

특 허 법 원

제 2 4 부

판 결

사 건 2017나1117 상표사용중지등 청구의 소
원고, 항소인 겸 피항소인

A

피고, 피항소인 겸 항소인

주식회사 두합

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2016. 12. 15. 선고 2015가합570990 판결

변 론 종 결 2017. 8. 25.

판 결 선 고 2017. 9. 29.

주 문

1. 제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 금액에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다.
피고는 원고에게 74,838,710원 및 이에 대하여 2016. 9. 7.부터 2017. 9. 29.까지는 연 5%, 2017. 9. 30부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 원고의 나머지 항소와 피고의 항소를 모두 기각한다.
3. 소송총비용 중 40%는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.
4. 제1항 중 금전지급 부분은 가집행할 수 있다.

청구취지 및 항소취지

1. 청구취지

피고는 별지 목록 제1. 기재 각 표장을 별지 목록 제2. 기재 각 제품 및 그 포장지, 포장용기, 선전광고물, 웹사이트에 사용하거나, 위 각 표장을 사용한 제품 및 그 포장지, 포장용기, 선전광고물을 생산, 판매, 반포하거나 그 목적으로 전시, 수입, 수출하여서는 아니 되고, 별지 목록 제1. 기재 각 표장을 사용한 제품 및 그 포장지, 포장용기, 선전광고물을 각 폐기하라. 피고는 원고에게 3억 3,000만 원 및 그 중 2억 5,000만 원에 대하여는 2016. 1. 1.부터 이 사건 2016. 8. 9.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달일까지는 연 6%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을, 8,000만 원에 대하여는 이 사건 2016. 9. 6.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서부분 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

(원고는 당초 피고를 상대로 2016. 9. 1.부터 사용 금지 및 폐기 의무 이행완료일까지 월 1,000만 원의 비율로 계산한 돈의 지급도 구하였으나, 2017. 7. 12. 이 법원 제1차 변론기일에 이 부분 소를 취하하였다).

2. 항소취지

가. 원 고

제1심 판결 중 아래에서 지급을 명하는 부분에 해당하는 원고 패소 부분을 취소

한다. 피고는 원고에게 244,838,710원 및 그 중 170,000,000원에 대하여 2016. 1. 1.부터 2016. 8. 9.까지는 연 6%, 2016. 8. 10.부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을, 74,838,710원에 대하여는 2016. 9. 7.부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 각 지급하라.

나. 피 고

제1심판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.

이 유

1. 기초 사실

가. 원고의 이 사건 등록상표(갑1호증)¹⁾

1) 출원일/ 등록일/ 최종갱신등록일/ 등록번호

: 1986. 4. 11./ 1987. 2. 12./ 2017. 2. 13./ 제139295호

2) 구 성 :  CAPACCI
가 파 치

3) 지정상품 : 상품류구분 제18류의 명함갑, 비귀금속제 지갑, 귀금속제 지갑, 보

1) 한편, 이 사건 등록상표는 최초 등록 당시에는 지정상품을 상품류 구분 제25류의 상자, 통, 명함갑, 지갑, 보스턴백, 슈우트케이스, 오페라백, 트렁크, 핸드백, 서류가방으로 하고, 등록권리자를 주식회사 가파치로 하여 등록되었다가, 2004. 6. 11. 위 지정상품 중 상자, 통에 대하여는 상표권 양도를 원인으로 분할이전 되었으며, 나머지 지정상품에 관하여는 상품류 구분 제18류로 전환 등록된 바 있다. 또한 이 사건 등록상표와 분할 이전된 상표권은 2009. 9. 18. 모두 양도를 원인으로 원고 명의로 권리의 전부이전등록이 마쳐졌다.

스틴백, 슈트케이스, 오페라백, 트렁크, 핸드백, 서류가방

나. 상표권 사용에 관한 포괄 위임

1) 원고는 2009. 9. 18. 이 사건 등록상표권에 대한 권리의 전부이전등록을 마친 이래 직접 이 사건 등록상표를 사용하여 상품을 제조하거나 판매하지는 않고, 제조·판매업자와 사이에 이 사건 등록상표에 관한 라이선스 계약을 체결하고 사용료를 지급 받아 왔다.

2) 한편, 원고는 라이선스 계약 체결 업무 등과 관련하여 2013. 10. 1. 조카인 B 과 사이에 2013. 10. 1.부터 2020. 12. 31.까지 B에게 이 사건 등록상표의 사용에 관한 일체의 권한을 위임하는 내용의 상표권사용 위임계약을 체결하였는데, 실제 이 사건 등록상표에 대한 라이선스 계약의 체결과 관련된 구체적인 업무는 원고의 허락 하에 원고의 동생이자 B의 아버지가 되는 C이 진행하였다(갑2호증, 증인 C의 증언).

다. B과 D 사이의 라이선스 계약

B은 2013. 11. 20. D과 사이에, D에게 국내 온·오프라인 매장에서 이 사건 등록상표를 사용하여 제품을 제조 및 판매할 수 있는 권리를 부여하는 라이선스 계약(갑3호증, 이하 '제1 라이선스 계약')을 체결하였는데, 그 주요 내용은 아래와 같다.

B(이하 '갑')과 D(이하 '을')은 갑이 보유하고 있는 "CAPACCI"(이하 '본브랜드')에 대한 제품 판매에 관하여 아래와 같이 계약을 체결한다.

제2조 【취급제품】

- ① 을은 본 계약기간 "CAPACCI" 남·여 지갑, 핸드백, 서류가방, "BASIC CAPACCI"의 벨트(이하 '본 제품')에 한하여 본 브랜드를 사용하여 제조 및 판매할 수 있다. 단, 천연 특피(파충류, 양서류, 어류, 타조의 가죽)는 제외한다.

제3조 【계약지역 및 판매범위】

- ① 본 계약에서 정한 바에 따라 을이 본 브랜드를 사용하여 제조한 본 제품은 대

한민국 영토 내의 국내 백화점, 할인점, 가파치 대리점, 면세점, 인터넷에 한하여 판매할 수 있다. 다만, 판매 후 재고에 대하여는 갑의 사전 동의가 없는 경우는 을은 본 제품을 타 유통경로를 통해 판매할 수 없다.

