

특 허 법 원

제 2 3 부

판 결

사 건 2018나2414 손해배상(지)

원고, 피항소인 A

소송대리인 변호사 이광재

피고, 항소인 주식회사 B

대표자 청산인 C

소송대리인 변호사 배선경

소송복대리인 변호사 이자영, 신가영

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2018. 11. 16. 선고 2018가합501223 판결

변 론 종 결 2019. 6. 14.

판 결 선 고 2019. 7. 5.

주 문

1. 제1심판결 중 피고에 대하여 원고에게 30,000,000원 및 그 중 18,929,413원에 대하여 2018. 2. 22.부터 2018. 11. 16.까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연

15%의 각 비율로 계산한 돈과 나머지 11,070,587원에 대하여 2018. 2. 22.부터 2019. 7. 5.까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 초과하여 지급을 명한 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.

2. 피고의 나머지 항소를 기각한다.

3. 소송 총비용 중 1/3은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

청구취지 및 항소취지

1. 청구취지

피고는 별지 제1 목록 제1, 2, 3항 기재 각 표장을 별지 제2 목록 기재 각 업무에 사용하여서는 아니 되고, 별지 제1 목록 제1, 2, 3항 기재 각 표장이 표시된 별지 제2 목록 기재 각 업무에 관한 광고, 거래서류, 간판, 명함 또는 식당체인점에 제공하는 물품을 전시 또는 반포하여서는 아니 된다.

피고는 별지 제1 목록 제1, 2, 3항 기재 각 표장이 표시된 별지 제2 목록 기재 각 업무에 관한 광고, 거래서류, 간판, 명함 또는 식당체인점에 제공하는 물품을 폐기 및 제거하라.

피고는 원고에게 1억 원 및 이에 대한 이 사건 소장부분 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 항소취지

제1심판결 중 피고에 대하여 원고에게 18,929,413원 및 이에 대한 지연손해금을 초과하여 지급을 명한 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구

를 기각한다.

이 유

1. 이 법원의 심판범위

원고는 제1심에서 피고에 대하여 이 사건 상표에 관한 상표권의 침해 금지와 침해행위를 조성한 물건의 폐기 및 제거, 상표권 침해로 인한 손해의 배상을 청구하였는데, 제1심법원은 상표권의 침해 금지와 침해행위를 조성한 물건의 폐기 및 제거 청구를 모두 인용하고, 손해배상 청구를 일부 인용하였다. 이에 대하여 피고만이 손해배상 청구 인용 부분인 36,788,238원 및 이에 대한 지연손해금 중 18,929,413원 및 이에 대한 지연손해금 초과 부분에 대해 불복하여 항소하였으므로, 이 법원의 심판대상은 손해배상 청구 인용 부분 중 18,929,413원 및 이에 대한 지연손해금 초과 부분에 한정된다.

2. 기초 사실

이 법원이 이 부분에 적을 이유는, 제1심판결 이유 해당 부분 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.

3. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

피고는 2017. 6. 28.부터 2018. 2. 5.까지 7개월 8일간 원고의 이 사건 상표에 관한 상표권을 침해하였으므로, 상표법 제110조에 따라 원고에게 그로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

나아가 원고가 입은 손해액은 주위적으로는 상표법 제110조 제3항에 따라 피고가 위 기간 동안 상표권 침해로 인해 얻은 이익액이 된다. 만일 위 조항에 의하여 손해배

상액을 확정할 수 없는 경우라면, 원고는 손해배상의 범위에 관하여 예비적으로 같은 조 제6항에 의한 손해배상금의 지급을 구한다.

나. 피 고

피고가 원고의 이 사건 상표에 관한 상표권을 침해하기는 하였으나, 다음과 같은 이유로 피고가 원고에게 배상할 손해액은 18,929,413원 및 이에 대한 지연손해금에 불과하다. 그럼에도 불구하고 제1심판결은 피고로 하여금 원고에게 36,788,238원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 것을 명하였으니, 제1심판결 중 18,929,413원 및 이에 대한 지연손해금을 초과하여 지급을 명한 피고 패소 부분은 취소되어야 하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구는 기각되어야 한다.

