

상표권 침해에 대한 손해배상액 산정에서의 기여도 산정: ‘25%+8요소법’의 제안

정여단 *

정차호**

【목 차】

<p>I. 서론</p> <p>1. 연구의 필요성</p> <p>2. 연구의 범위 및 방법</p> <p>II. 상표 사건에서의 기여도 법리 개요</p> <p>1. 상표 기여도의 정의</p> <p>2. 기여도의 기본 산정공식</p> <p>3. 현황 및 문제점</p> <p>III. 한국의 판례</p> <p>1. 정관장 상표 사건(30%)</p> <p>2. MKM 상표 사건(15%)</p> <p>3. 킹콩리필 서비스표 사건(10%)</p> <p>4. 삼계탕 서비스표 사건(5%)</p> <p>5. 필라테스 서비스표 사건(20%)</p> <p>6. 하이우드 상표 사건(30%)</p> <p>7. 메타랜드 서비스표 사건(20%)</p> <p>IV. 중국의 판례</p> <p>1. 신백륜 상표 사건(2.5%)</p> <p>2. 향중여 서비스표 사건(73%)</p> <p>V. 일본의 판례</p> <p>1. VEGASVEGAS 서비스표 사건</p> <p>2. 舞豚 서비스표 사건</p> <p>3. 사용료율과 기여도의 관계</p>	<p>VI. 대만의 판례</p> <p>1. 오악국문 서비스표 사건(50%)</p> <p>2. 다른 사건에서 참고할 수 있는 점</p> <p>VII. 미국의 판례</p> <p>VIII. 상표사건에서의 기여도 법리의 제안:25%+8요소법</p> <p>1. 특허사건에서의 25% 경험칙의 상표사건에서의 활용</p> <p>2. 25% 경험칙+8요소</p> <p>3. 8요소의 도출</p> <p>4. 합리적 사용료에서의 상표의 기여도의 산정방식</p> <p>IX. 완전히 다른 방법(정성분석법)의 필요성</p> <p>1. 특허 기여도 정의와의 대비</p> <p>2. 침해요소와 비침해요소를 구분하는 방법</p> <p>3. 중국의 정성분석법</p> <p>4. 미국의 정성분석법</p> <p>5. 소결</p> <p>X. 결론</p>
---	---

* 성균관대학교 법학전문대학원 박사과정 학생(주저자).

** 성균관대학교 법학전문대학원 교수(교신저자).

【국문 요약】

상표권 침해에 대한 손해배상액의 산정에 있어서 기여도(寄與度, apportionment ratio)를 산정하는 법리에 대한 연구가 전무한 실정이며, 그래서 관련 연구가 매우 필요하다. 본 논문은 상표사건에서의 기여도의 정의(definition)를 “원고(권리자)의 일실회익 또는 피고(침해자)의 이익에 대해 해당 상표가 기여한 정도”라고 제시한다. 상표사건에서의 기여도 적용의 실무상 문제점은 ① 고려요소의 불일치, ② 기여도 수치를 산정하는 구체적인 과정의 미제시 및 (그로 인한) ③ 결과적인 기여도 수치의 예측의 어려움인 것으로 파악되었다. 본 논문은 한국, 중국, 일본 및 대만에서 다투어진 상표사건 중 기여도 고려요소 및 수치가 구체적으로 제시된 12개 판결을 분석하였다. 그 분석의 결과로 본 논문은 다음과 같은 8가지 고려요소(‘8요소’)를 제시한다: ① 기술, 디자인, 자본력 등의 요소가 해당 상품에 기여하는 정도, ② 해당 상표의 인지도(brand power), ③ 원고와 피고의 업종 및 시장구역의 근접성, ④ 피고가 침해 표장을 변경한 행위, ⑤ 해당 상표의 해당 상품에서의 사용범위 및 정도, ⑥ 침해 전·후 매출액 또는 시장점유율의 변화, ⑦ 구체적인 수치가 있는 해당 상표의 기여도에 관한 외부자료 및 ⑧ 해당 상표의 사용에 의한 해당 상품의 가격변화. 본 논문은 위 ‘8요소’를 활용하면서 기여도를 산정하는 구체적인 방법으로 ‘25%+8요소법’을 제안한다. 25%+8요소법은 해당 제품의 단위수량당 이익 중 25%가 대상 상표의 기여에 의한 것이라고 잠정 인정한 후, 위에서 제시된 8요소의 상향 필요성 및 하향 필요성을 종합적으로 고려하여 그 25%를 조정한 최종 기여도를 결정하는 방법이다. 우리나라 판결에서의 기여도 중간값이 약 25%인 점, 여러 판결에서 그러한 요소들을 고려하였다는 점 및 사용하기 편리하다는 점에서 25%+8요소법이 적극 권장된다.

I. 서론

1. 연구의 필요성

우리나라에서 ‘특허권’ 침해에 대한 손해배상액을 산정하는 법리가 정립되어 있지 않다는 판단 하에 여러 선행연구자가 그 법리를 정립하기 위해 노력하여 왔다.¹⁾ 최근에는 더 나아가 특허권 침해에 대한 손해배상액 산정에 있어서 ‘기여도’를 적용하는 법리에 대한 관심이 높아지고 있다.²⁾ 2019년 대법원도 (특허사건과 성격이 유사한) 기술영업비밀 사건에서 (기존의 저작권 사건에서 제시한 기여도 고려요소와는 사뭇 다른) 기여도 산정의 고려요소를 제시한 바 있다.³⁾ 특허사건과 관련하여 기여도 법리가 발전하고 있음에도 불구하고, 상표사건에서의 상응하는 연구는 전무한 것으로 파악된다.⁴⁾⁵⁾ 상표사건에서 손해배상액을 산정함에 있어

-
- 1) RISS 사이트에서 (특허+ 손해배상)으로 검색한 결과, 2000년 이후의 박사학위논문만 9개 이상이 검색된다.
 - 2) 최호진, “다중결합제품의 특허침해 사건에서 손해배상액 추정규정과 기여율의 체계적 해석에 관한 고찰”, 사법 제57호, 사법발전재단, 2021; 최형구, “특허침해 손해배상에 있어 기여도 산정기준에 관한 국내 판례분석”, The Journal of Law & IP 제11권 제2호, 충남대학교 세종지적재산연구소, 2021; 정차호·황성필, “특허권 침해에 대한 손해배상액 산정: 미국의 기여도(apportionment ratio) 법리”, 과학기술과 법 제10권 제2호, 충북대학교 법학연구소, 2019; 주현재·문려화·정차호, “특허법상 손해배상액 산정에 있어서 기여도 증명책임의 소재”, 지식재산연구 제13권 제1호, 한국지식재산연구원, 2018; 정차호·문려화, “특허권 침해에 대한 손해배상액 산정에 있어서의 기여도(apportionment ratio) 산정 법리”, 정보법학 제21권 제3호, 한국정보법학회, 2017; 정차호·장태미, “특허권침해 손해배상액 산정의 기초(base): 전체시장가치원칙, 최소판매가능부품원칙 및 기여도배분원칙의 상황별 적용” 법학연구 제22권 제2호, 경상대학교 법학연구소, 2014.
 - 3) 대법원 2019. 9. 10. 선고 2017다34981 판결(“물건의 일부가 영업비밀 침해에 관계된 경우, 침해자가 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 영업비밀의 기여율은 전체 물건에서 영업비밀의 침해에 관계된 부분이 필수적 구성인지 여부, 기술적·경제적 가치, 전체 구성 내지 가격에서 차지하는 비율 등을 종합적으로 고려하여 정해야 한다.”).
 - 4) RISS 사이트에서 (상표+ 기여)로 검색한 결과, 그 두 키워드를 제목으로 하는 문건은 발견되지 않았다.
 - 5) 미국 Westlaw 서비스의 Law Review DB에서 (trademark /s damages /s apportion!)으로 검색한 결과로도 관련 논문이 발견되지 않는다. 논문이라기 보다는 짧은 글에 해당하는 다음 문건 정도만이 발견된다. Scott P. Shaw, *Applying the Apportionment Theory in Copyright and Trademark Cases Involving Apparel and Retail Defendants*, Orange County Law., July 2009.

서 기여도를 적용하는 법리를 연구할 필요성이 인정된다.

2. 연구의 범위 및 방법

본 논문은 한국, 중국, 미국, 일본 및 대만에서 상표권 침해에 대해 손해배상액을 산정하면서 기여도 산정의 고려요소 및 기여도 수치를 구체적으로 제시한 판결들을 분석한다.⁶⁾ 여러 차례에 걸쳐 검색하여 12개의 판결들을 수집할 수 있었다. 본 논문은 그 12개의 판결들을 관통하는 기여도 산정의 법리를 제안한다. 다른 한편, 상표권 침해에 대해 손해배상액을 산정하면서 기여도를 적용 또는 언급하지 않은 판결 및 기여도를 100%로 인정한 판결도 다수 발견된다. (분량의 한계로 인해) 본 논문은 그러한 판결들에 대하여는 분석하지 않는다. 후속 논문에서 그 판결들을 분석하고, 본 논문이 분석한 판결들과 비교, 연결할 것이다.

II. 상표 사건에서의 기여도 법리 개요

1. 상표 기여도의 정의

상표권 침해에 대한 손해배상액을 산정하는 방법은 권리자의 일실이익, 침해자의 이익, 합리적 사용료⁷⁾ 및 법정배상의⁸⁾ 4가지가 존재한다.⁹⁾¹⁰⁾ 그러한 산정에 있어서 해당 상표가 해당 상품의 가격에 어느 정도

6) 다만, 미국에서는 여러 고려요소를 고려하여 기여도를 책정한 사례가 발견되지 않았다. 미국의 상표사건에서의 기여도 산정법리에 대하여는 별도의 논문에서 연구하고자 한다.

7) 상표법 제110조 제1항 내지 제4항.

8) 상표법 제111조(법정손해배상의 청구).

9) 박종태, 상표법 제13판, 한빛지적소유권센터, 2019, 680-685면.

10) 정차호·장태미, “특허법 제128조 제6항에 따른 법원의 재량에 의한 ‘상당한’ 손해액의 인정”, 지식재산연구 제10권 제2호, 한국지식재산연구원, 2015, 2면 초록(“특허권 침해소송에서 손해액을 산정함에 있어서 특허권자가 손해액을 증명하여야 한다. 그러나 그러한 증명이 어려움을 감안하여 특허법 제128조 제6항은 손해액을 증명하기 극히 곤란한 경우 법원이 재량으로 ‘상당한’ 손해액을 인정할 수 있다고 규정하고 있다. 그런데, 법원이 제1항 내지 제4항에 의한 산정을 완전히 포기하고 제6항만을 근거로 손해배상액을 산정하는 사례가 많은데, 이 글은

로 기여하였는지를 판단하여 그 기여도를 적용하여야 한다. 특허사건에서의 기여도 적용에 관한 논문에서 손해배상액 산정의 대상이 되는 가치(판매가)¹¹⁾ 또는 구매력으로¹²⁾ 특허권의 기여도를 정의한 사례가 발견된다. 상표와 관련하여 기여도를 “침해된 상표가 침해된 제품의 매상에 어느 정도 기여했는지를 파악하는 것”이라고 설명한 사례도 존재한다.¹³⁾ 물론 이러한 정의도 참고할 가치가 있으나, 필자는 상표의 기여를 가장 잘 설명하는 것은 해당 상표로 인해 증가된 이익이라고 생각한다. 대법원도 (저작권 사건이긴 하나) 전체 ‘이익’에 해당 지식재산권이 기여한 바를 기여도라고 실시한 바 있다.¹⁴⁾ 그래서 상표사건에서의 기여도는 상표가 전체 이익에 기여한 비율로 정의할 수 있다.¹⁵⁾

제6항이 별도의 손해배상액 산정의 근거가 되는 것이 아니라 제1항 내지 제4항의 산정을 돕는 보조적 규정임을 밝혔다.”).

- 11) 정차호·문려화, “특허권 침해에 대한 손해배상액 산정에 있어서의 기여도(apportionment ratio) 산정 법리”, 정보법학 제21권 제3호, 한국정보법학회, 2017, 88-89면(“그런 견지에서 ‘기여도는 손해배상액 산정의 대상이 되는 제품의 가치(판매가)에 해당 특허발명이 기여한 비율’이라고 정의할 수 있다.”).
- 12) 최지선, “특허침해 손해액 산정법의 개선방안에 관한 연구 : 통계학적 분석 및 온라인기술가치평가시스템의 활용사례를 중심으로”, 서울대학교 대학원 박사학위논문, 2016, 197면(“기여도 고려할은 침해자의 제품 중 침해부분이 차지하는 비중이 일부분에 불과한 경우에는 제품 전체의 구매력에 대한 특허발명의 공헌의 정도인 기여율을 고려할 필요가 있다고 본다.”).
- 13) 최우령, “상표권 침해로 인한 손해배상청구에 관한 연구”, 고려대학교 박사학위논문, 2013, 85면(인용: 島田康男, 商標權侵害に基づく損害賠償請求について, 知的財産法の理論と実務—商標法・不正競争防止法—(第3巻), 新日本法規出版, 2007, 191頁).
- 14) 대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결(“물건의 일부가 저작재산권의 침해에 관계된 경우에 있어서는 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 저작재산권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율(기여도)을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고 ...”).
- 15) 정차호·문려화, 앞의 논문, 88면(“기여도는 손해배상액 산정의 장면에서 사용된다. 그러므로 손해배상액 산정과 연관되어 ‘기여도’를 정의할 필요가 있다. 손해배상액 산정은 배상금액을 산정하는 것이고, 배상금액은 침해자 제품 또는 특허권자 제품의 매출(판매가)을 기준으로 산정하게 된다. 그러므로 기여도도 그 판매가와 관련하여 정의되어야 한다. 그런 견지에서 ‘기여도는 손해배상액 산정의 대상이 되는 제품의 가치(판매가)에 해당 특허발명이 기여한 비율’이라고 정의할 수 있다. 그래서 해당 제품의 판매가(가치)에 기여도를 곱하면 해당 발명의 가격(가치)이 산출된다.”).

일실이익, 침해자 이익, 합리적 사용료로 산정함에 있어서 각 장면에 어울리게 기여도를 적용해야 할 것이다.¹⁶⁾ 구체적으로 설명하면, 원고(상표권자 및/또는 전용실시권자)의 일실이익을 산정하는 경우의 상표의 기여도의 정의는 해당 상표가 원고의 이익에 기여한 비율이다. 침해자 이익을 산정하는 경우에는 상표의 기여도의 정의는 해당 침해상표가 침해자의 이익에 기여한 비율이다. 합리적 사용료를 산정하는 경우에는 사용료기초(royalty base)를 적용하면서 기여도를 반영할 수 있다. 검색된 바에 따르면, 지금까지 상표사건에서 기여도를 적용한 경우는 대부분 침해자의 이익을 산정하는 경우이다.¹⁷⁾ 아마도, 원고(권리자)가 본인의 영업정보가 노출될 가능성을 방지하기 위하여 또, 더 중요하게 상대방(피고)의 영업정보를 획득하기 위하여, 본인의 일실이익이 아닌 침해자(피고)의 이익에 의한 산정을 선호하였을 것으로 생각된다.¹⁸⁾

2. 기여도의 기본 산정공식

상표사건에서 기여도를 산정할 때 해당 상표가 대상 상품의 이익에 기여한 정도를 고려해야 한다. 일실이익을 산정하는 기본공식은 침해자 양도수량에 권리자의 단위수량당 이익액을 곱하는 것이다.¹⁹⁾ 그러나, 그것은 추정되는 기본공식에 불과하다. 즉, 침해자 양도수량 중 인과관계가 인정되지 않는 수량은 제외되어야 하고,²⁰⁾²¹⁾ 해당 상표의 기여와 무관한

16) 미국에서는 법정손해배상액을 책정하는 경우에는 기여도가 적용되지 않는다고 한다. Nintendo of America, Inc. v. Dragon Pacific International, Et Al., Guide Computer L. P 47177 (“However, apportionment is simply not an option when statutory damages are elected.”). 필자는 법정손해배상액을 책정하는 경우에도 기여도가 고려될 수 있다고 생각한다. 그러나, 그 점에 대한 논의는 본 논문에서는 생략한다.

17) 아래 표17 참고.

18) J. Benjamin Bai *et al.*, *What Multinational Companies Need to Know About Patent Invalidation and Patent Litigation in China*, 5 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 449, 462 (2007) (“If the infringer's profits are to be used as a basis for assessment of damages, evidence preservation becomes an essential tool to enable the patentee to obtain the necessary sales and accounting information from the defendant.”).

19) 상표법 제110조(손해액의 추정 등) 제1항 제1호.

20) 정차호, 특허법의 손해배상론, 박영사, 2016, 9면(“추정된 금액을 한도 및/또는 단서에 의해 일부 복멸할 수 있으므로, 동향을 추정규정으로 보는 것이 타당하다고 본다.”).

이익은 단위수량당 이익에서 제외되어야 한다. 침해자 이익을 산정하는 기본공식은 침해자 양도수량에 침해자의 단위수량당 이익액을 곱하는 것이다. 그러나, 그것도 추정되는 기본공식에 불과하다.²²⁾ 즉, 침해자 양도수량 중 인과관계가 인정되지 않는 수량은 제외되어야 하고,²³⁾ 해당 상표의 기여와 무관한 이익은 단위수량당 이익에서 제외되어야 한다. 그렇게 해당 상표의 기여와 무관한 이익을 단위수량당 이익에서 제외하기 위해서, 단위수량당 이익에 기여도를 곱하는 것이다. 그 내용을 다음 표와 같이 정리할 수 있다. 아래 공식에서의 ‘기여도’를 산정하는 법리를 제공하여야 한다.

<표1: 기여도를 반영하는 일실이익 또는 침해자 이익의 산정공식>

<p>■ 권리자 일실이익 = <수량 인과관계가 인정되는> 침해자 양도수량 x (권리자 단위수량당 이익액 x 기여도)</p> <p>■ 침해자 이익 = <수량 인과관계가 인정되는> 침해자 양도수량 x (침해자 단위수량당 이익액 x 기여도)</p>

또 합리적 사용료의²⁴⁾ 기본공식은 사용료기초(royalty base)에 사용료율(royalty rate)을 곱하는 것이다.²⁵⁾ 산정공식은 아래와 같다.²⁶⁾ 여기서

-
- 21) 상표법 개정으로 복합산정(hybrid calculation) 법리가 도입됨에 따라 여기에서 제외되는 수량에 대하여는 합리적 사용료에 의해 산정될 수 있다. 상표법 제110조 제1항 제2호.
- 22) 대법원 2006. 10. 12. 선고 2005다36505 판결(“이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 위 규정의 취지에 비추어 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 족하다고 보아야 할 것이다.”).
- 23) 여기에서 제외되는 수량에 대해 합리적 사용료에 의해 산정이 될 수 있는지에 대하여는 이견이 있을 수 있다.
- 24) “Royalty”를 특허법에서는 ‘실시료’라고 칭하고, 상표법에서는 ‘사용료’라고 칭하고, 저작권법에서는 ‘이용료’라고 칭한다.
- 25) 황성필·정차호, “‘합리적’ 실시료율 책정을 위한 25% 원칙”, 법학논문집 제44집 제1호, 중앙대학교 법학연구원, 2020, 406면(“실시료(royalty)는 실시료기초에 실시료율을 곱하여 구한다.”).
- 26) 황성필·정차호, 위의 논문, 406면(“Uniloc 법원은 25% 원칙이 해당 사안에서의 실시료기초와

도 기여도 산정이 문제가 된다.

