



서울중앙지방법원

제 12 민사부

판 결

사 건	2015가합504429 손해배상(지)
원 고	A
피 고	B 주식회사
변 론 종 결	2016. 4. 29.
판 결 선 고	2016. 5. 27.

주 문

1. 피고는 원고에게 221,964,968원 및 그중 100,000,000원에 대하여는 2014. 6. 26.부터, 나머지 121,964,968원에 대하여는 2014. 12. 17.부터 각 2016. 5. 27.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 90%는 원고가, 나머지 10%는 피고가 각 부담한다.
4. 제1항은 가집행할 수 있다.

청 구 취 지



피고는 원고에게 2,219,649,687원 및 그중 100,000,000원에 대하여는 이 사건 소장 부분 송달일 다음날부터, 1,007,128,100원에 대하여는 2014. 12. 16.자 청구취지변경신청서 부분 송달일 다음날부터, 나머지 1,112,521,687원에 대하여는 2016. 1. 22.자 청구취지변경신청서 부분 송달일 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.


이 유

1. 인정사실

가. 당사자들의 관계

원고는 1965년경부터 'C'라는 상호로 휠체어 및 기타 거동 부자유자를 위한 제품을 개발하여 생산하고 있는 일본국 법인이고, 피고는 1989. 8.경 원고와 D(피고의 종전 대표이사로서, 피고의 현재 대표이사인 E의 부친)이 휠체어 및 요양용 침대의 제조·판매를 위하여 'B 주식회사(B CO., LTD.)'라는 상호로 신규 합작회사를 설립하는 내용의 합작투자계약을 체결함에 따라 설립된 회사이다(위 합작투자계약은 2008. 11. 28.경 해지되었다).

나. 원고의 등록상표(이하 '이 사건 등록상표'라 한다)

- 1) 표장 :  (이하 '이 사건 표장'이라 한다)
- 2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : F / G / H
- 3) 지정상품 : 상품류 구분 제10류의 의료기계기구, 제12류의 휠체어, 일륜차

다. 피고의 이 사건 표장 사용

이 사건 등록상표의 등록 무렵인 2010. 9. 16.경부터 아래 라.항에서 살펴볼 원·



피고 사이의 상표권침해금지청구소송 사건의 제1심 판결선고 무렵인 2013. 1. 29.경까지, 피고는 이 사건 표장을 피고가 생산·판매하는 휠체어 제품 및 그 카탈로그 등에 부착하여 상표로 사용하였다.

라. 이 사건 등록상표 관련 소송

원고가 피고 등을 상대로 서울중앙지방법원 2012가합522853호로 제기한 상표권침해금지청구소송에서 2013. 1. 22. 피고 등에 대하여 이 사건 등록상표에 관한 원고의 상표권을 침해하였다는 이유로 이 사건 표장의 휠체어 등에의 사용금지 및 이 사건 표장을 사용한 제품 등의 폐기를 명하는 판결이 선고되었고, 이에 피고 등이 서울고등법원 2013나2003833호로 항소하였으나 위 항소심 법원은 2013. 8. 13. 항소기각 판결을 선고하였으며, 위 판결은 2013. 9. 3. 그대로 확정되었다.

【인정근거】 다툼이 없거나 명백히 다투지 아니하는 사실, 갑 제1, 2, 9호증, 을 제5호증(가지번호 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 손해배상책임의 발생

위 인정사실에 의하면, 피고의 위와 같은 이 사건 표장 사용행위는 이 사건 등록상표에 관한 원고의 상표권을 침해하는 행위(이하 '이 사건 침해행위'라 한다)에 해당하므로, 피고는 이 사건 침해행위로 인한 원고의 손해를 배상할 책임이 있다.

3. 손해배상의 범위

가. 당사자들 주장의 요지

1) 원고 주장

피고가 원고에게 배상하여야 할 손해액은 상표법 제67조 제2항("권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자가 받은 손해



의 액으로 추정한다")에 따라 피고가 이 사건 침해행위로 얻은 한계이익¹⁾인 2,219,649,687원이다. 설령 상표법 제67조 제2항에 따른 손해액 산정이 곤란하다고 하더라도 상표법 제67조 제5항에 따라 적절한 배상액이 정해져야 한다.

2) 피고 주장

원고가 주장하는 피고의 이익은 이 사건 침해행위로 인하여 발생한 것이 아니므로 상표법 제67조 제2항의 추정은 번복되어야 한다. 만일 상표법 제67조 제2항을 적용하더라도 원고 주장과 같이 한계이익이 아닌 순이익²⁾을 기준으로 손해액을 산정해야 한다. 설령 한계이익을 기준으로 산정하더라도 피고의 책임범위는 이 사건 표장의 기여도에 상응하는 액수로 한정되어야 한다.

나. 판단

1) 상표법 제67조 제2항의 적용 여부

상표법 제67조 제2항의 규정은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해의 액을 입증하는 것이 곤란한 점을 감안하여 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자 등이 입은 손해의 액으로 추정하는 것일 뿐이고, 상표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없으므로, 상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장·입증할 필요가 있으나, 위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도

1) 침해행위로 얻은 수익에서 침해제품의 제조·판매에 들어간 변동비용(원료, 인건비, 기타 경비의 증가분)을 공제한 것

2) 침해행위로 얻은 수익에서 변동비용과 고정비용(감가상각비, 일반관리비 등)을 공제한 것



에 있어서는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장·입증하는 것으로 족하다고 보아야 하고, 따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 등 참조).

