

특 허 법 원

제 2 4 부

판 결

사 건 2017나2301 손해배상(지)

원고, 항소인 A

피고, 피항소인 1. B

2. C

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2017. 8. 31. 선고 2017가합510138 판결

변 론 종 결 2018. 7. 20.

판 결 선 고 2018. 8. 10.

주 문

1. 원고의 항소를 모두 기각한다.

2. 항소비용은 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심판결을 취소한다. 주위적 및 예비적으로, 피고들은 공동하여 원고에게 금

50,000,000원 및 이에 대하여 소장 부분 송달일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율에 의한 돈을 지급하라(원고는 이 법원에서 지연손해금 청구 중 일부를 감축하였다).

이 유

1. 기초 사실

가. 원고는 2006. 6. 2. 지정서비스업을 '제41류(서적출판업, 속셈학원경영업, 영재학원경영업 등)'으로 한 '엠솔' 서비스표 및 'msol' 서비스표를 각 출원하여 2007. 4. 27. 등록번호 제0148051호, 제0148052호로 위 각 서비스표(이하 '이 사건 각 서비스표'라 한다)를 등록한 서비스표권자이다.

나. 피고들은 D와 동업하여 천안시 E에서 '엠솔영재교육학원'을 운영하기로 하고, 원고와 친분이 있던 D를 통하여 2009. 10.경 원고와 이 사건 각 서비스표의 사용계약(이하 '이 사건 사용계약'이라 한다)을 체결하였다. 피고들은 그 무렵 원고가 위 학원 개원 설명회에 방문하였을 때 이 사건 사용계약에 따른 이 사건 각 서비스표의 사용료로 원고에게 1,000만 원을 지급하였다.

다. 피고들은 2009. 10.경부터 천안시 E에서 이 사건 각 서비스표의 지정서비스업에 해당하는 영재학원경영업에 해당하는 '엠솔영재교육학원'을 운영하며 학원 간판 및 학원 건물 내외에 이 사건 각 서비스표의 표장을 표시하였다.

라. 원고는 2015. 12. 24. 피고들에게 이 사건 각 서비스표의 사용금지를 요구하는 내용의 내용증명 우편을 발송하여 그 무렵 위와 같은 내용증명 우편이 피고들에게 도달

하였다. 이에 피고들은 2016. 3. 3. 원고에게 '그동안 원고의 허락하에 피고들이 이 사건 각 서비스표를 사용하고 있었던 사실을 부인하지 못할 것이며, 원고의 의견을 수용하여 곧바로 변경 조치할 것을 약속한다'는 취지의 내용증명 우편을 보내어 그 무렵 위 내용증명 우편이 원고에게 도달하였다.

마. 원고는 이 사건 사용계약 당시 이 사건 각 서비스표와 관련된 가맹사업을 검토하고 있었으나, 그 후 현재까지도 위 가맹사업을 시작하지는 않았다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 제6호증(각 가지번호 포함), 제1심 증인 D, 김신철의 각 증언, 변론 전체의 취지

2. 주장 및 판단

가. 당사자의 주장

1) 원고의 주장

이 사건 사용계약은 사용기간을 1년으로 한정하고, 향후 정식계약을 체결하고 사용료를 증액하기로 약정한 것인데 피고들은 약정된 1년의 기간이 지났음에도 원고의 허락 없이 이 사건 각 서비스표를 계속 사용하였다. 이에 따라 피고들은 공동하여 원고에게, 주위적으로 상표법 제66조의2에 근거한 손해배상청구 내지 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 나목, 제5조에 따른 손해배상으로서, 예비적으로 민법 제750조에 따른 불법행위에 기한 손해배상으로서 2011년부터 2015년까지 연 1,000만 원씩 합계 5,000만 원을 지급할 책임이 있다.

2) 피고들의 주장

이 사건 사용계약은 이 사건 각 서비스표의 사용기간을 따로 정한 바 없는 계약으로

서, 그 사용기간을 1년으로 한정할 바 없다. 피고들이 2011년부터 2015년까지 이 사건 각 서비스표를 사용한 것은 이 사건 사용계약에 따른 것으로서 정당하다.

나. 판단

1) 이 사건의 쟁점은 피고들이 이 사건 각 서비스표를 무단으로 사용하였는지 여부라 할 것인데, 이와 관련하여 이 사건 사용계약의 성격이 무엇인지, 특히 그 사용기간이 문제 된다.

2) 이 사건 사용계약의 성격

앞서 든 사실관계와 다툼 없는 사실, 갑 제6호증의 기재, 제1심 증인 D, 김신철의 각 증언 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음의 사정을 종합하면, 이 사건 사용계약은 이 사건 각 서비스표에 대한 사용기한의 정함이 없는 사용계약임을 인정할 수 있고, 갑 제10호증의 기재와 제1심 증인 D의 일부 증언만으로는 위 인정을 뒤집기에 부족하다.

