

특 허 법 원

제 2 5 부

판 결

사 건 2020나1629 광고대금

원고, 피항소인 겸 항소인

A

소송대리인 법무법인 덕수 담당변호사 이형준

피고, 항소인 겸 피항소인

B

송달장소

소송대리인 변호사 장유진

제 1 심 판 결 C중앙지방법원 2020. 7. 10. 선고 2019가합544319 판결

변 론 종 결 2021. 1. 15.

판 결 선 고 2021. 2. 3.

주 문

1. 원고의 항소와 피고의 항소를 모두 기각한다.

3. 항소비용은 각자 부담한다.

청구취지

피고는 원고에게 200,000,100원 및 그 중 50,241,456원에 대하여는 2018. 5. 18.부터 이 사건 판결 선고일까지 연 6%의, 나머지 149,758,644원에 대하여는 2018. 7. 10.부터 이 사건 판결 선고일까지 연 5%의, 각 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

항소취지

[원고]

제1심판결 중 원고 패소 부분을 취소한다.

피고는 원고에게 51,041,697원 및 그중 1,283,053원에 대하여는 2018. 5. 18.부터 이 사건 판결 선고일까지 연 6%의, 49,758,644원에 대하여는 2018. 7. 10.부터 이 사건 판결 선고일까지 연 5%의, 각 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

[피고]

제1심판결 중 피고는 원고에게 48,958,403원 및 이에 대하여 2018. 5. 18.부터 2020. 7. 10.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라는 범위를 넘는 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다

[이 법원의 심판범위]

원고는 항소장의 항소취지에는 제1심판결 중 원고 패소 부분 전체에 대하여 항소한다는 취지로 기재하였으나, 이 법원의 제1회 변론기일에서 제1심판결 중 상표권침해로 인한 손해배상청구 부분만을 다룬다고 진술함으로써 제1심판결의 광고비, 약제비, 세미나비, 인쇄물비 등 지급청구 부분에 대한 항소를 취하하였고, 피고는 제1심판결의 손해배상청구부분 중 피고 패소 부분에 대해서만 항소하였으므로, 이 법원의 심판범위는 제1심판결 중 손해배상청구 부분에 한정된다).

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 지위와 이 사건 등록서비스표

원고는 C D구 E동 F G빌딩 3층에서 'I 한의원 D본점'이라는 상호로 한의원을 운영하였으며¹⁾, 아래와 같은 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자로서 2013년경부터 이 사건 등록서비스표를 사용하여 'H' 사업을 운영하고 있다.

1) 등록번호/출원일/등록일: 제41-0289625호/2013. 7. 12./2014. 5. 29.

2) 표장 : 

3) 지정서비스업 : 상품류 제44류의 한약국업, 약국업, 약사의 처방전조제서비스업, 약조제상담업, 약조제알선업, 약조제업, 약조제자문업, 의약품검사업, 의약품정보제공업, 침술업, 한방건강관리업, 한방물리치료업, 한방의료업, 한의원업, 치료 서비스업, 척추지압업, 질병진단업, 진료소업, 정형외과업

나. 원고와 피고의 이 사건 계약 체결

1) 원고는 이 사건 소를 제기할 당시에는 이미 위 한의원의 운영권을 타인에게 양도하였다.

원고는 2013. 9. 10. 피고와 'H 계약'(이하 '이 사건 계약'이라 한다)을 체결하였는데, 계약의 주요 내용은 아래와 같다.

제1조 (목적)

이 계약은 "I 한의원" 네트워크사업과 관련하여 본점(원고)과 지점(피고) 간의 권리와 의무를 명확히 하고 상호 협력을 통한 공동의 발전을 도모하는 데 그 목적이 있다.

제2조 (계약당사자의 지위)

- ① 본점과 지점은 상호간에 독립한 사업자로서 대등한 관계에서 네트워크 계약을 체결한다.
- ② 본점과 지점 사이에는 상호간에 대리관계나 위임관계, 사용자와 피용자 관계, 동업자 관계 등 여하한 특별한 관계도 존재하지 아니한다.

