

특 허 법 원

제 2 5 부

판 결

사 건 2026나10039 상표권침해금지 등 청구의 소
원고, 피항소인 겸 부대항소인

동국제약 주식회사

대표이사 A

소송대리인 법무법인(유한) 지평

담당변호사 김재훈, 성창익, 허종, 최원희

피고, 항소인 겸 부대피항소인

애경산업 주식회사

대표이사 B, C

소송대리인 법무법인 율우

담당변호사 장규형, 김혜진

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2026. 1. 13. 선고 2022가합559519 판결

변 론 종 결 2026. 9. 8.

판 결 선 고 2026. 10. 8.

주 문

1. 제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 금액을 초과하는 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.
피고는 원고에게 83,000,000원 및 이에 대하여 2023. 11. 1.부터 2026. 10. 8.까지는 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
2. 원고의 부대항소와 피고의 나머지 항소를 모두 기각한다.
3. 소송 총비용 중 70%는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

청구취지, 항소취지 및 부대항소취지¹⁾

1. 청구취지

피고는 별지 목록 기재 각 표장을 치약 제품의 용기, 포장에 표시하거나, 치약 제품에 관한 인터넷 웹사이트 게시물, 광고선전물, 정가표, 거래서류에 표시하여서는 아니 되고, 별지 목록 기재 각 표장이 용기 또는 포장에 표시된 치약 제품을 양도·인도하거나 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하여서는 아니 되고, 피고의 본점, 지점, 영업소, 사무소, 공장, 창고에 보관·전시하고 있는 별지 목록 기재 각 표장이 표시된 치약의 완제품, 반제품(완제품의 구조를 구비하는 있는 것으로서 아직 완성에 이르지 않은 물건), 용기, 포장, 광고선전물, 정가표, 거래서류를 폐기하고, 같은 표장이 표시된

1) 원고는 제1심에서 피고에 대하여 선택적으로 상표권 침해 또는 부정경쟁행위를 원인으로 한 침해금지 청구, 폐기청구 및 손해배상청구를 구하였는데, 제1심법원은 '피고는 원고에게 175,000,000원 및 이에 대하여 2023. 11. 1.부터 2026. 1. 13.(제1심판결 선고일)까지는 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하고, 나머지 청구는 기각'하였다. 이에 대하여 원고는 손해배상의 범위 부분에 대하여만 불복하여 부대항소를 제기하였고 피고도 그 부분에 대하여만 불복하여 항소를 제기하였으므로, 이 법원의 심판대상은 손해배상청구에 관한 부분으로 한정된다.

피고의 치약 제품에 관한 인터넷 웹사이트 게시물에서 그 표장을 제거하되 이를 제거할 수 없는 경우 그 인터넷 웹사이트 게시물을 삭제하고, 원고에게 425,517,456원 및 이에 대하여 2023. 11. 1.부터 이 사건 청구취지변경신청서 부분 송달일까지는 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 항소취지

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

3. 부대항소취지

제1심판결 중 원고 패소 부분을 취소한다. 피고는 원고에게 250,517,456원 및 이에 대하여 2023. 11. 1.부터 이 사건 청구취지변경신청서 부분 송달일까지 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 당사자들의 지위

원고는 의약품, 화장품, 의약외품 제조업 등을 목적으로 하는 회사이고, 피고는 의약품, 의약외품 및 기타 건강용품의 제조, 판매 등을 목적으로 하는 회사이다.

나. 원고의 상처 치료제 및 화장품 제품 판매

원고는 1970년부터 '마데카솔'이라는 브랜드로 연고, 분말, 정제, 패치 등 상처 치료제를 판매해오고 있는데, 2015. 4.경 화장품 브랜드 '센텔리안24'를 런칭하고 '마데카솔 상처 치료제'의 핵심성분인 TECA(Titrated Extract of Centella Asiatica, 이하 '센텔

라정량추출물'이라 한다) 성분을 포함하는 대표 제품인 '마데카 크림'을 비롯하여 '마데카' 시리즈 제품(이하 '마데카 제품'이라 한다)을 출시하여 판매하고 있다.

다. 원고의 등록상표

원고는 아래와 같은 등록상표들(이하 순번에 따라 '이 사건 제○ 등록상표'라 하고, 통칭하여 '이 사건 각 등록상표'라 한다)의 상표권자이다.

1	표장	마데카 크림
	출원일/ 등록일/ 등록번호	2015. 3. 12./ 2015. 9. 15./ 제1130138호
	지정상품	제03류 베이비오일, 불연지, 불터치, 선스크림로션, 세이빙크림, 약용크림(비의료용), 핸드 크림
2	표장	Madeca Cream
	출원일/ 등록일/ 등록번호	2015. 3. 12./ 2015. 9. 15./ 제1130139호
	지정상품	제03류 베이비오일, 불연지, 불터치, 선스크림로션, 세이빙크림, 약용크림(비의료용), 핸드 크림
3	표장	마데카
	출원일/ 등록일/ 등록번호	2017. 3. 13./ 2017. 11. 7./ 제1301570호
	지정상품	제03류 보습제, 화장품, 기능성 화장품, 샤워 및 목욕제, 세안클렌저, 페이스 및 바디크림, 향수, 화장용 마스크팩, 표백제 및 기타 세탁용 제제, 비의료용 세면용품, 에센셜 오일, 인조 속눈썹/모발 및 손톱 접착제, 세정 및 광택제, 가정용 방향제, 화장용 스킨마스크, 샴푸, 인체용 비누, 치약 및 구강세정제, 애완동물용 화장품, 멀티슈 제05류 의료용 접착밴드, 피부상처용 접착밴드, 반창고, 붕대, 인체용 약제, 말초신경계용 약제, 의료용 로션, 약

