

특 허 법 원

제 2 2 부

판 결

사 건 2020나1100 손해배상(기)

원고, 항소인 겸 피항소인

주식회사 A

공동대표이사 B, C

소송대리인 법무법인(유한) 다래

담당변호사 박승문, 윤정근, 이주황

피고, 피항소인 겸 항소인

1. 주식회사 D

대표이사 E

2. F

피고들 소송대리인 법무법인 허브

담당변호사 황적화, 이지훈, 박주현, 강유진

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2019. 12. 5. 선고 2018가합548613 판결

변 론 종 결 2020. 12. 10.

판 결 선 고 2021. 1. 14.

## 주 문

1. 제1심 판결 중 아래에서 지급을 명하는 부분을 초과하는 피고들 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.

피고들은 공동하여 원고에게 90,000,000원 및 그 중 70,000,000원에 대하여는 2016.

6. 8.부터, 20,000,000원에 대하여는 2017. 11. 20.부터 각 2021. 1. 14.까지는 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 원고의 항소와 원고가 이 법원에서 추가한 청구 및 피고들의 나머지 항소를 모두 기각한다.

3. 소송총비용 중 80%는 원고가, 나머지는 20%는 피고들이 각 부담한다.

## 청구취지 및 항소취지

### 1. 청구취지

피고들은 각자 원고에게 505,583,200원 및 그 중 475,000,000원에 대하여는 2016. 6. 8.부터, 30,583,200원에 대하여는 2017. 11. 20.부터 각 이 사건 청구취지변경신청서 부분 송달일까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 금원을 지급하라(원고는 제1심에서 ① 2016. 6.경부터 2017. 9.경까지의 면세점 등 거래처에 대한 경고장 발송행위에 관한 일실손해 450,000,000원 및 위자료 25,000,000원, ② 그 외의 영업방해 행위로 인한 손해 30,583,200원을 청구하였다. 그러나 당심에서는 위 청구금액을 유지하되, 위 ①항 부분을 일실손해 135,739,820원 및 위자료 20,000,000원으로 감축하고, 2017. 10.경부터 2019. 9.경까지의 면세점 등 거래처에 대한 경고장 발송행위에 관한 일실손해 314,260,180원 및 위자료 5,000,000원을

추가로 청구하고 있다<sup>1)</sup>).

## 2. 항소취지

### 가. 원고

제1심 판결 중 아래에서 지급을 명하는 금원에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다. 피고들은 공동하여 원고에게 56,323,020원 및 그 중 55,739,820원에 대해서는 2016. 6. 8.부터, 583,200원에 대해서는 2017. 11. 20.부터 각 2019. 5. 29.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라(제1심 청구취지가 감축됨에 따라 항소취지도 함께 감축되었다<sup>2)</sup>).

### 나. 피고들

제1심 판결 중 피고들 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 당사자의 지위

1) 원고는 B, C, G이 2014. 11. 5. 화장품 도소매 및 무역(수출입)업 등을 목적으로 설립한 회사이다.

2) 피고 F은 개인사업체였던 'D'(사업자등록 명의: E, 업태: 제조, 도소매, 도매업)과 H 주식회사(1997. 9. 11. 설립되었다가 2011. 12. 5. 해산 간주됨. 이하 'H'라 한다)를 실질적으로 운영하다가 2011. 4. 13. 화장품 연구개발, 제조, 판매, 무역업 등을 목

---

1) 제2회 변론조서 참조

2) 제2회 변론조서 참조

적으로 하는 피고 주식회사 D(이하 '피고 D'이라 한다)을 설립한 후 실질적으로 운영하고 있다.

## 나. I(D)<sup>3</sup> 화장품의 제조 및 판매 경위

### 1) 피고들의 I 화장품 제조 및 일본 수출

가) 피고 F은 개인사업체 'D'이라는 상호로 2009. 9.경부터 우리나라 측 수출대행업체인 주식회사 J(이하 'J'라 한다)를 통하여 일본에 'I 하이드로겔 아이 스팟' 또는 'I 하이드로겔 아이 패치'라는 화장품(이하 피고들이 제조, 판매한 상품 중 'I'를 포함하는 포장의 화장품을 통틀어 '피고 제조 I 화장품'이라 한다)을 제조하여 수출하였다.

나) 그 무렵 J는 피고 제조 I 화장품을 일본 내 수입대행업체인 K 가부시키가이샤(이하 'K'라 한다)를 통하여 L인터내셔널재팬 가부시키가이샤(이하 'L'라 한다)에게 수출하였고, L는 가부시키가이샤 M파트너스재팬(이하 'M'라 한다)을 거쳐 피고 제조 I 화장품을 일본에서 판매하였다.

다) L, M와 특수관계에 있는 N 가부시키가이샤(N株式会社, 이하 'N'라 한다)<sup>4</sup>는 화장품 및 미용기구의 수출입업 등을 영위할 목적으로 1996. 4. 26. 설립된 일본 회사로서, 2009. 10. 20. 일본 특허청에 " <sup>ダイヤフォース</sup> Diaforce "라는 상표를 지정상품을 상품류 구분 제3류의 화장품, 육모료(育毛料), 비누류, 치약, 향료류로 지정하여 출원하여, 2010. 6. 11. 등록번호 제5328741호로 그 상표등록을 마쳤다(이하 '이 사건 선사용 상표'라 한다).

라) 피고 제조 I 화장품은 2009. 11.경부터 갈색 색소 침착 등 하자가 발견되기

3) 영문철자가 'I'로, 뒤에서 보는 것처럼 대문자 소문자 표시를 달리하여 다양한 포장으로 사용되었다.

4) 당시 N의 대표는 O이었는데, L 대표 P는 그의 아들, M 대표 Q는 그의 처(妻)이고, 동시에 O와 Q는 L 이사로 재직하고 있었다.

시작하여 소비자들로부터 항의가 접수되고 일본 후생노동성에서 제품회수 명령이 내려지는 등 판매가 불가능해졌다. 이에 피고들은 2010. 10. 22. L의 위임을 받은 N와, 피고들이 N에 대하여 이를 보상하는 약정을 하였고, 그 주요 내용은 아래와 같다(이하 '클레임 회수에 관한 계약'이라 한다).<sup>5)</sup>

**제2조 (본건 상품과 그 판매권)**

1. 피고들은 N의 의뢰에 의거하여, I EX 하이드로겔 아이 패치(I Ex Hydro Gel Eye Patch)의 신상품을 제조하고, N가 요망하는 품질을 충족한 상품(이하 '본건 상품')을 N에 납품하는 것으로 한다.
2. 피고들은 전항에서 기획·개발하여 N에 채용된 본건 상품의 일본 내에서의 독점판매권을 N에 주는 것으로 한다. 단, 그 외의 해외 지역에서의 독점판매권은 피고 D과 N가 협의 후에 시행한다. **본건 상품은 N의 독점판매 상품으로 하고, 피고들은 타인에게 판매하여서는 아니 된다.**
3. 본건 상품에 관하여 L, K, J, H 및 F 사이에 과거 체결된 합의서 및 매매계약서 등에 관하여는 본 계약서의 체결로써 무효로 하고, 본 계약서 및 N와 R 간의 2010. 10. 22.자 상품거래 계약서로 갈음하는 것으로 한다.
4. N로부터 피고들에게 반품되는 I 하이드로겔 아이패치 53,000개에 관하여, 새롭게 제조·신청되는 본건 상품 71,550개를 무상 변제로서 인수함으로써, I 하이드로겔 아이 패치의 불량품에 관한 모든 변제가 완료된 것으로 한다(후략).

**제3조 (지적소유권)**

본건 상품의 상표, 브랜드명은 N가 소유하고, 그 소유권 및 상품에 관한 판매권은 전적으로 N에 귀속한다.

2) 원고 등의 I 화장품 제조 및 일본 수출


가) N를 비롯한 특수관계 회사들(이하 통틀어 '일본 특수관계 회사들'이라 한다)


은 이 사건 선사용 상표를 이용한 화장품을 계속 판매하기 위하여 제조업체를 물색하

5) 갑 제7호증에 의하면, 이 계약의 당사자는 N, 피고 F, 피고 D 등이다. 피고 D은 주식회사 설립전이지만, 주식회사로 표시되어 있고 대표이사도 같은 것으로 보아 실질적 동일한 주체로 보인다.

