

특 허 법 원

제 2 1 부

판 결

사 건 2017나2158 상표권침해금지 등
원고, 항소인 겸 피항소인

A

피고, 피항소인 겸 항소인

주식회사 데이터팩토리

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2017. 8. 10. 선고 2016가합534229 판결

변 론 종 결 2018. 5. 31.

판 결 선 고 2018. 6. 21.

주 문

1. 제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 금원에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다.

피고는 원고에게 10,000,000원 및 이에 대하여 2017. 1. 17.부터 2017. 8. 10.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

2. 원고의 나머지 항소 및 피고의 항소를 각 기각한다.
3. 항소비용 중 30%는 원고가, 70%는 피고가 각 부담한다.
4. 제1항의 금원 지급 부분은 가집행할 수 있다.

청구취지 및 항소취지

1. 청구취지

피고는 별지 목록(1) 기재 서비스업의 영업 및 광고행위를 함에 있어서 별지 목록(2) 기재 각 표장을 사용하여서는 아니 된다. 피고는 피고의 사무실 및 영업소에서 보관 또는 사용하고 있는 별지 목록(2) 기재 각 표장을 사용한 광고 선전물, 간판, 현수막, 게시판, 인쇄물을 폐기하라. 피고는 원고에게 107,767,000원 및 이에 대하여 이 사건 청구취지 변경 신청서 부분 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

2. 항소취지

가. 원고

제1심판결 중 다음에서 지급을 명하는 금원에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다. 피고는 원고에게 20,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 청구취지 변경 신청서 부분 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

나. 피고

제1심판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.

이 유

1. 제1심판결의 인용

이 법원이 이 사건에 관하여 설시할 이유는 제1심 판결문 제6쪽 제3행부터 제9쪽 제3행까지를 아래 「제2항」과 같이 다시 쓰는 외에는 제1심 판결문의 이유 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.

2. 다시 쓰는 부분

나. 피고의 주장에 대한 판단

1) 표장의 비유사 여부

가) 피고는, 이 사건 서비스표와 피고가 사용한 표장 중에서 한글 "데이터팩토리" 또는 영문 "DATA FACTORY" 부분은 이를 보는 수요자에게 "데이터 생산소" 또는 "데이터 관련 서비스를 제공하는 장소"라는 의미로 직감될 수 있기 때문에 컴퓨터 프로그램 개발업이나 컴퓨터 데이터 복구 및 메모리 복구업 등과 관련하여 사용될 경우 그 서비스업의 보통명칭 또는 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것이어서 식별력이 없으므로, 이 사건 서비스표와 피고가 사용한 표장의 유사 여부를 판단할 때 한글 "데이터팩토리" 또는 영문 "DATA FACTORY" 부분을 제외하고 비교하여야 하고, 그러한 경우 이 사건 서비스표와 피고가 사용한 표장은 동일하거나 유사하지 않다는 취지로 주장한다.

나) 살피건대, 상품/서비스업의 보통명칭이라 함은 상품/서비스업의 일반적 명칭으로서 그 지정상품/서비스업을 취급하는 거래계에서 그 상품/서비스업을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등으로서 특정인의 업무에 관련된 상품/서비스업이라고 인식되지 아니하는 것을 말하는바(대법원 1997. 10.

10. 선고 97후594 판결, 2002. 11. 26. 선고 2001후2283 판결 등 참조), "데이터(DATA)"는 "컴퓨터가 처리할 수 있는 문자, 숫자, 소리, 그림 따위의 형태로 된 정보" 또는 "정보를 작성하기 위해 필요한 자료" 등을 의미하고, "팩토리(FACTORY)"는 "공장" 즉, "많은 사람들의 협동 작업에 의해 계속적으로 상품을 생산하기 위하여 일정한 고정적인 시설을 설치한 장소"를 의미하므로, 이 사건 서비스표와 피고가 사용한 표장 중 "컴퓨터가 처리하는 정보 또는 자료를 생산하기 위한 공장"을 뜻하는 "데이터팩토리(DATA FACTORY)"라는 표현이 일반수요자나 거래당사자들에게 컴퓨터 프로그램 개발업이나 컴퓨터 데이터 복구 및 메모리 복구업 등과 관련하여 "데이터 관련 서비스를 제공하는 장소"와 같이 위 서비스업의 성질 등을 암시하는 표장으로 인식될 여지는 있으나, 위 서비스업을 취급하는 거래계에서 그 서비스업을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 보통명칭이라거나 위 서비스업의 고유한 성질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라고 단정하기는 어렵다. 따라서 이 사건 서비스표와 피고가 사용한 표장에 포함된 "데이터팩토리(DATA FACTORY)" 부분은 위 서비스업과 관련하여 식별력이 있다고 할 것이므로, 위 부분이 식별력이 없음을 전제로 하는 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

