

특 허 법 원

제 2 4 부

판 결

사 건 2019나1821 손해배상(지)

원고, 항소인 겸 피항소인

A

소송대리인 변호사 진신현

피고, 피항소인 겸 항소인

1. 주식회사 B

공동대표이사 C, D

2. C

3. D

피고들 소송대리인 법무법인(유한) 화우

담당변호사 안기환, 김정규, 강승욱

제 1 심 판 결

서울중앙지방법원 2019. 8. 22. 선고 2017가합580304 판결

변 론 종 결                    2020. 4. 24.

판 결 선 고                    2020. 5. 22.

## 주 문

1. 제1심판결 중 피고 C, D에 대한 금지청구를 제외한 나머지 부분을 다음과 같이 변경한다.

가. 피고 주식회사 B은 별지 1 '피고 회사의 사용표장' 기재 표장이 표시된 별지 2 '피고 회사의 사용상품' 기재 상품을 양도하거나 그 상품에 관한 광고에 상표를 표시하여 전시 또는 반포하여서는 아니 된다.

나. 피고 주식회사 B은 자신의 사무소, 공장, 창고, 영업 대리점에 보관 중인 별지 2 '피고 회사의 사용상품' 기재 상품에 표시된 별지 1 '피고 회사의 사용표장' 기재 표장을 제거하라.

다. 피고들은 공동하여 원고에게 300,000,000원 및 이에 대한 2018. 11. 29.부터 2020. 5. 22.까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

라. 원고의 피고들에 대한 나머지 청구를 각 기각한다.

2. 소송 총비용 중 원고와 피고 주식회사 B 사이에 생긴 부분의 50%는 원고가, 나머지는 피고 주식회사 B이 각 부담하고, 원고와 피고 C, D 사이에 생긴 부분의 85%는 원고가, 나머지는 피고 C, D이 각 부담한다.

3. 제1의 가. 내지 다.항은 가집행할 수 있다.

## 청구취지 및 항소취지

### [청구취지]

주문 제1의 가.항과 같은 판결 및 피고들은 별지 1 '피고 회사의 사용표장' 기재 표장(이하 '피고 사용표장'이라고 한다)이 표시된 별지 2 '피고 회사의 사용상품' 기재 상품(이하 '피고 사용상품'이라고 한다)을 생산, 사용, 대여, 수입, 수출하거나 양도 또는 대여의 청약을 하여서는 아니 되고, 자신들의 사무소, 공장, 창고, 영업 대리점에 보관 중인 피고 사용상품을 폐기하라. 피고들은 공동하여 원고에게 2,000,000,000원 및 이에 대한 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

[원고는 제1심에서 2,000,000,000원 및 그중 1,000,000,000원에 대하여는 이 사건 소장 부분 송달 다음날부터, 나머지 1,900,000,000원에 대하여는 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급할 것을 구하였으나, 이 법원에서 지연손해금 기산일을 위와 같이 하여 지연손해금 부분 청구를 감축하였다]

### [항소취지]

#### 원고

제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 부분에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다. 피고들은 공동하여 원고에게 140,000,000원 및 이에 대한 2018. 11. 28.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

[원고는 피고들에 대하여 침해행위의 금지청구와 손해배상청구를 하였으나, 제1심판결

은 피고 주식회사 B(이하 '피고 회사'라 한다)에 대한 금지청구를 전부 인용하되 피고 C, D에 대한 금지청구는 각 기각하고, 피고들에 대한 손해배상청구를 일부 인용하였다. 이에 원고가 제1심판결 중 피고들에 대한 손해배상청구 패소부분 일부에 대하여만 항소를 제기하였으므로, 원고의 피고 C, D에 대한 금지청구 부분은 이 법원의 심판대상에서 제외되었다]

## 피고들

제1심판결 중 피고들 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.

## 이 유

### 1. 기초 사실

#### 가. 원고의 등록상표와 통상사용권 설정

1) 원고는 다음과 같은 등록상표(이하 '이 사건 상표'라 한다)에 대한 상표권을 보유하고 있다.

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제857785호/ 2009. 9. 22./ 2011. 3. 21.

## 매직스톤

나) 포장: by 난다모

다) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 고형 화장비누, 면도용 비누, 목욕비누, 물비누, 미용비누, 바디 크림비누, 바디케어용 비누, 발 발한용 비누, 발한방지용 비누, 방취비누, 샴푸, 아몬드비누, 액체목욕비누 등

2) 원고는 주식회사 E을 설립하였고, 주식회사 E은 2000년경부터 모발관리상품 및 화

장품을 판매하였으며, 특히 2009년경부터 2016. 4.경까지 원고의 허락하에 이 사건 상표를 비누에 표시하여 판매하였다.

원고는 2016. 4. 이후 원고의 딸인 F에게 이 사건 상표의 사용을 허락하여 F은 현재까지 자신이 운영하는 G 및 H 인터넷 홈페이지에서 이 사건 상표가 표시된 비누를 판매하고 있다.

#### 나. 피고들의 지위 및 피고 회사의 표장 사용

1) 피고 회사는 화장품 및 유아용품 제조, 유통, 도소매, 전자상거래업 등을 영업으로 하는 회사이다. 피고 C, D은 2014. 10. 10. 공동으로 피고 회사를 설립한 후 공동대표이사로서 피고 회사를 경영했다.

2) 피고 회사는 2014. 10. 10.경부터 2016. 11.경까지 피고 사용표장을 피고 사용상품의 포장과 내용물, 광고 등에 표시하고, 그와 같이 표시한 것을 양도하거나 양도 목적으로 전시하였다.

3) 피고 회사는 2016. 12.경 피고 사용상품의 상품명을 '매직스톤'에서 '국민비누'로 변경하였다.

그러나 피고 회사는 그 이후에도 기존의 피고 사용표장이 표시된 피고 사용상품의 재고를 계속하여 판매하였고,<sup>1)</sup> 2018. 3. 26.경에도 피고 회사 홈페이지에서 '국민비누' 상품에 대한 광고에 아래 사진과 같이 피고 사용표장을 표시하여 이를 게시하였다.



