일부인 50,000,000원⁶⁾ 및 이에 대한 이 사건 소장 부분 송달 다음날인 2016. 2. 6.부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법에 정해진 연 15%의 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4. 결 론

그렇다면 원고의 피고에 대한 이 사건 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각할 것이다. 그런데 제1심 판결은 이와 결론을 일부 달리하여 부당하므로(이 사건 청구 중 침해금지 및 침해조성물폐기 청구 부분), 이를 주문 제1항과 같이 변경한다.

6) 이 사건 소제기일 전날(2016. 1. 28.) 또는 원고가 구하는 지연손해금 기산일 전날(2016. 2. 5.)까지의 손해액이 원고가 이 사건에서 명시적 일부 청구로 구한 50,000,000원을 초과함은 계산상 명백하다.

재판장 판사 박형준

 판사 진현섭

 판사 김병국

별지 1.

등록 서비스표의 표시

1. 가. 서비스표 등록번호 : 제0036994호

나. 서비스표 **청슬학원**

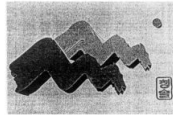
다. 등록일 : 1997. 7. 2.

라. 지정서비스업 : 제35류 : 교육용테이프매달선업, 교육용도서매달선업

제41류 : 입시학원경영업, 속셈학원경영업, 외국어학원경영업, 컴퓨터학원경영업, 사무계약학원경영업, 독서실경영업

2. 가. 서비스표 등록번호 : 제0080353호

나. 서비스표




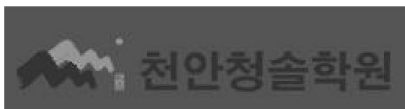
다. 등록일 : 2002. 10. 15.

라. 지정서비스업 : 제41류 : 입시학원경영업, 외국어학원경영업, 전산학원경영업, 속셈학원경영업, 교육용비디어테이프제작업, 교육지도업, 교육정보제공업, 통신강좌업. 끝.

별지 2.

피고가 사용 중인 포장의 표시

1.  천안청솔학원

2.  천안청솔학원

3.  천안청솔학원

4.  청솔학원

5.  끝.