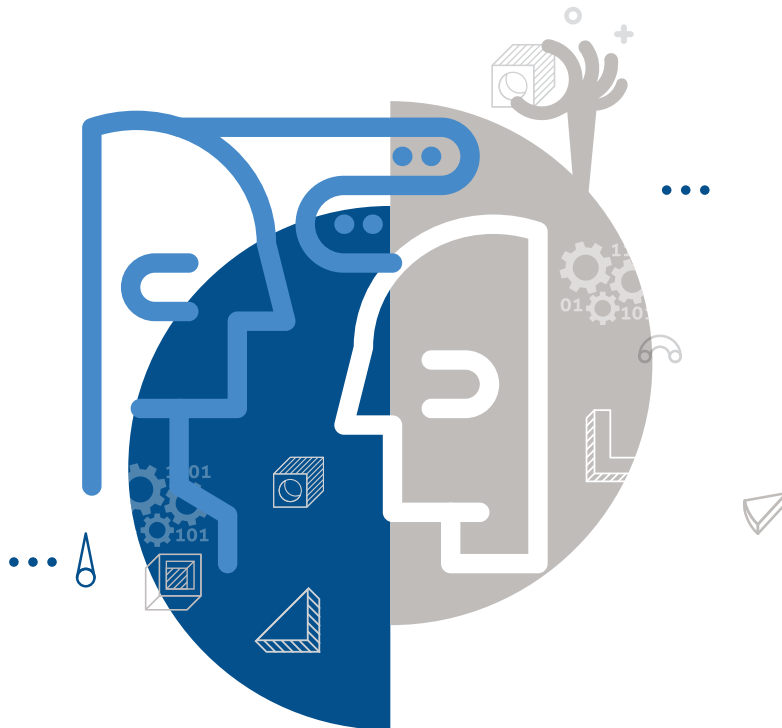


기업이 알아야 할 상품형태모방 대응 가이드라인

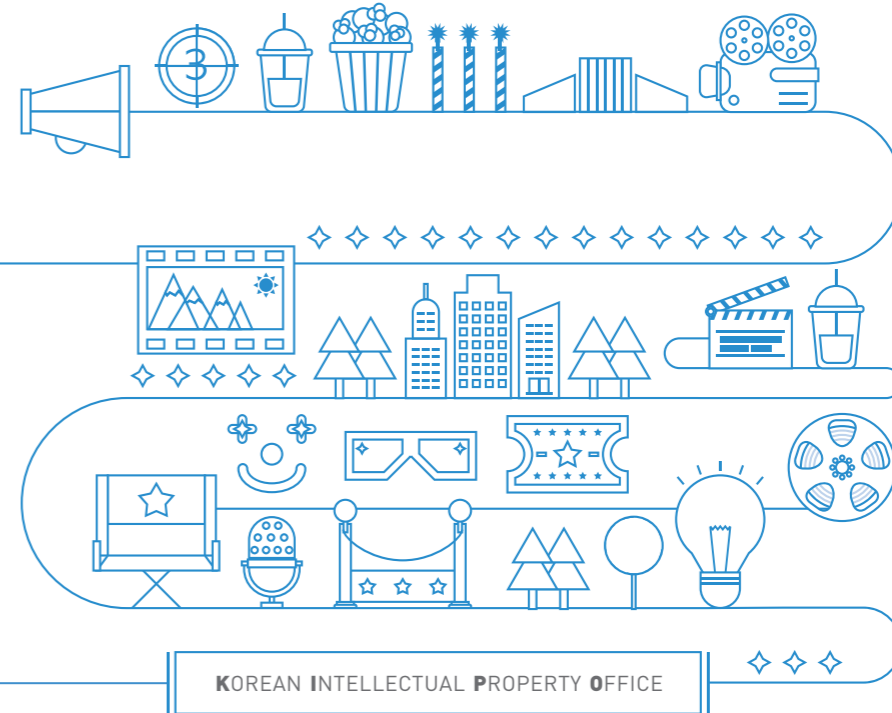
[Korean Intellectual Property Office](#)

2020. 12



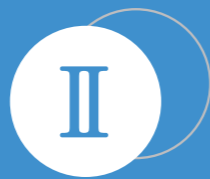
Contents

기업이 알아야 할
상품형태모방 대응 가이드라인



개 요

01. 가이드라인 제작 배경 및 목적 6



상품형태모방 판단기준

01. 상품형태모방 개념 10
02. 상품형태모방 판단기준 11
03. 행정조사 사례(특허청) 17
04. 법원 판례 20



상품형태모방으로 인한 피해 대응

01. 행정적 구제(특허청) 26
02. 민사적 구제 31
03. 형사적 제재 33



상품형태모방 방지 관련 Q & A

[부 록] 신고서 및 첨부서류 42



기업이 알아야 할
상품형태모방 대응 가이드라인



KOREAN
INTELLECTUAL
PROPERTY
OFFICE



<http://www.kipo.go.kr>

개 요



01. 가이드라인 제작 배경 및 목적 6



개 요

I

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



01

가이드라인 제작 배경 및 목적

다양한 산업 분야에서 상품의 디자인이 중요해짐에 따라 기업들이 디자인 개발에 많은 노력과 비용을 투자하고 있습니다. 하지만 이와 반대로 선행 개발자*의 비용과 노력에 무임승차하려는 부정행위 또한 빈번하게 발생하고 있습니다.

* 상품 또는 영업주체로서 상품화를 위하여 투자, 모험을 감수한 자를 의미함

이에 정부는 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하, '부정경쟁방지법')에 상품형태모방(Dead Copy) 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하고, 저작권 보호법·디자인보호법 등에서 보호받을 수 없는 미등록 디자인의 상품형태를 보호하기 위해 특허청에 부정경쟁행위 조사 및 시정권고 권한을 부여하여 구제 수단을 마련하였습니다.

부정경쟁행위란?

공업상 또는 상업상의 공정한 관습에 반하는 모든 경쟁행위는 부당 경쟁행위를 구성한다.
[공업소유권의 보호를 위한 파리협약 제10조의2제2호]

부정경쟁행위란 영업주체가 사업 활동을 함에 있어 정당한 대가의 지불 없이 타인의 경쟁력에 편승하여 경쟁상의 우위를 확보하려는 행위를 말합니다. (황의창, 1996년)

부정경쟁방지법 제1조(목적)

이 법은 국내에 널리 알려진 타인의 상표 상표 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업 비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 한다.

- 본 가이드라인은 상품형태모방의 부정경쟁행위를 사전에 대응하고, 이러한 행위로 피해를 받고 있는 개인·기업 등의 구제방안 모색에 도움을 주고자 출간하였습니다.
- 따라서 부정경쟁행위에 대한 피해 대응이 어려운 개인·중소기업들이 법과 제도를 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 부정경쟁방지법에서 규정하고 있는 상품형태모방 행위(제2조 제1호 자목)와 그 판단요건 및 기준, 특허청의 부정경쟁행위 조사·시정 권고 제도 등을 자세히 소개하려 합니다.
- 본 가이드라인을 통해 우리 기업들의 상품형태모방 행위에 대한 인식을 제고하고, 건전한 거래문화가 조성되기를 기대합니다.



