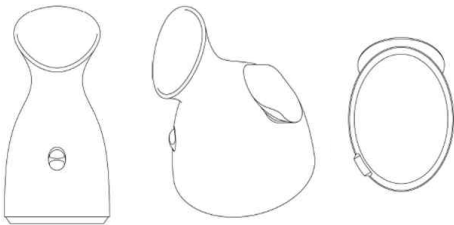
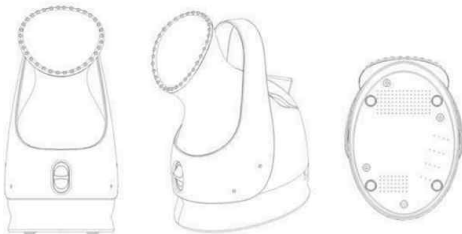


유사디자인의 무단 실시에 대하여 고액의 손해배상액을 선고한 베이징시 고급인민법원의 판결

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 곽 소 희 연구원*

소송절차	베이징 IP 법원	→	베이징시 고급인민법원
쟁점	등록디자인과 경쟁제품 디자인의 유사성 여부 및 손해배상액의 적절성 여부		
판시사항	<p>원심판결 유지</p> <ul style="list-style-type: none"> - 피고1: 경쟁제품 제조·판매·청약판매 실시 금지 및 손해배상액 300만 위안 - 피고2: 경쟁제품 판매·청약판매 실시 금지 - 공통 : 경쟁제품 관련 홍보자료 폐기, 웹사이트상의 경쟁제품 홍보내용 삭제, 원고가 권리침해를 저지하기 위해 지불한 비용 20만 위안을 공동으로 지급 		

심 급	1 심 (원 심)	2 심 (항 소 심)	
당사자	원고 : 파나소닉 전기 산업 주식회사 (松下电器产业株式会社 Panasonic Corporation)	항소인1 : 주하이 진다오 전기 유한공사 (珠海金稻电器有限公司) 항소인2 : 베이징 리캉푸야 상무 유한공사 (北京丽康富雅商贸有限公司)	
	피고1 : 주하이 진다오 전기 유한공사 피고2 : 베이징 리캉푸야 상무 유한공사	피항소인 : 파나소닉 전기 산업 주식회사	
법 원	베이징 IP 법원 (北京知识产权法院)	베이징시 고급인민법원 (北京市高级人民法院)	
사건번호	(2015)京知民初字第266号	(2016)京民终245号	
판결일자	미 확인 (2015년 제소)	2016년 12월 29일	
판결결과	원고 승소	항소인(피고) 패소, 원심판결 유지	
관련 지재권	[원고의 등록디자인]		
	정면도	입체도	저면도
			
관련 지재권	[피고가 참고자료로 제출한 디자인]		
	정면도	입체도	저면도
			
참조법령	미용기기 (201130151611.3 美容器) - 2011년 6월 1일 출원, 2012년 9월 5일 등록 - 권리자 : 원고 (松下电器产业株式会社)		미용 분무제 (201330418584.0 美容喷雾剂) - 2013년 8월 30일 출원, 2014년 1월 22일 등록 - 권리자 : 본 사건 제3자 (珠海市东部金陆电器有限公司)
	전리법 ¹⁾ 제11조 제2항 제59조 제2항 제61조 제65조		전리법 제11조 제2항 제59조 제2항, 제65조 전리침해사법해석(Ⅰ) ²⁾ 제8조 전리분쟁사건에 관한 규정 ³⁾ 제20조, 제22조

I. 사건의 쟁점

본 사안은 제품 디자인의 전체적 시각효과를 관찰하여 종합적으로 판단하였을 때, 등록디자인과 경쟁제품의 디자인이 유사하여 디자인 침해를 구성하는지와, 디자인 침해에 해당할 경우 손해배상액 수준의 적정성 여부가 관건이었다.⁴⁾

II. 사건의 경과 및 베이징IP법원의 판시사항

원고 파나소닉社(이하 원고)는 “미용기기” 디자인(이하 등록디자인)의 권리자로, 해당 제품은 스팀이나 음이온을 발생시켜 피부나 두발에 보습을 더하는 용도로 사용된다. 당해 디자인은 2011년 6월 1일에 출원되어 2012년 9월 5일에 등록받은 것으로,⁵⁾ 몸체와 거치대(底座)로 구성되어 있으며, 도면 중 정면도가 제품의 디자인 특징을 가장 잘 반영하고 있다. 몸체는 전반적으로 반 타원형 기둥모양과 유사하고 상단 부분은 나팔모양의 노즐이 60도 가량 구부러져있으며, 제품 정면에는 원형의 전원버튼이 있고 노즐 반대편 상단에는 방패모양의 물 주입구가 위치한 한편, 제품 하단에는 아치모양의 충전단자가 있다.

