

특 허 법 원

제 2 5 부

판 결

사 건 2017나2448 실용신안권 침해금지
원고, 항소인 A

피고, 피항소인 주식회사 휴그린텍

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2017. 10. 20. 선고 2016가합564718 판결

변 론 종 결 2018. 6. 29.

판 결 선 고 2018. 9. 7.

주 문

1. 이 법원에서 추가 및 확장된 청구를 포함하여 제1심판결 중 당심에서 소취하된 부분을 제외한 나머지 부분을 다음과 같이 변경한다.

가. 피고는,

- 1) 별지 목록 기재 각 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하여서는 아니 되고, 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장, 창고에 보관 중인 별지 목록 기재 각 제품의 완제품과 반제품(완제품의 구조는 갖추었으

나 아직 완제품에 이르지 아니한 물건)을 폐기하고,

- 2) 원고에게 280,000,000원과 그중 200,000,100원에 대해서는 2017. 12. 31.부터, 79,999,900원에 대해서는 2018. 5. 18.부터 각 2018. 9. 7.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

나. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

2. 소송총비용 중 10%는 원고가, 나머지는 피고가 각각 부담한다.
3. 제1의 가.항은 가집행할 수 있다.

청구취지 및 항소취지

제1심판결을 취소한다.

피고는, 별지 목록 기재 각 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하여서는 아니 되고, 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장, 창고에 보관 중인 별지 목록 기재 각 제품의 완제품과 반제품(완제품의 구조는 갖추었으나 아직 완제품에 이르지 아니한 물건)을 폐기하고, 원고에게 317,251,119원과 그중 200,000,100원에 대해서는 이 사건 소장 부분 송달일 다음날부터, 117,251,019원에 대해서는 2018. 5. 14.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달일 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라[원고는 당심에 제출한 2018. 5. 14.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서에 의하여, 실용신안권 침해를 청구원인으로 하는 각 소를 모두 취하하고, 등록디자인권 침해와 부정경쟁행위를 청구원인으로 하는 각 소만 유지하되, 그중 제1심판결의 별지 목록 제1항 및 제3항 제품에 관한 각 금지청구 및 각 폐기청구를 취하하고, 이 판결의 별지 목록 제2항 기재 제품에 관한 금지청구 및

폐기청구를 추가하며, 손해배상청구를 확장하는(금지청구 간, 폐기청구 간, 손해배상청구 간은 각각 선택적으로 구한다) 한편, 2018. 6. 29. 당심의 3회 변론기일에서 위 청구취지 및 청구원인 변경신청서에 의하여 변경된 청구취지 중 '별지 목록 기재 각 제품의 제조에만 사용하는 원자재 및 생산설비'에 대한 폐기청구를 취하하였다.

이 유

1. 기초사실

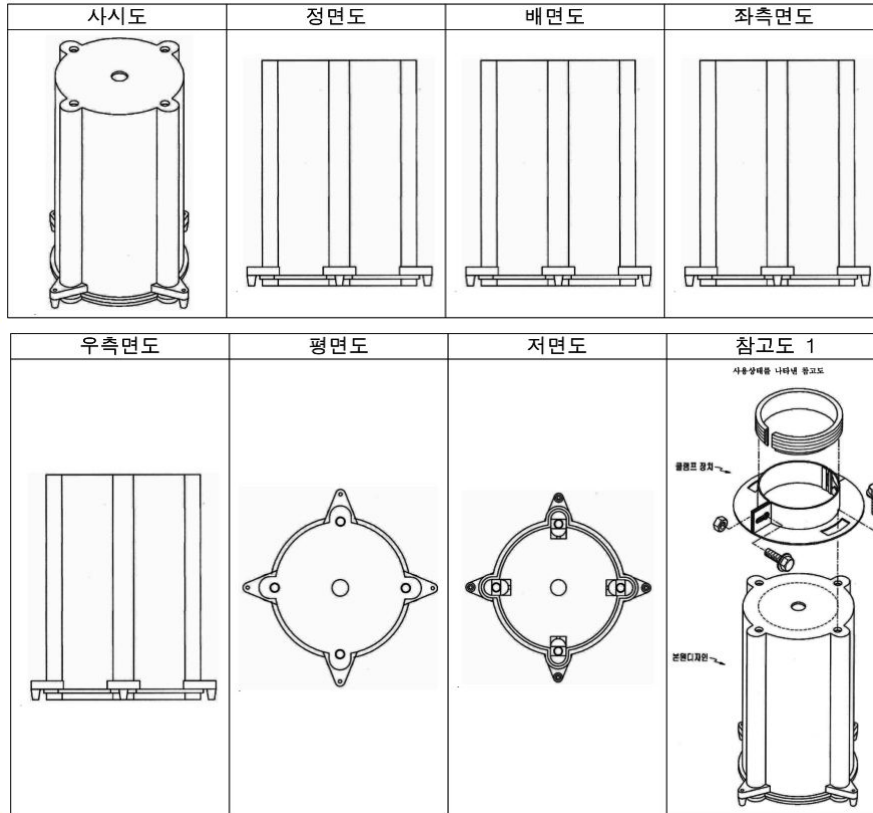
가. 이 사건 등록디자인 및 원고 등의 지위

1) 이 사건 등록디자인(갑 제12호증의 3)

- 디자인의 명칭 및 디자인의 대상이 되는 물품: 관통 슬리브
- 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2010. 4. 22./ 2011. 5. 20./ 제30-0600221호
- 권리자: 주식회사 유넷트코리아(이하 '유넷트코리아'라 한다)가 2011. 5. 20. 이 사건 등록디자인에 대한 디자인등록을 받아 등록권리자가 되었다가, 2017. 3. 23. 원고에게 그 권리를 전부 이전하고 그 이전등록까지 마쳐 줌으로써 그 이후부터 현재까지 원고가 등록권리자이다.
- 디자인의 설명:
 - ① 재질은 합성수지 및 금속재.
 - ② 본원 디자인 관통 슬리브는 건물 슬래브에 설치되는 입상배관을 고정하도록 각 층 슬라브의 덕트성형관에 설치됨.
 - ③ 참고도 1과 같이 상부에 클램프 장치를 결합하고, 슬라브를 통과하는 입상배관을 고정함.

