
디자인 침해판단에서 공지부분을 포함하는 디자인의 유사판단에 관한 소고

—한국과 일본의 비교를 중심으로—

박선하* · 양인수**

- | | |
|--|--|
| I. 서론 | 서 공지디자인 창작 방법의 일관성 부재 |
| II. 디자인의 유사판단 | 4. 정리 및 시사점 |
| 1. 일반적 유사판단 기준 | IV. 일본과의 비교법적 검토를 통한 침해판단 시의 디자인 유사판단의 개선점 |
| 2. 디자인의 유사판단에서 지배적인 특징(요부)의 파악 | 1. 침해판단과 등록요건판단(권리부여 단계) 시 유사판단 기준의 정합성 제고 |
| 3. 공지부분을 포함하는 디자인의 유사판단 기준 | 2. '공지부분의 중요도는 낮게'라는 판단기준에서 '공지부분'의 의미 |
| III. 공지부분을 포함하는 디자인의 유사판단에 관한 국내 판결례 분석 및 문제점 검토 | 3. 지배적인 특징(요부) 파악 과정에서 공지디자인 창작 방법 |
| 1. 침해판단과 등록요건판단 시 유사판단 기준의 정합성 미흡 | 4. 공지의 정도를 고려한 디자인의 요부 인정 |
| 2. 복수의 선행디자인들에 공지된 개별 구성들의 기계적 제외 | V. 결어 |
| 3. 지배적인 특징(요부)의 파악 과정에 | |

* 특허청, 산업재산보호협력국 기술디자인특별사법경찰과, 수사관.

** 특허청, 산업재산보호협력국 부정경쟁조사팀, 과장.

초록

디자인의 등록 적격 여부를 가리는 신규성 판단 단계와 등록된 디자인의 보호범위를 정하는 침해판단 단계에서 디자인의 유사라는 개념은 일반적으로 동일한 의미로 사용되나, 그 판단 단계의 성격의 차이에 따라 공지된 형상을 어떻게 취급할 것인가에 관하여는 차이점이 있다. 우리 법원은 등록된 디자인의 보호범위를 정하는 침해판단 단계에서는 공지부분의 중요도를 낮게 보는 태도를 취하고 있다. 다만 실무적으로, 공지된 부분들을 모아서 조합한 것이 창작성이 인정되어 등록된 경우나, 등록된 디자인 중 공지된 부분을 일부 포함하는 경우, 유사판단은 객관성을 담보하기 쉽지 않다.

본고에서는 공지된 부분을 포함하는 디자인의 유사판단에 대한 구체적 판단방법 모색을 위해, 국내 및 일본 판례 등에서 어떻게 판단하고 있는지 검토하였다. 검토 결과, 일본의 경우 공지부분을 참작하는 이유에 대한 고민과 함께 구체적인 판단방법을 제시하고 있는 반면, 우리의 경우 개별 사건에 따라 공지디자인을 바라보는 시각의 차이가 존재하고, 판단방법도 사안에 따라 달라지는 경우가 있었다. 우리의 경우도 일본과 같이 침해소송 등에서 무효의 항변 등이 가능한바, 디자인의 유사판단 기준은 침해판단 단계나 등록요건판단 단계에서 기본적으로 동일하게 적용되어야 하며, 침해판단 단계에서 공지부분을 참작하는 것은 등록디자인의 창작의 폭을 검토하기 위한 관점에서 이루어져야 할 필요가 있다. 또한 디자인의 유사판단 시 개별 구성부분으로 분해하여 살펴더라도, 그 구성부분들은 디자인의 전체적 맥락 속에서 존재함을 간과해서는 안 될 것이다.

주제어

디자인의 유사, 공지부분을 포함하는 디자인, 동일한 판단 기준, 창작의 폭, 전체적 맥락

I. 서론

디자인보호법 제33조 제1항은 디자인의 등록요건으로서 공지된 디자인 또는 공지된 디자인과 유사한 디자인에 해당하는 것을 제외하고는 디자인등록을 받을 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제92조는 디자인권의 효력 범위로서 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다고 규정하고 있다. 디자인권의 경우 물품의 외관으로 누구나 시각을 통해 인식할 수 있는 것이기 때문에 모방이나 도용이 쉽고, 등록된 디자인과 동일한 것만을 권리의 객체로 하는 경우 디자인권은 현저하게 협소한 권리가 된다. 이에 특허법·실용신안법에서 말하는 동일성과 같은 개념을 디자인권에 적용하기 위해서 그 유사부분에 대해서도 창작적 가치를 인정하여, 보호범위를 정함에 있어서 유사부분까지도 그 권리를 인정하고 있다.¹⁾²⁾ 디자인은 권리의 객체가 물품의 구체적인 형상으로서 표현되기 때문에, 동일한 것만을 보호하게 된다면 등록에 있어서는 실질적으로는 창작성이 없는 디자인까지 등록이 되게 되고, 권리에 있어서는 실질적으로 다른 점이 없는 디자인의 실시에 권리가 미치지 않아, 보호의 효과가 실효적이지 않게 되는 것이다.³⁾ 유사한 디자인까지 보호함으로써 디자인 보호의

* 우리나라의 경우 '의장법'을 '디자인보호법'으로 개정하여(2004. 12. 13.) 종전의 의장이라는 용어 대신 디자인이라는 용어를 사용하고 있으나, 일본의 경우 공업상 양산을 전제로 하는 디자인을 '의장법'의 보호대상으로 하여 디자인과 의장을 구분하여 사용하고 있다. 본고에서는 법 개정전 '의장'으로 표현된 부분에 관해서는 서적이거나 논문 등의 타이틀을 제외하고는 '디자인'이라는 용어를 사용하고, 일본의 경우 '의장'이라는 표현을 사용하기로 한다.

1) 光石士郎, 『意匠法詳説』, 帝国地方行政学会, 1969, 19면.

2) 유사라는 개념이 처음부터 존재하였던 것은 아니며, 1892년 의장법조례시행세칙개정에 의해 유사라는 개념이 도입된 것인데, 의장권 효력에 관해서 特許庁編, “工業所有權法(産業財産權法)逐条解説(第20版)”, 発明推進協会, 2017, 1207면에서는 “의장권은 특허권, 실용신안권과 같이 추상적인 아이디어의 보호에 관한 권리이다. 그리고 특허권, 실용신안권의 효력은 발명 또는 고안의 동일성의 범위에 미치는 것이기 때문에, 의장권에 관해서도 그와 같은 구성으로 '등록의장 및 그와 유사한 의장'을 업으로서 실시할 수 있는 것으로 하였다.”고 밝히고 있다.

실효성이 충분히 확보되며, 디자인의 경우 특허법상 발명이나 실용신안법상 고안과 달리 사익적 성격이 강하기 때문에, 유사 범위를 포함한 디자인에 대한 독점권을 권리자에게 인정한다고 하더라도 그 보호가 지나친 것은 아니다.⁴⁾

디자인보호법에서 말하는 디자인의 유사는 일반적으로 사용되는 유사 개념과는 구별된다. 일반적으로 사용되는 ‘유사하다’라는 개념은 1:1의 감각적인 비교로, 사람에 따라 그 개념의 차이가 있는 반면, 디자인보호법상의 ‘유사’라는 개념은 권리의 보호를 목적으로 하는 지극히 법률적인 판단으로서 1:1의 감각적인 판단이 아닌, 주변의 상황을 포함한 해석이 필요하다. 즉, 디자인보호법상의 ‘유사’ 판단은 주변 디자인을 포함하여 고찰해야만 그 디자인의 특징을 파악할 수 있으며, 그 디자인과 확인대상디자인과의 특징을 비교할 수 있는 것이다.⁵⁾ 아울러, 디자인의 유사는 콘셉트가 동일하여 관념적으로 유사하다는 이유만으로 유사 범위를 넓게 판단하지 않는데, 이는 디자인보호법에서의 보호의 대상은 물품의 구체적인 외관을 보호하는 것으로, 구체적인 형상의 차이에 관해서 비교하는 것을 원칙으로 하기 때문이다.⁶⁾

실무에서 디자인의 유사판단은 신규성, 선출원, 관련디자인, 침해판단의 장면 등에서 행해지게 되는데, 디자인의 신규성 판단 및 보호범위 판단 등에

3) 木村恭子, “意匠審査”, 『tokugikon』, No. 277(2015), 27-28면.

4) 光石士郎, 앞의 책(주 1), 97면.

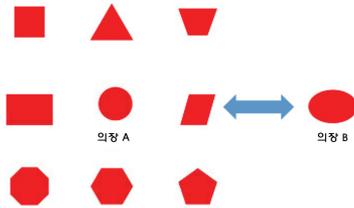
5) 原田雅美, “意匠の類否判断について〈意匠の“類似”とは〉”, 『デザイン』, Vol.118(2019), JPDA(JAPAN PACKAGE DESIGN ASSOCIATION) Library, <library.jpda.or.jp > rights_protection>, 검색일: 2021.11.26.

<1:1 비교>



▶ 1:1비교에서는 유사하다고도 유사하지 않다고도 말할 수 있다.

<주변의장을 포함한 비교>



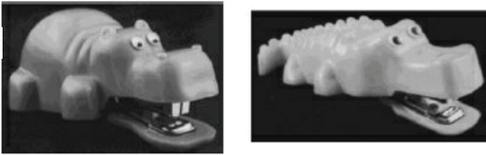
▶ 주변의장을 포함하여 고찰함으로써, 의장 A의 특징(동글고 각이 없음)을 파악할 수 있고, 의장 A의 특징과 의장 B의 특징을 비교할 수 있다.

6) 原田雅美, 앞의 글(주 5).

서 디자인의 유사성은 일반적으로 동일한 의미로 사용된다.⁷⁾ 다만, 디자인의 등록 적격 여부를 가리는 신규성 판단 장면과 등록된 디자인의 보호범위를 정하는 침해판단 장면의 성격의 차이에 따라, 공지된 형상 등을 포함한 디자인을 어떻게 취급할 것인가, 즉, 등록된 디자인의 요소 중 디자인권자가 순수하게 창작하지 않은 공지된 부분에 대한 판단을 어떻게 할 것인지에 관하여 차이가 있다.⁸⁾ 우리 법원은 등록된 디자인의 보호범위를 정하는 권리범위를 판단함에 있어 공지부분 및 기능적·기본적 형태⁹⁾의 중요도를 낮게 보는 태도를 취하고 있다. 이러한 태도에 따라, 디자인권의 권리범위확인심판

< 유사하지 않은 것으로 판단되 사례 >

【意匠登録第 1030494 号】 **【意匠登録第 1030495 号】**



관념적 유사, 콘셉트가 동일하다고 하여 유사범위를 넓게 보지 않는다. 오히려 구체적인 형상의 차이에 있어서 그 의미를 해석하지 않고 비교하는 것을 원칙으로 한다.

7) 디자인의 유사 개념은 등록요건과 효력요건에서 동일한 의미로 해석되어야 한다는 견해와 다른 의미로 해석되어야 한다는 견해로 나뉜다. 후자의 다른 의미로 해석해야 한다는 견해는 유사 개념을 등록요건(신규성), 효력요건(독점권), 침해요건(금지권)으로 구분하여 각 규정의 취지에 따라 합목적적으로 해석해야 한다고 하는 것으로, 등록요건으로서의 유사성은 평균적 전문가(디자이너)의 입장에서 창작적인 부분을 기준으로 판단하고, 침해요건으로서의 유사성은 원칙적으로 물품구매자의 입장에서 오인혼동의 우려가 있는가, 보조적으로 평균적 디자이너의 입장에서 창작적 노력 없이 도용할 수 있는가에 따라 판단해야 한다고 한다. 반면, 전자의 동일한 의미로 해석해야 한다는 견해에서는, 다른 의미로 해석하는 것은 디자인보호법의 명문의 문언에 반할 뿐만 아니라 통일적 해석에 기한 법적 안정성을 해치는 결과를 가져오기 때문에 타당하지 않다고 본다(곽부규, “디자인 소송에서의 유사성 판단기준과 적용”, 『특허법원 개원 20주년 기념논문집』, 특별호(2018), 792면).

8) 특허법원 지적재산소송실무위원회, 『지적재산소송실무』, 박영사, 2006, 257면.

9) 참고로, 기능적 형태와 관련하여, 공지형태가 단순히 공지된 데에 그치지 않고 주지형태에 이른 경우, 즉 해당 디자인 분야에서 오랫동안 널리 사용되어 물품의 기본적 또는 기능적 형태로 인정되는 경우에 한하여 물품의 기능을 확보하기 위한 기능적 형태로 볼 수 있다는 견해가 있으나, 본고에서는 주지형태를 포함한 공지된 형태에 대해서만 논하기로 한다(유영선, “등록무효소송에서 기본적 또는 기능적 형태를 포함하고 있는 디자인의 유사성 판단기준”, 『지적재산권』, 제32호(2009), 63-64면).

이나 침해소송에서 공지디자인을 근거로 등록디자인과 확인대상디자인 또는 침해의심제품이 전체적으로 유사하지 않다고 주장하게 된다.

