

특 허 법 원

제 2 3 부

판 결

사 건 2020나1018 디자인권침해금지 등
원고, 항소인 A

소송대리인 변호사 한규옥

피고, 피항소인 1. 주식회사 B

대표이사 C

2. 주식회사 D

대표자 사내이사 E

3. 주식회사 F

대표이사 G

4. 주식회사 H

대표이사 I

5. 주식회사 J

대표이사 K, I

피고들 소송대리인 법무법인 지금

담당변호사 황유현, 서수민

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2019. 11. 28. 선고 2019가합520962 판결
변 론 종 결 2020. 10. 16.
판 결 선 고 2020. 12. 11.

주 문

1. 원고의 항소와 이 법원에서 확장한 청구를 모두 기각한다.
2. 항소비용과 이 법원에서 청구의 확장으로 인한 소송비용은 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심판결을 취소한다. 피고들은 별지 1 기재 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 양도나 대여를 위한 청약 또는 전시를 하여서는 아니 되고, 사무소, 영업소, 공장 또는 창고에 보관 중인 별지 1 기재 제품을 각 폐기하라. 피고 주식회사 F는 원고에게 142,706,016원 및 이에 대하여 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라(원고는 이 법원에서 피고 주식회사 F에 대하여 손해배상 청구의 청구취지를 확장하고, 피고 주식회사 B, 주식회사 D, 주식회사 H, 주식회사 J에 대한 손해배상 청구를 취하하였으므로, 그에 따라 위와 같이 청구취지를 변경하였다).

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록디자인

- 1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제896139호/ 2016. 5. 9./ 2017. 2. 22.
- 2) 물품의 명칭: 캔들위머
- 3) 도면: 별지 2 이 사건 등록디자인과 같다.

나. 원고 제품

원고는 2016. 4. 29.경 별지 3 원고 제품과 같은 캔들위머(제품명: PLUTO6, 이하 '원고 제품'이라 한다)의 형태를 창작하여 그 무렵부터 원고 제품을 제조·판매하고 있다.

다. 피고 제품

피고들은 별지 1 피고 제품과 같은 캔들위머(이하 '피고 제품'이라 한다)를 판매하고 있다.

라. 비교대상디자인들

비교대상디자인들은 이 사건 등록디자인의 출원 및 원고 제품의 출시 전에 공지된 캔들위머(비교대상디자인 1, 2, 3, 8, 12), 전기스탠드(비교대상디자인 4, 5, 6, 7), 온열 램프(비교대상디자인 10, 11)의 형상과 모양에 관한 디자인으로서, 그 각 출처 및 디자인의 내용은 별지 4 비교대상디자인들과 같다.

마. 관련 사건의 경과

피고 주식회사 F는 2019. 5. 3. 이 사건 등록디자인의 디자인권자인 원고를 상대로 특허심판원 2019당1364호로 이 사건 등록디자인은 창작비용이성이 부정된다고 주

장하며 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 2019. 11. 29. "이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인 1 내지 8로부터 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너'라고 한다)이 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하므로, 디자인보호법 제33조 제2항에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다."는 이유로 피고 주식회사 F의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

이에 원고가 2019. 12. 30. 위 피고를 상대로 특허법원 2019허9142호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나, 특허법원은 2020. 10. 16. 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 1에 주지의 원뿔대의 형상을 결합하거나 비교대상디자인 1에 비교대상디자인 11 및 주지의 원뿔대의 형상을 결합함으로써 용이하게 창작할 수 있는 디자인이어서 그 등록이 무효로 되어야 한다."는 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였고, 그 판결은 2020. 11. 3. 그대로 확정되었다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제2 내지 12, 14, 20호증, 을 제2 내지 8, 10 내지 15, 22 내지 27호증(각 가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 청구원인에 관한 판단

가. 원고 주장의 요지

1) 피고들은 원고의 이 사건 등록디자인과 동일하거나 유사한 피고 제품을 수입하여 판매함으로써 원고의 디자인권을 침해하였다.

2) 피고들은 원고가 제작한 원고 제품의 형태를 모방한 피고 제품을 수입하여 판매하였는바, 이는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 (자)목의 부정경쟁행위에 해당한다.

3) 피고들의 위 디자인권 침해행위 및 부정경쟁행위로 인하여 원고의 영업상 이익이 침해되고 있으므로 침해금지 및 예방을 위해 피고들에 대하여 청구취지와 같은 금지, 폐기를 구하고, 피고 제품을 수입하여 피고 주식회사 B, 주식회사 D, 주식회사 H, 주식회사 J를 통하여 국내에 유통시킨 피고 주식회사 F에 대하여 피고들의 위 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해 142,706,016원의 배상을 구한다.

