

미국 연방대법원 Romag Fasteners v. Fossil 판결

2020년 4월 2일, 미국 연방대법원 미국 연방 상표법 제1125조(a)상 상표침해로 인하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의는 요구되지 않는다고 판시함.

특허법원 국제지식재산권법연구센터
이 주 환 연구원/법학박사

I . 법적쟁점

▶ 대상판결의 법적 쟁점은 미국 연방 상표법 제1117조(a)¹⁾는 상표침해로 인한 손해배상액 산정방법에 대하여 규정하고 있는데, 이 규정에 근거하여 미국 상표법 제1125조(a)상 상표침해행위에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 요구되는가의 여부임.²⁾

현행 미국 상표법 제1117조(a)는 i) 미국 상표법 제1125조(a)³⁾가 규정하는 상표침해행위, 즉 상품출처의 허위표시행위, 소비자를 오인·혼동시키는 행위를 하였을 경우와 미국 상표법 제1125조(c)⁴⁾가 규정하는 상표침해행위인 “유명상표의 식별력에 편승하는 행위(blurring 행위)”와 “유명상표의 저명성을 손상시키는 행위(tarnishing 행위)” 소위 “희석화행위(dilution 행위)”를 고의적으로(willfully) 하였을 경우에, ii) 원고는 손해배상으로 ① 피고의 이익액(defendant's profits), ② 원고의 손해액(any damages sustained by the plaintiff), ③ 소송비용(costs of the action)을 받을 수 있다고 규정하고 있다.⁵⁾

대상판결이 선고되기 이전에, 미국의 “6개” 지역순회항소법원인 ① 제1순회항소법원, ② 제2순회항소법원, ③ 제8순회항소법원, ④ 제9순회항소법원, ⑤ 제10순회항소법원, ⑥ D.C 순회항소법원은, 미국 상표법 제1125조(c)가 아닌 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위에 대해서도, 원고가 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 획득하기 위한 전제조건으로 피고의 주관적 요건, 즉 “고의”를 요구하는 법리를 채택하고 있었고, 이와 달리 다른 “6개” 지역순회항소법원인 ① 제3순회항소법원, ② 제4순회항소법원, ③ 제5순회항소법원, ④ 제6순회항소법원, ⑤ 제7순회항소법원, ⑥ 제11순회항소법원은, 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위에 대해서 원고가 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 획득하기 위한 전

제조건으로, 피고의 “고의”를 요구하지 않는 법리를 채택하고 있었다.⁶⁾

이에 연방대법원은 “고의침해행위(willful infringement)가 미국 상표법 제1125조(a)를 위반한 상표침해행위에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 산정하기 위한 전제조건(prerequisite)인지의 여부”라는 법적 쟁점을 다룸으로써, 상표침해로 인한 피고의 이익액에 근거한 손해배상액 산정 법리를 둘러싸고 “12개” 지역순회항소법원들 간에 야기되고 있는 이러한 법적 혼란을 제거하고자 하였다.

II. 연방대법원 판시사항

연방대법원은 i) 이 사건은 “상품출처의 허위표시행위”라는, 미국 상표법 제1125조(c)가 규정하는 상표침해행위가 아닌 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위가 문제된 사건으로, 미국 상표법 제1117조(a)는 명문으로 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위에 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 전제조건으로 피고의 “고의”를 요구하고 있지 않고 있고,⁷⁾ ii) Fossil 사는 미국 상표법 제1117조(a)가 언급하고 있는 “형평법 법리에 따라(subject to the principle of equity)”라는 어구에 근거하여, 역사적으로 형평법법원은 상표사건에서 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 “고의”에 대한 증명을 요구하여 왔다고 주장하고 있지만, 이는 타당하지 않으며,⁸⁾ iii) 이 사건에 나타난 증거에 의하면 역사적으로 미국 상표법이 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 인정하기 위하여 피고의 “고의”에 대한 증명을 요구하여 왔다고 판단할 수 없기 때문에,⁹⁾ iv) 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 “고의”는 요구되지 않는다고 판시하면서, 연방순회항소법원 판결을 파기하여 환송하였다.¹⁰⁾

III. 사실관계 및 사건의 경과

▶ 원고 Romag 사는 핸드백을 열고 닫을 때에 “딱” 소리를 내는 자성을 가진 “잠금장치(fastener)”를 판매하는 기업이다.¹¹⁾ 그리고 피고 Fossil 사는 다양한 패션용 액세서리 상품을 디자인하여 생산, 판매하는 기업이다.¹²⁾ 2002년 Romag 사는 Fossil 사와 자신의 핸드백 잠금장치의 사용을 허락하는 계약을 체결하였다.¹³⁾ 2010년 7월 Romag 사는 Fossil 사가 중국 공장에서 핸드백을 생산하면서 자신의 핸드백 잠금장치에 대한 “위조품”을 사용하고 있음에도, 이에 대한 어떠한 조치도 취하고 있지 않다는 것을 발견하였다.¹⁴⁾

