

특 허 법 원

제 2 5 - 2 부

판 결

사 건 2021나2018 손해배상(기)

원고, 피항소인 주식회사 A

대표자 사내이사 B

소송대리인 법무법인 인의, 담당변호사 추승우, 허범녕

피고, 항소인 1. 주식회사 C

대표이사 D

2. E

피고들 소송대리인 변호사 이동엽

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2021. 11. 12. 선고 2019가합577500 판결

변 론 종 결 2023. 3. 21.

판 결 선 고 2023. 5. 18.

주 문

1. 제1심 판결을 다음과 같이 변경한다.

가. 원고에게, 피고 주식회사 C는 6,000,000원, 피고 E는 3,000,000원 및 위 각 금원에 대하여 2019. 11. 15.부터 2023. 5. 18.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 각 지급하라.

나. 원고의 피고들에 대한 각 나머지 청구를 모두 기각한다.

2. 소송총비용 중 70%는 원고가, 나머지는 피고들이 각 부담한다.

3. 제1의 가항은 가집행할 수 있다.

청구취지 및 항소취지

1. 청구취지

피고들은 원고에게 각 20,000,000원 및 위 각 금원에 대하여 이 사건 소장 부분 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 각 지급하라.

2. 항소취지

제1심 판결 중 피고들 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 피고들에 대한 각 청구를 모두 기각한다.

이 유

1. 기초사실

이 법원이 이 부분에 적을 이유는, 제1심 판결문 제3쪽 제7행(글자 있는 부분만 행수로 계산, 이하 같다)의 "피고 제품 1, 2는 아래와 같다." 부분을 "피고 제품 1, 2는 아래 및 [별지 1]과 같다."라고 고쳐 쓰는 것 이외에는 제1심 판결의 이유 중 해당 부

분(제1심 판결문 제2쪽 제12행부터 제4쪽 제2행까지) 기재와 같으므로, 민사소송법 제 420조 본문에 의하여 이를 인용한다.

2. 원고의 주장 요지

가. 피고들은 피고 제품 1, 2(이하 피고 제품 1, 2를 통틀어 지칭할 때에는 '피고 제품들'이라 한다)를 광고하거나 제조 내지 판매해 왔는데, 그와 같은 피고들의 행위는 원고의 이 사건 등록디자인권을 침해하는 행위이다.

나. 피고 제품들의 형태가 [별지 2]와 같은 원고의 반지 제품1(이하 '원고 제품'이라 한다)의 형태를 모방한 것이므로, 피고들이 피고 제품들을 판매한 행위 등은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 (자)목에서 정한 부정경쟁행위에도 해당한다.

다. 따라서 원고는 피고들을 상대로 명시적 일부청구로서, 위와 같은 이 사건 등록디자인권의 침해행위 또는 부정경쟁행위²⁾로 인한 손해배상금으로 각 20,000,000원³⁾ 및 그에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.

3. 원고의 주장에 관한 판단

가. 원고의 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 위반 주장에 대한 판단

1) 원고의 이 부분 청구에 대하여, 피고들은 '원고 제품은 이 사건 등록디자인이 출원된 2013. 12. 10.경 그 상품의 형태를 갖추었다고 할 것인데, 피고들은 위 2013. 12.

1) 원고의 2023. 1. 13.자 준비서면 제1~2쪽 등 참조

2) 원고는, 이 사건 등록디자인권의 침해행위 또는 부정경쟁행위에 따른 각 손해배상청구에 대하여 '선택적 청구'로 주장하였다(위 2023. 1. 13.자 준비서면 제1쪽 참조).

3) 위 20,000,000원(= ① 피고 제품 1 남성용 제품의 제조·판매로 인한 손해액 5,000,000원 + ② 피고 제품 1 여성용 제품의 제조·판매로 인한 손해액 5,000,000원 + ③ 피고 제품 2 남성용 제품의 제조·판매로 인한 손해액 5,000,000원 + ④ 피고 제품 2 여성용 제품의 제조·판매로 인한 손해액 5,000,000원, 원고의 2022. 12. 14.자 준비서면 제2~3쪽 참조)

10.경부터 3년이 경과한 2018. 5.경에 피고 제품들을 판매하기 시작하였으므로, 원고 주장의 부정경쟁방지법 위반이 성립되지 않는다.'라는 취지로 주장한다.