<표2: 기여도를 반영하는 사용료의 산정공식>

$$\blacksquare \text{ 사용료} = (\text{사용료기초} \times \text{기여도}) \times \text{사용료율(royalty rate)}$$

3. 현황 및 문제점

2022년 12월 현재까지 상표사건에서의 ‘기여도’를 연구한 학술논문은 한국에서는 발견되지 않는다.²⁷⁾ 기여도 수치를 산정한 구체적인 사건에서도 법원은 몇 가지 고려요소를 제시하고 구체적인 산정의 과정을 밝히지 않은 채 기여도 수치를 책정하는 행태를 보였다.²⁸⁾ 여러 사건에서 고려한 고려요소가 제각각이라는 문제점도 지적된다. 그래서 향후 상표의 기여도를 적용해야 하는 법원이 그 전의 판결들로부터 도움을 받지 못한다. 기존 실무의 문제점을 다음과 같이 정리할 수 있을 것이다. ① 고려요소의 불일치: 법원은 사건마다 조금씩 다른 고려요소를 제시하여 왔다. 주어진 사안에 따라 고려요소가 달라질 수 있음을 인정하더라도 그 달라지는 이유 또는 논거가 제시되지 않는다면 그 다름은 유연함이 아니라 혼란함이 된다. ② 기여도 수치를 산정하는 구체적인 과정의 미제시 및 (그로 인한) ③ 기여도의 결과 예측의 어려움: 비슷한 사건의 결과가 달라질 수도 있고, 원고와 피고가 불만을 가질 수 있고, 청구 내용을 미리 준비하기도 어렵다. 필자는 이러한 문제점의 해결방안을 찾기 위하여 주요국의 실제 판례를 분석한다.

합리적으로 연결되지 못한다고 설시하였다. 그 설시는 기여도(apportionment ratio)의 중요성을 강조한 것이다.

[▪ 기여도를 반영하지 않는 실시료(royalty) = 실시료기초(royalty base) × 실시료율(royalty rate) = 매출액 × (이익률 × 25%)

▪ 기여도를 반영하는 실시료 = (실시료기초 × 기여도) × 실시료율(royalty rate) = (매출액 × 기여도) × (이익률 × 25%)]”.

27) RISS 사이트에서 (상표+손해배상+기여)를 검색어로 검색한 결과에 의하면 상표사건에서 기여도를 적용하는 법리에 대해 논한 학술논문은 발견되지 않았다.


28) 정차호·문려화, 앞의 논문, 87면(“사건들도 동 법리를 제대로 이해하고 있는 것으로 생각되지 않는다. 많은 사건들은 몇 가지 요소들을 나열한 후 그것들을 종합적으로 검토하였다고 강변하며 그래서 기여도가 몇 %라고 결론을 내린다.”).

III. 한국의 판례

1. 정관장 상표 사건(30%)

정관장 사건은 정관장이라는 상표권을 침해한 홍삼 제품에 대한 손해배상액 산정에서 침해자의 이익을 산정한 것이다. 원고의 등록상표와 피고의 표장은 다음과 같다.

<표3: 정관장 사건에서 등록상표 및 침해표장의 비교 >

원고의 등록상표 ²⁹⁾	피고의 표장 ³⁰⁾
	

1심법원은 기여도를 고려하지 않았으며 구 상표법 제67조 제2항에³¹⁾ 의하여 침해자 이익으로 “손해배상액 = 침해제품을 제조하고 판매하여 얻은 총 매출액 - 원재료비 - 부재료비 - 기타 제조경비 - 기타 변동비”의 공식을 적용하여 얻은 이익 457,124,655원을 손해배상액으로 책정하였다.³²⁾ 항소심법원은 1심법원이 산정한 그 액수를 인정하면서도 나아가 기여도도 적용해야 한다는 점 및 그 적용에 있어서 다음의 요소가 고려되어야 한다고 설시하였다.

29) 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나1855 판결(“이 사건 제3등록상표(상표)는 모서리가 둥근 사각형의 도안 중 상단 가운데는 '태극 문양'이 있고 ...”).

30) 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나1855 판결(“그리고 이 사건 침해표장(상표)은 모서리가 둥근 사각형의 도안 중 상단 가운데는 '태극 문양'과 '6년근'이 기재되어 있고 ...”).

31) 상표법 제67조 제2항(“제66조의2에 따른 손해배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해의 액으로 추정한다.”).

32) 서울중앙지방법원 2018. 6. 15. 선고 2017가합500971 판결.

<표4: 정관장 사건에서 고려된 해당 상표의 기여도 고려요소>

- | |
|--|
| ① 침해표장과 등록상표의 의미의 구별; ³³⁾
② 피고의 브랜드 파워; ³⁴⁾
③ 가격의 차이. ³⁵⁾ |
|--|

법원은 위 요소들을 고려한 후 침해표장이 해당 이익에서 차지하는 기여도를 30%로 결정하였다. 그에 따라서 최종 손해배상액은 137,137,396원(=457,124,655원×30%)이었다.³⁶⁾ 해당 상표의 기여도가 적당한지를 평가하기 위해 각 고려요소의 의미를 음미한다.

먼저 ① 요소에 대해 살펴본다. 법원은 한편으로는 ‘정관장’의 인지도를 인정하면서도, 다른 한편으로는 피고가 ‘고려홍삼’이라는 다른 상표를 사용한 점도 고려되어야 한다고 보았다. 법원은 그러한 사실이 피고에게

33) 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나1855 판결(“① 원고가 홍삼제품에 표시하여 판매한 '정관장(正官庄)' 브랜드는 그 자체에 '정부가 관장하는 제품'이라는 의미를 가지고 있는데다가, 원래 인삼 및 홍삼 제품은 국가 전매사업의 대상으로서 제무부 산하의 전매청이 1948년 무렵부터 1989년 무렵까지 제품의 생산과 판매를 독점하면서 위 브랜드를 사용해왔고, 이어서 한국 담배인삼공사와 원고 등이 그 독점적인 사용을 계속함으로써 국내에 널리 알려지게 되었는바, 그 자체의 고객 흡인력이 상당하여 원고 제품의 매출에 상당한 영향을 미쳤을 것으로 보이는데, 피고는 '고려홍삼' 등 다른 표장을 사용하는 등으로 원고 제품과 차별화를 시도하기도 하였다.”).

34) 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나1855 판결(“② 피고는 2002. 3. 26. 설립된 이래 홍삼제품을 주력으로 하는 건강식품전문 제조업체로서 2007년 6월 무렵 충청남도지사 품질추천 농특산물 인정을 받고, 2011년 12월 무렵 우수건강기능식품제조기준(GMP) 적용 업소로 지정되는 등 피고가 생산하는 홍삼제품의 품질을 인정받았고, 2015. 11. 10.자 머니투데이 인터넷판 기사에 원고와 농협홍삼에 이어 홍삼업계에서 국내 3위권의 기업으로 소개되기도 하였는바, 위와 같은 사정은 피고 제품의 매출에 영향을 미쳤을 것으로 보인다.”).

35) 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나1855 판결(“③ 앞서 본 바와 같이 원고와 피고가 판매하는 홍삼제품의 판매가격대에 일부 차이가 있고, 위와 같은 사정 역시 피고 제품의 매출에 일부 영향을 미쳤을 것으로 보인다.”).

36) 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나1855 판결(“(3) 정리 이상에서 살펴본 내용들을 종합하면, 피고의 이 사건 제3등록상표의 상표권 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해액은 피고의 이 사건 침해표장의 사용으로 인한 피고의 한계이익액 457,124,655원에 피고의 한계이익액 중 이 사건 침해표장이 차지하는 기여율 30%를 적용하여 산정한 137,137,396원(= 457,124,655원 × 기여율 30%)으로 정함이 상당하다.”).

유리한지, 원고에게 유리한지에 대해 언급하지 않았으나, 필자는 피고가 사용한 ‘고려홍삼’이 원고의 상표인 ‘정관장’과 다른 점이 기여도를 낮추게 하였다고 생각한다.

② 요소에 대해 살펴본다. 피고의 고려홍삼이라는 브랜드의 인지도도 제법 존재하였으나, 원고의 정관장의 브랜드 인지도가 압도적으로 높다는 점이 인정된다. 검색사이트에서 ‘홍삼’으로 검색하면 대부분 ‘정관장’에 관한 내용이 검색된다. 또 ‘정관장’ 브랜드의 시장점유율이 65%-70% 정도로 나타났다.³⁷⁾³⁸⁾ 이에 따라서 ‘정관장’이 한국에서 남다른 브랜드 인지도를 가지고 있음을 알 수 있다. 피고가 원고의 상표와 유사한 침해 표장을 사용하게 되면 원고의 고객 중 일부에게 오인, 혼동을 줄 수 있는 것이다. ② 요소는 기여도를 높이는 측면이라고 생각된다.

③ 요소(가격)에 대해서 살펴보겠다. 원고제품과 피고제품의 판매가격에 차이가 있다. 가격차이는 피고제품의 매출에 일부 영향을 미쳤을 것이라고 판단된다. 법원은 소비자가 선택할 때 가격이 더 낮은 유사한 제품을 선택한 것이며, 가격요소가 피고의 매출액을 올린 것이며, 그럼으로 인해 원고의 상표권의 가치가 낮아졌다고 판단하였다. 그런데 이 판단은 잘못된 것이라고 생각된다. 소비자가 단순히 가격차이 때문에 피고의 제품을 선택한다면, 이 부분 소비자가 창출하는 이익은 상표권의 가치(제품의 이익)가 아니라 매출액과 가격에 대한 인과관계의 판단에 해당한다고 생각된다. 즉 제품의 증가 이익과 상표권의 가치의 인과관계를 판단하는 것을 통해서 상표권이 피고의 이익에 미치는 기여도를 결정한다고 생각된다. 구체적으로는 원고의 상표 때문에 피고의 가격이 본래의 가격보다 높은 경우에는 소비자가 원고의 브랜드를 믿고 가격이 더 높은 피고의 제품을 선택함으로써 생기는 이익은 상표의 가치이다. 이 점에 대해서는 홍삼 가격을 검색하는 것을 통해서 비교하겠다. 고려홍삼의 240g 홍삼정의 가격은 128,000원이다.³⁹⁾ 정관장의 240g 홍삼정의 가격은 211,000

37) 이재기, 「홍삼시장 정관장 “독주” 속 천지인·한뿌리 “맹추격”」, 노컷뉴스, 2012년 11월 14일. <참고링크: <https://www.nocutnews.co.kr/news/982217>>, 마지막 열람일: 2022년 9월 7일.

38) 윤병효, 「인삼공사 매출이 곧 홍삼시장규모…정관장 공략 안간힘」, EBN 산업경제, 2019년 8월 20일. <참고링크: <https://www.ebn.co.kr/news/view/997681>>, 마지막 열람일: 2022년 9월 7일.

원이다.⁴⁰⁾ 기타 브랜드의 240g 홍삼정의 가격은 약 90,000원(부자홍삼정),⁴¹⁾ 약 60,000원(대한홍삼진흥공사 홍삼농축액)⁴²⁾ 및 약 80,000원(서울약사신험 홍삼정)⁴³⁾ 대에 존재하였다. 이러한 가격의 비교를 통해서 피고의 홍삼정 가격이 다른 제품보다 비교적 높은 편임이 확인되었다. 다음의 가격비교를 통해서 상표권 가치와 가격의 인과관계를 분석하겠다. 첫째, 소비자가 싼 제품을 사고 싶다면 가격이 제법 비싼 피고의 제품이 아니라 다른 브랜드의 제품을 살 수 있다. 소비자가 피고의 제품을 선택한 이유 중 하나는 피고의 침해표장이 등록상표와 유사하기 때문에 원고의 홍삼인 줄 알고 구입한 것이고, 이 부분 이익은 상표의 기여에 의한 것으로 인정되어야 할 것이다. 둘째, 피고 제품의 비교적 높은 가격은 제품 품질이 좋기 때문이기도 하겠지만 높은 가치를 가지고 있는 원고의 상표를 사용하였기 때문이다. 이에 따라서 가격요소를 고려한다면 단순히 피고제품의 가격이 원고제품의 가격보다 더 낮게 책정되었기 때문에 원고의 상표권 가치를 떨어뜨렸다고 볼 수 없고, 원고상표의 가치로 인해서 피고제품의 가치가 상승하였다고 볼 수 있다. 이 점은 원고에게 유리한 요소이다. 위 3가지 측면을 종합하면 원고상표의 기여도를 법원이 책정한 30%보다 조금 더 높은 수치로 책정하는 것도 가능하다고 생각된다.

2. MKM 상표 사건(15%)

MKM 사건은 휠체어 제품에 대한 상표권 침해에 대한 손해배상액 산정에서의 기여도에 관한 사건이다. 피고의 휠체어에 부착되는 레이블을

39) 고려홍삼, <참고링크: http://www.korrg.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000140>, 마지막 열람일: 2022년 9월 6일.

40) 정관장, <참고링크: https://www.cheongkwanjang.co.kr/products/view.do?ref_id=342&id=416>, 마지막 열람일: 2022년 9월 6일.

41) 부자인삼, <참고링크: http://bujainsam.co.kr/product/detail.html?product_no=17&cate_no=51&display_group=1>, 마지막 열람일: 2022년 8월 27일.

42) <참고링크: <http://www.enuri.com/detail.jsp?modelno=10817793>>, 마지막 열람일: 2022년 12월 6일.

43) <참고링크: <http://www.enuri.com/detail.jsp?modelno=33639435>>, 마지막 열람일: 2022년 12월 6일.

이 사건 표장 사용 전, 후로 비교해 보면 아래와 같다.

<표5: MKM 사건에서의 침해표장>

<p>이 사건 표장 사용 도안</p> 	<p>새로운 상표 도안</p> 
<p>기존 레이블 부착 휠체어</p>	<p>현재 레이블 부착 휠체어</p>
	

1심법원은 구 상표법 제67조 제2항에 근거하여 상표권 침해행위로 얻은 침해자의 한계이익으로 손해배상액을 산정하였다. 그런데 법원은 그 한계이익에 대한 원고표장의 기여도를 10%로 보았다. 1심법원은 해당 상표로 인한 기여도를 “해당 표장 사용 전·후를 비교하면 상표적 기능이 큰지 여부”로 제시하였다.⁴⁴⁾ 항소심법원은 사안을 종합적으로 고려한 후에 구 상표법 제67조 제5항(법원재량)을 적용하여 손해배상액을 산정하였다.⁴⁵⁾ 그래서 항소심법원은 “손해배상액 = 한계이익 × 기여도”의 수식을 기초로 손해배상액을 산정하였다. 과주세무서의 과세정보에 의하면 침해기간 중⁴⁶⁾ 침해자 이익(한계이익)은 2,219,649,687원이었다.⁴⁷⁾ 기여도 산정을 위한 고려요소로는 다음이 제시되었다.

44) 서울중앙지방법원 2016. 5. 27. 선고 2015가합504429 판결.
 <참고링크: <https://kasaninsight.tistory.com/917>>, 마지막 열람일: 2022년 12월 6일.
 45) 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016나1370 판결(“... 구 상표법 제67조 제5항에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수밖에 없다.”).
 46) 피고의 침해기간은 2010년 9월 16일부터 2013년 1월 29일까지이다.
 47) 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016나1370 판결(“⑥ 이 사건 침해행위 기간인 2010. 9. 16. 부터 2013. 1. 29.까지 피고가 이 사건 표장을 사용하여 판매한 결과, 그 판매로 얻은 한계이익은 2,219,649,687원이다”).

<표6: MKM 사건에서 해당 상표의 기여도 고려요소>

- ① 피고 제품의 품질, 기술, 상표 이외의 신용, 판매정책 등;48)
- ② 피고가 침해표장의 사용을 중단한 뒤에 원고의 매출액에 큰 변화가 없었다는 점;49)
- ③ 피고가 침해표장의 사용을 중단한 뒤에 원고의 시장점유율이 2%~7% 높아졌다는 점;50)
- ④ 침해표장이 차지하는 비중이 피고제품 전체에서 크지 않다는 점.51)

제시된 여러 가지 요소를 종합적으로 고려한 후 법원은 해당 표장의 기여도를 15%로 결정하였다.⁵²⁾ 그에 따라 최종 손해배상액은 332,947,453원(한계이익×기여도=2,219,649,687원×15%)로 산정되었다.

48) 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016나1370 판결(“① 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. 오히려, 피고 휠체어 제품은 이 사건 표장의 사용과 무관하게 피고 휠체어 상품의 품질, 기술, 상표 이외의 신용, 판매정책 등이 기여한 부분이 크다고 할 것이다... ③ 피고가 이 사건 표장 사용을 중단한 2013. 1. 29. 전후 국내 생산량 및 생산액을 기준으로 산정한 피고의 시장점유율에도 큰 변화가 없다.”).

49) 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016나1370 판결(“② 피고의 이 사건 표장 사용 중단 이후 원고의 자회사인 MKM만 이 사건 표장을 단독으로 사용하였으나, MKM 역시 2013. 1. 29. 전후로 휠체어 제품 매출액이 급격히 증가한 바 없고, 매출액 성장세는 기준과 비슷하게 유지되고 있다. 이 사건 표장의 사용이 MKM 휠체어 제품의 매출액 증가에도 큰 기여를 하지 못한 것으로 보인다... ④ 한편, MKM이 휠체어 제품을 직접 생산하여 판매한 첫해인 2011년의 경우, MKM의 휠체어 매출액은 전년 대비 약 221.2% 증가한 반면, 피고의 휠체어 제품 매출액은 오히려 45.5% 감소한 사실이 인정되기는 한다. 그러나 이는 MKM이 2010. 4.경부터 휠체어 제품을 수입, 판매하기 시작한 후 2011년에 본격적으로 휠체어 시장에 진입한 결과 일시적으로 전년도 대비 폭발적인 증가율을 가지게 된 것일 뿐 MKM의 이 사건 표장 사용으로 인한 고객흡인력이 화체된 결과라고 보기 어렵다. 특히, 2010, 2011년에는 피고도 이 사건 표장을 사용하고 있었던 시기에 해당하므로 위 시기 동안 매출액의 증감 여부와 이 사건 표장의 고객흡인력 사이의 상관관계를 도출하기 어렵다.”).

50) 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016나1370 판결(“⑦ 이 사건 표장 사용을 중단한 2013. 1. 29. 전후 MKM의 시장점유율은 국내생산량 및 생산액 기준으로 각 7%, 8% 상승하였고, 수입량 및 수입액 기준으로 각 4%, 2% 상승하였기는 하나...”).

51) 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016나1370 판결(“... 이 사건 표장이 차지하는 비중이 전체 레이블에서 그리 크지 않다.”).

52) 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016나1370 판결(“... 앞서 본 여러 사정을 종합하여 보면, 피고의 한계이익액 중 이 사건 표장이 차지하는 기여도는 약 15% 정도로 산정함이 타당하다.”).

해당 상표의 기여도 15%가 적당하였는지 평가하기 위해 각 고려요소를 살펴보겠다.

① 요소와 관련하여, 피고가 침해표장의 사용을 중단한 뒤에 피고의 신용 및 판매정책에 의하여 매출액이 오히려 10% 증가하였으며, 피고의 시장점유율은 생산량 및 생산액을 기준으로 큰 변화가 없었다. 본 요소는 피고에게 제일 유리한 요소이다. 해당 상표가 피고제품의 매출액에 크게 기여하지 않은 것을 인정할 수 있다.

