

지식재산권의 평가와 손해배상액 산정

- 사례를 중심으로 -

서울중앙지방법원 반응병 기술서기관
2007.5.16.

1. 서론

지식재산권이라 함은 특허 및 실용신안뿐만 아니라 디자인, 상표 등도 해당되며, 요즈음은 그 범위를 넓혀가고 있는 실정이다. 발명특허를 연구하여 이에 대한 독점배타권을 가지는 점 이외에도 이를 타인에게 부여하거나 판매를 함에 있어서 기술의 가치를 평가하기란 매우 어려운 일임에는 분명하다. 이에 대한 많은 평가방법과 시도는 계속되고 있기는 하지만, 아직까지 국내에서는 활발하지는 못하는 실정이다. 아마도 여러 이유가 존재하겠지만 그 중에 하나는 국내특허는 선진특허에 대한 방어특허가 대부분이기 때문일 것이다. 점점 국제화, 글로벌화가 진행되면서 외국기업과의 보다 치열한 경쟁이 요구되고 제품개발 및 판매 마케팅은 물론이지만 지식재산권에 대한 싸움도 피할수는 없으리라 예상된다.

이러한 상황에서 지식재산권에 대한 평가는 침해소송에서 손해배상액을 산정함에 매우 중요하므로, 다양한 사례분석이 요구된다.

3. 서비스표에 대한 지식재산권 평가 판결사례²⁾

이 사건은 서비스표의 가치를 평가함에 있어 그 방법으로는 비용접근법, 수익접근법 및 시장접근법이 있지만,

피고가 독점적 지위에서 부동산 관련 서비스를 제공하고 있으나 매출이나 순이익이 브랜드 사용과 직결되는 것이 아니므로 수익접근법을 적용하는 것은 부적절하고,

우리나라에서 서비스표에 대한 활발한 공개시장이 존재하는 것도 아

2) 서울중앙지방법원 2004. 12. 30. 선고 2003가합64010 판결

니어서 시장접근법을 적용하는 것도 적절하지 아니하여,

결국 비용접근법 중 서비스표의 가치를 지출한 광고선전비에 비례하는 것으로 보는 역사적 원가방식에 의하여 이 사건 서비스표의 가치를 평가한 사례에 해당한다.

즉 지식재산권의 가치를 광고선전비에 비례한다는 계산법을 보여준 사례로 국내에서는 많지않은 판결중에 하나이다. 아마도 특허권인 경우에는 더욱 다양한 평가방법이 적용될 여지는 많으나, 아직까지는 손해배상액을 추정하는 단계에서 평이하게 판결을 하는 실정이다.

...

3. 손해배상의 범위

가. 앞에서 인정한 사실에 의하면, 원고는 1999. 12. 1. 이 사건 서비스표권을 취득하였는데, 피고는 1996. 7.경부터 2003. 7. 13.경까지 이 사건 업무표장을 사용하고, 2003. 7. 23.경까지 이 사건 업무표장을 피고 홈페이지의 도메인이름으로 사용하였으므로, 특별한 사정이 없는 한 피고는 원고에게, 원고가 이 사건 서비스표권을 취득한 1999. 12. 1.부터 2003. 7. 23.까지 피고가 이 사건 업무표장을 사용함으로써 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

이에 대하여 피고는 먼저, 원고가 이 사건 서비스표를 사용하지 아니하였으므로 피고가 이 사건 업무표장을 사용한 행위로 인하여 원고가 입은 영업상 손해가 전혀 없다고 할 것이어서 피고에게는 아무런 손해배상 책임이 없다고 항변하므로 살피건대, 을 제2호증의 1, 2의 각 기재만으로는 원고가 이 사건 서비스표를 사용하지 아니한 사실을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없을 뿐만 아니라, 오히려 앞에서 인정한 사실에 의하면, 소외 회사의 대주주인 원고는 소외 회사에게 무상으로 이 사건 서비스표의 통상사용권을 설정해주고, 소외 회사는 이를 사무실 외벽 간판 및 생활정보지 광고, 매물정보 등에 사용한 사실이 인정되므로, 피고의 위 항변은 이유 없다.

다음으로 피고는, 원고가 이 사건 서비스표를 이전등록받은 1999. 12. 1.에는 피고가 이 사건 서비스표권을 침해한 사실 및 그 침해자가 피고라는 사실을 알았다고 할 것인데, 그로부터 이 사건 손해배상청구의 소가 제기되기 전에 3년이 경과함으로써 원고의 이 사건 서비스표권 침해로 인한 손해배상청구권은 소멸시효가 완성되어 소멸하였다고 항변하므로 살피건대, 을 제6호증, 을 제8호증의 1 내지 4, 을 제9호증의 1, 2의 각 기재만으로는 원고가 1999. 12. 1.에 이미 피고의 이 사건 서비스표권에 대한 침해사실을 알고 있었다고 인정하기에 부족하고, 달리 원고의 이 사건 손해배상청구권이 소멸시효 완성으로 소멸하였음을 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 항변 또한 이유 없다.