제6조 (한의원의 표시)

이 계약에 의하여 지점이 개설하게 되는 한의원의 표시는 다음과 같다.

- (1) 한의원명 : I 한의원 J지점
- (2) 원장 : 피고
- (3) 소재지 : J광역시
- (5) 영업지역 : J광역시

제7조 (권리의 부여)

- ① 본점은 지점이 계약기간 중에 본점의 영업시스템에 따라 한의원을 운영하도록 하기 위하여 필요한 범위에서 지점에게 다음 각 호의 권리를 부여한다.
 - 1. 본점의 영업표지의 사용권
 - 2. 네트워크사업과 관련하여 등기·등록된 권리나 영업비밀의 사용권
 - 3. 이 계약에서 규정한 진료서비스, 진단 및 치료장비, 약제(탕제 및 환제)를 공급받을 권리
 - 4. 노하우(kn수w-h수w) 전수, 지도, 교육 기타 경영지원을 받을 권리
 - 5. 기타 본점이 본 계약상의 영업과 관련하여 보유하는 권리로서 당사자가 사용허가의 대상으로 삼은 권리

제9조 (계약의 발효일과 계약기간)

이 계약은 2013년 9월 10일부터 발효되며 계약기간은 지점 원장의 생존 시까지로 한다.

제12조 (가맹비)

지점은 이 계약 체결과 동시에 가맹비 20,000,000원(부가가치세 별도)을 본점에 납입하여야

한다.

제17조 (광고)

- ① 본점은 네트워크 사업 및 지점의 영업의 활성화를 위하여 전국단위 및 지역단위로 광고를 시행할 수 있다.
- ② 광고의 목적 . 횟수 . 시기 . 매체 등에 관한 기본적 사항은 본점이 정하는 바에 의하되, 온라인, 신문, 잡지, TV 등을 통한 전국단위 광고 및 지역단위의 온라인 광고(지역키워드, 블로그, 카페 등)를 시행한다.
- ③ 지점은 정액제와 정률제 중 하나의 광고방법을 선택할 수 있고, 정액제는 매월 초 400만 원을 본점에 납입하는 방식을 의미하며, 정률제는 매월 말 약 매출액의 ()%를 본점에 납입하는 방식을 의미한다.
- ④ 정액제의 광고비 및 정률제의 광고비율은 본점과 지점들의 협의하여 정하고, 매년 본점과 지점들의 협의를 통하여 변경할 수 있다.
- ⑤ 본점은 광고비 사용내역을 매월 각 지점에 제공하여야 한다.
- ⑥ 지점은 자기의 비용으로 영업지역 내에서 광고를 시행할 수 있다. 이 경우 지점은 광고의 계획과 문안, 기타 광고와 관련된 세부사항에 관하여 사전에 본점의 승인을 받아야 한다.

제18조 (약제 등의 조달과 관리)

- ① 지점은 본점이 공급하는 약제(탕제 및 환제)를 사용하고, 본점은 지점에게 안정적으로 약제를 공급하여야 한다.
- ② 지점은 본점이 공급하는 탕제에 대하여 치료약, 보약에 상관없이 공급원가(약제비, 포장비, 택배비 등) 이외에 1개월분에 대하여 2만원(15일분에 대해서는 1만원)의 수수료를 지급하여야 한다.
- ③ 지점은 본점이 공급한 환제에 대하여 정가의 5%를 수수료로 지급하여야 하고, 본점은 수수료를 포함하여 본점이 지정한 정가의 35% 수준으로 공급하여야 한다. 또한 지점은 본점이 지정한 정가판매를 지켜야 하고, 다만 지점원장의 재량 하에 10%까지 개별적 할인은 가능하나 상시적인 할인은 금지한다.