원고는 피고1,2가 취급하는 KD-2331 제품이 등록디자인을 침해한다고 주장하면서, 대리인을 통하여 공증 처리한 제품 구입 과정과, 피고1의 웹사이트 내용 및 경쟁제품 사진 등을 베이징IP법원에 증거로 제출하고, 디자인 침해 소송을 제기하였다.⁶⁾

베이징IP법원은 피고1에게 경쟁제품 제조·판매·청약판매(许诺销售) 실시 금지 및 손해배상액 300만 위안을 선고하고,⁷⁾ 피고2에게 경쟁제품 판매·청약판매 실시 금지를 선

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

- 1) 중국의 “전리(专利)”는 우리나라의 “특허·실용신안 및 디자인”을 포괄하는 개념으로, 디자인의 정식 중문명칭은 “외관설계전리(外观设计专利)”이다. 참고로 본문에서는 편의상 “디자인”으로 표기한다.
- 2) 전리침권사법해석의 정식명칭은 《최고인민법원의 전리권 침해분쟁사건 심리에 적용하는 법률에 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(专利法), 권리침해책임법(侵权责任法), 민사소송법 등의 관련 법률규정을 근거로 심판사례를 결합하여 제정한 사법해석이자 특허침해소송에 대한 심리지침이다. 본 2차 소송은 2014년에 제기되었으므로 개정 전 규정이 적용되었다. 2016년 3월 22일에 개정된 상세내용은 링크 참조.
www.ip-navi.or.kr/board/viewBoardArticle.navi
- 3) 전리사건분쟁에 관한 규정의 정식명칭은 《최고인민법원 전리분쟁사건 심리의 법률적용 문제에 관한 규정(最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定)》으로, 2001년 6월 19일 최고인민법원 심판위원회 제1180차 회의를 통과하여 제정되었다. 2013년 2월 25일 제1570차 회의를 통하여 1차 개정되었으며, 2015년 1월 19일에 제1641차 회의를 통하여 2차 개정되었다.
- 4) 본 사건은 중국 최고인민법원에서 발표한 “2016년 중국법원 10대 지식재산권 사건(2016年中国法院十大知识产权案件)” 중 하나이다.
- 5) 당해 등록디자인의 출원번호는 ZL201130151611.3, 등록번호는 CN302065954S, 로카르노 분류는 LOC(9)CI. 28-03이다.
- 6) 원고는 대리인을 통하여 2014년 8월 22일에 JD.com에서 경쟁제품을 구입한 일련의 과정을 공증 처리하였으며, 2015년 1월 16일에 피고1의 웹사이트(www.zhkingdom.com) 상의 경쟁제품 사진 및 관련 홍보내용을 베이징IP법원에 증거로 제출하였다.
- 7) 베이징IP법원은 원고가 공증을 거쳐 제출한 증거자료를 바탕으로 전자상거래에서 판매된 피고1의 경쟁제품 판매량 18,411,347대와 평균가격 260위안을 기준으로 손해배상액을 산정한 바, 원고가 청구한 손해배상액 300만 위안을 인정한다고 판시하였다.

고하는 한편, 두 피고에게 계쟁제품 관련 홍보자료 폐기 및 웹사이트상의 계쟁제품 홍보내용 삭제와 원고가 권리침해를 저지하기 위해 지불한 비용 20만 위안을 공동으로 지급하라고 판시하였다.⁸⁾

베이징IP법원은 이와 같이 판단한 이유에 대하여, i) 원고의 등록디자인과 피고의 계쟁제품이 스팀·음이온을 이용한 미용기기로 동일품목 제품에 해당하고, ii) 두 제품 모두 반 타원형의 몸체에 60도 가량 기울어진 나팔 모양의 노즐이 이어져 있으며, 전원버튼과 물 주입구의 위치 및 형상이 비슷하므로 일반소비자의 시각에서 전체적으로 관찰할 경우 유사디자인에 해당한다고 판단하였다. 더불어 베이징IP법원은 iii) 비록 피고1의 계쟁제품에는 손잡이가 있고, 제품 하단이 고리모양 꺾자형으로 되어있으며, 바닥면의 받침점과 열 방출 구멍 및 충전단자가 등록디자인과 다소 다르기는 하지만, 본 사건 등록디자인의 주요 특징은 제품의 형상적인 측면으로, 전원단자나 고리모양 꺾자형의 제품 하단부 및 제품 바닥면의 디자인은 비중이 높지 않은 구성요소이며, 손잡이의 유무 역시 제품의 전체적인 시각 효과에 실질적으로 영향을 미치지 못한다고 지적하였다.

