

특 허 법 원

제 2 2 부

판 결

사 건 2024나10805(본소) 약정금

2024나10812(반소) 상표소유권이전등록절차 이행청구

원고(반소피고), 항소인 겸 피항소인

A

송달장소

소송대리인 법무법인 주성

담당변호사 김영찬

피고(반소원고), 피항소인 겸 항소인

B 주식회사

대표이사 C

소송대리인 법무법인 로서울

담당변호사 엄석현

제 1 심 판 결

대전지방법원 2024. 2. 15. 선고 2019가단128924(본소), 2020가단
124492(반소) 판결

변 론 종 결 2025. 5. 28.

판 결 선 고 2025. 6. 18.

주 문

1. 이 법원에서 교환적으로 변경한 원고(반소피고)의 청구를 기각한다.
2. 피고(반소원고)의 항소와 이 법원에서 추가한 반소 청구를 모두 기각한다.
3. 항소 제기 이후의 소송비용은 각자 부담한다.

청구취지 및 항소취지

1. 청구취지

가. 본소¹⁾

1) 피고(반소 원고, 이하 '피고'라고만 한다)는 별지1 기재 상표를 별지2 제품 목록 기재 각 제품에 표시하여서는 아니되고, 별지1 기재 상표를 사용한 별지2 제품 목록 기재 각 제품을 판매, 유통, 보관, 양도, 인도, 광고, 전시, 수출하여서는 아니되고, 별지1 기재 상표가 표시된 별지2 제품 목록 기재 각 제품 및 이에 관한 포장, 용기, 홍보용 전단지, 책자, 계약서, 거래서류 및 광고선전물의 표장을 제거하고, 포장만을 제거할 수 없을 경우 위 각 표장이 표시된 제품 및 그 포장, 용기, 홍보용 전단지, 책자, 계약서, 거래서류 및 광고선전물을 폐기하라.

2) 피고는 원고(반소 피고, 이하 '원고'라고만 한다)에게 62,000,000원 및 이에 대하여 2024. 7. 1.부터 위 1)항이 완료되는 날까지 매월 1,000,000원의 비율로 계산한 돈

1) 피고는 제1심에서 상표 사용료 청구로서 62,000,000원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구하였다가, 이 법원에서 상표권 침해금지, 손해배상, 부당이득반환을 구하는 것으로 청구취지를 교환적으로 변경하였다.

을 지급하라.

나. 반소

원고는 피고에게 별지1 목록 기재 상표권에 관하여, 제1 선택적으로 2015. 3. 4.자 상표권 양도 약정을 원인으로 한, 제2 선택적으로 2015. 5. 21.자 상표권 양도 약정을 원인으로 한, 제3 선택적으로 2015. 7. 14.자 상표권 양도 약정을 원인으로 한 소유권 명의변경절차를 이행하라(피고는 제1심에서 2015. 3. 4.자 상표권 양도 약정 또는 2015. 7. 14.자 상표권 양도 약정을 원인으로 한 소유권명의변경절차이행을 구하였으나, 당심에서 2015. 5. 21.자 상표권 양도 약정을 원인으로 한 소유권명의변경절차이행 청구를 선택적 청구로 추가하였다).

2. 항소취지

가. 원고

제1심 판결을 본소 청구취지와 같이 변경한다.

나. 피고

제1심 판결 중 피고 패소 부분을 취소하고 반소 청구취지와 같이 변경한다.

이 유

1. 본소

가. 기초사실

1) 원고의 이 사건 등록상표

가) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호: 2015. 3. 4./ 2019. 1. 18./ 2019. 1. 21./

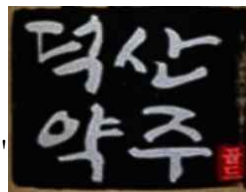
제40-1438825호

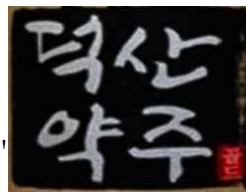
나) 표장: 

