

특 허 법 원

제 2 5 부

판 결

사 건 2017나2523 손해배상(지)

원고, 항소인 1. A

2. 주식회사 이래컴퍼니

대표자 사내이사 A

피고, 피항소인 겸 항소인

주식회사 레온비즈

제 1 심 판 결 서울서부지방법원 2017. 8. 31. 선고 2015가합31841 판결

변 론 종 결 2018. 10. 26.

판 결 선 고 2018. 12. 7.

주 문

1. 이 법원에서 확장 또는 변경된 원고들의 청구를 포함하여 제1심판결을 아래와 같이 변경한다.

가. 원고 A와 피고 사이의 소 중 채권자대위청구 부분의 소를 각하한다.

나. 피고는 원고 주식회사 이래컴퍼니에 200,000,000원 및 이에 대하여 2015. 3. 17. 부터 2018. 12. 7.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

다. 원고 A의 나머지 청구와 원고 주식회사 이래컴퍼니의 나머지 청구들을 각 기각한다.

2. 원고 A와 피고 사이에 생긴 소송총비용은 같은 원고가 부담하고, 원고 주식회사 이래컴퍼니와 피고 사이에 생긴 소송총비용 중 80%는 같은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

3. 제1.나.항은 가집행할 수 있다.

청구취지 및 항소취지

1. 청구취지

피고는 ① 원고 A에게 금 200,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하고, ② 원고 주식회사 이래컴퍼니(이하 '원고 회사'라고 한다)에 984,202,880원 및 그중 500,000,000원에 대하여는 이 사건 소장 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의, 300,000,000원에 대하여는 이 사건 소장 송달 다음날부터 2017. 5. 31.자 청구취지 및 청구원인 변경 신청서 송달일까지 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의, 나머지 184,202,880원에 대하여는 이 사건 소장 송달 다음날부터 2018. 8. 29.자 청구취지 및 청구원인 변경 신청서 송달일까지 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율로 계산한

돈을 지급하라[원고들은 이 법원에서 종전 청구취지와 청구원인을 확장 또는 변경하였는데, 최종적으로 ① 원고 A는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제5조에 기한 손해배상청구와 원고 회사에 대한 전용사용권 사용료 채권을 피보전채권으로 하여 원고 회사가 피고에 대하여 가지는 손해배상청구권을 대위행사하는 권리를 선택적으로 청구하고, ② 원고 회사는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제67조에 기한 손해배상청구¹⁾와 부정경쟁방지법 제5조에 기한 손해배상청구를 선택적으로 청구하고 있다].²⁾

2. 항소취지

가. 원고

제1심판결 중 원고들 패소부분을 취소한다. 피고는 원고 A에게 200,000,000원, 원고 회사에 71,605,493원 및 각 이에 대하여 이 사건 소장 송달 다음날부터 2017. 5. 31.자 청구취지 및 청구원인 변경 신청서 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

나. 피고

원고 회사와 피고 사이의 제1심판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 부분에 해당하는 원고 회사의 청구를 기각한다.

이 유

1. 기초 사실

- 1) 구 상표법 제67조 제1항에 따른 청구를 주위적 청구원인으로, 구 상표법 제67조 제2항에 따른 청구를 예비적 청구원인으로 구하고 있다.
- 2) 원고 A는 상표권 침해를 청구원인으로 한 손해배상청구의 소를 취하하였고, 원고 회사는 청구취지를 확장하였다.

가. 원고들의 지위

1) 주식회사 동의인터내셔널(이하 '동의인터내셔널'이라 한다)은 2007년 2월경 '페이 지플린'이라는 여성의류 브랜드를 런칭하여 운영하면서, 아래 다. 1), 2)항 기재

PaigeFlynn, *Paigeflynn* , 상표(순서대로 '이 사건 제1상표', '이 사건 제2상표' 라고 하고, 위 상표를 통틀어 '이 사건 각 상표'라고 한다)를 사용하였고, 이 사건 제2 상표는 2008. 12. 9.에, 이 사건 제1상표는 2011. 5. 3.에 각 상표등록을 마쳤다.

2) 2013. 6.경 동의인터내설이 부도나자 이 사건 각 상표의 상표권에 관하여 2013. 7. 5. 상표권압류명령(서울중앙지방법원 2013타채21711)이, 2013. 8. 30. 상표권매각명 령이 각 발령되었고, 원고 A는 2014년 8월경 위 민사집행법에 의한 매각절차에서 이 사건 각 상표에 관한 상표권을 105,040,000원에 경락받아 2014. 8. 18. 자신 명의로 각 상표권 이전등록을 마쳤다.

3) 원고 A가 대표자(사내이사)로 있는 원고 회사는 의류, 원단 생산 제조 및 판매 업, 의류, 원단, 잡화 도, 소매업 등을 영위하는 회사로서 2014년 8월경에 이 사건 각 상표와 관련된 상품을 발주하기 시작하였고, 2014. 11. 11. 이후부터 이 사건 각 상표 가 표시된 의류를 온라인 쇼핑몰에서 판매하였다.

4) 원고 A는 2014. 9. 5. 원고 회사와 사이에 이 사건 각 상표에 대하여 전용사용권 을 설정하는 계약을 체결하였고, 원고 회사는 2014. 11. 24. 전용사용권을 설정등록하 였다.

나. 피고의 지위

1) 동의인터내셔널은 2011년경 이 사건 각 상표의 서브브랜드로 'F.paige' 상표를

사용하기 시작하였다.

2) 피고는 의류 제조, 판매업 등을 목적으로 하는 회사인데, 피고의 대표자(사내이사)가 대표이사로 있는 주식회사 엠프로미스(이하 '엠프로미스'라고 한다)가 2013. 2. 25. 동의인터내셔널과 "엠프로미스가 2013. 9. 1.부터 2015. 8. 30.까지 2년간 2억 원을 지급하는 대가로 그 제조 또는 판매하는 제품에 'F.paige' 상표를 사용할 수 있고, 그 상표의 메인브랜드인 paige Flynn(페이지플린) 브랜드를 홈쇼핑 방송 중 홍보용으로 사용할 수 있다."라는 내용의 브랜드사용계약을 체결하자, 같은 날 엠프로미스와 위 상표를 피고가 제조 또는 판매하는 제품에 사용할 수 있도록 하는 내용의 브랜드사용계약을 체결하였다. 동의인터내셔널을 2013. 3. 5. 엠프로미스와 추가로 기존 브랜드 이외에 "F.paige by paige Flynn(페이지플린)" 브랜드도 추가로 사용할 수 있는 브랜드사용계약을 체결하였다.

3) 동의인터내셔널은 피고와 위와 같이 최초 브랜드사용계약을 체결한 다음날인 2013. 2. 26. 위 'F.paige' 상표와 유사한 아래 라. 1)항 기재 '*Fpaige*' 상표(이하 '이 사건 관련 상표'라고 한다)를 출원하였는데, 앞서 본 바와 같이 2013년 6월경 부도가 나 2013. 7. 5. 이 사건 각 상표권이 압류되자 위 출원한 상표에 대하여도 압류가 될 것을 염려하여 2013. 7. 19. 출원인을 동의인터내셔널의 감사인 홍기봉으로 변경하였고, 홍기봉은 2014. 3. 19. 이 사건 관련 상표에 관한 상표등록을 마쳤다.

4) 피고는 위 브랜드 사용계약에 따라 2013년 9월 이후부터 2015. 3. 3.까지 피고가 제작, 판매하는 여성의류 상품의 라벨, 광고물 등에 아래의 표장(이하 기재 순번에 따라 '피고 제○표장'이라 하고, 이를 통틀어 '피고 각 표장'이라 한다)을 표시하여 홈쇼핑 방송, 온라인 쇼핑몰 등을 통해 판매하였다.

순번	표장
1	
2	
3	
4	
5	페이지플린
6	F.페이지
7	F.페이지 by 페이지플린

5) 피고는 2014. 12. 29. 홍기봉으로부터 이 사건 관련 상표에 관한 상표권을 양수하여 상표권 이전등록을 마쳤다.