위 법리를 기초로 이 사건을 보건대, 앞서 든 증거 및 갑 제8호증의 각 기재에 의하면 원고가 2009. 9.경부터 자회사인 I 주식회사를 통하여 국내에서 이 사건 표장을 사용하여 피고와 동종의 영업(휠체어 판매 등)을 하고 있는 사실을 인정할 수 있으므로, 원고는 이 사건 침해행위로 인하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정되고 피고가 제출한 증거들만으로는 위 추정을 뒤집기에 부족하다.

따라서 피고가 원고에게 배상하여야 할 손해액의 산정에 상표법 제67조 제2항을 적용할 수 있다.

2) 상표법 제67조 제2항의 '침해자가 얻은 이익'의 산정기준

상표법 제67조 제2항에서 말하는 침해자의 이익을 순이익으로 볼 것인지 아니면 한계이익으로 볼 것인지가 문제인바, 침해행위로 얻은 수익(침해제품의 매출액)에서 침해행위와의 관련성을 인정하기 어려운 고정비용까지 공제하는 것은 상표법 제67조 제2항의 "침해행위에 의하여 이익을 받은 때"라는 문언에 부합하지 않는 것으로 해석되는 점, 고정비용까지 공제한다면 침해자가 침해행위와는 무관하게 지출한 고정비용이 매우 큰 경우 손해배상액이 과소해지거나 아예 없어지게 되는 부당한 결과가 발생할 수 있는 점, 대법원도 "침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액, 즉 침해자의 이익액을 손해액으로 삼아"라고 판시하여(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결) 한계이익설의 입장을 취한



것으로 해석되는 점³⁾ 등에 비추어 보면, 상표법 제67조 제2항에서 말하는 침해자의 이익을 한계이익으로 봄이 타당하다.

3) 상표법 제67조 제2항의 추정이 일부 복멸되는지 여부



앞서 든 증거 및 감정인 J의 감정 결과에 의하면, 이 사건 침해행위 기간(2010. 9. 16. ~ 2013. 1. 29.) 동안 피고가 이 사건 표장을 사용하여 판매한 휠체어가 29,260개이고, 위와 같은 판매로 얻은 한계이익은 2,219,649,687원인 사실을 인정할 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 위 2,219,649,687원이 이 사건 침해행위로 인한 원고의 손해액으로 추정된다.

다만 침해자가 상품의 품질, 기술, 디자인, 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있다면 그와 같은 사정이 인정되는 부분에 관하여는 상표법 제67조 제2항의 추정이 일부 복멸된다고 할 것인바(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 등 참조), 앞서 든 증거 및 을 제1 내지 4, 6, 11호증의 각 기재 또는 영상에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① 피고의 휠체어 매출액은 꾸준한 기술개발을 통한 차별화된 기술력, 전국적인 판매망, 원활한 애프터서비스 제공 등에 힘입은 바가 큰 것으로 보이는 점⁴⁾, ② 피고 휠

3) 피고는 "침해자가 받은 이익의 액은 침해제품의 총 판매액에 그 순이익률을 곱하거나 또는 그 제조판매수량에 그 제품 1개당 순이익액을 곱하는 등의 방법으로 산출함이 원칙 ... 침해자의 판매액에 상표권자의 위 순이익률을 곱하는 방법으로도 침해자가 받은 이익의 액을 산출할 수 있고, 위와 같이 산출된 이익의 액은 침해자의 순이익액으로서"와 같이 판시한 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결을 들어 대법원이 순이익설의 입장을 취하였다고 주장하나, 위 대법원 판결이 '순이익률'이나 '순이익액'이라는 표현을 사용하면서도 공제될 비용이 구체적으로 무엇인지(일반관리비 등의 고정비용도 공제되는지)를 명시적으로 밝히지 아니한 점, 위 사건에서는 침해자 이익의 산정에 있어 침해자의 순이익률과 영업이익률이 고려되었을 뿐, 당사자들 사이에 한계이익의 적용 여부에 관한 다툼이 없었던 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 위 대법원 판결이 순이익설을 채택한 것이라고 보기는 어렵다.

4) 피고는 휠체어 구입비의 85%를 지원하는 노인장기요양보험의 복지용구 지원사업, 급격한 환율변동으로 인한 수입 휠체어 가격의 급등도 피고의 매출액 증대에 기여하였다고 주장하나, 위 지원사업의 시행시기(2008. 7. ~ 2010. 6.)와 피고가 주장하는 급격한 환율변동의 시기(2008년말)가 이 사건 침해행위 기간(2010. 9. 16. ~ 2013. 1. 29.)에 포함되지 아니하므로, 피고가 주장하는 위와 같은 사정은 고려요소에 포함하지 아니한다.



체에 부착되는 레이블을 이 사건 표장 사용 전()·후()로 비교해보면, 위 레이블에서 이 사건 표장이 차지하는 상표적 기능이 그리 크지 않음을 알 수 있는 점 등을 종합하여 보면, 위 한계이익액의 90%는 상품의 품질, 기술, 상표 이외의 신용, 판매정책 등 이 사건 표장의 사용과는 무관하게 얻은 이익으로, 나머지 10%는 이 사건 표장의 사용으로 얻은 이익으로 평가함이 상당하다.

다. 소결론

따라서 피고는 원고에게 이 사건 침해행위로 인한 손해배상으로 221,964,968원(= 2,219,649,687원 × 10%, 소수점 이하 버림) 및 그중 100,000,000원에 대하여는 이 사건 소장 부분 송달일 다음날인 2014. 6. 26.부터, 나머지 121,964,968원에 대하여는 2014. 12. 16.자 청구취지변경신청서 부분 송달일 다음날인 2014. 12. 17.부터 각 피고가 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2016. 5. 27.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4. 결론

원고의 청구는 위 인정 범위내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이태수



본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람·출력되었습니다.
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다. 게시일자 : 2016-06-07

판사 김병만

판사 임현준