

특 허 법 원

제 2 5 부

판 결

사 건 2017나2417(본소) 디자인권침해금지 등 청구의 소
2017나2424(반소) 손해배상(기)

원고(반소피고), 항소인 겸 피항소인

A

피고(반소원고), 피항소인 겸 항소인

주식회사 삼성웰비스

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2017. 10. 12. 선고 2015가합537108(본소),
2016가합540590(반소) 판결

변 론 종 결 2018. 8. 24.

판 결 선 고 2018. 10. 26.

주 문

1. 당심에서 교환적으로 변경된 원고(반소피고)의 본소청구를 모두 기각한다.
2. 제1심판결의 반소청구에 관한 부분을 다음과 같이 변경한다.

가. 원고(반소피고)는 피고(반소원고)에게 130,000,000원과 그중 100,000,000원에 대하여는 2016. 1. 1.부터 2017. 10. 12.까지, 30,000,000원에 대하여는 2016. 1. 1.부터 2018. 10. 26.까지 각 연 5%의, 각 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

나. 피고(반소원고)의 나머지 반소청구를 기각한다.

3. 소송총비용은 본소, 반소를 통틀어 그 70%는 원고(반소피고)가, 나머지는 피고(반소원고)가 각각 부담한다.

4. 제2의 가.항은 가집행할 수 있다.

청구취지

[본소]

1. 피고(반소원고, 이하 '피고'라 한다)는, 별지 목록 기재 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 그 제품의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함)을 하여서는 아니 된다.

2. 피고는 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 별지 목록 기재 제품과 이 제품의 제조에 사용되는 금형, 기계, 기구 등 일체의 설비를 폐기하라.

3. 피고는 원고(반소피고, 이하 '원고'라 한다)에게 100,000,100원 및 이에 대하여 이 사건 본소 소장 부분 송달일 다음날부터 2015. 9. 30.까지는 연 20%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라(원고는 당심에 이르러 금지청구의 대상이자 손해배상청구의 청구원인을 구성하는 별지 목록 기재 제

품을 변경함으로써 각 청구를 교환적으로 변경하는 한편 손해배상청구 중 지연손해금 부분의 청구취지를 위와 같이 일부 감축하였다).

[반소]

원고는 피고에게 846,000,000원 및 이에 대하여 2016. 1. 1.부터 2017. 7. 17.자 반소 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

항소취지

[원고]

1. 제1심판결의 본소에 관한 부분 중 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 (2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 차목에 기한 청구 부분을 취소하고, 본소 청구취지와 같은 판결을 구한다(원고가 처음에는 제1심판결의 본소에 관한 부분 전부에 대하여 항소하였으나, 2018. 3. 7. 당심의 제1회 변론기일에서 제1심판결의 본소에 관한 부분 중 디자인권 침해 부분에 대해서는 불복하지 아니한다고 진술하고, 2018. 4. 5.자 항소취지 및 원인 변경신청서에서도 제1심판결 중 본소 부분에 대한 불복범위를 위와 같이 한정하여 제1심판결의 본소에 관한 부분 중 디자인권 침해 부분에 대한 항소를 취하하였으므로, 본소에 관한 당심의 심판범위는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목에 관한 부분으로 한정된다).
2. 제1심판결의 반소에 관한 부분 중 원고 패소 부분을 취소하고, 그 부분에 해당하는 피고의 반소청구를 기각한다.

[피고]

제1심판결의 반소에 관한 부분 중 아래에서 추가로 지급을 명하는 부분에 해당하는 피고 패소 부분을 취소한다. 원고는 피고에게 330,000,000원 및 이에 대하여 2016. 1. 1.부터 2017. 7. 17.자 반소 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달일까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라(피고가 제1심판결의 반소에 관한 부분 중 불복하는 부분은 재산상 손해 중 330,000,000원에 관한 부분이다).

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 지위 및 등록디자인권과 원고 제품

1) '대송실리콘산업'(이하 '대송'이라 한다)이라는 상호로 진공밀폐용기 등을 생산·판매하던 F은 2000년경부터 원형 진공항아리를 생산·판매하였다.

한편 대송에서 근무하던 B은 2002년 말경 대송에서 퇴직하고 '나우리'라는 상호로 진공밀폐용기 등을 생산·판매하였으며, B의 동서(同壻)인 원고가 2006년경 '나우리'의 대표자가 되었다.

원고는 2006년 말경부터 '이젠'이라는 상표를 사용하여 '0.6 l, 1.5 l, 5 l, 7 l, 12 l, 22 l, 32 l' 등 원형 진공항아리 7종을 생산·판매하였으며, 2014년경부터는 7 l 짜리를 8 l 짜리로 교체하고, 3 l 짜리와 45 l 짜리를 추가하여 총 9종의 원형 진공항아리를 생산·판매하되, 22 l, 32 l, 45 l로 구성된 원형 진공항아리 점보특대형세트와 3 l, 5 l, 8 l, 12 l, 22 l로 구성된 원형 진공항아리 기본형세트 등을 홈쇼핑 등을 통

해 판매하였다(이하 원고의 이러한 원형 진공항아리 제품을 '원고 제품'이라 한다).

2) 원고와 B은 2013. 3. 6. '식품보관용기의 진공압착판'에 관한 디자인을 출원하여 2014. 1. 14. 등록받았다(등록번호 제0725947호, 이하 '이 사건 등록디자인'이라 한다).

3) 원고와 C은 2014. 3. 11. '식품보관용기의 누름판'에 관한 디자인을 출원하여 2014. 9. 29. 등록받았다(등록번호 제0764625호, 뒤에서 보는 바와 같이 이 디자인은 등록무효가 되었으므로 이하 '이 사건 무효디자인'이라 한다).

나. 피고의 등록디자인권 및 피고 제품

1) 피고는 2014. 6. 26. '식품 보관용 진공누름판'(등록번호 제0772728호), '진공누름판용 밀봉캡'(등록번호 제0772729호), '식품 보관용 진공누름판'(제0772722호)에 관한 각 디자인을 출원하여, 2014. 11. 19. 모두 등록받았다(이하 이를 통틀어 '피고의 등록디자인들'이라 하고, 그중 등록번호 제0772728호를 '피고의 등록디자인'이라 한다).

2) 피고는 2014. 10.경부터 '숨 쉬는 황토진공항아리 자연애락', '숨 쉬는 진공항아리 황진이' 등의 표장을 사용하여 별지 기재와 같은 원형 진공항아리(이하 '피고 제품'이라 한다)를 생산·판매하였는데, 이러한 피고 제품에는 피고의 등록디자인들이 적용되었다.