▶ 원만하게 이 문제를 해결할 수 없게 되자, 2010년 11월 22일 Romag 사는 Fossil 사를 상대로 Connecticut 주 지방법원에 소송을 제기하였다.¹⁵⁾ 소장에서 Romag 사는 Fossil 사가 중국 공장에서 사용된 핸드백 잠금장치의 위조품이 자신의 출처에 기인하는 것처럼 허위로 표시하였다고 주장하였다.¹⁶⁾ 변론이 종료된 이후에, 배심원은 Romag 사의 주장에 동의하면서, Fossil 사가 Romag 사의 권리를

“노골적으로 무시하는 행위(callous disregard)”를 하였다고 평결하였다.¹⁷⁾ 그러나 배심원은 Fossil 사가 “**고의적으로(willfully)**” 상표침해행위를 하였다는 Romag 사의 주장은 **배척**하였다.¹⁸⁾

▶ Romag 사는 Fossil 사의 상표침해행위에 대한 구제방법으로, Fossil 사가 상표 침해행위에 의하여 획득한 이익액을 손해배상액으로 청구하였다.¹⁹⁾ 그러나 2014년 7월 2일 지방법원은 당해 지방법원을 관할하는 항소심법원인 “**제2순회항소법원**”의 **선례**에 의한다면, **피고의 상표침해행위가 “고의”에 의한 것**이라는 것이 증명되었을 경우에만, 원고가 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 받을 수 있다는 이유로, **원고의 청구를 기각**하였다.²⁰⁾ Romag사와 Romag사는 각각 항소하였다. 2016년 3월 31일 항소심을 담당한 연방순회항소법원은 지방법원 판결을 지지하였다.²¹⁾

▶ 2019년 3월 22일, Romag사는 연방대법원에 “**미국 상표법 제1117조(a)하에서, 고의침해행위(willful infringement)가 미국 상표법 제1125조(a)를 위반한 상표 침해행위에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 전제조건(prerequisite)인지의 여부**”라는 법적 쟁점에 대한 상고허가신청(certiorari)을 하였다.²²⁾ 2019년 6월 28일 연방대법원은 상고허가신청을 받아들였다.²³⁾

IV. 연방대법원 판결

▶ 대법관 9인의 전원일치의 의견은 **Gorsuch 대법관**이 작성하였다.²⁴⁾ 연방대법원은 **미국 상표법 제1125조(a)**가 규정하는 상표침해행위에 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 전제조건으로 피고의 “고의”가 요구되지 않는다는 이유를 다음과 같이 설명하였다.

▶ 이 사건 법적 쟁점에 대한 소개

연방대법원은 i) 이 사건 법적 쟁점은 **미국 연방 상표법인 랜햄법(Lanham Act)상 상표침해에 대한 상표권자의 구제방법**에 대한 것으로, 지방법원은 상표침해를 당한 원고에게 금지명령, 원고의 손해액에 근거한 손해배상, 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정할 수 있고, ii) 피고의 “정신적 상태(state of mind)”에 해당하는 주관적 요건은 원고가 획득할 수 있는 구제방법과 관련이 있어서, 자신의 행위가 상표침해행위에 해당한다는 것으로 모르고 행위를 한 “선의의(innocent) 피고”는 “고의적인(intentional) 피고”와 법적으로 다르게 취급받을 수 있으며, iii) 다만 **모든 지역순회항소법원이 아닌 일부 지역순회항소법원은**, 특히 이 사건에서는 **제2순회항소법원은** 원고는 피고가 고의적으로 상표침해행위를 하였다는 것을 증명한 경우에만, 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 획득할 수 있다는 법리를 채택하고 있는데, vi) 결국 이 사건 법적 쟁점은 **피고의 “고의”가 증명되는 경우에만 원고가 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 획득할 수 있다는 것이 미국 상표법**

제1117조(a)의 문언에 부합하는가의 여부라고 언급하였다.²⁵⁾

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

우선 연방대법원은 미국 상표법 제1117조(a)는 상표침해에 대한 구제방법을 규정하고 있는데, 이 규정에 의하면 i) 피고가 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위를 하였을 경우에 그리고 피고가 미국 상표법 제1125조(c)가 규정하는 상표침해행위를 고의적으로(willfully) 하였을 경우에, 원고는 손해배상액으로 ① 피고의 이익액, ② 원고의 손해액, ③ 소송비용을 받을 자격이 있고, ii) 따라서 원고가 미국 상표법 제1125조(c)가 규정하는 상표침해행위, 즉 상표에 대하여 소비자가 가지는 연관을 약화시키는 “희석화 행위”에 대하여 손해배상을 받기 위해서는 피고의 “고의”에 대한 증거가 전제조건이 되지만, iii) 실제로 이 사건에서 Romag 사는 “상품출처의 허위표시행위” 혹은 “기망적인 상표사용행위”를 근거로 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위에 대하여 주장, 증명하였고, iv) 미국 상표법 제1125조(a) 문언은 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 획득하려는 원고에게 피고의 “고의”를 증명하여야 한다고 언급하고 있지 않기 때문에, v) 결국 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위에 대하여 피고의 이익액에 근거하여 손해배상을 받으려는 원고는 피고의 “고의”를 증명할 필요가 없다고 언급하였다.²⁶⁾