2) 살피건대, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하면서, 그 단서 (1)항에서 상품의 시제품 제작 등 형태가 갖추어진 날로부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위에 대하여는 부정경쟁행위에서 제외하고 있다.

3) 그런데, 앞서 본 증거들에다가 갑 제34, 40호증, 을 제4, 5, 21호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고 제품의 상품 형태는 이 사건 등록디자인권의 출원 일인 2013. 12. 10.경에 갖추어진 것으로 보이는 사실, 한편, 피고 제품들은 그로부터 3년이 지난 2018. 5.경에야 비로소 제작되어 판매되기 시작하였던 사실을 각 인정할 수 있고⁴⁾, 달리 반증이 없다(따라서 '원고 제품은 2017년경에 그 상품 형태를 갖춘 것이다.'라는 취지의 원고의 주장은 받아들이지 않는다).

사정이 그러하다면, 설령 피고 제품들이 원고 제품을 모방한 것으로 인정할 수 있다고 가정하더라도, 피고들의 피고 제품들의 판매행위 등은 원고 제품의 상품형태 보호기간인 2013. 12. 10.경으로부터 3년이 이미 지난 이후에 이루어진 행위에 해당된다고 볼 것이므로, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 단서 (1)항에 따라 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 봄이 타당하다.

4) 따라서 이 부분에 관한 원고의 주장은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 모두 이유 없다.

4) 원고도, '피고들은 2018년경부터 계속하여 이 사건 원고 상품과 형태가 동일한 이 사건 피고 제품들을 제작, 판매하였다.'라는 취지로 주장하였다(원고의 2023. 3. 20.자 준비서면 제10쪽 참조).

나. 원고의 이 사건 등록디자인권 침해 주장에 대한 판단

1) 이 사건 등록디자인권의 침해 여부에 대하여

가) 관련 법리

디자인의 유사 여부를 판단할 때, 그 구성하는 요소들을 각 부분으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비·관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한지에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중요 부분으로 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지의 관점에서 디자인의 유사 여부를 결정하여야 하며, 옛날부터 흔히 사용됐고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것에서는 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 한다(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 참조).

그리고 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 공지 부분에서는 동일·유사하다고 하더라도 나머지 특징적인 부분에서 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 참조).

나) 판단

(1) 이 사건 등록디자인과 피고 제품들 디자인의 대비

앞서 본 증거들 및 갑 제46호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합해 보면, 이

사건 등록디자인과 피고 제품들은 그 각 디자인의 대상이 되는 물품이 '반지'로서 동일한 사실을 인정할 수 있는데, 이 사건 등록디자인과 피고 제품들의 전체적 형상과 모양을 대비하면 아래 표와 같다.

도면	이 사건 등록디자인	피고 제품 1		피고 제품 2	
		여성용	남성용	여성용	남성용
사시도					
정면도					
배면도					

(2) 공통점과 차이점

(가) 공통점

이 사건 등록디자인과 피고 제품들은 전체적인 형상이 물방울 형상을 모티브로 한 점(이하 '공통점 ①'이라 한다), 상부에 사선 돌출부가 형성되어 있는 점(이하 '공통점 ②'라 한다)에서 공통된다.

한편, 이 사건 등록디자인과 피고 제품들 중 각 여성용 제품(이하 '여성용 제품들'이라 한다)은 공통점 ①, ②에 더하여 상부 사선 돌출부를 기준으로 왼쪽은 유광처리, 오른쪽은 무광처리를 하였다는 점(이하 '공통점 ③'이라 한다)에서도 공통된다.

(나) 차이점

이 사건 등록디자인은 반지 상부에 보석이 형성되어 있지 않으나, 피고 제품들은 상부 사선 한쪽 옆 혹은 끝단에 보석이 1개 형성되어 있는 점(이하 '차이점 ①'이라 한다), 이 사건 등록디자인은 정면 전체에 보석이 형성되어 있는데, 여성용 제품들은 정면 중 위에서 약 2/3 정도에 이르는 부분까지만 보석이 있고, 피고 제품들 중 각 남성용 제품(이하 '남성용 제품들'이라 한다)은 정면에 보석이 없는 점(이하 '차이점 ②'라 한다)에서 차이가 있다.