		제용연고, 피부보호용약제, 선번(SUNBURN)치료용약제, 세포부활용약제, 외피용약제, 향균제처리티슈, 영아용 식품, 의료용 유당(락토오스), 공기탈취제, 의료용 또는 수의과용 미생물제제, 외과수술용 이식물(생체조직), 치관/치교용 재료 및 치아수리용 재료, 유아용 기저귀 제10류 비의료용 피부진단기, 의료용피부진단기기, 의료용피부각질제거장치, 의료용피부관리기구, 의료용피부두깨측정기, 의료용피부마사지용미용기계, 피부치료기계기구, 피부측정기, 피부주름살제거기, 피부재생치료기구, 피부세균살균기, 피부미용미백기, 마사지기, 정형외과용품, 의료기기, 의료용 장치, 피임용구, 의료용 탄성밴드, 탄성붕대, 가정용 전기마사지기
4	표장	MADECA
	출원일/ 등록일/ 등록번호	2017. 3. 13./ 2017. 11. 7./ 제1301571호
	지정상품	제03류 보습제, 화장품, 기능성 화장품, 샤워 및 목욕제, 세안클렌저, 페이스 및 바디크림, 향수, 화장용 마스크팩, 표백제 및 기타 세탁용 제제, 비의료용 세면용품, 에센셜 오일, 인조 속눈썹/모발 및 손톱 접착제, 세정 및 광택제, 가정용 방향제, 화장용 스킨마스크, 샴푸, 인체용 비누, 치약 및 구강세정제, 애완동물용 화장품, 물티슈 제05류 의료용 접착밴드, 피부상처용 접착밴드, 반창고, 붕대, 인체용 약제, 말초신경계용 약제, 의료용 로션, 약제용연고, 피부보호용약제, 선번(SUNBURN)치료용약제, 세포부활용약제, 외피용약제, 향균제처리티슈, 영아용 식품, 의료용 유당(락토오스), 공기탈취제, 의료용 또는 수의과용 미생물제제, 외과수술용 이식물(생체조직), 치관/치교용 재료 및 치아수리용 재료, 유아용 기저귀

		제10류 비의료용 피부진단기, 의료용피부진단기기, 의료용피부각질제거장치, 의료용피부관리기구, 의료용피부두깨측정기, 의료용피부마사지용미용기계, 피부치료기계기구, 피부측정기, 피부주름살제거기, 피부재생치료기구, 피부세균살균기, 피부미용미백기, 마사지기, 정형외과용품, 의료기기, 의료용 장치, 피임용구, 의료용 탄성밴드, 탄성붕대, 가정용 전기마사지기
--	--	--

라. 피고의 등록상표

피고는 아래와 같은 등록상표들(이하 순번에 따라 '피고 제○ 등록상표'라 하고, 통칭하여 '피고 각 등록상표'라 한다)의 상표권자이다.

순번	표장	출원일/ 등록일/ 등록번호	지정상품
1	2080마데카딘	2018. 9. 21./ 2019. 5. 31./ 제40-1484269호	제03류 가루치약등 16건
2	2080MADECADIN	2018. 9. 21./ 2019. 5. 31./ 제40-1484270호	제03류 가루치약등 16건
3	마데카딘	2018. 9. 21./ 2019. 5. 31./ 제40-1484271호	제03류 가루치약등 16건
4	MADECADIN	2018. 9. 21./ 2019. 5. 31./ 제40-1484272호	제03류 가루치약등 16건

마. 피고의 치약 제품 판매 및 광고

피고는 '2080 진지발리스 마데카딘' 치약 제품(이하 '피고 제품'이라 한다)의 포장 용기에 아래와 같은 표장(이하 순번에 따라 '피고 제○ 사용표장'이라 하고, 통칭하여 '피고 사용표장들'이라 한다)을 표시하여 판매하였다.

피고 제품 소개 홈페이지 화면 (갑 제5호증의 2)



피고 사용표장들

1	
2	

바. 원고의 상표권 침해 중단 요청 및 피고의 생산 중단 결정 등

1) 원고는 2022. 8. 22. 피고에게 피고 제품을 제조, 판매, 홍보하는 것은 원고의 이 사건 제3, 4 등록상표에 관한 상표권을 침해하는 것이므로 피고 제품의 판매 중지 및 폐기 등을 구하는 취지의 내용증명(이하 '2022. 8. 22. 자 내용증명'이라 한다)을 발송하였다.

2) 이에 대하여 피고는 2022. 9. 7. 원고에게 피고 사용표장들은 피고 제3, 4 등록상표의 정당한 권원에 따른 사용이므로 피고 사용표장들의 표시행위는 이 사건 제3, 4 등록상표에 관한 상표권을 침해하는 것이 아니라는 취지의 내용증명(이하 '2022. 9. 7. 자 내용증명'이라 한다)을 발송하였다.

3) 피고는 2022. 9. 8. 피고 제품의 명칭을 '2080 진지발리스 메디플러스'로 변경하

되 피고 제품의 포장재 재고를 전부 소진하기로 하는 단종 결정을 하였고, 2022. 11. 11. 원고에게 피고 제품의 포장 및 용기 디자인을 교체하기 위한 작업을 진행 중이라는 취지의 내용증명(이하 '2022. 11. 11. 자 내용증명'이라 한다)을 발송하였다.

사. 피고 각 등록상표에 대한 등록취소심결

1) 원고는 2022. 11. 8. 특허심판원에 피고를 상대로 "피고가 원고의 상품을 표시하는 것으로 국내 수요자 및 거래자에게 널리 인식된 상표인 '마데카' 및 'MADECA'의 존재를 알면서 피고 각 등록상표를 실사용상표 1, 2, 3²⁾과 같이 '마데카/MADECA' 부분과 '딘/din' 부분으로 변형하여 치약에 사용함으로써 수요자에게 원고의 상품으로 출처의 오인혼동을 일으키게 하였으므로 피고 각 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제1호의 취소사유가 있다."라고 주장하며 등록취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2022당3058호, 2022당3059호, 2022당3060호, 2022당3061호로 심리한 다음, 2024. 4. 26. '피고가 피고 각 등록상표와 유사한 실사용상표들을 그 지정상품과 동일·유사한 상품인 치약 등에 사용함으로써 일반 수요자로 하여금 원고의 대상상표들인 '마데카', 'MADECA'와 출처의 오인·혼동을 생기게 하였고, 이에 대한 피고의 고의도 인정되므로 피고 각 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제1호에 해당한다.'라는 이유로 피고 각 등록상표의 등록을 취소하는 심결(이하 '이 사건 등록취소심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 4 내지 6, 10, 11, 25 내지 28호증, 을 제1 내지 4, 29, 33호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)

2) 위 심결에서의 실사용상표 1, 2는 이 사건 소송에서의 피고 제1, 2 사용표장에 해당하고, 실사용상표

3 '마데카⁺딘'은 이 사건 소송에서 주장되지 아니하였다.

의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고의 주장

1) 이 사건 각 등록상표와 피고 사용표장들의 요부는 모두 '마데카'로서 양 표장은 서로 동일·유사하다. 따라서 피고가 이 사건 각 등록상표와 동일·유사한 피고 사용표장들을 그 지정상품과 동일·유사한 치약에 사용한 행위는 원고의 이 사건 각 등록상표에 관한 상표권을 침해하는 것이고, 이는 국내에 널리 인식된 원고의 '마데카' 상품표지와 동일·유사한 피고 사용표장들을 사용하여 피고 제품을 마데카 제품과 혼동하게 한 것으로서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에도 해당한다.

