특 허 법 원

제 2 2 부

판 결

사 건 2022나1920 디자인권침해금지 청구 등의 소

원고, 항소인 A(A)

네덜란드

대표자 B

소송대리인 변호사 이광재

피고, 피항소인 주식회사 C

대표자 사내이사 D

소송대리인 변호사 최서령

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2022. 8. 12. 선고 2021가합507511 판결

변론종결 2023. 3. 17.

판 결 선 고 2023. 4. 14.

주 문

- 1. 원고의 항소와 이 법원에서 추가한 청구를 모두 기각한다.
- 2. 항소제기 이후의 소송비용은 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심판결을 취소한다. 피고는, 별지 1 목록 제1, 2항 기재 각 물품을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물품을 양도 또는 대여하기 위하여 청약(양도나대여를 위한 전시를 포함한다)하는 행위를 하여서는 아니 되고, 피고의 본점, 지점, 사무소, 공장, 창고, 영업소, 매장, 대리점에 비치·보관 중인 별지 1 목록 제1, 2항 기재물품 및 그 광고 선전물을 폐기하라.

[원고는 이 법원에서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법 '이라 한다) 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 해당함을 이유로 한 침해금지 및 폐기 청구를 선택적으로 추가하였다.]

이 유

1. 기초 사실

이 부분에서 이 법원이 적을 이유는, 제1심판결문 해당 부분 기재와 같으므로 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.

2. 디자인권 침해 주장에 대한 판단

가. 원고 주장의 요지

피고는 이 사건 각 등록디자인과 유사한 디자인의 이 사건 피고 제품을 판매함으로써 원고의 디자인권을 침해하였다. 따라서 원고는 디자인보호법 제113조 제1항에 의하여 이 사건 피고 제품의 침해금지 및 폐기를 구한다.