2) 서비스업의 비유사 여부

가) 피고는, 피고가 컴퓨터에 저장되어 있는 데이터가 소실된 경우 소실된 데이터를 복구하는 서비스업을 영위하는 데 "**DATA FACTORY**", "**데이터팩토리**" 등의 표장을 사용하였으므로, 위 표장이 사용된 서비스업과 이 사건 서비스표의 지정서비스업은 동일·유사하지 않다고 주장한다.

나) 살피건대, 갑 제1호증의 기재에 의하면, 이 사건 서비스표의 지정서비스업이

컴퓨터 프로그램 개발·복제업 또는 컴퓨터 프로그램 및 데이터의 자료전환업 등인 사실이 인정되고, 피고가 위와 같은 표장을 컴퓨터 데이터 복구업을 영위하는 데 사용한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없는바, 컴퓨터 프로그램 복제업 또는 컴퓨터 프로그램 및 데이터의 자료전환업 등과 컴퓨터에 저장된 데이터 복구업은 모두 컴퓨터를 이용하여 제작되거나 컴퓨터에 저장된 프로그램 또는 데이터를 대상으로 하는 서비스업이라는 점에서 공통될 뿐만 아니라, 그 수요자의 범위도 대부분 일치할 것으로 보이는 점 등을 고려하여 볼 때 이들 서비스업은 서로 유사하거나 적어도 경제적으로 밀접한 관련성이 있다고 봄이 상당하다. 따라서 피고의 위 주장도 이유 없다.

3) 선사용권 인정 여부

가) 피고는, B은 2014. 4. 5.경부터 2015. 5. 30.경까지 C과 동업하여 "씨엔케이정보기술(데이터팩토리)"이라는 상호와 "데이터팩토리"라는 서비스표를 사용하여 데이터 복구업 등을 영위하였고, 2014. 3. 28.경 처음으로 인터넷 홈페이지에 위 서비스표를 표시하여 광고를 하였으며, 2015. 6. 1.부터는 배우자인 D 명의로 위 업체 및 서비스표를 인수하여 위 서비스표를 계속 사용하다가 2016. 1. 1.경 피고를 설립하였고, 그 이후부터는 피고가 위 서비스표에 관한 권리를 양수받아 사용하였으므로, 양수인인 피고는 이 사건 서비스표의 출원 이전부터 "데이터팩토리"라는 서비스표를 사용한 선사용권자에 해당하여 위 서비스표를 계속 사용할 권리를 갖는다고 주장한다.

나) 살피건대, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제57조의3에서 정한 선사용권자로서 권리를 취득하기 위해서는 같은 조 제1항 제2호에 따라 "상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것"을 요건으로 하는바, 갑