2) '마데카' 브랜드는 원고가 상당한 투자나 노력을 투입하여 만든 성과에 해당하는데, 피고는 이와 동일·유사한 피고 사용표장들을 피고 제품의 용기·포장에 표시하고 해당 제품을 광고·선전하여 원고의 마데카 브랜드가 가지는 고객흡인력에 무단으로 편승하였고, 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목의 부정경쟁행위에 해당한다.

3) 따라서 피고는 원고에게 이 사건 각 등록상표에 관한 상표권 침해 또는 부정경쟁행위로 인한 손해배상청구로 425,517,456원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다[이 사건 각 등록상표의 침해를 원인으로 한 각각의 손해배상청구, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목을 원인으로 한 손해배상청구, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목을 원인으로 한 청구는 모두 선택적 관계에 있다].

나. 피고의 주장

1) 피고 사용표장들은 피고 제품의 포장용기에 "이나



"과 같이 표시되었는데, 피고 제품의 포장용기 중 가장 크게 부각되는 것은 피고 사용표장들이 아니라 '2080' 또는 '2080 진지발리스'이다. 또한 '마데카'는 센텔라정량추출물의 구성 성분들에 관하여 명명된 마데카소사이드(madecassoside)나 마데카신산(madecassic acid)의 약칭으로 피고 제품의 출시 전부터 다수의 화장품 업체에서 사용해왔고, '마데카'를 포함하는 다수의 상표들이 출원·등록되기도 하였으며, '마데카'는 피고 제품의 원재료인 센텔라정량추출물의 약칭을 표시한 것에 불과하다. 그렇다면 '마데카'나 'MADECA' 부분은 식별력이 없거나 미약하여 요부에 해당하지 않고, '2080' 또는 '2080 진지발리스' 부분만이 피고 제품의 출처표시기능을 수행하므로, 피고가 이 사건 각 등록상표에 관한 상표권을 침해하였다고 볼 수 없다.

2) 피고가 피고 제품에 피고 사용표장들을 표시한 것은 미감적 표현이거나 피고 제품의 원재료인 센텔라정량추출물의 약칭을 기술하기 위함일 뿐이고, 원고의 마데카 제품과 혼동을 일으키려는 의도가 없었다. '마데카'가 화장품 분야에서 원고의 상품 표지로서 국내에 널리 인식되었다고 볼 수 없고, 화장품과 치약은 사용법, 판매방식, 수

요자 층에 큰 차이가 있어 일반 수요자들이 피고 제품과 원고의 마데카 제품을 혼동하거나 양 제품이 서로 관련되어 있다고 생각할 것이라 단정할 수도 없다. 따라서 피고가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위를 하였다고 볼 수 없다.

3) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (과)목은 보충적 일반 조항이고, 원고가 마데카 브랜드를 사용한 치약 제품을 출시하지 않은 이상, 마데카 브랜드가 성과에 해당한다고 볼 수 없다.

3. 이 사건 제3, 4 등록상표에 관한 상표권 침해 여부

원고의 선택적 청구 중 이 사건 제3, 4 등록상표에 관한 상표권 침해 여부에 관하여 본다.

가. 상품의 동일·유사 여부

이 사건 제3, 4 등록상표의 지정상품에는 치약이 포함되어 있으므로, 그 지정상품과 피고 제품은 서로 동일하다.

나. 표장의 동일·유사 여부

1) 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 그러나 상표 중에서 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는

부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정 상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

2) 피고 사용표장들에 요부가 있는지 여부

가) 갑 제2, 18, 19호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다

음과 같은 사정을 종합하면, 피고 사용표장들 중 '마데카' 부분, 'MADECA' 부분은 그 부분만으로 독립하여 피고 제품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 봄이 타당하다.

(1) 피고 제1 사용표장 '마데카⁺딘'은 '마데카'와 '딘'이 좌우로 나란히 결합한 표장인데, '마데카'는 초록색 바탕에 노란색 글자로 되어 있고, '딘'은 하얀색 원 도형 안에 초록색 글자로 되어 있으며, 원 도형의 좌측 상단에 '+'가 노란색으로 표시되어 있다. 한편 '마데카'와 '딘'은 하얀색 원 도형과 '+'으로 인해 서로 외관상 분리되어 있고, '딘'에 비해 '마데카'의 글씨가 비교적 크며, 노란색으로 표시되어 강조되는 듯한 느낌을 준다.

(2) 피고 제2 사용표장 'MADECA-din'은 'MADECA'와 'din'이 좌우로 나란히 결합된 표장인데, '+'를 통하여 'MADECA' 부분과 'din' 부분이 서로 외관

상 분리되어 있다. 또한 'MADECA' 부분은 대문자로 표시되어 있고, 'adin' 부분에 비해 글씨 크기가 커서 강조되는 듯한 느낌을 준다.

(3) 원고는 1970년부터 센텔라정량추출물 성분이 포함된 상처 치료제 '마데카술'을 판매하여왔다. '마데카술'은 문화체육관광부에서 운영하는 인터넷 포털사이트 코리아넷에도 센텔라정량추출물을 원료로 한 상처 치료제라고 소개되어 있다. 원고는 2015. 4. 위 성분이 포함되어 피부재생 효과가 있는 마데카 크림 등 마데카 제품을 출시하였는데, 마데카 크림은 2022. 4.경까지 3,300만 개 이상이 판매되었고, 그 매출액도 2015년도에 165억 원, 2016년도에 400억 원, 2017년도에 585억 원, 2018년에 554억 원, 2019년 상반기에 400억 원에 이른다. 인터넷 포털사이트 네이버에서 '마데카'를 키워드로 하여 검색하는 경우, 그 검색결과 중 원고의 마데카 제품이 차지하는 비중이 크다. 이를 종합하면, 피고 사용표장들 중 '마데카' 부분, 'MADECA' 부분은 일반 수요자들에게 널리 인식되어 있다고 보인다.

(4) 피고는 피고 제품의 광고 게시글에 "이제 잇몸에도 마데카하세요!"라고 기재하여 '마데카' 부분을 '2080'이나 '2080 진지발리스' 부분과 별도로 표시하며 광고하였고(갑 제5호증의 2), 네이버 쇼핑에 '마데카 치약'을 검색하는 경우 피고 제품이 다수 확인되며(갑 제6호증), 피고 제품의 후기에서는 "마데카 처음 써보는데 믿고 먼저 구매 완료 누릅니다"라는 내용이 확인된다(갑 제22호증의 2). 또한 피고가 '2080 진지발리스 치약 5종 체험단 가이드라인'에서 제시한 필수 해시태그에는 '마데카'가 포함되어 있지 않음에도(갑 제8, 9호증, 을 제25호증), 그 체험단들은 인스타그램 또는 블로그 게시글에 '#마데카'와 같은 해시태그를 표시하였는데, 이는 체험단들 역시 '마데카'를 피고 제

품의 주요한 식별표지로 인식하였기 때문으로 보인다.