나. 판단

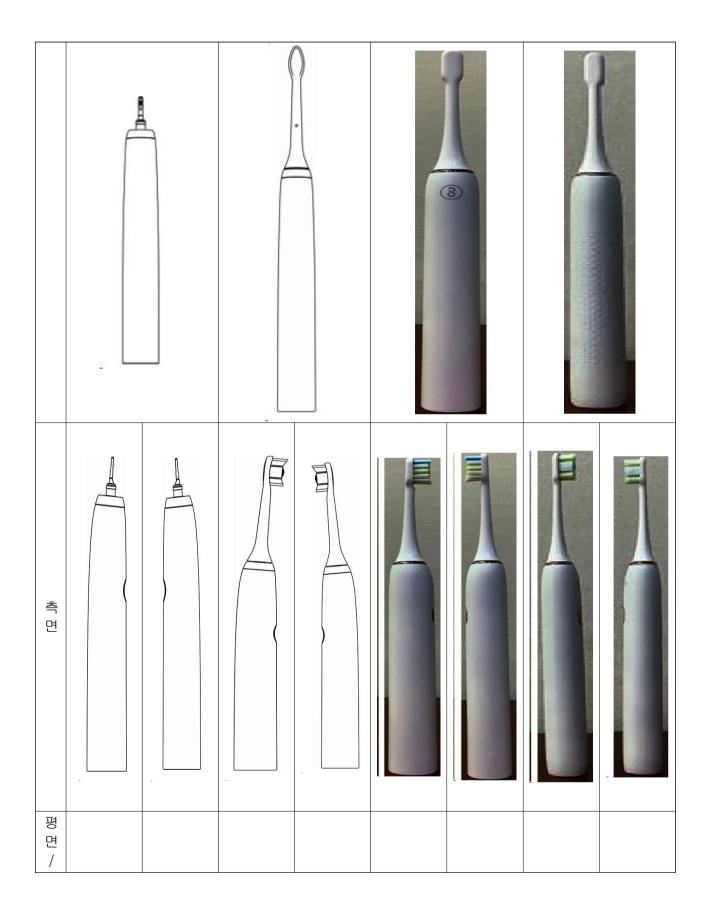
1) 관련법리

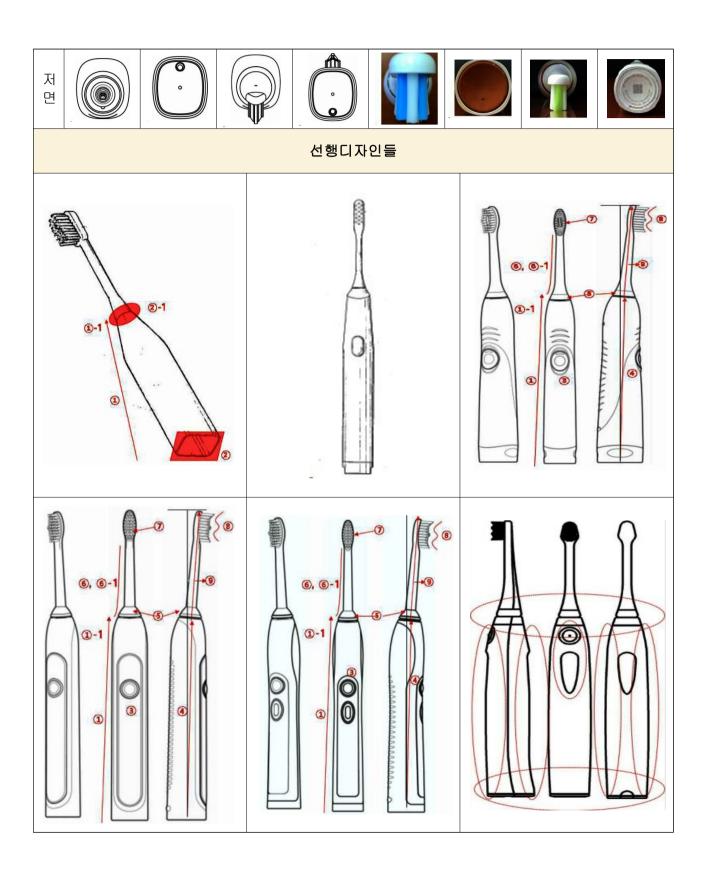
디자인의 유사 여부는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라판단하여야 할 것이지만, 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수는 없다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2003후1666 판결 참조).

그리고 디자인 등록요건 판단 시에는 등록디자인과 선행디자인에 공통된 공지된 부분의 중요도를 낮게 보아 이를 요부에서 체외하면 공지된 부분을 포함하고 있는 등록디자인이 오히려 신규성을 쉽게 인정받는 모순이 생길 수 있으므로 공지된 부분까지 포함하여 판단할 필요가 있으나, 권리범위(침해) 판단 시에는 등록디자인의 구성요소 가운데 특징적인 부분, 즉 독점배타권을 부여할 수 있는 실질적 근거가 되는 창작적인 부분으로 권리범위를 제한할 필요가 있다. 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상·모양·색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여디자인 등록이 되었다 하더라도 공지된 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지된 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지된 부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지된 부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다 202939 판결 참조).

2) 이 사건 등록디자인, 이 사건 피고 제품 및 선행디자인들의 대비

	제1 등록디자인	제2 등록디자인	피고 제1 제품	피고 제2 제품
전 체 형 상				
저 면		0		SOCAS SO
배면				





3) 이 사건 제1 등록디자인과 이 사건 피고 제품의 유사 여부 가) 공통점

이 사건 제1 등록디자인과 이 사건 피고 제품은 ① 본체가 일자로 곧게 뻗은 점, ② 저면부에서 상부로 갈수록 완만한 굴곡이 있는 형태에서 폭이 좁아지면서 원형이 되는 형태인 점, ③ 칫솔 장착 부분이 본체에 비해 약간 기울어진 점, ④ 본체부의 중간 위쪽에 동그란 형태의 스위치를 배치한 점 등에서 공통된다.