이어서 연방대법원은 피고의 “주관적 요건”을 언급하고 있는 여러 미국 상표법 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 “3배의 손해배상액(treble damages)”을 산정하여야 한다고 규정하고 있고, ② 둘째, 미국 상표법 제1117조(c)는 “고의적인(willful)” 특정 상표침해행위에 대하여 “판매된 상품 하나 당 2백만 달러 이하” 범위에서 “법정 손해배상액(statutory damages)”을 산정할 수 있다고 규정하고 있으며, ③ 셋째, 미국 상표법 제1118조는 원고가 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위 혹은 미국 상표법 제1125조(c)가 규정하는 “고의적인(willful)” 상표침해행위를 증명하였다면, 지방법원이 “침해상품을 폐기하라는 명령”을 할 수 있다고 규정하고 있고, ④ 넷째, 미국 상표법 제1114조는 “선의의(innocent)” 특정 피고에 대해서는 “금지명령만”을 인정할 수 있다고 규정하고 있으며, ⑤ 다섯째, 미국 상표법 제1125조(d)(1)(A)(i)은 특정 상표침해행위에 대하여 책임을 인정하기 위한 주관적 기준으로 “악의적 의도(bad faith intent)”를 규정하고 있는데, ⑥ 이상에서 살펴보았듯이, 미국 상표법은 피고의 “주관적 요건”을 다양한 규정에서 언급하고 있음에도, 미국 상표법 제1117조(a)는 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위에 대해서는 “주관적 요

건”을 명시적으로 언급하고 있지 않기 때문에, ⑦ 결국 여러 미국 상표법 규정에 의하면, 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위에 대하여 피고의 이익액에 근거하여 손해배상을 획득하려는 원고는 피고의 “고의”를 증명할 필요가 없다고 언급하였다.²⁷⁾

▶ “형평법 법리에 따라”라는 어구는 피고의 고의를 요구하는 근거가 되지 않음

상고심에서 Fossil 사는 i) 미국 상표법 제1117조(a)가 규정하는 “형평법 법리에 따라(subject to the principle of equity)”라는 어구가 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위에 대하여 피고의 이익액에 근거하여 손해배상을 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 요구된다는 것은 현재에도 보편적으로 받아들여지는 법리라고 주장하였다.²⁸⁾

연방대법원은 Fossil 사의 주장을 배척하면서 그 이유를 다음과 같이 설명하였다.²⁹⁾ 우선 연방대법원은 ① Fossil 사의 주장에 의하면, 미국 상표법 제1117조(a)상 “형평법 법리”라는 어구에 근거하여, 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 전제조건으로 피고의 “고의”가 요구된다고 해석하는 것이, 주관적 요건을 언급하고 있는 미국 상표법상 타 규정들과 배치되지 않는다는 것인데, ② 이러한 Fossil 사의 주장은 미국 의회가 1946년 랜햄법을 제정하면서 특정 법 규정에서는 명시적으로 주관적 요건을 포함시켰지만, 미국 상표법 제1117조(a)에서는 주관적 요건이 포함되어 있는 것으로 가정할 수 있다고 해석하는 것으로서, ③ 이러한 해석방법이 가능할 수는 있더라도, 미국 상표법 제1117조(a)에 대한 정확한 해석방법이 아니라고 지적하였다.³⁰⁾

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, Black’s Law Dictionary의 사전적 정의에 의하면 법에 대한 “기본 원칙(fundamental doctrine)” 혹은 법적 근거를 제시하는 “포괄적인 이론(comprehensive rule)”을 의미하는 것에 불과하고, iii) 형평법 법리를 논하고 있는 법학 교과서에서도 당사자, 증명방법, 방어방

법, 구제방법 등과 같은 포괄적이고도 기본적인 법적 문제에 있어서, 실질적인 지침을 제공하고 있을 뿐이며, iv) 1946년 Holmberg 판결과 2006년 eBay 판결과 같은 선례 또한 실체법적 쟁점을 언급하기 위하여 “형평법 법리”라는 어구를 사용하였을 뿐이며, v) 미국 의회도 여러 법 규정에서 “형평법 법리”라는 어구를 사용하고 있는데, 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 요구된다는 “협소한 원칙(narrow rule)”을 채택하려고 하였다고 판단할 수 없다고 강조하였다.³¹⁾

