

특 허 법 원

제 2 5 - 2 부

판 결

사 건 2020나2004 손해배상  
원고, 항소인 주식회사 A  
  
대표자 사내이사 B  
소송대리인 법무법인(유한) 지평  
담당변호사 성창익, 황지현  
  
피고, 피항소인 1. 주식회사 C  
  
대표이사 D  
  
2. D  
  
피고들 소송대리인 법무법인(유한) 세한  
담당변호사 송영천  
  
제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2020. 10. 16. 선고 2019가합536622 판결  
변 론 종 결 2021. 7. 20.  
판 결 선 고 2021. 9. 14.

## 주 문

1. 제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 금액에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다.  
피고들은 공동하여 원고에게 60,000,000원 및 이에 대하여 2019. 1. 27.부터 2021. 9. 14.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.
2. 원고의 피고들에 대한 나머지 항소를 모두 기각한다.
3. 소송 총비용 중 4/5는 원고가, 나머지는 피고들이 각 부담한다.
4. 제1항 중 금전지급 부분은 가집행할 수 있다.

## 청구취지 및 항소취지

### 1. 청구취지

피고들은 공동하여 원고에게 378,980,000원 및 이에 대하여 2019. 1. 27.<sup>1)</sup>부터 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달일까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 비율에 의한 돈을 지급하라.

### 2. 항소취지

제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 금액에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다.  
원고에게 200,000,000원 및 이에 대하여 2019. 1. 27.부터 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달일까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 비율에 의한 돈을 지급하라.

---

1) 원고는 제1차 변론기일에서 "2019. 12. 26.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서와 항소장에 기재된 지연손해금 기산일 '2016. 1. 27.'은 '2019. 1. 27.'의 오키이다"라고 하여 이를 정정하는 취지로 진술하였다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 당사자들의 지위

원고는 가죽모피의류 제조업, 가죽모피의류 도·소매업 등을 목적으로 하는 회사이고, 피고 주식회사 C(이하 '피고 C'라 한다)는 섬유가공 및 섬유제품 제조업, 모피가공 및 모피제품 제조업 등을 목적으로 하는 회사이며, 피고 D는 피고 C의 대표이사이다.

#### 나. 원고의 TV 홈쇼핑 방송을 통한 코트 판매

원고는 'City Gee 사가폭스 폴스킨 후드 FAUX 무스탕' 코트 제품(이하 '원고 제품'이라 한다)을 주식회사 E(이하 'E'이라 한다)의 2018. 12. 28.자 및 2019. 1. 5.자 TV 홈쇼핑 방송을 통하여 판매하였다. 원고 제품의 구체적 형태는 [별지 1]과 같고, 이를 통한 원고 제품의 매출수량은 다음과 같다(갑 제14호증).

회차	TV 홈쇼핑 방송 일자	매출수량
1회차	2018. 12. 28.(금)	1,994개
2회차	2019. 1. 5.(토)	2,660개

#### 다. 원고와 E의 '2019. 1. 11.자 TV 홈쇼핑 방송'에 관한 약정 체결

원고와 E은 2019. 1. 8. 원고가 E의 '2019. 1. 11.자 TV 홈쇼핑 방송'을 통해 원고 제품을 판매하기로 하는 판매 방송 약정(이하 '이 사건 방송 판매 약정'이라 한다)을 체결하였다. 그 주요 내용은 다음과 같다(갑 제2호증).

< 표를 위한 여백 >

E과 원고는 원고가 E의 TV 홈쇼핑 방송을 통하여 자신의 상품을 판매하는 것과 관련하여 다음과 같이 약정한다.

**제2조(판매상품 정보)**

순번	상품 종류	상품코드	상품 명	판매가격 (원/VAT 포함)	수수료 율(%)	거래형태	배송주체	판매 준비 수량
0	TV	12586877	원고 제품	198,000	40	위탁	당사	6000

**제4조(판매방송 일시)**

판매방송 기간	2019. 1. 11. 08:15 ~ 2019. 1. 11. 10:25
---------	---

(3) 다음 각 호 중 하나의 사유가 발생한 경우 파트너사와 롯데홈은 사전에 협의하여 방송 일시를 변경할 수 있으며, 이 경우 이미 체결한 약정서는 폐기되며 새로운 약정서를 체결하여야 한다.