다) 지정상품: 상품류 구분 제33류의 막걸리, 법주, 소주, 쌀로 빚은 술, 약주, 인삼주, 청주, 탁주, 합성청주, 고량주, 박하주, 벌꿀주, 보명주(保命酒), 사주(蛇酒), 송엽주, 약미주, 약용주(藥用酒), 오가피주, 개똥쑥술

2) 피고의 실사용표장들

피고는 2015. 8.경부터 현재까지 충북 진천군 덕산면에 위치한 피고 회사에서 약주,



막걸리를 제조하여 왔으며, '  '라는 표장(이하 '실사용표장 1'이라 한다)

을 위와 같이 제조한 별지2의 2.항 기재 약주(제품명: 덕산약주 골드, 이하 '실사용상품



1'이라 한다)에, '  '라는 표장(이하 '실사용표장 2'라 한다)을 위와 같이

제조한 별지2의 1.항 기재 막걸리(제품명: 덕산 생막걸리 또는 생덕산 막걸리, 이하 '실사용상품 2'라 한다)에 각 표시하여 판매하고 있다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 58 내지 60, 65호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

나. 원고 주장의 요지

피고는 이 사건 상표와 유사한 실사용표장 1, 2를 사용하여 원고의 상표권을 침해

하였고 그로 인하여 원고가 손해를 입었으므로, 원고는 피고에게 침해의 금지 및 원고가 피고에게 이 사건 상표의 사용금지를 요구한 2019. 4. 1.부터 피고의 침해가 종료되는 날까지 원고가 입은 손해를 배상할 의무가 있다. 이에 원고는 명시적 일부청구로서 62,000,000원 및 2024. 7. 1.부터 피고의 침해가 종료되는 날까지 매월 1,000,000원의 비율로 계산한 손해배상금의 지급을 구한다.

피고는 원고의 재산인 이 사건 등록상표를 사용하여 부당하게 이익을 얻고 그로 인하여 원고에게 이 사건 등록상표권의 사용료 상당의 손해를 입도록 하였으므로 피고는 2019. 4. 1.부터 상표의 사용행위가 종료되는 날까지 얻은 부당이득을 반환할 의무가 있다. 이에 원고는 명시적 일부청구로서 62,000,000원 및 2024. 7. 1.부터 피고의 상표사용이 종료되는 날까지 매월 1,000,000원의 비율로 계산한 부당이득액의 반환을 구한다.

다. 특허권 침해금지, 손해배상 청구에 관한 판단

1) 논의의 전제

원고의 이 부분 청구는 피고의 실사용표장 1, 2가 원고의 상표권을 침해하는 것임을 전제로 하는데, 피고는 실사용표장 1, 2가 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하여 상표법 제90조 제1항 제2호에 따라 원고의 상표권의 효력이 미치지 않는다고 주장하므로 이에 관하여 본다.

2) 관련 법리

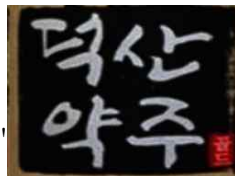
상표법 제90조 제1항 제2호는 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있으므로, 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하더라도 그 사용된 상표

가 '산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표'에 해당한다면 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.

그리고 위 규정에서 말하는 상품의 '산지'는 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말하고 반드시 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 산지만을 말하는 것은 아니며(대법원 1989. 9. 26. 선고 88후1137 판결 참조), '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'는 상표의 외관상의 태양·구성 뿐만 아니라 상품에 사용되는 사용방법 등이 통례에 비추어 산지표시로서 보통으로 사용되는 것을 의미한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004도4420 판결 등 참조).

3) 구체적 판단

피고의 실사용표장 1, 2가 사용된 피고의 실사용상품 1, 2는 충북 진천군 덕산읍 D소재 B장에서 제조된 것임은 양 당사자 사이에 다툼이 없으므로, '덕산'은 피고의 실사용상품 1, 2가 생산되는 지방의 지리적 명칭이다.