나. 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에도 준용되는 상표법 제67조 제3항에서는 상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 상표권자 또는 전용

사용권자가 받은 손해의 액으로 하여 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 또한, 상표법 제 67조 제5항은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 사실은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다고 규정하고 있다.

다. 이 법원의 감정결과

한국라이선싱협회 회장 백덕열의 서비스표 사용료 감정결과에 의하면, ① 당해 브랜드가 상품이나 서비스에 사용되어 그 상품이나 서비스의 매출에 직접적인 영향을 미치는 경우에는, 그 상품이나 서비스의 총매출액이나 순매출액에 일정 비율의 사용료율을 곱하여 정하게 되나, 당해 브랜드가 상품이나 서비스의 매출에 직접적으로 영향을 주지 않는 경우에는 매출액을 기준으로 사용료를 정하는 것은 적합하지 아니하고, 당해 브랜드의 가치를 먼저 평가하여 그 평가된 가치에 기초하여 그 브랜드의 사용료를 산출하는 것이 적절한데, 피고는 한국토지공사법에 근거하여 설립된 특수법인으로 그 업무를 수행함에 있어 브랜드의 사용이 필수적으로 수반되는 것은 아니므로 이 사건 서비스표는 피고의 매출액과 직접적으로 관련되지 않은 것으로 보이고, 따라서 매출액을 기준으로 사용료를 산출하는 방법은 적합하지 아니하여 이 사건 서비스표의 가치를 먼저 평가한 다음, 그 평가된 가액을 근거로 사용료를 산출하는 것으로 하였고, ② 이 사건 서비스표의 가치를 평가함에 있어서, 이 사건 서비스표의 권리자는 원고이나 그 서비스표의 주된 사용자는 피고이므로 이와 같이 권리자의 허락 없이 서비스표를 대대적으로 사용함으로 인하여 역혼동이 초래될 경우 권리자의 기여에 의하여 형성된 브랜드의 가치만을 계산하는 것이 아니라, 사용자의 기여에 의하여 형성된 가치를 포함한 당해 브랜드의 전체 가치를 평가하고, 그 평가된 전체 가치에 적절한 사용료율을 곱하는 방법으로 사용료를 산출하였으며, ③ 이 사건 서비스표의 가치를 평가함에 있어 그 방법으로는 비용접근법, 수익접근법 및 시장접근법이 있는데, 피고가 독점적 지위에서 부동산 관련 서비스를 제공하고 있으나 매출이나 순이익이 브랜드 사용과 직결되는 것이 아니므로 수익접근법을 적용하는 것은 부적절하고, 우리 나라에서 서비스표에 대한 활발한 공개시장이 존재하는 것도 아니어서 시장접근법을 적용하는 것도 적절하지 아니하여, 결국 비용접근법 중 서비스표의 가치를 지출한 광고선전비에 비례하는 것으로 보는 역사적 원가방식에 의하여 이 사건 서비스표의 가치를 평가하였는데, 그 구체적인 산출방법은 아래와 같고, 이와 같은 역사적 원가방식으로 산출한, 원고가 이 사건 서비스표권을 취득한 날인 1999. 12. 1. 이후로서 피고가 이 사건 업무표장을 사용한 기간의 이 사건 서비스표의 사용료 상당액은 합계 549,109,000원{① 1999년도(1999. 12. 1. - 1999. 12. 31.) 8,387,000원(= 100,648,000원 × 1/12, 천원 미만 버림, 이하 같다) + 2000년도 118,136,000원 + 2001년도 151,591,000원 + 2002년도 172,438,000원 + 2003년도(2003. 1. 1. - 2003. 7. 23., 월 미만 버림, 이하 같다) 98,557,000원(=197,071,000 × 6/12)}이다.

(1) 투자한 광고선전비 대비 효과가 시간이 경과함에 따라 1년에 10%씩 감소되는 것으로 평가하되, 감소된 나머지 부분들이 누적적으로 쌓여 특정 시점에 있어서 서비스표의 가치를 형성하게 되는 것으로 보아, 피고가 1996년부터 매년 지출한 재무제표상의 광고선전비를 위와 같이 매년 10%씩 감소되는 것으로 평가하고, 해당연도 기준으로 위와 같이 감소된 것으로 평가된 이전연도 지출 광고선전비 및 해당연도에 지출한 광고선전비를

모두 더하였다(원고 지출의 광고선전비는 미미한 것으로 보아 비용 지출의 계산에 포함시키지 않았고, 이와 같은 방법으로 산출한 선전광고비 누적 합계액은 별지 2의 선전광고 누적합계란 기재와 같다).

