

서울중앙지방법원

제 63-2민사부

판 결

사 건 2019가합518594 손해배상(기)

원 고 A

피 고 1. B

2. C

3. D

4. E

변 론 종 결 2020. 5. 28.

판 결 선 고 2020. 6. 18.

주 문

1. 원고에게, 피고 B는 2,003,708원, 피고 C는 416,791원, 피고 D는 1,221,726원, 피고 E는 1,358,668원 및 각 이에 대하여 2019. 1. 23.부터 2020. 6. 18.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.
2. 원고의 피고들에 대한 각 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 3/5은 원고가, 나머지는 피고들이 각 부담한다.
4. 제1항은 가집행할 수 있다.

청 구 취 지

<주위적으로>

피고들은 원고에게 각 15,000,000원 및 이에 대하여 2019. 1. 23.부터 2020. 1. 14.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

<예비적으로>

원고에게, 피고 B는 3,003,708원, 피고 C는 1,416,791원, 피고 D는 2,221,726원, 피고 E는 2,358,668원 및 각 이에 대하여 2019. 1. 23.부터 2020. 1. 14.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 원고는 아래와 같은 이 사건 각 디자인을 출원하여 등록받은 디자인권자이다.

1) 이 사건 제1 디자인

가) 출원일: 2011. 12. 23. / 등록일: 2012. 12. 29. / 등록번호: 제30-067***4호

나) 대상 물품: 자동차용 우산보관기구

다) 디자인의 설명과 창작 내용의 요점: 재질은 합성수지재, 자동차의 내부 벽면에 피스로 고정되도록 설치하여 짧은 우산 또는 장우산을 보관하도록 고안된 것

라) 형상과 모양: 별지 1과 같다.

2) 이 사건 제2 디자인

가) 출원일: 2011. 12. 23. / 등록일: 2012. 12. 29. / 등록번호: 제30-067***0호

나) 대상 물품: 걸레건조봉 결합홀더가 부설된 자동차용 우산보관기구

다) 디자인의 설명과 창작 내용의 요점: 재질은 합성수지재, 자동차트렁크의 내측 상부 가장자리의 방수용 고무몰딩이 장착되는 고무몰딩장착용 철판에 다수를 설치하여 짧은 우산 또는 장우산을 보관할 수 있으며, 하측에 구비된 걸레건조봉 결합홀더에 걸레건조봉을 결합하여 사용할 수 있도록 고안된 것

라) 형상과 모양: 별지 2와 같다.

3) 이 사건 제3 디자인

가) 출원일: 2011. 12. 23. / 등록일: 2013. 4. 3. / 등록번호: 제30-068***6호

나) 대상 물품: 걸레건조봉 결합홀더가 부설된 지프형자동차용 우산보관기구

다) 디자인의 설명과 창작 내용의 요점: 재질은 합성수지재 및 금속재, 지프형자동차 2열 시트의 헤드레스트 지지봉 후면하부에 다수를 설치하여 짧은 우산 또는 장우산을 보관할 수 있으며, 하측에 부설된 걸레건조봉 결합홀더에 걸레건조봉을 결합하여 사용할 수 있도록 고안된 것

라) 형상과 모양: 별지 3과 같다.

나. 피고들은 원고의 허락을 받지 아니한 채 2017년부터 2018년 사이에 아래와 같이 이 사건 각 디자인을 침해하는 제품(이하 '이 사건 제품들'이라고 한다)을 판매하였다.

피고	판매처	판매수량	증거
B	○마켓	이 사건 제1 디자인 침해품: 105개	
		이 사건 제2 디자인 침해품: 42개	
		이 사건 제3 디자인 침해품: 76개	
	○션	이 사건 제1 디자인 침해품: 83개	
		이 사건 제2 디자인 침해품: 25개	

		이 사건 제3 디자인 침해품: 91개	
C	○마켓	이 사건 제1 디자인 침해품: 16개 이 사건 제2 디자인 침해품: 57개 이 사건 제3 디자인 침해품: 16개	
D	○○버	이 사건 제1 디자인 침해품: 66개 이 사건 제2 디자인 침해품: 45개 이 사건 제3 디자인 침해품: 102개 ¹⁾	
E	○마켓	이 사건 제3 디자인 침해품: 3개	
	○션	이 사건 제1 디자인 침해품: 1개 이 사건 제2 디자인 침해품: 1개 이 사건 제3 디자인 침해품: 3개	
	○○번가	이 사건 제1 디자인 침해품: 11개 이 사건 제2 디자인 침해품: 7개 이 사건 제3 디자인 침해품: 32개	
	○○버	이 사건 제1 디자인 침해품: 31개 이 사건 제2 디자인 침해품: 41개 이 사건 제3 디자인 침해품: 111개	