나. 디자인권 침해를 이유로 한 청구에 관한 판단

디자인보호법 제121조 제3항 본문은 디자인등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정하고 있다.

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인의 등록을 무효로 한다는 심결이 확정됨으로써 원고의 이 사건 등록디자인에 대한 디자인권은 위 조항 본문에 따라 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 유효한 디자인권의 존재를 전제로 하는 원고의 이 부분 청구는 나머지 점에 관하여 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

다. 부정경쟁행위를 이유로 한 청구에 관한 판단

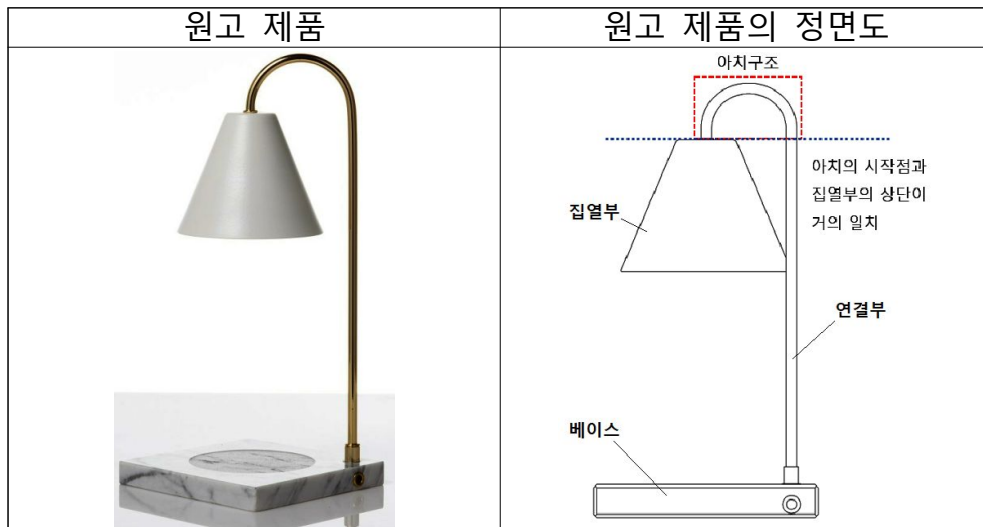
1) 관련 법리


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 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 2010다20044 판결 등 참조).

한편 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 단서 (2)는 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).

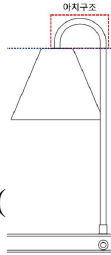
2) 원고 제품의 특징적 형태

원고 제품의 영상 및 도면은 아래와 같다.



위 영상 및 사시도에서 보는 바와 같이 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 윗부분이 협소하고 아래 부분으로 갈수록 넓어지는 원뿔대 형상()인 점(이하 '특

징 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 점(, 이하 '특징 ⑤'라 한다)에 그 형태적 특징이 있다.

3) 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태에 해당하는지 여부

앞서 본 기초사실에 의하면 원고 제품과 피고 제품이 그 형태가 매우 유사하긴 하다. 이에 대하여 피고는 원고 제품이 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 제품에 불과하다고 주장한다.

살피건대, 앞서 든 증거들과 을 제9, 18, 20, 21호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 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.

가) 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.

원고 제품	비교대상디자인 1	비교대상디자인 2	비교대상디자인 3
			

나) 또한, 윗 부분이 협소하고 아래 부분으로 갈수록 넓어지는 원뿔대 형상인 집열부(특징 ④)는 비교대상디자인 5 내지 8, 10에 개시되어 있다.

비교대상디자인 5	비교대상디자인 6	비교대상디자인 7	비교대상디자인 8	비교대상디자인 10
				

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.




다) 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 원형관의 중심에 수직으로 부착되어 있으며, 연결부의 만곡이 시작되는 위치와 동일한 높이에 집열부의 상단이 위치하는 형태가 나타나 있다.







라) 더욱이, 원고 제품의 형태적 특징 중 1 내지 3은 캔들위머에 관한 비교대상

디자인 1 내지 3에 그대로 개시되어 있고, 원고 제품은 비교대상디자인 1 내지 3과 비

교하여 볼 때, 그 집열부의 형상(원고 제품 '' , 비교대상디자인 1 내지 3



과 연결부의 상부 형상 및 연결부와 집열부의 결합 위

치(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 비교대상 디자인 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.

4) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고는 전기스탠드, 온열램프는 캔들위머와 동종의 상품에 해당하지 않으므로, 전기스탠드와 온열램프에 관한 비교대상디자인은, 원고 제품이 동종의 상품이 가지는 통상적인 형태를 모방한 것인지 여부를 판단하는데 참고할 수 없다는 취지로 주장

하나, 다음과 같은 이유로 원고의 위 주장은 이유 없다.

(1) 원고 제품의 대상 물품인 캔들위머는 향초를 할로겐 전등 등을 이용하여 가열하여 녹임으로써 향을 발산시키는 일종의 히터로서, 이를 위해 구비되는 집열부는 열원에서 발생하는 열을 하방의 향초로 모아주는 용도와 기능을 가지고, 연결부는 베이스에 수직 고정되어 상부의 전등갓이 하부를 향하도록 지지한다.

(2) 비교대상디자인 4 내지 7의 대상 물품인 전기스탠드는 베이스에 의하여 책상이나 바닥에 수직 방향으로 세워져 하방의 일정 영역을 밝게 하여 주는 이동식 조명등으로, 이를 위해 구비되는 전등갓은 광원에서 발생하는 빛을 은은하게 확산시킴과 동시에 하방으로 모아주는 용도와 기능을 가지고, 연결부는 베이스에 수직 고정되어 상부의 전등갓이 하부를 향하도록 지지한다.

(3) 비교대상디자인 10, 11의 대상 물품인 온열 램프 역시 일종의 히터로서 열을 발산하는 제품이고, 캔들위머와 마찬가지로 집열부는 열원에서 발생하는 열을 하방에 위치하는 대상물(음식물 등)로 모아주는 용도와 기능을 가지며, 연결부는 베이스에 수직 고정되어 상부의 집열부가 하부를 향하도록 지지한다.

(4) 그렇다면 원고 제품의 대상 물품인 캔들위머는 베이스와 연결부 및 집열부(또는 전등갓)로 이루어진 전기스탠드, 온열 램프와 그 기본적인 구조가 동일하고, 열원 또는 광원에서 나온 열 또는 빛을 하방으로 모아주는 점에서 그 용도나 기능이 공통되므로, 비교대상디자인들은 원고 제품이 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 것인지 여부를 판단하는데 참고가 될 수 있다고 봄이 상당하다.

나) 원고는 원고 제품이 베이스를 대리석으로 제작하여 대리석 고유의 무늬, 질감, 광택을 가지는 점, 연결부를 금빛의 금속 재질로 제작하여 금속 고유의 색채, 광택

을 가지는 점, 집열부와 베이스의 색상을 통일시켜 금빛 연결부의 미감을 더욱 극대화하고 있는 점 등의 독창적인 요소를 가지고 있다고 주장한다.

그러나, ① 캔들위머 및 이와 동종의 제품에 있어서, 물품의 최하단에 위치하여 그 물품 전체를 지지하는 기능을 하는 구성 부분(원고 제품의 베이스와 같은 기능을 하는 구성 부분)의 제작에 있어서 대리석은 가장 일반적이고 흔히 사용되는 재료 중 하나에 불과한 점, ② 각 구성 부분을 연결하는 기능을 가지는 부분(원고 제품의 연결부와 같은 기능을 하는 부분)의 색깔, 재질을 금빛의 금속 재질로 제작한 것 역시 일반적으로 흔히 사용되는 재질, 색깔 중 하나를 선택한 것에 불과한 점, ③ 비교대상디자인 1에는 대리석으로 제작된 베이스가, 비교대상디자인 2, 4에는 금빛을 띄는 금속 재질의 연결부가 개시되어 있는 점, ④ 원고는 다양한 색상의 집열부와 베이스를 가지는 제품들을 판매하고 있는바, 그 중에는 집열부와 베이스의 색상이 다른 제품도 존재하는 바(우측 영상 참조), 집열부와 베이스 제품의 색상을 통일시켜 금빛 연결부의 미감을 극대화한 것이 원고 제품의 형태적 특징에 해당한다고 보기는 어려운 점 등에 비추어 보면, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.



[원고 제품(갑 제20호증)]

5) 검토 결과의 정리

앞서 본 바와 같이 원고 제품은 전체적으로 볼 때 동종 상품이 통상적으로 가지는 형태에 불과하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 의하여 보호되는 상품 형태에 해당한다고 보기 어렵다. 따라서 피고들이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목의 부정경쟁행위를 하였다는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

라. 소결론

따라서 위와 같이 피고들의 디자인권 침해행위, 부정경쟁행위를 모두 인정하기 어려운 이상, 원고의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 원고의 청구는 모두 이유 없다.

