

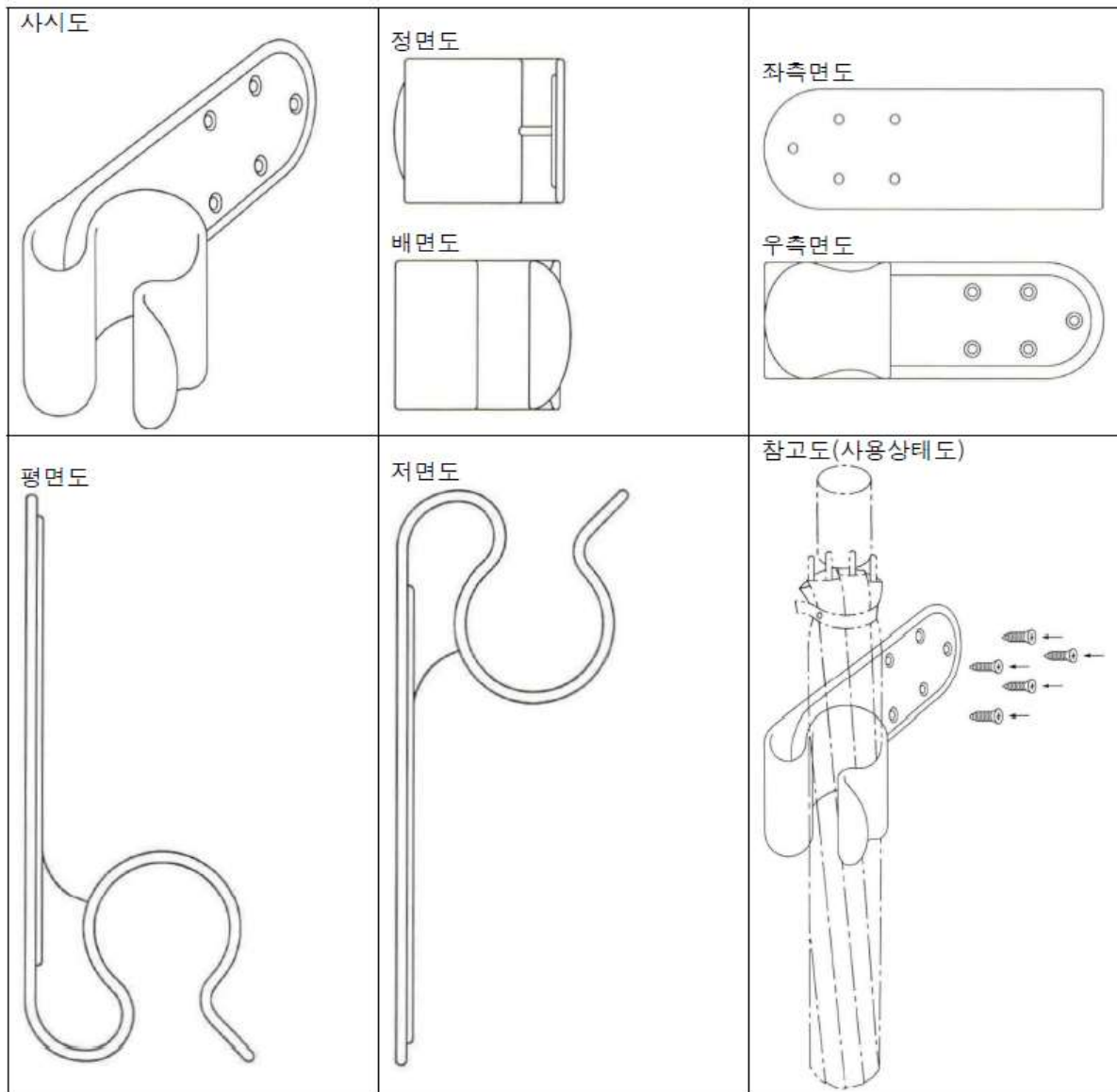
디자인등록한 제품 및 판매사이트에 디자인등록 사실 표시 없음 + 향사사건 무혐의 및

무죄 판결BUT 민사사건에서 침해자의 과실 인정 + 손해배상액 산정에서 과실상계 불인

정: 서울중앙지방법원 2020. 6. 18. 선고 2019가합518594 판결



## 이 사건 제1 디자인



### 침해자들의 주장요지

(1) 주위적 주장: 고의 및 과실의 부정

피고들은 서울산업진흥원 등에서 글로벌오픈마켓 체험과정을 이수한 사람들이자, 온라인 판매자들의 인터넷 모임 등을 통해 정보를 함께 공유하는 관계로서, 2017년 7월경부터 같은 해 8월경 서울 강서구 ○동 시장 트럭 자판에서 이 사건 제품들 등 다수의 다양한 제품을 함께 구입하였다.

피고들은 인터넷을 통한 판매를 시작하기 전에 특허청 특허정보검색서비스 '키프리스' 사이트(www.kipris.or.kr)를 통해 이 사건 제품들에 대한 '특허 등록 여부' 확인절차를 모두 거쳤다. 구체적으로 키프리스 사이트에 '트렁크 우산걸이', '자동차 우산걸이', '자동차 우산꽃이', '우산꽃이', '우산걸이' 등의 단어를 다수 입력하였으나, 이 사건 제품들이 전혀 검색이 되지 않았기 때문에 디자인권 등록이 이루어지지 않은 것으로 생각하였다.