▶ 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 필요하다는 것은 명확하지 않음

연방대법원은 당사자들이 제시한 증거들에 의하면 역사적으로 미국 상표법이 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의에 대한 증명을 요구하였다는 것이 명확하지 않다고 지적하였다.³²⁾ 연방대법원은 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 요구된다고 판단하였고, 이와 함께 선의의(good-faith) 피고에 대해서는 피고의 이익액에 근거한 손해배상이 인정되지 않는다고 판단하기도 하였으며, ③ Romag 사는 자신의 주장을 뒷받침하기 위하여, 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 필요하다는 것을 명시적으로 배척한 판결들을 인용하기도 하였다고 언급하였다.³³⁾

이어서 연방대법원은 i) 미국 지적재산권법 학자들도 상표사건에서 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 “주관적인 요건”이 요구되는가에 대하여 각각 다른 견해를 가지고 있어 왔고, ii) Romag 사와 Fossil 사가 각각 자신의 주장을 지지하기 위하여 제출한 많은 사례들을 분석해보면, 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 전제조건으로 피고의 고의에 증명이 필요하다는 것이, “일도양단” 격으로 말할 수 있을 정도로 명확하지 않다고 언급하였다.³⁴⁾

이런 측면에서 연방대법원은 이 사건 법적 쟁점에 대하여 정확하게 말할 수 있는 것은 다음과 같다고 언급하면서, ① 1946년 랜햄법이 제정되기 이전의 상표사건에서, 피고의 주관적 요건(mens rea)이 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인

정하기 위하여 “중요한 고려사항(important consideration)”으로 판단되기는 하였지만, 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 랜햄법하에서, 이는 미국 상표법 제1117조(c)에서와 같이, 일반적인 상표침해행위가 아닌 “고의적인 상표침해행위”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 결국 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 “전제조건”이 된다는 것과는 “다른 차원의 문제”라고 강조하였다.³⁵⁾

▶ 양 당사자의 정책적 주장에 대한 검토

상고심에서 Fossil 사는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 더 엄격한 요건을 적용하는 법리를 채택하는 것은 상표사건에서 남소를 저지하기 위하여 필요하다고 주장하였고, 이에 달리 Romag 사는 피고의 이익액에 근거한 손해배상의 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.³⁶⁾ 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 법적 쟁점에 대하여 자신의 임무는 명확하기 때문에, 앞에서의 자신의 견해에 따라 연방순회항소법원의 판결을 파기하여 환송한다고 판시하였다.³⁷⁾

V. Alito 대법관 동조의견

Alito 대법관은 앞에서 살펴본 대법관 9인의 전원일치 의견에 대한 동조의견을 작성하였다. 우선 Alito 대법관은 이 사건에서 연방순회항소법원은 미국 상표법 제1117조(a)하에서 고의침해행위가 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 전제조건이 된다고 판결하였는데, 이러한 연방순회항소법원의 판결에는 오류가 있다고 지적하였다.³⁸⁾ 이어서 Alito 대법관은 연방대법원이 제시한 일부 근거와 특히 1946년 랜햄법이 제정되기 이전의 판례법에 의하면, 미국 상표법 제1117조(a)하에서 고의침해행위가 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 “중요한 고려사항(highly important consideration)”이기는 하지만, 절대적인 전제조건(absolute precondition)은 아니라고 강조하였다.³⁹⁾

VI. Sotomayor 대법관 동조의견

Sotomayor 대법관은 대법관 9인의 전원일치 의견에 대한 동조의견을 작성하였다. 그러나 Sotomayor 대법관은 이 사건 법적 쟁점과 관련하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 “고의”는 전제조건이 아니라는 대법관 전원일치 의견을 담은 판결에만 동의한다고 언급하면서, “선의의(innocent)” 피고에게는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정할 수 없다는 주장을 강력하게 피력하였다.⁴⁰⁾ Sotomayor 대법관은 그 이유를 다음과 같이 설명하였다.

Sotomayor 대법관은 i) 역사적으로 형평법 법원들은 “고의(willfulness)”를 미필적 고의(recklessness)와 유사한 개념을 포함하여 “일련의 비난가능성이 있는 정신적 상태(culpable mental state)”를 포함하는 것으로 해석하여 왔고,⁴¹⁾ ii) 연방 대법원의 의견은 형평법 법원이 “고의적인 상표침해행위”와 “선의의 상표침해행위” 모두에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하였다는 태도를 견지하고 있는데,⁴²⁾ iii) 그러나 연방대법원의 이러한 태도는 “선의의” 피고에 대해서는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정할 수 없다는 판례법을 잘못 판단한 것으로서, 오랜 기간 동안 이어져온 형평법 법리에 부합하지 않고,⁴³⁾ iv) 결국 연방대법원의 의견처럼, 지방법원으로 하여금 “선의의(innocent or good-faith)” 피고에게 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하도록 하는 것은 미국 상표법 제1117조(a)가 언급하고 있는 “형평법 법리”라는 어구에 반하는 것이라고 설명하였다.⁴⁴⁾