마. 파트너사의 상품에 대하여 제3자로부터 분쟁이 제기된 경우

**라. 피고 C의 경고장 등 발송 및 2019. 1. 11.자 TV 홈쇼핑 방송 취소**

1) 피고 C는 [별지 2] 기재와 같은 등록디자인(이하 '피고 등록디자인'이라 한다)의 등록디자인권자이다.

2) 피고 C는 2019. 1. 7. 원고에게는 '경고장'(이하 '이 사건 경고장'이라 한다)을, E에게는 '업무안내'(이하 '이 사건 업무안내'라 하고, 이 사건 경고장과 이 사건 업무안내를 통칭하여 '이 사건 경고장 등'이라 한다.)를 각 발송하였고, 이 사건 경고장은 2019. 1. 8. 원고에게, 이 사건 업무안내는 2019. 1. 9. E에게 각 송달되었다. 이 사건 경고장과 이 사건 업무안내의 각 주요 내용은 다음과 같다(갑 제3 내지 6호증).

## 경고장

수신: 원고

발신: 특허법인 주원

제목: 디자인권 침해사실 통보 및 침해행위 중지 요청의 건

1. 귀사의 사업이 날로 번창하시기를 기원 드립니다. 저희 특허법인은 피고 C로부터 본 통보에 관한 위임을 받고 대리인의 자격으로 본 서신을 보내게 되었으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2. 피고 C는 코트에 관한 피고 등록디자인권을 취득하고 있습니다. 그런데 귀사에서 판매하고 있는 코트(품번: GSFFJ892)는 당사가 취득한 피고 등록디자인과 동일·유사한 디자인입니다. 구체적으로 정면의 절개선의 특징 및 전체적인 코드의 비율이 유사하여 전체적으로 유사한 미감을 갖고 있습니다.
3. 주지하다시피 디자인보호법에서는 디자인권 외의 자가 무단으로 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 업으로서 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 수출 또는 청약의 행위를 하는 경우에는 디자인권의 침해로 규정하여 7년 이상의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금형에 처할 수 있도록 함은 물론, 가처분 및 손해배상 청구의 대상으로 하고 있습니다. 따라서 당사는 귀사에게 다음 사항을 요구하오니 이를 이행하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

- 가. 본 경고장을 접수하는 즉시 상기 디자인권에 저촉되는 제품의 생산 및 판매 행위를 즉각 중지하여 주실 것.
- 나. 차후로는 이러한 침해행위를 행하지 않겠다는 취지의 서면을 2019. 1. 18. 까지 위 발신인 앞으로 통보하여 주실 것.
4. 이상의 요구사항을 성실하게 이행하여 주실 것을 다시 한 번 촉구하오며, 만일 귀사가 상기 사항을 이행하지 아니하는 경우에는, 당사의 등록디자인권

을 고의로 침해하는 것으로 간주하여, 부득이 당사는 즉시 검찰에의 형사고발을 진행하는 동시에 침해금지가처분 및 손해배상청구소송을 진행하는 등의 민사적·형사적 조치를 취할 예정이오니 이를 각별히 유념하여 주시기 바랍니다.

### 업무안내

수신: E

발신: 특허법인 주원

제목: 디자인권 침해 및 부정경쟁행위 우려 사실의 통보

1. 귀사의 사업이 날로 번창하시기를 기원 드립니다. 저희 특허법인은 피고 C로부터 본 연락에 관한 위임을 받고 대리인의 자격으로 본 서신을 보내게 되었습니다.
2. 피고 C는 코트에 관한 피고 등록디자인권을 취득하고 있습니다. 그런데 귀사에 물품을 납품하는 원고 측에서 당사가 취득한 피고 등록디자인과 유사한 디자인(코트, 품번: GSFFJ892)을 귀사에게 납품하고 있습니다.
3. 이에 따라 당사에서는 원고 측에 디자인권 침해 및 부정경쟁행위를 이유로 하는 민사적·형사적 조치를 취하고자 합니다. 이 과정에서 귀사와의 관계에서 불필요한 오해가 발생되지 않도록 권리 행사 이전에 귀사에게 미리 업무연락을 드립니다.
4. 당사가 권리를 행사하려고 하는 대상은 원고입니다. 다만, 디자인권 침해 및 부정경쟁행위를 이유로 하여 몰수·폐기의 대상이 되는 물품에는 원고 측이 귀사에게 납품하는 코트 역시 포함되어 있습니다.
5. 이러한 점을 양지하시어 귀사의 업무집행에 혹시라도 발생할 수 있는 불측의 손해를 미연에 방지하시기 바랍니다.

