


5. 17. 선고 2018나2162 판결



1. 기초사실

가. 원고의 지위 및 등록서비스표

원고는 'E'라는 상호로 프랜차이즈, 경영컨설팅, 식자재유통업을 운영하고 있고(갑 제1호증), 서비스업류 구분 제43류의 '일본식도시락음식점업, 일본식돈까스음식점업, 초

밥전문음식점업'을 지정서비스로 한 서비스표  (등록번호 제F호, 이하 '이 사건 서비스표'라고 한다)를 출원하여 2010. 5. 19. 등록하였고(갑 제2호증의 1, 2, 3), 위 'G'의 표장을 사용한 도시락 상자(외피)와 도시락 용기(내피)에 관한 디자인을 출원하여 2009. 7. 10. 도시락 용기(내피)에 관한 디자인을 등록(등록번호 제H호)하고 2009. 10. 15. 도시락 상자(외피)에 관한 디자인을 등록(등록번호 제I호)하였다[갑 제5, 6호증(가지번호 포함)].

나. 원고와 피고들 사이의 가맹계약 체결

라. 이 사건 서비스표에 관한 등록취소심판 사건의 경과

1) K은 2016. 11. 28. 특허심판원에 원고를 상대로 '이 사건 서비스표는 그 지정 서비스업에 대하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않고 있다'고 주장하며 이 사건 서비스표에 대한 등록취소심판을 청구하였다.

특허심판원은 2017. 12. 19. 이 사건 서비스표가 그 지정서비스업에 대하여 3년 이상 국내에서 사용되고 있지 않다는 이유로 이 사건 서비스표의 등록을 취소하는 심결을 하였다(특허심판원 2016당3748호). 그러나 특허법원은 2018. 6. 15. 원고가 가맹점들을 통해 가맹점들 내부의 주방에서 음식물을 조리해서 고객들에게 배달하는 방식으로 영위한 사업은 '음식점업'에 해당하고, 따라서 원고는 이 사건 서비스표를 그 지정서비스업에 대하여 사용한 것으로 볼 수 있으므로, 위 서비스표는 원고에 의해 그 지정서비스업에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다는 이유로 위 심결을 취소하였으며(갑 제12호증, 특허법원 2017허8442호), K이 위 판결에 대하여 상고하였으나 대법원에서도 심리불속행으로 기각되어 그대로 확정되었다(대법원 2018후11056호).

서비스표 등록취소심판 청구일 후 심결 전 기간에 가맹점주들 프랜차이즈 계약해지 통지

특허법원 판결요지

간판 등 서비스표 사용에 대한 지연보상금 청구에 대한 판단

이 사건 각 가맹계약에 관해 2017. 1. 15. 해지의 효력이 발생하였으므로, 가맹점사업자인 피고들은 그 때로부터 이 사건 가맹계약 제36조 제1항에 따라 이 사건 서비스표가 부착된 간판을 철거하는 등 가맹본부인 원고의 지적재산권의 사용을 중단하고 이를 철거할 의무를 부담한다. 그러나 피고들은 그 이후부터 이 사건 소장 부분을 송달받은 2017. 10. 12.경까지 각자의 영업점에서 이 사건 서비스표가 부착된 간판을 철거하지 않은 사실을 자인하고 있으므로, 피고들은 각각 원고에게 이 사건 계약조항 제31조 제6항에서 정하는 바에 따라 2017. 1. 15.부터 피고들이 이 사건 서비스표가 부착된 간판을 철거하기 이전으로서 원고가 구하는 날인 2017. 9. 26.까지 총 255일간 일당 100,000원으로 계산된 25,500,000원을 지연보상금으로 지급할 의무가 있다.

계약상 로열티 청구에 대한 판단

피고들이 원고에게 이 사건 가맹계약 제12조 제4항에 따른 로열티를 지급하지 않은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다. 따라서 피고들은 각각 원고에게 이 사건 가맹계약 제12조 제4항에서 정하는 바에 따라 이 사건 각 가맹계약의 체결일로부터 이 사건 각 가맹계약이 해지된 2017. 1. 15. 이전으로서 원고가 구하는 날인 2016. 12. 12.까지 월당

100,000원으로 계산된 돈을 지급할 의무가 있다.

서비스 등록취소 심판 관련 피고주장에 대한 판단

피고들은 특허심판원에서 이 사건 서비스표권의 등록이 취소되었으므로 원고는 이에 기초한 이 사건 청구를 할 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나, 원고는 피고들에 대하여 이 사건 서비스표권의 침해에 따른 손해배상을 구하는 것이 아니라, 이 사건 각 가맹계약에 따른 이행청구 및 손해배상액의 예정(지연보상금)의 청구를 하고 있으므로, 이 사건 서비스표권의 등록취소 여부는 이 사건 청구와 직접적인 관련이 없다. 나아가 앞에서 본 바와 같이 이 사건 서비스표권의 등록취소심판과 관련한 분쟁은 모두 원고가 승소하여 이 사건 서비스표권의 등록이 취소되었다는 사실이 인정되지 않으므로 피고들의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다

첨부: 특허법원 2019. 5. 17. 선고 2018나2162 판결

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

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