1) 피고들도 2016. 12. 이후 위 매직스톤(매직스톤 블랙 포함)의 매출이 2017년까지 계속되었다는 점을 인정하고 있다(2018. 9 27.자 준비서면 7면 참조).



한편



과 같이 피고 사용표장이 진열대에 표시된 피고 사용상품이 2017. 11.경 I명동점 영플라자와 J 분점 등의 매장에서 판매되고 있었다.



또한, 'MAGIC STONE'과 같이 피고 사용표장이 표시된 피고 사용상품이 2018. 2.

20. 인터넷 네이버 스마트스토어에서 판매되고 있었다.

피고 C, D은 「2016. 6. 1.경부터 2016. 11. 10.경까지 '매직스톤' 또는 'MAGIC STONE'이라는 상표가 부착된 불상량의 비누 2종을 제조하여 다수의 유통업자 등에게 판매하는 방법으로 상표권자 원고의 상표권을 침해하였다」 라는 범죄사실에 따라 상표

법위반죄로 약식기소되어 2017. 2. 9. 서울중앙지방법원에서 각 벌금 500만 원의 약식 명령을 발령받고 각 정식재판을 청구하였다가 이를 취하하여 위 약식명령이 확정되었다.

피고들은 「2017. 11.경부터 2018. 3. 26.경까지 사이에 피고 회사 인터넷 홈페이지에 피고 회사에서 제조·판매하는 비누에 대하여 "매직스톤이 국민비누로 돌아왔다." 는 문구를 사용한 광고를 게시하고, I명동점 영플라자 및 J 본점 오프라인 매장에 진열된 피고 회사 상품 진열대에 "MAGIC STONE"이라고 기재된 네임택을 이용하여 제품 광고를 하였다」 라는 범죄사실에 따라 상표법위반죄로 약식기소되어 2019. 2. 15. 서울중앙지방법원에서 각 벌금 700만 원의 약식명령을 발령받았다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 10~12, 16, 18~20, 26, 29, 33~38호증, 을 제9, 14~17, 20, 26호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 별도로 특정하지 않는 한 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자의 주장

### 가. 원고의 주장

1) 피고 회사는 2014. 10. 10.경부터 제1심 변론종결시까지 이 사건 상표와 동일·유사한 피고 사용표장을 이 사건 상표의 지정상품인 고품 화장비누, 미용비누 등과 동일·유사한 피고 사용상품에 사용함으로써 이 사건 상표에 관한 원고의 상표권을 침해하였다. 그러므로 원고는 이 사건 상표권자로서 피고 회사에 대하여 청구취지 기재와 같은 상표권 침해행위의 금지 및 피고 사용상품의 폐기를 구한다.

2) 피고 회사는 이 사건 상표의 침해로 인하여 원고에게 구 상표법(2016. 2. 29. 제

14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제67조 제2항, 제66조의2에 따라 손해 배상의무가 있고, 피고 C, D은 피고 회사의 공동대표이사로서 그 업무집행으로 인하여 원고에게 손해를 가하였으므로 피고 회사와 공동하여 원고에게 이 사건 상표권 침해로 인한 손해를 배상할 책임이 있다. 원고는 피고들에 대하여 2014. 10. 10.경부터 2018. 5. 17.2)까지 이 사건 상표권 침해에 따라 피고 회사가 얻은 이익 중 일부로서 20억 원 및 위 돈에 대한 지연손해금을 지급을 구한다.

#### 나. 피고들의 주장

1) 원고는 피고 회사가 이 사건 상표를 사용하도록 허락하였으므로 피고 회사가 이 사건 피고표장을 사용한 행위는 이 사건 상표권의 침해를 구성하지 않는다.

2) 원고는 이 사건 상표를 사용하지 않았으므로 피고 회사의 이 사건 상표권 침해 행위로 인하여 원고에게 아무런 손해가 발생하지 않았다.

3) 원고는 주식회사 E 및 F에 통상사용권을 설정해주었을 뿐 피고 회사와 동종의 영업에 종사하지 않고, 이 사건 상표를 그 지정상품에 사용한 바 없으므로 피고 회사의 상표권 침해로 인한 원고의 손해는 없거나 극히 미미하여 구 상표법 제67조 제2항에 따라 손해액을 산정할 수 없다. 그렇다면, 구 상표법 제67조 제3항에 따라 손해배상액을 산정하거나, 구 상표법 제67조의 손해배상액 추정이 복멸되어 원고가 피고 회사의 이 사건 상표권 침해로 인하여 입은 손해액을 직접 증명하여야 하는바 원고가 주장하는 손해배상액은 과다하다.

### 3. 피고 회사에 대한 금지청구에 관한 판단

---

2) 피고들이 원고의 2018. 3. 29.자 문서제출명령신청에 대하여 전산 매출데이터 자료(을 제2호증)를 제출한 날로서, 원고는 이 법원에서 위 날짜로 침해행위의 종기를 특정하였다.

## 가. 상표권 침해 여부

1) 앞서 살핀 바와 같이 피고 회사는 2014. 10. 10.경부터 늦어도 2018. 3. 26.경까지<sup>3)</sup> 피고 사용표장을 피고 사용상품에 표시하고 그와 같이 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시하였으며, 피고 사용상품에 관한 광고에 표시하여 전시함으로써, 피고 사용표장을 사용하였다.

한편 피고들은 2016. 12. 상품의 명칭을 '매직스톤'에서 '국민비누'로 변경한 이후 피고 사용상품을 더 이상 생산하지 않았고, 상품명 변경 전에 보유하던 재고가 모두 소진된 2018년부터는 더 이상 판매하지 않고 있다고 주장하나, 앞서 본 바와 같이 피고 사용표장이 표시된 피고 사용상품이 2017. 11.경 I명동점 영플라자와 J 본점 등의 매장에서 판매되고 있었던 점,<sup>4)</sup> 피고 사용표장이 표시된 피고 사용상품이 2018. 2. 20. 인터넷에서 판매되어 시중에서 구입할 수 있었던 점<sup>5)</sup>에 비추어 보면, 위 주장은 받아들일 수 없다.