1) 피고는 가맹점들에게 가맹비와 교육비 전액을 면제해주었고, 각 가맹점으로부터 250만 원 상당의 기획관리비를 수취하지 않았다.


2) 피고의 가맹점들이 업체를 통해 직접 홍보물을 구입하기 때문에 피고는 가맹점들로부터 홍보물제작비를 지급받지 않았다.

3) 피고는 가맹점들에게 필수 물품의 구입을 강제하지 않았기 때문에 가맹점들로부터 1개월에 63.5만 원 상당의 물류비를 지급받은 바 없다.

4) 피고의 가맹점은 피고와의 친분에 의하여 가맹계약을 체결한 것인바, 이들 가맹점 17군데 모두를 손해배상액 산정의 근거로 삼는 것은 부당하다.

4. 손해배상의 범위에 대한 판단

가. 인정 사실

1) 피고는 2017. 6. 28.부터 2018. 2. 5.까지 "  ",

"**낭만수제 쌀 핫도그**" 표장을 사용하여 가맹사업을 하면서, 17곳의 가맹점과 사이에 핫도그 관련 식당 가맹계약을 체결하였다.

2) 피고는 자신이 운영하는 웹사이트에, 각 가맹점으로부터 오른쪽 표 기재와 같이 가맹비 250만 원과 교육비 150만 원을 포함한 비용을 지급받는데 가맹비와


가맹비	상표사용 및 상권보호	250
교육비	매장운영 및 레시피교육 등 노하우전수	150
인테리어	내부 인테리어 공사(7평기준)	1500
주방설비집기	주방집기 등 비품일체	600
기타 홍보물	내외부 사인물, 배너, 포스터, 메뉴판 등	100
		(단위 : 만 원)

교육비는 50% 할인된 금액이라는 취지로 광고하고 있다(갑5호증).

나. 상표법 제110조 제3항의 적용 여부

상표법 제110조 제3항을 적용하여 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 얻은 이익액을 상표권자가 받은 손해액으로 추정하기 위해서는 이익액 산정의 전제로서 침해자의 매출액이 특정되어야 할 것이다.

그런데 위 인정 사실만으로는 피고가 이 사건 상표와 유사한

"", "**낭만수제 쌀 핫도그**" 표장을 사용하여 가맹계약을 체결하는 등 2017. 6. 28.부터 2018. 2. 5.까지 이 사건 상표에 관한 상표권을 침해하는 행위를 통해 얻은 매출액을 특정하기에 부족하고, 달리 이를 특정할 만한 아무런 증거가 없으므로, 이를 전제로 한 원고의 이 부분 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.

다만, 이 부분 원고의 주장이나 그와 관련하여 이 사건 기록과 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 사실관계 내지 사정들은 아래 상표법 제110조 제6항에 따른 손해배상의 범위를 정함에 있어 참고하기로 한다.

다. 상표법 제110조 제6항에 따른 손해액 산정

상표법 제110조 제6항에 의하면 법원은 상표권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있는데, 앞서 인정한 사실관계에 다음과 같은 사정들을 보태어 보면, 상표법 제110조 제6항에 따라 피고가 원고에게 배상해야 할 상당한 손해액은 3,000만 원으로 정하는 것이 타당하다.

1) 원고가 상표법 제110조 제3항에 따라 손해액을 산정하기 위하여는 피고가 피고 사용 표장을 이용하여 체결한 가맹계약에서 지급받기로 한 가맹비, 교육비, 로열티 등의 내용을 파악하는 것이 선행되어야 한다. 이에 원고는 그 입증을 위하여 2018. 6. 25. 제1심법원에 문서제출명령을 신청하였고, 제1심법원은 2018. 7. 25. 민사소송법 제347조에 근거하여 피고에게, ① 피고와 피고의 17개 가맹점 사이의 가맹점 계약서, ② 피고와 피고 가맹점 사이의 가맹점 계약 체결 시 피고가 가맹점측에 제공한 정보공개서에 대한 문서제출명령을 하였으나, 피고는 위 각 문서들이 원고의 피고에 대한 상표사용금지 가처분사건의 집행으로 인하여 모두 소각되어 멸실되었다는 이유로 이에 응하지 아니하였다(갑4호증).