II

기업이 알아야 할
상품형태모방 대응 가이드라인



KOREAN
INTELLECTUAL
PROPERTY
OFFICE



<http://www.kipo.go.kr>

상품형태모방 판단기준



01. 상품형태모방 개념	10
02. 상품형태모방 판단기준	11
03. 행정조사 사례(특허청)	17
04. 법원 판례	20

상품형태모방 판단기준

II

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



01

상품형태모방 개념

- ☞ 상품형태모방 행위는 부정경쟁방지법에서 정의하는 부정경쟁행위의 한 유형입니다.
- ☞ 부정경쟁방지법에서는 상품형태모방 행위를 '타인이 제작한 상품의 형태*를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위'로 정의하고 있습니다.
* 형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서 상의 형태를 포함
- ☞ 상품형태모방 행위는 타인의 경쟁력에 편승 또는 무임승차하는 행위로 반드시 근절되어야 합니다.

부정경쟁방지법 제2조제1호자목(상품형태모방 행위)

타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서 상의 형태를 포함한다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위. 다만 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.

- (1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위
- (2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위

02

상품형태모방 판단기준

상품형태모방의 판단

부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목에서는 상품형태모방 행위의 예외사항을 규정하고 있습니다. 따라서 상품형태모방 행위 해당 여부를 판단할 때에는 상품의 형태적 동일성을 판단하고, 예외 사유(보호기간 경과, 통상적 형태 여부 등)가 없는 경우 부정경쟁행위로 판단합니다.

상품 제작 주체

새롭게 개발·제작한 상품의 형태에 대하여 보호를 주장할 수 있는 상품 제작 주체에 해당하는지 확인합니다.

- ☞ 부정경쟁방지법에서는 상품개발을 위해 자본과 노력을 투자한 선행개발자를 보호합니다. 선행개발자란 상품 또는 영업주체로서 상품화를 위하여 투자, 모험을 감수한 자를 의미합니다.
- ☞ 선행개발자를 보호하는 이유는 상품개발자의 선행투자에 대한 노력과 비용을 회수할 수 있는 기회를 주기 위해서입니다. 따라서 권리 보호를 주장할 수 있는 상품형태의 개발자인지 여부를 확인하는 것이 필요합니다.

참고

상품 제작 주체에 해당할까요?



공동개발자

상품개발자가 복수인 경우 개발 주체 전원이 권리의 주체입니다. 복수 개발자가 각각 상품을 제조·판매한 경우 서로에 대해 상품형태모방 행위를 주장할 수 없습니다.

독점적 판매권자

독점적 판매권자의 경우 선행개발자가 상품화를 위해 투입한 자금을 회수할 수 있도록 도움을 준다는 점, 상품형태모방자의 모방 행위를 신속하게 저지할 수 있다는 점 등을 고려한다면 부정경쟁방지법의 보호 주체로 인정될 수 있습니다

상품 제작 시기

부정경쟁방지법에서는 상품의 형태가 갖추어진 날로부터 3년 이내의 상품을 보호합니다.

- ☞ ‘상품의 형태가 갖추어진 날’은 시제품 제작일 및 상품소개서 상의 형태가 갖추어진 날을 등을 포함합니다. 구체적이고 정형성을 갖춘 시제품 제작이 완성되거나 상품을 실제 판매하지 않아도 상품개발에 대한 투자나 상품개발이 완료되었다면 상품의 형태가 갖추어졌다고 판단할 수 있습니다.
- ☞ 부정경쟁방지법에서는 상품 제작자가 상품개발을 위해 투자한 자금 및 노력을 회수할 수 있는 기간을 3년으로 보고 상품의 형태가 갖추어진 날로부터 3년 이내의 상품을 보호하고 있습니다. 따라서 3년이 경과한 상품을 모방한 경우에는 부정경쟁행위에 해당하지 않습니다.

참고

보호기간을 제한하는 이유가 있나요?



부정경쟁방지법에서 보호하는 상품형태는 디자인권 등 타 지식재산권과 달리 등록을 요하지 않으며, 다른 부정경쟁행위 규정과 달리 식별력 및 주지성, 오인·혼동 가능성 요건 등을 요구하고 있지 않습니다. 따라서 형태가 갖추어진 날로부터 3년이 경과한 상품의 경우에는 보호 대상에서 제외함으로써 보호의 범위가 지나치게 넓어지는 것을 방지하고 있습니다.

상품형태

동종 상품 분야에서 흔히 발견되는 통상적 상품형태는 보호 대상에서 제외됩니다.

- ☞ 부정경쟁방지법에서 정의하는 상품의 형태는 ‘형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 전체적인 외관’을 의미합니다. 구체적 형태가 아닌 상품의 아이디어 또는 상품의 형태에 관한 추상적 특징에 불과한 경우에는 상품의 형태에 해당하지 않습니다.

- ☞ 통상적 상품형태란 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서 상품의 기능·효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태를 의미합니다. 부정경쟁방지법에서는 이러한 통상적 상품형태를 보호 대상에서 제외하고 있습니다.

* 동종상품 : 영업관계의 상품이고 외관이 대체로 동일하며, 기능 및 효용 등을 종합적으로 관찰하여 동일 종류에 속하는 것이라고 판단되는 상품, 동일한 수요자에게 대체로 공급되는 상품

- ☞ 또한 통상적 상품형태가 아니더라도 해당 상품의 형태가 갖추어진 날 이전에 동일한 형태로 출시된 상품이 있다면 이는 보호 대상에 해당하지 않습니다.

참고

상품이란?



유체물이고 독립·반복하여 거래의 대상이 되는 것을 의미합니다. 소비자에게 제공되는 것에 국한되지 않고 업무용 상품과 중간재, 자본재, 부품 등도 해당됩니다.

* 제외 : ① 음식점이나 판매점에서의 서비스 방식, ② 점포 인테리어 디자인, ③ 인터넷 상에서의 판매방식

참고

상품형태에 해당할까요?



상품의 일부(또는 부품) : 독립하여 거래 대상이 되는 경우 혹은 일부에 상품형태의 특징 전부가 있는 경우, 일부의 형태를 모방하는 경우도 상품형태를 모방한 것으로 볼 수 있습니다.

용기나 포장 : 상품의 용기나 포장의 경우 일반적으로 상품의 형태로 보지 않으나, 상품의 용기·포장이 상품 자체와 일체로 되어 있어 포장을 모방하는 것이 실질적으로 상품 자체를 모방하는 것과 동일시된다면 상품의 형태에 포함될 수 있습니다.

상품 내부구조 : 상품의 내부구조는 원칙적으로 상품의 형태에 포함되지 않습니다.

세트 상품 : 세트 상품의 판매 시에 세트로서 포장되어 판매되고 구매자도 세트의 상태를 보고 구입하는 것이므로 세트의 형태도 상품의 형태로 볼 수 있습니다.

모방 여부

상품형태를 비교·관찰하여 모방 여부를 판단합니다.