○ 디자인 창작 내용의 요점: 본원 디자인 관통 슬리브의 형상과 모양의 결합.

○ 도면



2) 원고 등의 지위

원고는 건축자재 제조, 유통, 판매업을 목적으로 하는 주식회사 파이어넷(이하 '파이어넷'이라 한다)의 대표이사인데, 파이어넷은 2015년경부터 우측 사진과 같은 제품을 생산·판매하고 있다.



유넷트코리아는 이 사건 등록디자인의 창작자이자 원고의 동생인 B의 처(妻) C이 대표이사로 재직하는 회사로 2011. 5. 20. 이 사건 등록디자인에 대한 디자인등록을 마치고 2011. 11.경부터 우측 사진과 같은 제품을 생산·판매하고 있다. 유넷트코리아는 2017. 3. 15. 원고



에게 이 사건 등록디자인권과 그 출원일부터 원고 앞으로 이전등록을 마치기 전날인 2017. 3. 22.까지 이 사건 등록디자인권 침해로 인하여 발생한 손해배상청구권 전부를 양도하고, 그 채권양도통지의 권한을 원고에게 위임하는 한편, 같은 달 23일 이 사건 등록디자인권에 관하여 원고 앞으로 이전등록까지 마쳐주었다.

한편 원고는 제1심법원에 제출한 2017. 5. 16.자 청구원인변경신청서에 첨부하여 갑 제12호증의 2로 유넷트코리아를 대리하여 피고에게 위와 같은 손해배상청구권 양도 사실을 통지한다는 취지의 2017. 5. 16.자 채권양도통지서를 제출하였고, 그 서류가 2017. 5. 17. 피고에게 송달되었다.

나. 피고의 지위 및 피고 제품들

피고는 2014년부터 별지 목록 제1항 기재 제품(이하 '피고 제1제품'이라 한다) 및 제2항 기재 제품(이하 '피고 제2제품'이라 한다)을 판매하고 있다.

다. 선행디자인들¹⁾

1) 선행디자인 1(을 제5호증의 1)

2008. 6. 25. 공고된 등록실용신안공보 제20-0440679호에 게재된 '입상배관 고정용 클램프장치'에 관한 고안의 도면으로 주요도면(도면 8)은 아래와 같다.

2) 선행디자인 2(을 제5호증의 2)

2006. 5. 4. 공고된 등록실용신안공보 제20-0415642호에 게재된 '입상관 고정지지 장치'에 관한 고안의 도면으로 주요도면(도면 4)은 아래와 같다.

3) 선행디자인 3(을 제7호증)

2004. 7. 21. 공고된 등록디자인공보 제30-0357295호에 게재된 '건축용 배관슬리브'

1) 선행디자인 1, 2는 등록실용신안공보에 게재된 고안의 도면이지만, 편의상 모두 디자인이라고 부른다.

에 관한 디자인으로 주요도면(사시도)은 아래와 같다.

3) 선행디자인 4(을 제14호증)

이 사건 등록디자인의 출원일 이전인 2009. 9. 25. 출원되어 이 사건 등록디자인의 등록일 이후인 2011. 7. 22. 등록되고 2011. 7. 29. 공고된 등록디자인공보 제30-06072 51호에 게재된 '관통 슬리브'에 관한 디자인으로 주요도면(사시도, 평면도)은 아래와 같다.

<p>선행디자인 1(도면 8)</p>	<p>선행디자인 2(도면 4)</p>
	
<p>선행디자인 3(사시도)</p>	<p>선행디자인 4(사시도, 평면도)</p>
	

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제3, 4, 5, 12 내지 17, 22, 24호증, 을 제5, 7, 14호 증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다), 이 법원의 경기광주세무서장에 대한 과세정보제출명령 회신결과, 변론 전체의 취지

2. 디자인권 침해를 청구원인으로 하는 청구에 대한 판단

가. 이 사건 등록디자인권 등의 양도가 소송신탁으로 무효인지 여부

1) 피고 주장의 요지

피고는, 유넷트코리아가 원고에게 이 사건 등록디자인권 및 그에 관한 손해배상청

구권을 양도한 것은 오로지 소송 제기를 목적으로 한 것이므로 신탁법 제6조에 따라 무효라고 주장한다.

2) 검토

소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 채권양도 등이 이루어진 경우, 그 채권양도가 신탁법상의 신탁에 해당하지 않는다고 하여도 신탁법 제6조가 유추적용되므로 무효라고 할 것이고, 소송행위를 하게 하는 것이 주목적인지는 채권양도계약이 체결된 경위와 방식, 양도계약이 이루어진 후 제소에 이르기까지의 시간적 간격, 양도인과 양수인 간의 신분관계 등 제반 상황에 비추어 판단하여야 한다(대법원 2004. 3. 25. 선고 2003다20909, 20916 판결 등 참조).

앞서 본 기초사실 및 갑 제14, 15호증에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정, 특히 유넷트코리아가 원고에게 이 사건 등록디자인권과 그에 관한 손해배상청구권을 양도한 경위와 방식 등에 비추어 보면, 유넷트코리아가 원고에게 이 사건 등록디자인권과 그에 관한 손해배상청구권을 양도한 것이 원고로 하여금 소송행위를 하게 하는 것을 주된 목적으로 한다고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 피고의 위 주장은 이유 없다

① 원고는 유넷트코리아의 대표이사는 아니지만, 유넷트코리아의 '회장'으로서 유넷트코리아의 경영에 실질적으로 관여하여 왔을 뿐만 아니라 이 사건 등록디자인의 창작에도 상당 부분 기여한 것으로 보인다.

② 원고가 경영하는 파이어넷은 원고가 이 사건 등록디자인권을 양수하기 전에 이미 유넷트코리아로부터 묵시적으로 이 사건 등록디자인권의 실시허락을 받아 앞서 본 바와 같이 관통 슬리브를 생산·판매하여 왔다.

