

특 허 법 원

제 2 1 부

판 결

사 건 2018나2230 디자인침해금지 등
원고, 항소인 겸 피항소인

주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 변호사 김시연

피고, 피항소인 겸 항소인

C

소송대리인 변호사 연충규, 박경빈

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2015. 10. 2. 선고 2015가합504832 판결

환송전 판결 서울고등법원 2016. 4. 7. 선고 2015나2060007 판결

환 송 판 결 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결

변 론 종 결 2019. 7. 16.

판 결 선 고 2019. 8. 22.

주 문

1. 제1심판결 중 아래에서 추가로 지급을 명하는 금액에 해당하는 원고 패소부분을 취소한다.

피고는 원고에게 4,122,160원 및 이에 대한 2015. 1. 28.부터 2015. 10. 2.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 돈을 지급하라.

2. 원고의 나머지 항소 및 피고의 항소를 모두 기각한다.

3. 소송 총비용 중 15%는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

4. 제1심판결의 주문 제3항은 이 법원에서의 청구취지 감축에 따라 다음과 같이 변경되었다.

피고는 원고에게 30,000,000원 및 이에 대한 2015. 1. 28.부터 2015. 10. 2.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 돈을 지급하라.

5. 제1항 중 금전지급 부분은 가집행할 수 있다.

청구취지 및 항소취지

[청구취지]

피고는 별지 2 목록 기재 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 그 제품을 양도 또는 대여하기 위하여 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다)을 하여서는 아니된다. 피고는 피고의 본점, 지점, 사업소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 별지2 목록 기재 제품과 이를 제조하는데 필요한 생산설비 일체를 폐기하라. 피고는 원고에게 56,870,267원 및 이에 대하여 이 사건 소장부분이 송달된 날부터 제1심판결 선고일까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지

급하라.¹⁾

[항소취지]

[원고] 제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 부분에 해당하는 원고 패소부분을 취소한다. 피고는 원고에게 26,870,267원 및 이에 대하여 2015. 1. 28.부터 2015. 10. 2.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

[피고] 제1심판결 중 피고 패소부분을 취소하고, 그 취소부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

원고는 다음과 같은 디자인권을 가지고 있다.

- 1) 등록번호: 제718509호
- 2) 출원일 /등록일: 2012. 3. 20. / 2013. 11. 25.
- 3) 디자인의 대상이 되는 물품: 스마트폰 액세서리
- 4) 디자인의 설명

가) 재질은 합성수지와 금속재질임

나) 별지1 목록의 참고도에 도시된 바와 같이 본 디자인은 스마트폰 뒷면에 부착되어 사용하는 보조 스탠드로 이용할 수 있으며 평소에는 접어놓고 사용

1) 원고는 지연손해금 부분에 대한 청구취지 및 항소취지를 이와 같이 감축하였다(이 법원 제4회 변론조서 참조).

시 펼쳐서 사용할 수 있음

5) 디자인 창작 내용의 요점

"스마트폰 액세서리"의 형상 및 모양의 결합을 디자인 창작 내용의 요점으로 함

6) 도면: 별지 1 목록 표시와 같다.

나. 피고의 행위

피고는 'D'라는 상호로 별지 2 목록 기재 제품들(이하, '피고 제품들'이라 하고, 그 디자인을 '피고 실시디자인'이라 한다)을 제조하여 피고가 운영하는 웹사이트 등을 통해 판매하였다.

다. 공동개발계약 및 이 사건 등록디자인의 출원, 등록

1) 주식회사 E(이하, 'E'라 한다)의 사내이사이자 실질적인 대표인 F는 2011. 12. 20. 무렵 주식회사 G(이하, 'G'라 한다)와 사이에 핸드폰 액세서리의 일종인 '스마트 그립'을 공동개발하기로 합의하였고, 그후 이 사건 디자인이 완성되었다.

2) F는 2012. 3. 20. 자신을 창작자로 하여 이 사건 등록디자인에 대하여 디자인등록을 출원하였고, 2012. 9. 3. 출원인 명의를 F로부터 '엑스 피티이 엘티디'로 변경된 후, 2013. 11. 25. 이 사건 등록디자인이 위 회사 앞으로 등록되었다.

라. 원고의 이 사건 등록디자인권 양수 및 사업 양수

1) 원고는 2014. 3. 17. '엑스 피티이 엘티디'로부터 이 사건 등록디자인권을 양수하고, 그에 따라 이전등록이 마쳐졌다.

2) 피고의 남편 H은 2013. 3. 14. G의 대표이사 I 으로부터 피고 제품들인 스마트그립 사업에 관한 일체의 권리, 의무를 포괄적으로 양수하였다.

마. 파기 이송의 경위

1) 원고는 피고를 상대로 제1심법원에 이 사건 등록디자인권에 대한 침해를 원인으로 하여 침해금지 및 손해배상청구를 하였고, 제1심법원은 원고의 주장을 대부분 받아들여 손해배상액 일부를 기각하고 나머지 청구를 그대로 인용하였다.

2) 이에 대하여 원고 및 피고는 서울고등법원에 항소하였는데, 위 법원은 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 공지된 디자인들을 결합하거나 주지형태를 결합함으로써 쉽게 창작할 수 있어 그 등록에 무효사유가 있음이 명백하므로, 이 사건 등록디자인권에 기초한 권리행사는 권리남용이라고 판단하여 제1심판결을 취소하였다.

