



: 2017-08-01

## 서울중앙지방법원

### 제 63 민사부

#### 판 결

사 건 2014가합534508 디자인권 등 침해금지 등  
원 고 주식회사 A  
피 고 1. 주식회사 B  
2. C  
변 론 종 결 2017. 5. 23.  
판 결 선 고 2017. 6. 8.

#### 주 문

1. 피고들은 별지2 목록 기재 제품을 생산, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 하여서는 아니 된다.
2. 피고들은 공동하여 원고에게 50,000,000원 및 이에 대하여 2017. 5. 24.부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율에 의한 금원을 지급하라.
3. 원고의 피고들에 대한 나머지 청구를 모두 기각한다.
4. 소송비용은 피고들이 부담한다.
5. 제1, 2항은 가집행할 수 있다.



## 청 구 취 지

주문 제1항 및 피고들은 각자 원고에게 50,000,000원 및 이에 대하여 2013. 6. 21.부터 이 사건 소장 부분 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

[원고는 “등록디자인권 침해”, “부정경쟁방지 및 영업비밀보호 등에 관한 법률 제2조 제1호 (자)목의 부정경쟁행위”, “민법 제750조의 불법행위”를 이유로 한, 각 금지 및 손해배상 청구를 선택적으로 병합하여 구하고 있다.]

## 이 유

### 1. 기초사실

가. 원고와 피고 주식회사 B(이하 '주식회사'는 생략한다) 사이의 상호개발계약 체결과 해지

○ 자동차용품 생산, 판매업체인 원고와 피고 B는 2011. 11. 29. 상호개발계약(이하 '이 사건 개발계약'이라 한다)을 체결하였는데, 그 주요내용은 다음과 같다.

#### 제1조(계약의 목적)

본 계약은 갑(피고 B), 을(원고)이 필요로 하는 자동차용 LED전구를 상호 개발하여 공동으로 제조, 판매에 대한 갑과 을 사이에 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

#### 제3조(계약당사자의 의무)

- ① 갑은 LED와 Driver part를 개발공급하며
- ② 을은 자동차 전구의 기구물에 대한 개발 및 생산을 담당
- ③ 각사별 협의된 업무분장을 통하여 제작된 제품으로 판매
- ④ 국내 판매는 갑이 우선적으로 판매하고 해외 판매를 을이 우선적으로 판매한다. 단 중



복되는 시장은 상호 협의 하에 판매한다.

**제4조(개발범위 및 개발결과물)**

① 본 계약에 의하여 갑, 을이 수행해야 할 제품개발의 범위는 제2항의 각 호에서 정하는 바에 의하여 상호 협의 하에 업무를 추진한다.

② 자동차전구(안개등 및 전조등)

1) MODEL

1. D, E (F,G)

2. H, I, J, K, L 등

3. M, N, O, P

**제5조(개발품 및 개발효과의 귀속과 판권)**

① 본 계약에 따라 갑과 을에 의하여 개발된 각각의 부분품 및 제품의 디자인 및 기술에 대한 권리를 각자 소유하며 모방 또는 타인에게 양도하지 않는다.

② 결과물에 의하여 제작되는 모든 권리 및 본 계약에 의거 발생된 개발효과 및 권리는 양사가 공동으로 소유하며 지속적인 개발을 통하여 판매를 늘린다.

○ 원고와 피고 B는 2012. 4. 23. 상호 협의 하에 이 사건 개발계약을 해지하였다.

**나. 원고의 디자인등록**

원고는 이 사건 개발계약이 해지된 후 아래 1) 내지 3)과 같이 자동차용 엘이디(LED)조명램프에 관한 각 디자인등록을 마쳤다.

1) 이 사건 제1 디자인

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : Q/ R/ S

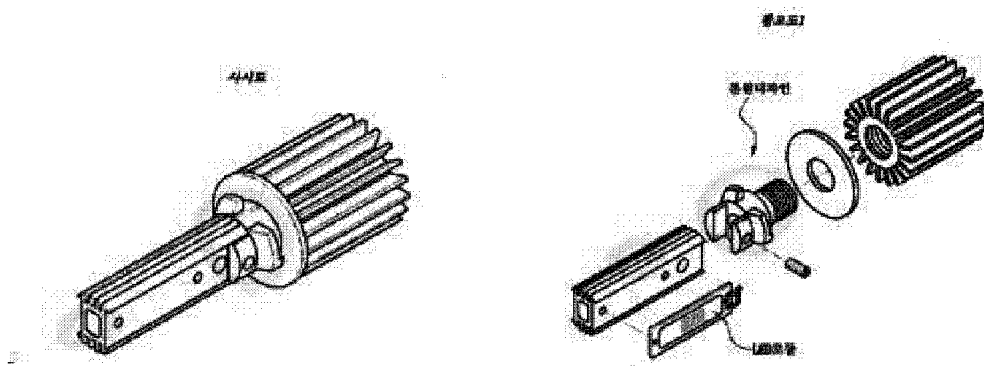
나) 디자인의 설명

1. 재질은 금속재임. 2. 본원 디자인은 악천후 시에 운전자의 시인성을 확보

하기 위해 자동차의 안개등에서 사용하는 것으로, LED조명램프에 다수의 방열핀을 구비함에 따라 고온으로 발열되는 LED의 열을 냉각시켜 LED조명램프의 수명을 증대시키도록 하는 것임. 3. 단면도는 생략하였음. 4. 참고도 1은 본원 디자인의 분해 사시도임.

다) 디자인 창작내용의 요점 : "자동차용 LED조명램프"의 형상과 모양의 결합을 디자인의 창작내용의 요점으로 함.

라) 도면 : 사시도 및 참고도 1은 다음과 같고, 그 외의 주요 도면은 별지1 목록 제1항 표시와 같다.