3) 이 사건 업무안내를 송달받은 E은 이후 이 사건 방송 판매 약정에 따른 원고의 2019. 1. 11.자 TV 홈쇼핑 방송을 취소하였다.

**마. 원고의 답변서 발송 및 TV 홈쇼핑 방송을 통한 코트 판매**

1) 원고는 2019. 1. 10. 피고 C에 원고 제품은 피고 등록디자인보다 먼저 출원된 원고의 등록디자인(주요내용은 [별지 3] 기재와 같고, 이하 '원고 등록디자인'이라 한다)과 동일·유사하고, 피고 등록디자인은 선출원주의에 반하여 등록무효사유가 있으므로, 원고 제품은 피고 등록디자인권을 침해하고 있지 않다는 취지의 답변서를 발송하였다(갑 제7호증).

2) 원고와 E은 2019. 1. 11. 원고 제품이 타인의 디자인권 등을 침해하지 않음을 확인하고, 원고 제품이 타인의 디자인권 등을 침해하는 경우에 대한 책임은 전적으로 원고가 부담하며, 원고가 그 담보로 1억 원을 설정한다는 취지의 합의를 하였다(갑 제8호증).

3) 원고와 E은 2019. 1. 14. E의 2019. 1. 15.자 TV 홈쇼핑 방송을 통해 원고 제품을 판매하기로 하는 판매 방송 약정(이하 '2019. 1. 14.자 약정'이라 한다)을 체결하였다. 그 주요 내용은 다음과 같다(갑 제9호증).

E과 원고는 원고가 E의 TV 홈쇼핑 방송을 통하여 자신의 상품을 판매하는 것과 관련하여 다음과 같이 약정한다.

제2조(판매상품 정보)

순번	상품 종류	상품코드	상품명	판매가격 (원/VAT 포함)	수수료 율(%)	거래형태	배송주체	판매 준비 수량
0	TV	12586877	원고 제품	198,000	40	위탁	당사	10000

제4조(판매방송 일시)

판매방송 기간	2019. 1. 15. 08:15 ~ 2019. 1. 15. 10:25
---------	---

제7조(프로모션)

(1) 프로모션 기간: 2019. 1. 15. ~ 2019. 1. 15.

(2) 프로모션 내용

	프로모션 규모(원/VAT 포함)	원고 부담비율(%)	E 부담비율(%)
ARS할인	10000	50	50
무이자 할부	5	0	100

4) 원고는 위 약정에 따라 원고 제품을 E의 2019. 1. 15.자 TV 홈쇼핑 방송을 통하여 판매하였고, 이후에도 2019. 1. 17.자 및 2019. 1. 26.자 TV 홈쇼핑 방송을 통하여 판매하였다. 이를 통한 원고 제품의 매출수량은 다음과 같다(갑 제14호증).

회차	TV 홈쇼핑 방송 일자	매출수량
3회차	2019. 1. 15.(화)	1,698개
4회차	2019. 1. 17.(목)	657개
5회차	2019. 1. 26.(토)	2,161개

바. 관련 사건의 경과

1) 등록무효

가) 피고 등록디자인

원고는 특허심판원에 피고 C를 상대로, '피고 등록디자인과 원고 등록디자인은 유사한 디자인으로서, 동일 또는 유사한 디자인에 대하여 다른 날에 2 이상의 디자인 등록출원이 있는 때에는 먼저 디자인등록출원한 자만이 그 디자인에 관하여 디자인등록을 받을 수 있는 것임에도 불구하고, 피고 등록디자인은 그 출원일 이전에 이미 선



출원 디자인이 존재함에도 착오로 등록되었으므로, 디자인보호법 제46조 제1항의 규정에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라는 취지로 주장하면서 등록무효심판(2019당125)을 청구하였다. 이에 대하여 특허심판원에서는 2019. 11. 25. '피고 등록디자인과 원고 등록디자인은 그 외관을 전체적으로 대비·관찰하여 볼 때 심미감에서 상당한 차이가 있다.'라면서 위 청구를 기각하였고 위 심결은 그 무렵 확정되었다. (을8)