(5) 이 사건 각 등록상표의 출원 이후에도 피고 각 등록상표를 포함하여 '닥터 마데카스(Dr.Madecasse)', '에이치투 더마데카(H2 DERMADECA)', 'MISSHA MADECANOL CREAM', 'madecado' 등과 같이 '마데카'나 'MADECA' 문자를 포함하는 다수의 상표들이 출원되거나 등록된 사실은 인정된다. 그러나 해당 상표들은 '마데카'나 'MADECA'에 다른 문자가 띄어쓰기 없이 결합되어 서로 다른 외관·호칭을 형성하게 한 것들이어서, 위와 같은 상표 출원·등록에 관한 사실만으로는 사전에 등재되지 않은 조어로서 일반 수요자들에게 널리 인식된 '마데카'나 'MADECA' 부분이 독자적인 식별력을 가지지 못한다고 보기 어렵다.

(6) '마데카'나 'MADECA'는 센텔라정량추출물에 포함된 마데카소사이드(madecassoside)나 마데카신산(madecassic acid)을 어원으로 만들어진 표장으로 보이기 는 한다. 또한 일부 화장품 업체들에서 '마데카'나 'MADECA'라는 문자가 포함된 치약, 크림, 앰플 등을 판매하면서 그 광고 게시글에 '마데카 성분'이라는 용어를 사용해온 사실도 인정된다. 그러나 해당 업체들이 화장품 업계에서 차지는 비중, 해당 제품들의 매출액 등을 알 수 없고, 그 밖에 피고가 제출한 증거만으로는 화장품 업계가 전반적으로 '마데카'나 'MADECA'를 센텔라정량추출물의 약칭으로서 사용하여 왔다고 인정하기 부족하다.

나) 이에 대하여 피고는 '2080' 부분만이 피고 제품의 출처표시기능을 할 뿐이라고 주장한다.

살피건대 을 제7, 8호증의 각 기재 및 영상에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사실, 즉 ① 피고는 1998년 치약 제품을 출시하면서 그 포장재에 '2080'이라는 숫자를

표시하여 판매해온 점, ② 피고의 '2080' 브랜드는 한국산업의 브랜드파워 치약 부문에서 20년 연속 브랜드 파워 1위를 차지하였고, '2080'이 포함된 제품의 시장 점유율이 2019년부터 2024년까지 성인용 치약 부문에서 두 자릿수를 유지하기도 한 점을 종합하면, '2080' 부분도 독립적으로 피고 제품의 출처표시기능을 할 수 있는 요부에 해당한다.

그러나 ① 앞서 보았듯 '마데카'나 'MADECA' 부분은 그 부분만으로도 독립하여 피고 제품의 출처표시기능을 수행할 수 있는 점, ② 일반 수요자들은 피고 제품의 포장용기나 제품명에서 앞서 본 요부로 인정한 부분들을 쉽게 분리하여 인식할 수 있으므로, 피고 제품의 포장용기에 표시된 표장들이 결합한 일체로서만 피고 제품의 식별표지로 기능한다고 볼 수 없는 점을 종합하면, 피고 제품의 포장용기나 제품명칭 중 '2080' 부분만이 요부로서 기능한다고 볼 수는 없다.

따라서 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

다) 동일·유사 여부의 판단

이 사건 제3 등록상표 "**마데카**"와 피고 제1 사용표장의 요부

'**마데카**'는 배경색 및 글자색에서 차이가 있기는 하지만 이는 미세한 정도로서 양 표장의 시각적 인상에 영향을 주지 않으므로 그 외관이 실질적으로 동일하고, 호칭 및 관념도 '마데카'로 동일하다. 한편 피고 제2 사용표장의 요부 'MADECA'는 '마데카'를 영어로 음차한 것으로 이 사건 제3 등록상표와 외관·호칭·관념이 실질적으로

동일하다.

이 사건 제4 등록상표 " **MADECA** "와 피고 제2 사용표장의 요부

'  '는 글자체에 다소 차이가 있기는 하지만 이는 미세한 차이로서 양 표장의 시각적 인상에 영향을 주지 않으므로 그 외관이 실질적으로 동일하고, 호칭 및 관념도 '마데카'로서 동일하다. 또한 피고 제1 사용표장의 요부 '  '는 'Madeca'를 한글로 음차한 것으로 이 사건 제4 등록상표와 외관·호칭·관념이 실질적으로 동일하다.

그렇다면 피고 사용표장들이 피고 제품에 사용될 경우 일반 수요자들이 상품의 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 있으므로, 이 사건 제3, 4 등록상표와 피고 사용표장들은 서로 유사하다.

다. 소결론

피고가 이 사건 제3, 4 등록상표와 유사한 피고 사용표장들을 그 지정상품과 동일한 피고 제품의 포장용기에 표시하여 피고 제품을 판매한 것은 원고의 이 사건 제3, 4 등록상표에 관한 상표권을 침해하는 행위라고 봄이 타당하다.

4. 상표권 침해로 인한 손해배상청구에 관한 판단

가. 손해배상책임의 발생 여부

1) 상표권 침해의 기간

2020년부터 2023. 10.까지 피고 제품의 매출액이 858,657,974원이라는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없고,³⁾ 을 제35호증의 1, 제36호증의 각 기재에 의하면 피

고 제품은 2020. 9.경부터 판매되어 2023. 10. 31.자로 출고가 종료된 이후 2023. 11. 이후의 실적이 없으므로, 피고는 2020. 9.경부터 2023. 10.경까지 피고 제품에 피고 사용표장들을 표시하여 판매하였다고 봄이 타당하다.

2) 피고의 고의·과실 여부

타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되고(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결 참조), 앞서 살펴본 것과 같이 피고는 이 사건 제3, 4 등록상표와 유사한 피고 사용표장들을 그 지정상품과 동일한 피고 제품에 사용함으로써 원고의 이 사건 제3, 4 등록상표에 관한 상표권을 침해하였으므로 피고의 과실은 추정된다. 또한 피고는 치약 등을 판매하는 상인으로서 피고가 생산·판매하는 제품이 타인의 상표권 등 권리를 침해하지 않도록 주의를 기울여야 할 의무가 있는 점, 피고는 피고 각 등록상표를 변형하여 피고 사용표장들을 표시한 점에 비추어 보더라도 피고에게는 적어도 상표권 침해에 대한 과실이 있다고 봄이 타당하다(뒤에서 구체적으로 보듯, 침해기간 중 일부 기간에 관하여는 상표권 침해의 고의도 인정된다).