다. 이 사건 각 상표 및 그에 대한 심결

1) 이 사건 제1상표

가) 출원일/등록일/등록번호 : 2010. 4. 26./2011. 5. 3./제863387호

나) 구성 : 

다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 의류, 신발, 스포츠 전용 의류 등

2) 이 사건 제2상표

가) 출원일/등록일/등록번호 : 2007. 6. 1./2008. 12. 9./제771893호

나) 구성 : 

다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 신발, 스포츠 전용 의류, 겹옷, 기성복, 모자 등

3) 이 사건 각 상표에 대한 심결

피고는 이 사건 소송이 계속중이던 2016. 3. 15. 원고 A를 상대로 특허심판원에

"이 사건 각 상표는 선등록상표 '**PAIGE**' 또는 선사용상표 '*Paige*' 등과 표장 및 지정상품이 동일·유사하고, 수요자를 기만할 염려가 있으며, 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적이 있으므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제12호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다."라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였는데(2016당663호, 2016당664호), 특허심판원은 2017. 6. 22. 선등록상표가 이 사건 각 상표와 동일·유사하다고 볼 수 없다는 등의 이유로 위 청구를 각기각하였고, 피고가 이에 불복하는 소를 제기하지 아니하여 위 심결은 그 무렵 그대로 확정되었다.

라. 이 사건 관련 상표 및 그에 대한 심결과 소송

1) 이 사건 관련 상표

가) 출원일/등록일/등록번호 : 2013. 2. 26./2014. 3. 19./제1028405호

나) 구성 : 

다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 의류, 신발, 스포츠 의류 등

2) 이 사건 관련 상표에 대한 심결 및 소송

가) 원고 A는 2015. 2. 27. 피고를 상대로 특허심판원에 "이 사건 관련 상표는 선사용상표인 이 사건 각 상표와 유사하여 수요자를 기만할 염려가 있고 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등의 부정한 목적이 있다."라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였는데(2015당636호), 특허심판원은 2015. 7. 22. 이 사건 관련 상표가 이 사건 각 상표와 유사하지 않다는 이유로 이를 기각하였다. 이에 원고 A는 2015. 8. 21. 피고를 상대로 특허법원에 위 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였는데(2015허5418호), 특허법원은 2015. 12. 29. "이 사건 관련 상표가 선사용상표들인 이 사건 각 상표와 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 충분할 정도로 유사하고, 양 상표의 지정상품도 서로 동일하므로 이 사건 관련 상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다."라는 이유로 위 심결을 취소하였고, 피고가 이에 불복하여 대법원에 상고하였으나(2016후205호), 2016. 4. 15. 그 상고가 기각됨으로써 위 판결이 그대로 확정되었다.

나) 원고 A는 2015. 3. 26. 위 소송과 별도로 피고를 상대로 특허심판원에 "피고가 고의로 이 사건 관련 상표와 유사한 피고 제1, 4, 6 표장을 사용하여 수요자에게 이 사건 각 상표와 상품출처의 오인·혼동을 유발하였으므로 이 사건 관련 상표의 등록이 취소되어야 한다."라고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였는데(2015당1344호), 특허심판원은 2015. 7. 22. 이 사건 관련 상표가 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다는 이유로 이 사건 관련 상표의 등록을 취소한다는 심결을 하였다. 피고가 이에 불복하여 2015. 8. 21. 원고 A를 상대로 특허법원에 위 심결의 취소를 구하는 소송을 제

기하였으나(2015허5456호), 특허법원은 2015. 12. 29. 위 심결과 같은 취지로 이 사건 관련 상표가 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하여 취소되어야 한다는 이유로 피고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였으며, 피고가 이에 불복하여 대법원에 상고하였으나(2016후199호), 2016. 4. 15. 그 상고가 기각됨으로써 위 판결이 그대로 확정되었다.

마. 원고 A와 피고 사이의 가처분 사건 및 조정

원고 A는 피고를 상대로 서울서부지방법원에 이 사건 각 상표, 피고 제1표장 및 'F. Paige by 페이지플린' 표장의 사용금지 등을 구하는 가처분을 신청하였는데(2014카합50341호), 2015. 3. 3. 위 당사자 사이에 피고가 위 각 표장을 사용하지 아니한다는 취지의 조정(이하 '이 사건 조정'이라 한다)이 성립되었다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 4, 5~23, 25~30, 34, 37, 38, 39, 41~46, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 77, 87, 92, 94호증, 을 제2, 5, 8, 9, 13, 17, 18호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 원고들의 청구 요지

가. 원고 A의 청구(선택적 청구)

1) 부정경쟁방지법에 기한 손해배상청구

부정경쟁방지법이 보호하는 '영업상 이익'은 상품표지 등의 보유자가 그 표지의 주지성에 의하여 사업상 누리게 되는 이익을 의미하고, 여기에는 상표 사용으로부터 얻어지는 이익과 영업상의 신용 등이 포함된다. 원고 A는 이 사건 각 상표에 관한 상표권을 경락받음으로써 동의인터내셔널로부터 이 사건 각 상표의 주지성을 승계받았으므로, 피고가 이 사건 각 상표와 유사한 피고 각 표장을 여성의류 등에 사용하는 행위

는 원고 A의 주지 표지인 이 사건 각 상표에 대한 상품주체 혼동행위에 해당하거나[부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목], 이 사건 각 상표의 신용 및 고객흡인력을 실추 또는 희석화시키는 행위[부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목]에 해당한다. 따라서 원고 A는 자신이 이 사건 각 상표에 관한 상표권을 이전등록 한 2014. 8. 18.부터 원고 회사가 전용사용권을 설정등록한 2014. 11. 23.까지 피고의 위와 같은 부정경쟁행위를 원인으로 하여 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항, 제2항, 제3항에 따라 손해의 배상을 구한다.

2) 채권자대위에 기한 손해배상청구

원고 A는 2014. 9. 5. 이 사건 각 상표에 관하여 원고 회사와 전용사용권 설정계약을 체결함으로써 원고 회사에 대하여 전용사용권 사용료 채권(선급금 및 2014년부터 2017년까지의 경상로열티와 그 지연손해금 상당의 채권)을 가지고 있고, 원고 회사는 피고에 대하여 원고 회사가 원고 A와 이 사건 각 상표에 관하여 전용사용권 설정계약을 체결한 2014. 9. 5.부터 원고 회사가 전용사용권을 설정등록한 2014. 11. 23.까지 원고 회사의 사용권(전용사용권 내지 독점적 통상사용권)에 관한 피고의 침해행위로 인하여 구 상표법 제67조 제1항, 제2항에 따른 손해배상청구권을 가지고 있으므로, 위 사용료 채권을 피보전채권으로 하여 원고 회사가 가진 위 손해배상청구권을 대위하여 행사한다.

나. 원고 회사의 청구(선택적 청구)

1) 상표법에 기한 손해배상청구

원고 회사는 이 사건 각 상표에 대하여 전용사용권을 설정등록한 다음날인 2014. 11. 24.부터 이 사건 조정이 성립한 2015. 3. 3.까지 피고가 이 사건 각 상표와 유사한 피고 각 표장을 이 사건 각 상표의 지정상품과 동일·유사한 의류에 사용하여

원고 회사의 전용사용권을 침해하였고, 이로 인하여 원고 회사가 영업상 손해를 입었으므로, 주위적으로 구 상표법 제67조 제1항에 따라, 예비적으로 구 상표법 제67조 제2항에 따라 손해의 배상을 구한다.