3) 원고는 이에 대하여 대법원에 상고하였고, 대법원은 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 비교대상디자인들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 것으로 보기에 어렵다고 판단하여, 환송전 판결을 파기하고 이 법원에 이송하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 이 법원에 현저한 사실, 갑 제1 내지 4, 6, 7호증, 을 제2, 4, 6, 20호증(가지번호가 있는 경우 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

피고의 이 사건 디자인권 침해행위로 인하여 원고는 2014. 1. 1.부터 2015. 6. 30.까지 56,870,267원 상당의 손해를 입었는데, 이와 달리 제1심판결은 30,000,000원만의 손해액을 인정하였으므로, 제1심판결 중 원고 패소부분은 부당하므로 취소되어야 하고, 원고가 구하는 바에 따른 손해배상 청구가 인용되어야 한다.

나. 피고²⁾

1) 이 사건 등록디자인은 F와 I 또는 G의 공동창작의 결과물임에도 공동창작자 중 1인인 F가 단으로 출원하여 등록된 것으로서 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제 11848호로 개정되기 전의 것) 제10조에 반하는 무효사유가 있으므로, 이 사건 등록디자인권에 기한 권리행사는 권리남용이어서 허용되어서는 아니 된다.

2) F는 2012. 2. 8. G(대표이사: I)와의 계약(이하 '을 제16호증 계약'이라 한다)을 통해 이 사건 디자인에 관한 권리를 포함하여 대한민국 내 모든 지적재산권을 G에게 양도하여 F는 이 사건 등록디자인에 관하여 디자인 등록을 받을 수 있는 권리를 갖지 않게 되었다. 그럼에도 F는 2012. 2. 8. 단독으로 이 사건 디자인을 우리나라 특허청에 출원하여 등록받았으므로, 이 사건 등록디자인에는 무권리자에 의한 출원이라는 등록 무효사유가 존재한다. 그러므로 이 사건 등록디자인권에 기한 권리행사는 권리남용이어서 허용되어서는 아니 된다.

3) 피고 실시디자인은 이 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 디자이너'라 한다)가 공지의 비교대상디자인들을 결합함으로써 쉽게 창작할 수 있으므로 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.

3. 이 법원의 판단

가. 이 사건 등록디자인권의 침해 여부

이 법원에서 이 부분에 관하여 설시할 이유는 제1심판결 이유 5면 8행부터 6면 하4행의 말미에 아래의 이유를 추가하는 외에는 위 이유와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 따라 이를 인용한다.

2) 피고는 이 법원 제6회 변론기일에 이르러 기존의 주장 중 이 사건 소제기가 부제소특약에 반한다는 주장, 이 사건 등록디자인에는 신규성 또는 창작성 흠결의 무효사유가 있다는 주장 및 피고가 선사용 권을 가진다는 주장을 철회하였다(이 법원 제6회 변론조서 참조).

[추가하는 부분]

{피고는, 피고 실시디자인은 이 사건 등록디자인과 달리 플레이드의 단면 형상이 전체적으로 만족되어 있고, 링을 측면에서 보면 이 사건 등록디자인은 그 단면이 사각형인 반면 피고 실시디자인은 전체적으로 각진 부분 없이 둥근 형상이라는 차이가 있어, 피고 실시디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하지 않다고 주장하나(2019. 4. 12.자 피고 준비서면), 이러한 차이점은 관찰자가 두 디자인을 나란히 놓고 자세히 주목하여야 인지할 수 있는 정도의 미시적 특징에 불과할 뿐만 아니라, 그러한 차이가 있다고 하여 피고 실시디자인이 가진 이 사건 등록디자인과 공통된 특징으로 얻어지는 공통된 심미감을 뛰어 넘을 정도에 이르렀다고 보이지는 않으므로, 위 주장은 받아들이지 않는다}

나. 피고의 주장 등에 대한 판단

1) 공동창작 디자인 여부

가) 법리

발명의 경우 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참

조).

디자인은 기술적 사상인 발명과 달리 물품의 외관이라는 점에서는 차이가 있기는 하나, 그 실질은 기존의 것과 차별되게 만들어 낸 '창작'이라는 점에서 발명과 공통되고, 등록요건으로서 통상의 디자이너가 공지의 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 없어야 한다는 '창작성' 요건은 발명의 진보성 요건과도 대응되므로, 어떤 사람이 경쟁 디자인에 대한 공동창작자인지를 판단함에 있어서는 공동발명에 관한 위 법리가 그대로 적용될 수 있다고 할 것이다.

나) 인정사실

(1) 2011. 12. 20.경 E의 F와 I이 대표이사로 있던 G 사이에 핸드폰 악세서리인 스마트폰그립의 공동개발을 위한 동업관계가 성립하였다(다툼 없는 사실, 증인 I의 증언).

(2) 2011. 12. 21. I이 F에게 보낸 이메일에는 다음과 같은 내용이 기재되어 있다 (을 제2호증의 1).

