

투명 식품포장디자인의 보호범위와 창작성*

— 유럽연합 일반법원 2020. 3. 12. 선고 T-352/19 판결을 중심으로 —

양대승**

- I. 들어가며
- II. 대상판결의 개요
 1. 이 사건 등록디자인
 2. 판결의 쟁점
- III. 대상판결의 구체적 내용
 1. 창작성 판단의 일반적 기준
 2. 창작성 판단 기준에 관한 구체적 검토
- IV. 대상판결에 대한 비판적 검토
 1. 전체관찰의 원칙과 디자인 구성요소 간의 비교우위
 2. 출원인의 의도
 3. 디자인 제품 분류, 명칭 기재 및 1디자인 1출원주의
 4. 출원서 기재사항들 간의 층위
- V. 맺으며

* '창작성'의 영어 원문표현은 'individual character'이고 프랑스어 원문표현은 'caractère individuel'이다. 그리고 우리나라에서 이 단어의 번역과 관련하여 다양한 표현들이 존재한다. 예컨대 '특이성', '개별적 특성', '독특성' 등이 있다. 본고에서는 이해의 편의상 '창작성'이라고 표현하기로 한다.

** 목원대학교 지식재산학과 조교수.

초록

2020년 3월 12일 유럽연합일반법원(TEU)은 식품을 포함하고 있는 식품 포장디자인의 유효성에 대하여 판결했다. 법원은 등록 식품 포장디자인이 유효하지 않다는 유럽연합지식재산청의 결정에 대한 항소를 기각하면서, 경쟁 등록디자인은 선행디자인과 관련하여 데자뷰 인상을 낳는다고 보았다. 법원은 또한 투명한 뚜껑을 통해 보이는 해당 포장의 내용물인 생선에까지 디자인 보호범위가 확장될 수 있다는 출원인의 주장도 기각했다. 이 판결에서는 등록디자인의 유효성 판단과 관련한 전체적인 관찰에 있어서 출원인의 의사에 반하여 도면에 표시된 요소 중 일부 구성요소만을 고려할 수 있는지가 쟁점이 되었다. 법원은 디자인의 일부 구성요소인 포장에만 중요성을 부여하고 출원인이 명시적으로 보호범위에서 제외한 부분이 아닌 식품을 판단에서 제외하였다. 하지만 법원이 창작성 판단 시 본질적 부분과 부수적 부분을 구별하고 특정 부분을 디자인의 유효성 판단에서 배제할 수 있는지에 대해서는 논란이 있다.

주제어

공동체디자인, 투명 식품포장디자인, 데자뷰 인상, 전체적 인상, 창작성.

I. 들어가며

코로나19 사태의 여파로 소비자의 생활 방식이 바뀔에 따라, 제품의 판매 경로 및 소비 방식 등 식음료 산업을 둘러싼 환경이 크게 변하고 있다.¹⁾ 코로나19 사태 이후 불필요한 외출을 자제하거나 대면접촉을 피하는 수요가 늘어나면서 쇼핑문화의 패러다임도 비접촉 또는 비대면으로 빠르게 변화하였고, 이에 따라 오프라인 위주의 구매가 주를 이루던 식품 구매 방식도 온라인 구매 방식으로 변하고 있다. 특히 코로나19에 따른 ‘집콕’ 생활의 여파로 의류·잡화, 여행상품 등 다른 지출이 모두 감소하고 있는 상황에서 식품 분야에서는 오히려 소비가 증가하는 것으로 나타나고 있다.²⁾ 이는 코로나19라는 특수한 상황에서 외식의 수요가 제한을 받을 수밖에 없고 이에 따라 가정에서 건강을 고려한 식단에 대한 수요와 함께 그에 필요한 식품의 수요로 이어진 것이라고 볼 수 있다. 특히 온라인 쇼핑몰에서 식품군이 급성장하게 된 결정적인 요인으로는 배송기간을 단축하여 냉장, 냉동식품의 상품 질을 유지할 수 있다는 점과 IT 기술의 발전으로 결제가 용이하게 되었다는 점을 꼽을 수 있다.³⁾

그리고 이러한 온라인 쇼핑몰 등에서의 식품 시장의 성장은 포장디자인에도 영향을 미치고 있다. 온라인상에서 포장디자인은 상품을 인지하고 식별

1) 정귀일, “포스트 코로나 시대, 식음료 소비행태 변화와 글로벌 시장 진출 전략”, 『Trade Focus』, 30호(2020), 1면.

2) 소비자 조사 전문기관 컨슈머인사이트는 매주 1000명을 대상으로 실시하는 ‘주례 상품 구입 행태 및 변화 추적조사(연간 5만 2000명)’에서 코로나19 사태 전인 2019년 7월 44%였던 식품/음료 최다 지출 비중이 코로나19 본격화에 따른 사회적 거리두기 영향으로 지난해 2020년 3, 4월 56% 급상승 후 한때 49%까지 줄어들기도 했으나 연말엔 다시 55%까지 늘었다고 발표했다. 컨슈머인사이트·한양대학교 유통연구센터, 상품구입 행태 및 변화 추적조사, “쇼핑지출 ‘먹고 마시는 것’만 늘었다”, 컨슈머인사이트, <https://www.consumerinsight.co.kr/retail/report_view?no=3153&id=pr16_list&PageNo=1&schFlag=>, 검색일: 2021. 02. 03.

3) 김테보라혜수, “온라인 쇼핑몰로 인한 식품 패키지디자인의 변화와 발전 방향 연구”, 『브랜드디자인학연구』, 제17권 제2호(2019), 159면.

하는 도구로서 중요한 역할을 하고 있는데 그 이미지 자체가 하나의 정체성을 가지기 때문이다. 특히 온라인 쇼핑몰의 상품 목록 페이지에서는 상품의 홍보가 작은 이미지 형태로 전달되기 때문에 제품을 식별하는 데 있어 포장 디자인의 중요성은 더욱 강조된다고 할 수 있다.⁴⁾

식품 포장디자인에는 일반적으로 로고, 브랜드, 조리 예, 주요 재료나 성분, 영양 정보, 제조사 정보, 유통기한 등과 같이 많은 정보와 시각 요소들이 포함되어 있다. 그리고 이러한 요소들 이외에도 포장에 포함되는 내용물도 때에 따라서는 수요자와의 효과적인 소통이나 전달을 위한 포장디자인의 구성요소가 될 수 있다. 특히 포장디자인이 투명성을 특징으로 하는 경우, 투명창을 통해 제품 내부에 무엇이 어떻게 포함되어 있는지를 고객에게 보여줌으로써 고객의 신뢰를 획득할 수 있다. 여기에서 한 걸음 더 나아가 식품을 심미적으로 장식하는 경우, 고객에게 시각적 즐거움도 부여할 수 있다. 즉 투명한 물성이라는 특징을 통해 외부와 내부를 결정짓는 가시적 투명성을 제공한다는 보편적 투명성의 개념은 최근에는 감성적인 소비자들의 욕구를 만족시키기 위한 디자인 동향으로 확대되고 있다.⁵⁾

이러한 점에서 이하에서 살펴보게 될 유럽연합의 판례는 투명 식품 포장 디자인의 ‘창작성’ 판단과 관련하여 디자인법의 본질에 대한 의문을 다시 한번 던지고 있다. 대상판결은 디자인의 ‘창작성’을 판단함에 있어서 등록디자인의 특징과 그에 따른 전체적 인상과 관련한 유사 판단에 있어서 디자인의 본질적인 부분(요부)과 부수적인 부분을 구별하고 일부 특정 부분 즉 부수적 부분을 유사성 판단에서 배제시킬 수 있는지에 관한 사건으로서, 투명 식품 포장디자인을 대상으로 하는 2020. 3. 12. 선고된 최근의 유럽연합일반법원 판결(이하, ‘대상판결’이라 함)이다.⁶⁾

4) 김태보라혜수, 상계 논문, 161면.

5) 김미자, “패키지디자인의 조형요소로서의 투명성에 대한 연구”, 『기초조형학연구』, 제 6권 제2호(2005), 251면.

6) Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 12 March 2020, Gamma-A SIA v European Union Intellectual Property Office, Case T-352/19, 유럽연합사법재판소 사이트, <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=8C832817A3>>

디자인 소송에서의 주요 쟁점은 신규성, 창작성과 같은 등록디자인의 유효성 판단과 그와 맞물려 있는 보호범위 판단이라고 할 수 있다. 대상판결도 디자인 소송에서의 주요 쟁점 중의 하나라고 할 수 있는 식품 포장 등록디자인의 유효성 판단에 있어서 디자인의 보호범위를 어디까지로 특정하여 그 전체적인 인상을 가지고 창작성을 판단할 것인지 그리고 창작성을 판단함에 있어서 선행 디자인과의 유사 판단을 어떻게 해야 하는지를 보여주는 매우 흥미로운 사례이다. 우리 디자인보호법에서는 신규성과 권리범위는 ‘유사성’을 판단 기준으로, 창작성은 ‘유사성’을 기초로 하면서도 특허의 ‘진보성’에 상당하는 ‘창작성’을 판단 기준으로 삼고 있다. 즉, ‘유사성’과 ‘창작성’이라는 개념은 디자인 분쟁의 핵심개념이라고 해도 과언이 아니다. 그럼에도 불구하고 디자인보호법은 디자인이라는 감성적 가치를 논리적·규범적으로 판단하는 매우 독특하면서도 난해한 법학 분야이기 때문에, ‘유사성’ 및 ‘창작성’과 관련하여 예측가능한 일관된 기준이 제시되어 있다고 보기 어렵다. 다만 우리 판례는 디자인의 객관적 창작성 판단과 관련하여, 용이하게 창작할 수 있는 정도를 공지디자인의 결합 또는 주지의 형상·모양 등을 거의 그대로 모방하거나, 그 가하여진 변화가 단순하여 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나,⁷⁾ 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인으로 본다.⁸⁾ 이러한 점에서 최근 우리 대법원 판례도 ‘유사성’과 ‘창작성’의 판단 논리를 단순히 ‘형태론’에서 도출하는 것이 아니라 ‘심미론’까지 적용·평가해 규범적으로 도출하는 모습을 엿볼 수 있다. 더 나아가 디자인의 등록요건 판단에 있어 그 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을

D73114C045FEBDA70E4D74?text=&docid=224390&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4197213), 검색일: 2020. 12. 01.

7) 대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결, 2005. 6. 10. 선고 2004후2987 판결 등 참조.

8) 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조.

느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 그 구성요소 중 공지의 형상부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 이것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 할 것이라고 보고 있다.⁹⁾

이하에서는 이상과 같은 점들에 관하여 대상판결을 통해 유럽연합 법원이 ‘유사성’과 ‘창작성’의 판단 논리를 어떻게 도출하고 있는지 그리고 창작자의 의도와 출원서의 기재사항과의 관계를 어떻게 바라보고 있는지에 관하여 보다 심도 있게 살펴보고자 한다.

II. 대상판결의 개요

1. 이 사건 등록디자인

라트비아 국가의 감마아시아(Gamma-A SIA) 회사는 투명 덮개와 반투명의 작은 혀처럼 생긴 얇고 가는 손잡이 부분을 가지고 있는 금속의 원통형 포장 디자인을 출원하였는데, 이 출원디자인은 포장뿐만 아니라 아래 그림 1에서 보는 바와 같이 그 내용물인 식품이 보이는 형태의 디자인이었다. 이 사건 등록디자인의 대상이 된 제품은 ‘식품포장(Packaging for foodstuffs)’이고 제품 분류는 로카르노 분류 제09-03류에 속하는 ‘보존용’ 캔 또는 깡통’에 해당하는 것으로서 아래 [그림 1]에서 보는 바와 같이 2012년 4월 10일 등록공동체 디자인 제002022772호로 등록되었다.¹⁰⁾ 그런데 이후 이 사건 등록디자인의

9) 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 2006. 7. 28. 선고, 2006후947 판결 등.

10) 동 디자인은 원래 아래 [그림 3]에 보이는 것처럼 3개의 도면으로 표현되었다.

유럽연합지식재산청(EUIPO), “유럽연합지식재산네트워크(European Union Intellectual Property Network)”, DesignView(Registered designs search tool) 사이트, <https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview/detail/EM700_000002022772-0001>, 검색일: 2020. 12. 05.

유효성을 다투는 무효선언의 청구가 제출되었고, 청구인은 참증 자료로서 아래 [그림 2]의 “Canpeel”이라고 불리우는 공지된 선행디자인에 의해 창작성이 결여되었으므로 등록이 취소되어야 한다고 주장하였다.

이 사건 등록디자인 ¹¹⁾	선행디자인
 <p data-bbox="193 770 491 795">[그림 1] EM 제002022772호-0001</p>	 <p data-bbox="618 770 880 795">[그림 2] 선행디자인 'Canpeel'</p>

이러한 무효청구는 유럽연합지식재산청(EUIPO)¹²⁾ 내 무효국(Division d'Annulation)에서는 기각되었지만, 심판원(Chambre de Recours de l'EUIPO)에서는 인용되었다. 심판원은 이 사건 등록디자인이 선행디자인에 비추어 볼 때 이미 본 듯한 데자뷔(déjà-vu) 인상을 낳는다고 보아 창작성 흠결을 이유로 무효 심결하였다. 그리고 이후에 제기된 불복에서 유럽연합일반법원은¹³⁾



[그림 3] 등록공동체디자인 제002022772호 도면

- 11) RCD No 002022772-0001, 제품 명칭: Packaging for foodstuffs, 로카르노 분류: 09.03, 디자인설명 없음, 출원 및 등록일자 2012년 4월 10일.
- 12) 유럽연합지식재산청(European Union Intellectual Property Office)은 공동체 상표 및 디자인의 출원과 등록업무를 관장하고 있으며, 특허에 관한 부분은 유럽특허청(European Patent Office: EPO)에서 관장하고 있다.
- 13) 유럽연합사법재판소(Court of Justice of the European Union)는 유럽연합(EU) 조약

해당 디자인의 창작성을 의심하게 하는 선행디자인과의 유사성을 인정함으로써 심판원의 손을 들어주었다. 특히 유럽연합일반법원은 등록디자인의 창작성 판단 시 계쟁디자인에 대하여 정통한 사용자가 가지는 전체적인 인상을 판단할 때에는, 계쟁디자인으로서 포장의 외관만이 고려되어야 하고 포장이나 포장 덮개의 투명한 성질을 이유로 포장 안에 포함되어 있는 식품의 품질과 배치와 같은 특성들은 고려되지 않아야 한다고 판단하였다.

2. 판결의 쟁점

이 사건 등록디자인을 명확히 특정하는 문제는 대상 판결에서 주요한 쟁점 중의 하나였다. 왜냐하면 디자인의 ‘창작성’ 판단을 위해서는 먼저 등록디자인 및 비교대상 디자인을 특정한 다음에 양 디자인 간의 공통점 및 차이점을 도출한 후 그로부터 용이창작한지의 여부를 판단하기 때문이다. 이러한 관점에서 볼 때 이 사건 등록디자인은 제품의 뚜껑 부분이 투명하게 되어 있어 포장 안에 배열된 식품들을 볼 수 있게 만들어진 식품 포장디자인이고, 등록디자인의 창작성을 판단함에 있어서 이 사건 등록디자인의 도면에 표현되어 있는 식품을 배제하고 포장 외관만을 가지고 선행디자인과 비교·대조를 통해 창작성을 평가해야 하는지가 쟁점이 되었다. 다시 말해서 식품포장 디자인은 포장과 내용물로 동시에 특정될 수 있는지가 문제시되었다.¹⁴⁾ 이에 대하여 유럽연합일반법원은 포장 안에 표현된 식품들을 배제시킨 채 포

및 제반 법률의 해석과 그 적용에 대한 판결을 통하여 유럽연합법의 이행을 최종적으로 보장하는 역할을 담당하고 있는데, 상급심인 사법재판소(Court of Justice, 1952년 설치)와 하급심 기관인 일반법원(General Court, 1988년 설치)으로 구성되어 있다. 일반법원은 유럽연합 경쟁, 반덤핑 및 지식재산권 등에 대한 1차 심사를 담당한다. 최상급심인 Court of Justice는 각 회원국이 지명하는 28명의 법관(judge)과 개별 사안에 대해 독립적으로 자신의 견해를 법관에게 제출하는 11명의 법무관(Advocate General)으로 구성되어 있으며, 사법재판소장은 임기 3년으로 연임이 가능하며 법관들의 비밀투표를 통해 내부 선출되고, 법관과 법무관의 임기는 6년으로 중임 가능하며, 회원국의 합의에 의해 최종 임명된다.

14) Greffe, Pierre, “Un modèle peut-il se caractériser à la fois par son contenant et son contenu?”, *Propriété Industrielle*, No 7-8 juillet-août(2020), p. 41.