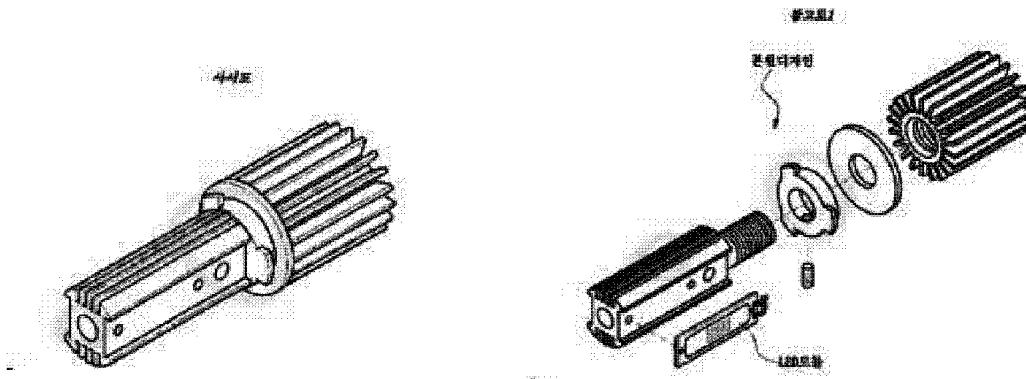


## 2) 이 사건 제2 디자인

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : Q/ R/ S유사1

나), 다)항은 위 1)의 해당 기재 부분과 동일.

라) 도면 : 사시도 및 참고도 1은 다음과 같고, 그 외의 주요 도면은 별지1 목록 제2항 표시와 같다.



3) 이 사건 제3 디자인

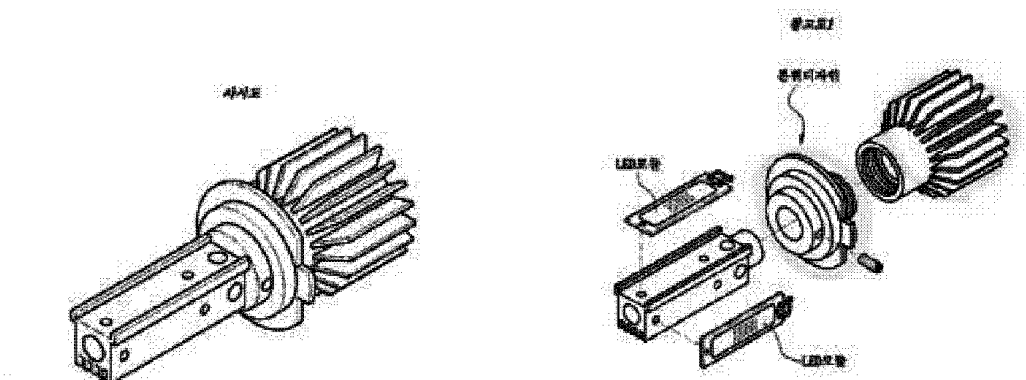
가) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : Q/ T/ U

나) 디자인의 설명

1. 재질은 금속재임. 2. 본원 디자인은 운전자의 야간 시인성을 확보하기 위해 자동차의 전조등에서 사용하는 것으로, LED조명램프에 다수의 방열편을 구비함에 따라 고온으로 발열되는 LED의 열을 냉각시켜 LED조명램프의 수명을 증대시키도록 하는 것임. 3. 단면도는 생략하였음. 4. 참고도 1은 본원 디자인의 분해 사시도임.

다)향은 위 1)의 다)향과 동일.

라) 도면 : 사시도 및 참고도 1은 오른쪽과 같고, 그 외의 주요 도면은 별지1 목록 제3항 표시와 같다.



다. 피고들의 별지2 목록 기재 제품의 생산, 판매 등

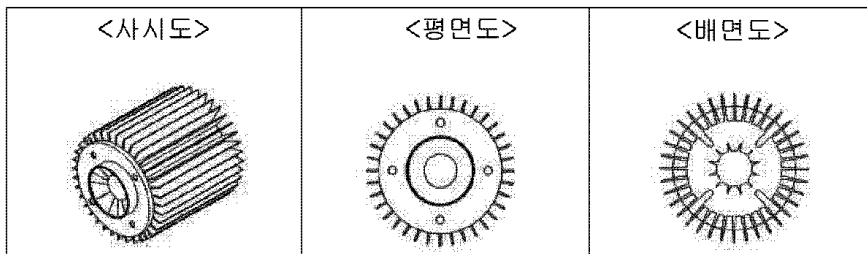
○ 피고 B는 V 별지3 목록 기재 디자인을 출원하여 W 그에 관한 디자인등록(등록번호 X, 이하 '피고 B 등록디자인'이라 한다)을 마쳤다.

○ 이후 피고 B는 별지2 목록 기재 각 제품(이하 순번에 따라 '이 사건 제○ 침해제품'이라 한다)을 생산하고 있으며, 이 사건 개발계약 과정에 관여하였던 피고 C이 운영하는 Y 등을 통해 위 제품들을 판매하고 있다.

라. 선행디자인

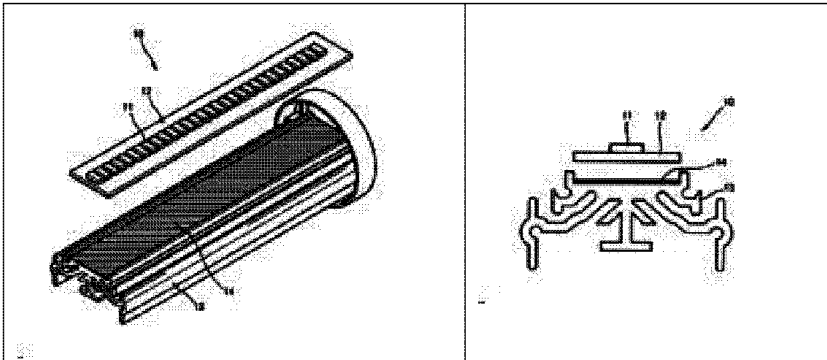
1) 선행디자인 1(을나 제5호증)

2008. 6. 12. 출원되어 2009. 2. 16. 등록번호 제30-0521011호로 디자인등록된 '전기스탠드용 엘이디(LED) 전구'에 관한 디자인으로, 복수개의 냉각핀이 방사형으로 형성된 것을 특징으로 한다. 그 주요 도면은 다음과 같다.



