

상표법상 법정손해배상제도의 위상정립과 입법론적 과제*

김 원 오**

- I. 서 설
 1. 법정손해배상제도의 의의
 2. 문제의 제기와 연구방향
- II. 상표법상 법정손해배상제도의 법적 성격과 위상
 1. 법정손해배상제도의 목적과 기능
 2. 두 가지 유형별 대비 고찰
 3. 저작권법 등 타 법령에서 도입된 법정손해배상제도와와의 비교
 4. 우리 상표법에 도입된 법정손해배상제도의 특색과 성격
- III. 재량적 손해배상인정 제도와 비교한 독자적 존재의의
 1. 재량에 의한 상당한 손해액의 인정
 2. 하급심 판결의 실태와 제기되는 쟁점들
 3. 차별화와 독자적 존재의의에 대한 검토필요성
4. 제67조 제5항과 비교한 적용 및 운영상의 차별화에 대한 검토
- IV. 상표법상 법정손해배상제도의 운용 방향
 1. 법정손해배상제도의 기본역할과 방향에 관한 쟁점
 2. 우리 법체계와의 조화 우선 vs 법정손해배상제도 역할 존중과 능동적 활용
- V. 입법론적 재고가 필요한 사항에 관한 검토
 1. 상한선의 증액과 하한선의 설정 문제
 2. 적용예외 사유의 명시: 제조당시의 적법성여부
 3. 기타 개정의 필요성에 관한 논의
- VI. 결 론

* 이 논문은 2015년 11월 2일 대법원 특별소송실무연구회에서 발표한 자료의 일부를 토대로 논문형식에 맞게 수정 가공한 것임.

** 인하대학교 법학전문대학원 교수, oneokim@inha.ac.kr.

초 록

2007년 한·미 FTA협정에 의해 상표법에 도입된 법정손해배상제도는 우리에게 생소한 제도이며 동 협정의 비준이 늦어지는 바람에 2012년에야 발효되어 시행되고 있으나 그 법적 성격과 타 손해배상규정과의 관계상의 위상이 불분명하여 제도 운영에 어려움을 겪고 있다. 상표법상 도입된 법정손해배상제도가 제도적으로 안착되기 위해서는 그 법적 성격과 위상 정립이 전제적 문제이자 가장 시급한 문제로 부각되고 있다. 특히 본 제도는 징벌적 성격과 손해전보 보충적 성격을 동시에 지니고 있어 제도 운영상 방점을 어디에 두느냐에 따라 청구요건 해석 및 법정손해액 인정 등에 미치는 영향이 지대할 것으로 생각된다. 성격규명과 위상정립을 통해 상표법상 법정손해배상제도를 어디에 방점을 두고 운영할 것인가에 대한 판단은 비단 법정손해액 확정의 경우뿐만 아니라 i) 법정배상제도의 적용범위와 적용요건 해석에 미치는 영향도 있고 ii) 향후 제도개선 방향성에 미치는 영향도 있을 것이며 iii) 다른 손해배상 관련규정의 운영에 미치는 영향도 무시할 수 없을 것으로 보인다. 이에 본고에서 상표법상 도입된 법정손해배상제도의 법적 성격을 그 제도 본질적 분석과 미국의 입법례 등의 분석을 통해 고찰해 보았다. 또한 타법에서의 법정손해배상제도 및 상표법 내의 다른 손해배상 규정, 특히 재량에 의한 손해배상규정과의 비교를 통해 그 위상을 점검해 보았으며 입법상 미비사항을 비롯하여 효과적인 제도운영을 위해 필요한 입법론적 쟁점과제에 대해서도 고찰해 보았다. 아울러 이 제도를 가급적 우리 법체계와 조화될 수 있는 해석을 통하여 제한적으로 운용할 필요가 있는 것인지 아니면 법정손해배상제도 본연의 본질에 충실한 해석·적용을 해야 하는 것인지 등 운영방향에 대한 검토도 해 보았다.

주제어

상표권 침해, 상표위조행위, 손해배상, 법정손해배상, 법정손해배상의 법적 성격, 법정손해배상의 위상, 법정손해배상의 입법론적 과제, 손해액산정

I. 서 설

1. 법정손해배상제도의 의의

(1) 의 의

소위 ‘법정손해배상제도’(Statutory damages)는 민사소송에서 원고가 실제 손해를 입증하지 않은 경우에도 사전에 법령에서 규정한 손해액(Pre-established damages)¹⁾ 또는 일정한 범위의 금액을 법원이 원고의 선택에 따라 손해액으로 인정할 수 있는 제도이다. 법령마다 그 내용에 약간의 차이가 있으나 대체로 원고가 청구를 기반으로 실손해(actual damage)의 배상에 같음하거나 그에 덧붙여, 법원이 일정한 침해 단위당 일정 금액(하한)이 상 일정 금액(상한) 이하의 범위의 배상액을 정하여 배상을 명할 수 있도록 하는 제도를 말한다. 배상액이 고정되어 있거나 상한 또는 하한이 없는 경우도 있다.

(2) 취 지

상표법에 도입된 법정손해배상은 상표권 침해저지를 위한 예방효과와 함께 실손해 입증이 곤란한 경우 권리자가 이를 선택할 수 있는 전보배상 보충적 기능으로 인해 상표권자 보호에는 매우 효과적인 제도라고 할 수 있으나²⁾ 후술하는 바와 같이 그 기능과 법적 성격이 불투명하며 실손해 배상 원칙에 익숙한 대륙법체계에는 생소한 제도이다.

1) KORUS FTA 한글 협정문에는 “법정손해배상”이라는 표현을 쓴 반면 그 영문 협정문은 “Pre-established damages”라고 하여 확정손해배상으로 표현하고 있다. 이러한 표현에도 불구하고, 미국 연방 저작권법 및 연방 상표법상의 법정손해배상(statutory damages)을 도입하라는 것으로 이해된다. 김원오, “상표위조행위에 대한 법정손해배상제도의 도입 검토,” 『산업재산권』 제24호(2007), 2면 참조.

2) 외교통상부, 한·미 FTA 상세설명자료, 2010.1., 152면.

2. 문제의 제기와 연구방향

(1) 문제의 제기

2007년 한·미 FTA협정에 의해 상표법상 도입된 법정손해배상제도는 동협정의 비준이 늦어지는 바람에 2012년에야 발효되어 시행되고 있으나 그 법적 성격과 타 손해배상규정과의 관계상의 위상이 불분명하여 제도 운영에 어려움을 겪고 있다. 상표법상 도입된 법정손해배상제도가 제도적으로 안착되기 위해서는 그 법적 성격과 위상 정립이 전제적 문제이자 가장 시급한 문제로 부각되고 있다. 특히 본 제도는 징벌적 성격과 손해전보 보충적 성격을 동시에 지니고 있어 제도 운영상 방점을 어디에 두느냐에 따라 청구요건 해석 및 법정손해액 인정 등에 미치는 영향이 지대할 것으로 생각된다. 예컨대 징벌적 성격에 방점을 두고 운영할 경우 법정손해배상액 산정에 있어 침해의 억제효과를 중요한 변수로 고려하지 않을 수 없고 이에 따라 악의적 상표 위조행위에 대해서는 상한선에 가까운 법정배상액을 산정할 수 있다. 반면 전보적 성격에 더 비중을 두고 운영할 경우 배상액 결정의 고려요소도 달라질 것이며 금액도 실손해액이나 피침해자 이득액에 가까운 정도로 책정될 수밖에 없다.

성격규명과 위상정립을 통해 상표법상 법정손해배상제도를 어디에 방점을 두고 운영할 것인가에 대한 판단은 비단 법정손해액 확정의 경우뿐만 아니라 i) 법정배상제도의 적용범위와 적용요건 해석에 미치는 영향도 있고 ii) 향후 제도개선 방향에 미치는 영향도 있을 것이며 iii) 다른 손해배상 관련규정의 운영에 미치는 영향도 무시할 수 없을 것으로 보인다.

(2) 연구 방향

이에 본고에서 상표법상 도입된 법정손해배상제도의 법적 성격을 그 제도본질적 분석과 미국의 입법례 등의 분석을 통해 고찰해 본다. 또한 타법에서의 법정손해배상제도 및 상표법 내의 다른 손해배상 규정, 특히 재량에 의한 손해배상규정과의 비교를 통해 그 위상을 점검해 보고자 한다. 나아가 입법

상 미비사항을 비롯하여 효과적인 제도운영을 위해 필요한 입법론적 쟁점과 제에 대해서도 고찰해 본다. 아울러 이 제도를 가급적 우리 법체계와 조화될 수 있는 해석을 통하여 제한적으로 운용할 필요가 있는 것인지 아니면 법정 손해배상제도 본연의 본질에 충실한 해석·적용을 해야 하는 것인지 등 운영방향에 대한 검토도 해 보기로 한다.

II. 상표법상 법정손해배상제도의 법적 성격과 위상

1. 법정손해배상제도의 목적과 기능

1961년 미국의회에 제출한 저작권청의 보고서에서 법정손해배상제도의 입법취지로 제시한 4가지 취지³⁾에서도 드러나듯이 법정손해배상제도의 목적 내지 기능은 i) 원고의 피해 구제의 편의성, ii) 입증부담 경감기능, iii) 침해억제 기능, iv) 징벌적 기능이 복합적으로 작용한다고 할 수 있다.⁴⁾

이를 미국 의회가 제시한 3가지 정책적 기능으로 설명하기도 한다.⁵⁾

첫 번째는 자신의 권리옹호를 위해 원고가 소송을 제기하는 것을 장려하기 위한 목적이다.⁶⁾ 소비자 보호 또는 지적재산권법의 많은 위반에 대해 실

3) ① 저작권의 가치와 그 침해는 종종 결정하기 어렵기 때문에 실손해가 확정적이지 않은 점, ② 많은 침해의 경우에 직접 손해만이 일실사용료와 유사할 것이고 침해를 억제할 적절하고 충분한 인센티브를 제공하지는 않는 점, ③ 실손해는 종종 소송에 드는 비용보다 적은 점, ④ 피고의 이익이 적을 수 있고 부적절한 배상이 될 수 있는 점 등을 법정손해배상의 근거로 제시하였다. 3) Report of the Register of Copyrights on the General Revision of the U.S. Copyright Law, 102-103 (House Comm. Print 1961).