나. 피고 제품들이 이 사건 등록디자인권을 침해한 것인지 여부

1) 관련 법리

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하며(대법원 2010. 9. 30. 선고 2010다23739 판결 등 참조), 보는 방향에 따라 느껴지는 심미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 심미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후722 판결 등 참조). 한편 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에 까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조). 반면 디자인의 구성 중 물품의 기능에 관련된 부분에 대하여 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 경우에는, 그 부분의 형상은 물품의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상이라고 할 수 없으므로, 그 부분이 공지형상에 해당된다는 등의 특별한 사정이 없는 한 디자인의 유사 여부 판단에서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 단정할 수 없다(대법원 2011. 2. 24. 선고 2010후3240 판결 등 참조).

2) 이 사건 등록디자인과 피고 제품들의 유사 여부

가) 물품의 동일성 여부

앞서 기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 '관통 슬리

브'이고, 갑 제24호증의 기재 및 영상과 변론 전체의 취지에 의하면, 피고 제품들 역시 '관통 슬리브'임이 인정되므로, 이 사건 등록디자인의 대상물품과 피고 제품들은 동일한 물품이다.

나) 이 사건 등록디자인과 피고 제품들의 디자인 대비

이 사건 등록디자인과 피고 제품들의 디자인을 대비하면 아래 표와 같으며, 갑 제2, 12, 24호증의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지에 의하면 이 사건 등록디자인과 피고 제품들은 다음과 같은 공통점과 차이점이 있음이 인정된다.

이 사건 등록디자인	피고 제1제품	피고 제2제품
		

(1) 공통점

- ① 관통 슬리브의 몸체가 전체적으로 일체로 형성된 원기둥 형상이다.
- ② 관통 슬리브 몸체 측면에는 횡단면이 반원 형상이고 몸체 상단부터 하단까지 이어져 몸체와 일체로 형성된 돌출부가 4개 존재하며, 각 돌출부는 인접한 돌출부와 원기둥 형상 몸체의 중심을 기준으로 약 90°씩 떨어져 있다.
- ③ 관통 슬리브 몸체의 상면 중앙에 원 모양의 관통홀이 존재한다.
- ④ 4개의 돌출부 상면에도 각각 원 모양의 관통홀이 존재한다.

(2) 차이점

㉠ 원기둥 형상의 몸체 하단부에 있는 고정 브래킷의 형상이 이 사건 등록디자인은 삼각형이나, 피고 제1제품은 사각형이고, 피고 제2제품은 라운드진 사각형이다.

㉡ 관통 슬리브 몸체 하단부에 있는 고정 브래킷의 형성 위치가 이 사건 등록디자인은 각 돌출부 하단이어서 각 고정 브래킷의 상면이 그에 대응하는 각 돌출부의 하면과 접하지만, 피고 제품들은 각 돌출부 사이이므로 각 고정 브래킷과 각 돌출부가 접하지 아니한다.

㉢ 피고 제1제품은 원기둥 형상의 관통 슬리브 몸체 상면의 둘레를 따라 원 모양의 홈이 형성된 반면, 이 사건 등록디자인에는 그러한 형상이 존재하지 아니한다.

다) 검토

공통점 ①, ②는 관통 슬리브의 몸체에 관한 것으로 이 사건 등록디자인이나 피고 제품들에서 차지하는 비중이 커 보는 사람의 시선과 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당한다. 공통점 ③의 관통홀 또한 관통 슬리브 몸체 상면 중앙에 형성되어 보는 사람의 눈에 잘 띄는 부분인 데다가 아래에서 보는 바와 같이 선행디자인들에는 이러한 관통홀이 존재하지도 아니한다. 따라서 공통점 ①, ②, ③은 이 사건 등록디자인과 피고 제품들에서 지배적 특징에 해당한다고 봄이 타당하다. 반면 공통점 ④는 앞서 기초사실에서 본 바와 같이 선행디자인 1, 4에도 관통슬리브 상부의 각 돌출부 상면에 원형의 관통홀이 존재하는 점에 비추어 이미 공지된 부분이므로 앞서 본 법리에 비추어 이 사건 등록디자인의 보호범위를 정할 때 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다.

한편 차이점 ㉠, ㉡은 관통 슬리브 하단에 있는 고정 브래킷의 형상 및 설치 위치에 관한 것인데, 이는 관통 슬리브의 고정을 위해 필요한 구성으로 원기둥 형상의 몸체 하단에 비교적 조그맣게 돌출된 것이어서 보는 사람의 주의를 끌기 어려운 부분이

라고 할 것이므로(특히 정면도, 측면도나 사시도에서 보면 더욱 그러하다) 관통 슬리브의 전체적인 심미감에 큰 영향을 주지 아니할 것으로 보인다.

또한, 차이점 ㉔ 역시 관통 슬리브 전체에서 차지하는 비중이 작아 관통 슬리브의 전체적인 심미감에 큰 영향을 줄 것으로 보이지 아니한다.

결국, 이 사건 등록디자인과 피고 제품들은 공통점 ①, ②, ③과 같은 지배적 특징이 유사하여 앞서 본 차이점들에도 불구하고 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 한다고 봄이 타당하므로, 이 사건 등록디자인과 피고 제품들은 유사하다.