하지만 실무적으로, 등록디자인의 전체적인 디자인 중 지배적인 형태가 1개이고 그것이 하나의 공지디자인에 이미 공지된 경우라면 유사판단이 비교적 용이하나, 공지 혹은 주지 부분들을 모아서 조합하여 전체적으로 창작성이 인정되어 등록된 경우, 등록된 디자인 중 공지 혹은 주지 부분을 일부 포함하고 있는 경우에 있어서는, 그 유사판단은 객관성을 담보하기 쉽지 않다. 특히 침해소송 등에서 등록된 디자인 전체에 대해서 개별적 구성들이 공지되었거나 기능적·기본적 형태로 이루어진 것으로 인정되어 이것들을 지배적인 특징에서 제외하는 경우, 권리범위가 없는 디자인권이라는 기묘한 권리를 양산할 수도 있다. 반대로 등록디자인을 공지된 디자인 등 선행디자인과의 대비 판단 없이 소송대상디자인들만을 대비 판단하게 되면, 등록된 디자인이 일반적인 디자인 행태에 불과한 경우에도 침해라는 결론에 이를 수도 있다. 동일한 권리임에도 불구하고, 공지된 디자인의 현출 정도나 공지된 디자인을 바라보는 법원의 관점에 따라 디자인의 유사 여부에 대한 판단이 달라질 수도 있다는 점은 현행 디자인보호법에 대한 신뢰를 저하시킬 수도 있다.

본고에서는 공지된 부분을 포함하는 디자인의 유사판단에 대한 구체적 판단방법 모색을 위해, 디자인보호법의 취지 및 판례 등을 검토하기로 한다. 또한 우리 법 규정 및 실체 판단에 있어서 일본의 법 및 판례 등을 참고로 하고 있는데, 우리 법과 가장 유사한 일본에서 논의되었던 사항들을 살펴보는 것도 구체적 판단방법을 모색함에 있어서 참고가 될 것이다.

II. 디자인의 유사판단

1. 일반적 유사판단 기준

디자인의 유사 여부는 일반수요자를 기준으로 관찰하여 디자인의 대상이 되는 물품이 유통과정에서 다른 물품과 혼동할 우려가 있는지를 기준으로 판단하고, 혼동할 정도로 유사하지는 않더라도 그 디자인 분야의 형태적 흐름을 기초로 두 디자인을 관찰하여 창작의 공통성이 인정되는 경우에도 유사한 디자인으로 본다.¹⁰⁾ 즉, 디자인이 구현된 물품이 수요자로 하여금 다른 물품과 혼동할 우려가 있는 경우에 유사한 디자인으로 보되, 혼동할 우려가 있을 정도로 유사하지 않더라도 디자인의 창작성을 장려하여 산업발전에 이바지하기 위한 법의 목적을 고려하여 디자인의 창작성의 관점을 보충하여 해당 디자인의 특징적 요소가 선행디자인에 존재하는지 여부, 그 특징적인 요소들이 해당 디자인에서 차지하는 비중 및 그것들이 물품의 전체적인 심미감에 주는 영향 등을 검토하여 결정한다.¹¹⁾ 구체적 판단에 있어서는, 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보고 있다.¹²⁾

디자인의 유사 여부는 전체적으로 대비 관찰하여 판단하여야 하지만, 이는 반드시 디자인 전체를 같은 비중을 두고 대비 관찰하여야 하는 것을 의미하는 것은 아니다. 실무적으로는 요부의 대비를 통하여 유사 여부의 판단이

10) 특허청, “디자인심사기준[시행 2021. 10. 21.] [특허청예규 제122호, 2021. 10. 20. - 전 부개정]”, 특허청, 175면.

11) 윤태식, 『디자인보호법 - 디자인 소송 실무와 이론』, 진원사, 2016, 318면.

12) 대법원 2010. 9. 30. 선고 2010다23739 판결.

이루어지므로,¹³⁾¹⁴⁾ 디자인에서 어느 부분을 요부로 파악할 것인지 여부는 바로 디자인의 유사 여부를 결정짓는 문제가 되기도 한다.¹⁵⁾ 최근 판례 등에서는 ‘지배적인 특징’이라는 표현이 요부라는 의미로서 혼용되고 있다.¹⁶⁾ 디자인의 유사판단에서 ‘지배적인 특징’ 즉, ‘요부’란 대비되는 두 디자인이 표현된 물품에서 흔히 있는 형상이 아니어서 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분, 또는 물품의 사용 상태와 용도를 고려할 때 수요자에게 잘 보이는 부분 내지 디자인의 구조적 특징을 가장 잘 나타내는 부분을 의미한다.¹⁷⁾ 즉, 흔히 있는 형상이 아니거나,¹⁸⁾ 전체 디자인에서 차지하는 면적이나 위치, 물품의 특성과 용도, 실제 거래 시 또는 사용 시의 형상이나 모양 등을 고려하여 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분, 보는 사람의 눈에 잘 띄는 부분, 수요자가 거래 시 고려하는 부분 등이 이에 해당한다.¹⁹⁾ 요부에서 제외되는 부분으로는 단순한 상업적·기능적 변형에 불과한 부분, 디자인 전체에서 차지하는 비중이 매우 작은 부분, 그 물품으로서 당연히 있

13) 특허법원 지적재산소송실무위원회, 앞의 책(주 8), 258면.

14) 다만, 양 디자인의 요부를 판단한다는 것은 그 요부만을 추출하여 따로 판단한다거나 요부 이외의 부분을 무시한다는 것이 아니라 디자인의 전체 속에서 각각의 중요도를 달리 비교한다는 의미로 이해해야 한다.

15) 유영선, 앞의 글(주 9), 60면.

16) 판례에서는 ‘지배적인 특징이 표출된 요부(대법원 1999. 10. 8. 선고 97후3586 판결 등)’, ‘지배적인 특징이 나타난 요부(대법원 1998. 9. 4. 선고 98후508 판결 등)’, ‘사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 지배적인 특징 또는 요부로 파악하여(대법원 1992. 3. 31. 선고 91후1595 판결 등)’라고 하여 지배적인 특징과 요부가 같은 의미로 사용되고 있다.

17) 윤태식, 앞의 책(주 11), 326면.

18) 유사판단은 디자인을 창작하는 당업자가 거래자·수요자·사용자의 시점을 종합해서 행하는 것이고, 주지의 형태는 그러한 당업자의 지식·인식에 포함되는 것이기 때문에 디자인의 요부가 되는 힘들다고 하나[加藤幹, “意匠の類否判断における公知意匠の参酌”, 『パテント』, Vol. 74 No. 8(2021), 71면], 공지의 형태가 세간에 널리 알려져 주지의 형태라 평가되는 경우에도, 그 크기나 배치, 색채 등의 조합이나, 새로운 디자인적 통일감을 가지는 등에 의해 참신한 인상을 주는 경우도 있기 때문에, 주지의 형태라는 사실 하나만으로 디자인의 요부가 될 수 없다고 판단하는 것에 대해서 신중을 기하지 않으면 안 된다[富宅 恵, “判例研究 意匠の類否判断: 手さげかご事件(大阪高等裁判所平成 18.8.30判決)”, 『知的財産専門研究』, 10(2011), 115면].

19) 디자인법연구회, 『디자인보호법판례연구』, 박영사, 2019, 390-391면(장현진 집필부분).

어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태에 해당하는 부분 등이 있다.²⁰⁾

2. 디자인의 유사판단에서 지배적인 특징(요부)의 파악

대법원 판례에 따르면, 디자인의 유사판단은 전체관찰을 원칙으로 하되 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비 관찰하여야 한다고 함으로써, 보는 사람의 주의를 가장 끄는 부분이 디자인의 요부, 즉 디자인의 지배적인 특징에 해당한다는 입장을 취하고 있다.²¹⁾

디자인 유사판단 관련 학설에 따라 디자인의 요부를 파악하는 입장에도 차이가 있다. 여러 학설 중, 창작설에서는 선행의 공지디자인을 창작하여 공지디자인에 없는 신규한 부분, 창작자가 새롭게 창작한 부분을 디자인의 요부로 보기 때문에, 공지디자인이 디자인의 요부 파악에 있어서 매우 중요한 역할을 한다. 이에 비하여 혼동설이나 주의환기설은 수요자의 주의를 강하게 끄는 부분을 디자인의 요부로 파악하게 되는데, 창작적인 신규한 부분이라고 하더라도 수요자의 주의를 끌지 못하는 경우에 이를 요부에서 제외할 가능성이 높다. 다만, 공지디자인과 다른 디자인의 새로운 특징은 일반적으로 수요자의 주의를 보다 더 끌 것이라고 하는 경험칙에 의하여 요부 파악에서 공지디자인이 역할을 할 수 있게 된다.²²⁾

3. 공지부분을 포함하는 디자인의 유사판단 기준

공지형상을 포함하는 디자인의 유사판단은 등록요건판단 단계에서와 침해판단 단계에서 그 기준을 달리 적용하고 있다.

20) 유영선, 앞의 글(주 9), 60면.

21) 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202930 판결; 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도 12633 판결 등.

22) 안원모, “미국에서의 디자인특허 침해 분석을 위한 기준의 변화와 우리 실무와의 비교”, 『홍익법학』, 제18권 제1호(2017), 682, 655-692면.

등록요건판단 단계에서는 “디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고 그 구성요소 중 공지형상부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 이것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 한다.”고 보고 있다.²³⁾ 공지된 부분을 제외하고 디자인의 유사 여부를 판단하게 되면, 기존에 이미 있던 디자인을 모방한 부분에 대한 적절한 평가가 이루어지지 않아, 그러한 부분을 포함하고 있는 디자인에 대하여 오히려 쉽게 신규성을 인정하게 되는 불합리가 있기 때문이다.²⁴⁾

반면, 침해판단 단계에서는 “디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.”고 보고 있다.²⁵⁾ 공지의 형태를 포함하는 디자인의 권리는 본래적으로 독점의 정당성이 없는 부분을 포함하는 것이므로 그 부분을 제외하고 디자인권자가 창작한 부분에 한해 독점적·배타적 권리를 부여할 필요가 있기 때문이라고 볼 수 있고, 이러한 해석은 제3자의 이익과 형

23) 대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결; 대법원 2005. 6. 10. 선고 2004후2987 판결; 대법원 1995. 11. 21. 선고 95후965 판결; 대법원 1995. 5. 12. 선고 94후1343 판결; 대법원 1991. 8. 13. 선고 90후1611 판결; 대법원 1991. 6. 14. 선고 90후663 판결 등.

24) 정상조 외 3인, 『디자인보호법 주해』, 박영사, 2015, 292면(유영선 집필부분).

25) 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결; 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후3469 판결; 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결; 대법원 1998. 7. 24. 선고 97후1900 판결; 대법원 1997. 5. 16. 선고 96후1613 판결; 대법원 1995. 6. 30. 선고 94후1732 판결 등.

평을 확보하고 법적 정의를 실현하고자 하는 해석방법이라고 설명되고 있다.²⁶⁾ 행정처분을 거쳐 발생하는 권리의 공정력과 현실적으로 하자 있는 권리에 관한 제3자의 이익과의 형평의 관점에서 권리의 유효성은 그대로 두되 사실상 효력을 제한하는 것으로 하여 실질적인 해결을 꾀하는 것이며, 이는 특허발명에서의 공지사항제외설과 같은 맥락에서 있는 것이라 한다.²⁷⁾²⁸⁾

다만, 전체디자인의 구성요소 모두가 선행디자인에 의하여 각각 공지된 경우라 하더라도 이는 전부 공지는 아니므로 그 권리범위가 곧바로 부정되는 것은 아니며, 이 경우에는 특정 부분이 요부가 될 수 없으므로 각 공지부분을 조합한 전체로서의 형상을 확인대상디자인과 대비하여야 하며, 이 경우 등록디자인의 유사범위는 극히 협소하게 된다.²⁹⁾ 또한 공지형태가 다른 부분과 유기적으로 결합하여 새로운 심미감을 형성하는 경우에는 공지형태도 유기적으로 결합한 일체의 형태로서 요부가 될 수 있다.³⁰⁾ 공지형태가 단순히 공지된 데에 그치지 않고 주지형태에까지 이른 경우에는 관찰자의 주의를 끄는 디자인의 특징적인 부분이 되지 못할 가능성이 매우 커지게 되나, 흔히 있는 주지형태를 채용한 후 그것에 새로운 특징적인 부분을 추가한 경우, 그 전체 디자인에서 관찰자의 주의를 끄는 특징적인 요부는 누구나 채택할 수 밖에 없는 주지형태 부분이 아니라 새로 추가된 특징적인 부분이 된다.³¹⁾

26) 정상조 외 3인, 앞의 책(주 24), 293면(유영선 집필부분).

27) 齋藤瞭二, 『의장법』, 정태련 역, 세창출판사, 1993, 237, 240면(노태정, 『디자인보호법 개설』, 제3판, 세창출판사, 2017, 143면 재인용).

28) 유영선, 앞의 글(주 9), 61면에는 ‘등록디자인 중 공지된 부분에 대해서까지 독점적, 배타적인 권리를 인정할 수 없다는 것을 근거로 하여, 공지된 부분에 있어서 이들 디자인의 유사성에도 불구하고 확인대상디자인은 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 판단해야 하는 것으로, 디자인이 서로 유사하지 않기 때문이 아니고, 그 부분에 대해서는 독점적, 배타적 권리를 인정할 수 없으므로 설사 그 부분이 유사하더라도 권리범위에 속하지 않는 것일 뿐이다’고 설명되어 있다.

29) 김병식, “공지부분이 포함되어 있는 디자인권의 권리범위를 정하는 방법(2012. 4. 13. 선고 2011후3469 판결)”, 『대법원판례해설』, 92호(2012), 7면.

