

디자인등록 무효심결 확정, 부경법 (자)목 상품형태 모방 부정행위 주장 BUT 통상적 상품 형태 해당: 특허법원 2020. 12. 11. 선고 2020나1018 판결



## 1. 사안의 개요

- (1) 권리자 원고 - 제품 디자인 등록 BUT 실시자 피고 - 용이창작 이유로 무효심판 청구, 무효심결 확정, 디자인등록 무효 확정
- (2) 원고 - 부경법 제2조 제1호 (자)목 상품형태 모방 부정경쟁행위 주장
- (3) 원고 제품 vs 피고 제품

원고제품	피고제품
	

## 2. 부정경쟁행위 판단기준 - 법리

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 실

질적으로 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 제 2 조 제 1 호 (자) 목 단서는 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).

### 3. 특허법원의 구체적 사안에 대한 판단 - 통상적 형태에 해당함

원고 제품은 ① 전체적으로 집열부, 연결부, 베이스로 구성되어 있는 점(이하 '특징 ①'이라 한다), ② 연결부는 집열부와 베이스를 연결하는 일체로 연장된 기둥으로, 상부가 만곡지게 굽어진 형상인 점(이하 '특징 ②'라 한다), ③ 베이스는 사각형상인 점(이하 '특징 ③'이라 한다), ④ 집열부는 윗 부분이 협소하고 아래 부분으로 갈수록 넓어지는 원뿔대 형



상( )인 점(이하 '특징 ④'라 한다), ⑤ 연결부는 상부가 아치형으로 만곡되어 알파벳 'J'가 뒤집어진 형상을 이루고 연결부의 단부가 집열부의 상단 원형판의 중심에 수직으로 부착되어 있으며, 연결부의 만곡이 시작되는 위치와 거의 동일한 높이에 집열부의 상단이 위치하고 있는 점에 그 형태적 특징이 있다.

원고 제품이 가지는 형태적 특징은 동종 상품에서 종래부터 채용되어 오던 형태 혹은 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등에 해당하므로, 전체적으로 볼 때 원고 제품은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 의하여 보호되는 상품 형태에 해당한다고 보기 어렵다.

원고 제품	비교대상디자인 1	비교대상디자인 2	비교대상디자인 3
			



먼저, 특징 ① 내지 ③, 즉 전체적으로 집열부, 연결부, 베이스로 구성되고, 연결부는 집열부와 베이스를 연결하는 일체로 연장된 기둥으로 상부가 만곡지게 굽어진 형상이며,

베이스가 사각형상으로 되어 있는 형태는 비교대상디자인 1, 2, 3에 그대로 개시되어 있다.

또한, 윗 부분이 협소하고 아래 부분으로 갈수록 넓어지는 원뿔대 형상인 집열부(특징 ④)는 비교대상디자인 5 내지 8, 10에 개시되어 있다. 뿐만 아니라, 을 제9, 18, 20, 21호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면 원고 제품의 집열부와 유사한 형상, 즉 원뿔대 형상의 전등갓이나 집열부는 전기스탠드나 온열램프 등의 제품에서 이미 원고 제품의 출시 전부터 광범위하게 사용되어 온 사실을 인정할 수 있다.

나아가, 비교대상디자인 8, 10 내지 12에는 연결부의 상부가 아치형으로 만곡되어 있는 형상이 나타나 있고, 그 중 비교대상디자인 11에는 원고 제품의 특징 ⑤, 즉 연결부 상부가 아치형으로 만곡되어 알파벳 'J'가 뒤집어진 형상을 이루고 연결부의 단부가 집열부의 상단 원형판의 중심에 수직으로 부착되어 있으며, 연결부의 만곡이 시작되는 위치와 동일한 높이에 집열부의 상단이 위치하는 형태가 나타나 있다.

더욱이, 원고 제품의 형태적 특징 중 1 내지 3은 캔들위머에 관한 비교대상디자인 1 내지 3에 그대로 개시되어 있고, 원고 제품은 비교대상디자인 1 내지 3과 비교하여 볼 때,

그 집열부의 형상(원고 제품 '  ; 비교대상디자인 1 내지 3 '  ,

 ,  )과 연결부의 상부 형상 및 연결부와 집열부의 결

합 위치(원고 제품 '  ; 비교대상디자인 1 내지 3 '  ,

 ,  )에 차이가 있을 뿐인데, 그 형태상의

차이가 그 변형의 정도, 그와 같은 형태의 변형이 주는 심미감의 차이 등에 비추어 현저하다고 보기 어렵다.

오히려 위 차이는, ① 원고 제품의 출시 이전에 이미 공지되어 있던 비교대상디자인 1

내지 3의 집열부의 형상(상부의 원통형과 하부의 원뿔대가 결합된 형상) 중 하부의 원뿔대 형상만을 취하고, ② 비교대상디자인 1 내지 3의 'ㄱ자 형상'의 연결부 상부를 '아치형으로 만곡되어 알파벳 J가 뒤집어진 형상'으로 변경하고, ③ 연결부와 집열부와의 결합 위치를 집열부의 상부의 측면에서 집열부의 상단으로 변경한 것에 불과한 바, 이와 같은 정도의 변경은 비교대상디자인 1 내지 3, 5 내지 8, 10 내지 12에 나타나 있는 집열부, 연결부의 형상을 취사선택하여 손쉽게 변경할 수 있는 정도에 불과한 것으로 봄이 상당하다.

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](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)