나) 차이점

이 사건 제1 등록디자인과 이 사건 피고 제품은 ① 정면부의 스위치가, 이 사건 제1 등록디자인은 그 위치가 본체의 위쪽으로부터 약 1/3 지점이고, 형태가 완전 한 원형이나(), 이 사건 피고 제품은 그 위치가 본체의 위쪽으로부터 약 1/4 ~ 1/5 지점이고, 형태가 타원형()인 점, ② 이 사건 제1 등록디자인은 앞서 본 원형의

스위치 외에 다른 장식이 없지만, 이 사건 피고 제품의 스위치 아래()에는 제품의 작동 모드를 표시하는 지시등, 블루투스 마크 형태의 지시등, 충전 지시등 등이 수직으로 배열되어 있는 점, ③ 이 사건 제1 등록디자인은 칫솔이 장착되어 있지 않고, 칫솔

장착 부분이 본체에 비하여 기울어진 정도가 상당하나(

), 이 사건 피고 제품은

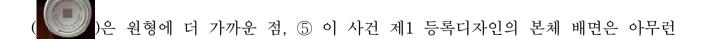




칫솔이 장착되어 있으며, 칫솔 부분이 거의 기울어지지 않은 점(

이 사건 제1 등록디자인의 저면부 형상()은 사각형에 더 가깝지만, 이 사건 피

고 제1 제품의 저면부 형상()과 이 사건 피고 제2 제품의 저면부 형상



모양이 없이 매끈하지만, 이 사건 피고 제2 제품의 본체 배면()은 본체의 위쪽으로부터 약 1/4 지점부터 약 3/4 지점에 이르기까지 볼록한 돌기가 형성되어 있는 점등에서 차이가 있다.

다) 검토

먼저, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 제1 등록디자인과 이 사건 피고 제

품의 위 각 공통점들은 전동칫솔 디자인의 기본적 형태이거나 위 선행디자인들의 형상에서 쉽게 찾아볼 수 있는 형태라고 할 것이므로, 앞서 본 법리에 따라 위 공통점들은 디자인권의 권리범위를 정할 때 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다.

나아가 차이점들에 대하여 보면, 원고가 이 사건 원고 제품의 디자인 특성이라고 주장하는 극도로 단순화된 미니멀리즘을 고려하더라도, 위와 같은 차이점들로 인하여이 사건 제1 등록디자인과 이 사건 피고 제품의 형태는 전체적으로 보는 사람에게 서로 다른 심미감을 불러일으킨다고 판단된다. 즉, 이 사건 제1 등록디자인은 원고가 디자인 특성으로 내세우듯이 원형의 스위치 외에 다른 장식이 없는 매우 단순화된 디자인 형태이지만, 이 사건 피고 제품은 타원형의 스위치를 두고 그 아래에 여러 지시등을 수직으로 배열하고 있으며, 배면에도 돌기를 형성하는 등의 여러 장식적인 요소를 두고 있어 전체적으로 서로 다른 심미감을 가져온다.

이에 대하여 원고는, 이 사건 제1 등록디자인은 선행디자인들과 달리 칫솔부가 존재하지 아니하므로 칫솔부가 포함된 선행디자인들을 기초로 공지된 디자인인지 여부를 판단하여서는 아니 된다는 취지로 주장하나, 갑 제36호증의 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 위 각 공통점은 선행디자인들에서 쉽게 찾아지는 점, ② 일반 거래계에서 전동칫솔은 칫솔부와 분리되어 거래되고 있는 점, ③ 이 사건 제1 등록디자인 역시 이 사건 제2 등록디자인에서 칫솔부만을 제거한 것이고 나머지는 완전히 동일하다는 점은 원고도 자인하고 있는 점1) 등을 종합하면, 이 사건 제1 등록디자인과 이 사건 피고 제품의 공통점들은 선행디자인들을 통하여 공지된 것이라고 봄이 타당하다. 이 부분 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

¹⁾ 이 법원 제1차 변론조서 참조.

