

상품형태, 제품 디자인모방 판단기준, 형사처벌 여부 - 불법 모방 vs 통상적 형태, 자유
사용 공지디자인 판단기준, 분쟁사례, 판결요지 및 대응방안



I. 법 규정

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제 2 조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의
뜻은 다음과 같다. 1. "부정경쟁행위"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를
말한다

자. 타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것
을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을
양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나
에 해당하는 행위는 제외한다.

(1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위

(2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위

제18조(벌칙) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제2조제1호(아목, 차목, 카목1)부터 3)까지, 타목 및 파목은 제외한다)에 따른 부정경쟁행위를 한 자

II. 모방 의미

대법원 2013. 3. 29. 선고 2010다20044 판결에서 "모방이란 타인의 상품형태에 의거하여

이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 한편 형태의 변경이

있는 경우 실질적으로 동일한 형태에 해당하는지는 당해 변경의 내용, 정도, 착상의 난이

도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여 한다"고 그 판단기준

을 제시하였습니다.

모방대상이 되는 선발제품의 디자인이 독창적이 않더라도 보호대상이 됩니다. 서울중앙지방법원 2015. 9. 23. 선고 2015가합519087 판결은 개량 한복 디자인 모방사안에서, "선발 제품은 기존의 전통적 한복 형태를 다소 개량한 것에 불과해 다소 유사한 제품을 제조, 판매했다고 하더라도 모방에 해당하지 않는다"는 후발회사의 주장에 대해 "부정경쟁방지법의 취지가 식별력이나 주지성 획득 여부와 상관없이 라이프사이클이 짧은 상품을 강력히 보호하기 위한데 있다는 점을 고려할 때 모방의 대상인 타인의 제품이 반드시 독창적일 필요는 없다"고 판결하였습니다.

후발제품이 선발제품의 디자인을 변경한 경우 법에서 금지한 모방에 해당하는지 여부가 핵심 쟁점입니다. 대법원 2013. 3. 29. 선고 2010다20044 판결에서 제시한 판단기준, "**모방**이란 타인의 상품형태에 의거하여 이와 **실질적으로 동일한 형태의 상품**을 만들어 내는 것을 말하며, 한편 형태의 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태에 해당하는지는 당해 변경의 내용, 정도, 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여 한다"는 내용은 이론적으로 옳지만, 실무적으로 명확한 기준설정에 별 도움이 되지 않습니다.

형식적으로 동일하지는 않지만 실질적으로 동일한 형태라는 것이 무슨 뜻인지, 어느 정

도 동일해야 한다는 것인지 등등 실무적으로 적용할만한 기준을 명쾌하게 제기할 수 없습니다. 결국 어느 정도 실무적 판단기준을 이해하려면 판결 사례를 많이 살펴보는 수 밖에 별다른 대안이 없습니다.

의류 제품 디자인 모방분쟁 서울중앙지방법원 판결

법원은 양 제품의 디자인상의 동일 유사점과 차이점을 구체적으로 찾아낸 후 상세하게 비교하였습니다. 그 결과, 두 제품 사이에 “유사하다고 인정되는 부분은 그 독자적인 형태상 특징이 드러나는 사항들로서 보는 자의 주의를 끄는 부분이라고 판단된다. 반면, 차이점은 사소한 변경에 불과하여 후행 제품에 별도의 비용, 시간, 노력을 들여 독자적인 특징을 추가하였다고 보기 어렵고, 그 차이점으로 인해 특별한 형태상 특징이 나타난다고 보기도 어렵다”는 이유로 실질적으로 동일한 형태의 상품이라고 보아야 한다고 판결하였습니다. 문제가 된 디자인의 가장 특징적인 부분에서 유사하고 차이점으로 지적된 부분은 디자인상 별로 중요하지 않다는 의미입니다.

III. 통상적 형태, 자유실시 디자인 여부 판단 - 상품형태 모방 부정경쟁행위 단서

조항 판단: 특허법원 2020. 12. 11. 선고 2020나1018 판결

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (자)목 단서: 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.

(1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3 년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위

(2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위

관련 법리 - 부정경쟁행위 제외 단서조항의 판단기준

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 부정경쟁행위의 한 유형으로 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위를 규정하고 있는데, 여기에서 '모방'이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용 정도, 그 착상 의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원

2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).

한편 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 단서 (2)는 타인이 제작한 상품과 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태의 모방 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있다.

여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능·효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결 참조).

