

특 허 법 원

제 2 5 - 1 부

판 결

사 건 2022나2077(본소) 손해배상 등 청구의 소
2022나2084(반소) 사용료

원고(반소피고), 항소인 겸 부대피항소인

주식회사 A(변경 전 상호: 주식회사 B)

대표이사 미합중국인 C

소송대리인 법무법인(유한) 율촌(담당변호사 강덕구, 박상현)

피고(반소원고), 피항소인 겸 부대항소인

주식회사 D

대표이사 E

소송대리인 법무법인(유한) 대륙아주(담당변호사 최종선, 김정은)

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2022. 9. 2. 선고 2020가합517733(본소), 2020
가합542418(반소) 판결

변 론 종 결 2023. 6. 15.

판 결 선 고 2023. 7. 13.

주 문

1. 원고(반소피고)의 항소와 피고(반소원고)의 부대항소를 모두 기각한다.
2. 항소 및 부대항소로 인한 비용은 각자 부담한다.

청구취지, 항소취지 및 부대항소취지

1. 청구취지

가. 본소

피고(반소원고, 이하 '피고'라 한다)는 원고(반소피고, 이하 '원고'라 한다)에게 10,000,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부분 송달일 다음 날부터 다 갚는 날 까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

나. 반소

원고는 피고에게 5,796,783,960원 및 그 중 990,000,000원에 대하여는 2020. 2. 1.부터 2020. 5. 27.까지는 연 8%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%, 824,920,840원에 대하여는 2020. 3. 31.부터 2020. 5. 27.까지는 연 8%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%, 79,030,222원에 대하여는 2020. 5. 28.부터 다 갚는 날까지 연 12%, 481,438,663원에 대하여는 2018. 4. 1.부터 이 사건 반소 청구취지 및 청구원인 변경 신청서 부분 송달일까지는 연 8%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%, 1,067,799,090원에 대하여는 2019. 4. 1.부터 이 사건 반소 청구취지 및 청구원인 변경 신청서 부분 송달일까지는 연 8%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%, 1,237,032,930원에 대하여는 2020. 3. 31.부터 이 사건 반소 청구취지 및 청구원인 변경 신청서 부분 송달일까지는 연 8%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%,

1,014,066,318원에 대하여는 2020. 9. 29.부터 이 사건 반소 청구취지 및 청구원인 변경 신청서 부분 송달일까지는 연 8%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%, 101,315,593원에 대하여는 2021.3. 2.부터 이 사건 반소 청구취지 및 청구원인 변경 신청서 부분 송달일까지는 연 8%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%, 1,180,304원에 대하여는 2021. 6. 30.부터 이 사건 반소 청구취지 및 청구원인 변경 신청서 부분 송달일까지는 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 돈을 지급하라.

2. 항소취지

가. 본소

제1심 판결의 본소에 관한 부분 중 아래에서 지급을 명하는 금원에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다. 피고는 원고에게 3,000,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부분 송달일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

나. 반소

제1심 판결의 반소에 관한 부분 중 아래에서 지급을 명하는 금원에 해당하는 원고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 피고의 청구를 기각한다. 원고는 피고에게 3,497,848,894원 및 그 중 385,297,458원에 대하여는 2018. 4. 1.부터, 865,973,852원에 대하여는 2019. 4. 1.부터, 1,165,514,189원에 대하여는 2020. 3. 31.부터, 1,013,519,667원에 대하여는 2020. 9. 29.부터, 67,543,728원에 대하여는 2021. 3. 2.부터 각 2022. 9. 2.까지는 연 8%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

3. 부대항소취지

제1심 판결의 반소에 관한 부분 중 피고의 패소 부분을 취소한다. 원고는 피고에게 403,803,700원 및 그 중 96,141,205원에 대하여는 2018. 4. 1.부터, 201,825,238원에 대하여는 2019. 4. 1.부터, 71,518,741원에 대하여는 2020. 3. 31.부터, 546,651원에 대하여는 2020. 9. 29.부터, 33,771,865원에 대하여는 2021. 3. 2.부터 각 2022. 6. 30.까지는 연 8%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이 유

1. 이 법원의 심판범위

가. 원고는 제1심에서 피고를 상대로, ① 상표권 침해행위 방치로 인한 이 사건 상표 사용계약위반 손해배상청구, ② 이 사건 상표사용계약상 협조의무 위반으로 인한 손해배상청구, ③ 상법 제61조에 의한 보수청구를 병합하여 그 일부청구로서 100억 원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 본소로서 청구하였다. 피고는 ❶ 미지급 상표 사용료 청구, ❷ 원고가 통보한 매출액과 실제 매출액의 차액으로 인한 추가 상표 사용료 청구, ❸ 상표권 침해행위로 인한 손해배상청구를 병합하여 5,796,783,960원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 반소로서 청구하였다.

나. 제1심 법원은 원고의 본소청구를 모두 기각하고, 피고의 반소청구 중 ❶ 미지급 상표 사용료 청구 및 ❸ 상표권 침해행위로 인한 손해배상 청구 부분을 모두 인용하였으며, ❷ 원고가 통보한 매출액과 실제 매출액의 차액으로 인한 추가 상표 사용료 청구 부분은 그 청구금액 중 일부인 3,497,848,894원 및 이에 대한 지연손해금을 인용하고, 나머지 청구를 기각하였다.

다. 이에 대하여 원고는, 제1심 판결 중 본소청구에 관하여는 ② 청구에 대한 패소

부분 중 20억 원 및 그 지연손해금 부분, ③ 청구에 대한 패소 부분 중 10억 원 및 그 지연손해금 부분에 대하여 항소하였고, 반소청구에 관하여는 ❷ 청구 부분 중 원고 패소부분에 대하여만 항소하였다. 한편, 피고는 제1심 판결의 ❷ 청구 부분 중 피고 패소 부분에 관하여 부대항소하였다.

라. 따라서 이 법원의 심판대상은 원고의 본소청구 중 ②, ③ 청구 중 원고가 불복한 부분 및 피고의 반소청구 중 ❷ 청구 부분에 한정된다.

2. 기초사실

가. 당사자의 지위

원고(원고의 상호는 F전자 주식회사, F모터공업 주식회사, 주식회사 F일렉트로닉스, 동부F전자 주식회사, 주식회사 F전자, 주식회사 B, 주식회사 A로 순차 변경되었다)는 전자기기, 전기기기 및 부품품의 제조 및 판매업 등을 목적으로 하는 회사이다. 피고(피고의 상호는 주식회사 F, 주식회사 F인터내셔널, 주식회사 GF, 주식회사 D로 순차 변경되었다)는 수출입업, 중개업 등을 목적으로 하는 회사로서 2000. 12.경 주식회사 F의 무역부문이 분할되어 설립되었다가 2010년경 G 그룹에 인수되었다.

나. 이 사건 상표사용계약의 체결


원고는 2010. 6. 18. 피고와 아래와 같이 상표사용계약(이하 '이 사건 상표사용계약'이라 한다)을 체결하였다(갑 제8호증). 이 사건 상표사용계약은 2020. 6. 30. 계약기간 만료로 종료되었다. 피고는 제1심 판결문 별첨Ⅱ 목록 기재 등록상표(이하 'F상표'이라 한다)¹⁾의 상표권자이다.

계약서

1) 별첨Ⅱ의 상표란에 기재된 'DEVICE'는  표장을 의미한다(갑 제6호증 참고).

원고와 피고는 본 계약에 정의되어 있는 피고의 F상표에 대한 원고의 사용에 관하여 아래와 같이 합의한다.

제1조 상표 사용의 허여

1. 피고는 현재 원고 및 원고가 투자한 해외 생산법인 및 판매법인에서 생산, 판매하는 별첨 I에 리스트 되어 있는 제품에 대하여 피고가 해외 각국에 출원·등록한 “DAEWOO”, “”, “人宇” 상표(별첨 II 목록 기재와 같다)를 원고와 별첨 III(별첨 생략)에 리스트 되어 있는 원고의 해외 생산법인 및 판매법인(이하 ‘재사용권자’라 한다)이 독점적으로 사용할 수 있는 사용권을 원고에게 허여하고 원고는 이를 허여받는다.
2. 원고는 피고의 요청이 있는 경우 본건 계약의 효력발생일 이후 사용실적이 없는 제품에 대한 사용권을 반납한다. 사용실적의 유무는 계약 효력발생일로부터 2년 단위로 적용한다. 피고는 반납한 제품에 대해서 피고가 직접 사용하거나 제3자에게 사용권을 허여할 경우 원고와 사전 협의한다.