30) 유영선, 앞의 글(주 9), 63면.

31) 유영선, 앞의 글(주 9), 64면.

Ⅲ. 공지부분을 포함하는 디자인의 유사판단에 관한 국내 판결례 분석 및 문제점 검토

1. 침해판단과 등록요건판단 시 유사판단 기준의 정합성 미흡

(1) 판결례 분석

종래에 대법원은, 디자인의 보호범위를 판단하는 사건(즉, 침해소송이나 권리범위확인 사건)에서는 공지부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없다는 이유로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 판시하여 왔다.³²⁾

반면에 등록요건을 판단하는 사건에서는, 구성요소 중 공지부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 이것까지 포함하여 전체로서 판단해야 한다고 판시하고 있다.³³⁾

구체적인 사례로서, 차량용 에어컨디셔너 압축기 사건³⁴⁾³⁵⁾에서는 확인대상디자인(등록무효가 확정된 원고의 등록디자인 제655334호를 구현한 디자인)이 피고의 이 사건 등록디자인 제575638호의 권리범위에 속하는지 여부를 다투었다. 재판부는 등록무효 사건에서는 공지된 부분도 포함하여 전체적으로 판단한 반면, 권리범위확인 사건에서는 공지된 부분의 중요도를 낮게 평가하여 이를 제외한 나머지 부분의 유사 여부를 판단하였는데, 원고의 등록디

32) 대법원 1969. 2. 18. 선고 68후40 판결; 대법원 1970. 3. 31. 선고 70후6 판결; 대법원 1970. 9. 29. 선고 70후44 판결; 대법원 1987. 9. 8. 선고 85후114 판결; 대법원 1995. 6. 30. 선고 94후1732 판결; 대법원 1998. 7. 24. 선고 97후1900 판결; 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결; 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후3469 판결 등.

33) 대법원 1984. 4. 10. 선고 83후59 판결; 대법원 1991. 6. 14. 선고 90후663 판결; 대법원 1991. 8. 13. 선고 90후1611 판결; 대법원 1995. 11. 24. 선고 93후114 판결; 대법원 1995. 11. 21. 선고 95후965 판결; 대법원 2005. 6. 10. 선고 2004후2987 판결; 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2915 판결; 대법원 2006. 7. 28. 선고 2006후947 판결; 대법원 2010. 11. 11. 선고 2010후2209 판결; 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후2787 판결 등.

34) 특허법원 2015. 9. 24. 선고 2015허2020 판결.

35) 관련된 각 사건에서 등록디자인, 확인대상디자인, 비교대상디자인은 아래의 표와 같다.

자인이 이 사건 등록디자인과 유사하다는 이유로 그 등록이 무효가 되었다 하더라도 곧바로 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하게 되는 것은 아니라고 판단하였다. 즉, 재판부는 이 사건 등록디자인의 ‘② 볼트 구멍이 없고 미세한 돌기가 형성되어 있는 점’, ‘③후방 하우징의 배면에서 보았을 때 아무런 무늬가 형성되어 있지 않는 점’을 이 사건 등록디자인의 요부로 보고, 이러한 요부에 있어서 양 디자인은 유사하지 않다고 판단하였다. 결국 등록무효 사건과 권리범위확인 사건에서 판단의 대상이 실질적으로 동일함에도 불구하고, 등록무효 사건³⁶⁾에서는 이 사건 등록디자인의

2015허2020			2013허6127(등록무효)		2013허5896(등록무효)	
비유사			유사		비유사	
제575638호 (2009. 4. 22. 출원)	확인대상 디자인 (제655334호 와 유사)	비교대상 디자인1 (등록특허공보 제537922호)	제655334호 (2011. 6. 28. 출원)	제575638호 (2009. 4. 22. 출원)	제575638호 (2009. 4. 22. 출원)	등록특허공보 제537922호 (공고일: 2006. 3. 14.)
						
<p>양 디자인의 유사점(1~10) 중 유사점 1, 2, 3, 5, 7은 비교대상디자인 1에 의해 공지된 것이고, 6, 8, 9는 자세히 관찰해야만 인식할 수 있는 것이므로 중요성을 낮게 평가해야 한다고 보는 한편, 차이점(1~3) 중 차이점 2, 3(② 확인대상디자인에는 전방 하우징의 정면 상부 및 하부, 상부의 결합대의 측면, 후방 하우징 상부의 머플러 상부면 및 가운데 구획벽의 측면, 전후방 하우징 하부의 결합받침대 측면에 각 상당한 크기의 볼트 구멍이 형성되어 있는 반면에 이 사건 등록디자인에는 볼트 구멍이 없고 미세한 돌기가 형성되어 있을 뿐이며, ③ 후방 하우징의 배면에서 보았을 때, 이 사건 등록디자인은 아무런 무늬가 형성되어 있지 않은 데 비해 확인대상디자인은 가장자리를 따라 5개의 원형 돌기가 돌출 형성되어 있는 점)을 요부로 인정하여, 요부에 있어서 현저한 차이가 있다고 판단</p>			<p>수요자의 눈에 띄기 쉬운 바디의 형상이 아주 유사한 점, 몸통에 붙어 있는 전단부 윗면 연결판, 후단부 윗면 연결판, 전단부 아랫면 받침대, 후단부 아랫면 받침대의 모양과 크기가 아주 유사한 점, 비교대상디자인은 종래 압축기 디자인들이 공통적으로 가지고 있던 몸통 전단부 윗면의 복수의 볼트 체결공을 채용하지 않았는데, 이 사건 등록디자인도 이러한 특징이 유사하여 등록무효</p>		<p>양 디자인의 유사점 1, 2, 3, 5는 압축기의 기본적인 또는 기능적 형태로 그 중요도를 낮게 평가하고, 차이점 ‘가(전방 하우징 정면의 방사선 형상)와 ‘나(전방 하우징의 정면 침 상부의 결합대의 측면, 후방 하우징 상부의 머플러 상부면 및 가운데 구획벽 측면, 전후방 하우징 하부의 결합받침대의 측면에 각 전후방 하우징의 결합이나 매니폴더 또는 차량과의 결합을 위한 볼트구멍이 생기지 않는 부분)’에 의해 비유사</p>	

36) 특허법원 2013. 12. 19. 선고 2013허6127 판결.

특징을 일부 채용하고 있기 때문에 원고의 등록디자인(권리범위확인 사건에서의 확인대상디자인)은 무효라고 판단한 반면, 권리범위확인 사건에서는 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 공통된 특징들에 관해서는 중요도를 낮게 봄으로써 양 디자인의 차이점이 부각되었고, 결과적으로 이 사건 등록디자인의 특징을 확인대상디자인이 채용하지 않았다는 이유로 양 디자인은 유사하지 않다는 판단을 하였다.

(2) 문제점 검토

디자인의 등록요건판단에서의 유사판단은 수요자가 실제로 느끼는 인식에 의하여 판단하면 충분한 것으로, 공지된 구성은 실제 수요자가 알고 있는 형태가 아니면 요부가 될 수 있다는 점에서, 공지된 부분의 중요도를 낮게 보는 침해판단에서의 유사판단과는 차이가 있다. 등록요건판단 시 위와 같은 입장을 취하는 이유로는, “만일 등록요건판단 시에 출원(등록)디자인과 선행디자인에 공통된 공지된 구성의 중요도를 낮게 보아 이를 요부에서 제외하면 선행디자인의 권리범위가 좁아지게 되어 공지된 구성을 포함하고 있는 출원디자인이 오히려 신규성을 쉽게 인정받아 등록되는 모순이 생기기 때문”이라고 한다.³⁷⁾

침해판단에서 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하는 이유로 “공지부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없다”는 근거가 제시되고 있으나, 현재 침해소송법원은 등록디자인의 무효 여부나 피고 실시디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부를 침해여부와 함께 판단할 수 있으므로, 결국 이러한 근거만을 가지고 침해판단 단계의 유사판단에서 공지 디자인의 참작을 확장해 나가는 것은 바람직하지 않다. 권리 성립 과정과 권리 행사 과정에서 디자인의 유사판단 기준을 달리 볼 아무런 근거가 없고, 이들

37) 성기문, “공지부분이 포함된 특허 및 의장을 둘러싼 실무상의 제문제”, 『사법논집』, 33집(2001), 861면; 박태일, “디자인등록의 요건 판단 시 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상 또는 공지의 형상 부분이 포함된 디자인의 유사 여부 판단”, 『대법원판례해설』, 92호(2012), 341-342면.

기준을 기본적으로는 동일하게 운용하는 것이 논리적으로도 일관되므로 등록무효 사건 등에서의 달리 권리범위확인 사건에서만 어떤 부분이 공지형태라는 이유로 이를 바로 디자인의 요부에서 제외하는 것은 바람직하지 않다.³⁸⁾³⁹⁾

아울러, 판결례⁴⁰⁾의 판단 기준에서 “공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다”는 의미는 공지부분을 제외하고 나머지 부분만의 유사여부만으로 디자인의 유사여부를 판단해도 된다는 의미로 해석될 여지가 있고, 실무적으로도 형식적으로는 전체판단 원칙을 내세우면서도, 실제로는 요부 판단원칙하에 공지부분을 제외하고 판단하는 잘못된 해석을 답습함으로써 침해판단과 등록요건판단 단계에서 그 판단 대상이 동일함에도 불구하고 서로 모순된 판단 결과를 도출할 우려가 있다.

2. 복수의 선행디자인들에 공지된 개별 구성들의 기계적 제외

(1) 판결례 분석

대법원은 디자인의 유사판단은 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 판단해야 한다고 하면서도, 공지와 모양을 포함한 등록디자인의 경우 공지부분에 까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수 없기 때문에 권리범위를 정함에 있어서 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여 등록디자인과 그에 대비되는

38) 유영선, 앞의 글(주 9), 63면.

39) 등록단계에서의 유사성이 디자인에 대한 독점적 권리부여의 범위에 관한 것이라면 침해단계에서의 유사성은 디자인에 대한 독점적 보호범위에 관한 것으로서, 그 권리부여의 범위와 보호범위가 본질적으로 같다고 보는 이상 양 단계에서의 유사성 판단은 모두 어떠한 디자인에 권리를 부여하여 보호할 것인가의 동일한 문제의식에서 행하여지는 것이기 때문에 그 판단이 행하여지는 단계가 달라졌다고 하여 그 기준이 근본적으로 달라져야 할 필요는 없다고 한다(권영준, “의장권침해소송에 관한 고찰 - 의장의 유사개념을 중심으로”, 『심당 송상현선생 화갑기념논문집, 심당송상현선생화갑기념논문집간, 이십일세기 한국민사법학의 과제와 전망』, 박영사, 2002, 823면).

40) 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후3568 판결; 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등.

디자인이 공지부분에서 동일·유사하더라도 이러한 부분을 제외한 나머지 부분이 서로 유사하지 않으면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 보고 있다.⁴¹⁾

대법원의 이러한 입장은 권리범위확인 및 침해판단 사건에서 등록디자인의 구성요소 중 일부가 이미 공지된 경우, 공지부분을 디자인의 구성에서 완전히 제외한다는 취지는 아니며, 그 공지부분의 중요성을 낮게 평가함으로써 요부에서 제외한다는 취지로 이해되고 있다.⁴²⁾

하지만 이와 같은 이해에도 불구하고, 양 디자인의 공통점들과 차이점들을 복수의 선행디자인들과 대비한 결과, 공통점들은 복수의 선행디자인들에 의해 공지되었다는 이유로 그 중요도를 낮게 보아 실질적인 판단에서는 제외하고, 차이점들은 특징적인 부분에 해당한다는 이유로 서로 유사하지 않다고 판단한 사례는 적지 않다.⁴³⁾

(2) 문제점 검토

공지부분을 요부에서 제외하는 이러한 실무의 태도에 대하여 비판적인 입

41) 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결.

42) 정상조 외 3인, 앞의 책(주 24), 636면(정택수 집필부분).

43) 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후3469 판결; 특허법원 2019. 9. 6. 선고 2019허1292 판결; 특허법원 2020. 8. 21. 선고 2019허8965 판결; 특허법원 2019. 8. 14. 선고 2019허1346 판결; 특허법원 2010. 9. 3. 선고, 2010허2230 판결 등.

예를 들어, ‘작업복(유니폼)’ 사건인 **대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후3469 판결**에서는, “앞·뒷면의 몸체상부와 팔 부분은 짙은 색, 몸체하부는 밝은 색으로 배치한 점, 지퍼의 좌우 양편 옷깃 부분에 넓고 긴 밝은 색 천을 옷깃부터 허리 단까지 댄 점, 가슴부의 가로 덮개 하단과 좌우 옆 주머니의 단부가 짙은 색의 천으로 마감 처리되어 있는 점 등에서 유사하나, 이와 같은 유사점은 원심판시 비교대상디자인들에 그대로 나타나 있는 것이어서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다.”고 하였다.

또한 ‘**실내화**’ 사건인 **특허법원 2010. 9. 3. 선고, 2010허2230 판결**에서는, “양 디자인은 기본적인 형상에 있어서 유사한 점이 있으나, 위 유사점 ①은 비교대상디자인 4에 의하여, 유사점 ②, ③, ④는 비교대상디자인 1 내지 3에 의하여, 유사점 ⑤는 비교대상디자인 3에 의하여 이미 이 사건 등록디자인의 출원 전에 각 공지되어 있던 형상에 불과하여 위 유사점들은 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서 그 중요도를 낮게 보아야 할 것이므로, 두 디자인은 위에서 본 구체적인 차이점으로 인하여 디자인이 주는 미감과 인상이 서로 다르다 할 것이다.”라고 하였다.