였고, 그 과정에서 N는 M를 비롯한 관련된 일본 특수관계 회사들에게 이 사건 선사용 상표의 사용을 허락하였으며, M는 2011. 5. 25. 가부시키가이샤 S시스템(이하 'S'이라 한다)과 S으로부터 "I 골드(I Gold)" 아이패치 제품을 독점적으로 공급받기로 하는 계약을 체결하였다.

나) S은 M에 위 제품을 공급하기 위하여 2011. 5.경 국내의 주식회사 T(이하 'T'라 한다)와 사이에 신제품 아이패치의 제조 위탁 및 수입을 위한 거래기본계약을 체결하였고, 이어서 2011. 5. 30. B(상호 : 'U')과 사이에 주식회사 T가 생산하는 위 제품에 대한 생산 관리 및 수출업무를 B이 담당하도록 하는 위탁계약을 체결하였다.

다) 주식회사 T, B은 위 계약에 따라 주문자상표 부착방식(OEM방식, 용기와 포장의 도안을 S으로부터 제공받았다)으로 2011. 9.경부터 "  상표가 표시되고

 "도안이 사용된 아이패치 제품(이하 원고 등이 제조, 판매한 'T'라는 단어가 포함된 포장의 화장품을 통틀어 '원고 제조 I 화장품'이라 한다)을 생산하여 S에 공급하였고, S은 일본 특수관계 회사들에게 위 화장품들을 공급하였다.

라) B은 C, G과 함께 2014. 11. 5. 원고를 설립하여 자신이 위탁받은 업무를 승계하여 주었고, 원고는 주식회사 T와 함께 S에 대하여 원고 제조 I 화장품을 생산·납품하였다.

### 3) 원고 제조 I 화장품의 국내 및 중국에서의 판매

가) 원고는 2015. 3. 30. 국내 면세점에 입점하여 L-BEAUTY라는 상호로 화장품 매장을 운영하는 주식회사 V(이하 'V'라 한다)와 원고 제조 I 화장품의 판매계약을

체결하고, V를 통하여 W, X, Y 등 국내 11개 면세점에 원고 제조 I 화장품을 납품하였다. 원고는 그 외에도 Z, AA, AB, AC 소공동 지하상가 등의 화장품 유통업체에 원고 제조 I 화장품을 납품하였다.

나) 원고는 S이 2012. 6. 25. 중국에서 출원하여 2013. 11. 14. 등록한 "**DIAFORCE**" 상표를 이전받은 이후, 중국에서도 원고 제조 I 화장품을 판매하고 있다.

#### 다. 피고 D의 상표 및 저작권 등록 경위

##### 1) I 상표 등록 경위

가) 피고 F은 2008. 11. 13. "**Diamond Hydrogel**" 상표를 출원하였으나, 특허청은 2010. 1. 4. 위 상표는 전체적으로 '다이아몬드 성분이 함유된 보습성의 겔 형태로 만든 화장품' 등을 의미하여 이를 위 의미대로의 화장품이 아닌 지정상품에 사용할 경우 상품의 품질오인, 혼동의 우려가 있다고 하면서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호, 제7조 제1항 제11호에 기하여 거절결정을 하였다.

나) N는 협력업체인 국내 AD 주식회사를 통하여 2010. 12. 13. "**DIA-FORCE**" 상표를 출원하였으나, 특허청은 선등록된 상표들(예를 들면 "**DIA**" 등)과 유사하다는 이유로 거절결정하였다.

다) 피고 F은 2011. 11.경 우신 특허법인에 I의 상표등록 가능여부를 문의하였으나, 우신 특허법인은 선등록 상표들("**DIA**" 등)이 있어 상표등록이 어려울 것이라는 회신을 하였다.



라) S은 2011. 12. 12. " DIAFORCE gold" 상표를 출원하였으나, 특허청은 2013. 1. 14.

선등록 상표들("DIA", "DIA", "DIA")과 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호의 사유가 존재한다는 이유로 거절결정하였다.

마) AE은 2014. 3. 19. 아래와 같은 상표(이하 '이 사건 상표'라 한다)를 출원하였는데, 피고 D은 그로부터 출원인 지위를 양수받아 2015. 12. 11. 이 사건 상표를 등록받았다.

이 사건 상표	출원일 : 2014. 3. 19. 등록일 : 2015. 12. 11. 등록번호 : 제1148634호 상표권자 : 피고 D / 지정 상품서비스업 : 제03류(화장품 등)

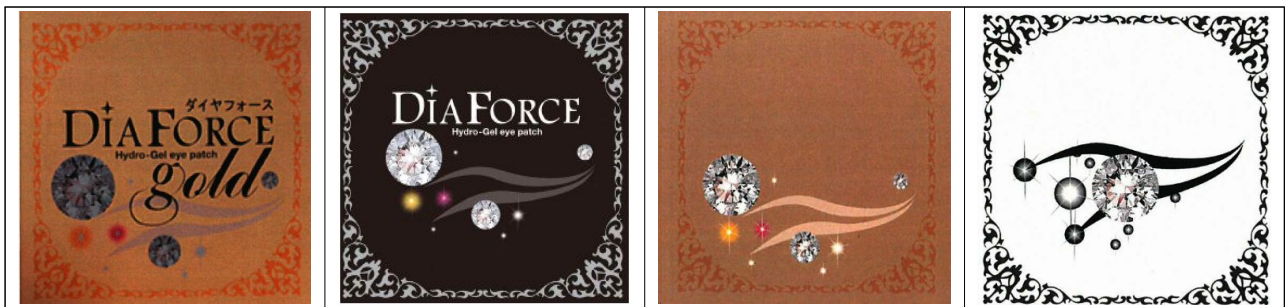
2) 피고 D은 2015. 10. 19. 피고 제작 I 화장품에 사용했던 도안을 바탕으로 추가로 다음과 같은 상표를 등록하였다(이하 아래 순번에 따라 '제○ 추가등록 상표'라 하고, 통틀어 부를 때는 '추가 등록 상표들'이라 한다).

제1 추가등록 상표	제2 추가등록 상표	제3 추가등록 상표
출원일 : 2015. 10. 19. 등록일 : 2017. 1. 31. 등록번호 : 제1229841호 상표권자 : 피고 D 지정 상품서비스업 : 제03류(화장품 등)	출원일 : 2015. 10. 19. 등록일 : 2017. 1. 31. 등록번호 : 제1229840호 상표권자 : 피고 D 지정 상품서비스업 : 제03류(화장품 등)	출원일 : 2015. 10. 19. 등록일 : 2017. 1. 31. 등록번호 : 제1229842호 상표권자 : 피고 D 지정 상품서비스업 : 제03류(화장품 등)



### 3) 저작권 등록

피고 D은 2015. 10. 23.경 한국저작권위원회에 아래 표와 같은 도안(이하 '이 사건 등록저작물'이라 한다)에 관하여 창작 연월일 및 공포 연월일을 2009. 5.로, 저작자를 피고 D (피고 F의 업무상 저작물)으로 저작권등록을 신청하여 2015. 10. 27.경 그 도안이 등록되었다.



### 라. 원, 피고들 사이의 분쟁 및 관련 사건의 경과

#### 1) 이 사건 상표 및 추가 등록 상표들에 관한 분쟁

가) 원고는 2015. 12. 30. 특허심판원에 이 사건 상표에 관하여 선사용 상표들과 동일·유사하여 수요자를 기만할 염려가 있고 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등의 부정한 목적이 있다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였으나 특허심판원은 2016. 6. 2. 선사용 상표들이 국내 수요자나 거래자들에게 일관된 출처로서 알려져 있다고 볼 수 없다는 이유로 위 청구를 기각하였다(2015당5766호 심판).