제3호증, 을 제2호증의 1, 2, 을 제3호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, C은 2014. 4. 5. 경 서울 용산구 E(한강로2가, 한강현대하이엘)에서 "씨엔케이정보기술(데이터팩토리)"이라는 상호로 데이터복구업 등을 영위(사업자등록번호: F)하기 시작하여 2015. 6. 30. 경 폐업한 사실, 피고의 대표이사인 B은 2015. 6. 1.경 위 장소에서 배우자인 D 명의 로 사업자등록(사업자등록번호: G)을 한 후 "데이터팩토리"라는 상호로 데이터복구업 등을 영위하다가 2016. 1. 31. 폐업하였고, 2015. 12. 18. 부산 부산진구 H(부전동, 부라다빌딩)에서 피고를 설립하여 데이터복구업 등을 영위하여 온 사실을 인정할 수 있으나, 위 인정사실만으로는 C, B 및 피고가 이 사건 서비스표의 출원 이전에 "데이터팩토리"를 상호로 사용하는 외에 이를 서비스업의 출처표시로서 사용하였다고 인정하기에 부족하다. 한편, 을 제1호증의 3의 기재에 의하면 B이 2014. 3.경 "씨엔케이정보기술(데이터팩토리)" 내지 "데이터팩토리"라는 상호로 데이터복구업 등을 영위하기 위해 인터넷 홈페이지의 제작을 의뢰하였고, 2014. 3. 28. 인터넷 홈페이지에 "데이터팩토리 오시는 길"이라는 제목의 광고글을 게시한 사실 및 위 인터넷 홈페이지에 **"DATA FACTORY"**, "**데이터팩토리**" 등 서비스표가 표시되어 있는 사실을 인정할 수 있으나, 갑 제3호증, 갑 제24호증의 1, 2의 각 기재에 의하면 위 인터넷 홈페이지에는 사업자등록번호가 "I"로, 서울점의 주소가 "서울시 용산구 J"로 각 기재되어 있는데, 이는 피고 설립 이후 2016. 1. 4.경 피고의 지점으로 설치된 서울지사의 사업자등록번호(K) 및 주소가 표기된 것인 사실이 인정되는바, 이에 비추어 보면 위 인정사실만으로는 위 인터넷 홈페이지에 표시된 **"DATA FACTORY"**, "**데이터팩토리**" 등 서비스표가 이 사건 서비스표의 출원 이전에 위 홈페이지에 표시되어 있었던 것이

라고 단정하기에 부족하다. 결국 피고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 서비스표 출원 당시 국내 수요자들 사이에 "DATA FACTORY", "데이터팩토리" 등 서비스표가 C, B 및 피고의 서비스업을 나타내는 것으로 인식되었다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

다. 금지청구 및 폐기청구에 대한 판단

이상 살핀 바와 같이 피고가 별지 목록(1) 기재 서비스업에 관하여 별지 목록(2) 기재 각 표장을 사용하는 것은 원고의 이 사건 서비스표권을 침해하는 행위에 해당하므로, 피고는 별지 목록(1) 기재 서비스업의 영업 및 광고행위를 함에 있어서 별지 목록(2) 기재 각 표장을 사용하여서는 아니 되고, 피고의 사무실 및 영업소에서 보관 또는 사용하고 있는 별지 목록(2) 기재 각 표장을 사용한 광고 선전물, 간판, 현수막, 게시판, 인쇄물을 폐기할 의무가 있다.

라. 손해배상청구에 대한 판단

1) 손해배상청구권의 발생

피고가 원고의 이 사건 서비스표권을 침해하였음은 앞서 본 바와 같고, 구 상표법 제68조 및 현행 상표법 제112조에 따라 피고의 고의는 추정되므로, 원고는 구 상표법 제66조의2 및 현행 상표법 제109조에 따라 침해자인 피고에게 이 사건 서비스표권의 침해로 인한 손해의 배상을 구할 수 있다.

2) 손해배상액의 산정

가) 피고의 이 사건 서비스표권 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해액을 입증하기 위하여는 원고가 피고의 매출액, 영업비용 또는 이러한 사정이 종합된 피고의 이익

액을 알 수 있는 자료를 제시하여 피고의 이익액 등을 구체적으로 주장·증명하여야 하는바, 이러한 모든 사실이 손해액 증명에 필요한 사실로서 그 증명이 어렵다고 판단되는 경우에는 구 상표법 제67조 제5항 및 현행 상표법 제110조 제6항이 적용될 수 있다고 할 것이다.

