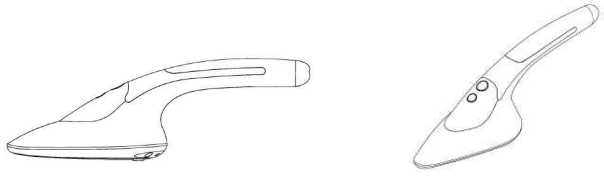


인터넷 상점에 등록디자인과 유사한 상품의 판매 링크 게재 시 침해가 성립되는지에 관한 상하이IP법원 판결

- “DPC” 마사지 기기 디자인 침해사건 -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 곽 소 희 연구원¹⁾

쟁점	디자인 유사성 및 합법적 출처에 의한 항변 성립 여부
판시사항	상하이IP법원은 양 디자인의 유사성은 인정되지만 피고1이 경쟁제품을 침해물품 인줄 알면서도 취급한 주관적 악의(主观恶意)를 입증할 수 없고, 피고1은 실질적인 경쟁제품 판매자의 링크를 자신의 인터넷 상점에 노출시킨 영업대행자에 불과하므로, 합법적 출처에 의한 항변이 성립되어 민사적 책임은 묻지 않는다고 판시하였다.
시사점	중국 전리법 제11조 제2항은 권리자의 허가 없이 해당 디자인을 사용한 상품에 대한 제조·판매·청약판매 행위에 대하여 금지하고 있으며, 설령 모르고 실시한 행위 일지라도 침해가 성립된다. 다만 침해자가 주관적 악의 없이 침해 여부를 몰랐을 경우 해당 물품에 대한 합법적 출처를 입증할 수 있다면 전리법 제70조에 의거하여 그 민사적 책임은 묻지 않는데, 본 사안의 경우 경쟁제품과 등록디자인의 유사성을 인정받아 승소 판결을 받았으나 경쟁제품이 침해물품인지 모르고 판매 링크를 게재하였다는 인터넷 판매자의 주장이 받아들여져 배상 책임을 면한 사례에 해당한다. 이처럼 피침해자가 손해배상액을 받지 못할 경우, 소송에 필요한 시간과 비용을 보상 받지 못하고 단순 판매금지명령에 만족해야 하는 상황이 발생할 수 있으며, 이와 같이 사법적 구제의 실효성이 낮을 것으로 예상된다면, 소송 전 상대 당사자를 회유하여 기존 유통판매 채널과 경합되지 않는 선상에서 정품판매 채널로 활용하는 등 협상을 통한 실리를 취할 수 있는 방법을 모색해볼 수도 있겠다.

심 급	1 심 (원 심)
당사자	원고: 엠에스코 (美丝可股份有限公司, MSCO Co., Ltd.) 피고1: 리우홍예 (刘红叶, 개인) 피고2: 상하이 쉰멍 정보기술 유한공사 (上海寻梦信息技术有限公司, Pinduoduo Inc.)
법 원	상하이IP법원 (上海知识产权法院)
사건번호	(2019)沪73民初178号
판결일자	2020년 1월 17일
판결결과	원고 승소
관련 지재산권	[원고의 등록디자인] 피부 관리 안마기 (护肤按摩仪, ZL201630220697.3) 
참조법령	전리법 ²⁾ 제2조 제4항, 제11조 제2항, 제59조 제2항, 제70조 전리침해권사법해석(I) ³⁾ 제8조, 제10조, 제11조

디자인 유사성, # 합법적 출처에 의한 항변, # 주관적 악의(主观恶意), # 입증책임

1) 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.
본문은 저작권법에 의하여 보호받는 저작물로서, 활용 시 반드시 출처를 명시해주시기 바랍니다.

I. 사건의 쟁점

본 사안은 디자인의 유사성 및 합법적 출처에 의한 항변 성립 여부가 쟁점이었다.

II. 판시사항

상하이IP법원은 양 디자인의 유사성은 인정되지만 피고1이 계쟁제품을 침해물품인지 알면서도 취급한 주관적 악의(主观恶意)를 입증할 수 없고, 피고1은 실질적인 계쟁제품 판매자의 링크를 자신의 인터넷 상점에 노출시킨 영업대행자에 불과하므로, 합법적 출처에 의한 항변이 성립되어 민사적 책임은 묻지 않는다고 판시하였다.

