

특 허 법 원

제 2 4 - 1 부

판 결

사 건 2022나2060 디자인권침해금지등 청구의 소
원고, 항소인 주식회사 A

대표자 사내이사 B

소송대리인 법무법인(유한) 주원

담당변호사 김민승, 이종민, 백현숙, 선희강

피고, 피항소인 주식회사 C

대표자 사내이사 D

소송대리인 법무법인 청운

담당변호사 김종필

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2022. 9. 2. 선고 2020가합526584 판결

변 론 종 결 2023. 12. 6.

판 결 선 고 2024. 1. 10.

주 문

1. 제1심판결을 취소한다.

2. 이 법원에서의 청구취지 확장에 따라,

가. 피고는,

1) 별지1, 2 목록 각 기재 및 표시 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 그 제품을 양도 또는 대여하기 위하여 청약(양도나 대여를 위한 전시 포함)을 하여서는 아니 되고,

2) 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 사업장, 공장, 창고에 보관하고 있는 별지1, 2 목록 각 기재 및 표시 제품의 완제품 및 반제품(완제품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건), 그 제품의 생산에 사용되는 설비, 그 판매를 위한 선전광고물 및 포장물 모두 폐기하고,

3) 원고에게 51,000,000원 및 이에 대하여 2020. 4. 4.부터 2024. 1. 10.까지는 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

나. 원고의 나머지 청구는 기각한다.

3. 소송 총비용은 피고가 부담한다.

4. 제2의 가항은 가집행할 수 있다.

청구취지 및 항소취지

청구취지

주문 제2-가의 1), 2)항과 같은 판결 및

피고는 원고에게 51,000,000원 및 이에 대하여 소장 부분 송달일 다음 날부터 다 갚는

날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

(원고는 금지·폐기청구에 관하여, 제1심에서 별지1 목록 기재 제품에 대한 금지·폐기를 구하다가, 이 법원에 이르러 별지2 목록 기재 및 표시 제품에 관한 금지·폐기를 구하는 것을 추가하여 그 범위에서 청구취지를 확장하였다.)¹⁾

항소취지

주문 제1항 및

피고는, ① 별지1 목록 기재 제품을 제조, 생산, 사용, 판매, 양도, 대여, 수입, 전시 또는 광고를 하여서는 아니 되고, ② 피고의 사무소, 공장, 창고, 영업소에 보관 중인 별지1 목록 기재 각 완제품 및 반제품(완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건), 그 제품의 생산에 사용되는 설비, 그 판매를 위한 선전광고물 및 포장을 모두 폐기하고, ③ 원고에게 51,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부분 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라(이는 제1심판결 당시의 청구취지이다).

이 유

1. 기초적 사실관계

가. 이 사건 등록디자인

1) 출원일/ 등록일/ 디자인 등록번호: 2017. 9. 18./ 2018. 6. 12./ 제0960906호

2) 디자인의 대상이 되는 물품: 도마

1) 위 청구취지 확장은 원고의 2023. 11. 17. 자 청구취지변경 신청서에 따른 것이다. 위 청구취지변경 신청서에는 ① 금지청구의 대상 중 '제조' 및 '판매'를 각 삭제하고, '수입'을 '수출 또는 수입'으로, '전시 또는 광고'를 '양도 또는 대여하기 위한 청약(양도나 대여를 위한 전시 포함)'으로 각 고치는 등으로, 청구취지를 정정하는 내용이 포함되어 있다.

3) 디자인의 설명, 창작 내용의 요점 및 도면: 별지3과 같다.

4) 디자인권자: 원고

나. 피고 제품들

1) 피고는 2019. 6. 28.부터 2019. 12. 30.까지 별지1 목록 기재·표시의 도마 제품(이하 '피고 제품 1'이라 한다)을 'E'이라는 업체로부터 매입하여, '위메프', '집꾸미기', '옥션', '지마켓', '스마트스토어', '쿠팡' 등을 포함한 인터넷 사이트를 통하거나, '오늘의 집'을 포함한 인테리어 플랫폼을 통하여 판매하였다.

2) 피고는 또한, 2020. 12. 16.부터 현재까지 별지2 목록 기재·표시의 도마 제품(이하 '피고 제품 2'라 한다)을 제조하여 'F 주식회사', 'G', '주식회사 H' 등의 업체를 통하여 판매하여 왔다.

다. 선행디자인들

1) 선행디자인 1 (을 제1호증)

가) 공개일(공고일)/ 간행물: 2013. 4. 5./ 등록디자인공보(등록번호 30-0687468)

나) 디자인의 대상이 되는 물품: 도마

다) 디자인의 설명, 창작 내용의 요점 및 도면: 별지4와 같다.

2) 선행디자인 2 (을 제2호증)

가) 공개일(발행일)/ 간행물: 2012. 4. 16./ 일본 의장 공보(등록번호 D1438354)

나) 디자인의 대상이 되는 물품: 도마(まな板)

다) 디자인의 도면: 별지5와 같다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1호증의 1, 2, 을 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 주위적 청구원인

피고는 이 사건 등록디자인과 유사한 피고 제품 1을 양도(판매)하고, 이 사건 등록디자인과 유사한 피고 제품 2를 생산(제조)·양도(판매)함으로써 이 사건 등록디자인에 관한 원고의 디자인권을 침해하였다. 따라서 피고에 대하여 위 디자인권 침해를 주위적 청구원인으로 하여, 피고 제품들에 관한 주문 제2의 가항 기재 침해금지와 주문 제2의 나항 기재 폐기(침해예방)를 구하고, 주문 제2의 다항 기재 손해배상 일부금의 지급을 구한다.

2) 예비적 청구원인

피고는 원고가 제작한 상품(도마 및 걸이)의 형태를 모방한 피고 제품들²⁾을 양도(판매)하는 부정경쟁행위를 하였다. 따라서 피고에 대하여 위 부정경쟁행위를 예비적 청구원인으로 하여, 주문 제2의 가항 및 나항 기재 부정경쟁행위 금지 및 예방을 구하고, 주문 제2의 다항 기재 손해배상 일부금의 지급을 구한다.

다. 피고

1) 피고 제품 1

이 사건 등록디자인과 피고 제품 1의 공통점은 선행디자인 1, 2에 이미 공지된 것이고, 이 사건 등록디자인과 피고 제품 1은 그 차이점들에 따라 서로 유사하지 않으므로, 피고 제품 1의 양도행위가 이 사건 등록디자인에 관한 원고의 디자인권을 침해하는 것이라고 할 수 없다[원고가 제작한 상품(도마 및 걸이)과 피고 제품 1(도마 및 걸이)은

2) 원고는 도마와 걸이를 포함한 제품을 피고의 모방 상품으로 주장한다(당심 제1차 변론기일조서 참조).

유사하지 않으므로, 피고가 원고의 상품형태를 모방한 피고 제품 1을 양도하여 부정경쟁행위를 하였다고 볼 수 없다].