☞ 모방이란 이미 존재하는 타인의 상품형태와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 의미합니다. 모방 여부를 판단할 때에는 선행상품*과 모방상품을 비교·관찰하여 그 형태가 동일하거나 실질적으로 동일한 상품인지를 판단합니다.

* 선행상품 : 선행개발자가 개발한 상품

☞ 또한 선행상품의 제작 시기, 인기도, 화제도, 점유율, 접근기회 등을 종합적으로 고려하여 모방자가 선행상품이 존재하고 있었다는 것을 인식하고 있었는지도 확인합니다.

☞ 원칙적으로는 상품형태의 변경 없이 완전히 모방한 경우를 보호하지만, 형태를 일부 변경하여 모방하였을 경우에는 그 변경의 내용, 정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 모방 여부를 판단합니다.

☞ 변경의 정도가 용이하거나 크기·재질의 변경같이 사소한 차이만 있는 경우, 모방자의 비용·노력이 투입되지 않고 선행개발자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻었다면 부정경쟁행위에 해당할 수 있습니다.

상품 사용 여부

① 양도·대여 ② 전시 ③ 수입·수출 등 모방상품의 사용 여부를 확인합니다.

☞ 부정경쟁방지법에서는 타인의 상품형태를 모방한 상품을 양도(판매 포함)·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위를 금지하고 있습니다.

상품형태모방 행위 요건에 따른 판단기준

요 건		판단기준
상품 제작 주체 (A)	상품개발을 위해 자본·노력을 투자한 시장선행자인지 여부	<ul style="list-style-type: none"> 상품 또는 영업주체로서 새로 개발·제작한 상품의 형태에 대하여 보호를 주장할 수 있는 자인지 여부 * 독점적 수입판매권자도 해당
상품 제작 시기 (B)	상품의 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날(시제품 제작일 및 상품소개서상의 형태 포함)부터 3년 이내인지 여부 * 3년 : 선행자가 상품개발을 위해 투자한 자금 및 노력 등을 회수할 수 있는 기간	<ul style="list-style-type: none"> 상품광고 및 판매를 위한 카탈로그 제작일, 국내에서 최초 판매한 날, 상품의 설계도면 완성시점은 해당 없음 * 상품 제작 시기를 판단하기 위해 반드시 객관적인 입증자료 필요 * 상품이 제작된 장소는 국내·외 불문
상품 형태 (C)	① 상품형태의 범위	<ul style="list-style-type: none"> 상품의 용기·포장도 상품 자체와 일체로 되어 있는 용기·포장의 모방을 상품 자체의 모방과 실질적으로 동일시할 수 있는 경우에는 상품의 형태에 포함 * 예시) ‘랩노쉬-식사에 반하다’의 경우 용기+수축라벨+내용물 등이 결합된 상품전체를 비교대상으로 판단
	② 상품이 통상적으로 가지는 형태인지 여부	<ul style="list-style-type: none"> 상품의 통상적 형태라 함은 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 의미 * 동종 상품 : 영업관계의 상품이고, 외관이 대체로 동일하며, 기능 및 효용 등을 종합적으로 관찰하여 동일 종류에 속하는 것이라고 판단되는 상품, 동일한 수요자에게 대체로 공급되는 상품
	① 실질적으로 동일한 형태인지 여부	<ul style="list-style-type: none"> 모방이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태의 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용, 정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단

모방 여부 (D)	<ul style="list-style-type: none"> * 변경이 없이 완전히 모방한 경우를 원칙적으로 보호 * 변경의 정도가 용이, 차이점의 내용·정도가 사소, 단순히 크기·재질의 변경과 같이 비용·노력이 거의 없는 경우 * 형태 변경의 내용·정도, 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등 종합 고려 <ul style="list-style-type: none"> • (개별요소 판단) 예시 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;"><랩노쉬 - 식사에 반하다></p> <ul style="list-style-type: none"> * (상품용기) 용기의 색깔, 크기 등의 미세한 차이에 불과하여 식별하기 어려울 정도로 사소한 변경에 해당하는지 여부 * (수축라벨) 상품 전면, 후면의 가장 특징적인 부분이 동일·유사한지 여부 * (내용물) 상품의 내용물 형태와 색상 등이 동일·유사한지 여부 </div>
	<ul style="list-style-type: none"> • (전체형태 판단) 상품을 구성하는 개별적인 요소들뿐만 아니라 결합된 전체로서의 상품형태가 실질적으로 동일한지 여부 * 타인의 선행상품 형태가 없었다면 후행상품 형태가 극히 우연히 개발되었다고 보기 어렵고, 전체적인 형태에서 미세한 차이보다 디자인의 가장 특징적인 부분에서 실질적으로 동일한지 여부
② 모방자가 선행상품이 존재하고 있었다는 것을 인식하고 있었는지 여부	<ul style="list-style-type: none"> • 모방 의도 추정 : 동일성, 선행상품의 발매시기, 접근 기회, 인기도, 화제도, 점유율 등 종합 고려 * 모방하지 않았다고 주장하더라도 법원은 실질적인 동일성이 있다는 객관적 사실이 인정되면 모방의사가 있다고 판단
상품 사용 여부 (E)	<ul style="list-style-type: none"> ① 양도·대여 ② 전시 ③ 수입·수출 중 해당여부 • 타인의 상품형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출 등을 했는지 여부 * 양도(무상양도 포함)는 판매를 포함
결론	A, B, C, D, E 모두 충족 시 모방 행위에 해당

03 행정조사 사례(특허청)

부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목에서는 상품형태모방 행위의 예외사항을 규정하고 있습니다. 따라서 상품형태모방 행위 해당 여부를 판단할 때에는 상품의 형태적 동일성을 판단하고, 예외 사유(보호기간 경과, 통상적 형태 여부 등)가 없는 경우 부정경쟁행위로 판단합니다.

시정권고 사례

사례 1

신고내용	<ul style="list-style-type: none"> • A사는 'OOO' 제품의 용기형태를 개발하여 판매('16.12), B사가 이를 모방하여 C사 등에서 판매('17.1)
제품	 <p style="text-align: center;">A사 선행상품 B사 후행상품</p>
주요 쟁점	<ul style="list-style-type: none"> • 상품형태의 범위 특정 • 상품형태가 통상적인 형태인지 여부 • 양 상품형태의 실질적 동일성 여부
판단	<ul style="list-style-type: none"> • 상품형태의 범위 특정 <ul style="list-style-type: none"> - 용기, 수축라벨, 내용물 등이 결합된 상품전체를 비교대상으로 판단 • 통상적 형태여부 <ul style="list-style-type: none"> - A사 상품이 출시되기 전에는 파우치 등이 통상적인 상품형태 • 실질적 동일 여부 판단 <ul style="list-style-type: none"> - 상품용기 : B사 상품용기의 금형은 A사와 동일하며, 용기의 색깔 등이 식별하기 어려울 정도로 사소한 변경에 해당 - 수축라벨 : 상품 전면, 후면의 가장 특징적인 부분이 동일·유사 - 내용물 : 상품 내용물의 형태와 색상 등이 동일
조사결과	<p>상품형태를 전체적으로 비교할 때 B사가 A사의 선행상품을 모방한 것으로 판단, B사에게 후행상품 제작·판매금지 권고, C사에게 후행상품 판매 중지 권고</p>