## 매직스톤

2) 이 사건 상표( **매직스톤** by 난다모 )는 '매직스톤' 부분과 'by 난다모' 부분으로 이루어져 있지만 이단으로 병기되어 있어 외관상 구분되고, 두 부분이 그 결합하여 독자적인 의미나 새로운 관념을 낳는다고 보기 어려우므로 이 사건 상표는 '매직스톤' 부분만으로

3) 원고가 2019. 5. 8. 캡처한 인터넷 웹사이트(갑 제28호증)에서도 '국민비누' 상품에 대한 광고에 피고 사용표장이 표시되어 게시되었음을 알 수 있으나, 위 웹사이트가 피고 회사가 운영하는 홈페이지인 점에 대하여 원고의 입증이 부족하므로 위 날짜를 침해기간의 종기로 삼을 수 없다.

4) 피고 회사는 매장 진열대에 "Magic Stone"이라고 병기되어 있는 표시는 피고 회사가 상품 명칭을 변경하는 과정에서 단순 실수로 한 것으로서 의도한 것이 아니라고 주장하나, 고의에 기한 것이 아닌 과실에 기한 것이더라도 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 출처에 관하여 오인혼동을 일으키게 할 염려가 있어 상표권 침해에 해당하는 것은 다를 바 없을 뿐만 아니라, 위 진열대에 병기되어 있다는 표시가 '국민비누' 표시보다 오히려 그 글자 크기나 전체에서 차지하는 비중이 더 큰 점, 피고 회사가 상품 명칭을 변경한 지 1년이 훨씬 넘은 2018. 3. 26.경에도 홈페이지에서 '국민비누' 상품에 대한 광고에 피고 사용표장을 표시하여 게시한 점에 비추어 볼 때 피고 회사의 위 주장을 쉽사리 믿기도 어렵다.

5) 피고 회사는 위 상품이 국내에서 유통되던 것이 아니라고 주장하나, 이를 인정할 증거가 없고, 오히려 갑 제36호증의 2의 기재에 비추어 볼 때 위 상품은 국내 유통되는 상품으로 보인다.

분리관찰 될 수 있다.

피고 사용표장 중 'APRIL SKIN MAGIC STONE', '에이프릴스킨 매직스톤' 역시 'APRIL SKIN', '에이프릴스킨' 부분과 'MAGIC STONE', '매직스톤' 부분으로 이루어져 있지만 두 부분이 결합하여 독자적인 의미나 새로운 관념을 낳는다고 보기 어렵고 두 부분이 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 일체불가분으로 결합되어 있다고 보기 어렵다. 따라서 피고 사용표장 중 'APRIL SKIN MAGIC STONE', '에이프릴스킨 매직스톤' 역시 'MAGIC STONE', '매직스톤'만으로 분리 관찰될 수 있다.

이 사건 상표 중 '매직스톤' 부분과 피고 사용표장 중 '매직스톤', 'MAGIC STONE' 부분은 외관, 호칭, 관념이 동일·유사하다. 따라서 피고 사용표장은 이 사건 상표와 유사하다.

3) 이 사건 상표의 지정상품이 고형 화장비누, 미용비누 등을 포함한 각종 비누인데, 피고 사용상품은 피부관리(클렌징)용 비누이므로 피고 사용상품은 이 사건 상표의 지정상품과 동일·유사하다.

4) 그렇다면, 피고 회사가 2014. 10. 10.경부터 늦어도 2018. 3. 26.경까지 이 사건 상표와 유사한 피고 사용표장을 이 사건 상표의 지정상품과 동일·유사한 피고 사용상품에 사용한 행위는 원고의 상표권에 대한 침해행위에 해당한다.

#### 나. 피고들의 상표사용 계약 항변에 관하여

1) 피고들은 2015. 11. 9. 원고와 사이에 피고 회사가 원고의 딸인 F이 운영하는 G가 생산한 샴푸를 홍보 및 판매해주는 것을 대가로 원고가 피고 회사에 이 사건 상표의 사용을 허락하는 상표사용약정을 체결하였으므로, 피고 회사가 2015. 11. 9.부터 위 상표사용약정의 만료 시점인 2016. 11. 26.까지 피고 사용표장을 사용한 행위는 이 사

건 상표권의 침해를 구성하지 않는다고 주장한다.

2) 갑 제6, 7호증, 을 제6, 11~14호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 ① 피고 회사가 2015. 8. 31. 원고를 상대로 특허심판원 2015당4409호로 이 사건 상표의 불사용을 원인으로 한 등록취소심판(이하 '이 사건 취소심판'이라고 한다)을 청구하였던 사실, ② 원고는 2015. 9.경 이 사건 취소심판이 제기된 사실과 피고 회사가 이 사건 상표와 유사한 피고 사용표장을 이 사건 상표의 지정상품과 동일한 피고 사용상품에 사용하고 있다는 사실을 확인하였던 사실, ③ 원고는 자신의 딸로서 'G(ATOX)'라는 상호의 샴푸 생산업체를 운영하는 F과 함께 2015. 9.경 피고 회사에서 피고 C, D을 만나 피고 회사의 이 사건 상표권 침해행위로 인한 분쟁을 해결하기 위한 방안을 논의하였던 사실, ④ 원고는 그 논의 과정에서 피고 C, D에게 '피고 회사가 매직스톤 상표<sup>6)</sup>를 사용하는 대신 F의 샴푸를 팔아주고 피고 회사에서는 샴푸를 개발하지 말아 달라'는 취지로 말하였던 사실(을 제11호증 2면), ⑤ F은 2015. 11. 27. 피고 회사와 사이에, 2015. 11. 17.부터 1년간 피고 회사에 G의 소맥샴푸(SOMAX SHAMPOO) 210ml 2종(이하 'F의 샴푸'라고 한다)을 국내외 온라인, 오프라인 유통채널에서 판매할 권리를 부여하고, 피고 회사는 피고 회사의 상표를 F의 샴푸에 표시하여 이를 판매하는 것 등을 내용으로 하는 협업계약(이하 '이 사건 협업계약'이라고 한다)을 체결하였던 사실, ⑥ 원고는 관련 형사사건에 제출한 고소장에서 '원고는 피고 D과 사이에서 피고 회사가 이 사건 상표를 사용할 수 있는 대신 F이 운영하는 G사와 이 사건 협업계약을 체결하여 F의 샴푸를 공급받아 유통하고 광고를 해주기로 한다'는 취지의 계약을 체결하였다고 진술한 사실이 인정되기는 한다.