스마트이지 관련 마케팅을 분석하다가 유사 상품군을 발견하였습니다. 다행히도 유사 제품군이 있으니 이 부분에 대한 발빠른 진입이 필요할 것 같습니다 ... 제품의 내구성이 중요한 포인트이고 추가적인 아이디어로는 ... USB 등을 선을 넣어서 묶을 수 있는 것이 없어서 불편하다는 아이디어가 나왔습니다. 이에 그러한 작은 부분도 디자인에 반영하는 것이 어떨까 싶습니다. 아래의 제품을 확인해 보시고 실용신안 등의 특허분쟁 요지 및 디자인 차별성 등 고려부탁드립니다.

또한 위 이메일에는 종래 경쟁제품인 이른바 애플링과 병커링의 형태를 알 수 있는 링크가 첨부되어 있었는데, 그 대표적 형상은 아래와 같다(을 제9호증).

애플링	병커링



(3) 그후 F는 스마트그립에 대한 디자인을 만들어 그 파일을 I에게 이메일로 보냈고, I은 이를 검토한 후에 2012. 2. 8. F에게 의견을 회신하였는데 여기에는 아래와 같이 해당 디자인이 F의 회사에서 디자인되었다(Designed by Paratuss)는 취지로 기재되어 있다(을 제2호증의 2).

1. 부착 사이즈 줄이자 : 최대한, 중요한 것은 접착성

2. 메인 링은 니켈

3. 바디는 정장/흰색 : 작은 사이즈
검정색 무광, 흰색무광
폰트는 아이링 폰트

Designed by Paratuss in New York
www.SmartRing.kr

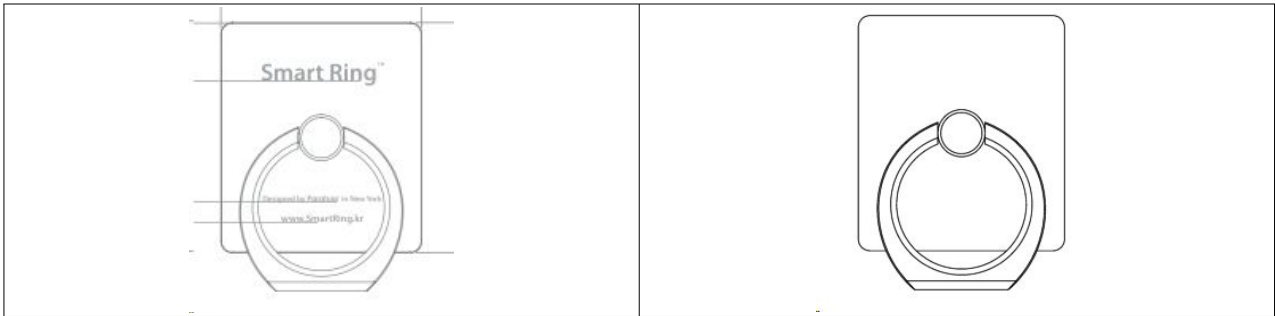
4. 총 비용과 객단가
설비 제작
완제품 단가

5. 제작 및 판매조건
금형 등 총 제작비용을 합의하여 맘스가 투자
해당 장비를 통해서 파라투스가 완제품 생산가능
공급가는 파라투스의 이익없이, 완제품 원가에 제공
초도 생산시(1회)
제조단가 3,000원 기준으로
3,000개 제작시 1,000개,
5,000개 제작시 1,500개를 무상 공급.
단, 조건이 국내가격보다 저렴하게 판매되면 안됨.

6. 제작 조건
파타투스 몰량은 IRing 으로 별도 제작
맘스의 몰량은 총 50,000 개 생산까지는 보장
이후, 연장 생산을 협의하거나, 또는 타 생산업체에게 위탁가능. 이를 위한, 충실한 인수인계

또한 위 파일에 첨부된 디자인(을 제2호증의 3)은 아래에 도시된 바와 같이 이 사건 등록디자인과 실질적으로 동일하다.

첨부 디자인	이 사건 등록디자인(정면도)
--------	-----------------



(4) G의 직원인 김성철이 2012. 22. F에게 보낸 이메일에는 다음과 같은 내용이 기재되어 있다(을 제2호증의 7).

3. 스마트링 제품 관련하여 웹페이지를 제작할 예정입니다.

첨부되어야 하는 내용중에 특히 벙커링과 비교할때 장점이 될 내용을 강조할까 하는데 요.

- 링 (재질 및 무게감 등)
- 연결부 특징
- 스마트한 디자인
- 패드 (두께, 사이즈 등)
- 접착력

상기 장점등에 대하여 부각을 시켜 볼까 합니다. 혹시 다른 의견이 있으신지 궁금합니다.



어제 대화중에 나왔지만 어느 부분에 어떠한 재료를 사용하였고 어떠한 장점이 있는지 알아야 웹페이지 제작에 수월할 것 같습니다.

바쁘시겠지만 이 내용을 정리할 수 있도록 도와주시면 감사하겠습니다.

(5) I과 F가 디자인 개발과정에서 메시지를 통해 나눈 대화내용 등을 약하면 다음과 같다(갑 제8호증의 1 내지 5).