장만을 가지고 등록디자인의 창작성을 판단해야 한다고 보았다. 이러한 법원의 입장은 결국 포장 안에 포함되어 있는 식품들의 외관이 상이한 선행디자인을 인용하는 결과를 가져옴으로써 이 사건 등록디자인은 무효선언되었다. 즉 이 사건에서 법원은 디자인의 포장 부분에 대해서는 특별한 중요성을 부여하고 다른 부분인 식품 부분은 창작성 판단에서 완전히 배제하였다. 법원은 식품은 포장의 목적물이고, 식품이 보이는 것은 단지 식품 포장이 투명 포장이라는 점을 잘 보여주는 것에 지나지 않는 것으로 보았다. 이러한 법원의 태도는 디자인권의 대상을 특정함에 있어서 디자인이 화체된 제품의 외관 또는 제품 부분의 외관만을 보호할 뿐,¹⁵⁾ 제품을 구상할 때 가졌던 아이디어는 보호되지 않는다는 중전 판결의 태도를 고수한 것으로 볼 수 있다.¹⁶⁾

디자인의 개념은 넓은 의미에서 볼 때 어떤 형태가 인식가능하고 식별가능하며 또한 그 경계와 범위가 잘 설정되어 있는 경우라면 그 사물의 모든 형태를 포함한다고 볼 수 있다. 그리고 디자인이 보호를 받기 위해서는 디자인을 구성하는 요소들의 결합이 고정된 상태에 있어야 하며, 디자인은 그 고정된(fixed) 요소들에 일치되어야 한다. 즉 디자인은 특히 선이나 윤곽과 같은 외형 및 색의 배열에 의해서 정의될 수 있어야 하고, 바로 이것들을 통해 관사들은 보호 범위를 정하게 되는 것이다.¹⁷⁾ 즉 외관은 이러한 구성요소들

15) 디자인의 정의에 관한 2002/6 유럽디자인규정 제3조 a)항 참조.

16) 유럽연합일반법원 2013년 6월 6일 판결, aff. T-68/11: PIBD 2013, No 994, III, p.1573.

17) 이와 유사한 취지의 판결로 프랑스 최고법원의 판결도 있다. 프랑스 최고법원도 이러한 맥락에서 프랑스 국기를 상징하는 파랑색, 하얀색, 빨간색의 3그룹으로 나뉘어진 구슬 형태의 사탕들로 그 내부가 채워져 있는 에펠탑 미니어처 형상의 플라스크 병 디자인에 대하여 병 내부를 상기 형상의 구슬들로 채우는 것은 단순한 선택에 불과하며 이는 아이디어에 해당하는 것으로서 창작성이 없는 디자인으로 판단한 바 있다(Cass com., 29 mars 2017, No 15-20786 : JurisData No 2017-006911 ; PIBD 2017, No 1073, III, p. 452). 다만 2015년 4월 7일 원심판결에서 프랑스 파리항소법원은 이 사건 디자인은 고유성을 가진 것으로 판단하였는데, 그 이유로 출원 전에 이와 유사한 에펠탑 형상의 병들이 존재한다고 하더라도, 그것들은 그 병안에 아무것도 포함되어 있지 않은 나체형태의 병들이라고 보아 내용물이 포함된 디자인과 그렇지 않은 디자인을 구별한 바 있다(CA, Paris, pôle 5 ch. 1, 7 avr. 2015, No 14/07503 : JurisData No 2015-008797 ; Prop. industr. 2015, comm. 55, F. Greffe). 이와 마찬가지로, 프랑스 그르노블 항소법

로부터 확인된 결과이며, 유럽연합일반법원도 그러한 외관에 비추어 디자인의 창작성을 판단한 것이라고 볼 수 있다. 즉 유럽연합일반법원은 이 사건에서 포장의 내용물인 식품은 일단 소비되면 사라진다는 점에서 항구적인 것이 아니라 가변적인 요소라고 할 수 있으며, 이는 디자인 외관을 구성하는 부분이 될 수 없다고 본 것이다.

그러나 법원이 창작성 판단에서 배제한 부분은 출원인이 명시적으로 보호에서 배제시키지 않은 부분에 해당하고, 이러한 법원의 해석은 해당 디자인의 전체적인 시각적 인상에 있어서 식품 외관이 미치는 영향을 간과한 것이라는 논란을 불러일으켰다.

III. 대상판결의 구체적 내용

1. 창작성 판단의 일반적 기준

유럽연합에서 디자인의 창작성은 통상 ‘4단계 테스트’ 과정을 통하여 이루어진다고 볼 수 있는데, 원칙적으로 선행디자인에 비추어 등록디자인에 대하여 정통한 사용자가 가지는 전체적인 인상의 평가를 필요로 한다. 그리고 이러한 전체적인 인상을 평가하기 위한 전(前) 단계로서 디자인이 적용되거나 통합된 제품의 특성을 고려하여 특히 해당 디자인이 속한 관련 분야, 정통한 사용자,¹⁸⁾ 그리고 창작자의 자유도를 검토하게 된다. 이하에서는 위의

윈도 도자기로 만들어진 작은 잔과 치즈가 결합되어 있는 디자인에 대하여 창작성이 없는 디자인으로 판단한 바 있다(CA Grenoble, 12 sept. 2002, No 01/00728: *Propr. industr.* 2002, comm. 93, obs. Pierre Greffe).

18) 영어 원문 표현 ‘informed user’ 및 프랑스 원문 표현 ‘utilisateur averti’의 번역과 관련하여 국내에 다양한 표현들이 존재한다. 예컨대 ‘사전지식이 있는 사용자’, ‘전문이 넓은 사용자’ 등이 있다. 이하에서는 통상의 지식을 가지고 있는 자보다는 잘 알고 조예가 깊다는 의미의 ‘정통한 사용자’로 표현하기로 한다. 이와 관련한 보다 자세한 내용은 양대승, “디자인의 합리적 보호를 위한 신규성과 창작비용이성의 인적판단기준 정립방안”, 『선진상사법률』 통권 제73호(2016), 240면 참조.

3가지 점에 대하여 보다 자세히 살펴보고자 한다.

2. 창작성 판단 기준에 관한 구체적 검토

(1) 관련 분야

관련 분야는 대상판결에서 특히 논란이 된 세 가지 논점 중 하나이다. 관련 분야에 따라 디자인 제품을 이해할 수 있기 때문이다. 대상판결에서 쟁점이 된 부분은 이 사건 등록디자인 제품이 무엇인지였다. 즉 식품이 들어 있는 상태의 식품 포장을 말하는 것인지 아니면 식품을 제외한 상태의 포장만을 말하는 것인지가 문제되었다. 대상판결에서 법원은 이 사건 등록디자인의 관련 분야는 ‘식품 포장 업계’라고 보았다.

이 점과 관련하여, 등록권자는 등록디자인의 제품 및 제품의 분류 표시에 ‘식품 포장’으로 명시되어 있다고 하더라도, 등록디자인의 보호범위는 해당 포장의 내용물에게까지도 미친다고 주장하면서 특히 이 사건의 경우에는 그 내용물을 외부에서 볼 수 있다는 점에서 더욱 그러하다고 주장하였다. 또한 등록권자는 2245/2002 유럽디자인시행규칙¹⁹⁾ 제3조 제2항은 “제품 분류는 관리 목적으로만 이용된다”고 규정하고 있는데,²⁰⁾ 심판원이 제품 분류를 이 사건 등록디자인의 보호 범위에 영향을 미치는 방식으로 잘못 적용했다고 주장하였다.

이러한 원고의 주장을 법원은 단호하게 배척하였는데, 법원은 2245/2002 유럽디자인시행규칙 제3조 제2항보다는 6/2002 유럽디자인규정 제36조 제6항에 더욱 주목하였다. 6/2002 유럽디자인규정²¹⁾ 제36조 제6항에 따르면,

19) 2002년 10월 21일 자 공동체디자인에 관한 위원회 규정 2245/2002(Commission Regulation (EC) No 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs). 동 위원회 규정은 공동체디자인에 관한 이사회 규정 6/2002에 대한 부속규정으로서 일종의 세부 시행 규칙이라고 할 수 있다. 동 시행규칙은 2007년 7월 24일 876/2007 위원회 규정 및 산업디자인 국제등록에 관한 헤이그협정에 유럽공동체가 가입함에 따라 개정되었다.

20) 원문표현은 다음과 같다. Article 3(Classification and indication of products), 2. The classification of products shall serve exclusively administrative purposes.

제품 표시는 그 자체로는 디자인 보호 범위에 영향을 미치지 않는다고 규정하고 있다.²²⁾ 다만 법원은 6/2002 유럽디자인규정 제36조 제6항을 해석함에 있어서 제품 표시가 보호범위에는 영향을 미치지 않지만 유럽연합지식재산청(EUIPO) 및 소송 절차에 있어서 제품 표시가 선행디자인과 비교하여 등록디자인이 창작성 여부를 판단하는 데 있어 해당 디자인의 정당한 사용자가 가지는 전체적인 인상을 평가하는 데 있어 도움을 준다고 보았다.