제4조 【계약기간】

- ① 본 라이선스 계약기간은 2014. 1. 1.부터 2015. 12. 31.까지 2년으로 하며, 계약 중의 상표관리 위임자 또는 상호 변경 시 계약기간 내의 기간은 유효하며, 변경된 위임자 또는 상호로 추가 서명 날인한다.
- ② 쌍방이 상호 이의가 없는 한 계약 만료 3개월 전까지 서면 통보하고 1개월 전에 재계약을 체결한다.
- ③ 본 계약이 해지 및 만료된 경우 계약 제품의 재고 처분을 위하여 6개월간의 재고처분기간을 두며, 이 설정 기간 후에는 어떠한 경우에도 계약 제품을 판매, 유통할 수 없다.

제5조 【LICENSE 사용료】

- ① 을은 갑의 브랜드를 사용하여 제품을 판매하는 LICENSE 사용료에 관하여 매월 1일 선지급한다.
- ② 상표 사용료는 별첨 1과 같다.

제6조 【전속적 계약】

- ① 갑은 본 계약의 유효기간 동안 본 계약과 동일한 내용의 계약을 제3자와 체결하여서는 아니 되며, 을 또한 제3자와 계약하지 못한다.
- ② 갑이 을 이외의 제3자와 본 계약과 동일한 계약을 체결한 경우, 갑은 을에게 본 계약의 유효기간 동안 발생하는 을의 영업이익을 배상하기로 한다.
- ③ 을이 제3자와 라이선스 계약을 체결한 경우 갑은 통보 없이 을과의 본 계약을 종료할 수 있으며, 그 책임은 을에게 있다.

제15조 【양도 등 금지】

갑과 을은 상대방의 서면에 의한 사전 동의 없이 본 계약상의 일체의 권리, 의무 등을 제3자에게 양도, 증여, 대물, 변제, 대여하거나 담보로 제공할 수 없다.

제17조 【계약의 종료 및 해지】

- ① 갑 또는 을은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우에는 계약기간에 관계없이 상대방에 대한 서면 통지로서 본 계약을 해지할 수 있고, 이 때 쌍방의 기한의 이익은 상실된다.

1. 상대방이 정당한 사유 없이 본 계약 또는 본 계약에 따라 별도로 체결한 약

정에서 정한 사항을 위반하고 서면으로 시정요구를 받은 날부터 30일 이내에 해당 위반사항을 시정하지 않은 경우

3. 본 계약에서 정한 어긋나는 행위로 인하여 상대방의 신뢰를 해치는 등 기타 본 계약을 수행하기 어려운 중대한 사유가 발생한 경우
6. 로열티(사용료)를 3개월 이상 미지급되었을 경우

[별첨 1] 상표 사용료 지급

1. 상표사용료(부가가치세 별도)는 아래에 명기된 지급 기일에 원화로 지급한다.
2. 표

계약기간	사용료
2014. 1. 1. ~ 2014. 12. 31.	매월 오백만원(5,000,000원)
2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31.	협의 재조정한다.

3. 지급 기일은 매월 1일 선지급한다.
4. 2014년도에는 위 표에 정한 금액을 을이 갑에게 지급하고, 2015년부터는 갑과 을이 상호 협의하여 재조정한다(최소 금액은 2014년도 기준으로 하고, 수금액 금액의 3%의 기준으로 협의한다).
5. 사용료 지급이 3개월 이상 연체 시 자동으로 계약 해지된다.

라. D과 피고 사이의 라이선스 계약

1) 그 후 D은 2013. 12. 18. 피고와 사이에, 피고에게 이 사건 등록상표에 대한 제1 라이선스 계약을 승계시켜주는 내용의 라이선스 계약 특약(갑4호증, 이하 '제1-1 라이선스 계약')을 체결하였는데, 그 주요 내용은 아래와 같다.

B(이하 '갑')과 D(이하 '을') 사이에 체결한 가파치 라이선스 계약서는 계약 본문 제6조(전속적 계약) 및 제15조(양도 등 금지)에 명시된 사항임에도 불구하고 갑의 승인을 받은 바 피고(이하 '병')에 라이선스 계약을 승계함을 합의한다.

CAPACCI 라이선스 계약 및 권리를 승계함에 있어 을과 병은 아래의 특약에 따라 계약을 체결함을 합의한다.

- 아 래 -

1. 병은 갑의 브랜드를 사용하여 제품을 생산·판매하는 LICENSE 사용료에 대하여 월 오백만원(VAT 별도)을 지급하고, 기간은 2014. 1. 1.부터 2015. 12. 31.까지 2년으로 한다.
3. 생산 부문은 병의 조직과 별도의 외부에서 수행한다. 다만, 원가 산정·품질은 병과 사전 상의하고, 매입대금 결제 방식 등 주요 사안에 대하여는 서로 확인하여 진행한다.
7. 본 계약은 체결과 동시에 효력이 발생하며, 라이선스 사용료 초회 분을 계약일에 지급한다.

2) 피고는 위와 같이 제1-1 라이선스 계약을 체결한 이후 2014. 1. 1.경부터 별지 목록 제1. 기재 표장을 부착한 지갑, 핸드백, 서류가방 등의 제품을 제조하여 그 무렵 개설한 웹사이트를 통해 일반 소비자에게 판매하거나, 대동백화점, 롯데백화점, 대우백화점, 서원유통, 중소기업유통센터, 홈플러스, 이베이코리아 등에 판매하였다.

3) 또한 피고는 제1-1 라이선스 계약에 따라 D에게 이 사건 등록상표의 사용료로서 2013. 12. 18. 500만 원을 지급한 것을 비롯하여, 2015. 7. 31.까지 17개월분의 사용료에 해당하는 합계 8,500만 원을 지급한 바 있다(을56호증).

마. 제1 라이선스 계약의 해지 등

1) 한편, B는 2014. 1. 15. D과 피고에게 「가파치 라이선스 계약 해지 및 경고의 건」이라는 제목으로 'D이 만일 제3자인 피고와 계약을 체결한 사실이 있다면, 이는 제1 라이선스 계약의 중대 위반 사항이고, 제1 라이선스 계약서 제6조 제1항 및 제3항

에 의하여 자동 해지됨을 통보한다.'는 내용의 서면을 내용증명우편을 발송하였다(갑6호증의 1).