I	F
멋진 제품 부탁해요!	
	ㅋㅋㅋ왕부담이네여!!! ㅎㅎㅎ
부담은요. 이제 장대표님 제품이 널리널리 퍼지는 건데요 ^^	

<p>저도 좀 더 진행된 이야기로 뵈고 장대표님도 제품 컨셉 방향이나 시안을 가지고 만나서 함께 논의하고 연구하는 것이 보다 효율적이지 않을까 생각합니다</p>	
	<p>일단 저도 내일까지 보내드리는 걸로 하죠</p>
<p>네 무리하지는 마시고요, 가능하시면 그렇게 해주세요. 어짜피 주신 자료를 토대로해서 회사 설립이나 판매망 구축, 웹사이트 등등의 일정이 그려지는 거니까요 ^^</p>	
<p>디자인은 잘 되어 가고 있어요?</p>	
	<p>죄송!!!미팅중이어서...디자인은 머...ㅋㅋㅋ</p>
<p>마케팅 걱정말고 멋진 디자인과 고품질 제품부탁해요 ^^ 설 연휴 잘 보내시고, 진짜 새해 복 많이 무조건 받으시길 바랍니다 ^^*</p>	
	
	

	
	
	아직 완성은 아니고 일단 조립전에 사진촬영한겁니다
신기하기도 하고 예쁘네요	

다) 판단

위 사실로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, I은 이 사건 디자인의 완성을 위해 기본적인 과제와 아이디어를 제공하고 디자인의 완성을 후원·위탁하는 정도에 그쳤을 뿐, 이를 넘어 이 사건 디자인의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 보기는 어려우므로, 이를 전제로 한 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

(1) G가 스마트 그립의 개발을 위한 논의를 하며 F에게 보낸 이메일의 내용은, 앞서 본 바와 같이 '접착성 개선, 링의 재질, 몸체 부분의 색깔과 글꼴'에 관한 부분으로서 이는 제품의 디자인적 요소에 관한 사항과는 거리가 있을 뿐만 아니라, 이 사건 등록디자인의 주요 특징과는 무관한 사항이다. 또한 G에서 종래의 경쟁제품을 직접 구하여 그 장단점을 분석한 것으로 보이기는 하나, 이와 함께 제시한 의견은 종래 제품과 차별화 할 수 있도록 내구성을 강화하고, USB선을 넣을 수 있는 형태 등을 넣을 것을 제안하면서, 종래 디자인과 차별성을 갖도록 고려하여 디자인할 것을 요구하였음을 알

수 있는바, 이러한 사항 역시 디자인적 요소도 아닐 뿐만 아닐 이 사건 등록디자인의 특징과도 무관한 사항이다. 결국 I 또는 G는 이 사건 등록디자인의 종래 디자인과 차별되는 형태적 특징에 관한 의견을 제시하였다기보다는, 단지 F에게 경쟁제품의 존재와 형태를 알려주고 이와 차별성을 가진 제품의 디자인 창작을 의뢰한 것으로 보이는바, 이를 창작에 기여한 것이라고 평가하기는 어렵다.

(2) 위 메시지에 나타난 대화내용에서도 이 사건 등록디자인의 특징을 구현하는데 F가 주도적 역할을 하였고, I은 마케팅 등 제품의 판매전략을 짜는데 주력하였음을 알 수 있다. 또한 F가 이 사건 등록디자인의 특징을 가진 스마트 그립 사진을 I에게 보내자 I은 '신기하기도 하고 예쁘다'고 말한 것은 이 사건 등록디자인의 특징의 구현에 I이 별로 기여한 것이 없음을 방증하는 것이다.

(3) 이와 달리 F는 G에게 메일과 메시지를 통해 제품의 디자인도면과 사용되는 재료에 대한 자료, 실제 제작된 샘플 사진 등을 보냈는데, 이는 F가 이 사건 등록디자인의 창작을 주도하였음을 보여준다. 또한 G에서 F에게 보낸 메일중에는 첨부된 디자인에 대하여 'Designed by Paratuss'라는 내용이 기재되어 있기도 한데, 이는 이 사건 등록디자인이 F의 E에 의해 디자인되었다는 것을 보여주는 것이다.

(4) G의 직원 김성철이 F에게 보낸 이메일 내용은, 스마트링 제품의 웹페이지를 제작함에 있어서 스마트링 제품의 링, 연결부, 패드, 접착력 등 경쟁제품에 대하여 가지는 디자인적 특징을 포함한 장점을 강조하기 위해 F에게 해당 정보의 제공을 요청하는 내용인데, 이 사건 등록디자인이 F뿐만 아니라 I(또는 G)이 공동창작한 결과물이라면 G의 직원이 그러한 정보를 F에게 요청하는 것은 경험법칙에 비추어 보면 자연스럽지 않다.

2) 디자인 등록을 받을 권리의 이전 여부

피고는 을 제16호증 계약에 의해 F가 가지던 이 사건 등록디자인에 대하여 대한민국에서 디자인 등록을 받을 권리가 G(또는 D)에게 이전되었다고 주장하는 반면, 원고는 을 제16호증 계약은 저작권만을 포섭할 뿐 디자인에 관한 권리까지 포섭하는 것은 아니라고 주장하고 있다. 이러한 당사자의 주장은 을 제16호증 계약서의 제3조, 즉 'G는 대한민국 내에서 모든 저작권과 판권 일체를, E는 대한민국을 제외한 국외 모든 저작권과 판권 일체를 가진다'는 조문의 해석 문제로 귀결되는바, 위 조문의 의미에 관하여 보기로 한다.