사례2

신고내용	• A사가 개발('16.1)한 'OOO' 제품의 형태를 B사가 일부 디자인만 추가·변경하여 판매('18.3)	
제품		
	A사 선행상품	B사 후행상품
주요 쟁점	<ul style="list-style-type: none"> • 상품형태가 통상적인 형태인지 여부 • 양 상품형태의 실질적 동일성 여부 	
판단	<ul style="list-style-type: none"> • 통상적 형태여부 <ul style="list-style-type: none"> - 양 상품 모두 전체적인 형상은 통상적인 형태에서 크게 벗어나지 않지만 A사 선행상품의 자수무늬 모양·배열, 재단절개선은 다른 동종의 상품과는 차별화된 개성을 지님 • 실질적 동일 여부 판단(특징 부분 비교) <ul style="list-style-type: none"> - 양 상품의 특징적인 요소인 하단의 자수모양·크기 및 배열이 동일하고 옷감의 격자무늬나 단추, 띠 굵기, 옷감의 절개 및 비례대칭 등 모든 요소가 실질적으로 동일 	
조사결과	A사 선행상품의 차별점은 부정경쟁방지법상 보호할 가치가 있고 특징부의 모든 요소가 실질적으로 동일한 점을 고려하여 B사가 A사의 선행상품을 모방한 것으로 판단, B사에게 상품 판매 중지 권고	

무혐의 사례



사례1

신고내용	• A사가 'OOO' 분말을 환 형태로 개발·판매 중('15.9), B사가 'OOO' 분말을 유사한 포장용기에 동일한 환 형태로 상품판매	
제품		
	A사 선행상품	B사 후행상품
주요 쟁점	<ul style="list-style-type: none"> • 상품형태의 범위 특정 • 상품형태가 통상적인 형태인지 여부 • 양 상품형태의 실질적 동일성 여부 	
판단	<ul style="list-style-type: none"> • 상품형태의 범위 특정 <ul style="list-style-type: none"> - 상품과 포장용기가 결합된 일체를 상품형태로 판단 • 통상적 형태여부 <ul style="list-style-type: none"> - 환 형태 및 포장용기의 크기·디자인 모두 통상적인 것으로 A사의 선행상품이 다른 상품과 구별되는 개성을 가진다고 보기 어려움 • 실질적 동일 여부 판단(특징부 비교) <ul style="list-style-type: none"> - 양 포장에 나타난 상표, 중앙·하단부분 밴드 안에 포함된 글자 및 사진형태, 인장모양의 금박처리 등이 다르며 이러한 형태의 변경된 내용 및 그 정도, 난이도, 변경에 따른 형태적 효과 등을 종합적으로 고려할 때, 양 상품의 형태를 실질적으로 동일하다 볼 수 없음 	
조사결과	A사 선행상품의 형태가 통상적 형태에 해당하며, 포장용기도 상품의 일부로 고려하였을 때, 양 상품이 실질적으로 동일하지 않아 부정경쟁행위에 해당하지 않는 것으로 판단	

04 법원 판례

상품형태모방 인정 판례

판례 1

사건번호	• 서울중앙지방법원 2015.8.21. 선고 2014가합581498판결
사실관계	<ul style="list-style-type: none"> • '14년 원고가 기획상품으로 출시한 제품의 포장·용기가 '12년 피고가 일본에서 출시한 제품의 포장·용기와 유사함 • 원고는 상품형태모방을 근거로 침해금지 등의 소송을 제기
제품	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>원고 초코과자</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>피고 초코과자</p> </div> </div>
쟁점	• 포장 용기의 상품형태 해당 여부 및 실질적 동일성 여부
판단	<ul style="list-style-type: none"> • 포장용기의 상품형태 해당 여부 - 원고 제품은 포장·용기와 그 안의 과자상품이 일체로서 전시·판매되고 있으므로, 포장용기를 모방하는 것이 실질적으로 그 안의 상품 자체를 모방하는 것과 동일 시 된다고 하여 상품형태 인정 • 실질적 동일 여부 - 피고 제품은 원고 제품이 출시된 이후 국내에 출시되었고, 원고 디자인권을 침해하고 있어 전체적으로 심미감이 매우 유사함 <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>디자인권 침해</p> <p>① (정면)위는 넓고 아래는 좁은 S자 모양의 곡선 존재, ② (측면)정면과 맞닿은 곡면 및 후면과 맞닿은 평면이 만나 비정형의 형태, ③ 그 맞닿은 부위가 볼록하게 튀어나온 직선을 형성, ④ 정면 중하단부의 경우 바깥쪽으로 측면의 직선이 튀어나와 정면부의 잘록한 곡선 부분을 포함하게 되는 점 등 매우 유사</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> - 원고 제품과 동일한 초콜릿을 입힌 막대과자 제품으로 제품의 형태도 거의 동일함 - ① 각 면의 배색이나 정면의 초콜릿 과자를 배치한 모양, ② 정면 맨 윗부분에 상호를 표시한 점 등 그 전체적인 구성이 매우 흡사한 점 등을 종합하면 피고 제품은 원고 제품을 모방하여 제작되었다고 판단
판결	포장·용기는 상품의 형태에 해당되며, 피고의 부정경쟁행위 인정

판례 2



사건번호	• 서울중앙지법 2012가합529007판결
사실관계	<ul style="list-style-type: none"> • 원고는 '07.6월경부터 물병 제품을 제조하여 판매하던 중, 피고가 '08년경부터 원고 제품과 유사한 제품을 제조·판매하자 문제를 제기함 • 피고는 원고 제품에 대한 디자인 등록무효심판을 제기, 승소하여 원고의 권리가 무효화됨 • 원고는 피고에 상품형태모방 등에 따른 손해배상 청구소송을 제기
제품	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>원고 물병</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>피고 물병</p> </div> </div>
쟁점	<ul style="list-style-type: none"> • 제품이 실질적으로 동일한지 여부 • 통상적 형태에 해당하는지 여부
판단	<ul style="list-style-type: none"> • 실질적 동일 여부 - 전체적 형태 동일 ① 몸통부의 재질이 투명한 플라스틱이고, ② 몸통에는 나선형(screw)의 꼬임 형상이 있으며, ③ 몸통 위에는 색상이 있는 플라스틱 재질의 뚜껑이 있고 ④ 높이와 부피 역시 매우 비슷하여 전체적인 형태가 동일 - 밑바닥 형태 동일 ① 5각형 모양의 외부 테두리가 존재 ② 외부 테두리 안에 원형의 내부 테두리가 존재 ③ 원형의 가운데 부분은 다소 움푹 들어간 모양 동일 - 기타 뚜껑의 형태 및 몸통의 형태도 동일 • 통상적 형태 여부 - 원고의 제품은 동종의 다른 상품들과는 그 형태에 상당한 차이가 있다고 판단하며 통상적 형태 여부를 부정 <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>부정경쟁방지법은 디자인보호법에서 요구하는 정도의 창작성을 요하지 않기 때문에 동종의 다른 상품들과 특징적 차이가 있다면 보호 가능</p> </div>
판결	두 제품은 실질적으로 동일하며, 원고 제품의 통상적 형태 부정 * 디자인 등록 무효와 관계없이 부정경쟁행위 인정가능