특허법원 판결요지

원고 제품의 대상 물품인 캔들워머는 베이스와 연결부 및 집열부(또는 전등갓)로 이루어진 전기스탠드, 온열 램프와 그 기본적인 구조가 동일하고, 열원 또는 광원에서 나온 열 또는 빛을 하방으로 모아주는 점에서 그 용도나 기능이 공통되므로, 비교대상디자인들은 원고 제품이 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 것인지 여부를 판단하는데 참고가 될 수 있다고 봄이 상당하다. 원고 제품은 전체적으로 볼 때 동종 상품이 통상적으로 가지는 형태에 불과하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호

(자)목에 의하여 보호되는 상품 형태에 해당한다고 보기 어렵다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목의 부정경쟁행위 불인정

IV. 후발 모방자에 대한 민사법적 권리구제 - 판매금지 및 손해배상 청구

부정경쟁방지법 제 4 조는 부정경쟁행위로 자신의 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 금지 또는 예방 등을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 부정경쟁방지법에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2004. 3. 25. 선고 2002 다 9011 판결, 대법원 2009. 6. 25. 선고 2009 다 22037 판결 등 참조).

따라서 선행제품의 권리자는 부정경쟁행위금지 가처분을 신청하여 디자인 모방에 해당하는 후행 제품을 “판매, 양도, 대여, 전시, 수입, 수출해서는 안된다”라는 금지명령과 보관 중인 제품의 반출을 금지한다는 명령을 받을 수 있습니다.

나아가, 선행 디자인 권리자는 상대방을 대상으로 디자인침해 불법행위로 인한 손해배상을 청구할 수 있습니다. 권리자는 손해배상으로 상대방이 판매한 제품 숫자를 파악할 수 있다면 그 숫자에 제품당 본인의 이익액을 곱한 금액, 또는 상대방이 판매로

얻은 수익액, 또는 통상의 로열티 금액 중 본인에게 가장 유리한 것을 선택하여 청구할 수 있습니다. 액수도 중요하지만 입증에 가장 쉬운 것을 선택하는 방안도 바람직합니다.

미등록 제품 디자인의 보호기간 - 3년

다음과 같이 (자)목의 보호기간은 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년으로 제한됩니다.

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 자목 "자. 타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.

(1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위

(2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위"

3년 경과 후 부정경쟁행위 유형 중 일반조항의 보충적 적용 여부 - 불가

선발회사에서 3년이 경과된 이후까지 후발제품의 판매금지청구를 하면서 (차)목의 부정 경쟁행위에도 해당한다는 주장한 경우, 법원은 이에 대해, "(차)목은 (가)목 내지 (자)목의 9가지 유형의 부정경쟁행위를 한정적으로 열거하고 있을 뿐이어서 기술의 발전과 시장의 변화에 따라 날로 다양해지는 새로운 유형의 부정행위에 대처하기 어렵다는 인식하에, 위 9가지 유형에 해당하지 않더라도 규제할 필요가 있다고 보이는 정도의 중한 법익 침해행위가 있을 때에는 민법상 불법행위에 해당한다고 본 대법원 판례를 입법화한 부정경쟁행위의 일반규정이다. 위와 같은 입법취지 및 규정체계 등에 비추어 보면, (차)목은 (가)목 내지 (자)목에 규정하고 있는 행위유형과는 다른, 종래의 지식재산권 관련 제도 내에서 예상할 수 없어 기존 법률로는 미처 포섭할 수 없었던 유형의 행위로서 (가)목 내지 (자)목의 부정경쟁행위에 준하는 것으로 평가할 수 있는 행위에 관하여만 보충적으로 적용되는 규정으로 봄이 상당하다."라고 판시하였습니다.

(자)목이 적용되는 상품형태모방 부정경쟁행위에 대해 (차)목 규정이 중첩적으로 적용되지 않는다는 입장입니다. 따라서 선발업체의 3년 이후 모방제품에 대한 판매행위금지청구를 기각하여 모방제품의 장래 판매를 허용한 것입니다.

V. 상품형태 모방행위 (자)목 부정경쟁행위 형사처벌: 대구지방법원 서부지원

2018. 11. 27. 선고 2018고정392 판결

종래 타사의 상품을 그대로 모방하는 소위 dead copy 부정경쟁행위에 대해서는 민사소송을 통해 제조판매금지청구 및 손해배상청구만이 가능했습니다. 그런데 온라인이나 홈쇼핑 등을 통해 순식간에 유통되는 상품이 대부분이고, 이에 대한 민사적 구제수단만으로는 상품모방 관련 부정경쟁행위를 효과적으로 통제하기에는 부족하다는 의견이 많았습니다. 특히 제품수명이 짧은 경우라면 권리자 보호와 부정경쟁행위 규제에 충분한 수단이 되지 못합니다.

상품형태 모방행위 (자)목의 부정경쟁행위에 대한 형사처벌이 가능하도록 제18조 벌칙조항을 개정되어 시행 중입니다. 이제 상품형태를 그대로 모방하는 데드카피 부정경쟁행위에 대해 행위자를 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금으로 처벌할 수 있습니다.

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop service, A~Z 수행

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