라) 디자인 유사 여부에 관한 피고 주장의 검토

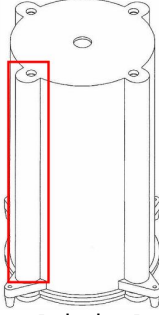
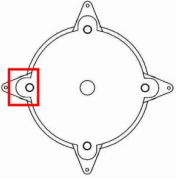
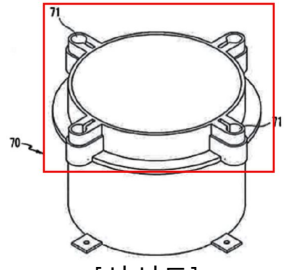
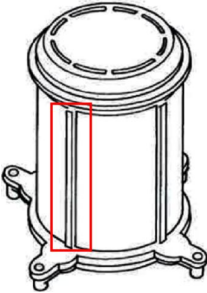
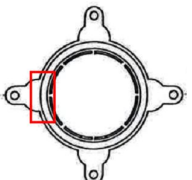
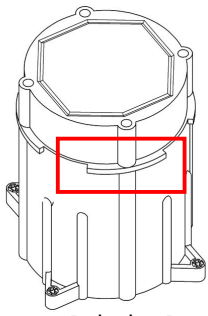
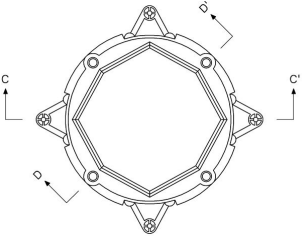
(1) 피고 주장의 요지

피고는 앞서 본 이 사건 등록디자인과 피고 제품들의 공통점 중 돌출부는 선행디자인들에 이미 공지된 것이거나 기능적 형태에 불과한 것이어서 이 사건 등록디자인과 피고 제품들의 유사 여부 판단에서 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로, 결국 앞서 본 차이점 ㉑, ㉒으로 인하여 피고 제품들은 이 사건 등록디자인과 유사하지 아니하다는 취지로 주장한다.

(2) 이 사건 등록디자인에서 돌출부가 공지된 것인지 여부

(가) 앞서 든 증거에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정 및 사실에 비추어 보면 이 사건 등록디자인의 돌출부가 선행디자인 1, 3에 의하여 공지된 부분이라고 보기는 어렵다. 이에 관한 피고 주장은 이유 없다.

관통 슬리브 몸체 측면에 형성된 이 사건 등록디자인의 돌출부는 횡단면이 반원형상으로 몸체 상단부터 하단까지 이어져 몸체와 일체로 형성된 것으로 그 내부에 관통홀을 형성할 수 있는 공간이 존재할 정도로 비교적 크게 형성되어 있다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 1
 [사시도]  [평면도]	 [사시도]
선행디자인 3	선행디자인 4
 [사시도]  [평면도]	 [사시도]  [평면도]

반면 위 도면에서 본 바와 같이 선행디자인 1은 원기둥 형상의 관통 슬리브 몸체 상부에만 돌출부가 형성되었을 뿐만 아니라 몸체와 일체로 형성된 것으로도 보이지 아니한다. 또한, 위 도면에서 본 바와 같이 선행디자인 3은 원기둥 형상의 관통 슬리브 몸체 측면에 형성된 돌출부의 단면이 직사각형이고 평면도에서는 보이지 아니할 정도로 돌출 정도가 작다.

한편 선행디자인 4도 관통 슬리브 몸통 측면에 4개의 돌출부가 형성되어 있기는 하나, 위 도면에서 보는 바와 같이 관통 슬리브 몸통이 상부와 하부로 구분되고, 돌출부도 상부와 하부로 구분되며, 상부 돌출부와 하부 돌출부 사이에 돌출테가 형성되고 상부 돌출부가 하부 돌출부보다 폭이 크다.

나아가 이러한 차이로 인하여 이 사건 등록디자인의 돌출부가 주는 심미감과 선행

디자인 1, 3, 4의 측면 돌출부가 주는 심미감은 매우 다르다.

(나) 피고는 2006. 10. 16. 공고된 등록특허공보 제10-633387호에 게재된 디자인²⁾(을 제6호증, 17쪽)과 2014. 11. 3. 공고된 등록디자인공보 제30-769010에 게재된 배관용 관통 슬리브에 관한 디자인(을 제11호증, 9~13쪽)에 이 사건 등록디자인의 돌출부와 동일 또는 유사한 디자인이 개시되어 있다고 주장한다.

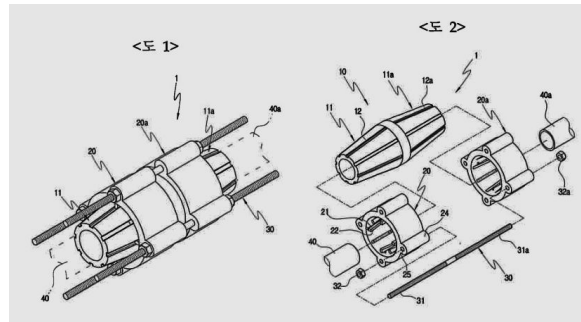
그러나 등록디자인공보 제30-769010에 게재된 배관용 관통 슬리브에 관한 디자인은 이 사건 등록디자인의 출원일인 2010. 4. 22. 이후인 2013. 12. 5. 출원되어 2014. 10. 28. 등록된 것이므로 이 사건 등록디자인의 선행디자인에 해당하지 아니한다.

또한, 등록특허공보 제10-633387호에 게재된 디자인은 '하수도관 연결구'에 관한 것으로 이 사건 등록디자인의 대상물품인 관통 슬리브와 기능 및 용도가 달라 동일·유사한 물품이라고 보기 어려우므로 이 사건 등록디자인과의 관계에서 선행디자인으로 보기 어렵다. 설령 이를 이 사건 등록디자인의 선행디자인으로 보더라도 아래 도면에서 보는 바와 같이 돌출부가 상부와 하부로 구분되는 점 등에 비추어 이 사건 등록디자인과 심미감이 다르므로, 등록특허공보 제10-633387호에 게재된 디자인에 의하여 이 사건 등록디자인의 돌출부가 공지되었다고 볼 수도 없다.

따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

[등록특허공보 제10-633387호에 게재된 디자인]

2) 등록특허공보에 게재된 발명의 도면이지만, 편의상 디자인이라고 부른다.



(3) 이 사건 등록디자인에서 돌출부가 기능적 형태에 해당하는지 여부

을 제9, 10호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 등록디자인의 돌출부는 체결 볼트가 삽입되는 관통홀이 형성될 수 있는 공간을 제공하고, 슬라브 시공 시 관통 슬리브와 콘크리트의 결속면적을 크게 하여 관통 슬리브를 슬라브에 견고하게 고정하는 기능과 관련된 부분임은 인정된다.