상품형태모방 부정 판례

판례1

사건번호	• 대법원 2016.10.27. 선고 2015다240454 판결
사실관계	<ul style="list-style-type: none"> • 원고는 '13년경부터 아이스크림 위에 벌집채꼴을 올린 제품을 판매함 • 경쟁사인 피고가 '14년부터 유사한 방식의 아이스크림을 판매하자, 원고는 피고의 부정경쟁행위를 주장하며 침해금지 청구소송을 제기
제품	 
쟁점	<ul style="list-style-type: none"> • 부정경쟁방지법의 보호 대상 상품형태에 해당하는지 여부 • 통상적 상품형태에 해당하는지 여부
판단	<ul style="list-style-type: none"> • 상품형태 해당 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 두 제품은 상품의 형태를 구성하는 '아이디어나 착상' 등에 동일성 존재 - 상품형태모방을 인정하기 위해서는 '형태적 특이성'뿐만 아니라 '정형성'이 존재해야 하지만 해당 제품에는 '정형성'이 없음 <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>상품형태(정형성) 부정 근거</p> <ul style="list-style-type: none"> • 매장직원이 즉석에서 만들기 때문에 모양이 일정하지 않음 • 벌집채꼴이 직육면체(2cmX3cmX2cm)라고 주장하나, 불규칙적인 형태 • 벌집채꼴이 놓이는 위치 등도 일정치 않음 • 벌집채꼴의 크기나 모양을 균일하게 하기 위한 별도의 노력도 없음 </div> <ul style="list-style-type: none"> • 통상적 형태 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 고등법원은 통상적 형태 인정 (대법원은 판단하지 않음) <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>고등법원이 통상적 형태라고 인정한 이유</p> <p>조합된 상품을 구성하는 개개의 상품(아이스크림, 용기, 벌집채꼴 등)이 혼한 형태이고 개개의 상품을 조합한 상품자체의 형태도 혼한 형태라고 판단</p> </div>
판결	양 제품은 아이스크림과 토핑(벌집채꼴)을 조합하는 결합방식 또는 판매방식에 관한 아이디어가 공통된 것일 뿐, 제품의 정형성이 없기에 상품의 형태에 해당하지 않으므로 부정경쟁행위에 해당하지 않음

판례2

사건번호	• 대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결
사실관계	<ul style="list-style-type: none"> • 원고는 '10.4월 쌍구형 소화기를 개발하여, '10년 및 '11년에 조달청을 통해 경찰청에 공급함 • 이후 조달청은 '12년 입찰공고에서 원고 제품과 대체로 유사한 사양서 및 도면을 부대조건으로 제시 • 이 공고에 원고와 피고가 입찰하였으나, 가격적인 측면이 고려되어 피고가 납품자로 선정 • 원고는 피고에 상품형태모방에 따른 손해배상 소송을 제기
제품	 
쟁점	• 원고 제품이 통상적 형태에 해당하는지 여부
판단	<ul style="list-style-type: none"> • 실질적 동일 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 높이 약 160mm, 폭 약 85mm로 크기가 동일 - 형상, 모양, 누름버튼 및 안전핀도 실질적으로 동일 * 분출구, 색상의 농도, 광택에 있어서만 약간의 차이가 존재하지만 '다른 제품과 구별되는 형태적 특징'이 없음 ⇒ 실질적 동일성 인정 • 통상적 형태 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 원고 제품의 특징적 형태와 실질적 동일한 형태가 다수 존재 ① '84.1: '소형 소화기의 케이스'로 출원된 실용신안 등록 도면 존재 ② '07.11: K사가 유사한 형태의 선행상품 판매 ③ '09.7: O사가 유사한 형태의 선행상품 판매 ⇒ 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태에 해당
판결	원고 제품 역시 선행제품과 실질적으로 동일하고 차별성이 없는 통상적 형태이므로 부정경쟁방지법의 보호 대상이 아님

III

기업이 알아야 할
상품형태모방 대응 가이드라인



KOREAN
INTELLECTUAL
PROPERTY
OFFICE



<http://www.kipo.go.kr>

상품형태 모방으로 인한 피해 대응

..... X

01. 행정적 구제(특허청)	26
02. 민사적 구제	31
03. 형사적 제재	33



상품형태모방으로 인한 피해 대응

III

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



01

행정적 구제(특허청)

부정경쟁행위 조사·시정권고 제도

- 특허청은 정당한 대가없이 다른 사람의 경쟁력에 편승하여 경쟁상의 우위를 확보하려는 행위를 조사하여 그 시정을 권고하는 부정경쟁행위 조사·시정권고 제도를 운영하고 있습니다.
- 디자인권 등 지식재산권을 등록하지 못한 상태에서 상품형태모방으로 인한 피해가 발생한 경우 특허청의 부정경쟁행위 조사·시정권고 제도를 활용할 수 있습니다.

부정경쟁방지법 제7조(부정경쟁행위 등의 조사 등)

① 특허청장, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 부정경쟁행위 등을 확인하기 위하여 필요한 경우로서 다른 방법으로는 그 행위 여부를 확인하기 곤란한 경우에는 관계 공무원에게 영업시설 또는 제조시설에 출입하여 관계 서류나 장부·제품 등을 조사하게 하거나 조사에 필요한 최소분량의 제품을 수거하여 검사하게 할 수 있다. ② 제1항에 따른 조사를 할 때에는 행정조사기본법 제15조에 따라 그 조사가 중복되지 아니하도록 하여야 한다. ③ 제1항에 따라 조사 등을 하는 공무원은 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

부정경쟁방지법 제8조(위반행위의 시정권고)

특허청장, 시도지사 또는 시장·군수·구청장은 제2조제1호(아목과 카목은 제외한다)의 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반한 행위가 있다고 인정되면 그 위반행위를 한 자에게 30일 이내의 기간을 정하여 그 행위를 중지하거나 표지를 제거 또는 폐기할 것 등 그 시정에 필요한 권고를 할 수 있다.