이 밖에도 피고1은 계쟁제품이 자신이 출원한 디자인을 바탕으로 제조되었다고 주장하며, 전리권평가보고를 바탕으로 한 계쟁제품의 유사성 여부에 대하여 항변하였으나,⁹⁾ 베이징IP법원은 피고1의 디자인 출원일은 2013년 8월 30일로 등록디자인 출원일인 2011년 6월 1일보다 나중에 출원되었으며, 피고1이 제시한 전리권평가보고는 원고의 등록디자인에 대한 내용이 아니므로 본 사건 증거로 채택할 수 없다고 설시하였다.¹⁰⁾ 더불어 베이징IP법원은 계쟁제품을 판매한 피고2도 디자인 침해에 해당한다고 선고하였다.¹¹⁾ 이에 불복한 피고1,2는 베이징시 고급인민법원에 항소하였다.

8) (2015)京知民初字第266号 민사판결 (베이징IP법원 선고.)

9) 전리법 제61조 제2항은 “전리권 침해 분쟁이 디자인 전리 관련일 경우 인민법원 또는 전리 업무를 관장하는 부서는 전리권자 또는 이해관계인이 국무원 전리행정부서가 관련 실용신안 또는 디자인에 대하여 조사, 분석, 평가한 후 작성한 검색보고서를 제시할 것을 요구하여 전리권 침해분쟁을 심리, 처리하는 증거로 삼을 수 있다.”고 규정하고 있다.

10) “전리권평가보고”란 실용신안 전리나 디자인 전리가 실질심사를 거치지 않는 폐단을 극복하고 전리권의 안정적 확보를 위하여 제정된 것으로, 베이징IP법원은 전리권의 신규성 및 진보성을 방식심사(初步審査)한 전리권평가보고를 통하여, 판사는 침해사건에 대한 판단에 도움을 받을 수 있고 피고는 전리무효선고청구를 제기하여 전리권자의 권리남용을 방지할 수 있다고 설명하였다. 다만 베이징IP법원은 본 사건에서 피고1이 제출한 전리권평가보고에 따르면, 피고1의 디자인 전리가 적용된 제품의 전체적 구조, 추가된 손잡이, 분무 노즐 바깥쪽의 테두리 등이 구별된다는 결론이 도출되긴 하였으나, 이는 원고의 등록디자인에 대한 내용이 아니므로 법원은 이를 증거로 채택할 수 없다고 판단하였다.

11) 전리침권사법해석(I) 제12조 제2항은 “디자인 전리권을 침해한 제품을 부속품으로 다른 제품을 제조하고 판매하는 경우, 인민법원은 전리법 제11조 규정의 판매행위에 속한다고 인정해야 하나, 디자인 전리권을 침해하는 제품이 다른 제품에서 기술적 기능만을 지닐 경우는 제외한다. 상기 두 규정에 대하여, 권리침해 피소인간에 분담하여 합작한 경우, 인민법원은 공동 침해로 인정해야 한다.”고 규정하고 있다.”고 규정하고 있다.

Ⅲ. 고급인민법원의 판시사항

베이징시 고급인민법원(이하 고급인민법원)은 피고1,2가 실시한 계쟁제품이 원고의 등록디자인 보호범위에 해당하며, 원심 판결에서 선고한 손해배상액은 타당한 금액이라고 판단하고 피고들의 항소를 기각하였다.¹²⁾