III. 사건의 경과 및 법원의 판결⁴⁾

엠에스코社(이하 ‘원고’)는 DPC 브랜드의 화장품 및 미용기기 등을 제조·판매하는 기업으로, “피부 관리 안마기^{护肤按摩仪}” 디자인(ZL201630220697.3, 이하 ‘등록디자인’)의 권리자이다. 당해 등록디자인은 중국 국가지식산업국에 2016년 6월 3일에 출원되어 2017년 1월 18일에 등록되었다.

리우훙예(이하 ‘피고1’)는 핀둬둬^{拼多多, Pinduoduo}(이하 ‘피고2’)⁵⁾ 전자상거래 플랫폼에서 “구매공간^{购物空间}”이라는 명칭의 점포 운영자이다. 2018년 9월 17일, 원고의 위탁대리인은 핀둬둬 모바일 애플리케이션에서 “DPC 피부 다리미형 주름제거 안티에이징 리프팅 퍼밍 마이크로 전류마사지 재생리프팅 가정용 미용기기^{DPC肌肤熨斗祛皱仪器抗衰提拉紧致微电流按摩嫩肤瘦脸家用美容仪}”를 검색한 결과, 등록디자인과 유사한 피부 관리 안마기(이하 ‘계쟁제품’)가 판매되고 있음을 발견하고 해당 과정에 대한 공증을 진행하였다.⁶⁾ 2019년 1월 22일, 피고2가 계쟁제품에 대한 판매금지 조치를 취한 날까지 기록된 계쟁제품 거래는 69건으로 총 17,744위안의 매출액이 발생되었다.

2) 《전리법(专利法)》은 1984년 3월 12일에 제정되어, 1992년에 1차 개정, 2000년에 2차 개정, 2008년에 3차 개정이 진행되었으며, 최근 4차 개정된 전리법 실시를 앞두고 있다. 참고로 중국의 전리(专利)는 우리나라의 특허·실용신안 및 디자인에 해당하는 권리로, 국무원 산하 국가기관이자 우리나라의 특허청에 해당하는 국가지식산업국(国家知识产权局)에서 관할한다.

3) 정식명칭은 《최고인민법원의 전리권 침해분쟁사건 심리의 법률적용에 관한 약간의 문제해석(最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释)》으로, 중국 최고인민법원이 전리법, 권리침해책임법(侵权责任法), 민사소송법 등의 관련 법률규정을 근거로 심판사례를 결합하여 2009년, 2016년에 제정한 사법해석이자 특허침해소송에 대한 심리지침이다.

4) (2019)沪73民初178号 민사판결 (상하이IP법원 2020년 1월 17일 선고.)

5) Pinduoduo(拼多多)는 2015년 9월에 설립된 전자상거래 플랫폼으로, C2M 서비스 제공을 통해 기존의 업계강자인 Taobao, Tmall 및 JD.com과의 차별화에 성공함으로써 중국 전자상거래 시장에서 급성장을 기록 중이다. C2M(Customer to Manufacture) 서비스란 ‘소비자 중심의 제조·판매 서비스’로, 다수의 소비자를 대상으로 원하는 제품에 대한 의견수렴 또는 구매빈도가 높은 상품에 대한 빅데이터 분석 후 이를 바탕으로 제품을 주문제작하는 비즈니스 형태이다.

6) (2018)浙杭钱证内字第14576号 공증서 (저장성 항저우시 치옌탕(钱塘) 공증처, 2018년 9월 17일 발급.)

원고는 피고1이 피고2의 플랫폼에서 판매한 계쟁제품이 자신의 등록디자인을 침해한 물품에 해당한다고 주장하면서, 피고1의 침해물품 제조·판매·청약판매 금지 및 손해배상액 6만 위안,⁷⁾ 피고2의 계쟁제품 관련 링크 삭제를 청구하는 소를 상하이IP법원에 제기하였다. 심리 중 피고2가 해당 링크를 삭제하였으므로, 원고는 피고2에 대한 마지막 소송 청구는 취하하였다.

본 심리에서는 양 당사자의 제품 디자인 유사 여부 및 계쟁제품에 대한 합법적 출처에 의한 항변이 성립되는지가 쟁점이었으며, 상하이IP법원은 피고1에게 즉각적인 침해행위 금지를 명령하되 여타 원고의 소송청구는 기각하였다.