3) 손해의 발생 여부

가) 관련 법리

상표법 제110조는 불법행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니라 할 것이므로, 상표권의 침해행위에도 불구하고 상표권자에게 손해의 발생이 없다는 점이 밝혀지면 침해자는

3) 2026. 9. 8. 자 제2회 변론조서 참조.

그 손해배상책임을 면할 수 있는 것으로 해석함이 상당하다. 따라서 상표권 침해행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되었음을 이유로 위 규정에 따라 영업상 손해의 배상을 구하는 상표권자로서는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있음을 주장·증명할 필요가 있으며, 여기에서 등록상표를 사용하고 있는 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용한 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다. 침해자의 경우에는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장·증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다고 할 것이다(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 등 참조). 손해의 발생에 관한 주장·증명의 정도는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장·증명하는 것으로 족하다고 보아야 하고, 따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결 등 참조).

나) 구체적 판단

(1) 원고와 피고가 의약품, 의약외품의 제조, 판매 등을 목적으로 하는 회사인 사실, 이 사건 제3, 4 등록상표의 지정상품에 화장품, 치약이 포함된 사실, 원고가 마데카 제품 등 화장품류에 이 사건 제3, 4 등록상표를 사용하고 있는 사실은 앞서 살펴본 것과 같다. 또한 갑 제24, 35호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정, 즉 ① 공정거래위원회가 2011. 12.경 작성한 '화장품산업과 경쟁정책' 보고서에는 종전에 의약외품으로 분류된 치약제를 화장품으로 분류하는 개선방안이 제시된 점, ② 한국산업표준분류는 분류코드 47813의 '화장품, 비

누 및 방향제 소매업'에 대한 예시로 치약 소매를 들고 있는 점, ③ 원고도 '텐트릭스 치약', '원플렉스 치약' 등과 같은 치약 제품을 판매하고 있는 점을 종합하면, 원고는 피고와 동종의 영업을 영위하고 있다고 봄이 타당하다. 그렇다면 원고는 피고의 상표권 침해행위로 인하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다.

(2) 이에 대하여 피고는, 원고가 '마데카'를 표시한 치약 제품을 출시하거나 판매하지 않았으므로, 피고 제품 판매로 인해 원고에게 상표권 침해로 인한 손해가 발생하지 않았다는 취지로 주장한다.

살피건대 얼굴 등 피부 표면에 바르거나 적용하는 미용용품인 화장품류에 속하는 마데카 제품과 치아 건강을 위하여 사용하는 피고 제품이 경쟁관계에 있다거나 피고 제품의 판매로 인하여 마데카 제품의 매출에 직접적인 영향이 발생한다고 보기 어렵기는 하다. 그러나 위와 같은 사정만으로 앞선 추정을 뒤집고 이 사건 제3, 4 등록상표 침해로 인한 손해의 발생이 없다고 인정하기 어렵고, 그 이유는 다음과 같다.

(가) 비록 이 사건 제3, 4 등록상표를 표시한 것은 아니지만, 원고는 '텐트릭스 치약', '원플렉스 치약' 등과 같은 치약 제품을 판매하고 있다. 이 사건 제3, 4 등록상표는 일반 수요자들에게 널리 인식되어 있어 상당한 신용과 고객흡인력이 화체되어 있으므로, 그와 유사한 피고 사용표장들을 표시한 피고 제품 판매가 원고의 치약 제품 영업이나 확장에 영향을 미칠 가능성을 배제하기 어렵다.

(나) 원고는 이 사건 제3, 4 등록상표에 관한 사용권을 제3자에게 부여함으로써 사용료 상당의 수익을 얻을 기회도 있었을 것으로 보인다. 따라서 피고 제품의 판매로 인한 원고의 영업상 손해 발생 가능성이 크지 않다고 하더라도, 피고가 이와 같은 신용과 고객흡인력이 화체된 이 사건 제3, 4 등록상표를 원고로부터 사용허락을

받지 아니한 채 무단으로 사용하였다면 최소한 이 사건 제3, 4 등록상표의 사용료 상당의 손해가 발생하였다고 봄이 타당하다.

(다) 피고의 이 사건 제3, 4 등록상표 침해행위로 인해 식별력 손상으로 인한 손해가 발생하였을 가능성도 배제할 수 없다.

4) 검토결과의 정리

그렇다면 피고는 이 사건 제3, 4 등록상표에 대한 상표권 침해로 인하여 원고에게 발생한 손해를 배상할 책임이 있다.

나. 손해배상의 범위

1) 당사자의 주장

가) 원고의 주장

(1) 상표법 제110조 제3항, 제7항에 따른 손해배상액 산정

피고 제품의 2020년부터 2023. 10.까지의 매출액은 858,657,974원이고, 한국은행에서 발간한 기업경영분석 자료(갑 제30호증)에 근거한 한계이익률(약 36.61%)과 피고 공시자료(갑 제31호증)에 따른 한계이익률(약 37.19%)을 고려하면 피고의 한계이익률은 최소 37%이므로, 피고 제품의 판매에 따른 한계이익은 317,703,450원(= 858,657,974원 × 37%, 원 단위 미만 절사)이다.

피고는 2022. 8. 22. 자 내용증명을 받은 2022. 8. 말경에는 피고 사용표장의 표시행위가 이 사건 제3, 4 등록상표권을 침해한다는 점을 인식하였음에도 피고 제품의 판매를 지속함으로써 고의적으로 이 사건 제3, 4 등록상표에 관한 상표권을 침해하였으므로, 2022. 9. 이후부터 2023. 10.까지 피고 제품의 매출액은 구 상표법(2025. 1. 21. 법률 제20697호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제110조 제7항에 따른 징벌적

손해배상의 대상이 된다. 그런데 2022. 9.부터 2022. 12.까지 피고 제품의 매출액은 2022년도 총매출액 207,024,264원을 월할 계산한 69,008,088원(= 207,024,264원 × 4/12)이므로 2022. 9.부터 2023. 10.까지 피고 제품의 총매출액은 145,694,603원(= 69,008,088원 + 2023년도 매출액 76,686,515원)이고, 이를 바탕으로 피고 제품의 판매에 따른 한계이익을 산정하면 53,907,003원(= 145,694,603원 × 피고의 한계이익률 37%)이므로, 2022. 9.부터 2023. 10.까지 상표권 침해로 인한 구 상표법 제110조 제7항에 따른 손해배상액은 161,721,009원(= 53,907,003원 × 3)이다.