---

6) 피고 사용표장을 가리킨다.

그러나 앞서 든 사실과 갑 제8, 9, 22호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 원고와 피고들 사이에 이 사건 상표와 관련된 분쟁 해결의 방안으로 피고 회사가 F의 샴푸를 공급받아 판매하는 대신 이 사건 상표의 사용을 허락한다는 취지의 대화가 오갔으나 정작 이 사건 협업계약에는 F의 샴푸에 피고 회사의 상표를 부착하여 판매한다는 내용만 있을 뿐 F의 샴푸 판매와 관련된 내용 이외에 이 사건 상표 및 피고 사용표장에 대한 권리 또는 사용허락에 관한 내용은 없었던 점, ② 원고가 이 사건 협업계약 이후 피고 회사와 사이에 상표사용약정에 관한 구체적인 내용에 대하여 협의하거나 계약서를 작성한 사실이 없고, 피고 회사도 이 사건 취소심판 청구를 취하지 아니하여 2016. 5. 2. 이 사건 상표에 대한 불사용취소심결이 있었던 점, ③ 위 상표등록 취소심결이 있었던 후에 원고는 2016. 5. 31. 피고 회사에, 2016. 6.경 피고 회사의 거래처들에 상표침해를 중지해 달라고 요청하였고 이에 대하여 피고 회사는 2016. 6. 27. 거래처에 이 사건 상표가 압류되었고 불사용취소심결이 내려진 것을 근거로 피고 사용표장을 계속 사용할 수 있음을 주장하였을 뿐 원고로부터 상표사용의 허락을 받았다는 점을 소명한 바 없는 점 등을 종합하면, 이 사건 협업계약에 따라 원고와 피고들 사이에 이 사건 상표의 사용에 관한 합의가 있었다고 보기는 어렵고, 다만 원고는 이 사건 협업계약에 따른 협업의 진행 상황을 지켜보기 위하여 피고들에 대한 손해배상청구권 행사를 일시적으로 유보하였던 것으로 보일 뿐이다. 따라서 위 인정 사실만으로는 원고와 피고들 사이에 이 사건 상표의 사용에 관한 합의가 있었다고 추단하기 어렵고, 달리 이를 인정할 자료도 없다.

따라서 피고들의 항변은 받아들이지 아니한다.

#### 다. 침해금지청구권의 성립

앞서 본 바와 같이 피고 회사는 2014. 10. 10.경부터 2018. 3. 26.경까지 원고의 이 사건 상표권을 침해하였다. 나아가 변론 전체의 취지에 의해 알 수 있는 이 사건 분쟁의 경과, 상표권 침해를 부인하는 피고 회사의 태도 등 제반 사정을 고려하면, 위 침해기간 이후에도 다시 피고 회사의 행위로 원고의 상표권이 침해될 우려가 있다고 봄이 타당하다. 그러므로 구 상표법 제65조에 따라 원고는 피고 회사에 대하여 위 상표권 침해행위의 금지 및 그 침해의 예방을 위하여 필요한 조치를 구할 수 있다. 피고 회사는 특별한 사정이 없는 한 원고가 구하는 바에 따라 피고 사용표장이 표시된 피고 사용상품을 양도하거나 그 상품에 관한 광고에 상표를 표시하여 전시 또는 반포하여서는 아니 되고, 자신의 사무소, 공장, 창고, 영업 대리점에 보관 중인 피고 사용상품에 표시된 피고 사용표장을 제거할 의무가 있다(원고는 이외에 피고 사용표장이 표시된 피고 사용상품의 '생산, 사용, 대여, 수입, 수출, 양도 또는 대여의 청약'의 금지도 구하고 있으나, 피고 사용표장이 표시된 피고 사용상품의 '생산, 사용, 대여, 양도 또는 대여의 청약'은 상표법이 정한 침해행위의 태양에 해당하지 아니하므로 이 부분 청구는 받아들일 수 없고, '수입, 수출'은 피고 회사가 실제 이러한 태양으로 침해행위를 하였다거나 그러한 침해행위가 임박하였다는 입증이 없어 이에 대한 금지명령을 할 필요성이 있다고 보기 어려우므로 이 부분 청구도 받아들일 수 없다. 또한, 원고는 침해의 예방을 위하여 필요한 조치로서 피고 사용상품의 폐기를 구하고 있으나, 침해경위와 내용 등 변론에 나타난 제반 사정을 고려할 때 이 사건에 있어서는 피고 사용상품에 표시된 피고 사용표장을 제거하는 것만으로도 충분히 침해 예방의 효과를 달성할 수 있을 것으로 보여 이 부분 청구는 위 인정 범위 내에서 받아들여기로 한다).

#### 4. 피고들에 대한 손해배상청구에 관한 판단

##### 가. 손해배상책임의 발생

###### 1) 손해배상청구권의 성립

앞서 살핀 바와 같이 피고 회사는 2014. 10. 10.부터 2018. 3. 26.까지 이 사건 상표와 유사한 피고 사용표장을 이 사건 상표의 지정상품과 동일·유사한 피고 사용상품에 사용함으로써 이 사건 상표권을 침해하였고, 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다. 또한, 피고 C, D은 피고 회사의 공동대표이사로서 그 업무집행으로 인하여 원고에게 손해를 가하였다고 봄이 타당하다. 따라서 피고들은 공동하여 원고에게 위 침해기간 동안 이 사건 상표권 침해로 인한 손해를 배상할 책임이 있다.

###### 2) 피고들의 손해불발생 주장에 대하여

###### 가) 관련 법리

상표법 제67조 제2항, 제5항은 같은 조 제1항과 마찬가지로 불법행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 주장·입증책임을 경감하는 취지의 규정이고, 상표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없다. 따라서 상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장·증명할 필요가 있다. 다만, 위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장·증명의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 또는 개연성의 존재를 주장·증명하는 것으로 족하다고 보아야 하므로 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 2009. 10. 29. 선고 2007다

22514, 22521 판결, 대법원 2015. 10. 29. 선고 2013다45037 판결 등 참조).