2) 그 후로도 B은 2014. 4. 4. 피고에게 '피고와 D과의 거래계약은 불법이므로, 피고는 상표권 위임자인 B의 허락 없이 운영 중인 가파치 사이트를 폐쇄하고, 가파치에 관련된 모든 일체의 행위를 중지해 달라.'는 취지의 서면을 내용증명우편으로 발송하였고, 이어서 2014. 9. 25.과 11. 3.에도 각각 '피고에게 가파치 상표 사용에 관한 어떠한 권한이나 사용을 허락한 바 없고, 라이선스 계약을 체결한 사실도 없으므로, 각 인터넷몰이나 매장에서 가파치 제품의 판매행위를 중단해 달라.'는 취지의 서면을 같은 방법으로 발송하였다(갑6호증의 2~4).

3) 그러나 원고는 위와 같이 2014. 1. 15.자로 제1 라이선스 계약의 해지를 통보하였음에도 불구하고 D으로부터 2013. 12.경 500만 원을 지급받은 것을 비롯하여 2015. 1. 24.까지 10회에 걸쳐 합계 54,999,500원을 제1 라이선스 계약에 따른 상표 사용료 명목으로 지급받았으며, 그 후 위 계약은 2015. 1. 31. D 측의 사정으로 합의해지되었다(을57호증의 1, 2, 증인 C의 증언).²⁾

바. B과 주식회사 서정아이엔티 사이의 라이선스 계약

1) 또한 B은 2015. 4. 17.³⁾ 주식회사 서정아이엔티(이하 '서정아이엔티')와 사이에, 서정아이엔티에 국내 온·오프라인 매장에서 이 사건 등록상표를 사용하여 제품을

2) 다만, 제1 라이선스 계약 체결 이후 D의 요청으로 제1 라이선스 계약의 당사자를 D 대신 D의 아들인 E가 대표이사로 등재되어 있는 가파치컴퍼니 주식회사로 변경하는 내용의 계약서가 다시 작성되었고, 이에 따라 합의해지에 따른 확약서 역시 B과 가파치컴퍼니 주식회사 명의로 작성되었다(원고의 2016. 6. 22.자 준비서면 중 2면 참조).

3) 갑7호증에는 계약일자가 "2014. 4. 17."로 기재되어 있으나, 이는 "2015. 4. 17."의 명백한 오기로 보이므로 바로 잡아 표기한다.

제조 및 판매할 수 있는 권리를 부여하는 내용의 라이선스 계약(갑7호증, 이하 '제2 라이선스 계약')을 체결하였는데, 그 주요 내용은 아래와 같다.

상표사용 위임자 B(이하 '갑')과 서정아이엔티(이하 '을')는 갑이 보유하고 있는 CAPACCI에 대한 제품 판매에 관하여 아래와 같이 계약(이하 '본 계약')을 체결한다.

제2조 【취급제품】

① 을은 본 계약 기간 "CAPACCI" 남성 지갑, 핸드백, 여 소품, 남·여 서류가방, BASIC CAPACCI의 벨트, 구두(아웃도어는 제외), 본 품목의 천연 특수 피혁류 (이하 "본 제품")에 한하여 본 브랜드를 사용하여 제조 및 판매를 할 수 있다.

제3조 【계약지역 및 판매범위】

① 본 계약에서 정한 바에 따라 을이 본 브랜드를 사용하여 제조한 본 제품은 특 판 시장을 제외한 대한민국 영토 내의 국내 백화점, 할인점, 가파치 대리점, 면 세점, 인터넷에 한하여 판매할 수 있다.

제4조 【계약기간】

① 본 라이선스 계약기간은 2015. 7. 1.부터 2025. 6. 30.까지 10년으로 하며, 계약 중의 상표관리 위임자 또는 상호 변경 시 계약기간 내의 기간은 유효하며, 변경된 위임자 또는 상호로 추가 서명 날인한다.

제5조 【LICENSE 사용료】

- ① 을은 갑의 브랜드를 사용하여 제품을 판매하는 라이선스 사용료에 관하여 매 월 1일 선지급한다.
- ② 계약일로부터 2년까지의 사용료는 매월 천만 원(1,000만 원) 정액으로 한다.
- ③ 계약일로부터 3년차부터의 사용료는 수금액의 3%로 하며, 최소 사용료 금액은 매월 2,000만 원, 연간 2억 4,000만 원으로 한다.
- ④ 수금액의 3% 금액이 매월 지급한 최소 금액(2,000만 원)을 초과할 경우 초과한 금액을 일시불 지급하며, 수금액의 3% 금액이 최소 사용료 금액보다 적을 경우에는 최소 사용료 금액으로 한다.
- ⑤ 계약일로부터 5년차부터는 사용료의 최소 금액을 재조정하며, 매 2년마다 재조정한다.

제6조 【보증금 및 위약금】

① 상호 중도 해지 및 계약위반 사태를 대비하여 사용료 6개월분의 6,000만 원을 보증금으로 계약과 동시에 을이 갑에게 일시불 지급한다.

② 위 ①항의 보증금은 중도 해지나 계약 위반으로 계약해지시 계약 해지로 인한 위약금으로 전환한다.

제7조 【전속적 계약】

① 갑은 본 계약의 유효기간 동안 본 계약과 동일한 내용의 계약을 제3자와 체결 하여서는 아니 되며, 을 또한 제3자와 계약하지 못한다.

제18조 【계약의 종료 및 해지】

① 갑 또는 을은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우에는 계약기간에 관계 없이 상대방에 대한 서면 통지로서 본 계약을 해지할 수 있고, 이때 쌍방의 기한의 이익은 상실된다.

6. 로열티(사용료)를 3개월 이상 미지급되었을 경우

제20조 【유보사항】

① 본 계약에서 정하지 아니한 사항이나 해석상 내용이 불분명한 사항에 대해서는 관계 법령 및 상관습에 따라 상호 협의하여 결정한다.

② 제1항과 관련하여 필요한 경우 갑과 을은 별도의 약정을 할 수 있으며, 이는 본 계약의 일부를 이룬다.

[부칙 1] 별도 약정

본 계약상의 부족한 사항을 상호 보충 내용을 추가하여 별도 약정으로 하여 본 계약사항의 효력을 가진다.

6. 상표권자는 현재 제3자(피고)가 "CAPACCI" 상표로 영업하는 행위를 법적 대응(사용중지가처분)하고, 만일 이 부분이 해결되지 않을 경우 계약 해지사유가 되며, 상표권자는 상표사용자에게 계약 시 받은 보증금(6,000만 원)을 위약금으로 반환한다.

2) 원고는 제2 라이선스 계약의 부칙 제6조에 따라 피고를 상대로 서울남부지방법원에 2015카합20112 상표사용금지가처분 신청을 하였으나, 2015. 7. 7. 위 신청은 기각되었고, 위 기각 결정에 대하여 원고가 다시 서울고등법원 2015라20506 사건으로 항고하였지만, 2015. 12. 21. 그 항고도 기각되었다.