제19조 (약제 등 공급의 중단)

- ① 본점은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 7일 전에 해당사유를 적시한 서면으로 예고하고 지점에 대한 약제 등의 공급을 중단할 수 있다. 다만 위 기간 중 지점이 해

당사유를 시정한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 지점이 6개월에 걸쳐 3회 이상 약제 등에 관한 대금 등의 지급의무를 지체하는 경우
2. 지점이 진료 기준을 6개월에 걸쳐 3회 이상 위반하는 경우
3. 지점이 본점으로부터 이 계약상의 의무위반을 지적받고 상당한 기간 내에 시정조치를 취하지 않는 경우

제23조 (계약의 해지)

- ① 본점은 지점에게 제19조 제1항 각 호의 사유가 있는 경우에는 네트워크 계약을 해지할 수 있다. 이 경우 네트워크계약을 해지하기 위해서는 지점에게 2개월 이상의 유예기간을 두고 계약의 위반사실을 구체적으로 밝히고 이를 시정하지 아니하면 그 계약을 해지한다는 사실을 서면으로 2회 이상 통지하여야 하고, 이 절차를 거치지 아니한 네트워크계약의 해지는 그 효력이 없다.

제25조 (계약의 종료와 조치)

- ① 네트워크계약이 탈퇴나 해지로 인하여 종료된 경우, 지점은 지체 없이 본점의 상호·간판 등 영업표지의 사용을 중단하고 이를 철거 내지 제거하여야 하며, 본점이 제공한 설비, 전산시스템 등 영업 관련 자산을 본점에 반환하여야 한다.

다. 피고 한의원의 운영

피고는 원고와 이 사건 계약을 체결한 2013. 9.경부터 2018. 7. 10.경까지 J K구 L동 M N 3층에서 'I한의원 J점'이라는 상호 및 이 사건 등록서비스표를 사용하여 한의원을 운영하였고(이하 '피고 한의원'이라 한다), 이후 같은 장소에서 상호를 'O한의원'으로 바꾸어 한의원을 계속 운영하고 있다.

라. 광고비 책정방식의 변경 및 이 사건 계약의 해지

1) 원고와 각 지점의 H 계약에 따른 광고비는 정액제로서 2015년 10월 무렵까지는 지점별로 440만 원(부가가치세 포함)이었으나, 2015년 11월부터는 지점별로 660만 원으로 증액되었다.

2) 그런데 위 광고비 책정방식이 2017. 2. 19. 원고와 각 지점 간의 'H 회의'를 통하여 정액제에서 정률제로 변경되어, 지점별 최소부담 광고비는 440만 원으로 하되 지점별 약제 수수료 부담 비율에 따라 광고비를 정하기로 하였다. 이러한 방식에 따라 피고가 부담하여야 하는 광고비는 2017년 3월분 16,829,060원, 2017년 4월분 16,361,277원, 2017년 5월분 15,702,655원, 2017년 6월분 16,870,720원 등 합계 65,763,712원이었다. 피고는 원고에게 광고비 명목으로 2017년 3월부터 같은 해 5월까지의 각 4,400,000원, 2017년 6월에는 6,600,000원 등 합계 19,800,000원만을 지급하였다.

3) 또한, 이 사건 계약에 따라 원고와 피고 사이에 2017년 4월부터 2017년 6월까지 3개월간 발생한 약제 수수료는 2017년 4월분 5,727,500원, 같은 해 5월분 5,540,500원, 같은 해 6월분 5,500,000원 등 합계 16,768,000원이었다.

4) 원고가 피고에게 2017. 3. 23. 및 2017. 4. 26. 등 2회 걸쳐 미지급 광고비의 납부를 최고하고, 2017. 5. 30. '미지급 광고비의 지급을 촉구하며 2017. 6. 10.까지 납부하지 않으면 J지점에 대한 I 한의원 홈페이지 삭제, I 한의원 서비스포 포지의 삭제, 약제 공급 중단 등의 조치를 취한다'는 취지의 통지를 하고, 2017. 6. 13. '이 사건 계약이 해지되었다'는 취지의 통지를 함에 따라, 이 사건 계약은 2017. 6. 13.경 해지되었다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 13, 14, 42 내지 45, 47, 48호증, 을 제4, 23호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 이 사건 등록서비스표권의 침해를 원인으로 한 손해배상청구에 관한 판단

가. 원고 주장의 요지

피고는 2017. 6. 14.부터 2018. 7. 10.까지 아무런 권한 없이 이 사건 등록서비스표를 사용하여 피고 한의원을 운영함으로써 원고의 이 사건 등록서비스표권을 침해하였다.