일반적으로 유럽연합법원은 디자인을 포함하고 있는 제품이 무엇인지를 명확하게 특정하는 문제는 창작성의 판단과 관련이 있다고 본다. 다만 대상 판결에서는 디자인 제품이 무엇인지를 명확하게는 특정하지 않았지만, “계쟁 디자인 제품 안에 식품을 눈에 보이도록 한 것은 단지 디자인 제품의 목적을 부각시키기 위한 것이다”라고 보았다. 법원은 이 사건 등록디자인의 보호는 반투명의 얇고 가는 손잡이 부분을 가진 투명 덮개가 있는 금속 용기라는 특성을 가지고 있는 식품포장 안에 식품이 포함되도록 의도된 디자인의 외관과 관련이 있다고 하면서, 포장 안에 포함되어 있는 식품은 6/2002 유럽디자인규정 제6조 제1항에서 언급하고 있는 ‘전체적인 인상’을 판단할 때²³⁾ 고려되는 요소로 보지 않았다.

21) 공동체디자인에 관한 2001년 12월 12일 이사회 규정 6/2002(Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs). 동 규정은 2006년 12월 18일 1891/2006 규정 및 산업디자인 국제등록에 관한 헤이그협정에 유럽공동체 가입의 발효에 관한 40/94 규정에 따라 개정되었다.

22) 원문표현은 다음과 같다. Article 36(Conditions with which applications must comply), 6. The information contained in the elements mentioned in paragraph 2 and in paragraph 3(a) and (d) shall not affect the scope of protection of the design as such.

23) 원문표현은 다음과 같다. Article 6(Individual character), 1. A design shall be considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public:

(a) in the case of an unregistered Community design, before the date on which the design for which protection is claimed has first been made available to the public;

(b) in the case of a registered Community design, before the date of filing the application for registration or, if a priority is claimed, the date of priority.

(2) 정통한 사용자 및 제품에 대한 인식

법원은 정통한 사용자와 제품에 대한 그의 인식 정도와 관련하여서도 위와 동일한 맥락에서 등록디자인에 표현된 식품을 배제하는 데 초점을 맞추고 있다. 즉 법원은 ‘정통한 사용자’는 식품 보존용 캔 또는 강통을 생선 통조림으로 채우는 ‘식품 업자’ 및 내용물인 식품을 소비하기 위해 용기를 개봉하는 ‘평균 수요자’²⁴⁾로 보았다.

그러나 등록권자는 제품의 사용 실태를 고려하여 포장 안에 포함되도록 의도된 식품도 디자인의 전체적인 인상을 판단하는 데 있어 영향을 미친다고 주장하였다. 그러면서 등록권자는 용기 안에 식품이 담긴 식품포장이 거래될 때에는, 평균 수요자뿐만 아니라 포장용기를 식품으로 채우는 식품업자들도 식품이 포함되어 있지 않은 빈 용기만을 보고 제품을 거래하지 않는다고 주장하였다. 따라서 등록권자는 식품도 등록디자인에 통합된 하나의 부분으로서 정통한 사용자가 가지는 전체적인 인상에 기여한다고 주장하였다.

이러한 등록권자의 주장에 대하여, 유럽연합일반법원은 정통한 사용자가 포장과 식품을 구별한다고 보았다. 즉, 법원은 이 사건 등록디자인의 정통한 사용자인 통조림 식품의 소비자 또는 식품 업자는 해당 디자인 제품의 목적에 따라 디자인을 판단하며 이 사건 등록디자인 제품인 식품 포장과 그 내용물은 구별되어 진다고 보았다. 따라서 법원은 계쟁 디자인에 포함하도록 의도된 식품의 모양과 위치는 해당 디자인의 정통한 사용자가 가지는 전체적인 인상을 판단하는 데 고려되는 요소가 아니라고 본 심판원의 결정은 정당하다고 보았다.

등록권자는 디자인 제품 구매 시 눈으로 볼 수 있는 요소들에 대한 고려를 재차 주장하였는데, 이 사건 등록디자인에서 투명 덮개를 통해 포장에 포함된 식품을 보이도록 의도한 점은 정통한 사용자로 하여금 해당 식품의 품질과 배열을 고려하도록 하기 위함이며, 이는 정통한 사용자의 제품 구매 결정 과정에서 중요한 요소로서 해당 디자인의 정통한 사용자가 가지는 전체적인

24) 이에 대한 자세한 내용은 Vaque L. G, “La notion de “consommateur moyen” selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes”, *Revue du Droit de l'Union Européenne*, No 1(2004), pp. 69-92 참조.

인상에 영향을 미친다고 주장하였다.

그러나 이러한 등록권자의 주장에 대하여 법원은 설령 식품이 외부에서 보인다고 하더라도 이 사건 등록디자인 제품인 포장과 선행디자인 제품 모두에서 포장 안에 포함된 식품은 포장을 구성하는 외관의 일부에 해당하지 않는다고 보았다.

마지막으로 등록권자는 1998년 10월 13일 98/71/EC 유럽공동체 디자인지침의 전문 제11조에 근거하여²⁵⁾ 출원서에 가시적으로 표현된 식품도 디자인의 일부로 간주되어야 한다고 주장하였다. 그러나 법원은 상기 조항은 디자인에 부여된 보호 범위와 관련된 것인 데 반해 이 사건은 디자인의 유효성 판단에 관한 것이라는 이유로 등록권자의 주장을 배척하였다. 그리고 이 사건 등록디자인의 창작성 판단 시 정통한 사용자가 가지는 전체적인 인상을 판단할 때에는 등록디자인 즉 포장의 외관을 기준으로 하여야 하고, 포장이나 포장 덮개의 투명한 성질에 따라 포장 내부의 식품이 가시적으로 보이는지의 여부와는 상관없이 포장안에 포함되어 있는 식품의 품질과 배치와 같은 특성들은 디자인 유효성 판단에서 배제되어야 한다고 보았다.

(3) 디자이너의 자유도

6/2002 유럽디자인규정 제6조 제1항 본문에 따르면, 정통한 사용자(informed user)가 등록디자인에 대하여 가지는 전체적인 인상(overall impression)이 그 등록디자인의 출원이나 우선권 출원 전에 대중에게 공표된 디자인이 정통한 사용자에게 생성시키는 전체적인 인상과 같을 경우 창작성이 결여되는 것으로 규정하고 있다. 그리고 동조 제2항에서는 명시적으로 등록디자인의 창작성을 평가할 때, 디자인 개발에 있어 디자이너의 자유도를 고려해야 하는 것으로 규정하고 있다.²⁶⁾ 디자이너가 기능적으로 일정한 형태를 채용할 필요

25) Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs. (11) Whereas protection is conferred by way of registration upon the right holder for those design features of a product, in whole or in part, which are shown visibly in an application and made available to the public by way of publication or consultation of the relevant file.

가 없는 제품의 디자인의 경우 즉, 디자이너의 자유도가 넓은 디자인의 경우에는, 선행디자인과 비교할 때 정통한 사용자가 가지는 전체적인 인상이 같다고 보일 여지가 커지며 이에 따라 창작성이 결여될 가능성도 높아진다.

대상판결에서도 ‘디자이너의 자유도’와 관련하여 디자인의 기능을 수행하기 위해 디자이너가 특별한 형태를 취할 필요가 없는 경우로서 즉 디자이너의 자유도가 넓다고 보았다. 법원은 이 사건 등록디자인 제품의 기능을 해하지 않고 다른 모양과 재료를 사용하여 다양한 외관을 가진 포장에 식품을 보관할 수 있기 때문에 디자이너의 자유도는 높고 결국 양 디자인 간에 전체적인 인상이 유사하다고 보여질 가능성이 큰 쪽으로 접근하였다.

IV. 대상판결에 대한 비판적 검토

1. 전체관찰의 원칙과 디자인 구성요소 간의 비교우위

우리 판례 중에는 출원된 디자인의 구성요소 중 주지 또는 공지되지 않은 부분이 포함되어 있더라도 그 구성요소가 부수적이거나 창작성이 낮아 전체적인 미감에 미치는 영향이 적은 경우에는 용이창작에 해당하는 것으로 보는 사례도 있다. 하지만 디자인의 감성적 가치 판단과 관련이 있는 창작성을 판단함에 있어 어떤 부분이 부수적인 부분인지를 논리적·규범적으로 평가하기에는 어려운 점이 있다. 이 사건 등록디자인에 있어서도 해당 디자인의 외관상 포장과 함께 전체를 구성하고 있는 식품이 차지하고 있는 비율은 상당하다고 볼 수 있다. 또한 등록디자인의 구성요소인 식품의 외관은 물고기 조각이 교차하는 삼각형 모양의 반복되는 패턴을 형성하고 있는데, 이러한 기하학적 배열은 식품

26) Council Regulation(EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs(이하 ‘6/2002 유럽디자인규정’) Article 6(2) In assessing individual character, the degree of freedom of the designer in developing the design shall be taken into consideration.