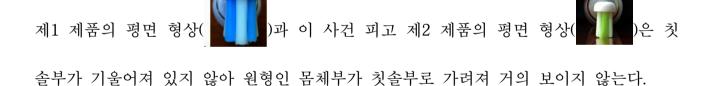
따라서 이 사건 피고 제품은 이 사건 제1 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다.

4) 이 사건 제2 등록디자인과 이 사건 피고 제품의 유사 여부

가) 공통점과 차이점

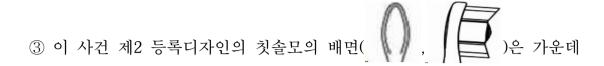
이 사건 제2 등록디자인과 이 사건 피고 제품은 위 2의 3)가)항에서 본 것과 같은 점에서 공통되고, 위 2의 3)나)항에서 본 것과 같은 차이점들에 더하여, 칫솔부로 인하여 다음과 같은 차이점이 있다.

① 이 사건 제2 등록디자인의 위에서 내려다 본 평면 형상()은 칫솔부가 앞으로 기울어져 있어 사각형인 몸체부의 대부분이 보이지만, 이 사건 피고



② 이 사건 제2 등록디자인의 칫솔모()는 그 길이가 상단에서 중간 부로 갈수록 짧아지다가 다시 하단으로 갈수록 길어지는 형태이나, 이 사건 피고 제1

제품의 칫솔모()와 이 사건 피고 제2 제품의 칫솔모()는 상단과 하단의 길이가 거의 차이나지 않는다.



부분이 살짝 튀어나온 형태이지만, 이 사건 피고 제1제품의 칫솔모 배면(



사건 제2 제품의 칫솔모 배면()은 평평한 형태이다.

나) 검토

앞서 본 바와 같이, 이 사건 제2 등록디자인과 이 사건 피고 제품의 위 각 공통점들은 전동칫솔 디자인의 기본적 형태이거나 선행디자인들의 형상에서 쉽게 찾아볼 수 있는 형태이므로 디자인권의 권리범위를 정할 때 중요도를 낮게 평가하여야 할 것인바, 위 차이점에 대하여 보면, 원고가 이 사건 원고 제품의 디자인 특성이라고 주장하는 극도로 단순화된 미니멀리즘을 고려하여 살피더라도, 위 차이점들[2의 3)나)항에서 본 차이점 포함]로 인하여 이사건 제2 등록디자인과 이 사건 피고 제품의 형태는 전체적으로 보는 사람에게 서로 다른 심미감을 불러일으킨다고 판단되므로, 이 사건 피고 제품은 이 사건 제2 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다.

다. 소결

따라서 이 사건 피고 제품은 이 사건 각 등록디자인의 권리범위에 속한다고 볼 수 없다. 이 부분 원고의 주장은 받아들이지 않는다.

3. 부정경쟁행위 주장에 관한 판단

가. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위 여부

1) 원고 주장의 요지

원고의 'F' 브랜드의 주지·저명성으로 인하여 이 사건 원고 제품의 형태도 주지·저명성을 획득하였다. 따라서 피고가 원고 제품과 유사한 이 사건 피고 제품을 판매하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당하므로, 원고는 부정경쟁방지법 제4조에 따라 이 사건 피고 제품의 침해금지 및 폐기를 구한다.

2) 파단

가) 어떤 상품의 형태가 출처표시기능을 가지고 나아가 주지성까지 획득하는 경우에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에 규정된 '국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지'에 해당하여 같은 법에 의한 보호를 받을 수 있는데, 이를 위해서는 상품형태가 다른 유사상품과 비교하여 수요자의 감각에 강하게 호소하는 독특한 디자인적 특징을 가지고 있는 등 일반수요자가 일견하여 특정 영업주체의 상품이라는 것을 인식할 수 있는 정도의 식별력을 갖추고 있어야 하며, 나아가 당해 상품형태가 장기간에 걸쳐 특정 영업주체의 상품으로 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 또는 단기간이라도 강력한 선전·광고가 이루어짐으로써 상품형태가 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 일반수요자에게 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이르러야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결).