피고의 이러한 이 사건 등록서비스표권 침해로 인하여 원고가 입은 손해액은 ① 주위적으로 구 상표법²⁾(2016. 2. 29. 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제67조 제2항의 규정에 따라 산정하면 이 사건 등록서비스표권 침해행위가 계속된 기간에 피고가 피고 한의원을 운영하여 얻은 순이익인 503,921,849원이고(이하 '주위적 주장'이라 한다), ② 예비적으로 같은 조 제3항의 규정에 따라 산정하면 침해 기간에 발생하였을 것으로 예상되는 약제수수료³⁾ 및 광고비 합계 117,259,167원(= 약제수수료 60,059,167원 + 광고비 57,200,000원)이 된다(이하 '예비적 주장'이라 한다).

한편 ③ 설령 구 상표법 제67조 제5항의 규정에 따라 손해배상액을 산정하여야 한다고 하더라도, 피고의 침해행위의 정도 및 고의성, 원고가 이 사건 계약이 유지될 경우 피고로부터 받을 수 있었던 금액 등의 사정을 고려하면, 피고가 원고에게 지급하여야 할 손해배상액은 적어도 피고의 순이익 503,921,849원의 약 30% 정도에 해당하는 금액이 되어야 한다(이하 '보충적 주장'이라 한다).

따라서 원고는 피고에게 이 사건 등록서비스표권 침해로 인한 손해배상액의 일부로서 149,758,644원 및 그에 대하여 청구취지 기재와 같은 지연손해금의 지급을 구한다.

나. 판단

1) 손해배상책임의 발생

2) 원고는 상표법 제110조 제3항, 제4항, 제6항에 따른 손해배상청구를 하고 있다. 그러나 이 사건 등록서비스표는 2013. 7. 12. 출원된 것이어서 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법 부칙 제2조 제1항에 따라 이 사건 등록상표의 출원 당시 시행 중이던 구 상표법이 적용되므로, 이 판결에서는 구 상표법 제67조 제2항, 제3항, 제5항을 각 적용하여 원고의 주장을 판단한다. 이하 같다.

3) 원고는 '약제비'라고 주장하나, 이 사건 계약 제18조를 고려하면 '약제 수수료'를 가리키는 것으로 보인다.

이 사건 계약이 2017. 6. 13.경 해지된 사실은 앞서 본 바와 같고, 피고가 2017. 6. 14.부터 2018. 7. 10.까지 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업 중 하나인 한의원업에 사용한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로⁴⁾, 결국 피고가 2017. 6. 14.부터 2018. 7. 10. 이 사건 등록서비스표를 사용하여 피고 한의원을 운영한 것은 이 사건 등록서비스표권의 침해행위에 해당하고, 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되므로(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결 참조), 피고는 원고에게 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.⁵⁾

2) 손해배상책임의 범위

가) 주위적 주장에 대한 판단 - 구 상표법 제67조 제2항에 따른 손해배상액의 산정 가부

피고가 2017. 7. 무렵부터 2018. 7. 무렵까지 피고 한의원을 운영하여 얻은 순이익이 503,921,749원인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제64호증, 을 제22, 23호증의 각 기재에 의하여 인정된다.⁶⁾

그러나 앞서 본 기초사실 및 을 제22호증의 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 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.

4) 제1심의 2019. 11. 8.자 제5회 변론조서 참조.

5) 피고도 이 사건 등록서비스표권 침해로 인한 손해배상책임의 성립 자체는 다툼이 없고, 다만 손해배상금의 액수에 대해서만 다투는 것으로 보인다(피고의 2020. 9. 7.자 항소이유서 참조).

6) 을 제23호증의 기재에 의하면 2017년 및 2018년 피고 한의원의 손익계산서 상 당기순이익이 543,971,143원 및 463,872,356원이므로, 2017. 7. 무렵부터 2018. 7. 무렵까지 피고 한의원의 순이익은 그 위 각 당기순이익의 평균액인 503,921,749원 $(= (543,971,143원 + 463,872,356원) / 2)$ 이라고 봄이 타당하다.

