

특 허 법 원

제 2 5 - 2 부

판 결

사 건 2022나1562 손해배상(지)
원고, 항소인 주식회사 A

대표자 사내이사 B
소송대리인 변호사 서교준

피고, 피항소인 1. 주식회사 C

대표이사 D
2. 주식회사 E

대표이사 대만인 F
피고들 소송대리인 법무법인(유한) 클라스, 담당변호사 조용현

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2022. 6. 17. 선고 2019가합590978 판결

변 론 종 결 2023. 5. 25.

판 결 선 고 2023. 7. 20.

주 문

1. 제1심 판결을 다음과 같이 변경한다.

원고의 청구를 모두 기각한다.

2. 소송총비용은 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

1. 청구취지¹⁾

가. 주위적 청구취지

피고들은 각자 원고에게 2,800,000,000원 및 그 중 100,000,000원에 대하여는 2020.

1. 4.부터, 2,700,000,000원에 대하여는 2021. 12. 2.부터 각 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

나. 제1 예비적 청구취지

피고들은 각자 원고에게 1,484,132,831원 및 그 중 100,000,000원에 대하여는 2020.

1. 4.부터, 1,384,132,831원에 대하여는 2021. 12. 2.부터 각 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

다. 제2 예비적 청구취지

피고들은 각자 원고에게 1,227,136,698원 및 그 중 100,000,000원에 대하여는 2020.

1. 4.부터, 1,127,136,698원에 대하여는 2021. 12. 2.부터 각 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

2. 항소취지

1) 원고는 이 법원에서 위와 같이 청구취지를 변경·추가하였다.

제1심 판결을 취소한다. 피고들은 각자 원고에게 2,800,000,000원 및 그 중 100,000,000원에 대하여는 2020. 1. 4.부터, 2,700,000,000원에 대하여는 2021. 11. 30. 자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달일 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

이 유

1. 제1심 판결의 인용

이 법원이 이 판결에서 설시할 이유는, 제1심 판결의 이유 중에서 그 일부를 아래 "제2항"과 같이 고쳐 쓰고, 이 법원에서의 원고의 주장에 대한 판단을 아래 "제3항"과 같이 추가하는 것 이외에는 제1심 판결의 이유 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 인용한다.

2. 고쳐 쓰는 부분

가. 제1심 판결문 제5쪽 제12행의 "가. 원고의 주장" 부분을 "가. 원고의 주위적 청구에 관한 주장 요지"라고 고쳐 쓴다.

나. 제1심 판결문 제5쪽 제20행의 "원고가 입은 손해를 배상할 의무가 있다." 부분을 다음과 같이 고쳐 쓴다.

【 원고가 입은 손해를 배상할 의무가 있는데, 그 손해액은 ① 피고 C이 얻은 2017년 이득액 31,052,536원, 2018년도 이득액 544,220,769원, 2019년 이득액 717,172,395원을 더한 1,292,445,945원과 ② 피고 G가 얻은 2017년 이득액 657,359,869원, 2018년 이득액 2,423,276,648원을 더한 3,080,636,517원을 합한 총 4,373,082,462원(= 위 1,292,445,945원 + 위 3,080,636,517원)에 해당한다. 다만, 원고는 명시적 일부청구로,

위 4,373,082,462원 중 일부인 2,800,000,000원 및 그에 대한 지연손해금을 청구한다.

】

다. 제1심 판결문 제7쪽 제2행의 "갑 제2, 3, 40 내지 44, 49 내지 51, 144호증" 부분을 다음과 같이 고쳐 쓴다.