나) 이 사건의 경우, 갑 제6 내지 제10호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 2002년경 초고속으로 진동하는 브러시에서 발생하는 음파를 이용하는 전동칫솔(이하, '음파 전동칫솔'이라 한다)을 개발하여 'F'라는 브랜드로 제품화한사실, 원고는 상당한 금원과 노력을 들여 F 브랜드 제품을 홍보·광고하여 온 사실, 원고의 'F' 브랜드 제품의 매출액은 2015년부터 2020년 사이에 연간 약 50억 원 내지 99

억 원에 달하는 등 국내에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있는 사실은 인정된다.

- 다) 그러나 앞서 든 증거 및 을 제10호증의 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 비추어 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 위 인정사실이나 원고가 제출한 증거들만으로는 '이 사건 원고 제품'이 주지성을 획득하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 규정하는 '국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지'에 해당한다고 인정하기에 부족하다.
- ① 원고는 음파 전동칫솔 이외에도 전통적인 회전식 전동칫솔을 비롯한 다양한 생활 가전제품을 제조·판매하고 있다.
- ② 원고는 음파 전동칫솔에 'F(F)'라는 브랜드를 붙였으나, 실제 판매하는음파 전동칫솔에는 'E F(E F)'라고 표기하여 'E'라는 원고의 주지·저명한 브랜드를 비중 있게 함께 사용하고 있다.
- ③ 원고는 F 브래드에도 F 다이아몬드 클린, F 이지클린, F 포르텍티브 클린, F 에어플로스, F 키즈 등 하위 브랜드를 두어 다양한 음파 전동칫솔을 판매하고 있다. 각 하위 브랜드는 아래와 같이 몸체의 형태, 스위치의 형태, 위치, 개수 등이 서 로 상이하다.





④ 이 사건 원고 제품은 F 브랜드의 하위 브랜드 중 다이아몬드 클린 시리즈의 일종이다. 원고의 F 다이아몬드 클린 시리즈에는 다시 아래와 같이 몸체의 형태, 스위치의 위치, 형태, 갯수 등이 상이한 여러 제품들이 있다.



⑤ 그런데 원고는 이 사건 원고 제품에 한정된 것이 아닌 '원고 회사 전

체' 또는 원고의 '전동칫솔 제품 일체' 내지 'F' 브랜드 전체에 관한 광고·홍보비 지출 내역, 시장점유율 자료를 바탕으로 이 사건 원고 제품이 '국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지'에 해당한다고 주장하고 있을 뿐이고, 이 사건 원고 제품에 한정 된 광고·홍보비 지출내역, 시장점유율 자료 등은 제출하지 않았다.

⑥ 따라서 원고가 제출하는 증거들만으로는 '이 사건 원고 제품'의 상품형 태가 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 일반수요자에게 원고의 상품임을 연상시킬 정도 로 현저하게 개별화된 정도에 이르렀다고 단정하기 어렵다.

라) 나아가, 이 사건 원고 제품은 이 사건 각 등록디자인을 그대로 실시한 것인데,²⁾ 이 사건 원고 제품과 이 사건 피고 제품은 앞서 본 바와 같은 디자인적인 차이로 인하여 전체적으로 보는 사람에게 서로 다른 심미감을 불러 일으켜 동일·유사하다고 볼 수도 없다.

나. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목의 부정경쟁행위 여부

1) 원고 주장의 요지

이 사건 원고 제품은 고유한 디자인, 우수한 품질, 'F' 브랜드의 주지성 등을 갖추고 있고 이는 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과에 해당한다. 그럼에도 피고는 원고 제품의 형태를 모방한 피고 제품을 판매하였다. 이는 원고의 성과물을 공정한 거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 피고의 영업을 위하여 무단으로 이용한 행위로써 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목3)의 부정경쟁행위에 해당한다. 따라서 원고는 부정경쟁방지법 제4조에 따라 이 사건 피고 제품의 침해금지 및 폐기를 구한다.