3. 결론

그렇다면 원고의 피고들에 대한 청구는 모두 이유 없어 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 원고의 항소를 기각하고, 이 법원에서 확장한 원고의 청구도 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	이규홍
	판사	우성엽
	판사	박은희

피고 제품

1. 물품명: 캔들워머(candle warmer)
2. 모델명: BRUNO MARBLE (브루노마블)
3. 재질: 금속재, 석재 및 합성수지재
4. 색상: 흰색과 금색, 검정색과 금색
5. 제품의 구체적인 형상 (* 제품의 색상과 무관하게 형상은 동일함)



사진 3 (배면도)



사진 4 (좌측면도)



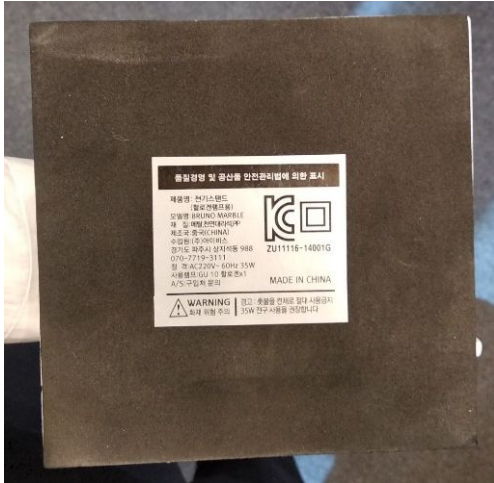
사진 5 (우측면도)



사진 6 (평면도)



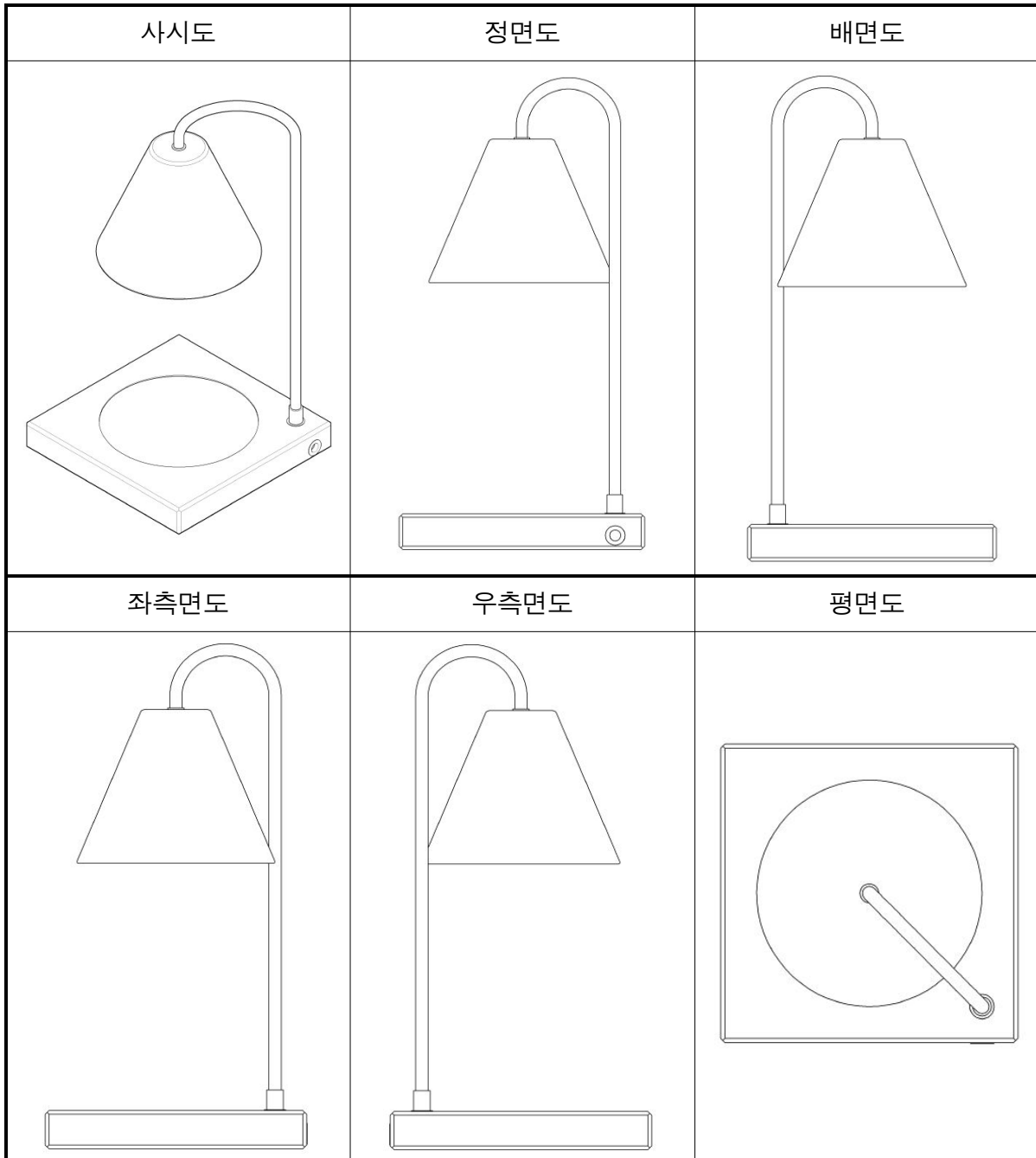
사진 7 (저면도)