피고의 실사용표장 1 '  '은 평이한 서체의 한글 '덕산'과 '약주'가 상하로 병기되어 있고, 위 병기된 '덕산약주' 부분의 오른쪽 하단에 작은 크기의 한글 '골드'가 세로쓰기 되어 있는 표장 '  '이 결합된 것으로, '덕산'은 피고의 실사용상품 1의 산지이고, '약주'는 실사용상품 1의 보통명사이며, '  '는 품질이 좋다는 의미를 직감케 하는 기술적인 표장으로서 음료, 건강식품, 주류 등의 표장이나 상품명 등에 실사용표장 1에서의 표시 방법과 같은 방법으로 자주 사용된다.



피고의 실사용표장 2 '  '는 평이한 서체의 한글 '덕산'과 '막걸리'가 상하로 병기되어 있고, 위 병기된 '덕산막걸리' 부분의 왼쪽 중간 부분에 그보다 작은 크기의 '생'이라는 한글 표장 '  '이 결합된 것으로, '덕산'은 피고의 실사용상품 2의 산지이고, '막걸리'는 실사용상품 2의 보통명사이며, '  '은 실사용상품 2가 '생막걸리', 즉 살균하기 위하여 열처리를 하지 않은, 양조한 그대로의 막걸리임을 직감하게 하는 기술적 표장이다.

실사용표장 1, 2는 그 각각을 구성하는 부분들이 독특한 글씨체나 색채, 도안화 되는 등 특별한 식별력을 갖도록 한 정도에 이른 것으로 보이지 않고, 그 색채, 글씨체 등의 정도나 태양이 일반적으로 선택 가능한 범위를 벗어나지 않았다고 볼 수 있을 정도로 비교적 단순하다.

따라서 실사용표장 1의 '약주', '골드', 실사용표장 2의 '생', '막걸리' 부분은 실사용상품과 관련하여 식별력이 없고, 실사용표장 1, 2의 '덕산'은 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는 것으로 볼 수 있다.

4) 원고의 주장에 대한 판단

원고는 '덕산'이 막걸리의 산지로서 수요자나 거래자에게 알려져 있지 않으므로, 산지를 표시한 것으로 직감되지 않고 피고가 생산, 판매하는 제품의 상품표지로서 인식될 것이므로, 상표법 제90조 제1항 제2호가 적용되지 않는다고 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 상표법 제90조 제1항 제2호에서 말하는 상품의 '산지'는 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말하는 것으로, 반드시 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 산지만을 말하는 것이 아니다. 그리고 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 보통으로 표시하는 방법으로 사용한 경우라면 그것이 그 상품의 출처를 표시하는 태양으로서의 상표로 사용되는 경우라 하더라도 상표법 제90조 제1항 제2호의 적용이 배제된다고 볼 수 없다(대법원 1999. 12. 7. 선고 99도3997 판결 참조). 따라서 원고의 주장은 받아들이지 않는다.

5) 소결론

실사용표장 1, 2는 전체적으로 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표로서 상표법 제90조 제1항 제2호에 따라 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않으므로, 피고가 실사용표장 1, 2를 사용하여 막걸리, 약주 등을 제조, 판매한 것은 원고의 상표권을 침해하지 않는다. 따라서 피고의 행위가 상표권을 침해하는 것임을 전제로 하는 원고의 상표권 침해 금지 및 손해배상 청구는 모두 이유 없다.

라. 부당이득반환 청구에 관한 판단

원고는 피고가 원고 소유의 이 사건 등록상표를 사용하여 이익을 얻고 그로 인하여 원고에게 이 사건 등록상표 사용료 상당의 손해를 입게 하였으므로, 원고에게 부당이득을 반환하여야 한다고 주장한다. 그러나, 피고의 실사용표장 1, 2에는 이 사건 등록상표권의 효력이 미치지 않음은 앞에서 본 바와 같으므로, 피고가 실사용표장 1, 2를 사용한 것이 원고의 상표를 사용한 것과 같다고 볼 수 없으며, 원고는 애초에 피고의 실사용표장 1, 2의 사용에 대하여 상표 사용료를 받을 수 있는 지위에 있다고 볼 수도 없으므로, 원고의 부당이득반환 청구는 이유 없다.