2) 한편, 피고는 2017. 12. 22. 주주총회결의에 의한 해산등기를 하고 청산절차를 진행 중이어서 사실상 그 영업을 중단한 상태이고, 피고로부터 피고가 가맹계약을 체결하여 얻은 매출과 관련한 어떠한 자료도 제출되지 아니하였다.

3) 사정이 이와 같다면 이 사건의 경우 원고가 상표권의 침해로 인한 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에

해당한다고 보아야 하므로, 이 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다고 할 것이다.

4) 그런데 아래와 같은 사정들을 고려하면 피고가 가맹계약을 체결하면서 가맹점들로부터 받았을 것으로 추정되는 금액을 기초로 이익액을 계산하면 대략 3,000만 원 상당에 이르고, 이를 피고가 원고에게 배상할 상당한 손해액으로 정할 수 있다.

가) 앞서 본 바와 같이 피고는 2017. 12. 22. 주주총회결의에 의한 해산등기를 하고 청산절차를 진행 중인데, 그 직전인 2017. 11. 17. 주식회사 D(이하 'D')가 설립되었고, D의 대표자인 E는 2017. 2. 1.까지 피고의 대표이사이었던 사람이다(갑4, 52호증).

한편, D는 2018. 2. 5. 공정거래위원회에 '핫프렌즈 핫도그'라는 프랜차이즈 브랜드로 피고와 동일한 핫도그 관련 가맹사업을 영위하는 업체로 신규등록되었다(갑48호증).

그런데 D의 가맹점 중 고양동점, 성화점, 인천당하점, 장안점, 후곡점 등 상당수는 전화번호 또는 소재지가 피고 가맹점의 그것과 일치한다(갑53호증 및 변론 전체의 취지).

나) 공정거래위원회의 가맹사업거래 정보공개서에 의하면 D는 가맹점으로부터 창업비용으로(부가가치세 포함), ① 가맹비 550만 원, ② 교육비 330만 원, ③ 인테리어비(1,870만 원, 23.1㎡ 기준(약 7평)), ④ 주방설비집기(770만 원), ⑤ POS(165만 원), ⑥ 로열티(22만 원/월)를 지급받는데, 가맹점이 개점을 위해 필요한 품목, 예를 들어 인테리어, 주방설비집기, POS 등을 직접 설치/구매할 경우에는 3.3㎡(약 1평)당 55만 원의 기획관리비(부가가치세 포함)를 청구하고, 가맹희망자의 최소 점포 기준은 16.5㎡

(약 5평) 이상이다(갑54호증).

다) 물론 D와 가맹점들 사이의 계약내용을 바로 피고와 가맹점들 사이의 계약내용이라고 볼 수는 없으나, 피고와 D가 비슷한 시기에 동일한 핫도그 가맹사업을 영위하고 있었던 점, 피고와 D의 인적 구성에서의 공통점, 피고가 영업을 중단한 이후 피고의 가맹점 중 상당수가 D의 가맹점이 되었던 것으로 보이는 점, 피고가 50%를 할인하기 전의 가맹비(500만 원)와 교육비(300만 원)가 D의 그것과 동일한 점 등을 종합하면, D의 가맹계약 내용은 피고와 가맹점들 사이의 계약내용을 추정할 수 있는 유력한 근거가 된다고 보는 것이 타당하고, 피고가 스스로 그 구체적인 거래내역을 밝히지 않고 있는 이 사건에서 이를 근거로 피고의 이익액을 추정하더라도 피고에게 가혹한 것이라고 보기는 어렵다.

라) 그렇다면 피고는 가맹점주들과 사이에 가맹계약을 체결하여 유지하면서 적어도 ① 가맹비 250만 원, ② 교육비 150만 원, ③ 1개월에 20만 원의 비율로 계산한 로열티, ④ 가맹점포의 크기가 최소 점포 기준을 충족하는 약 16.5㎡(5평)이고, 가맹점주가 직접 물품을 구입하는 경우를 전제로 한 기획관리비 250만 원(1평당 50만 원×5평) 상당을 지급받았다고 추정할 수 있다. 다만 물류비의 경우 이 사건 변론에 나타난 자료만으로는 대략적으로라도 그 규모를 산정하거나 예측하는 것이 곤란하므로 이 부분은 피고의 이익액 추정에 고려하지 않는다.