【 살피건대, 권리를 발생시키는 요건을 구성하는 사실은 특별한 사정이 없는 한 이를 주장하는 사람에게 증명책임이 있다. 따라서 '이 사건 등록상표의 상표권자인 H이 2014. 6. 2. 및 2016. 7. 1. 각 이 사건 등록상표에 관하여 원고에게 전용사용권을 허락하는 의사를 표시함에 따라, 원고가 위 일자에 전용사용권을 취득하여 이 사건 등록상표의 전용사용권자가 되었다.'라는 취지의 원고의 주장에 대하여 피고들이 다투는 이 사건에서는 원고의 위 주장과 같은 전용사용권의 취득사실에 대한 증명책임은 이를 주장하는 원고에게 있다고 할 것이다. 이러한 법리에 기초하여 이 사건에 관하여 보건대, 갑 제2, 3, 40 내지 44, 49 내지 51호증 】

라. 제1심 판결문 제7쪽 제5행의 "다음과 같은 사정을 종합하면" 부분을 "다음과 같은 사정 등을 종합하면, 원고가 이 법원에 이르기까지 제출한 모든 증거들과 그 주장의 사정들만으로는"이라고 고쳐 쓴다.

마. 제1심 판결문 제7쪽 제11행의 "이 사건 전용사용권 설정계약서" 부분을 "이 사건 각 전용사용권 설정계약서"라고 고쳐 쓴다.

바. 제1심 판결문 제9쪽 제11행의 "요구를 하였다고 볼 만한 아무런 자료가 없는 점" 부분을 "요구를 하였다고 볼 만한 객관적 자료도 부족한 점"이라고 고쳐 쓴다.

사. 제1심 판결문 제9쪽 제18행과 제19행 사이에 다음과 같은 내용을 추가한다.

【 ⑥ 한편, 제1심 증인 H의 증언과 위 H의 사실확인서(갑 제25호증)의 기재중에서 원

고의 위 주장에 부합하는 듯한 내용 부분은, 위 H의 이 사건에 대한 이해관계, H과 당사자들의 관계, 위 H 증언 내용의 객관적 합리성 등을 앞서 살핀 사정들과 종합해 볼 때, 이를 그대로 믿기는 어렵다고 판단된다. 】

3. 추가 판단 부분

가. 원고의 예비적 청구들에 관한 주장 요지

1) 제1 예비적 청구

원고는 2017. 5.부터 2018. 11. 13.까지는 이 사건 등록상표의 독점적 통상사용권자로서, 2018. 11. 14.부터 2019. 12. 31.까지는 이 사건 등록상표의 전용사용권자로서, 원고의 위 "주위적 청구에 관한 주장 요지"에서 주장한 것과 같은 피고들의 행위(이하 '쟁점 행위'라 한다)로 인하여 원고가 입은 손해에 대한 배상을 피고들에게 청구한다. 그 손해액은 ① 독점적 통상사용권자로서 발생한 손해액 766,960,436원과 ② 전용사용권자로서 발생한 손해액에 해당하는 피고 C의 2019년 이득액 717,172,395원을 합한 총 1,484,132,831원과 그에 대한 지연손해금을 청구한다.

2) 제2 예비적 청구

원고는 이 사건 등록상표의 전용사용권자로서, 피고들이 2017. 5.부터 2019. 12. 까지 쟁점 행위와 같은 위 전용사용권 침해를 통하여 얻은 이득에 대하여 피고들에게 부당이득의 반환을 청구한다. 그 부당이득액은 쟁점 행위로 원고에게 1년 동안 발생한 손해액인 460,176,262원을 2017. 5.부터 2019. 12.까지 32개월로 적용하여 계산한 1,227,136,698원과 그에 대한 지연손해금을 청구한다.

3) 제3 예비적 청구

원고는 이 사건 등록상표의 독점적 통상사용권자로서, 2017. 5.부터 2019. 12.까

지 쟁점 행위로 인하여 원고가 입은 손해에 대한 배상을 피고들에게 청구한다. 그 손해액은 위 제2 예비적 청구 부분에서 주장한 것과 같은 위 1,227,136,698원과 그에 대한 지연손해금을 청구한다.

