

---

# 미국 상표법상 피고의 이익액에 근거한 손해배상액 산정방법에서 피고의 고의 필요여부 — 연방대법원 Romag Fasteners 판결을 중심으로 —

---

이주환\*

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| I. 서론                                       | 2. 연방대법원의 판결                  |
| II. 미국 상표법상 상표침해로 인한 손해배상액 산정방법             | 3. Alito 대법관의 동조의견            |
| III. 침해자의 이익액에 근거한 손해배상액 산정방법에서 피고의 고의 필요여부 | 4. Sotomayor 대법관의 동조의견        |
| IV. 연방대법원 Romag Fasteners 판결                | V. Romag Fasteners 판결의 의미와 평가 |
| 1. 사실관계와 사건의 경과                             | VI. 우리 상표법과의 비교법적 분석          |
|   | VII. 결론                       |

---

\* 연세대학교 법무대학원 객원교수/법학박사(Ph.D. in Law).

초록

미국 상표법 제1117조(a)는 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 출처혼동행위, 허위광고행위, 트레이드 드레스 침해행위, 미국 상표법 제1125조(c)가 규정하는 고의적인 희석화행위, 미국 상표법 제1125조(d)가 규정하는 사이버스퀴팅행위가 발생하는 경우, 피고의 이익액에 근거한 손해배상액 산정방법을 비롯한 다양한 손해배상액 산정방법에 대하여 규정하고 있다. 2020년 4월 2일 미국 연방대법원의 Romag Fasteners 판결이 선고되기까지, 미국에서는 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 출처혼동행위에 대하여, 미국 상표법 제1117조(a)가 규정하는 침해자의 이익액에 근거한 손해배상이 인정되려면 “피고의 고의”가 필요한가에 대하여 12개 지역순회항소법원 간의 판결이 일치되지 않았다. 이에 연방대법원은 미국 상표법 제1117조(a)는 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 출처혼동행위에 대한 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 “고의”를 요구하고 있지 않다는 이유로, 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 산정하기 위하여 피고의 “고의”가 요구되지 않는다고 선언하였다. 이 판결은 피고의 이익액에 근거한 손해배상액 산정방법에 대한 법리와 관련하여 미국 전역에 적용되는 통일적인 법리를 채택하였다는 점에서 의의가 있다. 결국 이 판결에는 상표침해소송에 대한 포럼쇼핑을 저지하려는 연방대법원의 의도가 내재되어 있다고 평가할 수 있다.

주제어

미국 상표법, 상표침해, 손해배상, 손해배상액 산정방법, 침해자의 이익액, 고의, Romag Fasteners 판결

## I. 서론

미국 연방 상표법<sup>1)</sup> 제1117조는 상표침해행위로 인하여 손해를 입은 상표권자를 구제하기 위한 방법의 일환으로, 상표침해로 인한 손해배상액 산정방법에 대하여 규정하고 있다.<sup>2)</sup> 이 규정은 상표침해로 인한 손해배상액을 산정하기 위한 우리 상표법 규정인 상표법 제110조와 제111조에 대응하는 미국 상표법 규정이다.<sup>3)</sup> 미국 상표법 제1117조는 제1117조(a), 제1117조(b), 제1117조(c), 제1117조(d)로 구성되어 있다.<sup>4)</sup> 우리 상표법이 등록상표권에 대한 “상품출처혼동행위”를 상표침해행위로 인정하고, 이에 대한 손해배상액을 산정할 수 있는 내용을 두고 있는 것에 반하여,<sup>5)</sup> 미국 상표법 제

---

1) 미국의 각 주는 미국 연방 상표법과는 별개로 독자적인 주 상표법을 두고 있다. 연방 상표법에 다른 상표의 보호는 주 간의 상거래 또는 외국과의 상거래에서 상표의 사용을 전제로 하지만, 주 상표법은 이를 전제로 하지 않기 때문에, 주 상표법은 특정 주 내에서의 거래에서만 사용되는 상표를 등록하여 보호하거나, 연방 상표법상 상표등록요건을 만족시키지 못하는 상표를 등록하여 보호하기 위한 수단으로 활용되고 있다(문삼섭, 『미국 상표법』, 세창출판사, 2019, 15면). 본 논문에서 상표법은 미국 연방 상표법을 지칭하기 때문에, 이하에서는 “미국 연방 상표법”을 “미국 상표법”이라고 약칭한다.

2) 15 U.S.C. § 1117.

3) 우리 상표법 제110조는 상표침해로 인한 손해배상액을 증명하는 상표권자의 증명책임을 경감시키기 위한 규정이다. 우리 상표법 제111조는 법정손해배상제도에 대하여 규정하고 있다. 이에 대해서는 뒤에서 살펴본다.

4) 미국 상표법 제1117조에는 이 외에 제1117조(e)도 포함되어 있다. 이는 “고의적인 침해행위에 대한 복멸가능한 추정(rebuttable presumption of willful violation)”과 관련된 내용을 담고 있다.

5) 우리 상표법에 의하면 등록상표와 동일, 유사한 상표를 등록상표의 지정상품과 동일, 유사상품에 사용하는 행위가 수요자의 상품출처에 대한 오인·혼동을 야기할 경우, 상표침해행위에 해당한다(대법원 2001. 3. 23. 선고 98후1914 판결; 우리 상표법 제108조 제1항). 이는 등록상표에 대한 “동일, 유사범위”에서의 “상품출처혼동행위”에 해당한다. 다만 우리 상표법 제111조가 규정하는 법정손해배상은 등록상표 또는 등록상표와 동일성 있는 상표를 지정상품 또는 지정상품과 동일성이 있는 상품을 사용하는 행위, 즉 “동일범위”에서의 “상표사용행위”에 대하여 인정된다. 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729(병합) 판결에 의하면, 상표법상 법정손해배상이 인정되려면, ① 침해시점에 상표권자가 등록상표를 사용하고 있어야 하고, ② 피고가 등록상표와 동일성이 있는 상표를 사용하여야 한다.

1117조는 상표권의 등록유무를 불문하고 상품출처혼동행위, 영업출처혼동행위 등 출처혼동행위<sup>6)</sup> 이외에도, 미국 상표법이 규정하는 행위인 허위광고행위(false advertising),<sup>7)</sup> 트레이드 드레스(trade dress) 침해행위,<sup>8)</sup> 희석화행위(dilution),<sup>9)</sup> 사이버스쿼팅행위(cybersquatting),<sup>10)</sup> 위조표장(counterfeit mark)<sup>11)</sup>

6) 15 U.S.C. § 1125(a)(1)(A). 미국 상표법 제1125조(a)(1)(A)는 “누구든지 상품, 서비스 또는 상품의 용기와 관련하여 어떤 사람과 다른 사람과의 제휴관계, 연결관계, 연합관계에 대하여 또는 자신의 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 승인에 대하여 또는 타인의 상업적 활동에 대하여 혼동을 발생하게 하거나 오인을 발생시키는 어떠한 단어, 용어, 이름, 심볼, 기구 또는 이들을 결합한 것, 또는 원산지를 허위표시하거나 또는 사실에 대하여 허위의 또는 기망적인 설명을 하거나 오인시키는 행위를 할 경우, 자신이 이러한 행위에 의하여 손해를 입었다고 생각하는 사람에 대하여 민사소송의 책임이 있다.”고 규정하고 있다. 이 규정은 상표권으로 등록받지 못한 표장과 트레이드 드레스에도 적용이 된다(나종갑, 『미국 상표법 연구』, 한남대학교 출판부, 2005, 359면). 이 규정은 우리 상표법상의 “상표침해행위”와 우리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 “상품출처혼동행위”, 제2조 제1호 나목의 “영업출처혼동행위”를 포괄하는 것으로 판단된다.

7) 15 U.S.C. § 1125(a)(1)(B). 미국 상표법 제1125조(a)(1)(B)는 “누구든지 상품, 서비스 또는 상품의 용기와 관련하여 상업적 광고나 판촉을 함에 있어서, 자신이나 타인의 상품, 서비스 또는 상업적 활동의 본질, 특징, 수량 또는 원산지를 허위로 표시하는 어떠한 단어, 용어, 이름, 심볼, 기구 또는 이들을 결합한 것, 또는 원산지를 허위표시하거나 또는 사실에 대하여 허위의 또는 기망적인 설명을 하거나 오인시키는 행위를 할 경우, 자신이 이러한 행위에 의하여 손해를 입었다고 생각하는 사람에 대하여 민사소송의 책임이 있다.”고 규정하고 있다. 미국 상표법상 허위광고행위는 우리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 라목의 “원산지 허위표시행위”, 제2조 제1호 마목의 생산, 제조, 가공지역 허위표시행위, 즉 “출처지 허위표시행위”, 제2조 제1호 바목의 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도, 수량의 허위표시행위, 즉 “상품정보 허위표시행위”를 포괄하는 것으로 판단된다.

8) 15 U.S.C. § 1125(a)(3). 미국 상표법 제1125조(a)(3)은 “주등록부에 등록되지 아니한 트레이드 드레스의 침해행위에 대한 소송에 있어서, 트레이드 드레스의 보호를 주장하는 자는 자신이 보호받으려는 대상이 기능적이지 않다는 것에 대한 증명책임을 부담한다.”고 규정하고 있다. 미국 상표법상 트레이드 드레스 침해행위는 우리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목의 “영업출처혼동행위”에 해당한다.

9) 15 U.S.C. § 1125(c). 미국 상표법상 희석화 행위는 “식별력 손상행위(dilution by blurring)”와 “명성 손상행위(dilution by tarnishment)”로 나누어진다. 전자는 미국 상표법 제1125조(c)(2)(B)에 의하면, 유명상표가 가진 식별력을 손상시키는 행위를 의미한다. 후자는 미국 상표법 제1125조(c)(2)(C)에 의하면, 유명상표가 가진 명성에 해를 가하는 행위를 의미한다. 미국 상표법상 희석화 행위는 우리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 해당한다.

10) 15 U.S.C. § 1125(d). 미국 상표법 제1125조(d)(1)(A)에 의하면, 사이버스쿼팅행위는 “도메인네임의 선점행위”를 의미한다. 미국 상표법상 사이버스쿼팅행위는 우리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 아목에 해당한다.

사용행위에 대해서도, 손해배상액을 산정하기 위한 내용을 두고 있다.<sup>12)</sup> 미국 상표법상 상표침해로 인한 손해배상액을 산정하기 위한 핵심적인 규정에 해당하는 미국 상표법 제1117조(a)는 출처혼동행위, 허위광고행위, “고의적인(willful)” 희석화 행위, 사이버스퀴팅행위, 트레이드 드레스 침해행위에 대하여, 원고는 ① 피고의 이익액(defendant’s profit), ② 원고의 손해액(damages sustained by the plaintiff), ③ 소송비용(costs of the action)을 손해배상으로 획득할 수 있다고 규정하고 있다.<sup>13)</sup>

2020년 4월 2일 Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc. 판결<sup>14)</sup>에서, 미국

---

11) 15 U.S.C. § 1116(d)(1)(B). 미국 상표법 제1125조(d)(1)(B)에 의하면, 위조표장은 미국 특허상표청의 주등록부에 상표권으로 등록된 상표를 사용하기 위한 표장 또는 피침해표장과 동일하거나 실질적으로 구분이 불가능한 표장을 의미한다. 즉 미국 상표법상 위조표장은 등록상표와 동일성이 있는 상표를 의미한다(김원오, “상표법상 법정손해배상 청구요건과 손해배상액의 결정”, 『법학연구』, 통권 제47집(2016), 558면).

12) 미국 상표법 제1117조에 대해서는 “II. 미국 상표법상 상표침해로 인한 손해배상액의 산정방법”에서 자세히 살펴본다.

13) 15 U.S.C. § 1117(a). Profits; damages and costs; attorney fees.

When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 1125(a) or (d) of this title, or a willful violation under section 1125(c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and **subject to the principles of equity**, to recover (1) **defendant’s profits**, (2) **any damages sustained by the plaintiff**, and (3) **the costs of the action**.

The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant’s sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed.

In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case. Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty.

The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

14) Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., Case No. 18-1233 (U.S. April 23, 2020).

연방대법원은 미국 상표법 제1117조(a)가 규정하는 손해배상액 산정방법 중에서 “침해자의 이익액에 근거한 손해배상액 산정방법”에 대한 중요한 판결을 선고하였다.<sup>15)</sup> 미국에서는 이 판결이 선고되기 이전까지, 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 출처혼동행위에 대하여, 미국 상표법 제1117조(a)가 규정하는 침해자의 이익액에 근거한 손해배상이 인정되려면 “피고의 고의(willfulness)”가 필요한가에 대하여 지역순회항소법원 간의 판결이 일치되지 않았다.<sup>16)</sup> 이 판결이 선고되기까지, 미국 “6개” 지역순회항소법원인 ① 제1순회항소법원, ② 제2순회항소법원, ③ 제8순회항소법원, ④ 제9순회항소법원, ⑤ 제10순회항소법원, ⑥ D.C. 순회항소법원은, 원고가 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 획득하기 위한 전제조건으로 피고의 “고의”를 요구하는 법리를 채택하고 있었고, 이와 달리 다른 “6개” 지역순회항소법원인 ① 제3순회항소법원, ② 제4순회항소법원, ③ 제5순회항소법원, ④ 제6순회항소법원, ⑤ 제7순회항소법원, ⑥ 제11순회항소법원은, 피고의 “고의”를 요구하지 않는 법리를 채택하고 있었다.<sup>17)</sup>

이에 연방대법원은 Romag Fasteners 판결을 통하여 “고의적인 출처혼동행위”가 미국 상표법 제1117조(a)가 규정하는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 전제조건(prerequisite)인지의 여부라는 법적 쟁점을 다루었다.<sup>18)</sup> 연방대법원은 미국 상표법 제1117조(a)는 명문으로 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 출처혼동행위에 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 전제조건으로 피고의 “고의”를 요구하고 있지 않다는 이

---

15) 미국에서 피고의 손해액에 근거한 손해배상액 산정방법은 “disgorgement of the infringing defendant’s profits”라고 표현되고 있다.

16) Tseng, Yen-Shyang, “The Role of Willfulness and Jury Trials in Trademark Infringement Actions Seeking Disgorgement of Profits”, 62-JUL Orange County Law, 49, 40-41 (2020).

17) Howard Melanie et al., “Supreme Court Holds Trademark Infringement Does Not Require a Finding of “Willful” Infringement To Recover an Award of Profits”, LEXOLOGY, May 10 2020, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7b605e21-2be2-4217-b8a5-2f14fadd5e26> (검색일: 2022년 3월 24일). 그리고 연방순회항소법원 또한 피고의 “고의”를 요구하는 법리를 채택하고 있었다.