한편, 이 사건 등록디자인은 상부 사선 돌출부를 기준으로 좌우로 유·무광처리를 달리 하였으나, 남성용 제품들은 그와 같은 처리를 하지 않아 사선을 중심으로 질감이 동일한 점(이하 '차이점 ③'이라 한다)에서도 차이가 있다.

(3) 구체적 판단

(가) 앞서 든 증거들 및 을 제1, 2, 7, 8, 12 내지 14호증의 각 기재 내지 영상에 변론 전체의 취지를 보태어 보면, 반지 평면부의 중앙 부분이 돌출되어 전체적으로 물방울의 형상을 갖는 반지 형상은 이 사건 등록디자인의 출원 이전에 이미 귀금속업계에서 실시해 온 것인 사실, 이 사건 등록디자인공보 중 디자인 창작 내용의 요점란에는 "기존의 반지의 기본적인 띠 형태와는 달리 밴드 측면의 윗면을 사선으로 라인감을 더해 주어 모던하고 세련된 이미지를 준다. 본 반지의 가장 큰 특징은 위에서 바라보는 밴드 윗부분에 사선 처리가 되어 있어 반지의 위, 아래 측면이 모두 형태가 다르게 보

인다는 것이다. 질감은 평면도에서 보는 것과 같이 가운데 사선 라인을 중심으로 왼쪽은 유광처리를, 오른쪽은 무광처리를 하였다. 그러한 결과로 금속의 면과 형태가 착용하는 모든 방향과 각도에 따라 다양하게 보이는 것을 디자인 창작 내용의 요점으로 한다."라고 기재되어 있는 사실이 인정된다.

이러한 사실 등을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 피고 제품들의 디자인이 이 사건 등록디자인의 권리 범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서는 '반지 평면부의 중앙부분이 돌출되고 돌출부 중앙에 사선이 형성되어 전체적으로 물방울의 형상을 갖는지 여부'가 아니라, 이 사건 등록디자인의 구조적 특징을 가장 잘 드러내고 수요자의 주의와 시선을 끄는 특징인 '반지 돌출부에 형성된 민무늬의 사선 및 위 사선 양측의 질감 변화만으로 보는 방향과 각도에 따라 다양한 형태적 변화를 창출해 내는지' 여부를 기준으로 판단하여야 할 것이다.

(나) 이와 같은 사정 등에 기초하여, 먼저 이 사건 등록디자인과 남성용 제품들의 디자인의 유사 여부를 살펴본다. 앞서 본 바와 같이 공통점 ①, ②는 이 사건 등록디자인의 출원 전 공지된 형상으로서 그 중요도를 낮게 평가하여야 하는 반면, 차이점 ③의 상부 사선 돌출부를 중심으로 좌우 질감 처리를 달리 하였는지 여부는 이 사건 등록디자인의 주요부로서 전체적 심미감을 좌우하는 점과 함께, 남성용 제품들은 상부 사선 돌출부를 기준으로 좌우 질감 처리 등이 되어 있지 아니하여 상부 사선 돌출부를 기준으로 왼쪽은 유광처리, 오른쪽은 무광처리를 한 이 사건 등록디자인과 비교해 볼 때 반지의 전체적인 윤곽과 형태 등에 차이가 발생하는 것으로 보이는 점 등을 종합해 보면, 남성용 제품들은 차이점 ① 내지 ③으로 인하여 이 사건 등록디자인과 전체적으로 심미감이 상이하다고 판단되므로, 그 각 디자인이 동일하거나 유사하다고 인정할

수 없다. 원고가 이 법원에 이르기까지 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도 그와 달리 볼 수 없다.