원고는 2016. 7. 15. 특허법원에 위 2015당5766호 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였고, 위 법원은 2017. 6. 2. 이 사건 선사용 상표를 포함한 선사용 상표들이 이 사건 상표 출원일 당시 일본의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었고 당초 출원인인 AE의 부정한 목적이 인정되는 이상 그 지위를 승계한 피고에게도 부정한 목적이 승계되므로 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당함을 이

유로 위 심결을 취소하였다(2016허5385호 판결, 이하 '이 사건 상표 등록무효 판결'이라 한다). 피고 D은 상고하였으나, 상고가 기각되어, 이 사건 상표 등록무효 판결이 확정되었다(대법원 2017. 9. 28. 2017후1458호 판결).

나) 원고는 2017. 7. 13. 특허심판원에 추가등록상표들에 관하여 추가등록상표들이 이 사건 선사용 상표를 포함한 선사용 상표들과 동일·유사하여 수요자를 기만할 염려가 있고 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등의 부정한 목적이 있다고 주장하면서 등록무효심판을 각 청구하였으나 특허심판원은 2018. 8. 1. 피고 D이 자신의 상표를 국내에서 사용하기 위하여 출원한 것이어서 부정한 목적이 있다고 보기 어렵다는 이유로 위 청구를 각 기각하였다(2017당2229, 2017당2230, 2017당2232호).

원고는 특허법원에 위 각 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였고, 위 법원은 2018. 9. 20. 추가등록상표들이 일반수요자에게 그에 관한 인상을 심어주거나 기억을 하게 할 수 있을 정도로 독립성을 갖추었거나 주지저명성을 갖추었다고 보기 어려우므로 식별력이 없어 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당함을 이유로 위 심결을 취소하였고(특허법원 2018허6894, 2018허6900, 2018허6917 판결), 이에 피고 D이 상고하지 않아 위 판결은 확정되었다.

## 2) 민사 신청사건

가) 피고들은 2015. 7. 3. 주식회사 T를 상대로 서울중앙지방법원에 이 사건 상표의 침해를 주장하며 제조판매금지 가처분을 신청하였다. 위 법원은 2015. 11. 12. 당시 출원 중이던 이 사건 상표가 일반수요자들에게 특정 상품의 출처를 연상시킬 정도로 우월적인 지위를 획득하였다고 보기 어렵다는 이유로 위 신청을 기각하였다(2015카합

80695 결정). 피고들은 항고하였다가 2017. 7. 28. 그 신청을 취하하였다.

나) 피고 D은 2016. 2. 5. 서울중앙지방법원에 원고의 관계사인 주식회사 AF, 주식회사 AG을 상대로 이 사건 상표에 대한 등록 상표권 침해와 이 사건 등록저작물 등에 관한 침해를 주장하며 본안 및 가처분소송을 제기하였다. 이 법원은 2016. 6. 14. 원고가 N 측으로부터 이 사건 선사용 상표의 사용허락을 받아 이와 유사한 상표를 사용하는 원고를 상대로 이 사건 상표의 침해금지를 구하는 것은 신의성실의 원칙에 위반되고 이 사건 등록저작물 등에 관한 저작권이 피고들에게 있다는 증거가 부족하다는 이유 등 위 신청을 모두 기각하였다(2016카합80160 결정). 피고 D은 항고하였으나, 2017. 7. 28. 그 신청을 취하하였다.

다) 피고들은 2016. 2. 5. 서울중앙지방법원에 원고를 상대로 이 사건 상표 등에 대한 침해와 이 사건 등록저작물 등에 대한 침해를 주장하며 상표권 및 저작권 침해금지 가처분을 신청하였고, 이 법원은 2017. 6. 14. 위 나)항과 동일한 이유로 위 신청을 기각하였다(2016카합80163호 결정). 피고들은 항고하였으나 2017. 7. 28. 그 신청을 취하하였다.

### 3) 민사 본안사건

가) 피고들은 2015. 6. 26. 서울중앙지방법원에 원고의 관계사인 주식회사 뷰티화장품, 주식회사 T를 상대로 이 사건 상표의 침해 및 이 사건 등록저작물 침해 등을 주장하면서 소송을 제기하였다. 이 법원은 2017. 7. 20. '이 사건 상표 등은 무효로 될 것이 명백하여 피고들의 상표권 침해 주장은 권리남용이고, 피고 F이 이 사건 등록저작물 등을 창작하였다고 볼 수 없어 피고들에게 저작권이 인정되지 아니한다'는 이유로 위 청구를 기각하는 판결을 선고하였다(2015가합541244판결). 피고들은 항소하였으나,

특허법원은 2018. 7. 26. 피고들의 항소를 기각하였고(2017나2042 판결), 피고 D의 상고 역시 기각되었다(대법원 2019. 8. 14. 2018다263380호 판결).

나) 피고 D은 2016. 2. 5. 서울중앙지방법원에 원고의 관계사인 주식회사 AF, 주식회사 AG을 상대로 이 사건 상표 등에 대한 침해와 이 사건 등록저작물 등에 관한 침해를 주장하며 소송을 제기하였으나, 위 법원은 2017. 7. 20. 위 가)항과 같은 이유로 위 청구들을 기각하는 판결을 선고하였다(2016가합507098호 판결). 피고 D이 항소 및 상고는 모두 기각되었다(특허법원 2018. 7. 26. 2017나2035 판결, 대법원 2019. 8. 14. 2018다263373호 판결).

다) 피고 D은 2016. 2. 5. 서울중앙지방법원에 원고를 상대로 이 사건 상표 및 추가등록상표들에 대한 등록상표권 침해와 이 사건 등록저작물 등에 관한 침해를 주장하면서 소송을 제기하였다. 이 법원은 2017. 11. 24. '피고 D의 이 사건 상표는 무효로 될 것이 명백하여 상표권 침해주장은 권리남용이고, 추가등록상표들은 식별력이 미약하므로 원고의 사용이 침해라고 보기 어려우며, 피고 F이 이 사건 등록 저작물 등을 창작하였다고 볼 수 없어 피고 D에게 저작권이 인정되지 아니한다'는 이유로 위 청구들을 기각하는 판결을 선고하였다(2016가합507135호). 피고 D의 항소 및 상고는 모두 기각되었다(특허법원 2018. 7. 26. 2017나2707호 판결, 대법원 2019. 8. 14. 2018다263397호 판결).

#### **마. 피고 D의 경고장 발송, 언론 왜곡보도 등**

1) 피고 D은 2016. 3. 23.부터 2016. 6. 8.까지 아래 표와 같이 원고의 면세점 등의 거래처들에 '피고 D이 이 사건 상표의 상표권자이고, 위 거래처에서 판매되고 있는 원고 제품은 이 사건 상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 위 상표권 침해에 해당하므로

그 판매를 중단'하라는 취지와 함께 해당 침해품의 폐기 또는 수거, 향후 침해행위가 일어나지 않도록 협조하겠다는 내용의 확인서의 송부 등을 요구하고, 이를 받아들이지 않을 경우 민·형사상 법적 조치가 이루어질 수 있음을 경고하는 내용의 내용증명을 발송하였다(이하 '면세점 등의 거래처에 대한 경고장 발송행위'라 한다).

발송일	수신처
2016. 3. 23.	AC 소공동 지하상가
2016. 3. 24.	주식회사 호텔W 면세점 월드타워점(이하 'W면세점 월드타워점'이라 한다)
2016. 6. 7.	주식회사 Y (이하 'Y 면세점'이라 한다)
2016. 6. 8.	주식회사 Z(이하 'Z'이라 한다)
2016. 6. 8.	주식회사 호텔X(이하 'X면세점'이라 한다)

2) 피고 D은 특허법원에서 이 사건 상표 등록무효판결이 선고되고, 대법원에서 이 사건 등록무효판결이 확정되었음에도, 원고의 거래처 등에게 다음과 같이 경고장 등을 발송하거나, 언론 매체 등에 법원으로부터 이 사건 상표에 관한 권리를 인정받았다는 내용의 기사 등을 게재하였다.

가) 2017. 6. 23. AB에 원고 제조 I 화장품은 피고 D의 이 사건 상표에 대한 권리 및 이 사건 등록저작물에 관한 권리를 침해하므로 제품 판매를 중단하라는 취지의 경고장을 발송하였고, 2017. 8. 31.에는 AH 주식회사(이하 'AA'이라 한다)에 그와 동일한 취지의 경고장을 발송하였다. 한편 AB 및 AA은 원고 제조 I 화장품의 판매를 중단하지는 않았다(이하 '등록무효판결 이후 경고장 발송행위'라 한다).