18) Romag Fasteners, Case No. 18-1233, p.2.

유로,<sup>19)</sup> 출처혼동행위에 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 산정하기 위하여 피고의 “고의”가 요구되지 않는다고 명시적으로 선언하였다.<sup>20)</sup> Romag Fasteners 판결은 그동안 출처혼동행위로 인한 피고의 이익액에 근거한 손해배상액 산정 법리를 둘러싸고 “12개” 지역순회항소법원들 간에 야기되고 있었던 법적 혼란을 제거하였다는 점에서 중요한 의의가 있었다.<sup>21)</sup>

이하에서는 미국 상표법상 침해자의 이익액에 근거한 손해배상액 산정방법과 관련하여, 미국 연방대법원의 Romag Fasteners 판결에 대하여 자세히 살펴보는 기회를 가지고자 한다. 우선 미국 상표법상 상표침해로 인한 다양한 손해배상액 산정방법에 대하여 규정하고 있는 미국 상표법 제1117조에 대하여 자세히 살펴보고(Part II), 연방대법원의 Romag Fasteners 판결이 선고되기 이전에, 미국 상표법상 침해자의 이익액에 근거한 손해배상이 인정되려면 피고의 고의가 필요한가의 여부에 대한 지역순회항소법원 판결들의 불일치의 이유와 현황에 대하여 살펴본다(Part III). 이어서 연방대법원 Romag Fasteners 판결에 대하여 자세히 살펴본다(Part IV). 그리고 Romag Fasteners 판결의 의미를 살펴본 후에, 이를 평가한다(Part V). 최종적으로 미국 상표법상 상표침해로 인한 손해배상액 산정방법과 우리 상표법상 상표침해로 인한 손해배상액 산정방법을 비교법적으로 검토한다(Part VI).

## II. 미국 상표법상 상표침해로 인한 손해배상액 산정방법

이하에서는 미국 상표법 제1117조(a), 제1117조(b), 제1117조(c), 제1117조(d)에 대하여 자세히 살펴본다. 첫째, 미국 상표법 제1117조(a)는 i) 미국

---

19) Id. p.3.

20) Id. p.7.

21) Lebron-Dykeman, Christine, “Supreme Court in Romag v. Fossil Finds Willfulness Relevant but Not Required for Trademark Profits”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1b1398d0-9008-46ff-9604-4e91b1bce47a>>, 검색일: 2022년 3월 24일.

상표법 제1125조(a)가 규정하는 출처혼동행위, 허위광고행위, 트레이드 드레스 침해행위가 발생하는 경우, ii) 미국 상표법 제1125조(d)가 규정하는 사이버스쿼팅행위가 발생하는 경우, iii) 미국 상표법 1125조(c)가 규정하는 희석화행위가 피고의 “고의에 의하여” 발생하는 경우, 원고는 ① 피고가 이들 행위에 의하여 획득한 이익액, ② 피고의 행위로 인하여 자신이 입은 손해액, ③ 소송비용을 받을 수 있다고 규정하고 있다.<sup>22)</sup> 따라서 이 규정은 출처혼동행위, 허위광고행위, 트레이드 드레스 침해행위, 사이버스쿼팅행위, “고의적인” 희석화행위가 발생한 경우에, 이에 대한 손해배상액을 산정하기 위한 근거 규정이 된다. 그리고 이 규정은 지방법원은 i) “재량으로” 상표침해로 인한 손해배상액을 산정할 수 있다는 것, ii) 당해 사건의 정황(circumstances of the case)에 따라 이미 산정된 전보적인 손해배상액의 “3배”를 초과하지 않는 범위에서 이를 증액할 수 있는 “증액손해배상”을 산정할 수 있다는 것, iii) 예외적인 사건(exceptional cases)에서 승소당사자(prevaling party)에게 “합리적인 변호사비용(reasonable attorney fees)”을 인정할 수 있다는 것을 규정하고 있다.<sup>23)</sup> 그리고 이 규정은 이상에서 산정된 금액이 피고를 처벌하기 위한 것이 아니라, 손해를 입은 원고를 전보하기 위한 것임을 명확히 하고 있다.<sup>24)</sup> 특히 미국 상표법 제1125조(a)는 미국 상표법에 의하여 상표권으로 등록되지 않은 권리도 보호하기 때문에, 미국 상표법 제1117조(a)는 자신의 상품을 타인의 상품인 것처럼 판매하여 상품출처에 대하여 소비자의 오인, 혼동을 유발시키는 행위를 통칭하는 “사칭행위(palming off 행위 또는

22) 15 U.S.C. § 1117(a).

23) 미국 상표법 제1117조(a)는 미국 특허법상 특허침해로 인한 손해배상액 산정방법을 규정하고 있는 미국 특허법 제284조와 상당히 유사한 구조로 이루어져 있다.

24) 따라서 미국 상표법 제1117조(a)가 규정하고 있는 증액손해배상제도는 침해자를 처벌하기 위한 징벌적인 손해배상제도의 성격을 가진 제도가 아니다. 이런 측면에서 미국 특허법 제284조가 규정하고 있는 증액손해배상제도가 침해자를 처벌하기 위한 징벌적인 손해배상제도의 성격을 가지고 있다는 점에서[Ira V. Heffan, “Willful Patent Infringement”, 7 Fed. Circuit B. J. 115, 118 (1997)], 양자 간에는 차이점이 있다. 미국 상표법상 징벌적인 손해배상(punitive damages)은 인정되지 않는다. 다만 보통법 또는 주법에 근거하여 징벌적인 손해배상은 인정될 수 있다[육소영, “상표법상의 손해배상제도의 문제점과 그 해결방안”, 『법학연구』, 제13권 제1호(2002), 222면].



passing off 행위)”와 같은 불공정경쟁행위(unfair competition)에도 적용된다.<sup>25)</sup> 그리고 미국 상표법 제1117조(a)는 위조표장의 사용행위에도 적용된다.<sup>26)</sup>

둘째, 미국 상표법 제1117조(b)는 “고의적인” 위조표장의 사용행위에 대한 “3배 손해배상제도(treble damages)”에 대하여 규정하고 있다.<sup>27)</sup> 위조표장이 부착된 상품은 “위조상품(counterfeit goods)”이라고 할 수 있는데, 위조상품의 대표적인 예를 들자면 특정인이 유명상표인 “Chanel 상표”를 자신이 판매하기를 원하는 핸드백에 부착한 상품을 들 수 있다.<sup>28)</sup> 이런 측면에서 미국 상표법상 위조상품의 대표적인 예는 유명상표가 부착된 소위 “짜통상품”이라고 할 수 있다.<sup>29)</sup> 이런 측면에서 미국 상표법 제1117조(b)가 고의적인

---

25) Cumby, Joshua Counts, “White Blackbirds: Defending the Exceptional Cybersquatter”, 54 Santa Clara L. Rev. 299, 314(2014). palming off 행위 또는 passing off 행위에 대한 법리의 역사적 기원과 발전방향에 대해서는, 나종갑, 『불공정경쟁법의 철학적·규범적 토대와 현대적 적용』, 연세대학교 대학출판문화원, 2021, 2-30면 참조.

26) Cumby, supra note 25, p.314.

27) 15 U.S.C. § 1117(b). Treble damages for use of counterfeit marks.

In assessing damages under subsection (a) for any violation of section 1114(1)(a) of this title or section 220506 of title 36, in a case involving use of a counterfeit mark or designation(as defined in section 1116(d) of this title), the court shall, unless the court finds extenuating circumstances, enter judgment for three times such profits or damages, whichever amount is greater, together with a reasonable attorney’s fee, if the violation consists of-

(1) intentionally using a mark or designation, knowing such mark or designation is a counterfeit mark(as defined in section 1116(d) of this title), in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services; or

(2) providing goods or services necessary to the commission of a violation specified in paragraph (1), with the intent that the recipient of the goods or services would put the goods or services to use in committing the violation.

In such a case, the court may award prejudgment interest on such amount at an annual interest rate established under section 6621(a)(2) of title 26, beginning on the date of the service of the claimant’s pleadings setting forth the claim for such entry of judgment and ending on the date such entry is made, or for such shorter time as the court considers appropriate.

28) Matturri, Lauren, “The Devil Wears Nada: How the Current Statutory Damages System for Counterfeit Trademarks as Demonstrated in Chanel, Inc. v. Matos Is out of Style”, 62 Vill. L. Rev. 327, 330 (2017).

위조표장의 사용행위에 대하여 3배 손해배상을 인정하는 것은 제3자가 위조 상품을 생산, 판매하는 활동을 저지하고, 위조상품의 판매로 인하여 손해를 입은 상표권자를 구제하기 위한 취지를 가지고 있다.<sup>30)</sup> 3배 손해배상제도는 미국 의회가 1984년 『상표위조행위법(Trademark Counterfeiting Act)』을 제정함으로써, 미국 상표법으로 도입되었다.<sup>31)</sup> 이 법의 제정목적은 상표권자가 전보적인 손해배상액에 대한 3배의 손해배상액을 받을 수 있도록 위조상품 제조업자를 상대로 소송을 제기하는 것을 가능하도록 함으로써, 위조표장의 사용행위에 대한 사적 권리행사를 강화하기 위한 것이었다.<sup>32)</sup> 미국 상표법 제1117조(b)에 근거하여, 원고는 당해 표장이 위조표장임을 알고서(knowing) 고의적으로(intentionally) 사용한 행위, 즉 고의적인 위조표장 사용행위로 인하여 피고가 획득한 이익액 또는 당해 행위로 인하여 자신이 입은 손해액에 합리적인 변호사비용을 더한 금액의 “3배”의 금액을 손해배상액으로 받을 수 있다. 이 규정의 법적 성질은 이 규정이 언급하는 요건사실이 만족되면, 지방법원이 반드시 3배 손해배상을 산정하여야 하는 “의무적인 3배 손해배상 규정”이다.<sup>33)</sup> 따라서 미국 상표법 제1117조(b)가 규정하는 3배 손해배상제도는 미국 상표법 제1117조(a)가 규정하는 증액손해배상제도, 즉 지방법원이 이미 산정된 전보적인 손해배상액을 3배 이내의 범위에서 “재량으로” 증액할 수 있는 제도와는 차이점이 있다.<sup>34)</sup>

셋째, 미국 상표법 제1117조(c)는 위조표장의 사용행위에 대한 “법정손해배상제도”를 규정하고 있다.<sup>35)</sup> 법정손해배상제도는 소송에서 원고가 피고의

29) 각주 11번에서 언급하였듯이, 미국 상표법상 위조표장은 등록상표와 동일성이 있는 상표를 의미한다.

30) Maturri, supra note 28, p.333.

31) Trademark Counterfeiting Act of 1984, Pub. L. No. 98-473, 98 Stat. 2178.

32) S. Rep. No.98-526, p.2 (1984).

33) Baker, Steven N. & Fesak, Matthew Lee, “Who Cares about the Counterfeiters? How the Fight against Counterfeiting Has Become an in rem process”, 83 St. John’s Rev. 735, 753 (2009).

34) 장태미·정차호, “상표법에 손해배상액 증액제도를 도입할 필요성이 있는지 여부에 대한 검토”, 『서울법학』, 제28권 제2호(2020), 345면.

35) 15 U.S.C. § 1117(c). Statutory damages for use of counterfeit marks.

행위에 의하여 자신이 입은 손해를 증명하지 못한 경우에도, 법원이 법문이 규정하고 있는 금액을 원고에게 지급하기 위한 손해배상액으로 인정할 수 있는 제도를 의미한다.<sup>36)</sup> “위조표장의 사용행위”에 대한 법정손해배상제도는 미국 의회가 1996년에 『위조방지 및 소비자보호법(Anticounterfeiting Consumer Protection Act)』을 제정함으로써, 미국 상표법으로 도입되었다.<sup>37)</sup> 미국 상표법 제1117조(c)에 의하면, 원고는 ① 피고의 위조표장 사용행위로 인하여 자신이 입은 실제 손해액 또는 피고가 이로 인하여 획득한 이익액, 그리고 ② 위조표장이 부착된 각 상품당 “1000달러 이상 200,000달러 이하의 금액” 중에서, 하나를 선택적으로 청구하여 손해배상을 받을 수 있다.<sup>38)</sup> 여기서 만일 피고의 위조표장 사용행위가 “고의적인(willful)” 것이라면, ① 피고의 행위로 인하여 자신이 입은 실제 손해액 또는 피고가 행위로 인하여 획득한 이익액, 그리고 ② 위조표장이 부착된 각 상품당 “2,000,000달러 이하의 금액” 중에서 하나를 선택적으로 청구하여 손해배상을 받을 수 있다.<sup>39)</sup> 원래 1996년 위조방지 및 소비자보호법의 제정 당시, 위조표장 사용행위에 대한 법정손해배상액은 위조표장이 부착된 각 상품당 “500달러 이상 100,000달러 이하의 금액”이었고, 고의적인 위조표장 사용행위에 대한 법정

---

In a case involving the use of a counterfeit mark (as defined in section 1116(d) of this title) in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services, the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits under subsection (a), an award of statutory damages for any such use in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services in the amount of-

(1) not less than \$1,000 or more than \$200,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just; or

(2) if the court finds that the use of the counterfeit mark was willful, not more than \$2,000,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just.

36) 김원오, 앞의 논문(주 11), 547면.

37) Anticounterfeiting Consumer Protection Act of 1996, Pub. L. No. 104-153, § 7, 110 Stat. 1386.

38) 15 U.S.C. § 1117(c)(1).

39) 15 U.S.C. § 1117(c)(2).

손해배상액은 위조표장이 부착된 각 상품당 1,000,000달러 이하의 금액”이었지만, 미국 의회가 2008년에 『지식재산을 위한 자원 및 조직 우선화법(Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property Act)』을 제정함으로써,<sup>40)</sup> 현재처럼 상향조정되었다.