장을 취하는 견해도 있다. “공지형상 부분이라고 하여 무조건 요부에서 제외하는 것은 타당하지 않으며, 공지형상 부분이라고 하더라도 평균적인 수요자에게 알려진 정도, 그 부분이 전체 형태에서 차지하는 질적·양적 비중, 위치, 변형의 정도, 다른 부분과의 유기적인 결합의 정도 등을 종합적으로 고려하여, 경우에 따라서는 디자인의 특징적인 부분으로 인정하여야 한다”는 것이다.⁴⁴⁾ 비록 공지된 부분이라고 하더라도 전체 디자인과의 유기적 결합관계에서 종전의 공지형상과는 다른 미적 의미를 취득하게 되었다면, 이 부분을 권리범위에서 제외하는 것은 부당할 것이므로 타당한 견해로 보인다. 이와 유사한 취지로, “공지형태에 해당한다고 하여 요부 해당성을 부정하게 되면 사실상 디자인을 매우 좁은 범위 내에서 보호하는 결과를 초래하게 되고, 디자인을 디자인으로서 보호하기 위해서는 공지형태에 해당한다고 하더라도 그것을 보호범위 판단에서 제외해서는 안 되며, 공지디자인을 개괄적·전체적으로 파악하여 종합적으로 평가하여야 한다”는 견해도 있다.⁴⁵⁾ 또한 현재의 대법원의 논리대로 하면, 전체적으로 유사하게 보임에도(공지부분이 상당 부분을 차지하여), 공지부분을 제외한 나머지 작은 차이점에 의해 디자인 침해판단이 부정될 가능성도 있다는 견해도 있다.⁴⁶⁾

3. 지배적인 특징(요부)의 파악 과정에서 공지디자인 참작 방법의 일관성 부재

(1) 판결례 분석

지배적인 특징을 추출하는 과정에 있어서 어느 단계에서 공지디자인을 참작하느냐에 따라 지배적인 특징부가 달리 특정될 수 있다. 종래의 판결례에서는 양 디자인의 공통점과 차이점을 특정한 후 공통점들을 선행디자인 또

44) 권영준, 앞의 글(주 39), 837면.

45) 김병일, “디자인권의 침해판단 기준에 관한 연구”, 『산업재산권』, 제45호(2014), 241-243면.

46) 안원모, 앞의 글(주 22), 684면.

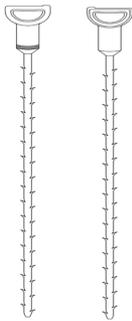
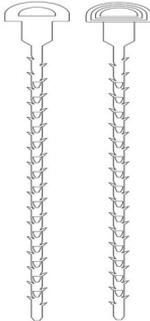
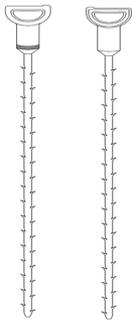
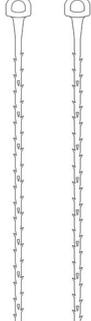
는 기본적·기능적 형태, 혼한 형태에 해당하는지를 검토한 후 공통점들 중 선행디자인에 공지된 형태 또는 기본적·기능적 형태, 혼한 형태에 해당하는 경우 그 중요도를 낮게 보고, 그 외의 공통점 또는 차이점을 지배적인 특징부로 인정하고 이러한 지배적인 특징부를 중심으로 유사판단을 한 사례들이 많다.⁴⁷⁾

다만, 최근에는 공통점과 차이점들을 인정하더라도 그 인정과는 별도로, 이 사건 등록디자인의 사용 상태나 선행디자인 등을 고려하여 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징을 인정한 후에, 그 지배적인 특징을 확인대상디자인이 채용하고 있는지 여부를 중심으로 판단한 사례들이 늘고 있다.⁴⁸⁾ 구체적인 사례로서, ‘세면기나 배수구의 이물질 제거를 위해 사용되는 배수구용 청소기’에 관한 사건인 특허법원 2020. 8. 20. 선고 2020허2888 판결, 특허법원 2019. 8. 29. 선고 2019허3427 판결에서는 이러한 판단 방법에 따라 지배적인 특징을 특정하고 있다.⁴⁹⁾⁵⁰⁾ 다만, 이 사건들의 경우 동일한 등

47) 특허법원 2019. 9. 6. 선고 2019허1292 판결; 특허법원 2020. 8. 21. 선고 2019허8965 판결; 특허법원 2019. 8. 14. 선고 2019허1346 판결 등.

48) 특허법원 2021. 5. 27. 선고 2020허5702 판결; 특허법원 2020. 8. 20. 선고 2020허2888; 특허법원 2019. 8. 29. 선고 2019허3427 판결 등.

49) 두 사건에서 확인대상디자인은 각각 아래와 같다.

특허법원 2019. 8. 29. 선고 2019허3427		특허법원 2020. 8. 20. 선고 2020허2888	
이 사건 등록디자인	확인대상디자인	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
			

50) 위의 사안에서 본다면, 등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부한 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인에 의하여 정해진다는 점, 이 사건 등록디자인의 경우 손잡이 연결부에는 종래 디자

록디자인에 대하여 각각 다른 확인대상디자인이 그 권리범위에 속하는지가 쟁점이 되었는데, 선행디자인을 참작하여 그 지배적인 특징을 특정하고 있다는 점에서는 동일하나, 실제로 특정된 등록디자인의 지배적인 특징은 다소 차이를 보이고 있다.⁵¹⁾ 이와 같이 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징이 확인대상디자인이 달라짐에 따라 다르게 특정된다는 것은, 침해판단을 함에 있어 예측 가능성이 여전히 낮으며, 객관적 판단이 미흡함을 보여 준 것이라 생각된다.

(2) 문제점 검토

위의 종래 판결례에 나타난 판단절차에 의하면, 첫째, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 공통점과 차이점에 집중하게 됨으로써 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징을 인정함에 있어서 확인대상디자인이 영향을 미치게 되고, 둘째 공통점 및 차이점이라고 하는 개별 구성부분으로 나누어 공지부분인지 아닌지, 나아가 그것이 요부에서 제외되는지를 따지게 됨으로써 결국 그 구성부분 간의 결합관계에 관한 검토가 미흡할 가능성이 크며, 셋째 공지된 부분인지에 대한 판단이 주로 공통점 위주로만 이루어져 차이점에 관해서는 공지여부 판단이 미흡하게 되는 문제점이 있다. 최근의 판결례의 경우 종래의 판결례와 비교하여 지배적인 특징을 특정함에 있어서 이 사건

인에는 없었던 가로의 3줄이 정면에만 형성되어 있어, 이러한 부분도 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징 중 하나로 여겨지나, 이러한 부분에 대한 판단이 이루어지지 않았고, 동일한 등록디자인에 대해 지배적인 특징이 사건에 따라 서로 다르게 특정되었다는 점은 등록권자 및 제3자에게 리스크가 될 수 있다는 생각이 든다.

51) 특허법원 2020. 8. 20. 선고 2020허2888 판결에서는 지배적인 특징부를 “① D자 형태로 안에 구멍이 형성된 손잡이부의 형상, ② 손잡이부 하단에 그보다 폭이 작은 손잡이 연결부가 손잡이부보다 길쭉한 형상으로 배치된 점, ③ 하부에 굴곡을 가지고 상부에 원형 홈으로 수렴하는 형상을 지닌 이물질수집돌기”로 특정하고 있는 반면, 특허법원 2019. 8. 29. 선고 2019허3427 판결에서는 지배적인 특징부를 “D자 형태로 안에 구멍이 형성된 손잡이, 그 하단에 손잡이부보다 폭이 작은 손잡이 연결부가 배치되며, 그 형태가 직사각형으로 형성되고 그 하단부가 중심선을 향해 완만하게 경사지게 되어 있는 점, 이러한 손잡이 하단부의 하부에 가느다란 몸체가 연결되고 그 좌우에 바깥 상부방향으로 향하도록 배치된 좌우 각 17개의 이물질 수집돌기가 배치되어 있다는 점”으로 특정하였다.

등록디자인을 중심으로 살피고 있다는 점에서 바람직하다고 생각한다. 그렇게 함으로써 등록디자인의 전체적인 맥락도 자연스럽게 고려될 수 있는 것이고, 상대적으로 디자인의 본질적인 부분이 지배적인 특징으로 인정되기 쉽다고 생각한다. 다만, 확인대상디자인에 따라 지배적인 특징의 인정이 달라지거나, 개별 구성부분별로만 공지여부를 판단함으로써 그 공지된 부분들은 지배적인 특징에서 제외될 가능성은 여전히 존재한다.

4. 정리 및 시사점

앞서 살핀 바와 같이, 판결례에서는 등록요건판단 및 침해판단에서 공지디자인 참작과 관련하여 그 기준을 달리 보아야 한다고 보고 있다. 하지만 등록요건판단이든 침해판단이든 디자인의 유사 여부를 판단하는 과정에서 공지디자인의 참작 없이는 그 판단이 현실적으로 불가하다는 점에서 이러한 구분의 실익이 있는지는 의문이다. 아울러, 현재는 침해소송법원에서 디자인 침해판단과 함께 등록무효판단을 동시에 할 수 있기 때문에, 공지 디자인 참작을 통해서 등록디자인의 보호범위를 과도하게 제한 해석하는 것보다는, 공지디자인을 근거로 하여 등록디자인을 무효로 하거나 피고 실시디자인은 자유실시디자인에 해당한다고 하는 방향이 보다 적절한 대처가 될 수 있는 상황이 많다. 따라서 등록요건판단 및 침해판단에서 디자인의 유사판단 기준은 기본적으로는 동일하다는 것을 명확히 할 필요가 있다고 생각된다.

또한 침해판단 단계에서 공지부분을 포함하는 경우 공지부분의 중요도를 낮게 보아야 한다는 판단 기준하에 공지된 부분들에 대해서는 그 중요도를 낮게 평가하고 그 외의 부분을 중심으로 유사판단을 하는 과정에서, 디자인의 전체적인 맥락에서의 고려 없이 공지된 요소들에 대한 개별적 평가만으로 판단의 대상에서 기계적으로 제외하는 사례가 적지 않다. 복수의 선행디자인들에 의해 공지되는 경우에 공지된 부분들의 유기적인 관계 등을 고려한 평가가 필요한 것으로 생각된다.

마지막으로, 공지디자인의 참작을 통한 지배적인 특징의 특징에 있어서,

사안에 따라 달리 특정하는 문제점이 있는바, 일관된 공지디자인 창작 원칙을 정립하여 이를 보완해 나갈 필요가 있다.

이하에서는 위와 같은 국내 판결례들에 나타난 문제점들을 개선할 수 있는 법리적인 개선점에 대하여, 일본 제도와 비교를 통하여 검토해 보기로 한다.

IV. 일본과의 비교법적 검토를 통한 침해판단 시의 디자인 유사판단의 개선점

1. 침해판단과 등록요건판단(권리부여 단계) 시 유사판단 기준의 정합성 제고

(1) 일본의 운용

일본의 경우 의장의 유사판단에 관해 종래부터 다양한 논의가 있어 왔다.⁵²⁾ 의장의 유사판단은 “의장에 관한 물품의 성질, 용도, 사용태양, 아울러, 공지의회장에 없는 신규한 창작부분의 존재 여부를 참작하여, 수요자의 주의를 끌기 쉬운 부분을 요부로 하여 파악한 위에, 양 의장이 요부에 있어서 구성태양을 공통으로 하는지 여부를 중심으로 관찰하여 전체로서 미감을 공통으로 하는지 여부를 판단해야 한다.”라는 판단 기준을 제시하고 있는바, 의장의 유사판단에 있어서, 공지의회장의 창작은 의장권침해사건에서는 본건 등록의회장의 권리범위의 설정, 요부의 인정에, 또한 심결취소청구소송에 있어서, 본원의회장의 창작과 관련한 의장적 가치 평가에 있어서 불가결한 수법이다.⁵³⁾

권리부여 단계에서 출원의회장에 이용된 공지의회장의 형상 등이 유사판단에 미치

52) 加藤幹, 앞의 글(주 18), 66면.

53) 吉田親司, 『意匠の理論(現代産業選書—知的財産実務シリーズ)』, 経済産業調査会, 2017, 291면.

