

디자인등록 무효 BUT 상품형태 모방 부정경쟁행위 판단 - 단서 조항 해당: 특허법원

2020. 12. 11. 선고 2020나1018 판결



부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (자)목

타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품 소개서상의 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

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 착상의 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).

상품형태 비교

원고제품	피고제품
	

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

첨부: 특허법원 2020. 12. 11. 선고 2020나1018 판결

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

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