3) 피고 제품은 0.6 l, 1.8 l, 3 l, 6 l, 10 l, 15 l, 22 l, 32 l, 45 l 등 총 9종이고, 피고는 인터넷 쇼핑몰 및 홈쇼핑 등을 통해 3 l, 6 l, 10 l, 15 l 및 22 l로 구성된 기본형 세트, 32 l 및 45 l로 구성된 2종 특대세트, 22 l, 32 l 및 45 l로 구성된 점보 특대형 세트, 10 l, 15 l 및 22 l로 구성된 대용량 세트 등을 판매하였다.

다. 관련 사건의 경과

1) 피고가 2015. 5. 14. 원고와 B을 상대로 특허심판원 2015당3192호로 이 사건 등

룩디자인은 신규성이나 창작비용이성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2015. 12. 30. 피고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 피고가 2016. 1. 29. 원고와 B을 상대로 특허법원 2016허663호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나, 특허법원은 2016. 5. 27. 피고의 청구를 기각하였고, 그 판결은 2016. 6. 14. 그대로 확정되었다.

2) 피고가 2015. 5. 14. 원고와 C을 상대로 특허심판원 2015당3191호로 이 사건 무효디자인은 신규성이나 창작비용이성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2015. 12. 30. 피고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 피고가 2016. 1. 29. 원고와 C을 상대로 특허법원 2016허656호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 2016. 5. 27. 이 사건 무효디자인은 신규성이 부정되어 그 디자인등록이 무효가 되어야 한다는 이유로 위 심결을 취소하는 판결을 선고하였으며, 그 판결은 2016. 6. 16. 그대로 확정되었다.

3) 피고가 2015. 5. 14. 원고와 B을 상대로 특허심판원 2015당3193호로 피고 제품의 진공누름판이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 2015. 12. 30. 피고의 등록디자인이 이 사건 등록디자인과 유사하지 아니하다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 이에 원고와 B은 2016. 2. 18. 피고를 상대로 특허법원 2016허1178호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나, 특허법원이 2016. 3. 17. 원고와 B이 인지 및 송달료 보정에 응하지 아니하였다는 이유로 소장을 각하하고, 그 각하명령이 그 무렵 확정됨에 따라 위 심결도 그대로 확정되었다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5, 9, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 35호증,

을 제1 내지 7, 10, 11, 12, 21, 22, 24, 25, 27, 28호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 원고 본소청구의 당부

가. 원고 주장의 요지


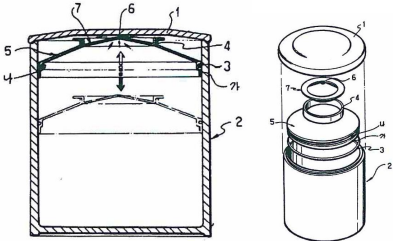

형상, 모양, 색채, 질감, 용량을 포함한 원고 제품의 디자인(이하 '원고 제품 디자인'이라 한다), 구성 및 일반형, 점보특대형과 같은 품명은 원고가 수년간 비용과 시간을 투자하여 개발한 원고의 성과물인데, 피고가 원고 제품을 모방한 피고 제품을 생산·판매함으로써 이러한 원고의 성과물을 무단으로 사용한 것은 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다. 따라서 피고는 본소 청구취지의 제1항 및 제2항 기재와 같은 금지의무와 폐기의무를 이행하고, 원고에게 본소 청구취지 제3항 기재와 같은 손해배상금과 그에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

나. 판단

앞서 본 기초사실 및 앞서 든 증거와 을 제5, 23 내지 28호증의 각 기재 및 영상에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정에 의하면, 원고 제품의 디자인, 구성 및 품명이 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진, 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목 소정의 성과에 해당한다고 보기 어려울 뿐만 아니라 피고 제품이 원고의 성과물을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 사용한 것에 해당한다고 보기도 어려우며, 달리 이를 인정할 증거도 없다. 따라서 당심에서 교환적으로 변경된 원고의 본소청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 모두 이유 없다.

① 기초사실에서 본 바와 같이 원형 진공항아리는 원고가 최초로 개발한 것이 아니라 F이 2000년경 최초로 개발하여 생산·판매한 것이다.

② 원고가 주장하는 원고 제품 디자인의 주요 특징 중 형상, 모양 및 색채, 즉 원통형 형상의 황토색 용기와 그 전면부에 직사각형의 스티커를 부착한 것은 아래 표에서 보는 바와 같이 F이 '누름판을 내설한 용기'를 명칭으로 하여 1987. 2. 26. 출원한 고안의 형상 및 F이 판매하던 원형 진공항아리 제품과 매우 유사하다.

원고 제품	F의 출원 고안	F의 제품
		

③ 원고가 주장하는 원고 제품의 재질은 기존의 일반적인 플라스틱류(폴리프로필렌, 폴리카보네이트 등)로 만든 용기와 별다른 차이가 없다.

④ 기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 무효디자인이 등록무효라는 취지의 판결이 확정되었고, 피고 제품의 진공누름판과 이 사건 등록디자인을 비교하면 공통점들은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 것이거나 '식품보관용 진공누름판(압착판)'이라는 물품이 기본적으로 갖추어야 할 형태에 불과한 반면, 측면에서 본 누름부재의 형상, 보조뚜껑 및 누름부재 상부면에 표현된 문양 및 손잡이 형상의 존재 여부, 연결줄의 구체적 형상 등과 같은 요부에서 차이가 있어 양자는 전체적으로 심미감이 다르므로, 피고 제품의 진공누름판은 이 사건 등록디자인과 유사하지 아니하여 그 보호범위에 속하지 아니한다.

⑤ 또한, 원고 제품과 피고 제품은 아래에서 보는 바와 같이 뚜껑 상면의 모양, 손잡이의 종류와 형상 등에서 차이가 있으므로 피고 제품이 원고 제품과 유사하다고 보

기도 어렵다.

원고 제품	피고 제품
	
	
	

⑥ 원고 제품의 구성, 즉 진공항아리 용량의 크기와 종류는 거래계의 필요에 따라 적절하게 조절할 수 있는 것으로, F도 원고 제품의 생산 이전부터 다양한 용량(0.5 l, 1.5 l, 3 l, 6 l, 10 l, 20 l, 30 l, 40 l 등)의 원형 진공항아리를 생산·판매한 것으로 보인다. 더욱이 기초사실에서 본 바와 같이 원고 제품의 각 용량과 그에 대응하는 피고 제품의 각 용량이 일치하는 것도 아니다.