²⁾ 이는 원고 스스로 주장하고 있다. 변론준비기일을 거쳐 제1심의 제1회 변론기일에서 진술한 소장 참조.

³⁾ 성과도용 부정경쟁행위 조항은 구 부정경쟁방지법(2021. 12. 7. 법률 제18548호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (카)목에 규정되어 있다가 현행법에서 같은 법(파)목으로 이동되었으나 그 내용은 동일하므로, 현행법률에 따라 표시한다.

2) 판단

가) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목은 그 보호대상인 '성과 등'의 유형 을 제한하고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재 산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. '성과 등'을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고 객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려 해야 한다. 이러한 성과 등이 '상당한 투자나 노력으로 만들어진' 것인지는 권리자가 투 입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비 추어 구체적·개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(public domain)에 속하지 않 는다고 평가할 수 있어야 한다. 또한 (파)목이 정하는 '공정한 상거래 관행이나 경쟁질 서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용'한 경우에 해당하기 위해서 는 권리자와 침해자가 경쟁 관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지. 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시 장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수 요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다(대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결, 대법원 2022. 4. 28. 선고 2021다310873 판결 등 참 조).

나) 이 사건 원고 제품 형상의 무단 사용 여부

이 사건 원고 제품과 이 사건 피고 제품은 앞서 본 바와 같은 디자인적인

차이로 인하여 전체적으로 보는 사람에게 서로 다른 심미감을 불러 일으켜 동일·유사하다고 볼 수 없으므로, 피고가 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단으로 원고 제품의 형상을 모방하였다고 볼 수 없다.

- 다) 이 사건 원고 제품 전동칫솔의 구조, 작동 원리 등 기술적 특성, 제품 홍보로 인한 주지성 등의 성과물 무단 사용 여부
- (1) 원고가 2002년경 음파 전동칫솔을 개발하여 'F'라는 브랜드로 제품을 판매한 사실, 이후 원고가 상당한 금원과 노력을 들여 F 브랜드 제품을 홍보·광고하여 온 사실, 원고의 F 브랜드 전동칫솔은 2019년, 2020년 국내에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있는 사실은 앞서 본 바와 같다.
- (2) 그러나 한편으로 ① 원고는 음파 전동칫솔 이외에도 전통적인 회전식 전동칫솔을 비롯한 다양한 생활 가전제품을 제조·판매하고 있는 점, ② 원고가 실제 판매하는 음파 전동칫솔에는 'E F'라고 표기하여 'E'라는 원고의 주지·저명한 브랜드를 비중 있게 함께 사용한 점, ③ 원고는 F 브랜드에서도 다양한 디자인의 하위 브랜드를 두어 음파 전동칫솔을 판매하고 있으며 이 사건 원고 제품은 그 하위 브랜드중의 하나인 점은 앞서 본 바와 같고, 여기에 앞선 든 증거에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ④ 피고는 'G(Soocas)' 또는 'H G'라는 브랜드로 피고 제품을 판매하고 있고 이는 원고가 사용하는 'F' 또는 'E F'와 그 명칭이 유사하지도 않는 점, ⑤ 원고가 음파 전동칫솔을 제품화·상품화하고 이를 홍보·광고함으로써 음파 전동칫솔의시장 확대에 기여하였다고 할 것이나, 한편으로 원고는 음파 전동칫솔 시장의 국내 선두주자로서 상당한 기간 동안 높은 시장 점유율을 유지하면서 상당한 이익을 얻어 왔는바, 후발주자들이 원고의 디자인권이나 특허권 등에 대한 침해 없이 이러한 시장에

뛰어들어 경쟁하는 것은 자유시장경제 체제하에서 당연히 허용되는 것인 점 등의 제반 사정을 보태어 보면, 피고가 이 사건 피고 제품을 판매한 행위를 두고 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반한다고 볼 수 없다.