(다) 나아가, 이 사건 등록디자인과 여성용 제품들의 디자인의 유사 여부에 관하여 살펴보면, 양 디자인은 공통점 ① 내지 ③으로 인하여 지배적 특징이 공통된다고 보인다. 한편, 차이점 ①의 상부 보석의 유무는 여성용 제품들에 형성된 보석의 위치와 형상 및 그 부착형태 등과 아울러 갑 제19 내지 29호증, 을 제6호증의 각 기재 내지 영상 등을 종합해 볼 때, 반지 제품에 있어서 통상적으로 채택할 수 있는 사소한 변경에 해당하는 것으로 인정될 뿐이고, 그로 인하여 심미감에 차이를 형성할 정도는 아니라고 판단되며, 이러한 사정은 보석의 크기 및 위치, 전체 반지에서 차지하는 면적, 세공 방법 등을 감안하더라도 달리 볼 수 없다. 또한, 차이점 ②의 정면 보석의 형성 정도 역시 앞서 본 증거들에 의하면 반지 제품에 있어서 통상적으로 채택할 수 있는 사소한 변경에 불과해 보이고, 반지를 착용했을 때 눈에 띄지 않는 부분으로서 전체적인 심미감에 영향을 미치지 아니한 것으로 판단된다. 따라서 여성용 제품들은 위 차이점 ①, ②에도 불구하고 공통점 ① 내지 ③으로 인하여 환기되는 전체적 심미감이 이 사건 등록디자인과 유사하므로 그 각 디자인이 유사하다고 봄이 타당하다. 피고들이 이 법원에 이르기까지 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도 그와 달리 인정할 수 없다.


(4) 피고들의 주장에 대한 판단


(가) 첫 번째 주장에 대하여

(1) 피고들의 주장 요지

이 사건 등록디자인은 크기가 다른 물방울 형태의 반지를 약간의 각도를 주어 비

들어 가면서 접착해 형성한 반면, 피고 제품들은 동일한 크기의 물방울 형태의 반지를 각도를 주어 겹쳐 만든 것으로, 그 결과 ① 정면에서 보면 이 사건 등록디자인은 그

반대면의 좌측 내부가 드러나는데 비하여() 피고 제품들은 그 반대면의 우측

외부가 보이며() , ② 이 사건 등록디자인은 사선 돌출부의 정면부와 후면부의 높이가 달라 단차를 이루고 있어 좌우대칭이 이루어지지 않는 반면, 피고 제품들은 측면에서 보았을 때 단차가 없어 좌우대칭이 이루어지고 있는데(이하 위 ①, ②를 통틀어 '피고들 주장의 차이점'이라 한다), 피고들 주장의 차이점으로 인하여 이 사건 등록디자인과 피고 제품들 사이에 환기되는 심미감은 서로 다르다.

(2) 판단

살피건대, 앞서 인정한 사실과 증거 등으로 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 피고 제품들은 반지의 정면부와 후면부가 서로 엇갈린 형상(꼬인 형상)을 하고 있는 점에 있어서 이 사건 등록디자인과 공통된다고 판단되는 점, ② 위와 같이 꼬인 형상으로 인하여 이 사건 등록디자인과 피고 제품들은 모두 정면에서 봤을 때 반대면

의 좌측 내부가 보이는 동시에( , ) 우측 외부도 보이게 되는 것으로 인정되는 점( , ) , ③ 갑 제31호증의 영상에 의하면 피고 제품들

도 이른바 단차가 존재하는 것으로 보이고, 피고들이 제출한 모든 증거들만으로는 이

사건 등록디자인은 서로 다른 크기의 물방울 형태의 반지를, 피고 제품들은 동일한 크기의 물방울 형태의 반지를 각각 각도를 주어 겹치는 방법으로 공통점을 형성하게 되었다고 단정하기 어려운 점, ④ 피고들도, 사람이 육안으로 피고 제품들을 바라볼 때 시야각에 따라서 달리 보일 수 있다는 사정은 인정하고 있는 것으로 보이는 점⁵⁾ 등을 종합해 보면, 피고들이 이 법원에 이르기까지 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 이 사건 등록디자인과 피고 제품들 사이에 피고들 주장의 차이점이 존재한다고 인정하기 어렵다.

