

특 허 법 원

제 2 1 부

판 결

사 건 2017나1209 상표권 침해금지 등 청구의 소
원고, 항소인 현대산업개발 주식회사

피고, 피항소인 1. 주식회사 제이케이종합건설
2. 주식회사 합동주택종합건설(변경 전 상호: 보림산업개발 주식회사)

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2017. 1. 12. 선고 2016가합548655 판결

변 론 종 결 2017. 11. 30.

판 결 선 고 2017. 12. 21.

주 문

1. 제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 부분에 해당하는 피고 주식회사 제이케이종합건설에 대한 패소 부분을 취소한다.

피고 주식회사 제이케이종합건설은 피고 주식회사 합동주택종합건설과 공동하여 원고에게 7억 원 및 이에 대하여 2015. 7. 31.부터 2016. 12. 7.까지는 연 5%의, 그

다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 원고의 피고 주식회사 제이케이종합건설에 대한 나머지 항소와 피고 주식회사 합동주택종합건설에 대한 항소를 각 기각한다.
3. 원고와 피고 주식회사 제이케이종합건설 사이에 생긴 소송 총비용 중 20%는 원고가, 나머지는 위 피고가 각 부담하고, 원고와 피고 주식회사 합동주택종합건설 사이에 생긴 항소비용은 원고가 부담한다.
4. 제1항 중 금전 지급을 명하는 부분은 가집행할 수 있다.

청구취지 및 항소취지

I 청구취지

1. 피고들은 별지 목록 제1항 기재 각 표장을 별지 목록 제2항 기재 각 서비스업에 사용하여서는 아니 된다.
2. 피고들은 대구 동구 A 소재 강변아이파크 아파트(이하 '강변아이파크'라 한다) 및 대구 동구 B 소재 동촌아이파크 아파트(이하 '동촌아이파크'라 한다)의 각 외벽 등 건축물과 주차금지표지판에 사용 중인 별지 목록 제1항 기재 각 표장을 폐기하라.
3. 피고들은 공동하여 원고에게 7억 원 및 이에 대하여 2015. 6. 17.부터 2016. 12. 5. 자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

II 항소취지

1. 원고의 피고 주식회사 제이케이종합건설에 대한 항소

가. 피고 주식회사 제이케이종합건설은 별지 목록 제1항 기재 각 표장을 별지 목록

제2항 기재 각 서비스업에 사용하여서는 아니 된다.

나. 피고 주식회사 제이케이종합건설은 강변아이파크 및 동촌아이파크의 각 외벽 등 건축물과 주차금지표지판에 사용 중인 별지 목록 제1항 기재 각 표장을 폐기하라.

다. 피고 주식회사 제이케이종합건설은 피고 주식회사 합동주택종합건설과 공동하여 원고에게 7억 원 및 이에 대하여 2015. 7. 31.부터 2016. 12. 5.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 원고의 주식회사 합동주택종합건설에 대한 항소

피고 합동주택종합건설은 강변아이파크 및 동촌아이파크의 각 외벽 등 건축물과 주차금지표지판에 사용 중인 별지 목록 제1항 기재 각 표장을 폐기하라.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 서비스표권

원고는 주택건설업, 실내건축공사업 등을 영위하는 종합건설회사로서 아래와 같이 서비스표를 출원하여 서비스표등록을 마쳤다(서비스표를 '이 사건 서비스표'라 하고, 그에 대한 원고의 권리를 '이 사건 서비스표권'이라 한다).

■ 출원일/ 등록일/ 등록번호: 1999. 11. 29./ 2001. 12. 7./ 제72298호

■ 구성: **아이파크**
I. PARK

■ 지정서비스업: 서비스업류 구분 제37류의 주택건축업, 아파트건축업, 오피스텔건축업, 빌라트건축업, 상업용건물건축업, 사무용건물건축업, 아케이드건축업, 연립주택건축업, 건설엔지니어링업, 철골공사업

나. 피고들의 아파트 신축

1) 피고 주식회사 합동주택종합건설(2015. 11. 4. 주식회사 합동주택종합건설에서 보림산업개발 주식회사로, 2017. 1. 18. 현재 상호로 각 상호가 변경되었다. 이하 '피고 합동주택'이라 한다)은 주택법상 사업주체(주택건설업자)로서 강변아이파크 및 동촌아이파크 건설사업(이하 '이 사건 각 신축사업'이라 한다)을 시행하여 위 각 아파트를 분양하였다.

2) 피고 주식회사 제이케이종합건설(이하 '피고 제이케이'라 한다)은 피고 합동주택으로부터 위 각 아파트의 신축공사를 도급받았다.