VII. 의미 및 시사점

연방대법원의 Romag Fasteners 판결은 미국 상표법 제1125조(a)상 상표침해행위에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 요구되지 않는다고 명시적으로 판시하였다는 점에서 의의가 있다.⁴⁵⁾ 앞에서 언급하였듯이, 미국 “12개” 지역순회항소법원은 이 사건 법적 쟁점에 대하여 “피고의 고의가 요구된다는 의견”과 “피고의 고의가 요구되지 않는다는 의견”으로 나누어져 있었는데,⁴⁶⁾ 연방대법원이 직접 나서서 이를 해결함으로써, 미국 지역순회항소법원들 사이에 존재하였던 피고의 이익액에 근거한 손해배상 법리의 분열을 통일화시켰다.⁴⁷⁾ 따라서 Romag Fasteners 판결의 선고로 인하여, 이 사건 법적 쟁점에 대한 미국 지역순회항소법원들 간의 법적용상의 혼란은 사라지게 되었다.⁴⁸⁾ 이에 미국 “94개” 연방 지방법원들도 자신이 특정 지역순회항소법원이 관할하는 지역에 속한다는 것과 무관하게, 이 사건 법적 쟁점이 문제된 사건에서 피고의 “고의”는 필요하지 않다는 법리를 통일적으로 적용할 수 있게 되었다. 앞으로 12개 지역순회항소법원들과 94개 지방법원들은 이 사건 법적 쟁점과 관련하여 동일한 법리를 적용하여야 하기 때문에, 미국 연방 상표법에 근거한 상표침해소송에서 상표권자가 자신에게 유리한 재판적(venue)을 찾아다니는 “포럼쇼핑(Forum Shopping)”이 감소할 것으로 예상된다.⁴⁹⁾

특히 Romag Fasteners 판결을 통하여, 연방대법원은 미국 상표법 제1125조(a)

상 상표침해행위와 관련하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 요구되지 않는다는 법리를 채택함으로써, 즉 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 획득하려는 상표권자에게 피고의 “주관적 요건”에 대한 증명이라는 “법적 장애물”을 제거하여 줌으로써,⁵⁰⁾ 상표권자가 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 획득하기에 유리한 법적 환경을 조성하였다.⁵¹⁾ Romag Fasteners 판결의 선고로 인하여, 상표권자는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 획득하기 위하여 피고의 “고의”를 증명할 필요가 없게 되었기 때문에, 앞으로 상표권자는 상표침해소송을 통하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하여 달라는 주장을 더 많이 할 것으로 예상된다.⁵²⁾ 이런 측면에서 미국 지적재산권법 관련 실무가들은 Romag Fasteners 판결이 선고된 이후에는 그 선고 이전보다 미국에서 상표침해소송이 증가할 것으로 예상하고 있다.⁵³⁾ 결국 Romag Fasteners 판결의 선고로 인하여 미국 상표권자는 이전보다 더 강한 상표권을 가지게 되었다고 평가할 수 있다.⁵⁴⁾

Romag Fasteners 판결에서 연방대법원은 자신의 의견에 대한 논거로서, ① 미국 상표법 제1117조(a) 문언과 주관적 요건을 언급하고 있는 여러 미국 상표법 규정들에 대한 분석에 의하면, 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의는 요구되지 않는다는 것, ② 미국 상표법 제1117조(a)상 “형평법 법리”라는 어구는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의를 요구하는 근거가 되지 못한다는 것, ③ 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 필요하다는 것은 판례법과 지적재산권법 학자들의 견해에 의하면 명확하지 않다는 것을 들었다. 사건으로는 이 사건 법정 쟁점에 대하여 12개 지역순회항소법원들의 판례법이 통일되지 못한 상태로 형성되어 왔다는 것, 이 사건 법정 쟁점을 둘러싸고 역사적으로 미국법원의 법리가 다양한 방식으로 전개되어 왔다는 것, 판례법에 근거하여서는 이 사건 법적 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(c)가 아닌 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위에 대해서는 법문으로 피고의 “고의”를 요구하지 않고 있기 때문에, 이 사건 법정 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)에서 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위에 대하여 명시적으로 피고의 “고의”를 요구하지 않았음에도, 굳이 피고의 “고의”가 요구되는 것으로 해석하는 것은 적절하지 않다고 강조하였는데,⁵⁵⁾ 이러한 연방대법원의 판단은 미국 상표법 제1117조(a) 문언과 주관적 요건을 언급하고 있는 여러 미국 상표법 규정들의 문언에 근거한 것으로 타당하다고 생각된다.