2) 피고 제품 2

가) 이 사건 등록디자인과 피고 제품 2의 공통점은 선행디자인 1, 2 등의 선행디자인들에 이미 공지된 것이고, 이 사건 등록디자인과 피고 제품 2는 그 차이점들에 따라서 유사하지 않으므로, 피고 제품 2의 생산·양도행위가 이 사건 등록디자인에 관한 원고의 디자인권을 침해하는 것이라고 할 수 없다[원고가 제작한 상품(도마 및 걸이)과 피고 제품 2(도마 및 걸이)은 유사하지 않으므로, 피고가 원고의 상품형태를 모방한 피고 제품 2를 양도하여 부정경쟁행위를 하였다고 볼 수 없다].

나) 피고 제품 2는 이 사건 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너'라 한다)이 공지디자인의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시 디자인에 해당한다.

3. 주위적 청구원인에 대한 판단

가. 디자인권 침해 여부

1) 관련 규정 및 법리

가) 등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본과 도면에 적힌 디자인의 설명에 따라 표현된 디자인에 의하여 정하여지고(디자인보호법 제93조), 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다(디자인보호법 제92조 본문).

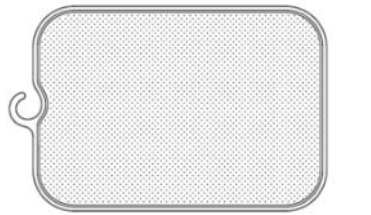

나) 디자인의 유사 여부는, 디자인을 구성하는 요소들을 각 부분으로 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체와 전체로 대비·관찰하여 보는 사람의 마

음에 환기될 미적 느낌과 인상이 유사한지 여부에 따라 판단하되, 그 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로 파악하고 이를 중심으로 대비·관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다 202939 판결, 2012. 4. 26. 선고 2011후2787 판결, 2010. 7. 22. 선고 2010후913 판결 등 참조).

2) 디자인의 대비

가) 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 할 것인바(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후722 판결 등 참조), 이 사건 등록디자인과 피고 제품 1, 2의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도와 평면도·배면도(저면도)를 중심으로 대비하여 본다.

	이 사건 등록디자인	피고 제품 1	피고 제품 2
사시도			
평면도			

			
배면도			

나) 살피건대 이 사건 등록디자인과 피고 제품 1, 2는 다음과 같은 공통점들이 있다. 즉, ① 전체적으로 얇은 직육면체 형상인 점, ② 본체부, 테두리부 및 고리부로 형성되어 있는 점, ③ 테두리부의 각 모서리가 둥근 직사각형 형태로 되어 있는 점, ④ 테두리부의 두께가 본체부보다 두껍게 되어있어 오목한 경사면이 형성되어 있는 점, ⑤ 본체부의 상단에 좌측 하변이 개방된 형태로서 알파벳 'C'자가 거꾸로 된 형태의 고리가 형성되어 있고, 동일한 두께의 고리가 테두리부와 이어지면서 점차 두꺼워지는 점, ⑥ 본체부의 상단 중앙에 알파벳 'U'자 형태의 홈이 있는 점 등이 그것이다. 이에 더하여, 이 사건 등록디자인과 피고 제품 2는, ⑦ 테두리부의 폭이 일정하게 형성되어 있는 점, ⑧ 본체부의 좌·우측이 수직으로 구성되어 있는 점에서도 공통점이 있다.

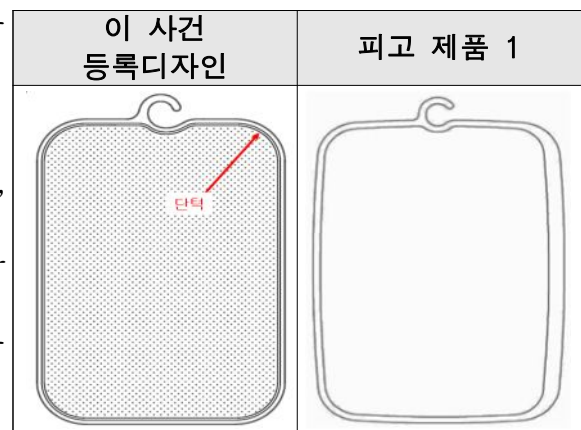


[이 사건 등록디자인에 관한 참고도면] 2023. 4. 10. 자 피고 변론자료에서 발췌

다) 한편 이 사건 등록디자인과 피고 제품 1, 2는 다음과 같은 차이점들이 있다. 즉 오른쪽 대비 표에서 보듯이, ㉠ 이 사건 등록 디자인의 테두리부의 폭은 일정하게 형성되어 있어 좌우 대칭이지만, 피고 제품 1은 좌측 테두리부가 우측 테두리부보다 폭이 더 넓게 형성되어 있어서 좌우 비대칭이다. ㉡ 이 사건 등록디자인은 본체부의 좌·우측이 수직으로 이루어져 있는 반면, 피고 제품 1은 본체부의 좌·우측이 위쪽에서 아래쪽으로 갈수록 완만하게 넓어졌다가 다시 좁아지는 부드러운 곡면의 형태로 되어 있다. ㉢ 이 사건 등록디자인의 테두리부는 위 참고도면에서 보듯이, 세로 바 형 오목경사면이 좌·우측에 각 1개씩 총 2개, 가로 바 형 오목경사면이 위쪽에 2개, 아래쪽에 1개, 1/4 원형 오목경사면이 상·하, 좌·우측에 각 1개씩 총 4개, 'U'자 형 오목경사면이 1개로 각 구성되어 있다. 반면, 피고 제품 1의 테두리부는 이 사건 등록디자인처럼 오목경사면이 나누어 있지 않고 일체로 구성되어 있다.



또한 ㉣ 이 사건 등록디자인은 배면에 작은 점들이 균일하게 배열되어, 정면과는 달리 일정한 패턴이 형성되어 있음을 확인할 수 있는데, 피고 제품 1, 2는 그렇지 않다. 또한, ㉤ 이 사건 등록디자인의 배면에는 테두리부와 본체부 사이에 단턱이 존재하지만, 피고 제품 1의 배면에는 단턱이 존재하지 아니한다.