② 요소와 관련하여, 판결문에 따르면 피고가 침해표장의 사용을 중단한 뒤에도 원고의 매출액은 원고의 경영능력에 따라서만 달라졌다. 피고가 상표권을 침해하는 기간과 침해표장 사용을 중단한 뒤의 기간에 원고의 매출액에 큰 변화가 없었다. 그래서 본 요소는 피고가 침해표장을 사용한 침해행위가 고객의 흡인력에 영향을 미치지 아니하고 원고의 매출액에도 영향을 미치지 않았다는 점을 말한다. 즉 피고에게 유리한 요소라는 것이다. 그러나 이 사건의 기초는 침해자 이익으로 손해배상액을 산정하는 것이므로, 원고 상표가 원고의 매출액에 미치는 영향을 고려하는 것이 아니라, 피고의 매출액을 중점적으로 고려해야 한다. 즉 상표가 원고에게 유익하였는지 아닌지는 판단의 대상이 아닌 것이다. 상표의 고객흡인력을 판단하기 위한 것이라면 피고의 매출액의 변화에서 판단할 수 있다. 이에 따라서 본 요소를 고려하지 않아도 된다고 생각된다.

③ 요소에 대해서는 2013년 1월 29일부터 피고가 침해표장의 사용을 중단한 후에 원고 자회사의 시장점유율은 한국 생산량 및 생산액을 기준으로 각 7% 및 8% 높아졌고, 같은 해 피고가 침해표장의 사용을 중단한 후에 원고 자회사의 시장점유율은 수입량 및 수입액을 기준으로 각 4% 및 2% 높아졌다. 본 요소는 원고에게 유리한 요소이다. 시장점유율의 증가에 따라 기여도가 높아질 수 있다.

④ 요소에 대해서는 피고 휠체어 제품은 이 사건 침해표장의 사용과 무관하며, 표장이 차지하는 비중이 전체 레이블에서 그리 크지 않다. 본 요소는 피고에게 유리한 요소이다. 이러한 검토에 따라, 필자는 법원이 고려한 요소와 관련된 구체적인 증거가 있고 합리적인 이유도 있어서 판단된 기여도 15%가 적당하였다고 평가한다.

3. 킹콩리필 서비스표 사건(10%)

킹콩리필 사건은 음식점에 대한 서비스표권 침해에 대한 손해배상액 산정에서의 기여도에 관한 사건이다. 원고의 등록서비스표는 “킹콩리필”이고 피고의 침해표장은 “~~킹콩리필~~”이다. 법원은 상표법 제110조 제6항에⁵³⁾ 의하여 법원의 재량으로 손해배상액을 산정하였다. 이에 따라서 법원은 피고의 2020년 정보공개서에 의하여 피고가 2017년 5월부터 2020년 12월까지 침해표장을 사용하여 얻은 이익에서 침해제품을 생산, 판매하기 위해 추가로 들어간 비용을⁵⁴⁾ 공제한 후의⁵⁵⁾ 금액(한계이익)은 1,471,236,215원이었다.⁵⁶⁾ 구체적인 산정공식은 “손해배상액 = (침해행위로 인한 매출액 - 침해표장의 사용에 추가로 들어간 비용) × 기여도 = 1,471,236,215원 × 기여도”이다.⁵⁷⁾ 그 다음에 법원은 서비스표의 기여도를 10%로 판단하였다. 법원이 고려한 구체적인 고려요소는 아래와 같다.

53) 한국, 현행 상표법(2022년 4월 20일 시행) 제110조 제6항(“⑥법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”).

54) 추가로 들어간 비용: 판매비와 관리비 중 지급수수료, 통신비, 판매촉진비 등의 변동비.

55) 여기에서의 “침해표장을 사용하여 추가로 들어간 비용을 공제하는 공식”의 용어가 법원의 용어이고 이 용어가 한계이익의 산정공식에서의 증분비용이 아니라 순이익의 산정방식에서의 침해표장을 사용하여 간접비의 의미이다.

56) 피고들은 순이익을 기준으로 하여야 한다고 주장할 뿐 변동비 항목과 금액에 관하여 다투지 아니한다.

57) 서울중앙지방법원 2021. 7. 9. 선고 2019가합535858 판결(“② ... 위와 같은 사정을 고려하여 피고 회사가 2017. 5.경부터 2020. 12.경까지 서비스표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 서비스표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액을 추산해보면, 1,471,236,215원[={(780,170,000원-297,502,490원)×8/12개월)+(616,074,000원-179,534,096원)+(644,697,000원-158,674,623원)+(400,230,000원-173,334,406원)]이다.”).

<표7: 킹콩리필 사건에서 해당 서비스표의 기여도 고려요소>

- ① 피고의 광고·판촉행위;58)
- ② 피고가 제공한 레시피·원재료의 내용과 질;59)
- ③ 원고의 등록서비스표의 인지도;60)
- ④ 원고와 피고 영업의 동종·유사성;61)
- ⑤ 피고가 서비스표의 일부 변화행위.62)

그에 따라, 최종 손해배상액은 147,123,621원(= 1,471,236,215원 × 10%)이었다. 본 사건에서 법원이 책정한 10% 기여도가 적당하였다고 생각된다. ①, ②, ③, ④ 및 ⑤ 요소 모두가 기여도를 낮추는 것들이다.

① 요소: 검색사이트에서 ‘킹콩떡볶이’로 검색하면, 킹콩떡볶이의 가게와 이미지가 많이 검색된다. 즉, 피고가 ‘킹콩떡볶이’에 대한 홍보를 많이 한 점을 인정할 수 있다. 피고가 그만큼 광고·판촉행위를 통해서 일부 고객에 인지도를 형성하였다는 것이다. 또 ‘킹콩리필’로 검색하였으나 원고 가게는 검색되지 않았다.

② 요소: 검색에서 피고의 ‘킹콩떡볶이’에 대한 좋은 평가가 발견된다.⁶³⁾ 즉, 피고 음식의 품질이 좋다고 인정할 수 있다. 그래서 피고 음식의 품질이 (적어도 일부의) 고객을 흡인한 점이 인정될 수 있다. 이에 따라서 ① 및 ②요소가 기여도를 낮추는 작용을 하였을 것이다. 다만 법원의 판단대로 기여도를 10%까지 낮출 수 있을지는 아래 요소를 통해서

58) 서울중앙지방법원 2021. 7. 9. 선고 2019가합535858 판결(“피고 회사가 가맹사업으로 인하여 얻는 이익은 광고·판촉...”).

59) 서울중앙지방법원 2021. 7. 9. 선고 2019가합535858 판결(“...가맹점에 제공하는 레시피와 원재료의 내용과 질 등에 크게 영향을 받을 것으로 보인다.”).

60) 서울중앙지방법원 2021. 7. 9. 선고 2019가합535858 판결 (“여기에 간이음식점업 및 식당 체인업에서 원고 서비스표의 인지도...”).

61) 서울중앙지방법원 2021. 7. 9. 선고 2019가합535858 판결(“...원고와 피고 회사 영업의 동종·유사성...”).

62) 서울중앙지방법원 2021. 7. 9. 선고 2019가합535858 판결(“...피고 회사가 2020. 5.경부터는 ‘M’라는 서비스표를 사용하기 시작한 점 등을 고려하여...”).

63) 하은탐탕, “머콧동 맛집: 킹콩떡볶이 A세트 굿!”, 맛집맛음식, <참고링크: <https://blog.naver.com/stosto1/221173164052>>, 마지막 열람일: 2022년 12월 6일.

종합적으로 판단해야 한다.

③ 요소는 기여도를 낮추는 요소이다. 네이버 및 Google을 통해서 원고의 ‘킹콩리필’이 검색되지 않으며, 특히 ‘킹콩리필’의 음식점도 없다. 이에 의하면 원고의 등록서비스표의 인지도가 낮다고 인정되어야 한다.

④ 요소도 기여도를 낮춘다.⁶⁴⁾ 네이버 및 Google을 통해서 원고의 원고의 ‘킹콩리필’은 검색되지 않고 ‘킹콩부대찌개 무한리필’만 발견된다. 그런데 ‘킹콩떡볶이’로 검색하면, 떡볶이 음식점이 검색된다. 그래서 원고와 피고 영업상의 동종·유사성이 낮다고 인정된다.

⑤ 요소도 기여도를 낮추는 요소이다. 그런데 M표장은 2020년 5월 이후 변경되어 전체 침해기간의⁶⁵⁾ 16.2%를 차지한다. 또한 M표장으로 변경한 후에도 피고가 침해행위를 멈추지 않았고, 피고의 오프라인 매장에는 여전히 침해표장이 사용되었다.⁶⁶⁾ 그러므로 ⑤요소는 기여도가 지나치게 낮아지는 것을 막는 역할을 한다. 이러한 5개 요소를 종합적으로 고려한 후, 필자도 서비스표의 ‘10%’ 기여도가 적당하다고 평가한다.

4. 삼계탕 서비스표 사건(5%)

삼계탕 사건은 음식점에 대한 서비스표권 침해에 대한 손해배상액 산정에서의 기여도에 관한 사건이다. 법원은 구 상표법 제67조 제2항에 의하여 침해자 이익으로 손해배상액을 산정한다고 판단하였다.⁶⁷⁾ 손해배상액의 산정방식은 “손해배상액 = (피고 음식점의 총매출액-매출원가)⁶⁸⁾69) × 기여도 = 매출 총이익 × 기여도 = 369,035,106원⁷⁰⁾ × 기여

64) 서울중앙지방법원 2021. 7. 9. 선고 2019가합535858 판결(“원고 서비스표의 지정서비스업인 간이음식점업, 식당체인업은 피고 서비스표의 지정서비스업인 간이음식점업(떡볶이와 관련된 음식제공으로 한정함), 식당체인업(떡볶이와 관련된 음식제공으로 한정함)과 동일·유사하다.”).

65) 침해기간: 2017년 5월~2020년 12월.

66) 서울중앙지방법원 2021. 7. 9. 선고 2019가합535858 판결.

67) 서울중앙지방법원 2008. 12. 4. 선고 2008가합66912 판결(“(2) 피고는 원고의 등록서비스표와 동일한 표장을 사용하여 동일한 영업을 함으로써 원고의 서비스표권을 침해하였으므로, 원고가 입은 손해는 상표법 제67조 제2항에 기초하여 피고가 원고의 등록서비스표 침해행위에 의하여 받은 이익액을 원고가 받은 손해의 액으로 산정하기로 한다.”).

68) 본 사건의 손해배상액의 산정방식의 구체적인 해석: 서울중앙지방법원 2008. 12. 4. 선고

도”이다. 법원은 손해배상액이 침해행위와 인과관계에 따라서 서비스표의 기여도를 5%로 인정하였다.⁷¹⁾ 구체적인 고려요소는 아래와 같다.⁷²⁾

<표8: 삼계탕 사건에서 해당 서비스표의 기여도 고려요소>

- ① 피고가 제공한 음식의 맛과 품질;
- ② 피고의 자체 신용;
- ③ 피고의 판매정책;
- ④ 삼계탕(지정서비스업) 이외의 음식을 판매함으로써 얻은 이익도 상당함.

2008가합66912 판결(“이 사건에서 보면, 피고의 서비스표권 침해행위가 없었더라면 원고 음식점의 매출이 증가함으로써 원고가 설비비와 인건비 등을 추가로 지출할 필요가 있었다는 사정이 엿보이지 아니한다. 그러므로 피고 음식점의 총매출액에서 매출원가를 공제한 매출총 이익이 피고가 원고의 서비스표권을 침해함으로써 얻은 한계이익으로서 원고의 손해액으로 추정된다.”).

- 69) 본 사건의 손해배상액의 산정방식의 구체적인 해석: 또 침해자의 침해행위가 없었더라면 권리자의 매출액이 당연히 증가할 수 있었다. 이런 경우에는 권리자가 경영하기 위해서 더 추가적으로 투입한 설비비 및 인건비가 있어서 해당 증분비용을 공제해야 한다. 그런데 본 사건에는 “피고의 서비스표권 침해행위가 없었더라면, 원고 음식점의 매출이 증가함으로써 원고가 설비비와 인건비 등을 추가로 지출할 필요가 있었다는 사정이 엿보이지 아니한다”라고 말한다. 이에 따라서 손해배상액은 피고의 총 매출액에서 매출원가를 공제한 ‘총이익’이다.
- 70) 서울중앙지방법원 2008. 12. 4. 선고 2008가합66912 판결(“(나) 피고가 원고의 등록서비스표와 동일한 표장을 사용하여 2005. 11. 11.부터 이 사건 소장부분이 피고에게 송달되었음이 기록상 분명한 2008. 7. 18.까지 사이에 음식점을 영업함으로써 얻은 매출총이익은 다음과 같이 합계369,035,106원이다. ① 2005. 11. 11.부터 2005. 12. 31.까지:19,386,221원 (=2005년분 매출총이익 138,744,524원×51/365); ② 2006. 1. 1.부터 2006. 12. 31.까지: 140,113,544원; ③ 2007. 1. 1.부터 2007. 12. 31.까지: 135,363,539원; ④ 2008. 1. 1.부터 2008. 7. 18.까지: 74,171,802원(=2007년분 매출총이익 135,363,539원×200/365)”).
- 71) 서울중앙지방법원 2008. 12. 4. 선고 2008가합66912 판결(“다만 권리자의 손해액으로 추정되는 침해자의 이익은 침해행위와 상당인과관계가 있는 이익이라고 할 것인데 ... 피고의 음식점 영업으로 인하여 얻은 이익 중 원고의 등록서비스표의 기여도는 약 5% 정도로 피고가 원고의 서비스표권을 침해함으로써 얻은 이익은 1,850만원 정도라고 평가함이 상당하다.”).
- 72) 서울중앙지방법원 2008. 12. 4. 선고 2008가합66912 판결(“...위 인정사실에서 본 바와 같이 피고가 음식점영업으로 얻은 이익에는 원고의 등록서비스표를 사용한 것과 무관하게 피고가 제공하는 음식의 맛과 품질, 서비스표 이외의 신용, 판매정책 등도 상당한 영향을 미쳤고, 삼계탕 이외의 음식을 판매함으로써 얻은 이익도 상당한 정도로 포함되어 있는 사정에 비추어 보면, 피고의 음식점 영업으로 인하여 얻은 이익 중 원고의 등록서비스표의 기여도는 약 5% 정도로...”).

기여도 5%를 적용한 최종 손해배상액은 1,850만원(= 369,035,106원 × 5%)이었다. 법원이 참고한 고려요소는 모두 기여도를 낮추는 것들이었다. 그러나 필자는 본 사건에서 기여도 5%는 지나치게 낮은 것이라고 평가한다. 원고와 피고의 가게는 지리적으로 가깝고 같은 음식도 있어서 고객이 겹친다고 보아야 한다.⁷³⁾ 그러나 법원은 기여도를 고려할 때 원고에게 유리한 그러한 점을 고려하지 않았다. 피고의 노력은 기여도를 낮추는 주요 이유이지만, 가까운 위치에 가게를 열면 반드시 원고의 이익에 영향을 미칠 것이다. 예를 들어서, 대만의 상표 사건에서는 거리가 너무 멀어서 고객이 겹치지 않는다는 이유로 법원이 해당 상표의 기여도를 크게 낮춘 바 있다.⁷⁴⁾ 즉 원고와 피고의 영업소의 위치가 매우 가까운 경우 고객이 겹쳐서 원고의 서비스표 기여도가 높아져야 한다는 것이다. 위에서 살펴본 킹콩리필 사건도 본 사건과 마찬가지로 음식점의 서비스표권 침해사건이며, 해당 법원은 피고의 광고·판촉행위, 음식의 품질 등을 고려한 후에 10% 기여도를 산정하였다.⁷⁵⁾ 그런데 킹콩리필 사건에서는 원고와 피고의 가게의 위치가 가깝지 않고, 실제 영업하는 음식도 다르다. 본 사건에서는 원고와 피고의 영업소의 위치가 가깝고, 실제 판매하는 음식도 겹치는 것이 있으므로 킹콩리필 사건에서의 기여도보다

73) 서울중앙지방법원 2008. 12. 4. 선고 2008가합66912 판결(“앞서 본 전제사실과 증거(을6, 7의 1·2)에 의하면, 원고의 음식점과 피고의 음식점은 같은 서울 중구 내에 위치하고 있어 지리적으로 가깝고, 피고의 음식점에는 주변의 회사원이나 거주민들이 주로 방문하고 원고의 음식점도 다른 음식점에 비하여 외국 단체관광객들이 많이 방문하기는 하지만 시청역과 남대문, 서울역 등 원고 음식점 주변의 회사원들이 많이 방문하므로 피고의 음식점과 수요자의 범위가 중첩된다. 또한 피고의 음식점이 삼계탕 이외에 다른 종류의 음식을 함께 판매하고 있고 원고의 음식점도 삼계탕 이외에 오골계탕, 전복죽, 통닭, 족발 등의 음식을 함께 판매하고 있다.”).

74) 智慧財產法院109年度民商訴字第38號(“惟原告設址臺北, 被告則位在桃園, 係經營區域型補習班業務, 所招募者為附近區域之高中學生, 消費者即學生所考量者尚有地點...本院審酌上開因素認系爭商標對被告此段期間利潤之貢獻度為50%”).

75) 서울중앙지방법원 2021. 7. 9. 선고 2019가합535858 판결(“피고 회사가 가맹사업으로 인하여 얻는 이익은 광고·판촉, 가맹점에 제공하는 레시피와 원재료의 내용과 질 등에 크게 영향을 받을 것으로 보인다. 여기에 간이음식점업 및 식당체인업에서 원고 서비스표의 인지도, 원고와 피고 회사 영업의 동종·유사성, 피고 회사가 2020. 5.경부터는 ‘M’라는 서비스표를 사용하기 시작한 점 등을 고려하여, 피고 회사의 영업이익 중 표장이 기여한 비율을 10%로 인정한다.”).

더 낮기는 어렵다. 이에 따라서 이 사건 기여도로는 15%가 적당하였다고 평가한다.

5. 필라테스 서비스표 사건(20%)

필라테스 사건은 학원에 대한 서비스표권 침해에 대한 손해배상액 산정에서의 기여도에 관한 사건이다. 법원은 상표법 제110조 제6항에 의하여 법원재량으로 손해배상액을 산정하였다. 법원은 인천세무서에 신고된 피고의 2017년 하반기부터 2019년 말까지의 매출액에 의하여 2017년 6월부터 2020년 2월 24일까지의 피고의 영업이익은 137,749,433원으로 보았다.⁷⁶⁾ 그 다음에 법원은 서비스표의 기여도를 **20%**로 판단하였다. 그에 따라 손해배상액은 27,549,886원(= 영업이익 137,749,433원 × 20%)으로 산정되었다.⁷⁷⁾ 구체적인 고려요소는 아래와 같다.

<표9: 필라테스 사건에서 해당 서비스표의 기여도 고려요소>

- ① 피고의 표장의 변화행위;⁷⁸⁾
- ② 해당 업체의 성격.⁷⁹⁾

본 사건의 고려요소는 모두 피고에게 유리한 요소이다. 법원이 책정한 기여도 20%가 적당한지 평가하기 위해 각 고려요소를 살펴보겠다.

76) 서울중앙지방법원 2021. 5. 21. 선고 2019가합548731 판결(“③ 위 2017년 하반기부터 2019년까지 반기별 매출액에 영업이익률을 곱한 금액은 합계 125,226,758원...2017. 6., 2020. 1. 및 2. 영업이익의 합계액은 12,522,675원(= 4,174,225원 × 3개월)으로 추인할 수 있다. 이를 기초로 계산하면 2017. 7.부터 2020. 2.까지 피고의 영업이익은 137,749,433원이 된다.”).