는 영향의 크기는 신규한 형상 등과 비교하여 일반적으로 작으나, 의장은 전체가 유기적인 결합에 의해 성립하는 것으로, 공통점 또는 차이점에 있어서의 형상 등이 공지의 형상 등에 해당한다 할지라도, 그 공통점 또는 차이점을 단순히 제외하여 그 외 공통점 및 차이점에 대해서만 판단하여서는 아니되며, 공지의 형상 등의 조합이 신규한 경우에는 그 조합에 관해서도 평가를 해야 한다고 보고 있다.⁵⁴⁾

침해판단 단계에서 공지의장을 참작하는 이유는 의장의 신규성 및 창작비용이성이라는 창작성에 관한 등록요건을 충족하여 등록된 의장의 범위에 관해서는, 그 의장의 미감을 부여하는 의장적 형태로서의 실질적인 가치로서 평가하지 않으면 안 되는 것으로, 공지의장을 참작하여 등록의장이 가지고 있는 창작성의 폭을 검토할 필요성이 있기 때문이다.⁵⁵⁾ 침해판단 단계에서 공지의장을 참작하는 이유와 관련하여 “공지의 구성태양의 이용에 의장권의 효력이 미치지 않도록 공지의장을 참작하여 요부를 인정할 필요가 있다”고 보아 왔으나,⁵⁶⁾ 특허무효의 항변을 채용한 최고재 판결이 나온 이후 2004년 개정에 의해 의장법에도 권리행사를 제한하는 규정이 신설되었고,⁵⁷⁾ 현재로서는 공지의장을 참작하여 등록의장의 유사 범위가 공지의장을 포함하지 않도록 할 필요성이 없음이 지적되고 있다.⁵⁸⁾ 실무적으로나 이론적으로도 공

54) 意匠審査基準 第三部 第二章 第1節 新規性, 2020. 3. 19. 改訂, 10면.

55) 加藤幹, 앞의 글(주 18), 67면.

56) 공지의장의 참작과 관련하여, 등록의장의 창작성의 폭을 검토하기 위해 공지의장을 참작하는 수법과 등록의장의 유사 범위가 공지의장을 포함하지 않도록 하기 위해 공지의장을 참작하는 수법이 있는데, 후자의 경우 공지의 구성태양의 이용에 의장권의 효력이 미치지 않도록 공지의장을 참작하여 요부를 인정할 필요가 있다고 보는 것으로, 공지의 구성태양도 요부의 일부를 구성할 수는 있어도 공지의 구성태양은 등록의장의 창작적 특징이 표현된 부분이 아니기 때문에 그 자체로서는 등록의장의 요부가 되지 않는다고 본다[加藤幹, 앞의 글(주 18), 68면].

57) 의장법 제41조에는 특허법 제104조의 3(특허권자 등의 권리행사의 제한)을 준용하고 있는데, 특허법 제104조의3에서는 “특허권자 또는 전용실시권자의 침해와 관련한 소송에서 당해 특허가 특허무효심판에 의해 또는 당해 특허권의 존속기간 연장등록이 연장등록무효심판에 의해 무효가 될 것으로 인정되는 경우에는 특허권자 또는 전용실시권자는 상대에 대해 그 권리를 행사할 수 없다”고 규정하고 있다.

58) 横山久芳, “意匠権侵害訴訟における意匠の類否判断に関する考察”, 『比較法研究』, 第

지부분을 참작하여 판단하는 것은 공지의장의 항변, 무효의 항변 등이 존재하기 때문에, 공지부분을 참작하는 것은 등록의장이 가지는 창작의 폭을 검토하기 위한 관점에서 참작해야 한다는 것이다.⁵⁹⁾ 종래의 공지 의장에 의장권의 효력이 미치지 않도록 공지 의장을 참작해야 한다고 보는 견해에 따라 공지 의장을 참작하게 되면, 공지 의장과 동일하지 않고 유사한 의장까지 등록 의장의 유사 범위로부터 제외되기 때문에, 단순히 공지 의장을 제외하는 것 이상으로 등록 의장의 유사 범위는 좁게 설정되기 쉬운 점도 있다.⁶⁰⁾

(2) 개선점

일본의 경우는 기본적으로는 권리부여 단계와 침해판단 단계에서 동일한 판단 수법이 적용되는데,⁶¹⁾ 다만 권리부여 단계에서는 의장법의 목적이 독창성(신규성 및 창작성)이 있는 의장의 보호에 있기 때문에 의장의 유사 여부는 의장적 가치가 있는 창작이 있는지 여부를 파악하여 선행 의장에 없는 새로운 창작이 이루어진 부분이 있는지 여부를 판단하게 되는 반면, 침해판단 단계에서는 거래자, 수요자, 즉 물품(제품)의 구입자를 유사판단의 주체로 하여 본건 등록 의장과 피고 의장이 유사하게 느껴짐으로써 물품의 혼동이 발생할 우려가 있는지 여부를 판단하게 된다.⁶²⁾

등록요건판단 단계에서는 우리나라와 일본 모두가 디자인은 전체가 유기적인 결합에 의해 성립됨을 근거로 공지된 부분들을 포함하여 판단하도록 하는 점에서 공통된다. 그러나 침해판단 단계에서는 우리의 경우 디자인권자가 창작한 부분에 한해 독점적·배타적 권리를 부여할 필요가 있다는 이유로 공지부분에 대한 중요도를 낮게 평가하고 있는 반면, 일본의 경우 최근에는 침해소송 등에서 공지 의장의 항변, 무효의 항변 등으로도 대응이 가능하기 때문에 공지부분을 참작하는 것은 등록 의장이 가지는 창작의 폭을 검토

55卷 第1号(2019), 248면.

59) 加藤幹, 앞의 글(주 18), 68-69면.

60) 加藤幹, 앞의 글(주 18), 68면.

61) 加藤幹, 앞의 글(주 18), 67면; 吉田親司, 앞의 책(주 53), 138-139면.

62) 吉田親司, 앞의 책(주 53), 234면.

토하기 위한 관점에서 참작해야 한다고 보고 있다는 점에서 차이가 있다. 이는 디자인의 유사 개념이 1:1의 개념이 아닌 주변디자인과의 관계에서의 유사라는 점과 일맥상통한 것으로 이해된다. 특히 일본의 경우, 종래와 같이 공지의를 참작하게 되는 경우 유사 범위가 좁게 설정될 우려가 있어, 현재의 디자인 보호라는 시대적 흐름에 부합하도록 기준을 변경한 것으로 보인다.

우리나라의 경우도 침해소송 등에서 무효의 항변이나 자유실시 디자인 항변 등이 가능하다는 점에서 유사판단에 있어서 공지부분을 참작해야 하는 이유가 과거와는 달라졌다. 복수의 공지디자인들을 참작한 결과, 디자인에 있어서 극히 중요도가 낮은 세부적인 부분들이 지배적인 특징으로 인정되는 경우도 있는데, 디자인의 지배적인 특징을 찾는 과정이 디자인의 실질적인 가치를 찾아가는 과정이라는 점을 고려하면, 공지된 부분에 대해 독점적·배타적 권리를 부여하지 않도록 한다는 관점에 근거해서 디자인의 요부를 찾는다는 것은 현재에서는 그 의미가 퇴색해졌다고 볼 수 밖에 없다.

결론적으로, 디자인의 유사판단은 침해판단 단계나 등록요건판단 단계에서 기본적으로 동일한 기준이 적용되어야 하며, 다만 침해판단 단계에서 공지부분을 참작하는 것은 등록디자인이 가지는 창작의 폭을 검토하기 위한 관점에서 이루어진다는 정도에서만 차이가 있다는 것을 명확히 할 필요가 있다고 생각된다.

2. ‘공지부분의 중요도는 낮게’라는 판단기준에서 ‘공지부분’의 의미

(1) 일본의 운용

일본 도시락 사건⁶³⁾에서는 “위의 공지의를 참작하여 요부를 정한다고 하는 의미는, 원고도 주장하는 것처럼, 등록의장의 구성을 분설(分設)⁶⁴⁾하여

63) 大阪地裁 平成1.6.19. 昭和62年(ワ)8143.

64) 특허권 침해소송 등에서, 특허권 침해가 성립하는지를 주장, 입증하기 위해서는 원고의 특허발명 및 피고제품을 구성하는 요소별로 나누는데, 이에 ‘분설’이라는 용어를 사용한다.

그중 공지 의장과 같은 구성부분을 포함하는 것이 있으면, 바로 그 부분의 구성은 의장의 요부가 되지 않음을 의미하지 않는다는 것은 말할 필요도 없다. 원고가 의장의 요부 인정은 출원 전 공지된 의장을 참고하여, 혼한 부분의 경우 중요도를 낮게 인식하고 신규한 부분의 중요도를 크게 인식하면서, 전체적인 특징을 파악해야 한다고 주장하는 것은 타당하다.”라고 하여, 의장의 요부를 인정함에 있어서, 구성요소들을 분해한 결과 각 구성요소들이 복수의 디자인에 공지되어 있다 하더라도 기계적으로 제외하여 요부를 정해서는 안 되는 것임을 명확히 밝히고 있다.

증폭기가 부착된 스피커사건⁶⁵⁾에서도 원고는 공지 내지 주지의 부분들은 요부가 될 수 없다고 주장하였는데, 재판부는 각 부분이 공지 내지는 주지의 부분이라는 사실이 바로 이들을 조합한 부분이 요부로 인정될 수 없음을 의미하는 것은 아니라고 하면서, 의장을 전체적으로 관찰한 경우 해당 부분이 의장 전체에서 지배적인 위치를 차지하고, 의장적으로 통일감을 형성하며, 보는 사람으로 하여금 주의를 가장 끌면 요부로서 인정할 수 있다고 보았다. 아울러 모든 증거에 의하더라도 면이 편평한 삼각주 형상의 케이스와 받침부를 조합한 의장은 달리 발견할 수 없기 때문에, 이를 조합한 부분은 신규한 것으로, 보는 사람인 거래자 또는 수요자의 주의를 끄는 부분에 해당한다고 판단하였다. 의장의 일부 구성들이 각각 공지되었다 하더라도, 각 구성요소가 모여 하나의 통일감 있는 의장을 구성한 경우에는 그러한 구성요소들이 집합된 형태가 공지되어 있지 않다면, 창작성 있는 요부(수요자·거래자 관점에서 본 당해 의장의 창작포인트)로 인정하였다.⁶⁶⁾

제조성계(체지방계) 사건⁶⁷⁾에서도 등록의장의 요부를 인정함에 있어서, 등록의장과 관련한 물품인 체중계의 성질, 목적, 용도, 기능 및 사용태양에 의하면 본체의 정면과 측면에서 보는 형상이 수요자의 주의를 끄는 부분에 해

65) 東京地裁 平成19.4.18. 平成18年(ワ)19650.

66) 松井宏記, “意匠の類似: 意匠法 24条 2項 その後”, 『関西特許情報センター振興会 機関誌』, No.22(2008), 14면.

67) 東京地裁 平成27.2.26. 平成24(ワ)33752.

당하며, 공지의장을 보더라도 등록의장의 구성 중 일부를 갖춘 것은 있으나, 동일한 조합을 가진 것은 없는바, 이를 고려해서 등록의장의 요부를 판단해야 한다고 하였다.

각도조정도구용 요동암 사건⁶⁸⁾에서는, 피고가 일부 구성들이 공지되어 있음을 이유로 이들 공지된 의장을 조합함으로써 본건 의장의 구성들을 창작하는 것은 용이하므로 이러한 구성들은 본건 의장의 요부가 되지 않는다고 주장하였는데, 이에 대해 재판부는 “등록의장과 그 이외의 의장이 유사인지 여부에 대한 판단은 수요자의 시각을 통해 불리일으키는 미감을 바탕으로 행하는 것이라고 되어 있는바, 공지 의장으로부터의 창작이 용이한지 어떤지의 문제는 아니므로 피고의 주장은 타당하지 않다. 당연히, 등록의장의 요부가 되는 부분이 전부 하나의 공지 의장에 표현되어 있는 경우에는 이를 등록의장의 요부로 인정할 수 없다고 해석된다.”라고 하여 등록의장의 각 부분들이 복수의 의장들에 각각 공지되어 있는 경우와 하나의 의장에 공지되어 있는 경우를 나눠서 판단할 것을 실시하였다.⁶⁹⁾

(2) 개선점

일본에서 의장의 유사 여부의 판단은 수요자의 시각을 통해 불리일으키는 미감을 바탕으로 이루어져야 하는 것으로(의장법 제24조 제2항), 구체적으로는 의장에 관한 물품의 성질, 용도, 사용형태, 공지 의장에는 없는 신규한 창작부분의 유무 등을 참작하여, 수요자의 주의를 끌기 쉬운 형상 등을 파악하고,⁷⁰⁾ 그러한 부분에 있어서 양 의장이 공통되는지 여부를 중심으로 하면서, 전체로서의 미감이 공통되는지 여부를 검토하게 된다. 판결례에서는 “결합

68) 大阪地裁 平成24.5.24. 平成23年(ワ)9476.

이 사건은 ‘각도조정도구용 요동암’의 부분의장에 관한 의장권의 전용실시권자가 피고에 대해 피고제품 1~3의 제조 등에 대해 금지를 요청한 것으로, 재판소는 피고제품 1, 2는 본건의 장과 유사하다고 보았으나, 피고제품 3은 본건의장과 유사하지 않다고 판단하였다.

69) 梅澤修, “角度調整金具事件にみる部分意匠の特定: 大阪地判平成24年5月24日平成23(ワ)9476(最高裁HP)”, 『tokugikonno』, No.267(2012), 79면.

70) 심사기준에는 ‘주의를 끌기 쉬운 부분’이라는 표현이 사용되고 있고, 침해소송에서는 ‘요부’라는 표현이 주로 사용되고 있다.

된 의장에 있어서, 의장적 취미감 내지 미적 감각은 의장의 각 구성요소로부터 각별하게 감득되는 것이 아닌, 각 요소가 혼연하여 일체화된 것에서 감득되는 것이기 때문에 의장의 대비는 전체적으로 행해져야 하는 것으로, 결합된 요소별로 의장의 동일, 유사의 범위를 정할 수는 없는 것이다.”라고 하여,⁷¹⁾ 의장의 유사여부 판단은 의장을 구성하고 있는 개개의 요소에 얽매이지 말고, 개개의 요소를 종합하여 전체로서 판단해야 함을 밝히고 있다.