설령, 그와 달리 피고들 주장의 차이점이 존재하는 것으로 볼 수 있다고 하더라도, 앞서 살핀 여러 사정들에 비추어 볼 때, 그와 같은 차이점은 세심한 주의를 기울여 유심히 관찰하여야 알 수 있는 정도의 미세한 차이에 불과하여 전체적 심미감에 영향을 줄 정도는 아니라고 보인다. 따라서 피고들의 이 부분 주장은 어느 모로 보나 받아들일 수 없다.

(나) 두 번째 주장에 대하여

(1) 피고들의 주장 요지

여성용 제품들은 '겹반지' 형태로 제작되어 전시·판매되고 있으므로, 여성용 제품들에 대하여는 겹반지의 형태로 이 사건 등록디자인과 전체적인 형상이 비교·대비되어야 한다.

(2) 판단

갑 제30, 32호증, 을 제16호증의 3의 각 기재 내지 영상 및 변론 전체의 취지를 종합해 보면, '겹반지(가드링)'는 반지에 관한 일반적인 거래실정상 여성용 반지 중 두

5) 피고들의 2022. 1. 5.자 준비서면 제6쪽 참조

계가 상대적으로 낮은 것을 칭하는 것으로 수요자의 기호 등에 따라 '주된 반지(메인 링)'와 함께 판매되기도 하는 것으로 보이는데, 여성용 제품들의 경우에는 항상 겹반지의 형태로만 거래되는 것이라고 인정되지는 않는다. 사정이 그러하다면, 여성용 제품들과 피고들 주장의 '겹반지' 형태로 판매되는 제품은 서로 독립된 별개의 제품이라고 판단되므로, 원고가 이 사건 등록디자인권을 침해한 제품에 해당한다고 주장하지도 아니한 피고들 주장의 '겹반지' 형태의 제품과 이 사건 등록디자인권의 유사 여부를 대비하여 여성용 제품들에 대한 위 등록디자인권의 침해 여부를 판단할 수는 없다고 볼 것이다. 따라서 피고들의 이 부분 주장도 이유 없다.

(다) 세 번째 주장에 대하여

(1) 피고들의 주장 요지

여성용 제품들의 경우 이 사건 등록디자인과 같이 사선 돌출부를 기준으로 왼쪽은 유광처리, 오른쪽은 무광처리한 부분(이하 '쟁점 디자인 부분'이라 한다)이 있으나, 이는 해당 업계에서 통상적으로 사용하는 표현기법이어서 이 사건 등록디자인의 독특한 디자인으로 볼 수는 없고, 이 사건 등록디자인의 기본적 또는 기능적 형태에 불과하여 그 중요도를 낮게 평가하여 한다.

(2) 판단

위에서 살핀 여러 사정들에 비추어 볼 때, 피고들이 이 법원에 이르기까지 제출한 모든 증거들과 그 주장의 사정들만으로는 쟁점 디자인 부분이 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 해당하거나 이 사건 등록디자인의 기본적 또는 기능적 형태에 불과하다고 단정하기 어려우며, 달리 이를 인정할 만한 증거도 부족하다. 따라서 그와 다른 전제에 기초한 피고들의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.


(라) 네 번째 주장에 대하여

(1) 피고들의 주장 요지


이 사건 등록디자인은 창작성 및 신규성을 갖추지 못한 것에 해당되어 등록디자인으로서 보호를 받을 수는 없다고 할 것이므로, 원고가 이 사건 등록디자인권의 침해를 이유로 피고들을 상대로 손해배상을 청구하는 것은 권리남용에 해당한다.

(2) 판단

살피건대, 을 제2, 7, 8, 10, 12, 13호증의 각 기재 내지 영상에 변론 전체의 취지를 종합해 보면, 이 사건 등록디자인의 출원 이전에 공지 또는 공연실시된 디자인으로

서 이 사건 등록디자인과 대상이 되는 물품이 동일·유사한 디자인으로서 '  ,



같이 밴드가 물방울 형상인 디자인(이하 '선행디자인 1'이라 한다) 또는 '  ' 등과 같이 반지 상부에 위치한 보석이 물방울 형상인 디자인(이하 '선행디자인 2'라 한다)이 존재하였음은 인정된다.