조사 및 시정권고 대상

- 부정경쟁방지법 제2조제1호의 부정경쟁행위
* 아목(도메인이름 부정취득 행위), 카목(타인의 성과 침해 행위) 제외
- 부정경쟁방지법 제3조 및 제3조의2 위반행위

부정경쟁행위 유형

부정경쟁행위 유형		내용
제2조 1호	가목 (상품주체 혼동행위)	국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일·유사한 표지를 사용하거나, 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위
	나목 (영업주체 혼동행위)	국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장, 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위
	다목 (저명상표 희석행위)	국내에 널리 인식된 타인의 상품 또는 영업표지를 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 사용하거나, 사용한 상품을 판매·반포 등을 하여 타인표지의 식별력이나 명성 등을 손상하는 행위
	라목 (원산지 거짓표시행위)	상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법으로 거래상의 서류 또는 통신에 거짓의 원산지의 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 원산지를 오인(誤認)하게 하는 행위
	마목 (출처지 오인유발 행위)	상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법으로 거래상의 서류 또는 통신에 그 상품이 생산·제조 또는 가공된 지역 외의 곳에서 생산 또는 가공된 듯이 오인하게 하는 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하는 행위
	바목 (품질 등 오인유발 행위)	타인의 상품을 사칭(詐稱)하거나 상품 또는 그 광고에 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을 오인하게 하는 선전 또는 표지를 하거나 이러한 방법이나 표지로서 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하는 행위
	사목 (대리인의 부당한 상표사용 행위)	국제성을 가진 상표의 대리인 또는 대표자이거나 대리인 또는 대표자였던 자가 정당한 사유 없이 무단으로 등록된 상표를 사용하는 행위

	아 목 (도메인 이름 부정취득 행위) * 조사 및 시정권고 대상 제외	정당한 권원이 없는 자가 부정한 목적 또는 상업적 이익을 얻을 목적으로 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표 그 밖에 표지와 동일하거나 유사한 도메인 이름을 등록·보유·이전 또는 사용하는 행위
	자 목 (상품형태모방 행위)	타인이 개발·제작한 상품형태를 모방하여 자기의 상품으로 시장에 제공하는 행위
	차 목 (아이디어 탈취 행위)	경제적 가치를 지니는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제 3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하기 위하여 사용하는 행위
	카 목 (타인의 성과 침해 행위) * 조사 및 시정권고 대상 제외	타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위
제3조	국기·국장 등의 사용 금지	파리협약 당사국, 세계무역기구 회원국 또는 「상표법 조약」 체결국의 국기·국장(國章), 그 밖의 휘장이나 국제기구의 표지와 동일하거나 유사한 것은 상표로 사용 불가
제3조의2	자무무역협정에 따라 보호하는 지리적 표시의 사용금지 등	정당한 권원이 없는 자가 대한민국이 외국과 양자간 또는 다자간으로 체결하여 발효된 자유무역협정에 따라 보호하는 지리적 표시를 사용하는 행위

특허청 상품형태모방 행위 조사 절차



부정경쟁행위 상담 및 신고 접수

상담 및
신고 접수

인터넷
산업재산권 침해 및 부정경쟁행위 신고센터 www.patent.go.kr

특허청 산업재산조사과	한국지식재산보호원 부정경쟁조사팀
• 전화 042-481-5190	• 전화 02-2183-5837
• 팩스 042-481-8257	• 팩스 02-2183-5899
• 이메일 gardenpark@korea.kr	• 이메일 5837@koipa.re.kr

참고 1 신고 전 확인사항

본 체크리스트는 상품형태모방 행위의 신고 여부 결정을 돕기 위한 것으로 상품형태모방 행위가 성립하기 위한 최소한의 요건만을 확인하고 있습니다. 따라서 체크리스트의 결과가 특허청의 사건 조사결과와 일치하는 것은 아님을 안내드립니다.

상품형태모방 행위 판단을 위한 체크리스트

항 목	문 항	체 크
(1) 개발주체	<ul style="list-style-type: none"> • 상품형태 개발자인가요? - 상품개발자로부터의 독점적 판매권자 가능 	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
(2) 개발시기	<ul style="list-style-type: none"> • 귀하의 상품형태는 시제품 제작 등 상품의 형태를 갖춘 시기로부터 3년 이내인가요? 	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
(3) 상품형태	<ul style="list-style-type: none"> • 선행상품 검색 시 귀하의 상품형태와 동일한 선행상품은 발견되지 않지요? 	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
	<ul style="list-style-type: none"> • 귀하의 상품형태는 동종 상품 분야에서 흔히 발견되는 개성 없는 형태와 무관한가요? 	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오

* 판단방법 : (1)~(3)은 각 항목별로 모두 '예'를 충족해야 함

참고 2

증명자료 준비

신고인은 신고내용의 사실관계를 증명할 수 있는 자료를 제출해야 합니다. 아래의 증명자료 예시는 신고인의 이해를 돕기 위한 것으로 예시 자료를 참고하여 사건의 내용에 적합한 자료를 제출해 주시면 됩니다. 증명자료는 별도의 정해진 서식은 없으나 신고내용을 명확하고 객관적으로 입증할 수 있어야 합니다.

증명자료 예시

판단요건	필요 자료	예시
상품 제작 주체	상품 또는 영업주체 또는 새로 개발 제작한 상품의 형태에 대해 보호를 주장할 수 있는 자인지 여부를 확인할 수 있는 자료	<ul style="list-style-type: none"> • 상품개발, 투자 및 연구 자료 • 독점판매 계약서 등 • 기타 제작 주체 확인 가능한 자료
상품 제작 시기	상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년 이내인지를 확인할 수 있는 자료	<ul style="list-style-type: none"> • 시제품 제작일(주문일) • 상품소개서 상의 형태가 갖추어진 날을 확인할 수 있는 자료 • 기타 제작 시기 확인 가능한 자료
상품의 형태	통상적 형태 해당 여부	<ul style="list-style-type: none"> • 동종업계의 통상적 상품형태 실물 또는 사진 • 신고인 및 피신고인의 상품 실물 또는 상품형태를 확인할 수 있는 사진
모방의도	피신고인의 선행상품을 알고 있었는지 확인할 수 있는 자료	<ul style="list-style-type: none"> • 제품의 유통경로 • 매출액 및 시장규모 등 • 기타 모방의도를 확인할 수 있는 자료
상품의 사용	모방상품의 판매, 양도, 대여, 전시, 수입, 수출 등을 확인할 수 있는 자료	<ul style="list-style-type: none"> • 모방상품의 판매처 리스트 • 모방상품의 광고 및 판매현황 • 모방상품의 매출액 및 기업규모 등 • 사용 여부 및 현황을 확인할 수 있는 자료

* 개별 사건의 구체적 내용에 따라 조사관이 추가적인 자료를 요청할 수 있음

02

민사적 구제

부정경쟁행위 금지청구

- ☞ 상품형태모방 행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우 소송을 제기하여 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있습니다.
- ☞ 또한 상품형태를 모방한 상품의 폐기 또는 이에 제공된 설비의 제거, 기타 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있습니다.

부정경쟁방지법 제4조(부정경쟁행위 등의 금지청구권 등)

부정경쟁행위나 제3조의2 제1항 또는 2항을 위반하는 행위로 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 제1항에 따른 청구를 할 때에는 다음 각 호의 조치를 함께 청구할 수 있다.