그러나 위와 같은 기능을 수행하기 위해서 관통 슬리브의 돌출부가 반드시 이 사건 등록디자인과 같이 횡단면이 반원 형상이고 몸체 상단부터 하단까지 이어져 몸체와 일체로 형성될 필요가 있다고 볼만한 증거가 없다.

오히려 앞서 본 선행디자인들에는 관통 슬리브에 돌출부가 존재하지 아니하거나 존재하더라도 그 형상이 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인의 돌출부와 다른 점에 비추어, 다른 수단에 의하여 돌출부의 기능을 대체하거나 위와 같은 기능을 수행하는 돌출부를 두더라도 그 형상을 얼마든지 다르게 구성할 수 있을 것으로 보인다.

따라서 이 사건 등록디자인의 돌출부가 기능적 형태에 해당한다고 보기는 어렵다. 이에 관한 피고 주장은 이유 없다.

3) 검토 결과 정리

이상에서 본 바와 같이 피고 제품들은 이 사건 등록디자인과 유사하고 그 물품 역

시 이 사건 등록디자인의 대상물품과 동일하여 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하므로, 피고가 피고 제품들을 생산·판매하는 것은 이 사건 등록디자인권의 침해에 해당한다.

다. 금지청구 및 폐기청구에 대한 판단

피고가 피고 제품들을 생산·판매하여 원고의 이 사건 등록디자인권을 침해한 이상, 피고는 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제62조 제1항, 제3항에 따라 피고 제품들을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하여서는 아니 되고, 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장, 창고에 보관 중인 피고 제품들의 완제품과 반제품(완제품의 구조는 갖추었으나 아직 완제품에 이르지 아니한 물건)을 폐기할 의무가 있다.

라. 손해배상청구에 대한 판단

1) 피고의 손해배상책임 발생 및 원고의 손해배상채권

앞서 본 바와 같이 피고가 이 사건 등록디자인과 유사한 피고 제품들을 생산·판매하여 이 사건 등록디자인권을 침해하였고, 피고가 이처럼 이 사건 디자인권을 침해한 행위에 대해서는 적어도 과실이 있는 것으로 추정되며(구 디자인보호법 제65조 참조), 그 추정을 뒤집을 반증이 없다. 또한, 아래에서 보는 바와 같이 피고의 이 사건 등록디자인권 침해행위로 인하여 2017. 3. 22.까지 이 사건 등록디자인권자였던 유넷트코리아와 2017. 3. 23.부터 이 사건 등록디자인권자인 원고(이하 양자를 통칭하여 '원고 측'이라 한다)가 손해를 입었음이 인정된다.

한편 기초사실에서 본 바와 같이 원고는 2017. 3. 15. 당시 이 사건 등록디자인권

이던 유넷트코리아로부터 이 사건 등록디자인의 출원일부터 2017. 3. 22.³⁾까지의 이 사건 등록디자인권 침해로 인한 피고에 대한 손해배상채권을 양수하였다.

따라서 피고는 원고에게 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 등록디자인권 침해로 인하여 2014. 1. 1.부터 2017. 3. 22.까지 유넷트코리아가 입은 손해 및 2017. 3. 23.부터 2017. 12. 31.까지 원고가 입은 손해를 배상할 의무가 있다.

2) 손해액의 산정

가) 당사자의 주장

(1) 원고의 주장

구 디자인보호법 제64조 제2항에 의하여 디자인권 침해자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익액이 디자인권자가 받은 손해액으로 추정되는데, 아래 표의 기재와 같이 2014년부터 2017까지의 연도별 피고의 관통 슬리브 매출액에 연도별 피고의 영업이익률을 곱하여 산출한 피고의 영업이익은 합계 317,251,119원이므로, 이 금액이 이 사건 등록디자인권 침해로 인하여 원고 측이 받은 손해액이다.

연도	관통 슬리브 매출액	영업이익률	영업이익
2013년	0원	14.83%	0원
2014년	408,722,543원	7.16%	29,264,534원
2015년	973,425,259원	8.77%	85,369,395원
2016년	1,177,694,052원	9.83%	115,767,325원
2017년	1,161,094,457원	7.48%	86,849,865원
합계	3,720,936,311원		317,251,119원

3) 장래의 채권도 양도 당시 기본적 채권관계가 어느 정도 확정되어 있어 그 권리의 특징이 가능하고 가까운 장래에 발생할 것이 상당 정도 기대되는 경우에는 이를 양도할 수 있는데(대법원 1996. 7. 30. 선고 95다7932 판결 등 참조), 2017. 3. 15. 양도 당시 이미 피고의 이 사건 등록디자인권 침해가 계속되었던 이상, 2017. 3. 16.부터 2017. 3. 22.까지의 손해배상채권이 양도일인 2017. 3. 15.보다 장래에 발생하는 채권이라고 하더라도 위 법리에 비추어 이를 양도할 수 있다고 봄이 타당하다.

(2) 피고의 주장

원고가 주장하는 피고의 관통 슬리브 매출액은 관통 슬리브뿐만 아니라 클램프, 발포제 등 다른 제품의 매출액도 포함한 것이고, 2014년부터 2017까지의 연도별 피고의 관통 슬리브 실제 매출액은 아래 표의 기재와 같으며, 이를 기초로 산정한 피고 제품들의 생산·판매로 인한 피고의 영업이익은 105,409,700원이다.

연도	관통 슬리브 매출액	영업이익률	영업이익
2013년	0원	14.83%	0원
2014년	161,906,687원	7.16%	11,592,518원
2015년	394,192,846원	8.77%	34,570,712원
2016년	330,601,122원	9.83%	32,498,090원
2017년	357,598,664원	7.48%	26,748,380원
합계	1,244,299,319원		105,409,700원

나) 구 디자인보호법 제64조 제2항에 의한 손해액 산정 여부

(1) 원고는, 이 법원의 경기광주세무서장에 대한 과세정보제출명령 회신결과에 첨부된 피고의 매출내역 중 품목명에 '관통 슬리브'가 포함된 매출액이 모두 관통 슬리브의 매출액임을 전제로, 위에서 본 바와 같이 피고 제품들의 연도별 매출액을 산정하고, 여기에 피고의 연도별 영업이익률을 곱하여 산출한 금액을 피고가 이 사건 등록디자인권을 침해하여 얻은 이익액이라 주장한다.

