

[디자인분쟁] 민사소송 판결 확정 후 청구근거 디자인등록의 무효심결 및 소극적 권리범

위확인심결, 침해혐의자 승소 심결 확정 - 선행 확정 민사판결의 재심사유에 해당하는지

여부 - 부정: 서울남부지방법원 2018. 8. 23. 선고 2017재나59 판결



등록디자인 실시 침해혐의자 주장요지 - 확정된 민사판결의 재심사유 해당

가. 원고의 주장

재심대상판결은 이 사건 등록디자인이 물품성 결여 등으로 무효이므로 무효인 디자인등록에 기한 피고의 청구는 권리남용에 해당한다는 원고의 주장을 배척하고, 원고가 피고로부터 임가공을 의뢰받은 이 사건 부품과 동일하거나 유사한 형태의 상품을 생산한 뒤 제3자에게 판매한 것은 부정경쟁방지법에서 금지하는 부정경쟁행위 중 피고가 제작한 상품의 형태를 모방하는 행위에 해당하거나 또는 피고의 디자인권을 침해하는 행위에 해당하므로, 원고는 피고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다고 인정하여, 원고의 본소청구 중 원고 승소부분을 피고가 입은 손해액에 상응하여 일부 취소하였다.

그런데 재심대상판결이 확정된 이후 이 사건 등록디자인 중 별지 1 기재 디자인권 목록 나. 다. 등록디자인은 그 등록이 무효라는 특허심판원의 심결이 판결에 의하여 확정되었고, 별지 1 기재 디자인권 목록 가. 등록디자인과 관련하여, 관련 사건(특허심판원 2014당3380호 사건)에서 특허심판원이 원고가 생산한 제품의 디자인이 위 등록디자인과 유사하지 않다는 판단을 하였으며, 그 심결이 확정되었는바, 재심대상판결에는 민사소송법 제451조 제1항 본문 제8호에 정한 "판결의 기초가 된 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀐 때"에 해당하는 재심사유가 있다.

법원 판결요지 - 재심사유 해당하지 않

판결이유

민사소송법 제451조 제1항 본문 제8호에 의하면 "판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀐 때"에는 확정된 종국판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다고 규정하고 있는데, '판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결 기타의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀐 때'라 함은 그 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에

서 사실인정의 자료가 된 재판이나 행정처분이 그 후 다른 재판이나 행정처분에 의하여 확정적이고 또한 소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이고, 여기서 사실인정의 자료가 되었다고 하는 것은 그 재판 등이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 재판 등의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다(대법원 2007. 11. 30. 선고 2005다53019 판결 등 참조).

위 법리에 비추어 이 사건에 관하여 살피건대, 앞서 본 바와 같이 원고의 등록무효심판청구에 따라 이 사건 등록디자인 중 별지 1 기재 디자인권 목록 나. 다. 등록디자인은 그 등록을 무효로 하는 각 심결이 내려졌고, 피고가 그 각 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나 피고의 청구를 기각하는 판결이 각 확정됨으로써 위 각 심결이 확정된 사실은 인정되고, 이에 의하면 재심대상판결에 있어 사실인정의 자료가 되었던 이 사건 등록디자인 중 별지 1 기재 디자인권 목록 나. 다. 등록디자인에 관한 디자인등록이 재심대상판결 확정 후 무효로 되는 변경이 있었음을 알 수 있다(앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인 중 별지 1 기재 디자인권 목록 가. 등록디자인에 관하여는 그 등록을 무효로 하는 심결이 특허법원에서 취소되었고, 그 판결이 확정되었으며, 관련 사건에서 특허심판원이 원고가 생산한 제품의 디자인이 위 등록디자인과 유사하지 않다는 판단을 하였고, 그 심결이 확정된 사실은 인정되나 그러한 사정만으로 재심대상판결에 재심사유가 있다고 볼 수 없다).

그러나 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 되기 위해서는 행정처분의 존재가 재심대상판결에서 사실인정의 자료가 되었을 뿐만 아니라 그 변경이 재심대상판결의 주요사실의 인정에 영향을 미쳐 그러한 사실인정이 아니었다면 판결의 주문이 달라질 수도 있을 것이라는 가능성 내지 일응의 개연성이 있어야 할 것이다.

그런데 앞서 본 바와 같이 비록 제심대상판결에서 피고의 반소청구인 손해배상 청구와 관련하여 원고의 손해배상책임을 일부 인정한 것은, 원고가 피고로부터 임가공을 의뢰받은 이 사건 부품과 동일하거나 유사한 형태의 상품을 생산한 뒤 제3자에게 판매한 것은 부정경쟁방지법에서 금지하는 부정경쟁행위 중 피고가 제작한 상품의 형태를 모방하는 행위에 해당하거나 또는 피고의 디자인권을 침해하는 행위에 해당한다는 것을 원인으로 한다. 디자인권은 실정등록에 의하여 발생하고(구 디자인보호법 제39조 제1항), 실정등록된 디자인권이 침해되는 경우 디자인권자는 그 침해로 입은 손해의 배상을 구할 수 있는바, 이 사건 등록디자인 중 별지 1 기재 디자인권 목록 나. 다. 등록디자인에 관한 디자인등록이 제심대상판결 확정 후 무효로 되는 변경이 있기는 하나, 디자인 보호법은 등록을 전제로 해서 디자인을 보호하는 데 반하여 부정경쟁방지법은 아무런 심사나 등록절차를 거치지 않고 일정한 요건을 갖춘 디자인을 보호하고 일정한 행위유형을 금지하여 그 보호대상과 보호방법 등에서 차이가 있는바(다만 부정경쟁방지법 제15조는 '특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 농산물품질관리법 또는 수산물품질관리법에 제2조부터 제6조까지 및 제18조 제3항과 다른 규정이 있으면 그 법에 따른다'고 규정하고 있어, 부정경쟁방지법과 디자인 보호법이 저촉, 충돌하는 경우 디자인 보호법이 우선됨을 규정하고 있다. 이 사건에서는 위 각 법이 모두 적용될 수 있다), 제심 전 당심에 제출된 원고와 피고의 증거들을 종합하면, 이 사건 등록디자인 중 별지 1 기재 디자인권 목록 나. 다. 등록디자인의 유효, 무효와 관련 없이, 원고가 피고로부터 임가공을 의뢰받은 이 사건 부품과 동일하거나 유사한 형태의 상품을 생산한 뒤 제3자에게 판매한 것은 부정경쟁방지법에서 금지하는 부정경쟁행위 중 피고가 제작한 상품의 형태를 모방하는 행위에 해당함을 충분히 인정할 수 있다.

이 사건에서 원고가 제출한 증거 및 그 주장 사유만으로는 이 사건 등록디자인 중 별지 1 기재 디자인권 목록 나. 다. 등록디자인의 무효로 인해 원고의 피고 제품 모방 행위가 부정경쟁방지법에서 정한 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 보기 어려운 이상, 결국 위와 같은 등록디자인의 무효가 재심대상판결의 주요사실의 인정에 영향을 미치는 행정처분의 변경에 해당한다고 할 수 없다.

따라서 재심대상판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호에서 정한 재심사유가 있다고 할 수 없다.

첨부: 서울남부지방법원 2018. 8. 23. 선고 2017재나59 판결

침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, 십수년 A~Z 수행

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