#### 나) 원고 등록디자인

(1) 피고 C는 특허심판원에 원고를 상대로, '원고 등록디자인과 비교대상디자인(디자인등록 제966104호)은 유사한 디자인으로서, 동일 또는 유사한 디자인에 대하여 다른 날에 2 이상의 디자인등록출원이 있는 때에는 먼저 디자인등록출원한 자만이 그 디자인에 관하여 디자인등록을 받을 수 있는 것임에도 불구하고, 피고 등록디자인은 그 출원일 이전에 이미 선출원 디자인이 존재함에도 착오로 등록되었으므로, 디자인보호법 제46조 제1항의 규정에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라는 취지로 주장하면서 등록무효심판(2019당620)을 청구하였다. 이에 대하여 특허심판원은 2020. 2. 21. '원고 등록디자인은 비교대상디자인과 유사하여 디자인보호법 제46조 제1항에 위배되어 등록된 것이므로 동법 제121조의 규정에 의하여 그 등록이 무효가 되어야 한다.'라면서 위 청구를 인용하였다(을 제14호증).

(2) 원고는 특허법원에 위 심결에 대한 취소소송(2020허2857)을 제기하였는데, 특허법원에서는 2020. 8. 21. '원고 등록디자인은 먼저 출원된 비교대상디자인과 유사한 디자인이라고 할 것이어서 그 디자인등록이 디자인보호법 제46조 제1항에 위배되는 것이므로 등록이 무효로 되어야 한다.'라면서 청구를 기각하는 판결을 선고하였고, 위 판결은 그 무렵 확정되었다(갑 제18호증).

## 2) 소극적 권리범위확인

가) 원고는 특허심판원에 피고 C를 상대로, '확인대상디자인(원고 제품의 디자인과 동일하다)은 피고 등록디자인과 심미감이 동일 또는 유사하지 않으므로 그 권리범위에 속하지 않는다.'라는 취지로 주장하면서 소극적 권리범위확인심판(2019당508)을 청구하였다. 이에 대하여 특허심판원에서는 2019. 11. 25. '확인대상디자인은 피고 등록디자인과 환기되는 심미감이 달라 전체적으로 비유사한 디자인이므로, 피고 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.'라면서 위 청구를 인용하였다(갑 제10호증).

나) 피고 C는 특허법원에 위 심결에 대한 취소소송(특허법원 2019허8965)을 제기하였으나, 특허법원에서는 2020. 8. 21. '확인대상디자인은 피고 등록디자인과 동일 또는 유사하다고 보기 어려우므로, 피고 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다.'라면서 청구를 기각하는 판결을 선고하였다. 피고 C는 위 판결에 불복하여 대법원에 상고하였으나 2020. 12. 30. 상고기각으로 확정되었다(대법원 2020후11417)(갑 제16, 25호증).

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 10, 12, 14, 16, 18, 25호증, 을 제1, 2, 7, 8, 14호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자들의 주장 요지

### 가. 원고

1) 원고 제품이 피고 등록디자인과 비유사한 디자인으로서 그 권리범위에 속하지 않음에도, 피고들이 원고와 E에 이 사건 경고장 등을 발송하여 원고 제품의 판매 방송이 취소되고 원고 제품이 판매될 수 없도록 한 행위는 불법행위에 해당한다.

2) 이 사건 불법행위로 인해 원고가 입은 손해는 아래와 같다.

가) 원고는 2019. 1. 11.자 판매 방송을 통해 원고 제품 3,000개의 판매를 예상하

고 있었는데, 피고들의 이 사건 경고장 등의 발송행위로 인해 위 판매 방송이 취소되어 원고 제품 3,000개를 판매하지 못하고 전량 폐기해야 하게 되었으므로 원고는 일실 이익 137,400,000원(= 3,000개 × 판매 이익 45,800원/개)과 재고 손실 219,000,000원(= 3,000개 × 제조 원가 73,000원/개)의 합계 356,400,000원의 손해를 입었다. 또한 원고는 방송을 재개하기 위해 E의 프로모션 할인 요구(원고 부담 1개당 5,000원)를 수용할 수밖에 없었고, 이에 따라 2019. 1. 15.자(3회) 방송에서 1,698개, 2019. 1. 17.자(4회) 방송에서 657개, 2019. 1. 26.자(5회) 방송에서 2,161개 합계 4,516개를 할인된 가격으로 판매할 수밖에 없어 22,580,000원(= 4,516개 × 5,000원/개)의 손해를 입었다. 따라서 피고들은 공동으로 원고에게 합계 378,980,000원(= 2019. 1. 11.자 방송 취소로 인한 손해 356,400,000원 + 방송 취소 후 할인으로 인한 손해 22,580,000원) 및 그 지연 손해금을 지급할 의무가 있다.