4) 봉영준, “저작권법상 법정손해배상의 법적 성질,” 『법과 정책연구』 제14집 제4호(2014. 12), 2016~2025면.

5) Geoffrey S. Stewart, “Emerging Issues in Statutory Damages,” July 2011, http://www.jonesday.com/emerging_issues_in_statutory_damages/.

6) See, e.g., Parker v. Time Warner Entm’t Co., 331 F.3d 13, 22 (2d Cir. 2003) (noting that the statutory damage provisions of the Cable Privacy Act seek “to encourage the filing of individual lawsuits as a means of private enforcement of consumer protection laws”).

제 손해가 발생하였음에도 소송을 제기하기에는 너무 소송가액이 작은 경우를 우려한 의회는 법원에 대한 접근을 장려하기 위해 최소한의 손해 배상을 보장하려는 취지가 있다.⁷⁾ 법정손해배상제도는 변호사 비용 전환 규정⁸⁾ 또는 집단소송(class actions)이 가져다주는 것 이상의 절차적 인센티브를 제공하는 것이라 할 수 있다.

둘째, 법정손해배상 규정은 소송을 신속하게 처리할 수 있도록 촉진시킨다. 법정손해배상은 실손해증명과 동일한 수준의 증명을 요하지 않고 손해의 정량화 또는 증명이 어려울 수 있기 때문에⁹⁾ 법정손해배상 청구가 훨씬 간편하고 신속한 구제수단이 된다. 경우에 따라 아주 단순화된 원고의 입증 책임이 소송을 제기하고자 하는 또 다른 인센티브로 작용할 수 있다.¹⁰⁾

루이뷔통 상표 사건에서¹¹⁾ 제5 항소법원은 의회가 Lanham법에 따라 법정손해배상을 제정한 이유를 설명함에 있어 “위조의 기록은 종종 존재하지 않거나 부적절하거나 또는 기만적인데 이는 관여한 불법위조행위의 규모나 정도를 의도적으로 왜곡시키려는 의도를 갖기 마련이어서 이러한 경우에 실손해액을 증명하는 것이 매우 어렵기 때문이라”는 이유를 제시한 바 있다.

셋째, 미국의 법정손해배상 규정은 징벌적 목적(punitive purpose)을 가지

7) See, e.g., *Perrone v. Gen. Motors Acceptance Corp.*, 232 F.3d 433, 436 (5th Cir. 2000) (noting that statutory damages under TILA encourage private attorneys general to police disclosure compliance) and *Forman v. Data Transfer, Inc.*, 164 F.R.D. 400, 404 (E.D. Pa. 1995) (holding that statutory damages under the TCPA provide adequate incentive for an individual plaintiff to bring suit on his own behalf).

8) A New Dilemma for Plaintiffs in Counterfeiting Actions: Statutory Damages vs. Attorney Fees, <http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=42bddc95-51a0-466b-aea6-1b9d8840bfde>.

9) *Douglas v. Cunningham*, 294 U.S. 207, 209 (1935) (explaining that the statutory damages under the Copyright Act of 1909 “give the owner of a Copyright some recompense for injury due to him, in a case where the rules of law render difficult or impossible proof of damages or discovery of profits”).

10) See *F. W. Woolworth Co. v. Contemporary Arts, Inc.*, 344 U.S. 288, 233 (1952) (noting that statutory damages under the Copyright Act are permissible when the calculation of actual damages would involve auditing the plaintiff's entire company).

11) *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. LY USA*, 2008 WL 5637161 at 1 (S.D.N.Y. Oct. 3, 2008) 및 그 항소심판결 (Second Circuit 2012.3.29자 판결).

고 있다. 일부는 징벌적 성격을 부인하는 입장을 취하기도 하지만¹²⁾ 미국 법원은 저작권법에 따른 법정손해배상이 “침해에 대한 징벌적 제재”의 역할을 한다고 밝힌 바 있고¹³⁾ “징벌적 성격뿐만 아니라 보상적 목적도 동시에 갖는다”고 판시한 바도 있다.¹⁴⁾ 법정손해배상의 징벌적 요소가 특정 상황에서는 적법절차의 문제(due process issues)¹⁵⁾를 야기할 수 있다.

2. 두 가지 유형별 대비 고찰

(1) 제도적 목적과 기능의 우선순위

앞서 살펴본 바와 같이 통상 법정손해배상제도는 권리자의 입증책임을 대폭 완화하고 법원의 손해배상액결정에 대한 재량범위를 크게 확대한 것으로서 i) 권리자가 입은 손해에 대하여 적절하고 신속한 배상을 보장함과 동시에 ii) 침해행위를 억제하고자 하는 목적을 가지고 있지만 그 규정방식에 따라 어떤 목적을 우선시하여 적용하고 운영하는지가 구별될 수 있는데 미국과 중국이 이를 대조적으로 보여주고 있다.

(2) 규정방식에 따른 구체적 유형화 기준

유형화의 척도로 i) 당사자가 실손해액에 기한 배상청구와 법정손해배상

12) See, e.g., *Harris v. Mexican Specialty Foods, Inc.*, 564 F.3d 1301, 1312-13 (11th Cir. 2009).

13) *Cass County Music Co. v. C.H.L.R. Inc.*, 88 F.3d 635, 643 (1996). Accord on *Davis v. The Gap Inc.*, 246 F.3d 152, 172 (2nd Cir. 2001) [“The purpose of punitive damages—to punish and prevent malicious conduct—is generally achieved under the Copyright Act through the provisions of 17 U.S.C. § 504(c)(2)”].

14) *Burns v. First American Bank*, 2006 WL 3754820, at *11 (N.D. Ill. 2006) [citing *Feltner v. Columbia Pictures Television, Inc.*, 523 U.S. 340, 352-53 (1998)].

15) 실손해에 대한 입증없이 형사처벌에 준하는 과도한 배상액을 부과시킨다는 측면에서 문제: Sheila B. Scheuerman, *Due Process Forgotten: The Problem of Statutory Damages and Class Actions* *Missouri Law Review*, Vol. 74, 2009; Blaine Evanson, *Due Process in Statutory Damages* *Georgetown Journal of Law & Public Policy*, Vol. 3, 2005.

청구를 임의로 선택할 수 있는지 여부 ii) 법정손해액의 최저한도가 정해져 있는지 여부¹⁶⁾ iii) 의도적 침해시 상한선 증액 여부 iv) 특수한 경우에만 제한적으로 적용되는지 여부 등을 들 수 있다.

이에 따라 2가지 유형으로 구별해 볼 수 있고 각각의 유형을 대변하는 나라로 미국과 중국이 있다.

구 분	미 국 형	중 국 형
법적 성격	징벌적 성격 겸비 (징벌적 배상형)	실손해 입증부담 경감 위한 보충적 성격(실손해 입증 완화형)
임의선택	가 능	불 가
하한선	유	무
악의시 상한증액	유(10배)	무(별개로 징벌적 3배 배상 신설)
대상제한성	상표위조행위에만 적용	모든 상표권 침해에 적용

(3) 양 입법례의 대조적 차이점

1) 미국 상표법상 법정손해배상제도

미국은 위 표의 4가지 선택기준을 모두 충족하여 징벌적 성격이 강한 제도적 장치임을 알 수 있다. 연혁적으로 살펴보면 저작권의 경우 초기에는 전보적 성격과 입증부담 경감에 치중한 ‘보충적 성격’의 제도로 출발하였으나 위조범죄의 조직화, 인터넷의 등장 등 시대 변화에 따라 징벌적 성격이 점차 강화되어 왔고 현재로서는 법정손해배상액 산정에 있어 ‘침해의 억제효과’를 중요한 변수로 고려하고 있다.¹⁷⁾

한편 상표법상 법정손해배상제도는 저작권법상 징벌적 성격이 강화된 이후인 1996년에 뒤늦게 도입되었고 이와 별개로 미국은 악의의 상표위조행위

16) 조영선, “저작권 침해로 인한 법정손해배상,” 『法曹』 通卷667號(2012.04), 128면 이하에서는 앞의 2가지 기준을 가지고 저작권법상 법정배상제도의 성격과 위상에 대해 비교적 자세히 논하고 있다.

17) 저작권법상 법정배상제도의 자세한 연혁과 법리의 발전과정에 대해서는 봉영준, 앞의 논문, 2033면 이하 참조.

에 대해 일정조건하에서 실손해액이나 이익액의 3배의 손해배상(treble damages)을 명하는 규정¹⁸⁾도 포함하고 있어 징벌적 성격이 강한 시스템임을 알 수 있다. 그러나 이것조차 본래의 징벌적 손해배상(punitive damages)제도와는 구별된다. 우선 징벌적 손해배상 제도는 형식상 민사적 구제수단이지만 그 본질적인 내용은 형사벌로 기능하고 있다는 점에서 법정손해배상제도와 법적 성격에 차이점이 있다. 양자는 인정요건에도 차이가 있는데 징벌적 손해배상제도는 반복적·계속적 불법행위에 대한 처벌이 주된 목적이므로 행위자의 ‘악성’이 요구되며 그 배상의 크기를 결정하는 데 핵심적 요소가 된다. 반면 법정손해배상제도는 행위자의 악성의 정도와 상관없이 적정한 배상과 억지를 담보할 수 있는 수준으로 결정하면 된다. 행위자의 고의성은 비례차원에서 제한적 형태로만 고려한다.¹⁹⁾ 이렇게 상표법상 법정손해배상제도는 그 목적과 배상액의 성격에서 징벌적 손해배상 제도와 구별되지만 그 경계선이 점차 허물어져 가는 경향을 보여주고 있다.