다만 Romag Fasteners 판결에서, Sotomayor 대법관은 연방대법원의 판결 자체에는 동의하면서도, “선의의” 피고에게는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정할 수 없다는 태도를 취하였다.⁵⁶⁾ Sotomayor 대법관의 의견은 상표사건에서 형성되어온 형평법 법리와 미국 상표법 제1117조(a)가 언급하고 있는 “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 문언”에 대하여, “선의의” 피고에 대해서는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정할 수 없다는 논거를 전혀 제시하지 못하였다는 점에서, 연방대법원이 제시한 논거보다도 설득력이 떨어지는 것으로 판단된다.

결국 연방대법원은 이 사건 법적 쟁점에 대하여 미국 지역순회항소법원의 의견이 둘로 나누어진 상황에서 미국 전역에서 적용될 수 있는 연방 상표법 법리를 채택함에 있어서, 이 사건 법적 쟁점에 대한 판례법에 대한 면밀한 분석보다는 미국 상표법 제1117조(a) 문언에 대한 충실한 해석을 통하여, 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 전제조건으로 피고의 고의는 요구되지 않는다고 명시적으로 판시함으로써, “상표권자에게 유리한 법리”를 채택하였다고 평가할 수 있다.

VII. 우리 상표법 과의 비교법 적 분석

우리 상표법상 상표침해행위는 불법행위로서,⁵⁷⁾ 상표침해를 당한 상표권자는 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.⁵⁸⁾

우선 첫 번째 요건에 대하여, 우리 특허법 제130조,⁵⁹⁾ 디자인보호법 제116조 제1항,⁶⁰⁾ 저작권법 제125조 제4항⁶¹⁾은 각각 침해자의 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정하고 있지만, 상표권을 침해한 자에게 과실이 추정되는가의 여부에 대하여 논란이 있었고, 이에 대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결을 통하여, 대법원은 상표권을 침해한 자에 대하여 과실이 있는 것으로 추정할 수 있다고 명시적으로 판시하였다.⁶²⁾ 따라서 상표권자는 상표침해로 인한 손해배상을 받기 위하여 침해자의 과실을 증명할 필요가 없다.⁶³⁾ 다만 우리 상표법 제112조는 상표권을 침해한 자는 자신의 침해행위에 대하여 침해된 상표가 이미 등록된 상표라는 것을 알았던 것으로 “고의”를 추정하고 있지만,⁶⁴⁾ 상표법 제112조의 고의의 추정은 침해자가 침해된 상표가 등록된 상표라는 것을 알았다는 것에 대한 추정이고, 침해자의 “침해행위” 자체에 대한 추정이 아니다.⁶⁵⁾ 따라서 우리 상표법 제112조에 의해서는 침해자에게 상표침해행위에 대한 고의를 추정할 수 없다.⁶⁶⁾

다음으로 두 번째 요건은 상표권자가 침해자가 자신의 상표권을 동일, 유사범위에서 무단으로 업으로서 사용하였다는 것을 증명하면 된다.⁶⁷⁾ 특히 세 번째 요건, 네 번째 요건, 다섯 번째 요건은 상표권자가 증명하기 어렵기 때문에, 상표법은 이들 요건에 대한 상표권자의 증명책임을 경감시키기 위하여 우리 상표법 제110조에서 민법 제750조에 대한 특칙을 두고 있다.⁶⁸⁾ 우리 상표법 제110조 제1항과 제2항은 상표침해행위로 인하여 “상표권자가 입은 손해액”을 손해배상액으로 산정하는 규정이고, 상표법 제110조 제3항은 상표침해행위로 인하여 “침해자가 획득한 이익액”을 상표권자가 입은 손해액으로 추정하여 손해배상액을 산정하는 규정이다.⁶⁹⁾

따라서 연방대법원의 Romag Fasteners 판결에서 살펴본 이 사건 법적 쟁점과 관련하여, 우리 상표법은 상표법 제110조 제3항이 규정하고 있는 “침해자의 이익액에 근거한 손해배상을 산정함에 있어서” 별도로 침해자의 “고의”에 대한 증명을 요구하고 있지 않고 있다. 이런 측면에서 미국 상표법과 우리 상표법 모두 침해자의 이익액에 근거한 손해배상을 인정함에 있어서, 침해자의 “고의”를 요구하고 있지 않다는 점에서는 양 국가의 법리가 같은 입장을 취하고 있다고 할 수 있다. 다만 우리 상표법과 달리, 미국 상표법은 미국 상표법 제1125조(c)에서 “희석화 행위”를 미국 상표법상 상표침해행위로 규정하고 있고, 미국 상표법 제1117조(a)는 “희석화 행위”에 대해서는 침해자의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위해서 침해자의 “고의”를 요구하고 있다는 점에서는 양 국가의 법리에 차이점이 있다.

1) 이하에서는 “미국 연방 상표법”을 “미국 상표법”으로 줄여서 칭한다.

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

3) 15 U.S.C. § 1125. (a) Civil action

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person,

shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

4) 15 U.S.C. § 1125. (c) Dilution by blurring; dilution by tarnishment

(B) For purposes of paragraph (1), “**dilution by blurring**” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark.