살피건대, 이 법원의 경기광주세무서장에 대한 과세정보제출명령 회신결과에 의하면, 위 회신결과에 첨부된 피고의 매출내역에 품목명에 '관통 슬리브 150*230H 外'와 같이 '제품명 규격'을 기재하고 그 뒤에 '外'자를 부기한 것과 '관통 슬리브 150*180H'와 같이 '제품명 규격'만 기재하고 그 뒤에 '外'자를 부기하지 않은 것이 혼재하는 사실이 인정된다.

품목명에 '제품명 규격'만 기재되고 그 뒤에 '外'자가 부기되지 않은 매출 항목의 매출액은 특별한 사정이 없는 한 모두 해당 제품의 해당 규격 매출액이라고 봄이 타당하다.

반면 '外'는 일정한 범위나 한계를 벗어남을 나타내는 말이므로 품목명에 '관통 슬리브 규격'을 기재하고 그 뒤에 '外'자를 부기한 것은 일반적으로 해당 제품의 해당 규격 외에 다른 제품도 포함된다는 것을 의미한다고 할 것인데, 그 다른 제품은 해당 제품의 다른 규격을 의미할 수도 있지만, 해당 제품과는 이종(異種)의 제품을 의미할 수도 있다. 이러한 사정에다가 갑 제24, 27호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면 피고는 관통 슬리브 외에도 고정틀 상부, 충전재, 사각패널, 차열재, 파이프 캡, 고정 앵커, 디퓨저 등 다양한 제품을 생산·판매하여 왔음이 인정되는 점을 보태어 보면, 품목명에 '관통 슬리브 규격 外'와 같이 기재한 매출 항목의 매출액은 관통 슬리브뿐만 아니라 고정틀 상부, 차열재 등 다른 제품의 매출액이 포함된 것일 수도 있다.

따라서 원고 주장과 같이 품목명에 '관통 슬리브 규격 外'로 기재된 매출액 전부를 관통 슬리브의 매출액으로 보기는 어렵다.

(2) 한편 피고가 당심에 제출한 피고의 관통 슬리브 매출자료(을 제13호증)는 피고가 임의로 정리한 표에 불과한 데다가 아래 제2의 라. 2) 다)항에서 보는 바와 같은 사정을 보태어 고려하면 그 내용을 그대로 믿기 어려우므로, 이에 의해서도 피고의 관통 슬리브 매출액을 특정할 수는 없다.

(3) 이처럼 피고의 관통 슬리브 매출액을 특정할 수가 없고, 달리 이를 특정할 자료가 없으므로, 원고가 주장하는 대로 구 디자인보호법 제64조 제2항에 의하여 원고의

손해액을 산정할 수는 없다.

다) 구 디자인보호법 제64조 제5항에 의한 손해액의 산정

(1) 법원은 디자인권 침해에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 구 디자인보호법 제64조 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(구 디자인보호법 제64조 제5항 참조).

비록 원고가 피고의 위와 같은 이 사건 등록디자인권 침해로 인한 원고 측의 손해액을 구체적으로 증명하지 못하였다고 하더라도, 기초사실에서 본 바와 같이 유넷트코리아는 2011. 11.경부터, 원고가 경영하는 파이어넷은 2015년경부터 각각 이 사건 등록디자인과 유사한 관통 슬리브 제품을 생산·판매하여 온 이상, 앞서 본 바와 같이 피고가 이 사건 등록디자인과 유사한 관통 슬리브를 2014년부터 2017년까지 생산·판매함에 따라 원고 측이 상당한 손해를 입었다고 봄이 타당하다(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결 등 참조).

그런데 앞서 본 바와 같이 당사자가 제출한 모든 증거에 의하더라도 피고의 관통 슬리브 매출액을 특정할 수가 없고, 달리 이를 특정할 자료가 없는 점, 손해액 산정을 위한 기초자료가 피고에게 편중되어 있어 원고가 피고의 관통 슬리브 매출액 및 한계이익률 등 손해액을 입증하는 데 필요한 증거를 확보하기 어려울 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 원고가 피고의 이 사건 등록디자인권 침해로 인하여 원고 측이 입은 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 극히 곤란하다고 인정되므로, 구 디자인보호법 제64조 제5항에 따라 손해액을 산정하기로 한다.

(2) 갑 제18 내지 21, 24 내지 27호증, 을 제13호증의 각 기재, 이 법원의 경기광주세무서장에 대한 과세정보제출명령 회신결과에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에다가 피고가 피고 제품들을 생산·판매하게 된 경위 및 피고 제품들의 판매 기간과 판매 태양 등 변론에 나타난 제반 사정을 보태어 고려하면, 피고가 2014. 1. 1.부터 2017. 12. 31.까지 피고 제품들을 생산·판매하여 이 사건 등록디자인권을 침해함으로써 원고 측이 입은 손해액은 280,000,000원 정도로 평가함이 타당하다.

(가) 피고의 매출내역 중 품목명에 '관통 슬리브'라는 제품명이 포함된 것의 2014년부터 2017년까지 매출액의 총합계는 3,720,936,311원(= 2014년 408,722,543원 + 2015년 973,425,259원 + 2016년 1,177,694,052원 + 2017년 1,161,094,457원)이다.

(나) 2014년부터 2017년까지 연도별 피고의 표준손익계산서상 영업이익률은 각각 2014년 7.16%(= 영업이익 99,224,150원 / 총매출액 1,385,135,969원 × 100), 2015년 8.77%(= 영업이익 377,025,745원 / 총매출액 4,296,665,486원 × 100), 2016년 9.83%(= 영업이익 584,533,858원 / 총매출액 5,943,513,157원 × 100), 2017년 7.48%(= 영업이익 379,644,478원 / 총매출액 5,075,293,472원 × 100)이고, 피고의 연도별 관통 슬리브의 영업이익률은 해당 기간 위 영업이익률과 비슷할 것으로 보인다(이러한 방법으로 관통 슬리브의 매출액 대비 이익액의 비율을 구하는 것은 원·피고 사이에 다툼이 없다).