에서 일반적으로 보이는 원 배열과는 다른 시각적 미감을 주는 배열이라고 할 수 있다. 설령 지배적인 심미감을 주는 창작적 부분이 아니라고 하더라도 보는 이에게 심미감을 주고 있다는 점은 분명한 것으로 보인다. 이러한 점들에 비추어보면 등록디자인과 선행디자인과의 유사 판단을 전제로 하는 해당 디자인의 창작성 판단에 있어서 식품이 가지는 외관 그리고 그 외관에서 비롯되는 심미감을 고려하지 않은 것이 오히려 이상하게 보인다.

디자인법의 철학은 전체론적 접근 즉 전체로서 현상을 바라보는 관점에 기반을 두고 있으며, 각각의 구성요소들을 세분화하여 접근하는 것에 반대한다. 달리 말해서, 디자인의 구성요소들을 하나씩 분리하여 관찰하면 안 된다. 그리고 이러한 전체관찰의 원칙은 유럽디자인규정 제6조(창작성)²⁷⁾ 및 제10조(보호범위)²⁸⁾에 잘 표현되어 있다.

이러한 전체관찰의 원칙은 이전의 Karen Milen 판결에서 보여준 유럽사법재판소의 태도에 잘 나타나 있다. 이 판결에서 유럽연합사법재판소는 디자인의 창작성을 판단함에 있어서 여러 선행 디자인들로부터 가져온 분리된 요소들의 결합을 통해서 유사여부를 판단하면 안 되고, 이전에 공지된 디자인 전체를 기준으로 분명하게 확인된 하나 또는 수개의 디자인과의 비교를 통해서 유사 판단이 행해져야 한다고 밝혔다.²⁹⁾

27) 2002/6 유럽디자인규정 제6조 제1항 본문의 원문 규정은 다음과 같다. Article 6(Individual character) 1. A design shall be considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public: ... 중략.

28) 2002/6 유럽디자인규정 제10조 제1항 원문 규정은 다음과 같다. Article 10 (Scope of protection) 1. The scope of the protection conferred by a Community design shall include any design which does not produce on the informed user a different overall impression.

29) 유럽연합사법재판소 2014년 6월 19일 판결, C-345/13, §35, 유럽연합사법재판소 사이트, <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=0DF0384DEDBE39154A69971786A8AA77?text=&docid=153817&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2327675>>, 검색일: 2020. 12. 12.

영국에 본사를 둔 국제 여성 패션 브랜드 Karen Millen Fashions는 2005년 아일랜드에서 스트라이프 셔츠와 블랙 니트 탑 두 가지 버전을 판매하기 시작했는데, 아일랜드 패

그런데 대상판결에서 보여진 유럽연합일반법원의 판결은 이러한 종전의 유럽연합사법재판소의 태도와는 다소 상이한 점이 있다. 이러한 점에서, 해당 디자인에 표현된 식품을 창작성 판단에서 배제시키기 위해서 유럽연합일반법원이 차용한 분할이나 구분에 대해서는 회의적인 태도를 가질 수밖에 없다.

우리 판례도 디자인 등록의 요건으로서 디자인의 유사 여부를 판단할 때 디자인을 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단해야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 본다.³⁰⁾ 그리고 구성요소 중 공지의 형상 부분이 있더라도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함해 전체로서 관찰해 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 한다고 본다.³¹⁾

이 사건 등록디자인에 있어서도 식품포장 안에 포함되어 있는 식품의 모양과 형상이 전혀 심미감이 없는 것이라고 단정할 수 없으며, 오히려 이 사건 등록디자인에 있어서는 지배적인 심미감을 주는 창작적 부분으로 볼 여지도 있다.

선 소매업체인 Dunnes는 이러한 의류를 구입하여 복제품을 만들었다. 복제품은 2006년 말까지 Dunnes의 매장에서 판매되었다. 2007년 초에 Karen Millen Fashions는 아일랜드 고등법원에 Dunnes를 상대로 소송을 제기하여 복제품이 의류에 대한 미등록공동체디자인권을 침해했다고 주장했다. 이에 고등법원은 Karen Millen Fashions의 주장을 인용했고 이에 Dunnes는 아일랜드 대법원에 상고했다. 복제에 관여했다는 사실을 인정하면서 Dunnes는 Karen Millen Fashions가 의류에 대한 미등록공동체디자인권자에 대한 이의를 제기했다. 디자인권의 유효성을 부인하는 이유로 첫째 의류에는 창작성(개성)이 없고, 둘째, Karen Millen Fashions는 이러한 사실은 증명하지 못했다는 점을 근거로 내세웠다. 이에 아일랜드 대법원은 절차를 중단하고 다음 질문을 통해 유럽사법재판소 선결 판결에 회부했다. 먼저 디자인의 창작성을 평가할 때 전체적인 인상이 여러 선행 디자인에서 가져온 모습들의 조합으로 생성된 것과 다른지 고려하는 것이 적절한지의 여부에 대하여 판결을 의뢰하였다. 둘째 미등록공동체디자인의 유효성을 평가할 때 권리자는 실제로 그것이 창작성을 가지고 있음을 증명해야 하는지의 여부에 대하여 판결을 의뢰하였다.

30) 대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결; 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2975 판결.

31) 대법원 2005. 6. 10. 선고 2004후2987 판결; 대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결.

다만 권리침해 단계에서 디자인권은 제품의 신규성이 있는 형상·모양·색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의해 디자인이 등록되었다더라도 공지 부분 등 객관적으로 창작성이 없는 부분까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없다. 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지 부분에서 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지 부분 등을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.³²⁾ 즉 등록디자인의 권리범위를 판단함에 있어서는 공지되었거나 단순한 상업적 기능적 변형에 불과한 부분 등의 중요도를 낮게 평가함으로써 등록디자인의 권리범위를 좁게 판단해야 한다. 그러나 대상 판결은 등록디자인의 권리범위 판단에 관한 것이 아니고, 등록디자인의 유효성과 관련되어 있는 창작성 판단에 관한 것이라고 할 수 있다.³³⁾

이러한 점을 고려한 것인지는 몰라도 법원의 판결 이유에서 약간의 여지를 보이고 있는 부분도 있다. 판결에서 등록권자는 이 사건 등록디자인의 무효를 뒷받침하기 위해 심판원이 비유로 든 자동차의 예를 비판하였는데, 심판원은 자동차의 창작성을 판단함에 있어서 차량 외관의 특성만을 고려해야지 자동차의 창문이나 지붕이 투명하다는 이유로 차량 내부에 앉아 있는 승객들의 특징들까지 고려하여 자동차의 창작성을 판단할 수 없는 것처럼 이 사건의 경우에도 포장의 투명성을 이유로 포장 안의 식품까지를 포함하여 창작성을 판단해서는 안 된다고 보았다. 하지만 이러한 심판원의 심결에 대하여 법원은 원고가 지적하는 바와 같이 자동차는 식품 포장의 경우와는 달리 내부에 있는 사람까지 함께 구매하는 것은 아니지만, 이 사건의 식품 포장은 포장과 함께 내부에 포함되어 있는 식품까지도 함께 구매한다는 점에서 양 제품은 서로 성질이 다른 것으로 보아 적절한 비유가 아니라고 보았

32) 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결.

33) 물론 권리의 성립성 내지 유효성과 권리범위라는 두 개의 개념은 서로 동떨어진 개념은 아니고 서로 연관되어 있다고 할 수 있는데, 양자의 개념을 등록단계와 침해단계로 나누어 구분하는 것도 다소 적절치 못한 부분이 있다.

다. 그럼에도 불구하고, 이 사건 등록디자인에 있어서 포장에 포함된 식품의 모양과 형상이 지배적인 심미감을 주는 창작적 구성요소로는 인정되지 않았다. 그러나 디자인의 유사판단에 있어서 디자인이 표현된 물품의 사용 시 뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려할 수 있다고 본다면, 식품도 창작성 판단의 고려요소가 될 수 있으며 전체적인 대비관찰에서 제외되지 않았어야 할 것이다. 하지만 법원은 일관되게 제재 디자인 제품인 포장 외관의 특성만이 창작성 판단에서 고려될 수 있는 것이지, 포장 또는 덮개의 투명한 특성을 이유로 포장 안에 포함되어 있는 식품의 품질이나 배열의 특성까지도 고려하여 창작성을 판단해서는 안 된다고 보았다.