가) 법리

당사자 사이에 약정의 내용과 해석을 둘러싸고 이견이 있어 처분문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제 되는 경우에는 문언의 내용, 그와 같은 약정이 이루어지게 된 동기와 경위, 약정으로 달성하려고 하는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식과 거래의 통념에 따라 약정의 내용을 합리적으로 해석하여야 한다. 특히 한쪽 당사자가 주장하는 약정의 내용이 상대방에게 권리를 포기하는 것과 같은 중대한 불이익을 부과하는 경우에는 약정의 의미를 엄격하게 해석하여야 한다(대법원 2017. 7. 18. 선고 2016다254740 판결 등 참조).

나) 판단

다음과 같은 사실과 사정을 종합하여 보면, 을 제16호증 계약의 위 조문은, 디자인의 창작자인 F와 이 사건 등록디자인의 창작에 이르기까지 조력한 I(또는 G)사이에서 대한민국과 국외에서의 독점적 실시권한을 정한 약정이라고 보아야 할 것이지, 이를

두고 창작자인 F가 가진 디자인 등록을 받을 수 있는 권리까지 포괄하여 G에게 양도하는 내용으로 해석할 수는 없으므로, 이와 전제를 달리하는 피고의 주장은 받아들여지지 않는다(피고의 주장의 취지를 위 계약에 따라 피고가 이 사건 등록디자인에 대한 정당한 실시권을 가진다는 취지로 선택하여 그 주장의 당부에 관하여 보건대, G 또는 그 대표이사인 I이 을 제16호증 계약에 따라 F로부터 이 사건 디자인에 대한 통상실시권을 허락받아 이를 피고의 남편인 H에게 실시사업과 함께 양도함으로써 H이 통상실시권을 갖게 되었다고 하더라도, 그로써 권리자에게 대항하여 실시할 수 있는 사람은 위 계약의 당사자인 H일뿐, H의 처인 피고까지 이러한 권한을 갖게 되는 것은 아니라 할 것이므로, 위 주장 역시 받아들일 수 없다).

(1) 위 계약서에는 '디자인'이라는 문언이 명시되어 있지 않고, 단순히 '저작권과 판권일체' 또는 '저작권 및 포괄적 권한'이라고만 기재되어 있다. 계약을 체결한 당사자가 비법률가라는 점에서 디자인권과 저작권의 개념을 구분하는 것이 쉽지는 않을 것이므로, 위 문언에는 '디자인권'이 포섭될 개연성이 있기는 하다. 그러나 위 계약의 상대방인 증인 I은 이 법원에서 '위 공동개발계약에 따라 개발된 디자인권이 등록될 수 있을지에 관하여 의문이 있어서 디자인 등록 출원을 하지 않았다'는 취지로 증언하였다. 따라서 위 계약 체결 당시, 위 계약의 당사자인 임만상은 창작된 디자인에 대하여 디자인권의 확보나 그 귀속문제는 염두에 두지 않은 것으로 보이므로, 위 문언에 디자인권 등록을 받을 권리까지 포섭된다고 해석하는 것은 당사자의 이와 같은 추정적 의사에 반하는 것이다.

(2) 을 제16호증 계약이 이루어지게 된 동기와 경위에 관하여 본다.

일시	주요 내용
2011. 12. 20.	공동개발계약의 체결

2012. 2. 6.	F가 G에 공동사업에 관한 의견을 담은 이메일을 보냄(을 제23호증)
2012. 2. 8.	<p>을 제16호증 계약 체결('갑'은 'G', '을'은 'E'이다)</p> <p>제1조 (목적) 본 계약은 '갑' 과 '을' 이 공동 기획 개발한 핸드폰 악세서리에서 저작권 및 포괄적 권한을 소유하기 위함이며, 이를 양산할 수 있는 기술이전에 대한 상호간의 권리 의무를 명확히 하고자 함에 그 목적이 있다.</p> <p>제3조 (저작권 및 책임에 관한 범위) 본 계약에 따른 제품에 대해 양사는 다음과 같은 권리와 책임을 진다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. '갑'은 대한민국 내 모든 저작권과 판권 일체 2. '을'은 대한민국을 제외한 국외 모든 저작권과 판권 일체
2012. 3. 28.	F의 이 사건 디자인등록 출원
2012. 5. 2.	스마트 그림에 관하여 H의 단독 특허출원(갑 제9호증)
”	G와 F 사이에서 합의서 작성(을 제3호증)
2013. 3. 14.	I과 H 사이의 스마트그립 사업 양수도 계약 체결(을 제6호증)
2012. 7. 7.	<p>F의 G측에 대하여 항의성 메일 발송(을 제27호증)</p> <p>G측에서 해외에서 스마트그립을 판매한다는 사실을 알게 되었는데, 을 제16호증 계약에서 정한 바에 따라 G는 대한민국에서의 권리만을 가지는데 해외에서 판매하는 것은 위 계약 위반이라는 점에</p>

대하여 항의하는 내용이 담겨있음.