(중략)

제2조 계약기간

F상표 사용의 계약기간은 2010. 7. 1.부터 2020. 6. 30.까지로 한다. (중략)

제3조 사용료 및 사용료 지급

1. 원고는 F상표 사용의 대가(이하 ‘상표 사용료’라 한다)로 원고의 연간 총 F상표 매출액과 재사용권자의 연간 총 F상표 매출액의 합계액(이하 ‘연간 F상표 매출액’이라 한다)을 기준으로 하여, 연간 F상표 매출액의 0.5%에 해당하는 금액(부가가치세 별도)을 각 사용기간 종료일로부터 90일 이내에 피고에게 지급한다. 본 계약에서 각 사용기간이란 매년 1월 1일부터 12월 말일까지를 말한다. 단, 1차 년도는 2010. 7. 1.부터 12. 31.까지로 하고, 마지막 년도는 2020. 1. 1.부터 2020. 6. 30.까지로 한다. F상표 매출액은 1차 구매자에게 공급하는 출하가격(FOB 가격)으로 하며, 이중계산은 하지 않기로 한다.
2. 연간 최소 상표 사용료는 18억 원(부가가치세 별도)으로 하고, 연간 최소 상표 사용료의 50%에 해당하는 금액은 해당 사용기간의 7월말까지 피고에게 지급하고 잔여 50%의 연간 최소 상표 사용료는 해당 사용기간의 익년 1월말까지 피고에게 지급한다. (중략)
3. 원고는 사용료 지급을 지체할 경우에는 지체기간에 대해 연 8%의 금리로 계산한 지체이자를 피고에게 지급한다.

4. (중략)

- B. 만약 조사결과 원고가 사용료 산정을 위하여 피고에게 통보한 F상표 매출액에 비해 ① 5% 이하 차이가 발생한 경우, 원고는 그 매출 차액에 대하여 차액분의 0.5%에 해당하는 금액의 상표사용료를 피고에게 지급하여야 한다. ② 5%를 초과하여 차이가 발생한 경우, 원고는 그 매출 차액에 대하여 차액분의 0.75%에 해당하는 금액의 상표사용료를 피고에게 지급하여야 하고, 조사와 관련된 일체의 비용을 부담하여야 한다.

(중략)

6. 본 계약의 해지일 또는 종료일 이후 6개월 이내 판매되는 제품에 대한 F상표 사용료는 재고분에 대한 F상표 매출액의 0.5%에 해당하는 금액(부가가치세 별도)을 해지일 또는 종료일로부터 6개월이 종료되는 날로부터 60일 이내에 피고에게 지급한다.

제4조 F상표 사용 및 상표권 유지

1. 원고는 계약기간 동안 F상표를 의무적으로 계속 사용하여야 한다. F상표 사용이라 함은 계약 체결일 현재 본건 계약서상의 대상상품을 포함하여 향후 추가되는 상품 전체에 F상표를 사용하는 것을 말한다. F상표의 사용권이 허여된 대상지역 또는 대상상품에 대해 F상표를 사용하지 않거나 F상표의 유지관리를 하지 않는 대상지역 또는 대상상품에 대해서는 피고에게 사용권을 반납한다.
2. 피고는 원고가 F상표를 사용함에 있어 지장이 없도록 F상표권의 효력을 유지함에 있어 필요한 일체의 조치를 취하여야 하며, 그에 따른 비용은 피고가 부담한다. 단, F상표권의 효력을 유지함이라 함은 상표의 출원, 등록, 갱신과 관련한 제반 사항을 말한다.
3. 원고가 특정국가의 F상표에 대한 사용권과 관련하여 신청, 등록, 소명, 증빙의 제출 및 발급 등 필요한 협조를 요청할 경우 피고는 지체 없이 협조한다.
4. F상표의 상표권이 침해된 경우, 침해행위에 대하여 법적조치를 취할 것인지 여부 및 그 조치의 내용은 전적으로 피고의 결정에 따르며 피고는 반드시 이에 대하여 특정한 조치를 취할 의무를 부담하지 않는다. 다만, 피고가 제3자에 대한 적절한 조치를 취하지 않을 경우 원고는 스스로 이에 대한 조치를 취할 수 있으며 피고는 위와 같은 원고의 조치에 대하여 적극 협력한다.

제5조 제품에 대한 책임

(중략)

제7조 계약 효력 발생일

1. 본 계약은 2010. 7. 1.부터 그 효력이 발생한다.

(중략)

제8조 해지 사유

1. 계약 효력 발생일로부터 5년 이후 원고와 피고가 서면합의를 통하여 계약을 해지할 수 있는 조건 외 일방 당사자는 다음의 경우 상대방에 대한 서면통지로서 본 계약을 해지시킬 수 있으며, 이 경우 귀책 당사자는 상대방이 입은 손해를 배상한다.

i) 상대방이 계약상 중대한 의무를 이행하지 않거나 위반하고도 시정요구 통보를 접수한 후 30일 이내 시정하지 못하는 경우

(중략)

제9조 해지 및 종료 효과

1. 원고는 본 계약의 해지 또는 종료 이후에는 해외에서 생산 또는 판매하는 제품에 F상표의 사용을 즉시 중지하고, 향후 이를 사용하여서는 아니 된다. 단, 해지일 또는 종료일 현재 원고 및 재사용권자의 F상표가 부착된 제품에 대해서는 원고는 본 계약의 해지일 또는 종료일 현재 재고현황에 대하여 피고에게 서면으로 통보하고, 본 계약의 해지일 또는 종료일로부터 6개월 내 해당 재고분을 소진하여야 한다. 이 기간 중 소진되지 아니한 재고분은 모두 폐기하여야 한다. (중략)

2. 원고가 본 계약의 해지 또는 종료 이후 F상표가 사용된 제품을 불법으로 판매할 경우, 원고는 불법 판매에 따른 매출액의 2%에 해당하는 금액을 갑에게 지급하여야 하며, 불법 판매한 제품에 대한 책임은 본 계약 제5조에 따른다.

3. 원고가 본 계약의 해지 또는 종료시 본 계약서에 따른 원고의 행위로 인한 영업권 및 기타 재산적 가치의 존재를 주장할 수 없으며 그러한 가치에 대한 배상을 주장할 수 없다.

(이하 생략)

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 8호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

3. 원고의 본소청구 중 협조의무 위반으로 인한 손해배상청구(②청구)에 관한 판단

가. 당사자들의 주장

1) 원고의 주장

가) 피고는 이 사건 상표사용계약 제4조 제3항에 따라 원고로부터 F상표의 사용권과 관련하여 소명, 증빙 자료 제출 및 발급 등을 요청받을 경우 지체 없이 협조할 의무가 있다. 원고는 중국의 온라인 쇼핑몰인 H, I 등에서 진행하는 광군제 빅세일 프로모션 (이하 '광군제 행사'라 한다)에 참가하기 위하여 2019. 7.경 피고에게 F상표의 사용권에 관한 증빙자료 등을 요청하였으나, 피고는 이에 지체 없이 협조하지 아니하여 위 협조의무를 위반하였다.

나) 이로 인하여 원고는 광군제 행사에서 F상표를 사용한 주방기기 등을 판매하여 올릴 수 있었던 수익 50억 원을 얻지 못한 손해를 입었고, 광군제 행사를 대비하여 대량의 재고를 준비한 원고의 거래업체에 피해를 보전해 주기 위하여 약 9억 4천만 원 상당을 지출하는 손해를 입었으며, 위 거래업체들이 원고와의 거래관계를 단절하는 바람에 원고가 위 거래업체들과 수년간 쌓아온 신뢰가 무너지는 무형의 손해 등을 입었다. 따라서 피고는 원고에게 이 사건 상표사용계약에 따른 협조의무 위반으로 인한 원고의 손해를 배상할 의무가 있다.

