

한의원 네트워크 계약파탄 후 등록서비스표권 침해로 인한 손해배상액 산정: 특허법원

2021. 2. 3. 선고 2020나1629 판결



1. 기본적 사실관계

한의원 네트워크 계약 체결 시 가맹비 20,000,000원 지급 + 네트워크 한의원 등록서비스표 사용권한 부여 - 등록서비스표의 사용허락에 대한 대가 포함된 것

등록서비스표의 인지도가 비교적 높았을 것으로 보이고, 이러한 이 사건 등록서비스표의 인지도가 피고 한의원의 운영에 상당한 도움이 되었을 것은 경험칙상 분명하다. 원고가 한의원 네트워크에 가입한 한의원들로부터 가맹비 외에는 이 사건 등록서비스표의 사용허락 대가나 가맹수수료를 별도로 받지 않음. 약제 수수료 중 상당 부분은 실질적으로는

이 사건 등록서비스표의 사용허락에 대한 대가에 해당한다고 봄이 타당하다.

2. 특허법원 판결요지 - 손해액 산정방법

(1) 침해자의 이익기준 부당이득반환 방법 불인정

피고가 피고 한의원을 운영하여 얻은 위 순이익 전부가 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 원고가 입은 손해액은 아니라고 봄이 타당하고, 이와 달리 볼 만한 증거가 없다. 따라서 구 상표법 제67조 제2항의 추정은 복멸되었으므로, 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 원고가 입은 손해액을 구 상표법 제67조 제2항에 의하여 산정할 수는 없다.

피고 한의원의 매출액 내지 순이익이 모두 이 사건 등록서비스표권의 신용에서 비롯된 것이라고 보기도 어려우므로, 이러한 점에서도 피고가 피고 한의원을 운영하여 얻은 위 순이익 전부가 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 원고가 입은 손해액이라고 볼 수는 없다.

(2) 통상의 사용료 기준 불인정

구 상표법 제67조 제3항에 의하여 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 원고가 입은 손해액을 산정할 수는 없다. 수수료 전액이 이 사건 등록서비스표의 사용 대가로 받은 것에 해당한다고 보기도 어렵다.

(3) 법원의 재량으로 상당한 손해액 결정 - 가맹비의 50%

구 상표법 제67조 제5항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 인하여 원고가 입은 상당한 손해액을 인정하기로 한다.

첨부: 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1629 판결

지재권분쟁, 침해대응, 형사/민사소송, 손해배상, 심판소송, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com