

특 허 법 원

제 2 2 부

판 결

사 건 2022나1746 상표 이전 청구 등
원고, 항소인 A

소송대리인 법무법인 호평

담당변호사 하상우

피고, 피항소인 B

소송대리인 법무법인(유한) 바른

담당변호사 김경연

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2021. 11. 12. 선고 2019가합516376 판결

변 론 종 결 2022. 12. 16.

판 결 선 고 2023. 2. 3.

주 문

1. 원고의 항소와 이 법원에서 추가한 예비적 청구를 모두 기각한다.
2. 항소제기 이후의 소송비용은 모두 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심판결 중 다음 주위적 청구 부분에 관한 원고 패소 부분을 취소한다. 주위적으로, 피고는 원고에게 별지¹⁾ 목록 기재 서비스표에 관하여 2019. 8. 24.자 명의신탁해지를 원인으로 한 이전등록절차를 이행하라. 예비적으로, 피고는 원고에게 별지 목록 기재 서비스표에 관하여 2018. 9. 14.자 이전약정을 원인으로 한 이전등록절차를 이행하라 (원고는 이 법원에서 예비적 청구를 추가하였다).²⁾

이 유

1. 이 법원의 심판대상

원고는 제1심법원에서 위 주위적 청구와 함께 제1심판결 이유 기재의 불법행위로 인한 손해배상을 함께 청구하였는데, 제1심법원은 원고의 청구를 모두 기각하였다. 이에 대하여 원고가 주위적 청구에 대한 판단 부분만을 항소하면서 이 법원에서 예비적 청구를 추가하였으므로, 이 법원의 심판범위는 원고가 불복한 주위적 청구에 대한 판단 부분 및 이 법원에서 추가한 예비적 청구에 관한 부분에 한정된다.

2. 기초 사실

이 법원이 이 부분에 적을 이유는, 제1심판결 이유 제1항 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 인용한다.

3. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 원고는 2021. 11. 22.자 항소장 및 항소취지변경신청서 등에서 별지를 첨부하지 않았으나, 제1심판결의 별지를 의미하는 것으로 선택한다.

2) 원고는 이 법원에서 '2018. 9. 14.자 이전약정'을 원인으로 한 예비적 청구원인을 추가하면서 2022. 1. 17.자 항소이유서, 2022. 12. 15.자 준비서면을 각 제출하였는데, 이에 비추어 위와 같이 청구취지를 추가한 것으로 선택한다.

1) 주위적으로, 원고는 'C'라는 상호로 장애인 상담 및 치료를 위한 지원 사업(이하 '이 사건 사업'이라 한다)을 시작하면서 친형인 피고에게 그 사업을 위한 이 사건 홈페이지(www.D) 제작을 의뢰하였고, 이후 피고를 직원으로 고용하여 위 홈페이지 관리를 맡겼으며, 피고에게 이 사건 서비스표 등록 절차를 진행하도록 하면서 이 사건 서비스표를 명의신탁하였다. 원고가 이 사건 소장 부분의 송달로 명의신탁 약정을 해지하였으므로, 피고는 원고에게 이 사건 서비스표에 관하여 명의신탁해지를 원인으로 한 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

2) 예비적으로, 피고는 2018. 9. 14. 원고에게 위 날짜로부터 3년 이후에 이 사건 서비스표를 이전하여 주겠다고 약정하였으므로, 위 약정에 따라 피고는 원고에게 이 사건 서비스표에 관하여 이전등록절차를 이행할 의무가 있다. 피고는 위 약정에 조건이 있다고 주장하나, 원고는 그러한 조건에 동의한 바 없고, 설사 그러한 조건이 있더라도 이는 부당하게 결부된 조건으로서 무효이다.

나. 피고

1) 원고와 피고는 각자 언어치료 분야와 온라인 플랫폼 분야의 전문성을 살려 공동으로 사업을 영위하기로 하되, 당시 피고가 다른 회사에서 근무하고 있었던 사정 등으로 원고 단독 명의로 'C' 사업자 등록을 하여 이 사건 사업을 동업으로 운영하였고, 그 후 피고의 명의로 이 사건 서비스표를 출원·등록하여 이 사건 사업을 동업으로 운영하였을 뿐, 원고가 피고에게 이 사건 서비스표를 명의신탁한 것이 아니다.

2) 원고와 피고 사이에 원고가 주장하는 바와 같은 이 사건 서비스표 이전 약정이 체결된 바 없고, 설사 그러한 약정이 체결되었더라도 이는 원고가 피고 및 원·피고의 부모를 상대로 한 각종 민·형사상 이의를 제기하지 않는 조건으로 한 것인데, 원고가

그러한 조건을 이행하지 아니하였으므로 피고에게 원고 주장과 같은 이전등록의무가 존재하지 아니한다.