2) 피고의 주장

피고가 원고로부터 F상표의 사용권에 관한 증빙자료 등을 요청받았음에도 이에 곧바로 협조하지 않은 것은 원고가 피고에게 F상표의 사용료 지급을 연체하였기 때문에 동시이행항변권을 행사한 것이므로 적법한 것이다. 또한 피고는 2019. 8. 31.경 원고가 사용료를 연체하고 있음에도 원고에게 상표등록증 등을 제공하는 등 최대한 협조를 하였는바, 이 사건 상표사용계약상 협조의무를 위반한 사실이 없다. 나아가 원고는 피고로부터 제공받은 상표등록증 등을 이용하여 광군제 행사를 별 문제 없이 잘 진행하였는바, 2019년 광군제 행사와 관련하여 원고에게 어떠한 손해가 발생하였다고 볼 여지

도 없다.

나. 인정사실

앞서 든 증거들 및 을 제1, 3, 6, 12호증(가지번호 있는 것은 이를 포함한다, 이하 같다)의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사실이 각 인정된다.

1) 원고는 2019. 7. 26. 피고에게 중국 온라인 쇼핑몰에 F상표에 관한 상표 사용권한이 있음을 증명하기 위하여 연장된 존속기한이 표시된 중국 내 F상표 갱신등록증 및 영어번역본(이하 '쟁점 서류'라 한다)을 요청하였다(을 제3호증의 1).

2) 한편, 원고가 위와 같은 요청을 할 당시, 원고는 피고에게 그 지급기한이 2019. 3. 31.이었던 2018년도 추가 상표 사용료 796,319,777원을 지급하지 않고 있었고, 2018년도 하반기 최소 사용료에 대한 지연손해금 19,528,767원도 지급하지 않고 있는 상태였다.

3) 피고는 2019. 7. 29. 원고에게 2019년도 상반기 최소 상표 사용료 지급 계획을 묻는 취지의 이메일을 보냈다(을 제3호증의 1).

4) 원고는 2019. 8. 9. 재차 피고에게 이 사건 상표사용계약 제4조의 협조 의무를 언급하며 쟁점 서류의 제공을 요청하였고, 이에 피고는 이 사건 상표사용계약 제3조 제2항에 따른 상반기 최소 상표 사용료를 7월 말까지 지급하도록 되어 있고 지급을 지체할 경우 지연손해금을 지급하도록 되어 있는데 계약 이행이 되지 않고 있으니 조치를 바란다고 답변하였다(을 제3호증의 1).

5) 피고는 2019. 8. 14. 원고에게 '19년 상반기 상표 사용료 지급의무 불이행의 건'이라는 제목의 공문을 보냈다. 위 공문에는 '수차례 2019년도 상반기 최소 상표 사용료 9억 원의 지급을 요청하였음에도 원고가 그 지급의무의 이행을 지속적으로 거부하고

있으므로 (1) 본 공문을 수취한 날로부터 3 영업일 내에 피고에게 구체적인 상표 사용료 지급 계획을 제공하지 않을 경우 상표사용계약의 중대한 위반으로 간주하여 계약해지 및 손해배상을 청구할 예정이고, (2) 원고가 상표사용계약의 주된 의무인 지급의무의 이행을 지체하는 한 피고는 원고의 자료제공 등 협조 요청에 응할 의무가 없다'는 취지의 내용이 담겨 있다(을 제6호증의 2).

6) 피고는 2019. 8. 30. 원고가 2019년 상반기 최소 상표 사용료를 지급하지 않았음에도 원고에게 쟁점 서류를 보내 주었다. 이에 원고는 2019. 9. 2. 피고에게 "수고 많으십니다. 보내주신 중국 상표등록증은 중국에 전송하여 업무 진행에 차질이 발생하지 않았습시다. 금번 업무 협력에 감사드립니다."는 내용이 담긴 이메일을 보냈다(을 제3호증의 3).

다. 구체적 판단

1) 피고의 협조의무 위반 여부

피고는 원고로부터 F상표에 대한 사용권과 관련하여 신청, 등록, 소명, 증빙의 제출 및 발급 등 필요한 협조를 요청받을 경우 지체 없이 원고에게 협조할 의무가 있다(이 사건 상표사용계약 제4조 제3항). 그런데 위 인정사실에 의하면, ① 원고가 중국 온라인 쇼핑몰에 F상표에 관한 상표 사용권한이 있음을 증명하기 위하여 2019. 7. 26. 피고에게 쟁점 서류의 제공을 요청한 사실, ② 피고가 원고의 요청에 응하지 않다가 한 달 이상이 경과한 2019. 8. 30.경에야 원고에게 쟁점 서류를 제공한 사실은 인정된다. 따라서 피고는 특별한 사정이 없는 한 이 사건 상표사용계약 제4조 제3항을 위반하여 상표 사용권에 관한 협조의무의 이행을 지체한 것으로 보아야 한다.

2) 피고가 상표사용료 지급의무 지체를 이유로 협조의무 이행을 거절할 수 있는지

여부

가) 동시이행의 항변권은 공평의 관념과 신의칙에 입각하여 각 당사자가 부담하는 채무가 서로 대가적 의미를 가지고 관련되어 있을 때 그 이행에 견련관계를 인정하여 당사자 일방은 상대방이 채무를 이행하거나 이행의 제공을 하지 아니한 채 당사자 일방의 채무의 이행을 청구할 때에는 자기의 채무 이행을 거절할 수 있도록 하는 제도이다. 이러한 제도의 취지에서 볼 때 당사자가 부담하는 각 채무가 쌍무계약에서 고유의 대가관계에 있는 채무가 아니더라도, 양 채무가 동일한 법률요건으로부터 생겨서 대가적 의미가 있거나 공평의 관점에서 보아 견련적으로 이행시킴이 마땅한 경우에는 동시이행의 항변권을 인정할 수 있다(대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다29424 판결, 대법원 2019. 7. 10. 선고 2018다242727 판결 등 참조).

이 사건 상표사용계약은 원고가 피고의 F상표를 사용하고 그 대가로 상표권자인 피고에게 상표 사용료를 지급하기로 하는 내용의 계약이다(이 사건 상표사용계약 제1, 3조). 또한 이 사건 상표사용계약에서 피고는 원고의 F상표 사용에 지장이 없도록 F상표권의 효력을 유지함에 있어 필요한 일체의 조치를 취하여야 하고, 원고가 특정국가의 F상표에 대한 사용권과 관련하여 신청, 등록, 소명, 증빙의 제출 및 발급 등 필요한 협조를 요청할 경우 이에 협조할 의무를 부담한다(이 사건 상표사용계약 제4조). F상표를 원고가 사용할 수 있도록 할 피고의 의무와 상표 사용료를 지급할 원고의 의무는 서로 대응하는 대가관계에 있으므로, 피고가 이러한 의무를 불이행하여 원고의 상표 사용에 지장이 발생한 경우 원고는 지장이 있는 한도에서 그에 대응하는 사용료의 지급을 거절할 수 있다.