1. 양 디자인의 유사 여부

상하이IP법원은 원고의 등록디자인이 유효하고 양 당사자 제품은 동종 제품이며, 증거로 제출된 계쟁제품 관련 이미지를 등록디자인과 비교한 결과 양 디자인이 실질적인 차이(实质性差别)가 없어 유사성이 성립된다고 실시하였다.⁸⁾ 즉 원고의 “피부 관리 안마기”는 크게 머리와 손잡이 두 부분으로 구성되어 있고, 그 머리 부분은 삼각형을 띄며 정각 부분이 유선형으로 되어 있어 전체적 형상이 다리미와 유사하고 머리의 바닥면 쪽에는 두 줄의 분리선(双层分隔线)이 둘러싸여 있으며, 머리와 손잡이는 서로 연결되어 있고 “H” 형상의 윤곽을 띄고 있으며 연결부위는 볼록 튀어나와 두 개의 원형 제어버튼이 있고, 손잡이는 둥근기둥 모양(圆柱形)으로 손으로 잡기 편하게 되어있는 한편 손잡이 끝에는 둥그런 선으로 에워싸여 마감되어 있는 한편, 머리와 손잡이 부분의 길이는 대략 같은 편이다. 반면 피고의 계쟁제품 디자인은 머리와 손잡이의 연결부위가 볼록 튀어나와 두 개의 원형 제어버튼과 함께 ‘두 개의 직사각형 부위가 있다’는 점을 제외하면 대체로 등록디자인과 일치하므로,⁹⁾ 상하이IP법원은 양 당사자의 디자인이 동일 제품에 대한 유사디자인에 해당한다고 판단하였다.¹⁰⁾

7) 본 손해배상 청구액은 피고들의 침해행위로 원고가 입은 경제적 손실 및 권리유지를 위해 지출한 합리적 비용(공증비, 번역비 등)이 포함된 금액이다.

8) 《전리법》 제59조 제2항

디자인 전리의 보호범위는 그림 또는 사진에 표시된 당해 제품의 디자인을 기준으로 하며, 간략한 설명은 그림 또는 사진이 표시하는 당해 제품의 디자인을 표시하는 것을 해석하는데 사용할 수 있다.

《전리침해사법해석(Ⅰ)》 제8조

디자인 전리 제품과 동일하거나 유사한 종류의 제품이 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 적용하였을 경우, 법원은 피소된 침해디자인이 전리법 제59조 제2항이 규정하는 디자인 전리권의 보호 범위에 속한다고 인정해야 한다.

9) 《전리침해사법해석(Ⅰ)》 제10조

법원은 디자인 전리제품의 일반소비자의 지식수준과 인지능력을 바탕으로, 디자인이 동일 또는 유사한지를 판단해야 한다.

10) 《전리침해사법해석(Ⅰ)》 제11조

법원이 디자인의 동일 또는 유사 여부를 인정할 시, 등록디자인과 피소된 침해디자인의 디자인 특징을 근거로 디자인 전체의 시각효과를 기준으로 종합적으로 판단한다. 단 (1) 제품의 정상적 사용 시 직접 관찰 가능한 부위 또는 이에 상응하는 기타 부위이거나, (2) 공지디자인의 디자인 특징과 구별

다만 피고가 판매한 계쟁제품이 등록디자인 보호범위에 해당하는지에 대한 입증책임은 원고에게 있는데, 피고가 영업대행으로 판매한 계쟁제품 실물이 아닌 계쟁제품 판매 사이트상의 이미지가 증거로 제출되었고, 해당 이미지가 일정부분 등록디자인과는 다른 점이 있어 동일한 디자인이라고는 할 수 없으며, 광고판매 이미지가 계쟁제품과 반드시 동일하다고 추정할 수 없을 뿐 아니라, 계쟁제품과 광고판매 이미지 및 등록디자인이 모두 동일하지 않을 가능성도 존재하므로, 상하이IP법원은 계쟁제품이 등록디자인 보호범위에 해당하는지를 판단할 수 없으며 이러한 입증불가로 인한 법적 책임은 원고에게 있다고 부연하였다.