## 나) 판단

살피건대, 다음과 같은 사정을 고려하면 원고는 주식회사 E 및 F에게 통상사용권을 설정해주고, 위 통상사용권자들이 이 사건 상표를 지정상품에 표시하여 사용하였으므로 피고 회사의 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 손해 발생의 염려가 인정되고, 그 상표권 침해로 인하여 원고가 손해를 입었음이 사실상 추정된다. 따라서 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

(1) 원고가 직접 이 사건 상표를 그 지정상품에 대하여 사용하지는 않았지만, 앞서 본 바와 같이 주식회사 E 및 F에게 통상사용권을 부여하였고, 2016. 4.경 이전에는 주식회사 E이, 그 이후에는 F이 이 사건 상표를 그 지정상품인 '비누'에 각 사용하였다. 따라서 원고가 실제로 통상사용권자를 통하여 이 사건 상표를 사용한 이상 상표를 등록만 해 두고 실제로 사용하지 않은 경우와 동일시할 수 없다.

(2) 상표의 사용자 외에 사용허락계약 등을 통하여 상표사용자의 상표사용을 통제하거나 상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하여 온 자가 따로 있는 경우에는 그러한 상표권자에게 상표사용에 따른 신용과 고객흡인력 등이 귀속된다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2011후1159 판결 등 참조). 주식회사 E, F이 이 사건 상표를 원고의 사용허락에 따라 사용함으로써 이 사건 상표에 대한 신용과 고객흡인력은 원고에게 귀속되었다고 볼 수 있다.

(3) 또한, 통상사용권자가 상표를 사용하고 있는 경우에도 상표권자에게 제3자의 상표침해에 따른 손해가 발생하지 않는다고 본다면 상표권자 및 통상사용권자 그 어느 누구도 침해행위에 따른 손해배상을 청구할 수 없는 불합리한 결론에 이르는 점, 구

상표법 제2조 제1항 제7호는 '상표의 사용'을 오로지 행위 태양만을 기준으로 정의하였을 뿐 상표의 사용 주체를 상표권자로 국한하지 않은 점, 구 상표법 제73조 제1항 제3호는 불사용에 따른 상표등록 취소사유를 규정하면서 통상사용권자가 상표를 사용하고 있는 경우를 제외하고 있는 점, 구 상표법 제73조 제1항 제8호는 통상사용권자가 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동이 생기도록 상표를 사용한 경우도 상표등록 취소사유로 규정한 점 등을 고려할 때, 상표권자가 직접 상표를 사용하고 있지 않다고 하더라도 상표의 사용계약을 통하여 그 사용권자가 등록상표를 사용하고 있다면 상표권자가 그 상표를 사용하였다고 볼 수 있고, 따라서 제3자가 등록상표권을 침해하였다면 상표권자에게 손해가 발생했다고 봄이 타당하다 (실제로 원고가 주식회사 E 및 F에게 이 사건 상표에 대한 통상사용권을 설정하였던 점을 고려할 때, 적어도 원고로서는 피고 회사의 상표권 침해기간 중에 제3자에게 이 사건 상표에 대한 통상사용권을 설정하고 사용료 상당의 금액은 지급받을 수 있었을 것으로 보인다).

## 나. 손해배상의 범위

### 1) 관련 법리

구 상표법 제67조 제2항은 "상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해의 액으로 추정한다"고 규정하고 있고, 여기서 '권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 받은 이익액'은 특별한 사정이 없는 한 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 생산·판매를 위하여

추가로 들어가는 비용(변동비용)을 공제한 한계이익으로 산정될 수 있다(대법원 2008.

3. 27. 선고 2005다75002 판결 참조).

구 상표법 제67조 제5항은 "법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다"고 규정하고 있는바, 이 경우 법원은 상표권을 침해한 자가 이를 침해하게 된 경위와 배경, 상표권자와 침해자 사이의 관계, 영업의 동종성 및 시장상황, 상표권 침해행위가 지속된 기간, 침해자가 분쟁 과정에서 보인 태도나 권리침해의 고의성, 그밖에 기록과 변론에 나타난 제반 사정을 종합적으로 고려하여 이를 산정할 수 있다(대법원 2005. 5. 27. 선고 2004다60584 판결 참조).

## 2) 판단

### 가) 구 상표법 제67조 제2항 적용 여부

앞서 든 사실관계와 갑 제21, 26호증, 을 제39~42호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사정에 비추어 보면 을 제2 내지 5, 15, 16, 22 내지 25호증의 각 기재와 제1심 법원의 삼성세무서장 및 서울세관장에 대한 각 과세정보제출명령 회신결과만으로는 피고 회사가 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 얻은 한계이익을 산정하기 어렵고, 피고 회사가 이 사건 상표권 침해행위에 의하여 받은 이익액을 산정하는 것이 극히 곤란하다고 판단된다.

(1) 피고 회사가 2018. 5. 17. 제출한 전산 매출데이터 자료(을 제2호증)에 따르면 피고 사용상품의 사업연도별 매출액은 아래 표 중 '매출액'란 기재와 같다.

한편 피고 사용상품의 판매단가는 거래처와 거래조건에 따라 개별적으로 정해지는데, 피고들이 제출한 2016년 월별 매출자료(을 제25호증)는 그 매출금액을 매출수량으로 나누어 구한 판매단가들 사이에 편차가 심하여 이를 근거로 판매단가를 산정하기는 어렵고, 피고 회사가 일부 도매상에 피고 사용상품을 판매한 단가는 3,200원부터 3,600원 사이인 것으로 보인다(을 제39호증 내지 을 제42호증). 또한, 피고 회사가 2016년에 홈페이지 등에서 일반 소비자에게 피고 사용상품을 판매한 단가는 대략 15,000원<sup>7)</sup> 정도로 보인다(갑 제26호증의 3, 4). 이를 종합해 보면, 피고 회사의 이 사건 상표권 침해행위가 집중된 2016년 피고 사용상품의 판매단가는 평균 10,000원 정도로 보인다.<sup>8)</sup>

피고 회사의 제출 자료에 따른 매출액을 기초로 피고 사용상품의 평균 판매단가를 10,000원 정도로 보고 산정한 추정판매수량은 아래 표 중 '추정판매수량'란 기재와 같다.