2) 중국 상표법상 법정배상제도

중국은 법정손해액 300만 위안을 명시하고 있을 뿐 실손해액 등 전보배상액 확증이 곤란한 경우에만 적용 가능하여 임의선택이 불가하고, 최소액을 보장하는 하한선도 없고, 악의의 경우 그 상한선을 증액하는 규정도 없고 모든 상표권침해 행위에 적용되어 대상적 제한도 없다. 이러한 방식은 손해액 산정의 어려움과 입증부담 경감차원에서 전보배상원칙의 보충적 제도로만 기능하고 있다는 것을 보여 주고 있다.

18) 램햄법 제35조(b): 15 U.S.C. §1117 (b).

19) 그 외의 추가적 구별론에 대해서는 김태선, “미국배액배상제도 및 법정손해배상제도의 도입에 관한 소고,” 『민사법학』 제66호(2014.3), 257~258면.

3. 저작권법 등 타 법령에서 도입된 법정손해배상제도와의 비교

(1) 타 법령과의 비교²⁰⁾

상표법 외에도 저작권법과 정보통신망법 및 신용정보법을 비롯, 최근에 개인정보 보호법에도 법정손해배상 제도가 도입된 바 있다.²¹⁾

구 분	상 표 법	저작권법	정보통신망법 ²²⁾	신용정보법 ²³⁾
고의·과실 요부	○	○	○	○
고의·과실 입증책임	-	-	입증책임 전환	입증책임 전환
선택 기한	변론 종결 전	변론 종결 전	-	변론 종결 전
청구기간	-	-	① 이용자가 개인정보의 누출 등의 사실을 안 날부터 3년 이내 ② 개인정보의 누출 등이 발생한 날부터 10년 이내 ²⁴⁾	① 신용정보의 누출 등의 사실을 안 날부터 3년 이내 ② 신용정보의 누출 등이 발생한 날부터 10년 이내 ²⁵⁾
다른 손해배상과의 관계	제66조의2에 대신하여 청구 가능	실 손해, 제125조 또는 제126조에 갈음하여 청구 가능	제32조에 대신하여 청구 가능	제43조에 대신하여 청구 가능
산정의 단위적 기준(수)	무	각 저작물마다	무	무

20) 최경진, “새로 도입된 법정손해배상에 관한 비판적 검토 —개인정보보호 관련법에서의 법정손해배상을 중심으로—”, 『성균관법학』 제27권 제2호(2015), 175면 도표를 토대로 수정 보완함.

21) 개인정보보호법 제39조의2(법정손해배상의 청구) ① 제39조 제1항에도 불구하고 정보주체는 개인정보처리자의 고의 또는 과실로 인하여 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손된 경우에는 300만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 해당 개인정보처리자는 고의 또는 과실이 없음을 입증하지 아니하면 책임을 면할 수 없다. ② 법원은 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 제1항의 범위에서 상당한 손해액을 인정할 수 있다. ③ 제39조에 따라 손해배상을 청구한 정보주체는 사실심(事實審)의 변론이 종결되기 전까지 그 청구를 제1항에 따른 청구로 변경할 수 있다[본조신설 2015.7.24] [시행일 2016.7.25]; 이에 관해서는 최경진, 위의 논문, 175면 이하 참조.

법정 손해 액	상한	5천만원	1천만원	300만원	300만원
	증액	무	영리 목적의 고의 침해시 5천만원	무	무
	하한	×	×	×	×
산정 고려사항	변론의 전취지와 증거조사 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정				
청구요건	① 등록상표의 사용 ② 상표위조행위 에만 적용	① 둘 이상의 저 작물을 소재로 하는 편집저작물 과 2차적 저작물 은 하나의 저작 물로 봄 ② 침해행위 이 전에 저작물 등 의 등록이 되어 있어야 함	-	1. 신용정보회사 등이나 그 밖의 신용정보 이용자 가 고의 또는 과 실로 이 법의 규 정을 위반한 경 우 2. 개인신용정보 가 분실·도난· 누출·변조 또는 훼손된 경우	

- 22) 제32조의2(법정손해배상의 청구) ① 이용자는 다음 각 호의 모두에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 기간 내에 정보통신서비스 제공자등에게 제32조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 300만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 해당 정보통신서비스 제공자등은 고의 또는 과실이 없음을 입증하지 아니하면 책임을 면할 수 없다.
1. 정보통신서비스 제공자 등이 고의 또는 과실로 이 장의 규정을 위반한 경우
 2. 개인정보가 분실·도난·누출된 경우
- ② 법원은 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 제1항의 범위에서 상당한 손해액을 인정할 수 있다.
- 23) 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률[시행2015.9.12] [법률 제13216호, 2015.3.11, 일부개정] 제44조의2.
- 24) 정보통신망법 시행령 제18조(법정손해배상의 청구기간).
- 25) 신용정보이용법 시행령 제35조의8(법정손해배상의 청구기간) ① 신용정보주체는 법 제43조의2 제1항에 따라 같은 항 각 호의 모두에 해당하는 행위가 있었던 사실을 안 날부터 3년 이내에 신용정보회사 등이나 그 밖의 신용정보 이용자(수탁자를 포함한다)에게 손해액의 배상을 청구할 수 있다. ② 제1항에 따른 손해액의 배상은 그 행위가 있었던 날부터 10년이 지나면 청구하지 못한다.

(2) 비교를 통해 본 상표법상 법정손해배상 제도의 특색

1) 저작권침해로 인한 법정손해배상제도와와의 비교

저작권법상²⁶⁾ 법정손해배상제도와 비교해 볼 때 상표법상 법정손해배상 청구는 그 기본요건에 있어 등록상표의 사용을 요하는 점과 상표권 침해태양 중 위조행위에 의한 침해에 국한하여 적용된다는 특색이 있다. 법정손해액 산정에 있어 저작권법상에는 산정에 관한 객체적인 기준에 대하여 각 저작물마다 그 대상이 될 수 있음을 명백하게 밝히고 있는 반면 상표법에는 대응 기준이 명시되어 있지 않으며, 영리목적의 고의침해시 법정손해액 증액 규정도 저작권법에만 있고 상표법에는 부재하다. 하한선이 없고 법정배상액 산정 고려사항을 구체적으로 제시하지 않고 재량적 상당액으로 포괄적으로만 규정한 것은 공통점이다.

2) 정보통신망법과 비교한 특색

우리가 자발적으로 지적재산권법 밖에서 법정손해배상을 도입한 첫 번째 예이다. 고의과실의 입증책임을 전환시킨 것과 독자적인 청구권 행사기간, 즉 시효기간을 둔 것이 특징이다. 정보통신망법 제32조의2의 법정손해배상은 증거법적으로는 손해와 손해액에 관한 증명도를 경감시켜주는 제도이지만, 실체법적으로 실손해 전보를 넘어 독자적으로 제재 목적 내지 기능을 갖고 있지 않다. 다만, 독자적인 청구권 행사기간, 즉 시효기간을 규정한 이상 그 효과로 실체법상 별도의 손해배상청구권을 성립시키는 특수한 불법행위 규정이라고 보면 소송법상 별도의 소송물로 취급할 수밖에 없는 특징이 있다.²⁷⁾

26) 저작권법 제125조의2 제1항에서 법정손해배상과 관련하여 “침해된 각 저작물 등마다 1천만원(영리를 목적으로 고의로 권리를 침해한 경우에는 5천만원) 이하의 범위에서 상당한 금액의 배상을 청구할 수 있다.”고 규정하고 있다. 동법 동조 제2항에서는 “둘 이상의 저작물을 소재로 하는 편집저작물과 2차적 저작물은 제1항을 적용하는 경우에는 하나의 저작물로 본다.”고 규정하고 있다.

27) 이동진, “개정 정보통신망법 제32조의2의 법정손해배상: 해석론과 입법론,” 『法學』 55권 4호(통권173호), 서울대학교 법학연구소, 2014.12, 365면 이하 참조.

4. 우리 상표법에 도입된 법정손해배상제도의 특색과 성격

(1) 전보적 · 보충적 성격

우리 상표법상 도입된 법정손해배상 제도는 후에 상술하듯이 i) 의도적 침해에 대한 상한의 가중 규정이 없고 ii) 법정손해액의 상한만 있고 하한선이 없다. iii) 고의와 과실의 구분 없이 일원적으로 규정하고 있는 점 iv) 등록상표가 사용되고 있는 경우만을 전제로 해서 인정되는 점과 v) 한미 FTA 규정상 완전배상의 이념²⁸⁾을 고려하면 피해 전보적 성격이 강하고 입증책임의 부담 경감에 치중된 성격을 갖는다고 일응 정리해 볼 수 있다.

(2) 예방적 · 징벌적 성격

한편 우리 상표법상 도입된 법정손해배상 제도는 동시에 i) 원고가 손해액 입증가능성과 무관하게 임의적으로 선택 가능하고 ii) 그 적용은 상표권 침해 일반에 모두 적용되는 것이 아니라 대상적 제한을 두어 위조행위에 국한하여 적용되고 있다. iii) 한미 FTA규정에서 법정배상액이 장래의 침해에 대한 억제력이 있을 것을 요구하고 있는 점²⁹⁾을 고려하면 예방적, 징벌적 성격도 동시에 지니고 있다고 할 수 있고, 향후 정책적 판단에 따라 얼마든지 징벌적 손해배상으로서의 성격을 강화할 수 있는 여지도 있다.