3) 그러자 서정아이엔티는 2015. 7. 6. 원고에 대하여 피고의 가짜치 제품 유통으

로 인하여 피해를 당하고 있으니 적절한 조치를 취해달라는 취지로 통보하고, 이를 이유로 이 사건 등록상표에 대한 사용료 지급을 미루어 오다가, 2015. 8. 31. 원고에게 1,000만 원(부가가치세 별도)을 지급하는 외에, 더는 사용료를 지급하지 않았다(갑28, 30, 31호증).

4) 이에 B은 2015. 10. 5. 서정아이엔티에 '서정아이엔티가 3개월간 사용료를 지급하지 아니하였으므로, 제2 라이선스 계약은 2015. 10. 2.자로 해지되었다.'는 내용의 계약해지 통보서를 내용증명우편으로 발송하였다(갑32호증).

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

다음과 같은 이유로 피고는 별지 목록 제1. 기재 각 표장을 별지 목록 제2. 기재 제품 등에 사용하여서는 아니 되고, 위 표장을 사용한 제품 등을 폐기하여야 하며, 손해배상으로 원고에게 3억 3,000만 원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있는데도, 제1심판결은 원고의 손해배상청구에 대하여는 85,161,290원과 그 지연손해금 부분만을 인용하였으니, 제1심판결 중 그 차액인 244,838,710원 및 그 지연손해금 부분에 해당하는 원고 패소 부분은 취소되어야 하고, 피고는 원고에게 위 금액을 지급할 의무가 있다.

1) 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고가 피고와 D 사이의 제1-1 라이선스 계약에 대하여 동의하거나 추인한 바 없으므로, 피고는 이 사건 등록상표를 사용할 권리가 없는데도, 함부로 2014. 1. 1.부터 2016. 8. 31.까지 이 사건 등록상표와 동일·유사한 별지 목록 제1. 기재 각 표장을 그 지정상품인 핸드백, 지갑 등에 사용함으로써 원고의 등록상표권을 침해하였다. 따라서 피고는 이 사건 등록상표와 동일·유사한 별지

목록 제1. 기재 각 표장을 그 지정상품과 동일·유사한 별지 목록 제2. 기재 제품 등에 사용하여서는 아니 되고, 위 표장을 사용한 제품 등을 폐기하여야 한다.

2) 또한 피고는 상표권 침해로 인해 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있는데, 피고가 원고에게 배상해야 할 손해액은, 재산상 손해액으로서 원고가 상표법 제110조 제4항에 기하여 구하는 바에 따라 상표권 침해행위가 이루어진 2014. 1. 1.부터 2016. 8. 31.까지 32개월간 통상 사용료인 월 1,000만 원의 비율로 계산한 3억 2,000만 원(= 1,000만 원 × 32개월) 및 위자료로서 1,000만 원, 합계 3억 3,000만 원과 그 지연손해금이 된다.

나. 피 고

제1심판결은 피고가 이 사건 등록상표권을 침해하였음을 전제로 피고에게 별지 목록 제1. 기재 표장에 대한 사용 금지와 위 표장을 사용한 제품 등의 폐기를 명함과 아울러, 피고로 하여금 원고에게 그 손해배상으로 85,161,290원과 그 지연손해금을 지급하도록 한 바 있다. 그러나 다음과 같은 이유로 피고가 이 사건 등록상표권을 침해한 사실 자체가 인정되지 아니하므로, 제1심판결 중 피고 패소 부분은 모두 위법하여 취소되고, 그 부분에 해당하는 원고의 청구는 기각되어야 한다.

1) 피고와 D 사이의 제1-1 라이선스 계약은 원고의 위임을 받은 C의 승낙 하에 이루어진 것이거나, 적어도 원고가 계약 체결 후 이를 추인한 바 있으므로, 피고는 제1-1 라이선스 계약에서 정한 기간인 2014. 1. 1.부터 2015. 12. 31.까지 이 사건 등록상표를 사용할 수 있는 정당한 권리자이다. 따라서 피고가 위 기간 동안 이 사건 등록상표를 사용한 행위는 위 등록상표권의 침해에 해당하지 않고, 피고는 이 사건 계약기간이 종료된 2016. 1. 1. 이후로는 이 사건 등록상표와 동일·유사한 별지 목록 제1. 기

재 각 표장을 사용한 사실이 없다.

2) 나아가 설령 피고가 2014. 1. 1.부터 2015. 12. 31.까지 이 사건 등록상표를 사용할 권한이 없었다고 하더라도, 이 사건 등록상표권 침해에 따른 손해배상액 산정의 기준이 되는 통상 사용료는 피고가 이 사건 등록상표를 사용한 기간이 2년에 불과한 점을 고려하여 월 300만 원 내지 500만 원의 사용료를 기준으로 산정되어야 한다.

3. 상표권 침해 여부에 관한 판단

가. 2014. 1. 1.부터 2015. 12. 31.까지의 기간 부분

1) 제1-1 라이선스 계약에 기한 피고의 상표사용권 인정 여부

가) 인정 사실

① 피고는 제1-1 라이선스 계약 체결 전인 2013. 7.경부터 9.경까지 당시 원고로부터 상표권 사용에 관한 일체의 권한을 위임받고 있었던 씨씨씨아이앤씨의 J과 온·오프라인 매장에서 이 사건 등록상표를 사용하기 위한 협의를 진행한 바 있는데, 그 과정에 C은 2013. 8. 2. 주식회사 다소다의 I 감사에게 '주식회사 에코리버(이하 '에코리버')가 취급하는 핸드백류에 관한 판권을 피고에게 주기로 결정하였다.'는 취지의 문자메시지를 보냈다(을7호증의 2, 을10호증 중 5면).

② 에코리버는 원고 측으로부터 2012. 1. 1.부터 2013. 12. 31.까지 2년간 온·오프라인 매장에서 이 사건 등록상표를 사용할 수 있는 권리를 부여받은 회사인데, 에코리버의 대표이사 F의 배우자인 G은 2013. 10. 24. 에코리버의 명의로 피고에게 '에코리버가 보유하고 있는 가파치 브랜드 사용 권리를 채권자인 피고가 2015. 12. 31.까지 사용하는 데 동의하고, 어떠한 이의 제기도 하지 않을 것임을 확약한다.'는 확약을 교부하기도 하였다(을5호증의 3, 을6호증의 1).