위에 나타난 바와 같이, F가 을 제16호증 계약 체결 직전에 G에게 제안한 내용에서는 공동개발계약에 의해 창작된 결과물에 대한 '지적재산권을 공동소유'로 한다는 내용이 포함되어 있는 반면, 그 직후 체결된 을 제16호증 계약에는 이러한 내용이 빠진 채로 '핸드폰 악세서리에 대한 저작권 및 포괄적 권한을 소유하기 위함이며', '저작권과 관련 일체'라는 문언이 기재되어 있다. 따라서 이와 같은 경위에 비추어 보면 '지적재산권을 공유'한다는 기존의 논의내용은 폐기되고, 을 제16호증의 위 조문에 의하여 핸드폰 악세서리에 대한 디자인권을 포함한 일체의 지적재산권을 국내와 국외로 경계를 정하여 분담하는 내용으로 위 당사자들이 약정하였다고 볼 여지는 있다. 그런데, 이와 같이 해석하는 것은 디자인에 대한 단독 창작자인 F가 대한민국에서의 디자인에 대한 독점권을 확보할 권리를 포기하고 이를 G에게 이전한다는 중대한 불이익을 부과하는 것이므로, 이러한 경우에는 약정의 의미를 엄격하게 해석하여야 한다는 위 법리에 부합하지 않는 것이다(피고의 주장에 의하는 경우 F는 국외에서의 독점권을 갖게 되었다고 볼 여지도 있으나, 이 사건 등록디자인이 적용된 스마트 그림에 대하여 시장 접근성이 가장 좋은 우리나라에서의 시장을 포기한다는 것만으로도 창작자인 F에게 불리한 약정으로 보이고, 이에 나아가 디자인등록을 받을 권리까지 포기한다는 것은 G에 일방적으로 유리한 약정이 될 것이어서, 이 사건 공동개발계약의 경위에 비추어 볼 때 F가 이러한 약정을 선뜻 받아들였을 것으로 보이지 않는다).

(3) 2012. 5. 2.자 합의서 내용에 의하면 'F는 국외에서 제품을 생산 판매할 권한을 갖는다'는 내용이 포함되어 있다. 비록 위 계약서는 위 계약 말미에서 정한 바와 같은 공증이 이루어지지 않아 효력을 갖지 않더라도 위 합의된 내용은 여전히 참고할 만한

데, 위 내용은 제품을 '생산 및 판매할 권한'만을 정하고 있을 뿐, 지적재산권의 귀속여부에 관하여서는 정하지 않고 있음을 알 수 있다.

또한 2012. 7. 7.자로 F가 보낸 항의메일에서도 F는 'G가 대한민국에서의 판매권리를 가지는데 해외에서 판매하는 것은 위 계약 위반'이라고 주장하였는바, 위 메일에서도 '실시 권한'만을 문제삼고 있음을 알 수 있다.

그런데, 디자인권 등록을 받을 권리의 귀속문제와 실시권한을 정하는 문제는 별개의 문제로서, 가령 F가 대한민국에서 디자인권 등록을 받을 권리를 그대로 보유하더라도, I 또는 G는 위 디자인권을 대한민국에서 독점적으로 실시할 권한을 갖는 것으로 약정하는 것은 얼마든지 가능한 것이고, 그와 같이 해석하는 것이 일방 당사자이자 단독 창작자인 F에게 중대한 불이익을 초래하지 않는 것이기도 하다.

따라서 을 제16호증의 문언은 디자인권의 귀속문제를 정한 것이 아니라, 실시권한을 분담한 것으로 보는 것이 자연스럽고 위 법리에도 맞다.

(4) 공동으로 어떤 제품을 개발하여 판매하되, 일방은 주로 개발업무를 담당하고 타방은 주로 영업업무를 담당하는 계약을 체결한 경우, 특별한 사정이 없는 한, 창작된 결과물에 대하여 당사자 사이에서 권리를 나누어 가지는 것이 일반적이지, 한쪽 당사자가 권리를 일방적으로 포기하는 것은 거래관행상 이례적인 것으로 보인다.



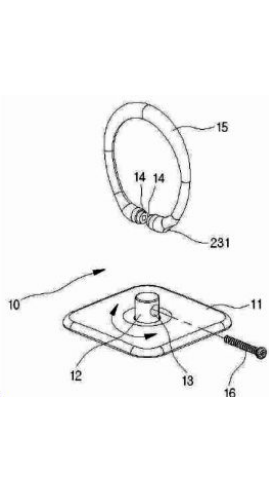

(5) 이 사건 소제기 후 1심에서 피고는 을 제16호증을 증거로 제출하지 않은 채 I이 이 사건 등록디자인에 대한 통상실시권을 가지며, 피고의 남편 H이 I으로부터 스마트그립사업을 양수함으로써 통상실시권을 가진다고 주장하였다(2015. 7. 8.자 피고 준비서면 4면 참조). 그러다가 제1심판결 선고 이후에서야 을 제16호증을 제출하면서, 이에 의해 I이 스마트그립 제품에 대하여 포괄적인 저작권과 판권 일체를 보유하게 되

었고, 피고의 남편 H이 사업을 인수함으로써 위 권리는 H에게 이전되었으며, 피고는 H의 정당한 권원에 의해 실시하는 것이므로 디자인권 침해가 아니라고 주장하였을 뿐, 디자인권 등록을 받을 권리가 위 계약에 의해 I 또는 G에게 이전되었다고는 주장하지 않았다(2015. 11. 25.자 피고 항소이유서 4면).