나) 설령 위 금액이 인정되지 않는다고 하더라도, 원고는 2018. 12.부터 시작되는 겨울 시즌에 28,000개의 공급 능력을 가지고 있었고, 피고들의 이 사건 경고장 등의 발송행위가 없어서 2019. 1. 11. 방송 및 이후의 방송이 예정대로 약 일주일 간격으로 진행되어 금요일 또는 주말에 총 5회 방송되었더라면, 원고는 최소한 2,465개[예상 판매량 11,635개(= 1회와 2회 방송의 평균판매량인 2,327개 × 5회) - 실제 판매량 9,170개]의 제품을 판매할 수 있었을 것이고, 원고의 제품 1개당 판매이익인 36,207원<sup>2)</sup> 또는 41,207원<sup>3)</sup>(= 판매가격 198,000원 x 60% x 부가세 제외 10/11 - 원재료 및 임가공 비용 66,793원)인 점 등을 고려해 보면, 원고는 정상적인 일정의 방송 시 얻을 수 있었던 이익액에서 실제 얻은 이익액을 공제한 89,250,255원 또는 95,888,689원 이상의 일

2) 36,207원(= 판매가격 198,000원 x 60% x 부가세 제외 10/11 - 원재료 및 임가공 비용 66,793원 - 프로모션 비용 5,000원)

3) 41,207원(= 판매가격 198,000원 x 60% x 부가세 제외 10/11 - 원재료 및 임가공 비용 66,793원)

실 손해를 입었다.<sup>4)</sup>

#### 나. 피고들

디자인권 분야의 전문가가 아닌 피고들이 전문가인 특허법인의 자문을 받아 원고와 피고 C의 제품이 동일 또는 유사한 제품이라고 보고 이 사건 경고장 등을 발송한 것에는 과실이 있다고 할 수 없고, 피고들의 경고장 발송행위와 원고가 주장하는 손해 사이에는 인과관계가 없다.

### 3. 판단

#### 가. 판단 기준

등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없고, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선회 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 경고를 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다.

#### 나. 공동불법행위 성립여부

앞에서 살펴본 사실, 앞서 든 증거에 갑 제11호증의 기재 및 변론 전체의 취지에

---

4) 원고의 2020. 12. 8.자 준비서면 19-23면.

의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 고려하면, 피고 C가 원고 및 E에 대하여 원고 제품의 생산·판매를 금지하는 가처분 등 사법적 구제절차를 밟지 아니한 채 앞서 본 바와 같이 이 사건 경고장 등을 발송한 행위는 정당한 권리행사의 범위를 벗어나 고의 또는 과실로 원고의 영업활동을 위법하게 방해한 것이고, 피고 D는 피고 C의 대표이사로서 위와 같은 경고장 등의 발송행위에 관여하였으므로 민법 제750조, 제760조에 따른 공동불법행위에 해당한다고 봄이 타당하고, 이러한 피고들의 불법행위로 인하여 원고가 매출액 감소 등의 손해를 입었음이 인정되므로, 피고들은 공동으로 원고에게 이러한 손해를 배상할 책임이 있다.

1) 아래와 같은 사실 및 사정을 고려하면, 피고 C는 원고 제품이 피고 C의 등록디자인을 침해하는지 여부에 관한 충분한 사전 검토를 하였다고 볼 수는 없다.

가) 디자인권 침해 여부의 기초가 되는 디자인의 유사여부 판단은 쉽게 판단하기 어려운 점이 있으므로, 이에 관한 주장을 하는 당사자로서는 세심한 주의의무가 요구된다고 할 것이다.

나) 그런데 피고 C는 2018. 12. 28.자 TV 홈쇼핑 방송을 통해 원고 제품이 판매되고 있다는 사실을 인지하게 되자 바로 2019. 1. 3.경 특허법인을 통해 이 사건 경고장 등을 발송하기로 결정하고 2019. 1. 7. 이를 발송하였다.

다) 피고 C는 이 사건 경고장을 통하여 원고에게 원고 제품과 피고 등록디자인은 "정면의 절개선의 특징 및 전체적인 코드<sup>5)</sup>의 비율이 유사하여 전체적으로 유사한 미감이 있다"는 취지로 주장하였다. 그런데 위와 같은 주장 당시 코트의 정면에 절개선이 있는 형상은 외투의 디자인에 흔히 채용되는 일반적인 디자인에 불과한 것으로 보임에

---

5) 코트의 오기로 보인다.