2) 부정경쟁방지법에 기한 손해배상청구

원고 회사는 그 대표이사인 원고 A가 동의인터내셔널로부터 주지성을 승계받은 이 사건 각 상표를 의류에 사용하여 영업을 하고 있으므로, 원고 회사가 이 사건 각 상표에 관하여 전용사용권을 설정등록한 다음날인 2014. 11. 24.부터 이 사건 조정이 성립한 2015. 3. 3.까지 피고가 이 사건 각 상표와 유사한 피고 각 표장을 여성의류 등에 사용한 행위는 원고 회사의 주지 표지인 이 사건 각 상표에 대한 상품주체 혼동행위에 해당한다. 따라서 원고 회사는 주위적으로 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항에 따라, 예비적으로 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 따라 이로 인하여 원고 회사가 입은 손해의 배상을 구한다.

3. 원고 A의 청구에 관한 판단

가. 부정경쟁방지법에 기한 손해배상청구에 관한 판단

부정경쟁방지법이 주지 상품표지를 보호하는 목적이나 취지는 상품표지 주체의 투자나 노력으로 구축된 고객흡인력이나 명성 등 상품표지에 화체된 영업상의 신용이 제3자에 의하여 침해되는 것을 방지하는 데 있으므로, 실질적으로 상품표지가 영업과 분리되지 않은 채 함께 이전된 것으로 평가되는 경우에는 그 표지에 축적된 신용 또한 승계된다고 보는 것이 위와 같은 목적이나 취지에 부합하는 해석이라 할 것이다(대법

원 1996. 5. 31. 선고 96도197 판결 참조).

다만 부정경쟁방지법이 개별 규정을 통하여 보호의 객체로 규율하는 대상은 주지성 있는 표지 그 자체가 아니라 그 표지에 의하여 출처가 구별되는 '타인의 상품'(부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목) 내지 '타인의 영업'(부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목) 또는 저명한 표지에 화체된 '정당한 권리자의 신용이나 명성'(부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목)이므로, 영업활동 자체는 이전되지 아니하고 주지성 있는 영업표지만 이전되고, 양수인이 그 상표에 기초한 영업을 영위하고 있지 않다면 적어도 그 기간 동안에는 특별한 사정이 없는 한 그 양수인이 종전 양도인이 취득한 주지성의 승계를 이유로 부정경쟁방지법에 기한 손해배상청구를 할 수 없다고 보아야 할 것이다.

돌아와 이 사건에 관하여 보건대, 원고 A가 동의인터내셔널의 영업과 분리하여 이 사건 각 상표에 관한 상표권만 민사집행법에 의한 매각절차를 통하여 매수한 사실은 앞서 본 바와 같고, 원고 A가 그 주장의 침해기간 동안 이 사건 각 상표를 사용하여 자신 명의의 상품을 제조 또는 판매하거나 이 사건 각 상표를 자신의 상품이나 영업을 위한 것이라고 선전·광고한 사실이 없다는 것은 자인하고 있으므로,³⁾ 원고 A가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목을 근거로 자신이 이 사건 상표의 주지성을 승계한 영업자이거나 그 스스로 주지성을 취득한 상품표지의 영업자임을 전제로 한 이 부분 주장은 이유 없다.

또한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 보호하는 것은 저명상표의 식별력이나 명성인데(대법원 2006. 1. 26. 선고 2004도651 판결 참조), 원고 A가 제출한 증거들을 모두 살펴보아도 이 사건 각 상표가 주지의 정도를 넘어 저명의 정도에 이르렀다고 보

3) 갑 제77호증의 기재에 의하여 이를 인정할 수 있기도 하다.

기 어렵고, 나아가 원고 A가 주장하는 피고의 위 행위가 출처의 혼동을 넘어 '식별력 손상'이나 '명성 손상'에 해당하는 행위라고 인정하기도 어려우므로, 원고 A가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 기초하여 한 이 부분 주장 역시 이유 없다.

따라서 이와 다른 전제에 선 원고 A의 위 청구는 그 손해액에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

나. 채권자대위청구에 대한 판단

먼저 직권으로 이 부분 채권자대위청구가 적법한지 여부에 관하여 본다.

갑 제2, 13, 98호증의 각 기재에 의하면, 원고 A는 2014. 9. 5. 원고 회사에 이 사건 각 상표에 관한 전용사용권을 부여하고, 그 대가로 원고 회사로부터 선급금 90,000,000원을 계약 체결 후 1월 이내에 지급받고, 전년도 총매출액의 3%를 경상로열티로 하여 매년 2월 말까지 지급받으며, 원고 회사로부터 경상로열티를 위 기간내에 지급받지 못하면 연 5%의 지연손해금을 지급받기로 하는 내용의 전용사용권 계약을 체결한 사실, 원고 회사는 2016. 12. 30. 및 2017. 12. 31. 원고 A에게 라이선스 비용 명목으로 각 35,370,501원(부가가치세 제외)을 지급한 사실이 각 인정되므로, 위 인정 사실에 의하면, 원고 A는 원고 회사로부터 자신이 변제받았다고 자인하는 금액 이외의 미지급된 선급금 19,258,998원 및 2014년부터 2017년까지의 경상로열티와 그 지연손해금 상당의 채권이 존재하고, 위 채권 모두 변제기가 도래한 점은 인정된다.

그러나 원고 A가 주장하는 피보전채권이 위와 같이 금전채권인 이상, 이를 보전하기 위하여 채권자대위권을 행사함에 있어서는 원칙적으로 채무자의 무자력이라는 요건이 충족되어야 하는데, 원고 A가 제출한 증거만으로는 채무자인 원고 회사가 무자력임을 인정하기에 부족하고, 오히려 을 제51호증의 1 내지 3의 각 기재에 의하면, 원고

회사의 당기순손익이 2014년 264,029,894원, 2015년 353,746,164원, 2016년 438,376,175원인 사실이 인정되므로, 원고 회사가 무자력이라고 보기 어렵다.

나아가 채무자가 무자력이 아니더라도 채권자가 보전하려는 권리와 대위하여 행사하려는 채무자의 권리가 밀접하게 관련되어 있고 채권자가 채무자의 권리를 대위하여 행사하지 않으면 자기 채권의 완전한 만족을 얻을 수 없게 될 위험이 있어 채무자의 권리를 대위하여 행사하는 것이 자기 채권의 현실적 이행을 확보하는데 유효·적절한 수단이 되고, 그러한 권리의 행사가 채무자의 자유로운 재산관리행위에 대한 부당한 간섭이 된다는 등의 특별한 사정이 없는 경우에는 채권자가 채무자의 권리를 대위하여 행사할 수 있다고 할 것인데(대법원 2014. 12. 11. 선고 2013다71784 판결 참조), 앞서 본 바와 같이 원고 회사가 피고를 상대로 적극적으로 자신의 전용사용권침해로 인한 손해배상을 구하고 있는 이 사건에서 원고 A가 원고 회사의 권리를 대위하여 행사하지 않으면 자기 채권의 완전한 만족을 얻을 수 없게 될 위험이 있다고 보기도 어렵다.

그렇다면, 원고 A의 채권자대위청구의 소는 피대위채권의 존부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 보전의 필요성이 인정되지 아니하여 부적법하다.

4. 원고 회사의 청구에 대한 판단

가. 상표법에 기한 손해배상책임의 성립 여부에 관한 판단

1) 전제사실

원고 회사가 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지의 손해를 구하고 있음에 대하여, 피고는 위 기간 동안 앞서 본 피고 각 포장 중 '페이지플린'이라는 문구가 들어간 피고 제3, 5, 7포장은 사용하지 않았다고 다투고 있다. 그런데 앞서 든 증거들에 의하면, 위

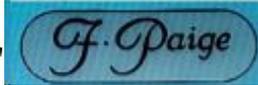
기간 동안 피고가 피고 제1, 2, 4, 6표장을 사용한 사실은 인정되나, 피고 제3, 5, 7표장을 사용한 사실은 원고 회사가 제출한 증거들만으로는 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이하에서는 피고가 원고 회사 주장 침해기간 동안 피고 제1, 2, 4, 6표장을 사용하였음을 전제로 그 침해 여부에 관하여만 판단한다 (이하 피고 제1, 2, 4, 6표장을 통칭할 때에는 '이 사건 침해 표장'이라 한다).