③ 또한 G은 2013. 11. 19. 피고의 대표이사 H에게 '회장님(H)이 가파치 브랜드를 사용하지 않기로 한 다음날 저(G)와 신 사장(D)이 성 회장(C)께 간곡히 부탁을 드렸고, 그렇다면 해보라고 해서 회장님께 상의를 드렸고 그래서 다시 해 봅시다 해서 다시 시작이 되었지요. (중략) 회장님(H)이 새로운 회사로는 안 되고 피고 쪽으로 하겠다고 말씀하셨지요. 이러저러한 일들이 약속이 안 되는 것으로 생각하기 때문에 신 사장(D)께서 적극 반대를 하는 것입니다.'라는 내용의 문자메시지를 보낸 바도 있다(을10호증 중 6면).

나) 구체적인 검토

그러나 위 기초 사실 및 이 사건 기록에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들을 종합하면, 위 인정 사실만으로는 D과 피고 사이의 제1-1 라이선스 계약이 C의 동의 아래 체결되었다거나, 원고 측에서 제1-1 라이선스 계약을 추진하였다고 볼 수 없으므로, 결국 피고는 제1-1 라이선스 계약에 근거하여 이 사건 등록상표를 사용할 수 있는 정당한 권리자에 해당하지 않는다.

① 먼저 C이 I에게 보냈다는 위 ①항의 문자메시지 이후 피고와 J 사이에 이 사건 등록상표의 사용에 관하여 진행되던 협상은 결국 합의점에 도달하지 못하고 결렬되었다.

② 또한 에코리버는 2012. 1. 1.부터 2013. 12. 31.까지 온·오프라인 매장에서 이 사건 등록상표를 사용할 수 있는 권리를 부여받은 것에 불과하여, 에코리버가 피고에게 2015. 12. 31.까지 위 등록상표를 사용할 수 있도록 동의한다는 것은 상표권자와의 관계에서 의미 없는 약속에 불과하다.

③ 나아가 G이 H에게 보냈다는 위 ③항의 문자메시지에 의하여 확인되는

것은 피고가 이 사건 등록상표를 사용하는 데 대해 C이 긍정적인 의견을 주어 다시 협상이 진행되고 있다는 것에 불과하여, D을 포함한 관계인들 사이에 의견 조율이 제대로 이루어지지 못하고 있는 상황임을 알 수 있을 뿐이다.

㉔ 한편, B과 D 사이의 제1 라이선스 계약은 전속적 계약으로서, D이 제1-1 라이선스 계약과 같이 피고를 포함한 제3자와 라이선스 계약을 체결하게 되면 B이 별도의 통보 없이 제1 라이선스 계약을 해지할 수 있도록 하고, 상대방의 사전 동의 없이는 계약상의 권리를 제3자에게 양도할 수 없는 것으로 되어 있었다.

㉕ 그런데 D과 피고 사이에 제1-1 라이선스 계약 체결 당시 그 현장에 있었다는 D이나 G은 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고나 제1 라이선스 계약의 상대방인 B에게 제1-1 라이선스 계약에 관한 동의를 구한 바 없고, 피고 역시 원고 등에게 제1-1 라이선스 계약의 체결에 관한 의사 확인을 구한 사실이 없다(제1심 증인 D, G의 각 증언).

㉖ 나아가 C 역시 제1-1 라이선스 계약이 체결되기 전에 D이나 피고로부터 위 계약에 관하여 어떠한 연락도 받은 바 없고, B은 2014. 1. 15. 이후 피고에게 지속적으로 제1-1 라이선스 계약의 문제점을 지적함과 아울러, 이 사건 등록상표에 대한 사용 금지를 요청하였을 뿐만 아니라, 원고 측이 이 사건 등록상표에 대한 사용료를 지급받은 것은 어디까지나 D이었지, 피고로부터는 사용료를 지급받은 사실이 없다(증인 C의 증언).

㉗ 또한 피고는 2014. 4.경 다시 C과 이 사건 등록상표의 사용에 관한 협상을 진행하였으나 결국 결렬되었고, 그 후 D은 2014. 5. 14. B에게 '피고와의 브랜드 사용권에 관한 문제를 빠른 시일 내에 조치를 취하지 않을 경우 제1 라이선스 계약이 해

지되어도 어떠한 이의를 제기하지 않았다.'는 취지의 각서를 교부하기까지 하였다(갑12호증).

㉠ 그 무렵 C은 피고의 대표이사인 H에게 '현재 진행 중인 상표 사용이 불법적이고 잘못된 것이지만 현재의 상태에서 좋은 쪽으로 수습하고자 김 회장(H)과 호의적인 대화를 나누었지만 제(C)가 가고자 하는 가파치의 방향과 김 회장(H)이 전개시키는 현재의 방향하고는 차이가 많이 납니다.'라는 내용이 포함된 문자메시지를 보낸 바도 있다(을13호증 중 15면).

2) 검토 결과의 정리

가) 결국 피고가 제1-1 라이선스 계약에 기하여 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고와의 관계에서 위 등록상표를 사용할 수 있는 정당한 권리자라고 할 수 없고, 피고가 2014. 1. 1.부터 2015. 12. 31.까지 이 사건 등록상표와 동일·유사한 별지 목록 제1. 기재 각 표장을 그 지정상품인 지갑, 핸드백 등에 부착하여 이를 온·오프라인 매장에서 판매하였음은 당사자 사이에 다툼이 없다.

나) 따라서 피고는 2014. 1. 1.부터 2015. 12. 31.까지 별지 목록 제1. 기재 각 표장을 사용함으로써 이 사건 등록상표권을 침해하였다고 보아야 한다.

나. 2016. 1. 1.부터 2016. 8. 31.까지의 기간 부분

1) 인정 사실

가) 피고는 2014. 3. 1. 주식회사 대동백화점과 사이에 특정매입 표준거래 계약을 체결한 이래 위 회사가 운영하는 대동백화점에서 가파치 등의 핸드백을 판매해 왔고, 2016. 3. 1.에는 도스문도스 핸드백에 대하여 같은 계약을 체결하였다. 한편, 2016. 5. 14.자 뉴시스의 인터넷 신문기사에는 "창원 대동백화점은 22일까지 …… 사랑나눔

바자를 연다. …… 도스문도스·가파치 등이 참여한다."라고 소개되어 있다(갑16호증, 을18호증의 1~3, 을53호증).