한편, 이 사건에서는 이와 반대로 원고가 상표 사용료 지급 의무를 게을리 할 경우

피고가 이러한 협조의무를 거절할 수 있을지가 문제된다. 그런데 이 사건 상표사용계약에서 F상표를 원고가 사용할 수 있도록 할 피고의 의무는 원고의 사용료 지급의무보다 먼저 이행해야 하는 선이행의무에 해당한다(이 사건 상표사용계약 제3조). 즉, 이 사건 상표사용계약은, 피고가 먼저 원고에게 사용기간(매년 1월 1일부터 12월 말일까지) 동안 F상표를 사용할 수 있도록 하고, 원고는 상표의 사용기간 종료일로부터 90일 이내에 피고에게 매출액의 일정 비율로 상표 사용료를 지급하도록 규정하고 있다(이 사건 상표사용계약 제3조 제1항). 또한 연간 최소 상표 사용료는 18억 원(부가가치세 별도)으로 정하고 있는데, 그 중 상반기 최소 상표 사용료 9억 원은 7월말까지, 하반기 최소 상표 사용료 9억 원은 익년 1월말까지 지급해야 하는 것으로 규정하고 있다(이 사건 상표사용계약 제3조 제2항). 나아가 이 사건 상표사용계약 제4조의 협조의무는 F상표를 원고가 사용할 수 있도록 할 피고의 의무에 부수하는 의무로 볼 수 있는데, 원고의 협조요청이 있는 경우 "지체 없이" 협조한다고 규정하고 있다. 사정이 이러하다면, 비록 원고가 과거의 상표 사용에 대한 사용료 지급을 지체하였다고 하더라도, 이른바 '불안의 항변권'이 인정되는 등의 특별한 사정이 없는 한 피고가 이를 이유로 현재 또는 장래의 상표 사용에 대한 협조를 거절하거나 지체할 수는 없다. 현재 또는 장래의 상표 사용과 대가 관계에 있는 사용료 지급의무는 아직 이행기가 도래하지 않은 상태이기 때문이다.

이 사건에 관하여 구체적으로 보건대, 원고가 2019. 7. 26. 피고에게 상표등록증 등 쟁점 서류를 요청한 것은 2019. 7. 26. 현재 또는 그 이후 장래의 상표 사용(2019년 하반기의 상표 사용)과 관련한 피고의 협조의무 이행을 구한 것이다. 그런데 이와 같은 2019년 하반기의 상표 사용과 관련한 협조의무의 이행은 피고의 선이행의무이고, 이와

대가 관계에 있는 사용료 지급의무의 이행기는 2020. 1.말(2019년도 하반기 최소 상표 사용료의 지급 기일) 또는 2020. 3. 30.(2019년 상표 사용기간 종료일로부터 90일)이므로, 특별한 사정이 없는 한 피고가 아직 이행기가 도래하지 않은 상표 사용료의 미지급을 이유로 협조의무의 이행을 거절할 수 없다.

나) 한편, 2019년 상반기의 최소 상표 사용료 미지급을 이유로 2019년 하반기의 상표 사용과 관련한 협조의무의 이행을 거절할 수 있다는 취지의 피고 주장에는 민법 제 536조 제2항에서 정한 이른바 '불안의 항변권'에 관한 주장이 내포된 것으로 볼 여지가 있다.

민법 제536조 제2항에서 정한 '선이행의무를 지고 있는 당사자가 상대방의 이행이 곤란할 현저한 사유가 있는 때에 자기의 채무이행을 거절할 수 있는 경우'란 선이행채무를 지고 있는 당사자가 계약 성립 후 상대방의 신용불안이나 재산상태 악화 등과 같은 사정으로 상대방의 이행을 받을 수 없는 사정변경이 생기고 이로 말미암아 당초의 계약 내용에 따른 선이행의무를 이행하게 하는 것이 공평과 신의칙에 반하게 되는 경우를 가리킨다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2011다93025 판결 등 참조). 즉, 상대방의 채무가 아직 이행기에 이르지 않았지만 이행기에 이행될 것인지 여부가 현저히 불확실하게 된 경우에는 선이행채무를 지고 있는 당사자에게 상대방의 이행이 확실하게 될 때까지 선이행의무의 이행을 거절할 수 있다(대법원 1997. 7. 25. 선고 97다5541 판결 참조).

위 법리에 비추어 살펴건대, 피고가 원고로부터 쟁점 서류 발급에 관한 협조를 요청 받은 2019. 7. 26. 당시 피고는 2018년 추가 사용료 및 2018년도 하반기 최소 사용료에 대한 지연손해금의 지급을 지체하고 있었고, 2019년도 상반기 최소 사용료의 지급

계획을 명확하게 밝히고 있지 못하고 있는 상태였음은 앞서 본 바와 같다. 그러나 한편, 갑 제6, 8, 9호증, 을 제6호증의 1에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 2003년부터 F상표 사용에 관한 사용계약에 따라 피고에게 상표 사용료를 지급하며 F상표를 사용해왔고, 이 사건이 발생한 2019년까지 약 17년 동안 상표 사용에 관한 계속적 계약관계가 진행되어 왔는바, 그와 같이 장기간 거래관계가 계속되는 동안 원고는 수시로 사용료 지급을 지체하기는 하였을지언정 결국 연간 사용료를 모두 지급해왔던 사실을 인정할 수 있다.

연도	구분	사용 기간	금액 (VAT별도)	지급기한	지급일	지급 방식	경과일
2010	사용료	2010.07.01. ~ 2010.12.31.	900,000,000	2011-01-31	2011-04-01	전자어음	60
2011	상반기 사용료	2011.01.01. ~ 2011.06.30.	900,000,000	2011-07-31	2011-09-01	전자어음	32
	하반기 사용료	2011.07.01. ~ 2011.12.31.	900,000,000	2012-01-31	2012-03-15	전자어음	44
2012	상반기 사용료	2012.01.01. ~ 2012.06.30.	900,000,000	2012-07-31	2012-10-29	전자어음	90
	하반기 사용료	2012.07.01. ~ 2012.12.31.	900,000,000	2013-01-31	2013-05-01	전자어음	90
2013	상반기 사용료	2013.01.01. ~ 2013.06.30.	900,000,000	2013-07-31	2013-10-29	전자어음	90
	하반기 사용료	2013.07.01. ~ 2013.12.31.	900,000,000	2014-01-31	2014-05-01	전자어음	90
2014	상반기 사용료	2014.01.01. ~ 2014.06.30.	900,000,000	2014-07-31	2014-10-29	전자어음	90
	하반기 사용료	2014.07.01. ~ 2014.12.31.	900,000,000	2015-01-31	2015-04-13	전자어음	72
2015	상반기 사용료	2015.01.01. ~ 2015.06.30.	900,000,000	2015-07-31	2015-10-13	원화입금	74
	하반기 사용료	2015.07.01. ~ 2015.12.31.	900,000,000	2016-01-31	2016-03-29	전자어음	58
2016	상반기 사용료	2016.01.01. ~ 2016.06.30.	900,000,000	2016-07-31	2016-10-28	전자어음	89
	하반기 사용료	2016.07.01. ~ 2016.12.31.	900,000,000	2017-01-31	2017-03-03	원화입금	31
2017	상반기 사용료	2017.01.01. ~ 2017.06.30.	900,000,000	2017-07-31	2017-08-28	원화입금	28
	하반기 사용료	2017.07.01. ~ 2017.12.31.	900,000,000	2018-01-31	2018-01-26	원화입금	-5
	추가 사용료	2017.01.01. ~ 2017.12.31.	1,393,525,000	2018-03-31	2018-05-23	원화입금	53
2018	상반기 사용료	2018.01.01. ~ 2018.06.30.	900,000,000	2018-07-31	2018-09-28	원화입금	59
	하반기 사용료	2018.07.01. ~ 2018.12.31.	900,000,000	2019-01-31	2019-05-01	전자어음	90
	추가 사용료	2018.01.01. ~ 2018.12.31.	796,319,777	2019-03-31	2019-08-15	전자어음	137
2019	상반기 사용료	2019.01.01. ~ 2019.06.30.	900,000,000	2019-07-31	2019-12-31	전자어음	153
	하반기 사용료	2019.07.01. ~ 2019.12.31.	900,000,000	2020-01-31	-	-	271
	추가 사용료	2019.01.01. ~ 2019.12.31.	749,928,037	2020-03-31	-	-	211
2020	사용료	2020.01.01. ~ 2020.06.30.	900,000,000	2020-07-31	-	-	89

또한 을 제8 내지 11호증의 각 기재를 더하여 보더라도, 2019. 7.경 원고의 재정상태가 급격히 악화되었다거나 앞으로 더 이상 상표 사용료를 지급할 수 없을 것으로 보이는 사정변경이 생겼다고 보기에도 부족하다. 나아가 피고가 이 사건 상표사용계약 제4조 제3항이 정한 협조의무를 이행하였는데 원고가 무자력에 빠지게 될 경우 피고에게 발생하는 불이익은 상표 사용권에 관한 증빙의 발급 등에 지출한 비용 정도의 손해가

발생하는 정도이고, 달리 협조의무 이행과 관련하여 피고에게 과도한 시간이나 비용, 노력 등이 필요한 것이 아니어서 피고에게 이와 같은 선이행의무를 이행하게 하는 것이 공평의 관념과 신의칙에 반하는 것이라고 보기도 어렵다.