(2) 피고가 지출한 광고선전비가 피고의 상호인 '한국토지공사'와 'koLand'의 두 가지 브랜드의 가치 형성에 기여한 정도를 90:10으로 보아, 선전광고 누적합계의 10%에 해당하는 금액을 해당연도의 이 사건 서비스표의 가치로 평가하였다('선전광고 누적합계 × 10% = 해당연도 이 사건 서비스표의 가치'로 산출한 금액은 다음과 같다, 1999년도 1,677,470,000원, 2000년도 1,968,936,000원, 2001년도 2,526,532,000원, 2002년도 2,873,977,000원, 2003년도 3,284,524,000원).

(3) 이와 같이 선전광고 누적합계의 10%에 해당하는 금액이 당해연도 이 사건 서비스표의 가치라 할 것이고, 사용료는 그 금액의 6%로 평가하였다('이 사건 서비스표의 가치 × 6% = 해당연도 이 사건 서비스표의 사용료'로 산출한 금액은 다음과 같다, 1999년도 100,648,000원, 2000년도 118,136,000원, 2001년도 151,591,000원, 2002년도 172,438,000원, 2003년도 197,071,000원).

다. 인정되는 손해액

그러나 을 제11호증의 1 내지 6, 을 제12호증의 1 내지 14, 을 제13호증의 1 내지 14, 을 제14호증의 1 내지 25의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고의 광고선전비 중 피고가 TV 및 라디오 광고비용으로 지출한 금원은 2000년도 450,600,000원, 2001년도 3,190,837,885원, 2002년도 1,782,332,725원, 2003년도 2,747,030,000원인데, 위 TV 및 라디오 광고에는 이 사건 업무표장이 일체 사용되지 아니한 사실이 인정되는 점, 앞에서 본 바와 같이 피고가 이 사건 업무표장을 사무소, 사업장의 간판, 사무실의 표시 또는 안내표지, 토지분양광고 등에 사용함에 있어 피고의 상호인 '한국토지공사'를 중앙에 두거나 광고 명의자로 하면서, 이에 부수하여 좌측 상단에 상대적으로 작은 글씨로 이 사건 업무표장을 병행하여 사용하였고, TV 및 라디오 광고에서도 이 사건 업무표장을 전혀 사용하지 아니하는 등 이 사건 업무표장을 피고의 상호인 '한국토지공사'에 대체할 정도로 적극적으로 사용하지 아니한 면이 있는 반면에, 이 사건 업무표장을 피고가 매월 10,000 내지 30,000부 정도 발간한 정보자료 잡지의 제호와 인터넷 홈페이지의 도메인이름으로 비교적 활발히 사용한 면도 있는 점, 앞에서 본 바와 같이 원고로부터 이 사건 서비스표의 통상사용권을 설정받아 사용하는 소외 회사의 매출 규모가 극히 미미한 점 등에 비추어 볼 때, 상표법 제67조 제5항의 규정에 의하여 피고가 이 사건 업무표장을 사용하여 원고의 서비스표권을 침해함으로써 원고가 입게 된 손해는 연간 30,000,000원으로 봄이 상당하다.

따라서, 피고는 원고에게 이 사건 서비스표 침해로 인한 손해배상으로 107,500,000원{30,000,000원 × (3 + 7/12)} 및 이에 대하여 이 사건 소장부분 송달 다음날인 2003. 9. 20.부터 피고가 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 이 사건 판결선고일인 2004. 12. 30.까지는 민법 소정의 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진등에관한특례법 소정의 연 20%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. ...

예를 들면, 손해배상 산정방법에 관한 특허법 제128조 제3항에 의하여 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 결정함에 있어서는, 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 하고, 특히 당해 특허발명에 대하여 특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 계약 내용을 침해자에게도 유추적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정하여야 하며, 그 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정에 대한 입증책임은 그러한 사정을 주장하는 자에게 있다.

또한 특허침해로 손해가 발생된 것은 인정되나 특허침해의 규모를 알 수 있는 자료가 모두 폐기되어 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 어렵게 된 경우에는 특허법 제128조 제5항을 적용하여 상당한 손해액을 결정할 수 있고, 이 경우에는 그 기간 동안의 침해자의 자본, 설비 등을 고려하여 평균적인 제조수량이나 판매수량을 가늠하여 이를 기초로 삼을 수 있다고 할 것이며, 특허침해가 이루어진 기간의 일부에 대해서만 손해액을 입증하기 어려운 경우 반드시 손해액을 입증할 수 있는 기간에 대하여 채택된 손해액 산정 방법이나 그와 유사한 방법으로만 상당한 손해액을 산정하여야만 하는 것은 아니고, 자유로이 합리적인 방법을 채택하여 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 산정할 수 있다(대법원 2006.4.27. 선고 2003다15006 판결에서 발췌). END.