넷째, 미국 상표법 제1117조(d)는 사이버스쿼팅행위에 대한 “법정손해배상제도”를 규정하고 있다.<sup>41)</sup> 이 규정에 의하여, 원고는 피고의 사이버스쿼팅행위에 대하여 ① 자신이 입은 실제 손해액 또는 피고가 획득한 이익액, 그리고 ② 각 도메인네임(domain name)당 “1,000달러 이상 100,000달러 이하 금액” 중에서 하나를 선택적으로 청구하여 손해배상을 받을 수 있다. 이 규정은 미국 의회가 1999년에 『사이버스쿼팅방지 소비자보호법(Anticybersquatting Consumer Protection Act)』을 제정함으로써, 미국 상표법 제1125조(d)가 규정하는 “사이버스쿼팅행위”와 함께 미국 상표법으로 도입되었다.<sup>42)</sup> 이 법의 입법취지는 이미 등록되어 있는 상표 또는 유명상표와 동일하거나 상당히 유사한 도메인네임을 금전적 이익을 취할 목적으로 등록한 자를 상대로, 상표권자로 하여금 소송을 제기할 수 있는 길을 제공하기 위한 것이었다.<sup>43)</sup>

이상에서 살펴본 미국 상표법 규정 중에서, 피고의 위조표장의 사용행위가 관련되어 있는 규정은 미국 상표법 제1117조(a), 제1117조(b), 제1117조(c)이다. 만일 피고의 위조표장의 사용행위가 고의에 의한 것이 아니라면, 원고는 미국 상표법 제1117조(a)가 규정하는 손해배상액 산정방법과 미국

---

40) Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property Act of 2008, H.R. 4279, 110th Cong. §§ 104-05 (2008).

41) 15 U.S.C. § 1117(d) Statutory damages for violation of section 1125(d)(1).

In a case involving a violation of section 1125(d)(1) of this title, the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits, an award of **statutory damages** in the amount of not less than \$1,000 and not more than \$100,000 per domain name, as the court considers just.

42) Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999, S, 1255, 106TH Cong (1999).

43) Cumby, supra note 25, p.305.

상표법 제1117조(c)가 규정하는 법정손해배상액 산정방법 중에서 하나를 선택하여 손해배상을 받을 수 있다.<sup>44)</sup> 이와 달리 만일 피고의 위조표장 사용행위가 “고의”에 의한 것이라면, 원고는 미국 상표법 제1117조(a)가 규정하는 손해배상액 산정방법, 미국 상표법 제1117조(b)가 규정하는 3배 손해배상액 산정방법, 미국 상표법 제1117조(c)가 규정하는 법정손해배상액 산정방법 중에서 하나를 선택하여 손해배상을 받을 수 있다.

### III. 침해자의 이익액에 근거한 손해배상액 산정방법에서 피고의 고의 필요여부

미국 상표법 제1117조(a)는 출처혼동행위, 허위광고행위, 고의적인 희석화 행위, 사이버스퀴팅행위, 트레이드 드레스 침해행위가 발생한 경우의 손해배상액 산정방법으로, 두 가지 유형의 전보적인 손해배상액 산정방법, 즉 원고의 손해액에 근거한 손해배상액 산정방법과 피고의 이익액에 근거한 손해배상액 산정방법에 대하여 규정하고 있다.<sup>45)</sup> 앞에서 언급하였듯이 미국에서는 2020년 연방대법원의 Romag Fasteners 판결이 선고되기까지, 미국 상표법 제1117조(a)가 규정하는 출처혼동행위에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 산정하기 위한 전제조건으로 피고의 고의가 필요한가에 대하여 많은 논란이 있어 왔다.<sup>46)</sup> 이는 미국법원들이 원고의 이익액에 근거한 손해배상액 산정방법에 대해서는 동일한 법리를 적용하여 왔던 것과는 대조적이었다.<sup>47)</sup> 즉 미국법원은 피고의 출처혼동행위에 의하여 손해를 입었다고

44) K & N Engineering, Inc. v. Bulat, 510 F.3d 1079, 1082 (9th Cir. 2007).

45) 15 U.S.C. § 1117(a). 앞에서 언급하였듯이 두 가지 산정방법 이외에도, 미국 상표법 제1117조(a)는 소송비용, 합리적인 변호사비용, 증액손해배상에 대해서도 규정하고 있다.

46) Mannis, Jack, “Resolving the “Willfulness” Conundrum: Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., a Case Note”, 99 Or. L. Rev. 207, 213 (2020).

47) Kallas, Amir Joe, “Not So Fast: Why Willfulness Should Remain a Requirement Prior to Disgorging Profits in a Trademark Infringement Case”, 52 U. Pac. L. Rev. 207, 215 (2020).

주장하는 원고가 자신의 손해액에 근거한 손해배상을 받기 위해서는, 피고의 행위에 의한 소비자의 실제의 혼동 또는 기만을 증명하도록 요구하였고, 이에 원고는 증언에 의한 직접증거 또는 소비자행위에 대한 조사를 통한 정황증거를 통하여 피고의 행위에 의하여 소비자에게 실제의 혼동 또는 기만이 발생하였다는 것을 증명함으로써, 피고의 출처혼동행위로 인한 자신의 손해액에 근거한 손해배상액을 받을 수 있었다.<sup>48)</sup>

그러나 미국의 지역순회항소법원들은 피고의 출처혼동행위에 대하여, 원고가 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 받으려면, 피고의 고의가 필요한가에 대한 입장이 일치되지 아니하였는데, 이는 피고의 이익액에 근거한 손해배상액 산정방법의 법적 성격에 기인한 것으로 분석된다.<sup>49)</sup> 미국 일부 지역순회항소법원은 피고의 이익액에 근거한 손해배상액 산정방법은 형평의 관념에 기인하는 것으로, 배심원의 개입이 없이 판사만이 내릴 수 있는 “형평법적 구제방법(equitable remedy)”에 해당하는 것으로 판단하고 있다.<sup>50)</sup> 역사적으로 18세기 영국의 형평법법원은 금지명령의 인정여부를 판단하였고, 또한 지금과 같은 형태의 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 산정하였는데, 이러한 영국 형평법법원의 전통은 미국법원에 계수되었다.<sup>51)</sup> 이에 1938년 형평법법원과 보통법법원이 통합되기 이전인 19세기와 20세기에, 미국법원은 원고가 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 획득하기 위한 전제조건으로 형평법적 근거를 요구하였고, 여기에는 ① 피고가 신탁의무(fiduciary duty)를 위반하였다는 것, ② 피고가 타인의 재산권을 침해하였다는 것, ③ 피고가 가진 재산은 불법행위의 산물이라는 것 등이 포함되었다.<sup>52)</sup> 미국법원은 이러한 형평법적 법리를 상표사건에서도 적용하였다.<sup>53)</sup>

48) PPX Enterprises, Inc. v. Audiofidelity Enterprises, Inc., 818 F.2d 266, 271 (2d Cir. 1987).

49) Samuelson, Pamela et al., “Recalibrating the Disgorgement Remedy in Intellectual Property Cases”, 100 B. U. L. Rev. 1999, 2020 (2020).

50) Hard Candy, LLC v. Anastasia Beverly Hills, Inc., 921 F.3d 1343, 1355-59 (11th Cir. 2019); Fifty-Six Hope Rd. Music, Ltd. v. A.V.E.L.A., Inc., 778 F.3d 1059, 1074-76 (9th Cir. 2015).

51) Samuelson, Pamela et al., supra note 49, p.2020.

특히 피고의 이익액에 근거한 손해배상액이 형평법적 구제방법의 성격을 가지고 있다는 것은, 미국법원이 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 원고에게 인정할지의 여부와 피고의 이익액에 근거한 손해배상액으로 얼마의 금액을 산정할 것인가에 대하여 판단할 수 있는 “형평법적 재량권(equitable discretion)”을 가질 수 있다는 것을 의미한다.<sup>54)</sup> 이에 미국법원은 원고가 청구한 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 피고의 행위를 저지하기(deter) 위하여 필요한 정도로 제한할 수 있는 권한을 가지고 있다.<sup>55)</sup> 역사적으로 형평법법원은 피고가 선의로 행동하는 경우에는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하지 않는 태도를 취하였고, 피고의 이익액에 근거한 손해배상액이 얼마의 금액으로 산정되어야 하는가를 판단하기 위하여 피고의 행위에 내재하는 비난가능성(egregiousness)을 고려하였다.<sup>56)</sup> 이러한 피고의 이익액에 근거한 손해배상에 내재되어 있는 형평법적 성격은, 미국 지역순회항소법원들로 하여금 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 산정함에 있어서 피고의 고의가 필요한가에 대하여 판결이 나누어지도록 하였다.<sup>57)</sup> 특히 미국

---

52) York, Kenneth H., “Extension of Restitutional Remedies in the Tort Field”, 4 *Ucla L. Rev.* 499, 508-27 (1957).

53) *Hamilton-Brown Shoe Co. v. Wolf Bros. & Co.*, 240 U.S. 251, 259 (1916).

54) Samuelson, Pamela et al., *supra* note 49, p.2021.

55) *Kansas v. Nebraska*, 574 U.S. 445, 465 (2015).

56) Samuelson, Pamela et al., *supra* note 49, p.2021.

57) 뒤에서 설명하는 1999년 『상표법 수정법(Trademark Amendments Act)』이 입법되기 이전에, 출처혼동행위에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 산정하기 위한 전제조건으로 피고의 고의가 필요하다는 입장을 취한 지역순회항소법원은 ① 제1순회항소법원(*Aktiebolaget Electrolux v. Armatron Int'l, Inc.*, 999 F.2d 1 (1st Cir. 1993)), ② 제2순회항소법원(*George Basch Co. v. Blue Coral Inc.*, 968 F.2d 1532 (2d Cir. 1992); *Int'l Star Class Yacht Racing Ass'n v. Tommy Hilfiger, U.S.A., Inc.*, 80 F.3d 749 (2d Cir. 1996)), ③ 제3순회항소법원(*SecuraComm Consulting Inc. v. Securacom Inc.*, 166 F.3d 182 (3d Cir. 1999)), ④ 제8순회항소법원(*Minn. Pet Breeders, Inc. v. Schell & Kampeter, Inc.*, 41 F.3d 1242 (8th Cir. 1994)), 제9순회항소법원(*Lindy Pen Co. v. Bic Pen Corp.*, 982 F.2d 1400 (9th Cir. 1993)), ⑤ 제10순회항소법원(*Bishop v. Equinox Int'l Corp.*, 154 F.3d 1220 (10th Cir. 1998)) ⑥ D.C.순회항소법원(*ALPO Petfoods, Inc. v. Ralston Purina Co.*, 913 F.2d 958 (D.C. Cir. 1990))이었다. 특히 제9순회항소법원은 1979년 *Faberge, Inc. v. Saxony Products, Inc.*, 605 F.2d 426 (9th Cir. 1979) 판결에서, 피고의 고의가 필요하지 않다는 입장을 취하였다가, 이후 1993년

상표법 제1117조(a)가 명문으로 출처혼동행위에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 산정하기 위한 전제조건으로 피고의 고의를 요구하고 있지 아니함에도, 일부 지역순회항소법원이 피고의 고의가 필요하다고 판단하였던 중요한 이유는, 미국 상표법 제1117조(a)에 규정되어 있는 “형평법의 원칙에 따라서(subject to the principles of equity)”라는 어구 때문이었다.<sup>58)</sup> 즉 미국 일부 지역순회항소법원들은 이 어구는 피고의 이익액에 근거하여 손해배상액을 산정함에 있어서는 형평법의 원칙에 따라야 한다는 의미를 가지고 있기 때문에, 피고의 이익액에 근거하여 손해배상액을 산정함에 있어서 피고의 고의가 필요하다고 판단하였다.<sup>59)</sup>

그리고 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 산정함에 있어서 피고의 고의가 필요한가에 대하여 미국 지역순회항소법원 판결이 나누어진 또 하나의 원인은 1999년 미국 상표법의 개정에서 기인한 것이었다.<sup>60)</sup> 1996년 미국 의회는 『연방 상표희석화법(Federal Trademark Dilution Act)』을 제정함으로써, 원고에게 피고의 유명상표에 대한 “희석화행위”에 대하여 소송을 제기할 수 있

---

Lindy Pen Co. v. Bic Pen Corp., 982 F.2d 1400 (9th Cir. 1993) 판결에서 피고의 고의가 필요한 것으로 판례를 변경하였다. 이와 달리 출처혼동행위에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 산정하기 위한 전제조건으로 피고의 고의가 필요하다는 입장을 취하지 않으면서, 피고의 고의를 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 산정하기 위한 하나의 고려요소로 판단한 지역순회항소법원은 ① 제4순회항소법원(Pizzeria Uno Corp. v. Temple, 747 F.2d 1522 (4th Cir. 1984)), ② 제5순회항소법원(Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd., 155 F.3d 526 (5th Cir. 1998)), ③ 제6순회항소법원(Wynn Oil Co. v. Am. Way Serv. Corp., 943 F.2d 595, 607 (6th Cir. 1991)), ④ 제7순회항소법원(Roulo v. Russ Berrie & Co., 886 F.2d 931 (7th Cir. 1989)), ⑤ 제11순회항소법원[Burger King Corp. v. Mason, 855 F.2d 779 (11th Cir. 1988); Chanel, Inc. v. Italian Activewear of Florida, Inc., 931 F.2d 1472 (11th Cir. 1991)]이었다.

58) Antonides III, William, “Awarding a Plaintiff a Defendant’s Profits in Trademark Infringement Actions: Why Courts Should Universally Apply the Bright-Line Rule Requiring Willful Infringement”, 48 Rutgers L. Rec. 25, 35 (2020).

59) Kroninger, Timothy D., “Awarding Profits in Trademark Infringement Actions: Reconciling the Circuit Split on the Willfulness Requirement with Underlying Trademark Law Rationales”, 2018 Mich. St. L. Rev. 793, 810 (2018).

60) Kallas, supra note 47, p.215.



도록 하는 규정을 도입하였다.<sup>61)</sup> 미국 의회는 기존에 관례법으로 인정되고 있었던 희석화행위를 연방법 차원에서 입법하기 위하여, 미국 상표법 제 1125조(c)에 희석화행위에 대하여 규정하였다.<sup>62)</sup> 다만 당시 미국 의회는 미국 상표법 제1125조(c)를 도입하면서 손해배상액 산정규정인 미국 상표법 제1117조(a)에 희석화행위와 관련된 사항을 규정하지 않았다.<sup>63)</sup> 이에 1999년 미국 의회는 『상표법 수정법(Trademark Amendments Act)』을 제정함으로써, 희석화행위와 관련된 사항을 미국 상표법 제1117조(a)에 새로이 규정하였다.<sup>64)</sup> 미국 의회는 당시 구 미국 상표법 제1117조(a)에 “willful violation under 1125(c)”라는 문구를 삽입함으로써, “고의적인 희석화행위(willful dilution)”에 대하여 다양한 손해배상액 산정방법이 인정된다고 규정하였다. 다만 미국 의회는 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 출처혼동행위, 허위 광고행위, 사이버스쿼팅행위에 대해서는 다양한 손해배상액 산정방법을 인정하기 위하여 피고의 고의가 필요하다고 언급하지 않았다.