계속적 거래관계에 있어서 재화나 용역을 먼저 공급한 후 일정 기간마다 거래대금을 정산하여 일정 기일 후에 지급받기로 약정한 경우에 공급자가 선이행의 자기 채무를 이행하고 이미 정산이 완료되어 이행기가 지난 전기의 대금을 지급받지 못하였거나 후 이행의 상대방의 채무가 아직 이행기가 되지 아니하였지만 이행기의 이행이 현저히 불안한 사유가 있는 경우에는 민법 제536조 제2항 및 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 공급자는 이미 이행기가 지난 전기의 대금을 지급받을 때 또는 전기에 대한 상대방의 이행기 미도래채무의 이행불안사유가 해소될 때까지 선이행의무가 있는 다음 기간의 자기 채무의 이행을 거절할 수 있다고 해석된다(대법원 2001. 9. 18. 선고 2001다9304 판결 등 참조). 그러나 앞서 본 바와 같이 민법 제536조 제2항에서의 '상대방의 채무이행이 곤란할 현저한 사유'라 함은 계약 성립 후 상대방의 신용불안이나 재산상태의 악화 등 사정으로 반대급부를 이행받을 수 없게 될지도 모를 사정변경이 생기고 이로 인하여 당초의 계약 내용에 따른 선이행의무를 이행하게 하는 것이 공평의 관념과 신의칙에 반하게 되는 경우를 말하므로, 만약 원고가 미지급한 사용료의 규모가 당시 원고의 재산 상태에 비추어 앞으로도 지급할지 여부가 불투명한 상태에 있었다면 피고는 이미 이행기가 지난 사용료를 지급받을 때까지 또는 사용료 지급에 관한 이행불안사유가 해소될 때까지 협조의무의 이행을 거절할 수 있다고 볼 것이지만, 원고와 피고의 계속적 거래관계에서 원고가 그동안 피고에게 지급했던 상표 사용료의 규모 및 그 지급 실적에 비추어 볼 때 미지급 사용료 부분에 대한 이행이 곤란할 현저한 사유가 있

었다고 볼 만한 자료를 찾아볼 수 없는 이 사건에 있어서는, 원고가 사용료 지급의무의 이행을 일부 지체하였다고 하여 곧바로 '불안의 항변권'에 기초하여 선이행의무인 협조의무의 이행을 거절할 수 있다고 볼 수는 없다(대법원 2002. 9. 4. 선고 2001다 1386 판결 참조).

3) 손해의 발생 여부

앞서 본 인정사실에 변론 전체의 취지를 보태어 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 등을 종합하면, 갑 제22, 23, 39호증의 각 기재만으로는 피고의 협조의무 이행의 지체로 인해 원고에게 원고 주장의 손해가 발생하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

가) 피고는 2019. 7. 26. 원고로부터 쟁점 서류의 발급 요청을 받고 한 달 이상이 경과한 2019. 8. 30.경에야 원고에게 쟁점 서류를 제공하기는 하였지만, 원고는 그 기간 동안에도 여전히 상표 사용권자의 지위에서 F상표를 사용할 수 있었고, 피고가 원고의 사용료 지급 지체를 이유로 원고의 F상표 사용을 적극적으로 방해한 사실도 없었다. 또한 원고가 이 사건 상표사용계약서 등에 의해 자신이 상표의 정당한 사용권자라는 사실을 거래 관계에서 증명하는 것도 불가능하지 않았던 것으로 보인다.

나) 원고는 2019. 7. 26. 피고에게 쟁점 서류의 발급을 요청하는 이메일을 보냈고, 피고가 이에 응하지 아니하자 2019. 8. 9. "당사에 피해가 발생하기 전에 업무 협조 부탁드립니다."라는 내용을 포함한 이메일을 피고에게 보냈다. 그리고 피고가 2019. 8. 30. 원고에게 쟁점 서류를 제공하자 2019. 9. 2. 피고에게 "수고 많으십니다. 보내주신 중국 상표등록증은 중국에 전송하여 업무 진행에 차질이 발생하지 않았습니다. 금번 업무 협력에 감사드립니다."는 내용이 담긴 이메일을 보냈다(을 제3호증의 3). 이와 같은

피고의 이메일 내용에 비추어 볼 때, 쟁점 서류의 제공이 한 달 이상 지체되기는 하였지만 최종적으로 쟁점 서류가 제공된 결과 피고의 광군제 참여와 관련한 업무 진행에 별다른 차질이 발생하지 않았음을 알 수 있다. 실제로 원고는 2019. 11. 11. 광군제에 참여하여 제품을 판매할 수 있었던 것으로 보인다(갑 제22호증).

다) 만일 피고가 2019. 7. 26. 원고로부터 상표등록증 등의 쟁점 서류의 발급 요청을 받고 지체 없이 협조의무를 이행하였다면 2019. 11. 11. 광군제 프로모션 행사에서 50억 원의 수익을 더 올릴 수 있었음을 뒷받침할 수 있는 객관적인 자료가 없다.²⁾

라. 소결론

따라서 원고의 본소청구 중 협조의무 위반으로 인한 손해배상청구는 이유 없다.

4. 원고의 본소청구 중 상법 제61조에 의한 보수청구(③청구)에 관한 판단

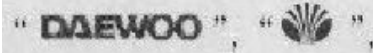
가. 원고의 주장

원고는 원고의 비용으로 해외에 F상표를 출원·등록받아 사용하던 중 1987년경 당시 F그룹의 지주사였던 주식회사 F(이하 '구 F'라 한다)에 상표 관리업무를 이관하고 1999. 2.경 F상표 명의까지 이전하여 주었음에도 꾸준히 해외에서 F상표를 부착한 상품을 판매하면서 관리비용을 지출하였고, 지난 20년간 F상표의 인지도 제고를 위해 약 3,700억 원을 지출하는 등 적극적인 광고·홍보활동을 하였다. 상인인 원고의 위와 같은 행위는 보조적 상행위에 해당하고, 그 결과 피고는 F상표의 가치가 형성, 유지, 상승되는 이익을 누렸으므로 상법 제61조에 따라 원고에게 그 보수를 지급할 의무가 있다.

나. 판단

2) 갑 제22호증은 원고의 중국법인 법인장의 진술서에 불과하고, 그 내용 또한 '광군제의 가장 중요한 프로모션 행사에 전혀 참여하지 못하여 50억원 정도의 매출 손실을 입었다'는 추상적인 내용에 불과하여, 실제로 어떠한 근거에서 그와 같은 매출 손실이 발생하였는지를 알 수 있는 내용이 없고, 그 주장의 매출 손실과 협조 의무의 이행지체 사이의 인과관계도 불명확하므로, 원고의 손해를 뒷받침할 객관적 자료로 보기에 부족하다.

앞서 든 증거들과 갑 제5, 6, 30호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하면, 원고가 F상표를 사용하거나 광고·홍보 활동을 하는 등의 행위는 타인을 위하여 한 행위로 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 이 부분 청구는 이유 없다.

1) 원고는 1984년경부터 해외에 와 같은 표장의 상표들을 출원하여 등록받아 왔고, 1999년 2월경 구 F에게 위 해외 상표권들을 이전해 준 것으로 보이는 바, 위 1984년경부터 1999년 2월경까지의 기간 동안 원고가 F상표와 관련하여 한 일체의 행위는 상표권자인 원고 본인을 위한 것으로서 상법 제61조의 대상이 된다고 볼 수 없다.