이에 대하여 피고는 피고가 가맹점주에게 가맹비와 교육비를 전액 면제하여 이를 수취하지 않았다는 취지로 주장한다. 그러나 을5호증의1~3의 각 영상에 의하면, "선착순 50호점까지 총 오픈비용 2,200만 원(인테리어, 기타주방집기 포함), 가맹비, 교육비 전액 면제"라는 내용이 기재된 입간판을 확인할 수 있기는 하나, 이러한 입간판

이 언제, 어디에 설치된 것인지 전혀 알 수 없을 뿐만 아니라, 실제 이에 근거하여 가맹계약이 체결되었다고 볼 만한 사정도 없다. 따라서 웹사이트의 광고 내용에도 불구하고 피고의 가맹점이 가맹비, 교육비를 전액 면제받았다고 볼 수 없고, 이 부분 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

마) 한편, 국세청이 고시한 2017년 귀속년도 단순경비율은 사업경영및관리자문(741400)업의 경우 73.3%, 건설/인테리어공사(452106)의 경우 88.2%이고(갑56호증), 위 단순경비율을 기준으로 피고의 추정 이익액을 계산해 보면 아래 표와 같다.

항목	금액	국세청 고시 해당항목(코드)	단순경비율	계산
가맹비	250만원 × 1회	사업경영및관리자문(741400)	73.3%	667,500원
교육비	150만원 × 1회	사업경영및관리자문(741400)	73.3%	400,500원
로열티	20만원/월 × 7개월8일	사업경영및관리자문(741400)	73.3%	387,845원
기획관리비	250만원 × 1회	건설/인테리어공사(452106)	88.2%	295,000원
홍보물제작비	100만원 × 1회	건설/인테리어공사(452106)	88.2%	118,000원
매장 1개당 추정 이익액 합계				1,868,845원
매장 17개의 추정 이익액 합계				31,770,365원

바) 다만 세법상으로도 단순경비율은 직전연도 수입금액이 기준금액 미만인 영세사업자에게 적용되는 것으로서 수입규모와 관계없이 이를 모든 경우에 직접 적용할 수 없다는 한계가 있는데, 이 사건에서는 피고의 직전연도 수입금액이 명확하게 밝혀지지 않았다. 또한 피고의 17개 가맹점의 각 가맹계약 체결시기가 구체적으로 밝혀지지 않았기 때문에 모든 가맹점이 7개월 8일간 가맹계약을 유지했다고 단정하기 어려운

점도 고려되어야 한다.

5. 결 론

그렇다면, 피고는 원고에게 30,000,000원 및 그 중 피고가 항소하지 않은 18,929,413원 부분에 대하여는 이 사건 소장부분 송달 다음날인 2018. 2. 22.부터 피고가 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 제1심판결 선고일인 2018. 11. 16.까지 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을, 나머지 11,070,587원(=30,000,000원-18,929,413원)에 대하여는 이 사건 소장부분 송달 다음날인 2018. 2. 22.부터 피고가 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 제2심판결 선고일인 2019. 7. 5.까지 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있으므로, 원고의 이 사건 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 이와 결론을 일부 달리한 제1심판결 중 위 인정 금액을 초과하여 지급을 명한 피고 패소 부분은 부당하므로 이를 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각하며, 피고의 나머지 항소는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	이규홍
	판사	우성엽

판사 이진희

【별지 1】

1. 사용 금지 대상 표장 1
낭만핫도그

2. 사용 금지 대상 표장 2

낭만수제  핫도그

3. 사용 금지 대상 표장 3
낭만수제쌀핫도그

【별지 2】

<사용금지 대상 서비스업>

스낵바업, 패스트푸드식당업, 간이음식점업, 식당체인점업, 델리카트슨업(식당업), 음료디스펜서 대여업, 소매 및 테이크아웃 시설용 식음료 접대업, 식음료제공서비스업, 배달전문음식점업, 디저트전문카페업, 제과점업, 주점업, 포장마차업, 카페업, 게스트하우스 서비스제공업, 포장음식 및 음료 제공업, 식음료 제공용 이동식 카페업, 푸드트럭을 이용한 이동식 패스트푸드점업