77) 서울중앙지방법원 2021. 5. 21. 선고 2019가합548731 판결(“따라서 상표법 제110조 제6항에 따라 재량으로 피고가 배상할 손해액을 산정하기로 하되...이 사건 서비스표권 침해행위로 인하여 피고가 배상할 손해액을 27,549,886원(= 영업이익137,749,433원 × 20%)으로 정한다.”).

78) 서울중앙지방법원 2021. 5. 21. 선고 2019가합548731 판결(“⑤ 피고는 2017. 7.경부터 K, L 등의 상호를 사용하면서, 필라테스 강습소에 ‘K’ 상호를 표시하였고, 피고의 페이스북, 인스타그램 계정에도 ‘K’ 또는 ‘L’ 표시를 병기하였다...”).

79) 서울중앙지방법원 2021. 5. 21. 선고 2019가합548731 판결(“... 필라테스 교습의 매출액이나 영업이익은 통상 강사 개인의 능력이나 자질, 신용에 크게 영향을 받을 것으로 보인다. 이러한 사정을 고려하면, 피고의 영업이익 중 피고 상표가 기여한 비율은 20%라고 봄이 타당하다.”).

먼저, ①요소는 피고에게 전적으로 유리한 요소라고 볼 수 없다. 왜냐하면 사실 피고는 표장을 변경한 후에도 여전히 홍보하기 위해서 침해표장을 사용하였기 때문이다.⁸⁰⁾ 그의 목적이 분명하지 않다고 말할 수 없다. 즉 피고가 침해표장을 통해서 일부 고객을 끌려고 하였다.




②요소는 해당 업체의 성격이다. 필자는 ②요소가 법원이 기여도를 20%로 책정한 것에 큰 영향을 미친 것으로 추측한다. 필라테스 교습 업체의 선택은 강사의 능력에 크게 좌우된다. 다시 이해하면, 강사의 능력이 좋으면 고객의 입소문을 타게 된다. 그래서 업체의 성격은 기여도를 어느 정도 높일 수 있는 것이다. 그러나 ②요소는 기여도를 크게 높일 수는 없다. 필라테스 교습 업체는 음식 업체가 아니고 한 번 먹은 후에 결론이 날 수 있는 것이 아니다. 필라테스 교습 업체에 대해서는 수 회의 수업을 체험한 후에 좋고 나쁨을 구별할 수 있다. 그리고 필자는 필라테스 교습소에 대한 검색을 통해서 대부분 호평과 추천은 장기간의 수강생들로부터 나온다는 점을 알 수 있었다. 이에 따라서 강사의 능력이 이익액을 올릴 수 있는데 단기적으로 효과가 있는 것은 아니라는 것이다. 그런데 피고가 페이스북 페이지와 인스타그램 계정에 침해표장으로 홍보하는 것은 일부 원고의 고객을 흡인할 수 있다. 이러한 홍보행위는 강사의 능력과 비교하면 더 직접적으로 기여도에 영향을 미칠 수 있다고 생각된다. 이를 종합적으로 고려하면 대상 사안에서는 서비스표의 기여도를 25%로 높이는 것이 적당하였다고 생각된다.

6. 하이우드 상표 사건(30%)⁸¹⁾

하이우드 사건은 플라스틱발포 건축용 몰딩 생산업에 대한 상표권 침해에 대한 손해배상액 산정에서의 기여도에 관한 사건이다. 원고의 등록

80) 서울중앙지방법원 2021. 5. 21. 선고 2019가합548731 판결("그러나 피고는 홍보를 위하여 개설한 페이스북 페이지와 인스타그램 계정에 표시되어 있던 [별지] 목록 제1항 기재 표장(이하 '피고 표장'이라 한다)을 이 사건 소송이 제기될 때까지도 삭제하지 아니하였다.").

81) 대상 하이우드 사건은 1심법원이 상표권의 기여도를 30%로 인정하였으나, 항소심법원이 상표등록이 무효라고 판단하였고(서울고등법원 2010. 11. 10. 선고 2010나32360 판결) 대법원이 그 판단을 인용하여(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 판결) 원고의 손해배상청구가 기각되었다. 그러나, 1심법원이 기여도를 30%로 책정한 부분이 파기, 변경된 것은 아니므로 1심법원 판결을 검토할 가치가 있다.

상표 각각은 “”, “ ” 및 “”이고 피고의 침해표장은 “HIWOOD”이다. 1심법원이 침해기간(2006년 11월~2007년 말) 중의 침해자 이익을 산정한 공식은 “손해배상액 = (2006년 당기순이익 × 2/12개월 + 2007년 당기순이익 + 2008년 당기순이익)⁸²⁾ × 기여도”이다. 법원이 기여도 책정을 위해 고려한 요소는 다음과 같다.

<표10: 하이우드 사건에서 해당 서비스표의 기여도 고려요소>

- ① 피고가 공급하는 상품의 질;
- ② 피고의 신용;
- ③ 피고의 판매정책.

법원은 위 고려요소를 종합적으로 참작한 후에 해당 상표의 기여도가 30%라고 판단하였다. 그에 따라 손해배상액은 88,279,242원(= 294,264,140원 × 30%)이다.⁸³⁾ 조사에 따르면, 피고의 매출액은 상위 30% 기업 중 종합 1,692위이며, 기업의 신용이 양호하며, 규모, 안정성 및 성장성은 제조업 기타 업종 평균보다 더 높는데 수익성은 제조업 기타 업종 평균과 비교하면 더 낮다.⁸⁴⁾ 구체적으로 분석하면, 매출액이 비교적 높기 때문에 판매정책이 성공했다는 뜻이다. 또는 성장성이 높음을 통해 계속 성장하고 있어서 품질도 좋은 것을 알 수 있다. 즉 품질이 좋기 때문에 기존 고객이 새로운 고객에게 추천하거나 제품을 계속 구매해서 회사의 지속적인 성장이 가능함을 알 수 있다. 기업의 신용이 양호하다는 것은 조사를 통해서도 알 수 있다. 법원은 위 고려요소를 제시한

82) 의정부지방법원 2010. 2. 18. 선고 2008가합12344 판결(“... 원고의 손해액은 특별한 사정이 없는한 2006년도 당기순이익 가운데 원고가 상표권을 등록한 이후인 11, 12월 분 당기순이익 7,136,309원(=42,817,858원×2/12개월, 원 미만 버림, 이하 같다), 2007년 당기순이익 117,600,084원 및 2008년 당기순이익 169,527,747원 합계 294,264,140원 및 이에 대한 지연손해금 상당액이다.”).

83) 의정부지방법원 2010. 2. 18. 선고 2008가합12344 판결(“위 당기순이익에는 피고가 공급하는 상품의 질, 신용, 판매정책 등도 상당한 영향을 미쳤다고 봄이 상당하므로, 피고기업은 이익에 대한 원고의 이 사건 등록상표의 기여도를 약 30% 정도로 평가한 88,279,242원(= 294,264,140원×30/100)이 침해행위와 상당인과관계가 있는 손해라고 본다.”)

84) “하이우드의 평가”, <참고 링크: <https://www.catch.co.kr/Comp/CompInfo/496254>>, 마지막 열람일: 2022년 9월 6일.

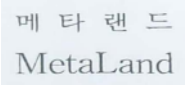
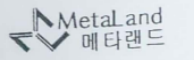
후 대상 상표가 이익에 기여한 기여도를 30%로 보았다.

해당 상표 기여도가 적당한지 고려하기 위해 각 고려요소를 살펴보겠다. 이 사건은 건축용 자재이므로 고객은 장기적인 품질과 그동안 쌓아온 입소문을 더욱 중시하여 단기적으로 구입하여 제때에 품질의 좋고 나쁨을 판단할 수 없다. 이에 따라서 장기적인 인지도의 축적과 브랜드 파워에 의존하여 선택할 수밖에 없으며, 이때 원고 서비스표는 2001년부터 사용이 시작되었으며, 피고의 침해표장의 사용 시간(2004년)보다 더 오래 사용되었다. 이 3년 동안 원고는 일부 고객의 신뢰를 쌓았을 것이다. 그러나 피고는 2004년부터 원고의 서비스표를 그대로 이용했기 때문에 진상을 알 수 없는 일부 원고의 고객들을 끌어들이 수 있었을 것이다. 다시 말하면, 피고는 침해표장을 이용하여 (원고가 노력을 통해서 얻은) 원고의 서비스표를 믿는 고객을 직접 끌어들이 수 있었다. 원고의 2001년부터의 영업으로 인해 원고가 이미 고객을 확보하고 있으며, 그 고객들의 해당 상표에 대한 신뢰가 피고의 매출액에 영향을 미쳤을 것이다. 이에 따라서 이 사건에서 판단한 30% 기여도는 다른 사례에 비하여 약간 높은 것이나, 해당 사안에 어울리는 적당한 것이라고 생각된다.

7. 메타랜드 서비스표 사건(20%)

메타랜드 사건은 인터넷 쇼핑물에 대한 서비스권 침해에 대한 손해배상액 산정에서의 기여도에 관한 사건이다. 원고의 등록서비스표와 피고의 침해표장은 아래와 같다.

<표11: 메타랜드 사건에서의 등록서비스표 및 침해표장의 비교>

원고의 등록서비스표	피고의 침해표장
	

법원은 구 상표법 제67조 제2항(침해자 이익)에 의하여 손해배상액을 산정하였다.⁸⁵⁾ 손해배상액의 산정공식은 “손해배상액 = 피고의 순이익 x

85) 서울남부지방법원 2004. 4. 29. 선고 2002가합14533 판결(“상표법 제67조 제2항에 의한

원고 서비스표 기여도 = 피고 매출액 × 표준소득률 × 원고 서비스표 기여도”이다. 그 공식에 따라서 피고의 순이익은 638,126,713원으로 산정되었다.⁸⁶⁾ 법원이 참작한 구체적인 기여도 고려요소는 아래와 같다.

<표12: 메타랜드 사건에서 해당 서비스표의 기여도 고려요소>

- ① 피고의 성공적인 홍보행위;⁸⁷⁾
- ② 해당 상표의 낮은 인지도, 브랜드 파워;⁸⁸⁾
- ③ 해당 상표의 낮은 고객 흡인력;⁸⁹⁾
- ④ 침해표장의 미 사용 부분.⁹⁰⁾

위에 의하여 기여도는 1/5(20%)로 판단되었고, 1999년 1월부터 2000년 6월까지의 손해배상액은 127,625,342원(= 638,126,713원 × 1/5)으

손해액 산정 ... 따라서 서비스표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명할 경우라면 특별한 사정이 없는 한 서비스표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다.”).

- 86) 서울남부지방법원 2004. 4. 29. 선고 2002가합14533 판결(“피고가 위와 같이 얻은 순이익금 638,126,713원은 오로지 원고의 서비스표를 이용하여 발생한 것이 아니라 피고의 자본과 시설, 영업능력, 선전광고, 기업의 신용, 판매의 계열화 등이 결합하여 창출된 것이므로 서비스표를 제외한 나머지 요소들의 기여분은 위 이익액에서 공제되어야 할 것인바 ..”).
- 87) 서울남부지방법원 2004. 4. 29. 선고 2002가합14533 판결(“피고가 유치를 위해 원고에 비하여 많은 자본과 인력을 동원하여 중앙일간지 및 경제일간지 등에 자신의 쇼핑몰을 홍보해 온 점 ...”).
- 88) 서울남부지방법원 2004. 4. 29. 선고 2002가합14533 판결(“... 이에 비하여 원고의 쇼핑몰 운영실적은 극히 미미하고 원고 서비스표에 대한 고객의 인식도 극히 미약한 점 ...”).
- 89) 서울남부지방법원 2004. 4. 29. 선고 2002가합14533 판결(“... 위 씨디프리 매출액 중 피고의 메타랜드 쇼핑몰에 설치된 배너를 통하지 않고 씨디프리 사이트를 직접 이용하여 이루어진 매출액도 상당 정도는 있을 것으로 예상되는 점 ... 피고의 메타랜드 쇼핑몰의 200 0. 6. 매출액은 마이마켓의 매출액도 포함되어 있는데 피고의 메타랜드 쇼핑몰에 설치된 배너를 통하지 않고 직접 마이마켓을 이용하여 이루어진 매출액이 상당 정도 있을 것으로 보이는 점 등을 ...”).
- 90) 서울남부지방법원 2004. 4. 29. 선고 2002가합14533 판결(“... 위 씨디프리 매출액 중 피고의 메타랜드 쇼핑몰에 설치된 배너를 통하지 않고 씨디프리 사이트를 직접 이용하여 이루어진 매출액도 상당 정도는 있을 것으로 예상되는 점 ... 피고의 메타랜드 쇼핑몰의 200 0. 6. 매출액은 마이마켓의 매출액도 포함되어 있는데 피고의 메타랜드 쇼핑몰에 설치된 배너를 통하지 않고 직접 마이마켓을 이용하여 이루어진 매출액이 상당 정도 있을 것으로 보이는 점 등을 ...”).

로 산정되었다.⁹¹⁾ 이 사건에서 법원이 책정한 기여도 20%가 적당한지 평가하기 위해 각 고려요소를 살펴보겠다.

첫 번째 요소(홍보)는 피고에게 유리하게 작용하는 것이다. 다만, 피고의 사이트가 무효(폐쇄)되어 관련 사항을 검증할 수 없게 되었다. 두 번째 요소를 중점적으로 본다. 원고의 서비스표에 대한 검색을 통해서 원고의 서비스표에 관한 내용에 대한 홍보가 적지 않음을 확인할 수 있다. 1999년에 이미 매일경제뉴스에 원고의 서비스표와 인터넷 사이트인 “www.metaland.net”가 언급되었으며, 같은 뉴스에 제시된 사이트가 롯데, 신세계 등이어서 원고의 서비스표의 영향력을 부인할 수 없다.⁹²⁾ 2001년에 중앙일보의 원고 인터넷 사이트인 “www.metaland.net”에 대한 홍보(서비스가 이미 종료되어 내용을 볼 수 없지만, 원고의 서비스표에 대한 홍보비의 투입 사실에 관한 판단에 영향을 주지 않음).⁹³⁾ 2002년에 매거진 환경 뉴스에서도 원고의 서비스표와 관련된 산업과 인터넷 사이트가 비교적 큰 규모를 갖고 있는 것은 사실이어서 이곳에서도 원고의 서비스표가 가지는 고객 흡인력을 부인할 수 없다.⁹⁴⁾ 이에 따라서 원고의 홍보가 성공하지 못했다고도 할 수 없고, 원고의 서비스표가 고객에게 흡인력이 낮다고 볼 수도 없다.

법원의 판단에 따라서 피고의 경영수단이 원고의 그것보다 더 좋은 것이 사실이고, 피고의 제품이 더 여러 번 들어 귀에 익어 자세하게 말할 수 있다는 점도 사실이지만 원고의 서비스표의 인지도가 피고의 매출에도 크게 기여하고 있다는 점도 부인할 수 없다. 그래서 판결문을 종합해 보면 법원의 판단은 피고가 많은 우위를 점하고 있는데, 그 기여도의 판단 결과는 한국의 대부분 상표권 침해사건에 대해서는 원고에게 유리한

91) 서울남부지방법원 2004. 4. 29. 선고 2002가합14533 판결(“... 고려하면 위 이익액 중 원고 서비스표가 기여한 부분은 그 1/5인 금 127,625,342원(638,126,713원 x 1/5) 정도로 봄이 상당하다고 할 것이다.”).

92) 조병일, 「[머니라인] 창업가이드...인터넷 쇼핑몰 몰마스터」, 매일경제 뉴스, 1999년 3월 21일. <참고링크: <https://mk.co.kr/news/it/view/1999/03/22300/>>, 마지막 열람일: 2022년 9월 6일.

93) <참고 링크: <https://www.joins.com/>>, 마지막 열람일: 2022년 9월 6일.

94) 「인터넷 B2B시장 '선두주자」, 매거진 환경, 2006년 9월 11일. <참고 링크: <https://magazine.hankyung.com/business/article/202103084863b>>, 마지막 열람일: 2022년 9월 6일.

높은 기여도의 수치로 판단된다. 그러나 종합적으로 볼 때, 원고의 서비스표가 고객에 미치는 흡인력은 무시할 수 없으며, 피고가 원고의 서비스표를 이용하여 고객을 유인한 사실까지 고려하면 기여도를 30%로 보는 것이 더 적당하였다고 생각된다.

IV. 중국의 판례

1. 신백륜 상표 사건(2.5%)

신백륜(新百伦) 사건은 신발의 판매 등 관련 업무에 대한 상표권 침해에 대한 손해배상액 산정에서의 기여도에 관한 사건이다. 원고의 등록상표는 “百伦”, “新百伦”이고 피고의 침해표장은 “新百伦”이다. 피고회사는 침해행위로 인하여 약 1억 958만 위안의 이익을 얻었다. 이에 따라서 1심법원은 침해경위를⁹⁵⁾ 참작해서 9800만 위안의 손해배상액을 인정하였다.⁹⁶⁾ 2심법원은 침해행위와 침해로 얻은 이익의 인과관계를 고려한 후에 침해로 얻은 이익의 1/2을 손해배상액으로 판단한 것을 기각하였다.

95) ① 피고회사도 주의의무를 다하지 않았다; ② 피고회사는 상표권 침해를 알면서도 침해표장을 사용한 것을 알 수 있다; ③ 피고본사의 “NEWBALANCE”상표는 중국어 번역문이 “新平衡”이며, 피고회사도 “纽巴伦”로 표기된다. 즉 침해표장을 쓰려는 의도는 선의나 필연성이 아니다; ④ 등록상표와 침해상표가 매우 유사하여 대중에게 혼동을 일으키기 쉽다; ⑤ 침해표장은 피고회사가 순조롭게 중국 시장에 들어간 중요한 요소 중의 하나다; ⑥ 피고회사의 판매 경로가 많고 판매 범위가 넓다; ⑦ 피고회사의 제품의 광고 모델은 다양하고 영향이 크다; ⑧ 상표권 침해로 얻은 이익이 많고 중국 구 《상표법》 제56조에서의 배상한도를 초과된다; ⑨ 원고의 권리를 보호하기 위해서 합리적 지출 금액이 크다; ⑩ 침해제품 자체에 침해표장을 사용하지 않고 광고에서 “新百伦”표장이 사용되었다.

96) 广东省高级人民法院 (2015) 粤高法民三终字第444号(“依据《中华人民共和国商标法》(2001年修订)第五十六条规定,侵犯商标专用权的赔偿数额,为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。本案中,周乐伦明确以新百伦公司的获利来确定赔偿数额,根据原审法院保全的证据材料中记载新百伦公司财务数据及利润数据的情况来看,新百伦公司在周乐伦所主张的侵权期间的获利共约 1.958 亿元,综合考虑本案中新百伦公司所销售的产品本身没有使用“新百伦”标识,其仅是在销售过程中使用“新百伦”来介绍和宣传其产品,故新百伦公司属于销售行为侵权,原审法院酌情确定新百伦公司向周乐伦赔偿的数额应占其获利总额的二分之一,即 9800 万元(含合理支出),超出部分不予支持。”).

최종 손해배상액은 500만 위안으로 인정하였다.⁹⁷⁾ 2심법원이 고려한 고려요소는 다음과 같다.