이처럼 구 상표법 제67조 제2항의 추정은 복멸되었으므로, 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 원고가 입은 손해액을 구 상표법 제67조 제2항에 의하여 산정할 수는 없다. 이와 다른 전제에서 구 상표법 제67조 제2항에 따라 손해액의 산정을 구하는 원고의 주위적 주장은 이유 없다.

(1) 원고가 운영하는 한의원은 C에 있고, 피고가 운영하는 피고 한의원은 J에 있는바, 이처럼 원고와 피고의 영업지역의 멀리 떨어져 있는 점에다가, 한의원이라는 영업의 특성을 고려하면, 원고와 피고 사이에 한의원 운영에서 영업상 경합이 발생할 것으로 보이지 않는다.

(2) 더욱이 피고가 J에서 피고 한의원을 운영하는 동안 원고는 C에서 '한의원 D본점'이라는 상호로 한의원을 운영하였는데, 한의원은 의료법 제3조 제2항 제1호 다목에서 규정한 의료기관⁷⁾에 해당한다. 그런데 의료법 제4조 제2항은 "의료인은 다른 의료인의 명의로 의료기관을 개설하거나 운영할 수 없다."라고, 제33조 제8항은 "의료인은 어떠한 명목으로도 둘 이상의 의료기관을 개설·운영할 수 없다."라고 각각 규정하므로, 원고가 C에서 한의원을 운영하면서 동시에 피고 한의원의 소재지인 J에 한의원을 개설하는 등의 방법으로 피고 한의원의 소재지에서 한의원을 운영할 개연성이 있었다고 보기도 어렵다.⁸⁾

7) **의료법 제3조(의료기관)** ② 의료기관은 다음 각호와 같이 구분한다.

1. 의원급 의료기관: 의사, 치과의사 또는 한의사가 주로 외래환자를 대상으로 각각 그 의료행위를 하는 의료기관으로서 그 종류는 다음 각목과 같다.

가. 의원
나. 치과의원
다. 한의원

8) 이중개설금지에 관한 연혁을 정리한 판결은 다음과 같습니다.

: "한편, 개정된 의료법 제33조 제8항에서 정한 "의료인은 하나의 의료기관만 개설할 수 있다."는 규정에 관하여, "의료행위를 직접 수행할 수 있는 장소적 범위 내에서만 의료기관의 개설을 허용함으로써 의사 아닌 자에 의하여 의료기관이 관리되는 것을 개설단계에서 미리 방지하지 위한 데에 있으므로, 자신의 명의로 의료기관을 개설하고 있는 의사가 다른 의사의 명의로 또 다른 의료기관을 개설하여 그 소속의 직원들을 직접 채용하여 급료를 지급하고, 그 영업에 따라 발생하는 이익을 취하는 등 새로 개설한 의료기관의 경영에 직접 관여한 점만으로는 다른 의사의 면허증을 대여받아 실질적으로 별도의 의료기관을 개설한 것이라고 볼 수 없다."고 해석되어 왔다(대법원 2003. 10. 23. 선고 2003도256 판결 참조). 그런데 개정된 의료법 제4

(3) 나아가 피고 한의원의 매출액이 그 상호를 기초사실에서 본 바와 같이 '수한의원'으로 변경하는 등 피고가 이 사건 등록서비스표의 사용을 중지한 이후에도 감소하지 않았다. 이러한 사정에다가, 개인 한의원의 경우 그 매출액이나 영업이익은 한의원을 운영하는 한의사 개인의 능력이나 신용이 크게 영향을 미칠 것으로 보이는 점을 보태어 보면, 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.

(4) 원고가 영위하는 'H' 사업은, 원고가 운영하는 본점과 H에 가입한 한의사가 운영하는 지점이 상호 독립한 사업자로서 대등한 관계에서 네트워크 계약을 체결한 것이므로(이 사건 계약 제2조 참조), 지점의 매출액 및 영업이익은 해당 지점을 운영하는 한의사에게 귀속되고, 다만 원고는 각 지점으로부터 네트워크 계약에 따른 광고비 내지 약제 수수료 등을 받을 뿐이다.