나) 2017. 9.경 원고 제조 I 화장품을 사용하고 이를 개인블로그에 올린 사용자들에게 침해제품의 홍보를 중지하라는 취지의 이메일을 발송하였다(이하 '홍보 중지요청 이

메일 발송행위'라 한다).

다) 이 사건 상표 등록무효판결의 이유에, ① 피고 F이 N와 거래를 시작하기 전 'I' 표장을 사용한 사실을 인정한 부분이 있고, ② 피고 D이 소외 AE의 지위를 승계하였기 때문에 구 상표법 제7조 제1항 제12호 부정한 목적이 인정되는 것이어서 피고 F이 향후 이 사건 상표와 동일한 상표를 출원할 경우 등록을 받을 수 있는 지위인지 별도로 한다는 내용이 기재된 사실은 인정된다. 그러나 이 사건 상표 등록무효판결의 종합적인 결론은 피고 F이나 피고들이 향후에라도 이 사건 상표를 사용하거나 등록할 수 있다는 내용은 전혀 없고, 이 사건 상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호 부정한 목적이 인정되어, 그 등록이 무효라는 것이다. 그럼에도 피고들은 2017. 10.경 및 2017. 11.경 AI, AJ, AK 등의 언론매체에 대법원 "D, 'I' 상표 새로 출원·등록 가능", 대법원 "D 적법한 상표권리자로 인정" 등의 표제를 사용한 보도가 게재되도록 하였다(이하 '소송 결과 왜곡 보도행위'라 한다).

#### 바. 피고 D의 중국에서의 I 판매행위

S이 2012. 6. 25. 중국에서 출원하여 2013. 11. 14. 등록받은 "DIAFORCE" 상표는 G을 거쳐 원고에게 이전등록되었다. 그런데 피고 D은 중국에서 피고 제조 I 화장품이 정품이라고 광고·홍보하고, 피고 제조 I 화장품의 포장상자에 원고의 상품 스티커를 부착하여 판매하다가 중국 공산국의 단속을 받기도 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 23, 26, 28, 36, 39, 44, 48, 50, 51, 53, 54호 증, 을 제1 내지 3, 7, 24, 26 내지 33, 75, 77, 78호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다), 제1심 법원의 주식회사 호텔W, 주식회사 Y, 주식회사 호텔X에 대한 각 사실조회결과, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자 주장의 요지

### 가. 원고 주장

1) 피고들은 이 사건 상표에 관한 적법한 권리자가 아님에도 불구하고, 원고의 면세점 등의 거래처에 대한 경고장 발송행위를 하고, 이 사건 상표 등록무효판결 이후 거래처 경고장 발송행위를 지속하였으며, 원고 제조 I 화장품의 사용자 등에 대하여는 홍보 중지 요청 이메일 발송행위를 하였다. 피고들은, 이 사건 상표 등록무효 판결에 대하여 왜곡된 내용으로 언론매체에 홍보하여, 소송결과 왜곡보도행위를 하였을 뿐만 아니라, 중국에서도 왜곡된 홍보행위를 하거나, 이 사건 상표를 부착한 상품을 판매하다가 중국 공안에 단속이 되기도 하였다. 또한 피고들은 2017. 11. 원고의 공동대표이사 B 등을 상표법, 저작권법, 부정경쟁방지법 위반 등의 혐의로 고소하기도 하였다. 이러한 피고들의 행위는 정당한 이유 없이 원고의 영업을 방해하고 신용을 훼손하는 행위로, 이로 인하여 원고는 거래처로부터 거래를 중단당하거나, 영업에 심각한 타격을 입고 신용을 훼손당하였으며 심각한 정신적 고통을 입었다.

2) 원고는 V를 통하여 11개 면세점에 원고 제조 I 화장품을 납품하였는데, 피고들의 면세점 등 원고 거래처에 대한 경고장 발송으로 인하여 2016. 6.경부터 거래가 중단되었다. 원고가 2016. 3.부터 2016. 5.까지 V를 통해 면세점에 납품한 금액은 317,746,000원이고, 원고가 속한 업종의 단순경비율은 92.4%<sup>6)</sup>이므로 2016. 6.경부터 2017. 9.경까지 발생한 원고의 손해액은 135,739,820원(= 3개월간 영업이익액 24,148,696원 × 2 + 29,147,476원<sup>7)</sup> × 3)에 이른다. 또한 원고는 신용 및 명예가 훼손

6) 원고는 화장품 도소매업 단순경비율에 관하여 당심 제1회 변론기일에 87.2%라고 주장하였다가, 당심 제2회 변론기일에게 92.4%에 해당한다고 그 주장을 정리한 바 있다.

7) 원고의 2017년 매출액이 2016년 매출액 대비 20.7% 증가하였으므로 원고의 2017. 1.경부터 2017. 9.경까지의 영업이익액도 2016. 3.경부터 2016. 5.경 영업이익액 대비 20.7% 증가하였을 것으로 추정하

되는 손해를 입었으므로 피고들은 위자료로 20,000,000원을 지급할 의무가 있다. 따라서 피고들은 면세점 등 거래처에 대한 경고장 발송행위로 인하여 원고가 2016. 6.경부터 2017. 9.까지 입은 손해액 155,739,820원(일실손해액 135,739,820원 + 위자료 20,000,000원) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

3) 또한 피고들의 면세점 등 거래처에 대한 경고장 발송으로 인하여 2017. 10.경부터 2019. 9.경까지 발생한 원고의 손해액은 314,260,180원(2017년 10월부터 12월까지의 일실손해 29,147,476원<sup>8)</sup> + 2018년 일실손해 164,858,124원<sup>9)</sup> + 2019년 1월부터 2019년 9월까지의 일실손해 164,693,267원<sup>10)</sup>)이며, 정신적 손해에 따른 위자료는 5,000,000원에 해당한다. 따라서 피고들은 면세점 등 거래처에 대한 경고장 발송행위로 인하여 원고가 2017. 10.부터 2019. 9.까지 입은 손해액 319,260,180원(일실손해액 314,260,180원 + 위자료 5,000,000원) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4) 피고들은 그 외 영업방해행위로 인하여 원고의 신용 및 명예 등이 훼손됨에 따른 손해금 30,583,200원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

#### 나. 피고들 주장

1) 피고들은 이 사건 상표의 창작자이자 상표권자로서 정당한 권리를 행사한 것이고 그 등록 이후에 피고들이 예상치 못한 사유로 무효로 되었을 뿐 영업방해의 고의 혹은 과실이 없다.

2) 피고들이 면세점 등 원고 거래처에 경고장을 발송하기는 하였으나 원고와 각 면

---

여 추산한 액수

8) 24,148,696원(원고 2016.3.~ 2016.5. 영업이익액 추산액) × 1.207(2016년 면세점 화장품 매출액/2017년 면세점 화장품 매출액, 이하 매출액은 면세점 화장품 매출액을 뜻한다)

9) 29,147,476원(원고 2017년 3개월간 영업이익 추산액) × 1.414(2017년 매출액/2018년 매출액) × 4

10) 41,214,531원(원고 2018년 3개월간 영업이익 추산액) × 1.332(2018년 매출액/2019년 매출액) × 3



세점과의 거래중단은 피고들의 경고장 발송행위로 인한 것이 아니고 오히려 원고가 이 사건 상표의 상표권자가 아니고 상표를 사용할 권한이 있음을 입증하지 못하였기 때문이다. 따라서 피고들의 경고장 발송행위와 원고가 면세점 등 거래처와 거래가 중단되어 입은 손해 사이에는 인과관계가 인정되지 않는다.

3) 피고들이 게재되도록 한 신문기사의 내용은 전체적으로 사실에 부합하고 원고의 영업을 방해하려는 의도로 한 것은 아니므로 불법행위에 해당하지 않는다. 또한 피고들이 원고 공동대표이사 등을 고소한 것 역시 정당한 고소권의 행사일 뿐 원고에 대한 업무방해 등의 불법행위에 해당하지 않는다.

