

분식점 서비스표 “아딸” 창업자와 회사법인 사이 상표권분쟁 항소심 판결: 특허법원

2017. 11. 10. 선고 2017나1735 판결



I. 사건 개요 및 쟁점

원고와 법률상 부부인 A가 설립한 회사법인이 분식점 프랜차이즈 사업을 하면서 상표권이 창업자 개인에게 있는지, 아니면 회사법인의 소유인지 여부를 둘러싼 분쟁입니다.

창업자인 개인 원고는 '아딸' 등 이 사건 각 서비스표는 원고가 출원하여 등록 받은 서비스표인데, 회사법인 피고는 원고의 묵시적 사용허락에 의하여 이 사건 각 서비스표를 사용하였다고 주장합니다. 원고는 A의 범죄행위 등으로 인하여 피고에게 이 사건 각 서비스표의 사용 중지를 요구하였다. 그럼에도 피고는 현재까지 분식점 프랜차이즈 사업에 이 사건 각 서비스표를 사용하고 있다. 위 기초사실에 의하면, 이 사건 각 서비스표의 권리자는 원고이므로 특별한 사정이 없는 한 피고는 원고의 이 사건 각 서비스표를 침해하

였다는 입장입니다.

이에 대해 회사법인 피고는 이 사건 각 서비스표를 고안하고 재산적 가치를 형성시킨 주체는 A이므로 이 사건 각 서비스표의 진정한 소유자(적어도 1/2 지분)은 A이고 원고는 명의수탁자에 불과한데, A가 이 사건 각 서비스표를 피고에게 양도하였으므로 원고의 주장은 이유 없다고 주장한다.

2. 상표권 권리귀속 관련 판결요지

“그러나 ①이 사건 각 서비스표는 원고, A, 원고의 아버지 망 B가 함께 운영하던 분식점이 ‘아버지가 튀김을 튀기고 딸이 떡볶이를 만드는 맛집’으로 유명해지면서 만들어졌고, 위 분식점 운영의 핵심이 되는 요리를 담당하여 중요한 역할을 한 원고가 자신의 권리로 이 사건 제1서비스표를 등록한 것으로 보이는 점, ②달리 A가 이 사건 제1서비스표가 등록될 당시 그 창작이나 고안에 기여하였다고 볼만한 자료가 없는 점, ③A가 이 사건 제1서비스표에 관하여 권리가 있었다면 자신의 명의로 등록하는 것이 가능하였음에도 굳이 원고에게 명의신탁을 했어야 하는 납득할만한 이유가 없는 점, ④A는 검찰에서 조사를 받으면서 ‘아딸 상표권에 대하여 자신에게 권리가 없으며 원고가 권리자이다.’라는 취지로 진술하기도 한 점 등에 비추어 보면, 명의신탁 관계를 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없어 피고의 위 주장은 이유 없다.”

3. 회사법인의 사용허락 계약관계 주장 및 판결요지

“피고는 예비적으로 원고는 피고에게 사용계약에 따라 그 사용을 허락하여 주었고, 그 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되었다고 보기 어려운바, 사용계약을 해지할 정당한 사유가 없다고 주장한다.

법원 판단 요지: 사용계약의 기초가 되는 신뢰관계는 원고와 A가 법률상 부부로서 사업을 함께 했다는 것인데, 원고가 사업을 A에게 맡기면서 사용계약을 체결하였음에도 A가 횡령 등을 저질렀고, A가 과반수 주주임을 이용하여 자신의 동생인 C를 대표이사로 취임시켰을 뿐만 아니라, 원고와 A 사이의 혼인관계도 파탄에 이르러 이혼소송을 제기하여 피고의 지분 및 영업권에 대하여 재산분할을 청구하였고, 원고가 피고에게 사용중지를 요구하자마자 피고가 이 사건 각 서비스표에 대하여 무효 또는 등록취소의 심결을 청구하였는바, 이러한 제반사정에 비추어 보면, 이 사건 사용계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약관계를 그대로 유지하기 어려운 정도에 이르렀다고 봄이 상당하고, 원고가 그 사용중지를 요구한 내용증명이 피고에게 송달된 즈음인 2015. 11. 2.경 이 사건 사용계약이 해지되었다. 피고의 위 주장은 이유 없다.”

첨부: 특허법원 2017. 11. 10. 선고 2017나1735 판결

변리사 22년/변호사 14년 경력, 특허심판소송, 손해배상, 형사소송, 해외분쟁, One-Stop 대응

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