

[상표분쟁] 의료기기 상표권 침해소송 - 상표권자가 직접 영업을 하지 않는 경우 손해배

상청구 인정 여부: 특허법원 2019. 2. 22. 선고 2016나1967 판결



피고들은, 원고가 등록상표의 상표권자일 뿐 등록상표를 사용하여 등록상표의 지정상품과 관련한 영업을 하지 않았으므로, 피고 A의 대표이사인 피고 B의 동일 또는 유사표장 사용에 따라 원고에게 손해가 발생할 수 없다고 다룬다.

비록 원고가 C로부터 이 사건 상표권을 양도받은 2011. 7. 28. 이후 원고가 주장하는 상표권침해기간 동안 직접 등록상표를 사용하여 등록상표의 지정상품에 해당하는 미세침이 부착된 의료용 롤러 제조·판매 영업을 하지는 않았다고 하더라도, 위 인정사실에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정, 즉 ① 일반적으로 상표

권자는 자타상품을 식별하기 위하여 자신의 상표를 자신의 상품에 사용하여 상표권자와 상표의 사용자가 일치하지만, 상표권자의 명시적 또는 묵시적 허락이나 동의하에 제3자가 상표를 사용하는 경우도 있는데, 등록상표는 상표권자인 원고와 상표사용계약을 체결한 D에 의하여 원고의 통제하에 사용된 것으로 보이고, 원고는 위와 같이 등록상표의 사용권을 설정하고 상표사용료를 받는 방법으로 이익을 얻어 왔는바, 이에 의하면 등록상표를 두고 등록만 된 채 실제 사용되지 않은 이른바 저장상표라고 볼 수는 없는 점, ② 등록상표는 위와 같이 실제 영업에 사용됨으로써 그 상표로서의 가치가 존재하고 그에 따라 등록상표의 사용에 대한 수요 또한 존재한다고 볼 수 있는 점, ③ 상표권자가 전용 사용권을 설정, 등록하면 전용사용권자는 그 등록상표를 독점사용할 권리를 가지게 되고 그 범위 내에서는 상표권자도 그 상표를 사용하지 못하므로 특별한 사정이 없으면 상표권침해행위로 인하여 전용사용권자에게 영업상의 손해가 발생하였는지 여부는 별론으로 하고, 상표권자에게 손해가 발생하였다고는 볼 수 없으나(대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결 참조),

상표사용계약에서 원고가 제3자에게 동일한 내용의 사용권을 설정하는 것을 금지하는 내용이 없는 점 등에 비추어 상표사용계약은 원고가 D에게 등록상표에 대한 통상사용권을 설정한 것으로 보이므로, 원고로서는 피고 A의 대표이사 피고 B의 상표권침해기간 중에 제3자에게 등록상표에 대한 통상사용권을 설정하고 사용료를 지급받을 수 있었을 것

으로 보이는 점 등을 종합하면, 피고 A의 대표이사 피고 B의 상표권침해행위로 인하여 원고에게는 적어도 등록상표에 대한 사용 허락을 통해 지급받을 수 있었던 사용료 상당의 손해가 발생하였다고 봄이 타당하다.

첨부: 특허법원 2019. 2. 22. 선고 2016나1967 판결

변리사 24년/변호사 16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)