나) 살피건대, 갑 제14호증, 갑 제15, 24호증(가지번호 포함)의 각 기재, 제1심 법원의 부산진세무서장에 대한 과세정보제출명령 및 이 법원의 용산세무서장, 부산진세무서장에 대한 각 과세정보제출명령에 대한 회신결과를 종합하면, 2016년도부터 2017년도까지 피고의 본점(사업자등록번호: L) 및 서울지점(사업자등록번호: K)의 각 부가가치세 신고 내역 중 매출금액은 아래 <표>와 같은 사실이 인정되기는 하지만, 그러한 사실만으로는 위 매출액 전부가 피고의 이익액이라고 볼 수 없고, 그 밖에 피고의 이익액 등을 구체적으로 산정할 수 있는 자료가 제출된 바 없으며, 피고의 이익액 등을 정확히 증명할 수 있는 자료가 침해자인 피고에게 편중되어 있음에도 피고는 2016년도 손익계산서(을 제6호증)를 제외하고는 침해기간 전체에 해당하는 객관적 자료를 제출하지 아니하고 있고, 위 손익계산서조차 약 70,000,000원의 손실을 입었다는 내용이어서 이를 그대로 믿기 어려우므로, 결국, 이 사건은 원고가 상당한 노력을 기울였음에도 피고의 현금거래액을 포함한 전체 매출액, 이익액 등을 비롯하여 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다고 봄이 상당하므로, 구 상표법 제67조 제5항 및 상표법 제110조 제6항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 금액을 원고의 손해액으로 산정함이 타당하다.

<표>

조회대상회사	기간	매출액(원)
주식회사 데이터팩토리 (719-85-00208)	2016. 1기	(예정)422,000
		(확정)10,216,000
	2016. 2기	(예정)12,384,000
		(확정)10,189,150
	2017. 1기	(예정)18,864,210
		(확정)7,405,600
2017. 2기	(예정)20,515,848	
2016.~2017.	(확정)17,247,550	
		(합계)97,244,358
주식회사 데이터팩토리 (586-86-00264)	2016. 1. 1.~3. 31.	31,278,050
	2016. 4. 1. ~ 6. 30.	28,671,300
	2016. 7. 1. ~ 9. 30.	20,875,900
	2016. 10. 1. ~ 12. 31.	70,160,913
상동	2017. 1. 1.~3. 31.	95,036,111
	2017. 4. 1. ~ 6. 30.	33,517,272
	2017. 7. 1. ~ 9. 30.	29,917,366
	2016. 1. 1.~ 2017. 9. 30.	(합계)309,456,912

다) 구 상표법 제67조 제5항 및 상표법 제110조 제6항에 따른 손해액에 관하여 보건대, 2016년도부터 2017년도까지 피고의 본점 및 서울지점의 각 부가가치세 신고 내역에 따른 매출금액의 합계액이 406,701,270원(= 97,244,358원 + 309,456,912원)인 점, 피고가 운영하는 업종의 특성상 매출원가가 비용으로 계상되지 않으며, 2016년도 손익계산서상 영업비용이 465,419,032원인데, 그 중 사용용도가 분명하지 않은 비용이 합계 103,068,924원(= 접대비 18,949,420원 + 보험료 1,639,840원 + 지급수수료 39,337,111원 + 광고 선전비 40,670,028원 + 이자비용 2,472,525원)인 점, 제1심 판결 선고 이후에도 피고의 침해행위가 계속되고 있는 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 피고가 이 사건 서비스표권 침해행위로 원고에게 배상하여야 할 손해액은 20,000,000원으로 정함이 상당하다.

라) 따라서 피고는 원고에게 20,000,000원 및 이에 대하여 침해일 이후로서 원고

가 구하는 2017. 1. 12.자 청구취지 변경신청서 송달 다음날임이 기록상 명백한 2017. 1. 17.부터 피고가 그 이행의무의 존부와 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 제1심 판결 선고일인 2017. 8. 10.까지는 민법에 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

3. 결론

그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 원고의 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각할 것인바, 제1심판결 중 이와 일부 결론을 달리한 부분은 부당하므로 원고의 항소를 일부 받아들여 제1심판결 중 피고에 대하여 주문 제1항에서 지급을 명한 금원에 해당하는 원고 패소 부분을 취소하고 피고에게 위 금원의 지급을 명하며, 원고의 나머지 항소 및 피고의 항소는 각 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	김경란
	판사	진현섭
	판사	김광남

[별지]

목 록(1)

애플리케이션 관리업, 컴퓨터프로그램 및 데이터의 자료전환업, 컴퓨터 소프트웨어 유지관리업, 컴퓨터 소프트웨어 연구업, 컴퓨터 소프트웨어 업데이팅업, 컴퓨터 소프트웨어 설치업 총 6건(서비스업류 구분 제42류).

[별지]

목 록(2)

1. 데이터팩토리
2. DATA FACTORY. 끝.