도, 피고 C는 그 형상을 구체적으로 대비하지 아니하였고, 전체적인 비율 역시 구체적으로 대비하지 아니하였다.

라) 한편 피고 C는 원고의 2019. 1. 10.자 답변서에 대하여 2019. 1. 30.자로 특허법인 주원을 통해 의견서를 원고에게 발송하였는바, 해당 의견서에는 원고의 디자인권 보유 사실을 인지하지 못하였다는 점을 자인하고 있다(갑 제11호증). 더 나아가 원고와 피고 C 사이의 소극적 권리범위확인 사건에서 피고 C는 2019. 1. 7.자 경고장의 내용과 달리 피고 C의 등록디자인과 원고 제품의 지배적인 특징이 털 트리밍 장식에 있고, 그 지배적인 특징이 공통된다는 점을 중심으로 디자인의 유사를 주장하였고, 그럼에도 위 심결취소소송에서 피고 C의 청구가 기각되었다(갑 제16호증). 이와 같은 사정은 피고 C가 충분한 검토 없이 원고 제품에 대한 등록디자인권 침해를 주장하는 이 사건 경고장 등을 발송하였다는 점을 보여준다.

2) 아래의 사정을 고려하면, 피고 C가 원고 및 거래처인 E 측에 발송한 경고장, 업무안내 내용은 그 내용이 단정적이다.

가) 경고장에는 "원고가 판매하는 코트가 피고 C가 취득한 등록디자인과 동일·유사한 디자인이다.", "무단 실시디자인", "제품의 생산 및 판매 행위를 즉각 중지", "침해 행위를 행하지 않겠다는 취지의 서면을 통보할 것", "민·형사상 조치를 취할 예정이다"는 내용이 포함되어 있다.

나) 한편 E 측에 보낸 업무안내에는, 비록 제목에는 "우려 사실"이라고 적시되어 있기는 하지만, "원고가 취득한 등록디자인과 유사한 디자인을 귀사에 납품하고 있다", "원고 측에 디자인권 침해 및 부정경쟁행위를 이유로 하는 민사적·형사적 조치를 취하려고 한다.", "디자인권 침해 및 부정경쟁행위를 이유로 하여 몰수·폐기의 대상이 되는

물품에는 원고 측이 귀사에 납품하는 코트 역시 포함되어 있다"와 같은 내용이 있다. 한편 피고 C는 구체적으로 원고가 피고 C의 디자인과 어떻게 유사한지에 관하여는 아무런 내용을 언급하고 있지 아니하다. 그렇다면 위 경고장은 원고가 피고 C의 디자인 권을 침해하였다는 점을 단정적으로 기술하고 있다고 보는 것이 타당하고, 설령 위 경고장에 피고 C가 E 측에 법률분쟁의 의도가 없다는 취지가 포함되어 있다고 하더라도 마찬가지이다.

3) E 측으로서는 원고 제품이 피고 등록디자인권을 침해하였는지를 객관적으로 알기 어렵다. 특히 기업 이미지 관리가 중요한 홈쇼핑 회사로서는 위험을 무릅쓰고 홈쇼핑 방송을 강행할 수 없는 점을 고려하면, E 측이 피고 C 및 그 대리인인 특허법인으로부터 원고 제품이 피고의 등록디자인권 등을 침해한다는 취지의 단정적인 내용의 통고를 받고도 제품의 판매를 강행하기를 기대하기도 현실적으로 어려울 것으로 보인다. 특히 위와 같은 업무안내 통고는 홈쇼핑의 방송예정일 2일 전에 이루어짐으로써 전문가의 자문을 구할 시간적 여유도 없었던 것으로 보이는 점을 고려하면 더욱 그러하다.

4) 피고 C 역시 무스탕 코트 등의 등록디자인권자로서 해당 코트를 생산하여 판매하는 자이고 홈쇼핑을 통하여도 판매하는 것으로 보이므로, 피고 C는 E 측에 업무안내를 발송할 경우 E 측이 원고와의 거래를 중단하거나 또는 방송 판매 약정의 내용이나 조건을 변경할 수 있다는 점을 알 수 있었을 것으로 보이고, 무스탕 코트와 같이 계절 내 판매하지 못하면 낮은 가격으로 팔 수밖에 없는 패션 상품의 특성을 고려하면, 이 사건 경고장 등을 발송하여 원고의 코트 판매에 차질이 생길 경우 원고에게 손해가 발생할 수 있다는 점을 예견할 수 있었던 것으로 보인다.