3) 전체적인 대비·관찰

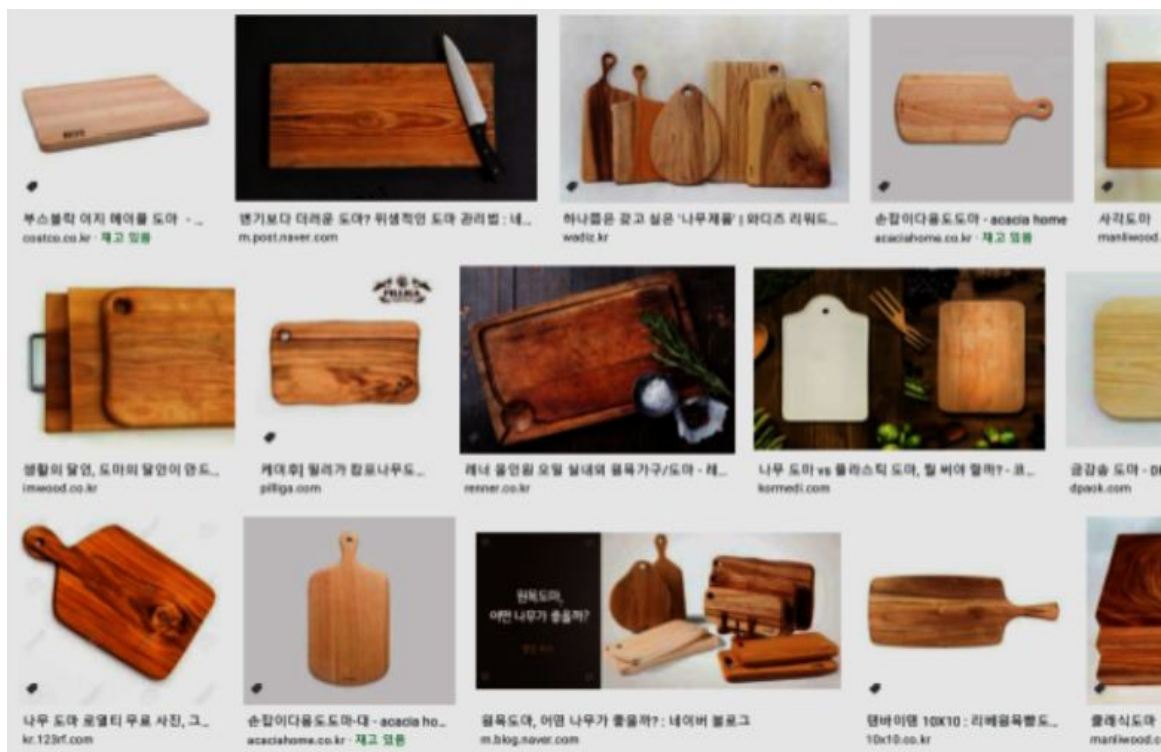
가) 먼저 공통점 ① 내지 ④ 및 공통점 ⑦, ⑧에 관하여 본다. 이 사건 등록디자인과 피고 제품 1, 2의 대상 물품인 도마는 그 성질과 용도에 비추어 볼 때, 전체적으로 얇은 직육면체 형상으로 본체부와 고리부 등으로 구성되는 것이 일반적이고, 그 테두리부의 모서리를 둥글게 처리하는 것도 통상적이며, 테두리부의 두께를 본체부보다 두껍게 형성한다거나 테두리부의 폭을 일정하게 형성하고 본체부의 좌·우측을 수직되게 구성하는 것도 그 디자인이 속하는 분야에서 쉽게 예상되는 요소이다. 따라서 이 사건 등록디자인과 피고 제품 1, 2에서 발견되는 공통점 ① 내지 ④ 및 공통점 ⑦, ⑧은 이를 바라보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분 즉 요부라고 보기는 어렵다.

나) 그런데 대상 물품인 도마의 성질·용도와 그 사용형태 등을 고려할 때, 도마 위에 음식 재료 등을 놓고서 조리를 하는 과정에서 접하는 도마의 형태는 그 물품의 기능을 확보하는 측면이 많아서 보는 사람의 마음에 환기되는 미적 느낌과 인상이 비교적 강하기는 어렵지만, 거치수단에 걸어들 수 있는 도마라고 한다면 그 거치수단의 형상이나 그 거치수단에 걸기 위해 마련된 도마는 흔히 있는 일정한 형상으로 쉽게 연상하기 어렵고, 창작적 노력에 따라 그 도마의 형상이 다양하게 구현될 수 있다고 보인다.

따라서 위와 같이 거치수단에 걸기 위해 마련된 도마의 형상은 보는 사람의 시선과 주의를 끌기 쉬운 부분인 요부라고 보아야 하고, 이러한 점에서 볼 때 이 사건 등록디자인과 피고 제품 1, 2에서 발견되는 공통점 ⑤의 역 C자 형태의 고리와 공통점 ⑥의 U자 형태의 홈의 결합에 따라 형성되는 본체부 상단의 형상이 그 디자인의 구조적 특징을 가장 잘 나타내는 부분이라고 보아야 한다.

이는 앞서 든 증거들과 갑 제4, 5, 6, 15, 20, 21호증(가지번호가 있는 경우 각 가지 번호 포함)의 각 기재·영상으로 알 수 있는 아래의 사정들에 비추어 볼 때 더욱 그러하다.

(1) 일반 거래사회에서 거치수단에 걸어 보관할 수 있는 도마들은 그 내부에 구멍이 형성된 경우가 대부분이고, 이 사건 등록디자인처럼 역 C자 형태의 고리와 U자 형태의 홈이 일체로 결합하여 형성된 디자인은 쉽게 발견되지 아니한다.



갑 제4호증 중 발췌

(2) 2020. 3.경 인터넷 포털사이트 '구글(Google)'에서 '걸이형 도마'로 검색하는 경우, 역 C자 형태의 고리 및 U자 형태의 홈이 일체로 결합하여 형성된 디자인으로는 이 사건 등록디자인을 실시한 원고의 상품이나 피고 제품 1이 주로 검색된다.³⁾

3) 피고 제품 2는 2020. 12. 16.부터 제조·판매되었음은 앞서 본 바와 같으므로, 2020. 3.경 검색한 위 검색결과에 피고 제품 2가 나타나지 않은 것으로 보인다.



갑 제5호증 중 발체

(3) 이 사건 등록디자인의 설명 중 '일측 변에 고리를 일체로 두어 걸어서 보관할 수 있도록 한 것'이라는 기재와 도면들의 도시 내용을 보태어 보건대, 이 사건 등록디자인의 주된 창작적 모티브는 도마에 고리를 일체로 형성하여 도마를 걸어서 보관할 수 있도록 역 C자 형태의 고리와 U자 형태의 홈을 일체로 결합한 본체부 상단의 디자인요소에 있는 것으로 보인다.

다) 한편 이 사건 등록디자인과 피고 제품 1, 2에서 발견되는 앞서 본 차이점들은 그 대상 물품을 자세히 볼 때에만 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하여 전체적인 심미감에 큰 영향을 미칠 정도라고 보기 어렵다. 위 차이점들을 모두 보태어 보더라도 공통점 ⑤의 역 C자 형태의 고리와 공통점 ⑥의 U자 형태의 홈의 결합에 따라 형성되는 본체부 상단의 디자인요소로부터 환기되는 미적 느낌과 인

상의 유사함을 상쇄할 정도에 이른다고 볼 수 없다.

4) 대비·관찰 결과의 정리

이상과 같이 피고 제품 1, 2는 이 사건 등록디자인과 세부적인 점에 다소 차이가 있기는 하나 공통점 ⑤의 역 C자 형태의 고리와 공통점 ⑥의 U자 형태의 홈의 결합에 따라 형성되는 본체부 상단의 지배적 특징이 유사하므로, 보는 사람의 마음에 이 사건 등록디자인과 유사한 미적 느낌과 인상을 준다고 할 것이어서, 결국 피고 제품 1, 2는 모두 이 사건 등록디자인과 유사한 디자인이 실시된 제품들이라고 보아야 한다.