(3) 정 리

결론적으로 우리 상표법에 도입된 법정손해배상 제도는 전보적 성격과 징

28) 침해로부터 야기된 피해를 권리자에게 완전히 배상하기에 충분한 액수이어야 한다(an amount sufficient to compensate fully the right holder for the harm caused by the infringement). 이는 최저생계비와 상표등록유지관리비, 통상사용료 등을 고려하여 하한을 정함에 활용할 수 있다.

29) 협정문에 의하면 법정손해배상액은 우선 장래의 침해를 억제하기에 충분한 액수(an amount sufficient to constitute a deterrent to future infringements)이어야 한다. 이는 배상금액의 부과가 침해자에게는 물론 일반예방효과를 고려하여 침해가능성이 있는 업자들에게 큰 부담이 되어서 심리적으로 범죄의 억제효과를 가져올 수 있을 정도는 되어야 하는 것으로 해석된다.

별적 성격을 동시에 지닌 혼합형의 성격을 가진 독특한 제도라 할 수 있으며, 운영상 방점을 어디에 두느냐에 따라 사뭇 그 모습이 달라질 수 있는 여지가 있다.

III. 재량적 손해배상인정 제도와 비교한 독자적 존재의의

1. 재량에 의한 상당한 손해액의 인정

(1) 도입의 배경과 취지

상표권 침해로 인한 불법행위의 경우에도 상표권자가 손해배상을 받기 위해서는 자기가 입은 실제 손해를 입증하여야 하는데 무체물인 상표권 침해로 인한 실제 손해를 입증하는 것은 쉬운 일이 아니므로 우리 상표법은 손해배상의 청구에 관한 몇 가지 특례를 두고 있으며 최근에는 소위 ‘재량적 손해배상액 인정’(상표법 제67조 제5항) 조항을 도입하였다.³⁰⁾

(2) 본 규정의 적용과 운영현황

2000년부터 2013년경까지의 상표권침해 손해배상 적용 실태를 조사하였던 선행문헌에 의하면,³¹⁾ 약 7할 이상(70.2%, 전체 37건 중 26건)의 사례에서 본 조항을 활용하고 있음을 보여 주고 있다. 역시 적용사례 조사를 통한 최근 선행연구³²⁾에 의하면, 최근 몇 년간 상표 침해사건 등³³⁾ 손해배상이 인정

30) 상표법 제67조 제5항 및 저작권법 제126조(손해액의 인정): 법원은 손해가 발생한 사실은 인정되나 제67조의 규정에 의한 손해액을 산정하기 어려운 때에는 변론의 취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

31) 조영선, “상표권 침해에 대한 구제 법리의 재검토 —경과실 감액을 중심으로—,” 『법조』 제683호(법조협회, 2013.8.), 49면.

32) 박준석, “지적재산권 침해의 손해액 입증 곤란시 ‘상당한 손해액’의 인정에 관하여,” 『인권과 정의』 2013년 12월, 86면.

33) 2010.10.21, 2009가합91861; 2011.9.6, 2010가합76295; 2012.10.26, 2012가합41743;

된 지재 침해 사례들 중 약 7할(71.92%, 전체 57건 중 41건) 이상의 사건에서 본 조항에 의지하고 있음을 확인할 수 있다. 이와 같이 지적재산권 침해로 인한 손해배상을 긍정한 판례들은 ‘상당한 손해액 인정조항’을 다른 입증책임 경감조항에 비하여 훨씬 자주 활용하고 있음을 알 수 있다. 재량에 의한 손해배상 규정과 새로 도입된 법정손해배상 규정을 그 차이점을 중심으로 비교하여 정리하면 아래와 같다.

(3) 법정손해배상 규정과의 비교

첫째, 법정손해배상의 경우에는 상표위조행위에 한정하여 적용되지만 제 67조 제5항(재량적 손해액 결정)은 유사범위를 포함한 상표권 침해 전반에 대해 적용된다.

둘째, 법정손해배상은 상표권자의 선택적 청구가 있어야 판단할 수 있으며 그 법정손해액을 법원이 재량껏 인정할 수 있지만 그 범주의 상한이 법정되어 있고 사실상 산정방법이 계량화되어 있다고 볼 수 있는 것인 반면 상표법 제67조 제5항의 경우는 원고의 청구와 무관하게 법원이 재량적으로 인정할 수 있고 손해액 인정은 법정되어 있지 않으며 변론의 전 취지를 고려한 상당한 손해액으로 법원의 재량의 폭이 넓다.

셋째, 상표법 제67조 제5항이 보충적 성격을 지녀 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에만 적용가능한 반면 법정손해배상은 이러한 객관적 요건을 제도 이용자의 주관적 선택으로 대체한 것이다.³⁴⁾ 따라서 법정손해배상은 입증의 곤란여부와 무관하게 상표권자가 선택하여 청구하면 법원은 이에 기속된다.

넷째, 법정손해배상은 그 본질상 법원이 손해배상액 산정에 있어 징벌적 성격(침해억제)을 감안한 판단도 가능한 반면, 상표법 제67조 제5항의 경우는 실손해배상 원칙의 틀 안에서 규율되어야 한다는 제약을 벗어나기 어려워 보인다.

2011.12.15, 2011나66216 및 그 원심인 2011.7.19, 2010가합1262069.

34) 이동진, 앞의 논문, 383면.

2. 하급심 판결의 실태와 제기되는 쟁점들

(1) 법정손해배상제도의 위상과 성격에 대한 인식

최근 내려진 하급심 판결들³⁵⁾을 분석해 보면 아직 상표법 제67조의2(법정 손해배상의 청구)를 근거로 하는 손해배상청구는 드물게 발생하고 있고 청구한 사안의 구체적 내용을 살펴보다라도 독자적인 청구 권원으로서의 의미를 가진 사건은 거의 발견되지 않고 있는 등 상표법상 법정손해배상제도는 다음과 같이 실무상 제도이해와 인식이 아직 미흡한 상태에 있다는 것을 알 수 있다.

첫째, 청구요건을 제대로 심리, 판단하지 않고 있다. 등록상표 사용 요건은 심리하고 있으나 원피고 표장의 동일성 내지 위조상표의 해당여부 판단은 전무하며, 법정손해 배상으로 변경을 청구하지 않았는데도 법원이 적극적으로 심리한 사례도 있다.

둘째, 손해액의 구체적 인정과 관련하여 제기되는 문제점도 드러나고 있다. 손해액 산정시의 고려 요소에 대한 기준도 제대로 제시되지 않고 있으며 인정 금액도 고작 1백만원을 인정한 것이 다고 법정손해배상액 인정은 제67조 제5항의 인정금액을 초과하는 경우에 대해서만 인정하는 것처럼 실시하고 있는 판결도 보이고 침해한 상표가 여러 개인 경우도 총배상액 산정 시 곱하여 산출하지 아니하고 있음을 알 수 있다.

(2) 당사자들(또는 소송대리인 변호사)의 제도 인식

또한 현재까지 나온 소수의 하급심 판결들을 통해서 보면, 당사자들(또는 소송대리인 변호사)의 인식은 다음과 같은 두 가지 측면에서 볼 때 상표법 제67조의2에 기한 손해배상청구권은 상표법 제66조의2, 제67조에 기한 손해

35) 1) 서울고등법원 2013나71694(병합) 판결, 2) 광주지법 2014가합58261(본소) 2014가합 60769(반소) 판결, 3) 서울고등법원 2014나2040198 판결 및 그 1심판결인 서울중앙지법 2012가합 91684판결, 4) 서울중앙지법 2013가합62273 판결, 5) 서울중앙지법 2014가합 515705 판결 등(뒤에서 간단히 분석함).

배상청구권에 비해 손해배상책임의 발생 및 손해액에 관한 요건과 입증책임은 완화된 반면, 인정금액은 보다 적은 청구권으로 이해하고 있는 것으로 추측되고 있다.

첫째, 소의 형태 측면에서, 하급심 사건들 중 단독으로, 처음부터, 상표법 제67조의2에 기한 손해배상청구를 하는 경우가 매우 드문 것으로 보인다. 주로 주위적·예비적 청구의 형태³⁶⁾를 취하고 있고, 처음에는 상표법 제67조에 기한 청구를 하였다가 청구가 기각된 후 비로소 항소심에서 제67조의2에 기한 청구로 교환적 소변경을 한 사안도 있다.

둘째, 요건사실과 그에 관한 주장·입증의 측면에서, 하급심 실무에서 발견되는 사안들 중에는 상표법 제67조에 기한 손해배상청구의 요건사실이 충족되지 못한 사건(통상사용권자의 청구, 사용 중이 아닌 등록상표에 관한 청구, 유사 상표 사용으로 인한 침해 등)이 대부분이다. 이러한 사건들에서 당사자들의 주장내용은 상표법 제67조의2가 상표권자의 권리보호를 위하여 새로이 도입된 제도이므로 청구권 행사요건을 기존의 청구권보다 완화하여 인정하는 것이 입법취지에 부합된다고 보고 있는 듯하다. 그러나 법원에서는 위와 같은 주장들이 명문의 규정에 반한다고 보아 받아들이지 않고 있다.

또한, 요건사실에 관한 주장·입증은 동일하게 하면서³⁷⁾ 그 청구권원만을 주위적·예비적으로 기재하는 경우도 있다. 이는 상표법 제67조와 제67조의2의 요건사실이 상이하다는 점을 간과하고 후자의 경우가 당연히 완화된 요건을 전제로 할 것이라는 인식을 바로 보여주는 예라고 여겨진다.

셋째, 실무상 당사자들이 법정손해배상 제도에 기대하는 바는 좀 더 폭넓은 권리보호인 것으로 보인다. 즉 ‘상표권자(서비스표권자)가 상표를 사용할 것’(이하 ‘상표 사용 요건’이라 함)을 충족하지 못한 경우에도 상표법 제67조의2에 기한 청구라면 손해배상청구가 인정될 것으로 기대하는 듯이 보인다. 이는 상표권을 특허권과 달리 취급하여 상표 사용 요건을 충족하는 경우라야

36) 상표법 제67조에 기한 청구를 주위적 청구로, 제67조의2에 기한 청구를 예비적 청구로 함.