2. 합법적 출처에 의한 항변 성립 여부

상하이IP법원은 링크 이미지가 불일치한다는 점 외에는 피고1이 제출한 입고내역 및 주문판매 내역을 확인한 결과, 입고가격, 출하시간, 택배명칭 및 송장번호, 수취인 상세주소 및 이름과 핸드폰 번호 정보가 모두 일치하므로, 피고1은 단순 영업대행에 해당하며 실질적인 판매자는 본 사건 제3자인 광저우 중창 상업무역 유한공사(广州众创商贸有限公司)(이하 ‘본 사건 제3자’)임이 인정된다고 판시하였다.

이에 원고는 피고가 판매 링크에 자신의 등록상표인 “DPC”를 표기하고, 후에 “韩国^{한국}”이라고 다시 변경한바 이는 주관적으로 원고의 디자인 제품을 알고 있었음을 추정할 수 있다고 주장하였다. 그러나 상하이IP법원은 피고1이 계쟁제품을 침해물품인지 알면서도 취급한 주관적 악의(主观恶意)를 입증할 수 없고, 피고1은 본 사건 제3자가 판매하는 계쟁제품에 대한 링크를 자신의 인터넷 상점에 노출시킨 영업 대행자 일자뿐 직접적으로 제품을 접한 적이 없으며, 상품 역시 본 사건 제3자가 바로 구매자에게 우편으로 발송하는바 피고1이 계쟁제품 제조·판매자임을 입증할 수 없으므로, 합법적 출처에 의한 항변이 성립되어 민사적 책임을 물을 수 없다고 설시하였다.

3. 민사적 책임 여부

상하이IP법원은 피고1이 경영목적으로 권리자인 원고의 허가 없이 등록디자인과 유사한 제품을 청약판매 하였으므로 침해행위를 중지하고 민사적 책임을 져야하지만,¹¹⁾ 원고가 제출한 증거만으로는 피고1이 계쟁제품을 제조하였고 또한 실질적인 계쟁제품 판매자임이 입증되지 않으므로 피고1의 계쟁제품 제조·판매 금지를 청구한 원고의 주

되는 등록디자인 및 이에 상응하는 기타 디자인 특징인 경우, 통상적으로 디자인의 전체적 시각효과에 보다 큰 영향(更具有影响)을 미친다.

11) 《전리법》 제11조 제2항

디자인권을 취득한 후, 어떠한 조직이나 개인도 전리권자의 허가를 받지 아니하고는 당해 전리를 실시하여서는 아니 된다. 즉, 생산경영을 목적으로 해당 디자인 상품의 제조, 사용, 청약판매(许诺销售), 판매, 수입하여서는 아니 된다.

장은 받아들이지 않는다고 설시하였다.¹²⁾

또한 상하이IP법원은 피고1의 수익성이 낮고, 경쟁제품 출처가 본 사건 제3자임이 확인되어 합법적 출처의 항변이 기본적으로 성립되며, 원고가 경쟁제품 실물에 대한 비교를 제공할 수 없고, 본 사건 제3자를 대상으로 소송을 제기한 상태에서 또다시 피고1을 상대로 소를 제기하여 배상을 청구하는 것은 중복 소제기(重复起诉)에 해당한다고 지적하면서,¹³⁾ 원고가 지불한 공증 및 번역비용은 본 사건 외에도 대량의 권리 유지활동에 사용되었으므로 합리적 지출 범주를 벗어났다고 판단하고, 피고1의 배상 책임을 면한다고 판시하였다.

IV. 시사점

대상 판결은 우리기업이 중국 내 디자인 침해사건에서 승소한 사안으로, 등록디자인 침해물품이 판매되는 링크를 인터넷 상점에 게재한 당사자 역시 침해물품 판매자에 해당하는지와 더불어 그 민사적 책임에 관한 것이다.