1. 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행위를 조성한 물건의 폐기
2. 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행위에 제공된 설비의 제거
3. 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행위의 대상이된 도메인이름의 등록말소
4. 그 밖에 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치

청구의 내용

 <p>침해자의 심사행위를 신속하게 정지</p>	 <p>상품자체 간판 금형</p>	 <p>침해제공 설비 제거 (목적달성 최소한도)</p>	 <p>도메인 등록말소</p>	 <p>광고의 중지 거래처에 대한 통지 확정판결내용 광고</p>
침해 금지 및 예방 (주된 청구)	침해조성물 제거·폐기 (목적달성 최소한도)	침해제공 설비 제거 (목적달성 최소한도)	도메인 등록말소	기타 필요한 조치

부정경쟁행위 손해배상청구

- ☞ 상품형태모방 행위로 영업상 이익을 침해당했다면 그 상대방에게 손해배상을 청구할 수 있습니다.

부정경쟁방지법 제5조(부정경쟁행위 등에 대한 손해배상책임)

고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반한 행위(제2조제1호다목의 경우에는 고의에 의한 부정경쟁행위만을 말한다)로 타인의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다.

신용회복 청구

- ☞ 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위로 영업상의 신용이 실추된 경우 신용회복을 청구할 수 있습니다.

* 손해배상으로 같음하거나 손해배상과 함께 청구 가능함

부정경쟁방지법 제6조(부정경쟁행위 등으로 실추된 신용의 회복)

법원은 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위 등을 위반한 행위(제2조제1호다목의 경우에는 고의에 의한 부정경쟁행위만을 말한다)로 타인의 영업상의 신용을 실추시킨 자에게는 부정경쟁행위 등을 위반한 행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해된 자의 청구에 의하여 제5조에 따른 손해배상을 같음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는 데에 필요한 조치를 명할 수 있다.

03

형사적 제재

신용회복 청구

- ☞ 상품형태모방 부정경쟁행위에 해당할 경우 형사처분의 대상이 될 수 있습니다.

부정경쟁방지법 제18조(벌칙)

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

- 제2조제1호(아목, 차목 및 카목은 제외한다)에 따른 부정경쟁행위를 한 자
- 제3조를 위반하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 휘장 또는 표지와 동일하거나 유사한 것을 상표로 사용한 자
 - 가. 파리협약 당사국, 세계무역기구 회원국 또는 「상표법 조약」 체결국의 국기·국장, 그 밖의 휘장 나. 국제기구의 표지
 - 다. 파리협약 당사국, 세계무역기구 회원국 또는 「상표법 조약」 체결국 정부의 감독용·증명용 표지



IV

기업이 알아야 할
상품형태모방 대응 가이드라인



KOREAN
INTELLECTUAL
PROPERTY
OFFICE



<http://www.kipo.go.kr>

상품형태모방 방지 관련 Q & A



상품형태모방 방지 관련 Q & A

IV

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



Q.01

저희 회사는 4년 전 상품개발을 완료하였고, 2년 전부터 실제로 판매를 시작하였습니다. 그런데 경쟁사에서 최근 모방상품을 제작·판매하고 있는 것을 알게 되었습니다. 부정경쟁방지법의 보호를 받을 수 있을까요?



A 디자인 등록 및 인지도 유무와 관계없이 상품의 형태가 갖추어진 날로부터 3년 이내이고, 해당 상품이 동종제품의 거래분야에서 통상적 형태에 해당하지 않는다면 부정경쟁방지법의 보호를 받을 수 있습니다.

Q.02

완성품의 일부인 '부품'의 형태를 모방하여 제작한 경우 상품형태모방 행위로 신고 할 수 있을까요?



A 신고 가능합니다. 상품의 일부 형태 혹은 부품의 경우에도 독립하여 거래대상이 되고, 해당 부품이 형태가 갖추어진 날로부터 3년 이내의 제품이며 동종제품의 거래분야에서 통상적 형태에 해당하지 않는다면 보호가 가능합니다. 그러나 부품의 경우 '특정한 기능'을 확보하기 위해 통상적 형태를 갖추는 경우가 많기 때문에 신고 전 통상적 형태 여부에 대한 확인이 필요합니다.

Q.03

자사는 A상품을 5년 전부터 해외에서 제조·판매해 왔으며, 1년 전부터는 국내에서도 제조·판매하기 시작했습니다. 이 경우 보호기간(3년)의 기준을 언제로 해야 되나요?



A 상품이 제작된 장소는 국내·외를 구분하지 않으므로 해당 상품이 최초 제작된 시점(5년 전)을 상품 제작 시기로 볼 수 있습니다.

Q.04

저희 회사는 4년 전 상품개발을 완료하였고, 2년 전부터 실제로 판매를 시작하였습니다. 그런데 경쟁사에서 최근 모방상품을 제작·판매하고 있는 것을 알게 되었습니다. 부정경쟁방지법의 보호를 받을 수 있을까요?



A 부정경쟁방지법에서는 상품형태가 갖추어진 날로부터 3년이 지난 경우 보호 대상 상품형태에서 제외하고 있기 때문에 상품형태모방 행위에 해당하지 않습니다. 그러나 해당 상품이 널리 알려져 있고, 출처 등을 표시하는 표지기능을 가지고 있다면 보호기간이 경과했더라도 상품주체혼동행위(부정경쟁방지법 제2조제1호가목)로 보호 받을 수 있습니다.

Q.05

자사의 상품은 현재 출시한지 4년이 되었습니다. 2년 전부터 경쟁사에서 해당 상품을 모방하여 제작·판매하고 있는데 부정경쟁방지법의 보호를 받을 수 있을까요?



A 현재 시점에서는 보호기간(상품형태가 갖추어진 날로부터 3년)이 경과하여 부정경쟁방지법의 상품형태모방 행위에는 해당하지 않으나, 경쟁사에서 모방상품을 제작·판매하였고, 영업상 이익을 침해당했다면 손해배상청구 등 민사적 방법을 통해 보호 받을 수 있습니다.

Q.06

상품형태모방으로 인한 다툼이 발생했을 때, 상품의 제작 시기는 어떻게 입증해야 되나요?



A 상품의 제작 시기는 부정경쟁행위 여부를 판단하는 중요한 요건으로 반드시 객관적인 입증자료가 필요합니다. 상품을 판매하기 전 시제품이나 견본의 제작일 등과 같이 형태가 갖추어진 시기를 판단할 수 있는 자료를 제출해야 합니다.

Q.07

타인의 상품을 일부 변경하여 상품을 제작·판매한 경우에도 상품형태모방 행위에 해당하나요?



A 형태의 변형이 있는 경우에는 변경 내용, 정도, 난이도, 변형에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단합니다. 형태를 일부 변형하였지만 그 결과가 실질적으로 동일한 형태에 해당하고, 타인의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하였다면 상품형태모방 행위에 해당할 수 있습니다.

Q.08

해외 유명제품을 독점하여 수입 판매하고 있는데, 직접 상품을 제작하지 않아도 부정경쟁방지법의 상품형태모방으로 보호를 받을 수 있을까요?



A 독점적 수입 판매권자도 상품형태모방 행위로 인한 피해사실이 있는 경우 부정경쟁방지법의 보호 대상에 해당합니다.

Q.09

모방상품의 제작자와 판매자가 다를 경우 시정권고 대상은 누구인가요?



A 상품형태모방 행위를 한 제작자와 그 상품의 판매자 모두 시정권고 대상이 될 수 있습니다.