그럼에도 불구하고 미국 의회의 이러한 미국 상표법 제1117조(a)에 대한 문구의 변경은 원고가 출처혼동행위에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 받기 위하여 피고의 고의가 필요한가에 대하여 미국 지역순회항소법원들의 혼란을 초래하였다.<sup>65)</sup> 1999년 『상표법 수정법』이 입법된 이후부터 연방대법원의 Romag Fasteners 판결이 선고되기까지, 출처혼동행위에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 산정하기 위하여 피고의 고의가 필요하다는 입장을 취한 지역순회항소법원은 ① 제1순회항소법원,<sup>66)</sup> ②

61) Federal Trademark Dilution Act of 1995, H.R. Rep. No. 104-374, p.3.

62) Kallas, supra note 47, p.216.

63) Id. at 216. 그럼에도 불구하고 당시 미국법원들은 고의적인 희석화행위에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상이 인정될 수 있다고 해석하였다.

64) Trademark Amendments Act of 1999, Pub. L. No. 106-43, 113 Stat. 218.

65) Zavadoff, Nicole, “Trademark Infringement and the Lanham Act: the Time for “Willfulness” to be Uniformly Defined and Applied under the Lanham Act is Now”, 52 Creighton L. Rev. 71, 80 (2018).

66) Tamko Roofing Products, Inc. v. Ideal Roofing Co., 282 F.3d 23 (1st Cir. 2002); Fishman Transducers, Inc. v. Paul, 684 F.3d 187 (1st Cir. 2012).

제2순회항소법원,<sup>67)</sup> ③ 제8순회항소법원,<sup>68)</sup> ④ 제9순회항소법원,<sup>69)</sup> ⑤ 제10순회항소법원,<sup>70)</sup> ⑥ D.C. 순회항소법원이었다.<sup>71)</sup> 이와 함께 연방순회항소법원도 피고의 고의가 필요하다는 입장을 취하였다.<sup>72)</sup> 이와 달리 피고의 고의가 필요하지 않다는 입장을 취한 지역순회항소법원은 ① 제3순회항소법원,<sup>73)</sup> ② 제4순회항소법원,<sup>74)</sup> ③ 제5순회항소법원,<sup>75)</sup> ④ 제6순회항소법원,<sup>76)</sup> ⑤ 제7순회항소법원,<sup>77)</sup> ⑥ 제11순회항소법원이었다.<sup>78)</sup> 1999년 『상표

---

67) Merck Eprova AG v. Gnosis S.P.A., 760 F.3d 247 (2d Cir. 2014); Pillar Dynasty LLC v. N.Y. & Co., 933 F.3d 202 (2d Cir. 2019).

68) 1999년 미국 상표법 개정 이후의 제8순회항소법원의 판결을 입수할 수 없어서 확인이 불가하였지만, 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 산정함에 있어서 피고의 고의가 필요하다는 입장이 지배적이다(Kallas, supra note 47, p.219; Howard, Masters & Rubin, supra note 17). 이는 앞에서 언급한 1994년에 선고된 Minn. Pet Breeders, Inc. v. Schell & Kampeter, Inc., 41 F.3d 1242 (8th Cir. 1994) 판결에 기인하는 것으로 판단된다. 그러나 McCarthy 교수는 자신의 저서를 통하여 제8순회항소법원이 피고의 고의가 필요하다는 입장을 취하고 있다는 것은 명확하지 않다고 지적하였다(J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Fifth edition, Thomson West, 2020, § 30:62).

69) Fifty-Six Hope Rd. Music, Ltd. v. A.V.E.L.A., Inc., 778 F.3d 1059 (9th Cir. 2015); Stone Creek, Inc. v. Omnia Italian Design, Inc., 875 F.3d 426 (9th Cir. 2017).

70) Western Diversified Servs., Inc. v. Hyundai Motor America, Inc., 427 F.3d 1269 (10th Cir. 2005).

71) 1999년 미국 상표법 개정 이후에, 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 필요한가에 대한 문제를 다룬 D.C.순회항소법원 판결을 입수할 수 없었다. 미국의 학자들은 D.C.순회항소법원은 피고의 고의가 필요하다는 입장을 취하고 있는 것으로 판단하고 있다(Kallas, supra note 47, p.219; McCarthy supra note 68, § 30:62). 이는 각주 57번에서 언급한 1990년에 선고된 ALPO Petfoods, Inc. v. Ralston Purina Co., 913 F.2d 958 (D.C. Cir. 1990) 판결에 기인한 것으로 판단된다.

72) Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 817 F.3d 782 (Fed. Cir. 2016).

73) Banjo Buddies, Inc. v. Renosky, 399 F.3d 168 (3d Cir. 2005).

74) Synergistic Int'l, LLC v. Korman, 470 F.3d 162 (4th Cir. 2006).

75) Quick Techs., Inc. v. Sage Grp. PLC, 313 F.3d 338 (5th Cir. 2002); Retractable Techs., Inc. v. Becton Dickinson & Co., 919 F.3d 869, 876 (5th Cir. 2019).

76) Laukus v. Rio Brands, Inc., 391 Fed. App'x 416 (6th Cir. 2010).

77) 1999년 개정 이후에 제7순회항소법원이 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 필요한가에 대한 문제를 다루지 않았기 때문에, 이전의 선례인 1989년 Roulo v. Russ Berrie & Co., 886 F.2d 931 (7th Cir. 1989) 판결의 태도에 따르면 있는 것으로 분석된다(Mannis supra note 46, at 220).

78) Optimum Techs., Inc. v. Home Depot U.S.A., Inc., 217 F. App'x 899, 902 (11th

법 수정법』의 입법으로 인하여 기존의 법리를 변경한 것은 제3순회항소법원이었다. 제3순회항소법원은 이 법이 입법되기 이전에는 피고의 고의가 필요하다는 법리를 채택하였다가,<sup>79)</sup> 이 법이 입법된 이후에는 피고의 고의가 필요하지 않다는 법리로 변경하였다.<sup>80)</sup> 이에 미국 연방대법원은 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 행위에 대한 미국 상표법 제1117(a)가 규정하는 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 산정함에 있어서 피고의 고의가 필요한가에 대하여 판단함으로써, 이에 대한 미국 지역순회항소법원들 간의 판결의 불일치를 해결하고자 하였다.<sup>81)</sup> 이하에서는 연방대법원의 Romag Fasteners 판결에 대하여 자세히 살펴본다.

## IV. 연방대법원 Romag Fasteners 판결

### 1. 사실관계와 사건의 경과

원고 Romag사는 핸드백을 열고 닫을 때에 “딱” 소리를 내는 자성을 가진 “잠금장치(fastener)”를 판매하는 기업이다.<sup>82)</sup> 그리고 피고 Fossil사는 다양한 패션용 액세서리 상품을 디자인하여 생산, 판매하는 기업이다.<sup>83)</sup> 2002년 Romag사는 Fossil사와 자신이 만든 핸드백 잠금장치의 사용을 허락하는 라이선스계약을 체결하였다.<sup>84)</sup> 2010년 7월 Romag사는 Fossil사가 중국에 소재하는 위탁공장에서 핸드백을 생산하면서 자신의 핸드백 잠금장치에 대한 “위조상품”을 사용하고 있음에도, 이에 대한 어떠한 조치도 취하고 있지 않

---

Cir. 2007); *Axiom Worldwide, Inc. v. Excite Medical Corp.*, 591 F. App'x 767 (11th Cir. 2014).

79) *SecuraComm Consulting Inc. v. Securacom Inc.*, 166 F.3d 182 (3d Cir. 1999).

80) *Banjo Buddies, Inc. v. Renosky*, 399 F.3d 168 (3d Cir. 2005).

81) Tseng, *supra* note 16, pp.40-41.

82) Romag Fasteners, Case No. 18-1233, p.1.

83) *Id.* p.1.

84) *Id.* p.1.

다는 것을 발견하였다.<sup>85)</sup> Romag사는 원만하게 이 문제를 해결할 수 없게 되자, 2010년 11월 22일 Fossil사를 상대로 Connecticut 주 지방법원에 소송을 제기하였다.<sup>86)</sup> Romag사는 Fossil사가 중국 공장에서 핸드백을 생산하기 위하여 사용한 핸드백 잠금장치의 위조상품이 자신의 출처에 기인하는 것처럼 허위로 표시하여 출처혼동행위를 하였다고 주장하였다.<sup>87)</sup> 배심원은 Fossil사가 Romag사의 권리를 “노골적으로 무시하는 행위(callous disregard)”를 하였다고 판결하면서, Romag사의 주장에 동의하였다.<sup>88)</sup> 다만 배심원은 Fossil사가 고의적인 출처혼동행위를 하였다는 Romag사의 주장은 받아들이지 않았다.<sup>89)</sup>

Romag사는 Fossil사가 출처혼동행위에 의하여 획득한 이익액을 손해배상으로 청구하였다.<sup>90)</sup> 2014년 7월 2일 Connecticut 주 지방법원은 자신을 관할하는 항소심법원인 “제2순회항소법원”의 선례에 의한다면, 피고의 행위가 “고의”에 의한 것이라는 것이 증명되었을 경우에만, 원고가 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 받을 수 있다는 이유로, 원고의 청구를 기각하였다.<sup>91)</sup> 2016년 3월 31일 연방순회항소법원은 지방법원 판결을 지지하였다.<sup>92)</sup> 그 이유에 대하여 연방순회항소법원은 1999년 미국 상표법 개정에도 불구하고, 제1심에서 Connecticut 주 지방법원이 선고한 판결의 항소심을 담당하는 제2순회항소법원의 선례가 이 사건에 적용된다고 설명하였다.<sup>93)</sup> 2019년 3월 22일, Romag사는 연방대법원에 “미국 상표법 제1117조(a)하에서, 고의적인 침해행위(willful infringement)가 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 출처혼동행위, 허위광고행위, 트레이드 드레스 침해행위에 대하여 피고의

85) Id. pp.1-2.

86) Id. p.2.

87) Id. p.2.

88) Id. p.2.

89) Id. p.2.

90) Id. p.2.

91) Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 29 F.Supp.3d 85, 111 (2014).

92) Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 817 F.3d 782, 719 (Fed. Cir. 2016).

93) Id. p.719.

이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 전제조건인지의 여부”라는 법적 쟁점에 대한 상고허가신청을 하였다.<sup>94)</sup> 2019년 6월 28일 연방대법원은 이를 받아들였다.<sup>95)</sup> 따라서 연방대법원은 출처혼동행위뿐만 아니라 허위 광고행위, 트레이드 드레스 침해행위에 대해서도, 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 필요한가의 여부에 대하여 판결하였다.

## 2. 연방대법원의 판결

대법관 9인의 전원일치의 의견은 Gorsuch 대법관이 작성하였다.<sup>96)</sup> 연방대법원은 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 행위에 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 “고의”가 필요하지 않는 이유를 다음과 같이 설명하였다.

### (1) 이 사건 법적 쟁점에 대한 소개

연방대법원은 i) 피고의 “정신적 상태(state of mind)”에 해당하는 주관적 요건은 상표침해를 당한 원고가 획득할 수 있는 구제방법과 관련이 있어서, 자신의 행위가 상표침해행위에 해당한다는 것을 모르고 행위를 한 “선의의(innocent) 피고”는 이를 알고 행위를 한 “고의적인(intentional) 피고”와 법적으로 다르게 취급받을 수 있는데, ii) 다만 미국의 일부 지역순회항소법원, 특히 이 사건에서 제2순회항소법원은 원고는 피고가 고의적으로 상표침해 행위를 하였다는 것을 증명한 경우에만, 피고의 이익액에 근거한 손해배상

---

94) [https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-1233/92520/20190320121338357\\_Romag%20Cert%20Petition.pdf](https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-1233/92520/20190320121338357_Romag%20Cert%20Petition.pdf).

95) <https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/qp/18-01233qp.pdf>

96) Alito 대법관은 Gorsuch 대법관이 작성한 판결문에 대한 동조의견을 작성하였고, 이 의견에는 Breyer 대법관과 Kagan 대법관이 참가하였다. Sotomayor 대법관은 Gorsuch 대법관이 작성한 판결문에 대한 동조의견을 작성하였지만, 이 사건 법적 쟁점에 대한 Gorsuch 대법관이 작성한 판결문의 결과에만 동의할 뿐이라고 언급하면서, “선의의 피고”에게는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정할 수 없다는 주장을 피력하였다.

을 획득할 수 있다는 법리를 채택하고 있기 때문에, iii) 결국 이 사건 법적 쟁점은 피고의 “고의”가 증명되는 경우에만 원고가 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 획득할 수 있다는 원칙이 미국 상표법 제1117조(a)의 문언에 부합하는가의 여부라고 언급하였다.<sup>97)</sup>

## (2) 미국 상표법 제1117조(a) 문언 및 주관적인 요건을 언급한 미국 상표법 규정에 의하면 피고의 고의는 요구되지 않음

우선 연방대법원은 i) 미국 상표법 제1117조(a)에 의하면, 피고가 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 행위를 하였을 경우, 또는 피고가 미국 상표법 제1125조(c)가 규정하는 행위를 고의적으로(willfully) 하였을 경우, 원고는 손해배상액으로 ① 피고의 이익액, ② 원고의 손해액, ③ 소송비용을 받을 자격이 있는데, ii) 이에 근거하면 원고가 미국 상표법 제1125조(c)가 규정하는 “희석화행위”에 대하여 손해배상을 받기 위해서는 피고의 “고의”에 대한 증거가 전제조건이 되지만, iii) 실제로 이 사건에서 Romag사는 “상품 출처의 허위표시행위” 혹은 “기망적인 상표사용행위”, 즉 “출처혼동행위”를 근거로 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 행위를 주장, 증명하였고, iv) 미국 상표법 제1125조(a) 문언은 명문으로 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 획득하려는 원고에게 피고의 “고의”를 증명하여야 한다고 언급하고 있지 않기 때문에, v) 결국 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 행위에 대하여 피고의 이익액에 근거하여 손해배상을 받으려는 원고는 피고의 “고의”를 증명할 필요가 없다고 언급하였다.<sup>98)</sup>

이어서 연방대법원은 피고의 “주관적 요건”을 언급하고 있는 여러 미국 상

97) Romag Fasteners, Case No. 18-1233, pp.1-2.

98) Id. pp.2-3. 특히 연방대법원은 어느 누구도 Fossil사가 주장하고 있는 법원칙을 담은 법 규정을 제시하지 못하였기 때문에, 법 규정상에 존재하지도 않는 “고의적”이라는 단어를 삽입하여 이 규정을 해석할 수는 없다고 지적하였다. 그리고 연방대법원은 당해 사건에서 문제된 법 규정 이내에서 당해 사건과 관련이 없는 내용에 대하여 “문제되고 있는 단어”가 사용되어 있을 때에는 법 규정의 해석에 있어서 두 번의 주의를 요한다고 강조하였다.