37) 예컨대 유사한 상표 사용으로 인한 침해라고 명시적으로 주장·입증하는 경우.

비로소 손해가 발생한 것으로 보아 손해배상책임을 인정하는 대법원의 입장에 대한 비판적 견지와도 맥을 같이하는 것으로 보인다.

넷째, 그런데 당사자들이나 변호인들의 기대와 달리 원래 법정손해배상 제도는 상표사용주의를 취하고 있는 미국에서 유래된 것이라는 점과 명문의 규정에 비추어 보면 도입된 법정손해배상 제도에 의하더라도 입증완화를 제외하고 상표 사용 요건이 불필요하다는 등 기존 손해배상제도보다 책임인정 요건 측면이 완화된 것이 아니며 오히려 상표권의 남용가능성과 그 수혜자가 대부분 외국 명품회사일 것을 우려하여 청구요건이 강화되어 있는(사용요건 명시, 위조행위로 제한) 제도라고 할 수 있다.

3. 차별화와 독자적 존재의의에 대한 검토필요성

이러한 실정하에서 새로 도입된 법정손해배상 제도의 독자적인 존재의의를 어디에서 찾아야 할지를 고민해 보아야 한다.³⁸⁾

이를 위해 법정손해배상제도(상표법 제67조의2)와 재량에 의한 손해액 인정규정(상표법 제67조 제5항)과의 관계를 자세히 살펴볼 필요가 있다. 특히 동일한 요건사실(동일성 범위 내의 상표를 사용함으로써 인한 침해사건)을 전제로, 청구권원을 달리할 실익이 있을지 살펴볼 필요가 있다. 먼저 손해액 산정시 고려요소는 변론전체의 취지, 증거조사 결과를 고려하는 것으로, 대체로 상표의 인지도나 브랜드 가치, 침해행위의 내용, 침해기간, 소송수행의 경과(피고의 자료제출 거부 등) 등이 될 것이므로 큰 차이가 나지 않는다.

다음으로 손해액 인정범위는 위와 같은 고려요소에 비추어 볼 때 손해액이 5천만원을 초과한다고 주장하는 사안에서는 차이가 있으나, 그렇지 않은 사안에서는 차이가 나지 않을 것으로 보인다. 또한, 후술하는 바와 같이 상표법 제67조의2에서 5천만원의 상한을 등록상표별 상한으로 이해할 경우에는 양자 간의 차이는 더욱 줄어들 것으로 보인다.

38) 이하 글자는 11월 2일 발표 시의 토론자였던 재판연구관의 토론내용임.

그렇다면, 결국 상표법 제67조의2가 의미 있게 활용되는 경우는, i) 상표권자(서비스표권자)가 사용 중인 상표(서비스표)에 관하여 그와 동일성 범위 내의 상표(서비스표)를 사용한 행위자를 상대로 ii) 손해액에 관한 번거로운 입증활동³⁹⁾ 없이 iii) 신속하게 5천만원 이하의 손해를 배상받고자 하는 경우에 한정되는 것이 아닌가 하는 의문도 들고 그 한도액 5천만원이 너무 작다는 생각도 든다. 이러한 사정들을 모두 고려하여 새로 도입된 법정손해배상제도의 독자적 존재의의, 기존의 손해배상제도와 차별화되고 실무상 유용하게 활용될 수 있는 영역이 무엇인지에 대한 검토가 필요해 보이며 특히, 재량에 의한 손해배상액 인정규정(제67조 제5항)과의 차별적 운영에 대해 정리가 요구된다.

4. 제67조 제5항과 비교한 적용 및 운영상의 차별화에 대한 검토

(1) 본 규정의 운용에 대한 평가

1) 비 판 론

적용사례에서 보여준 법원의 본호 규정 적용 선호현상을 바라보는 시각에도 뚜렷한 차이가 보인다. 본 조항은 ‘증거에 의해 증명’을 함으로써 사실인정을 한다는 민사소송의 전형에서 벗어난 조항이므로 보충적으로 적용되어야⁴⁰⁾ 마땅하고 이 조항을 활용하는 비율이 증가하는 현상은 법원이 손해액에 대한 충분한 심리 대신 재량에 의한 손해액 산정의 안이함에 익숙해진 결과일 수 있다는 비판적 시각도 있다.⁴¹⁾

39) 장기간에 걸친 거듭된 과세관청에 대한 제출명령신청, 문서송부촉탁신청 등.

40) 이 규정을 바로 적용하기보다, ‘양도수량 인정조항’, ‘손해액 추정조항’, ‘통상의 실시료 인정조항’ 등 여타 입증책임 경감조항들을 먼저 적용할지 검토하는 것이 바람직하다.

41) 조영선, 각주 31)의 논문 49면.

2) 확대 적용론

그러나 현실에서는 여타 입증책임 경감조항들에 의한 지적재산권 침해의 손해배상청구는 여전히 증거에 의해 ‘증명’을 요구하는 민사소송의 큰 틀에서 벗어나 있지 않기 때문에 벽에 부딪히는 경우가 아주 많다. 즉 증거조사의 결과에 의한 증명에 의해서만 손해액 입증을 인정할 경우 입증실패로 귀결될 확률이 지적재산권 사건에서는 일반 민사 사건보다 한층 높다. 따라서 손해액 추정조항과 같은 여타의 입증책임 경감 조항만으로는 이런 어려움을 제대로 해소하기 어려워 ‘상당액 손해액 인정조항’의 역할이 무척 중요하며 앞으로 더 그 역할확대가 필요하다는 견해⁴²⁾도 있다.

(2) 양자의 차별적 운영의 필요성과 차별화 기준

앞서 살펴본 바와 같이 법원에 의한 법정손해액 인정과정과 기준은 상표법 제67조 제5항(재량적 손해액 결정)과 크게 다르지 않으며, 법원으로서의 비교적 자유로이 합리적인 방법을 채택하여 상당한 손해액을 산정할 수 있는 여지가 있다. 그러나 전술한 바와 같이 양자는 제도 본질상의 차이는 물론 적용대상과 요건 면에서 여러 가지 분명한 제도적 차이점이 있고 상호보완적으로 운영될 수 있는 여지가 충분히 있으므로 향후 차별적 제도로서 그 운영의 묘를 발휘해 나가는 것이 바람직하다고 생각된다. 차별적 운영방안으로 다음과 같은 방안을 생각해 볼 수 있다.

첫째, 상표위조사건은 거의 단속의 대상일 뿐 본안에서 침해의 실체적 관계를 다룰 여지가 거의 없으므로 법정손해배상제도는 신속하게 심리를 끝내는 것을 최대의 장점으로 살려 나가는 차별적 운영이 필요해 보인다.⁴³⁾

둘째, 위조는 주로 명품, 즉 주지저명상표가 타깃이 되므로 법정손해배상 제도는 주지저명상표의 일방적 침해로부터의 보호를 강화하는 제도적 장치

42) 박준석, 앞의 논문, 88면.

43) 실제 미국에서 상표 법정손해배상의 대부분의 경우 본안에서 심리할 만한 쟁점이 거의 없어 법정 손해배상 사건의 약 1/3은 약식 재판을 하는 동안 또는 그 직후에 이루어졌다. 원고에게는 이렇게 빠르다는 것이 법정손해배상을 추구하는 이상적인 모습처럼 보인다.

로 운영하고, 재량적 손해배상은 침해여부를 다투는 일반 상표권 침해사건에서 입증의 부담을 경감해 주는 장치로 운영하는 것도 한 방법이다.

셋째, 상표법상 법정손해배상제도는 위조상품 제조 유통행위를 근절하여 법질서를 바로잡아야 한다는 차원에서 형사적 구제와 연계하여 운영함으로써 상표위조범들에게 재정적 부담을 추가로 지워서 일반 예방적 효과를 거두는 정책의 지렛대로 활용할 수 있다.

IV. 상표법상 법정손해배상제도의 운용방향

1. 법정손해배상제도의 기본역할과 방향에 관한 쟁점

(1) 실손해발생과 전혀 무관하게 인정될 수 있는 제도인가?

기본적 청구요건을 충족하면 무조건 소정의 금액을 인정하여야 하는가?

앞서 살펴본 바와 같이 법정배상제도의 기저에는 손해 전보적 성격이 기본적으로 깔려 있으므로 최소한 손해 발생의 개연성이 충분히 인정되어야 최소한의 법정배상액을 인정할 수 있다. 입증된 실손해액은 법정손해배상액 산정에도 크게 영향을 미칠 수 있다. 따라서 가능하다면 충분한 입증을 하게 하는 것이 바람직하다고 볼 수 있다. 특히 상표는 저작권의 경우와 달리 상표 그 자체가 아니라 사용에 의해 화체된 신용을 그 보호대상으로 하는 것이어서 인용표장이 등록상표라도 불사용 상표인 경우는 물론, 훼손될 신용이 화체되어 있지 않은 경우라면 배상액 인정을 거부하여도 무방하다고 생각된다. 우리 상표법상 법정손해배상 청구는 원고인 상표권자가 자기의 등록상표를 사용하고 있는 경우를 기본요건으로 요구하고 있어서 기본요건을 충족하면 최소한의 법정손해액은 인정되는 것으로 볼 수 있다. 다만, 이론상으로 보면, 법문에서 법정손해액의 하한을 별도로 두지 않아서 극단적인 경우 법정손해배상액이 0에 수렴할 수 있는 경우도 상정해 볼 수는 있으나 실무상

현실로 발생하지는 않을 것으로 예측된다.