① 원고는 이 사건 사용계약 당시 이 사건 각 서비스표와 관련된 가맹사업을 하지 않고 검토 중인 상태였다.

② 원고는 피고들에게 학원 운영을 위한 자료 등을 제공하지 않았다.

③ 김신철은 D로부터 지분을 인수받으면서 D로부터 이 사건 각 서비스표 사용의 기한이 없음을 재차 확인받았다.

④ 김신철은 피고 C이 보여준 계약서를 보았고, 여기에는 이 사건 각 서비스표 사용에 대한 사용료 천만 원 및 천안시 불당동에 한정한다는 내용을 포함할 뿐 사용기간의 약정이 포함되어 있지 않았다.

⑤ 원고는 피고들의 학원 개원 후 피고들 학원을 방문하면서도 피고들의 이

사건 각 서비스포의 사용에 대하여 특별히 이의를 제기하지 않았다.

⑥ 원고는 이 사건 사용계약이 1년의 사용기간을 정한 계약이라고 주장하고 있으나, 원고가 제출한 명의사용에 따른 계약서(갑 제10호증)에는 계약 기간을 2년으로 정하고 있어 원고 자신의 주장과도 모순된다. 더욱이 이 사건 사용계약이 1년의 사용기간으로 한정된 것이었다면 1년이 지난 후에(위 계약서의 내용을 믿는다 하더라도 위 계약서 제4조 제2호에 따라 늦어도 1년 10개월 후에) 계약의 종료 또는 연장에 따른 조치를 논의하는 것이 경험칙에 부합하는데, 원고는 6년이 지난 2015. 12. 24.에야 피고들에게 이 사건 각 서비스포의 사용중지를 요청하였다.

⑦ 원고측 증인인 제1심 증인 D는 원고 대리인의 신문에 대하여는 사용기간이 1년이라고 증언하였으나, 뒤에 가서는 '본 계약하기 전에 일시적으로 준 것이다', '일단 1,000만 원 주고 본 계약은 차후에 하자', '임시적인 것으로 안다'라고 증언하고, "당시 명칭 사용은 위 학원에만 한정하였고 기간의 약정도 없었지요"라는 질문에 "그것도 정확히 모르겠습니다"라고 답변하는 등 기간의 약정이 있었다고 볼 수 없는 취지의 증언을 하였다.

3) 이 사건 사용계약의 종료시기

상표사용계약은 이른바 비전형계약으로서 상표권이 무형의 권리이므로 동일한 내용의 사용권이 다수 병존할 수 있다는 점에서는 임대차계약과 다소 차이가 있지만, 상표권자 이외의 제3자가 상표권자와 설정행위에서 정한 범위 내에서 등록상표를 그 지정상품에 대하여 사용할 수 있는 권리를 설정하는 계약으로, 당사자 일방이 상대방에게 목적물을 사용·수익하게 할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 차임을 지급할 것을 약정함을 본질로 하는 임대차계약과 그 성질이 유사하다.

그렇다면 이 사건 사용계약은 기간의 약정이 없는 임대차계약의 법리를 유추적용하여 임대인 또는 임차인은 언제든지 계약 해지를 통고할 수 있고, 상대방이 통고를 받은 날로부터 상당한 기간이 경과한 때 해지의 효력이 발생한다고 봄이 타당하다.

앞서 본 바와 같이 원고는 2015. 12. 24. 피고들에게 이 사건 각 서비스포의 사용금지를 요구하는 내용의 내용증명 우편을 보냈고, 그 무렵 이를 받은 피고들은 2016. 3. 3. 원고의 의견을 수용하여 변경조치를 할 것을 내용으로 하는 내용증명 우편을 원고에게 보냈다. 그렇다면 이 사건 사용계약은 원고의 2015. 12. 24. 해지통고의 발송으로 인하여 그 상당한 기간이 경과한 2016. 3.경 해지되었다고 봄이 타당하다(설령 이와 달리 보더라도 앞서 든 사실관계에 의하면 이 사건 사용계약은 원고가 이 사건 각 서비스포와 관련된 가맹사업을 할 때까지 임시로 피고들이 이 사건 각 서비스포를 사용하기로 하는 해제조건부 또는 불확정기한부 사용계약에 가까울 뿐 기간을 정한 사용계약이라고는 할 수 없고, 이 경우 원고가 현재까지 위 가맹사업을 시작하지 않은 이상 그 종기가 도래하였다고 볼 수 없다).

4) 소결론

따라서 피고들이 2011년부터 2015년까지 이 사건 각 서비스포를 사용한 것은 이 사건 사용계약에 기한 것으로서 정당하므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 주위적 및 예비적 주장은 모두 받아들일 수 없다.

3. 결 론

원고의 피고들에 대한 이 사건 청구는 이유 없어 모두 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 원고의 항소는 이유 없어 모두 기각하기로 한다.

재판장 판사 윤성식

 판사 권순민

 판사 정택수