따라서 피고가 원고에게 지급하여야 할 손해배상액은 총 425,517,456원(= 2020.부터 2023. 10.까지의 한계이익 317,703,450원 - 징벌적 손해배상의 대상이 되는 2022. 9.부터 2023. 10.까지의 한계이익 53,907,003원 + 2022. 9.부터 2023. 10.까지의 상표권 침해에 따른 징벌적 손해배상액 161,721,009원)이다.

(2) 상표법 제110조 제4항에 따른 손해배상액 산정

한국경제연구원의 2018년 브랜드 사용료 조사자료(갑 제36호증)에 따르면 국내기업 동종업계 평균상표 사용료율은 매출액의 10%인 경우가 전체 조사대상자의 7.6%이고 해외 기업의 경우 매출액의 10% 정도를 넘는 경우가 적지 않으며, 소비자 부문의 경우 평균적으로 매출액의 7.6% 내지 9.3%이므로 이에 비추어 볼 때 원고가 이 사건 제3, 4 등록상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액은 적어도 피고 제품 매출액의 15%는 될 것이다.

나) 피고의 주장

(1) 피고 제품의 매출액 858,657,974원 중 국내에 유통되지 않고 수출된 제품의 매출액은 21,053,855원인데, 수출된 제품은 원고의 마데카 제품과 경쟁관계를 상정

할 수 없으므로, 해당 매출액은 손해액 산정의 전제가 되는 매출액에서 공제되어야 한다.

(2) 피고는 이 사건 등록취소심결이 있었던 2024. 4. 26. 이전까지는 피고 사용표장들을 표시하는 것에 문제가 있을 것이라고 예상하지 못하였으므로, 피고에게는 피고 제품을 판매하는 동안 상표권 침해의 고의가 없었다. 따라서 위 기간에 발생한 이익에 대하여 구 상표법 제110조 제7항을 적용할 수 없다.

2) 상표법 제110조 제3항에 따른 손해배상액 산정 여부

앞서 든 증거, 갑 제29, 30호증, 을 제40호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 피고가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 이익을 산정할 수 없으므로, 상표법 제110조 제3항에 의하여 손해액을 산정할 수는 없다.

① 통계에 따른 '변동비 대 매출액 비율'을 그대로 피고 제품에 대한 한계이익률을 산정하는 근거로 삼을 수 없다. 더욱이 원고는 제조업 분야[C10-34. 제조업(종합)]의 손익의 관계비율 중 '변동비 대 매출액'을 주장하고 있는데, 위 제조업 분야[C10-34. 제조업(종합)]는 화학제품, 의약품 제품 등 제조업에 관한 것이어서 치약과 같은 의약외품 내지 세제 등 제품을 포함한다고 단정할 수 없다.

② 피고 제품에 관한 손익리포트(을 제40호증)에는 피고 제품의 연도별 매출액, 장려금, 판매수수료, 매출원가, 매출이익, 영업비용, 광고투자비 등이 기재되어 있기는 하나, 장려금, 영업비용, 광고투자비 중 변동비성 비용과 고정비성 비용을 구체적으로 특정하기 어렵다.

③ 원고는 피고 공시자료인 2024년 반기 보고서를 기초로 한계이익률이 약

37.19%라고 주장하나, 반기 보고서는 사업연도의 6개월 동안의 경영 성과와 재무 상태를 요약하여 공시하는 보고서에 불과할 뿐이어서 원고가 주장하는 피고의 침해기간인 2020년부터 2023. 10.까지의 한계이익률을 반영한다고 보기 어렵고, 반기 보고서에는 변동비 및 고정비가 구분되어 있지 않으며 피고 제품뿐 아니라 피고가 제조·판매하는 모든 분야의 제품들이 모두 포함된 자료이다.

④ 원고는 피고가 문서제출명령에 불응하였으므로 피고 제품의 매출액, 한계 이익률 등에 관한 원고의 주장을 진실한 것으로 인정하여 손해액을 산정하여야 한다고 주장하나, 민사소송법 제349조는 당사자가 문서제출명령에 따르지 아니한 경우에 법원이 상대방의 그 문서에 관한 주장, 즉 문서의 성질, 내용, 성립의 진정 등에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다는 것이지 그 문서에 의하여 입증하고자 하는 상대방의 주장사실까지 반드시 증명되었다고 인정하여야 한다는 취지는 아니므로(대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다60369 판결 등 참조), 원고의 위 주장은 이유 없다.

3) 상표법 제110조 제4항에 따른 손해배상액 산정 여부

갑 제36호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 한국경제연구원의 2018년 브랜드 사용료 조사자료(갑 제36호증)는 브랜드 사용료 부과에 국내외 사례를 조사하여 브랜드 사용료 부과에 정당성, 산정요소·기준을 살펴보기 위한 목적으로 작성된 것으로서 피고 제품이 속한 업종이나 상품으로 조사대상을 한정하고 있지 않은 점, ② 피고 제품이 속한 업종이나 상품에 관하여 통상적으로 설정되는 사용료의 비율을 알 수 있을만한 자료가 없고, 원고가 이 사건 제3, 4 등 등록상표에 관한 사용권을 설정한 사례도 제출되지 않는 점을 종합하면, 원고가 이 사건 제3, 4 등 등록상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 산정할 수 없으

로, 상표법 제110조 제4항에 의하여 손해액을 산정할 수는 없다.

4) 상표법 제110조 제6항에 따른 손해배상액 산정 여부

앞서 본 것처럼 ① 피고의 행위로 인해 이 사건 제3, 4 등록상표의 식별력이 훼손되는 손해가 발생하였을 것으로 보이는 점, ② 피고가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 이익액 또는 원고가 이 사건 제3, 4 등록상표에 관하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 구체적으로 산정하기 어려운 점을 고려하면, 이 사건은 피고의 상표권 침해로 인하여 원고에게 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 상표법 제110조 제6항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 정할 필요가 있다.

살피건대 앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합하여, 상표법 제110조 제6항에 의한 원고의 손해액을 70,000,000원으로 정한다.

① 피고의 상표권 침해 기간이 약 3년 정도로서 짧지 않고, 피고 제품의 매출액도 약 8억 6,000만 원으로서 상당하다. 피고 제품의 매출액 중 21,053,855원은 수출을 통한 매출액에 해당하기는 하지만, 앞서 보았듯 원고가 입은 영업상의 손해에는 사용료 상당의 손해도 포함되어 있을 것이고, 피고 제품을 적법하게 생산 및 수출하려면 원고로부터 이 사건 제3, 4 등록상표에 관한 사용허락을 받아야 하므로, 이 역시 손해액 산정에 반영될 수 있다.