전보배상의 보충적 성격에 충실한 중국의 판례를 보면, i) 원고의 상표가 상업적으로 사용되지 않은 경우로서 실손해 발생의 입증증거가 없는 경우⁴⁴⁾ ii) 관련 침해상품이 실제로 시장에서 유통되지 않은 경우⁴⁵⁾ iii) 원고 상표의 인지도가 지나치게 낮은 경우⁴⁶⁾ iv) 등록한 기간이 짧고 지리적 위치 등 원인으로 보아 피고의 권리침해 정도가 약하여 원고의 손해를 초래할 수 없는 경우⁴⁷⁾ 등에 있어서는 원고의 법정배상청구를 인정하지 않았다. 반면, 적용대상을 상표위조행위에 국한하고 그 바탕이 사용주의 국가인 미국에서는 이러한 사례를 찾아보기 어렵다.

(2) 법정손해배상제도의 ‘보충적 성격’을 고려하지 않아도 되는지 여부

1) 실손해액 입증이 가능한 경우 혹은 입증곤란성과 무관하게 인정되는 것인가?

실손해액 입증이 가능한 경우에는 법정손해배상을 청구할 수 없는 것인가?⁴⁸⁾ 그럼에도 불구하고 법정손해배상을 임의적으로 선택하여 청구 가능한 것인지가 문제될 수 있다. 법문을 문리적으로 해석하면 제67조 제5항의 경우와 같은 제약조건이 없으므로 소송과정에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우⁴⁹⁾로 국한되지 않는다고 해석된다. 따라서 상표권자는 입증곤란 여부를 불문하고 법정손해배상을 임의적으로 선택할 수

44) (2010) 浦民三(知)初字第801号 민사판결 참조.

45) (2009) 赣民三终字第44号 민사판결 참조.

46) (2012) 安知民初字第0006号 민사판결 참조.

47) (2007) 新民三初字第36号 민사판결 참조.

48) 1909년 미국저작권법 입법과정에서 쟁점으로 부각한 이슈이다(봉연준, 앞의 논문, 29면).

49) 제67조 ⑤ 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우~.

있는 것으로 해석된다. 법정손해배상제도는 실손해 배상의 원칙에 중대한 수정을 가한 것으로 입증부담을 들어주고 증명의 정도를 경감시켜 주는 기능을 수행하며 이를 넘어서서 보다 신속한 구제가 가능하도록 하는 기능도 있으며 입증부담의 경감 외에 징벌적 기능도 작용하고 있으므로 원고가 상표권 침해에 따른 손해배상청구를 함에 있어 위조에 의한 상표권침해 사실이 증명된 이상 상표권자가 입은 손해액을 구체적으로 증명하지 않더라도 법률이 규정한 금액의 범위 내에서 손해배상을 청구할 수 있고, 오히려 입증곤란성 여부와 무관하게 선택하여 청구할 수 있다는 데 본 제도의 실익이 있다. 이 점이 제67조 제5항과 중대한 차이점 중의 하나임은 앞서 자세히 살펴본 바와 같다.

2) 손해배상 규정의 법 적용 순서의 단계성을 무시해도 되는가? 원고가 실손해액 입증이 가능한 경우에도 청구할 수 있는가?

법정손해배상의 기본적 청구요건을 충족하는 한 법원은 원고인 상표권자의 선택에 기속될 수밖에 없으므로 법정배상청구를 선택한 원고의 선택을 존중해 주면 된다. 따라서 법 적용 순서에 있어 굳이 원고의 실손해액 입증과 관련된 규정인 ‘양도수량 인정조항’, ‘손해액 추정조항’, ‘통상의 실시료 인정조항’ 등 여타 입증책임 경감조항들을 먼저 적용할지 여부를 검토할 필요가 없다. 이 점 역시 제67조 제5항과 중대한 차이점 중의 하나임은 앞서 자세히 살펴본 바와 같다.

같은 맥락에서 원고가 실손해배상액을 입증할 수 있는 충분한 증거를 제출할 수 있는 경우나 소송과정에서 증거가 현출된 경우에도 원고가 법정손해배상 청구가 유리하다고 판단하여 선택하였다면 굳이 이를 실손해배상청구로 변경을 유도할 필요가 없다고 보인다. 다만, 법정배상액의 결정에 있어 실손해액을 충분히 감안하여 판단하기만 하면 된다.

2. 우리 법체계와의 조화 우선 vs 법정손해배상제도 역할 존중과 능동적 활용

(1) 우리 법체계와의 조화 우선 관점

법정손해배상 도입 당시에도 그 도입을 반대한 입장에서는 i) 법정손해배상 제도가 대륙법계 국가인 우리 법체계에는 맞지 않으며, 손해배상제도에 관한 민사법 일반원리를 변경하는 문제점⁵⁰⁾ ii) 미국이 주도하고 있는 제도로써 아직 국제적으로 일반화된 제도가 아니라는 점 iii) 외국에 저명상표에 대한 침해가 많은 현실상 외국상표권자에게만 도움이 될 것이라는 등의 문제점 지적이 있었다.⁵¹⁾ 나아가 iv) 법정손해배상제도의 무분별한 도입은 적합성의 원칙, 필요성의 원칙, 비례성의 원칙으로 나타나는 헌법상 과잉금지원칙에 위배될 소지가 있으므로 불가피한 사정으로 도입을 검토하더라도 법정손해배상청구의 인정요건과 범위의 설정에 신중을 기하여야 할 필요가 있다는 지적이 있었다.⁵²⁾ 특히 적법절차 위반 측면은 최근 미국의 학자들 간에도 징벌적 성격이 강화된 미국 법정손해배상제도의 개정을 요구하는 목소리가 들려오기도 한다.⁵³⁾

입법 시에 이러한 우려를 반영하여 미국 상표법상의 법정손해배상제도를 액면 그대로 받아들이지 않고 미국 상표법과 달리 i) 법정손해액의 하한선을 설정하지 않고 그 상한도 과도하게 설정하지 않았고 ii) 상표권자의 사용요건을 삽입하고 iii) 의도적 침해의 경우도 상한액을 가중하는 규정을 두지 않았고 iv) 상표와 상품 갯수를 독립승수로 규정하지 않음으로서 향후 부정적 측면의 보완을 통한 탄력적 운영을 통해 운영의 묘를 발휘할 수 있는 여지를 남겨 두었다고 할 수 있다.

50) 한미FTA저지 지재권분야 대책위원회, (집행분야)성명서 <http://nofta-ip.jinbo.net/q=node/35>.

51) 자세한 사항은, 김원오, 앞의 논문, 5면 참조.

52) 이종구, “한미FTA의 이행에 따른 미국의 법정손해배상제도의 도입과 그 한계,” 『산업재산권』 제23호(2007.8), 635-638면.

53) Pamela Samuelson and Tara Wheatland, “Statutory Damages in Copyright Law: A Remedy in Need of Reform,” *William & Mary Law Review*, Vol.51, p.439, 2009, UC Berkeley Public Law Research Paper No. 1375604.

그럼에도 불구하고 비판론의 논거에서 제시된 바와 같은 문제점들이 사라진 것도 아니며 실손해배상 체계와 근본적으로 상이하여 법정손해배상제도는 우리 민법상 ‘실손해배상 원칙’에 위배되는 측면이 분명히 있으므로, 우리 법체계와의 조화라는 화두를 항상 염두에 두어야 할 필요가 있다. 또한 아직도 위조의 타깃은 주로 외국 저명상표인 경우가 많고 상표위조는 영세 상인들의 생계수단인 현실도 감안하면 당장에는 청구요건 해석이나 법정손해액 산정에 있어 전보적, 보충적으로 운영하는 것이 제한적 입법을 단행한 입법 취지에 부합된다고 할 수 있다.

같은 맥락에서 법정손해배상청구제도가 신설되었다고 하여 이것이 원고인 상표권자에게 남용되거나 악용되는 경우는 바람직하지 않고,⁵⁴⁾ 법원이 과도한 재량적 판단에 안주하는 것도 바람직하지 않으며, 손해배상제도의 기본은 여전히 실손해액 전보에 있기 때문에 앞서 제기한 기본역할의 수행에 있어 보충적 성격을 감안하여 운영하는 것도 고민하여야 한다. 다만 앞서 살펴본 바와 같이 법정손해배상 제도는 제도 본질적으로 상표법 제67조 제5항의 상당한 손해액 인정규정과 차이가 있어 차별적으로 운영되어야 하는 것도 분명한 요구이다.

V. 입법론적 재고가 필요한 사항에 관한 검토

1. 상한선의 증액과 하한선의 설정 문제

(1) 상한선의 증액

2007년 상표법에 법정손해배상제도가 도입된 이후에 미국이 법정배상액

54) 역하이재킹처럼 상표사냥꾼이 상표제도에 무지한 자로부터 합의금 장사를 할 우려가 있으므로 상표권자의 상표사용 요건을 훨씬 강화해야 한다고 주장하는 견해가 있다. [김석준, “상표법상 법정손해배상에 관한 비교법적 고찰: 고의의 차별적 취급 및 사용요건의 강화를 중심으로,” 『安岩法學』 통권 제42호(2013.9), 543~549면].

의 상·하한과 고의 침해시 상한증액을 각각 100% 상향 조정하였고, 중국도 악의적 침해시 3배 손해배상제도를 도입하고 상한액을 6배로 증액하여 300만위안으로 조정한 것을 감안하면 현행 상한액 5천만원은 우리나라의 경제 규모에 비해 상대적으로 낮은 금액이므로 증액할 필요가 있다.