2. 당사자의 주장

가. 원고의 주장

1) 주위적 청구

피고들이 디자인권을 침해하여 원고가 감당하기 어려울 정도의 정신적 충격을 겪었고, 이 사건에서 직접 문제된 제품들 외에도 원고가 판매하는 다양한 제품의 판매와 원고의 신용에도 악영향이 있는 점 등을 참작하여, 피고들에게 위자료의 일부로서 각 15,000,000원 및 이에 대하여 피고들의 침해행위가 종료된 이후로서 특허심판원의 관련 권리범위확인심판사건에서 권리범위에 속한다는 심결이 이루어진 날짜 중 늦은 날짜인 2019. 1. 23. 이후의 지연손해금을 청구한다.

1) 을 제12호증의 2에 기재된 판매수량을 원고가 구하는 범위 내에서 인정한다.

2) 예비적 청구

피고들의 판매수량에 원고가 이 사건 각 디자인의 실시품을 해당 쇼핑몰을 통해 판매할 경우 발생하는 단위수량당 이익을 적용하여 디자인보호법 제115조 제1항에²⁾ 따른 손해액을 산정하면 다음 표와 같다(다만 원고는 '○○번가' 사이트를 통해서도 제품을 판매하지 않으므로, ○○번가 사이트의 경우 이익이 가장 적은 '○션' 사이트를 기준으로 산정한다).

피고	판매처	이 사건 제1 디자인 침해 부분	이 사건 제2 디자인 침해 부분	이 사건 제3 디자인 침해 부분	합계
B	○마켓	465,465 (105×4,433)	192,822 (42×4,591)	399,836 (76×5,261)	2,003,708
	○션	354,659 (83×4,273)	114,450 (25×4,578)	476,476 (91×5,236)	
C	○마켓	70,928 (16×4,433)	261,687 (57×4,591)	84,176 (16×5,261)	416,791
D	○○버	347,424 (66×5,264)	242,820 (45×5,396)	631,482 (102×6,191)	1,221,726
E	○마켓	0	0	15,783 (3×5,261)	1,358,668
	○션	4,273 (1×4,273)	4,591 (1×4,591)	15,708 (3×5,236)	
	○○번 가	47,003 (11×4,273)	32,137 (7×4,591)	167,552 (32×5,236)	
	○○버	163,184 (31×5,264)	221,236 (41×5,396)	687,201 (111×6,191)	

이에 더하여, 디자인보호법 제115조 제6항에 따르면 법원은 디자인권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을

2) 제115조(손해액의 추정 등)

① 디자인권자 또는 전용실시권자는 고의나 과실로 인하여 자기의 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 디자인권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 디자인권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.

밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다고 규정하고 있으므로, 비록 위와 같이 원고가 피고들이 판매한 수량으로 산정한 손해액이 크지 않다고 하더라도 이로 인한 원고 판매액의 감소 및 원고 업체 이미지 손상, 원고가 피고들에 대한 형사 고소 및 특허심판 등으로 인하여 사용한 비용 등 여러 사정을 감안하여 피고 1인당 위 손해액에 1,000,000원씩을 더한 금액 및 이에 대하여 2019. 1. 23. 이후의 지연손해금을 청구한다.

나. 피고들의 주장

1) 주위적 주장: 고의 및 과실의 부정

피고들은 서○○업진흥원 등에서 글로벌오픈마켓 체험과정을 이수한 사람들이자, 온라인 판매자들의 인터넷 모임 등을 통해 정보를 함께 공유하는 관계로서, 2017년 7월 경부터 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 '○○바바(www.○○88.com)', '○○바오(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 디자인 등록 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.

3. 판단

가. 일반적으로 타인의 불법행위 등에 의하여 재산권이 침해된 경우에는 그 재산적 손해의 배상에 의하여 정신적 고통도 회복된다고 보아야 할 것이므로 재산적 손해의 배상에 의하여 회복할 수 없는 정신적 손해가 발생하였다면, 이는 특별한 사정으로 인한 손해로서 가해자가 그러한 사정을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 그 손해에 대한 위자료를 청구할 수 있다(대법원 1996. 11. 26. 선고 96다31574 판결, 대법원

2004. 3. 18. 선고 2001다82507 전원합의체 판결 등 참조).

그런데 이 사건에서 원고가 디자인권 침해로 인한 재산적 손해를 배상받더라도 회복할 수 없는 정신적 손해가 발생하였다고 볼 만한 사정을 인정할 만한 증거가 없으므로, 원고의 주위적 청구에 관한 주장 및 예비적 청구에 관한 주장 가운데 법원이 재량으로 피고 1인당 1,000,000원씩을 가산할 것을 구하는 주장은 받아들일 수 없다.