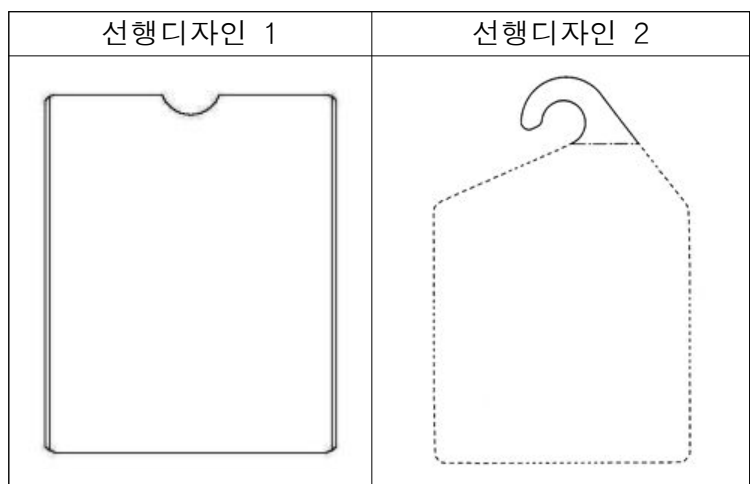
따라서 피고는 2019. 6. 28.부터 2019. 12. 30.까지 이 사건 등록디자인과 유사한 피고 제품 1을 양도하고, 2020. 12. 16.부터 현재까지 이 사건 등록디자인과 유사한 피고 제품 2를 생산·양도함으로써 이 사건 등록디자인에 관한 원고의 디자인권을 침해하였다.

나. 피고의 주장에 대한 판단

1) 공지 형태 주장

가) 피고의 주장

공통점 ⑤, ⑥은 선행디자인 1, 2를 통하여 각각 공지된 부분들이어서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 위 공지 부분을 제외한 나머지 부분의 차이점들에 따라 이 사건 등록디자인과 피고 제품 1, 2는 서로 유사하다고 볼 수 없다.



나) 판단의 기초로 삼는 법리

(1) 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 공지 부분에서는 동일·유사하다고 하더라도 나머지 특징적인 부분에서 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조). 이는 디자인권이 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것이므로, 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지 부분에까지 독점적·배타적인 권리를 인정할 수는 없다는 취지이다(대법원 1998. 7. 24. 선고 97후1900 판결, 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 2012. 4. 13. 선고 2011후3469 판결 등 참조). 위와 달리 등록디자인을 구성하는 개개의 형상·모양이 공지에 속하는 것이라도 이것들이 결합하여 새로운 심미감을 불러일으키는 경우에는 이를 디자인의 유사 여부 판단의 대상으로 삼을 수 있다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2922 판결 참조).

(3) 요컨대 등록디자인을 구성하는 요소들이 복수의 선행디자인에 나누어 공지되었다고 하더라도 그 디자인의 신규성이 부정된다고 할 수 없음은 물론이고, 그 디자인권의 권리범위를 정할 때 위와 같이 등록디자인을 구성하는 요소들이 개별적으로 공지되었다는 이유만으로 그 요소들이 결합한 형태까지 중요도를 낮게 평가하여서는 아니 된다.

다) 구체적 판단

(1) 피고의 위 주장은 공통점 ⑤, ⑥을 가져오는 이 사건 등록디자인의 역 C자 형태의 고리와 U자 형태의 홈이 각각 선행디자인 1, 2에 개별적으로 공지되었으니 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다는 점을 기초로 한 것인데, 이는 앞서 본 법리에 어긋나는 독자적 견해에 불과하다. 앞서 살펴본 것처럼 이 사건 등록디자인과 피고 제품 1, 2에서 발견되는 공통점 ⑤의 역 C자 형태의 고리와 공통점 ⑥의 U자 형태의 홈의 결합에 따라 형성되는 본체부 상단의 형상은 그 디자인의 구조적 특징을 가장 잘 나타내는 부분이므로, 피고가 지적하는 것처럼 공통점 ⑤의 역 C자 고리의 형상이 선행디자인 2에, 공통점 ⑥의 U자 홈의 형상이 선행디자인 1에 각각 나누어 공지되었다고 하더라도, 그와 같은 개별 공지의 사정을 들어 공통점 ⑤의 역 C자 형태의 고리와 공통점 ⑥의 U자 형태의 홈이 결합한 본체부 상단의 형상까지 중요도를 낮게 평가할 수는 없다. 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

(2) 한편 피고는, 이 사건 등록디자인과 피고 제품 2는 유사하다고 볼 수 없다면서, 선행디자인 1뿐만 아니라 을 제5호증 내지 제11호증의 선행디자인들도 그 도마의 상단에 U자 형태의 홈이 형성되어 있다고 지적하나, 이러한 주장사유를 보태어 보더라도 피고의 주장은 등록디자인을 구성하는 요소들이 개별적으로 공지되었다는 이유만으로 그 요소들이 결합한 형태까지 중요도를 낮게 평가하여야 한다는 취지로서 앞서 본 법리에 어긋나는 독자적 견해에 불과함은 마찬가지이므로, 위 주장은 받아들일 수 없다.

2) 자유실시 디자인 주장

가) 피고의 주장

피고 제품 2는 통상의 디자이너가 을 제12호증의 도마에 선행디자인 1과 을 제5호

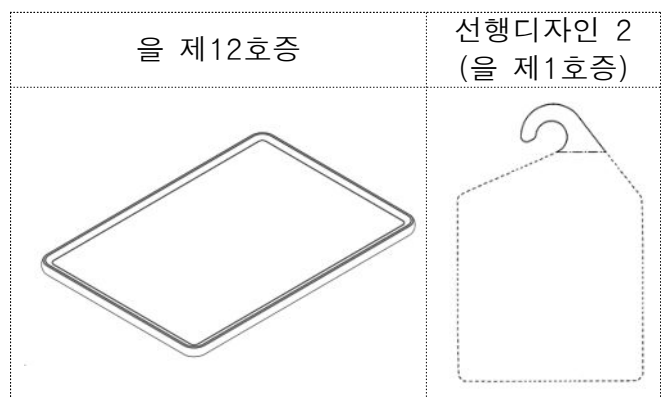
증 내지 제11호증의 선행디자인들에 나타난 U자 형태의 홈 및 선행디자인 2에 나타난 역 C자 형태의 고리를 결합하여 쉽게 실시할 수 있는 것이다. 따라서 피고 제품 2는 자유실시 디자인에 해당한다.

나) 판단의 기초로 삼는 법리


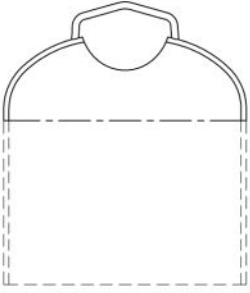
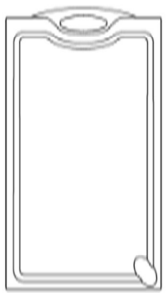
등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 통상의 디자이너가 공지 디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 등 참조). 그런데 위와 같이 공지디자인들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는지를 판단할 때는, 그 공지디자인의 대상 물품, 그 공지디자인의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

다) 구체적 판단

(1) 아래에서 보는 것처럼, 피고가 제시하는 을 제12호증의 선행디자인에는 전체적으로 얇은 직육면체 형상의 도마가 개시되어 있고, 선행디자인 1과 을 제5호증 내지 제11호증의 선행디자인들⁴⁾에는 그 도마의 상단에 U자 형태로 볼 수 있는 홈이, 선행디자인 2에는 그 도마의 상단에 역 C자 형태로 볼 수 있는 고리가 각 나타나 있는 하다.