최근 우리나라 일부 판결들에서도 개별 구성에 대해서만 공지여부를 판단하는 데 그치지 않고, 공지된 부분들이 결합하여 새로운 심미감을 느끼게 하는 경우, 공지된 부분들이 유기적으로 결합되어 있는 경우, 이러한 부분들은 유사판단의 대상이 될 수 있다고 하는 사례가 늘고 있는데, 이러한 점은 긍정적으로 평가할 만하다. 예를 들어, 겨울철 바닥에 두고 사용하는 전기난로 사건⁷²⁾에서 원고는 이 사건 등록디자인의 공통점 및 요부가 출원 전에 공지되었으므로, 이러한 공통점들은 디자인의 유사판단에 있어 그 중요도를 모두 낮게 보아야 하고, 이러한 공통점들을 제외한 나머지 부분의 차이점들로 인해 양 디자인은 전체적인 심미감이 상이하다는 취지로 주장을 하였으나, 이에 대해 재판부는 등록된 디자인을 구성하는 개개의 형상·모양이 공지공용에 속하는 것이라도 이것들이 결합하여 새로운 심미감을 불러일으키는 경우에는 이를 디자인의 유사판단의 대상으로 삼을 수 있다고 하였으며, 양 디자인은 요부와 관련한 공통점들로 인해 전체적인 심미감이 유사하다 판단하였다.⁷³⁾

사실, 디자인의 유사판단에서의 많은 문제점은, 전체 디자인을 구성부분으로 나누면서 시작된다고 할 수 있다. 전체적인 심미감은 그 자체로 추상성과 모호성을 갖는 것으로서, 실무적으로는 전체디자인을 구성하는 부분들을 개별적으로 분해해서 분석하는 것이 일응 당연한 출발점이라고 여겨질 수 있다. 그러나 이와 같이 개별 구성부분으로 분해하여 살펴더라도, 당초에 그

71) 光石士郎, 앞의 책(주 1), 100면.

72) 특허법원 2020. 6. 25. 선고 2020허1250 판결.

73) 동일한 취지의 판결로는 특허법원 2020. 3. 26. 선고 2019허6860 판결이 있다.

구성부분들은 전체디자인의 맥락 속에서 존재하고 있는 것이라는 점이 간과되어서는 안 된다. 따라서 개별 구성부분들이 공지되었더라도, 그것들의 조합 내지 결합이 공지되지 아니한 것이 아니라면, 전체디자인의 맥락 속에서 해당 구성부분들이 공지된 것이라 평가할 수 있는지에 대한 검토가 필수적이라고 하겠다.⁷⁴⁾

3. 지배적인 특징(요부) 파악 과정에서 공지디자인 창작 방법

(1) 일본의 운용

일본에서 의장의 유사판단은 의장 전체로서 판단해야 하나, 실무적으로는 요부의 인정이 유사판단에 있어서 핵심이 된다.⁷⁵⁾⁷⁶⁾ 다만, 종래 창작설을 바

74) 가령 특허법원 2019. 10. 24. 선고 2019허3854 판결, 특허법원 2017. 9. 15. 선고 2017허2154 판결 등에서는 선행디자인들의 결합이 용이한지 여부(법 제33조 제2항)를 판단함에 있어서, 선행디자인들에 개시되어 있다는 사정만으로 통상의 디자이너가 이 사건 출원디자인과 같이 형성할 동기가 없다고 보거나, 동기가 없는 상태에서 출원디자인과 같은 디자인으로 구현하기는 용이하지 않다고 판단하여, 공지된 디자인들의 결합의 용이성 등을 판단함에 있어서 신중한 태도를 보이고 있으나, 디자인의 유사판단에서 지배적인 특징을 추출하기 위해 복수의 디자인들을 창작하는 과정에서는 이러한 부분들의 결합의 용이성이 쉽게 인정되고 있는 것은 아닌지에 대한 고민이 필요하다.

75) 藤野睦子, “意匠権侵害を認め, 法39条2項・3項を重畳適用して損害額を算定した事案(データ記憶機事件)”, 『知財ぷりずむ』, Vol. 18 No. 216(2020), 97면.

76) 일본의 경우도 요부를 인정하는 방법은 우리와 거의 유사하다. 다만, 일본의 경우, 이러한 기준 외에도 유사의장과의 관계를 고려하여 판단하기도 한다. 예를 들어, 大阪地裁 平成1.6.19. 昭和62年(ワ)8143 판결(도시락 사건)에서는 “등록의장과 함께 유사의장이 등록되어 있는 경우, 유사의장은 당해 등록의장(본의장)의 요부를 파악하여 유사범위를 명확히 하는 유력한 자료이기 때문에, 그 요부를 인정함에 있어서 유사의장을 창작하는 것은 당연한 것이며, 등록의장(기본의장)과 유사의장이 공통되는 부분이 요부가 되어야 한다. 물론, 이 경우에도 당해 등록의장(기본의장)과 유사의장에 공통된 부분이 공지 의장과 관련하여 창작성의 정도가 낮은 것이라면, 그것까지도 고려하여 유사판단에 참고해야 한다.”라고 판단하였고, 大阪地裁 平成22.12.16. 平成22年(ワ)4770 판결(긴자루 가위 사건)에서는 “유사의장이 등록된 경우, 등록의장과 유사의장의 공통점은 요부를 추진시키는 근거가 될 수 있는데, 유사의장과의 공통점만이 요부가 되는 것은 아니다. 오히려, 본건의 경우, 본건유사의장이 등록됨으로써 본건등록의장에 있어서 칼날부의 형상이 매우 중요한 특징이라고 말할 수 있다.”라고 하여, 기본의장과 유사의장 사이에 있어서 일부 변형이 있는 부분은 오히려 창작자가 창작적 노력을 가한 부분이기

탕으로 유사 여부를 판단한 경우 물품의 일부 형태가 신규한 경우 그 부분만을 요부로 인정하여 판단한다는 점에서 문제가 있음이 지적되었다. 즉, 창작설을 바탕으로 판단된 리머사건(大阪地裁 平成2. 5. 31. 判決)에서는 물품의 매우 작은 일부분인 끝부분을 의장의 요부로 인정하고 판단하였는데, 이에 대해 창작설 논자인 牛木은 ‘등록의장의 창작의 요부라고 하는 것을 몇 개의 공지 의장에 의해 추궁한 결과, 세부 구성 밖에 요부를 찾아낼 수 없어, 전체적인 의장을 잊어버리게 된 것이라 생각된다. 그러나 의장법은 의장의 구성 전체를 잊고, 단순히 세부 구성에 있어서의 창작점을 요부로서 보호하려고 하는 그런 단순한 법률이 아님에 분명하다.’라고 하여 단순히 요부만을 근거로 하여 유사 여부를 판단하는 것에 대해 비판을 하였다.⁷⁷⁾

한편, 부분의장출원⁷⁸⁾의 경우 출원인이 창작한 디자인 중 특징적인 부분(요부)이라고 믿는 부분의 형상을 ‘의장등록을 받으려고 하는 부분(실선부분)’으로 의장등록출원을 하고 있으나, 출원인이 요부라고 표현한 부분과 침해소송에 있어서의 요부라고 인정되는 부분이 일치하지 않는 것이 일반적이다. 부분의장에서의 요부는 출원인이 주관적으로 특정한 부분으로, 전체의장에 있어서 의장을 구성하는 형태요소로부터 미감을 불러일으키는 본질적 부분을 경험칙이나 공지, 주지의장과 비교하여 특징부분을 객관적으로 도출한 ‘의장의 요부’라는 개념과는 다르다.⁷⁹⁾ 침해소송에서는 출원인이 요부라고 특정한 구성요소 중 일부만이 요부라고 인정되는데, 사안에 따라서는 출원인이 의도하지 않았던 한정을 제외하여 요부인정을 가능하게 하여 출원인에게 유리한 해석이 가능할 수도 있다는 점에서 평가할 수 있으나, 이러한 요부의 미확정성 및 권리해석의 불안정성은 출원 시의 권리화의 의도와 권

때문에 요부로서 인정될 수 있다고 하였다.

77) 牛木理一, 『判例意匠権侵害』, 発明協会, 1993, 525면[田中 大, “意匠の類似構造(1)”, 『パテント』, Vol. 56, No.9(2003), 29-30면 재인용].

78) 特許庁編, 앞의 글(주 2), 1153면에는 부분의장제도의 도입 취지를 “독창적이고 특징이 있는 부분을 채용하면서도 의장 전체로의 침해를 피하는 교묘한 모방이 증가하여 충분히 그러한 투자를 보호할 수 없었던 점이 있었기 때문에 물품의 부분에 관한 의장도 보호대상으로 하게 되어 개정하게 되었다”고 설명하고 있다.

79) 鷹取政信, “部分意匠制度についての一考察”, 『比較法制研究』, 第40号 (2017), 20면.

리 효력 범위가 어긋날 수도 있다는 점에서 출원인에게 있어서 리스크의 요인이 될 수도 있다는 지적이 있다.⁸⁰⁾

일본의 경우 의장의 유사판단 시, 기본적 구성태양과 구체적 구성태양을 특정하여 대비가 이루어지는데, 기본적 구성태양과 구체적 구성태양의 특징에 따라 요부가 다르게 인정되기 때문에, 이러한 구성의 대비에 있어서 원고와 피고의 입장 차이가 존재한다. 침해소송에서 원고의 경우 등록의장과 피의침해물건의 차이점이 과소평가되도록 구성을 나누며, 피고의 경우 양 의장의 차이점이 보다 강조되도록 구성을 나누어 주장하는 것이 일반적이며,⁸¹⁾ 기본적 구성태양, 구체적 구성태양의 특징이 잘못되었음을 취소 이유로 다루는 것이 적지 않다.⁸²⁾ 기본적 구성태양은 의장을 전체적으로 파악한 태양이고(기본적인 골격에 해당하는 부분), 구체적 구성태양은 의장을 상세하게 관찰한 태양(상세한 구성에 해당하는 부분)으로, 기본적 구성태양이 크게 다르면, 세부 구성에 대해 대비할 필요도 없이 의장은 유사하지 않다는 결론에 이르게 된다.⁸³⁾ 다만, 알약, 비누, 그릇, 젓가락, 빨대, 타올과 같이 형태의 구성요소가 적은 의장은 기본적 구성태양과 구체적 구성태양을 나눠서 인정할 필요가 없기 때문에, 그냥 본원의장의 형태로서 인정하여 비교하는 것이 일반적이다.⁸⁴⁾

일본 데이터 기억장치 사건⁸⁵⁾에서는 기본적 구성태양을 포함한 요부 인정이 쟁점이 되었는데,⁸⁶⁾ 재판부는 데이터 기억장치의 광고 영상 등 사용상태

80) 鈴木公明, “包含關係にある複数の部分意匠の実務的意義”, 『日本大学法学部知財ジャーナル』, Vol. 3(2010), 343면.

81) 富宅 恵, 앞의 글(주 18), 113면.

82) 知財高裁 平成30.7.19. 平成29年(行ケ)10234; 知財高裁 平成30.3.22. 平成29年(行ケ)10198 등.

83) 藤野睦子, 앞의 글(주 75), 122면.

84) 吉田親司, 앞의 책(주 53), 227면.

85) 大阪地裁, 令和2.5.29. 平成30(ワ)6029.

86) 피고는 기본적 구성태양 C는 구체적 구성태양에 해당하고, 구체적 구성태양 E, F는 기본적 구성태양에 해당한다고 주장하였으나, 재판부는 기본적 구성태양 C는 독립적인 구성으로 본건의장의 골격과 같은 형태로서 기본적 구성태양에 해당해야 한다고 판단하였고, 구체적 구성태양 E, F는 본건의장의 골격과 같은 형태에 해당하지 않아 구체적

를 고려하는 한편, 공지된 의상들과 비교하여 이 사건 등록의장의 기본적 구성태양 A, B, C를 이 사건 등록의장의 요부로 인정하였고, 이러한 요부는 피고의장과 공통된다고 판단하였다. 특히 공지된 부분들의 대비를 통한 요부를 인정함에 있어서, 공지 의상 1~4에는 본건의장의 기본적 구성태양 C에 해당하는 구성이 없다고 보고, 이러한 공지 의상들은 본건의장의 요부를 검토함에 있어서 본건의장에 선행하는 것으로 고려해야 하는 공지 의상이라 할 수 없다고 판단하였다.

(2) 개선점

우리 판례에서도 동일한 등록디자인임에도 불구하고 지배적인 특징이 서로 다르게 특정되는 경우도 있었고,⁸⁷⁾ 일본의 경우에도 요부 인정과 관련하여 사건 관련 의상의 구성태양을 특정함에 있어서 문제가 되는 경우가 적지 않아, 등록디자인의 실질적 가치를 찾기 위한 노력 중 하나로 등록디자인의 지배적인 특징을 어떻게 특정할 것인가는 매우 중요하다.