표법 규정들을 검토하였는데, ① 첫째, 미국 상표법 제1117조(b)는 피고가 특정 표장이 위조표장이라는 것을 “알고서(knowing)” 당해 표장을 “고의적으로(intentionally)” 사용한 행위에 대하여, 지방법원은 피고의 이익액, 원고의 손해액, 변호사비용에 대하여 “3배 손해배상액(treble damages)”을 산정하여야 한다고 규정하고 있고, ② 둘째, 미국 상표법 제1117조(c)는 “고의적인(willful) 위조표장 사용행위”에 대하여 “판매된 각 상품당 2백만 달러 이하”의 범위에서 “법정손해배상액(statutory damages)”을 산정할 수 있다고 규정하고 있으며, ③ 셋째, 미국 상표법 제1118조는 원고가 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 행위 혹은 미국 상표법 제1125조(c)가 규정하는 “고의적인(willful)” 행위를 증명하였다면, 지방법원이 “침해상품의 폐기명령”을 할 수 있다고 규정하고 있고, ④ 넷째, 미국 상표법 제1114조는 “선의의(innocent)” 피고에 대해서는 “금지명령”만을 인정할 수 있다고 규정하고 있으며, ⑤ 다섯째, 미국 상표법 제1125조(d)(1)(A)(i)은 특정 행위를 한 피고에게 책임을 인정하기 위한 주관적 기준으로 “악의적 의도(bad faith intent)”를 규정하고 있는데, ⑥ 이상에서 미국 상표법은 피고의 “주관적 요건”을 다양한 규정에서 언급하고 있음에도, 미국 상표법 제1117조(a)는 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 행위에 대해서는 “주관적 요건”을 명시적으로 언급하고 있지 않기 때문에, ⑦ 결국 이러한 미국 상표법 규정에 의하면, 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 행위에 대하여 피고의 이익액에 근거하여 손해배상을 획득하려는 원고는 피고의 “고의”를 증명할 필요가 없다고 언급하였다.<sup>99)</sup>

(3) “형평법 법리에 따라”라는 어구는 피고의 고의가 필요하다는 근거가 되지 않음

상고심에서 Fossil사는 i) 미국 상표법 제1117조(a)가 규정하는 “형평법 법리에 따라(subject to the principle of equity)”라는 어구가 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 행위에 대하여 피고의 이익액에 근거하여 손해배상을

99) Id. pp.3-4. 연방대법원은 “The absence of any such standard in the provision before us, thus, seems all the more telling.”라고 언급하였다.

인정하는 법적 근거가 되고, ii) 역사적으로 형평법법원은 상표사건에서 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 전제조건으로 피고의 고의에 대한 증명을 요구하여 왔으며, iii) 이런 측면에서 “고의”라는 주관적 요건은 상표사건에서 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 전제조건으로 오랜 기간 동안 요구되어 왔고, iv) 또한 1946년 랜햄법이 제정되면서 형평법 법리를 받아들였기 때문에, 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 전제조건으로 피고의 “고의”가 필요하다는 것은 현재에도 보편적으로 받아들여지는 법리라고 주장하였다.<sup>100)</sup>

그러나 연방대법원은 Fossil사의 주장을 배척하면서 그 이유를 다음과 같이 설명하였다.<sup>101)</sup> 우선 연방대법원은 ① Fossil사의 주장에 의하면, 미국 상표법 제1117조(a)가 언급하는 “형평법 법리”라는 어구에 근거하여, 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 전제조건으로 피고의 “고의”가 필요하다고 해석하는 것이, 주관적 요건을 언급하고 있는 미국 상표법상 타 규정들과 배치되지 않는다는 것인데, ② 이러한 Fossil사의 주장은 미국 의회가 1946년 랜햄법을 제정하면서 특정 법 규정에서는 명시적으로 주관적 요건을 포함시켰지만, 미국 상표법 제1117조(a)에서는 실제로 주관적 요건이 포함되어 있지 아니함에도 포함되어 있는 것으로 가정할 수 있다고 해석하는 것으로서, ③ 이러한 해석방법이 가능할 수는 있더라도, 미국 상표법 제1117조(a)에 대한 타당한 해석방법이 아니라고 비판하였다.<sup>102)</sup>

이어서 연방대법원은 i) 미국 상표법 제1117조(a)상 “형평법 법리”라는 어구가 상표법 영역에서 피고의 주관적 요건에 대한 실체법 법리를 규율하는 것은 아니라고 강조하면서, ii) 이 규정상 “형평법 법리”라는 어구는 단순히 법 제도에서 적용되는 “기본 법리(fundamental rules)”를 말하는 것으로,

---

100) Id. p.4. 다만 연방대법원은 *Dowagiac Mfg. Co. v. Minnesota Moline Plow Co.*, 235 U.S. 641, 644, 650-651 (1915) 판결을 인용하면서, 형평법법원은 특허사건이나 다른 유사한 사건에서는 피고의 고의를 요구하지 않았다고 언급하였다.

101) Id. pp.4-5. 연방대법원은 Fossil사의 주장은 “특이한 주장(curious suggestion)”이라고 지적하였다.

102) Id. p.4.



『Black’s Law Dictionary』의 사전적 정의에 의하면 법에 대한 “기본 원칙(fundamental doctrine)” 혹은 법적 근거를 제시하는 “포괄 원칙(comprehensive rule)”을 의미하는 것에 불과하고, iii) 형평법 법리를 논하고 있는 법학 교과서에서도 당사자, 증명방법, 방어방법, 구제방법 등과 같은 포괄적이고도 기본적인 법적 문제에 있어서, 실질적 지침을 제공하고 있을 뿐이며, iv) 1946년 Holmberg 판결과 2006년 eBay 판결과 같은 선례 또한 실제법적 쟁점을 언급하기 위하여 “형평법 법리”라는 어구를 사용하였을 뿐이고, v) 미국 의회도 여러 법 규정에서 “형평법 법리”라는 어구를 사용하였는데, 특히 미국 상표법 제1069조는 형평법 법리가 적용되는 경우에 대한 예시로서 “권리행사의 해태(laches)”, “금반언(estoppel)”, “묵인(acquiescence)”을 열거하고 있을 뿐이기 때문에, vi) 이 모든 것을 고려하면, 미국 의회가 미국 상표법 제1117조(a)에서 “형평법 법리”라는 어구를 사용함으로써, 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 산정하기 위한 전제조건으로 피고의 고의가 필요하다는 “협소한 원칙(narrow rule)”을 채택하려고 하였다고 판단할 수 없다고 강조하였다.<sup>103)</sup>

#### (4) 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 필요하다는 것은 명확하지 않음

당사자들이 제시한 증거들에 의하면, 연방대법원은 역사적으로 미국 상표법이 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의에 대한 증명을 요구하였다는 것이 명확하지 않다고 지적하였다.<sup>104)</sup> 연방대법

103) Id. pp.4-5. 연방대법원은 ① 사전으로는 Black’s Law Dictionary 1417 (3d ed. 1933) 와 Black’s Law Dictionary 1357 (4th ed. 1951)을 인용하였고, ② 법학 교과서로는 E. Merwin, Principles of Equity and Equity Pleading (1895), J. Indermaur & C. Thwaites, Manual of the Principles of Equity (7th ed. 1913), H. Smith, Practical Exposition of the Principles of Equity (5th ed. 1914), R. Megarry, Snell’s Principles of Equity (23d ed. 1947)을 인용하였으며, ③ 선례로는 Holmberg v. Armbrrecht, 327 U.S. 392, 395 (1946) 판결과 eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388, 391, 393 (2006) 판결을 인용하였다.

104) Id. p.5.

원은 그 이유를 다음과 같이 설명하였다. 우선 연방대법원은 ① 1905년 미국 상표법은 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의에 대한 증명을 요구하지 않았으나, ② 1905년 미국 상표법이 개정되기 이전의 사례와 1905년 미국 상표법이 개정된 이후의 사례에서, 일부 법원들은 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 필요하다고 판단하였고, 이와 함께 선의의 피고에 대해서는 피고의 이익액에 근거한 손해배상이 인정되지 않는다고 판단하기도 하였으며, ③ Romag사는 자신의 주장을 뒷받침하기 위하여, 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 필요하다는 주장을 배척한 판결들을 인용하기도 하였다고 언급하였다.<sup>105)</sup>

이어서 연방대법원은 i) 미국 지적재산권법 학자들도 상표사건에서 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 “주관적 요건”이 필요한가에 대하여 각각 다른 견해를 가지고 있어 왔고, ii) Romag사와 Fossil사가 각각 자신의 주장을 지지하기 위하여 제출한 많은 사례들을 분석해 보면, 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 전제조건으로 피고의 고의의 증명이 필요하다는 것이, “일도양단” 격으로 말할 수 있을 정도로 명확하지 않다고 언급하였다.<sup>106)</sup>

105) Id. pp.5-6. 연방대법원은 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 필요하다는 판결로 *Horlick's Malted Milk Corp. v. Horluck's, Inc.*, 51 F.2d 357, 359 (W.D. Wash. 1931) 판결을 인용하였고, 선의의 피고에 대해서는 피고의 이익액에 근거한 손해배상이 인정되지 않는다는 판결로 *Saxlehner v. Siegel-Cooper Co.*, 179 U.S. 42, 42-43 (1900) 판결을 인용하였다. 그리고 연방대법원은 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 필요하지 않다는 판결로, ① *Oakes v. Tonsmierre*, 49 F. 447, 453 (C.C.S.D. Ala. 1883) 판결, ② *Stonebraker v. Stonebraker*, 33 Md. 252, 268 (1870) 판결, ③ *Lawrence-Williams Co. v. Societe Enfants Gombault et Cie*, 52 F.2d 774, 778 (6th Cir. 1931) 판결을 인용하였다.

106) Id. p.6. 연방대법원은 Nims 교수의 저서[Nims, H. *Law of Unfair Competition and Trade-Marks* § 424 (2d ed. 1917)]를 인용하면서, Nim 교수는 선의의 피고에게 피고의 이익액에 근거한 손해배상이 인정되지 않아야 한다는 생각을 가지고 있었다고 언급하였다. 그리고 연방대법원은 Hesseltine 교수의 저서[Hesseltine, N., *Digest of the Law of Trade-Marks and Unfair Trade* 305 (1906)]를 인용하면서, Hesseltine 교수는 자신의 저서에서 자신의 행위가 상표침해행위에 해당한다는 것을 알았던 피고에게 피고의 이

이런 측면에서 연방대법원은 이 사건 쟁점에 대하여 명확하게 말할 수 있는 것은 다음과 같다고 언급하였다. 연방대법원은 ① 1946년 랜햄법이 제정되기 이전의 상표사건에서, 자신은 “주관적 요건(mens rea)”이 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 “중요한 고려사항(important consideration)”이 된다고 판단하였지만, ② 이는 피고의 정신적 상태는 원고에게 적절한 구제방법을 인정하는 것과 관련이 있다는 일반적인 실체법 법리를 반영하고 있는 것으로, 이 법리는 형평법뿐만 아니라 다양한 법률 영역에서 적용되고 있고, ③ 그리고 이는 미국 상표법 제1117조(c)에서와 같이, 일반적인 행위와 아닌 “고의적인 행위”에 대하여 더 고액의 법정손해배상을 인정할 수 있다는 법적 사고가 반영되어 있으며, ④ 나아가 이는 지방법원이 원고에게 수여할 수 있는 적절한 구제방법을 선택함에 있어서 재량권을 행사할 때에, 다른 요소들 중에서도 피고의 정신적 상태를 종종 고려하여 왔다는 형평법상 실무를 반영한 것이기 때문에, ⑤ 이상에서 언급한 것을 종합적으로 고려하면, 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하는 것이 적절한가의 여부를 판단함에 있어서 피고의 고의는 “상당히 중요한 고려사항(highly important consideration)”이기는 하지만, 이러한 판단은 피고의 고의가 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 “전제조건”이 된다는 것과는 전혀 “다른 차원의 문제”라고 강조하였다.<sup>107)</sup>

---

이익액에 근거한 손해배상이 인정되지 않은 예외적인 사례와 피고가 자신의 행위가 상표 침해행위에 해당한다는 것을 몰랐던 피고에게 피고의 이익액에 근거한 손해배상이 인정된 사례를 비교하였다고 언급하였다. 또한 연방대법원은 Romag사와 Fossil사가 제출한 사례들로 ① *Hostetter v. Vowinkle*, 12 F. Cas. 546, 547 (No. 6,714) (C.C. Neb. 1871) 판결, ② *Graham v. Plate*, 40 Cal. 593, 597-599 (1871) 판결, ③ *Hemmeter Cigar Co. v. Congress Cigar Co.*, 118 F.2d 64, 71-72 (6th Cir. 1941) 판결을 인용하면서, “the vast majority of the cases both Romag and Fossil cite simply failed to speak clearly to the issue one way or another.”라고 언급하였다.

107) *Id.* pp.6-7. 연방대법원은 이러한 법리가 다양한 법률영역에서 적용되고 있다는 것에 대하여, ① 미국 공중건강과 복지법 제1983조(42 U.S.C. § 1983)에 대한 *Smith v. Wade*, 461 U.S. 30, 38-51 (1983) 판결, ② 형사법에 대한 *Morrisette v. United States*, 342 U.S. 246, 250-63 (1952) 판결, ③ 보통법상의 무단침입에 대한 *Wooden-Ware Co. v. United States*, 106 U.S. 432, 434-35 (1882) 판결을 인용하였다. 그리고 연방대법원은 지방법원이 적절한 구제방법을 선택함에 있어서 피고의 정신적 상태를 고려하여 왔

### (5) 양 당사자의 정책적 주장에 대한 검토

상고심에서 Fossil사는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 엄격한 요건을 적용하는 법리를 채택하는 것은 상표사건에서 남소를 저지하기 위하여 필요하다고 주장하였다.<sup>108)</sup> 이에 달리 Romag사는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의를 요구하지 않는 것은 “현대의 글로벌 경제(modern global economy)”에서 상표권에 대한 더 큰 “존중(respect)”을 도모할 수 있다고 주장하였다.<sup>109)</sup> 이에 대하여 연방대법원은 양 당사자의 주장 모두 일리가 있지만, 양립되지 않는 정책적 목적을 조화시키는 역할을 하는 것은 “입법자”가 하는 것이고, 자신의 역할은 입법자가 만든 법을 해석하고 적용하는 것으로, 이 사건 쟁점에 대하여 자신의 임무는 명확하기 때문에, 앞에서 언급한 자신의 견해에 따라 연방순회항소법원의 판결을 파기하여 환송한다고 판결하였다.<sup>110)</sup>

## 3. Alito 대법관의 동조의견

Alito 대법관은 대법관 9인의 전원일치 의견에 대한 동조의견을 작성하였다. 우선 Alito 대법관은 이 사건에서 연방순회항소법원은 미국 상표법 제 1117조(a)하에서 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 전제조건이 된다고 판결하였는데, 이러한 연방순회항소법원의 판결에는 오류가 있다고 지적하였다.<sup>111)</sup> 이어서 Alito 대법관은 관련 근거와 1946년 랜햄법이 제정되기 이전의 판례법에 의하면, 미국 상표법 제1117조

---

다는 형평법상 실무에 대한 판결로, ① L.P. Larson, Jr., Co. v. Wm. Wrigley, Jr., Co., 277 U.S. 97, 99-100 (1928) 판결, ② Lander v. Lujan, 888 F.2d 153, 155-156 (DC. Cir. 1989) 판결, ③ United States v. Klimek, 952 F.Supp. 1100, 1117 (E.D. Pa. 1997) 판결을 인용하였다.