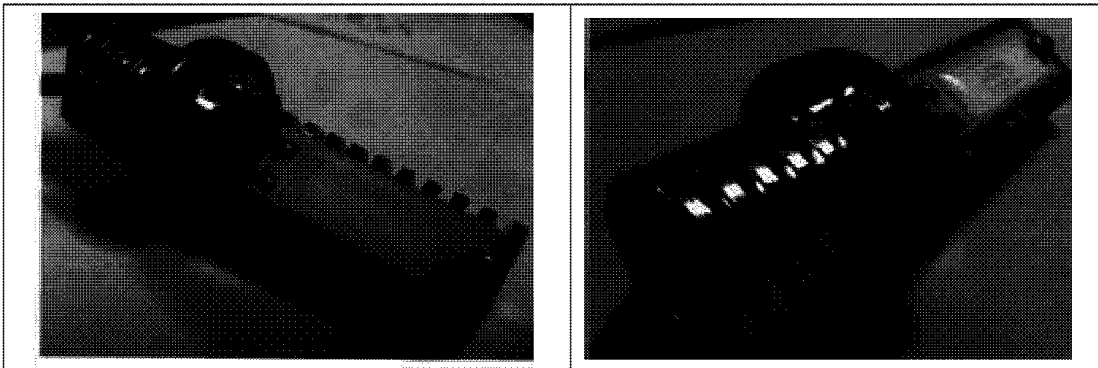
2) 선행디자인 2(을나 제6호증)

2009. 4. 14. 출원되어 2009. 11. 26. 실용신안등록번호 제20-0446853호로 등록된 '발광 다이오드 조명장치'에 관한 고안으로, 발광 다이오드를 기판의 일면에 장착하고 상기 기판의 타면이 방열판에 결합된 발광 다이오드 조명장치에 있어서, 상기 기판과 상기 방열판을 열전도성 접착제에 의하여 접착시키며 상기 접착제는 알루미늄옥사이드를 포함하는 화합물인 것을 고안의 특징으로 하며, 주요 도면은 다음과 같다.



### 3) 선행디자인 3(을나 제7호증)

2012. 1. 30. 피고 B가 외국 바이어(MYF Office)에게 보낸 이메일에 첨부된 사진상에 있는 자동차용램프의 디자인으로, 그 사진은 다음과 같다.



#### 마. 관련사건

○ 원고는 피고 B 등록디자인이 이 사건 제2 디자인 등과 유사함을 들어 2013당 859호로 특허심판원에 무효심판 청구를 하였으며, 특허심판원은 2014. 5. 8. 원고의 청구를 받아들여 위 디자인을 무효로 하는 심결을 하였다. 이에 피고 B가 심결취소를 구하는 소(2014허4302호)를 제기하였으나 인지를 납부하지 아니하여 2014. 8. 14. 특허법원으로부터 소장각하명령을 받았다.

○ 피고 B는 특허심판원에 이 사건 제1 디자인에 관하여 2014당1484호로, 이 사



건 제2 디자인에 관하여 2014당1485호로, 이 사건 제3 디자인에 관하여 2014당1487호로 무효심판 청구를 하였으나, 2014. 11. 3. 각 심판청구가 기각되어 그대로 확정되었다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5, 7, 9, 13, 16호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 이 법원에 현저한 사실, 변론 전체의 취지

## 2. 원고의 디자인권 침해 여부

가. 이 사건 제1, 2 디자인과 이 사건 각 침해제품의 유사 여부<sup>1)</sup>

1) 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 등 참조). 또한 디자인의 구성요소 중 물품의 기능을 확보하는데 필요한 형상 또는 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 심미감에 따라 판단해야 한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결 참조).

2) 이 사건 제1, 2 디자인과 이 사건 각 침해제품의 전체적인 형상을 비교하여 보면, ① 헤드(모듈장착부), 램프결합부, 방열핀으로 된 방열부<sup>2)</sup>로 구성되어 있는 점,






1) 유사디자인이 등록되면 그 유사디자인의 디자인권은 최초의 등록을 받은 기본디자인권과 합체하고, 그 결과 적어도 기본디자인의 관념적인 유사범위를 구체적으로 명백히 하여 그 권리범위를 확보한 것으로 보아야 하므로 기본디자인과 확인대상디자인 사이의 유사 여부를 판단함에 있어 기본디자인과 그 유사디자인 및 확인대상디자인을 종합적으로 대비하여야 하는바(대법원 1989. 8. 8. 선고 89후25 판결 등 참조), 앞선 본 사실관계에 의하면 이 사건 제1 디자인은 이 사건 제2 디자인의 기본디자인으로서 기본적인 구성을 같이 하되 램프결합부의 날개모양 등에 있어 약간의 형태상 변경만을 가한 것에 불과함을 알 수 있는바, 이 사건 제1, 2 디자인과 이 사건 각 침해제품의 유사 여부를 함께 판단한다.

2) 해당 부분 명칭은 별지2 목록 기재 참조.





② 헤드 부분의 양 측면이 장방형으로, LED 모듈이 결합되는 평면으로 되어 있고, LED 모듈이 나사결합되도록 양 끝부분에 2개의 나사구멍이 있으며 램프결합부 부근에 LED 모듈에 전선이 연결되도록 1개의 구멍이 있는 점<sup>3)</sup>, ③ 상하면에는 헤드 부분의 길이방향으로 4개(이 사건 제1 디자인과 이 사건 제1 침해제품) 또는 5개(이 사건 제2 디자인과 이 사건 제2 침해제품)의 돌기가 직선의 형태로 평행하게 있으며, 양 끝단에 있는 각 돌기는 곡면으로 되어 있어 전체적으로 원 모양 형태를 이루는 점<sup>4)</sup>, ④ 헤드 부분의 상하 및 좌우 방향이 서로 대칭을 이루는 점, ⑤ 램프결합부는 LED조명램프를 자동차에 결합할 수 있도록 하는 3개의 날개가 전체적으로 원 모양을 형성하고 있고, 방열부와 결합되는 부분에는 방열부와 비슷한 크기의 원모양의 부재(분배판)가 결합되어 있는 점, ⑥ 방열부는 전체적으로 원 모양으로 작은 원통에 여러 개의 방사형 돌기가 등간격으로 결합되어 있는 형태인 점이 공통된다.