5) 피고 C의 경고장 및 업무안내 발송으로 인하여 원고는 약정에 따라 E 측과 급

히 합의를 진행한 것으로 보이고, 그에 따라 2019. 1. 11. 방송일자를 변경하고, 담보 보험가입을 하는 등 기존 방송 판매 약정의 내용을 변경하였으므로 피고들의 행위와 위 계약 변경 사이에는 상당인과관계도 인정된다고 봄이 타당하다.

#### 다. 손해배상액의 산정

1) 원고가 주위적으로 주장하는 방송 판매 관련 일실이익은 원고의 2018. 12. 28.자 방송 판매와 2019. 1. 5.자 방송 판매의 평균 판매량을 기초로 하여 피고들의 불법행위가 없었다면 E을 통해 그 이후의 방송 판매 일자에 이전 판매량과 같은 수량의 원고 제품이 판매되었을 것을 전제로 하여 산정한 것이다. 그러나 원고가 제출한 증거만으로 2019. 1. 11. 이후의 방송 판매 일자에 원고의 주장과 같이 이전 판매량과 동일한 수량의 원고 제품이 판매되었을 것임을 인정하기는 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

2) 한편 이 사건은 원고가 피고들의 이 사건 불법행위로 인하여 재산상 손해를 입었음은 경험칙상 명백하나 구체적인 손해액을 증명하는 것이 사안의 성질상 어려운 경우에 해당한다. 따라서 앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거에 갑 제17, 19 내지 23호증의 각 기재, 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합적으로 고려하면, 민사소송법 제202조의2에 따라 피고들의 불법행위로 인하여 원고에게 발생한 손해는 60,000,000원이라고 봄이 상당하다.

가) 원고 제품과 같은 무스탕 코트는 겨울 시즌 상품의 특성상 제품의 판매 시기가 매우 중요하고, 판매 시기를 놓쳐 재고가 되면 가격이 하락할 가능성이 높다. 원고는 2019. 1. 11.(금요일) 판매 방송이 갑자기 취소됨에 따라 이후 짧은 간격으로 평일인 2019. 1. 15.(화요일)과 같은 해 1. 17.(목요일)에 두 차례 방송을 하게 되었던 것으로



보이고, 이에 따라 기존 1, 2회의 판매수량의 평균인 2,327개[(1회차 판매수량 1,994개 + 2회차 판매수량 2,660개) ÷ 2]에 못 미치는 1,698개, 657개만을 각 판매하였다. 피고들의 이 사건 경고장 등 발송 행위가 없었더라면 원고는 3회 차 방송을 통해 629개(1, 2회차 평균 판매수량 2,327개 - 3회차 판매 수량 1,698개)를, 4회 차 방송을 통해 1,670개(1, 2회차 평균 판매수량 2,327개 - 3회차 판매 수량 657개)를 추가로 판매할 수 있었을 가능성도 배제할 수 없다. 따라서 피고들의 이 사건 경고장 등의 발송행위가 없었더라면, 원고는 약 83,239,893원[= 2,299개(3회 방송 629개 + 4회 방송 1,670개) × 제품 당 이익 36,207원<sup>6)</sup>] 정도에 해당하는 이익을 얻었을 가능성이 있다.

나) 다만 상품 매출은 다양한 요인에 따라 변경될 수 있는 것으로서 상품의 판매 수량은 예측하기 어려워(이 법원의 E에 대한 사실조회결과 제4항 참조), 원고 제품이 원래 일정대로 판매되었다고 하더라도 각 회별로 1회와 2회 방송의 평균 판매수량이 판매되었을 것이라고 단정하기 어렵고, 원고가 원고 제품의 단위 수량당 이익의 근거로 제출한 원가명세서(갑 제23호증)는 원고 스스로 작성한 1장의 문서로서 그 기재 형식 및 내용에 비추어 정확한 제조원가 금액인지 여부를 확인하기 어려운 점이 있다.

다) 원고의 5회 방송 판매 분에 관하여는 그 방송 시기(2019. 1. 26.)가 3회 및 4회 방송과 어느 정도 기간의 차이가 있고 방송일이 주말인 토요일로 원래 예정된 일정과 큰 차이가 없으며, 판매된 수량 역시 2,161개로 1, 2회 판매량의 평균과 큰 차이가 없는 점 등을 고려하면, 피고들의 이 사건 경고장 등 발송행위가 없었던 경우 원고가 실제 판매 수량보다 더 많은 수량을 판매하였을 것이라고 인정하기 어렵다.