(C) For purposes of paragraph (1), “**dilution by tarnishment**” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

5) 15 U.S.C. § 1117 - Recovery for violation of rights (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.

- 6) Melanie Howard, Douglas N Masters and Lisa E. Rubin, 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> (2021년 3월 24일 15시 방문).
- 7) Romag Fasteners, Case No. 18-1233, at 3.
- 8) Id. at 4.
- 9) Id. at 5.
- 10) Id. at 7.
- 11) Id. at 1.
- 12) Id. at 1.
- 13) Id. at 1.
- 14) Id. at 1-2.
- 15) Id. at 2.
- 16) Id. at 2.
- 17) Id. at 2.
- 18) Id. at 2.
- 19) Id. at 2.
- 20) Romag Fasteners, Inc., v. Fossil, Inc., 29 F.Supp.3d 85 (2014).
- 21) Romag Fasteners, Inc., v. Fossil, Inc., 817 F.3d 782 (Fed. Cir. 2016).
- 22) https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-1233/92520/20190320121338357_Romag%20Cert%20Petition.pdf
- 23) <https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/qp/18-01233qp.pdf>
- 24) 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 뿐이고, "선의의 피고"에게는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정할 수 없다는 주장을 피력하였다.
- 25) Romag Fasteners, Case No. 18-1233, at 1-2.
- 26) Id. at 2-3. 특히 연방대법원은 어느 누구도 Fossil 사가 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.
- 27) Id. at 3-4. 연방대법원은 "The absence of any such standard in the provision before us, thus, seems all the more telling."라고 언급하였다.
- 28) Id. at 4. 다만 연방대법원은 형평법법원은 특허사건이나 다른 유형의 사건에서는 고의를 요구하지 않았다고 언급하였다.
- 29) Id. at 4-5. 연방대법원은 Fossil 사의 주장은 "특이한 주장(curious suggestion)"이라고 지적하였다.
- 30) Id. at 4.
- 31) Id. at 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 인용하였으

- 며, 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.
- 32) *Id.* at 5.
- 33) *Id.* at 5-6. 연방대법원은 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 전제조건으로 피고의 고의가 요구된다는 판결로 *Horlick's Malted Milk Corp. v. Horluck's, Inc.*, 51 F.2d 357, 359 (WD 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 위한 전제조건으로 피고의 고의가 필요하다는 법리를 명시적으로 배척한 판결들로 ① *Oakes v. Tonsmierre*, 49 F. 447, 453 (CC SD 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 (CA6 1931) 판결을 인용하였다.
- 34) *Id.* at 6. 연방대법원은 Nims 교수의 저서(*H. Nims, 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(*N. Hesseltine, 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 이익액에 근거한 손해배상이 인정하지 않은 예외적인 사례와 피고가 자신의 행위가 상표침해행위에 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) (CC 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 (CA6 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.
- 35) *Id.* at 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 *Morissette 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 왔다는 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 (CA9 1989) 판결, ③ *United States v. Klimek*, 952 F.Supp. 1100, 1117 (ED Pa. 1997) 판결을 인용하였다.
- 36) *Id.* at 7.
- 37) *Id.* at 7.
- 38) *Romag Fasteners, Inc., v. Fossil, Inc.*, Case No. 18-1233, at 1 (U.S. April 23, 2020). (Justice Alito's concurring opinion).
- 39) *Id.* at 1.
- 40) *Romag Fasteners, Inc., v. Fossil, Inc.*, Case No. 18-1233, at 1-2 (U.S. April 23, 2020). (Justice Sotomayor's concurring opinion).
- 41) *Id.* at 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 (CA6 1931) 판결, 그리고 *Regis v. Jaynes*, 191 Mass. 245, 248-49 (1906) 판결을 인용하였다.
- 42) *Id.* at 1. Sotomayor 대법관은 선의의 피고에 대해서는 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정할 수 없다는 판례로, ① *Wood v. Pepper*, 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 *Standard Cigar Co. v. Goldsmith*, 58 Pa. Super. 33, 37 (1914) 판결을 인용하였다.
- 43) *Id.* at 1-2.
- 44) *Id.* at 2. Sotomayor 대법관은 연방대법원의 의견은 고의적인 침해행위와 선의의 침해행위 모두에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정할 수 있다는 것으로 “불가지론자(agnostic)”의 생각과 같다고 지적하였다.
- 45) Lori S. Meddings, Bryce Loken & Katelin V. Drass, *Trademark Infringement Litigation: Willfulness No Longer Necessary for Award of Profits*, LEXOLOGY, May 1 2020, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=dc4786c3-7d18-4488-9c70-f61ce918db24> (2021년 3월 25일 14시 방문).
- 46) Howard, Masters & Rubin, *supra* note 6.
- 47) Patrick J. Mulkern, *SCOTUS: Willfulness Not Required for Trademark Infringement Plaintiff to Recover Defendant's Profits*, LEXOLOGY, April 29 2020, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=be604c9d-0f0d-44ce-9f28-862db7298199> (2021년 3월 25일 14시 30분 방문).
- 48) Christine Lebron-Dykeman, *Supreme Court in Romag v. Fossil Finds Willfulness Relevant but Not Required for Trademark Profits*, LEXOLOGY, May 1 2020, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1b1398d0-9008-46ff-9604-4e91b1bce47a> (2021년 3월 25일 15시 방문).