4) 한편 을 제5호증의 디자인은 이 사건 등록디자인 출원(2017. 9. 18.) 이후 2018. 6. 15. 공고된 등록 디자인공보에 따른 것이기는 하나, 피고의 주장대로 선행디자인으로 보아 살피기로 한다.

선행디자인 1 (을 제1호증)	을 제5호증	을 제6호증	을 제7호증
			
을 제8호증	을 제9호증	을 제10호증	을 제11호증
			

(2) 그러나 다음의 점들에서 볼 때 통상의 디자이너가 쉽게 피고 주장과 같은 선행디자인들의 결합에 이를 수 있다고 보기는 어렵다.

(가) 피고는, 옷걸이를 대상 물품으로 하는 을 제13호증 내지 제17호증의 디자인들을 보면, 그 상단에 U자 형태의 홈이 형성되어 있고 그 홈의 상부에 역 C자 형태의 고리가 형성되어 있으며, 옷걸이라는 물품은 누구나 흔히 볼 수 있는 것이므로, 도마에 관한 디자인 분야의 통상의 디자이너라면 도마를 디자인하면서 위 옷걸이에 관한 디자인들을 참조함으로써 선행디자인 1과 을 제5호증 내지 제11호증의 선행디자인들의 U자 형태 홈에다 선행디자인 2의 역 C자 형태 고리를 결합하는 것을 생각해 낼 수 있다고 주장한다. 그러나 도마와 옷걸이는 디자인의 대상 물품으로서 확연히 구별되는 분야의 것들이고, 옷걸이의 형태를 참조하여 도마를 디자인하는 창작이 도마에 관한 디자인 분야에서 일반적으로 이루어지고 있다고 볼 만한 사정도 없다. 따라서 통상의

디자이너가 도마의 형태를 디자인하면서 대상 물품이 옷걸이인 을 제13호증 내지 제17호증의 디자인들을 참조하는 방법으로 대상 물품이 도마인 위 선행디자인들 간의 결합에 쉽게 도달할 수 있다고 보기는 어렵다.

(나) 그밖에 달리 통상의 디자이너가 쉽게 위 선행디자인들의 형상들을 결합하는 데에 이를 수 있다고 볼 만한 사정에 관한 주장·증명이 없다. 오히려 피고의 주장에 따르면 도마의 상단에 역 C자 형태로 볼 수 있는 고리가 나타난 것은 선행디자인 2가 유일한데, 선행디자인 2는 본체부 상단이 삼각형을 이루면서 그 꼭짓점에 고리부가 형성된 것이다. 이처럼 본체부 상단이 삼각형을 이루는 선행디자인 2의 외관적 특징은 도마의 상단에 U자 형태로 볼 수 있는 홈이 형성된 선행디자인 1이나 을 제5호증 내지 제11호증의 선행디자인들과는 분명하게 구별되는 부분이므로, 선행디자인 2는 선행디자인 1 및 을 제5호증 내지 제11호증의 선행디자인들과 대비할 때 그 외관적 특징의 관련성이 크게 떨어진다고 볼 수 있다.

(3) 따라서 통상의 디자이너가 선행디자인 1과 을 제5호증 내지 제11호증의 선행디자인들의 U자 형태 홈에다 선행디자인 2의 역 C자 형태 고리를 결합하는 데에 쉽게 이를 수 있다는 점을 전제로 한 피고의 위 자유실시 디자인 주장은 더 살필 필요 없이 받아들이지 아니한다.

나. 침해금지 및 폐기 청구에 관한 판단

1) 앞서 살펴본 것처럼, 피고는 이 사건 등록디자인과 유사한 피고 제품 1과 피고 제품 2를 양도하거나 생산·양도함으로써 이 사건 등록디자인에 관한 원고의 디자인권을 침해하였다. 따라서 디자인권자인 원고가 구하는 바에 따라 피고는 피고 제품 1, 2를 생산, 사용, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 그 제품을 양도 또는 대여하기 위하

여 청약(양도나 대여를 위한 전시 포함)을 하여서는 아니 된다.

2) 또한 피고가 2020. 12. 16.부터 현재까지 이 사건 등록디자인과 유사한 피고 제품 2를 생산·양도함으로써 이 사건 등록디자인에 관한 원고의 디자인권을 침해하고 있는 사정 등에 비추어 볼 때, 피고가 장래 원고의 위 디자인권을 침해할 우려가 여전히 존재한다고 판단된다. 따라서 디자인권자인 원고가 구하는 바에 따라 피고는 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 사업장, 공장, 창고에 보관하고 있는 피고 제품 1, 2의 완제품 및 반제품(완제품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건), 그 제품의 생산에 사용되는 설비, 그 판매를 위한 선전광고물 및 포장물 모두 폐기할 의무가 있다.

다. 손해배상청구에 관한 판단

1) 손해배상책임의 발생

피고가 2019. 6. 28.부터 2019. 12. 30.까지 이 사건 등록디자인과 유사한 피고 제품 1을 양도하고, 2020. 12. 16.부터 현재까지 이 사건 등록디자인과 유사한 피고 제품 2를 생산·양도함으로써 이 사건 등록디자인에 관한 원고의 디자인권을 침해하였으므로, 피고는 위 디자인권의 침해에 따라 원고가 입은 손해를 배상할 의무가 있다.

2) 손해배상책임의 범위

가) 이 사건에서, 피고가 생산·양도한 피고 제품 1, 2의 정확한 수량 및 판매가격을 알기 어렵고, 피고는 피고 제품 1, 2 외에 다른 제품들도 판매하고 있어 피고의 매출액 전부를 피고 제품 1, 2에 관한 것으로 단정하기 어려우며, 위 매출액에서 피고 제품 1, 2가 차지하는 비중을 정확하게 파악할 만한 자료도 없다. 이러한 사정들에 비추어 볼 때, 이 사건은 피고가 이 사건 등록디자인에 관한 원고의 디자인권을 침해함으

로써 원고에게 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다.

이에 원고는, 피고 제품 1에 관하여는 구 디자인보호법(2020. 10. 20. 법률 제17526호로 개정되기 전의 것) 제115조 제6항에 따라, 피고 제품 2에 관하여는 구 디자인보호법(2020. 12. 22. 법률 제17725호로 개정되기 전의 것) 제115조 제6항에 따라 산정한 손해배상금 중 일부로서 주문 제2의 다항 기재 51,000,000원 및 그 지연손해금의 지급을 구하고 있다.