반면 ㉠ 이 사건 제1, 2 디자인에는 헤드 부분의 하부에 와 같이 원형에 가까운 구멍이 있으나, 이 사건 각 침해제품에는 구멍이 없는 점, ㉡ 이 사건 제1, 2 디자인은 끼움부재 부분이 와 같으나, 이 사건 제1 침해제품은 , 이 사건 제2 침해제품은 와 같이 고무패킹의 유무나 3개의 날개의 위치 및 크기 등에 있어 차이가 있는 점, ㉢ 이 사건 각 침해제품의 방열편의 경우 와 같

3) 

4) 와 같은 형태



이 미세한 단차가 형성된 점 등에서 차이가 있다.

3) 열을 발산시키는 방열핀, LED 모듈을 장착시키기 위한 헤드 등 이 사건 각 디자인에는 기능적인 형상 부분이 있으나, 그와 같은 기능을 구현하기 위한 대체디자인이 존재하고, 이와 같은 부분이 이 사건 각 디자인의 심미감을 불러일으키는 요소가 되는 이상 이를 포함하여 전체적인 형상을 비교하여야 할 것이다.

살피건대, 이 사건 각 디자인과 이 사건 각 침해제품은 ㉠ 내지 ㉢과 같이 세부적인 점에 있어서 차이가 있으나, 각 해당 부분은 램프결합부나 하단부에 해당하여 거래 시나 사용 시에 보는 사람의 시선과 주의를 끌기 쉬운 부분으로 보기 어려우며, ㉠ 내지 ㉢과 같은 전체적인 형상과 모양의 유사성으로 인해 이 사건 제1, 2 디자인과 이 사건 각 침해제품은 지배적인 특징이 유사하고, 위 차이점들이 그와 같은 지배적인 특징을 상쇄하여 전체적으로 상이한 심미감을 가지게 할 정도에 이르렀다고 보기 어려우므로, 이 사건 각 침해제품은 이 사건 제1, 2 디자인과 유사하다.

#### 나. 피고들의 주장에 대한 판단

1) 이 사건 각 디자인이 선행디자인들에 의하여 그 권리범위가 부정되는지 여부







##### 가) 피고들 주장의 요지



이 사건 제1, 2 디자인은 그 출원 전에 공지된 선행디자인들을 용이하게 결합하여 창작 가능하므로, 신규성과 창작의 비용이성이 결여되어 그 권리범위를 인정할 수 없다.

##### 나) 판단

먼저 이 사건 제1, 2 디자인과 선행디자인 1을 비교하여 보면, ㉠ 이 사건 제1, 2 디자인과 선행디자인 1은 방열부에 있어 다수의 방열핀이 방사상으로 형성되어



있는 점에서는 공통되나, 방열부 몸체의 중앙이 이 사건 제1, 2 디자인은 과 같은 이중 구조의 원형으로 형성되어 있는 반면, 선행디자인 1은 와 같이 단일 구조의 원형 내면에 쉼표 형상의 뾰족한 홈이 일정 간격의 방사상으로 다수 개 형성되어 있는 점, ② 이 사건 제1, 2 디자인은 방열핀이 와 같이 모두 동일하게 형성되어 있는 반면, 선행디자인 1은 방열핀 36개 중 대각선 방향의 4영역에는 와 같이 홈부가 상대적으로 깊게 형성되어 있는 점, ③ 방열핀의 외곽이 이 사건 제1, 2 디자인은 와 같이 원형의 분배판 외곽선과 비교적 일치하도록 형성되어 있는 반면, 선행디자인 1은 과 같이 다수의 방열핀 단부가 체결판 외부로 뾰족하게 돌출 형성되어 있는 점에서 차이가 있다.

또한 이 사건 제1, 2 디자인과 선행디자인 2를 비교하여 보면, 헤드가 장방형으로 장착면이 평면을 이룬다는 점에서는 공통되나, 헤드의 하부가 각 ,  같이 차이가 있을 뿐만 아니라 정면에서 인식되는 LED 장착면 위치, 방열핀의 형상과 모양, 방열공의 유무 및 전체적인 대칭 구조 등에서 지배적인 특징을 전혀 달리하고 있다.

마지막으로 이 사건 제1, 2 디자인과 선행디자인 3을 비교하여 보면, 헤드가 장방형으로 장착면이 평면을 이룬다는 점에서는 공통되나, ① 헤드에 있어 이 사건 제1, 2 디자인은 방열핀이 헤드와 방열부 몸체의 길이 방향으로 형성되어 있는 반면, 선행디자인 3은 몸체의 원주 방향으로 형성되어 있는 점, ② 이 사건 제1, 2 디자인은



방열공이 헤드의 몸체 중앙에 형성되어 있는 반면, 선행디자인 3은 이에 대응되는 방열공이 형성되어 있지 아니한 점, ③ 램프결합부에 있어서 이 사건 제1, 2 디자인은 램프 고정돌기가 일 측이 경사지게 형성되어 있는 반면, 선행디자인 3은 단순히 외측 방향으로 평평하게 돌출되어 있는 점, ④ 방열부에 있어서 이 사건 제1, 2 디자인은 방열핀이 몸체의 길이 방향으로 형성되어 있는 반면, 선행디자인3은 몸체의 원주 방향으로 형성되어 있는 점, ⑤ 이 사건 제1, 2 디자인은 방열핀 직경이 분배판과 동일한 직경으로 형성되어 있는 반면, 선행디자인 3은 분배판 보다 작은 직경으로 형성되어 있는 점, ⑥ 이 사건 제1, 2 디자인은 방열핀 단부가 완전한 원으로 형성되어 있는 반면, 선행디자인 3은 마주보는 양 측이 직선으로 절개된 트랙형상이라는 점에서 차이가 현저하다.

이 사건 제1, 2 디자인은 위와 같이 선행디자인들과 일부 유사한 부분이 있으나, 위와 같은 현격한 차이점들로 인하여 선행디자인들과 지배적인 특징이 달라서 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 한다. 따라서 이 사건 제1, 2 디자인은 선행디자인들과 상이하므로 그 권리범위가 부정되지 아니 한다.