그런데 선행디자인 1은 이 사건 등록디자인과 밴드 자체가 물방울 형상을 갖는 점에서는 공통되나, 이 사건 등록디자인은 ① 선행디자인 1과 달리 상부 돌출부가 사선으로 형성되어 있고, ② 상부 사선 돌출부를 기준으로 왼쪽은 유광처리, 오른쪽은 무광처리를 하였다는 점에서 차이가 있다. 이러한 차이점은 보는 사람의 주의를 끌기 쉬

운 특징적 요부로 보이므로, 이 사건 등록디자인과 선행 디자인들은 위와 같은 차이점들로 인하여 보는 사람에게 환기되는 전체적인 심미감이 다르다고 판단된다. 따라서 이 사건 등록디자인이 공지된 선행디자인 1과 동일·유사하다고 볼 수는 없다. 또한, 선행디자인 2는 밴드 자체가 아닌 밴드 상부에 위치한 보석의 형태를 물방울 모양으로 하여 심미감을 주는 디자인이고, 이 사건 등록디자인은 밴드 자체의 모양을 원형이 아닌 물방울 형상을 가지게 하였다는 점에서 차이가 있고, 그로 인하여 서로 다른 심미감을 느끼게 한다고 보인다. 따라서 이 사건 등록디자인이 선행디자인 2와 동일·유사하다고 볼 수도 없다.

나아가, 피고들이 이 법원에 이르기까지 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2 사이의 위와 같은 차이점들이 선행디자인 1, 2 또는 이들의 결합에 의하여 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너'라 한다)이 쉽게 극복할 수 있다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 자료도 부족하다. 결국, 피고들의 이 부분 주장은 이유 없다.

(마) 다섯 번째 주장에 대하여

(1) 피고들의 주장 요지

피고 제품들은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인을 실현한 것일 뿐이어서, 이 사건 등록디자인권을 침해한 것에 해당한다고 볼 수 없다.

(2) 판단

살피건대, 여성용 제품들과 앞서 본 선행디자인 1은 물방울을 모티브로 하여 전체적으로 물방울 형상을 갖는다는 점에서 공통될 뿐, 민무늬의 상부 사선 돌출부를 가

지는지 여부와 이를 중심으로 좌우 질감 처리를 달리하였는지 여부 등에서 차이가 있고, 선행디자인 2는 밴드 자체가 물방울의 형상을 갖는지 여부 등에 있어서 차이점이 있다. 그런데 피고들이 이 법원에 이르기까지 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2 또는 이들의 결합에 의하여 위와 같은 차이점들을 용이하게 극복하여 쉽게 실시할 수 있다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 부족하다. 결국, 피고들의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

다) 소결

앞서 살핀 바에 따르면, 이 사건 등록디자인과 여성용 제품들은 유사하다고 보이나, 이 사건 등록디자인과 남성용 제품들은 동일하거나 유사하다고 인정할 수 없다. 따라서 피고들이 원고의 허락 없이 이 사건 등록디자인과 디자인이 유사한 여성용 제품들을 제조하거나 판매한 행위는 이 사건 등록디자인권의 침해에 해당한다고 볼 것이다.

2) 피고들이 원고에게 배상할 손해액에 대하여

가) 손해배상책임의 발생

피고들이 여성용 제품들의 제조나 판매를 통하여 이 사건 등록디자인권을 침해하였음은 앞서 본 바와 같고, 이러한 침해행위에 대한 피고들의 과실은 추정된다(디자인보호법 제116조 제1항 본문⁶⁾). 따라서 피고들은 특별한 사정이 없는 한 이 사건 등록디자인권의 침해로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 의무가 있다.

나) 손해배상의 범위

(1) 이 사건 소송의 진행 경과, 당사자들의 주장 내용, 당사자들이 제출한 증거들

6) 제116조(과실의 추정) ① 타인의 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다. (이하 생략)

의 내용과 그 종류 등을 고려해 보면, 이 사건의 경우 피고들의 이 사건 등록디자인권의 침해행위로 인하여 원고에게 손해가 발생된 것은 인정되나, 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다고 보이므로, 디자인보호법 제115조 제6항7)에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정한다.