- 방문).
- 49) Padmini Cheruvu & Shruti Bhutani Arora, The Impact of Romag Fasteners Inc. v. Fossil Inc.: Willfulness Is Not Required For An Award Of Profits In Trademark Infringement, LEXOLOGY, May 21 2020, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a4201f30-dc64-4d97-9384-8663d8d45670> (2021년 3월 25일 16시 방문).
 - 50) Brian B. Darville, Supreme Court Holds Proof of Willfulness is Not a Precondition to an Award of Profits under Section 43(a), LEXOLOGY, May 4 2020, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ba6086c8-5a32-4708-8d0d-538a0394b276> (2021년 3월 25일 17시 방문).
 - 51) Michael D. Adams, Richard M. Assmus & Emily A. Nash, Without a Willfulness Requirement, Is the Path Clearer for Brand Owners to Pursue and Recover Trademark Damages?, LEXOLOGY, May 8 2020, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4c69362c-29d5-4c12-be4e-95c8edd6aef9> (2021년 3월 25일 17시 30분 방문).
 - 52) Irah H. Donner, Supreme Court: Willfulness Trademark Infringement Not Required to Obtain Profit Disgorgement, LEXOLOGY, May 4 2020, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e6691b0b-a00c-4d7a-9aef-e8d47211108f> (2021년 3월 25일 18시 30분 방문).
 - 53) Vanessa A. Ignacio & Matthew P. Hintz, Romag Fasteners: SCOTUS Holds That Plaintiffs in Trademark Suits Need Not Show "Willful Intent" of Infringement to Recover Damages for Lost Profits, LEXOLOGY, May 15 2020, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4d262031-16f3-42dd-8d39-a27ac54e7488> (2021년 3월 25일 19시 방문).
 - 54) Mark G. Matuschak & Rieko H. Shepherd, Supreme Court Holds that Willfulness is Not a Requirement to an Award of an Infringer's Profits, LEXOLOGY, May 14 2020, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3d5fbd5c-b334-4cea-8e13-ea82141d6f4e> (2021년 3월 25일 19시 30분 방문).
 - 55) Romag Fasteners, Inc., v. Fossil, Inc., Case No. 18-1233, at 2-4 (U.S. April 23, 2020).
 - 56) Romag Fasteners, Inc., v. Fossil, Inc., Case No. 18-1233, at 1-2 (U.S. April 23, 2020). (Justice Sotomayor's concurring opinion).
 - 57) 김병일, "상표권침해로 인한 손해배상", 『창작과 권리』 제15호, 세창출판사, 1999, 81면.
 - 58) 윤선희, 『상표법(제5판)』, 법문사, 2018, 554면.
 - 59) 우리 특허법 제130조(과실의 추정) 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.
 - 60) 우리 디자인보호법 제116조(과실의 추정) ① 타인의 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.
 - 61) 우리 저작권법 제125조(손해배상의 청구) ④ 등록되어 있는 저작권, 배타적발행권(제88조 및 제96조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 출판권, 저작권접권 또는 데이터베이스제작자의 권리를 침해한 자는 그 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정한다.
 - 62) 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.
 - 63) 따라서 침해자가 자신에게 상표침해행위에 대한 과실이 없다는 것을 증명함으로써 손해배상책임을 면할 수 있다.
 - 64) 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.
 - 65) 강명수, "상표법상 고의 추정 규정에 대한 소고", 『인하대학교 법학연구』 제18권 제4호, 인하대학교 법학연구소, 2015, 115면.
 - 66) 김원오, "상표법상 법정손해배상 청구요건과 손해배상액의 결정", 『전북대학교 법학연구』 통권 제47집, 전북대학교 법학연구소, 2016, 559면.
 - 67) 윤선희, 앞의 논문(주 58), 543면.
 - 68) 편집대표 정상조·문선영 집필부분, 『상표법 주해 II』, 박영사, 2018, 234면.
 - 69) 2021년 6월 23일부터 시행되는 개정 상표법은 2020년 12월 10일부로 시행되고 있는 특허법상 "일일이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법"을 도입하였다. 따라서 앞으로 시행될 개정 상표법에 의하면, 개정 상표법 제110조 제1항은 "상표

권자의 손해액에 근거한 일실이익 산정방법”과 “일실이익과 합리적인 사용료에 의한 혼합산정 방법”을 규정하고 있고, 현행 상표법 제110조 제2항은 삭제된다.