나) 또한 피고는 2016. 8. 18.부터 8. 24.까지 홈페이지 합정점에서 지갑 등을 판매하였는데, 그 제품 중에는 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표가 부착된 지갑 제품이 포함되어 있었고, 판매 영수증에도 "(주)두합 가파치 H"이라고 기재되어 있었다(갑14호증의 1~6, 갑15, 22, 24호증, 을37호증의 2).

다) 나아가 인터넷 오픈마켓인 11번가, 인터파크, 옥션 등에서는 2016. 8.경 별지 목록 제1. 기재 각 표장이 부착된 가파치 핸드백이 판매되고 있었는데, 그 제조사가 피고로 기재되어 있었다. 특히 인터파크에서 판매되는 가파치 핸드백의 경우, "이 상품은 AK몰 현성 CNS-34313(가파치) 상품입니다."라는 취지로 기재되어 있을 뿐만 아니라, 2016. 9. 8.자 인터파크에 게시된 가파치 핸드백에 대하여는 실제 주문 접수 중인 상태이다(갑17~19호증의 각 1~14, 갑20호증의 1~30, 갑21호증의 1~21, 갑27호증).

라) 한편, '현성 CNS'는 피고의 가파치 핸드백 등의 인터넷 판매업무를 위탁받아 수행해 온 업체로서, 인터넷 오픈마켓의 경우 통상 판매회원이 직접 상품에 관한 정보와 거래조건에 관한 내용을 등록, 관리하도록 되어 있는데, 옥션에서 검색되는 피고의 가파치 핸드백의 경우 상품정보가 2016. 8. 14. 최종적으로 수정된 것으로 표시되어 있다(갑19호증의 1~14 중 각 1면, 갑38호증의 1, 2).

마) 또 인터넷 오픈마켓인 11번가의 경우, 피고의 가파치 핸드백은 이 사건 제1심판결 선고일 이후에 비로소 검색되지 않고 있다(갑37호증의 1, 2).

2) 구체적인 검토

가) 위 인정 사실에 의하면, 피고는 2016. 5. 14.자 인터넷 신문기사에 언급된

가파치 제품을 그 무렵 대동백화점에서 판매한 것으로 보일 뿐만 아니라, 2016. 8.경 홈플러스에서 이 사건 등록상표 등이 부착된 지갑을 판매하였고, 2016. 8.경까지 인터넷 오픈마켓 등에서 위탁업체인 현성 CNS를 통해 여전히 가파치 핸드백을 전시 및 판매하는 등 2016. 1. 1.부터 8. 31.까지의 기간에도 이 사건 등록상표권의 침해행위를 계속하였다고 보는 것이 옳다.

나) 이 부분에 대하여 피고는 2015. 12. 31.경 현성 CNS에 인터넷 쇼핑몰에서 피고의 제품 정보를 모두 삭제해 줄 것을 요청하였으므로, 피고는 이 사건 등록상표권의 침해행위에 대하여 책임이 없다는 취지로 주장한다.

그러나 설령 피고가 현성 CNS에 그와 같은 요청을 한 사실이 있다고 하더라도, 현성 CNS가 피고의 지시에 의하여 인터넷 쇼핑몰에서의 가파치 제품의 전시 및 판매업무를 담당해 온 점을 고려한다면, 해당 정보가 실제 삭제되었는지 여부를 확인하지도 않은 채, 단순히 정보 삭제 요청을 하였을 뿐 아무런 후속 조치도 취하지 않은 피고가 이 사건 등록상표권 침해에 따른 책임을 면할 수는 없는 것이므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

4. 사용 금지 및 폐기 의무와 손해배상책임의 발생

가. 사용 금지 및 폐기 의무 부분

1) 3.항에서 본 바와 같이 피고는 이 사건 등록상표를 사용할 권리가 없었음에도 불구하고 2014. 1. 1.경부터 2016. 8. 31.경까지 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한 별지 목록 제1항 기재 표장을 사용한 사실이 인정될 뿐만 아니라 그 이후로도 이 사건 등록상표권의 침해행위를 할 우려를 배제할 수 없다.

2) 따라서 원고는 이 사건 등록상표의 권리자로서 피고를 상대로 상표법 제107조

제1항, 제2항에 기하여 침해행위의 금지와 조성물의 폐기를 구할 권리가 있으므로, 피고는 별지 목록 제1항 기재 각 표장을 별지 목록 제2항 기재 각 제품 및 그 포장지, 포장용기, 선전광고물, 웹사이트에 사용하거나 위 각 표장을 사용한 제품 및 그 포장지, 포장용기, 선전광고물을 생산, 판매, 반포하거나 그 목적으로 전시, 수입, 수출하여서는 아니 되고, 별지 목록 제1항 기재 각 표장을 사용한 제품 및 그 포장지, 포장용기, 선전광고물을 각 폐기할 의무가 있다.

나. 손해배상책임 부분

1) 관련 법리

상표법 제110조 제4항에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다. 그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상 의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장·증명하여 손해배상 책임을 면할 수 있다.

한편, 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 상표를

등록만 해두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없다.

2) 구체적인 검토

가) 위 인정과 같이 피고가 2014. 1. 1.부터 2016. 8. 31.까지 이 사건 등록상표와 동일·유사한 별지 목록 제1. 기재 각 표장을 부착한 지갑, 핸드백 등을 온·오프라인 매장에서 판매함으로써 이 사건 등록상표권을 침해한 것이고, 이처럼 원고의 상표권을 침해한 피고는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되므로, 피고는 특별한 사정이 없는 한 상표법 제109조에 따라 위 상표권 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

나) 이에 대하여 피고는, 원고 스스로 이 사건 등록상표를 사용하여 상품을 제조·판매하지 않은 채 제3자와 사이에 라이선스 계약을 체결하고 사용료를 받아 왔을 뿐이므로, 이 사건 등록상표를 자신의 영업에 실제 사용하지 않은 원고에게 손해가 발생하였다고 볼 수 없다는 취지로 다툰다.

그런데 다음과 같은 이유로 피고의 위 주장은 이 사건 등록상표권에 대한 침해가 있었다고 본 2014. 1. 1.부터 2016. 8. 31.까지의 전체 기간 중 2014. 1. 1.부터 2015. 1. 31.까지와 2015. 7. 1.부터 9. 30.까지의 기간에 한하여 이유 있고, 나머지 기간에 대하여는 이유 없다.