<표13: 신백륜 사건에서의 손해배상액의 고려요소>

- ① 피고회사가 제시한 기여도의 증거: 피고회사가 제출한 《재산평가보고서》는 침해표장이 2011년부터 2013년까지 피고회사의 이익에 0.76% 기여하였음을 주장하였다;⁹⁸⁾
- ② 피고회사의 주관적 고의;
- ③ 원고가 입은 경제적 손해;
- ④ 피고회사에 의한 침해표장의 사용 방식;
- ⑤ 상표권의 침해 규모;
- ⑥ 침해의 지속 기간;
- ⑦ 원고의 합리적인 지출.

2심법원은 대상 표장의 기여도를 주장한 외부평가자료를 손해배상액의 고려요소 중 하나로 꼽았다. 그 외부평가자료만 보면 대상 표장의 기여도는 0.76%이다. 하지만 다른 요소까지 종합적으로 고려된 후 대상 표장 기여도는 2.5%로 확정되었다. 2.5%가 매우 낮은 기여도라는 점을 감안하면, 해당 사건에서는 그 외부평가자료가 큰 영향을 미쳤다고 볼 수 있다. 그러나, 상표권 침해사건에서 상표의 기여도를 1%보다 낮게 평가한 그 자료를 신뢰하기 어렵고 차후의 사건에서 참고되어서도 곤란할 것이다.

1심과 2심을 전후로 손해배상액의 차이도 크다. 왜냐하면 침해행위와 침해자 이익의 인과관계를 고려했기 때문이다. 그 다음에, 1심법원은 ‘기여도’를 판단할 때 모든 침해경위를 종합적으로 고려했는데 기여도의 고려요소가 별도로 없다. 그리고 2심에서는 손해배상액 판단 결과를 보면 대상 표장의 기여도는 2.5%이다. 이 판단 과정에서 고려된 합리적인 손해배상액의 요소가 많으며 대상 표장의 기여도의 판단은 손해배상액의 고려요소 중 하나일 뿐이다.

97) 广东省高级人民法院 (2015) 粤高法民三终字第444号(“综合考虑上述各种因素,本院确定新百伦公司赔偿周乐伦经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计500万元,对周乐伦超过该数额的赔偿请求部分,本院不予支持”).

98) 广东省高级人民法院 (2015) 粤高法民三终字第444号(“新百伦公司提供的北京名牌资产评估有限公司出具的京名评报字(2015)第3009号《资产评估报告》证明:“新百伦”中文标识在评估基准日期间内对新百伦公司的利润贡献率为 0.76%”).

2. 항중여 서비스표 사건(73%)

항중여(港中旅) 사건은 여행사에 대한 서비스표권 침해에 대한 손해배상액 산정에서의 기여도에 관한 사건이다. 원고의 등록상표는 “港中旅国际” 및 “港中旅”이고 피고의 침해표장은 “港中旅”이다. 1심에서는 기여도가 고려되지 않았다. 2심법원은 이익상승액에 의하여 상표의 기여도를 판단하였다. 사용된 상표 기여도의 산정공식은 “= 침해 후에 피고의 이익상승액/연간 총 영업수익 = 73%”이었다.⁹⁹⁾ 그리고 손해배상액 산정공식은 “손해배상액 = 여행사업 영업수익 × 이익률 × 기여도 = 5,992,886 위안”이었다.¹⁰⁰⁾ 그러나 원고가 100만 위안을 청구하였기 때문에 법원은 손해배상액으로 100만 위안을 인정하였다.

본 판결은 이익상승액을 이용하여 기여도를 산정한 것이다. 데이터를 이용하여 공식을 산정하는 방법으로 가장 정확한 방식이다. 그런 산정방식은 법원의 재량방식보다 비교적 신빙성이 있다. 그래서 이익상승액을 이용하여 기여도를 산정하는 방법은 배울 가치가 있다고 생각된다. 다만, 많은 사건에서는 침해상표의 사용에도 불구하고 피고의 매출이나 수입에 큰 변화가 없는 경우가 많고 그러한 경우에는 이 방식을 사용하기 어려울 것이다.

99) 湖南省高级人民法院(2015)湘高法民三终字第4号(“第四,张家界中港国际旅行社有限公司自 2008 年变更为含“港中旅”字号的公司名称,其当年营业收入为 1292 万元,较之 2007 年度营业收入 348 万元增长了 944 万元,该公司并未举证证明其营业收入大幅增长的其他市场因素,因此该 944 万元的增长额应推定为使用“港中旅”品牌所带来的效益。由此,“港中旅”品牌在张家界中港国际旅行社有限公司旅游业务利润中的贡献率应为 $944 \div 1292 = 73\%$ 。”)。



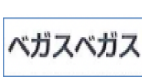

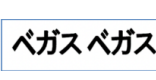
100) 湖南省高级人民法院(2015)湘高法民三终字第4号(“港国际旅行社有限公司每年度的侵权获利计算方式是:侵权获利=旅游业务营业收入×利润率×“港中旅”品牌贡献率。2012年侵权获利是 $101541412 \times 4.79\% \times 73\% = 3550599$ 元,2013年侵权获利是 $65728864.83 \times 5.09\% \times 73\% = 2442287$ 元,二个年度侵权获利合计是 5992886 元。”)。

V. 일본의 판례

1. VEGASVEGAS 서비스표 사건

VEGASVEGAS 사건은 빠징꼬(パチンコ) 등 각종 위락시설 업무에 대한 서비스권 침해에 대한 손해배상액 산정에서의 사용료율에 기여도를 적용한 사건이다. 원고의 등록표장과 피고의 침해표장은 아래와 같다.

<표14: VEGASVEGAS 사건에서의 등록상표 및 침해표장의 비교>

원고의 등록상표		피고의 침해표장		
				

법원은 일본 상표법 제38조 제3항에 의하여 합리적 사용료를 손해배상액으로 책정할 수 있다고 판단하였다.¹⁰¹⁾ 일본 실무에서 합리적 사용료로 손해배상액을 산정할 때 사용하는 공식은 “손해배상액 = 라이선스 상당액(합리적 사용료) = 침해자의 양도수량 × 권리자의 단위당 사용료 상당액 = 침해자의 매출액 × 실시료율”이다.¹⁰²⁾ 이 사건 증거에 의하면 2010년 10월 1일부터 2019년 4월 30일까지 피고 가게의 총 매출액은 65,254,392,382엔으로 확인되었다. 이에 따라서 사용료율을 책정함에 있어서 해당 상표의 기여를 아래와 같이 고려하였다.

101) 令和1(ワ)11874-東京地方裁判所(“(7) 商標法 38 条 3 項による損害は, 原則として, 侵害に係る役務の売上高を基準とし, これに実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきであり, 実施に対し受けるべき料率は, ①実際の実施許諾契約における実施料率や, 業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ, ②当該商標権の顧客吸引力, ③当該商標を使用した場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様, ④商標権者と侵害者との競業関係や商標権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して, 合理的な料率を定めるべきである(知財高裁特別部平成30年(ネ)第10063号・令和元年6月7日判決(最高裁HP)参照).”).

102) 特許庁, 「商標権侵害への救済手続」, 2021년 4월 9일.

<참고링크: <https://www.jpo.go.jp/support/ipr/trademark-kyusai.html>>, 마지막 참고일: 2022년 9월 6일.

<표15: 사용료율의 고려요소>

- ① 고객의 수요;103)
- ② 등록상표가 일정 고객 흡인력을 갖는 것으로 인정됨;104)
- ③ 경영 구역의 다름 및 피고의 홍보활동과 경영행위.105)

법원은 위 3가지 요소를 종합적으로 고려한 후 상표권에 관한 사용료율을 0.15%로 인정하였다.¹⁰⁶⁾ 이에 따라서 상표권 침해로 인한 손해배상액은 97,881,588엔이었다. 이 사건에서는 사용료율이 극히 낮았다. 그 핵심 이유는 등록상표 및 침해표장의 매출액에 대한 기여가 제한적이라는 점 및 원고 및 피고의 영업구역이 다르다는 점이었다.¹⁰⁷⁾

103) 令和1(ワ)11874-東京地方裁判所(“b...他方で、全日本遊技事業協同組合連合会が実施したアンケート結果(乙40・15頁)によると、パチンコホールを選ぶ上でのポイントとして需要者が重視するのは、①遊戯機種、②アクセスの容易さ、③出玉感、④ホールの雰囲気、⑤店員の接客態度などであり、店舗の名称が売上げ又は利益に貢献する程度は限定的であるというべきである。”).

104) 令和1(ワ)11874 - 東京地方裁判所(“b 原告各商標は、上記(1)イで摘示した事情、すなわち、パチンコ業界における店舗数ランキング、「ベガスベガス」という名称の需要者への訴求力、原告の店舗情報に関するウェブサイトへのアクセス状況、原告の会員数などを考慮すると、相応の顧客吸引力を有するものと認められる...”).

105) 令和1(ワ)11874 - 東京地方裁判所(“c さらに、原告と被告らはその事業分野で競合しているが、営業地域をみると、原告の店舗は、北海道、東北地方及び関東地方が中心であり、本件各店舗の所在する広島県及び山口県においては店舗展開及び営業活動をしていない。他方、被告らは、原告各商標の出願前から本件各店舗を同地域に出店し、地元の需要者に対して、新聞の折込みチラシ、新聞紙面広告、テレビCMなどによる宣伝広告活動を継続してきたものと認められ、被告らによるかかる営業活動がその売上げに貢献する割合は大きかったと推察される。d 本件各店舗の月当たりの営業利益をみると、売上高の概ね(省略)前後で推移しているものと認められ、売上高に対する営業利益の比率は必ずしも高くないことからすると、通常想定される使用料率は上記の割合より相当程度低くなると考えられるが、本件においては、さらに、店舗の名称が売上げに貢献する程度は限定的であり、原告と被告らは本件各店舗の所在地で競合していないこと、被告の営業努力の寄与が大きいなどの事情が認められる。”).

106) 令和1(ワ)11874-東京地方裁判所(“e 以上の事情も含め、本件に現れた事情を総合考慮すると、原告各商標に関する使用料率は0.15%であると認めるのが相当である。”).

107) 清水三沙, 「ベガスベガス」商標権侵害損害賠償等請求事件【商標判決紹介】, 2022년 2월 15일. <참고링크: <https://seisaito.com/tradefudge/937/>>, 마지막 참고일: 2022년 5월 27일(“モ

이 사건에서는 사용료율을 판단할 때 상표의 기여도가 더불어 고려되었다. 즉 상표권 사용료율을 결정함에 있어서 기여도에 관한 고려요소가 반영된 것이다.

2. 舞豚 서비스표 사건

舞豚(まいとん) 사건은 음식물에 대한 상표권 침해에 대한 손해배상액 산정에서의 사용료율에 기여도가 적용된 사건이다.

<표16: 舞豚 사건에서의 등록상표 및 침해표장의 비교>

원고의 등록상표		침해표장		
舞豚			舞豚	舞豚

법원은 일본 상표법 제38조 제3항에 의하여 사용료 상당액으로 손해배상액을 산정할 수 있다고 실시하였다. 본 사건의 쟁점은 상표의 사용료율 및 기여도에 대한 판단이다. 먼저 사용료율의 판단은 아래와 같다.

<표17: 무든 사건에서의 사용료율의 고려요소>

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① 경영구역의 다름;108) ② 해당 상표권 사용료율의 평균치 비교;109) ③ 상표권의 인지도;110) ④ 상표권의 사용율; ⑤ 피고는 신뢰관계를 파괴하는 행위에 의해서 라이선스계약을 해제된 후에도 피고 상표권을 계속 침해하고 있었음. |
|--|

ンシュ事件では被告の営業努力の寄与を考慮して使用料率が0.3%と判断されましたが、本件ではそれよりもさらに低い料率となっております。その理由としては、パチンコ店舗の名称が売り上げ又は利益に貢献する程度が限定的であることや、原告と被告の営業地域が重ならないことが考慮されたものと推察します。”)。

108) 笠原 基広, “商標権侵害の損害額はどのように算定されますか?”, 2021년 5월 21일.

<참고링크: https://chizai-faq.com/3_trademark/5838>, 마지막 참고일: 2022년 5월 27일.

109) 平成30年(ワ)第16422号商標使用差止等請求事件(甲事件) 및 平成30年(ワ)第18354号損害賠償請求事件(乙事件)(“証拠 (甲36) によれば, 株式会社帝国データバンク作成の「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査報告書」において, 「商標権に

위 고려요소가 참작된 후, 법원은 사용료율을 8%로 책정하였다. 그리고 침해기간(2017년 12월부터 2018년 8월까지) 중 피고의 매출액 1,189만 7,246엔에 그 8%를 곱한 금액인 951,779엔이 손해배상액으로 산정되었다.

조사된 사실관계에서 ①은 기여도를 낮추는 요소이고, ②, ③ 및 ④는 기여도를 높이는 요소이다. ⑤는 기여도와 관계가 없다. 필자는 ①에 대해선 전적으로 동의하지 않는다. 원고에게 피고의 이익을 전부 주지 않을 수 있다는 점에는 동의하지만 경쟁관계를 완전히 부인할 수 없다. 고객은 이동할 수 있으므로 지리적 거리로 인해 경쟁관계가 없고 상표의 기여도와 사용료율을 대폭 낮춘다고 할 수 없다. ②의 의미는 평균치의 참고이고 등록상표의 사용료율은 전체의 평균치보다 상당 정도 높다. ③의 의미는 등록상표가 붙은 원고제품과 원고가게는 어느 정도 인지도가 있다. 상표의 일정한 기여도가 존재한다. ④의 의미는 피고의 침해표장에 대한 사용료율은 매우 높고 피고의 매출액 중에서의 일부는 등록상표에서 나온다고 판단되었다.



3. 사용료율과 기여도의 관계

위 두 사건에 따르면 상표의 기여도와 사용료율은 긍정적인 영향을 미친다고 생각된다. 또 일본 학자의 소개에 따르면, 2008년 1월 1일부터 2011년 7월 31일까지 일본에서 사용료율을 적용한 일부 사건은 아래와 같다.¹¹¹⁾

関する分類別ロイヤルティ料率の平均値」について全体（205件）では2.6%であり、「商標の分類」が「第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供」については3件の例があり、最大値5.5%、最小値1.5%、平均値3.8%であるとの記載が認められ、飲食物の提供についての商標権のロイヤルティ料率は、全体の平均値より相当程度高いといえる。”).

110) 平成30年(ワ)第16422号商標使用差止等請求事件(甲事件) 및 平成30年(ワ)第18354号損害賠償請求事件(乙事件)(“また, 証拠(後掲)及び弁論の全趣旨によれば, 豚肉舞豚は平成7年10月19日の第39回長崎県種豚共進会において農林水産大臣賞を受賞したこと(甲37), 本件店舗の開店時に長崎新聞には「島原産ブランド豚提供「舞豚」」という見出しの記事が, 島原新聞には「「舞豚」が東京進出」という見出しの記事がそれぞれ掲載されたこと(乙4)が認められる。これらの事実には照らせば, 豚肉舞豚に対して一定の評価が与えられていたことがうかがえる。”).

<표18: 일본 판결에서 사용료율을 적용한 사례>

번호	법원 사건번호	선고 일	청구액(이하 일본엔)	인정된 손해배상액	사용료 율 (청구)	사용료 율 (인정)	등록상표
①	大阪地裁 19 (ワ) 4692	2008. 3.11.	상표권자:46, 319엔; 전용사 용권자:479,8 71엔; 원고:16 5,000,000엔	상표권자:46,3 19엔; 전용사 용권자:363,553 엔; 원고:2,500 ,000엔	10%	5%	 DAKS
②	大阪地裁 18 (ワ) 8620	2008. 3.18.	5,000,000엔	42,047엔	18%	3%	マイクロクロス
③	東京地裁 19 (ワ) 4876	2008. 6.18.	원고회사(등 록상표1:6,00 0,000엔; 원고 A(등록상표2) :5,600,000 엔	원고회사(등록 상표1):3,080, 000엔; 원고A(등록상표2):4 00,000엔	8%	8%	 GABOR
④	大阪地裁 19 (ワ) 7660	2008. 10.2.	23,000,000 엔	514,825엔	10%	5%	招 福 卷
⑤	知財高裁 21 (ネ) 10031	2009. 10.13 .	10,000,000 엔	2,248엔	5%	5%	AGATHA
⑥	東京地裁 19 (ワ) 28855	2010. 3.16.	11,769,630 엔	7,069,630엔	10%	10%	BVLGAR
⑦	東京地裁 20 (ワ) 19774	2010. 7.16.	11,603,280 엔	5,767,557엔	1%	0.5%	シルバーヴィラ
⑧	東京地裁 21 (ワ) 123	2010. 8.31.	1,752,975엔	1,505,666엔	5%	10%	CARTIER カーティア CARTIER
⑨	大阪地裁 22 (ワ) 4461	2011. 6.30.	243,809,000 엔	35,622,146엔	2%	0.3%	MONCHOUCHOU モンジュシュ
⑩	大阪地裁 21 (ワ) 16490	2011. 7.21.	27360000엔	413961엔	10%	1%	ポリマーガード

②번 사건에서 원고가 청구한 사용료율이 18%로 가장 높았다. ⑦번

111) 松田 さとみ, “商標法38条3項を根拠とする損害賠償請求~平成20年1月1日以降に言
い渡された裁判例の分析~”, 知財ふりずむ, 第9卷 第108號, 2011年 9月, 4-8頁.

사건은 원고가 청구한 사용료율이 1%로 가장 낮았다. ⑥번 사건과 ⑧번 사건에서 가장 높은 사용료율인 10%가 인정되었다. ⑥번 사건의 핵심 이유는 해당 상표가 세계 각국에서 잘 알려진 저명상표라는 점이었다. 해당 상표는 고급 이미지를 가지고 있고, 고객 흡인력이 높았다.¹¹²⁾ ⑧번 사건의 핵심 이유는 해당 상표가 세계에서 손꼽히는 고급 주얼리와 고급 시계의 상표라는 점이었다. 즉 고객 흡인력이 높았다.¹¹³⁾ ⑥번 사건과 ⑧번 사건에서 상표권의 사용료율을 판단할 때 구체적인 상표의 기여도에 대해서는 언급되지 않았다. 하지만 상표의 고객 흡인력, 인지도 및 고급 이미지는 상표의 기여도를 높일 수 있다고 생각된다. ⑥번 사건과 ⑧번 사건에 따르면, 해당 등록상표가 피고의 매출액에 크게 기여하였다고 할 수 있다. 결론적으로 말하면, 상표권이 브랜드 파워로 인하여 고객흡인력을 가지는 경우 높은 사용료율을 얻을 수 있다. ⑨번 사건에서는 가장 낮은 사용료율인 0.3%만이 인정되었다. 그 낮은 수치의 핵심 이유는 이 사건 등록상표의 인지도가 매우 낮기 때문이었다. 또한, 법원은 해당 침해 전·후에 피고의 매출액의 변화가 크지 않기 때문에 피고의 매출액에 대한 기여도가 낮다고 판단하였다. 이에 따라서 해당 상표가 고객 흡인력이 약하고 해당 기여도가 크지 않음을 보여주는 것이다. 이에 따라서 이 사건 사용료율은 0.3%에 불과하였다.¹¹⁴⁾ ⑨번 사건에 따

112) 平成19(7)28855東京地裁(“証拠(甲84の1~6)及び弁論の全趣旨からすれば、本件登録商標は、日本を含む世界各国で著名であり、また、高級なブランドイメージを伴い、高い顧客吸引力を有するものと認められるから、その商標使用料は原告の主張する売上額の10パーセントを下らないものと認められる。”).