4) 설령 피고들이 면세점 등 원고 거래처에 경고장 발송행위가 불법행위 책임이 인정된다고 하더라도 원고는 이 사건 상표에 대하여 사용할 권한이 있음을 밝혀 거래를 재개할 수 있었다고 할 것이므로 손해발생의 기간은 아주 짧고 제한적으로 인정되어야 한다.

또한 피고들의 면세점 등 원고 거래처에 대한 경고장 발송행위로 인하여 원고가 입은 정신적 손해는 피고들의 일실손해의 배상에 의하여 회복된다고 보아야 하고 달리 원고가 입은 정신적 손해가 재산적 손해의 배상만으로는 회복될 수 없는 정신적 손해라고 인정할 증거가 없다.

### **3. 손해배상책임의 발생 여부**

#### **가. 불법행위 책임이 인정되는 부분**

##### **1) 피고 D의 면세점 등 거래처에 대한 경고장 발송행위**

###### **가) 구체적 검토**

(1) 피고 D이 2016. 3.에서 2016. 6.경까지 원고 거래처인 AC 소공동 지하상가, W

면세점 월드타워점, Y 면세점, Z, X면세점 등에 '피고 D'이 이 사건 상표의 상표권자이고, 위 거래처에서 판매되고 있는 원고 제품은 이 사건 상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 위 상표권 침해에 해당하므로 그 사용을 중단하고 이를 받아들이지 않을 경우 민·형사상 법적 조치가 이루어질 수 있다'는 취지의 경고장을 내용증명으로 발송하였고, 2016. 6.경 위 면세점 등 거래처에서 원고 제품의 판매가 중단되었으며, 그 이후 거래가 재개되지 않은 사실은 앞서 본 바와 같다.

(2) 피고 D의 면세점 등 거래처에 대한 경고장 발송행위는 앞서 본 사실 및 사정에 갑 제57호증의 기재, 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 원고의 영업 활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당한다고 봄이 타당하다.

① 아래와 같은 사정을 종합하여 보면 피고들은 원고 거래처에 경고장을 발송할 당시 이 사건 상표가 무효로 될 가능성이 있음을 충분히 예상할 수 있었을 것으로 보인다.

### ダイヤフォース

㉠ N는 ' **Diaforce** ' 상표를 2009. 10. 20. 일본에서 출원하여 2010. 6. 11. 등록하였고 일본 내에서 위 상표를 사용한 화장품 제품을 판매하고 있었다. 그런데 피고 F은 N와 특수관계에 있는 L를 통하여 I 아이패치 제품을 일본에 수출하였으므로 위와 같은 사정을 잘 알고 있었을 것으로 보인다.

㉡ 피고들은 N와 사이에 2010. 10. 22. 체결한 클레임 회수 계약에 따라 'I EX 하이드로 젤 아이패치' 상표 및 브랜드명은 N가 소유하고 그 소유권 및 상품에 관한 판매권은 전적으로 N에게 귀속하는 것으로 약정한 바 있다.

㉔ 피고들은 이 사건 상표를 출원한 바 있으나 특허청은 2015. 1. 21. '국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는

**ダイヤフォース**

' **Diaforce** ' 상표(N의 등록상표)와 동일 또는 유사한 상표로서, 이를 지정상품에 사용하는 경우 부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가진 상표사용으로 판단되므로 등록을 받을 수 없다'고 거절이유를 밝히며 의견제출통지를 하였고, 피고들은 이에 대한 대응 없이 위 상표출원을 취하하였다.

㉕ 원고는 피고 D이 면세점 등 원고 거래처에 경고장을 보내기 이전인 2015. 12. 30. 피고 D을 상대로 이 사건 상표가 일본 등 외국에서 수요자에게 N의 상표로 인식되어 있고 부정한 목적을 가지고 출원된 것으로 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

② 등록상표권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없고, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건의 내용증명과 같이 경쟁회사의 거래처에 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선회 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크다. 또한 경쟁업자로부터 거래처를 탈취하거나 경쟁업자의 영업을 방해하는 수단으로 악용되는 등 정당한 권리행사의 범위를 넘은 것으로 볼 여지가 있으므로, 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.

③ 피고 D 발송의 경고장에는 '원고 거래처들의 원고 제품 판매행위가 피고 D의 상표권을 침해하는 것이므로 원고 제품의 판매를 중단하지 않을 경우 거래처들을 상대

로 민·형사상 법적 조치를 취하겠다'는 내용이 기재되어 있는데, 이러한 경고장을 받은 원고의 거래처들로서는 원고 제품이 이 사건 상표권을 침해하는지 여부에 대하여 객관적으로 판단하기 쉽지 않을 뿐만 아니라, 민·형사상의 책임 부담 가능성이 있는 상태에서 원고와의 거래를 유지한다는 것은 현실적으로 기대하기 어려울 것으로 보인다.

④ 피고들로서는 경쟁업자인 원고의 거래처에 이 사건 상표권 침해 등에 관한 경고장을 발송하면 원고와 그 거래처 간의 거래관계가 중단될 수 있고, 그러한 경우 그 거래관계를 다시 원상으로 회복시키기 어려워 경쟁업자인 원고가 회복하기 어려운 타격을 받을 수 있음은 쉽게 예측할 수 있을 것으로 보인다.

⑤ 원고가 피고 D을 상대로 청구한 이 사건 상표 등록무효 사건에 관하여, 2017. 9. 경 '이 사건 상표의 출원일 당시 일본의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었고 부정한 목적도 인정되어 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'는 내용의 판결이 확정되었다.

(3) 그리고 면세점 등이 원고 제품의 판매를 중단하여 원고에게 손해가 발생하게 된 것은 피고 D이 원고의 거래처인 면세점 등에 위와 같은 경고장을 발송하였기 때문으로 봄이 타당하므로, 피고 D의 이 사건 경고장 발송행위와 원고의 손해발생 사이에는 상당인과관계가 인정된다.

#### 나) 피고들 주장에 대한 판단

(1) 피고들은 피고 F이 이 사건 상표의 창작자이자 정당하게 등록된 상표권자였으며 원고가 이 사건 상표의 등록과정에서도 이의신청을 하였으나 특허청의 등록결정에 따라 등록된 점, 특허법원의 이 사건 상표에 관한 등록무효 판결 역시 피고 F이 아닌 이 사건 상표의 최초 출원인인 AE의 부정한 목적이 인정되어 피고 F이 그 하자를 승

계하였다는 이유를 들어 등록무효사유가 있다고 판단한 것으로 이를 피고들이 예측하기 어려웠던 점에 비추어 피고들에게 영업방해의 고의·과실이 인정되지 않는다고 주장한다.

살피건대, 갑 제17호증의 1, 을 제34호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 피고 F은 I 아이패치 제품을 일본에 수출하기 이전인 2009. 8. 11.경부터 'I(I)' 상표를 자신이 생산한 화장품 등에 표시하여 사용해온 사실, 원고가 이 사건 상표의 등록과정에서 이의신청을 하였으나 특허청의 등록결정에 따라 등록된 사실은 인정된다. 그러나 앞서 살펴본 바와 같이 피고들은 원고 거래처에 경고장을 발송할 당시 이 사건 상표가 무효로 될 가능성이 있음을 충분히 예상할 수 있었을 것으로 보이고, 이러한 상황에서 피고들이 이 사건 상표에 관한 사법적 판단을 기다리지 아니한 채 면세점 등 원고 거래처에 경고장을 발송한 행위는 고의·과실에 의한 영업방해 행위에 해당한다고 봄이 타당하므로, 피고들 주장의 위 사정들만으로 피고들의 손해배상책임이 부정된다고 보기 어렵다.

따라서 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

(2) 그리고 피고들은, i) 원고가 이 사건 상표를 권한 없이 무단으로 사용하여 법적 보호가치가 없는 영업을 영위한 것이므로 이 사건 청구는 신의칙에 반하여 허용될 수 없을 뿐만 아니라 피고들이 원고의 거래처인 면세점 등에게 경고장을 발송한 행위로 거래가 중단되었다고 하더라도 이러한 피고들의 행위가 위법하다고 볼 수 없고, ii) 또한 원고와 면세점과의 거래중단은 피고들의 경고장 발송행위로 인한 것이 아니고 오히려 원고가 이 사건 상표를 사용할 권한이 있음을 입증하지 못하였기 때문이므로 피고들의 경고장 발송행위와 원고가 면세점 등 거래처와 거래가 중단되어 입은 손해 사

이에는 상당인과관계가 인정되지 않는다고 주장한다.