또한 디자인의 전체적인 인상을 판단함에 있어 인적 기준이라고 할 수 있는 정통한 사용자와 관련하여, 경쟁 제품들과 디자인 제품과의 구매 선택 과정에 있어서 제품 외관이 정통한 사용자의 선택에 미치는 영향은 관련 분야에서의 제품에 대한 인식을 명확히 할 수 있는 기준이라고 할 수 있다. 그런데 유럽디자인규정은 이에 대하여 명시적인 규정을 두고 있지 않다. 따라서 정통한 사용자가 디자인 제품을 구매할 때 무엇을 고려하여 결정하는지에 대하여는 명확히 알 수 없다. 이런 경우 디자인 제품의 사용 실태를 고려할 수 있는데, 위 사건에서는 이러한 사용 실태를 간과하였다고 보여진다.

2. 출원인의 의도

출원인이 어떤 요소를 보호하고자 하는 의도가 명백히 드러나는 경우에는 디자인의 전체적인 인상을 판단함에 있어서 다른 부분을 배제할 수 있다. 즉 출원인이 출원디자인의 구성요소 중 일부 요소에 대하여 권리를 포기하는 것과 같은 권리불요구(disclaimer)를 하지 않은 이상 도면에 표현된 부분을 임의적으로 전체적인 인상 판단이나 보호범위에서 제외시킬 수는 없다. 출원인이 디자인 내에 어떤 요소를 표현한 경우에는 특히 그러한 요소가 그 자체로 특정 제품을 구성할 때는 그 구성요소는 적어도 그 요소가 무시할 만한 것으로서 다시 말해서 공지 부분 등 객관적으로 창작성이 없는 부분으로 판명되지 않는 한

창작성의 판단이나 보호범위 판단에 있어서 배제되어서는 안 된다.

위 대상판결에서 이 사건 등록디자인에서 식품은 정상적으로 도면에 표현되었다. 즉 다시 말해서 식품이라고 하는 구성요소에 대하여 출원인은 의도적으로 보호범위에서 배제시키지 않았다. 출원 시에 출원인이 어떤 구성요소에 대하여 권리불요구 의사를 명확하게 표현하고자 한다면 이러한 권리 포기 의사는 예컨대 파선, 색흐림, 채색 등과 같은 다양한 그래픽 요소를 통해 표현될 수 있다.³⁴⁾

따라서 디자인 제품 외관의 보호 부분을 선택할 수 있는 자는 출원인뿐이다. 이러한 점에 비추어보면 계쟁 등록디자인의 출원인은 디자인 전체에 대한 보호를 주장하는 경우라고 볼 수 있다. 더욱이 이 사건에서, 식품에 대하여 권리불요구가 있었던 것도 아니므로 출원인은 문제가 되는 식품을 디자인의 보호범위에서 제외할 의도는 없었다고 보아야 할 것이다. 그럼에도 불구하고 법원이 디자인의 창작성을 판단함에 있어 식품 부분을 제외시킨 점은 창작자의 의사를 간과한 것이라고 보여진다.

3. 디자인 제품 분류, 명칭 기재 및 1디자인 1출원주의

유럽연합 등록디자인출원에 있어서도 출원서에는 디자인이 화체되거나 적용될 제품을 특정하는 정보로서 제품 표시가 포함되어야 한다.³⁵⁾ 이 사건 등록디자인의 출원서에 표시된 제품 명칭은 ‘식품포장’으로서 로카르노(Locarno) 32개 분류 중 제9류 제3군의 “(보존용) 깡통 또는 캔”에 속한다. 그

34) 이러한 권리불요구의 표현 방법에 대해서는 유럽연합지식재산청(EUIPO) 심사기준 및 소위 ‘CP 6’이라고 불리는 통합문서에 자세하게 설명되어 있다. 2018년 5월 15일자 공동체디자인의 시각적 표현 일치에 대한 통신문(Convergence on graphic representations of designs – Common Communication v1.0, 15 May 2018), European Trade Mark and Design Network.

35) 이러한 점은 2002/6 유럽디자인규정 제36조 제2항에 잘 나타나 있다.

Article 36(2) The application shall further contain an indication of the products in which the design is intended to be incorporated or to which it is intended to be applied.

리고 포장 내에 포함된 식품은 로카르노 제1류 제4군의 “돼지고기를 포함한 육류 및 생선 제품”에 속한다. 유럽에서도 제품 및 분류의 표시는 디자인 보호 범위에 영향을 미치지 않으며,³⁶⁾ 단지 수수료 산정과 관련된 행정적 요소일 뿐이다.³⁷⁾ 이러한 제품 표시의 부차성은 유럽연합지식재산청 심사기준 6.1.4.4. 부분에서도 드러나는데, 제품 표시의 흠결이 명백한 경우 심사관은 직권으로 출원인이 사용한 제품 표시를 변경할 수 있다는 점에서 엇볼 수 있다.³⁸⁾ 다만 심사관이 제품 표시를 직권으로 변경하는 경우 출원인은 주의를 기울여야 하는데, 출원인의 의도와 달리 변경될 수도 있기 때문이다.

더욱이 유럽연합지식재산청 심사기준은 하나의 공동체디자인 출원서에 여러 개의 제품을 표시할 수 있는 가능성을 열어 놓고 있다. 즉 유럽연합지식재산청 심사기준 6.1.4.3. 부분에서 제품 표시 작성과 관련하여, 출원서에 복수의 제품들이 표시되어 있는 경우 복수디자인으로 출원되는 경우가 아니라면 그 복수 제품들이 반드시 동일한 로카르노 분류에 속할 필요는 없다고 언급하고 있다.³⁹⁾ 이러한 점에서 제품 분류 및 명칭 표시와 관련하여 대상판결에서는 출원인이 실제로 행하지는 않았지만, 출원과정에서 제품을 특정함에 있어서

36) 이러한 점은 2002/6 유럽디자인규정 제36조 제6항에 잘 나타나 있다.

Article 36(6) The information contained in the elements mentioned in paragraph 2 and in paragraph 3(a) and (d) shall not affect the scope of protection of the design as such.

37) 이러한 점은 2245/2002 유럽디자인시행규칙 제3조 제2항에 잘 나타나 있다.

Article 3(2) The classification of products shall serve exclusively administrative purposes.

38) 유럽연합지식재산청 심사기준, 제6장(Additional Elements that an Application Must or May Contain), 6.1.4 Indication of products, 6.1.4.4 Ex officio change of indication, 유럽연합지식재산청 사이트, <https://guidelines.euipo.europa.eu/180337_2/1788468/designs-guidelines/6-1-4-4-ex-officio-change-of-indication>, 검색일: 2021. 01. 30.

39) 유럽연합지식재산청 심사기준, 제6장(Additional Elements that an Application Must or May Contain), 6.1.4.3 How to indicate products, More than one product can be indicated in the application 참조.

“When more than one product is indicated in the application, the products do not have to belong to the same class of the Locarno Classification, unless several designs are combined in a multiple application (Article 37(1) CDR; Article 2(2) CDIR).” 유럽연합지식재산청 사이트, <<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803372/1786139/designs-guidelines/6-1-4-3-how-to-indicate-products>>, 검색일 : 2021. 01. 30.

복수 제품을 표시하는 등으로 보호 범위를 실질적으로 확장하여 명확하게 표시했다라면 하는 아쉬움이 있다. 이와 같은 점에서 출원인은 제품명을 추가할 수 있는 가능성을 놓쳤다고도 볼 수 있다. 구체적으로 이 사건 등록디자인의 경우, 권리자는 로카르노 제9류 제3군의 “(보존용) 깡통 또는 캔”으로서의 ‘식품 포장’과 제1류 제4군의 “돼지고기를 포함한 육류 및 생선 제품”의 식품 즉 ‘생선’을 같이 표시할 수도 있었다. 하지만 권리자가 이러한 가능성을 행사하지 않았기 때문에, 이러한 문제는 대상판결에서 다루어지지 않았다.