다. 소결

따라서 피고 제품 판매행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (파)목이 정하는 부정경쟁행위에 해당하지 아니므로, 원고의 부정경쟁행위 관련 청구도 받아들이지 않는다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 모두 이유 없어 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 이에 대한 원고의 항소와 이 법원에서 선택적으로 추가한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위를 원인으로 한 침해금지 및 폐기 청구를 모두 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 구자헌

판사 이혜진

판사 김영기

별지 1

목록

1.

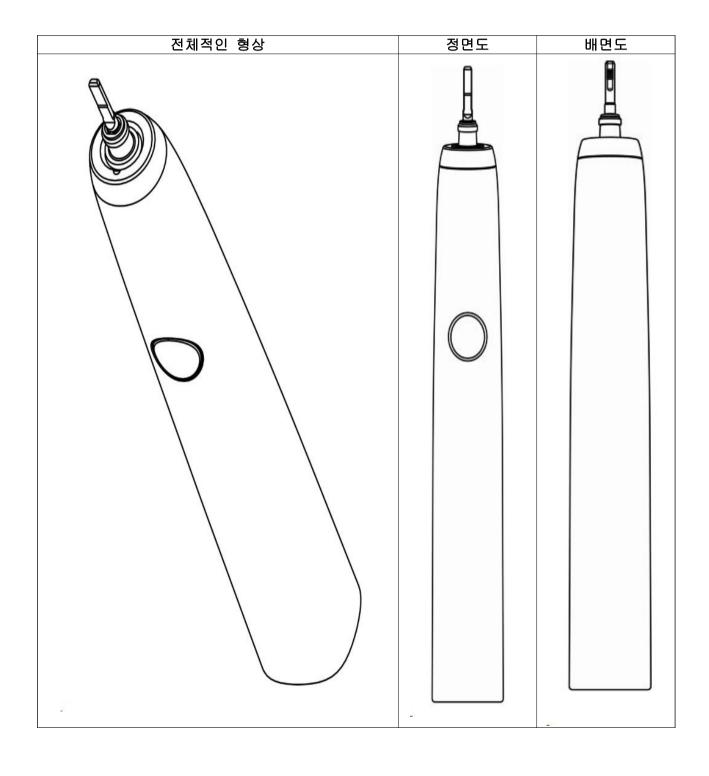


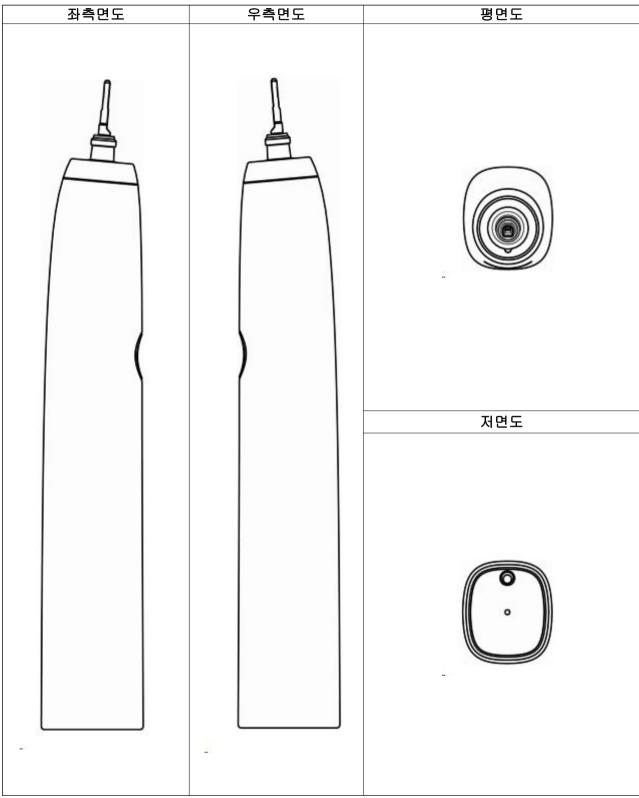
2.



