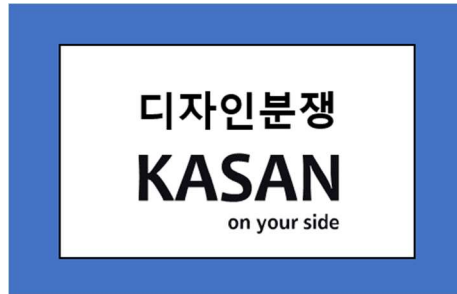


[디자인분쟁 - 3] 미등록 디자인 모방과 부정경쟁행위



디자인 등록을 하지 않았더라도 타인이 자사 디자인을 카피하면 법적 책임을 물을 수 있습니다. 물론 디자인 등록을 한 경우와 비교해 볼 때 권리행사가 어렵고 이러 저러한 제약이 많습니다. 그러나 자사 디자인의 독창성이 강하고 타사 제품에서 그와 같은 독창적 디자인 특징을 사용하고 있다면 비록 디자인 등록을 하지 않았다고 하여도 상대방 제품의 생산 판매를 막을 수 있습니다. 지난 달에 나온 서울중앙지방법원 판결 사례를 참고로 소개해 드립니다.

1. 문제가 된 디자인 비교

가. 선행 디자인 제품 (작년 여름 시즌 판매)

5. 목적물에 대한 설명 : 아이보리 계열의 색상으로 60수 저밀도 사방 슬립 소재의 여성 자수상의셔츠로서 가슴 부분에 블루 계열 색상의 자수 장식이 있습니다. 또한, 목과 소매 부분에 레이스 터널이 있고, 술 장식이 되어 있는 먼 스트링이 있습니다.

6. 사진



나. 후행 디자인 제품 (선행제품 판매 약 1년 후 올 여름 시즌 출시)



2. 법률적 쟁점 및 관련 규정

선행제품에 관한 디자인 등록은 없었습니다. 그러나, 부정경쟁방지법은 등록여부에 상관없이 새로운 상품의 모방행위를 부정경쟁행위로서 금지하고 있습니다.

부정경쟁방지법 제 2 조 제 1 호 (자)목에서는 "타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도, 대여, 전시, 수입, 수출하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있고, 이와 같은 부정경쟁행위의 금지 및 손해배상 책임을 규정하고 있습니다.

여기서 가장 중요한 사항은 "모방"의 범위를 어떻게 해석할 것인가 문제입니다. 대법원에서는 형식적으로 동일한 경우뿐만 아니라 실질적으로 동일한 경우까지 모방이라고 해석하고 있습니다. 실무적으로 매우 중요한 내용이므로 판결문의 해당 부분을 인용합니다. "모방이라 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 2010 다 20044 판결)

위 사진에서 보듯 문제가 된 후행 제품은 선행 제품과 완전 동일하지 않고 차이가 있습니다. 이와 같은 차이점이 있는 제품이 부정경쟁행위로서의 모방에 해당하는지 여부가 핵심 쟁점입니다. 위 설명한 기준에 따라 실질적으로 판단해 보아야 합니다.

3. 서울중앙지방법원의 모방 여부에 관한 판단

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.

4. 모방에 대한 법적 책임

선행 제품의 권리자가 부정경쟁행위금지 가처분을 신청한 사건이었으므로, 법원은 디자인 모방에 해당하는 후행 제품을 “판매, 양도, 대여, 전시, 수입, 수출해서는 안된다”라는 금지명령과 보관 중인 제품의 반출을 금지한다는 명령을 하였습니다. 즉, 판매 중지 명령을 한 것입니다.

나아가, 선행 디자인 권리자는 상대방을 대상으로 손해배상 청구를 할 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 입증이 가장 쉬운 것을 선택하는 방안도 바람직합니다. 참고로, 다른 유형의 부정경쟁행위와 달리 상품 모방 행위에 대해서는 민사책임을 물을 수 있을 뿐 형사 책임은 물을 수 없다는 특징이 있습니다.

5. 디자인 카피에 대한 소송 전략

가처분 신청 소송은 4개월 정도면 결과를 얻을 수 있는 신속한 재판입니다. 특히

시존 상품인 경우에는 긴급한 보호의 필요성이 인정되므로 더 신속한 재판을 요청할 수 있습니다. 판매중지 등 가처분 결정은 나오는 즉시 집행할 수 있습니다. 패소한 상대방이 불복하여 항고하더라도 일단 판매중지는 즉시 집행되어야 합니다. 만약, 불복하는 중이라는 이유로 판매를 중지하지 않는 경우 1일당 수백만원에 해당하는 간접강제금을 부과할 수 있습니다. 이와 같은 사항은 판결이 확정된 후에야 집행할 수 있는 본안소송과는 상당히 다릅니다. 손해배상 청구는 가처분 소송이 아니라 본안소송만이 가능합니다. 따라서, 판매금지 가처분 소송에서 좋은 결과를 얻고 난 후 순차적으로 제기하는 것이 소송전략상 바람직합니다.

변리사22년/변호사 14년, 심판소송, 상표/디자인/저작권/부정경쟁분쟁 One-Stop 대응

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