2) 원고는 1988년부터 위에서 살펴본 바와 같이 상표권 명의가 이전되기 전까지 지주회사인 구 F에게 타 계열사들과 분담하여 F상표와 관련한 비용을 지급해 왔고, 구 F에게 상표권이 이전된 후에는 위 비용 분담 사실을 들어 F상표에 대한 소유권 내지는 묵시적 사용권을 주장하려고 했던 것으로 보인다. 사정이 그러하다면, 원고가 1999년 2월경부터 2003. 9. 2. 피고와 F상표 사용에 관한 계약으로서 그 효력이 2003. 1. 1.부터 발생하는 계약(이하 '1차 상표사용계약'이라 한다)을 체결하기 전까지의 기간 동안 F상표와 관련하여 한 일체의 행위 역시, 원고 본인을 위한 것으로서 상법 제61조의 대상이 된다고 볼 수 없다.

3) 원고가 1차 상표사용계약 및 이 사건 상표사용계약 체결에 의하여 F상표에 대한 사용권을 부여받은 이래로 F상표와 관련하여 한 행위 역시 원고 본인을 위하여 한 행위일 뿐이므로 이로 인하여 피고에게 어떠한 경제적 이익이 생겼다고 하더라도 반사적 이익에 불과할 뿐, 상법 제61조의 대상이 된다고 볼 수 없다.

나아가 1차 상표사용계약 제5조 제2항은 원고에게 F상표의 가치를 유지하기 위하여 노력할 의무를 규정하는 동시에 원고가 F상표를 사용하지 않거나 유지관리를 하지 않는 경우 피고에게 사용권을 반납하도록 규정하고 있고, 이 사건 상표사용계약 제4조 제1항은 앞서 본 바와 같이 원고의 F상표 사용의무 및 그에 대한 제재를 규정하고 있으며, 1차 상표사용계약 제4조 제4항과 이 사건 상표사용계약 제9조 제3항은 "본 계약의 해지 또는 종료시 본 계약서에 따른 원고의 행위로 인한 영업권 기타 재산적 가치의 존재를 주장할 수 없으며 그러한 재산적 가치에 대한 배상을 주장할 수 없다."고 규정하고 있다. 상법 제61조는 당사자의 합의에 의하여 그 적용을 배제할 수 있는바(대법원 2007. 9. 20. 선고 2006다15816 판결 참조), 원고의 F상표 사용 등 행위는 1차 상표사용계약 제5조 제2항 및 이 사건 상표사용계약 제4조 제1항에 따른 의무 이행으로 볼 여지가 있고, 1차 상표사용계약 제4조 제4항 및 이 사건 상표사용계약 제9조 제3항은 원고의 위와 같은 의무 이행에 따라 피고에게 어떤 이익이 생겼다 하더라도 상법 제61조에 따른 보수청구를 배제한다는 취지의 의사합치가 반영된 것으로 해석되므로, 원고가 1차 상표사용계약 및 이 사건 상표사용계약에 의하여 피고로부터 F상표 사용권을 허여 받은 기간 동안의 사용 등 행위에 대하여는 상법 제61조에 기한 청구를 할 수 없다고 봄이 타당하다.

4) 원고가 F상표의 가치를 증대시키는 광고·홍보행위를 했다고 주장하면서 제출한 갑 제3, 26호증의 각 기재에 의하면 원고의 해외 법인들이 1999년부터 2019년까지 합계 약 3,700억 원을 지출한 사실, 원고가 제3자와 디지털마케팅 대행 계약을 체결한 사실은 인정되나, 해당 광고·홍보의 내용과 F상표와의 관련성 및 해당 광고·홍보가 F상표의 인지도나 명성 등 가치 증대에 기여했는지 여부 등을 인정하기에 부족하고 달리

이를 인정할 만한 증거도 없다.

다. 소결론

따라서 원고의 본소청구 중 상법 제61조에 의한 보수청구는 이유 없다.

5. 피고의 반소청구 중 추가 상표 사용료 지급청구(㉔청구)에 관한 판단

가. 당사자의 주장

1) 피고의 주장

원고는 피고에게 2017년경부터 2020년경까지 연간 F상표 매출액 합계가 1,793,817,850,787원이라고 통보하였으나, 실제 그 기간 동안 연간 F상표 매출액 합계는 2,266,745,437,949원이다. 따라서 원고는 피고에게 이 사건 상표사용계약에 따라 원고가 통보한 매출액과 실제 매출액의 차액으로 인한 추가사용료 3,901,652,594원(전체 매출 차액 472,927,587,162원 \times 0.75%, 부가가치세 포함) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

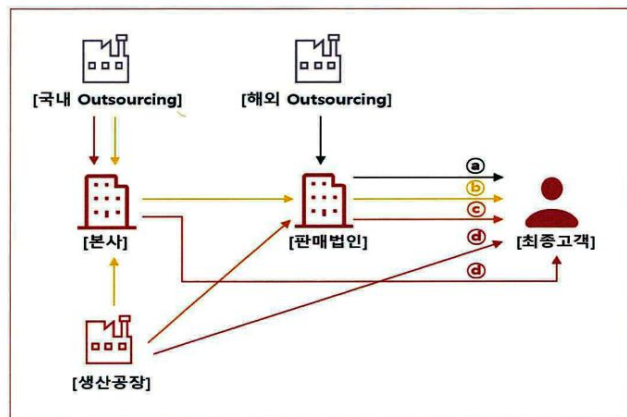
(단위: 원)

연도	원고가 통보한 F상표 매출액(A)	피고 주장의 실제 매출액(B)	매출액 차액(B-A)	매출액 차액에 0.75%를 곱한 금액 및 부가가치세 10%를 더한 금액
2017년	638,704,703,465	697,060,905,034	58,356,201,569	437,671,512 481,438,663
2018년	519,263,955,304	648,694,148,055	129,430,192,751	970,726,446 1,067,799,090
2019년	509,985,607,333	659,928,992,809	149,943,385,476	1,124,575,391 1,237,032,930
2020년 상반기	125,863,584,685	248,780,714,124	122,917,129,439	921,878,471 1,014,066,318
2020년 하반기	0	12,280,677,927	12,286,677,927	92,105,084 101,315,593
합계	1,793,817,850,787	2,266,745,437,949	472,927,587,162	3,546,956,904 3,901,652,594

2) 원고의 주장

가) 2, 3차 매출 부분

원고가 생산한 제품은 아래 그림과 같이 생산법인, 판매법인, 다른 판매법인(또는 최종 거래처)과 같이 여러 차례의 거래를 거쳐 판매된다. 원고와 피고는 이 사건 상표사용계약 제3조 제1항에서 동일한 제품의 매출에 대하여 발생한 최초의 매출에 대하여만 상표 사용료를 부과하고, 이후 이루어진 본사 및 판매법인의 2, 3차 매출은 중복 계산을 피하기 위하여 상표 사용료의 계산의 기준이 되는 매출액인 연간 F상표 매출액에 포함하지 않기로 약정하였다. 따라서 2, 3차 매출에 해당하는 부분은 F상표 매출액에서 제외되어야 한다.



- ㉠ 해외 판매법인이 현지 아웃소싱을 통해 생산된 제품을 매입한 후, 이를 고객에게 직접 판매하는 경우(현지 직매출)
- ㉡ 본사가 생산공장 또는 국내 아웃소싱을 통해 생산된 제품을 매입하여 판매법인에게 재판매한 후, 판매법인이 최종적으로 고객에게 판매하는 경우(3 차 매출)
- ㉢ 판매법인이 생산공장에서 생산된 제품을 매입한 후, 이를 판매법인이 고객에게 판매하는 경우(2 차매출)
- ㉣ 본사가 아웃소싱을 통해 생산된 제품을 매입하여 고객에게 직접 판매하는 경우 또는 생산공장이 생산한 제품을 고객에게 직접 판매하는 경우(본사 또는 생산공장 직매출)

나) 한국 영업 매출 부분

원고는 한국 내에서 피고 등과 함께 F상표 상표권을 공유하고 있는 점, 이 사건 상표사용계약의 문언과 체결 경위, 이행 경과 등에 비추어 원고가 해외의 생산법인에게 의뢰하여 한국 본사로 제품을 공급받은 후 한국에서 판매한 제품의 매출(이하 '한국영

업 매출'이라 한다)은 연간 F상표 매출액에서 제외되어야 한다.