⑦ '기본형', '점보특대형' 등의 용어는 제품 크기를 구분하는 데 일반적으로 사용되는 용어로서 식별력이 없으며, 원고가 제출한 증거만으로는 원고가 그러한 용어를 개발하는 데 상당한 투자나 노력을 들였다거나, 그러한 용어가 원형 진공항아리와 관련

하여 식별력이 있다거나, 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어려우며, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

3. 피고 반소청구의 당부

가. 인정사실

앞서 든 증거들과 갑 제29, 30, 31호증, 을 제8, 9, 13, 15, 16, 22, 31, 33, 36, 38, 39호증의 각 기재, 이 법원의 주식회사 엔에스쇼핑(이하 'NS쇼핑'이라 한다) 및 주식회사 홈앤쇼핑(이하 '홈앤쇼핑'이라 한다)에 대한 각 사실조회결과, 당심 증인 박기태의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

1) 원고의 1차 내용증명통고서 발송과 주식회사 홈앤쇼핑의 피고 제품 판매 중단

피고는 2014. 11. 5. 및 2014. 11. 12. 홈앤쇼핑의 홈쇼핑 방송을 통하여 피고 제품을 판매하였다. 이를 알게 된 원고와 이 사건 무효디자인의 공동디자인권자이던 C(이하 '원고 등'이라 한다)은 2014. 11. 18. 피고에게 다음과 같은 내용의 내용증명통고서를 발송하였고, 그 통고서는 그 무렵 피고에게 도달하였다.

- ① 피고가 이 사건 무효디자인과 동일·유사한 피고 제품을 생산·판매하는 행위 및 2014. 11. 5. 및 2014. 11. 12. 홈앤쇼핑에서 피고 제품을 광고·판매하는 행위는 원고와 C의 디자인권을 침해하는 행위이다.
- ② 피고 제품의 생산·판매·광고 등 일체의 행위를 금지할 것을 요구한다.
- ③ 금지 방안에 대하여 2주일 이내에 답변을 요구한다.
- ④ 이에 불응할 경우 민·형사상 모든 조치를 취할 것이다.

원고 등은 2014. 11. 18. 피고 제품을 판매하던 홈앤쇼핑과 아폴로산업에도 각각 '피고 제품을 광고·판매하는 행위는 원고 등의 디자인권을 침해하는 행위이므로 피고

제품에 대한 판매·광고 등 일체의 행위를 금지하여야 하고, 앞으로 계속 피고 제품을 판매하는 경우 디자인권 침해의 공범으로서 책임을 면할 수 없으며, 그에 대해서 민·형사상 모든 조치를 취할 것'이라는 내용의 내용증명통고서를 발송하였고, 그 각 통고서는 그 무렵 홈앤쇼핑과 아폴로산업에 도달하였다. 이러한 내용증명통고서를 수령한 홈앤쇼핑은 원고와 피고 사이의 분쟁 종료 시까지 피고 제품의 판매를 중단한다는 조치를 취하였다.

또한, 원고 등은 2014. 12. 4. 피고 제품을 판매하던 D(상호: 시공간)과 주식회사 에코룸(이하 '에코룸'이라 한다)에도 각각 위와 같은 내용의 내용증명통고서를 발송하였으며, 그 각 통고서는 그 무렵 D과 에코룸에 각각 도달하였다.

2) 피고의 1차 회신서 발송

피고는 원고 등으로부터 위와 같은 내용증명통고서를 받고 2014. 12. 3.경 원고 등에게 '피고 제품은 피고의 등록디자인들에 기하여 생산된 것으로 원고 등의 디자인권을 침해하는 것은 아니라고 하면서 원고 등의 통고 행위를 자제할 것과 아폴로산업, 홈앤쇼핑에 보낸 통고서의 철회 또는 사과 공문을 발송할 것을 요구'하는 내용의 회신서를 발송하였고, 그 회신서는 그 무렵 원고에게 도달하였다.

또한, 피고의 거래업체인 에코룸은 2014. 12. 9.경, D은 2014. 12. 15.경 각각 원고에게 '피고 제품은 피고의 등록디자인들에 기하여 생산된 것으로 원고 등의 등록디자인과 유사하지 아니하여 원고 등의 등록디자인권을 침해하는 것이 아니라고 하면서 원고가 보낸 통고서 및 기타 일체의 행위를 철회할 것을 요구하는 한편 허위사실 유포 및 영업방해에 대한 민·형사상 조치를 취할 것'이라는 내용의 회신서를 보냈다.

3) 피고의 2차 회신서 발송

피고는 2014. 12. 12. 원고 등에게 '원고 등이 위 내용증명통고서에서 한 주장은 자의적 해석에 불과하고, 피고가 원고 등의 디자인권을 침해한 바가 없으므로, 원고 등이 조치한 통고문 기타 일체의 행위를 철회할 것을 요구하며, 답변이 없을 경우 원고 등의 행위에 대하여 민·형사상 조치를 취할 수 있다'는 내용의 2차 회신서를 다시 발송하였고, 그 회신서는 그 무렵 원고에게 도달하였다.

4) 피고 제품의 홈쇼핑 판매 중단

피고는 2015년 4월경 홈쇼핑 벤더업체인 주식회사 청우스토리(이하 '청우스토리'라 한다)를 통하여 홈쇼핑 방송업체인 NS쇼핑에서 2016. 5.경부터 2016. 6.경까지 매주 1회씩 약 10회에 걸쳐 피고 제품을 홈쇼핑 방송으로 판매하는 것을 추진하여, 그 방송 절차¹⁾의 중간단계인 QM 인스펙션(inspection) 단계를 통과하였다. 통상 이 단계를 통과하면 사실상 방송 판매가 확정되는데, NS쇼핑은 그 무렵 청우스토리 담당자인 김희관에게 원고 측으로부터 '피고 제품이 원고 측의 이 사건 등록디자인권 등을 침해한 제품으로 홈쇼핑도 2014. 11.경 디자인권 침해 문제로 피고 제품의 판매를 중단하였다'는 취지의 이야기를 들었다며, NS쇼핑에서 피고 제품을 판매하기 어렵다는 이야기를 하였고, 결국 피고 제품의 NS쇼핑 판매는 무산되었다.

5) 원고의 2차 내용증명통고서 발송

한편 원고는 2015. 4. 27. 그 대리인인 법무법인 (유한) 율촌(이하 '율촌'이라 한다)을 통하여 피고뿐만 아니라 피고 제품을 판매하던 에코룸, E(상호: 이프몰), D에게 다음과 같은 내용의 내용증명통고서를 발송하였다.

1) 2015년 당시 NS쇼핑의 홈쇼핑 판매 절차는 ① 입점 제안 → ② 제안 검토 → ③ 상품기획자(MD) 상담 → ④ QM Inspection(NS쇼핑의 품질관리팀 직원이 직접 공장을 방문하여 생산과정 및 생산제품에 대한 최종 실사를 하는 것을 말한다) → ⑤ 상품선정위원회(확정시) → ⑥ 품질검사 → ⑦ 계약체결의 단계로 이루어졌다.