그러다가, 대법원에서 환송전 판결이 파기되어 이 법원에 이송된 후에 이르러서야 비로소 위 계약에 의해 '디자인권 등록을 받을 권리'까지 이전되었다고 주장하고 있는 바(2019. 4. 12.자 피고 준비서면 2면 이하), 이러한 이 사건 소송에서의 주장 경위에 비추어 보더라도, G와 F가 위 제16호증을 작성할 당시 '디자인권 등록을 받을 권리'의 귀속문제까지 합의내용으로 삼았다고 해석하기에는 명확하지 않은 측면이 있음을 알 수 있다.

3) 자유실시디자인 여부

피고는, 통상의 디자이너가 다음과 같은 비교대상디자인 2 또는 3에 비교대상디자인 6을 결합함으로써 피고 실시디자인을 쉽게 창작할 수 있다고 주장한다(2019. 4. 12.자 준비서면 17면 이하).

피고 실시디자인	비교대상디자인 2	비교대상디자인 3	비교대상디자인 6
			

살피건대, 비교대상디자인 6은 핸드폰 악세서리에 관한 디자인으로서 물품이 속한 분야에서는 공통되기는 하나, 이는 피고 실시디자인이나 비교대상디자인 2, 3과 같이 스마트폰이나 핸드폰의 뒷면에 부착하는 것이 아니라, 스마트폰이나 핸드폰의 단부에 형성된 홈에 줄을 끼워 연결하여 사용하는 것이므로 이를 비교대상디자인 2, 3과 결합할 동기가 크지 않아 보인다.

또한 비교대상디자인 6의 링은 그 단부가 절단되어 평평한 면이 형성되어 있다는 점에서 피고 실시디자인의 링의 형태와 공통점이 있기는 하나, 피고 실시디자인의 링은 장식적 기능뿐만 아니라 스마트폰을 받쳐 안정성을 부여하는 보조스탠드로서의 기능을 수행하는 반면, 비교대상디자인 6의 링은 단지 반지형태에서 비롯된 것으로서 이러한 기능을 수행하지 않음을 알 수 있다.

따라서, 이 사건 등록디자인의 출원일인 2012. 3. 20. 현재, 통상의 디자이너가 비교대상디자인 6 중 나머지 부분은 그대로 둔 채 링 부분만을 떼어내어, 이를 비교대상디자인 2 또는 3에 결합함으로써 피고 실시디자인을 쉽게 도출할 수 있다는 주장은 통상의 디자이너가 피고 실시디자인을 보고서야 가능한 사후적 고찰을 전제로 한 것이라 할 것이므로, 위 주장 역시 받아들이지 않는다.

다. 침해금지 청구 부분

이 법원에서 이 부분에 관하여 설시할 이유는 아래에서 제1심판결 이유 중 13면 하 8행 내지 하1행(4.의 가.항)에 기재된 바와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 따라 이를 인용한다.

라. 손해배상 청구 부분

이 법원에서 이 부분에 관하여 설시할 이유는 아래에서 고쳐쓰는 부분을 제외하고는

제1심판결 이유 부분(4.의 나.항)에 기재된 바와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 따라 이를 인용한다.

[고쳐쓰는 부분]

○ 제1심판결 15면 5행 내지 16행을 아래와 같이 고친다.

살피건대, 다음과 같은 증거와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정, 즉 피고가 생산 및 판매한 제품군은 SS 시리즈 5종, SS 컬러 시리즈(7종), SS 플러스 시리즈 7종, Jewelry 시리즈 21종, Rhodium 시리즈 6종 등 총 5개 시리즈 46종인 사실(갑 제2호증), 그중 이 사건 등록디자인과 유사한 디자인이 적용된 제품군은 Jewelry 시리즈와 Rhodium 시리즈로서 전체 제품군 중 차지하는 비중은 58.69%(= 27종 ÷ 47종)인 점, 원고가 손해배상을 구하는 기간인 2014. 1. 1.부터 2015. 6. 30.까지 피고의 전체 매출액 193,798,833원 중 위 제품군의 비율에 해당하는 금액은 113,740,535원(= 193,798,833원 × 0.5869)인 사실(이에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없다. 이 법원 제6회 변론조서 참조), I과 F가 주고받은 내용에 의하면 제품 1개당 제조원가는 2,400원 또는 3,000원인데(을 제2호증의 3, 을 제23호증), 피고가 인터넷 사이트를 통해 실제로 판매한 제품의 개당 판매가는 12,000원 ~ 13,000원에 이르므로(갑 제2호증), 일응 판매가에서 제조단가를 제외한 금액은 8,000원 ~ 9,000원으로 볼 수 있는 점, 그런데 I(또는 G)은 이 사건 등록디자인의 완성에 이르기까지 초기 투자비용을 상당 부분 부담하고 판촉활동을 진행하는 등 적지 않은 비용과 노력을 들였는데, 이 사건 등록디자인이 적용된 스마트 그림 사업을 I으로부터 인수한 피고의 남편 H은 인수비용으로 7,000만 원을 지출하였으므로(을 제6호증), 결국 I이 지출한 비용과 노력을 피고의 남편 역시 상당 부분 부담하였다고 볼 수 있는 점, 피고는 피고의 남편

의 사업인수 이후에 스마트 그립 판매사업을 시작하였으므로, H이 들인 비용은 결국 피고가 일정 부분 부담한 것으로 볼 수 있는 점, 위 판매가에서 제조단가를 제외하더라도 스마트 그립을 판매함에 있어서는 광고비, 각종 인건비, 세금 등 어느 정도의 변동비용이 불가피하게 발생하는 점 등을 종합하여 보면, 피고의 이 사건 등록디자인권 침해행위로 인한 손해액은 위 113,740,535원의 30%인 34,122,160원(= 113,740,535원 × 0.3)으로 정함이 타당하다.