다) 피고 경유 매출 부분

원고가 피고를 경유하여 판매한 제품의 매출(이하 '피고 경유 매출'이라 한다)은 연간 F상표 매출액에서 제외되어야 한다.

나. 판단

1) 인정사실

앞서 든 증거들과 제1심 감정인 J의 감정 결과, 제1심 법원의 감정인 J에 대한 감정 보완촉탁결과 및 변론 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

가) 이 사건 상표사용계약 제3조 제3항에 의하면, 원고는 원고가 피고에게 통보한 연간 F상표 매출액과 실제 매출액에 ① 5% 이하 차이가 발생한 경우, 그 매출 차액에 대하여 차액분의 0.5%에 해당하는 금액의 상표사용료를, ② 5%를 초과하여 차이가 발생한 경우, 그 매출 차액에 대하여 차액분의 0.75%에 해당하는 금액의 상표사용료를 피고에게 지급하여야 하며(이 사건 상표사용계약 제3조 제3항), 이 사건 상표사용계약 종료일 이후 6개월 이내에 판매하는 제품에 대하여는 그 매출액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하여야 한다(이 사건 상표사용계약 제3조 제6항).

나) 원고가 통보한 2017년부터 2020년까지 매출액 및 감정인이 감정한 위 기간 동안의 매출액은 아래 표 기재와 같다.

(단위: 원)

연도	원고 통보 매출액	매출 감정 결과
2017년	638,704,703,465	612,248,314,456
2018년	519,263,955,304	545,337,600,741
2019년	509,985,607,333	588,339,553,519
2020년 상반기	125,863,584,685	231,325,444,304
2020년 하반기	0	11,561,370,625

다) 감정인이 감정한 매출액에는 ① 원고가 2, 3차 매출에 해당한다고 주장하는 부분이 포함되어 있고, ② 한국영업 매출액과 ③ 피고 경유 매출액은 각 제외되어 있다. 위 각 매출액이 상표사용료 산정의 기초가 되는 매출액에 포함되어야 하는지에 관하여 원고와 피고 사이에 다툼이 있으므로 이하에서 이에 관하여 본다.

2) 2, 3차 매출




가) 이 사건 상표사용계약 제3조 제1항은 'F상표 매출액은 1차 구매자에게 공급하는 출하가격(FOB 가격)으로 하며, 이중계산은 하지 않기로 한다'고 정하고 있는바, 2, 3차 매출은 상표 사용료 계산을 위한 매출액에서 제외되어야 한다.



나) 한편, 제1심 감정인도 2, 3차 매출로 분류되는 경우 이를 상표사용료 산정의 기초가 되는 매출액에서 제외하고 감정을 하였다(감정서 20, 21면 참조). 한편, 감정인은 생산모델명이나 판매모델명이 다른 경우 동일한 제품이 아니라고 보아 이에 대한 항목을 2, 3차 매출이 아니라고 보아 상표 사용료의 대상이 되는 매출로 포함하였다(이 법원의 제1심 감정인 J에 대한 사실조회 결과).

다) 이에 대하여 원고는, 같은 제품을 생산법인, 판매법인, 최종 거래처 순서로 판매하면서 제품 관리를 위해 판매법인이 생산모델명은 유지하면서 판매모델명을 변경하거나, 판매모델명을 유지하면서 생산모델명을 변경하는 경우가 있는데, 이와 같은 경우는 생산모델명이나 판매모델명이 다른 경우라도 2, 3차 판매에 해당하므로, 상표 사용료의 대상이 되는 매출액에서 제외되어야 한다고 주장한다. 그러나 원고 주장만으로는 동일한 제품에 관하여 생산모델명이나 판매모델명을 변경한 항목이 어떤 항목인지 특정하기 어렵고, 달리 생산모델명이나 판매모델명이 다른 경우라도 2, 3차 판매에 해당하는 부분이 있다는 점을 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

3) 한국영업 매출


가) 갑 제4, 37호증의 각 기재에 의하면, 원고와 피고 등이 국내에서 아래 표에서 보는 바와 같은 등록상표들의 상표권을 공유하고 있는 사실이 인정된다.

	한글 F상표	영문 F상표 ①	도형 F상표 ①
표장			
출원일/ 등록 일/ 등록번호	1974. 7. 1./ 1975. 10. 11./ 제0043267호	1996. 2. 29./ 1998. 2. 23./ 제0396649호	1985. 1. 31./ 1985. 12. 19./ 제0121420호
지정상품	제7류(전기세탁기 등), 제8류(전기면도기), 제9 류(TV수신기 등), 제10 류(전기마사지기), 제11 류(전기렌지, 전기냉장 고, 전기토스터, 전기스 토브 등), 제17류(절연테 이프)	제7류(전기세탁기 등), 제8류(전기면도기), 제9 류(TV수신기 등), 제10 류(전기마사지기), 제11 류(전기렌지, 전기냉장 고, 전기토스터, 전기스 토브 등), 제17류(절연테 이프)	제7류(전기세탁기 등), 제8류(전기면도기), 제9 류(TV수신기 등), 제10 류(전기마사지기), 제11 류(전기렌지, 전기냉장 고, 전기토스터, 전기스 토브 등), 제17류(절연테 이프)
권리자	원고, 피고 등	원고, 피고 등	원고, 피고 등

	영문 F상표 ②	도형 F상표 ②
표장		
출원일/ 등록 일/ 등록번호	1996. 2. 29./ 1997. 10. 29./ 제 0380250호	1985. 1. 31./ 1985. 12. 19./ 제 0121421호
지정상품	제11류(온수기, 방열기, 난로, 석유스 토브, 가스스토브, 냉동기, 냉각기, 가 스냉장고, 에어컨디셔너, 온수난방기 구)	제11류(온수기, 방열기, 난로, 석유스 토브, 가스스토브, 냉동기, 가스냉장 고, 에어컨디셔너, 온수난방기구, 증기 난방기구)
권리자	원고, 피고	원고, 피고

나) 그러나 앞서 본 사실과 을 제13 내지 16호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에

의하여 인정되는 다음과 같은 사정 등을 종합하면, 한국영업 매출은 원고가 F상표를 사용하여 발생하였다고 보는 것이 타당하다. 따라서 연간 F상표 매출액에 포함된다. 그런데 감정인이 감정한 매출액에는 한국영업 매출이 누락되어 있으므로 감정인이 감정한 매출액에 이를 추가하여 실제 매출액을 산정하기로 한다.

(1) 이 사건 상표사용계약 제1조 제1항에 의하면, 'F상표'란 피고가 해외 각국에 출원·등록한 "DAEWOO", , "人宇"와 같은 표장의 상표들을 일컫는데, 원고가 국내에 공유하고 있는 상표권의 표장 중에는 "人宇"와 같은 표장이 포함되어 있지 않다. 또한, 이 사건 상표사용계약 별첨 I 3)에 열거된 제품에는 '냉장고, 세탁기, 에어컨' 외에도 '진공청소기, 데스크탑 컴퓨터, LCD TV'등 제품이 포함되어 있어 원고가 국내에서 공유하고 있는 상표권의 지정상품보다 폭넓게 규정하고 있다.

(2) 이 사건 상표사용계약 제3조 제1항은 'F상표 사용의 대가'로서 원고에게 연간 F상표 매출액에 대한 사용료 지급 의무를 규정하고 있는데 이 사건 상표사용계약은 'F상표의 사용'에 대하여 특별히 정의하고 있지 않다. 그러나 상표법상 '상표의 사용'이란 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위 등을 포함하는바, 당사자들은 이 사건 상표사용계약을 체결할 당시 이와 같은 상표 사용의 정의를 염두에 두고 계약을 체결한 것으로 보는 것이 합리적이다.⁴⁾

(3) 따라서 원고의 해외 생산법인이 해외에서 생산한 제품에 F상표를 부착하고 이를 국내에 있는 원고 본사에 양도(수출)하는 행위는 이 사건 상표사용계약상 'F상표의 사

3) 제1심 판결문의 별첨 I로 첨부되어 있다.