(다) 아래에서 보는 바와 같이 피고의 매출내역 중에는 같은 날짜에 같은 상대방에게 공급하는 여러 규격의 관통 슬리브와 다른 제품들을 각각 별도의 매출 항목에 기재한 경우가 상당수 존재한다. 그런데 이처럼 동일한 날짜에 동일한 상대방에 대한

복수의 매출 항목이 존재하는 경우에는 하나의 매출 항목에 하나의 제품의 특정 규격만을 기재하고, 다른 규격이나 다른 제품은 별도의 매출 항목으로 기재하는 것이 보통인 점, 예를 들어 아래에서 보는 바와 같이 품목명에 '관통 슬리브 75*150H 外'라고 기재된 매출 항목의 경우에 그 매출 항목의 매출액이 모두 '관통 슬리브 75*150H'의 매출액임을 피고가 자인하고 있으며, 이처럼 피고의 매출내역 중 품목명에 '관통 슬리브 규격 外'와 같은 형식으로 기재되었는데도 그 매출액이 모두 관통 슬리브의 매출액이라고 피고가 자인하는 경우도 상당수 존재하는 점, 더욱이 동일 상대방에 대하여 동일한 날짜에 매출 항목이 하나만 존재하고 그 품목명에 '관통 슬리브 규격 外'와 같은 형식으로 기재되었음에도 그 매출액이 모두 관통 슬리브의 매출액이라고 피고가 자인하는 경우도 상당수 존재하는 점⁴⁾ 등을 종합하여 보면, 매출 내역 중 품목명에 '관통 슬리브 규격 外'라고 기재된 매출 항목의 매출액에 관통 슬리브 외에 다른 제품의 매출액이 항상 포함된 것이라고 단정할 수는 없다.

① 피고의 주식회사 대진공무에 대한 2014. 11. 15.자 매출내역.

126-86-25234	주식회사 흥그린텍	206-81-49731	대진공무(주)	20141125	관통슬리브 75*180H 外				3,404,960	340,496
126-86-25234	주식회사 흥그린텍	206-81-49731	대진공무(주)	20141125	관통슬리브 200*210H 外				14,312,267	1,431,222
126-86-25234	주식회사 흥그린텍	206-81-49731	대진공무(주)	20141125	고정활상부(SU, 고정, 녹색) 30*75 外				5,949,600	594,960
126-86-25234	주식회사 흥그린텍	206-81-49731	대진공무(주)	20141125	관통슬리브 75*150H 外				965,985	96,598
126-86-25234	주식회사 흥그린텍	206-81-49731	대진공무(주)	20141125	OS-5 평창출전채(동관봉) 50A*100 外				3,519,990	351,999

② 피고의 주식회사 대진공무에 대한 2014. 11. 15.자 매출내역 중 관통 슬리브 관련 매출 항목인 '관통 슬리브 75*180H 外', '관통 슬리브 200*210H 外' 및 '관통 슬리브 75*150H 外' 매출 항목에 관하여 피고가 주장하는 관통 슬리브의 매출액.

16	대진공무	20141125	관통슬리브 75*180H외	3,404,960	340,496	관통슬리브	972,960	97,296	1,070,256
						기타제품	2,432,000	243,200	2,675,200
17	대진공무	20141125	관통슬리브 200*210H외	14,312,267	1,431,222	관통슬리브	683,925	68,392	752,317
						기타제품	13,628,342	1,362,830	14,991,172
18	대진공무	20141125	관통슬리브 75*150H외	965,985	96,598	관통슬리브	965,985	96,598	1,062,583
						기타제품	0	0	0

4) 다만 이러한 이유로 '관통 슬리브 규격 外'라고 기재된 것을 모두 '관통 슬리브'의 매출액이라고 볼 수 없음은 앞서 본 바와 같다.

이에 대하여 피고는 '관통 슬리브 규격 外'에서 '外'는 '기타 제품', 즉 관통 슬리브와 함께 제공되는 '클램프', '발포제' 등을 의미하며 이러한 '기타 제품'의 매출액이 관통 슬리브의 매출액보다 더 많았다고 주장한다.

그러나 같은 날짜에 같은 상대방에게 공급하였던 '고정틀 상부', 'Qs-5 팽창충전재' 등을 별도의 매출 항목에 기재한 것에 미루어 보아 '기타 제품'이 있었다면 이 역시 별도의 매출 항목에 기재하였을 것으로 보이는 점, 갑 제2 내지 6, 24호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면 '클램프' 및 '발포제'는 각각 '고정틀 상부' 및 '차열재'와 동일한 제품으로 보이는데, '고정틀 상부' 및 '차열재'는 별도의 매출 항목에 기재된 사례가 많은 점, 달리 피고가 '기타 제품'이 무엇인지 구체적으로 주장·증명하지 아니한 점 등을 종합하면, 피고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

(라) 피고 주장과 같이 '관통 슬리브 규격 外'라는 형식의 매출 항목의 매출액에 관통 슬리브 외에 다른 제품의 매출액도 포함된다고 본다면, 피고의 매출 내역 중 품목명에 '고정틀상부(SU, 고정, 녹색) 50*100 外' 등과 같이 다른 제품이 기재되고 그 뒤 '外'자가 부기된 매출 항목의 매출액에도 '관통 슬리브' 매출액이 포함되었을 가능성도 크다.