(2) 갑 제9, 11, 30, 32, 34 내지 40, 43호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 원고는 2019. 10.경 피고 C가 운영하는 매장에서 피고 제품 2 중 여성용 제품을 700,000원에 구입한 사실, ② 2018. 4.경부터 2019. 10.경까지 사이에 피고들의 인터넷 홈페이지, 네이버 블로그, 네이버 카페, 인스타그램 등에 게재된 여러 건의 게시물들에는 피고들의 각 매장을 방문하여 여성용 제품들 등을 구매하였다는 취지의 내용이 포함되어 있는 사실, ③ 피고들은 2018. 5.경부터 여성용 제품들을 제조하거나 판매한 사실, ④ 원고가 이 사건 소로써 손해배상금을 청구하는 것 이외에 별도로 이 사건 등록디자인권의 침해에 따른 금지청구를 구하지 아니한 것으로 보이고, 피고들은 이 사건 소송 계속 중에도 여성용 제품들의 판매 또는 판매를 위한 전시를 하였던 사실을 각 인정할 수 있다.

이러한 사실들과 함께, 피고들은 '피고 제품들의 판매수량이 총 35개이고, 그 중 여성용은 약 16개이다.'라는 취지로 주장하나, 피고들의 위와 같은 주장을 뒷받침할 만한 증거가 부족할 뿐만 아니라, 앞서 본 증거 등으로 인정할 수 있는 피고들의 홈페이지 등에 게재된 피고 제품들의 구매 후기수와 실제로 구매를 하고도 인터넷 블로그 등

7) 제115조(손해액의 추정 등) ⑥ 법원은 디자인권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

에 구매 후기를 남기지 않는 소비자도 있다는 사정 등을 감안해 볼 때 여성용 제품들의 실제 판매수량은 피고들의 위 주장과 같은 수량을 초과할 것으로 판단되는 점, 한편, 원고는 '피고들이 판매한 피고 제품들의 추정 판매수량으로, 피고 C는 336개, 피고 E는 209개 등에 이른다.'라는 취지로 주장하나, 원고의 위와 같은 주장을 뒷받침할 객관적이고 합리적인 증거 등이 부족한 점, 한편 피고 E는 피고 제품들을 판매하였을 뿐 제조에는 관여하지 않았다고 보이는 점 및 원고와 피고들의 관계, 이 사건 등록디자인권과 관련된 원고와 피고들의 분쟁 경위와 그 전개 양상, 원고가 이 사건 등록디자인권의 침해로 입게 된 손해의 성격, 이 사건에서의 원고와 피고들의 각 주장 내용 등을 모두 종합해 보면, 피고 C의 손해배상금은 6,000,000원, 피고 E의 손해배상금은 3,000,000원으로 정한다.

다. 소결론

앞서 살핀 바에 따르면, 여성용 제품들의 제조 내지 판매에 따른 이 사건 등록디자인권의 침해로 인한 손해배상으로 원고에게, 피고 C는 위 6,000,000원, 피고 E는 위 3,000,000원 및 위 각 금원에 대하여 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 소장 부분이 피고들에게 송달된 다음날임이 기록상 명백한 2019. 11. 15.부터 피고들이 그 이행의무의 존재 여부와 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 이 법원의 판결 선고일인 2023. 5. 18.까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나

머지 각 청구는 이유 없어 이를 모두 기각하여야 한다. 제1심 판결은 이와 일부 결론을 달리하므로, 제1심 판결을 변경하기로 하여 주문과 같이 판결한다(한편, 앞서 살펴본 여러 사정들에 비추어 볼 때, 이 사건의 변론종결일 이후에 이 법원에 제출된 피고들의 2023. 4. 3.자 참고서면의 내용을 고려하더라도, 위와 같은 판단을 뒤집기 어렵다).

재판장 판사 우성엽

 판사 임영우

 판사 김기수

[별지 1]

피고 제품 1, 2



이 사건 피고 제품2 이미지 [제품명: CORDELIA(코델리아), 왼쪽: 여성용, 오른쪽: 남성용]



끝.

[별지 2]

원고 제품



끝.