(가) 먼저, 원고가 'I' 상표에 관한 정당한 사용권한을 가지고 있는지 여부에 관하여 살피건대, 갑 제6, 61 내지 65호증, 을 제 64 내지 67, 69 내지 71호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 원고가 'I' 상표에 관한 정당한 사용권한을 보유하고 있는 것으로 보기는 어렵다고 봄이 타당하고, 이에 반하는 을 제22, 68호증은 각 원고의 주주 및 원고 실질적 경영자의 증언이 기재된 녹취서로서 원고와의 관계에 비추어 믿지 아니한다.

① M는 2011. 5. 25. S으로부터 'I골드' 아이패치 제품을 독점적으로 공급받기로 하는 계약을 체결하였고, 'I'의 일본 내 상표권자인 N로부터 2011. 7. 1. 'I' 상표 사용을 허락받았다.

② 원고는 AL으로부터 이 사건 상표의 사용을 허락받았다는 취지로 주장하나, N는 2011. 7. 1. M와 주식회사 AM(AM)에 상표이용허락을 한 사실만 인정하고 있고, 달리 S이 N로부터 상표사용을 허락을 받았다고 볼만한 사정이 없다.

③ 더욱이 S은 M와 물품공급계약을 체결하면서 M에게만 I골드 제품을 판매하고 그 이외에는 판매하지 않기로 약정한 바 있으므로 S이 이 사건 상표의 사용 허락에 관한 어떠한 권한이 있다고 보기도 어렵다.

④ 원고는 2015. 12. 12. AE과 사이에 '이 사건 상표의 등록무효 등을 위하여 협력하고, 위 등록무효 등이 성공하였을 경우 원고가 AE으로부터 이 사건 상표의 전용 실시권을 부여받으며 I 제품을 AE에게 공급'하기로 하는 내용의 협약을 체결하였고, 같은 달 29. AE으로부터 이 사건 상표권을 이전받기로 하는 내용의 상표권양도계약을 체결하였는데, 원고가 'I' 상표에 관한 정당한 사용권한을 가지고 있었다면 이러한 계약

을 체결하지 않았을 것으로 보인다.

(나) 그러나 앞서 본 사실 및 사정에 갑 제46호증의 기재, 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 위와 같은 사정만으로 피고들의 위와 같은 영업방해 행위의 고의·과실이 부정된다거나 피고들의 경고장 발송행위와 원고 거래처와의 거래 중단으로 인한 손해발생 사이에 상당인과관계가 부정된다고 보기는 어렵다고 할 것이다.

① 원고가 이 사건 상표에 대한 정당한 사용권한을 보유하고 있지 않다고 하더라도 이는 N와의 관계에서 이러한 그 상표 사용의 위법 여부가 문제될 수 있음은 별론으로 하고(갑 제6호증의 기재에 의하면, N는 'I' 제품의 판매에 관하여 일절 관여하지 않고 있고, 이에 관한 문의 등 연락을 삼가 해 달라'는 취지의 사실확인서를 작성한 사실이 인정되므로, 원고의 이 사건 상표 사용을 문제 삼고 있지 않은 것으로 보인다), 이러한 사정만으로 바로 원고의 업무가 보호할 가치가 없다고 볼 수는 없다.

② 앞서 본 바와 같이 피고들은 원고 거래처에 경고장을 발송할 당시 이 사건 상표가 무효로 될 가능성이 있음을 충분히 예상할 수 있었을 것으로 보이는데, 피고들이 경쟁업자인 원고의 거래처들에게 원고 제품의 판매가 피고 D의 상표권 침해에 해당한다고 명시하면서 그 판매 중단을 요구하는 경고장을 발송하는 것은 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 원고의 영업활동을 방해한 것으로 위법하다고 할 것이다.

③ 피고들이 원고의 거래처인 W면세점, Y 면세점, X면세점 등에 경고장을 발송한 직후 위 거래처에서는 원고 제품의 판매를 중단하였으므로, 이러한 경고장 발송은 거래 중단의 직접적인 원인이 된 것으로 보인다.

④ 설령 원고가 이 사건 상표의 사용권한이 있다는 점을 위 거래처들에게 소명하였더라도 위 거래처들로서는 이 사건 상표의 사용권한 유무를 객관적으로 판단한다는 것은 쉽지 않고, 이 사건 상표의 등록무효심결이 확정되지 않은 상태에서 거래를 유지할 것을 기대하기는 어렵다고 보여진다. 실제 원고는 법무법인 다래를 선임하여 2016. 6. 13. X면세점에 원고와 피고들 간의 상표 및 저작권 등에 관한 소송경과와 이 사건 상표의 등록무효 가능성 등을 설명한 바 있으나, X면세점은 당시 이 사건 상표의 등록무효 사건이 계속 중이었고 경고장에 기재된 바와 같이 민·형사상 책임의 부담 가능성을 우려하여 거래를 중지한 것으로 보인다.

(3) 따라서 위와 같은 이유로 피고들의 위 주장도 받아들이기 어렵다.

#### 다) 소결론

결국 피고 D의 면세점 등 원고 거래처에 대한 경고장 발송행위는 고의 또는 적어도 과실에 의해 원고의 영업활동을 방해한 것으로 그 위법성이 인정되므로 피고 D은 경고장 발송으로 인한 원고의 손해를 배상할 의무가 있다.

#### 2) 피고 D의 그 외 영업방해 행위

가) 앞서 살핀 바와 같이 피고 D은 2017. 6. 2. 이 사건 상표의 등록무효심결에 대한 특허법원의 심결취소 판결이 있는 후인 2017. 6. 23., 2017. 8. 31.에도 AB과 AA에 피고 D이 이 사건 상표 및 등록저작물의 권리자라고 밝히면서 원고 제품의 판매중단, 손해배상금의 지급 등을 요청하고 상표법 및 저작권법 위반에 따른 민형사상 조치를 취할 수 있음을 고지하는 내용의 경고장을 발송하였다. 또한 피고 D은 2017. 9. 5.경 원고 제조 I 화장품을 사용하고 이를 블로그에 올린 사용자들에게 위와 같은 취지의 홍보중지요청 이메일을 발송하였다.



AB과 AA이 원고 제조 I 화장품의 판매를 중단하지는 않았으나 피고 D의 위와 같은 경고장 발송으로 인하여 원고의 영업을 방해하고 신용을 훼손하는 등 손해를 입었다고 할 것이므로, 이로 인한 손해를 배상할 의무가 있다.

나) 앞서 살핀 바와 같이 피고 D은 2017. 10.경 및 2017. 11.경 AI, AJ, AK 등의 언론매체에 대법원 "D, 'I' 상표 새로 출원·등록 가능", 대법원 "D 적법한 상표권리자로 인정" 등의 표제를 사용한 보도가 게재되도록 하였다. 위 기사에는 "D은 국내 유명 면세점 등에 A 제품 판매중지를 요청하였고 면세점에서는 D의 요청에 따라 I 짝퉁 제품에 대해서 즉시 판매중단 결정을 내렸다"는 내용을 포함하고 있다. 그렇다면 피고 D은 언론기사에 위와 같은 내용의 기사가 게재되도록 하여 소송결과를 왜곡 보도하여 원고의 영업을 방해하고 신용을 훼손하는 등 손해를 입었다고 할 것이므로, 이로 인한 손해를 배상할 의무가 있다.

다) 또한 앞서 살핀 바와 같이 피고 D은 중국에서 'DIAFORCE' 상표에 관한 권리가 없음에도 불구하고 피고 D이 제조한 I 화장품이 정품이라고 광고, 홍보하고 피고 제조 I 화장품의 포장상자에 원고의 상품 스티커를 부착하여 판매하는 등 원고의 영업을 방해하고 신용을 훼손하는 등 손해를 입었다고 할 것이므로, 이로 인한 손해를 배상할 의무가 있다.