2) 전용사용권 침해 여부

가) 이 사건 침해 표장이 이 사건 각 상표와 유사한지 여부

(1) 외관의 대비

이 사건 제1상표 'PaigeFlynn' 및 이 사건 제2상표 'Paigeflynn'는 영어 단어인 'Paige'에다가 영어 단어인 'Flynn' 또는 'flynn'이 띄어쓰기 없이 결합된 문자표장이다.

피고 제1표장 은  및 가 가운데점 '■'을 사이에 두고 결합된 표장이고, 피고 제2표장 는 피고 제1표장 구성의 외곽에 원모양의 도형이 추가로 결합된 표장이며, 피고 제4표장 는 'F'와 'paige'가 결합된 표장이고, 피고 제6표장 'F.페이지'는 영문자 'F'와 한글 '페이지'가 마침표 '.'을 사이에 두고 결합된 표장이다.

이 사건 각 상표와 이 사건 침해 표장은 외관상 구성 문자의 형태, 글자수, 도형의 결합 여부, 사용언어 등에 있어서는 차이가 있다.

다만 이 사건 각 상표와 피고 제1, 2표장은 동일한 서체의 'Paige'를 포함하고 있다는 점에서는 공통되고, 이 사건 제1상표의 'Flynn' 중 첫 번째 글자 'F'의 서체가 피고 제1, 2표장의 첫 번째 글자 'F', 'F', 'F'의 서체와 동일하다는 점에서도 공통된다.

(2) 호칭의 대비

이 사건 각 상표는 그 문자의 구성 등에 비추어 볼 때 '페이지플린'으로 호칭될 것으로 보인다.

피고 제4표장은 '에프페이지'로 호칭될 것으로 보이고, 제1, 2, 6표장도 가운데 점과 마침표는 따로 발음하지 아니하는 경향에 비추어 '에프페이지'로 호칭될 것으로 보이므로, 이 사건 침해표장은 이 사건 각 상표와 호칭에서 다소 차이가 있기는 하나, 전체가 5음절이고 그중 3음절이 "페이지"로 동일하여 전체적으로 유사하게 청감될 여지도 있다.

(3) 관념의 대비

이 사건 각 상표와 피고 각 표장은 모두 특정한 관념을 갖지 않는 조어 표장으로서, 그 관념을 직접적으로 대비하기는 어렵다.

(4) 구체적인 거래실정

앞서 본 기초사실, 갑 제5, 15, 18~23, 24~30, 50, 56, 62, 88, 92호, 을 제1, 2호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 침해 표장은 구체적으로 아래와 같은 거래조건 및 거래환경에서 사용되었음을 알 수 있다.

① 이 사건 침해 표장은 이 사건 각 상표의 서브브랜드로 개발되었고, 2011년

경부터 동의인터내셔널, 피고 등에 의하여 이미 이 사건 각 상표의 서브브랜드라는 사실을 전제한 상태에서 사용되었다.

② 피고도 이 사건 침해 표장이 이 사건 각 상표의 서브브랜드라는 사실을 알고 동의인터내셔널, 흥기봉으로부터 사용허가를 받은 엠프로미스와 브랜드사용계약을 체결하고 이 사건 침해 표장을 사용하였으며, 위 브랜드사용계약에는 이 사건 침해 표장이 'paige Flynn(페이지플린)' 브랜드와 함께 홈쇼핑 방송에 홍보용으로 사용된다는 내용이 포함되어 있었다. 나아가 동의인터내셔널과 엠프로미스가 2013. 3. 5. 체결한 추가 브랜드사용계약에서는 'F.paige by paige Flynn(페이지플린)'의 사용까지 허락하는 내용이 포함되어 있다.

③ 피고는 위 브랜드사용계약 체결 이후 이 사건 침해 표장이 사용된 의류 제품을 TV 홈쇼핑 채널인 '홈앤쇼핑' 방송을 통해 광고·판매하여 왔는데, 그러한 제품의 광고 및 홍보에 있어서 피고 제1, 2표장뿐만 아니라 '페이지플린'이라는 표장이 결합된

 및 피고 제5표장 '페이지플린'도 함께 사용하였다. 홈앤쇼핑의 온라인 쇼핑물 에이치앤에스몰에서도 상품명에 피고 제7표장 'F.페이지by페이지플린'을 사용하였고, 옥션, 지마켓 등의 인터넷 쇼핑물에서는 피고 제5표장 '페이지플린'만을 상품명에 사용하기도 하였다.4)

4) 다만 앞서 본 바와 같이 '페이지플린'이라는 표장이 함께 사용된 것은 이 사건 조정이 성립하기 전까지의 사용을 말하는데, 피고가 위 침해기간 이전에 이미 위와 같이 홍보함으로써 수요자들 사이에 이 사건 침해 표장이 이 사건 각 상표의 서브브랜드임은 수요자들에게 널리 알려졌다고 보이고, 침해기간 동안 피고가 이를 명시적으로 부인하지 않은 이상 수요자들에게는 침해기간 동안에도 여전히 이러한 광고로 인한 출처혼동효과가 존속하고 있었다고 봄이 상당하다.

④ 피고는 또한 자신의 상품에 '  '와 같이 피고 제1표장이 표시된

태그를 부착하기도 하였는데, 이러한 태그는 녹색의 바탕 위에 금색의 이탤릭체 문자

로 구성되어 있는 점에서 이 사건 제1상표가 표시된 태그 '  '와 공통되

므로, 피고는 피고 제1표장을 이 사건 제1상표가 연상될 만큼 유사하게 구성하여 사용하기도 하였다.

(5) 검토결과 정리

이 사건 각 상표와 피고 제1, 2표장은 모두 서체가 동일한 'Paige' 부분을 포함하고, 이 사건 제1상표와 피고 제1, 2표장은 모두 서체가 동일한 'F' 부분을 포함하고 있으며, 호칭 면에서도 전체가 5음절인데 그중 3음절 '페이지'가 공통되어 유사하게 청감될 여지가 충분한 점, 피고 제4, 6표장도 '에프페이지'로 호칭될 것인데 앞서 본 바와 같이 이 사건 각 상표와 유사하게 청감될 여지가 충분한 점, 여기에다가 무엇보다 이 사건 침해표장이 이 사건 각 상표의 서브브랜드로 개발되었고, 실제 이 사건 각 상표의 서브브랜드로 홍보되어 사용되기도 한 구체적 거래실정까지 더하여 보면, 이 사건 침해 표장은 이 사건 각 상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 충분하므로, 결국 이 사건 각 상표와 서로 유사하다.

나) 이 사건 침해 표장의 사용상품이 이 사건 각 상표의 지정상품과 유사한지 여부

앞서 본 바와 같이 피고는 이 사건 침해 표장을 여성복 등 의류에 사용하고 있는데, 이는 이 사건 제1상표의 지정상품인 의류 등과 이 사건 제2상표의 지정상품인 기성복 등과 동일·유사하다(피고도 이를 다투지 않는다).

다) 피고의 행위가 이 사건 각 상표의 침해행위에 해당하는지 여부

피고가 이 사건 각 상표와 유사한 이 사건 침해 표장을 이 사건 각 상표의 지정상품과 동일·유사한 여성복 등 의류에 사용하는 행위는 이 사건 각 상표의 보호범위에 속하므로, 피고의 행위는 원고 회사의 이 사건 각 상표에 관한 전용사용권 침해행위에 해당한다.

라) 정당한 권원이 있는지 여부

피고는, 앞서 본 바와 같이 엠프로미스를 통하여 동의인터내셔널 또는 흥기봉과 'F.paige' 브랜드 사용 계약을 체결한 후 이 사건 침해 표장을 사용하였고, 이후 이 사건 관련 상표의 상표권까지 취득하였으므로 그와 동일성이 있는 이 사건 침해 표장을 사용할 정당한 권원이 있다고 주장한다.