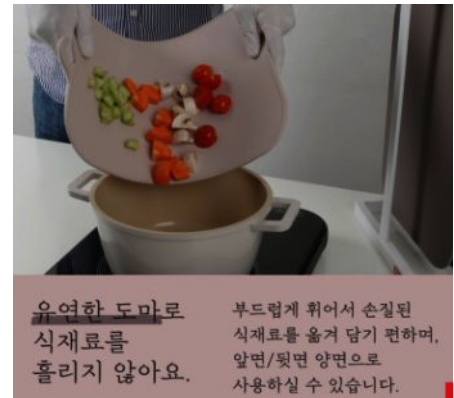
나) 앞서 든 증거들에다 이 법원의 남양주세무서에 대한 과세정보제출명령결과를 보태어 보면 다음과 같은 사정들을 알 수 있다.

(1) 피고의 매출액은 2020년 2,882,698,065원, 2021년 3,579,265,570원, 2022년 2,628,071,064원이고, 2023. 1. 1.부터 2023. 6. 30.까지의 매출액은 1,154,151,844원⁵⁾이다. 피고의 2020. 1. 1.부터 2023. 6. 30.까지의 매출액의 합계는 10,244,186,543원에 이른다. 국세청 고시에 따르면 도마·칼 소매업 등의 '기타 가정용품 소매업'의 2020년부터 2022년까지의 단순경비율은 90.6%이고, 2023년 상반기 단순경비율도 같은 수치로 추정된다. 피고의 위 매출액 합계 10,244,186,543원에 대하여 위 단순경비율을 제외한 표준소득률 9.4.%(= 100% - 90.6%)를 곱한 금액은 962,953,535원[= 10,244,186,543원 × 9.4.%(= 100% - 90.6%)], 원 미만 버림, 이하 같다]이다. 피고의 영업이익은 2020년 121,560,243원, 2021년 197,967,661원, 2022년 72,268,926원으로서, 피고의 2020년부터 2022년까지 영업이익의 합계는 391,796,830원에 이른다.

(2) 피고 제품 1은 이 사건 등록디자인과 대비할 때 앞서 본 것처럼 차이점 ㉠·

5) 2023. 10. 24.자 남양주세무서의 과세정보회신서(이 법원의 남양주세무서에 대한 과세정보제출명령결과) 중 2023년 제1기(2023. 1. 1. ~ 6. 30.)까지의 매출처별세금계산서합계표에 따른 것이다.

㉔·㉕·㉖ 등의 미세한 차이점들이 존재하는 것이었다. 이와 달리 피고 제품 2는 위 미세한 차이점들도 없는 것으로서 이 사건 등록디자인과 더욱 유사하여 거의 동일하게 제작된 제품이다. 또한 피고 제품 2는 그 재질에서도 피고 제품 1의 재질인 '폴리프로필렌(Polypropylene, PP)'에서 원고의 제품처럼 더 유연한 '열가소성 폴리우레탄(Thermoplastic Polyurethane, TPU)'의 재질로 변경된 것이고, 피고는 현재 '유연한 도마'라거나 '부드럽게 휘어'질 수 있다는 등으로 피고 제품 2의 위 재질 변경에 따른 장점을 홍보하고 있다. 위와 같이 피고는 2020. 4. 3. 이 사건 소장을 송달받고도 그 이후인 2020. 12. 16.부터 이 사건 등록디자인과 더욱 유사하고 그 재질까지 원고의 제품과 동일하도록 변경한 피고 제품 2를 제조·판매하고 있다.



을 제21호증 중 발체

다) 위에서 살펴본 것처럼 2020년부터 2022년까지의 기간만 보더라도 피고의 영업이익이 합계 391,796,830원이고, 그 연평균 금액은 130,598,943원(= 391,796,830원/3년)이다. 이를 기초로 하여 보건대, 피고 제품 1을 통한 침해기간의 피고 영업이익은 66,551,790원[= 연평균 130,598,943원 × 186일(2019. 6. 28.부터 2019. 12. 30.까지 일수) / 365일]로 추단된다. 그리고 피고 제품 2를 통한 침해기간의 피고 영업이익은, ① 2020. 12. 16.부터 2020. 12. 31.까지 5,328,668원[= 2020년 영업이익 121,560,243원 × 16일(2020. 12. 16.부터 2020. 12. 31.까지 일수) / 365일], ② 2021년 197,967,661원, ③ 2022년 72,268,926원 및 ④ 2023. 1. 1.부터 변론종결일까지 121,653,809원[= 연평균 130,598,943원 × 340일(2023. 1. 1.부터 변론종결일 2023. 12. 6.까지 일수) / 365일]을 모두 더한 287,219,064원으로 추단된다. 따라서 피고 제품 1, 2를 통한 전체 침

해기간의 피고 영업이익 합계는 약 350,000,000원[≒ 353,770,854원(= 66,551,790원 + 287,219,064원)]이라고 볼 수 있다. 덧붙여 보건대, 피고 제품 1을 통한 침해기간(2019. 6. 28.부터 2019. 12. 30.까지)과 피고 제품 2를 통한 침해기간 중 2023. 6. 30. 이후의 기간을 각 제외한 기간, 즉 2020. 1. 1.부터 2023. 6. 30.까지의 기간만 놓고 볼 때 피고 매출액에 표준소득률을 적용하여 산정한 이익 액수가 앞서 본 합계 962,953,535원에 이르는 점에 비추어 보더라도, 피고 제품 1, 2를 통한 전체 침해기간의 피고 영업이익은 적어도 위 3억 5천만 원에 이른다고 봄이 타당하다.

라) 전항과 같은 사정에서, 피고 제품 1, 2를 통한 전체 침해기간의 피고의 매출액이나 그 영업이익은 대부분 피고 제품 1, 2의 제조·판매에 따라 발생한 것으로 보이는 점, 피고가 이 사건 등록디자인과 미세한 차이점들이 존재하는 피고 제품 1을 판매하다가 그 차이점들까지 없애고 재질도 원고의 제품처럼 변경한 피고 제품 2를 제조·판매하는 등의 과정에서 제품개발에 소요될 비용을 크게 줄였을 것으로 보이는 점 및 실제 판매된 피고 제품 1, 2에는 도마뿐만 아니라 걸이가 포함된 것이기는 하나 여성 소비자가 주된 고객인 것으로 보이는 제품의 특성상 도마의 디자인이 그 구매 여부에 결정적 요소로 작용하고 걸이 부분은 비교적 기능적인 요소로 작용하는 데에 그칠 것으로 판단되는 점까지 종합하여 볼 때, 피고는 2019. 6. 28.부터 2019. 12. 30.까지 이 사건 등록디자인과 유사한 피고 제품 1을 양도하고, 2020. 12. 16.부터 현재까지 이 사건 등록디자인과 유사한 피고 제품 2를 생산·양도하여 이 사건 등록디자인의 디자인권을 침해함으로써 적어도 250,000,000원의 이익을 얻었고, 그 디자인권의 침해에 따라 원고에게 같은 금액의 손해가 발생하였다고 봄이 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초한 것으로서 상당하다고 인정된다.