- ① 피고 제품이 이 사건 등록디자인 및 무효디자인과 유사하므로, 피고 제품의 생산·판매는 디자인권 침해, 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목 또는 차목 소정의 부정경쟁행위 및 민법상 불법행위에 해당한다.
- ② 이 사건 등록디자인 및 무효디자인과 동일·유사한 제품의 생산·사용·양도·양도를 위해 전시하는 행위를 중단하라.
- ③ 전시 중인 제품이나 재고품을 일정한 장소에 보관하고, 그 보관장소 및 보관수량, 피고가 현재까지 양도한 피고 제품의 수량 및 판매가를 원고에게 서면으로 통지하라.
- ④ 디자인권 침해로 인한 원고의 신용추락에 대한 사과 및 향후 침해하지 않겠다는 내용의 문서를 원고에게 송부하라.
- ⑤ 이를 이행하지 아니하는 경우 민·형사상 법적 절차를 취할 것이다.

또한, 원고는 같은 날 그 대리인인 율촌을 통하여 홈쇼핑 벤더업체인 주식회사 삼정글로벌(이하 '삼정글로벌'이라 한다)에도 '피고 제품이 이 사건 등록디자인 및 무효디자인과 유사하므로 피고 제품의 생산·판매는 디자인권 침해, 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목 또는 차목 소정의 부정경쟁행위 및 민법상 불법행위에 해당하는바, 귀사는 홈쇼핑 벤더업체로서 이러한 침해행위 등에 대한 방조책임을 부담하게 되므로, 이 사건 등록디자인 및 무효디자인과 유사한 제품을 생산, 사용, 양도, 양도를 위해 전시하는 행위를 용이하게 해주는 직접·간접의 모든 행위를 즉시 중단하여야 하며, 이에 응하지 아니하는 경우 민·형사상 법적 절차를 취할 것을 고지한다'는 내용의 내용증명통고서를 발송하였고, 그 통고서는 그 무렵 삼정글로벌에 도달하였다.

원고는 2015. 5. 22. 피고의 거래업체인 주식회사 비엔피코리아(이하 '비엔피'라 한다)에도 '피고 제품이 원고 등의 디자인권 침해 및 부정경쟁행위에 해당하므로 비엔피가 관련 분쟁에 연루되지 않도록 주의하라'는 취지의 통지서 및 그에 첨부한 2015. 4. 27.자 피고에 대한 2차 내용증명통고서를 내용증명우편으로 발송하였고, 그 내용증명

우편은 그 무렵 비엔피에 도달하였다.

6) B의 문자메시지 발송 및 거래처 방문 행위

원고의 동업자이자 이 사건 등록디자인의 공동디자인권자인 B은 피고의 거래처들에 '피고 제품은 원고의 특허를 침해한 것으로 율촌을 대리인으로 선임하여 디자인권 침해행위 및 부정경쟁행위 중지요청을 하였으므로, 이 사건에 연루되어 피해가 없도록 현재 유통 중인 피고 제품을 모두 수거한 다음 그 보관장소 및 수량을 알려달라고 요구하고, 이를 이행하지 않는 경우에 수신인을 상대로 민·형사상 법적 절차를 취할 것'이라는 내용의 문자메시지를 보내고, 직접 피고의 거래처들을 방문하여 원고가 피고 및 피고의 거래처들에 보낸 위와 같은 내용증명을 보여주기도 하였다.

7) 피고의 오프라인 판매 중단

피고는 2013. 10.경 비엔피와 '비엔피에게 피고 제품의 오프라인(백화점, 할인점, 일반유통상가, 재래시장) 독점 판매권을 부여'하는 취지의 물품공급계약(이하 '물품공급계약'이라 한다)을 체결하고, 계약금 2억 원을 받았으며, 비엔피는 피고로부터 피고 제품을 공급받아 아폴로산업 등 판매업체에 이를 판매하였다.

그러나 원고가 2014. 11. 18.경 아폴로산업 등 판매업체에 대해서, 2015. 5. 22.경 비엔피에 대해서 위와 같이 각각 내용증명통고서를 보내자 아폴로산업 등 판매업체는 비엔피에 피고 제품을 반품하였다. 비엔피는 2015년 6월 내지 8월경 피고와의 물품공급계약을 해지하고, 이후 피고를 상대로 선수금반환청구의 소를 제기하였으며, 그 소송에서 '피고가 비엔피에게 위 계약금 중 1억3천만 원과 이에 대하여 2016. 1. 1.부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 지연이자를 지급한다'는 취지의 조정이 성립하였다(의정부지방법원 고양지원 2015머72652호).

8) 관련 시장의 경쟁 관계

국내에서 원고와 피고 및 F 외에 원형 진공항아리를 생산·판매한 업체는 없는 것으로 보이므로, 원고 제품, 피고 제품 및 F의 제품이 경쟁관계였던 것으로 보이고, 특히 홈쇼핑과 온라인 판매에서는 원고 제품과 피고 제품이 경쟁관계였던 것으로 보인다.

나. 원고의 손해배상책임 성립 여부

앞서 본 기초사실 및 위 인정사실에 앞서 든 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 내지 사정을 보태어 보면, 원고가 피고에 대하여 피고 제품의 생산·판매를 금지하는 가처분을 구하는 등 사법적 구제절차를 밟지 아니한 채 곧바로 위 인정사실에서 본 바와 같이 피고 및 피고의 거래처 등에게 1차 및 2차 내용증명통고서 등을 발송하거나 고지한 일련의 행위들(이하 '이 사건 불법행위'라 한다)은 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 피고의 영업활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당한다고 봄이 타당하고, 이러한 원고의 불법행위로 인하여 피고가 매출액 감소 및 업무상 신용 훼손 등의 손해를 입었음이 인정되므로, 원고는 피고에게 이러한 손해를 배상할 책임이 있다.

① F과 B 및 B과 원고의 관계 등에 비추어 보면 원고는 플라스틱 재질의 갈색 원형 진공항아리가 원고 제품 판매 이전에 이미 개발되어 시중에서 판매되고 있음을 알았던 것으로 보인다.

② 등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없으며, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건의 내용증명통고서와 같은 경고장을 발송하는

행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크므로, 등록디자인권자가 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.

또한, 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매·광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대해서 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다.

그런데 원고는 피고 제품의 홈쇼핑 판매를 확인하자마자 별다른 검토 없이 피고뿐만 아니라 피고의 거래처들에까지 일괄하여 그 내용과 문구가 매우 단정적인 1차 내용 증명통고서를 발송하였고, 그로 인하여 홈앤쇼핑은 피고 제품의 홈쇼핑 판매를 중단하기까지 하였다.

