

[디자인모방분쟁] 디자인모방, 상품형태 모방, 상품형태의 실질적 동일성 판단방법 - 부

정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목의 상품형태 모방행위 해당 및 손해배상 책임 인정:

특허법원 2019. 1. 10. 선고 2018나1565 판결



분쟁대상 상품형태

이 사건 제품	피고 제품
	

공통점 및 차이점 분석

이 사건 제품과 피고 제품의 형태를 비교하면, ① 전자 담배를 피기 위해서 입에 닿는 맨 윗 부분의 형상이 납작한 원통형으로 구성되어 있는 점, ② 제품의 중앙 부분이 액상 잔량을 확인할 수 있도록 투명 또는 반투명으로 되어 있는 점, ③ 흡입부와 니코틴 수용부의 결합부 및 제품의 밑 부분에 세로 방향의 요철이 형성되어 있는 점, ④ 위 각 요철이 형성된 부분과 니코틴 수용부 사이에 민무늬 모양의 원통형 금속이 배치되어 있는 점, ⑤ 흡입부를 제외한 나머지 부분이 모두 동일한 원통형으로 구성되어 있는 점 등에서 **공통**된다.

반면, ㉠ 이 사건 제품의 흡입부의 전면부 형태는 상부와 하부가 모두 동일한 폭을 가지는 직사각형의 형태를 가지고 있으나, 피고 제품의 흡입부의 전면부 형태는 상부의 두께가 하부의 두께보다 좁고 좌우의 변이 오목하게 들어가 있는 형태를 띄며, 좌우로 1/3씩 균등하게 세로 방향으로 구획되어 중앙 구획부분이 육안으로 확인되는 점, ㉡ 양 제품의 흡입부의 측면부 형태를 비교하여 볼 때, 이 사건 제품의 흡입부에 비하여 피고 제품의 흡입부가 하부 폭 대비 상부 폭이 더 좁은 점, ㉢ 이 사건 제품의 흡입부는 단일한 불투명의 검은색을 가지나, 피고 제품의 흡입부는 투명하고 5가지의 색상을 가지는 점, ㉣ 흡

입부를 제외한 나머지 원통형의 몸체의 폭에서 피고 제품이 이 사건 제품에 비하여 1mm 정도 넓은 점에서 **차이**가 있다.

법원의 판단 - 지배적 특징 중심으로 실질적 동일여부 판단

살피건대 두 제품의 공통적인 특징들은 전자담배용 카트리지 제품 전반에 걸쳐 분포하는 형태상의 주요 특징들에 해당하는 바, 특히 **공통점** ①, ③, ④는 전자담배용 카트리지가 그 기능이나 구조상 반드시 취해야 하는 형상이라 보기 어렵고, 동일한 기능을 수행하면서도 그 형상이나 모양을 얼마든지 다르게 구성할 수 있는 부분일 뿐만 아니라

두 제품의 형태로서 수요자의 주의를 끌고 인상을 남기는 중요한 부분에 해당하는 바, 두 제품의 형태는 **지배적인 특징**이 서로 다르지 않다.

그리고 두 제품은 눈에 잘 띄는 주요 부분들의 구성 형태가 공통되어 전체적인 형상, 모양, 색채가 흡사하고, 전자담배용 카트리지의 정면, 측면 및 세로방향으로 형성된 요철의 모습 및 그에 인접하여 형성된 민무늬의 금속 재질의 원통 형상 등 세부적인 형태마저 흡사함을 알 수 있으므로, 이 사건 제품과 피고 제품은 그 상품 형태 부분이 실질적으로 동일하다.

이에 비하여, 위 **차이점**들은 전자담배용 카트리지 제품이 속한 분야에서 흔한 창작수법
이나 표현방법으로 창작수준이 낮은 변형 정도에 불과하여 미세한 차이에 불과하다고 보
이므로, 전체적으로 살펴볼 때 피고 제품은 이 사건 제품과 실질적으로 동일한 상품 형
태라고 봄이 옳다.

변리사 24년/변호사 16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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