(2) 악의적 침해 배상액 가중

우리 상표법상에서는 상표위조행위의 주관적 위법요소 판단에 있어 경중의 고려 없이 상표위조행위를 구별하지 않고 획일적으로 5천만원이라는 법정손해액 상한이 정해져 있을 뿐 악의의 경우 상한 가중 규정이 없다. 따라서 상습적이고 악의적인 상표위조자에 대해서 강력한 법적 제재가 적용될 수 없고 제 외국에서의 입법례⁵⁵⁾ 및 우리 저작권법과 비교⁵⁶⁾하여 보더라도 악의적, 의도적인 침해자에 대한 구제조치가 상대적으로 미흡하고 법정손해배상제도의 본질적 취지에 어긋난다고 볼 수 있으므로 이에 대한 법적정비의 검토가 필요하다는 견해가 다수 있다.⁵⁷⁾ 나아가 고의의 차별적 취급을 강조하면서 어떤 경우를 의도적인 침해로 볼 수 있는지를 판단하는 세부기준에 대해 아주 상세히 논하고 있는 견해도 있다.⁵⁸⁾ 물론 법정손해배상에도 상표권침해를 예방하거나 억제하는 2차적 기능이 복합적으로 작용하고 있음을 부인할 수 없으나 상표위조행위는 대부분 의도적으로 이루어지는 측면이 있고, 총액산정은 상표수와 상품종류별 승수를 곱할 수 있는 변수가 있고, 위조범들이 대개 영세상인 반면 타깃이 되는 상표들은 대개 외국의 유명상

55) 싱가포르 상표법 제31조(5) (c); 미국상표법상 법정손해배상액은 기본적으로 최저 1,000달러 이상 20만달러 이하로 정하고 있고, 위조가 의도적(willful)으로 이루어진 악의적인 침해인 경우에는 최고 200만달러까지의 범위 내에서 법원이 결정한다(15 U.S.C. §1117 (c)).

56) 상표법과 함께 법정손해배상제도를 도입한 저작권법의 경우에도 영리를 목적으로 하여 고의로 권리를 침해한 경우 법정손해배상의 상한을 1,000만원에서 5,000만원으로 상향하여 규정하고 있다(저작권법 제125조의2 제1항 괄호).

57) 정태호, “개정 상표법의 주요 문제점들에 대한 고찰,” 『산업재산권』 통권 제38호(2012년 8월), 210면.

58) 김석준, 앞의 논문, 533면.

표들이어서 시행 초기부터 징벌적 성격에 방점을 두고 개정해 나아가기보다는 현행 체제하에서 운영의 묘를 발휘하면서 독자적 정체성을 확립해 나가는 것이 급선무라고 할 것이다.

(3) 하한선 설정을 둘러싼 공방

하한선이 법정되는 것은 침해행위에 대한 최소배상액 보장을 의미하므로 권리자 보호가 두터워지고, 침해에 대한 징벌적, 일반 예방적 성격을 부여하는 역할을 하게 한다.⁵⁹⁾ 한편 저작권법 영역이지만 하한선을 두지 않은 이유에 대해서는 법정손해배상액은 침해된 저작물 수를 기준으로 하므로, 하한선을 정할 경우 개별 저작물로서는 소액이라고 하더라도 인터넷을 이용한 광범위한 침해 등 침해된 저작물이 대량일 때에는 침해자가 감당하지 못할 거액의 손해액과 실 손해액과의 갭이 커지는 불합리한 결과를 초래할 우려가 있다는 점에 근거하고 있다.⁶⁰⁾ 이에 대해 저작권법과는 달리, 상표에 있어서는 그 특성상 온라인상에서라도 특정 상표와 상품에 대해 위조가 집중적으로 이루어지는 것이 일반적이므로 침해자가 감당하지 못할 정도의 저작물 단위의 손해배상이 이루어질 수 있는 저작권법상의 법정손해배상제도의 문제점을 상표법상의 법정손해배상제도에 획일적으로 대입해 볼 수 없다는 점과 저명상표권자 보호가 너무 소홀해진다는 이유,⁶¹⁾ 혹은 법관의 재량권 남용 방지, 당사자의 예측가능성 및 법적 안정성 보장과 소권의 남용을 방지하는 차원에서⁶²⁾ 하한을 두는 것이 타당하다는 견해가 제시되고 있다. 하한선을 두는 문제는 도입 검토 시부터 공방이 많았던 쟁점이지만 이 역시 복합적 성격을 지닌 상표법상 법정손해배상제도를 향후 어디에 방점을 두고 운영해 나갈 것인가에 따라 결정할 사안이므로 좀 더 경과를 지켜보아야 할 것

59) 조영선, 각주 16의 논문 135면.

60) 문화관광체육부, 한·미 FTA 이행을 위한 개정 저작권법 설명자료. 2011.12, 43면; 오승중, 저작권법, 1446~1447면.

61) 정태호, 앞의 논문, 213면.

62) 차상육, “저작권법상 법정손해배상제도의 비교법적 고찰,” 『法學論攷』 第47輯(2014년), 357면.

이다.

2. 적용예외 사유의 명시: 제조당시의 적법성여부

현행 규정은 법정손해배상 청구의 기본요건을 충족하면 법정손해배상청구가 인정되고 그 적용예외 사유를 별도로 두지 않고 있다. 이에 비해 미국은 위조상품의 정의에 관한 단서규정⁶³⁾에서 “문제된 상품의 제조 당시에는 상표권자로부터 상표사용에 대한 허락을 받은 지위에 있었던 경우는 포함하지 않는다”고 명시하고 있다. 예컨대 라이선스계약에 따라 상표권사용허락을 받고 합법적으로 제조한 제품을 계약종료 후 재고처리 기간이 경과한 다음에도 판매를 계속하는 경우를 들 수 있다. 혹은 진정상품의 병행수입에 해당하는 경우 등에 있어서 소위 실시행위독립의 원칙에 따라 판매나 수입의 대상이 된 제품의 표장이 상표권자의 상표와 동일한 경우라고 하더라도 통상의 상표권침해만 인정하면 족하지 상표위조행위로 보아 법정손해배상의 대상이 되도록 하는 것은 바람직하지 않기 때문이다.

따라서 해석의 시비를 없애고 합리적인 제도운동을 도모하기 위해서는 우리도 이 점을 고려하여 예외규정을 분명하게 명시할 필요가 있다. 예컨대, 제67조의2 제1항에 단서를 두어, “문제된 상품의 제조 당시에는 상표권자로부터 상표사용에 대한 허락을 받은 지위에 있었던 경우”는 포함하지 않는다고 명시할 필요가 있다.

63) 15 U.S.C §1116 (d)(B)(ii) ... but such term does not include any mark or designation used on or in connection with goods or services of which the manufacturer or producer was, at the time of the manufacture or production in question authorized to use the mark or designation for the type of goods or services so manufactured or produced, by the holder of the right to use such mark or designation.

3. 기타 개정의 필요성에 관한 논의

(1) 법정배상액 산정의 단위적 기준의 설정

앞에서 살펴본 바와 같이 미국 상표법에서도 1개의 상표와 그에 관련된 각 상품종류 및 서비스업 유형별로 법정손해배상액의 한도를 규정하고 있고, 미국과 FTA를 이미 체결하고 법정손해배상제도를 운영하고 있는 싱가포르에서도 미국과 같은 기준을 명시하여 운영하고 있다. 따라서 우리 상표법상에서도 5천만원이라는 법정손해배상액의 한도를 적용할 수 있는 기본 단위를 결정짓는 객체적 기준을 마련할 필요는 있다고 생각되며, 그 기준으로는 미국과 싱가포르의 입법례와 같이 위조된 상표 및 판매된 각 상품 및 서비스업 유형별(per counterfeit mark per type of goods or services)로 법정손해배상액의 한도를 청구할 수 있도록 하는 것을 우선 생각해 볼 수 있겠지만⁶⁴⁾ 상품종류(per type of goods)는 개별상품으로 보기 어렵고 타입이라는 기준이 모호하므로 상품류 구분이나 유사상품 군 등의 보다 실무적으로 잡음 없이 명확히 적용할 수 있는 기준이 마련되어야 할 것으로 보인다.

(2) 법정손해액 확정시 고려요소 명시

싱가폴 상표법, 하도급법 등과 같이 우리 상표법 또한 법정손해액 확정 시 필수적 고려사항을 구체적으로 법문에 명시하는 것도 좋은 방법이 될 수 있을 것으로 생각되나 향후 운영의 경과를 지켜보면서 축적된 판례에 기초하여 기준을 정립해 나가는 것이 더 합리적일 것으로 여겨진다.

(3) 청구권 선택기한 명시 부분의 삭제

해외 입법례 등과 불필요한 오해를 불식시키기 위해 삭제하는 것이 바람직하다는 의견⁶⁵⁾이 있으나 미국⁶⁶⁾에도 청구(변경) 선택 가능 시기에 관한 내

64) 정태호, 앞의 논문, 206면 이하.

65) 정태호, 앞의 논문, 214면.

66) 15 U.S.C. § 1117 (c) ~ 법원에 의한 최종판결이 내려질 때까지는 언제든지(may elect~

용이 있고 이 규정은 선택의 시기를 규정한 것일 뿐 청구권 행사제한이나 변경가부에 방점을 둔 규정은 아니므로 논란거리가 될 만한 본질적인 문제는 아닌 것으로 보인다.

VI. 결 론

법정손해배상제도는 본질상 위조증거자료 파기가 보편화되어 있는 관행상 손해 입증이 어려운 상표위조 소송 시 손해배상액이 지나치게 적게 산정되는 경우를 방지하고 소규모 침해자에 대한 효과적인 억제책을 마련할 수 있다는 장점도 있다. 특히 손해배상액 산정에 관한 다양한 특례 규정에도 불구하고 현실적으로 상표권 침해소송에서 손해배상액에 만족하는 경우는 드문 현실이므로 법정손해배상제도는 상표권의 실질적 보호에 기여하고 상표위조행위를 근절하는 데 정책적 지렛대로 활용할 수 있는 유용성도 분명히 갖추고 있는 제도이다.