끝.

별지 2

이 사건 등록디자인



끝.

별지 3

원고 제품



끝.

별지 4

비교대상디자인들

1. 비교대상디자인 1(을 제2, 11호증)

대상물품: 캔들위머 / 공지일: 2015. 10. 1.

출처: 인터넷 게시물



2. 비교대상디자인 2(을 제3, 12호증)

대상물품: 캔들위머 / 공지일: 2015. 12. 23.

출처: 인터넷 게시물



3. 비교대상디자인 3(을 제4, 13호증)

'캔들워머'를 소재로 한 일러스트레이션 / 공지일: 2016. 3. 5.

출처: 인터넷 게시물



4. 비교대상디자인 4(을 제5, 14호증)

대상물품: 전기스탠드 / 공지일: 2015. 1. 14.

출처: 인터넷 게시물



5. 비교대상디자인 5(을 제6호증)

대상물품: 전기스탠드 / 공지일: 2000. 8. 10.

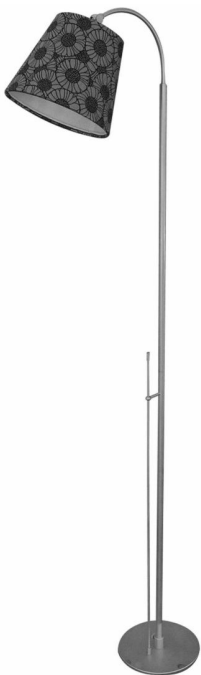
출처: 등록의장공보 제30-0264735호



6. 비교대상디자인 6(을 제7, 22호증)

대상물품: 전기스탠드 / 공지일: 2009. 1. 28.

출처: 등록디자인공보 제30-0518946호



7. 비교대상디자인 7(을 제8, 15호증)

대상물품: 전기스탠드 / 공지일: 2012. 10. 16.

출처: 인터넷 게시물



8. 비교대상디자인 8(을 제10호증)

대상물품: 캔들위머 / 공지일: 2016. 3. 5.

출처: 인터넷 게시물



9. 비교대상디자인 10(을 제23호증)

대상물품: 온열램프 / 공지일: 2016. 4. 1.

출처: 인터넷 게시물



10. 비교대상디자인 11(을 제24호증)

대상물품: 온열램프 / 공지일: 2012. 11. 21.

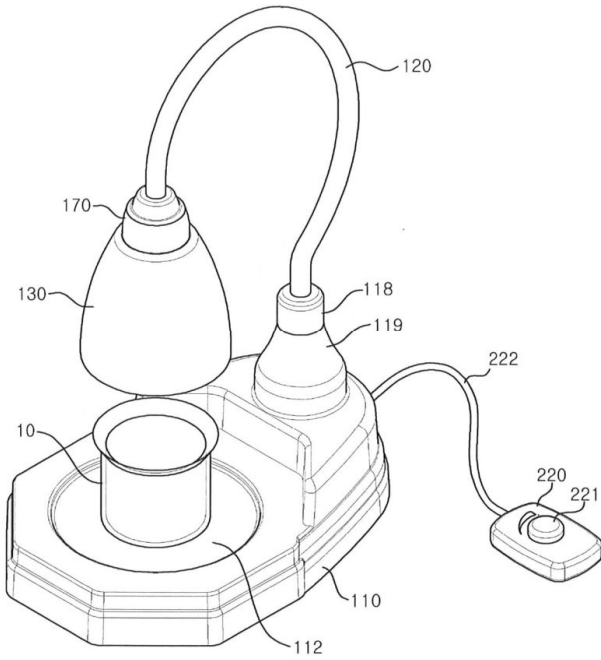
출처: 인터넷 게시물



11. 비교대상디자인 12(을 제25호증)

대상물품: 캔들위머 / 공지일: 2016. 1. 21.

출처: 공개실용신안공보 제20-2016-0000242호



끝.