

[디자인분쟁] 홈쇼핑 판매제품에 대해 디자인침해금지 및 제조판매금지 경고장 + 등록디자인 무효 심결 + 등록권리자의 영업방해로 인한 불법행위책임 인정: 특허법원 2018. 10. 26.

선고 2017나2417 판결



원고가 피고에 대하여 피고 제품의 생산, 판매를 금지하는 가처분을 구하는 등 사법적 구제 절차를 밟지 아니한 채 곧바로 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 750조의 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.

①A와 B 및 B와 원고의 관계 등에 비추어 보면 원고는 플라스틱 재질의 갈색 원형 진공항아리가 원고 제품 판매 이전에 이미 개발되어 시중에서 판매되고 있음을 알았던 것으로 보

인다.

②등록디자인권자라고 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 고도의 주의가 요구된다. 그런데 원고는 피고 제품의 홈쇼핑 판매를 확인하자마자 별다른 검토 없이 피고뿐만 아니라 피고의 거래처들에까지 일괄하여 그 내용과 문구가 매우 단정적인 1차 내용증명통고서를 발송하였고, 그로 인하여 홈쇼핑 판매는 피고 제품의 홈쇼핑 판매를 중단하기까지 하였다.

③이에 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 A가 생산, 판매하는 제품 등에 관한 검토 내용이 없는 것으로 보아, 원고는 피고의 위와 같은 고지에도 불구하고 피고 제품이 등록디자인권을 침해하거나 부정경쟁행위에 해당하는지 등에 대해서 신중하고 세심하게 검토하지 아니한 채 그 내용과 문구가 매우 단정적인 2차 내용증명통고서를 발송한 것으로 보인다.

④피고 제품은 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하지 아니할 뿐만 아니라 그러한 취지의 특허심판원 심결도 확정되었으며, 원고가 경고장에서 주장한 디자인은 그 등록이 무효가 되었다.

첨부: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2017나2417 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com