③ 이에 피고가 원고에게 피고 제품은 피고의 등록디자인들에 기하여 생산·판매된 것이라고 고지하였음에도 원고는 아무런 조치를 취하지 아니하였을 뿐만 아니라, 피고가 다시 NS 쇼핑을 통하여 홈쇼핑 판매를 추진하자 원고는 NS 쇼핑에도 피고 제품이 이 사건 등록디자인권 등을 침해하는 제품이라고 주장하여 피고 제품의 홈쇼핑 판매를 막았고, 재차 피고뿐만 아니라 피고 거래처들에게 일괄하여 2차 내용증명통고서를 발송하였다.

그런데 2차 내용증명통고서에 피고의 등록디자인 및 F이 생산·판매하는 제품 등에 관한 검토 내용이 없는 것으로 보아, 원고는 피고의 위와 같은 고지에도 불구하고 피고 제품이 이 사건 등록디자인권 등을 침해하거나 부정경쟁행위에 해당하는지 등에 대해서 신중하고 세심하게 검토하지 아니한 채 그 내용과 문구가 매우 단정적인 2차 내

용증명통고서를 발송한 것으로 보인다.

④ 위와 같은 통고를 받은 피고의 거래처들로서는 피고 제품이 이 사건 등록디자인 권 등을 침해하였는지를 객관적으로 알기 어려울 뿐만 아니라, 원고 및 원고의 대리인인 법무법인으로부터 피고 제품이 이 사건 등록디자인권 등을 침해한다는 단정적인 내용의 통고를 받고도 법적 분쟁에 휘말릴 위험을 무릅쓰고 피고 제품의 판매를 강행하기를 기대하기도 현실적으로 어려울 것으로 보인다.

⑤ 원고와 피고는 소수의 판매자만이 있던 진공항아리 제품 시장에서 주요한 경쟁 관계에 있었던 것으로 보인다.

⑥ 원고로서는 경쟁업자인 피고의 거래처에 등록디자인권 침해 등에 관한 경고장을 발송하면 피고와 그 거래처 간의 거래관계가 중단될 수 있고, 그러한 경우 그 거래관계를 다시 원상으로 회복시키기 어려워 경쟁업자인 피고가 회복하기 어려운 타격을 받을 수 있음은 쉽게 예측할 수 있다.

⑦ 앞서 본소청구의 당부에서 본 바와 같이 피고 제품은 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하지 아니할 뿐만 아니라 기초사실에서 본 바와 같이 그러한 취지의 특허심판원 심결도 확정되었으며, 이 사건 무효디자인은 그 등록이 무효가 되었다.

⑧ 원고는 피고 제품이 원고 등의 등록디자인의 보호범위에 속하는지에 대하여 특허심판원과 특허법원의 판단이 달랐으며, '원고가 피고 및 피고의 거래처에 내용증명통고서를 발송하여 피고의 업무를 방해하였다'는 내용의 범죄사실에 대하여 혐의없음 처분을 받았다는 사정을 들고 있으나, 앞서 인정한 사정들에 비추어 보면 그러한 사정만으로 원고의 손해배상책임이 조각된다고 보기 어렵다.

다. 손해배상액의 산정

1) 재산상 손해에 관한 피고 주장의 요지

원고의 위와 같은 불법행위로 아래에서 보는 바와 같이 피고는 합계 4억 3,000만 원(= ① 홈쇼핑 판매 관련 일실이익 116,675,655원 + ② 오프라인 유통 관련 일실이익 내지 적극적 손해 합계액 262,574,346원 + ③ 금형 관련 소극적 손해 50,749,999원) 상당의 재산상 손해를 있었으므로, 원고는 피고에게 그 손해배상으로 4억 3,000만 원 과 그에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.²⁾

가) 홈쇼핑 판매 관련 일실이익에 관한 주장

(1) 주위적 주장

홈쇼핑과 NS쇼핑은 피고 제품을 홈쇼핑을 통하여 판매하였거나 판매하기로 계획하였던 회사이므로, 원고의 불법행위가 없었다면 2014년 11월경 이후 위 회사들이 피고 제품을 판매하였을 개연성이 매우 크다.

따라서 원고의 불법행위로 인한 2014. 11.부터 2015. 12.까지 피고 제품의 일실 매출액은 같은 기간에 홈쇼핑 및 NS쇼핑을 통한 원고의 TV 홈쇼핑 매출액(이하 '원고의 홈쇼핑 전체 매출액'이라 한다) 1,866,810,488원³⁾ 중 원고 제품 판매비율(7.5회/9회) 상당액이다.

따라서 피고의 홈쇼핑 판매 관련 일실이익은 이러한 일실 매출액에 피고의 2014년

2) 피고는 1심에서 8억 4,600만 원[= TV 홈쇼핑 판매 관련 일실이익 중 일부 청구로서 2억 9,600만 원 + 비엔피코리아와의 계약 관련 일실이익 중 일부 청구로서 2억 원 + 금형 비용 등 관련 적극적 손해 중 일부 청구로서 3억 원(예비적으로는 소극적 손해로도 주장) + 위자료 5,000만 원]과 이에 대한 지연손해금의 지급을 구하였으나, 당심에서 제출한 2018. 8. 23.자 준 비서면을 통하여 최종적으로 위와 같이 주장을 변경하되, 손해배상청구의 청구취지를 감축하지는 아니하였다. 한편 이러한 피고의 1심에서의 반소청구에 대하여 1심은 소극적 손해와 적극적 손해를 구분하지 아니한 채 홈쇼핑 판매 일실이익, 금형 비용에 대한 법정 이자 상당액, 비엔피에 대한 계약금 2억 원 반환으로 인하여 발생한 손해, 그 외 다수 계약이 무산되면서 상당한 비용이 소요되었을 것으로 보이는 점 등을 참작하여 피고가 1억 원의 재산상 손해를 입었다고 인정하였다.

3) 이는 피고가 원고의 거래처원장(을 제29호증의 2, 3)에 기하여 산정한 금액으로서 구체적 내역은 다음과 같다.
1,866,810,488원 = 2014. 11.~12. 원고의 홈쇼핑 매출액 155,513,700원(을 제29호증의 2) + 2015년도 원고의 홈쇼핑 매출액 435,351,720원(을 제29호증의 2) + 2014. 11.~12. 원고의 NS쇼핑 매출액 99,091,846원(을 제29호증의 3) + 2015년도 원고의 NS쇼핑 매출액 1,176,853,222원(을 제29호증의 3)

도 영업이익률(이하 '피고의 영업이익률'이라 한다) 7.5%를 곱하여 산출한 116,675,655 원[= 원고의 홈쇼핑 전체 매출액 1,866,810,488원 × 그중 원고 제품 판매비율 7.5회/9 회 × 피고의 영업이익률 7.5%, 원 미만 버림, 이하 같다]이다.