그러나 엠프로미스가 동의인터내셔널과 위와 같이 브랜드사용계약을 체결한 행위를 이 사건 각 상표의 상표권에 관한 통상사용권 설정계약이라고 보더라도 구 상표법 제57조 제1항 및 제55조 제6항에 의하면, 통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 수 있는 것이므로 피고가 엠프로미스와 브랜드사용계약을 체결하였다는 사실만으로 이 사건 각 상표의 상표권자에게 대하여서까지 통상사용권을 주장할 수 없고(대법원 2006. 5. 12. 선고 2004후2529 판결 참조), 달리 원고 A가 이 사건 각 상표의 전 소유자인 동의인터내셔널의 계약상 지위를 승계하였다는 점에 관한 주장·증명이 없는 한 피고가 주장하는 동의인터내셔널과의 채권적

계약만으로 이 사건 각 상표의 양수인인 원고 A에게 대항할 수 없고, 이 사건 관련 상표가 무효심결의 확정으로 소급하여 무효가 되었음은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 관련 상표에 관한 권리를 전제로 한 피고의 위 주장 역시 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다(피고는 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결을 근거로 이 사건 관련 상표에 관한 등록무효심결이 확정될 때까지는 피고가 이 사건 관련 상표와 동일한 이 사건 침해 표장을 사용하더라도 상표권침해가 성립할 수 없다고 주장하나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 침해 표장은 이 사건 관련 상표와 동일한 표지가 아니라 유사한 표지에 해당하고, 피고가 들고 있는 위 대법원 86도277 판결은 후출원등록상표와 동일한 상표를 사용한 상표법위반의 형사사건에 관한 것으로 후출원등록상표와 유사한 상표를 사용한 이 사건과는 사안을 달리하므로 피고의 위 주장 역시 이유 없다).

3) 피고의 고의 또는 과실 여부

앞서 본 바와 같이 피고는 원고 회사의 이 사건 각 상표에 관한 전용사용권을 침해하였고, 타인의 상표권 내지 전용사용권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결 참조).

피고는 이 사건 관련 상표에 관한 상표권자의 허락을 받아 이 사건 침해 표장을 사용하였고, 그 후 이 사건 관련 상표의 상표권까지 취득하였으므로, 피고에게는 원고 회사의 전용사용권 침해에 대한 고의·과실이 없었다고 주장한다.

그러나 앞서 든 증거들, 갑 제24호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래의 사정 등에 비추어 볼 때, 피고가 주장하는 위 사정만으로 과실의 추정이 반복된다고 보기 어려우므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

가) 원고 A는 2014. 11. 18. 피고에게 "자신이 이 사건 각 상표의 상표권자이고,

피고가 이 사건 침해 표장 등을 사용하여 의류를 제작, 판매함으로써 이 사건 각 상표의 상표권을 침해하고 있으므로 이를 중단하라."는 취지의 문서를 내용증명우편으로 피고에게 발송하였고, 피고는 그 무렵 위 문서를 수령하였다. 따라서 피고로서도 원고 회사가 손해배상을 구하고 있는 시점인 2014. 11. 24. 이전에 이미 자신이 사용하는 'F.paige' 상표의 모브랜드인 이 사건 각 상표에 관한 상표권이 원고 A에게 이전되었음을 알았다고 인정된다.

나) 피고는 이 사건 침해 표장이 이 사건 각 상표의 서브브랜드로 개발되었고, 그 서브브랜드 사용을 위하여 이 사건 각 상표의 전상표권자인 동의인터네셔널에 2년간 2억 원을 지급하기로 약정한 사실이 있으므로, 위와 같이 이전사실을 통보받았다면 새로운 상표권자의 허락 없이 이 사건 침해 표장을 계속 사용하는 것이 원고들의 권리를 침해할 수 있음은 위 통보 당시부터 알 수 있었다고 보인다.

다) 피고가 2014. 12. 29. 이 사건 관련 상표에 관한 상표권을 취득하였다고 하더라도 이미 원고 A로부터 이 사건 침해 표장의 사용을 중단하라는 취지의 내용증명우편을 수령한 이후이고, 또한 앞서 본 바와 같이 이 사건 관련 상표에 관한 등록무효심결이 확정되어 이 사건 관련 상표에 관한 피고의 상표권이 소급하여 소멸한 이상 이 사건 침해 표장이 이 사건 관련 상표에 관한 상표권의 권리범위 내에 있는 사용이라고 피고가 믿었다고 하더라도 그러한 사유는 피고의 침해행위를 정당화할 수 있는 사정에 해당한다고 보기 어렵다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결 참조).

4) 원고 회사의 청구가 권리남용에 해당하는지 여부

피고는, 이 사건 각 상표가 선등록상표인 '**PAIGE**'와 표장 및 지정상품이 동일·유사하고, 수요자를 기만할 염려가 있으며, 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익

을 얻으려는 부정한 목적이 있으므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제12호에 의하여 그 등록이 무효가 될 것이 명백하므로, 원고 회사의 이 사건 각 상표의 전용사용권에 기초한 손해배상청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 주장한다.

그러나 피고가 이 사건 소송 계속 중 특허심판원에 위 주장과 같은 내용으로 이 사건 각 상표에 관한 등록무효심판을 청구하였으나 이 사건 각 상표가 위 선등록상표와 동일·유사하다고 볼 수 없다는 등의 이유로 그 청구가 기각되는 심결이 있었고, 그 심결이 그대로 확정된 사실은 앞서 본 바와 같다.

그러므로 구 상표법 제77조의26에 따라 위 심결에 일사부재리의 효력이 발생한 이상 더 이상 피고가 주장하는 위 사유로 이 사건 각 상표가 무효가 될 것이 명백하다고 볼 수 없다. 따라서 피고의 위 주장 역시 이유 없다.

5) 소결

그렇다면 피고는 원고 회사가 주장하는 위 기간 동안 원고 회사의 전용사용권을 침해하였다고 인정되므로 구 상표법 제66조의2에 따라 이로 인하여 원고 회사가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

나. 손해배상책임의 범위에 관한 판단

1) 원고 회사의 주장

주위적으로 구 상표법 제67조 제1항에 따라 피고가 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지 이 사건 침해 표장을 사용하여 판매한 의류 제품 72,320개에 원고 회사의 이 사건 각 상표의 사용상품의 단위수량당 이익액 13,609원⁵⁾을 곱한 984,202,880원(=

5) 원고 회사는 자신의 판매데이터인 갑 제81호증을 제출하면서 원고 회사는 2014. 11. 11.부터 2015. 3. 2.까지 이 사건 각 상표를 사용한 의류 10,401개를 판매하여 488,032,379원의 매출을 올렸고, 위 기간

72,320개 × 13,609원)의 지급을, 예비적으로 구 상표법 제67조 제2항에 따라 피고가 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지 이 사건 침해 표장을 사용하여 판매한 의류 제품의 매출액 3,055,843,311원(= 1,061,532,000원 + 1,994,311,311원)⁶⁾에 침해자인 피고의 순이익률이 원고 회사의 순이익률 보다 작지 않다고 추인되므로 원고 회사의 순이익률 29.00%⁷⁾를 곱한 886,194,560원(= 3,055,843,311원 × 29.00%, 원 단위 미만 버림)의 지급을 구한다.

2) 피고의 주장

이 사건 침해 표장을 사용하여 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지 72,006개의 여성의류 등의 상품을 판매하였고 그로 인하여 3,035,373,892원의 매출을 올렸지만, 원고 회사가 주장하는 단위수량당 이익액은 당연히 공제되어야 할 변동비가 고려되지 아니하여 과도하게 산정된 것이고, 손해액은 원고 회사가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 하는데, 원고 회사가 피고의 위 침해기간 동안 자신이 판매한 수량뿐만 아니라 이에 더하여 피고가 이 사건 침해 표장을 사용한 상품의 수량까지 생산하거나 판매할 수 있었

동안 매출원가 202,731,950원, 온라인 쇼핑몰 수수료 등 129,434,135원, 배송원가 14,312,896원을 비용으로 지출함으로써 141,553,398원(= 488,032,379원 - 202,731,950원 - 129,434,135원 - 14,312,896원)의 영업이익을 얻었으므로, 원고 회사의 단위수량당 이익액이 13,609원(= 141,553,398원/10,401개, 원 미만은 버림)이라고 주장한다.