② 앞서 본 한국경제연구원의 2018년 브랜드 사용료 조사자료에 의하면, 업계 관행상 글로벌 브랜드를 사용하는 국내 기업들은 매출액의 4~7%를 사용료로 지급한다

고 조사되었는데, '마데카'는 국내에 널리 인식되었으므로, 이러한 사용료율을 손해액 산정에 참작할 수 있다. 또한 피고 제품에 관한 손익리포트에 의하면, 피고 제품의 매출액 중 장려금, 판매수수료, 매출원가, 영업비용, 물류비를 제외한 비율은 약 13% 정도인데, 이는 피고가 주장하는 국세청 고시 치약 제조업의 단순경비율인 89.6%를 고려한 이익률인 10.4%와 큰 차이가 나지 않으므로, 이 역시 손해액 산정에 참고할 수 있다.

③ 원고는 '덴트릭스', '원플렉스'가 포함된 치약, 가글액 등을 다수 판매하고 있지만 '마데카'가 표시된 치약을 판매하지 않고 있지 않다. 또한 피고가 1998년 '2080 치약'을 출시한 이후 2000년대 치약 시장에서 피고의 점유율은 10%를 상회하였던 점, 피고가 2013년경 출시한 '2080 진지발리스 치약'은 출시 5년 차에 누적 판매량이 3,000만 개를 기록한 점 등을 고려하면, 피고 제품의 매출액에는 '2080'이 기여한 비중도 상당히 클 것으로 보이므로, 원고의 손해액은 피고가 피고 제품을 판매하여 얻은 이익보다는 낮게 책정함이 타당하다.

5) 구 상표법 제110조 제7항에 따른 손해배상액 증액 여부

가) 구 상표법 제110조 제7항 적용 여부

(1) 구 상표법 제110조 제7항은 법원은 고의적으로 상표권자 또는 전용사용권자의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하여 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 제109조에도 불구하고 제1항부터 제6항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다고 규정하는데, '고의적으로 상표권자 또는 전용사용권자의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하여 상표권 또는 전용사

용권을 침해한 경우'라고 함은 침해자가 자신의 행위에 의하여 상표권 또는 전용사용권 침해라는 결과가 발생하리라는 것을 알면서 침해행위를 하는 경우를 말하고, 여기에는 확정적 고의는 물론 미필적 고의도 포함된다. 그리고 이와 같은 내심의 의사는 이를 인정할 직접적인 증거가 없는 경우에는 사물의 성질상 고의와 상당한 관련성이 있는 간접사실을 증명하는 방법에 의하여 입증할 수밖에 없고, 무엇이 상당한 관련성이 있는 간접사실에 해당할 것인가는 사실관계의 연결상태를 논리와 경험칙에 의하여 합리적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2001. 3. 9. 선고 2000다67020 판결 등 참조).

(2) 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 또는 사정들을 종합하면 2022. 9.경부터 2023. 10.경까지의 피고의 침해행위는 고의적인 침해에 해당한다고 봄이 타당하다.

(가) 피고는 2022. 9. 7. 자 내용증명에서 '2022. 8. 22. 자 내용증명을 수령한 후 이 사건 제3, 4 등록상표의 존재를 알게 되었다.'는 취지의 내용을 기재하였으므로(갑 제11호증), 피고는 늦어도 2022. 8.말경에는 이 사건 제3, 4 등록상표의 존재를 현실적으로 인지하였다. 그렇다면 피고로서는 2022. 9.경에는 피고 제품의 판매가 이 사건 제3, 4 등록상표에 관한 상표권을 침해할 수도 있음을 미필적으로나마 인식하였을 것으로 보인다.

(나) 이 사건 등록취소심결은 '상표권자인 피고가 피고 사용표장들의 사용당시에 원고의 이 사건 제3, 4 등록상표의 존재를 알면서도 피고 각 등록상표와는 동일하지 아니하고 오히려 원고의 이 사건 제3, 4 등록상표들과 유사한 피고 사용표장들을 사용하였다고 봄이 상당하다'는 이유로 피고의 부정사용의 고의를 인정하였고, 이는

그대로 확정되었다.

(다) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점할 뿐이다(상표법 제89조). 피고 사용표장들의 변형의 정도를 고려하면, 피고가 피고 사용표장들이 피고 각 등록상표와 사회 통념상 동일한 상표라고 인식될 수 있는 것으로 오신하였다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 등록취소심결이 확정됨에 따라 피고 각 등록상표의 등록이 사후적으로 소멸하기 전에도, 피고 사용표장들의 사용은 피고 각 등록상표의 상표권자로서의 정당한 사용에 해당하지 않는다.

(라) 피고는 2022. 9. 7. 자 내용증명을 통하여 피고 사용표장들은 피고 제3, 4 등록상표의 정당한 권원에 따른 사용이므로 피고 사용표장들의 표시행위는 이 사건 제3, 4 등록상표에 관한 상표권을 침해하는 것이 아니라는 취지로 다투면서도, 내부적으로는 피고 제품의 포장재 재고를 전부 소진하기로 하는 결정을 하였는데, 이는 피고 사용표장들이 이 사건 제3, 4 등록상표에 관한 상표권을 침해할 가능성을 인식하였기 때문으로 보인다.

나) 구체적 손해액의 산정

(1) 구 상표법 제110조 제8항은, 구 상표법 제110조 제7항에 따른 배상액을 판단할 때에는 먼저 제1항부터 제6항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액을 확정 한 후 ① 침해행위로 인하여 해당 상표의 식별력 또는 명성이 손상된 정도, ② 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, ③ 침해행위로 인하여 상표권자 또는 전용사용권자가 입은 피해규모, ④ 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, ⑤ 침해행위의 기간·횟수 등, ⑥ 침해행위에 따른 벌금, ⑦ 침해행위를 한 자의 재산상태, ⑧ 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도 등을 종합적으로 고려하여 위 인정된 손해액

의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다고 규정하고 있다.

(2) 2020. 9.경부터 2023. 10.경까지의 침해행위에 관하여 상표법 제110조 제6항에 따라 70,000,000원의 손해액을 인정한 사실은 앞서 본 바와 같다. 그런데 이 사건에서 고의적인 침해가 인정되는 기간은 위 침해기간 중 일부인 2022. 9.경부터 2023. 10.경까지의 침해행위에 관한 것이다. 다만 이 사건은 2022. 9.경부터 2023. 10.경까지의 침해행위로 인한 손해액을 정확하게 산정하는 것이 성질상 극히 곤란하므로, 상표법 제110조 제6항의 취지에 따라 법원이 각 기간에 대한 상당한 손해액을 인정하여야 할 것이다.