108) Id. p.7.

109) Id. p.7.

110) Id. p.7.

111) Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., Case No. 18-1233, at 1 (U.S. April 23, 2020). (Justice Alito's concurring opinion).

(a)하에서 피고의 고의가 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 “중요한 고려사항(highly important consideration)”이기는 하지만, “절대적 전제조건(absolute precondition)”은 아니라고 강조하였다.<sup>112)</sup>

#### 4. Sotomayor 대법관의 동조의견

Sotomayor 대법관 또한 대법관 9인의 전원일치 의견에 대한 동조의견을 작성하였다. 다만 Sotomayor 대법관은 이 사건 쟁점과 관련하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 “고의”는 전제조건이 아니라 는 대법관 전원일치 의견에만 동의한다고 언급하면서, “선의의(innocent)” 피고에게는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정할 수 없다는 주장을 강력하게 피력하였다.<sup>113)</sup> Sotomayor 대법관은 그 이유를 다음과 같이 설명하였다.

Sotomayor 대법관은 i) 역사적으로 형평법 법원들은 “고의(willfulness)”를 선의(good faith)와 과실(negligence)을 제외하고 “미필적 고의(recklessness)”와 유사한 개념을 포함하여 “일련의 비난가능성이 있는 정신적 상태(culpable mental state)”를 포함하는 것으로 해석하여 왔고,<sup>114)</sup> ii) 연방대법원의 의견은 형평법 법원이 “고의의 행위”와 “선의의 행위” 모두에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하였다는 태도를 견지하고 있는데,<sup>115)</sup> iii) 그러나 이러한 태도는 “선의의” 피고에 대해서는 피고의 이익액

---

112) Id. p.1.

113) Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., Case No. 18-1233, at 1-2 (U.S. April 23, 2020). (Justice Sotomayor’s concurring opinion).

114) Id. p.1. Sotomayor 대법관은 McCarthy 교수의 저서[5 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §30:62 (5th ed. 2019)], Lawrence-Williams Co. v. Societe Enfants Gombault et Cie, 52 F.2d 774, 778 (6th Cir. 1931) 판결, Regis v. Jaynes, 191 Mass. 245, 248-49 (1906) 판결을 인용하였다.

115) Id. p.1. Sotomayor 대법관은 선의의 피고에 대해서는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정할 수 없다는 판결로서, ① Wood v. Peffer, 55 Cal. App. 2d 116, 125 (1942) 판결, ② Globe-Wernicke Co. v. Safe-Cabinet Co., 110 Ohio St. 609, 617 (1924) 판결, ③ Dickey v. Mutual Film Corp., 186 App. Div. 701, 702 (1919) 판결, ④

에 근거한 손해배상을 인정할 수 없다는 판례법을 잘못 해석한 것으로서, 오랜 기간 동안 이어져 온 형평법 법리에 부합하지 않고,<sup>116)</sup> iv) 결국 연방대법원의 의견처럼, 지방법원으로 하여금 “선의의” 피고에게 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하도록 하는 것은 미국 상표법 제1117조(a)가 언급하는 “형평법 법리”라는 어구에 반하는 것이라고 설명하였다.<sup>117)</sup>

## V. Romag Fasteners 판결의 의미와 평가

연방대법원의 Romag Fasteners 판결은 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 출처혼동행위, 허위광고행위, 트레이드 드레스 침해행위에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 필요하지 않다고 판시하였다는 점에서 의의가 있다.<sup>118)</sup> Romag Fasteners 판결로 인하여 그동안 미국 지역순회항소법원들 사이에 존재하였던 피고의 이익액에 근거한 손해배상액 산정 법리의 분열이라는 문제점이 해결되었다.<sup>119)</sup> 즉 이 판결로 인하여, 이 사건 쟁점에 대한 미국 지역순회항소법원들 간의 법적용상의 혼란은 사라지게 되었다. 따라서 미국 “94개” 연방 지방법원들도 자신이 특정 지역순회항소법원이 관할하는 지역에 속한다는 것과 무관하게, 이 사

---

Standard Cigar Co. v. Goldsmith, 58 Pa. Super. 33, 37 (1914) 판결을 인용하였다.

116) Id. pp.1-2.

117) Id. p.2. Sotomayor 대법관은 연방대법원의 의견은 고의의 행위와 선의의 행위 모두에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정할 수 있다는 것으로, 이는 마치 초경험적인 것의 존재나 본질은 인식할 수 없다고 보는 “불가지론자(agnostic)”의 생각과 같다고 지적하였다.

118) Meddings, Lori S. et al., “Trademark Infringement Litigation: Willfulness No Longer Necessary for Award of Profits”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=dc4786c3-7d18-4488-9c70-f61ce918db24>>, 검색일: 2022년 3월 31일.

119) Mulkern, Patrick J., “SCOTUS: Willfulness Not Required for Trademark Infringement Plaintiff to Recover Defendant’s Profits”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=be604c9d-0f0d-44ce-9f28-862db7298199>>, 검색일: 2021년 3월 31일.

건 쟁점이 문제된 사건에서 피고의 “고의”는 필요하지 않다는 법리를 통일적으로 적용할 수 있게 되었다. 앞으로 미국 12개 지역순회항소법원들과 94개 지방법원들은 이 사건 쟁점과 관련하여 동일한 법리를 적용하여야 하기 때문에, 상표권자가 자신에게 유리한 재판적을 찾아다니는 “포럼쇼핑(Forum Shopping)”이 감소할 것으로 예상된다.<sup>120)</sup> 특히 이 판결은 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 획득하려는 상표권자에게 피고의 고의라는 “주관적 요건”에 대한 증명이라는 “법적 장애물”을 제거하여 줌으로써,<sup>121)</sup> 상표권자가 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 획득하기에 유리한 법적 환경을 조성하였다.<sup>122)</sup> 앞으로 미국에서 상표권자는 상표침해소송에서 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하여 달라는 주장을 더 많이 할 것으로 예상된다.<sup>123)</sup> 이런 측면에서 미국 지적재산권법 실무가들은 이 판결이 선고된 이후에는 그 이전보다 상표침해소송이 증가할 것으로 예상하고 있다.<sup>124)</sup> 결국 Romag Fasteners 판결의 선고로 인하여, 미국에서 상표권자는 이전보다 더 강한 상

---

120) Cheruvu, Padmini & Arora, Shruti Bhutani, “The Impact of Romag Fasteners Inc. v. Fossil Inc.: Willfulness Is Not Required For An Award Of Profits In Trademark Infringement”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a4201f30-dc64-4d97-9384-8663d8d45670>>, 검색일: 2021년 3월 31일.

121) Darville, Brian B., “Supreme Court Holds Proof of Willfulness is Not a Precondition to an Award of Profits under Section 43(a)”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ba6086c8-5a32-4708-8d0d-538a0394b276>>, 검색일: 2021년 3월 31일.

122) Adams, Michael D. et al., “Without a Willfulness Requirement, Is the Path Clearer for Brand Owners to Pursue and Recover Trademark Damages?”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4c69362c-29d5-4c12-be4e-95c8e dd6aef9>>, 검색일: 2021년 3월 31일.

123) Donner, Irah H., “Supreme Court: Willfulness Trademark Infringement Not Required to Obtain Profit Disgorgement”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e6691b0b-a00c-4d7a-9aef-e8d47211108f>>, 검색일: 2021년 3월 31일.

124) Ignacio, Vanessa A. & Hintz, Matthew P., “Romag Fasteners: SCOTUS Holds That Plaintiffs in Trademark Suits Need Not Show “Willful Intent” of Infringement to Recover Damages for Lost Profits”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4d262031-16f3-42dd-8d39-a27ac54e7488>>, 검색일: 2022년 3월 31일.

표권을 가지게 되었다.<sup>125)</sup>

Romag Fasteners 판결에서 연방대법원은 자신의 의견에 대한 논거로서, ① 미국 상표법 제1117조(a) 문언과 피고의 주관적 요건을 언급하고 있는 여러 미국 상표법 규정들에 대한 분석에 의하면, 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의는 필요하지 않다는 것,<sup>126)</sup> ② 미국 상표법 제1117조(a)가 언급하는 “형평법 법리”라는 어구는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 필요하다는 근거가 되지 못한다는 것,<sup>127)</sup> ③ 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 필요하다는 것은 판례법과 지적재산권법 학자들의 견해에 의하면 명확하지 않다는 것을 들었다.<sup>128)</sup> 사건으로는 이 사건 쟁점에 대하여 12개 지역순회항소법원들의 판례법이 통일되지 못한 상태로 형성되어 왔다는 것, 이 사건 쟁점을 둘러싸고 역사적으로 미국법원의 법리가 다양한 방식으로 전개되어 왔다는 것, 판례법에 근거하여서는 이 사건 쟁점에 대하여 일도양단격의 판단을 내리는 것이 어렵다는 것을 고려하면, 연방대법원이 자신의 논거로서 들었던 것 중에서 첫 번째 논거가 가장 설득력이 있는 것으로 분석된다.

즉 연방대법원은 미국 상표법 제1117조(a)는 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 행위에 대해서는 법문으로 피고의 “고의”를 요구하지 않고 있기 때문에, 이 사건 쟁점에 대해서는 피고의 “고의”가 요구되지 않는다고 판단하였고, 나아가 타 미국 상표법 규정에서 피고의 “주관적인 요건”이 요구된다고 판단되는 경우에는 해당 미국 상표법 규정에 “주관적인 요건”이 명시적으로 언급되어 있기 때문에, 미국 상표법 제1117조(a)가 미국 상표법 제1125조

---

125) Matuschak, Mark G. & Shepherd, Rieko H., “Supreme Court Holds that Willfulness is Not a Requirement to an Award of an Infringer’s Profits”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3d5fbdc5-b334-4cea-8e13-ea-82141d6f4e>>, 검색일: 2021년 3월 31일.

126) Romag Fasteners, Case No. 18-1233, pp.2-4.

127) Id. pp.4-5.

128) Id. pp.5-7.



(a)가 규정하는 행위에 대하여 명시적으로 피고의 “고의”를 요구하지 않았음에도, 굳이 피고의 “고의”가 요구되는 것으로 해석하는 것은 적절하지 않다고 강조하였다.<sup>129)</sup> 이러한 연방대법원의 판단은 미국 상표법 제1117조(a) 문언과 주관적 요건을 언급하는 여러 미국 상표법 규정들의 문언에 근거한 것으로 타당하다고 생각된다.

다만 Romag Fasteners 판결에서 Sotomayor 대법관은 연방대법원 판결 자체에는 동의하면서도, “선의의” 피고에게는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정할 수 없다는 태도를 취하였다.<sup>130)</sup> Sotomayor 대법관의 의견은 상표사건에서 형성되어 온 “형평법 법리”와 미국 상표법 제1117조(a)가 언급하는 “형평법 법리”라는 어구에 근거한 것으로, 나름 타당한 측면이 있다. 그러나 Sotomayor 대법관은 연방대법원이 자신의 의견을 지지하기 위하여 제시하고 있는 가장 설득력이 있는 논거, 즉 미국 상표법 제1117조(a) 문언과 주관적 요건을 언급하고 있는 여러 미국 상표법 규정들의 문언에 대하여, “선의의” 피고에 대해서는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정할 수 없다는 논거를 전혀 제시하지 못하였다는 점에서, 연방대법원이 제시한 논거보다도 설득력이 약한 것으로 판단된다.

연방대법원의 Romag Fasteners 판결이 선고되기 이전에, 2019년 12월 4일 침해자의 이익액에 근거한 손해배상액의 산정을 위해서는 피고의 고의가 필요하다는 내용을 담은 미국 지적재산권법 교수 연합회의 법정조언서(Brief of Amici Curiae)가 제출되기도 하였다.<sup>131)</sup> 이 법정조언서에는 Stanford 대학교 로스쿨의 저명 지적재산권법 학자인 Mark A. Lemley 교수도 참가하였다. 이 법정조언서의 주장은 앞에서 언급한 피고의 이익액에 근거한 손해배상액 산정방법은 “형평법적 구제방법”이라는 법적 성격을 가지고 있다는 것에 근

---

129) Id. pp.2-4.

130) Romag Fasteners, Case No. 18-1233, pp.1-2. (Justice Sotomayor’s concurring opinion).

131) Lemley, Mark A. et al., “Brief of Amici Curiae Intellectual Property Law Professors in Support of Respondents”, scotusblog, <<https://www.scotusblog.com/case-files/cases/romag-fast-eners-inc-v-fossil-inc-2>>, 검색일: 2021년 5월 9일.

거하였다.<sup>132)</sup> 특히 이 법정조언서는 상표법의 정책적 관점에서 침해자의 이익액에 근거한 손해배상액의 산정을 위하여 피고의 고의가 필요하다고 강조하였다.<sup>133)</sup> 즉 이 법정조언서는 피고의 이익액에 근거한 손해배상액 산정방법의 전제조건으로 고의를 요구하는 것은 비난가능성이 있는 행위가 발생하는 것을 저지하는 것과 상거래에 있어서 정당한 경쟁이 위축되는 것을 방지하기 것 사이에서의 균형(balance)을 도모하기 위한 것이라고 강조하면서,<sup>134)</sup> 선의의 피고에게 피고의 이익액에 근거한 손해배상액 산정방법을 인정하는 것은 상표권자로 하여금 남용적인 상표소송 전략에 집중하도록 하는 동기를 제공할 수 있다고 비판하였다.<sup>135)</sup>

다만 연방대법원은 이 사건 쟁점에 대한 미국 지역순회항소법원의 입장이 둘로 나누어진 상황에서, 미국 전역에서 적용될 수 있는 연방 상표법 법리를 채택함에 있어서, 이 사건 쟁점에 대한 판례법에 대한 면밀한 분석과 상표법의 정책적 관점에서의 고려보다는 미국 상표법 제1117조(a) 문언에 대한 충실한 해석을 통하여, 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 전제조건으로 피고의 고의는 필요하지 않다고 명시적으로 관시함으로써, “상표권자에게 유리한 법리”를 채택하였다고 평가할 수 있다.<sup>136)</sup>

## VI. 우리 상표법과의 비교법적 분석

우리 상표법상 상표침해행위는 불법행위로서,<sup>137)</sup> 상표침해를 당한 상표

---

132) Id. pp.2-10.