- 6) 원고 회사는 피고가 피고 각 표장을 사용한 의류를 판매하여 2014. 12. 1.부터 2015. 3. 3.까지 홈앤쇼핑, 현대홈쇼핑, CJ오쇼핑, GS이샵, 옥션에서 1,994,311,311원의 매출을 올렸고, 2014. 11. 24.부터 2014. 11. 30.까지 홈앤쇼핑에서 1,047,439,600원의 매출을 올렸지만 그중에는 2014. 11. 24. 이전에 판매한 의류에 대한 반품매출액 14,092,400원이 차감되어 있으므로 결국 2014. 11. 24.부터 2014. 11. 30.까지 1,061,532,000원의 매출을 올렸다고 주장한다.
- 7) 원고 회사는 자신의 판매데이터인 갑 제81호증을 제출하면서 원고 회사는 2014. 11. 11.부터 2015. 3. 2.까지 이 사건 각 상표를 사용한 의류 10,401개를 판매하여 488,032,379원의 매출을 올렸고, 위 기간 동안 매출원가 202,731,950원, 온라인 쇼핑몰 수수료 등 129,434,135원, 배송원가 14,312,896원을 비용으로 지출함으로써 141,553,398원(= 488,032,379원 - 202,731,950원 - 129,434,135원 - 14,312,896원)의 영업이익을 얻었으므로, 원고 회사의 순이익률이 29%(= 141,553,398원/488,032,379원, 소수점 미만 버림)라고 주장한다.

다고 보기 어려우며, 피고의 침해행위가 없었다라도 2014. 8. 18.에서야 이 사건 각 상표에 관한 권리를 취득한 원고 측에서 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지 사이에 이미 발주한 수량 이외에 그 이상의 수량을 판매할 수는 없었으므로, 원고 회사가 주장하는 것처럼 구 상표법 제67조 제1항에 의하여 손해액을 추정하기 곤란하고, 원고 회사가 주장하는 원고 회사의 순이익률은 당연히 공제되어야 할 변동비가 고려되지 아니하여 과도하게 산정된 것이고, 이 사건 침해 표장이 사용된 상품은 거대한 유통경로인 홈쇼핑에서 판매되는 데 반하여 원고 회사의 이 사건 각 상표가 사용된 상품은 홈쇼핑에 입점하지 못하여 유통경로를 달리하는 등 피고가 얻은 영업상 이익에는 침해된 상표와 무관하게 얻은 이익이 있으므로 원고 회사가 주장하는 것처럼 구 상표법 제67조 제2항에 의하여 손해액을 추정하기도 곤란하다.

3) 판단

가) 구 상표법 제67조 제1항에 의한 손해액의 추정

아래에서 보는 바와 같이 원고 회사가 이 법원에 제출한 증거들만으로는 원고 회사의 단위 수량당 이익액 및 원고 회사가 판매 또는 생산할 수 있었던 상품의 수량을 확정할 수 없어 구 상표법 제67조 제1항에 의하여 손해액을 추정할 수 없다.

(1) 단위수량당 이익액 산출의 어려움

구 상표법 제67조 제1항 본문에서 말하는 '단위수량당 이익액'은 침해가 없었다면 상표권자가 판매할 수 있었을 것으로 보이는 상표권자 제품의 단위당 판매가액에서 그 증가되는 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 제품 단위당 비용을 공제한 금액을 의미한다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결 참조). 그런데 갑 제81, 101, 102, 103호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되

는 다음과 같은 사실 또는 사정에 의하면, 원고 회사가 주장하는 비용만을 '제품 단위 당 비용'으로 보기는 어렵고, 기록상 달리 원고 회사의 단위수량당 이익액을 정확하게 산정할 수 있는 객관적 자료가 없다.

① 원고 회사는 '제품 단위당 비용'이 매출원가, 사이트수수료, 배송비로 구성 된다고 주장하며 이를 뒷받침하는 증거로 갑 제81호증을 제출하였다. 그러나 위 증거는 원고 회사가 엑셀 파일로 정리한 비용내역에 관한 자료에 불과할 뿐 아니라 위 자료만으로는 매출원가에 구체적으로 어떠한 비용들이 포함되어 있는지 알 수 없고, 특히 증가되는 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하여야 할 비용이 모두 포함되어 있는지 여부도 알 수 없다.

② 원고 회사는 2014년 10월경 거성TEX, 평화상사, 네이트 등에, 2014년 11월 경 주식회사 창우닷컴, 주은직물 등에, 2014년 12월경 하루텍스타일, 정연상사에, 2015년 2월경 주식회사 만마, Blue Tex에 각각 직물 등 원단을 발주하여 입고받았고, 2014. 11. 30. 동신작크에 지퍼를 발주하여 입고받았다. 이처럼 원고 회사 스스로도 일부 의류는 도매업체로부터 매입하여 이 사건 각 상표를 붙여 판매하지만, 일부 대량판매가 예상되는 의류의 경우 원단을 매입한 후 위탁임가공 등의 방법으로 제작해서 판매하기도 한다고 주장하므로, 증가되는 제품의 판매를 위하여 추가적으로 임가공비 등의 지출이 필요하다고 봄이 상당하다. 그럼에도 원고 회사가 주장하는 비용에 위와 같은 비용이 포함되어 있는지, 포함되어 있다면 그 규모가 어느 정도인지 알 수 없다.

③ 원고 회사는 2014. 8. 30. 성도산업에 박스 등의 물품을, 2014. 8. 31. 주식회사 두손컴테크에 폴리백, 메인라벨 등을, 2014. 8. 20. 기찬d&p에 폴리백 등을 주문하여 납품받았다. 그런데 위와 같은 포장과 관련된 부자재의 비용이 원고 회사가 주장

하는 매출원가에 포함된 것인지 불명확하고, 만일 원고 회사가 직접 박스와 폴리백, 메인라벨 등으로 상품을 포장하여 배송한다면, 증가되는 제품의 포장을 위한 인건비 등의 비용이 추가로 발생할 것으로 보이는데, 원고 회사가 주장하는 비용에는 그러한 비용이 반영되어 있지 않다.

④ 피고의 판매실패 등에 비추어 보면, 증가되는 제품 판매에 따라 반품 상품도 증가될 것으로 보이고, 이에 따라 반품 상품의 재포장 등과 관련한 비용도 추가적으로 지출될 것으로 예상된다. 즉 피고처럼 반품의 재포장을 외주한다면 외주업체에 대한 비용이 추가로 지출될 것이고, 원고 회사에서 반품을 직접 처리한다면 이로 인한 인건비, 부자재 등의 비용이 추가로 지출될 것으로 예상된다. 그런데 원고 회사가 주장하는 위 비용에는 이러한 추가 비용이 반영되어 있지 않다.

(2) 원고 회사가 생산 또는 판매할 수 있었던 상품의 수량 산정의 어려움

원고 회사는 자신이 2014. 11. 11.부터 2015. 3. 2.까지 이 사건 각 상표를 사용하여 판매한 의류 10,401개를 제외하고도, 피고가 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지 판매한 의류 72,320개 모두를 원고 회사가 생산할 수 있었던 상품의 수량이라고 주장한다.

원고 회사가 생산할 수 있었던 상품의 수량은 구 상표법 제67조 제1항의 적극적인 요건으로서 그에 대한 증명책임은 청구권자인 원고 회사에게 있다. 또한 구 상표법 제67조 제1항은 '생산'할 수 있었던 상품의 수량으로 규정하고 있지만, 갑 제89, 90호 증의 각 기재에 의하면, 원고 회사는 자신이 직접 생산하는 것이 아니라 다른 회사에 제작을 위탁하여 상품을 판매하고 있으므로, 원고 회사가 타인에게 제작을 위탁하여 판매할 수 있는 수량도 포함된다고 봄이 타당하다.