한편, 최근 우리 상표법에 법정손해배상제도가 도입된 이후에 미국이 법정배상액의 상·하한과 고의침해 시 상한액을 각각 100% 상향 조정하였고, 중국도 악의적 침해 시 3배 손해배상제도를 도입하고 상한액을 6배로 증액한 것을 감안하면 국제적 추세는 징벌적 목적에 점차 더 비중을 두고 법정손해배상제도를 운영하는 쪽으로 방향을 잡아간다고 할 수 있다. 더욱이 최근 타결된 「위조·불법복제방지협정」⁶⁷⁾(ACTA: Anti-Counterfeiting Trade Agree-

at any time before final judgment) 실 손해의 배상을 청구하는 것에 대신하여 법정손해배상으로 변경할 수 있도록 규정하고 있다.

67) 2005년 7월 일본 고이즈미 총리가 G8 정상회의 시 TRIPS 협정을 보완하는 legal regime 제정의 필요성을 제기하여 추진하게 되었다. 상표권 및 저작권 중심의 지재권 집행 분야를 규율하는 TRIPS-Plus 수준의 복수국 간 협약으로 지재권 집행 분야에 있어 국제기준 수립을 목표로 한다. 한국, 미국, 일본, EU, 캐나다, 스위스, 호주 등 11개국이 참여하고 있다(외교통상용어사전, 대한민국정부). 2010년 10월 도쿄회의를 끝으로 모든 협상이 종료하였다. 이 협약은 지적재산권의 집행에 관한 국제기준을 정하기 위한 것으로서 2008년 6월부터 미국, 유럽연합, 한국, 일본, 싱가포르 등이 협상을 시작하여 국가 숫자

ment)에서 상표권 및 저작권 보호수단으로 법정손해배상제도 도입을 의무화하고 있는 것을 보면 향후에는 이에 서명하였지만 아직 법정손해배상제도를 수용하지 아니한 EU 및 일본도 수용이 불가피할 것으로 예상된다.

따라서 비록 타의적인 것이긴 하나 상표법에 도입된 법정손해배상제도는 모든 상표권침해에 적용되는 것이 아니라 상표위조행위(counterfeiting)에 국한하여 적용되므로 보다 능동적으로 법정손해배상제도를 활용하는 자세가 요망되는 바도 있다.⁶⁸⁾ 이러한 맥락에서는 일반적 유사범위에서의 상표권침해와 구별하여 상표위조행위에 대해서만 보다 엄격한 룰을 적용하는 것으로 상표권침해 구제시스템을 이원적으로 운영하는 계기마련을 할 수도 있을 것이다. 그리하여 장차 유사범위 내 우발적 상표권침해는 민사문제로만 다루고, 등록상표의 의도적 위조행위에 대해서는 형사처벌과 더불어 실 손해액을 초과하는 배상액 부여가 가능토록 징벌적, 일반 예방적 요소를 고려하거나 신속한 절차진행의 메리트를 부여하여 상표권자의 제도선택이 활성화되도록 장려하는 정책도 고려해 보아야 할 것이다.

로는 약 35개국 이상이 협상에 관계되는 '조약'이다. 이 협약은 협상 참여국을 포함한 국가들에 의하여 조인되기 위한 수순을 기다리고 있는 것으로 보이는데 여러 국가들이 이 협약을 조인하여 조약으로 성립할지 여부는 아직 미지수이다. 그 가운데 유럽의회는 2012.7.4. 표결 끝에 「위조·불법복제 방지협정」(ACTA)의 비준을 부결시킨 것으로 알려지고 있다.

68) 同旨: 조영선, 저작권 분야의 법정손해배상과 관련하여 같은 견해를 피력하고 있다. 앞의 논문(각주16), 161면 참조.

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 배대현, 『특허권침해와 손해배상』, 세창출판사, 1997.
안원모, 『특허권의 침해와 손해배상』, 세창출판사, 2005.
정차호 외, 『한미 FTA 지재산분야 대응방안』(특허청 2006.5).
특허청 국제협력과, 한미 FTA 산업재산권 업무편람(2007.4).
특허청 정책연구 용역 보고서, 한-EU FTA협상에 따른 상표·디자인분야 제도정비 방안
안에 관한 연구 (2009. 8).

〈논 문〉

- 김동욱, “상표판례를 통해 본 한국과 미국의 상표침해이론 비교 및 침해기준 조화를
위한 상표정책방향,” 『산업재산권』 제35호(2011).
김석준, “상표법상 법정손해배상에 관한 비교법적 고찰: 고의의 차별적 취급 및 사용
요건의 강화를 중심으로,” 『安岩法學』 통권 제42호(2013.9).
김원오, “상표위조행위에 대한 법정손해배상제도의 도입검토,” 『산업재산권』 제24호
(2007).
김태선, “미국백액배상제도 및 법정손해배상제도의 도입에 관한 소고,” 『민사법학』
제66호(2014.3).
박준석, “지적재산권 침해의 손해액 입증 곤란시 ‘상당한 손해액’의 인정에 관하여,”
『인권과 정의』, 2013년 12월.
봉영준, “저작권법상 법정손해배상의 법적 성질,” 『법과 정책연구』 제14집 제4호
(2014.12).
이동진, “개정 정보통신망법 제32조의2의 법정손해배상,” 『法學』 55권 4호(통권173
호)(서울대학교 법학연구소 2015).
이종구, “한미FTA의 이행에 따른 미국의 법정손해배상제도의 도입과 그 한계,” 『산업
재산권』 제23호(2007.8).
정태호, “개정 상표법의 주요 문제점들에 대한 고찰,” 『산업재산권』 통권 제38호
(2012.8.).
조영선, “저작권 침해로 인한 법정손해배상,” 『法曹』 通卷667號(2012.4).
조영선, “상표권 침해에 대한 구제 법리의 재검토 —경과실 감액을 중심으로—,”
『법조』 제683호(법조협회, 2013.8.)
차상욱, “저작권법상 법정손해배상제도의 비교법적 고찰,” 『법학논고』 第47輯

(2014년).

최경진, “새로 도입된 법정손해배상에 관한 비판적 검토 —개인정보보호 관련법에서의 법정손해배상을 중심으로—,” 『성균관법학』 제27권 제2호(2015).

〈해외문헌 및 참고판례〉

徐聪颖, 我国商标权法定赔偿的现状及反思, 《甘肃政法学院学报》2015年 3期 加入收藏.

如何理解和适用《最高人民法院关于审理商标权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》2002년 제32호 http://www.privatelaw.com.cn/Web_P/N_Show/?PID=5560.

Evanson, Blaine, “Due Process in Statutory Damages,” *Georgetown Journal of Law & Public Policy*, Vol. 3, 2005.

Norris, C. Todd, & Susan L. Ford, “PRO-IP Act” Anti-Piracy Law: Copyright and trademark infringers beware(October, 2008) (<http://www.bullivant.com/PRO-IP-Act-Anti-Piracy-Law-Copyright>).

Report of the Register of Copyrights on the General Revision of the U.S. Copyright Law, 102-103(House Comm. Print 1961).

Samuelson, Pamela and Tara Wheatland, “Statutory Damages in Copyright Law: A Remedy in Need of Reform,” *William & Mary Law Review*, Vol. 51, p. 439, 2009, UC Berkeley Public Law Research Paper No. 1375604.

Sarabia II, Antonio R., Statutory Damages in Trademark Cases — Trends and Improvement, (www.calrestitution.com/intellectual-propertyexpert-witness-services).

Scheuerman, Sheila B., “Due Process Forgotten: The Problem of Statutory Damages and Class Actions,” *Missouri Law Review*, Vol. 74, 2009.

Stewart, Geoffrey S., Emerging Issues in Statutory Damages, July 2011 (http://www.jonesday.com/emerging_issues_in_statutory_damages/).

〈Case reference〉

Burns v. First American Bank, 2006 WL 3754820.

Douglas v. Cunningham, 294 U.S. 207, 209 (1935).

F.W. Woolworth Co. v. Contemporary Arts, Inc., 344 U.S. 288, 233 (1952).

Harris v. Mexican Specialty Foods, Inc., 564 F.3d 1301, 1312-13 (11th Cir. 2009).

Louis Vuitton Malletier, S.A. v. LY USA, 2008 WL 5637161 at *1 (S.D.N.Y. Oct. 3,

2008).

Parker v. Time Warner Entm't Co., 331 F.3d 13, 22 (2d Cir. 2003).

Perrone v. Gen. Motors Acceptance Corp., 232 F.3d 433, 436 (5th Cir. 2000).

Establishing Characteristic Legal Status and Legislative Issues of Statutory Damages under Trademark Law

Kim Wonoh

Statutory damage system is not familiar with us, those who have been accustomed to the principle of recovery of an actual lost profits. In order to settle down this statutory damage system into our damage recovery systems under trademark law, it is required to identify its legal status properly. Identification for the characteristic legal status of statutory damage may give a great impact on the operation issues such as the scope for application or interpretation for the requirements of claiming statutory damages. There will also be the effect on the direction of operations and of improving the system in the future as well as on the management of other provisions relating to damages.

In this regard, this paper is firstly to review its legal character and status by reviewing other countries' historical background of corresponding rules and regulations including USA and China.

Furthermore, this paper checks the legal status of our statutory damage systems under trademark law by comparing with other statutory damage systems introduced in such Acts as Copyright Act, Use and Protection of Credit Information Act, Act on the Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection and by comparing with different other damage regulations within the

Trademark Act, especially for the damage calculation regulation by means of comparisons with the status of discretion in order to establish properly our own regimes on statutory damage systems.

Finally, this paper suggests some points that statutory damages should direct for the more effective way of operation by an analysis of the essence of the system as in the United States. Also, this paper is willing to suggest a legislative issues for considering legislation necessity in the future for compatible with other legal systems or faithful to the nature of statutory damage systems.

Keyword

Trademark infringement, Trademark Counterfeiting, Damage, Statutory damages, Legal character, Legal Status, Legislative Issues of Statutory Damages, Calculation of Damages