### 3) 피고 F의 경우

앞서 살핀 바와 같이 피고 F은 피고 D의 경영자로서 위와 같은 이 사건 상표 관련 분쟁에 적극적으로 관여하였고, 원고와의 민사본안사건, 민사신청사건의 당사자로 참여하기도 하는 등 공동불법행위자로서 피고 D의 위와 같은 행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

## 나. 불법행위 책임이 인정되지 않는 부분

### 1) 관련 법리

고소·고발 등을 함에 있어 피고소인 등에게 범죄혐의가 없음을 알았거나 과실로 이를 알지 못한 경우 그 고소인 등은 그 고소·고발로 인하여 피고소인 등이 입은 손해를 배상할 책임이 있다 할 것인바, 이때 고소·고발 등에 의하여 기소된 사람에 대하여 무죄의 판결이 확정되었다고 하여 그 무죄라는 형사판결 결과만으로 그 고소인 등에게 고의 또는 과실이 있었다고 바로 단정할 수는 없고, 고소인 등의 고의 또는 과실의 유무에 대한 판단은 선량한 관리자의 주의를 표준으로 하여 기록에 나타난 모든 증거와 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 1996. 5. 10. 선고 95다45897 판결, 대법원 2007. 10. 11. 선고 2006다33241 판결 등 참조).

### 2) 검토

가) 갑 제38, 39호증 각 기재에 변론 전체 취지를 종합하면, 피고들이 2017. 11.경 원고의 공동대표이사 B 등을 원고가 I 화장품을 판매한 행위가 피고 D의 추가등록상표들 및 등록저작권에 대한 침해에 해당하고, 피고 D의 상품의 형태를 모방한 제품으로 부정경쟁방지법 위반에도 해당한다는 이유로 고소한 사실이 인정되기는 한다.

나) 그러나 앞서 살핀 바와 같이 피고 D의 추가등록상표들은 2019. 9. 20. 특허법원 2018허6894, 6900, 6917 판결이 선고되어 그 무렵 피고 D의 추가등록상표들에 대한 무효심결이 확정됨에 따라 그 등록이 무효로 되었고, 피고 D의 원고 및 그 관계 회사들에 대한 저작권 침해를 이유로 한 손해배상청구 역시 2019. 8. 14. 대법원 2018다263380, 263373, 263397호 판결이 선고됨에 따라 청구기각판결이 확정되었다. 이에 비추어 보면 피고들이 2017. 11.경 원고 공동대표이사 B 등을 상표법, 저작권법 및 부

정경쟁방지법 위반혐의로 고소할 당시에 B 등에게 범죄혐의가 없음을 알았거나 과실로 이를 알지 못한 경우에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 추단할 자료가 없다.

다) 따라서 원고의 이 부분 청구는 받아들이지 아니한다.

#### **4. 손해배상액의 범위에 관한 판단**

가. 면세점 등 거래처에 대한 경고장 발송행위로 인한 손해액

##### **1) 일실손해**

가) 손해발생기간

##### **(1) 2016. 6.경부터 2017. 9.경까지**

앞서 살펴본 바와 같이 피고들의 면세점 등 거래처에 대한 경고장 발송행위는 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 원고의 영업활동을 방해한 것으로 불법행위에 해당하고, 이러한 경고장 발송행위로 인하여 2016. 6.경부터 이 사건 상표의 등록무효판결이 확정된 2017. 9. 28.경까지 주식회사 호텔W, 주식회사 Y, 주식회사 호텔X 등이 운영하는 면세점 등에서 원고 제조 I 화장품의 판매가 중단되었으므로, 2016. 6.경부터 2017. 9.경까지는 원고가 입은 손해와 피고 D의 경고장 발송행위에 상당인과관계가 인정된다.

##### **(2) 2017. 10.경부터 2019. 9.경까지**

(가) 한편, 원고는 2017. 10.경 이후에도 면세점 등 거래처와 거래를 재개하지 못하고 있으므로 피고들에게 이 기간 동안 원고가 입은 손해에 대한 배상 의무가 있다고 주장한다. 그러나 앞서 본 사실 및 사정에 갑 제28호증의 기재 및 제1심 법원의 주식회사 호텔X, 주식회사 호텔W W면세점에 대한 각 사실조회결과에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 2017. 10.경 이후 위 면세점들과의 거래가 재개되

지 않아 원고가 입은 손해까지 이 사건 경고장 발송행위와의 상당인관관계가 인정된다고 보기 어렵다.

① 피고 D이 원고의 거래처에 발송한 경고장에는 '원고 제품을 판매하는 행위는 피고 D의 상표권을 침해하는 행위로서 그 판매를 중단할 것과 이를 받아들이지 않을 경우 민·형사상 책임이 부여될 수 있다'는 내용이 기재되어 있음은 앞서 본 바와 같다. 그런데 이 사건 상표의 등록무효판결이 확정됨으로써 피고 D이 이 사건 상표의 정당한 상표권자가 아니라는 점과 원고의 거래처들에게 경고장 기재의 의무나 민·형사상 책임이 없다는 점이 분명해졌으므로, 이 사건 상표의 등록무효판결이 선고된 2017. 10. 경 이후에는 이러한 경고장이 원고와 위 거래처들의 거래 중단에 직접적인 영향을 미친다고 보기 어렵다.

② 이 사건 상표의 등록무효판결 확정 이후 원고가 주식회사 호텔X 및 주식회사 호텔W 면세점에 판매 재개를 요청하였으나 현재까지 판매 재개가 이루어지지 않고 있고, 그 이유에 관하여 주식회사 호텔W는 '원고가 해당 상표권 등록을 완료하지 못하여 상표권 등록을 완료한 후 입점을 진행하고자 하였으나 원고가 아직 I에 관한 상표권이 부재한 상황에서 판매 재개가 어려웠다'는 취지로, 주식회사 호텔X 역시 '면세점에서 판매되는 상품 중에 상표권 분쟁으로 문제되는 경우가 종종 발생하여 상표권 등록이 된 상품 위주로 입점시켰기 때문에 이 사건 상표의 등록무효판결 이후에도 원고의 I 제품의 판매를 재개하지 않았다'는 취지로 각 답변한 바 있다. 그렇다면 원고와 위 면세점들과 사이에 판매 재개가 이루어지지 않은 것은 원고가 이 사건 상표에 관한 적법한 권리를 가지고 있음을 소명하지 못하였기 때문인 것으로 보이고, 실제 원고가 이 사건 상표에 관한 정당한 사용권한을 보유하고 있는 것으로 보기는 어렵다는 점은

앞서 본 바와 같다.

③ 원고는 AN를 통하여 위 면세점에 물품을 납품하였는데, AN와 2015. 3. 30. 체결한 판매계약서에 의하면 '본 계약은 본 계약 체결일로부터 1년간 유효하며, 어느 당사자가 계약종료일 30일 이전까지 해지 의사를 통지하지 않는 한 1년간 본 계약과 동일한 조건으로 자동갱신된다'고 규정하고 있으므로, 이 사건 경고장 발송행위가 없었다고 하더라도 2017. 10. 이후에도 위 계약이 유효하게 존속하였다고 단정하기 어렵다.

④ 이 사건 상표의 등록무효판결이 확정된 이후로는 피고 D이 별도로 위 업체들에게 경고장을 보낸 바는 없는 것으로 보이고, 달리 2017. 10. 이후 피고 D이 위 면세점과의 거래 재개를 방해하였다고 볼만한 사정이 없다.

(나) 또한 원고는, 원고가 면세점에 판매한 화장품에는 이 사건 상표 이외에 피고가 주장한 추가등록상표들 및 등록저작물이 사용되었기 때문에 단순히 이 사건 상표에 대한 무효 판결이 확정되었다고 하여 원고가 납품한 화장품에 관한 분쟁이 종결된 것이 아니었으므로, 손해발생의 증기는 피고들의 상표권 및 저작권침해금지 청구소송이 최종적으로 이유없다고 확정된 2019. 8. 14. 또는 위 추가 등록상표들에 대하여 2019. 9. 20. 특허법원의 등록무효 판결이 확정된 시점이라고 주장한다.