한편 등록된 디자인이 그 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 기존의 공지디자인들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있다고 하더라도 이러한 사정만으로는 등록된 디자인의 권리범위가 부정된다고 볼 수 없을 뿐만 아니라(대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2922 판결 참조), 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1, 2 디자인은 선행디자인들과 지배적인 특징이 달라서 전체적인 심미감이 상이하고, 그와 같은 차이가 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하다고 볼 수 없어 이 사건 제1, 2 디자인이 선행디자인들로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 할 수도 없으므로, 피고들의 위 주장은 이유 없다.



2) 이 사건 각 침해제품의 디자인이 자유실시디자인에 해당되는지 여부

가) 피고들 주장의 요지

이 사건 각 침해제품의 디자인은 선행디자인들과 동일, 유사하거나 선행디자인들로부터 용이하게 창작할 수 있어 자유실시디자인에 해당하므로 이 사건 제1, 2 디자인의 권리범위에 속하지 아니한다고 주장한다.

나) 판단

등록디자인과 대비되는 디자인이 통상의 디자이너가 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인 또는 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 디자인의 결합에 의하거나, 등록디자인의 출원 전에 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이나(대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 참조), 이 사건 각 침해제품 디자인은 선행디자인들과 위 1)에서 살펴 본 바와 마찬가지로 현격한 차이점들이 있어 선행디자인들의 결합에 의해 쉽게 창작할 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 피고들의 위 주장도 이유 없다.

3) 피고 B가 이 사건 개발계약에 따른 사용권한을 갖는지 여부

가) 피고들 주장의 요지

이 사건 개발계약은 실질적으로 동업계약이므로 피고 B와 원고 사이에 정산이 이루어지지 않은 이상 피고 B는 동업관계에서 만들어진 재산인 이 사건 각 디자인을 사용할 권리가 있다. 그렇지 않다 하더라도 이 사건 각 디자인은 이 사건 개발계약이 해지되기 전에 이미 완성되었는데, 이 사건 개발계약서 제5조 제2항에 '결과물에 의



하여 제작되는 모든 권리 및 본 계약에 의거 발생된 개발효과 및 권리는 양사가 공동으로 소유하는 것으로 규정되어 있으므로, 피고 B는 이 사건 개발계약의 해지 전에 개발된 이 사건 각 디자인을 사용할 권리가 있다.

#### 나) 판단

민법상의 조합계약은 2인 이상이 상호 출자하여 공동으로 사업을 경영할 것을 약정하는 계약으로서, 특정한 사업을 공동 경영하는 약정에 한하여 이를 조합계약이라고 할 수 있고, 공동의 목적달성이라는 정도만으로는 조합의 성립요건을 갖추지 못하였다고 할 것이다(대법원 2010. 10. 28. 선고 2010다51369 판결 등 참조).

살피건대, 이 사건 개발계약서 제3조는 피고 B가 'LED'와 'Driver part'를 개발·공급하고(제1항), 원고가 '자동차 전구의 기구물'에 대한 개발·생산을 담당하며(제2항), 협의된 업무분장을 통하여 제작된 제품으로 판매하되(제3항), 국내 판매는 피고 B가 우선적으로 판매하고 해외 판매는 원고가 우선적으로 판매하고 중복되는 시장은 상호 협의 하에 판매한다고 정하고 있는 바(제4항), 위와 같은 계약내용에 비추어 볼 때, 이 사건 개발계약은 원고와 피고 B가 '자동차용 엘이디 조명램프'의 생산·판매라는 공동의 목적을 달성하기 위해 체결된 것으로 보이나, 그러한 목적을 위한 상호 출자나 공동 경영에 관한 약정은 없는바, 위와 같은 공동의 목적이 있다는 것만으로는 이를 조합계약으로 보기 어렵다. 따라서 이와 다른 전제에 선 피고들의 주장은 이유 없다.

또한 원고와 피고 B가 이 사건 개발계약 당시 '각자에 의하여 개발된 각각의 부분품 및 제품의 디자인에 권리를 각자 소유한다(이 사건 개발계약서 제5조 제1항)'고 약정하였는바, 같은 조 제2항에 의해 원고와 피고 B의 공동소유로 하기로 한 '결과물



에 의하여 제작되는 모든 권리 및 본 계약에 의거 발생된 개발효과 및 권리'에는 '디자인에 관한 권리'가 포함되지 않는다고 해석함이 상당하다. 따라서 이 사건 각 디자인의 소유관계에 대하여 같은 조 제2항이 적용되지 않는다 할 것이므로, 이와 다른 전제에 선 피고들의 주장은 이유 없다.

#### 4) 디자인보호법 제100조에 따른 통상실시권의 발생 여부

##### 가) 피고들 주장의 요지

피고 B는 이 사건 각 디자인등록출원 전인 2011. 11.경 이미 이 사건 각 침해제품을 개발하여 금형까지 만들어 사업을 준비하고 있었으므로, 디자인보호법 제100조에 따른 통상실시권을 갖는다고 주장한다.

##### 나) 판단

피고들은, 피고 B가 이 사건 개발계약 이후 원고에게 B측이 개발한 차량용 LED조명에 관한 자료를 건네주었는데, 원고가 피고 B측으로부터 건네받은 자료를 이용하여 이 사건 각 디자인등록을 마쳤음을 전제로 디자인보호법 제100조에 따른 통상실시권의 발생을 주장하고 있다.

살피건대, 디자인보호법 제100조의 규정은 같은 디자인에 대하여 먼저 디자인등록출원을 한 자만이 디자인권자로서 보호를 받을 수 있는 선출원제도 아래에서 디자인등록출원 시에 그 대상인 디자인의 실시사업을 하거나 그 사업을 준비하고 있는 선사용자와 디자인권자 사이의 공평의 관점에 따른 이해관계 조정 등을 위한 것이다. 이와 같은 규정 취지와 그 문언의 내용 등에 비추어 볼 때, 특별한 사정이 없는 한 위 규정에 따라 선사용에 의한 통상실시권을 취득할 수 있는 선사용자는 디자인등록출원된 디자인의 창작자와는 기원을 달리하는 별개의 창작자이거나 이러한 별



개의 창작자로부터 디자인을 알게 된 자를 의미한다고 보는 것이 타당하다(대법원 2015. 06. 11. 선고 2014다79488 판결 참조).