디자인 출원서는 권리범위를 확정시키는 기능을 가지는 서류로, 디자인권이 미치는 범위는 도면에 표현된 것에 의하여 정해지고, 권리로서의 역할을 하는 한편, 제3자가 불측의 손해를 입지 않도록 도면 등에 기재된 내용 이상의 권리가 발생하는 것을 방지하는 역할도 있다. 이런 출원서의 역할을 고려하면 유사여부를 판단하면서 공지된 부분들의 중요도를 낮게 본다는 이유로 기계적으로 제외하여 판단하거나 소송 등에 제출된 공지디자인들에 따라 지배적인 특징에 대한 판단이 달라지는 것은 출원서를 믿고 실시하는 권리자뿐만 아니라 제3자에게도 불측의 손해를 입힐 가능성이 적지 않다. 지배적인 특징의 미확정성 및 권리해석의 불안정성은 디자인보호법에 있어서 리

구성태양에 해당한다고 판단하였다.

87) 정태호, “디자인의 지배적인 특징에 따른 유사판단에 관한 비판적 고찰 — 특허법원 2017. 8. 17. 선고 2016허8223 판결에 대한 비판을 중심으로”, 『산업재산권』, Vol.64 (2020), 413면에서 대상판결에서의 지배적인 특징에 대한 판단이 미흡하다는 의견과 함께, 법원에서의 지배적인 특징에 따른 유사판단의 일관성을 정립해 볼 필요성이 있음이 제기되었다.

스크가 될 수도 있을 것이다.

디자인의 구성요소가 많은 경우, 이들의 결합 관계를 살피는 일이 쉽지 않은데, 양 디자인의 구성을 언어로 표현하면서 구성요소를 쪼개다 보니 서로 다른 비중이 있는데도, 같은 레벨로 평가되어 미세한 차이점이 비중이 큰 공통점들보다 디자인에서 중요한 요소로 자리 잡을 수 있게 될 여지도 있다. 일본의 경우 각 구성요소의 비중을 고려하여 기본적 구성태양과 구체적 구성태양으로 나누어 판단하고 있고, 최근 판례에서는 기본적 구성태양 전체가 하나의 공지디자인에 공지되지 않은 경우 공지되지 않은 것으로 보고 있다. 이는 지배적인 특징을 특정함에 있어서 공지된 부분으로 인정할 근거가 되는 참작 가능한 선행디자인에 해당하는지 여부를 살피는 것으로 운용되고 있다는 점에서, 이러한 판단수법은 매우 유용하다 생각된다. 일본 판례에서 처럼 디자인의 구성부분은 다른 부분들과 결합하여 전체적인 심미감을 형성하는 것이므로, 다른 구성부분들과 결합된 형태로 1개의 선행디자인에 공지되어 있어야 공지된 것이라고 평가하는 것이 보다 적절하다고 하겠다.⁸⁸⁾

다만, 일본의 운용은 아니지만 미국에서와 같이, 등록디자인과 피고디자인이 명백하게 유사한 경우에는 선행디자인을 고려할 필요가 없다고 보는 견해도 있다. 선행디자인이 없는 개척 디자인의 경우에 부당하게 넓은 권리범위가 부여되어, 실질적으로 유사하지 않은 후에 나온 디자인이 실질적으로 유사하다고 판단될 위험성을 배제하기 위한 것으로, 외관상 명백하게 구분되는 경우 선행디자인의 고려 없이 비침해로 판단하는 것도 좋은 운용이라고 생각된다.⁸⁹⁾

한편, 양 디자인의 공통점과 차이점을 특정한 후 공통점들을 중심으로 선

88) 어떤 디자인이 요부 A, B, C와 사소한 부분 α , β , γ 로 이루어졌다고 가정할 때(즉, 전체 디자인은 $ABC+\alpha\beta\gamma$), 요부 A가 어떤 선행디자인에 공지되었다고 해서 ABC 맥락에서 A가 공지된 것은 아니다. 따라서 ABC 형태로 A가 공지되어 있는 것인 한, A를 제외하고 요부를 BC로 인정하거나, 요부 전체 ABC의 중요도를 낮게 보아서는 안 된다. ABC 전체로 하나의 선행디자인에 공지된 경우에 한해서만, 요부 전체 ABC의 중요도를 낮게 보아 요부에서 제외할 수 있는 것으로 해야 한다.

89) 안원모, 앞의 글(주 22), 680면.

행디자인들에 의해 공지되었는지 여부 또는 기본적·기능적 형태, 혼한 형태에 해당하는지 여부를 검토한 후 공통점들 중에서 선행디자인에 의해 공지되거나 기본적·기능적 형태, 혼한 형태에 해당하는 경우에는 그 중요도를 낮게 보고 그 외의 공통점과 차이점을 지배적인 특징부로 인정하여 이러한 지배적인 특징부를 중심으로 유사판단을 하는 사례들도 여전히 존재한다. 전체 디자인의 구성부분은 전체 디자인의 심미감에서 차지하는 비중일 것인데, 디자인 도면을 상세한 언어적인 표현으로 묘사하게 되면, 언어적 묘사에 의하여 개별적으로 특정된 작은 특징들에 집중할 위험성이 있음이 지적되고 있듯이,⁹⁰⁾ 공통점과 차이점을 특정한 이후 공통점이 복수의 선행디자인들에 의해 공지되었는지 여부를 판단한 후 공지된 경우 그 중요도를 낮게 평가하여 유사판단을 하는 경우, 전체 디자인 중에서 차지하는 비중 등에 대한 고려 없이 세세한 차이점에 비중을 두고 판단하게 되어 유사하지 않다는 결론에 이르게 될 가능성이 높다. 최근 일부 판결들⁹¹⁾에서와 같이, 공통점 및 차이점 인정과는 별도로, 선행디자인과의 대비를 통해 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징을 추출하고, 이러한 지배적인 특징이 확인대상디자인에 표현되어 있는지를 중심으로 살피는 것이 바람직하다고 생각된다.

아울러, 우리 판례의 경우 이 사건 등록디자인이 아닌 확인대상디자인의 지배적인 특징을 추출하여 이를 고려하는 경우도 있다. 일본의 경우, 유사판단에 있어서 “등록의장과 피의침해의장이 유사한가”라고 하여 양 의장을 동등한 관점에서 판단하는 것이 아니라, “피의침해의장이 등록의장과 유사한

90) 안원모, 앞의 글(주 22), 672면.

91) 특허법원 2021. 5. 27. 선고 2020허5702 판결; 특허법원 2020. 8. 20. 선고 2020허2888; 특허법원 2019. 8. 29. 선고 2019허3427 판결 등.

예를 들어, 특허법원 2020. 11. 27. 선고 2019허7443 판결인 액세서리용 아일릿 사건에서는 “아일릿의 기능이나 구조 등을 고려하면서 선행디자인들과의 대비를 통해 이 사건 등록디자인의 요부를 ‘관통홀을 중심으로 원형의 돌출부 내에 원호 모양의 휘어진 4개의 삽입홈을 갖는 것’으로 특정하는 한편, 확인대상디자인의 요부를 ‘그 원호 모양의 휘어진 4개의 삽입홈과 그 사이 사이에 구슬과 같은 원형 돌기 형상이 하나씩 형성되어 있는 것’으로 특정하였는데, 재판부는 이러한 요부에 있어서의 차이점을 인정하여 전체적인 심미감이 유사하지 않다”고 판단하였다.

가”라고 하는 관점, 즉, 등록의장의 유사 범위 내에 피의침해의장이 포함되는가라고 하는 관점에서 판단하는 것으로 보고 있다. 즉, 공지의장을 창작하여 행하는 등록의장의 요부의 파악은 그 의장의 창작의 실질적 가치를 찾아내어 그 의장의 유사 범위를 정한다고 하는 데 의의가 있는 것으로, 의장의 요부는 등록의장의 요부로 피의침해의장의 요부가 아님을 명확히 하고 있다.⁹²⁾

4. 공지의 정도를 고려한 디자인의 요부 인정

(1) 일본의 운용

의장의 구성태양 중 매우 혼한 형태가 있는 경우, 거래자나 수요자는 이러한 것들을 자주 볼 수 있기 때문에 주의를 끄는 부분이라고는 말할 수 없는데, 출원 당시, 당해 의장이 속하는 분야에 있어서 주지의장은 의장의 요부가 되기 힘들다. 즉, 유사판단은 의장을 창작하는 당업자가 거래자·수요자·사용자의 시점을 종합해서 행하는 것이고, 주지의장은 그러한 당업자의 지식·인식에 포함되는 것이기 때문이다.⁹³⁾ 다만, 혼한 형상이라 할지라도, 당해 의장의 지배적 부분을 차지하고, 의장적으로 통일감을 형성하며, 보는 사람의 주의를 끄는 부분에 해당한다면 요부가 될 수도 있다.⁹⁴⁾ 즉, 공지의 형태가 세간에 널리 알려진 주지의 형태라 평가되는 경우에도, 그 크기나 배치, 색채 등의 조합이나, 새로운 의장적 통일감을 가지는 등에 의해 참신한 인상을 주는 경우도 있을 수 있기 때문에, 주지의 형태라는 사실 하나만으로 의장의 요부가 될 수 없다고 판단하는 것에 대해서 신중을 기해야 한다.⁹⁵⁾

스프레이션 사건⁹⁶⁾에서 원고는 인용의장은 벨기에의 상공업소유국도서관

92) 加藤幹, 앞의 글(주 18), 72면.

93) 加藤幹, 앞의 글(주 18), 71면.

94) 杉浦正樹, “意匠権侵害訴訟における意匠権の効力の及ぶ範囲について”, 『知的財産法の理論と実務』, 第4卷(2007), 405면.

95) 富宅 恵, 앞의 글(주 18), 115면.

96) 東京高裁 昭和52.4.14. 昭和45(行ケ)66.

에서 공중이 열람 가능하도록 공개된 특허명세서의 도면에 기재된 것과 매우 유사하므로 그 기본적인 형태는 의장의 요부가 될 수 없다고 주장하였는데, 재판부는 특허명세서의 공개 시기가 인용의장의 출원시기에 근접하기 때문에 그 형상은 일반적으로 혼한 주지의 것이 되었다고 볼 수 없다고 보아, 그 공지된 기본적인 형태도 등록의장의 요부가 될 수 있다고 판단하였다. 즉, 재판부는 주지 형상의 경우 일반 수요자의 주의를 끄는 일이 없기 때문에 요부가 되지 않는다고 보면서도, 공지 형상의 경우, 그것이 세간이 알려진 정도에 따라 혼한 주지의 것이 되는 경우도 있고 그렇지 않은 경우도 있을 수 있기 때문에 이러한 부분을 고려하여 판단해야 한다고 보았다.

신발 사건⁹⁷⁾에서는 오랜 기간 사용되어 온 로고 마크에 해당하는 부분이 요부로 인정될 수 있는지가 쟁점이 되었는데, 재판부는 어떤 물품과 관련한 특정 제조판매자가 그 제조판매와 관련된 물품의 특정 부위에 특정 구성태양으로 이루어진 의장을 표현하고, 그러한 의장이 표현된 물품이 특정한 제조판매자와 관련된 상품으로서 오랜 기간에 걸쳐, 다량으로 시장에 유통되어 왔기 때문에, 그 의장이 그 제조판매자를 표시하는 이른바 로고 마크에 해당하는 것으로서 수요자에게 널리 알려지게 된 경우에는, 그 물품에 관해서는 그러한 의장이 널리 알려져 있다는 이유만으로 보는 사람의 주의를 끌기 어려운 것이 아니라, 오히려 널리 알려져 있기 때문에 주의를 끄는 것이 명백하다고 보았다. 결국 이러한 로고 마크가 공통되는 경우 그러한 공통점이 의장의 유사판단에 미치는 영향은 상대적으로 크다고 판단하여, 널리

97) 知財高裁 平成20,5,28. 平成19年(行ケ)10420.

이 사건에서 본건의장과 인용의장 1의 공통점과 관련한 공지의장은 원고제품의 운동화와 관련된 것이었다. 재판소는 본건의장과 대비가 된 인용의장 1과의 공통점이 개시된 공지의장은 모두 원고 제품인 운동화에 표현된 의장임을 인정했는데, “5개의 띠 형상에 관한 구성태양은 원고가 제조, 판매하는 운동화(스니커)의 측면에 실시하여 왔던 것으로, 그러한 의장을 실시한 운동화가 원고가 제조, 판매하는 상품으로서 오랜 기간에 걸쳐 다량으로 유통되어 왔기 때문에 본건 의장의 등록출원일 전까지 그러한 5개의 띠 형상에 관한 구성태양은 원고를 표시하는 이른바 로고마크에 상당한 것으로 수요자에게 널리 알려지게 된 것이라고 인정할 수 있다.”라고 하여, 오랜 기간 사용되어 로고마크처럼 인식되는 경우에는 수요자의 주의를 끌 수 있는 것으로 판단하였다.

알려져 있기 때문에 각별히 보는 사람의 주의를 끄는 것이라 볼 수 없다고 한 원심의 판단은 잘못되었다고 파기하였다.

유기기 칸막이 사건⁹⁸⁾에서도 혼한 형상이 주의를 끄는 부분에 해당할 수 있는지가 쟁점이 되었는데, 원심에서는 본건 의장과 같이 비교적 단순한 구성으로 이루어지고, 공지 의장들이 존재하는 점들을 고려하면, 본건 의장과 피고 의장의 차이점은 미감의 차이를 불러일으키기에 충분하다고 판단하였다. 반면 항소심에서는 주의를 끄는 부분에 해당하는지 여부는 해당 상품과 관련한 제품들의 변천 과정과 해당 상품의 개발 과정 등을 고려하여 판단해야 한다고 하였다. 본건 의장은 종래 제품의 문제점을 개량하여 개발된 것으로, 본건 의장의 특징부인 칸막이의 전방 아래쪽 절개부 부분이 파칭코 등의 경영자로부터 높은 평가를 받아 문의가 많았고, 재판부는 이 업계에서의 이러한 높은 평가와 함께 모방품이 판매되게 되었다는 사정 등을 고려하여 판단하였다.