113) 平成21(7)123東京地裁(“前記争いのない事実(第2の1(1)ア(ア)), 証拠(甲26)及び弁論の全趣旨によれば、原告の商品に係る「カルティエ」のブランドは、世界有数の高級宝飾品・腕時計ブランドとして、国際的にも、国内的にも高い著名性を有しており、本件各登録商標にも、同様の高級なブランドイメージを伴った、高い顧客誘引力があるものと認められること、被告による本件各商標権の侵害行為の態様及びその市場への影響等諸般の事情を総合考慮すると、原告が被告による本件各キーホルダーの販売に係る本件各登録商標の「使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額」(商標法38条3項)(使用料相当額)は、上記売上合計金額の10パーセントを下回らないものと認めるのが相当である。”).

114) 平成22(7)4461大阪地裁(“イ 本件商標の顧客吸引力ピアンクールが、バレンタイン用チョコレートについて、平成元年から平成16年までの間、毎年2億円程度から3億円程度を売り上げており、このうち本件商標を付したもの(原告商品)が、売上げの6割前後

르면, 상표의 고객 흡인력과 인지도가 낮을수록 상표의 기여도가 낮으며, 상표의 고객 흡인력과 인지도가 높을수록 상표의 기여도가 높다. 상표의 기여도가 높을수록 상표의 사용료율이 높으며, 상표의 기여도가 낮을수록 상표의 사용료율이 낮다.


VI. 대만의 판례

대만 대부분의 법원은 상표의 기여도를 대만 상표법 제71조의 손해배상액 산정방식(일실이익, 침해자의 이익, 법정배상액, 사용료)의 참고요소의 하나로 삼으며, 상표 기여도의 고려요소를 별도로 설명하지 않는다.¹¹⁵⁾ 예를 들어, 어떤 법원은 침해자의 이익 모두가 등록상표와 침해

를占めていたことは, 前記5(2)認定のとおりである。また, 平成19年以降も, 原告商品は, 平成19年に2億0382万7000円, 平成20年に2億1913万8000円, 平成21年に2億3278万8000円を売り上げており(甲96), 本件商標権には, 業務上の信用が付着し顧客吸引力が発生しているといえる。もっとも, 前記5(2)のとおり, 本件商標の使用を中断することによって, ビアंकールの売上げが減少した事実は認められないし, 本件商標の認知度は低い(乙206, 211)。したがって, 本件商標権のバレンタイン用チョコレート売上げに対する寄与は大きいとはいえず, その顧客吸引力も高いとはいえない。ウ 被告の売上げへの寄与被告の総売上げは前記(1)のとおりであり, 約4億円であった平成18年度を基準にすると, 平成19年度は約4.7倍, 平成20年度は約10倍, 平成21年度は約14.5倍と, 急激に増加している。そして, この売上げの増加は, 堂島ロールの販売によるところが大きい(乙208, 213)。ところが, 平成18年度から平成20年度まで被告の売上げの80%以上を占めていた, 堂島ロールを含むロールケーキ類の売上げは, 平成21年度には73.5%に低下し, 逆に, 13%前後を占めていたに過ぎない他の洋菓子(ロールケーキ類・チョコレート以外)の売上げは, 21.6%に上昇している(乙213)。これは, 堂島ロールが頻繁にメディアに取り上げられた結果, その製造販売元である被告の知名度が上がり, 店舗数も増えたため, 堂島ロール以外の被告商品も, 多く購入されるようになったからと考えられる。したがって, 被告の売上げについては, 平成18年度から平成20年度までは, 堂島ロールの知名度が大きく寄与しており, 平成21年度以降も, 堂島ロールの製造販売元である菓子店としての, 固有の顧客吸引力が寄与していたといえる。また, 被告商品は, 原告商品とは異なり, 洋菓子全般であって, 通年販売されていたものであるから, 需要者が被告商品を購入する場合, 被告各標章がその購買動機の形成に寄与することは,それほど多くないと考えられる。エ 前記イ, ウの事情及び本件に現れた一切の事情を総合考慮すれば, 使用料相当額を算定するにあたって採用すべき本件商標の使用料率は, 0.3%と認めるのが相当である。")

표장이 유사해서 얻어진 것임을 권리자가 증명하지 못해서 상표권 기여도를 100%로 판단할 수 없다며 상표의 기여도 판단방식도 제시하지 않았다.¹¹⁶⁾¹¹⁷⁾ 한 대만 학자도 대만 실무에서 상표의 기여도를 판단하기 어렵다고 평가한다.¹¹⁸⁾ 그래서 필자는 사건을 통해서 대만 상표의 기여도에 대한 법리를 이해할 수 있기를 기대한다.

1. 오악국문 서비스표 사건(50%)

오악국문 사건은 사설학원의 상표권 침해에 대한 사건에서 기여도를 산정한 사건이다. 원고의 등록상표는 “”이고 피고의 침해표장은 “吳岳國文”이다.¹¹⁹⁾ 법원은 (침해를 인정한 후) 피고가 침해로 인해 얻은 이익을 다음과 같이 산정하였다.¹²⁰⁾ 산정방식은 “피고가 침해로 인해 얻은 이익액 = 피고가 침해로 인해 1개월 얻은 이익액 × 침해기간 = 712,936위안”이다.¹²¹⁾ 그 다음에 법원은 상표의 기여도에 대하여 다음의 요소를 고려하였다.

-
- 115) 智慧財產及商業法院109年度民商訴字第27號；智慧財產及商業法院110年度民商訴字第23號；智慧財產法院108年度民商訴字第23號；智慧財產法院107年度民商上字第1號。
- 116) 智慧財產法院108年度民商訴字第23號。
- 117) 智慧財產法院107年度民商上字第1號。
- 118) 蔡億達, "商標貢獻度作為商標侵權損害賠償的計算依據？以智慧財產法院107年度民商上字第1號民事判決及WMS Gaming Inc. v. WPC Productions Ltd.為例", 2021년 10월 18일. <참고 링크: <http://www.jaw-hwa.com.tw/news-details.php?NID=NM000179&CLASSID=B01>>, 마지막 참고일: 2022년 6월 7일.
- 119) 智慧財產法院109年度民商訴字第38號。
- 120) 智慧財產法院109年度民商訴字第38號("依證人方○○證述109年2月至6月收取45%報酬為182,285元, 此與被告提出勞務報酬簽收單相符, 據此即可推論被告上開期間所分得之利潤為445,586元(計算式: 182,285元×2÷45×55=445,586元, 元以下四捨五入, 下同), 而該段期間為5個月, 故被告每月利潤為89,117元(計算式: 445,586元÷5=89,117), 此為兩造所不爭執, 原告侵害系爭商標之期間為109年1月19日至同年9月18日共計8個月, 故此段期間被告所獲得已扣除教學師資費用之利潤共計712,936元(計算式: 89,117元×8=712,936元)。")。
- 121) 피고가 침해로부터 벌어들인 이익은 강사 인건비 등 원가비용을 공제한 후의 이익이라고 할 수 있다.

<표19: 오악국문 사건에서 해당 상표의 기여도 고려요소>

- ① 경영구역이 달라서 원고의 영업에 미치는 영향이 크지 않은 점;¹²²⁾
 ② 강의실의 환경;¹²³⁾
 ③ 국문과목을 제외한 다른 과목의 서비스.¹²⁴⁾

위의 요소에 따라서 상표의 기여도는 50%로 정해졌다.¹²⁵⁾ 그래서 손해배상액은 356,468위안(712,936위안 × 50%)로 산정되었다. ①, ② 및 ③요소는 상표권 기여도를 낮추는 요소이다. 경영 구역이 다르다는 요소는 일본에서도 상표권 사용료율을 고려하는 데 있어 사용료율을 낮추는 요소로 적용된 바 있었다.¹²⁶⁾¹²⁷⁾ 세 요소 모두가 기여도를 낮추게 작용하는데도 불구하고 기여도가 50%로 높게 책정된 점이 우리 법원의 기여도 수치와는 다른 점이다.

2. 다른 사건에서 참고할 수 있는 점

TutorABC 사건이 오악국문 사건과 같은 사업으로 학원의 서비스표권 침해 사건이다. 이 사건 TutorABC 사건의 1심에서 법원은 피고가 ‘Tutor4U’라는 표장을 사용한 행위가 원고의 ‘TutorABC’ 상표권을 침해하는 행위임을 인정하였다.¹²⁸⁾ 법원은 법원재량으로 손해배상액을 판단

122) 智慧財產法院109年度民商訴字第38號(“惟原告設址臺北, 被告則位在桃園, 係經營區域型補習班業務, 所招募者為附近區域之高中學生, 消費者即學生所考量者尚有地點”).

123) 智慧財產法院109年度民商訴字第38號(“教室環境”).

124) 智慧財產法院109年度民商訴字第38號(“其他科目補習服務等等”).

125) 智慧財產法院109年度民商訴字第38號(“本院審酌上開因素認系爭商標對被告此段期間利潤之貢獻度為 50%”).

126) 令和1(ワ)11874 - 東京地方裁判所.

127) 平成30年(ワ)第16422号 商標使用差止等請求事件(甲事件) 및 “平成30年(ワ)第18354号 損害賠償請求事件(乙事件).

128) 智慧財產法院107年度民商上字第1號(“空中美語公司於101年間使用系爭網域名稱時, 系爭「TutorABC」商標業經麥奇公司廣泛大量行銷使用, 不僅已有多個「Tutor」系列商標, 且早已在線上英語教學領域之相關消費者間建立起高度知名度, 已如前述, 空中美語公司為競爭同業, 對系爭「TutorABC」商標已達高度知名度之事實應知之甚詳, 是其辯稱使用系爭網域名稱時不知系爭「TutorABC」商標為著名商標, 顯不足採. 據上, 其使用系爭網域名稱構成視為侵害商標權, 應堪認定.....空中美語公司使用「Tutor4U」商標及系爭網域

할 때는 상표의 기여도가 손해배상액의 참고요소의 하나일 뿐이라고 평가절하 한 후 기여도의 구체적인 수치와 고려요소를 제시하지는 않았다.¹²⁹⁾ 법원이 원고가 주장한 100% 기여도를 기각할 때, 다음의 요소를 고려하였다: ① 피고는 교재, 교사, 고객 서비스 등 서비스로서 이익을 얻으며, 단순히 상표권 침해행위에 의하여 대략적으로 이익을 얻는 것이 아니다;¹³⁰⁾ ② 법원은 온라인 언어교육 서비스의 성격은 상품 구매와 달라 서비스표 기여도를 낮출 수 있다고 판단된다.¹³¹⁾ 그래서 법원은 100% 기여도를 부정하고¹³²⁾ 다만 민사소송법 제222조의 법원재량에 의하여 손해배상액이 책정되었다. 이에 따라서 해당 상표의 기여도가 5.6%로 추정되었다.¹³³⁾ TutorABC 사건의 항소심에서¹³⁴⁾, 대법원은 ‘상품’과

名稱, 構成侵害及視為侵害麥奇公司系爭「TutorABC」商標權之行為, ”).

- 129) 智慧財產法院107年度民商上字第1號(“然再考量商標所占本件損害賠償額之貢獻, 參酌兩公司之營業規模、營業收入、系爭「TutorABC」商標在線上語言教學領域之著名程度、空中美語公司侵權時間、侵害態樣等, 經綜合審酌後, 本院認本件空中美語公司侵害麥奇公司商標權之損害賠償金額, 以300萬元為適當, 麥奇公司逾此範圍之請求為無理由, 應予駁回。”).
- 130) 智慧財產法院107年度民商上字第1號(“空中美語公司就其線上語言教學業務, 須建置其線上教學系統、設計課程、臨聘教師、客服人員、教育訓練等等, 以完善之服務來吸引消費者購買及繼續購買課程, 其營業額多寡, 絕大多數是取決於教材、師資、客服等軟實力, 而不是單純僅靠其商標與系爭「TutorABC」商標近似, 即可直接獲得營業收入。”).
- 131) 智慧財產法院107年度民商上字第1號(“此外, 本件所涉之服務性質與一般仿冒商標商品性質不同, 就一般商品而言, 因為商標代表品質, 所以消費者會以商標決定是否購買商品, 因此若因為混淆誤認而購買到仿冒商標商品或近似商標商品, 通常是在買回來使用後品質不佳才發現誤購, 此時, 將仿冒商品之銷售額作為是商標權人之損害額, 這是合理的。然而, 就線上語言教學服務而言, 其經營模式與一般商品消費模式不同.....取決於消費者對服務過程的滿意度, 此時商標品牌所占之因素又更微乎其微。”).
- 132) 智慧財產法院107年度民商上字第1號(“基於上開理由, 本院認為, 麥奇公司無法證明空中美語公司就「Tutor4U」發票計算所得之收入, 都是因為其「Tutor4U」商標與系爭「TutorABC」商標相似而來, 麥奇公司上開計算方式, 顯然認為「商標」對空中美語公司營業收入之貢獻度為百分之百, 此與本件所涉線上語言教學服務之性質不符, 自不可採。”).
- 133) 智慧財產法院107年度民商上字第1號(“復參酌空中美語公司101年11月至106年12月Tutor4U發票共457,061,489元, 此為兩造所不否認, 若以麥奇公司主張之同業利潤標準淨利23%計算空中家教之利潤, 計算所得為105,124,142元, 但財政部公佈之同業利潤標準, 僅為其課稅之參考, 其所訂利潤通常均偏高(最高法院107年度台上字第1038號判決意旨參照), 然若以空中美語公司主張之「Tutor4U」占集團比例計算其利潤, 計算結果為虧損, 與其所提之空中家教「102年-105年成本費用統計總表」顯示空中家教有獲利之情形不符(見本院二第131至139頁), 又若以空中美語公司之「全公司」營業所得稅申報書所載淨利率0.33%計

‘서비스’가 같다는 상표법의 보호 대상의 취지에 따라서 1심법원의 판결을 파기하였다.

TutorABC 사건과 오악국문 사건에서, ‘경영 구역의 다름’은 다른 요소이며, 기타 고려요소들은 다 유사하다. 경영 구역의 다름 요소는 기여도를 낮추는 요소이다. 하지만 두 사건의 결과는 크게 다르고, 오악국문 사건의 기여도는 50%이며, TutorABC 사건의 기여도는 5.6%이다. 비교하면, 대만 법원은 상표권 침해에 대한 손해배상액 산정에서의 기여도를 판단할 때 기초적인 판단과정을 제시하지 않는다고 생각된다.

VII. 미국의 판례

미국의 판례를 수 회에 걸쳐 검색하였으나, 기여도의 고려요소를 제시하고, 구체적인 기여도 수치를 산정한 사례는 발견되지 않았다.¹³⁵⁾ 미국의 판례들은 침해요소와 비침해요소를 구분하여 그 둘을 쉽게 구분할 수 없는 경우에 기여도 100%를 인정하고,¹³⁶⁾ 구분할 수 있는 경우에만 구체적인 수치를 적용하는 행태를 보인다.¹³⁷⁾ 본 논문은 기여도의 고려요

算其「空中家教」之利潤，亦屬過低，是本院認「空中家教」合理的利潤，應介於兩造所主張之間，然再考量商標所占本件損害賠償額之貢獻，參酌兩公司之營業規模、營業收入、系爭「TutorABC」商標在線上語言教學領域之著名程度、空中美語公司侵權時間、侵害態樣等，經綜合審酌後，本院認本件空中美語公司侵害麥奇公司商標權之損害賠償金額，以300萬元為適當”。

134) 最高法院109年度台上字第2159號.

135) 본 논문의 심사과정에서 한 이름을 알 수 없는 심사위원이 (고맙게도) *Lindy v. Bic Pen* 판결, *Int'l Star Class v. Tommy Hilgiger* 판결의 검토필요성을 제시하였다. 검토한 결과, 그 판결들도 기여도를 구체적으로 산정한 것이 아님이 확인되었다.

136) 예를 들어, *Nintendo of Am., Inc. v. Dragon Pac. Int'l*, 40 F.3d 1007, 1012 (9th Cir. 1994) (“Second, where infringing and noninfringing elements of a work cannot be readily separated, all of a defendant's profits should be awarded to a plaintiff ...”).

137) 예를 들어, *Holiday Inns, Inc. v. Airport Holiday Corp.*, 493 F. Supp. 1025, 1027-28 (N.D. Tex. 1980), *aff'd sub nom. Holiday Inns, Inc. v. Alberding*, 683 F.2d 931 (5th Cir. 1982) (“Mr. Randuk, Tex-Mex's general manager of the motel since February 28, 1975, testified that when he took over the operation of the motel it was a failing business. He further testified that in order to bring in business immediately he crossed Lemmon Avenue to Love Field Airport and beat on doors in order to get weekly business. He

소를 제시하고, 구체적인 기여도 수치를 산정한 판례만을 분석한다. 향후 침해요소와 비침해요소를 구분하여 기여도를 산정하는 방법에 대하여는 후속 논문이 분석할 것이며, 그때 미국의 관련 판결들이 분석될 것이다.

VIII. 상표사건에서의 기여도 법리의 제안: 25%+8요소법

위에서 한국 판결 7개, 중국 판결 2개, 일본 판결 2개, 대만 판결 1개, 총 12개 판결을 분석하였다. 그 분석의 결과 상표의 기여도는 계량화하기 매우 어렵다는 것을 이해하게 되었다. 기여도 수치를 제시한 사건에서도 기여도 산정방법은 제각각이었다. 본 논문은 금번 연구에서 발굴된 8개 고려요소를 활용하는 상표사건에서의 기여도 법리의 개선방안을 다음과 같이 제시한다.

1. 특허사건에서의 25% 경험칙의 상표사건에서의 활용

특허사건에서 25% 경험칙(rule of thumb)¹³⁸⁾¹³⁹⁾ 활용된다. 그 원칙은 특허사건에서 자주 적용하는 이익배분의 경험적인 원칙이다.¹⁴⁰⁾ 25%

was successful and managed to bring in sufficient revenue to keep the doors open, and, after a period of time, to make a profit. He testified that 70% of the business of the motel was weekly and only 30% was transient business. This weekly trade was due to Mr. Randuk's personal efforts to obtain such business. It was not due to any potential patron of a Holiday Inn seeing either of the two signs or reading the name of the motel, Holiday Hotel. Therefore, only 30% of Defendants' profits are attributable to their infringement and unfair competition. The parties have stipulated that the total profits of the motel for the period of March 1, 1975 to January 1, 1979, were \$38,215. Thirty per cent of \$38,215 is \$11,464.50, the profits obtained due to the infringement and unfair competition.”).

138) rule of thumb: 경험·실제에서 얻은 일반 원리 [방식] .

139) 중국에서는 “rule of thumb”이 ‘경험법칙’으로 불린다. 법률 분야에서의 ‘rule of thumb’에 대한 논문은 다음과 같다: 刘以, “浅析经验法则不当运用及其規制”, 安徽警官职业学院学报第5期, 2017, 24页; 谭世贵·陆怡坤, “论经验法则在证据证明力评价中的运用——以刑事司法为视角”, 华南师范大学学报第5期, 2021, 151页.