나. 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 있다거나 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 적극적으로 게시하여야 한다고 볼 근거가 없는 점 등을 고려하면, 피고들이 주장하

는 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 되지 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.

다. 앞서 든 증거들 및 갑 제11호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 예비적 청구에서 주장하는 '피고들의 이 사건 제품들 판매수량에 원고가 이 사건 각 디자인의 실시품을 해당 쇼핑몰을 통해 판매할 경우 발생하는 단위수량당 이익액을 곱하는 방식으로 계산한 손해액'이 제1의 가의 2)에서 본 표 기재와 같이 피고 B는 2,003,708원, 피고 C는 416,791원, 피고 D는 1,221,726원, 피고 E는 1,358,668원인 사

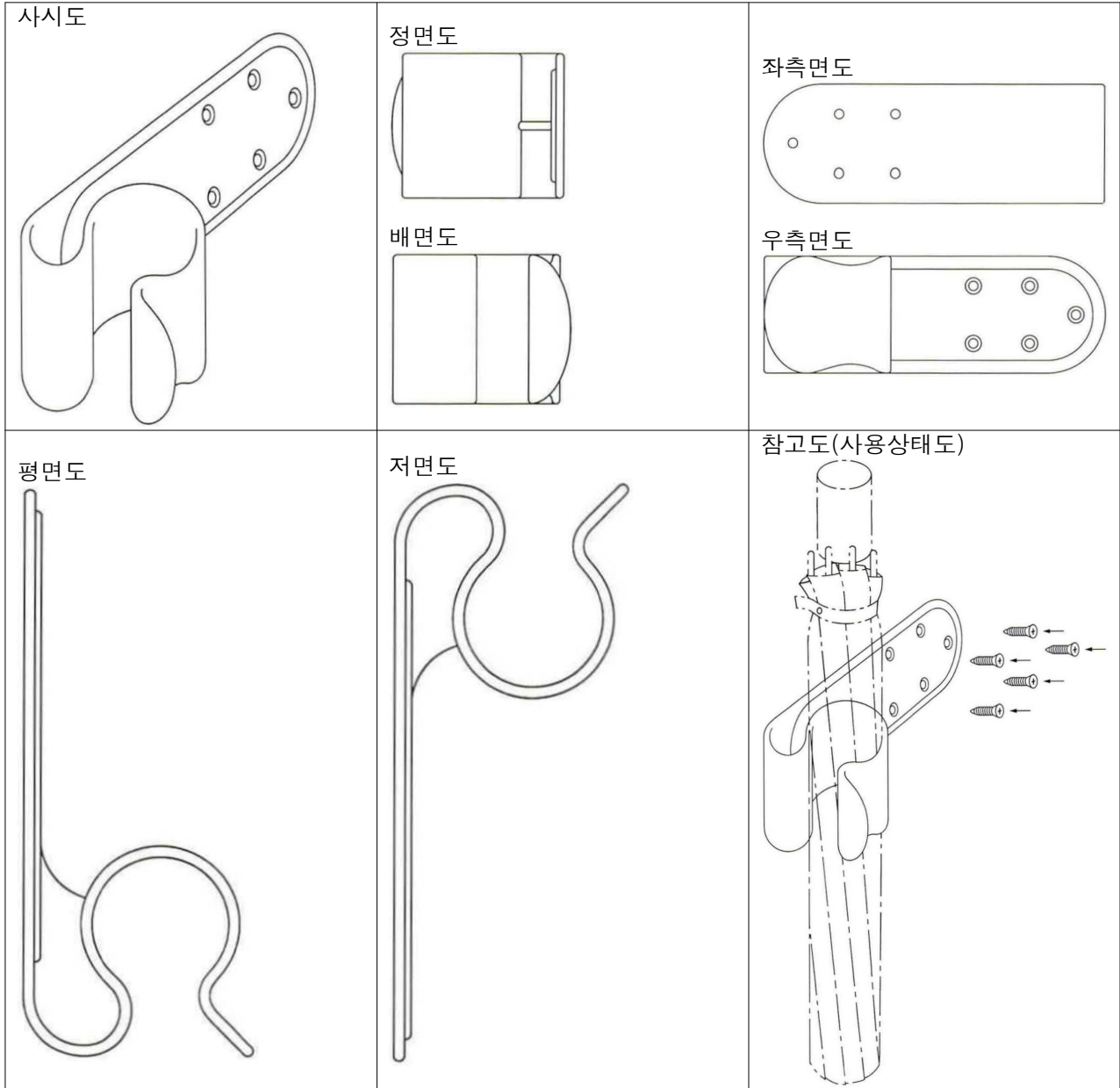
실을 인정할 수 있고 반증이 없다.