살피건대, 2017. 10. 당시 원고와 피고들 사이에 피고 D 추가등록상표들 및 저작권에 관한 분쟁이 계속하여 진행 중이었던 사실은 앞서 본 바와 같다. 그러나 앞서 살펴본 바와 같이 피고 D이 면세점 등 원고 거래처에 보낸 경고장에는 피고 D이 이 사건 상표의 권리자이고 원고 제품이 이 사건 상표를 침해한다는 내용만 있을 뿐 피고 D의 추가등록상표들 및 저작권에 대한 권리주장은 찾아볼 수 없다. 또한 제1심 법원의 주식회사 호텔X 및 주식회사 호텔W W면세점에 대한 사실죄회결과에 의하면, 위 면세

점들은 이 사건 상표권 침해를 적시한 피고들의 경고장에 의하여 그 거래를 중단하게 된 것이고, 원고가 이 사건 상표에 관한 권리를 취득한다면 거래 재개 가능성이 있다는 취지로 기재된 사실이 인정되므로, 이 사건 등록상표 이외에 피고들의 추가등록상표나 등록저작물은 거래 중단과 관련이 없다고 할 것이므로, 원고의 이 부분 주장은 받아들이기 어렵다.

### (3) 검토 결과

위와 같은 사정들을 종합하면, 피고들의 면세점 등 원고 거래처에 대한 경고장 발송행위로 인한 원고의 손해발생기간은 2016. 6.경부터 2017. 9.경까지라고 봄이 타당하다.

#### 나) 손해액

(1) 갑 제29 내지 32호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 원고는 AN를 통해 X면세점 3개점(서울 장충점, X서울, X제주), W면세점 5개점(소공점, 월드점, 코엑스점, 부산점, 제주점), Y, AO, AP의 각 면세점에 원고 제조 I 화장품을 납품하였으나, 피고들의 경고장 발송 이후 X면세점 3개점 전부, W면세점 5개점 전부, Y 면세점 등이 원고 제조 I 화장품 판매를 중단한 사실, ② 원고와 V간의 판매계약에 의하면, 원고가 V에 공급한 원고 제조 I 화장품은 모두 위 면세점에 공급되기로 하였던 사실, ③ 원고가 AN에 공급한 원고 제조 I 화장품의 2016. 3.부터 2016. 5.까지 거래합계액은 317,746,000원인 사실은 인정된다.

그러나 갑 제32호증의 1 내지 4의 각 기재만으로 2016. 3.부터 2016. 5.까지 기간 동안 원고가 V에 납품한 원고 제조 I 화장품과 관련한 생산업체 결제 대금이 216,629,360원이라고 인정하기는 부족하고, 달리 위 경고장 발송 직전의 원고의 평균

수입 등을 인정할 증거가 없다. 따라서 원고와 V 사이에 발생한 총 거래액에서 원고와 화장품 제조업체와의 거래액의 차액을 일실이익으로 보아야 한다는 이 부분 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

(2) 다만 위 인정사실에 비추어 보면, 원고가 피고들의 불법행위로 인하여 재산상 손해를 입었음은 경험칙상 명백하나 구체적인 손해액을 증명하는 것이 사안의 성질상 어려운 경우에 해당한다고 보이므로, 민사소송법 제202조의2에 따라 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하여 인정되는 모든 사정을 종합하여 상당하다고 인정되는 금액을 손해배상 액수로 정할 수 있다고 할 것이다.

살피건대, 앞서 본 사실 및 사정에 을 제79호증의 기재, 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정 즉, ① 원고가 속한 화장품 도매업에 대한 국세청 고시 2016년도 단순경비율은 92.4%인 사실이 인정되므로, 이를 기준으로 원고가 AN에 2016. 3.부터 2016. 5.까지 3개월간 공급한 화장품 등으로 얻을 수 있었던 영업이익을 계산해 본다면 약 24,000,000원인 점, ② 이 사건 등록무효판결의 확정시까지 원고가 위 거래처들과 거래를 재개하지 못한 것이 모두 위 경고장 발송행위로 인한 것으로 단정하기 어렵고, 위 경고장 발송 당시 피고 D은 이 사건 상표의 상표권자였으며 원고가 거래처에 대하여 자신의 상표권 취득의 근거를 명백히 밝히지 못하였던 사정 또한 거래 단절에 영향을 미쳤을 것으로 보이는 점, ③ 더욱이 원고도 이 사건 상표에 대한 정당한 사용권한을 보유하고 있다고 보기 어렵고 이 사건 변론종결시까지도 그 사용권한을 제대로 소명하고 있지 못하고 있다는 점을 더하여 보면, 피고들의 경고장 발송행위로 인한 거래중단일인 2016. 6.경부터 이 사건 상표의 등록무효판결이 확정된 2017. 9.경까지의 원고의 일실이익은 70,000,000원으로 정함이 타당하다.

## 2) 위자료

원고는 위와 같은 일실회의 손해 이외에도 그 명예와 신용의 훼손 등으로 인한 위자료도 청구하나, 이 부분은 아래 나. 항에서 함께 살펴보기로 한다.

### 나. 명예와 신용 훼손 등으로 인한 손해액

민법 제751조 제1항은 불법행위로 인한 재산 이외의 손해에 대한 배상책임을 규정하고 있고, 재산 이외의 손해는 정신상 고통만을 의미하는 것이 아니라 그 외에 수량적으로 산정할 수 없으나 사회통념상 금전평가가 가능한 무형의 손해도 포함하므로, 법인의 명예나 신용을 훼손한 자는 그 법인에게 재산 이외의 손해에 대하여도 배상할 책임이 있다(대법원 2008. 10. 9. 선고 2006다53146 판결 등 참조).

앞서 본 것처럼, 피고들은 면세점 등의 거래처에 대한 경고장을 발송하고, 이 사건 등록무효 판결이 선고된 이후에도 AA, AB 등 원고의 거래처에 경고장을 발송하였으며, 원고 제조 I 화장품 홍보를 하는 개인 블로거에게 경고장과 비슷한 내용이 담긴 이메일을 발송하였다. 또한 원, 피고 사이의 판결 내용과 다르게 이 사건 상표에 관한 권리가 피고 D에게 있다는 취지로 소송결과를 왜곡한 언론 보도가 이루어지도록 하고, 중국에서 마치 피고 D 제조 I 화장품만이 정품인 것처럼 영업행위를 하기도 하였다. 이러한 피고들의 일련의 불법행위로 원고의 신용 및 명예가 훼손되는 손해를 입었을 것임은 경험칙상 명백하고, 그로 인한 손해액은 원고의 지위, 피고들의 침해 행위 태양이나 예상되는 그로 인한 신용 등 훼손의 정도 등 제반 사정에 비추어 20,000,000원으로 정함이 타당하다.

### 다. 소결

피고들은 공동하여 원고에게 90,000,000원 및 그중 면세점 등 거래처에 대한 경고장



발송행위로 인한 손해배상액 70,000,000원에 대하여는 위 행위종료일로서 원고가 구하는 2016. 6. 8.부터, 명예와 신용 훼손으로 등으로 인한 손해배상액 20,000,000원에 대하여는 그 마지막 불법행위일 이후인 2017. 11. 20.부터<sup>11)</sup> 각 피고들이 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 이 법원 판결 선고일인 2021. 1. 14.까지는 민법에 정한 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에 정한 연 12%의 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

## 5. 결론

원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 제1심 판결은 이와 일부 결론을 달리하여 부당하므로 제1심 판결 중 위에서 인용한 부분을 초과하여 지급을 명한 피고들 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각하며, 원고의 항소와 원고가 이 법원에서 추가한 청구 및 피고들의 나머지 항소를 모두 기각한다.

재판장            판사            김경란

                  판사            이혜진

11) 원고는 명예와 신용 훼손 등으로 인한 손해와 관련하여, 면세점 등 거래처에 대한 경고장 발송행위 부분은 그 행위종료일인 2016. 6. 8.부터, 그 외 경고장 발송 및 언론 보도 왜곡 등 행위 부분은 그 행위종료일 이후인 2017. 11. 20.부터 각 그 지연손해금을 구하나, 이는 일련의 불법행위로서 각 행위 별로 손해배상액을 구분하는 것은 쉽지 않으므로, 그 기산점은 마지막 불법행위일 이후로서 원고가 최종적으로 구하는 2017. 11. 20.부터 산정한다.

판사           구성진