끝.

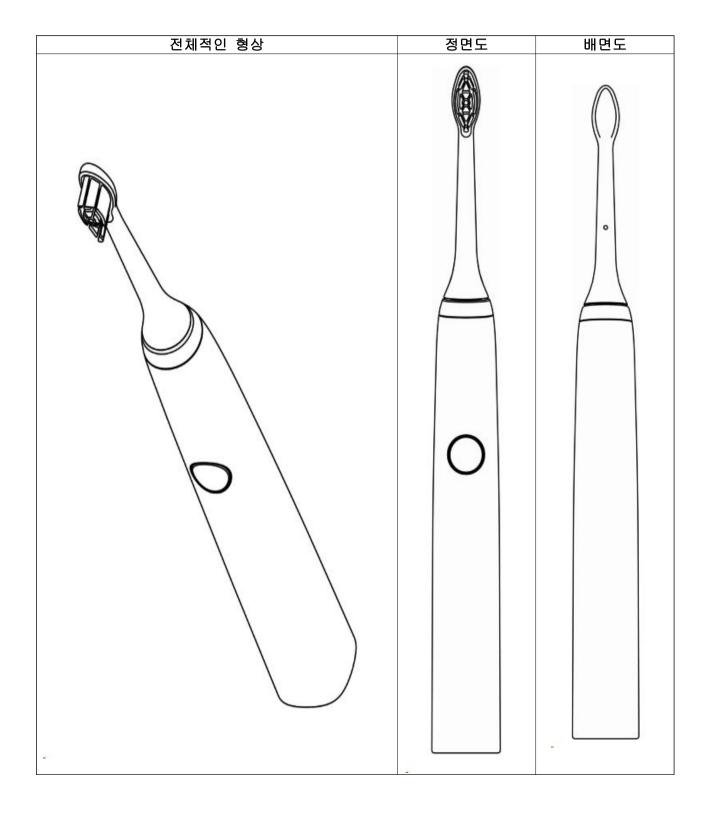
별지 2 이 사건 제1 등록디자인의 도면

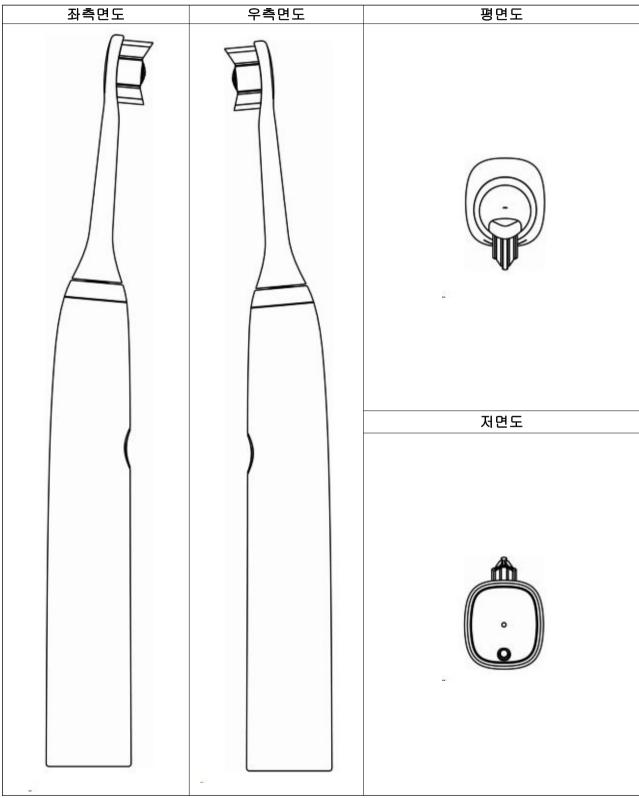




끝.

별지 3 이 사건 제2 등록디자인의 도면





끋