따라서 원고에게, 피고 B는 2,003,708원, 피고 C는 416,791원, 피고 D는 1,221,726원, 피고 E는 1,358,668원 및 각 이에 대하여 침해행위일 이후로서 원고가 구하는 2019. 1. 23.부터 피고들이 항쟁함이 타당하다고 인정되는 이 사건 판결선고일까지는 2020. 6. 18.까지는 민법에서 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

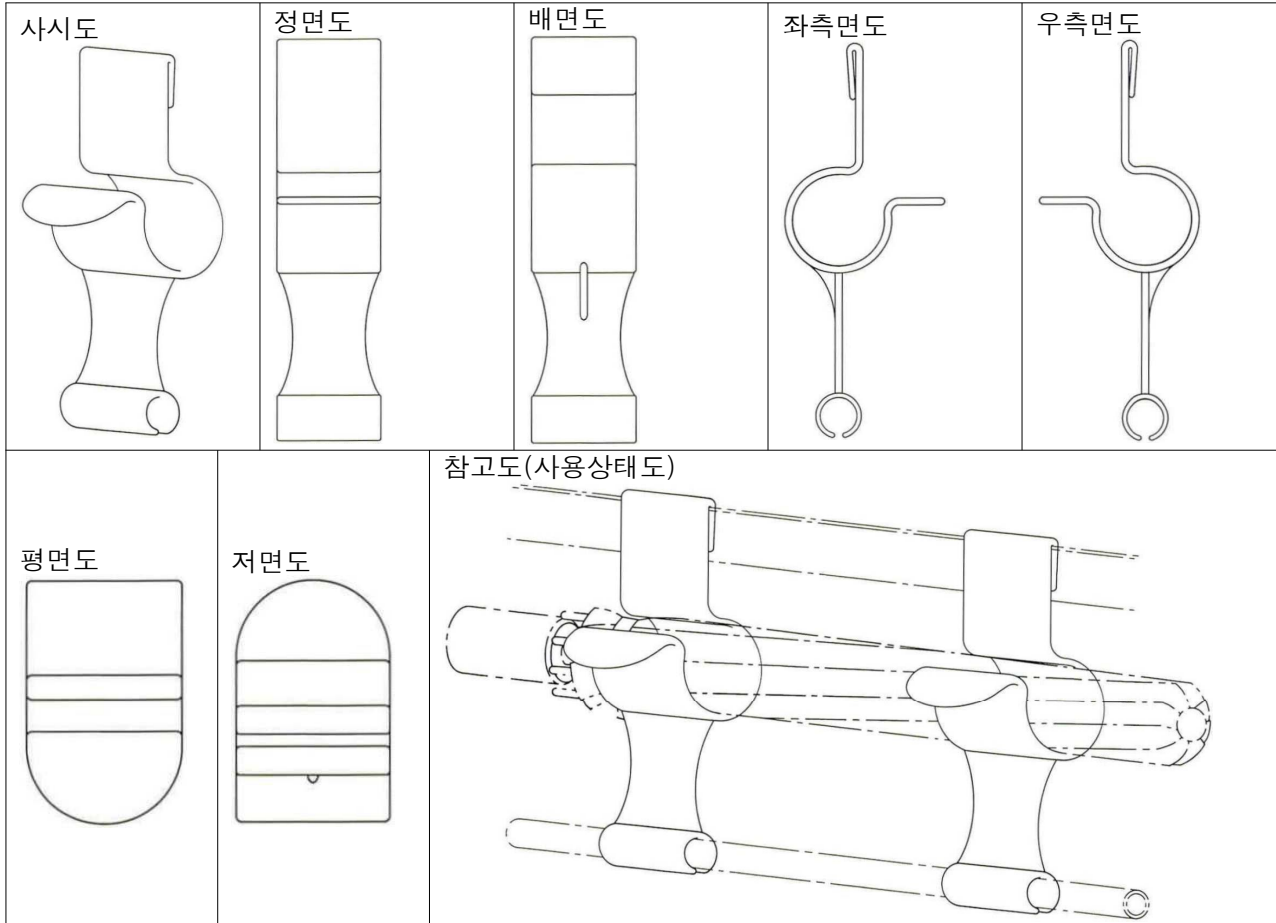
4. 결론

원고의 피고들에 대한 이 사건 청구는 위에서 인정한 범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 각 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

이 사건 제1 디자인



이 사건 제2 디자인



이 사건 제3 디자인