사업연도	매출액	추정판매수량 <sup>9)</sup>	누적판매수량
2014년	206,655,404원	20,665개	20,665개
2015년	4,297,306,690원	429,730개	450,395개
2016년	982,589,448	98,259개	548,655개
2017년	844,325,804	84,433개	633,088개
2018년	273,250,591	27,325개	660,413개
<b>합계</b>	<b>6,604,127,937원</b>	<b>660,413개</b>	660,413개

(2) 그런데 피고 회사와 언론기관 등은 피고 사용상품에 관하여 아래와 같이 공지하거나 보도하였다.

7) 갑 제37호증의 기재에 의하면, 피고 회사가 2017년에 홈페이지에서 국민비누를 정가 20,000원에서 15,000원으로 할인한 표시를 하여 판매한 사실이 인정되나, 이러한 사실만으로는 피고 회사가 피고 사용상품을 단가 20,000원에 판매해 왔다고 추인하기에 부족하고, 오히려 원고가 스스로 구입한 피고 사용상품의 단가도 15,800원(갑 제36호증의 1)인 점에 비추어 볼 때, 대략 15,000원 정도의 가격으로 판매한 것으로 보인다.

8) 을 제25호증의 기재를 그대로 믿기 어려운 이상 위 자료를 근거로 도매상에 판매한 수량이 홈페이지에서 판매한 수량의 3~4배가 된다는 피고들의 주장도 받아들이기 어렵다.

9) 추정판매수량 = 매출액 ÷ 추정 평균 판매단가 10,000원

① 에너지경제신문 2015. 1. 19.자 인터넷판에는 '피고 회사가 2014. 11. 피고 사용상품을 출시한 후 불과 3개월 만에 월 매출 3억 원대를 달성하면서 유명세를 떨치고 있다'라는 내용이 게재되었다.

② 시사뉴스타임 2015년 9월호에는 피고 C, D을 인터뷰한 내용이 게재되었는데, 그 중에는 '피고 회사가 2014. 11. 피고 사용상품을 출시한 후 3주 만에 매출 1억 원을 달성한 데 이어 2015. 5.에는 월 매출 9억 원을 돌파하는 성과를 이루었다'라는 내용이 포함되어 있다.

③ 피고 회사는 2015. 8. 28. 피고 회사의 홈페이지(www.K) 공지사항란에 피고 사용상품 판매량이 50만 개를 돌파한 것에 대한 고객 감사 이벤트를 실시한다고 공지하였다.

④ 이데일리 2015. 9. 2.자 인터넷판에 '피고 회사가 2014. 11. 피고 사용상품을 출시한 후 3주 만에 매출 1억 원 달성, 3개월 만에 월 매출 3억 원 달성, 최근에는 월 매출 9억 원을 달성할 정도로 상승세를 이어가고 있다'라는 내용이 게재되었다.

⑤ 이투뉴스 2016. 1. 20.자 인터넷판에 '피고 회사가 2016. 1. 16.까지 피고 사용상품의 판매수량이 150만 개를 돌파한 것에 대한 고객감사 이벤트를 실시한다'라는 내용이 게재되었다.

⑥ 피고 회사는 2017. 1. 9. 유튜브(You Tube)에 '200만개 후기 인증, 300만개 판매 기록'이라는 내용이 포함된 영상을 게시하였다.

⑦ 조선비즈(Chosun Biz) 2017. 5. 15.자 인터넷판에 '피고 사용상품이 2014. 11. 출시되자마자 월 매출 1억 원을 기록했고, 2016년 말 누적 판매량 200만 개를 돌파했다'라는 내용이 게재되었다.

(3) 위와 같이 피고 회사가 공지하거나 언론기관 등이 보도한 내용에 비추어 보면, 피고 회사가 제출한 자료에 따른 위 ①항 기재 매출액과 그에 기초한 추정판매수량은 실제 매출액과 추정판매수량에 크게 미치지 못하는 것으로 보이므로 이를 실제 매출액과 판매수량이라고 단정하기 어렵다. 다만 피고 회사가 공지하거나 언론기관 등이 보도한 내용은 모두 피고 회사의 영업성과 홍보활동과 관련된 것으로서 피고 회사가 자신의 영업성과를 홍보하면서 피고 사용상품 판매수량을 실제보다 다소 과장하였을 가능성을 배제할 수 없으므로, 피고 회사가 공지하거나 언론기관 등이 보도한 피고 사용상품 판매수량이 실제 판매수량이라고 쉽게 단정하기는 어렵다.

(4) 제1심 법원의 삼성세무서장에 대한 과세정보제출명령 회신결과에 따른 피고 회사의 사업연도별 총매출액과 영업이익액은 아래 표 기재와 같다.

사업연도	총매출액	영업이익액
2014년	206,655,404원	60,640,334원
2015년	12,553,852,303원	2,219,381,178원
2016년	30,778,527,951원	4,161,257,144원
2017년	48,066,203,446원	2,006,543,890원
합계	91,605,239,104원	8,447,822,546원

그러나 위 총매출액에는 피고 사용상품 이외의 피고 회사의 다른 상품의 매출액이 포함되어 있고, 달리 피고 사용상품의 매출액을 산정할 수 있는 자료가 없다. 설령 피고 사용상품의 매출액을 산정할 수 있다고 하더라도, 피고 회사가 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 얻은 한계이익을 산정할 수 있는 자료가 없다. 또한, 기준경비율에 의한 소득금액 산정방식<sup>10)</sup>에 따른 이익액을 산정하는 데 필요한 주요경비에 관한

10) 소득세법 제80조의 제3항, 동법 시행령 제143조 제3항 제1호의 소득추계 산정방식에 의하면, 기준경비율에 의한 소득금액은 수입금액에서 필요경비를 제외하는 방식, 즉 소득금액 = [수입금액 - 주요경비(= 매입비용 + 임차료 + 인건비) - (수입금액 × 기준경비율)]의 산식을 통하여 계산된다.

자료가 없으므로, 피고 회사가 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 위산정방식에 의하여 산정하기도 어렵다.