(2) 예비적 주장

설령 위와 같은 일실이익이 인정되지 않는다고 하더라도, 2014년경 진공항아리 제품 시장에서 피고의 시장점유율이 50%이므로, 2014. 11.부터 2015. 12.까지 홈앤쇼핑 및 NS쇼핑을 통한 원고 제품 매출액(이하 '원고 제품의 홈쇼핑 매출액'이라 한다) 2,230,580,855원⁴⁾ 중 50%에 해당하는 1,115,290,427원 상당을 피고 제품의 일실 매출액으로 볼 수 있다.

따라서 피고의 홈쇼핑 판매 관련 일실이익은 적어도 이러한 일실 매출액에 피고의 영업이익률 7.5%를 곱하여 산정한 83,646,782원[= 2,230,580,855원 × 피고의 시장점유율 50% × 피고의 영업이익률 7.5%]이 된다.

나) 오프라인 유통 관련 재산상 손해

(1) 주위적 주장

피고가 비앤피와 물품공급계약을 체결하고 받은 계약금 2억 원은 최소한의 보장수익금이므로 원고의 불법행위가 없었더라면 피고는 적어도 2억 원의 이익을 얻을 수 있었다.

또한, 비앤피는 피고에게 최소 54억 원 이상의 피고 제품을 판매하여 주기로 약속

4) 이는 피고 1심에 제출된 원고의 거래처원장 및 이 법원의 홈앤쇼핑과 NS쇼핑에 대한 각 사실조회결과에 기하여 산정한 금액으로서 구체적 내역은 다음과 같다.

2,230,580,855원 = 2014. 11.~12. 원고 제품의 홈앤쇼핑 매출액 155,513,700원(이 법원의 홈앤쇼핑에 대한 사실조회결과) + 2014. 11.~12. 원고 제품의 NS쇼핑 매출액 99,091,846원(을 제29호증의 3) + 2015년도 원고 제품의 홈앤쇼핑 매출액 434,914,620원(이 법원의 홈앤쇼핑에 대한 사실조회결과) + 2015년도 원고 제품의 NS쇼핑 매출액 1,541,060,689원(이 법원의 NS쇼핑에 대한 사실조회결과)

하였으므로, 원고의 불법행위가 없었다면 피고는 위 54억 원 상당의 매출액에서 위 계약금 2억 원을 공제한 52억 원에 피고의 영업이익률 7.5%를 곱하여 산출한 3억 9,000만 원⁵⁾ 상당의 이익을 얻을 수 있었다.

이러한 사정들에 비추어 보면, 원고의 불법행위로 인한 피고의 오프라인 판매 관련 일실이익은 적어도 262,574,346원⁶⁾이 된다.

(2) 예비적 주장

원고의 불법행위로 인하여 피고와 비엔피 사이의 물품공급계약이 해지됨에 따라 위 계약금 2억 원의 반환과 관련하여 피고와 비엔피는 피고가 비엔피에게 그중 1억 3,000만 원과 이에 대하여 2016. 1. 1.부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 지연이자를 지급하기로 합의하였으므로, 피고로서는 그 합의금 상당의 적극적 손해를 입었다.⁷⁾

다) 금형 비용 관련 소극적 손해

피고가 피고 제품의 생산을 위한 금형 3개의 대금 중 4억 원⁸⁾(부가가치세 제외)을 지급하였음에도 원고의 불법행위로 인하여 피고 제품을 생산하지 못하였으므로, 적어도 각 금형의 2014년도 감가상각비 합계 50,749,999원(= 19,250,000원 + 25,666,666원 + 5,833,333원) 상당의 소극적 손해를 입었다.

2) 피고 주장에 대한 검토

가) 홈쇼핑 판매 관련 일실이익에 관한 주장의 당부

-
- 5) 3억 9,000만 원 = 2014년~2016년 예상 매출액 합계 52억 원(= 2014년 예상 매출액 4억 원 + 2015년 예상 매출액 25억 원 + 2016년 예상 매출액 25억 원 - 비엔피의 계약금 2억 원) × 피고의 영업이익률 7.5%
- 6) 피고는 이러한 일실이익의 산정근거로 262,574,346원(=4억3,000만 원 - 홈쇼핑 판매 관련 일실이익 116,675,655원 - 금형 관련 소극적 손해 50,749,999원)을 주장하나, 그중 4억3,000만 원이 어떻게 산정된 금액인지는 밝히지 아니하였다.
- 7) 피고는 2018. 8. 23.자 준비서면을 통하여 비엔피의 계약금 2억 원과 관련된 손해는 예비적으로 적극적 손해로도 주장한다고 하였을 뿐 구체적으로 손해배상액을 특정하지는 아니하였으나, 위 준비서면의 전체적 취지 등에 비추어 보면 피고가 비엔피에게 지급하기로 한 합의금 상당액을 적극적 손해라고 주장하는 것으로 보인다.
- 8) 4억 원 = 1억 5,000만 원(을 제34호증의 1) + 2억 원(을 제34호증의 2) + 5,000만 원(을 제34호증의 3)

(1) 주위적 주장의 당부

피고가 주위적으로 주장하는 홈쇼핑 판매 관련 일실이익은 원고의 홈쇼핑 전체 매출액을 기초로 하여 그중 원고 제품의 매출액이 차지하는 비율을 7.5회/9회로 추정하여 산정한 것일 뿐만 아니라 원고의 불법행위가 없었다면 홈쇼핑을 통한 위 기간 중 원고 제품의 매출이 모두 피고 제품의 매출로 대체되었을 것을 전제로 하여 산정한 것이다.

그런데 을 제29호증의 1, 2, 3의 각 기재와 이 법원의 홈앤쇼핑 및 NS쇼핑에 대한 각 사실조회결과만으로는 원고의 홈쇼핑 전체 매출액 중 원고 제품의 매출액이 차지하는 비율이 피고 주장과 같다거나 위 기간 중 홈쇼핑을 통한 원고 제품의 매출이 모두 피고 제품의 매출로 대체될 수 있었음을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

따라서 이에 관한 피고의 주위적 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

(2) 예비적 주장의 당부

이는 진공항아리 제품 시장에서 피고의 시장점유율이 50%임을 전제로 하는 것인데 이를 인정할 증거도 없거니와, 달리 원고의 이 사건 불법행위로 인한 피고 제품의 일실 매출액이 원고 제품의 홈쇼핑 매출액 중 50%에 상당한 금액이라고 볼 만한 증거도 없다. 오히려 갑 제41, 42호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면 원고와 피고 외에 제3자도 원통형 진공항아리 제품을 판매하는 것으로 보인다.