4. 주위적 청구에 대한 판단

가. 관련 법리

명의신탁관계는 반드시 신탁자와 수탁자 사이의 명시적 계약에 의하여만 성립하는 것이 아니라 묵시적 합의에 의하여도 성립할 수 있고, 명의신탁에 대한 묵시적 합의가 있었는지 여부는 위탁자와 수탁자 사이의 관계, 수탁자가 그 재물을 보관하게 된 동기와 경위, 위탁자와 수탁자 사이의 거래 내용과 태양 등 모든 사정을 종합하여 사회통념에 비추어 합리적으로 판단하여야 한다(대법원 2013. 5. 24. 선고 2012다42482 판결 등 참조). 그런데 상표법상 상표권자라 함은 상표등록원부상의 등록권리자로 기재되어 있는 자를 말하므로(대법원 2008. 11. 13. 선고 2006다22722 판결 등 참조), 서비스표 등록원부상 등록권리자로 기재된 자는 진실한 서비스표권자로 추정되고, 등록명의가 신탁된 것으로 명의차용인이 실질상의 권리자임을 주장하려면 그러한 명의신탁관계를 주장하는 측에서 명의대여사실을 증명하여야 한다.

나. 인정 사실

다음 사실들은 양 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제2 내지 6, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 24호증, 을 제2, 4 내지 7, 10 내지 14, 18, 22, 25, 28, 31, 32, 33호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 각 인정된다.

1) 원고는 E대학교에서 언어병리학을 전공하여 2010. 2. 19. 학사학위를 취득한 자로, 2010. 7. 1. 언어장애전문가 2급, 2015. 4. 24. 2급 언어재활사 등의 자격을 취득

하였다. 피고는 2007년경부터 2015년경까지 IT업에 종사해온 자이다.

2) 원고는 앞서 기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 사업을 위하여 2012. 12. 15. 'C'를 상호로, '심리치료' 등을 종목으로 하여 사업자등록을 받았다. 피고는 이 사건 사업을 위하여 2012. 11. 20. 이 사건 홈페이지의 도메인(D)을 피고 명의로 등록받고 그 비용을 지출하였으며, 이 사건 홈페이지를 제작하였다. 이후 이 사건 홈페이지를 통해 언어치료사와 그 수요자 사이를 중개해주는 이 사건 사업이 영위되었다.

3) 원고는 이 사건 사업의 회계관리 및 언어치료사 모집, 언어치료사와 수요자 매칭 등의 업무를 수행하였고, 피고는 아래 표와 같은 업무를 수행하였다.

구분	구체적 내용	관련 서증
이 사건 홈페이지 관련	전반적 관리·유지·보수 등 2014. 1. 및 2017. 4. 각 이 사건 홈페이지 리뉴얼 모바일 웹페이지 제작·운영 2016년경 모바일 어플리케이션 개발·운영	을 제5, 6, 7, 32호증
로고 디자인 관련	2013년경 로고 디자인 의뢰 및 구입	을 제11, 12호증
광고 관련	2015년 및 2016년 광고 관련 업무 및 비용 지출	을 제13, 14호증
이 사건 서비스표 출원 및 등록	2016년경 이 사건 서비스표 출원 및 등록 (비용은 원고가 지출)	갑 제6, 19호증, 을 제10호증

4) 이 사건 사업 초기부터 원고와 피고 사이에 분쟁이 발생하기 전까지 원고가 피고에게 송금한 금원 내역은 다음 표와 같다.

날짜	액수(원)	통장표기 또는 메모	서증
2013. 1. 1.	370,000	F은행_B	갑 제10호증 9면
2013. 3. 7.	200,000	F은행_B	갑 제10호증 10면
2013. 8. 31.	1,400,000	B	갑 제10호증 8면
2014. 2. 5.	150,000	F은행_B	갑 제20호증
2014. 4. 16.	387,380	F은행_B	
2015. 2. 12.	1,000,000	FB홈피	

2015. 4. 12.	1,500,000	FC관리비	
2015. 5. 15.	250,000	F은행_B	
2015. 7. 14.	1,200,000	FB6월관리비	
2015. 10. 13.	1,000,000	FB9월관리	
2015. 11. 10.	1,000,000	FB10월급	
2015. 12. 9.	1,000,000	11월C급여	갑 제10호증
2016. 4. 5.	1,160,400	3월 C 급여	
2016. 5. 10.	1,160,400	G 4월급여	
2016. 6. 4.	1,160,400	C 5월급여	
2016. 7. 5.	1,160,400	C 6월급여	
2016. 8. 5.	1,160,400	C 7월급여	
2016. 11. 4.	1,160,400	10월 C급여	
2016. 12. 5.	1,160,400	C 11월급여	
2017. 1. 5.	1,160,400	12월 C급여	
2017. 2. 4.	1,160,400	1월 C급여	
2017. 3. 4.	1,257,100	C 2월급여	
2017. 4. 5.	1,257,100	C 2월급여	
2017. 5. 10.	1,934,000	H-B	
2017. 6. 9.	1,934,000	H-B	
2017. 7. 8.	1,934,000	H-B	
2017. 8. 4.	1,934,000	H7월급여	
2017. 9. 5.	1,934,000	H 8월 급여	
2017. 10. 2.	1,934,000	H 9월 급여	
2017. 12. 5.	967,000	H 11월 급여	