그러나 을 제51호증의 1의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정에 의하면, 원고 회사가 2014. 11. 11.부터 2015. 3. 2.까지 이 사건 각 상표를 사용하여 판매한 의류 10,401개를 제외하고도, 피고가 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지 판매한 의류 72,320개 모두를 원고 회사가 생산할 수 있었던 상품의 수량이라고 보기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

① 원고 회사의 주장에 의하더라도 피고가 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지 이 사건 침해 표장을 사용하여 판매한 상품의 수량은 72,320개이고, 매출액은 3,055,843,311원이지만, 같은 기간 원고 회사가 판매한 상품 수량은 위 판매수량의 약 1/7에 해당하는 10,401개이고, 매출액은 위 매출액의 약 1/6에 해당하는 488,032,379원에 불과하다. 그리고 원고 회사는 위 기간 이전에 위와 같은 대량의 물량을 유통하거나 거래한 실적이 없다. 통상 거래처 확보, 자재 조달의 위한 교섭기간, 물량 증가에 따른 노무관리 등 영업확장에 필요한 준비기간 등을 고려해 볼 때, 위와 같은 대량의 물량을 거래한 실적이 없는 원고 회사가 2014. 11. 11.부터 2015. 3. 2.까지 채 4개월도 되지 않는 단기간에 자신이 판매한 수량의 약 7배에 해당하는 피고 판매 수량 모두를 도급 등의 방법으로 생산하거나 판매할 수 있었다고 보기는 어려워 보인다.

② 원고 회사는 2014년 한 해 동안 5,675,179,665원의 상품 매출을 기록하였는데, 원고 회사의 위 주장대로라면 원고 회사가 2014. 11. 11.부터 2015. 3. 2.까지 불과 100일 사이에 자신의 1년 매출액의 62%에 이르는 총 3,543,875,690원(= 피고 매출액 3,055,843,311원 + 원고 회사 매출액 488,032,379원)의 매출을 올릴 수 있다는 결과가 되어 쉽게 받아들이기 어렵다.

③ 원고 회사는 온라인 쇼핑몰에서만 이 사건 각 상표가 사용된 상품을 판매하

였는데, 피고는 홈쇼핑에 입점하여 홈쇼핑 및 온라인 쇼핑몰을 통하여 이 사건 침해 표장이 사용된 상품을 판매하였다. 홈쇼핑에서 판매되는 상품의 경우에는 쇼호스트 등의 전문적인 광고 및 설명과 함께 상품이 판매되어 단기간에 대량의 상품을 판매할 수 있을 것으로 보이지만, 온라인 쇼핑몰의 경우에는 소비자가 직접 검색 등을 하여 상품을 찾아야 비로소 상품을 구매할 수 있으므로, 이러한 차이로 인하여 상품 판매수량에 큰 차이가 있을 것으로 보인다. 이러한 유통경로의 차이로 인하여, 이 사건 침해행위가 없었더라도 원고 회사가 피고와 같이 대량의 상품을 단기간에 판매할 수 있었을 것이라고 단정하기 어렵다(원고 회사는 온라인 쇼핑몰 시장이 홈쇼핑 시장에 비하여 5배나 큰 시장이므로 피고의 침해행위가 없었다면 원고 회사가 홈쇼핑을 통하지 않고도 온라인 쇼핑몰을 통하여 위 기간 내에 피고가 판매한 정도의 물품을 판매할 수 있었다고 주장하나, 앞서 본 원고와 피고의 위 침해기간 동안의 매출내역, 온라인 쇼핑몰과 홈쇼핑을 모두 이용한 피고의 매출 내역 등에 비추어 보면, 원고 회사의 위 주장은 이를 받아들이기 어렵다).

④ 원고 A는 동의인터내셔널로부터 이 사건 각 상표에 관한 상표권만을 인수하였고, 동의인터내셔널의 영업망을 따로 인수하지 아니하였다. 원고 A는 2014. 8. 18. 에서야 이 사건 각 상표에 관한 권리를 취득하였고, 원고 회사는 그 무렵부터 이 사건 각 상표를 사용한 영업을 준비하였으므로, 원고 회사가 손해배상을 구하는 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지는 사업 초기에 불과하여 피고의 침해행위가 없었더라도 원고 회사가 피고와 같은 유통망 및 생산망을 확보하지 못하였을 가능성도 상당하다.

⑤ 원고 A가 이 사건 각 상표에 관한 상표권을 취득한 2014. 8. 18.부터 홈쇼핑 입점을 준비하였다 하더라도, 통상적으로 홈쇼핑 입점에 있어서는 상품기획자(MD)

와 접촉하고, 홈쇼핑에 입점할 상품에 대한 품질을 검사받는 등 상당한 시간이 소요되는 홈쇼핑 입점 절차를 거쳐야 하므로, 원고 회사가 손해배상을 구하는 2014. 11. 24. 부터 2015. 3. 3.까지 홈쇼핑 입점에 성공하여 피고 수준에 이르는 유통망을 갖출 수 있었다고 단정하기도 어렵다.

라) 구 상표법 제67조 제2항에 의한 손해액의 추정

원고 회사는 2014. 11. 11.부터 2015. 3. 2.까지의 자신의 매출액에서, 위 기간 동안 매출원가, 온라인 쇼핑몰 수수료 및 배송원가만을 비용으로 제외하여 순이익률을 계산하고 이를 원고 회사의 이 사건 각 상표와 관련된 영업의 순이익률이라 주장하는데, 앞서 본 바와 같이 원고 회사가 주장하는 비용에는 포함되어야 할 변동비가 모두 포함되었는지 알 수 없으므로, 원고 회사가 주장하는 순이익률을 곧바로 원고 회사의 이 사건 각 상표와 관련된 영업의 순이익률로 보기는 어렵다

더구나 원고 회사는 온라인 쇼핑몰을 통한 매출이 대부분을 차지하고, 피고는 홈쇼핑을 통한 매출액이 상당 부분을 차지하므로, 홈쇼핑 방송 수수료 등을 고려할 때 피고의 비용 지출 규모가 원고 회사보다 크다고 볼 여지가 충분하고, 달리 원고 회사가 상표권자로서 상표의 명성이나 고객흡입력을 유지하기 위하여 피고보다 광고 등의 비용을 더 많이 지출한 사정도 엿보이지 아니하므로,⁸⁾ 원고 회사가 주장하는 순이익률보다 피고의 이익률이 낮지 않다고 추인하기도 어렵다.

또한 피고의 손익계산서인 을 제53호증의 1, 2에 기하여 피고의 영업 전체의 평균이익률을 계산할 수는 있으나, 피고가 이 사건 침해 표장에 관한 영업뿐만 아니라 다른 영업도 함께 영위하고 있었으므로, 위 자료만으로는 이 사건 침해 표장에 관한

8) 갑 제77호증의 기재에 의하면, 원고 A가 이 사건 각 상표를 경락받은 후 별다른 선전, 광고를 하지 않은 사실이 인정된다.

영업과 관련된 피고의 이익률을 따로 계산하기는 어렵고, 달리 피고가 이 사건 침해 표장을 사용하여 얻은 이익액을 산정할 자료가 없다.

따라서 구 상표법 제67조 제2항에 의하여 손해액을 추정할 수도 없다.

마) 구 상표법 제67조 제5항에 의한 손해배상액의 인정

한편 법원은 상표권침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 구 상표법 제67조 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(구 상표법 제67조 제5항).

이 사건에 관하여 보건대, 앞서 본 사정과 아울러 손해가 발생한 사실은 인정되나 손해액 산정을 위한 기초자료가 피고에게 편중되어 있고, 이 사건 각 상표의 사용이 피고의 매출액 또는 이익증가에 기여한 비율 등 손해액을 입증하기 위하여 필요한 나머지 사실을 증명하는 것도 극히 곤란하므로, 구 상표법 제67조 제5항에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정하기로 한다.