원고가 디자인 등록을 한 제품을 키프리스 사이트에서 찾아내기 위해서는 오로지 '자동차 우산'이나, '자동차 우산보관'이라는 키워드만이 유일한 방법이나, '자동차 우산'이라는 키워드는 피고들이 팔고자 하는 제품의 유사검색어 결과값으로부터 너무 멀리 떨어진 것이며, '자동차 우산보관'이라는 키워드는 당초부터 생각할 수 없었던 키워드이다.

또한 피고들은 '알리바바(www.88.com)', '타오바오(www.world.bao.com)' 및 '익스프레스(www.express.com)' 등 중국 글로벌 마켓 인터넷 사이트에서 이 사건 제품들을 판매하고 있다는 사실도 확인하고, 이 사건 제품들을 '중국'에서 만든 제품인 것으로 알고 판매하기 시작하였다.

원고가 이 사건 각 디자인의 실시품을 판매하는 사이트의 제품 상세 설명에 디자인등록 사실을 알 수 있는 디자인등록번호 등이 전혀 기재되어 있지 아니하여, 피고들로서는 이 사건 각 디자인 등록 사실을 알지 못하였다. 피고들은 원고로부터 디자인권 침해 주장을 제기 받고 즉시 판매를 중지하였다.

## (2) 예비적 주장: 과실상계

원고가 이 사건 각 디자인의 실시품을 판매하는 사이트의 제품 상세 설명에 디자인 등록 사실을 알 수 있는 디자인등록번호 등이 전혀 기재되어 있지 아니하여, 피고들로서는 이 사건 각 디자인 등록 사실을 알지 못하였다. 이러한 원고의 부주의가 이 사건에서 원고의 손해의 발생 및 확대와 인과관계가 있으므로, 설령 손해배상책임이 인정된다고 하더라도 원고의 과실비율만큼 과실상계가 이루어져야 한다.

## 서울중앙지방법원 판결요지 - 침해자의 과실 인정 및 과실상계 불인정

디자인권 침해에 대한 과실 추정 규정의 취지에, 이 규정이 디자인권자가 그 실시품을 인터넷을 통하여 판매하고 있지 않은 경우에도 적용되는 점, 이미 등록디자인공보와 디자인등록원부에 의하여 자신의 디자인권이 공시되고 있는데도 그에 더하여 디자인권자가 그 실시품을 인터넷을 통하여 판매하는 경우에 반드시 디자인등록번호 등 디자인 등록 사실을 적극적으로 게시하여야 한다고 볼 근거가 없는 점 등을 고려하여, 디자인권자가 이 사건 각 디자인의 실시품을 판매하는 사이트의 제품 상세 설명에 디자인 등록 사실을 알 수 있는 디자인등록번호 등을 전혀 기재하지 아니하였다는 이유로 과실상계가 이루어져야 한다는 피고들의 주장을 배척하였음.

## 판결이유 - 판단기준 법리

디자인보호법 제116조 제1항은 타인의 디자인권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있다.

그 취지는 등록디자인의 내용은 등록디자인공보 또는 디자인등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 디자인을 실시하는 사람에게 당해 물품분야에서 디자인권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있는 것이다.

위 규정에도 불구하고 타인의 등록디자인을 허락 없이 실시한 사람에게 과실이 없다고 하기 위해서는 디자인권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나 자신이 실시하는 디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다(같은 취지의 특허법 제130조에 관한 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

이와 같은 과실 추정 규정의 취지에, 이 규정은 디자인권자가 그 실시품을 인터넷을 통하여 판매하고 있지 않은 경우에도 적용되는 점, 이미 등록디자인공보와 디자인등록원부에 의하여 자신의 디자인권이 공시되고 있는데도 그에 더하여 디자인권자가 그 실시품을 인터넷을 통하여 판매하는 경우에 반드시 디자인등록번호 등 디자인 등록 사실을 적극적

으로 게시하여야 한다고 볼 근거가 없는 점 등을 고려하면, 피고들이 주장하는 사유만으로는 디자인보호법 제116조 제1항의 규정에도 불구하고 타인의 등록디자인을 허락 없이 실시한 피고들에게 과실이 없다고 인정하기 어렵다.

게다가 갑 제10호증의 기재에 의하면, 키프리스 사이트에서 '자동차'와 '우산'이라는 키워드만 함께 입력하여 검색하더라도 손쉽게 이 사건 각 디자인을 확인할 수 있는 사실을 인정할 수 있기도 하다.

피고들은 '자동차 우산'이라는 키워드는 피고들이 판매한 이 사건 제품들의 유사검색어 결과값으로부터 너무 멀리 떨어진 것이라고 주장하나, '자동차'에 장착하여 사용하는 '우산'보관기구에 관하여 선행 등록권리를 검색하고자 하는 사업자가 '자동차'와 '우산'라는 키워드를 함께 검색할 것을 기대할 수 없다고 인정하기는 어렵다.

디자인권 침해행위에 대하여 고의는 물론 과실조차 없었다는 피고들 주장을 받아들일 수 없다(피고들에 대한 관련 형사사건에서 불기소 또는 무죄판결이 내려졌다는 사정 역시 피고들의 과실을 부정할 수 있는 사유가 되지는 못하고 무죄판결의 이유를 살펴보더라도 과실 인정 여부는 별론으로 하고 고의를 인정하기는 어렵다는 취지이다).

나아가 원고가 이 사건 각 디자인의 실시품을 판매하는 사이트의 제품 상세 설명에 디자인 등록 사실을 알 수 있는 디자인등록번호 등이 전혀 기재되어 있지 아니하다는 점만으로 디자인권 침해에 대하여 원고에게 어떠한 과실이 있었다고 볼 수는 없으므로, 피고들의 과실상계 주장도 받아들일 수 없다.

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 6. 18. 선고 2019가합518594 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop service, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)