따라서 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 인하여 원고가 그의 'H' 사업과 관련하여 피고가 피고 한의원을 운영하여 얻은 위와 같은 순이익 상당의 손해를 입었다고 보기도 어렵다.

나) 예비적 주장에 대한 판단 - 구 상표법 제67조 제3항에 따른 손해배상액의 산정 가부

구 상표법 제67조 제3항에서 말하는 '등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수

조 제2항은 "의료인은 다른 의료인의 명의로 의료기관을 개설하거나 운영할 수 없다."고, 제33조 제8항은 "의료인은 어떠한 명목으로도 둘 이상의 의료기관을 개설·운영할 수 없다."고 각 규정하고 있다. 따라서 의료기관 개설은 개정된 의료법에 의하여 장소적 범위를 넘어 다른 의료인의 명의로 한 일체의 개설도 금지되는 것으로 개정되었다고 봄이 타당하다." (C행정법원 2014. 7. 4. 선고 2014구합50033 판결)

있는 금액에 상당하는 액'이란 침해자가 상표권자의 사용허락을 받았더라면 사용 대가로 지급하였을 객관적으로 상당한 금액을 말한다.

앞서 기초사실에서 본 바와 같이, 이 사건 계약에 따르면 원고는 전국단위 및 지역단위의 광고를 시행하고 피고에게 약제를 공급하고 그 대가로 피고로부터 광고비와 약제 수수료를 받기로 약정한 사실이 인정되기는 한다.

그러나 앞서 본 기초사실, 갑 제12, 24, 32 내지 39호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 고려하면, 원고가 제출한 증거만으로는 침해 기간 중에 이 사건 계약이 존속하였다면 원고가 피고로부터 받았을 것으로 예상되는 광고비와 약제 수수료가 구 상표법 제67조 제3항에서 규정한 '등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액'으로 보기는 어렵고, 나아가 달리 이 사건 등록서비스표의 사용에 대하여 통상으로 받을 수 있는 금액을 인정할 만한 자료가 없으므로, 구 상표법 제67조 제3항에 의하여 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 원고가 입은 손해액을 산정할 수는 없다. 이와 다른 전제에 선 원고의 예비적 주장 역시 받아들일 수 없다.

(1) 원고는 이 사건 계약의 해지 무렵에는 피고로부터 받은 광고비를 그대로 외주업체에 지급하여 광고비용으로만 사용하였던 것으로 보이므로, 이러한 광고비 전부를 이 사건 등록서비스표권의 사용 대가로 받은 것이라고 보기는 어렵다.

(2) 또한, 원고는 이 사건 계약 제18조에 따라 피고에게 약제를 공급하고 약제의 공급원가에 추가하여 탕제의 경우 1개월분에 대하여 2만 원, 환제의 경우 약제 정가의 5% 상당액을 약제 수수료 명목으로 피고로부터 받기는 하였으나, 이러한 약제 수수료는 약제 공급에 따른 수수료로 받은 것이므로, 이러한 약제 수수료 전액이 이 사

건 등록서비스표의 사용 대가로 받은 것에 해당한다고 보기도 어렵다.

다) 구 상표법 제67조 제5항에 따른 손해배상액의 산정

기초사실에서 본 바와 같이 원고가 이 사건 등록서비스표를 사용하여 한의원을 직접 운영하였고, 'H' 사업을 영위하였던 점을 고려하면, 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 인하여 원고가 손해를 입었다고 봄이 타당하다. 다만 이 사건의 경우 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 것으로 보이므로, 구 상표법 제67조 제5항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 인하여 원고가 입은 상당한 손해액을 인정하기로 한다.

살피건대, 앞서 본 기초사실 및 앞서 든 각 증거와 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정에 아울러 피고가 이 사건 등록서비스표권의 침해에 이르게 된 경위, 침해행위의 기간 및 태양 등 제반 사정을 종합하면, 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해의 액수는 100,000,000원으로 정함이 타당하다.