살피건대, 앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거들과 갑 106호증, 을 제51, 53증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 고려하면, 원고 회사가 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지의 기간 동안 피고의 전용사용권침해행위로 인하여 입은 손해액은 200,000,000원 정도로 평가함이 타당하다.

① 원고 회사는 피고가 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지 72,320개의 여성의 류 등의 상품을 판매하였고 그로 인하여 3,055,843,311원의 매출을 올렸다고 주장하는

반면, 피고는 위 기간 동안 이 사건 침해 표장을 사용하여 72,006개의 여성의류 등의 상품을 판매하였고 그로 인하여 3,035,373,892원의 매출을 올렸다고 주장하고 있다. 이러한 원·피고 주장의 차이(판매수량 314개, 해당 매출액 20,469,419원)는 2014. 11. 23. 이전에 주문하였던 상품으로 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지 사이에 반품된 것을 위 침해기간 동안의 피고 판매 수량 및 매출액에서 제외할 것인지 여부에 따른 것이다. 이론적으로는 원고 회사 주장과 같이 위 매출액을 침해 기간 피고의 매출액에서 제외하는 것은 타당하지 아니하나, 한편 피고가 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지 이 사건 침해 표장을 사용하여 판매한 상품도 2015. 3. 4. 이후에 반품되었을 개연성이 높는데 기록상 그 내역을 정확하게 산정할 수 없고, 그렇다고 이를 공제하지 않는 것은 거래실정에 부합하지 않을 뿐 아니라 형평의 원칙에 비추어도 타당하지 않다. 거래통념상 계속적 영업에 있어 특별한 사정이 없는 한 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지 판매되어 2015. 3. 4. 이후에 반품된 상품 수량 및 매출액은 2014. 11. 23. 이전에 판매되어 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지 반품된 상품 수량 및 매출액과 사실상 큰 차이가 없을 것으로 보여지고, 여기에 차이 나는 수량이나 금액이 위 기간 피고 전체 매출액에서 차지하는 비중도 크지 아니하므로, 일응 이 사건에서는 피고가 자인하는 상품 수량 및 매출액을 근거로 손해액을 산정한다.

② 피고는 2014년 30,703,817,245원의 매출을 올렸는데, 영업이익이 1,042,851,233원이므로 매출 대비 영업이익률이 3.3%이고, 2015년 22,176,197,921원의 매출을 올렸는데, 영업이익이 705,884,756원이므로 매출 대비 영업이익률이 3.1%이다. 따라서 2014년에서 2015년 사이 피고의 평균 매출 대비 영업이익률은 3.2%이다. 위 침해기간 동안 피고의 매출액 3,035,373,892원에 위 평균 영업이익률 3.2%를 곱하면

피고의 이익액은 97,131,964원(원 단위 미만 버림)이 된다. 다만 피고는 이 사건 침해 표장에 관한 영업 외의 다른 영업도 함께 영위하고 있었으므로 이를 바로 피고의 이 사건 침해 표장에 관한 영업에 대한 이익률로 볼 수 없다. 또한 이러한 이익률은 평균 이익률로서 고정비용까지 비용에 포함하여 산정하는 것이기 때문에 특별한 사정이 없는 한 한계이익률을 적용하여 산정한 것보다 이익액이 적게 산정된다.

③ 소득세법 제80조 제3항 단서, 같은 법 시행령 제143조 제3항, 제145조 제3항에 따른 2014년도 귀속 경비율 고시에 의하면 섬유, 직물, 의복 및 의복액세서리 도매업(주업종코드 513121)에 해당하는 단순경비율은 93.6%(표준소득률 = 6.4%), 기준경비율은 6.3%이다. 위 침해기간 동안 피고의 매출액 3,035,373,892원에 표준소득률 6.4%를 곱하면 194,263,929원(원 단위 미만 버림)이 되는데, 이를 피고가 이 사건 침해 표장이 사용된 상품을 판매하여 얻은 순이익을 산정하는데 참고할 여지가 있다. 다만 피고가 위 약 3개월의 침해기간 동안 모브랜드인 이 사건 각 상표의 신용에 힘입어 판매한 의류의 수량(72,006개) 및 매출액(3,035,373,892원)이 상당한 점에 비추어 보면, 피고의 이 사건 침해 표장이 사용된 상품의 판매에 따른 이익률은 국세청장이 고시한 단순경비율에 따라 산정한 앞서 본 표준소득률 6.4%보다는 높을 것으로 보인다.

④ 원고 회사는 원고 A에게 이 사건 각 상표의 전용사용권에 대한 사용료로 90,000,000원의 선급금 및 총매출액의 3%를 경상로열티로 지급하기로 약정하였다. 원고 회사도 제3자에게 사용권을 허락하는 경우 위의 기준과 동일하게 사용권을 허락한다고 가정하면, 피고가 원고 회사에게 지급하여야 할 사용료 상당의 손해액은 선급금 90,000,000원에다가 경상로열티 91,061,216원(=피고의 매출액 3,035,373,892원 × 로열티율 3%)을 합산한 181,061,216원이 된다. 피고도 일반적인 의류 상표권의 통상 사용

료는 매출액 대비 2~5% 수준이라 주장하고 있으므로, 피고의 위 매출액을 기준으로 5%를 적용하여 계산한 금액이 151,768,694원(= 3,035,373,892원 × 0.05)인 점을 고려하면, 원고 회사와 원고 A가 이 사건 각 상표의 전용사용권에 관하여 약정한 사용료가 불합리할 정도로 과다하다고 보기 어렵다. 따라서 원고 회사는 최소한 이 사건 각 상표의 사용료 대가로 받을 수 있는 금액 상당의 손해는 입었을 것으로 보인다.

⑤ 여기에다가 원고 A가 이 사건 상표에 관한 상표권을 매수한 가격이 105,040,000원이고, 침해기간이 원고 회사가 제품을 시장에 판매하기 시작한 최초 3개월 가량인 점, 그 밖에 이 사건 소송과정에서 나타난 제반 사정 등을 함께 고려한다.

바) 소결

따라서 피고는 원고 회사에게 이 사건 각 상표에 관한 전용사용권 침해행위로 인한 손해배상으로 200,000,000원 및 이에 대하여 위 전용사용권 침해의 불법행위일 이후로서 원고 회사가 구하는 바에 따라 이 사건 소장 송달 다음날임이 기록상 명백한 2015. 3. 17.부터 피고가 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 타당한 이 사건 판결 선고일인 2018. 12. 7.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에 의한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

나. 부정경쟁방지법에 기한 손해배상청구에 관하여

원고 회사는 선택적으로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 기한 손해배상청구를 하고 있는데, 상표법에 기한 손해배상청구가 전부 인용되지 않는 이상 부정경쟁방지법에 기한 청구도 따로 판단하여야 하나, 앞서 인정한 사실에 의하면, 원고 회사의 부정경쟁방지법에 기한 손해배상청구가 인용되더라도 그로 인한 손해

액이 상표법상 손해배상청구액을 넘어서지 아니한다고 인정되므로 위 인용금액을 넘어서는 부정경쟁방지법에 기한 손해배상청구는 이유 없고, 나머지 인용금액 범위 내의 선택적 청구에 대하여는 이와 선택적 관계에 있는 상표법에 기한 손해배상청구를 인용하는 이상 이에 관하여 별도로 판단하지 아니한다.

3. 결론

그렇다면 원고 A와 피고 사이의 소 중 채권자대위청구 부분의 소는 부적법하여 이를 각하하여야 하고, 원고 A의 부정경쟁방지법에 기한 손해배상청구는 이유 없어 이를 기각하여야 하며, 원고 회사의 청구는 위 인정 범위내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구들은 이유 없어 이를 각 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 일부 달리하여 부당하므로, 이 법원에서 확장 또는 변경된 청구들을 고려하고 직권 및 피고의 항소를 일부 받아들여 제1심판결을 주문과 같이 변경한다.

재판장 판사 서승렬

 판사 정윤형

 판사 김동규