140) Jiaqing "Jack" Lu, *The 25% Rule Still Rules: New Evidence from Pro Forma Analysis in Royalty Rates*, 46 Les Nouvelles 14 (2011) (“The 25% rule is based on observations that royalty negotiations tend to a royalty rate that equals approximately one-quarter of the licensee's expected operating profits derived from the technology. Over the years, the

경험칙은 1971년에 미국의 Robert Goldschelder가 논문에서 정식으로 주장하였다.¹⁴¹⁾¹⁴²⁾ 미국에서는 오랫동안 그 25% 경험칙에 따라서 이익의 25%를 사용료로 책정하였다.¹⁴³⁾¹⁴⁴⁾ 예를 들면, 침해자가 침해로 얻은 이익이 100원이면, 25% 경험칙을 적용하면 합리적 사용료는 약 25원이 되는 것이다. 이익의 나머지 75%는 매출에 실시권자가 기여한 것이라고 인정하는 것이다.¹⁴⁵⁾¹⁴⁶⁾

이 글은 특허사건에서 적용되었던 그 원칙을 상표사건에서 활용할 수 있다고 주장한다. 25% 경험칙에서의 25%는 여러 실제 사례에서의 통계에 근거를 둔다. 일부 학자는 25% 경험칙을 상표사건에 적용하는 것에 동의하지 않는다.¹⁴⁷⁾ 왜냐하면 25%라는 수치가 너무 단순하여, 다

rule has been generalized, and sometimes is referred as the 25% to 33% rule, depending mainly on technology, industry normal, and other relevant issues...The 25% rule has been a useful rule of thumb for royalty determination...”).

- 141) 陈永伟, 前掲 論文, 88页(“25%曾经是实践中常用的确定分摊比例的经验原则。一般认为, 25%法则是由Robert Goldschelder在其1971年的论文中正式提出的, 但Goldschelder本人则认为这一法则事实上早在上世纪50年代就已经有人应用了。”).
- 142) Goldscheider, R., *Technology Management: Law, Tactics, Forms*, (1984) Clark Boardman Callaghan, at §10-04.
- 143) 황성필·정차호, 앞의 논문, 405면(“미국 법원은 기초실시료율을 책정할 수 있는 자료가 없는 상황에서 적절한 출발점을 구하기 위하여 25% 원칙을 오랜 기간 활용하였었다.”).
- 144) 황성필·정차호, 위의 논문, 407면(“25% 원칙은 오랫동안 미국 법원들에 의해 인정되어 왔었다.”).
- 145) 황성필·정차호, 위의 논문, 406면(“그 이익은 매출액에 이익률을 곱하여 구하므로 결국 실시료율은 이익률의 25%가 된다는 것이다. 달리 말하면, 매출액에 이익률 및 25%를 곱하면 실시료를 구할 수 있는 것이다.”); 406면(“실시권자가 이익의 75%를 가지게 되는 이유는 추가개발, 기존의 영업망 활용, 상업화를 통한 위험감수, (다른 기술의 추가) 등을 수행하기 때문이다.”); 411면(“25% 원칙은 해당 특허발명을 적용한 제품으로부터 발생한 이익의 25%를 실시권자가 특허권자(실시허락자)에게 실시료로 지불하고 나머지 75%를 실시권자가 가진다는 것이다. 그 75%의 몫을 제품개발, 상업화에 따른 위험감수, 다른 지식재산권 등의 역할로 보는 것이다.”).
- 146) 陈永伟, 前掲 論文, 88页(“例如, 侵权人销售侵权商品总共得到100万利润, 则根据这一法则可以计算出侵权赔偿为25万元。”).
- 147) David Drews, *Determining an Appropriate Royalty Rate for Reasonable Royalty Trademark Damages A Modified Georgia-Pacific Framework*, 49 *Les Nouvelles* 150, 153 (2014) (“With the demise of the 25% rule in patent litigation,¹² it is safe to assume that this technique is no longer a suitable choice in trademark reasonable royalty rate analyses

양한 사안의 사건에 적용하기가 곤란하다는 것이다. 25% 수치를 ‘바로’ 적용하면 분명히 합리적이지 않게 되고 상표의 가치의 차이를 적절히 반영할 수 없게 된다.¹⁴⁸⁾ 그러므로 25% 수치를 바로 적용하지 않고 여러 중요한 고려요소를 충분히 반영한다면 그런 방법은 지지받을 수 있을 것이다.

2. 25% 경험칙+8요소

필자가 주장하는 방법은 특허사건에서 활용되었던 25% 경험칙을 상표사건에서 활용하되, 본 논문에서 발굴한 8가지 고려요소(‘8요소’)를 활용하여 그 25% 수치를 조정하는 것이다. 즉, 이익률의 25%를 바로 기여도로 인정하는 것이 아니라 출발점(starting point)으로 삼은 후, 8요소의 영향을 반영하여 최종적인 기여도를 정할 수 있다는 것이다. 예를 들면, 해당 상표와 관련하여 기여도를 높일 요소의 영향보다 낮출 요소의 영향이 더 크다고 판단되는 경우, 기여도를 25%보다 더 낮은 값으로 책정할 수 있는 것이다. 물론, 그 반대의 경우에는 기여도를 25%보다 더 높은 값으로 책정할 수 있다.¹⁴⁹⁾ 먼저 일실이익과 침해자 이익의 산정에 있어서 기여도를 적용하는 공식은 아래와 같다.

either. Therefore, the established profitability of products featuring the infringed trademark can no longer be a direct input to the formula used to determine a reasonable royalty rate. However, the established profitability and commercial success of products that featured the trademark in suit prior to the hypothetical negotiation are still important indicators of the relative strength and level of consumer awareness of the trademark, and will help narrow a relatively wide range of comparable property royalty rates to one that is more appropriate. Generally, a more established, more successful trademark will command a higher royalty rate than one without a similar track record of success, *ceteris paribus*.”).

148) 陈永伟, 前揭 論文, 88页(“这一法则十分简单, 也十分易于操作, 然而其缺陷也是相当明显的。一方面, 它忽视了专利产品的特点, 统一使用一个固定值来确定分摊比例, 这样的处理有过于草率之嫌。另一方面, 这一法则只能用来分析一件产品仅为一项专利所覆盖的情形, 如果一件产品被多项专利所覆盖, 则这一法则就不再适用。基于上述原因, 在最近的实践中, 这一经验法则已经逐步被摒弃。”).

149) 황성필·정차호, 위의 논문, 406면(“이익률의 25%가 실시료율로 바로 결정되는 것은 아니고 이익률의 25%를 실시료율 책정의 출발점으로 삼고, 다른 여러 상향요소 및 하향요소를 고려한 후 최종 실시료율을 책정하게 된다.”).

<표20: 25%+8요소법이 적용된 일실이익과 침해자 이익의 산정방식>

- 일실이익 = <수량 인과관계가 인정되는> 침해자 양도수량 x (권리자 단위수량당 이익액 x 약 25%±<기여도>)
- 침해자 이익 = <수량 인과관계가 인정되는> 침해자 양도수량 x (침해자 단위수량당 이익액 x 약 25%±<기여도>)

3. 8요소의 도출

예를 들면, 침해자 이익의 산정에 있어서 25%를 출발점으로 두고, ‘해당 상표가 소비자에게 매력적인 정도’ 및 ‘권리자의 신용 및 원고가 판매하는 제품의 품질’ 등을 종합적으로 고려하여 최종 기여도를 책정할 수 있다. 25% 경험칙이 유용한 방법이 되기 위해서는 그 출발점인 25%를 상향 또는 하향시키는 고려요소들이 제시되어야 한다. 그를 위해 앞에서 분석된 12개 판결들에서 고려한 요소들을 다음 표와 같이 정리, 제시한다.

<표21: 12개 판결에서 고려한 고려요소의 정리>

사건	년도	분야	산정방식	기여도 요소	기여도
한국 정관장	2020	식품	침해자 이익	① 침해표장과 등록상표가 의미의 구별; ② 피고의 브랜드 파워; ③ 상표권에 의하여 가격의 변화.	30%
한국 MKM	2017	의자	법원 재량 (침해자 이익을 기초로)	① 피고 제품의 품질, 기술, 상표 이외의 신용, 판매정책 등; ② 원고의 매출액의 변화; ③ 원고의 시장점유율의 변화; ④ 침해표장이 제품의 비중을 차지함.	15%
한국 킹콩리필	2021	음식점서비스	법원 재량 (침해자 이익을 기초로)	① 피고의 광고·판촉행위; ② 피고의 레시피·음식 품질; ③ 원고의 등록서비스표의 인지도; ④ 원고와 피고 영업의 동종·유사성; ⑤ 피고가 일부분 서비스표의	10%

				변화행위.	
한국 삼계탕	20 08	음식 점서 비스	침해자 이익	① 피고가 제공된 음식의 맛과 품질; ② 피고의 신용; ③ 피고의 판매정책; ④ 지정서비스업 이외의 음식을 판매함으로써 얻은 이익의 정도.	5%
한국 필라 테스	20 21	학원 서비 스	법원 재량 (침해자 이익을 기초로)	① 피고의 포장의 변경; ② 해당 업체의 성격.	20%
한국 하이 우드	20 10	건축 용자 재	침해자 이익	① 피고가 공급하는 상품의 질; ② 피고의 신용; ③ 피고의 판매정책.	30%
한국 메타 랜드	20 04	서비 스	침해자 이익	① 피고의 홍보행위; ② 해당 상표의 인지도, 브랜드 파워; ③ 해당 상표의 고객 흡인력; ④ 해당 상표의 사용 부분 (수정가능성도 있음)	20%
중국 신백 륜	20 15	신발	법정손해 배상	① 외부평가자료.	2.5%
중국 항중 여	20 15	여행 서비 스	침해자 이익	① 이익상승액.	73%
일본 VEG ASV EGAS	20 19	빠짱 꼬 서비 스	합리적 사용료	≡사용료율 ① 고객의 수요; ② 고객 흡인력; ③ 경영 구역의 다름; ④ 피고의 홍보행위; ⑤ 피고의 경영행위.	0.15%
일본 舞豚	20 18	음식 점서 비스	합리적 사용료	≡사용료율 ① 상표권의 사용료율 ② 상표권의 인지도 ③ 해당 상표권 사용료율의	8%

				평균치 비교 ④ 경영구역의 다름.	
대만 오약 국문	20 20	학원 서비스	침해자 이익	① 지역의 차이 ② 강의실의 환경 ③ 국문과목을 제외한 다른 과목의 서비스	50%

위 12개 판결에서 고려된 요소를 다시 정리하면 다음의 표를 도출할 수 있다.

<표22: 8요소의 재정리>

구분	①기술 디자인 자본력 등 다른 요소의 기여	②해당 상표의 인지도 (brand power)	③원고 와 피고의 업종 및 시장구 역의 근접성	④피고 가 침해표 장을 변경한 행위	⑤해당 상표의 해당 제품에 서의 사용범 위 및 정도	⑥침해 전·후 매출액 또는 시장점 유율의 변화	⑦기여 도 치를 하 는 외부자 료	⑧해당 상표의 사용에 의한 가격변 화
한국 정관장		○		○				○
한국 MKM	○				○	○		
한국 하이우드	○							
중국 신백륜							○	
한국 킹콩필	○	○	○	○				
한국 삼계탕	○							
한국 필라스	○			○				
한국 메타랜드	○	○			○			
중국 향중여						○		
일본 VEGAS	○	○	○					

VEGAS								
일본 舞豚		○	○					
대만 오약 국문	○		○					
사용 횟수	8	5	4	3	2	2	1	1

<표23: 상표의 기여도 8요소>

- ① 기술, 디자인, 자본력 등 다른 요소가 해당 제품에 기여하는 정도;¹⁵⁰⁾
- ② 해당 상표의 인지도(brand power);
- ③ 원고와 피고의 업종 및 시장구역의 근접성;¹⁵¹⁾
- ④ 피고가 침해표장을 변경한 행위;
- ⑤ 상표의 해당 제품에서의 사용범위 및 정도;¹⁵²⁾
- ⑥ 침해 전·후 매출액 또는 시장점유율의 변화;
- ⑦ 구체적인 수치가 있는 해당 상표의 기여도에 관한 외부자료;¹⁵³⁾
- ⑧ 해당 상표의 사용에 의한 해당 상품의 가격변화.

위의 ‘8요소’를 종합적으로 평가하여 권리자에게 유리하면 상향작업이 필요하고, 불리하면 하향작업이 필요하다. 예를 들어서, 등록상표의 인지도가 높으면 권리자에게 유리해서 상향요소가 될 수 있다. 또, 원고와 피고의 영업점의 지리적 거리가 매우 크면 권리자에게 불리해서 하향요소가 될 수 있다. 25%는 출발점이므로, 법원은 상향요소와 하향요소를 두루 종합적으로 고려하여 그 출발점보다 더 높거나 더 낮은 최종 기여도를 결정할 수 있다. 물론, 25%로 결정할 수도 있다.

150) 예를 들어, 어떤 음식의 맛이 유난히 좋은 것은 기술이 좋다는 것이고, 어떤 가방의 디자인이 좋은 면도 중요하다.

151) 예를 들어서, 업무가 너무 유사하거나 위치가 너무 가까우면 고객의 상표 오해에 영향을 미쳐서 상표의 기여도에 더 큰 영향을 미칠 수 있다.

152) 침해표장이 제품에서 차지하는 비중의 정도.

153) 공신력이 있는 기관에서 해당 상표의 기여도에 관하여 평가하여 구체적인 수치를 제시한 자료가 제시되는 경우 법원은 그 수치에서 멀리 벗어나는 기여도를 정하기 어렵게 된다. 다만, 상표 기여도 평가에 공신력을 가진 기관이 존재한다고 인정되지 않는다.

4. 합리적 사용료에서의 상표의 기여도의 산정방식

필자는 주요국과 지역에 대한 상표권 침해에 대한 사건을 검색해서 일본만 합리적 사용료로 손해배상액을 산정할 때 기여도를 고려함을 발견하였다. 다른 주요국이나 지역에서의 상표사건은 합리적 사용료로 손해배상액을 산정할 때 기여도는 따로 고려하지 않는다. 그래서 상표권 사건에서 합리적 사용료로 손해배상액을 산정하는 것은 상표의 기여도를 반영할 수 있는지 고려해야 한다. 하지만 학자들은 상표의 중요성을 강조하기 위해서 사용료율을 고려하기 전에 해당 매출액에서의 상표의 기여도를 고려해야 한다고 말한다. 그 다음에 25% 경험칙은 합리적 사용료를 산정하기 위한 원칙이어서 합리적 사용료에서 25% 경험칙을 적용하여 기여도를 고려하는 산정공식은 아래와 같다.¹⁵⁴⁾

<표24: 기여도를 반영하는 사용료 산정>

◎ 기여도를 반영하는 사용료

$$= (\text{사용료기초(royalty base)} \times \text{기여도}) \times \text{사용료율(royalty rate)}$$

$$= (\text{매출액} \times \text{기여도}) \times \text{사용료율}$$

$$= \text{<인과관계가 인정되는> 수량} \times \text{단위수량당 가격} \times \text{기여도} \times \text{사용료율}^{155)}$$

위 산정공식은 상표의 기여도의 중요성을 잘 강조한 것이지만 기여도를 산정할 때 25% 경험칙을 다시 결합하는 것은 매우 어려우므로 단독으로 다시 정성분석법을 통해서 침해요소를 분석하고 기여도를 고려할 수밖에 없다. 참고로 위에서 분석된 일본의 VEGASVEGAS 사건과 舞豚

154) 황성필·정차호, 앞의 논문, 406면(“실시료(royalty)는 실시료기초에 실시료율을 곱하여 구한다. Uniloc 법원은 25% 원칙이 해당 사안에서의 실시료기초와 합리적으로 연결되지 못한다고 설사하였다. 그 설사는 기여도(apportionment ratio)의 중요성을 강조한 것이다.

[▪ 기여도를 반영하지 않는 실시료(royalty) = 실시료기초(royalty base) × 실시료율(royalty rate) = 매출액 × (이익률 × 25%)

▪ 기여도를 반영하는 실시료 = (실시료기초 × 기여도) × 실시료율(royalty rate) = (매출액 × 기여도) × (이익률 × 25%)”].

155) 합리적 실시료 = 실시료기초 × 실시료율; 실시료기초 = 매출액 = 수량 × 단위수량당 가격; 여기서의 수량에 수량 인과관계가 적용될 수 있고 여기서의 단위수량당 가격에 가치 인과관계가 적용될 수 있다.

사건에서 합리적 사용료를 산정할 때 상표권 기여도의 요소는 사용료율을 산정하는 과정에 포함되어 있다. 필자는 이 포함관계가 “매출액 × (기여도 × 사용료율)”이라는 산정공식을 직접 열거하지는 않았지만 일본에서는 상표법 제38조 제3항에 따른 산정방식(매출액 × 사용료율)과 비슷하다고 본다. 법원은 합리적 사용료를 산정하는 상표권 사건에서 사용료율을 산정할 때 상표의 기여도를 고려해야 한다고 명시하였다.¹⁵⁶⁾ 그래서 구체적인 산정방식은 아래와 같다.

<표25: 기여도를 적용하는 합리적 사용료의 산정방식 >

◎ 합리적 사용료
 = 매출액 × (기여도 × 사용료율)
 = 매출액 × (기여도<정성 분석법> × 사용료율)
 = <인과관계가 인정되는> 수량 × 단위수량당 가격 × (기여도 <정성 분석법> × 사용료율)

IX. 완전히 다른 방법(정성분석법)의 필요성

1. 특허 기여도 정의와의 대비

특허사건에서 대상 특허발명의 기여도의 정의는 대상 특허발명의 가치가 전체 기술의 가치 중 차지하는 비율이다.¹⁵⁷⁾ 하나의 제품에 하나의

156) 東京地方裁判所 令和1(ワ)11874 判決(“(7) 商標法38条3項による損害は、原則として、侵害に係る役務の売上高を基準とし、これに実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきであり、実施に対し受けるべき料率は、①実際の実施許諾契約における実施料率や、業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該商標権の顧客吸引力、③当該商標を使用した場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④商標権者と侵害者との競業関係や商標権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである(知財高裁特別部平成30年(ネ)第10063号・令和元年6月7日判決(最高裁HP)参照。”)。

157) 정차호·정여단, “특허권 침해에 대한 손해배상액 산정을 위한 특허발명의 기여도 (apportionment ratio) 산정방법”, 성균관법학 제34권 제3호, 성균관대학교 법학연구원, 2022, 초록(“이 글은 기여도를 정의하는 두 방식을 제시하였다. 하나는 해당 제품의 가치(가격) 중 대상 특허발명의 가치의 비율이라는 정의이다. 다른 하나는 해당 제품에 적용된 전체 기술의 가치 중 대상 특허발명의 가치의 비율이라는 정의이다. 이 글은 여러 가지 이유로 후자의 정의가 실무적으로 더 타당함을 설명한다.”).

특허발명만 적용된 경우에는 대상 특허발명의 기여도를 100%로 판단할 수 있다. 그러나, 하나의 제품에는 통상 여러 기술이 적용되므로 기여도가 100%인 경우보다는 100% 이하인 경우가 더 많을 것이다. 하지만 하나의 상품에는 통상 하나의 상표가 사용된다. 위 특허사례를 적용하면 상표 기여도는 통상 100%가 되어야 하는 것이다.

2. 침해요소와 비침해요소를 구분하는 방법

침해요소(infringing feature)와 비침해요소(non-infringing feature)를 구분하여 기여도를 산정하는 방법도 존재한다. 예를 들면, 미국의 *Nintendo* 사건,¹⁵⁸⁾ *WMS Gaming* 사건¹⁵⁹⁾ 및 *Gibson Guitar* 사건에서는¹⁶⁰⁾ 법원이 해당 침해제품에서 침해요소와 비침해요소를 구분할 수 없기 때문에 기여도를 적용하지 않았고, 그 결과는 기여도를 100%로 인정한 바와 다름이 아니다. 그런 경우는 한국에서도 여러 건이 발견된다. 필자가 2004년부터 최근까지 선고된 상표사건의 판결문을 조사한 바에 따르면, 상표권 침해를 인정하고 손해배상액을 산정하면서 기여도를 고려한 판결은 총 28건인데, 그 중에서 기여도의 구체적인 수치가 나온 판결은 7건에 불과하였다. 즉, 나머지 21건에서는 기여도의 수치가 제시되지 않았고, 그래서 기여도를 100% 인정한 결과를 초래하였다.