고급인민법원은 원고의 등록디자인과 피고1,2의 계쟁제품 디자인이 유사하다고 판단한 이유에 대하여, i) 원고의 등록디자인과 피고의 계쟁제품은 동일 상품에 속하고, ii) 전체적 관찰, 종합적 판단의 원칙(整体观察, 综合判断为原则)에 따라 일반소비자의 기준으로 판단한 결과, 양 당사자의 제품 디자인이 전반적으로 몸체가 반 타원형을 띄고 앞으로 60도 기울여져 있는 형상이며, 분무노즐로 가면서 점차 가늘어졌다가 나팔처럼 뻗어나가는 구조이고, 전원버튼과 물 주입구의 위치 및 외형이 유사하여 전체적 시각효과에 현저한 영향을 미치므로 유사 디자인에 해당한다고 설명하였다.¹³⁾ 또한 고급인민법원은 iii) 비록 양 당사자의 제품디자인이 손잡이의 유무, 제품 하단의 고리모양 꺾자형 구조, 바닥면의 받침점과 열 방출 구멍, 전원단자의 디자인이 다르지만, 이는 소비자가 일반적인 주의력으로 직접 관찰하기 어려운 부위에 해당하며, 특히 iv) 손잡이는 디자인적으로 전체적인 형상과는 상호 독립적인 요소이므로, 피고1,2의 계쟁제품이 몸체에 손잡이를 추가하였다고 해서 현저한 시각적 영향을 미치지 않는다고 판단하고, 여전히 등록디자인의 보호범위에 해당한다고 판시하였다.

더불어 고급인민법원은 손해배상액에 대하여 v) 피고1이 전자상거래에서 판매한 계쟁제품은 18,411,347대로, 평균 판매가 260위안을 기준으로 산정할 경우 제품의 최저 이윤으로 계산하더라도 원심 판결에서 선고한 300만 위안을 훨씬 상회하는 금액이라고 지적하였다.¹⁴⁾ 이에 피고1은 자신이 개설한 “진다오 플래그십 스토어(金稻旗舰店)” 외의 나머지 웹사이트에서 판매되는 제품은 모조품이며, 웹사이트에 보이는 판매수량도 사실이 아니라고 항변하였으나, 고급인민법원은 피고1이 이러한 내용들에 대하여 입증하지 못하였으므로 항소를 기각한다고 선고하였다.¹⁵⁾

12) (2016)京民终245号 민사판결 (베이징시 고급인민법원 2016년 12월 29일 선고.)

13) 전리침해사법해석(Ⅰ) 제8조는 “디자인 전리 제품과 동일하거나 유사한 종류의 제품이 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 적용하였을 경우, 인민법원은 피소된 침해디자인이 전리법 제59조 제2항이 규정하는 디자인 전리권의 보호범위에 속한다고 인정해야 한다.”고 규정하고 있다.

전리법 제59조 제2항은 “디자인 전리의 보호범위는 그림 또는 사진에 표시된 당해 제품의 디자인을 기준으로 하며, 간략한 설명은 그림 또는 사진이 표시하는 당해제품의 디자인 해석에 사용될 수 있다.”고 규정하고 있다.

14) 《최고인민법원의 경제적 상황에 당면할 경우 지식재산권 심판서비스 국면 문제에 관한 의견(最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见)》(法发[2009] 23号) 제16조는 “권리 침해로 입은 손해나 권리침해로 인하여 얻은 이익의 구체적 액수를 증명하기는 어렵지만, 상기 액수를 명백히 초과하는 법정손해배상액의 최고 한도액에 대한 증거가 있을 경우, 모든 사안의 증거 정황을 종합하여 합리적으로 법정 최고 한도액 이상의 손해배상액을 확정하여야 한다.”고 규정하고 있다.

15) 전리법 제65조는 손해배상액 산정에 관하여 “전리권 침해의 손해배상액은 침해로 인한 권리자의 실제 손실에 따라 확정한다. 실제 손실을 확정하기 어려운 경우 침해자(侵权人)가 침해로 얻은 이익에 따라 확정한다. 권리자의 손실 또는 침해자가 얻은 이익을 확정하기 어려운 경우, 당해 특허허가사용료의 배수를 참고하여 합리적으로 확정한다. 손해배상액은 권리자가 침해행위를 저지하기 위하여 지불한 합리적인 지출을 포함해야 한다. 권리자의 손실, 침해자가 얻은 이익, 특허허가사용료를 모두 확정하기

IV. 시사점

대상판결은 베이징 법원이 심리한 디자인 침해 사건 중 최고 손해배상액인 320만 위안을 선고한 사안으로, 비록 사안의 쟁점이 되었던 제품은 “미용기기”에 불과하지만, 고액의 손해배상액 선고를 통하여 지식재산권의 사법보호 역량이 확대되는 한편, 지식재산권의 시장 가치를 전면적으로 반영한다는 사법이념을 충분히 구현하였다는 평가를 받는다.¹⁶⁾