다. 표장의 사용

1) 피고 합동주택은 강변아이파크의 입주자를 모집하고 분양계약을 체결하는 과정에서 입주자모집공고, 분양계약서 등에 별지 목록 제1의 나.항 내지 라.항 기재 각 표장(이하 '강변아이파크 표장'이라 한다)을 사용하였고, 아파트 완공 당시 각 외벽 및 각 주차금지표지판에는 강변아이파크 표장이 표시되어 있었다.

2) 피고 합동주택은 동촌아이파크의 입주자를 모집하고 분양계약을 체결하는 과정에서 입주자모집공고, 분양계약서 등에 별지 목록 제1의 가.항 기재 표장(이하 '동촌아이파크 표장'이라 한다, '강변아이파크 표장'과 '동촌아이파크 표장'을 함께 칭할 때는 '각 아이파크 표장'이라 한다)을 사용하였고, 아파트 완공 당시 각 외벽 및 각 주차금지

표지판에는 동촌아이파크 표장이 표시되어 있었다.

라. 소유권의 이전

피고 합동주택은 2015. 2.경 강변아이파크 수분양자들에 대한 소유권이전을, 2015. 7월경 동촌아이파크 수분양자들에 대한 소유권이전등기를 각 경료해 주었다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 4, 8 내지 10, 14, 15, 27 내지 31호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고의 피고 제이케이에 대한 금지 및 손해배상 청구에 관한 판단

가. 원고의 주장

피고 제이케이는 강변아이파크 및 동촌아이파크를 시공하면서 각 외벽이나 주차금지표지판에 각 아이파크 표장을 표시하고 위 각 아파트 분양과정에서 모집공고 등에 각 아이파크 표장을 사용함으로써 이 사건 서비스표권을 침해하였다.

이에 원고는 위 피고에 대하여 침해행위의 금지와 손해의 배상을 구한다.

나. 금지 청구 부분에 관한 판단

피고 제이케이는 단지 시공사로서 이 사건 각 신축사업에 관여한 것일 뿐인 점 등에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 피고 제이케이가 현재 각 아이파크 표장을 사용하고 있다거나 사용할 우려가 있다고 보기 어렵다.

따라서 원고의 피고 제이케이에 대한 금지 청구는 이유 없다.

다. 손해배상 청구 부분에 관한 판단

1) 공동불법행위의 성립

가) 판단에 필요한 법리

수인이 공동하여 타인에게 손해를 가하는 민법 제760조의 공동불법행위에 있어

서 행위자 상호간의 공모는 물론 공동의 인식을 필요로 하지 아니하고, 다만 객관적으로 그 공동행위가 관련 공동되어 있으면 족하고 그 관련 공동성 있는 행위에 의하여 손해가 발생함으로써 그에 대한 배상책임을 지는 공동불법행위가 성립하는 것이며, 공동불법행위에 있어 방조라 함은 불법행위를 용이하게 하는 직접·간접의 모든 행위를 가리키는 것으로서 형법과 달리 손해의 전보를 목적으로 하여 과실을 원칙적으로 고의와 동일시하는 민법의 해석으로서는 과실에 의한 방조도 가능하다고 할 것이며, 이 경우의 과실의 내용은 불법행위에 도움을 주지 않아야 할 주의의무가 있음을 전제로 하여 이 의무에 위반하는 것을 말한다(대법원 2009. 4. 23. 선고 2009다1313 판결 등 참조).

한편, 상표권의 존재 및 그 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 의하여 공시되어 일반 공중도 통상의 주의를 기울이면 이를 알 수 있고, 업으로서 상표를 사용하는 사업자에게 해당 사업 분야에서 상표권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 부당하다고 할 수 없으며, 또한 타인의 특허권, 실용신안권, 디자인권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되는데도 상표권을 침해한 자에 대하여만 이와 달리 보아야 할 합리적인 이유가 없으므로, 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되고, 그럼에도 타인의 상표권을 침해한 자에게 과실이 없다고 하기 위하여는 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 사용하는 상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다(대법원 2013. 7. 25. 선고 판결 참조).

나) 구체적 판단

강변아이파크 및 동촌아이파크 신축공사 도급계약서 상 공사 범위를 한정하는 내용을 발견하기 어려운 점(갑 제29호증의 1, 2), 피고 제이케이의 실질적인 경영자였던 C1은 D(C의 처로서 2013. 8.경부터 2015. 4.경까지 피고 제이케이의 대표이사로 등재됨)에 대한 상표법위반 사건 당시 경찰에서 "피고 제이케이가 건물 전체의 시공을 담당하였는데, 피고 합동주택으로부터 교부받은 도면을 하수급업체에게 넘겨 건물 외벽 공사 등을 진행하였다."는 취지로 진술한 점(갑 제30호증), 2013. 5.경부터 2015. 3.경까지 피고 합동주택의 대표이사였던 E는 대구지방법원 2017고단2813 상표법위반 사건에 증인으로 출석하여 "피고 제이케이가 집을 싹 다 지어주기로 계약을 했다."는 취지로 진술한 점 등을 종합하면, 피고 제이케이는 '이 사건 서비스표와 유사한 강변아이파크 표장, 동촌아이파크 표장을 사용하여 이 사건 서비스표의 지정서비스업(아파트건축업 등)과 유사한 아파트분양업을 영위함으로써 이 사건 서비스표권을 침해한 피고 합동주택의 불법행위'에 관하여 피고 합동주택과 공모하거나 적어도 방조함으로써 공동불법행위자로서의 책임을 부담한다고 봄이 타당하다.