#### 나) 구 상표법 제67조 제5항에 따른 손해배상액 산정

(1) 앞서 본 바와 같이 이 사건은 상표권의 침해행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 직권으로 구 상표법 제67조 제5항에 따라 손해배상액을 산정하기로 한다.

(2) 앞서 든 증거, 갑 제10, 17, 21, 26, 37호증, 을 제2~5, 15, 16, 19, 22~25, 31~34, 36~44호증의 각 기재와 변론 전체의 취지 및 경험칙을 종합하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들을 종합하여 보면, 원고가 이 사건 상표권 침해로 인하여 입은 손해액을 300,000,000원으로 평가함이 타당하다.

① 이 사건의 경우 손해액 산정을 위한 기초자료들이 피고 회사에 편중되어 있다. 피고 회사는 이 사건에서 피고 회사의 피고 사용상품 매출액 등에 관한 자료를 제출하였으나, 피고 회사와 언론기관 등이 피고 회사의 피고 사용상품에 관하여 공지하거나 보도한 내용에 비추어 보면, 피고 회사가 제출한 자료에 따른 피고 회사의 피고 사용상품 총매출액 6,604,127,937원은 실제 매출액과 상당한 차이가 있는 것으로 보인다.

② 앞서 살핀 바와 같이 피고 회사와 언론 등은 피고 사용상품에 관하여 2016년말 기준 누적판매량 200만 개라고 보도하거나, 2017년 1월 누적판매량이 300만 개라고 광고하였는데, 이에 비추어 보면 피고 회사의 피고 사용상품 판매수량은 적어도 2,000,000개에 이르렀을 것으로 보이고, 피고 회사가 피고 사용상품의 판매로 얻은

매출액 역시 적어도 200억 원으로 추정된다. 이에 대하여 피고들은 피고 회사가 피고 사용상품 중 다수를 사은품, 기부품 등으로 무상으로 소진하였으므로 언론보도 및 홍보자료에 기초하여 피고 사용상품의 판매량을 산출할 수 없다고 주장하나, 피고 회사가 수년간에 걸쳐 시장의 신뢰를 저버리고 판매량 등을 현저히 속이는 위법 광고를 하였다고는 쉽사리 믿기 어려울 뿐만 아니라, 피고 회사의 사업연도별 총매출액과 영업이익액에 비추어 볼 때 위 언론보도 및 홍보자료에 따른 피고 사용상품의 판매량이나 매출액이 나름 일관된 추세로 나타나 있어 이 모두를 신빙성이 없다고 단정하기 어렵고, 달리 피고들의 주장을 인정할 만한 객관적인 자료가 부족하며,<sup>11)</sup> 설령 피고 회사가 피고 사용상품 중 일부를 고객들에게 사은품으로 제공하여 무상으로 양도하였다고 하더라도 이로 인한 상표권 침해는 여전히 인정되고, 다만 위와 같은 상표권침해 경위 등을 손해액 산정에 고려하면 족하다.

③ 피고 회사는 피고 사용상품을 단가 1,000원에 매입한 적도 있으나, 주로 단가 약 2,000원에 매입한 것으로 보인다(을 제37호증). 앞서 살핀 바와 같이 피고 회사의 침해행위가 집중된 2016년 당시 피고 사용상품의 평균 판매단가는 대략 10,000원 정도로 추정된다. 여기에 피고 회사가 제출한 피고 사용상품의 매입데이터 자료(을 제 5호증)를 덧붙여 고려하면, 피고 회사의 피고 사용상품 판매에 따른 추정매출액은 아래 표 기재와 같다.

사업연도	총매입원가	매입량 <sup>12)</sup>	추정매출액 <sup>13)</sup>	누적매출액
2014년	79,833,200원	39,917개	399,170,000원	399,170,000원
2015년	2,953,156,546원	1,476,578개	14,765,780,000원	15,164,950,000원

11) 피고들은 제1심 변론기일에서는 피고 회사와 언론기관 등이 공지하거나 보도한 판매수량이 허위·과장된 것임을 명시적으로 인정할 사실이 없다가, 이 법원에 이르러서야 이러한 점을 주장하고 있다.

2016년	221,363,635원	110,682개	1,106,820,000원	16,271,770,000원
2017년	412,089,696원	206,045개	2,060,450,000원	18,332,220,000원
2018년 <sup>14)</sup>	254,799,972원	127,400개	1,274,000,000원	19,606,220,000원
<b>합계</b>	<b>3,921,243,049원</b>	<b>1,960,622개</b>	<b>19,606,220,000원</b>	

④ 주식회사 E은 2010년, 2011년 모두 영업이익 적자를 기록하다가 2015. 5. 31. 폐업하였다. 인터넷 포털사이트 네이버에 검색어를 '난다모 매직스톤'으로, 검색기간을 2014. 1. 1.부터 2014. 12. 31.까지로 하여 검색하였을 때 원고 또는 주식회사 E과 관련된 검색결과를 찾을 수 없다. 주식회사 E의 홈페이지 화면에는 자사 상품으로 '모발 오케이', '난다모비누', '난다무삼푸' 등 주로 모발케어 제품을 판매하고 있고, '난다모' 표장을 주로 사용하였던 것으로 보인다.

⑤ 한편 피고 회사의 이익 발생에는 이 사건 상표 이외에도 피고 C, D의 경영능력, 피고 회사의 자본, 기업 신용 등 여러 요소도 기여하였음이 명백하다. 특히, 다수의 언론기사는 피고 C, D의 SNS(소셜미디어)를 활용한 마케팅 등에 주목하여 '마케팅 성공사례' 등으로 보도한 바 있다. 이러한 사정은 원고가 이 사건 상표권 침해로 인하여 입은 손해액을 산정함에 있어서 고려되어야 한다.

⑥ 한국경제연구원의 2018년 '브랜드 사용료 사례와 시사점' 보고서에 의하면, 해외 기업의 경우 브랜드 사용료를 매출액의 1~3% 정도 지급하는 것이 일반적인 점, 특허청의 2013년 국내기업 동종업계 평균상표사용료율에 관한 설문조사결과에 의하면 매출액의 1% 미만이 전체의 16.2%(44.3%<sup>15)</sup>), 매출액의 1% 이상 3% 미만이

12) 총매입원가(= 피고 회사 매입데이터 자료의 공급가액 항목의 총합) ÷ 2,000원.