(마) 피고의 2013년 매출은 관통 슬리브와 관계가 없는 디퓨저, 연결소켓, 공기분배기 등의 매출로서 매출액이 약 3억 원에 불과하였으나, 관통 슬리브를 판매하기 시작한 2014년부터 피고의 매출액이 급증하였다는 점에 비추어 보면 피고의 매출액 중 관통 슬리브 매출액이 상당 부분을 차지할 것으로 보임에도, 피고가 자인하는 관통 슬리브의 매출액(2014년 161,906,687원, 2015년 394,192,846원, 2016년 330,601,122원, 2017년 357,598,664원)은 피고의 총매출액(2014년 총매출액 1,385,135,969원, 2015년

총매출액 4,296,665,486원, 2016년 총매출액 5,943,513,157원, 2017년 총매출액 5,075,293,472원)의 5~11% 정도(2014년 11.6%, 2015년 9.17%, 2016년 5.56%, 2017년 7.04%)에 불과하므로, 관통 슬리브 매출액에 관한 피고 주장을 그대로 믿기 어렵다. 오히려 2014년 이후 총매출액 중 2013년 매출액 3억 원을 초과하는 금액(2014년 1,085,135,969원, 2015년 3,996,665,486원, 2016년 5,643,513,157원, 2017년 4,775,293,472원) 중 상당 부분이 관통 슬리브 및 이와 관련된 제품들의 매출액일 것으로 보인다.

(바) 유넷트코리아에서 영업총괄로 근무하던 D이 피고에 채용된 이후 비로소 피고는 이 사건 등록디자인과 유사할 뿐만 아니라 원고 측이 생산·판매하는 관통 슬리브 제품과도 호환이 가능할 정도로 매우 유사한 관통 슬리브 제품을 생산·판매하기 시작하였다.

(사) 구 디자인보호법 제64조 제2항에서 추정하는 손해액, 즉 침해자 이익액은 한계이익 내지 한계이익률을 적용하여 산정하는 것인데 반하여, 이 사건에서 원고가 주장하는 피고의 이익액은 평균이익률을 적용하여 산정한 것으로, 이는 고정비용까지 비용에 포함하여 산정하는 것이기 때문에 특별한 사정이 없는 한 한계이익률을 적용하여 산정한 것보다 이익액이 작게 산정된다.

3) 검토 결과 정리

따라서 피고는 원고에게 피고의 이 사건 디자인권 침해행위로 인하여 원고 측이 2014. 1. 1.부터 2017. 12. 31.까지 입은 손해액 280,000,000원⁵⁾과 그중 200,000,100원

5) 이 사건 소 중 금전지급청구 부분은 원고가 유넷트코리아로부터 양수한 양수금 채권의 청구와 원고가 이 사건 등록디자인권 자로서 구하는 손해배상금 채권의 청구가 단순병합된 것이므로, 이와 같이 인정되는 손해액 중 양수금 채권에 해당하는 금액과 손해배상금 채권에 해당하는 금액을 각각 특정함이 원칙이라고 할 것이다. 그러나 원고가 이를 구분하지 않고 2014. 1. 1.부터 2017. 12. 31.까지의 손해액과 그에 대한 지연손해금을 일괄하여 구하고 있으며, 앞서 본 바와 같이 피고 제품들의 매출액을 기간에 따라 특정할 수 없으므로, 부득이 위 양수금 채권과 위 손해배상금 채권을 각각 특정하지 않고 일괄하여 손해액

에 대해서는 침해기간 종료일인 2017. 12. 31.부터, 나머지 79,999,900원에 대해서는 원고가 구하는 바에 따라 2018. 5. 14.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달일 다음날인 2018. 5. 18.부터⁶⁾ 각 피고가 그 이행의무의 존부와 범위에 관하여 항쟁함이 상당한 이 법원의 판결 선고일인 2018. 9. 7.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다(이 사건 등록디자인권 침해를 청구원인으로 하는 손해배상청구에 대하여 이와 같이 손해배상을 인정하는 이상, 그와 선택적 관계에 있는 부정경쟁행위를 청구원인으로 하는 손해배상청구는 설령 피고가 피고 제품들을 생산·판매하는 것이 원고에 대한 부정경쟁행위에 해당하는 것으로 인정되더라도 그에 따른 손해배상금은 앞서 인정된 이 사건 등록디자인권 침해를 청구원인으로 하는 손해배상청구의 손해배상금과 동일할 것으로 보이므로, 이에 대해서는 별도로 판단하지 아니한다).

3. 결 론

그렇다면 원고의 별지 목록 기재 각 제품에 대한 금지청구 및 폐기청구는 이유 있어 이를 모두 인용하고, 원고의 양수금 및 손해배상금과 그에 대한 지연손해금 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하며, 나머지 청구를 기각하여야 한다. 그런데 제1심판결 중 당심에서 소취하된 부분을 제외한 나머지 부분은 이와 결론을 달리하여 부당하므로, 이 법원에서 추가 및 확장된 청구를 포함하여 제1심판결 중 위 나머지 부

을 산정한다.

6) 원고는 200,000,100원에 대해서는 이 사건 소장 부분 송달일 다음날부터의 지연손해금을 청구하나, 앞서 인정한 손해액 280,000,000원 중 이 사건 소장 부분 송달일까지 발생한 손해액 내지 채권양도통지일까지 발생한 손해액과 그 이후에 발생한 손해액을 특정할 수 없으므로, 부득이 280,000,000원 중 제1심에서 청구한 200,000,100원에 상당한 금액에 대해서는 침해기간 종료일인 2017. 12. 31.을 지연손해금의 기산일로 삼고, 나머지 79,999,900원에 대해서는 2018. 5. 14.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달일 다음날을 지연손해금의 기산일로 삼는다.

분을 주문과 같이 변경한다.

재판장	판사	서승렬
-----	----	-----

	판사	정윤형
--	----	-----

	판사	김동규
--	----	-----

[별지]

피 고 제 품

1. 제1형 제품

○ 명칭 : 일체형 관통 슬리브 (제1형)

○ 규격 및 내경

- 규격 75A 내경 98mm

- 규격 100A 내경 122mm

- 규격 125A 내경 148mm

- 규격 150A 내경 172mm

- 규격 200A 내경 233mm

- 규격 250A 내경 272mm

○ 사진



2. 제2형 제품

○ 명칭 : 일체형 관통 슬리브 (제2형)

○ 규격 및 내경

- 규격 75A 내경 107mm
- 규격 100A 내경 126mm
- 규격 125A 내경 152mm
- 규격 150A 내경 173mm
- 규격 200A 내경 225mm
- 규격 250A 내경 272mm

○ 사진



-끝-