(1) 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해 기간에 발생한 피고 한의원의 매출액은 1,420,004,440원이고, 순이익은 503,921,749원이다.

(2) 원고는 H 계약 체결 시 지점으로부터 가맹비로 20,000,000원을 받아 왔는데, H 계약 체결의 대가 중 하나로 이 사건 등록서비스표의 사용권이 부여되는 점을 고려하면, 이러한 가맹비에는 이 사건 등록서비스표의 사용허락에 대한 대가도 일부 포함 된 것으로 보인다.

(3) 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해 기간에 이 사건 계약이 존속하였다면,

피고가 원고에게 지급하여야 할 광고비는 2015년 11월에 변경된 기준에 의하더라도 약 79,200,000원(=6,600,000원⁹⁾ × 12개월¹⁰⁾) 정도이다. 더욱이 원고는 2017. 2. 19.경부터 H 지점들이 부담할 광고비를 최소부담금 440만 원에다가 지점별 약제 수수료 부담 비율에 따라 산정된 금액을 더하여 산정하는 방식으로 광고비 산정방식을 변경하였는데, 이러한 방식에 의하여 피고가 2017년 3월부터 2017년 6월까지 4개월간 부담하여야 할 광고비는 합계 65,763,712원으로 월 평균 16,440,928원이었으므로, 이에 의하면 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해 기간에 이 사건 계약이 존속하였다면, 피고가 원고에게 지급하였어야 할 광고비는 197,291,136원(= 16,440,928원 × 약 12개월) 정도가 될 것으로 보인다.

그런데 이러한 광고비가 직접 이 사건 등록서비스표의 사용료 명목으로 지급되는 것은 아니지만, 원고가 가맹비 외에는 지점들로부터 이 사건 등록서비스표의 사용허락에 대한 대가를 받지 않을 뿐만 아니라, 지점들로부터 받은 광고비로 원고가 이 사건 등록서비스표를 사용하는 'H' 사업의 전국단위 광고와 지역단위 광고를 수행하였고, 이러한 광고는 지점들의 영업에 도움을 줄 것으로 보이는 점을 고려하면, 위와 같은 광고비 중 상당 부분은 실질적으로는 이 사건 등록서비스표의 사용허락에 대한 대가에 해당하는 것으로 보인다.

따라서 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해 기간에 이 사건 계약이 존속하였다면, 피고가 원고에게 지급하였어야 할 위와 같은 광고비의 액수는 이 사건 등록서비스표권 침해로 인하여 원고가 입은 손해의 액수의 산정에서 고려함이 타당하다.

9) 앞서 기초사실에서 본 바와 같이 원고는 2015. 11.경부터 네트워크 계약을 체결한 지점에 매월 660만 원의 광고비를 부담하도록 하였다.

10) 피고가 이 사건 등록서비스표권을 침해한 기간은 이 사건 계약이 해지된 다음 날인 2017. 6. 14.부터 피고가 이 사건 등록서비스표의 사용을 중단한 2018. 7. 10.까지로서 12개월이 초과하지만, 계산의 편의상 12개월로 산정한다. 이하 같다.

(4) 이 사건 계약이 종료될 무렵 'H'에 가입한 한의원 O는 피고를 포함하여 전국에 총 14개였고, 당시 이 사건 등록서비스표가 사용된 'H' 사업의 광고비로 매달 1억 원 이상이 지출되었던 점을 고려하면, 한의원업과 관련하여 이 사건 등록서비스표의 인지도가 비교적 높았을 것으로 보이고, 이러한 이 사건 등록서비스표의 인지도가 피고 한의원의 운영에 상당한 도움이 되었을 것은 경험칙상 분명하다.

(5) 앞서 본 바와 같이 원고는 'H'에 가입한 한의원들에 약제를 공급하면서 한의원들로부터 약제 수수료를 받아 왔는데, 2017년 4월부터 2017년 6월까지 3개월 간 원고와 피고 사이에 이 사건 계약에 따라 발생한 약제 수수료가 합계 16,768,000원(= 2017년 4월분 5,727,500원 + 같은 해 5월분 5,540,500원 + 같은 해 6월분 5,500,000원)으로 월 평균 5,587,666원인 점에 비추어 보면, 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해 기간에 이 사건 계약이 존속하였다면, 피고가 원고에게 지급하였어야 할 약제 수수료는 67,052,000원(= 5,537,666원 × 12개월) 정도 되었을 것으로 보인다.