133) Id. pp.18-23.

134) Id. pp.19-20.

135) Id. p.21.

136) Capria, Timothy L. & Swor, Richard W.F., “Oh Snap: SCOTUS Rules on Willfulness Requirement in Romag v. Fossil Trademark Case”, LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=86ae6fc7-bd5c-4a3a-a513-beeae833be83>>, 검색일: 2021년 3월 31일.

137) 김병일, “상표권침해로 인한 손해배상”, 『창작과 권리』 제15호(1999), 81면.

권자는 손해배상액을 받기 위하여, ① 침해자에게 고의 또는 과실이 있다는 것, ② 침해자의 행위가 상표침해행위에 해당한다는 것, ③ 상표침해행위와 자신이 입은 손해 사이에 인과관계가 있다는 것, ④ 상표침해행위로 인하여 자신이 손해를 입었다는 것, ⑤ 상표침해행위로 인한 구체적인 손해액을 증명하여야 한다.<sup>138)</sup>

우선 첫 번째 요건에 대하여, 우리 특허법 제130조,<sup>139)</sup> 디자인보호법 제116조 제1항,<sup>140)</sup> 저작권법 제125조 제4항<sup>141)</sup>은 각각 침해자의 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정하고 있지만, 상표법에서는 이에 대한 규정이 존재하지 않아 상표권을 침해한 자에게 과실이 추정되는가의 여부에 대하여 논란이 있었다. 이에 『대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결』을 통하여, 대법원은 상표권을 침해한 자에 대하여 과실이 있는 것으로 추정할 수 있다고 명시적으로 판결하였다.<sup>142)</sup> 따라서 상표권자는 상표침해로 인한 손해배상을 받기 위하여 침해자의 과실을 증명할 필요가 없다.<sup>143)</sup> 다만 우리

138) 윤선희, 『상표법』, 제5판, 법문사, 2018, 554면.

139) 우리 특허법 제130조(과실의 추정) 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.

140) 우리 디자인보호법 제116조(과실의 추정) ① 타인의 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.

141) 우리 저작권법 제125조(손해배상의 청구) ④ 등록되어 있는 저작권, 배타적발행권(제88조 및 제96조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 출판권, 저작권집권 또는 데이터베이스제작자의 권리를 침해한 자는 그 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정한다.

142) 대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결. 대법원은 “상표권의 존재 및 그 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 의하여 공시되어 일반 공중도 통상의 주의를 기울이면 이를 알 수 있고, 업으로서 상표를 사용하는 사업자에게 해당 사업 분야에서 상표권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 부당하다고 할 수 없으며, 또한 타인의 특허권, 실용신안권, 디자인권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되는데도(특허법 제130조, 실용신안법 제30조, 디자인보호법 제65조 제1항 본문) 상표권을 침해한 자에 대하여만 이와 달리 보아야 할 합리적인 이유가 없으므로, 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다고 할 것이고, 그럼에도 타인의 상표권을 침해한 자에게 과실이 없다고 하기 위하여는 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 사용하는 상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다.”고 판시하였다.

143) 다만 침해자는 자신에게 상표침해행위에 대한 과실이 없다는 것을 증명함으로써 손해

상표법 제112조는 상표권을 침해한 자는 자신의 행위에 대하여 침해된 상표가 이미 등록된 상표라는 것을 알았던 것으로 “고의”를 추정하고 있다.<sup>144)</sup> 그러나 상표법 제112조의 고의의 추정은 침해자가 침해된 상표가 등록된 상표라는 것을 알았다는 것에 대한 추정이고, 침해자의 “침해행위” 자체에 대한 추정이 아니다.<sup>145)</sup> 따라서 우리 상표법 제112조에 의해서는 침해자에게 상표침해행위에 대한 고의를 추정할 수 없다.<sup>146)</sup>

다음으로 두 번째 요건은 상표권자가 침해자가 자신의 상표권을 동일, 유사범위에서 무단으로 업으로서 사용하였다는 것을 증명하면 된다.<sup>147)</sup> 이를 위하여 상표권자는 침해자가 자신이 상표권으로 등록한 상표와 동일, 유사한 상표를 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용하였다는 것을 증명하여야 한다.<sup>148)</sup> 우리 대법원은 상표권자의 등록상표와 침해자의 사용상표와의 유사판단에 대하여, “상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다.”는 입장을 취하고 있다.<sup>149)</sup> 그리고 우리 대법원은 상표권자의 등록상표의 지정상품과 침해자의 사용상품의 동일, 유사판단에 대하여, “지정상품의 동일·유사 여

---

배상책임을 면할 수 있다.

144) 우리 상표법 제112조(고의의 추정) 제222조에 따라 등록상표임을 표시한 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정한다.

145) 강명수, “상표법상 고의 추정 규정에 대한 소고”, 『인하대학교 법학연구』, 제18권 제4호(2015), 115면.

146) 김원오, 앞의 논문(주 11), 559면.

147) 윤선희, 앞의 논문(주 138), 543면.

148) 문선영, “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”, 『부산대학교 법학연구』, 제41집 제2호(2020), 317면.

149) 대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결.

부는 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것이다.”는 입장을 취하고 있다.<sup>150)</sup> 이에 의한다면 우리 상표법상 상표침해행위는 등록상표에 대한 “동일, 유사범위”에서의 “상품출처혼동행위”이다.<sup>151)</sup>

그리고 세 번째 요건, 네 번째 요건, 다섯 번째 요건은 상표권자가 증명하기 어렵기 때문에, 우리 상표법은 이들 요건에 대한 상표권자의 증명책임을 경감시키기 위하여 상표법 제110조에서 민법 제750조에 대한 특칙을 두고 있다.<sup>152)</sup> 상표법 제110조 제1항 제1호는 상표침해행위로 인하여 “상표권자가 입은 손해액”에 근거하여 일실이익을 산정하는 규정이고, 상표법 제110조 제1항 제2호는 일실이익과 합리적인 사용료를 혼합하여 산정하는 방법에 대한 규정이다.<sup>153)</sup> 그리고 상표법 제110조 제3항은 상표침해행위로 인하여 “침해자가 획득한 이익액”을 상표권자의 손해액으로 추정하여 손해배상액을 산정하는 방법, 즉 침해자의 이익액에 근거하여 일실이익을 산정하는 규정이다. 상표법 제110조 제4항은 합리적인 사용료의 산정방법에 대한 규정이다.<sup>154)</sup> 특허법상 합리적인 실시료의 산정방법과 상표법상 합리적인 사용료의 산정방법의 가장 큰 차이점은 특허권자는 특허발명을 실시하지 않아도

---

150) 대법원 1997. 5. 16. 선고 96후1583 판결.

151) 앞에서 언급하였듯이, 미국 상표법 제1125조(a)(1)(A)가 대상으로 하는 행위는 우리 상표법상 상표침해행위를 포함하는 더 넓은 개념이다.

152) 편집대표 정상조·문선영 집필부분, 『상표법 주해 II』, 박영사, 2018, 234면.

153) 우리 상표법상 일실이익과 합리적인 사용료의 혼합산정방법은 법률 17728호로 2020년 12월 22일에 개정된 상표법에 도입되었다. 상표법상 일실이익과 합리적인 사용료의 혼합산정방법은 2021년 6월 23일부터 시행되었다. 일실이익과 합리적인 사용료의 혼합산정방법이 상표법에 도입되기 이전에, 2020년 6월 9일 법률17422호로 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정방법이 특허법 제128조 제2항 제2호에 도입되었다. 상표법 제110조 제1항 제2호와 특허법 제128조 제2항 제2호는 일부 문구만을 달리 한 채로 거의 동일하게 규정되어 있다. 우리 특허법상 일실이익과 합리적인 실시료의 산정방법에 대한 자세한 내용에 대해서는 이주환, “특허침해로 인한 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법”, 『선진상사법률연구』 제92호(2020) 참조.

154) 2020년 10월 20일 법률 17531호로 이루어진 상표법 개정으로 기존의 “상당한 사용료”가 “합리적인 사용료”로 용어가 변경되었다. 이는 2019년 1월 8일 법률 제16028호로 이루어진 특허법 개정으로 기존의 “상당한 실시료”가 “합리적인 실시료”로 용어가 변경된 것을 계기로, 상표법의 개정에도 영향을 미친 것으로 판단된다.

침해자로부터 합리적인 실시료를 받을 수 있지만, 상표권자는 등록상표를 사용하지 않으면 합리적인 사용료를 받을 수 없다는 것이다.<sup>155)</sup> 나아가 상표법 제110조 제6항은 상표침해행위에 의하여 손해가 발생한 것은 인정되나, 상표권자가 손해액을 증명하는 것이 극히 곤란한 경우, 법원이 재량으로 변론전체의 취지와 증거조사결과에 의하여 손해배상액을 산정할 수 있도록 하는 규정이다. 마지막으로 상표법 제110조 제7항은 침해자의 상표침해행위가 고의적으로 이루어진 경우, 법원이 재량으로 전보적인 손해배상액의 3배 범위 이내에서 증액할 수 있는 증액손해배상제도에 대하여 규정하고 있다.<sup>156)</sup>

그리고 우리 상표법 제111조는 상표권자의 등록상표에 대한 침해자의 동일범위의 사용에 대하여 인정되는 법정손해배상제도를 규정하고 있다.<sup>157)</sup> 이 규정은 미국 상표법 제1117조(c)가 규정하는 “위조표장의 사용행위”에 대한 법정손해배상제도에 대응하는 규정이다.<sup>158)</sup> 다만 우리 상표법상 제111조가 규정하는 법정손해배상제도와 미국 상표법 제1117조(c)가 규정하는 법정손해배상제도의 차이점은, 전자는 각 상품당 금액과 상관이 없이, 등록상표와 동일성이 있는 상표를 사용한 침해자의 전체 상품에 대하여 1억 원 이하의 금액이 법정손해배상액으로 주어지고, 만일 침해자의 행위가 고의적인

155) 대법원 2016. 9. 30 선고 2014다59712, 59729 판결. 대법원은 “상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다.”고 판시하였다.

156) 2020년 10월 20일 법률 17531호로 이루어진 상표법 개정으로 상표법상 증액손해배상제도가 도입되었다. 상표법상 증액손해배상제도는 2020년 10월 20일부터 시행되었다. 이는 2019년 1월 8일 법률 제16028호로 이루어진 특허법 개정으로 특허법상 증액손해배상제도가 도입된 것에 영향을 받은 것으로 판단된다. 상표법상 증액손해배상제도와 특허법상 증액손해배상제도는 거의 동일한 내용으로 규정되어 있다. 다만 양자 간의 중요한 차이점은 상표법은 증액손해배상의 정도를 판단할 수 있는 8가지의 고려사항의 하나로 “침해행위로 인하여 해당 상표의 식별력 또는 명성이 손상된 정도”를 규정하고 있지만, 특허법은 증액손해배상의 정도를 판단할 수 있는 8가지의 고려사항의 하나로 “침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부”를 규정하고 있다는 것이다. 이외에 나머지 7가지 고려사항은 상표법상 증액손해배상제도와 특허법상 증액손해배상제도에서 동일하다.

157) 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729(병합) 판결.

158) 우리 상표법상 법정손해배상제도는 한미 FTA 협정이행의 일환으로 도입되었다.

것이라면 3억 원 이하의 금액이 법정손해배상액으로 주어지지만,<sup>159)</sup> 후자는 등록상표와 동일성이 있는 상표를 사용한 침해자의 각 상품당 “1000달러 이상 200,000달러 이하의 금액”이 법정손해배상액으로 주어지고, 만일 침해자의 행위가 고의적인 것이라면 상품 하나당 “2,000,000달러 이하의 금액”이 법정손해배상액으로 주어진다는 것이다.<sup>160)</sup>

연방대법원의 Romag Fasteners 판결에서 살펴본 쟁점과 관련하여, 우리 상표법 제110조 제3항은 침해자의 이익액에 근거한 일실이익을 산정함에 있어서 별도로 침해자의 “고의”에 대한 증명을 요구하지 않는다.<sup>161)</sup> 다만 우리 상표법은 판례에 의하여 상표권을 침해한 자에 대하여 “과실”이 있는 것으로 추정하고 있다.<sup>162)</sup> 그리고 우리 상표법 제112조의 고의의 추정은 침해자가 침해된 상표가 등록된 상표라는 것을 알았다는 것에 대한 추정에 해당할 뿐이다. 이런 측면에서 미국 상표법과 우리 상표법 모두 “상품출처혼동행위”에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정함에 있어서, 전제요건으로 피고의 “고의”를 요구하고 있지 않다는 점에서, 양 국가의 법리가 같은 입장을 취하고 있다고 할 수 있다.<sup>163)</sup> 특히 우리나라 법은 미국법과 같은 형평법적 전통을 가지지 않다는 점에서,<sup>164)</sup> 그리고 우리 상표법은 상표권자의 손해액에 근거한 일실이익 산정방법과 침해자의 이익액에 근거한 일실이익 산정방법을 병존적인 권리자의 구제방법으로 인정하고 있다는 점에서, 침해자의 이익액에 근거한 일실이익을 산정함에 있어서 별도로 침해자의 고의가 요구된다고 판단하는 것은 우리 상표법의 손해배상액 산정방법 체계에 부합하지

---

159) 우리 상표법 제111조.

160) 15 U.S.C. § 1117(c).

161) 우리 상표법 제110조 제3항. 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 경우에는 그 이익액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정한다.

162) 대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결.

163) 미국 상표법 1125조(a)가 규정하는 “출처혼동행위”에 우리 상표법상 상표침해행위로 인정되는 “상품출처혼동행위”가 포함된다.

164) 따라서 앞에서 언급한 미국 지적재산권 교수 연합회가 제출한 법정조언서가 제기한 상표법의 정책적 관점에서의 주장은 우리나라에서 논의되기에 적절하지 않은 측면이 있다.

