

[상표권분쟁] 상표권 침해로 인한 손해배상청구 + 손해액 산정방법: 서울중앙지방법원

2016. 5. 27. 선고 2015가합504429 판결



### 1. 상표법 제 67조 제2항의 적용여부

"상표법 제 67조 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 정도에 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).**"

## **2. 상표법 제67조 제2항의 '침해자가 얻은 이익' 산정기준**

"상표법 제67조 제2항에서 말하는 침해자의 이익을 순이익으로 볼 것인지 아니면 한계 이익으로 볼 것인지가 문제인바, 침해행위로 얻은 수익(침해제품의 매출액)에서 침해행위와의 견련성을 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 점 등에 비추어 보면,

**상표법 제67조 제2항에서 말하는 침해자의 이익을 한계이익으로 봄이 타당하다.”**

### **3. 상표법 제67조 제2항의 추정이 일부 복멸되는지 여부**

“침해자가 상품의 품질, 기술, 디자인, 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 **상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정**이 있다면 그와 같은 사정이 인정되는 부분에 관하여는 상표법 제67조 제2항의 추정이 일부 복멸된다고 할 것인바(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 등 참조),

① 피고의 매출액은 꾸준한 기술개발을 통한 차별화된 기술력, 전국적인 판매망, 원활한 애프터서비스 제공 등에 힘입은 바가 큰 것으로 보이는 점, ② 피고 유통처에 부착되는 레이블을 이 사건 표장 사용 전·후로 비교해보면, 위 레이블에서 이 사건 표장이 차지하는 상표적 기능이 그리 크지 않음을 알 수 있는 점 등을 종합하여 보면,

위 한계이익의 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."

#### 4. 비율 결정에 관한 실무적 포인트

1심 판결은 침해자가 침해제품을 판매하여 얻은 한계이익의 10%만을 상표사용과 관련된 이익으로 판단하였습니다. 그 정량적 산정의 구체적 이유를 수치로 들 수 없음은 당연합니다. 재판관의 자유심증에 기초한 평가와 결단입니다. 이와 같은 비율 결정 구조를 염두에 두고 소송을 진행해야만 그 비율을 조금이라도 유리하게 이끌어낼 수 있습니다.

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

---

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