13) 매입량 × 10,000원.

14) 편의상 피고 회사 매입데이터 자료(2018. 1. 1.~2018. 5. 17.)의 공급가액 항목의 총합을 그대로 반영하였다.

6.7%(18.3%), 매출액의 3% 이상 5% 미만인 6.0%(16.4%), 매출액의 5% 이상 10% 미만인 4.9%(13.4%), 매출액의 10% 이상이 2.8%(7.6%), 그 외는 모른다는 응답이었는데, 이에 따르면 모른다는 응답을 제외할 경우 전체 중 평균값에 해당하는 부분은 대략 매출액의 1.5~2% 구간에 해당하는 것으로 보이는 점, 이 사건 상표는 2011. 3. 21. 등록되어 피고가 침해행위를 시작할 당시 등록된 지 3년 정도밖에 되지 않았고, 원고의 통상사용권자들이 이 사건 상표를 사용하긴 하였으나 매출액 규모 및 인터넷 포털사이트 검색결과 등에 비추어 볼 때 국내 일반 수요자 및 거래자에게 널리 알려졌다고 보기는 어려운 점, 원고의 통상사용권자인 주식회사 E 및 F은 각 '난다모' 포장, 'G' 및 '소맥삼푸' 등을 주된 포장으로 사용하고 탈모 관련 삼푸 등을 주력 상품으로 판매했던 것으로 보이고 이 사건 상표를 사용하여 판매한 상품은 비중이 상대적으로 낮은 것으로 보이는 점에다가 앞서 든 ②, ⑤의 사정을 덧붙여 고려하면, 원고는 동종업계의 다른 사업자와 이 사건 상표의 사용계약을 체결할 경우 이 사건 상표를 사용한 상품의 매출액 중 약 1~2% 정도의 금액을 사용료로 지급받을 수 있을 것으로 보인다.

(3) (가) 이에 대하여 피고들은, 원고의 손해액은 구 상표법 제67조 제3항에 의하여 쉽게 산정할 수 있으므로 구 상표법 제67조 제5항이 적용되어서는 아니 되고, 위 조항에 따라 손해액을 인정하여야 한다고 주장한다.

그러나 구 상표법 제67조의 각 항은 구체적 요건사실이 다르고 상표권자인 원고가 이를 증명하여야 하므로 변론주의 원칙상 법원은 원고가 주장한 조항을 적용하여야 하고, 상표권자 등이 주장하지 않은 조항을 직권으로 적용할 수 없다. 상표권자가 구 상표법 제67조 제2항에 의하여 손해액을 청구하여 그에 따라 손해액을 산정하는 경

---

15) 괄호 안의 비율은 모른다는 응답을 제외하고 사용료를 수치로 응답한 모집단을 100%로 하여 계산한 수치이다.

우에 침해자로서는 같은 조 제2항에 의하여 산정된 손해액이 같은 조 제3항에 의하여 산정된 손해액보다 과다하다는 사정을 들어 같은 조 제3항에 의하여 산정된 손해액으로 감액할 것을 주장하여 다투는 것은 허용되지 아니한다(대법원 2014. 5. 29. 선고 2013다208098 판결, 대법원 2009. 8. 20. 선고 2007다12975 판결 등 참조).

앞서 살핀 바와 같이 피고 회사가 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 얻은 한계이익을 산정하기 어렵고, 이 사건은 상표권의 침해행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로 구 상표법 제67조 제5항에 따라 손해배상액을 산정하는 것이 타당하다.

이와 다른 전제에 선 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

(나) 피고들은 설령 이 사건 협업계약이 상표사용약정에 해당하지 않는다고 하더라도 원고는 피고들이 원고로부터 상표사용허락을 받은 것으로 오인하도록 유도하였고, 피고 회사가 피고 사용포장을 사용하고 있음을 알면서도 묵인하여 원고의 과실로 인하여 손해가 확대된 것이므로 손해액 산정에 이러한 원고의 과실이 고려되어야 한다고 주장한다.

그러나 앞서 든 사실관계 및 증거와 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정 즉, 원고가 이 사건 협업계약 이후에도 2016. 5. 31. 피고 회사 및 2016. 6.경 피고 회사의 거래처들에 상표침해를 중지해 달라고 요청한 바 있는 점, 피고 회사는 이에 대하여 피고 회사 거래처들에 이 사건 상표가 압류되었고 불사용취소심결이 내려진 것을 근거로 피고 사용포장을 계속 사용할 수 있음을 주장하였을 뿐 원고로부터 상표사용의 허락을 받았다는 점을 소명한 바 없는 점 등에 비추어보면, 원고로 인

하여 피고 회사가 상표사용을 허락받았다고 오인하였다거나 원고가 피고 회사의 상표사용을 묵인하였다고 보기 어려워 피고들의 이 사건 각 상표권 침해로 인한 손해의 발생 또는 확대에 원고에게 과실이 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

따라서 피고들의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

### 3) 소결론

그렇다면, 피고들은 공동하여 원고에게 손해배상금 300,000,000원 및 위 돈에 대하여 이 사건 상표권 침해행위 중기일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달 다음날인 2018. 11. 29.부터 피고들이 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁함이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2020. 5. 22.까지 민법이 정한 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

## 5. 결론

원고의 이 사건 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 제1심판결 중 피고 C, D에 대한 금지청구를 제외한 나머지 부분은 이와 결론을 달리하여 부당하므로, 피고들의 항소를 일부 받아들여 제1심판결을 주문과 같이 변경하기로 한다.

재판장            판사            윤성식

판사 권순민

판사 정택수

별지 1

## 피고 회사의 사용표장

1. MAGIC STONE
2. APRIL SKIN MAGIC STONE
3. 매직스톤
4. 에이프릴스킨 매직스톤

별지 2

## 피고 회사의 사용상품

별지 1 피고 회사의 사용표장이 표시된 비누(그 형태, 모양, 색상을 달리하더라도 피고 회사의 사용표장이 표시된 비누이면 이를 포함)

끝.