따라서 피고 B측이 이 사건 각 디자인을 실제로 창작하였음을 전제로 디자인보호법 제100조에 따른 통상실시권을 주장하는 것은 주장 자체로 이유 없다.

나아가 피고 B가 이 사건 각 디자인등록출원 전에 이 사건 각 침해제품에 관한 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있었다는 점에 관하여, 갑 제17 내지 21, 25호증의 각 기재, 이 법원의 고려대학교 디지털포렌식 연구센터장에 대한 감정축탁결과, 이 법원의 각 검증결과 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사정들에 비추어 볼 때, 을가 제3호증의 1, 을가 제6호증의 1, 을가 제8, 17호증, 을나 제13, 14호증의 각 기재 또는 영상은 믿기 어려우며, 을가 제4 내지 7(제6호증의 1 제외), 9 내지 16, 18, 19호증, 을나 제11, 12, 15호증의 각 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고들의 위 주장도 이유 없다.

○ 을가 제17호증의 2, 3은 피고 B의 컴퓨터에 저장되어 있는 캐드파일로 작성일자의 변경이 용이하여 그 작성일자를 그대로 믿기 어려우며(이 법원의 고려대학교 디지털포렌식 연구센터장에 대한 감정축탁결과에 의하더라도 위 캐드파일이 2013. 5. 21. 이후에 변조 또는 조작되지 아니하였다는 것만이 명확하게 확인될 뿐이어서 그 이전에 작성일자 변경이 없었다고는 단정하기 어렵다), 을가 제8호증, 을나 제13, 14호증 등의 도면상에 기재된 설계일자 역시 작성자의 의사에 따라 그 일자 변경이 가능하여 이를 그대로 믿기 어렵다.

○ 을가 제17호증의 1에는 피고 B가 2011. 8.경부터 관련 업체에 금형 및 샘플 제작을 위해 보낸 도면이 첨부되어 있는데, 각 도면에는 이 사건 각 침해제품의 것으로 보이는 일부 부품에 대한 형상이 표시되어 있으나, 위와 같은 도면만으로는 이 사건 각 침해제품 디자인 전체가 그 무렵 완성되었는지에 대한 확인이 어려우며, 이메일의 작성일자에 대한 변





: 2017-08-01

조 가능성도 배제하기 어렵다(더구나 위 증거는 피고 B의 주장사실을 뒷받침할 수 있는 유력한 증거임에도 불구하고 관련 사건에서는 제출되지 않다가 이 사건 소송에서야 비로서 제출되었다는 점에서도 그 내용을 그대로 신뢰하기는 어렵다).

○ 이 사건 개발계약 당시 피고 B는 'LED와 Drive part'를, 원고는 '자동차 전구의 기구물'을 각 개발하기로 약정하였으며, 이에 따라 원고가 수행하여야 할 제품개발의 범위에는 이 사건 각 디자인이 속한 기구물이 포함되어 있었다. 만약 피고 B가 이미 이 사건 각 디자인과 유사한 디자인 또는 이 사건 각 침해제품에 관한 디자인을 이미 창작하여 그에 관한 사업을 준비 중에 있었다면 이미 창작된 디자인은 개발내용에서 제외하였을 것으로 보임에도 이 사건 개발계약서에는 "E(F)" 등이 포함되어 있다.

○ 이 사건 개발계약 이후 원고와 피고 B 사이에 오간 이메일내용(갑 제20호증)을 살펴보면(피고들도 위 이메일의 진정성립에 대하여는 다툼이 없다), 적어도 2012. 2.경에는 피고 B측도 이 사건 개발계약에 따라 원고로부터 이 사건 각 디자인의 도안을 받아 그 내용을 알고 있었을 것으로 보인다.

○ 피고 B는 2013. 6.경 수사기관에 '피고 B로부터 지득한 설계도면을 이용하여 이 사건 각 디자인을 등록하였다'는 등의 혐의사실로 원고 및 원고의 대표이사인 Z을 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반 등으로 고소하였는데, 위 고소장에는 이 사건 각 디자인이나 이 사건 각 침해제품 디자인과는 다른 갑 제25호증의 1, 2 같은 도면이 첨부되어 있을 뿐이다.

○ 을가 제4호증의 1 내지 7의 이메일에 첨부되어 있는 각 도면은 이 사건 각 디자인에 관한 것이 아니라 이 사건 각 디자인의 대상이 되는 조명램프에 부착되는 엘이디 모듈 내지 부품에 관한 것에 불과하고, 거래명세표 등도 이 사건 각 침해제품에 관한 준비사업이 진행 중이었다는 점에 대한 증거가 되기에는 부족하다.

#### 다. 소결



따라서 피고들이 공동하여 이 사건 제1, 2 디자인과 유사한 이 사건 각 침해제품을 생산, 판매한 행위는 위 각 디자인에 관한 원고의 디자인권을 침해하는 행위에 해당한다.

### 3. 금지 및 손해배상 청구

#### 가. 금지 청구

앞서 본 바와 같이 피고들은 원고의 디자인권을 침해하였으므로, 디자인보호법 제113조에 따라 별지2 목록 기재 제품을 생산, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 하여서는 아니 될 의무가 있다.

#### 나. 손해배상 청구

##### 1) 손해배상책임의 발생

앞서 본 바와 같이 피고들은 원고의 디자인권을 침해하였으며, 디자인보호법 제116조 제1항에 의해 피고들의 과실이 추정되므로, 피고들은 원고에게 이에 따른 손해를 배상할 책임이 있다.

##### 2) 손해배상의 범위

가) 원고는, 피고들의 침해행위로 인해 2013. 8.부터 2016. 12.까지 총 1,952,128,692원의 매출 감소가 있었으므로, 피고들이 각자 원고에게 위 금액 상당을 배상하여야 한다고 주장하면서, 그 중 일부 청구로서 50,000,000원 및 이에 대한 지연 손해금의 배상을 구한다.