5) 원고가 피고에게 위 4)항과 같이 지급한 금액은 모두 소외 회사³⁾ 또는 원고가 대표인 'H아동발달센터'를 통하여 지급된 것으로 처리되었는데, 피고는 소외 회사 또는 'H아동발달센터'에서 직원으로 근무한 바 없다.

6) 원고는 2019. 2.경부터 이 사건 홈페이지가 아닌 새로운 C 홈페이지(www.I)를 개설·운영하였고, 이에 피고가 2019. 3. 6.경 원고의 이 사건 홈페이지 접속을 차단하였는데 이로 인하여 피고는 앞서 기초사실에서 본 바와 같이 컴퓨터등장애업무방해죄로 기소되어 유죄판결을 선고받아 확정되었다. 위 형사판결의 항소심 법원은 피고가

3) 원고가 대표이사로 근무하고 있고, 피고가 2017. 4. 24.부터 2020. 4. 24.까지 사내이사로 등재된 '주식회사 G아동발달센터'이다.

원고와 동업관계에 있었다고 보기 어렵다고 판단하면서도, 설사 동업관계였다고 하더라도 동업관계가 해소되지 않은 상태에서의 행위였다는 점에서 피고에게 위 죄가 인정된다는 취지로 판단하였다.

7) 원고는 피고를 상대로 이 사건 홈페이지의 도메인을 사용하여서는 안된다는 취지로 서울중앙지방법원에 가처분을 신청하였는데, 서울중앙지방법원은 2019. 9. 10. 2019카합20510호로 이 사건 서비스표의 실질적 권리자는 원고이고 피고는 원고와의 명의신탁 약정에 따라 그 명의를 신탁받았음이 소명된다는 이유로 원고의 신청을 인용하였다.

8) 피고는 원고와 분쟁이 발생하여 제기된 위 형사사건의 합의 과정에서 원고에게 이 사건 홈페이지의 도메인 이름을 이전하여 주었다.

다. 판단

위 인정사실에 비추어 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 앞서 인정되는 사실만으로는 원고와 피고 사이에 원고가 이 사건 서비스표를 피고에게 명의신탁하는 약정이 있었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

1) 원고와 피고 사이에 이 사건 서비스표와 관련하여 명시적인 명의신탁 약정이 있었음을 직접적으로 뒷받침하는 증거는 없다.

2) 앞서 보았거나 을 제21, 23, 24호증의 각 기재에 의해 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하면, 피고가 원고의 단순한 직원이었다고 단정하기 어렵고, 오히려 피고가 원고와 이 사건 사업을 동업체로서 공동으로 영위하였다고 볼 다수의 사정이 존재한다.

가) 원고와 피고는 형제 사이로 이 사건 사업을 그 개시 시점부터 함께 하

였고, 피고는 위 사업의 영위에 필요한 이 사건 서비스표뿐만 아니라, 이 사건 홈페이지 도메인 이름도 자신 명의로 등록하였으며, 이 사건 사업에 필요한 스마트폰 어플리케이션을 직접 제작하였다.

나) 소프트웨어 개발업을 영위하는 주식회사 J은 2020. 6. 8. C 어플리케이션 개발에 16,500,000원이 소요된다는 내용의 견적서를 작성한 바 있고, 원·피고의 모친인 K, 그리고 이 사건 사업 시작 당시 피고의 직장 동료였던 L는 2021. 4.경 이 사건 사업은 원·피고가 동업으로 운영하였다는 취지의 사실확인서를 각 작성하였다.

다) 원고가 이 사건 사업의 회계를 관리하였음에도 불구하고, 이 사건 홈페이지 도메인의 유지비용, 광고비용 등을 피고가 독자적으로 지출하였고, 달리 원고가 피고에게 그 비용을 보전해 주었다고 볼만한 자료가 없다.

라) 원고가 이 사건 서비스표 출원·등록에 필요한 비용을 지출하였으나, 이는 원고가 이 사건 사업의 회계를 관리하였기 때문인 것으로 볼 여지도 충분하다.