이와 같은 유럽연합지식재산청의 디자인 출원실무는 1디자인 1출원주의 원칙을 보수적으로 적용하고 있는 우리나라의 실무보다 상당히 완화된 입장을 보이고 있는데, 이는 친(親)출원인 또는 권리자 환경의 출원 실무라고 볼 수 있다.⁴⁰⁾

제품 분류와 관련하여 또 다른 가정을 해 볼 수도 있다. 예컨대 출원인이 포장이지 아닌 시각적 표현 그 자체에 초점을 맞추어 제품 표시를 디자인 제품 분류를 32류로 분류하는 경우이다. 예컨대 다른 사건에서 오른쪽 [그림 4]와 같은 제품에 대하여 제32류의 ‘겟업(get-up)’⁴¹⁾으로 제품을 표시한 경우를 찾아볼

40) 우리나라에서도 1디자인 1출원주의를 개선하기 위한 입법적 노력(2011년 개정안 제 11조 제2항 후단)이 전개된 바 있으나, 국회 임기만료로 개정안이 폐기된 바 있다(박형근 외 6인, “디자인의 보호 대상 확대에 따른 등록요건 및 권리범위에 대한 연구”, 특허청, 2012, 9-10쪽). 또한 최근 우리 디자인심사기준의 경우식품디자인의 심사와 관련된 별도의 장을 마련하고 있는데, 식품에 부가적인 물품이 결합되어 있더라도 거래관행상 실시 전 과정(생산, 유통, 판매)에서 일체화된 물품인 경우로서 음식부속물(예: 과자용 막대, 꼬치, 식품장식 종이, 아이스크림콘·컵, 식용가능한 소시지 포장지 등)과 결합된 음식으로서 가공·제조된 식품을 직접 지지하거나 장식 등에 사용되어 음식과 결합된 하나의 물품으로 볼 수 있는 경우에는 1디자인 1디자인등록출원에 위반되지 않는 것으로 예시하고 있다. 다만 우리 디자인심사기준은 대상판결의 경우와 같이 식품과 식품포장을 일체화된 것으로 보는 것에 대해서는 부정적인 입장이라고 볼 수 있는데, 왜냐하면 “식품 디자인의 부속물로 볼 수 없는 포장과 함께 식품을 도시하는 경우”에는 1디자인 1디자인등록출원 위반에 해당하는 것으로 예시하고 있기 때문이다(특허청 디자인심사기준(2020. 03. 01.), 230-232면 참조).

41) 우리나라는 국제디자인 제품 분류 체계인 로카르노분류를 도입하면서도, 제32류의 제품류는 디자인과 물품과의 불가분성 원칙을 이유로 인정하지 않고 있다. 유럽공동체디자인규정 제3조(b)는 제품의 정의 규정에 겟업을 포함시키고 있다. 겟업(get-up)은 특허청에서 제공하는 산업디자인 국제분류, 제9판, 영한대역본에서는 ‘표면 문양’이라고 번역되어 있고, 사전적 의미로는 겉모습, 외양, 차림새, 의복, 양식, 스타일 등을 말한다(이혜원, “디자인 보호 대상의 확대에 따른 문제점 검토 및 해결 방안 연구”, 홍익대학교

수 있다.

이러한 점에서 볼 때, 제품의 분류 및 명칭과 같은 제품 표시는 행정적 관리 편의를 위한 것에 불과한 것이지, 관리 목적 이외에 다른 가치를 가져서는 안 된다. 제품 명칭을 기준으로 권리 대상물을 한정하여 해석하거나 이를 통해 권리 범위를 판단하는 것은 오히려 해당 디자인 제품을 명확하게 특정하는 것을



[그림4] RCD No 001469480

방해할 뿐만 아니라 출원인의 의도를 왜곡하는 결과를 초래할 수 있다는 점에서 신중한 접근을 요한다.

4. 출원서 기재사항들 간의 층위

디자인권은 ‘제품 또는 제품 부분의 외관’에 주어지는데, 디자인을 표현하고 있는 도면도 권리 객체를 특정하는 데 있어 고려해야 할 매우 중요한 요소 중의 하나라는 점은 의심할 바가 없다. 또한 2245/2002 유럽디자인시행규칙 제3조 제2항에서도 디자인이 속하는 로카르노 분류 표시와 해당 제품의 표시를 부차적인 것으로 규정하고 있다는 점은 앞서 살펴보았다. 특히 고려요소들 간의 우위성에 관해서는 6/2002 유럽디자인규정 제36조에 규정된 조문 순서에 따라 열거된 등록공동체디자인 출원서 기재사항들 간의 계층적 구조에서도 엿볼 수 있다.

실제로 동 규정 제38조 제1항에 따르면,⁴²⁾ 제36조 제1항 a호 내지 c호에 열거되어 있는 사항들은 출원일 부여에 있어 필수적인 기재사항들에 해당하

대학원, 석사, 2012, 28면).

42) 6/2002 유럽디자인규정 제38조(Date of filing) 제1항. The date of filing of an application for a registered Community design shall be the date on which documents containing the information specified in Article 36(1) are filed with the Office by the applicant, ...

며 여기에는 도면이 열거되어 있다.⁴³⁾ 반면 디자인이 포함되거나 적용될 제품 표시는 제36조 제2항에 나타나고, 제품이 속하는 제품 분류 표시는 동 규정 제36조 제3항 (d)호에 나타나는데 이 기재사항은 필수적 기재사항이 아닌 선택사항으로 언급되고 있다.⁴⁴⁾ 물론 이러한 조문 순서는 중립적인 가치를 가지는 것으로서, 번호 부여 이외에 다른 특별한 의미를 부여해서는 안 된다고도 볼 수 있다.

그러나 대상판결에서 등록디자인의 창작성 판단과 관련하여, 디자인을 특정함에 있어서 무엇을 고려해야 하고 또한 어떤 기재사항을 중심으로 디자인을 특정할 것인지의 문제는 중요해 보인다. 대상판결에서는 제품 표시에 대하여 우선적 가치를 부여하였다. 하지만 위에서 말한 유럽디자인규정 제36조의 조문 순서에 따라 우선순위를 둔다면 제품 표시보다는 오히려 도면에 우선순위가 있다고 해야 할 것이다. 설령 조문의 순서를 계층적 구조로 이해하지 않는다고 하더라도 제품 표시에 대하여 우선적 가치를 부여하는 근거도 명확하지 않다.

그럼에도 불구하고 유럽연합법원은 통상 디자인 그 자체에 앞서 제품 표시를 먼저 고려하는 경우가 많고,⁴⁵⁾ 대상판결의 경우에도 같은 맥락에서 검토된 것으로 보여진다. 그러나 6/2002 유럽디자인규정 제36조 제6항에 비추어 보면, 계쟁 디자인의 보호범위와 관련된 디자인 적용 제품을 결정함에 있어서는 오히려 도면에 표현된 디자인을 적극적으로 고려하여야 할 필요가 있는 것으로 보인다. 그리고 실제로 도면에 표현된 디자인 그 자체를 고려하는 것이 등록 시에 더 넓은 보호 범위를 인정할 수 있도록 해 줄 뿐만 아니라, 이를 통해서 정통한 사용자의 인식과 디자인 창작 자유도를 보다 효과적

43) 동 규정에는 출원서(a request for registration), 출원인의 신원정보(information identifying the applicant), 그리고 복제에 적합한 디자인의 표현(a representation of the design suitable for reproduction)이 열거되어 있다.

44) 앞서 언급한 기재사항 관련 규정에서는 'shall' 조동사를 사용하고 있지만, 동 규정에서는 'may' 조동사를 사용하고 있다.

45) 유명한 'Pogs' 사건에서도 디자인 그 자체에 앞서 제품 표시를 먼저 고려하도록 권장하고 있다. TUE, 18 Mars 2010, Affaire T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic, SA, / OHMI, Pepsico, Inc., Paragraphe 56.

으로 결정할 수 있기 때문이다.

디자인 제품명뿐만 아니라 도면 자체에 표시된 디자인도 고려하여 대상 디자인을 특정하는 태도는 부분디자인에 관한 사건이긴 하지만 유럽연합법원이 2019년 6월 6일 판결에서도 보여준 바 있다.⁴⁶⁾ 즉 제품 표시만을 가지고서 그 제품이 어떤 로카르노 하위 분류에 속하는지를 명확하게 특정할 수 없는 경우에 도면에 표현된 것을 참고하여 적절한 하위분류를 결정할 수 있다고 본다.

V. 맺으며

국내 디자인 출원과 다르게 유럽연합 디자인등록출원의 도면에는 단지 디자인을 표현하는 도면과 그 일련번호가 도시될 뿐, 디자인의 설명이나 창작 내용의 요점은 대부분 기재되어 있지 않다. 더욱이 유럽연합의 경우에는 상당히 자유로운 방식으로 도면 제출을 허락하고 있다. 또한 유럽연합에서는 보호범위를 지정상품이나 서비스로 특정하는 상표권의 경우와 달리 디자인 영역에서는 우리나라와 달리 디자인과 물품과의 불가분성 원칙을 관철하고 있지 않다. 따라서 출원된 디자인의 어느 부분에 대하여 권리를 얻고자 하는지는 도시된 도면을 기준으로 판단할 수밖에 없다고 보인다.