살피건대, 피고들의 침해행위로 인해 원고의 매출액 감소가 있었을 것임은 충분히 예상되나, 자동차용 엘이디조명램프 시장에는 원고와 피고들 외에도 수많은 경쟁업체가 있으며, 위 기간 동안 다수의 경쟁업체의 진입 및 시장변화로 인해 가격이



인하되거나 판매수량이 감소하였을 가능성을 배제할 수 없으므로, 원고의 매출액 감소분 전부를 피고들의 침해행위로 인한 원고의 손해액으로 산정하기는 어렵다.

나) 결국 이 사건은 원고가 보유하는 디자인권에 대한 침해로 인하여 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다고 판단되므로, 법원이 디자인보호법 제115조 제6항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수밖에 없다.

갑 제32호증, 을가 12, 13, 21호증, 을나 제16호증의 각 기재, 이 법원의 용인세무서장에 대한 과세정보제출명령결과 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고들이 공동하여 이 사건 각 침해제품을 생산, 판매한 행위로 인해 발생한 원고의 손해액은 원고가 일부로서 청구하고 있는 50,000,000원 이상임은 넉넉히 인정된다.

○ 피고 B는 피고 C이 운영하는 Y 외에도 AA, AB 등을 통하여 이 사건 각 침해제품을 판매하고 있으나, 피고 B는 판매처 및 판매처별 매출액에 관한 자료를 제출하고 있지 아니 하고 있어 그 내역을 알기 어렵다.

○ 피고 C이 운영하는 Y의 과세기간별 과세표준액은 다음과 같다.

과세기간	2013년 1기	2013년 2기	2014년 1기	2014년 2기	2015년 1기
과세표준(원)	558,617,000	1,046,348,000	951,018,000	535,469,000	702,040,000

○ 피고들은 이 사건 각 침해제품을 포함하여 많은 종류의 자동차용 엘이디조명램프를 판매하고 있어 전체 매출액에서 이 사건 각 침해제품이 차지하는 비중을 정확히 알 수 없다.

○ 피고 C은 2014. 4.경부터는 이 사건 각 침해제품을 판매하고 있지 않다고 주장하고 있으며, 원고 역시 피고 C에 대하여는 그 이후의 판매에 대한 자료를 제출하지 못하고



있다. 다만 피고 B는 그 이후에도 AA를 통해 이 사건 각 침해제품을 판매하고 있는 것으로 보인다.

○ 피고 C은 2013. 4. 15.부터 2014. 4. 1.까지의 기간 동안 피고 B로부터 이 사건 각 침해제품을 단가 40,000원 내지 44,000원에 구입하여 이를 일본에 수출하였다. 피고 C이 일본에 수출할 당시의 판매가액은 알 수 없으나, 원고가 동종의 제품을 수출할 때의 판매가액은 75,000원 정도인바, 원고의 판매가를 기준으로 할 때 피고 C은 개당 31,000원 내지 35,000원의 이익을 얻었을 것으로 보인다.

○ 동종 제품에 대한 국내 소비자 판매가는 150,000원에서 180,000원으로 피고들이 이 사건 제품을 국내에 판매하였을 경우 개당 이익액은 위 이익액을 훨씬 상회할 것으로 보인다.

○ 피고 C은 위 기간 동안 피고 B로부터 2800K 200W FOG를 3,970개, 6000K 20W FOG를 13,400개 매입하여 총 17,370개를 매입하였다고 주장하고 있으나, 피고 C이 제출한 자료에 의하면 2013. 4.부터 2013. 6.까지의 4개월간의 총 매입수량이 5,370개인데 2013년 2기의 과세표준액이 2013년 1기에 비해 2배 가까이 증가한 사정에 비추어, 2013. 8.부터 2013. 12.까지의 총 매입수량이 6,770개에 불과하다는 것은 믿기 어려우며, 해당 자료에는 2013. 9.부터 2013. 11.까지의 매입수량에 관한 자료는 없는 등 피고 C의 제출자료 내용을 그대로 믿기 어렵다. 다만 피고 B가 생산하고 있는 20W FOG 제품의 종류가 외장형/내장형으로 각 7가지 정도인 것으로 보이고(갑 제12호증의 5), 이 사건 각 침해제품은 그 중 각 2가지 종류에 해당하느바, 피고 C이 인정하고 있는 매입수량을 기준으로 하더라도 최소 매입수량은 4,962개(17,370개×2/7)에 이른다.

### 3) 소결

따라서 피고들은 공동하여 원고에게, 원고가 구하는 바에 따라 일부 손해배상금으로서 50,000,000원 및 이에 대하여 변론종결일 다음날임이 기록상 분명한 2017. 5.



24.부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법 제3조 제1항이 정한 연 15%의 비율에 의한 금원을 지급할 의무가 있다(원고는 2013. 6. 21.부터의 지연손해금을 구하고 있으나, 2013. 6. 21.을 손해배상금 산정기간의 종기로 볼 수 없을 뿐만 아니라 달리 원고가 손해배상금 산정기간의 종기를 구체적으로 특정하고 있지 아니 하고 있는바, 이 사건 손해배상금의 액수를 정하는데 기준시점이 된 변론종결일을 기준으로 하여, 2013. 6. 21.부터 변론종결일까지의 지연손해금 청구는 받아들이지 아니 한다).