① 즉, 먼저 원고는 이 사건 등록상표권을 양수한 이래 직접 이 사건 등록상표를 사용하여 그 지정상품을 제조·판매하지는 않았지만, 제3자와 라이선스 계약을 체결하고 사용료를 받아 왔음은 앞서 본 바와 같으므로, 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지 않은 경우라고 할 수 없다.

② 또한 B과 서정아이엔티 사이의 제2 라이선스 계약의 경우, 위 인정과 같이 B이 피고의 상표권 침해행위를 중단시키지 못하면 서정아이엔티가 제2 라이선스 계약을 해지할 수 있는 것으로 정하였고, 실제 서정아이엔티가 피고의 상표권 침해행위를 이유로 사용료 지급을 거절함에 따라 제2 라이선스 계약이 해지되고 말았다.

③ 이처럼 이 사건 등록상표가 상당한 기간 업으로서 사용이 허락되어 왔고 피고의 상표권 침해행위로 인하여 제3자와 사이의 라이선스 계약이 해지되기도 하였던 만큼, 피고의 상표권 침해행위가 없었더라면 원고는 그 기간 중에 제3자에게 이 사건 등록상표에 대한 사용 허락을 하고 사용료를 지급받을 수 있었다고 보아야 한다. 따라서 피고의 상표권 침해행위로 인하여 원고는 적어도 이 사건 등록상표에 대한 사용 허락을 통해 지급받을 수 있었던 사용료 상당의 손해가 발생하였다고 보는 것이 옳다.

④ 다만, 제1 라이선스 계약이 유효하게 존속하던 2014. 1. 1.부터 2015. 1. 31.까지와 제2 라이선스 계약이 유효하게 존속하던 2015. 7. 1.부터 2015. 9. 30.까지의 기간의 경우, 위 각 계약에서 정한 바대로 원고는 각 그 유효 기간 동안에는 동일한 내용의 계약을 제3자와 체결할 수 없었으므로, 피고의 상표권 침해행위가 없었더라도 원고가 별도의 이 사건 등록상표에 대한 사용 허락에 의하여 추가적인 사용료를 얻을 수 있었다고는 할 수는 없고, 그 결과 위 기간 동안에는 피고의 상표권 침해행위에 의한 원고의 손해도 없었다고 보아야 한다.

⑤ 이 부분에 대하여 다시 원고는, 제1, 2 라이선스 계약이 체결되어 유효한 상태에서도 원고에게는 추가적인 손해가 발생하였다는 취지로 다룬다. 그러나 위에서 본 바와 같이 원고는 이 사건 등록상표를 스스로 사용한 바 없는데다가, 제1, 2 라이선스 계약이 전속적인 것이어서 그 기간 동안 피고의 상표권 침해행위가 없었더라도 별

도의 라이선싱에 의하여 추가적인 사용료를 지급받을 수 없었고, 제2 라이선스 계약이 해지되기 전에 서정아이엔티가 일부 미지급한 사용료 역시 서정아이엔티의 채무불이행에 기인한 것일 뿐이므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

3) 검토 결과의 정리

이상에서 살핀 바를 종합하면, 결국 피고는 2014. 1. 1.부터 2016. 8. 31.까지 전체 상표권 침해행위 기간인 32개월 중에서 2015. 2. 1.부터 6. 30.까지 5개월과 2015. 10. 1.부터 2016. 8. 31.까지 11개월간 이 사건 등록상표권을 침해한 데 따른 손해를 원고에게 배상하여야 하는 것이다.

5. 손해배상의 범위에 대한 판단

가. 재산상 손해 부분

1) 통상 사용료의 액수

가) 관련 법리

상표법 제110조 제4항에서 말하는 '등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액수'란 침해자가 상표권자의 사용 허락을 받았더라면 사용대가로 지급하였을 객관적으로 상당한 금액을 말하는 것으로서, 당해 등록상표에 대하여 상표권자가 제3자와 사이에 상표권 사용계약을 맺고 사용료를 지급받은 바 있다면 그 계약 내용을 침해자에게도 유추 적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한, 그 사용계약에서 정한 사용료를 참작하여 위 금액을 산정하는 것이 타당하다. 이때 위와 같은 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정에 대한 입증책임은 그러한 사정을 주장하는 자에게 있다.

나) 구체적인 검토

그런데 위 인정 사실과 이 사건 기록에 의하여 확인되는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고가 이 사건 등록상표의 사용에 대하여 통상 지급받을 수 있는 사용료는 제2 라이선스 계약에서 정한 월 1,000만 원이라고 보는 것이 옳다.

① 먼저 원고의 위임을 받은 B은 2015. 4. 17. 서정아이엔티와 제2 라이선스 계약을 체결하면서, 온·오프라인 매장에서 이 사건 등록상표를 사용하는 데 따른 사용료를 월 1,000만 원으로 정하였고, 서정아이엔티로부터 1개월 분 사용료로 1,000만 원을 지급받은 바 있다.

② 한편, 피고는 제1-1 라이선스 계약 체결 전인 2013. 7.경부터 9.경까지 온·오프라인 매장에서 이 사건 등록상표를 사용하기 위하여 원고로부터 상표권 사용에 관한 일체의 권한을 위임받고 있었던 씨씨씨아이앤씨 측과 협의를 진행하기도 하였는데, 당시 협상 당사자들은 이 사건 등록상표의 사용료로 2014년도에는 월 900만 원으로 정하되, 매년 100만 원씩 증액하는 것을 전제로 교섭하였다(갑10호증의 1, 2).

③ 또한 씨씨씨아이앤씨의 J은 피고의 상표권 침해행위가 있기 2년 전인 2012. 1. 1. 에코리버와 사이에, 에코리버에 온·오프라인 매장에서 이 사건 등록상표를 사용할 권리를 부여하는 내용의 라이선스 계약을 체결하였는데, 당시에 그 사용료가 1년에 9,600만 원으로, 월 800만 원 정도가 되었다(을5호증의 3).