하지만 이 대상판결에서 법원은 등록디자인의 창작성 판단에 있어서 전체적으로 볼 때 상당한 부분을 차지하고 있으며 시각적으로 아주 잘 보일 뿐만 아니라 특별한 방식으로 배열된 형태의 식품 외관을 배제하고 포장 그 자체 부분만을 고려하였다. 그렇다고 이 사건을 통해 유럽연합법원이 디자인 창작성 판단 시 원칙적으로 디자인과 물품과의 불가분성을 전제로 판단하고 있다고 말하기도 어렵다. 다만 대상판결은 디자인 유효성 판단에 있어서 제품명 표시도 결코 간과해서는 안 될 요소라는 점을 일깨워 주고 있다. 디자

46) TUE, 6 juin 2019, aff. T-209/18, Porsche AG / EUIPO, Autec AG, §33 et 34, “Un an de jurisprudence européenne en propriété industrielle”, *Propriété Industrielle*, No 11(2019), chron. 10, point 8.

인의 창작성 판단에 있어서 적어도 제품 명칭이나 분류 표시도 하나의 판단 기준 내지는 참고 사항으로서 유용하게 작용할 수 있다는 점을 보여주고 있기 때문이다. 더 나아가 대상판결에서 유럽연합법원은 등록디자인의 외관을 특정함에 있어서 특정된 개체로서의 디자인을 보호하고자 하는 것에 초점을 두고, 가변적인 형태의 디자인권 설정을 통해 어떤 한 유형이나 양식이 디자인권으로 보호되는 결과를 방지하는 데 무게를 두었다고도 볼 수 있다. 물론 유럽연합 디자인 출원에 있어서도 제품명 표시는 필수적 기재사항이다. 그럼에도 불구하고 제품 명칭이 창작자의 의도를 가장 잘 표현하고 있는 디자인 도면보다 우선적으로 고려되어야 한다고 보지는 않는다. 다만 유럽연합 법원은 출원인이 출원과정에서 제품명 표시와 도면을 통해 보호받고자 하는 범위를 보다 명확하게 일치시키지 못한 출원인의 경솔함에 대하여 일종의 경고를 한 것이라고도 볼 수 있다. 즉 이와 같은 판결을 통해 향후 출원인이 제품명 표시에 더욱 신중한 주의를 기울이도록 유도하는 측면이 있다.

위에서 살펴본 바와 같이 유럽연합 디자인규정에서는 제품명이 권리 범위를 정하지는 않는다. 그러나 제품명은 디자인 보호범위를 해석하는 데 유용한 자료이기 때문에 법원은 이러한 제품 명칭이나 그와 관련된 특성들을 고려하여 보호범위를 해석하고자 하는 경향이 있다. 특히 제품의 성질은 다음 두 가지 측면에서 영향을 미친다. 첫째 제품의 특성은 정통한 사용자를 정함에 있어서 영향을 미친다. 판단 주체로서 정통한 사용자의 범위를 설정하는 것은 중요하기 때문이다. 둘째 제품의 성질은 제품의 기능을 정함에서도 영향을 미친다. 디자인의 심미감은 장식미에도 있지만, 기능미를 포함하는 때도 있기 때문이다. 물론 이와 관련하여 유럽연합디자인규정 제8조 제1항은 제품의 기능에 의해서만 정해지는 외관의 특성들은 보호하지 않는다고 규정하고 있다. 다만 식품 포장 용기의 형태가 내용물을 포함하는 경우에 있어서, 더 나아가 생선이 아닌 다른 식품과 관련된 경우에도 유럽연합법원이 향후 대상 판결과 동일한 판단을 할 것인지 그리고 보다 신중한 검토를 요구하고 있는 비판에 대하여 어떤 입장을 취할 것인지에 대하여는 주의 깊게 향후 추이를 지켜볼 필요가 있다.

참고문헌

〈학술지(국내 및 동양)〉

김데보라혜수, “온라인 쇼핑몰로 인한 식품 패키지디자인의 변화와 발전 방향 연구”, 『브랜드디자인학연구』, 제17권 제2호(2019).

김미자, “패키지디자인의 조형요소로서의 투명성에 대한 연구”, 『기초조형학연구』, 제6권 제2호(2005).

양대승, “디자인의 합리적 보호를 위한 신규성과 창작비용이성의 인적판단기준 정립 방안”, 『선진상사법률』, 통권 제73호(2016).

〈학술지(서양)〉

Grefre, Pierre, “Un modèle peut-il se caractériser à la fois par son contenant et son contenu?”, *Propriété Industrielle*, No. 7-8 juillet-août(2020).

Kapyrina, Natalia, “Le dessin du modèle : vecteur de l’harmonisation internationale du droit des dessins et modèles?”, *International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property* (2016).

Vaque, L. G, “La notion de ‘consommateur moyen’ selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes”, *Revue du Droit de l’Union Européenne*, No.1(2004).

〈학위논문(국내 및 동양)〉

이혜원, “디자인 보호 대상의 확대에 따른 문제점 검토 및 해결 방안 연구”, 홍익대학교 대학원, 석사, 2012.

〈판례〉

대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결.

대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결.

대법원 2005. 6. 10. 선고 2004후2987 판결.

대법원 2006. 7. 28. 선고, 2006후947 판결.

대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결.

CA Grenoble(그르노블 항소법원), 12 sept. 2002, No 01/00728

CA, Paris(파리 항소법원), pôle 5 ch. 1, 7 avr. 2015, No 14/07503

Cass com.(프랑스 대법원 상사부), 29 mars 2017, No 15-20786

Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 12 March 2020. Gamma-A SIA v European Union Intellectual Property Office. Case T-352/19.

〈인터넷 자료〉

유럽연합사법재판소, “유럽연합사법재판소 판례 자료”, 유럽연합사법재판소 사이트, <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=8C832817A3D73114C045FEBDA70E4D74?text=&docid=224390&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4197213>>, 검색일: 2020. 12. 01.

유럽연합지식재산청, “유럽연합지식재산네트워크(European Union Intellectual Property Network)”, DesignView(Registered designs search tool) 사이트, <<https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview/detail/EM700000002022772-0001>>, 검색일: 2020. 12. 05.

프랑스 특허청, “Propriété industrielle Bulletin Documentaire”, PIBD 법률저널 사이트, <<https://pibd.inpi.fr/>>, 검색일: 2021. 01. 09.

유럽연합지식재산청, “유럽연합등록공동체디자인 심사기준”, 유럽연합지식재산청 사이트, <<https://gui.delines.euipo.europa.eu/>>, 검색일 2021. 01. 15.

컨슈머인사이트 · 한양대학교 유통연구센터, “상품구입 행태 및 변화 추적조사”, 컨슈머인사이트, <https://www.consumerinsight.co.kr/retail/report_view?no=3153&id=pr16_list&PageNo=1&schFlag=>, 검색일: 2021. 02. 03.

〈연구보고서〉

박형근 외 6인, “디자인의 보호 대상 확대에 따른 등록요건 및 권리범위에 대한 연구”, 특허청, 2012.

Protection Scope and Individual Character of
Transparent Food Packaging Design
—Focusing on the Decision of T-352/19 Sentenced on
March 12, 2020 by The General Court of The European
Union—

Yang, Daeseung

This judgment delivered on March 12, 2020 by the General Court of the European Union (TEU) ruled on the validity of food packaging design represented with the food they are supposed to contain. In rejecting appeals against decisions of the European Union Intellectual Property Office that the registered Community design representing ‘packaging for foodstuffs’ was invalid, the General Court has held that the design at issue produced an impression of *déjà vu* in relation to the earlier design. In reaching its decision, the court rejected applicant’s argument that the scope of the design protection could be extended to the contents of the packaging in question, such as fish, which were visible through the transparent lids. The issue of this ruling is whether only some of the elements indicated can be taken into account against the applicant's will when doing overall impression of the design. The Court accorded particular importance to one part of the design, the packaging, and ruled out another, the foods represented, which had not been explicitly excluded from the protection claimed by the applicant. However, there is a controversy about whether it is possible to distinguish the essential part

from the subsidiary part and ignore certain elements in the judgment of individual character.

Keyword

Community design, Transparent foodstuffs packaging design, Impression of déjà vu, Overall impression, Individual character.