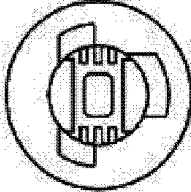
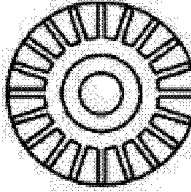
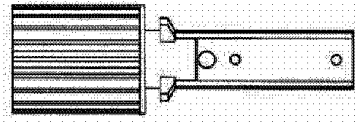
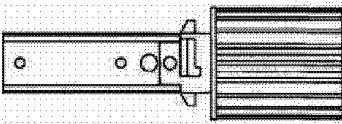
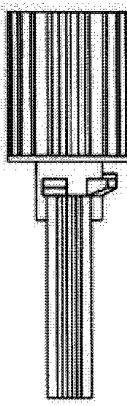
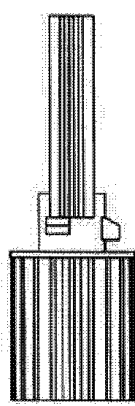
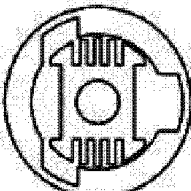
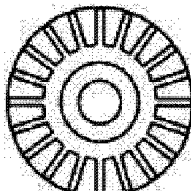
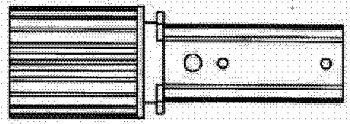
#### 4. 결론

그렇다면 원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하되(등록디자인권 침해에 따른 손해배상 청구 중 일부 지연손해금에 대한 부분이 기각되어, 기각되는 부분에 대한 선택적 청구에 대해 추가로 판단할 필요가 있으나, 설령 선택적 청구에 따른 손해배상책임이 인정된다 하더라도 동일한 이유로 위 인용 범위를 초과하는 지연손해금을 인정할 수는 없다 할 것인바, 선택적 청구에 대하여 더 나아가 판단하지 아니한다), 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제98조, 제101조 단서를 적용하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	이규홍
	판사	김효진
	판사	최호진

별지1

이 사건 각 디자인의 주요 도면

순번	정면도	배면도	좌측면도
	우측면도	평면도	저면도
1			
			
2			

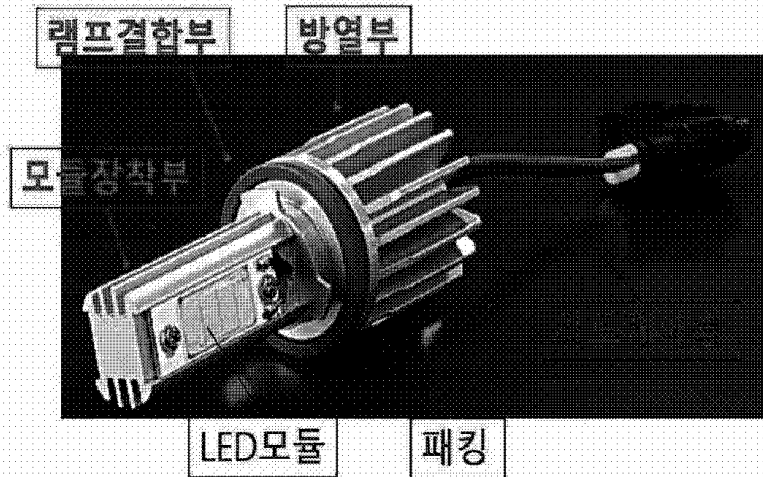
3			

끝.

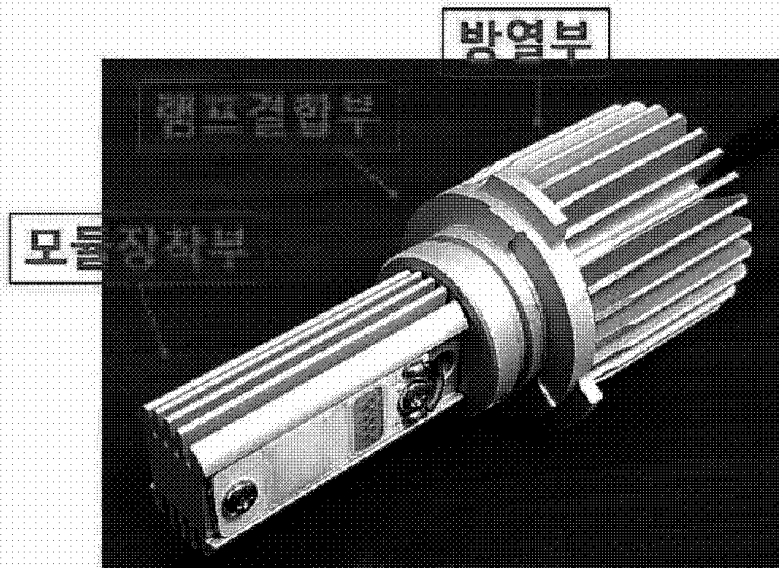
별지2

이 사건 각 침해제품

1.



2.



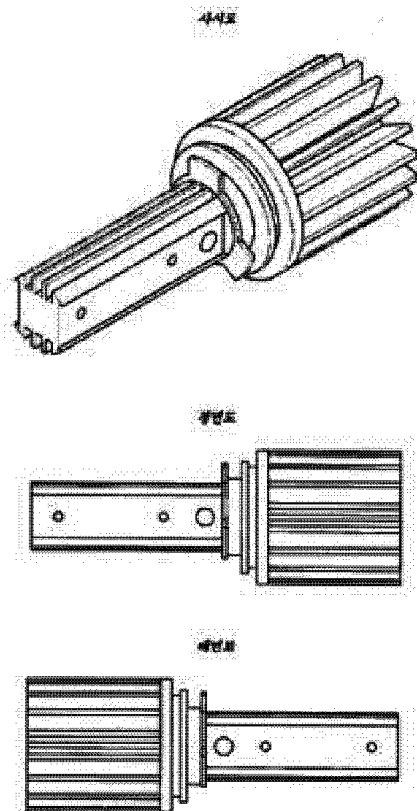
끝.



별지3

피고 B 등록디자인

- 디자인의 대상이 되는 물품 : AC
- 출원일/ 등록일/ 등록번호 : V/ W/ X
- 디자인의 설명 : 1. 재질은 금속재임. 2. 참고도 1과 같이 전방 헤드 상하 양측 길이방향에 복수 개의 홈이 형성되고, 후방에 밀폐링이 끼워진 방열판이 장착됨. 헤드와 방열판은 엘이디에서 발생하는 열을 방열시키는 것임. 3. 참고도 2는 실제품 사진임. 4. 참고도 2와 같이 양측면 엘이디장착부에 엘이디가 체결고정됨. 5. 주로 차량용 안개등을 포함한 차량의 조명용으로 사용됨.
- 주요 도면



끝.