나. 판단

1) 제1 예비적 청구에 대하여

가) 상표권에 관한 독점적 통상사용권은 상표권의 사용 허락을 받은 사람만이 당해 상표권을 사용할 수 있는 독점적 내용을 가지는 통상사용권으로, 상표권자와 상표사용권자 사이의 상표권사용계약의 내용이 상표권자가 상표사용권자 외의 제3자에게는 통상사용권을 다시 부여하지 않을 의무를 부담하는지 여부가 당해 사용계약이 독점적 통상사용권을 부여하는 계약인지를 결정짓는 중요한 기준이 되며, 단지 상표권자가 어느 한 상표사용권자에게만 상표의 사용권을 부여함에 따라 당해 상표사용권자가 사실상 독점적인 지위를 향유하는 사정만으로는 당해 상표사용계약의 내용이 독점적 통상사용권을 부여하는 계약이라고 인정하기는 어렵다고 봄이 타당하다(대법원 2020. 11. 26. 선고 2016다260707 판결, 대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결 등 참조).

나) 위와 같은 법리에 기초하여 이 사건에 관하여 보건대, 위에서 인정한 사실과 증거들에 의하면, H은 원고의 설립 이전에 원고와는 별개의 법인인 'I'를 설립·운영하면서 이 사건 등록상표 등을 사용하여 화장품 제조업 등을 운영하였던 것으로 인정되는 점과 H이 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 원고에게 설정한다는 내용이 포함된 2018. 6. 25.자 H 명의의 통상사용권설정계약서에도 H이 원고 외에 제3자에게 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 다시 부여하지 아니할 의무를 부담하는 내용 등을

포함하고 있지는 아니한 것으로 보이는 점 등을 고려해 볼 때, 원고가 이 법원에 이르기까지 제출한 모든 증거들과 그 주장의 사정들만으로는 이 사건 등록상표의 상표권자인 H이 원고에 대하여 원고 외의 제3자에게 이 사건 등록상표의 상표권에 대한 통상사용권을 부여하지 않기로 하는 내용의 부작위 의무를 부담하기로 한 명시적 또는 묵시적인 약정이 있었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다. 또한, H이 원고에 대하여 원고 외의 제3자에게 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 부여하지 않을 부작위 의무까지 부담하여야 할 만한 사정 등도 찾기 어렵다.

다) 한편, 앞서 살핀 여러 사정들과 함께 갑 제64호증의 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 보면 인정할 수 있는 2018. 11. 14. 당시 원고 주주의 구성과 아울러, H이 2018. 11. 14. 무렵 원고에게 이 사건 등록상표에 대해 전용사용권을 부여하게 된 동기 및 그 구체적 경위 및 그와 관련된 객관적 증빙자료 등에 대한 원고의 구체적인 주장·증명도 부족한 사정을 갑 제50호증의 형식 및 그 내용 등과 종합해 볼 때, 갑 제50호증의 기재 등 원고가 이 법원에 이르기까지 제출한 모든 증거들과 그 주장의 사정들만으로는 원고가 이 사건 등록상표에 대하여 2018. 11. 14.부터 전용사용권을 취득하였다는 사실도 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 객관적 증거 등도 없다.

라) 따라서 위에서 살핀 바와 다른 전제에 기초한 원고의 이 부분 주장은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

2) 제2, 3 예비적 청구에 대하여

살피건대, 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 등록상표에 대하여, 원고가 전용사용권자 내지 독점적 통상사용권자에 해당한다는 사실을 인정할 수 없는 이상, 원고가 이 사건 등록상표에 대하여 전용사용권자 내지 독점적 통상사용권자에 해당됨을 전제로 한 원

고의 이 부분 각 주장도 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 모두 이유 없다.

4. 결론

그렇다면, 원고의 이 사건 각 청구는 이유 없어 이를 모두 기각하여야 할 것인데, 이 법원에서의 원고의 청구취지 변경·추가에 따라 제1심 판결을 변경하기로 하여, 주문과 같이 판결한다(한편, 앞서 살핀 여러 사정들에 비추어 볼 때, 이 사건의 변론종결일 이후에 이 법원에 제출된 원고의 2023. 7. 14.자 참고서면의 내용을 고려하더라도, 위와 같은 판단을 뒤집기 어렵다).

재판장 판사 우성엽

판사 임영우

판사 김기수