마) 이 사건 사업개시 후 약 3년이 다 되도록 피고에게 급여로 보이는 고정금원이 지급된 바 없다.

바) 원고는 사업 초기에는 피고에게 정액의 보수가 아니라 일정 액수 이상의 수익이 발생하는 경우 해당 수익에 대하여 일정 비율로 수익을 분배하였다고 주장하나, 이는 일반적인 고용관계에서 나타나는 계약 형태와 다를 뿐만 아니라, 원·피고 사이에 고용계약서나 근로계약서가 작성되거나 피고가 원고의 구체적인 지시를 받아 업무를 수행한 사실을 인정할 아무런 증거도 없어 이를 그대로 믿기 어렵다.

사) 원고가 늦어도 2015. 12.경부터는 정액의 돈을 '급여'라는 이름으로 피고에게 송금한 것으로 보이기는 하나, 동업하는 관계에서도 일정 기간 정액의 금원을

지급받기로 약정하는 것이 얼마든지 가능하고, 특히 '급여'로 지급된 기간에 피고의 급여액은 이 사건 사업과 무관한 원고가 운영하는 법인의 비용으로 처리되었는바, 이는 원고가 본인이 운영하는 소외 회사 등의 절세 기타 업무상 편의를 위하여 한 것으로서 원고가 피고에게 '급여'라는 이름으로 돈을 송금하였다는 이유만으로 피고가 이 사건 사업과 관련하여 원고의 단순한 직원이었다고 단정할 수 없다.

아) 더욱이 원고는 당심에서 항소이유서를 통해 이 사건 서비스표가 원고의 동의도 없이 피고가 일방적으로 자신 명의로 출원·등록하였다는 취지로 주장하면서, 이 사건 서비스표가 원고와 피고 사이의 명의신탁약정에 따라 등록되었다는 스스로의 청구원인과 모순되는 취지의 주장도 하고 있다.

3) 피고 명의의 이 사건 서비스표 출원·등록에 대하여 원고가 피고와의 분쟁 이전에 피고에게 항의하거나 명의이전을 요구하였음을 인정할 아무런 증거가 없고, 원고 주장에 의하더라도 피고와 분쟁이 발생한 2018년 이후에야 피고에게 이 사건 등록 서비스표에 관한 명의이전을 요구하였을 뿐이다.

라. 소결

그렇다면 원고와 피고 사이에 이 사건 서비스표에 관하여 명의신탁약정이 있었음을 전제로 한 원고의 이 부분 청구는 이유 없다.

5. 예비적 청구에 대한 판단

갑 제23호증, 을 제35호증의 각 기재에 의하면, 피고가 2018. 9. 14. 원고에게, 원고가 모친을 상대로 한 지급명령신청의 취하, 모친으로부터 수령한 1억 원의 상환, 이 사건 홈페이지 폐쇄 등을 조건으로, 피고가 원고에게 이 사건 홈페이지의 DB를 전달하고, 이 사건 서비스표 및 도메인은 피고가 운영하는 'M' 오픈으로부터 3년 이후에 양도

하겠다는 취지의 제안을 한 사실, 이에 원고가 지급명령신청의 취하를 거부하면서 이 사건 서비스표 및 도메인 이전을 요구한 사실은 각 인정된다.

그러나 위 인정사실만으로는 원고와 피고 사이에 원고가 주장하는 바와 같은 내용의 의사의 합치가 이뤄져 서비스표 이전에 관한 계약이 성립되었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 이 부분 청구도 이유 없다.

6. 결론

그렇다면 원고의 청구는 모두 이유 없어 기각하여야 한다. 따라서 원고의 주위적 청구를 기각한 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하고, 원고가 이 법원에서 예비적으로 추가한 청구도 이유 없다. 원고의 항소와 원고가 이 법원에서 추가한 예비적 청구를 모두 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 구자현

판사 이혜진

판사 김영기

별지

목록

1. 권리자: B
2. 표장:

아이홈티

3. 출원인: B
4. 출원번호: 2016-0004914
5. 서비스표 등록번호: 제0384709호
6. 지정상품: 고용정보제공업, 구직 및 부업정보제공알선업, 구직 및 부업정보제공업, 구직기회 관련 정보제공업, 직업 및 직원알선업, 직업알선 프랜차이즈업, 직업알선상담업, 직업알선업, 직원 알선 및 채용업, 직원 재취업 알선업, 직원알선/채용 및 관리 관련 상담 및 자문업, 직원알선업, 직원채용 관련 정보제공업, 직원채용 및 직업소개업, 직원채용 상담 및 자문업, 직원채용업, 직원파견업, 과외중개업, 취업정보알선업, 취업정보제공업
7. 등록일: 2017. 1. 23. 끝.