2) 손해배상의 범위

아파트라는 재화의 특성 상 판매이익의 발생 및 증가에 매우 다양한 요소가 작용하는 점, 피고들은 손해액 산정에 필요한 아무런 자료를 제출하지 않고 있는 점 등에 비추어 보면, 원고가 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 구 상표법 제67조 제5항에 따라 상당한 손해액을 인정키로 한다.

동촌아이파크의 총 분양대금이 약 234억 원에 이를 것으로 보이는 점(갑 제9, 10

1) 2015. 4.경에는 피고 제이케이의 대표이사로 등재되었다.

호증), 동촌아이파크 분양에 있어 동촌아이파크 표장이 기여한 부분이 상당할 것으로 보이는 점, 국세청장 고시 단순경비율(92%, 갑 제21호증) 등 제반 사정들을 고려하면, 피고 제이케이가 배상할 원고의 손해액은 7억 원을 초과한다고 충분히 인정할 수 있다.²⁾

따라서 피고 제이케이는 공동불법행위자인 피고 합동주택과 공동하여 원고가 구하는 바에 따라 원고에게 손해배상으로 7억 원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

3) 종합

그렇다면 피고 제이케이는 피고 합동주택과 공동하여 원고에게 손해배상으로 7억 원 및 이에 대하여 원고가 구하는 바에 따라 2015. 7. 31.부터 2016. 12. 5.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달일인 2016. 12. 7.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

3. 원고의 피고들에 대한 표장 폐기 청구에 관한 판단

가. 원고의 주장

피고들은 이 사건 서비스표권을 침해하였으므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제65조 제2항에 따라 강변아이파크, 동촌아이파크 각 외벽 등 건축물과 주차금지표지판에 사용된 각 아이파크 표장을 폐기할 의

2) 원고의 피고 합동주택에 대한 이 사건 서비스표권 침해로 인한 손해배상 청구에 대하여, 제1심 법원은 피고 합동주택은 원고가 구하는 바에 따라 손해배상의 일부로 원고에게 7억 원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다는 판결을 선고하였는데, 피고 합동주택이 위 부분에 대하여 항소하지 않았으므로 위 부분은 확정되었다.

무가 있다.

나. 판단

피고 합동주택이 2015년경 강변아이파크 및 동촌아이파크 수분양자들에게 위 각 아파트에 관한 소유권이전등기를 각 경료해 준 사실은 앞서 인정한 바와 같은바, 그렇다면 피고들이 현재 강변아이파크 및 동촌아이파크의 각 외벽 등 건축물과 주차금지표지판에 관한 관리·처분권한을 보유하고 있지 않는다고 할 것이므로, 피고들을 상대로 각 외벽 등 건축물과 주차금지표지판에 표시된 별지 목록 제1항 기재 각 표장의 폐기를 구할 수는 없다.

따라서 원고의 피고들에 대한 표장 폐기 청구는 이유 없다.

4. 결론

그렇다면 원고의 피고 제이케이에 대한 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하여야 하는바, 원고의 피고 제이케이에 대한 제1심판결의 패소 부분 중 이와 결론을 일부 달리한 부분은 부당하므로 원고의 항소를 일부 받아들여 이를 취소하고 위 피고에 대하여 손해배상금의 지급을 명하며, 원고의 피고 제이케이에 대한 나머지 항소는 이유 없어 기각한다. 제1심판결 중 원고의 피고 합동주택에 대한 부분은 정당하므로 이에 대한 원고의 항소는 이유 없어 기각한다.

재판장 판사 김환수

 판사 윤주탁

판사 장현진

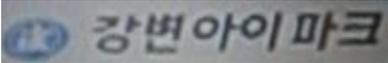
목록

1. 표장

가. 동촌아이파크

나. 강변아이파크

다. RIVER I PARK

라.  강변아이파크

2. 서비스업

가. 주택건축업

나. 아파트건축업

다. 오피스텔건축업

라. 빌라트건축업

마. 상업용건물건축업

바. 사무용건물건축업

사. 아케이드건축업

아. 연립주택건축업. 끝.