일반적으로 중국의 전리권 침해사건의 손해배상액 산정은 우리나라와 유사한 기준을 적용한다. 전리법 제65조는 침해행위로 인하여 권리자가 입은 손실이나 침해자가 얻은 이익, 또는 실시료의 배수를 참조하여 손해배상액을 산정한다고 규정하고 있으며, 이 때 손해배상액은 권리자가 침해행위를 저지하기 위하여 지불한 지출을 포함한 금액이다. 다만 증거가 될 만한 관련 장부나 침해행위와 관련된 자료 등은 대체로 침해자가 보유하고 있는 경우가 많아 실질적으로 권리자의 손실이나 침해자가 얻은 이익을 입증하기 어려운데, 이럴 경우 법원은 해당 권리의 유형, 침해행위의 성질 및 사실관계 등을 종합적으로 고려하여 1만 위안 이상에서 1백만 위안 이하의 손해배상액을 선고할 수 있다.

본 판결이 주목을 받은 이유는 전리법 제65조가 규정한 법정 손해배상액 한도액인 1백만 위안을 훨씬 상회하는 320만 위안이라는 고액이 선고된 까닭인데, 침해행위로 입은 권리자의 손실이나 침해자가 얻은 이익의 구체적 액수를 증명하기는 어렵지만, 상기 액수를 명백히 초과하는 법정 손해배상액의 최고 한도액에 대한 증거가 있을 경우, 법원은 모든 사안의 증거 정황을 종합하여 합리적으로 법정 최고 한도액 이상의 손해배상액을 확정하여야 한다는 규정에 의거한 것이다.¹⁷⁾ 예컨대 권리자는 침해자가 제3자에게 보여준 경쟁제품 판매량을 바탕으로 침해자의 이익을 입증하고자 할 경우, 법원은 침해자가 이를 반박할만한 증거를 제시하지 못하면 권리자의 주장에 따라 상기 입증자료를 침해자가 얻은 이익으로 인정할 수 있다. 또한 침해자가 얻은 이익이 법적 손해배상액 한도를 훨씬 상회할지라도, 권리자가 주장하는 손해배상액의 산출 근거가 분명하고 이에 상응하는 합리적인 증거가 제시될 경우, 법원은 원고가 청구하는 손해배상액을 선고할 수 있다. 이는 징벌적 손해배상 제도가 아직 명문화되지 못한 상황에서도 침해행위에 대한 강력한 제재 수단을 보여준 사례라 할 수 있겠으며, 향후 유사한 사안에 대하여도 적용 가능하다는 측면에서 의의가 있다. 더불어 전리법

어려운 경우, 인민법원은 전리권의 유형, 침해행위의 성질과 사실관계 등의 요소를 참작하여 1만 위안 이상 1백만 위안 이하의 배상을 확정할 수 있다.”고 규정하고 있다.

16) 본 사건은 중국 최고인민법원에서 발표한 “2016년 중국법원 10대 지식재산권 사건 (2016年中国法院10大知识产权案件)” 중 하나이자, 베이징시 법원에서 발표한 “2016년 베이징시 법원 지식재산권 보호 10대 전형적 사례 (2016 北京市法院知识产权司法保护十大典型案例)” 중 하나이다.

17) 《최고인민법원의 경제적 상황에 당면할 경우 지식재산권 심판서비스 국면 문제에 관한 의견》 제16조

개정 초안에서도 추가적으로 징벌적 손해배상 제도에 대한 규정이 반영된 만큼,¹⁸⁾ 앞으로 더욱 강력한 지식재산권 사법보호가 예상된다.

18) 2015년 4월 1일, 중국 지식재산권국(SIPO)이 발표한 전리법 개정 초안에 따르면, 신설 예정인 제65조 제3항은 “고의로 전리권을 침해하는 행위에 대하여, 인민법원은 침해행위의 정황(情节), 규모, 손해 등의 요소에 근거하여, 제65조 제1항과 제2항이 확정한 손해배상액을 2배에서 3배까지 높일 수 있다.”고 규정하고 있다. www.sipo.gov.cn/tz/gz/201504/t20150401_1095939.html (2017.8.10. 18시 방문) (원문 참조) “对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，将根据前两款所确定的赔偿数额提高至二到三倍。”