

상표법 일부개정법률안 (김경협의원 대표발의)

의안 번호	3128
----------	------

발의연월일 : 2020. 8. 21.

발 의 자 : 김경협 · 김경만 · 김민철
김승남 · 김승원 · 김영호
김한정 · 남인순 · 박상혁
박성준 · 박영순 · 송갑석
양이원영 · 윤미향 · 윤재갑
이상직 · 이성만 · 이수진^비
이인영 · 전해숙 · 정일영
황운하 의원(22인)

제안이유 및 주요내용

「상표법」은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 하고 있음.

이와 법적 성격의 유사성이 있는 기존 「특허법」에 따르면 특허권자가 침해에 대한 손해배상을 청구하는 경우, 특허권자의 생산능력 한도에서만 손해배상을 인정하고 있었음. 따라서 침해자의 양도수량이 특허권자의 생산능력을 초과하는 경우, 침해자가 그 초과수량만큼의 이익을 부당하게 취하게 되어 오히려 특허의 침해가 이득이 상황 발생할 수 있었음. 이러한 문제점을 해결하기 위해 손해액의 추정 방

식이 지난 2020년 6월 개정되었음.

그러나 현행 「상표법」에도 개정 전 「특허법」과 유사한 방식의 손해액 추정 규정을 두고 있어 상표권자 및 그 관련자들에게 혼란을 초래할 우려가 있음.

이에 각 지식재산 관련 법률의 법적 안정성과 동일성을 갖추어야 할 필요성이 있어 관련 규정을 정비하려는 것임(안 제110조제1항 및 제2항).

상표법 일부개정법률안

상표법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제110조제1항 중 “침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 상품을 양도한 경우에는 그 상품의 양도수량에 상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 상표권자 또는 전용사용권자의”를 “그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 상품을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 상표권자 또는 전용사용권자가 입은”으로 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제2항을 삭제한다.

1. 그 상품의 양도수량(상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액
2. 그 상품의 양도수량 중 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량을 넘

는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(상표권자 또는 전용사용권자가 그 상표권자의 상표권에 대한 전용사용권의 설정, 통상사용권의 허락 또는 그 전용사용권자의 전용사용권에 대한 통상사용권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 상표등록을 받은 상표의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(손해액의 추정에 관한 적용례) 제110조의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 손해배상이 청구된 경우부터 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제110조(손해액의 추정 등) ① 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 <u>침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 상품을 양도한 경우에는 그 상품의 양도수량에 상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 상표권자 또는 전용사용권자의 손해액으로 할 수 있다.</u> <u><신 설></u>	제110조(손해액의 추정 등) ① -- ----- ----- <u>그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 상품을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 상표권자 또는 전용사용권자가 입은</u> -----. 1. <u>그 상품의 양도수량(상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 상표권자 또는 전용사용권자가 그</u>

<신 설>

② 제1항에 따른 손해액은 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량

침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액

2. 그 상품의 양도수량 중 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(상표권자 또는 전용사용권자가 그 상표권자의 상표권에 대한 전용사용권의 설정, 통상사용권의 허락 또는 그 전용사용권자의 전용사용권에 대한 통상사용권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 상표등록을 받은 상표의 실시
에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액

<삭 제>

<p><u>을 뺀 수량에 단위수량당 이익</u> <u>액을 곱한 금액을 한도로 한다.</u> <u>다만, 상표권자 또는 전용사용</u> <u>권자가 해당 침해행위 외의 사</u> <u>유로 판매할 수 없었던 사정이</u> <u>있는 경우에는 해당 침해행위</u> <u>외의 사유로 판매할 수 없었던</u> <u>수량에 따른 금액을 빼야 한다.</u> ③ ~ ⑥ (생 략)</p>	<p>③ ~ ⑥ (현행과 같음)</p>
---	-----------------------