2. 반소

가. 기초사실

1) 당사자들의 관계

원고와 E는 모자지간으로, 피고의 직원으로 있다가 E는 2019. 2. 16.경, 원고는 2019. 8. 31.경 각 퇴사했다.

피고는 탁주, 약주, 과실주, 기타주류, 증류주 등 주류의 제조 및 판매에 관한 사업 등을 영위하는 법인이다.

2) F영농조합법인의 설립 및 운영

원고의 부친 G은 충북 진천군 덕산읍 D B장에서 '덕산'이라는 이름으로 3대째 주류를 제조하였고, E는 G의 처로서 주류 제조업에 함께 종사했다.

G은 2007. 4. 26.경 F영농조합법인(이하 'F')을 세워 주류 제조를 계속하였으나 2014. 3. 5.경 폐업했다.

3) H 주식회사의 설립 및 운영

원고와 E는 주류 제조업을 계속하기 위하여 2013. 12. 2.경 H 주식회사(이하 'H'라 약칭)를 설립했고 원고가 대표이사로 취임했다.

H는 주류 제조 공장을 건립하기 위해 2014. 2. 7.경 충북 진천군 덕산면 I J 토지(이하 'I J 토지'라 약칭) 3,659㎡를 586,710,000원에 분양 받았으나 자금 부족으로 그 분양대금의 납입을 지체했다.

원고와 E는 I J 토지의 분양대금 납입을 위한 자금을 마련하기 위해 C가 H의 대표이사로 취임하여 H 명의로 은행으로부터 대출을 받는 방안을 추진하였다. 이에 E는 2014. 7. 2. C와 H의 주식, 사업권의 이전 및 그 반환에 관한 약정을 체결하고 청주지

방검찰청 소속 공증인가 K로부터 인증(등부 2014년 제947호)를 받았다. C를 대표이사로 선출한 임시주주총회가 2014. 7. 2. 있었고, 그 의사록에 대하여 2014. 7. 3. 공증인가 L으로부터 인증(등부 2014년 제3136호)도 받았다. 그리고 C는 그 무렵 H의 대표이사로 취임했다.

그러나 H 주식 등의 양도 시 세금이 과다하게 부과될 것을 우려하여, 원고, E, C는 새로운 회사를 설립하여 H로부터 I J 토지의 분양계약을 인수한 후 새로운 회사가 은행으로부터 대출받아 그 분양대금을 마련하기로 했다. 그리고 H는 폐업시키기로 했다.

4) 피고의 설립과 운영

E 주도로 2014. 7. 24.경 피고(설립 당시 상호: M 주식회사)를 설립하였고, C가 대표이사로 취임했다. 그리고 피고는 2014. 7.경 H와 I J 토지의 용지분양계약 양수 계약을 체결하였고, 피고, H, N 주식회사는 2014. 8. 14.경 I J 토지의 권리 의무승계 계약을 체결했다. 그러나 피고가 은행으로부터 I J 토지의 분양대금 납입을 위한 대출을 받지 못하였고, 2015. 3.경 그 분양대금을 납부하지 못하여 위 토지의 분양계약이 해지됐다.

한편, F이 주류를 생산하던 충북 진천군 덕산읍 O 외 4필지 및 그 지상건물(이하 통칭하여 'B장'이라 한다)이 임의경매절차에서 2014. 10. 23.경 원고 앞으로 낙찰되었고, 2015. 1. 12.경 그 소유권이전등기가 이루어졌다. 원고와 E, C는 I J 토지 대신 위 B장을 활용하여 피고의 주류를 제조하기로 하고, 2015. 3. 27.경 피고의 본점 소재지를 B장이 있는 충북 진천군 덕산읍 D로 이전하면서, 그 상호를 'M'에서 'B'로 변경했다.

C와 E는 2015. 1. 12. 피고를 운영하며 얻는 모든 자산에 대해 50%씩 분배하기로 하는 취지의 동업약정을 체결했고, 공증인가 법무법인 P으로부터 등부 2015년 제54호

로 인증을 받았다.

