



1. 사실 관계

X는 LED 응용제품의 제조판매를 목적으로 설립하였고, B는 전자부품, 전원공급장치의 제조 및 판매를 하고 있고, A는 전기차 개발생산, 전원공급기 개발 등을 목적으로 설립되었고 대표는 B입니다. B는 X의 의뢰에 2012. 8.경 X의 직원 D와 함께 E 제품(이 사건 제품)을 개발하였고, B는 2012. 10. 30.경부터 E 제품을 생산하여 X의 모델명과 X가 제조원으로 표기된 라벨(X의 라벨)을 부착하여 X에게 판매하였습니다.

그런데, B는 2013. 9.경까지 X로부터 1억원을 초과하는 대금을 받지 못하자 더 이상 X에게 E 제품을 공급하지 않고 V의 직원 F와 사이에 E 제품의 재고품에 X의 라벨을 부착하여 V를 통하여 타 업체에 판매하였습니다. 2013. 10. 25.부터 2014. 2. 2.까지 V에게 X의 라벨을 붙인 E 제품을 총 395개(10,561,100원 상당)를 납품하였고, F는 2013. 10. 29.부터 2014. 2. 25.까지 이를 G, H 등에 판매하였습니다. 그리고 A는 B가 2014. 5. 22. 설립 이후 현재까지 E 제품과 유사한 K(200W), L(300W) 제품을

생산하여 S에 공급하였습니다.

2. E 제품의 개발 경위

공진 컨트roller L6559가 공지된 기술로써 SMPS 전원공급장치에 적용되는데, E 제품은 SMPS 전원공급장치 제품으로써 L6599를 PWM(Pulse Width Modulation) 컨트roller로 사용하고 있습니다. E 제품은 원고의 개발의뢰를 받은 B와 X의 직원인 D이고, B가 L6599를 적용한 E 제품의 회로도 초안과 시제품을 만든 후에 D가 부품정보등을 추가하여 초안을 수정하고 최종 회로도를 작성하였습니다. B는 X의 직원 D로부터 E 제품의 개발 요청을 받고 고등학교 친구를 도와준다는 생각에 별다른 대가 약정 없이 기술개발을 하였고, 제품 샘플도 부품비만을 받고 기술을 X에 넘겨 준 것이라고 진술하였습니다. B의 진술과 같이 X는 2012. 8. 30. B로부터 E 제품의 부품 및 인증비용을 19,593,420원을 청구받고, 2012. 9. 20. B에게 7,000,000원을 지급하였습니다.

X는 E 제품 개발을 위해 1억원을 지출하였고 B에게 연구개발비로 99,519,257원을 지급하였다고 주장하였으나, 법원은 X가 주장하는 연구개발비 지급 시점은 2015. 9. 25.로 개발완료 무렵인 2012. 8.경에서 3년이나 지난 시점이고 2013. 9.경에 X가 피고에게 E 제품 대금 채무가 1억원 이상 있었으므로, X가 개발비용 1억원을 지출하였다는 것은 신빙성이 없고 X가 지급한 부분은 미지급 대금채무의 변제에 불과하다고 보았습니다.

3. B가 E 제품을 공정한 상거래 관행이 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단으로 사용하여 유사제품을 생산하였다는 X의 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목 주장에 대한 법원의 판단

E 제품(100W)과 B의 제1제품(200W)의 인쇄회로기판이 유사한 점을 인정되나, E 제품의 출력용량은 100W임에 비해 B의 제1제품은 200W로 향상되었고, 이를 위해서는 전류량 증가에 따라 소자값 변경 등의 최적화 작업이 수반되어야 하므로, 두 인쇄회로기판이 유사하다는 사정만으로는 B의 제1제품이 E 제품을 그대로 이용하여 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단으로 사용하였다고 단정할 수 없고, 오히려 B등의 노력을 통해 생산적 또는 변형적 이용 내지 모방을 통해 E 제품을 변경한 것으로 판단하였습니다.