3. 중국의 정성분석법

해당 상품에서 침해요소와 비침해요소를 구분하여 기여도를 산정하는 방법을 중국에서는 ‘정성분석법’이라고 칭한다.¹⁶¹⁾¹⁶²⁾ 중국에서는 대부분의 법원이 특허사건에서 정성분석법을 적용하여 기여도를 고려하며, 정성분석법으로 기여도를 산정하는 구체적인 방식은 침해요소와 비침해요소가 이익에 기여한 바를 고려하여 기여도를 판단한다.¹⁶³⁾ 즉 침해요소

158) *Nintendo of Am., Inc. v. Dragon Pac. Int'l*, 40 F.3d 1007, 1010 (9th Cir. 1994).

159) *WMS Gaming Inc. v. WPC Productions Ltd.*, 542 F.3d 601 (7th Cir. 2008).

160) *Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitars, LP*, 325 F.Supp.2d 841 (M.D.Tenn. 2004).

161) 刘晓, “论知识产权损害赔偿中侵权获利的分摊方法”, *法律科学* 第4期, 2018, 172-176页.

162) 陈永伟, “知识产权损害赔偿计算: 方法、工具和考量因素”, *电子知识产权* 第8期, 2019, 87-89页.

와 대상 상표권의 적용으로 얻은 이익의 인과관계를 통해서 기여도를 산정할 수 있다. 그러나 앞에서 살펴본 중국의 신백륜 사건과 항중여 사건은 직접적인 침해요소의 인과관계를 찾지 않고 대상 상표의 기여도에 대한 데이터를 찾아서 그 인과관계를 증명하였다.

4. 미국의 정성분석법

미국에서도 주로 침해요소과 비침해요소를 구분해서 침해요소가 이익에게 기여한 정도를 산정한다.¹⁶⁴⁾ 예를 들면, *Holiday Inns* 사건에서 법원은 피고의 호텔 업무의 70%는 매니저가 직접 공항 등지로 가서 판매하고 30%는 고객이 호텔의 상표를 보고 스스로 들어오는 것을 고려한 후에 상표의 기여도를 30%로 인정하였다.¹⁶⁵⁾ *Sands* 사건에서 법원은 광고비의 투입과 광고 기간에 따른 이익 및 광고에서의 상표의 이익 촉진 작용을 고려한 후에 10% 기여도를 인정하였다.¹⁶⁶⁾ *A&M* 사건에서, 피고1은 다른 세 명 피고에게 타이밍 테이프를 판매하였다. 그 세 명 피고는 타이밍 테이프를 이용하여 원고가 저작권을 가진 제품을 복제하여 원고 상표가 부착된 테이프 카트리지에 담았다. 이에 따라서 피고1은 상표권을 침해하는 것을 방조하였다. 원고는 피고1의 70% 고객이 침해행위에 참여했고, 피고1의 이익의 70%는 침해행위가 있는 고객에 대한 매출액에서 나온 것이라고 주장하였다. 법원은 그 주장을 받아들여 피고가 상표권을 침해한 행위가 침해자 이익에 기여한 정도가 70%라고 인정하였다.¹⁶⁷⁾¹⁶⁸⁾

163) 刘晓, 前揭 論文, 172页(“中国法院在大部分案件中都采用定性分析法进行分摊, 即考虑侵权内容和其他因素对利润的贡献后酌定分摊的比例。”).

164) 刘晓, 前揭 論文, 172-173页(“在商标案件中, 通常难以确定侵权商标占侵权商品的量化比例, 因此美国法院采用定性分析法进行分摊.....定性分析法考虑侵权内容与其他非侵权因素对侵权产品整体利润的贡献度, 从而酌定侵权内容对利润的贡献度, 即分摊比例。”).

165) *Holiday Inns, Inc. v. Airport Holiday Corp.*, 493 F. Supp. 1025, 1027-28 (N.D. Tex. 1980), *aff'd sub nom. Holiday Inns, Inc. v. Alberding*, 683 F.2d 931 (5th Cir. 1982)

166) *Sands, Taylor & Wood v. Quaker Oats Co.*, No. 84 C 8075, 1990 WL 251914, at *22-23 (N.D. Ill. Dec. 20, 1990), *aff'd in part, rev'd in part sub nom. Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co.*, 978 F.2d 947 (7th Cir. 1992).

167) 刘晓, 前揭 論文, 172-173页(“在 A&M 诉 General Audio 案中, 被告 GAVC 公司向另三

5. 소결

위 논의를 종합하면 정성분석법은 침해요소와 비침해요소를 구체적으로 구분하는 방법이다. 그리고 침해요소와 이익의 인과관계를 판단해서 기여도를 얻을 수 있다. 이에 따라서 정성분석법으로 기여도를 정확히 판단할 수 있지만 어느 부분이 침해요소인지를 판단하기가 어려우므로 정성분석법을 적용하기도 어렵다. 그러나, 많은 사건에서 법원은 정성분석법을 적용하여 기여도를 산정하거나 기여도를 100%로 인정하였다. 그렇다면 정성분석법이 상표사건에서 더 중요한 산정방법이 될 수도 있다. 그런 점에서 후속 연구에서 정성분석법을 적용한 판결들을 분석할 필요성이 제기되는 것이다.

X. 결론

본 논문은 상표권 침해에 대한 손해배상액 산정에서 기여도를 적용함에 있어서 기여도를 산정하는 하나의 방법을 제안한다. 그 제안을 위해 한국, 중국, 일본 및 대만에서의 상표사건에서 기여도의 실제 수치를 산정한 12개 판결을 수집하여 그 판결들을 분석하였다. 한국 상표사건에서의 기여도는 5% 내지 30% 사이에 분포하고, 약 25%가 중간값임을 확인하였다. 그러한 기여도를 결정하는 과정에서 여러 고려요소를 제시하고 그것들을 종합적으로 고려한 결과치로서의 기여도가 책정되었다. 중국 상표사건에서의 기여도는 2.5% 및 73%를 보여 격차가 매우 큼을 확인하였다. 중국 법원도 여러 기여도 고려요소를 종합적으로 고려하여 기여도를 책정하였다. 미국에서는 기여도 고려요소를 제시한 판결은 발견

个被告出售定时录音带，该三被告利用定时录音带复制原告享有版权的作品，并将录音带装入附有原告商标的磁带盒中。被告 GAVC 公司的总裁和唯一所有人 Abdallah 构成帮助侵权。原告主张被告GAVC公司70%的顾客都参与了侵权活动，因此GAVC公司70%的利润来自向侵权客户的销售额。法院据此认定被告GAVC公司的帮助侵犯商标权行为对其利润的贡献度为70%。”)。

- 168) 교신저자는 본 판결은 해당 상품의 가치에 해당 상표가 기여한 정도(기여도)를 말하는 것이 아니라, 침해수량 중 원고 손해와 인과관계가 인정되는 수량을 말하는 것이라고 생각한다. 기여도와 수량 인과관계의 관계에 대하여는 향후의 논문에서 논하고자 한다.

되지 않았고, 침해품을 침해부분과 비침해부분으로 구분하는 방법을 적용한 판결만이 발견되었다. 일본에서 발견된 두 판결은 사용료율(royalty rate)을 산정하면서 그 와중에 기여도를 반영한 것이었다. 기여도가 사용료율 산정에 중요하게 영향을 미쳤다고 생각된다. 대만의 두 상표사건에서의 기여도는 5.6% 및 50%이었다.

한국, 중국, 일본 및 대만의 판결들을 종합적으로 분석한 결과로, 본 논문은 다음과 같은 기여도 산정에서의 8가지 고려요소(‘8요소’)를 제시한다: ① 기술, 디자인, 자본력 등 다른 요소가 해당 상품에 기여하는 정도, ② 해당 상표의 인지도(brand power), ③ 원고와 피고의 업종 및 시장구역의 근접성, ④ 피고가 침해표장을 변경한 행위, ⑤ 해당 상표의 해당 상품에서의 사용범위 및 정도, ⑥ 침해 전후 매출액 또는 시장점유율의 변화, ⑦ 구체적인 수치가 있는 해당 상표의 기여도에 관한 외부자료 및 ⑧ 해당 상표의 사용에 의한 해당 상품의 가격변화.

본 논문은 위에서 제시된 8요소를 활용하는 방법으로 ‘25%+8요소법’을 제안한다. 이 방법은 해당 상품의 판매로 획득한 이익 중 25%가 해당 상표의 기여에 의한 것이라고 잠정 인정한 후, 위에서 제시된 8요소의 상향 필요성 및 하향 필요성을 종합적으로 고려하여 그 25%를 조정한 최종 기여도를 결정하는 것이다. 우리나라 판결에서의 기여도 중간값이 약 25%인 점, 여러 판결에서 그러한 요소들을 고려하였다는 점을 감안하면 25%+8요소법이 실무와 부합하며, 사용하기 편리한 방법이라고 생각된다.

이 글은 상표사건에서 기여도를 산정하면서 구체적인 고려요소를 제시하고 나아가 특정 기여도 수치를 특정한 판결 12개를 분석하였다. 이 글이 나름의 의미를 가질 것으로 기대한다. 그러나, 더 많은 상표사건에서는 기여도를 아예 적용하지 않거나 기여도를 100%로 인정하였다. 필자가 2004년부터 2022년까지 선고된 상표사건 판결문을 조사한 바에 따르면, 상표권 침해를 인정하고 손해배상액을 산정하면서 기여도를 고려한 판결은 총 28건인데, 그 중에서 기여도의 구체적인 수치가 나온 판결은 7건에 불과하였다. 즉, 나머지 21건에서는 기여도의 수치가 제시되지 않았고, 그래서 기여도를 100% 인정한 결과를 초래하였다. 이러한 결과는 ‘정성분석법’이 적용되었기 때문이라고 생각된다. 이 방법은 해당 제

품 중 침해부분과 비침해부분을 구분하여 기여도를 판단한다.

상표사건에서 기여도를 적용하는 두 중요한 방법은 첫째, 여러 고려요소를 고려한 후 25% 전·후의 기여도를 책정하는 방법 및 둘째, 침해부분과 비침해부분을 구분하여 기여도를 책정하되 구분되지 않는 경우 100% 기여도를 인정하는 방법이다. 25%와 100%는 매우 다른 수치이다. 두 방법이 서로 다른 점을 말하는 것으로 생각된다. 이 글은 기여도 고려요소를 고려한 후 25% 전·후의 기여도를 책정한 판례 12개를 분석하였다. 다음 단계로는 침해부분과 비침해부분을 구분하는 정성분석법을 적용한 판례를 분석할 필요가 있음이 인정된다. 다음 연구에서 두 방법의 조화, 연결을 도모할 것이다.

(논문투고일: 2022.11.1., 심사개시일: 2022.12.8., 게재확정일: 2022.12.22.)



▶ 정여단 · 정차호

상표권 침해, 손해배상액, 기여도, 25% 경험칙, 25%+8
요소법, 정량분석법

【참 고 문 헌】

1. 국내문헌

<국내 학술지>

- 정차호·문려화, “특허권 침해에 대한 손해배상액 산정에 있어서의 기여도 (apportionment ratio) 산정 법리”, 정보법학 제21권 제3호, 한국정보법학회, 2017.
- 정차호·장태미, “특허권침해 손해배상액 산정의 기초(base): 전체시장가치원칙, 최소판매가능부품원칙 및 기여도배분원칙의 상황별 적용” 법학연구 제22권 제2호, 경상대학교 법학연구소, 2014.
- 정차호·장태미, “특허법 제128조 제6항에 따른 법원의 재량에 의한 ‘상당한’ 손해액의 인정”, 지식재산연구 제10권 제2호, 한국지식재산연구원, 2015.
- 정차호·정여단, “특허권 침해에 대한 손해배상액 산정을 위한 특허발명의 기여도(apportionment ratio) 산정방법”, 성균관법학 제34권 제3호, 성균관대학교 법학연구원, 2022.
- 정차호·황성필, “특허권 침해에 대한 손해배상액 산정: 미국의 기여도(apportionment ratio) 법리”, 과학기술과 법 제10권 제2호, 충북대학교 법학연구소, 2019.
- 주현재·문려화·정차호, “특허법상 손해배상액 산정에 있어서 기여도 증명책임의 소재”, 지식재산연구 제13권 제1호, 한국지식재산연구원, 2018.
- 최지선, “특허침해 손해액 산정법의 개선방안에 관한 연구 : 통계학적 분석 및 온라인기술가치평가시스템의 활용사례를 중심으로”, 서울대학교 대학원 박사학위논문, 2016.
- 최형구, “특허침해 손해배상에 있어 기여도 산정기준에 관한 국내 판례 분석”, The Journal of Law & IP 제11권 제2호, 충남대학교 세종지적재산연구소, 2021.

최호진, “다중결합제품의 특허침해 사건에서 손해배상액 추정규정과 기여율의 체계적 해석에 관한 고찰”, 사법 제57호, 사법발전재단, 2021.

황성필·정차호, “‘합리적’ 실시료율 책정을 위한 25% 원칙”, 법학논문집 제44집 제1호, 중앙대학교 법학연구원, 2020.

<국내 단행본>

박종태, 상표법 제13판, 한빛지적소유권센터, 2019.

정차호, 특허법의 손해배상론, 박영사, 2016.

<신문기사>

이재기, 「홍삼시장 정관장 “독주” 속 천지인·한뿌리 “맹추격”」, 노컷뉴스, 2012년 11월 14일. <참고링크: <https://www.nocutnews.co.kr/news/982217>>, 마지막 열람일: 2022년 12월 7일.

윤병효, 「인삼공사 매출이 곧 홍삼시장규모…정관장 공략 안간힘」, EB N 산업경제, 2019년 8월 20일. <참고링크: <https://www.ebn.co.kr/news/view/997681>>, 마지막 열람일: 2022년 12월 7일.

조병일, 「[머니라인] 창업가이드...인터넷 쇼핑몰 몰마스터」, 매일경제 뉴스, 1999년 3월 21일. <참고링크: <https://mk.co.kr/news/it/view/1999/03/22300/>>, 마지막 열람일: 2022년 12월 7일.

「인터넷 B2B시장 '선두주자」, 매거진 한경, 2006년 12월 11일. <참고 링크: <https://magazine.hankyung.com/business/article/202103084863b>>, 마지막 열람일: 2022년 12월 7일.

<인터넷 자료>

하은맘탱, “머곡동 맛집: 킹콩떡볶이 A세트 굿!”, 맛집맛음식, <참고링크: <https://blog.naver.com/stosto1/221173164052>>, 마지막 열람일: 2022년 12월 6일.

“하이우드의 평가”, 개치, <참고 링크: <https://www.catch.co.kr/Comp/CompInfo/496254>>, 마지막 열람일: 2022년 12월 6일.

2. 해외문헌

<일본 단행본>

特許庁, 「商標権侵害への救済手続」, 2021.

<일본 학술지>

清水三沙, 「ベガスベガス」商標権侵害損害賠償等請求事件【商標判決紹介】, 2022.

笠原 基広, "商標権侵害の損害額はどのように算定されますか?", 2021.

松田 さとみ, "商標法38条3項を根拠とする損害賠償請求~平成20年1月1日以降に言い渡された裁判例の分析~", 知財ふりずむ, 第9巻第108號, 2011.

<미국 학술지>

Bryan M. Otake, *The Continuing Viability of the Deterrence Rationale in Trademark Infringement Accountings*, 5 UCLA Ent. L. Rev. 221 (1998).

David Drews, *Determining an Appropriate Royalty Rate for Reasonable Royalty Trademark Damages A Modified Georgia-Pacific Framework*, 49 Les Nouvelles 150 (2014).

J. Benjamin Bai *et al.*, *What Multinational Companies Need to Know About Patent Invalidation and Patent Litigation in China*, 5 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 449 (2007).

Jiaqing "Jack" Lu, *The 25% Rule Still Rules: New Evidence from Pro Forma Analysis in Royalty Rates*, 46 Les Nouvelles 14 (2011).

Robert Goldscheider, *Technology Management: Law, Tactics, Forms*, Clark Boardman Callaghan (1984).

Scott P. Shaw, *Applying the Apportionment Theory in Copyright and Trademark Cases Involving Apparel and Retail Defendants*, Orange County Law., July 2009.

<중국 학술지>

谭世贵·陆怡坤, “论经验法则在证据证明力评价中的运用——以刑事司法为视角”, 华南师范大学学报第5期, 2021.

陈永伟, “知识产权损害赔偿计算: 方法、工具和考量因素”, 电子知识产权第8期, 2019.

刘晓, “论知识产权损害赔偿中侵权获利的分摊方法”, 法律科学 第4期, 2018.

刘以, “浅析经验法则不当运用及其规制”, 安徽警官职业学院学报 第5期, 2017.

<대만 학술지>

蔡億達, "商標貢獻度作為商標侵權損害賠償的計算依據? 以智慧財產法院107年度民商上字第1號民事判決及WMS Gaming Inc. v. WPC Productions Ltd.為例", 2021年 10月 18日. <참고링크: <http://www.jaw-hwa.com.tw/news-details.php?NID=NM000179&CLASSID=B01>>, 마지막 참고일: 2022년 12월 7일.

Abstract

Calculating Apportionment Ratio in Calculating Damages Against Trademark Infringement: Suggestion of “25%+8 Factors Method”

Rudan ZHENG (Ph.D. Candidate of Sungkyunkwan Univ. Law School)

Chaho JUNG (Professor of Sungkyunkwan Univ. Law School)

When calculating damages against trademark infringement, no research has been done on the jurisprudence for calculating apportionment ratio of a trademark, so relevant research is necessary. This paper begins with the definition of the apportionment ratio. Apportionment ratio in trademark cases is defined as “the ratio to which the trademark dedicates to the plaintiff’s lost profit or the infringer’s profit”. The practical problems in applying the apportionment ratio are: (1) the factors to be considered are inconsistent, (2) the specific process of calculating the apportionment ratio is not prompted, (and thereby) (3) predicting the apportionment ratio result is difficult. This paper analyzes the court’s calculated apportionment ratio of the trademark in 12 trademark cases contested in Korea, China, Japan, and Taiwan area. As a result of the analysis, this paper proposes the following eight factors to be considered: (1) the dedication of technology, design, capital, and other factors to the commodity, (2) the brand power of the trademark, (3) the plaintiff and the defendant proximity of the defendant’s industry and market area, (4) the defendant’s act of changing the mark of infringement, (5) the scope and degree of use of the trademark in the corresponding commodities, (6) changes in the sales revenue or market share of the plaintiff or

defendant before and after the infringement, (7) external information on the specific value of the apportionment ratio of the trademark and (8) the price change caused by use of the trademark. This paper proposes a new “25%+8 factors method” as a specific method to calculate the contribution degree by using the above-mentioned “8 factors”. The “25%+8 factors method” is that 25% of the profit of the previously identified unit quantity is provisionally considered as apportionment ratio of the trademark. Then, after comprehensively considering the necessity of upward adjustment and downward adjustment of the above-mentioned 8 factors, and an apportionment ratio is finally determined. Because (1) median apportionment ratio in South Korean cases is about 25%, (2) above-mentioned 8 factors have been widely used by courts, (3) this method is easy to be used, 25%+8 factors method is strongly recommended.



▶ Rudan ZHENG · Chaho JUNG

Trademark Infringement, Damages, Apportionment Ratio, 25% Rule of Thumb, 25%+8 factors method, Qualitative Analysis.