중국 《전리법》 제11조 제2항은 권리자의 허가 없이 해당 디자인을 사용한 상품에 대한 제조·판매·청약판매 행위에 대하여 금지하고 있으며, 설령 모르고 실시한 행위일 지라도 침해가 성립된다. 다만 침해자가 주관적 악의 없이 침해 여부를 몰랐을 경우 해당 물품에 대한 합법적 출처를 입증할 수 있다면 《전리법》 제70조에 의거하여 그 민사적 책임은 묻지 않는다. 본 사안에서 피고1은 자신의 인터넷 상점에 게재된 링크의 제품이 침해물품인지 몰랐음을 주장하였으며, 원고 역시 피고1의 주관적 악의를 입증하지 못하였으므로 결국 침해가 성립되었음에도 불구하고 그에 대한 손해배상액은 받지 못하였다. 이처럼 합법적 출처에 의한 항변이 성립될 경우, 소송에 필요한 시간과 비용이 투입되었을지라도 손해배상액을 받을 수 없게 되어 단순 판매금지명령에 만족해야 하는 상황이 발생될 수 있다. 이와 같이 사법적 구제의 실효성이 낮을 것으로 예상된다면, 소송 전 상대 당사자를 회유하여 기존 유통판매 채널과 경합되지 않는 선상에서 정품판매 채널로 활용하는 등 협상을 통한 실리를 취할 수 있는 방법을 모색해볼 수도 있겠다.¹⁴⁾

12) 《전리법》 제70조

전리권자의 허가를 받지 아니한 것을 모르고 제조·판매된 전리 침해물품을 생산·경영 목적으로 사용·청약판매(许诺销售)하거나 판매한 경우, 해당 제품의 합법적 출처를 증명할 수 있다면 배상 책임을 지지 아니한다.

13) (2018)浙01民初4541号 민사재정 (항저우시 중급인민법원 2019년 10월 15일 선고.)

원고는 본 사건 경쟁제품의 실질적 판매자인 광저우 중창 상업무역 유한공사(广州众创商贸有限公司)를 상대로 항저우시 중급인민법원에 침해소송을 제기하였고 2018년 11월 28일에 해당 건이 입안되었으나, 2019년 10월 9일에 원고가 소 취하를 신청함으로써 법원은 이를 허여한다고 재정하였다.

14) 원고는 본 사건에 앞서 실질적인 침해물품 판매자를 상대로 소를 제기한바 있으며(각주 13 참조), 소 취하는 내부 사유에 의한 것으로 보인다.

더불어 소송 진행을 계획 중이라면 증거 수집 단계에서 침해물품 구입과정에 대한 공증처리를 받는 것이 바람직하다. 공증 받지 않은 자료는 단순 참조는 가능하나 증거로서의 법적 효력이 인정되지 않을 수 있으며, 부득이한 경우가 아니라면 침해물품에 대한 이미지 등의 자료보다는 해당 물품을 직접 구매하여 공증처리를 거친 후 증거로 제출하는 것이 더 확실한 법원 판단을 이끌어낼 수 있다.

한편 침해물품으로 의심되는 상품이 타오바오^{Taobao}나 티몰^{Tmall} 등 알리바바(Alibaba^{阿里巴巴}) 그룹이 운영하는 전자상거래 플랫폼에서 유통되는 것이 발견된다면, 한국지식재산보호원에서 운영하는 “해외 K-브랜드 침해 신고센터”에 직접 신고할 수 있으며,¹⁵⁾ 중국 내 권리를 등록받은 개인 또는 중소·중견기업이라면 “중국 온라인 위조상품 유통차단 대응사업” 지원을 통해 대응이 가능하다.¹⁶⁾

최근 코로나19로 비대면 서비스가 활성화됨에 따라 이와 같은 전자상거래를 통한 거래 및 지재산 분쟁이 더욱 빈번해질 것으로 예상되는 가운데, 본 사안은 침해물품 온라인 직접 판매자가 아닐지라도 침해가 인정되었다는 점에서 주목이 된다. 더불어 향후 더욱 다양해질 온라인 거래 형태에 대비하여, 중·소상공인의 권리 보호를 위한 국가 차원의 대안 마련 및 지원 확대가 필요할 것으로 보인다.

15) 한국지식재산보호원 해외 K-브랜드 침해 신고센터 www.ip-navi.or.kr/kbrand/kbrand.navi

16) 중국 내 지식재산권을 등록한 개인이나 중소·중견기업의 경우, 알리바바 그룹의 온라인 쇼핑몰(타오바오·티몰·티몰글로벌·1688·알리바바·알리익스프레스) 모니터링 사업 신청이 가능하다. 대상 및 제출 서류 등 상세내용은 링크 참조. www.ip-navi.or.kr/kbrand/imitation_distribution_block.navi