Q.10

상품형태는 예술적이거나 창작성이 있어야 보호 받을 수 있나요?



A 상품의 형태적 특징을 보호하는 법 취지에 따라 창작성이 필요 없다는 것이 일반적 견해입니다. 하지만 동종의 상품과 비교하여 차이가 없다면 통상적 형태에 해당하여 보호할 가치가 없어지기 때문에 ‘창작성’까지는 아니더라도 ‘차이’는 있어야 합니다.

Q.11

음식 등과 같이 상품을 제공할 때마다 모양이 달라지는 경우에도 보호 대상 상품형태라 할 수 있나요?



A 사회통념으로 볼 때 그 상품들 사이에 일관된 정형성(반복 생산되어도 동일한 모양을 잃지 않는 성질)이 없다면 아이디어나 착상 또는 특징적 모양이나 기능 등의 동일성이 있다고 하더라도 이를 상품형태모방 행위의 보호 대상으로 볼 수 없습니다.

Q.12

상품형태를 모방하여 제작하였으나 판매를 하지 않은 경우에도 부정경쟁행위에 해당하나요?



A 사용 행위를 하지 않았지만, 실질적으로 판매를 위해 제조를 한 경우에는 타인의 영업상 이익이 침해될 우려가 있기 때문에 예방적 차원에서 부정경쟁행위 금지청구의 대상이 될 수 있습니다.

Q.13

판매 목적이 아닌 시험연구 등을 위해 상품형태를 모방한 경우에도 부정경쟁행위에 해당하나요?



A 순수 연구행위는 ① 양도·대여 ② 전시 ③ 수입·수출 등의 금지대상 행위를 하지 않고, 장래적으로도 타인의 영업상 이익을 침해할 목적이 없기 때문에 부정경쟁행위에 해당하지 않습니다.

Q. 14

특허청의 조사에 불응하거나 시정권고에도 불구하고 피신고인이 부정경쟁 행위를 시정하지 않으면 어떻게 되나요?



A 특허청 등 관계 공무원의 조사나 수거를 거부·방해 또는 기피한 경우에는 부정경쟁방지법 제20조제1항에 따라 2천만 원 이하의 과태료가 부과됩니다. 시정권고 불이행시에는 불이행한 자에 대하여 형사고발(형사소송법 제234조제2항)할 수 있습니다. 다만 위반 행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 1회에 한하여 시정권고를 다시 할 수 있습니다.

Q. 15

특허청에 부정경쟁행위를 신고할 경우 결과가 나오기까지 소요되는 기간과 비용은 어떻게 되나요?



A 별도의 비용은 발생하지 않으며 소요기간은 신고서를 접수 받아 시정권고 등 조사결과를 통보하기까지 약 4~6개월입니다. 다만, 사건의 내용에 따라 그 기간이 연장될 수 있습니다.



<http://www.kipo.go.kr>

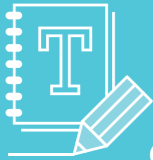
부 록
신고서 및 첨부서류

기업이 알아야 할
상품형태모방 대응 가이드라인



KOREAN
INTELLECTUAL
PROPERTY
OFFICE





신고서 및 첨부서류

■ 부정경쟁행위 방지에 관한 업무처리규정 [별지 제1호서식]

부록

신고서

신고인	성명	생년월일
	주소(주거지)	
	연락처	전자우편주소
피신고인	업소명	대표자 성명
	사업소 소재지 또는 주소(거주지)	
	연락처 또는 사업소 전화번호	
신고내용	「부정경쟁행위방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 위반 조항	
	성명, 상호, 상표 등	
	상품	
	법 위반 사항(사실관계)	
	기타 필요사항	
피신고인과의 관계		
기타 증빙서류 목록		

신고인은 위의 기재내용이 사실임을 확인합니다.

년 월 일

신 고 인

(서명 또는 인)

특허청장·지방자치단체장 귀하

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

부정경쟁행위 유형별 조사 참고 자료

V. 제2조 제1호 자 목(상품형태모방 행위)

1. 신고인 관련사항 작성 (제3자가 신고 시 인지한 범위 내 작성)

가. 인적사항

1) 성명(상호) :

2) 전화번호/이메일 : (* 실제 조사관과 연락가능한 연락처 기재)

나. 상품의 종류 : 예) 기타 가공품

다. 디자인, 특허 등 등록여부 :

라. 상품의 이미지(상품형태를 전체적으로 파악할 수 있는 사진 또는 실물) 제출

마. 상품 제작 주체관련 증명서류(상품개발 투자 및 연구 등 관련 자료) 제출

바. 상품 제작 시기 증명서류(시제품 제작일 및 상품소개서상의 형태가 갖추어진 날 등과 같이 명확하게 확인 가능한 자료) 제출

사. 해당 상품의 점유율, 매출액, 부정경쟁행위로 인한 피해규모 및 귀사의 기업규모 등 증명서류 제출

아. 해당 상품의 피해사실 증명서류 제출

자. 기타 침해관련 과정 및 사실관계 등 :

2. 피신고인 관련사항 작성 (* 인지한 범위 내 작성, 증명서류 또한 가능한 범위 내에 제출)

가. 인적사항

1) 성명(상호) :

2) 전화번호/이메일 :

나. 상품의 종류 : 예) 기타 가공품

다. 상품의 이미지(상품형태를 전체적으로 파악할 수 있는 사진 또는 실물) 제출

라. 상품의 제작 시기 증명서류 제출

마. 상품의 사용여부(판매, 양도, 대여, 전시, 수입, 수출) 증명서류 제출

바. 피신고인의 해당 상품 매출액 및 기업규모 등 증명서류 제출

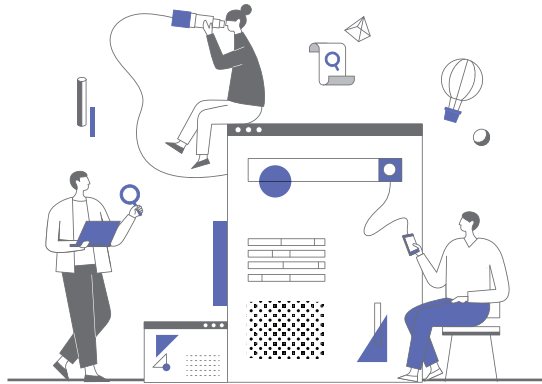
사. 피신고인 침해행태 증명서류 제출

3. 상품이 통상적으로 가지는 형태인지 여부에 대한 의견 (* 인지한 범위 내 작성)

가. 양 상품을 동종상품으로 볼 수 있는 이유

나. 해당 상품이 통상적인 형태로 볼 수 없는 이유

4. 후행상품이 선행상품의 모방이라고 판단(어떤 특징적인 부분들과 실질적으로 동일한 형태를 갖추어)하는 이유 (* 인지한 범위 내 작성)



기업이 알아야 할

상품형태모방 대응 가이드라인

발행일 2020년 12월

발행처  특허청

기 획 산업재산보호협력국 산업재산조사과
35208 대전광역시 서구 청사로 189
정부대전청사 4동
<http://www.kipo.go.kr>