

단체급식용 식판세척기 상품형태 모방 + 그 부품의 디자인 대상 침해금지 및 손해배상

청구 소송 항소심: 특허법원 2017. 10. 27. 선고 2016나2014 판결

1. 사실관계

원고 회사는 2014. 5. 20. 단체급식용 식판세척기 식판 분리가이드에 대한 디자인 등록한 디자인권자로, 해당 디자인이 적용된 식판세척기를 생산판매하고 있습니다. 피고 회사에서 이를 모방한 피고세척기를 생산 판매하고 있으므로, 그 침해행위 및 부정경쟁행위를 중지하고, 그 조성물 및 침해행위에 제공된 조성물 등을 폐기하여야 하며, 이로 인하여 원고가 입은 손해를 배상하라는 침해소송을 제기하였습니다.

청구취지 및 항소취지

제1심 판결을 취소한다. 피고는 별지 1 목록 기재 1.항 내지 10.항의 형상이나 시스템을 장착하거나 사용한 단체급식용 식기세척기 제품을 양도, 대여, 전시, 수출, 수입하여서는 아니 되고, 피고의 공장, 사무소, 창고, 영업소 등에 보관하고 있는 위 제품의 완성품, 반제품, 시제품 및 위 제품의 생산에 사용되는 설비와 위 제품에 관한 카달로그, 광고 선전물을 각 폐기하고, 원고에게 184,796,640원 이에 대한 2016. 10. 27.부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라(원고는 이 청구부분 중 침해금지

2. 부품에 관한 상품형태 모방 부정경쟁행위 성립여부 - 판결요지

“부정경쟁방지법 위반 여부에 관하여 먼저 제2조 제1호 (자)목 상품형태모방행위가 있는지 본다. ‘**상품의 형태**’란 **상품의 전체적인 외관이 가진 형태를 의미**하고, ‘상품의 형태’의 일부분인 경우에도 그것이 독립적인 거래의 대상이 되지 않고 단지 해당 상품의 일부분을 구성함에 지나지 않는다면, 그 일부분에 ‘상품의 형태’의 특징이 있고 그 일부분에 대한 모방이 **상품의 전체적인 외관이 가진 형태를 모방하는 것과 실질적으로 동일시할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 원칙적으로 ‘상품의 형태’에 해당하지 아니한다.**”

구체적으로 구성 ① 내지 ③은 독립적 거래의 대상이 되지 않거나 수요자의 주목을 끌지 못하는 **내부구조**에 불과하여 ‘상품의 형태’에 해당한다고 할 수 없고, 구성 ④는 이를 모방하더라도 부정경쟁행위가 될 수 없는 ‘**통상 형태**’에 불과하며, 구성 ⑦, ⑧은 피고 세척기가 그와 실질적으로 동일한 형태를 모방하고 있다고 보기 어렵다. ⑤, ⑥과 관련하여서는 피고 세척기가 이와 동일한 형태를 갖고 있다고 볼 수 있기는 하나, 그 일부분에 대한 모방이 **상품의 전체적인 외관이 가진 형태를 모방하는 것과 실질적으로 동일시할 수 있다고 보기 어렵다.**”

3. (차)목의 부정경쟁행위 일반조항 적용여부 – 판결요지

“부정경쟁방지법 위 동조 제1호 (차)목 타인의 성과 등 무단사용행위에 해당한다고 판단하기 위하여는 구체적으로 ‘상당한’ 투자나 노력에 의해 만들어진 성과이어야 하는 바, 원고가 ‘상당한 정도’의 투자나 노력을 들였다고 인정하기에 부족할 뿐만 아니라, 각 구성들의 내용에 비추어 볼 때 그 기술적 난이도가 그다지 높아 보이지도 않는다.

나아가 특허 등의 기술정보는 모두 원칙적으로 제3자에 의해 자유롭게 접근되어 실시될 수 있는 이른바 ‘공공영역(public domain)에 속한다고 보아야 할 것이고, 이를 이용하는 행위를 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’을 침해하는 행위라거나 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법’으로 사용한 행위로 평가할 수 없다.”

4. 등록 디자인권 침해 - 판결요지

“디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 할 것인데, 날개부가 몸체 중 어느 정도의 위치에 위치하는지 여부는 공지기술이므로 유사여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가한다. 한편 양 디자인의 절개부에 초점을 맞추어 전체적으로 형태를 대비하면, 양 디자인 3개의 동심원을 배치하되 가장 바깥쪽의 동심원의 우측 하단에 위치한 약 1/4 부분을 일부 절개하는 형태로 형성한 점, 가장 바깥쪽에 위치한 원은 우측 하단 약 90도 부분의 날개의 폭이 감소하여 이 부분에서 비대칭적이면서 균형이 무너진 듯한 느낌을 주며, 절개부가 끝나는 위치에서 절개되지 않은 부분과

단차를 이루면서 다시 만나게 되어 이 부분이 균형이 다시 회복되는 느낌을 준다는 점에서 관찰자에게 주는 심미감이 공통되므로 피고의 행위는 이 사건 등록디자인권의 대한 침해행위에 해당한다.”

5. 장래 침해금지 명령 + 침해 완성품, 반제품, 설비 폐기 명령 + 손해배상

“따라서 피고는 해당제품을 생산, 사용, 설치, 양도, 대여, 전시, 판매, 배포하여서는 아니 되고, 피고의 공장, 사무소, 창고, 영업소에 보관하고 있는 제품의 완성품, 반제품, 시제품 및 위 제품의 생산에만 사용되는 설비를 각 폐기할 의무가 있다.

손해배상에 관하여 피고가 판매한 침해품의 수량은 총 135개이고, 원고의 판매단가는 180,000원, 침해시점과 가까운 시점의 원고의 당기영업이익률이 22.75%인 사실이 인정되므로 산정된 손해액은 5,528,250원(= 135개 × 단가 180,000원 × 당기영업이익률 22.75%) 이 됨은 계산상 명백하다.”

- 디자인 등록 대상은 식판세척기 전체가 아니라 그 일부분인 식판분리기 부품

[질문 또는 상담신청 입력하기]

변리사 22년/변호사 14년, 심판소송, 상표/디자인/저작권/부정경쟁분쟁, One-Stop 대응

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