피고의 전체 침해 기간의 매출액 858,657,974원에 대하여 상표법 제110조 제6항에 따라 70,000,000원의 손해액을 인정한 점은 앞서 살펴본 것과 같고, 을 제38호증의 1의 기재에 따르면 2022. 9.경부터 2023. 10.경까지의 피고 제품의 총매출액은 162,892,660원(= 2022. 9.경~2022. 12.경까지의 매출액 86,206,145원 + 2023. 10.까지의 매출액 76,686,515원)인 사실이 인정된다. 그 매출액의 비율에 따른 피고의 고의적 침해 기간인 2022. 9.경부터 2023. 10.경까지의 손해액은 13,279,427원(= 70,000,000원 $\times$ 162,892,660원 $\div$ 858,657,974원)으로 산정되므로, 구 상표법 제110조 제7항의 대상이 되는 손해액을 13,000,000원으로 인정하기로 한다.

(3) 나아가 앞서 인정한 사실, 앞서 본 증거들 및 갑 제32 내지 34호증, 을 제10호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정들을 종합하여, 이 사건에서 2022. 9.경부터 2023. 10.경까지의 침해행위에 대한 구 상표법 제110조 제7항에 따른 배상액은 앞서 인정한 손해액인 13,000,000원의 2배인 26,000,000원(= 13,000,000원 $\times$ 2)으로 정한다.

(가) 침해행위로 인하여 해당 상표의 식별력 또는 명성이 손상된 정도

원고가 2015. 4.경 출시하여 판매하기 시작한 '마데카 크림'의 매출액은 2015년에 165억 원, 2016년에 400억 원, 2017년에 585억 원, 2018년에 554억 원이었던 점(갑 제2호증의 8), 2022년 4월 기준으로 누적 판매량이 3,300만 개인 점(갑 제2호증의 9)을 고려하면 이 사건 제3, 4 등록상표는 상당한 식별력을 형성한 것으로 보이고, 피고는 피고 사용표장들이 사용된 피고 제품을 네이버 쇼핑, 쿠팡, 11번가 등 온라인 쇼핑몰에 다수 노출하였으므로, 피고의 고의적인 침해행위로 인하여 이 사건 제3, 4 등록상표의 식별력이 상당 부분 손상되었다고 봄이 타당하다.

(나) 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도

앞서 살펴본 것과 같이 피고는 2022. 8. 22. 자 내용증명을 수령하고 피고 제품의 단종 결정을 한 2022. 9.경에는 피고 사용표장들의 사용으로 인하여 원고에게 손해가 발생할 염려가 있음을 미필적으로나마 인식하고 있었다고 볼 수 있으나, 이 사건 제3, 4 등록상표권 침해로 인한 손해 발생 가능성을 확정적으로 인식했다거나 악의적으로 침해했다고까지 단정하기는 어려우므로, 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도가 높다고 볼 수는 없다.

(다) 침해행위로 인하여 상표권자 또는 전용사용권자가 입은 피해규모

피고의 고의적인 침해행위로 인하여 원고가 입은 객관적인 피해규모를 확인할 수 없다.

(라) 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익

피고 제품의 매출액 중 침해행위로 인하여 피고가 얻은 경제적 이익을 객관적으로 산정할 수는 없으나, 2022. 9.경부터 2023. 10.경까지 피고 제품의 매출액이

약 1억 6,000만 원인 점에 비추어 보면, 침해행위로 인하여 피고가 얻은 경제적 이익이 적다고 볼 수는 없다.

(마) 침해행위의 기간·횟수 등

피고는 증액배상 규정이 적용되는 2022. 9.경부터 2023. 10.경까지 1년 1개월 동안 피고 사용표장들이 표시된 피고 제품의 판매를 지속하였다.

(바) 침해행위에 따른 벌금

피고가 침해행위로 인하여 벌금을 부과받았다는 자료는 제출되지 않았다.

(사) 침해행위를 한 자의 재산상태

피고가 침해행위가 있었던 2022. 9.경부터 2023. 10.경까지 보유하고 있었던 재산상태를 객관적으로 산정할만한 자료는 제출되지 않았다.

(아) 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

피고가 2022. 9.경 피고 제품에 대한 단종 결정을 하면서도 피고 제품의 포장재 재고를 소진할 때까지 판매를 지속한 사실은 앞서 살펴보았다. 그러나 피고는 위 단종 결정을 하면서 피고 제품의 포장재 재고를 전량 폐기하는 방안을 선택할 수 있었음에도 2023. 10.경까지 피고 제품을 판매하였던 점, 갑 제32 내지 34호증의 각 기재 및 영상에 따르면 네이버 검색 결과 2025. 10.경까지도 피고 사용표장들이 표시된 피고 제품 이미지가 확인되는 점, 피고 제품에 대한 광고 제목으로 '2080 진지발리스 마데카딘 치약'과 같이 '마데카'가 포함된 게시글이 다수 존재하는 사실이 인정되는 점 등을 고려하면 피고의 피해구제 노력이 충분하였다고 보기 어렵다.

다. 소결론

피고는 원고에게 이 사건 제3, 4 등록상표에 관한 상표권 침해로 인한 손해액

83,000,000원[= 2020년부터 2022. 8.경까지의 손해배상액 57,000,000원(= 70,000,000원 - 13,000,000원) + 2022. 9.경부터 2023. 10.경까지의 손해배상액 26,000,000원(= 13,000,000원 × 2)] 및 이에 대하여 피고의 최종 침해행위일 이후로서 원고가 구하는 2023. 11. 1.부터 피고가 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 타당한 이 판결 선고일인 2026. 10. 8.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다[원고는 선택적으로 이 사건 제1, 2 등록상표에 관한 상표권 침해 및 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가), (파)목의 부정경쟁행위에 기한 손해배상도 구하나, 피고의 행위가 이 사건 제1, 2 등록상표에 관한 상표권 침해나 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가), (파)목의 부정경쟁행위에 해당하더라도 그 손해액이 앞서 인정한 손해액을 초과하지 않는다고 판단되므로, 더 나아가 판단하지 않는다].

5. 결론

그렇다면 원고의 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 달리하여 부당하므로, 피고의 항소를 일부 받아들여 위 인정 금액을 초과하여 지급을 명한 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각하며, 원고의 부대항소와 피고의 나머지 항소는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김재령

판사 이지영

판사 성재혁

별지

목 록

1. **마데카**

2. **MADECA**

3. 

4. 

끝.