4) 'F상표의 사용'의 개념을 해당 등록국가의 상표법에 따라 해석하더라도, 이 사건에서 문제가 되는 원고의 해외 생산법인이 소재한 중국, 멕시코의 상표법에서는 수출을 상표사용의 개념에 포함시키고 있는바(을 제13 내지 16호증), 국내 상표법에 따른 해석과 그 결론에 있어 차이가 없다.

용'에 해당하므로 원고는 그와 같은 사용에 대한 사용료를 피고에게 지급하여야 한다. 이와 같은 해석은 원고가 F 관련 국내 상표의 공유자라고 하여 달라지지 않는다.⁵⁾

(4) 갑 제30, 33, 35호증의 각 기재만으로는 원고와 피고 사이에 한국영업 매출을 연 간 F상표 매출액에서 제외하기로 하는 의사의 합치가 있었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다.

4) 피고 경유 매출

앞서 든 증거들과 갑 제34호증의 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고 경유 매출은 ① 피고가 해외에 직접 제품을 수출하기 위한 목적으로 원고에게 제품 제작을 주문하고 원고가 피고에게 납품한 경우와 ② 피고가 해외 업체와 물품거래계약을 체결하고 다시 원고와 물품거래계약을 체결하여 원고가 해외 업체에 직접 제품을 공급하는 경우로 나뉘는데, 두 경우 모두 피고가 F상표를 사용한 것이고 원고는 피고의 요청에 따라 제품을 제작하여 제공한 것에 불과하다. 원고가 F상표를 사용하는 경우 피고는 원고로부터 상표 사용료를 지급받아 수익을 얻는 것과 달리 위 두 경우 피고는 원고로부터 공급받은 제품을 직접 판매하여 수익을 얻거나(위 ①의 경우), 원고에게 지급한 제품 가격보다 높은 가격으로 해외 업체와 물품거래계약을 체결하여 그 차액을 수익으

5) 원고가 F 관련 국내 상표의 공유자라는 것은 원고가 F 관련 상표를 국내에서 사용할 권리가 있다는 것을 의미할 뿐 해외에서 F상표를 부착한 제품을 생산하여 국내에 수출할 권리가 있다는 것을 의미하는 것이 아니다. 원고가 해외에서 F상표를 부착한 제품을 생산하여 국내에 수출하는 것은 F상표의 해외 사용에 관한 것이고 F상표의 국내 사용이 아니기 때문이다. 따라서 원고가 해외에서 F상표를 부착한 제품을 생산하여 국내에 수출하기 위해서는 특별한 사정이 없는 한 F상표의 상표권자인 피고의 사용허락을 받아야 하고, 그 사용허락계약에서 정한 사용료를 지급해야 함이 원칙이다. 한편, 갑 제40호증의 기재에 의하면, 중국은 외국 업체의 위탁을 받아 중국 내에서 상표를 부착한 제품을 생산한 다음(OEM 생산) 중국에서 판매하지 않고 전부 위탁인에게 수출하는 경우와 관련하여, 2001년 나이키 사건(2001深中法知产初字第55号)에서 중국 상표권 침해를 인정한 이래 상표권 침해를 인정하는 실무와 상표권 침해에 해당하지 않는다는 실무가 병존하고 있었다가, 2014년 최고인민법원에서 Pretual 판결(2014民提字第38号)을 통해 OEM 생산이 상표권 침해에 해당되지 않는 것으로 실무가 정리된 것으로 보인다. 그러나 이 사건 상표사용계약이 체결된 2010. 6. 18.은 최고인민법원의 Pretual 판결 선고 이전으로, OEM 생산 및 수출이 상표권 침해로 해석될 여지도 있는 상황이었는바, 이 사건 상표사용계약 당시 중국에서 생산하여 한국에 수출하는 행위가 중국 상표의 사용이 아니라는 전제에서 원고와 피고가 상표사용계약을 체결한 것은 아닌 것으로 보일 뿐만 아니라, 이 사건에서 문제된 한국영업 매출 부분이 최고인민법원 Pretual 판결에서 상표권 침해가 아니라고 본 행위와 동일한 행위라고 단정할 근거도 부족하다.

로 얻는 점(위 ②의 경우) 등을 고려하면, 피고 경유 매출은 원고가 F상표를 사용하여 발생한 것으로 보기 어려우므로, 연간 F상표 매출액에 포함되지 않는다고 봄이 타당하다. 따라서 감정인이 감정한 매출액에 이를 추가하지 않기로 한다.

5) 추가사용료의 계산

앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지에 의하면 원고가 통보한 매출액, 실제 매출액(= 감정인이 감정한 매출액 + 한국영업 매출액), 그 차액, 추가사용료(부가가치세 포함)는 아래 표 기재와 같다.

(단위: 원)

연도	원고 통보 매출액(A)	실제 매출액(B)	매출액 차액 (B-A)	추가사용료
2017년	638,704,703,465	685,407,425,696 ⁶⁾	46,702,722,231	385,297,458 ⁷⁾
2018년	519,263,955,304	624,230,482,913 ⁸⁾	104,966,527,609	865,973,852 ⁹⁾
2019년	509,985,607,333	651,260,054,509 ¹⁰⁾	141,274,447,176	1,165,514,189 ¹¹⁾
2020년 상반기	125,863,584,685	248,714,453,455 ¹²⁾	122,850,868,770	1,013,519,667 ¹³⁾
2020년 하반기	0원	12,280,677,927 ¹⁴⁾	12,280,677,927	67,543,728 ¹⁵⁾
합계				3,497,848,894

따라서 원고는 피고에게 추가사용료로 3,497,848,894원 및 그중 ① 2017년 추가사용료 385,297,458원에 대하여는 사용기간 종료일인 2017. 12. 31.로부터 90일이 경과한 2018. 4. 1.부터, ② 2018년 추가 사용료 865,973,852원에 대하여는 사용기간 종료일인 2018. 12. 31.로부터 90일이 경과한 2019. 4. 1.부터, ③ 2019년 추가 사용료

6) 612,248,314,456원 + 73,159,111,240원

7) 46,702,722,231원 × 0.0075 × 1.1

8) 545,337,600,741원 + 78,892,882,172원

9) 104,966,527,609원 × 0.0075 × 1.1

10) 588,339,553,519원 + 62,920,500,990원

11) 141,274,447,176원 × 0.0075 × 1.1

12) 231,325,444,304원 + 17,389,009,151원

13) 122,850,868,770원 × 0.0075 × 1.1

14) 11,561,370,625원 + 719,307,302원

15) 12,280,677,927원 × 0.005 × 1.1.(피고는 0.75%를 곱한 금액을 주장하였으나, 2020년 하반기에 발생한 매출에 대하여는 이 사건 상표사용계약 제3조 제4항 B호가 적용되는 것이 아니라, 제6항이 적용된다고 봄이 타당하므로, 0.5%를 곱한다.)

1,165,514,189원에 대하여는 사용기간 종료일인 2019. 12. 31.로부터 90일이 경과한 2020. 3. 31.부터, ④ 2020년 상반기 추가 사용료 1,013,519,667원에 대하여는 사용기간 종료일인 2020. 6. 30.로부터 90일이 경과한 2020. 9. 29.부터, ⑤ 2020년 하반기 추가 사용료 67,543,728원에 대하여는 사용기간 종료일인 2020. 12. 31.로부터 90일이 경과한 2021. 3. 2.부터 각 원고가 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 제1심 판결 선고일인 2022. 9. 2.까지는 이 사건 상표사용계약에서 정한 약정 지연손해율 연 8%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에서 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

다. 소결론

따라서 피고의 반소청구 중 추가 상표 사용료 지급청구는 위 인정범위 내에서 이유 있고, 나머지 청구는 이유 없다.

6. 결론

그렇다면 원고의 본소청구는 이유 없어 기각하고, 피고의 반소청구는 제1심 판결과 같은 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 반소청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 제1심 판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로, 원고의 본소, 반소에 대한 항소 및 피고의 반소에 대한 부대항소는 모두 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 임영우

판사 우성엽

판사 김기수