그런데 원고가 H에 가입한 한의원들로부터 가맹비 외에는 이 사건 등록서비스표의 사용허락 대가나 가맹수수료를 별도로 받지 않은 점에 비추어 보면, 위와 같은 약제 수수료 중 상당 부분은 실질적으로는 이 사건 등록서비스표의 사용허락에 대한 대가에 해당한다고 봄이 타당하다.

따라서 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해 기간에 이 사건 계약이 존속하였다면, 피고가 원고에게 지급하였어야 할 위와 같은 약제 수수료의 액수 역시 이 사건 등록서비스표 침해로 인하여 원고가 입은 손해의 액수의 산정에서 고려함이 타당하다.

(6) 피고는, 피고 한의원의 상호를 변경하는 등 이 사건 등록서비스표의 사용을 중지한 이후에도 피고 한의원의 매출액이 감소하지 않았는데, 이는 피고 한의원의 매출

액이 피고의 진료능력, 서비스의 품질, 기술, 신용 등에 주로 기인하는 것이므로, 이러한 사정은 손해액 산정에 고려되어야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 을 제23호증의 기재에 비추어 보면 피고 한의원의 2018년 연 매출액이 2017년 연 매출액보다 2억 원 정도 감소한 것으로 보이고, 을 제22호증의 기재만으로 달리 보기 어려운 점에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표권의 침해 기간 중 이 사건 등록서비스표의 사용이 피고 한의원의 경영에 도움이 되었을 것으로 추인된다.

설령 피고 주장과 같이 이 사건 등록서비스표의 사용을 중지한 이후에도 피고 한의원의 매출액이 그 전보다 감소하지 않았다고 하더라도, 그러한 사정만으로 이 사건 등록서비스표의 침해 기간 중 피고 한의원의 매출액이 이 사건 등록서비스표의 사용과 전혀 무관하게 발생한 것이라고 보기 어렵고, 오히려 피고가 이 사건 계약 이후 동일 장소에서 이 사건 등록서비스표를 적어도 4년 이상 사용하여 한의원을 운영한 점을 고려하면, 피고 한의원의 매출액이 감소하지 않은 것은 이 사건 등록서비스표의 사용 과정에서 구축된 기존 고객에 따른 매출로 볼 여지가 있으므로, 이 사건 등록서비스표의 침해 기간 중 이 사건 등록서비스표의 사용이 피고 한의원의 운영에 도움이 된 것으로 볼 수 있다.

(7) 원고는 피고에게 2017년 3월 무렵부터 3회 걸쳐 미지급 광고비의 납부를 최고하고, 이 사건 등록서비스표의 사용 중단 등을 요청하였으며, 2017. 6. 13. 이 사건 계약이 해지되었다는 취지의 통지를 하였음에도, 피고는 이 사건 계약에 따른 광고비 및 약제비 등의 지급의무를 이행하지 않은 채 계속하여 이 사건 등록서비스표를 사용하다가, 원고가 피고를 상대로 제기한 이 사건 등록서비스표의 사용중지 청구의 소의 항소심 판결(특허법원 2018. 7. 20. 선고 2017나1742 판결)의 선고 직전에서만 상호를 변

경하는 등 이 사건 등록서비스표의 사용을 중단하였다.

다. 소결

이상에서 본 바를 종합하면, 피고는 원고에게 이 사건 등록서비스표권의 침해로 인한 손해배상금 100,000,000원과 이에 대하여 침해행위 종료일인 2018. 7. 10.부터 피고가 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 다툼이 상당하다고 인정되는 제1심판결 선고일인 2020. 7. 10.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

3. 결 론

따라서 원고의 이 사건 손해배상청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 같이 하여 정당하므로, 이에 대한 원고의 항소와 피고의 항소는 모두 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 서승렬

 판사 정윤형

 판사 김동규