④ 이 부분에 대하여 피고는, 제1 라이선스 계약의 사용료가 월 500만 원이었다는 점을 들어, 그 배가 되는 제2 라이선스 계약의 사용료를 이 사건에 유추 적용하는 것은 현저하게 불합리하다는 취지로 주장한다. 그러나 피고가 드는 위와 같은 사정만으로는 이 사건에 제2 라이선스 계약의 사용료를 유추 적용하는 것이 현저히 불합

리하다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 위에서 살펴본 다른 라이선스 계약들의 내용에 비추어 보면, 오히려 제1 라이선스 계약의 사용료가 예외적으로 적은 금액이었던 것으로 보일 뿐이므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

2) 구체적인 손해배상액의 인정

가) 따라서 앞서 본 피고의 상표권 침해행위로 인하여 원고가 구체적인 손해를 입은 기간에 대하여 통상 사용료 액수인 월 1,000만 원을 적용해 보면, 피고가 원고에게 배상하여야 할 손해액은 2015. 2. 1.부터 6. 30.까지 5개월과 2015. 10. 1.부터 2016. 8. 31.까지 11개월, 도합 16개월에 대한 통상 사용료 합계 1억 6,000만 원과 이에 대한 지연손해금이 된다.

나) 결국 피고는 원고에게 상표권 침해에 따른 손해배상으로서, 1억 6,000만 원 및 그 중 제1심판결에서 인용한 부분인 85,161,290원 중 8,000만 원에 대하여는 불법행위일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 2016. 1. 1.부터, 5,161,290원에 대하여는 불법행위일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 2016. 9. 6.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서부분 송달 다음날임이 기록상 명백한 2016. 9. 7.부터 각각 피고가 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 다투는 것이 타당하다고 인정되는 제1심판결 선고일인 2016. 12. 15.까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음날인 2016. 12. 16.부터 다투는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을, 나머지 이 법원에서 추가로 인정한 74,838,710원(= 1억 6,000만 원 - 85,161,290원)에 대하여는 불법행위일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 2016. 9. 6.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서부분 송달 다음날임이 기록상 명백한 2016. 9. 7.부터 피고가 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 다투는 것이 타당하다고 인

정되는 이 판결 선고일인 2017. 9. 29.까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음날인 2017. 9. 30.부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 각 지급할 의무가 있다.

(한편, 이 사건에서 원고는, 손해배상금에 대한 지연손해금으로 민법이 정한 연 5% 대신 상법이 정한 연 6%의 비율로 계산한 돈의 지급을 구하고 있으나, 상법 제 54조의 상사법정이율은 상행위로 인한 채무나 이와 동일성을 가진 채무에 적용되는 것이고, 상행위가 아닌 불법행위로 인한 손해배상채무에는 적용될 수 없는데, 피고의 이 사건 손해배상책임은 상표권 침해라는 불법행위로 인한 손해배상채무이므로, 원고의 지연손해금 청구 중 민법이 정한 연 5%를 초과하는 부분은 이유 없다.)

나. 위자료 청구 부분

1) 이 사건에서 원고는 위자료 청구와 관련하여, 피고가 이 사건 등록상표의 권리자인 원고와 협의도 없이 천연가죽 소재가 아닌 중국산 저가의 화학 소재를 사용한 가파치 제품을 만들어 무분별하게 판매함으로써, 이 사건 등록상표의 사회적 평가를 저하시키고 원고에게 심각한 정신적 고통을 주었으므로, 피고는 원고에게 이로 인한 위자료 1,000만 원을 지급할 의무가 있다는 취지로 주장한다.

2) 그러나 원고 측 증인 C의 증언 외에 이 사건 등록상표가 일반 수요자나 거래자에게 천연가죽 소재만 사용하는 제품으로 인식되고 있다는 사정을 인정할 수 있는 객관적인 증거가 없는데다가, 오히려 원고 스스로도 2016. 11. 28.자 준비서면에서 가파치 브랜드가 가죽 제품으로만 판매되었던 것은 아니지만, 이는 상표권자인 원고와 상표사용권자들 사이의 이해관계를 조율하는 과정에 벌어지는 타협의 결과라는 취지로 진술한 바도 있다.

따라서 설령 피고가 함부로 이 사건 등록상표권을 사용함으로써 상표권 침해행위를 하면서 중국산 합성피혁 제품에 이 사건 등록상표를 사용하였다고 하더라도, 그러한 사정만으로는 이 사건 등록상표의 명성이나 가치에 손상이 있었다고 보기는 어렵고, 달리 원고가 상표권 침해에 따른 재산상 손해배상으로 전보될 수 없는 정신적 고통을 받았다고 인정할 만한 아무런 자료가 없는 이상, 원고의 위자료 청구 부분은 이유 없어 이를 받아들이지 않는다.

6. 결 론

가. 그렇다면 피고는 별지 목록 제1. 기재 각 표장을 별지 목록 제2. 기재 각 제품 및 그 포장지, 포장용기, 선전광고물, 웹사이트에 사용하거나 위 각 표장을 사용한 제품 및 그 포장지, 포장용기, 선전광고물을 생산, 판매, 반포하거나 그 목적으로 전시, 수입, 수출하여서는 아니 되고, 별지 목록 제1. 기재 각 표장을 사용한 제품 및 그 포장지, 포장용기, 선전광고물을 각 폐기할 의무가 있다.

또한 피고는 원고에게 상표권 침해에 따른 손해배상으로서, 앞서 본 바와 같이 1억 6,000만 원 및 그 중 8,000만 원에 대하여는 2016. 1. 1.부터, 5,161,290원에 대하여는 2016. 9. 7.부터 각 2016. 12. 15.까지는 연 5%, 2016. 12. 16.부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈과 그 중 74,838,710원에 대하여는 2016. 9. 7.부터 2017. 9. 29.까지는 연 5%, 2017. 9. 30.부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급할 의무가 있다.

나. 따라서 원고의 피고에 대한 사용 금지 및 폐기 청구는 이유 있어 이를 모두 인용하고, 금전지급 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지는 이유 없어 기각하여야 하므로, 원고의 금전지급 청구에 대한 제1심판결의 원고 패소 부분 중

이와 결론을 달리한 부분은 부당하므로, 원고의 항소를 일부 받아들여 이를 취소하고, 피고에 대하여 이 법원에서 추가로 인정한 위 돈의 지급을 명하며, 원고의 사용 금지 및 폐기 청구와 금전지급 청구에 대한 제1심판결 중 나머지 부분은 정당하므로 이에 대한 원고의 나머지 항소 및 피고의 항소는 각 이유 없어 이들을 모두 기각한다.

재판장 판사 이정석

 판사 김부한

 판사 이진희

목 록

1. 표 장

가.  CAPACCI
가 파 치

나.  C
CAPACCI

2. 제 품

상자, 통, 명함갑, 지갑, 보스턴백, 슈트케이스, 오페라백, 트렁크, 핸드백, 서류가방

끝.