6) 이 법원의 E에 대한 사실조회결과에 의하면, E은 '2019. 1. 15.부터 재개된 원고 제품의 프로모션 1만 원 ARS 할인은 원고와 E이 프로모션에 대한 충분한 협의를 통해 진행한 것이다.'라는 취지로 회신하였을 뿐이므로, 원고가 주장하는 1만 원 ARS 할인이 이 사건 경고장 등으로 인한 판매중단으로 인한 매출상승세가 꺾인 것을 만회하기 위한 것이라고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

## 라. 소결론

따라서 피고들은 공동하여 원고에게 손해배상금 60,000,000원 및 이에 대하여 최종 불법행위일인 이 사건 업무안내를 발송한 2019. 1. 9. 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 2019. 1. 27.부터 그 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 상당한 이 사건 판결 선고일인 2021. 9. 14.까지는 민법에 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에 정한 연 12%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

## 4. 결론

원고의 피고들에 대한 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 제1심판결 중 위 인정금액에 해당하는 원고 패소 부분은 이와 결론을 달리하여 부당하므로, 원고의 항소를 일부 받아들여 이를 취소하고, 피고에 대하여 위 인정금액의 지급을 명하며 원고의 나머지 항소는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      김동규

                 판사      우성엽

                 판사      이형근

[별지 1]

원고 제품(갑 제3, 4호증, 을 제7호증)



끝.

**[별지 2]**

**피고 등록디자인(갑 제1호증)**

1. 명칭: 코트

2. 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제30-0975304호/ 2018. 7. 12./ 2018. 9. 28.





3. 디자인의 대상이 되는 물품: 코트

4. 디자인의 설명

- 재질은 합성피혁, 양모, 모피 및 합성섬유임.
- 본 디자인은 외출시 겉옷으로 사용되는 것임.
- 도면 1.1은 디자인의 전체적인 형태를 표현한 것이고, 도면 1.2는 디자인의 정면부분을 표현한 것이며, 도면 1.3은 디자인의 배면부분을 표현한 것이고, 도면 1.4는 디자인의 좌측부분을 표현한 것이며, 도면 1.5는 디자인의 우측부분을 표현한 것이고, 도면 1.6은 디자인의 윗면 부분을 표현한 것이고, 도면 1.7은 디자인의 저면 부분을 표현한 것임.

5. 도면



좌 측 면 도		우 측 면 도	
평 면 도		저 면 도	

끝.

### [별지 3]

#### 원고 등록디자인(갑 제12호증, 을 제2호증)

1. 명칭: 코트

2. 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제30-0976419호/ 2018. 5. 24./ 2018. 10. 5.

3. 디자인의 대상이 되는 물품: 코트

4. 디자인의 설명

- 재질은 천연양모, 천연양가죽, 천연여우털모피, 금속재임.
- 도면 1.1 내지 도면 1.7은 각각 본원 디자인의 사시도, 정면도, 배면도, 좌측면도, 우측면도, 평면도 및 저면도임.
- 본원 디자인은 앞면은 천연 양모 메리노 무스탕, 뒷면은 양모로 양면으로 뒤집어서 착용할 수 있는 스타일이고, 금속지퍼를 달아 여밈처리를 하여 안팎으로 착용가능하게 하였으며, 어깨부분은 기존 어깨선보다 살짝 내려간 드롭어깨스타일이고, 사각아웃포켓주머니를 앞에 달아주었으며, 양가죽 쥘대로 연결시킨 후드가 있고 후드에 천연여우털트리밍을 안팎으로 탈부착 할 수 있게 하였음.
- 부가도면 1.1은 천연여우털트리밍이 탈부착 가능함을 보여줌.
- 참고도면 1.1은 뒷면으로 뒤집었을 때 양모로 착용할 수 있으며, 천연여우털 트리밍을 뒤집어도 탈부착이 가능함을 보여줌.

5. 도면

<p>사 시 도</p>		<p>정 면 도</p>	
<p>배 면 도</p>		<p>좌 측 면 도</p>	
<p>우 측 면 도</p>		<p>평 면 도</p>	

<p>저 면 도</p>		<p>부 가 도 면</p>	
<p>참 고 도 면</p>			

끝.