

[손해배상쟁점] 상표권 침해 및 손해배상 + 침해자의 이익액을 손해액으로 추정 + 상표

권의 기여율 15% 인정: 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016나1370 판결



상표권자 미키홀딩스가부시키가이샤가 미키코리아 주식회사를 상대로 제기한 상표권 침해로 인한 손해배상청구소송에서 손해액 산정이 문제된 사안입니다. 1심 판결에서 인정한 손해배상액 221,964,968원을 항소심에서 332,947,453원으로 증액하였습니다. 침해자의 한계이익 중 상표권 기여율 15%에 해당하는 금액만을 손해액으로 산정한 판결이유가 상당히 흥미롭습니다. 첨부한 판결문을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다.

- 판결요지 -

“순이익은 한계이익에서 고정비용을 공제한 금액인바, 고정비용은 생산량의 변동여하에 관계없이 불변적으로 지출되는 비용이어서 침해행위와의 견련성을 인정하기 어렵고, 침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간

비용을 공제한 금액을 손해액으로 삼아야 하므로(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 참조), **침해자의 이익액은 순이익이 아닌 한계이익을 기준으로 산정해야 한다.**

피고가 이 사건 표장 사용을 중단한 2013. 1. 29. 이후에도 피고 회사의 휠체어 제품 매출액이 증가하고 있는 점(전년도 대비 매출액 증가율 10%)에 비추어 보면, 이 사건 표장의 사용이 피고 휠체어 제품의 매출액 증가에 크게 기여하였다고 보기 어렵다.

피고가 얻은 한계이익에는 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 피고가 얻은 이익과 무관한 정상적인 영업이익 및 피고가 종래부터 구축한 영업망이나 경영수완에 의한 이익 등의 기여요인에 의한 이익이 포함되어 있기 때문에 그 이익 전부를 곧바로 침해행위에 의하여 얻은 것이라고 할 수 없는 특별한 사정이 인정되므로, 구 상표법 제67조 제2항의 추정 규정을 적용하여 손해액을 산정할 수 없다.

따라서 이 사건은 피고의 상표권 침해행위로 인하여 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 구 상표법 제67조 제5항에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수밖에 없다. 결국 피고의 이 사건 상표권 침해행위로 인한 원고의 손해액은 아래 제반 사정을 종합하여 보면, **침해행위 기간**

동안 피고의 한계이익 중 15%에 해당하는 금액인 332,947,453원으로 산정함이 타당하다.”

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com