다) 소결론

따라서 피고는 원고에게 디자인권 침해로 인한 손해배상으로 이 법원에서 추가로 지급을 명하는 4,122,160원(= 34,122,160원 - 30,000,000원)을 포함한 위 34,122,160원 및 이에 대한 피고의 이 사건 디자인권 침해행위 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 소장 부분이 피고에게 송달된 날인 2015. 1. 28.부터 제1심판결 선고일인 2015. 10. 2.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4. 결 론

그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하여야 할 것이다. 그러므로 이와 결론을 일부 달리한 제1심판결의 원고 패소부분은 부당하므로, 원고의 항소를 일부 받아들여 이를 취소하고 피고에 대하여 이 법원에서 추가로 인정한 위 돈의 지급을 명하며, 제1심판결의 나머지 부분은 정당하므로 이에 대한 원고의 나머지 항소 및 피고의 항소는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

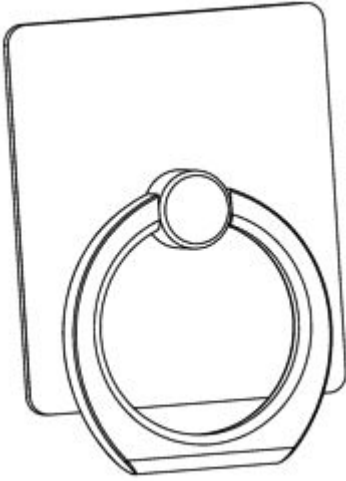
재판장 판사 김경란

 판사 김병국

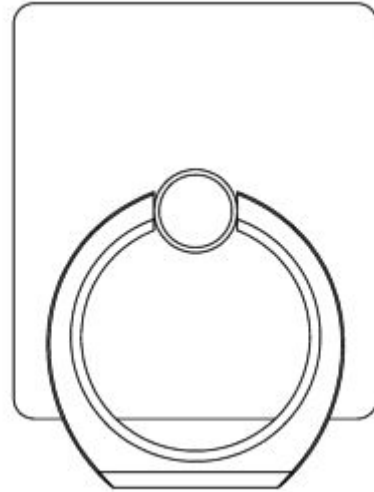
 판사 정희영

별지 1(이 사건 등록디자인의 도면)

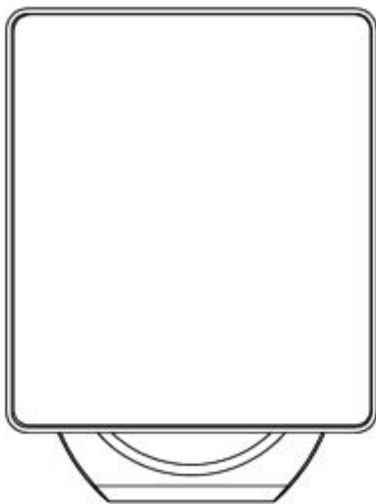
사시도



정면도



배면도



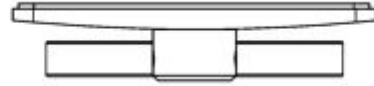
좌측면도



우측면도



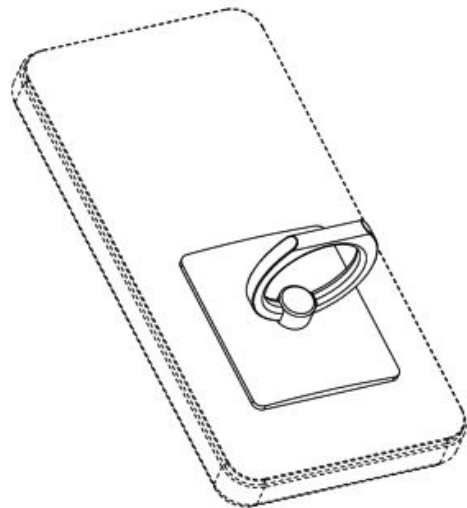
평면도



저면도



참고도



별지 2(피고 제품들)

피고가 'Smart Grip'이라는 상표로 판매하는 다음과 같은 모델명의 스마트폰 액세서리

Jewelry Series - 화이트 Hematite, 화이트 Rose, 화이트 Crystal, 블랙 로딩링 crystal AB, 블랙 골드링 Hematite, 블랙 골드링 Crystal, 메탈실버 Hyacinth, 메탈실버 Hematite, 메탈실버 Crystal, 골드 Hematite, 골드 Crystal, 메탈실버 Blue AB, 핑크 Rose, 오렌지 Hyacinth, 제브라 Hematite, 스타 Rose, 블루 Blue AB, 그린 Peridot, 화이트 Blue AB, 메탈실버 Rose, 화이트 Hyacinth

Rhodium Series - 로듐시리즈 화이트, 로듐시리즈 핑크, 로듐시리즈 제브라, 로듐시리즈 블랙, 로듐시리즈 메탈실버, 로듐시리즈 골드