따라서 이에 관한 피고의 예비적 주장 역시 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

나) 오프라인 유통 관련 재산상 손해에 관한 주장의 당부

(1) 주위적 주장의 당부

피고와 비엔피 사이의 부속약정서(을 제33호증의 2) 제4에서는 비엔피가 피고로부터 2014년에 4억 원 상당의 피고 제품을, 2015년과 2016년에 각각 25억 원 상당의 피고 제품을 매입하여야 한다고 규정한 점은 인정된다.

그러나 을 제33호증의 1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 물품공급계약서 제3조 제2항에서 비엔피의 주문에 따라 피고가 피고 제품을 납품하기로 규정하고, 제5조에서 피고 제품의 공급가격도 상품공급 시 상호 협의하여 결정하기로 규정하였고, 부속약정서 제1조에서도 피고 제품의 공급가격으로는 비엔피의 적정이윤이 보장되지 않는 경우나 원가 상승의 사유가 발생한 경우에는 가격을 다시 협상할 수 있도록 규정한 점, 물품공급계약서 제7조 제4항에서 "비엔피는 비엔피에게 주어진 유통망을 적극활용, 판매에 최선을 다해야 하며, 만약 계약기간 내에 판매망이 충분히 확보가 안 되었을 때에는 피고가 이 계약을 해지할 수 있다."라고 규정하는 한편 제8조에서는 계약기간을 1년으로 하되 당사자 간에 계약해지의 의사표시가 없으면 자동 연장되는 것으로 규정하였으나, 부속약정서 제2조 제1항에서는 계약기간 1년을 3년을 수정하고 제2항에서는 "계약해지는 상호 심각한 하자를 발생시켜 상대방에게 손해를 발생시키지 않을 경우 1년씩 자동연장되는 것"으로 수정한 점, 반면 물품공급계약서나 그 부속약정서에 위 제7조 제4항에 따른 계약 해지의 경우 비엔피가 부담할 위약금이나 기타 책임사항 등에 관하여 아무런 규정을 두지 않은 점 등에 비추어 보면, 부속약정서 제4조는 물품공급계약서 제7조 제4항에서 제시한 '충분한 판매망'을 구체화하기 위하여 비엔피가 2014년부터 2016년까지 피고로부터 매입하여야 할 피고 제품의 금액을 일응 정한 것에 불과한 것으로 보이며, 여기서 정한 합계 54억 원이

피고와 비엔피 사이에 확정된 거래금액이라고 보기 어렵다.

한편 물품공급계약서 제6조 제2항에서 계약금 2억 원에 대해서는 매월 말일 상품대금 결제시 공제액이 2억 원에 달할 때까지 결제금액에서 10%씩 차감하여 공제하기로 규정한 점에 비추어 보면, 비엔피가 물품공급계약에 따라 피고에게 지급한 2억 원은 계약금이자 선수금의 성격을 가진다고 봄이 타당하므로, 위 2억 원은 매출액에 해당하는 것일 뿐 그 전부가 피고 제품의 매출이익에 해당한다고 보기는 어렵다.

따라서 이에 관한 피고의 주장도 이유 없다.

(2) 예비적 주장의 당부

불법행위로 인한 재산상 손해는 위법한 가해행위로 인하여 발생한 재산상 불이익, 즉 그 위법행위가 없었더라면 존재하였을 재산 상태와 그 위법행위가 가해진 현재의 재산 상태의 차이를 말하는 것이고, 그중 적극적 손해는 기존의 이익이 상실되는 것을 말한다(대법원 1998. 7. 10. 선고 96다38971 판결 등 참조).

앞서 인정사실에서 본 바와 같이 피고와 비엔피 사이에 피고가 물품공급계약 해지로 인하여 비엔피에게 계약금 2억 원 중 1억 3,000만 원과 그에 대하여 연 20%의 비율에 의한 지연손해금을 지급하기로 하는 조정이 성립하였고, 더 나아가 을 제38, 39호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 이러한 조정에 따라 비엔피가 피고의 예금채권에 대하여 채권압류 및 추심명령을 받아 이를 집행한 사실, 피고가 비엔피에게 95,893,903원을 지급한 사실이 인정된다.

그러나 위에서 본 바와 같이 물품공급계약의 계약금 2억 원은 선수금의 성격을 가지는 것이어서 그 금액 전부가 피고 제품의 판매이익에 해당하지 아니하며, 물품공급계약의 해지로 인하여 피고 역시 피고 제품을 생산·공급하는 데 드는 비용을 지출하

지 않게 된 점, 원고의 이 사건 불법행위로 인한 아폴로산업 등 판매업체의 피고 제품 반품액이 구체적으로 특정되지 않은 점 등을 고려하면, 피고와 비앤피 사이의 위와 같은 조정합의금 전부가 원고의 불법행위로 인한 적극적 손해에 해당한다고 보기는 어렵다.

따라서 이에 관한 피고의 예비적 주장 역시 받아들이기 어렵다.

다) 금형 비용 관련 소극적 손해에 관한 주장의 당부

금형은 피고 제품을 생산하기 위한 것이므로, 금형의 감가상각비 역시 피고 제품을 생산·판매하는 데 소요되는 비용에 해당한다.

그런데 일실이익은 제품의 판매액에서 그 제품을 생산·판매하는 데 소요되는 비용을 공제하여 계산하는 것이 일반적이므로, 일실이익이 인정되는 경우에 특별한 사정이 없는 한 일실이익 산정 기간 중의 감가상각비를 그 일실이익과 별개의 소극적 손해로 보기는 어렵다.

따라서 아래에서 보는 바와 같이 2014년도 피고의 일실이익을 포함하여 원고의 이 사건 불법행위로 인한 피고의 재산상 손해를 인정하는 이상, 금형의 2014년도분 감가상각비가 일실이익과 별개의 소극적 손해라는 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

3) 민사소송법 제202조의2에 의한 손해액의 산정

다만 위 인정사실에 비추어 보면 피고가 원고의 이 사건 불법행위로 인하여 재산상 손해를 입었음은 경험칙상 명백하나 구체적인 손해액을 증명하는 것이 사안의 성질상 어려운 경우에 해당한다고 보인다. 따라서 앞서 본 사실 및 사정에다가 민사소송법 제202조의2에 따라 변론 전체의 취지와 앞서 본 증거 및 갑 제12, 39호증, 을 제9호증의 2, 제31호증 1, 2, 3, 제33호증의 1, 2, 제36호증의 각 기재, 당심에서의 주식회사

홈앤쇼핑 및 NS쇼핑에 대한 각 사실조회회신결과 및 당심 증인 박기철의 증언과 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정을 보태어 보면, 원고의 불법행위로 인하여 피고에게 발생한 재산상 손해는 1억 3,000만 원이라고 봄이 상당하다.