5) 상표권과 관련된 분쟁

원고는 2014. 7. 29. '천년주'라는 상표를 출원하였고, 그 후 2015. 7. 14. 피고와 '원고가 피고에게 위 상표를 양도'하기로 약정하였으며, 2015. 7. 20. 피고를 상표권자로 '천년주' 상표가 등록됐다.

원고는 2015. 3. 4. 이 사건 등록상표를 출원하였으나, 2016. 9. 23. 특허청 심사관으로부터 등록 거절 결정이 내려졌고, 이후 원고의 특허심판청구로 인하여 특허심판원이 2018. 12. 21. 자 2016원6285호로 '위 거절 결정을 취소하고, 이 사건 등록상표 출원의 재심사를 하라는 취지의 심결이 내려져, 최종적으로 출원인이 원고 명의로 된 이 사건 등록상표가 2019. 1. 18.경 등록되었다. 그 후 선행 상표 출원인인 박조환의 청구로 이 사건 등록상표에 대한 무효심판을 제기하였으나 2023. 6. 1. 기각되었다.

피고는 2017. 6. 16. '덕산양조장'으로 상표를 출원하여, 2018. 3. 7. 등록 결정을 받았다.

C는 2018. 7. 12. '생덕산'으로 상표를 출원하였으나, 2019. 8. 8. 위 상표에 대한 등록이 취소되었다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제7, 13, 14, 16, 21, 29, 31, 44호증, 을 제7, 10, 11, 13, 14, 41호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

나. 피고 주장의 요지

원고는 피고의 대표이사 C와 사이에 ① 2015. 3. 4. 원고 명의로 이 사건 등록상표를 출원하되, 피고가 설립되고 이 사건 등록상표가 등록되면 피고에게 이 사건 등록상표권을 이전해 주기로 약정하였고, ② 피고의 설립일(2015. 3. 30.) 이후인 2015. 5.

21.과 2015. 7. 14. 거듭 이 사건 등록상표가 등록되면 피고에게 이 사건 등록상표권을 이전하여 줄 것을 약속하였다. 따라서 원고는 피고에게 제1 선택적으로 2015. 3. 4. 약정에 따라, 제2 선택적으로 2015. 5. 21. 약정에 따라, 제3 선택적으로 2015. 7. 14. 약정에 따라 이 사건 등록상표권의 명의변경절차를 이행할 의무가 있다.

다. 판단

앞서 든 증거, 갑 제33호증, 을 제6, 17호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 인정한 아래의 각 사실 또는 사정에 비추어 보면, 원고와 피고 사이에 2015. 3. 4. 2015. 5. 21. 또는 2015. 7. 14. 이 사건 등록상표를 양도하기로 하는 약정이 있었다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 이 부분 청구는 이유 없다.

1) 원고와 피고 사이에 이 사건 등록상표권 양도 약정이 있었음을 뒷받침할 만한 처분문서 등 직접적인 증거가 존재하지 않는다.

2) 원고 명의로 출원된 '천년주' 상표에 관하여, 피고는 2015. 7. 14. 원고와 위 상표를 양수하기로 하는 내용의 약정서(을 제13호증의 4)를 작성하였다. 그리고 그 외에도 피고 측(피고 및 피고의 대표이사 C)은 원고 측(원고와 E)과 부동산 임대차계약서(을 제6호증), 동업약정서(갑 제16호증), 부동산 매매매계약서(갑 제33호증), 차용증(을 제17호증) 등 다수의 처분문서를 작성하였다.

3) 이와 같이 피고 측이 원고 측과 다수의 처분문서를 작성하였던 점에 비추어 보면, 이 사건 등록상표를 양수하기로 세 차례(피고는 2015. 3. 4., 2015. 5. 21., 2015. 7. 14. 원고와 양수도 합의를 하였다고 주장하고, 이는 '천년주' 상표에 관한 양수도 약정서가 작성될 무렵이기도 하다)나 약정하고도 그에 관한 처분문서를 작성하지 않았다는 피고의 주장을 선뜻 믿기 어렵다.