3) 소결

피고는 원고에게 위 손해배상금 250,000,000원 중 원고가 그 일부금으로 구하는 51,000,000원 및 이에 대하여 침해행위 이후로서 원고가 구하는 이 사건 소장 부분 송달일 다음 날인 2020. 4. 4.부터 피고가 그 이행의무의 존부와 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2024. 1. 10.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. 손해배상을 구하는 원고의 주장은 위 인정 범위 내에서 이유 있다(이상과 같이 원고의 침해금지 및 폐기 청구와 손해배상금 원금 청구를 모두 받아들이고, 다만 지연손해금 청구에 대하여는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 바에 따라 일부 받아들이지 아니하는 이상, 원고의 예비적 청구원인 주장에 관하여는 더 살피지 아니한다).

4. 결론

이 법원에서 확장된 원고의 피고에 대한 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 이와 결론을 달리하여 원고의 청구를 모두 기각한 제1심판결은 부당하므로 원고의 항소를 받아들여 이를 취소하고, 위 인정 범위 내에서 피고에 대하여 주문 제2의 가항과 같이 금지·폐기와 손해배상금의 지급을 명하고, 원고의 나머지 청구는 기각한다.

재판장 판사 이숙연



판사 정택수

판사 이지영

별지1.

침해대상제품(피고 C)

상품명	제품명
4683668141	스토에버 걸이형 인덱스도마
전체적 형태	
다크 그레이 Dark Gray	
브라운 그레이 Brown Gray	

<p>로즈핑크 그레이 RosePink Gray</p>	
<p>Dark Gray Green Gray Mint Gray</p>	

별지2.

침해대상제품(피고 C)

상품명	제품명
5266372090	TPU 인텍스도마 스탠다드 걸이형
전체적 형태	
<p>다크 그레이</p> <p>Dark Gray</p>	 <p>다크 그레이</p>

<p>브라운 그레이</p> <p>Brown Gray</p>	 <p>브라운 그레이</p>
<p>로즈핑크 그레이</p> <p>RosePink Gray</p>	 <p>로즈핑크 그레이</p>

별지3.

이 사건 등록디자인

【디자인의 설명】

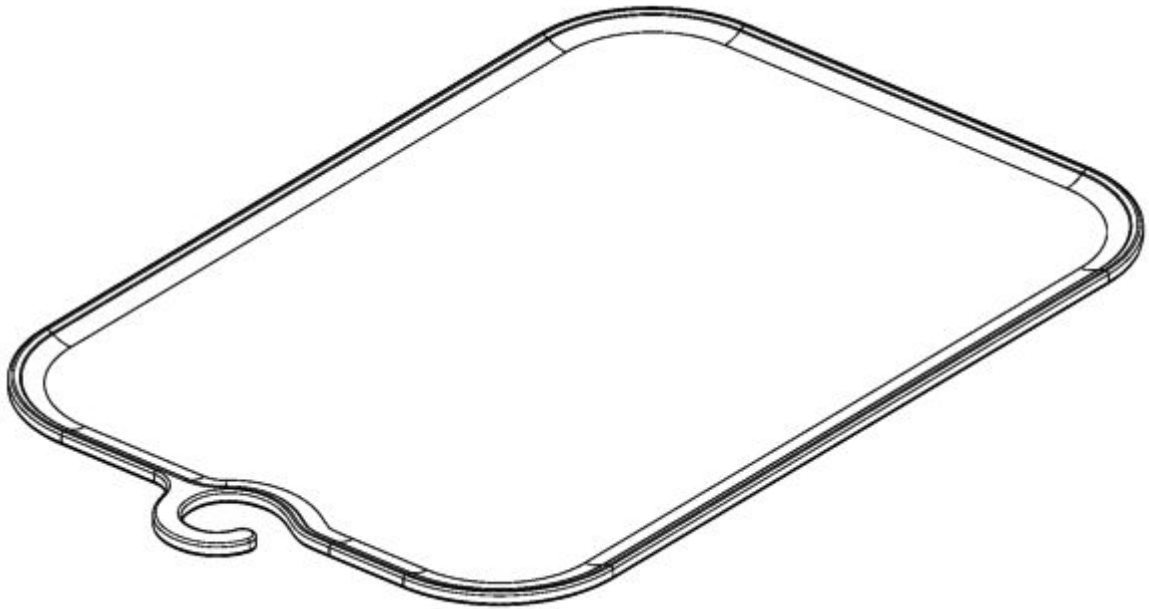
1. 재질은 합성수지임.
2. 양면을 모두 사용할 수 있는 것이고, 일측 변에 고리를 일체로 두어 걸어서 보관할 수 있도록 한 것임.
3. 주방에서 음식재료를 올려놓고 절단하는 등의 작업을 하는 것임.
4. [도면 1.1]은 본원 디자인의 전체적인 형태를 표현한 것임.
5. [도면 1.2]는 본원 디자인의 정면 부분을 표현한 것임.
6. [도면 1.3]은 본원 디자인의 후면 부분을 표현한 것임.
7. [도면 1.4]는 본원 디자인의 좌측 부분을 표현한 것임.
8. [도면 1.5]는 본원 디자인의 우측 부분을 표현한 것임.
9. [도면 1.6]은 본원 디자인의 평면 부분을 표현한 것임.
10. [도면 1.7]은 본원 디자인의 저면 부분을 표현한 것임.