않는다.<sup>165)</sup> 한편 우리 상표법과 달리, 미국 상표법은 미국 상표법 제1125조(c)에서 희석화행위를 미국 상표법상 상표침해행위로 규정하고 있고, 미국 상표법 제1117조(a)는 희석화행위에 대해서는 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 인정하기 위하여, 피고의 “고의”를 요구하고 있다는 점에서는 양국가의 법리에 차이점이 있다.<sup>166)</sup>

## VII. 결론

우리 상표법은 등록상표의 동일, 유사범위에 대한 상품출처혼동행위에 대하여 손해배상을 인정하고 있고, 그중에서 등록상표의 동일범위에 대한 사용행위에 대하여 제111조에서 법정손해배상을 인정하고 있다.<sup>167)</sup> 이에 비하여 미국 상표법은 제1125조에서 출처혼동행위, 허위광고행위, 트레이드 드레스 침해행위, 희석화행위, 사이버스퀴팅행위, 위조표장 사용행위를 미국 상표법이 적용되는 행위로 규정하고 있고, 상표법 제1117조에서 이들 행위에 대한 다양한 형태의 손해배상액 산정방법에 대하여 규정하고 있다. 우리 상표법과 미국 상표법의 손해배상액 산정방법에 대한 이러한 법 규정상의 차이점은 양국 상표법의 법제 차이에 기인한다. 즉 우리 상표법은 등록상표에 대한 상품출처혼동행위만을 상표침해행위로 인정하면서, 미국 상표법이 규정하는 다양한 행위들을 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위로 규정하는 법제를 채택하고 있기 때문이다.<sup>168)</sup>

---

165) 즉 우리 상표법이 상표권자의 손해액에 근거한 일실이익 산정방법에 침해자의 고의를 요구하고 있지 않음에도, 침해자의 이익액에 근거한 일실이익을 산정함에 있어서 별도로 침해자의 고의를 요구한다고 판단하는 것은 우리 상표법의 손해배상액 산정방법 체계에 부합하지 않는다.

166) 희석화행위는 우리 상표법상 특허침해행위가 아니다. 다만 희석화행위는 우리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 부정경쟁행위에 해당한다.

167) 앞에서 살펴보았듯이 우리 부정경쟁방지법 제2조는 미국 상표법이 규정하고 있는 다양한 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있고, 우리 부정경쟁방지법 제14조2는 이들 행위에 대한 손해배상액 산정방법에 대하여 규정하고 있다.



미국 상표법 제1117(a)는 출처혼동행위, 허위광고행위, 트레이드 드레스 침해행위, 사이버스퀴팅행위, 고의적인 희석화행위에 대하여 원고의 이익액에 근거한 손해배상액 산정방법과 피고의 이익액에 근거한 손해배상액 산정방법을 인정하고 있다. 다만 미국에서의 피고의 이익액에 근거한 손해배상액 산정방법의 형평법적 구제방법의 성격과 1999년 미국 의회의 『상표법 수정법』의 입법으로 인하여, 출처혼동행위에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상액이 인정되기 위하여, 피고의 고의가 필요한가에 대하여 미국 12개 지역순회항소법원의 입장이 나누어졌다. 이에 연방대법원은 Romag Fasteners 판결을 통하여, 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 출처혼동행위, 허위광고행위, 트레이드 드레스 침해행위에 대하여, 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의는 필요하지 않다고 명시적으로 판결하였다. 결국 Romag Fasteners 판결은 미국 상표법상 피고의 이익액에 근거한 손해배상액의 산정 법리를 둘러싸고, 미국 전역에 적용되는 통일적인 법리를 채택하였다는 점에서 중요한 의의가 있다. 우리 상표법 제110조 제3항은 상표침해행위에 대하여 피고의 이익액에 근거한 일실이익 산정방법에 대하여 규정하고 있지만, 우리 상표법은 이를 인정하기 위한 전제조건으로 피고의 고의를 요구하고 있지 않다는 점에서, 미국 연방대법원이 Romag Fasteners 판결에서 채택한 법리와 동일한 입장을 취하고 있다.

추가적으로 Romag Fasteners 판결에서 미국 연방대법원은 이 사건 주된 쟁점이 되는 단어인 “고의”라는 단어를 “willful”뿐만 아니라 “intentional”이라는 단어도 사용하고 있는데, 이는 같은 의미로 이해하면 될 것으로 판단된

---

168) 앞에서 살펴보았듯이 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 출처혼동행위에는 우리 상표법상의 상표침해행위와 우리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 상품출처혼동행위, 제2조 제1호 나목의 영업출처혼동행위가 포함된다. 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 허위광고행위에는 우리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 라목의 원산지 허위표시행위, 제2조 제1호 마목의 출처지 허위표시행위, 제2조 제1호 바목의 상품정보 허위표시행위가 포함된다. 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 트레이드 드레스 침해행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목에 해당한다. 미국 상표법 제1125조(c)가 규정하는 희석화행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 해당한다. 미국 상표법 제1125조(d)가 규정하는 사이버스퀴팅행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 아목에 해당한다.

다. 이와 연장선상에서 미국 특허법상 증액손해배상제도에 대한 2016년 Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc. 판결<sup>169)</sup>에서, 미국 연방대법원은 증액손해배상의 대상이 되는 고의적인 특허침해행위(willful infringement)에 대하여, 역사적으로 미국법원이 “willful”이라는 단어 이외에도 “wanton”, “malicious”, “bad-faith”, “deliberate”, “consciously wrongful”, “flagrant” 등의 다양한 단어로 규정하여 왔다고 언급하였다.<sup>170)</sup> 즉 미국 특허법상 증액손해배상제도에서 “willful”이라는 단어는 증액손해배상이 인정되는 행위에 대한 대표적 단어로 이해되고 있다.<sup>171)</sup> 다만 우리 상표법 제109조상 전보적인 손해배상제도가 규정하고 있는 “고의”와 우리 상표법 제110조 제7항상 증액손해배상제도가 규정하고 있는 “고의”는 미국 연방대법원이 Romag Fasteners 판결에서 언급하고 있는 “고의”의 의미와는 다르다. 그 이유는 “고의”의 의미는 개별 법규의 특수성과 당해 법규가 근거를 두고 있는 법정신에 근거하여 독자적으로 해석되어야 하는 개념이기 때문이다.

---

169) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S.Ct. 1923 (2016).

170) Id. p.1932.

171) Skenyon, John M. et al., *Patent Damages Law and Practice*, The West Group, 2016, § 4:18.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 나종갑, 『미국 상표법 연구』, 한남대학교 출판부, 2005.
- \_\_\_\_\_, 『불공정경쟁법의 철학적·규범적 토대와 현대적 적용』, 연세대학교 대학출판문화원, 2021.
- 문삼섭, 『미국 상표법』, 세창출판사, 2019.
- 윤선희, 『상표법』, 제5판, 법문사, 2018.
- 편집대표 정상조, 『상표법 주해 II』, 박영사, 2018.

〈단행본(서양)〉

- McCarthy, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Fifth edition, Thomson West, 2020.
- Skenyon, John M. et al., *Patent Damages Law and Practice*, The West Group, 2016.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 강명수, “상표법상 고의 추정 규정에 대한 소고”, 『인하대학교 법학연구』 제18권 제4호(2015).
- 김병일, “상표권침해로 인한 손해배상”, 『창작과 권리』, 제15호(1999).
- 김원오, “상표법상 법정손해배상 청구요건과 손해배상액의 결정”, 『법학연구』, 통권 제47집(2016).
- 문선영, “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”, 『부산대학교 법학연구』 제41집 제2호(2020).
- 육소영, “상표법상의 손해배상제도의 문제점과 그 해결방안”, 『법학연구』, 제13권 제1호(2002).
- 이주환, “특허침해로 인한 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법”, 『선진상사 법률연구』, 제92호(2020).
- 장태미·정차호, “상표법에 손해배상액 증액제도를 도입할 필요성이 있는지 여부에 대한 검토”, 『서울법학』 제28권 제2호(2020).

〈학술지(서양)〉

- Antonides III, William, “Awarding a Plaintiff a Defendant’s Profits in Trademark

- Infringement Actions: Why Courts Should Universally Apply the Bright-Line Rule Requiring Willful Infringement”, 48 Rutgers L. Rec. 25 (2020).
- Baker, Steven N. & Fesak, Matthew Lee, “Who Cares about the Counterfeiters? How the Fight against Counterfeiting Has Become an in rem process”, 83 St. John’s Rev. 735 (2009).
- Cumby, Joshua Counts, “White Blackbirds: Defending the Exceptional Cybersquatter”, 54 Santa Clara L. Rev. 299 (2014).
- Heffan, Ira V., “Willful Patent Infringement”, 7 Fed. Circuit B. J. 115 (1997).
- Kallas, Amir Joe, “Not So Fast: Why Willfulness Should Remain a Requirement Prior to Disgorging Profits in a Trademark Infringement Case”, 52 U. Pac. L. Rev. 207 (2020).
- Kroninger, Timothy D., “Awarding Profits in Trademark Infringement Actions: Reconciling the Circuit Split on the Willfulness Requirement with Underlying Trademark Law Rationales”, 2018 Mich. St. L Rev. 793 (2018).
- Mannis, Jack, “Resolving the “Willfulness” Conundrum: Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.”, a Case Note, 99 Or. L. Rev. 207 (2020).
- Matturri, Lauren, “The Devil Wears Nada: How the Current Statutory Damages System for Counterfeit Trademarks as Demonstrated in Chanel, Inc. v. Matos Is out of Style”, 62 Vill. L. Rev. 327 (2017).
- Samuelson, Pamela et al., “Recalibrating the Disgorgement Remedy in Intellectual Property Cases”, 100 B. U. L. Rev. 1999 (2020).
- Tseng, Yen-Shyang, “The Role of Willfulness and Jury Trials in Trademark Infringement Actions Seeking Disgorgement of Profits”, 62-JUL Orange County Law. 49 (2020).
- York, Kenneth H., “Extension of Restitutive Remedies in the Tort Field”, 4 Ucla L. Rev. 499 (1957).
- Zavadoff, Nicolle, “Trademark Infringement and the Lanham Act: the Time for “Willfulness” to be Uniformly Defined and Applied under the Lanham Act is Now”, 52 Creighton L. Rev. 71 (2018).

#### 〈인터넷 자료〉

- Adams, Michael D. et al., “Without a Willfulness Requirement, Is the Path Clearer for Brand Owners to Pursue and Recover Trademark Damages?”, LEXOLOGY,

- <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4c69362c-29d5-4c12-be4e-95c8edd6aef9>, 검색일: 2021년 3월 31일.
- Capria, Timothy L. & Swor, Richard W.F., “Oh Snap: SCOTUS Rules on Willfulness Requirement in Romag v. Fossil Trademark Case”, LEXOLOGY, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=86ae6fc7-bd5c-4a3a-a513-beeae833be83> 검색일: 2021년 3월 31일.
- Cheruvu, Padmini & Arora, Shruti Bhutani, “The Impact of Romag Fasteners Inc. v. Fossil Inc.: Willfulness Is Not Required For An Award Of Profits In Trademark Infringement”, LEXOLOGY, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a4201f30-dc64-4d97-9384-8663d8d45670>, 검색일: 2021년 3월 31일.
- Darville, Brian B., “Supreme Court Holds Proof of Willfulness is Not a Precondition to an Award of Profits under Section 43(a)”, LEXOLOGY, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ba6086c8-5a32-4708-8d0d-538a0394b276>, 검색일: 2021년 3월 31일.
- Donner, Irah H., “Supreme Court: Willfulness Trademark Infringement Not Required to Obtain Profit Disgorgement”, LEXOLOGY, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e6691b0b-a00c-4d7a-9aef-e8d47211108f>, 검색일: 2021년 3월 31일.
- Ignacio, Vanessa A. & Hintz, Matthew P., “Romag Fasteners: SCOTUS Holds That Plaintiffs in Trademark Suits Need Not Show "Willful Intent" of Infringement to Recover Damages for Lost Profits”, LEXOLOGY, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4d262031-16f3-42dd-8d39-a27ac54e7488>, 검색일: 2022년 3월 31일.
- Lebron-Dykeman, Christine, “Supreme Court in Romag v. Fossil Finds Willfulness Relevant but Not Required for Trademark Profits”, LEXOLOGY, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1b1398d0-9008-46ff-9604-4e91b1bce47a>, 검색일: 2022년 3월 24일.
- Matuschak, Mark G. & Shepherd, Rieko H., “Supreme Court Holds that Willfulness is Not a Requirement to an Award of an Infringer’s Profits”, LEXOLOGY, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3d5fbd5c5-b334-4cea-8e13-ea82141d6f4e>, 검색일: 2021년 3월 31일.
- Meddings, Lori S. et al., “Trademark Infringement Litigation: Willfulness No Longer Necessary for Award of Profits”, LEXOLOGY, <https://www.lexology.com/lib>

rary/detail.aspx?g=dc4786c3-7d18-4488-9c70-f61ce918db24), 검색일: 2022년 3월 31일.

Howard, Melanie et al., "Supreme Court Holds Trademark Infringement Does Not Require a Finding of "Willful" Infringement To Recover an Award of Profits", LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7b605e21-2be2-4217-b8a5-2f14fadd5e26>>, 검색일: 2022년 3월 24일.

Mulkern, Patrick J., "SCOTUS: Willfulness Not Required for Trademark Infringement Plaintiff to Recover Defendant's Profits", LEXOLOGY, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=be604c9d-0f0d-44ce-9f28-862db7298199>>, 검색일: 2021년 3월 31일.

Whether the Defendant's Willfulness is Required as a  
Prerequisite for Calculating Damages Based on  
Defendant's Profits in the U.S. Trademark Law  
—Focused on the Supreme Court's  
Romag Fasteners Decision—

Lee, JooHwan

Section 1117(a) of the U.S. Trademark Act stipulates various methods of calculating damages, including the method of calculating damages based on defendant's profits, in the event of a confusion of origin, false advertising, trade dress infringement under Section 1125(a), a willful dilution under Section 1125(c), and a cybersquatting under Article 1125(d). Until the Romag Fasteners decision of the U.S. Supreme Court had been decided on April 2, 2020, there was a disagreement between the regional circuit courts of appeals as to whether the defendant's willfulness was necessary for calculating damages based on defendant's profits, in the case of a confusion of origin. Accordingly, the Supreme Court held that Section 1117(a) has not required the defendant's willfulness in order to calculate damages based on the defendant's profits for a confusion of origin as stipulated in Section 1125(a), therefore defendant's willfulness was not required to calculate damages based on the defendant's profits. This decision is significant in that it adopted a uniform legal principle applied throughout the U.S. with respect to the

method of calculating damages based on the defendant's profits. Eventually, the intention of the Supreme Court to block “forum shopping” for trademark infringement lawsuits is inherent in this judgment.

Keyword .....

U.S. Trademark Law, Trademark Infringement, Damages, Method of Calculating Damages, Infringer's Profit, Willfulness, Romag Fasteners Decision