4) 이 사건 등록상표 '덕산'은 그 호칭이 피고 회사의 상호의 주요 부분이고, 피고 회사가 제조, 판매하는 제품에 표시되는 것이므로, 피고가 주장하는 바와 같이 3차례나 양수도 합의가 있었다면 그에 관한 처분문서를 작성하여 둘 필요가 있었을 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 원고와 피고 사이에 이 부분에 관한 처분문서를 작성하지 않았다는 것은 피고가 주장하는 바와 같은 양수도 합의가 없었음을 추단케 하는 사정이다.

5) 원고 측과 피고 측 사이에 작성된 위 다수의 처분문서의 어디에도 원고와 피고 사이의 이 사건 등록상표의 양수도에 관한 합의가 있었음을 추단할 만한 아무런 기재가 없다.

6) 이 사건 등록상표권이 원고 명의로 2019. 1. 18. 등록되었는데, 그로부터 8개월 이상 경과한 후인 2019. 10. 4. 원고가 이 사건 소를 제기할 때까지 피고가 원고에게 이 사건 등록상표권의 이전을 요구하였음을 인정할 만한 자료가 제출된 바 없다. 피고는 원고의 이 사건 소제기에 대응하여 2020. 2. 26. 답변서를 제출할 때에야 비로소 이 사건 등록상표권에 관한 양수도 약정이 있었다는 주장을 하였을 뿐이다.

7) 피고는 이 사건 등록상표의 양수도 약정이 있었다는 사실에 부합하는 증거로 그와 같은 내용이 포함된 Q 명의의 진술서(을 제21호증의 1)를 제출하였으나, Q은 피고의 직원이라는 점, 양수도 약정의 존재를 뒷받침할 만한 다른 객관적인 증거가 제출된 바 없는 점 등에 비추어 위 진술서의 기재 내용을 믿기 어렵다.

3. 결론

그렇다면 당심에서 교환적으로 변경된 이 사건 본소 청구와 당심에서 추가된 반소 청구는 이유 없어 이를 기각하고(구소인 상표 사용료 청구는 이 법원에서 이루어진 교환

적 변경으로 취하되어 이에 대한 제1심판결은 실효되었다), 피고의 항소는 이유 없어 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이해진

 판사 박은희

 판사 권원명

별지 1

상표

[‘덕산’]

1. 표장



2. 출원일/등록결정일/등록번호 : 2015. 3. 4. / 2019. 1. 18. /
40-1438825-0000

3. 지정상품 또는 지정 서비스업 : 막걸리, 법주, 소주, 쌀로 빚은 술, 약주,
인삼주, 청주, 탁주, 합성청주, 고량주, 박하주, 벌꿀주, 보명주(保命酒), 사주
(蛇酒), 송엽주, 약미주, 약용주(藥用酒), 오가피주, 개똥쑥술

4. 상표권자 : 이건직

5. 존속기간 : 2029. 1. 21.

별지 2

제품 목록

1. ‘덕산 생막걸리’ 또는 ‘생덕산 막걸리’

가. 포장



나. 제품명 : 덕산 생막걸리(또는 생덕산 막걸리)

다. 식품유형 : 탁주

라. 에탄올 함량 : 6%

마. 업소명 : 진천덕산양주(주)

바. 원재료명 : 정제수, 밀가루, 쌀, 물엿, 고과당, 조효소제, 조제종국, 배양효모, 아스파탐(감미료, 페닐알라닌함유), 아세설팜칼륨(감미료), 젖산, 국, 밀함유

라. 품목보고번호 : 201500120261

2. ‘덕산약주 골드’

가. 포장



나. 제품명 : 덕산약주 골드

다. 식품유형 : 살균약주

라. 에탄올 함량 : 11%

마. 업소명 : 진천덕산양조(주)

바. 원재료명 : 정제수, 밀가루, 물엿, 고과당, 조제중국, 입국, 쌀, 조효소제, 효모, 아스파탐(감미료, 페닐알라닌함유), 아세설팜칼륨(감미료), 젓산, 밀함유

라. 품목보고번호 : 2015001202612 끝.