【디자인 창작 내용의 요점】

'도마'의 형상을 디자인 창작 내용의 요점을 함

【디자인의 도면】

도면 1.1



도면 1.2



도면 1.3



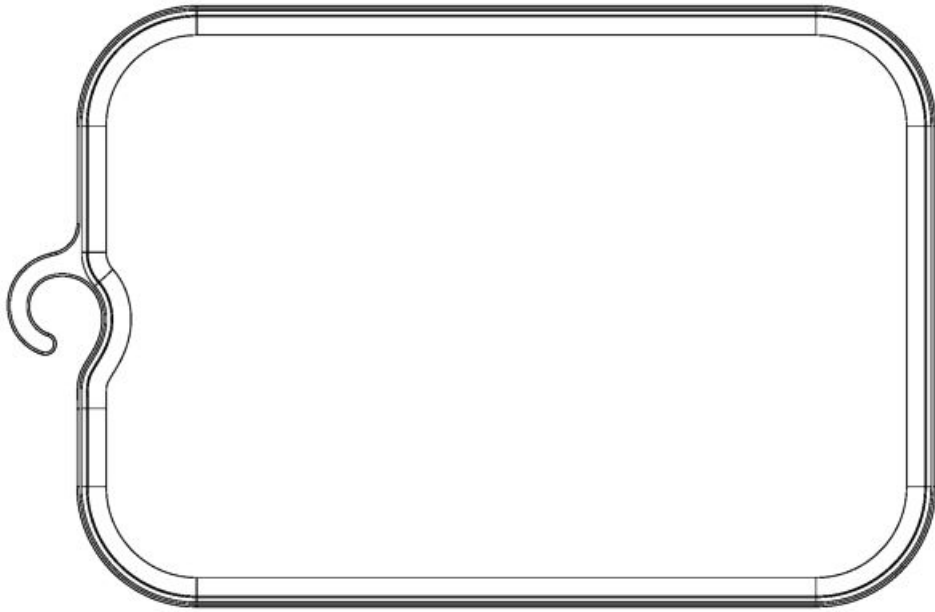
도면 1.4



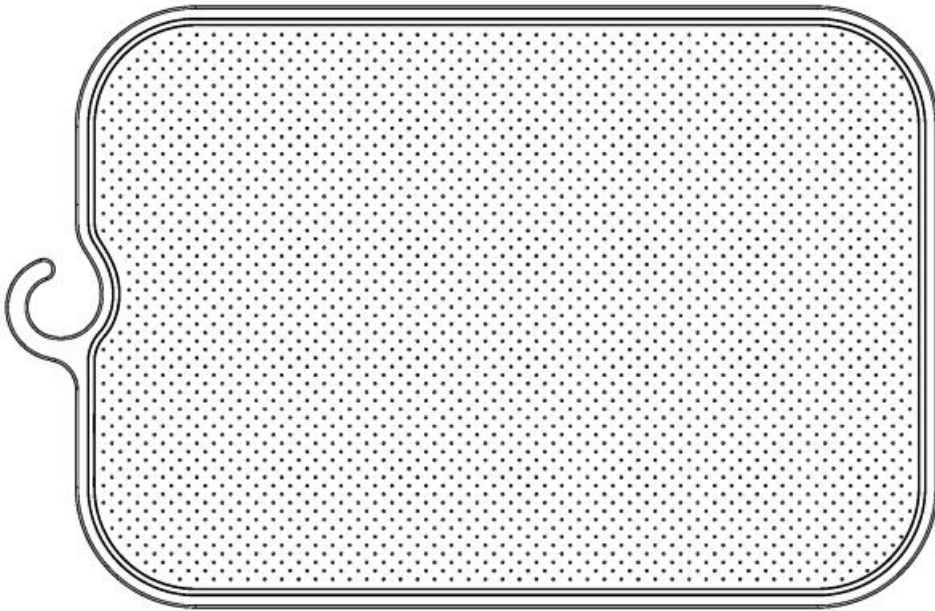
도면 1.5



도면 1.6



도면 1.7



별지4.

선행디자인 1

【디자인의 설명】

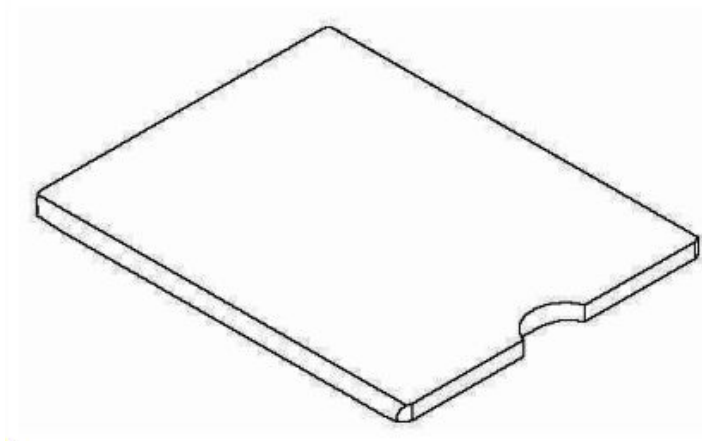
1. 재질은 목재 또는 합성수지재임.
2. 본 디자인은 조리 시 사용되는 주방용 도마로서, 참고도에 도시된 바와 같이 전·후측 하면을 오목하게 형성하여 지면으로부터 이격되도록 형성하여 사용 후 손가락이 쉽게 도마 하측으로 삽입되어 들 수 있도록 디자인된 것임.
3. 본 디자인의 양 측면을 볼록하게 형성하여 도마를 세워서 보관할 때 지면에 닿게 되는 부분을 최소화하여 습기에 직접 노출되는 부분을 최소화할 수 있도록 디자인된 것임.

【디자인 창작 내용의 요점】

"도마"의 형상과 모양의 결합을 디자인의 창작 내용의 요점으로 함.

【디자인의 도면】

사시도



정면도



배면도



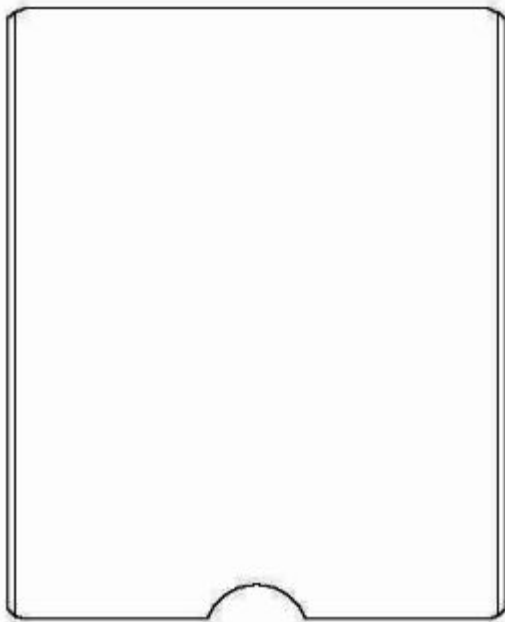
좌측면도



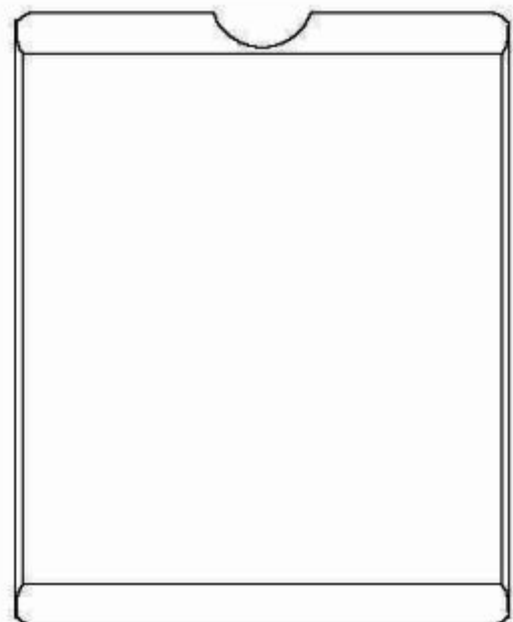
우측면도

좌측면도와 동일임

평면도



저면도



참고도1

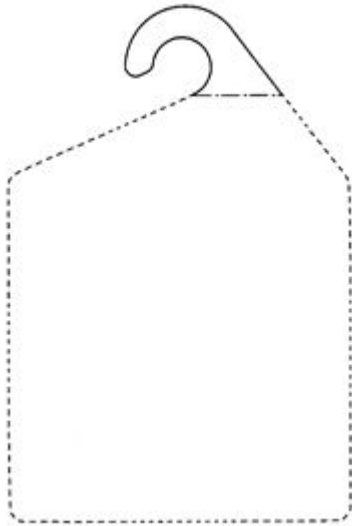
사용 상태도



별지5.

선행디자인 2

정면도



평면도



좌측면도



우측면도



저면도