제품 케이스 디자인과 관련하여 X가 B 등이 X의 등록디자인을 제품의 케이스 커버로 무단으로 사용하였다고 주장하나, E 제품은 위 디자인 출원일(2004. 5. 26.) 이전인 2012. 10. 30.경부터 생산판매되었으므로 출원 전 공지로 권리가 부정되므로 비록 유사한 케이스 디자인을 사용하였다고 하더라도 이를 불법 무단사용으로 보지는 못한다고 판단하였습니다.

제품 형상과 관련하여 유사하다고 주장하나, 동일 출력의 경우 인쇄회로 기판의 크기가 서로 다르고, E 제품은 직육면체인 반면 B의 각 제품은 8면체의 형상이고 그 단면이

6각형이고, E 제품의 라벨은 측면에 검정색으로 인쇄부착되었으나 B의 각 제품은 파란색, 빨간색, 검정색 등으로 상부에 인쇄되어 있어, 그 외관이 확연히 다르다고 보았습니다. 더욱이 인쇄회로기판은 제품이 에폭시 몰딩되어 일반 수요자가 분해하지 않고 볼 수 없어 제품 형상 유사 주장과는 관련이 없다고 판단하였습니다.

따라서 법원은 아래의 사실을 근거로 E 제품이 X의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과에 해당한다고 단정하기 어려울 뿐만 아니라, B 등이 E 제품의 인쇄회로기판 등을 사용하여 B의 각 제품을 생산한 부분이 있다고 하더라도 E 제품의 제작기술 정보는 B가 그 개발 과정에서 자연스럽게 취득하거나 공지기술을 이용한 것에 불과하여 X에 대하여 그 정보의 사용금지의무를 부담한다고 볼 수 없고, B의 각 제품은 회로의 소자값 변경 등의 최적화 작업을 거쳐 E 제품을 변경한 제품으로 그 외형도 서로 다르므로, B 등의 행위가 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반한다고 보기 어려워 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 보았습니다.

1) B 등이 E 제품의 회로도, 인쇄회로기판 등을 토대로 이를 개량한 B의 각 제품을 생산하였다고 하더라도, E 제품의 개발 경위를 보면 E 제품의 회로도, 인쇄회로기판 등은 E 제품의 회로도 초안을 작성하고 제품개발과 생산을 담당하였던 B가 그 과정에서 자연스럽게 취득한 것으로 보이므로, B 등이 E 제품의 제작기술 관련 정보를 부정한 수단에 의하여 입수하였다고 볼 수 없다.

2) B가 X에 대하여 E 제품의 제작기술에 관한 사용금지의무를 부담한다거나 B 등이 의도적으로 X의 영업을 방해하거나 B의 각 제품을 옴가로 판매하기 위하여 E 제품의

제작기술을 이용하였다고 볼 수 없다.

3) E 제품과 B의 각 제품은 그 외형이 서로 달라 그 출처가 혼동된다고 볼 수 없고, B등에게 일반 수용자로 하여금 E 제품과 B의 각 제품의 출처를 혼동하게 할 의도도 없는 것으로 보인다.

4. 시사점

본 판결에서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 부정경쟁행위로 인정받기 위한 요건을 확인할 수 있습니다. i) 제품 등의 개발에 상당한 투자와 노력으로 이루어진 성과인 사실, ii) 아무런 권리 없이 무단으로 상대방 제품 등을 사용 또는 유사하게 복제한 사실, iii) 그 결과 외형 등이 유사하여 일반 수요자로 하여금 그 출처에 오인혼동이 발생할 위험이 발생한 사실 등이 인정되어야 합니다. 중소벤처 기업들이 제품 개발과정에서 일반적으로 타사 제품의 모방과 창조적 변경을 통하여 경쟁 제품을 만드는 것은 일반적으로 인정될 수 있으나, 그 출처가 오인될 수 있는 정도로 유사하게 만들어서는 아니 될 것이라는 점은 유의하여야 합니다.

정회목 변호사

ICT 연구개발 10년 경력 변호사, 특허심판소송, 계약분쟁, Claim

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