① 피고가 2014. 11.경 2회에 걸친 홈앤쇼핑의 홈쇼핑 판매를 통해 121,545,000 원 상당의 피고 제품을 판매하였고, 홈앤쇼핑에서 추가 판매가 더 예정되어 있었다. 그리고 피고를 제외하고는 원고가 유일하게 홈앤쇼핑에서 원통형 진공항아리를 홈쇼핑 방송을 통하여 판매한 것으로 보인다. 따라서 원고의 불법행위가 없었다면 피고는 홈앤쇼핑에서 홈쇼핑 방송을 통해 피고 제품의 매출을 더 올릴 수 있었을 것으로 보인다.⁹⁾

② 2015년 당시 NS쇼핑의 홈쇼핑 방송계약은 '㉠ 입점제안, ㉡ 제안검토, ㉢ MD 상담, ㉣ QM 인스펙션, ㉤ 상품선정위원회, ㉥ 품질검사, ㉦ 계약체결' 등의 단계를 거쳐 체결되며, 통상 QM 인스펙션 단계를 통과하면 홈쇼핑 방송이 확정되는데, 2015년 당시 피고 제품은 QM 인스펙션 단계를 통과한 직후 방송을 하지 않기로 결정되었다. 이는 원고가 직접 NS쇼핑이나 피고와 NS쇼핑 사이의 벤더업체인 청우스토리에 '피고 제품이 원고 등의 등록디자인권을 침해하거나 원고 측에 대한 부정경쟁행위에 해당한다'는 취지의 내용증명통고서 등을 보낸 것은 아니지만, 원고가 홈앤쇼핑 등에 이러한 취지의 내용증명통고서 등을 보냄에 따라 원고와 피고 사이의 분쟁이 알려져 그렇게 된 것으로 보인다. 따라서 원고의 불법행위가 없었다면 피고는 NS 쇼핑을 통해서도 피고 제품을 상당량 판매할 수 있었을 것으로 보인다.

9) 피고가 주장하는 것처럼 홈앤쇼핑의 매출액만을 가지고 손해액을 계산하면 22,141,062원이 정도가 된다.

③ 앞서 본 바와 같이 비앤피가 피고에게 지급한 2억 원은 계약금 및 선수금의 성격이 있으며, 물품 공급 시에 물품 공급 가액의 10%에 해당하는 금액을 위 2억 원에서 차감하기로 한 점, 비록 피고와 비앤피 사이의 공급계약 부속약정서에서 비앤피가 3년간 합계 54억 원 상당의 피고 제품을 판매하기로 한 것이 확정된 거래금액은 아니라고 하더라도 일응의 거래 가액을 정한 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 원고의 불법행위가 없었다면 피고로서는 비앤피를 통한 오프라인 판매로 상당한 판매이익을 얻었을 것으로 보인다.

4) 위자료 인정 여부

가) 피고의 주장

피고는, 원고의 불법행위로 인하여 영업상 신용과 명예 등이 훼손되어 입은 손해와 원고의 불법행위로 인하여 손해 발생은 인정은 되지만 손해액을 증명하기 어려운 인터넷 쇼핑몰 등 다른 판매경로에 관한 일실이익 등을 포함하여 50,000,000원의 위자료 지급을 구한다.

나) 판단

일반적으로 타인의 불법행위로 인하여 재산권이 침해된 경우 재산적 손해의 배상만으로는 회복할 수 없는 정신적 손해가 있다는 특별한 사정이 없는 한 그 재산적 손해의 배상에 의하여 정신적 고통도 회복된다고 보아야 할 것인바(대법원 1998. 7. 10. 선고 96다38971 판결, 대법원 2003. 7. 25. 선고 2003다22912 판결 등 참조), 앞서 본 인정사실 등에 의하더라도 피고가 위에서 인정한 재산적 손해의 배상만으로는 회복할 수 없는 정신적 손해를 입었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

따라서 피고의 위자료에 관한 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

5) 원고의 나머지 주장에 대한 판단

원고는, 피고가 원고의 내용증명 우편 발송행위가 형사상 업무방해죄에 해당한다는 이유로 원고를 고소하고, 그에 대한 검찰의 무혐의 처분에 대하여 항고하였을 뿐만 아니라, 원고를 형사고소한 사실을 NS쇼핑과 같은 원고 및 피고의 거래처에 통보하였는데, 이는 피고가 그 스스로 피고의 손해의 발생 또는 확대에 관하여 중대한 과실이 있는 경우이거나 피고의 이러한 행위로 인하여 원고의 매출액이 감소하는 등 상당한 타격을 입었으므로 모든 손해를 원고가 배상하여야 한다는 취지의 피고 주장은 형평과 신의칙의 법리에 비추어 도저히 인정되기 어렵다고 주장한다.

그러나 원고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 피고가 손해의 발생 또는 확대에 관하여 중대한 과실이 있다고 보기 어렵고, 원고 주장과 같은 피고 행위로 인하여 원고의 매출액이 감소하였음을 인정할 증거도 없으므로, 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

마. 소결

이상에서 본 바를 종합하면, 원고는 피고에게 재산상 손해 1억 3천만 원과 그중 1억 원에 대하여는 원고의 불법행위가 종료된 날 이후로 피고가 구하는 바에 따라 2016. 1. 1.부터 원고가 그 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 제1심판결 선고일인 2017. 10. 12.까지, 3천만 원에 대하여는 위 2016. 1. 1.부터 원고가 그 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 당심판결 선고일인 2018. 10. 26.까지 각 민법 소정의 연 5%의, 각 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법 소정의 연 15%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4. 결 론

그렇다면 당심에서 교환적으로 변경된 원고의 본소청구는 이유 없어 이를 모두 기각한다(제1심판결의 본소에 관한 부분 중 디자인권 침해를 청구원인으로 하는 부분은 원고가 항소를 취하함에 따라 그대로 확정되었고, 본소 중 부정경쟁행위를 청구원인으로 하는 구 소는 당심에서 이루어진 청구의 교환적 변경으로 취하되어 이에 대한 제1심판결은 실효되었다). 한편 피고의 반소청구 중 재산적 손해에 관한 부분은 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없이 이를 기각하며, 피고의 반소청구 중 위자료에 관한 부분은 이유 없어 이를 기각하여야 할 것인데, 제1심판결 중 이에 관한 부분은 결론을 달리하여 부당하므로, 반소 중 재산적 손해 부분에 관한 피고의 일부 항소와 반소 중 위자료 부분에 관한 원고의 항소를 받아들여 제1심판결을 주문 제2항과 같이 변경한다. 이에 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 서승렬

 판사 정윤형

 판사 김동규

(변경 후) 별지

피고 제품

원형 진공압착판을 포함하는 “숨쉬는 황토진공항아리 황진이”, “숨쉬는 황토진공항아리 자연애락”이라는 명칭의 아래 사진과 같은 진공 항아리 제품.



[숨쉬는 황토진공항아리 황진이 제품]