(2) 개선점

위 스프레이 사건에서는, 공지의 형상은 그것이 세간에 알려진 정도에 따라 혼한 주지의 것이 되는 경우도 있고, 그렇지 않은 경우가 있는바, 혼한 주지의 형상이 포함되어 있는 경우에는 그 부분은 일반 수요자의 주의를 끄는 일이 없기 때문에 요부로 인정될 수 없지만, 그렇지 않은 정도의 공지된 형상은 요부로 인정될 수 있다고 보았다. 사실관계로 보면, 벨기에 특허명세서에 유일하게 공지된 정도는 수요자가 인식할 수 있는 공지 정도로 인정하지 않고, 이러한 정도로 공지되었던 것만을 이유로 요부에서 제외할 수 없다고 한 것으로 보인다.

또한, 신발 사건과 유기기 칸막이 사건에서는 주지의 형상 또는 혼한 형상이라고 하더라도 사안에 따라서는, 수요자의 주의를 끄는 요부가 될 수 있다고 판단하였다. 그 이유는 양자의 사건에서 조금 다른 것인데, 전자에서는 디자인권자가 오랜 기간에 걸쳐 판매함에 따라 수요자에게 널리 알려지게

98) 大阪高裁 平成25.10.10. 平成25年(ネ)1136.

된 것이기 때문에 제3자에 의한 주지 형태와는 달리 취급한 것으로 보이고,⁹⁹⁾ 후자에서는 해당 흔한 형상의 도입 이유, 그 외 다른 디자인 구성부분들과 함께 해당 디자인에 영향을 미치는 정도 등을 고려한 것이라고 보인다.

위와 같이, 일본에서는 공지의 정도에 대한 판단에 있어서 좀 더 다양한 사례가 있었는데, 공지의 정도, 구성요소에 대한 수요자의 인식의 정도, 제품 개발 과정 등을 고려하여 의장적 가치를 판단하고 있는바, 이러한 점들은 우리나라의 디자인 유사판단에서도 충분히 참고할 만한 사항이라고 생각된다.

V. 결 어

본고에서는 공지부분이 포함된 디자인의 유사판단에 대한 구체적 판단방법 모색을 위해 법의 취지를 비롯하여 국내 및 일본 판례 등에 대해 살펴보았다.

구체적으로 국내 판례에서는 등록요건판단 및 침해판단에서 공지 디자인을 참작하는 부분에서 유사판단기준이 상이하게 운용되고 있다. 판단기준이 상이하게 적용됨으로써 판단 대상이 동일함에도 서로 모순된 판단이 도출될 수 있음을 확인하였다. 또한 침해판단 단계에서 공지부분을 포함하는 경우 공지부분의 중요도를 낮게 보아야 한다는 판단 기준하에 디자인을 복수의 구성요소로 나눈 후 복수의 선행디자인들과 대비하여 각 공지된 부분들에 대해서는 그 중요도를 낮게 평가하고 그 외의 부분을 중심으로 유사판단을 하는 과정에서, 디자인을 전체적인 맥락에서 고려하지 않고 공지된 요소들에 대한 개별적 평가만으로 공지된 요소들을 기계적으로 판단의 대상에서 제외하는 사례가 적지 않으며, 공지디자인의 참작을 통한 지배적인 특징의 특징에 있어서도 사안에 따라 달리 특정되는 문제점이 있음을 지적하였다.

이러한 문제점들에 관하여 일본 제도와의 비교를 통하여 아래와 같은 개

99) 개인적으로는 디자인 개발과정에서 공지된 자기의 디자인이 침해소송 등에서의 유사판단에서 선행디자인으로 고려될 수도 있는 있는바, 자기의 공지디자인과의 관계에 대해서도 이러한 판단은 참고가 될 것으로 여겨진다.

선점들을 도출하였다.

첫째, 우리나라의 경우도 일본과 마찬가지로 침해소송 등에서 무효의 항변이나 자유실시 디자인 항변 등이 가능하다는 점에서 유사판단에 있어서 공지부분을 참작해야 하는 이유가 과거와는 달라졌다. 복수의 공지디자인들을 참작한 결과, 디자인에 있어서 극히 중요도가 낮은 세부적인 부분들이 지배적인 특징으로 인정되는 경우도 있는데, 디자인의 지배적인 특징을 찾는 과정이 디자인의 실질적인 가치를 찾아가는 과정이라는 점을 고려하면, 공지된 부분에 대해 독점적·배타적 권리를 부여하지 않도록 한다는 관점에서 디자인의 요부를 찾는다는 것은 현재에 있어서는 그 의미가 퇴색해졌다고 볼 수밖에 없다. 디자인의 유사판단은 침해판단 장면이나 등록요건판단 장면에서 기본적으로 동일한 기준이며, 다만 침해판단 장면에서 공지부분을 참작하는 것은 등록디자인이 가지는 창작의 폭을 검토하기 위한 관점에서 이루어진다는 정도에서만 차이가 있다는 것을 명확히 할 필요가 있다.

둘째, 전체디자인을 개별 구성부분으로 분해하여 살펴더라도, 당초에 그 구성부분들은 전체디자인의 맥락 속에서 존재하고 있는 것들이라는 점이 간과되어서는 아니되므로, 개별 구성부분들이 공지되었더라도, 그것들의 조합 내지 결합이 공지된 것은 아닌지, 새로운 심미감을 발휘하는 것이 아닌지에 대한 검토가 필요하다.

셋째, 공지 디자인 참작을 통한 디자인 유사판단 방법은 공통점 및 차이점 인정과는 별도로, 선행디자인과의 대비를 통해 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징을 추출하고, 이러한 지배적인 특징이 확인대상디자인에 표현되어 있는지를 중심으로 살펴는 것이 적절하다.

넷째, 일본에서는 공지의 정도에 대한 판단에 있어서 좀 더 다양한 사례가 있었는데, 공지의 정도, 구성요소에 대한 수요자의 인식의 정도, 제품 개발 과정 등을 고려하여 디자인적 가치를 판단하고 있는바, 우리나라의 디자인 유사판단에서도 이러한 점들은 참고할 필요가 있다.

일본의 경우 공지된 부분과 관련한 논의와 함께, 상대적으로 디자인의 유사판단을 객관화하기 위한 다양한 노력이 있어 왔음을 알 수 있었다. 즉, 일

본의 경우 공지된 부분을 참작하는 이유와 요부를 중심으로 유사판단을 하는 이유에 대한 고민과 함께 판례 등에서 디자인의 유사판단을 어떻게 해야 할지 그 판단 관점 및 방법에 대해 구체적으로 제시하고 있다. 반면, 우리의 경우 개별 사건에 따라 공지디자인을 바라보는 시각의 차이가 존재하고, 그 구체적 판단방법이 달라짐으로써 침해여부에 대한 예측 가능성이 낮아, 공지디자인을 어떻게 참작하여 판단해야 할 것인지에 대한 보다 심도 깊은 논의와 함께, 디자이너를 비롯한 당업자가 침해여부에 대한 예측 가능성을 높이기 위해서 판단방법의 정형화가 필요한 것으로 생각된다.

* 본고에서 인용한 일본 논문, 판례 등 일본 관련 자료의 내용은 저자가 번역한 것이며, 본고의 내용은 저자의 개인적인 생각을 정리한 것임.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 노태정, 『디자인보호법 개설』, 제3판, 세창출판사, 2017.
디자인법연구회, 『디자인보호법판례연구』, 박영사, 2019.
윤태식, 『디자인보호법 — 디자인 소송 실무와 이론』, 진원사, 2016.
정상조 외 3인, 『디자인보호법 주해』, 박영사, 2015.
특허법원 지적재산소송실무위원회, 『지적재산소송실무』, 박영사, 2006.
光石士郎, 『意匠法詳説』, 帝国地方行政学会, 1969.
吉田親司, 『意匠の理論(現代産業選書—知的財産実務シリーズ)』, 經濟産業調査會, 2017.
牛木理一, 『判例意匠権侵害』, 発明協會, 1993.

〈논문(국내 및 동양)〉

- 곽부규, “디자인 소송에서의 유사성 판단기준과 적용”, 『특허법원 개원 20주년 기념논문집』, 특별호(2018).
권영준, “의장권침해소송에 관한 고찰 — 의장의 유사개념을 중심으로”, 『심당 송상현 선생 화갑기념논문집』(2002).
김병식, “공지부분이 포함되어 있는 디자인권의 권리범위를 정하는 방법(2012. 4. 13. 선고 2011후3469 판결)”, 『대법원판례해설』, 92호(2012).
김병일, “디자인권의 침해판단 기준에 관한 연구”, 『산업재산권』, 제45호(2014).
박태일, “디자인등록의 요건 판단 시 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상 또는 공지의 형상 부분이 포함된 디자인의 유사 여부 판단”, 『대법원판례해설』, 92호(2012).
성기문, “공지부분이 포함된 특허 및 의장을 둘러싼 실무상의 제문제”, 『사법논집』, 33집(2001).
안원모, “미국에서의 디자인특허 침해 분석을 위한 기준의 변화와 우리 실무와의 비교”, 『홍익법학』, 제18권 제1호(2017).
유영선, “등록무효소송에서 기본적 또는 기능적 형태를 포함하고 있는 디자인의 유사성 판단기준”, 『지적재산권』, 제32호(2009).
정태호, “디자인의 지배적인 특징에 따른 유사판단에 관한 비판적 고찰 — 특허법원 2017. 8. 17. 선고 2016허8223 판결에 대한 비판을 중심으로”, 『산업재산권』, No.64(2020).

- 진선태, “디자인의 유사성 및 창작성 판단에 관한 프레임워크 연구”, 『지식재산연구』, 제8권 제1호(2013).
- 加藤 幹, “意匠の類否判断における公知意匠の参酌”, 『パテント』, Vol. 74 No. 8, (2021).
- 藤野睦子, “意匠権侵害を認め, 法39条2項・3項を重疊適用して損害額を算定した事案(データ記憶機事件)”, 『知財ぶらずむ』, Vol. 18 No. 216(2020).
- 鈴木公明, “包含関係にある複数の部分意匠の実務的意義”, 『日本大学法学部知財ジャーナル』, Vol. 3(2010).
- 梅澤 修, “角度調整金具事件にみる部分意匠の特定: 大阪地判平成24年5月24日平成23(ワ)9476(最高裁HP)”, 『tokugikon』, No. 267(2012).
- 木村恭子, “意匠審査”, 『tokugikon』, No. 277(2015).
- 富宅 恵, “判例研究 意匠の類否判断: 手さげかご事件[大阪高等裁判所平成18.8.30判決]”, 『知的財産専門研究』, 10(2011).
- 杉浦正樹, “意匠権侵害訴訟における意匠権の効力の及ぶ範囲について”, 『知的財産法の理論と実務』, 第4巻(2007).
- 松井宏記, “意匠の類似: 意匠法 24条 2項 その後”, 『関西特許情報センター振興会 機関誌』, No. 22(2008).
- 鷹取政信, “部分意匠制度についての一考察”, 『比較法制研究(国士舘大学)』, 第40号(2017).
- 田中 大, “意匠の類似構造(1)”, 『パテント』, Vol. 56, No.9(2003).
- 横山久芳, “意匠権侵害訴訟における意匠の類否判断に関する考察”, 『学習院大学法学会雑誌』, 55(1)(2019).

〈판례〉

- 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후2787 판결.
- 대법원 2010. 9. 30. 선고 2010다23739 판결.
- 대법원 2010. 11. 11. 선고 2010후2209 판결.
- 대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결.
- 대법원 1999. 10. 8. 선고 97후3586 판결.
- 대법원 1998. 9. 4. 선고 98후508 판결.
- 대법원 1992. 3. 31. 선고 91후1595 판결.
- 특허법원 2020. 8. 20. 선고 2020허2888 판결.
- 특허법원 2020. 6. 25. 선고 2020허1250 판결.

특허법원 2020. 3. 26. 선고 2019허6860 판결.
특허법원 2019. 9. 6. 선고 2019허1292 판결.
특허법원 2010. 7. 2. 선고 2010허2124 판결.
특허법원 2009. 3. 19. 선고 2008허12043 판결.

知財高裁 平成30.7.19. 平成29年(行ケ)10234.
知財高裁 平成30.3.22. 平成29年(行ケ)10198.
知財高裁 平成20.5.28. 平成19年(行ケ)10420.
東京地裁 平成27.2.26. 平成24(ワ)33752.
東京地裁 平成19.4.18. 平成18年(ワ)19650.
東京高裁 昭和52.4.14. 昭和45(行ケ)66.
大阪地裁 平成24.5.24. 平成23年(ワ)9476.
大阪地裁 平成22.12.16. 平成22年(ワ)4770.
大阪地裁 平成1.6.19. 昭和62年(ワ)8143.
大阪高裁 平成25.10.10. 平成25年(ネ)1136.

〈인터넷자료〉

原田雅美, “意匠の類否判断について〈意匠の“類似”とは〉”, デザインの権利と保護, Vol. 118(2019), JPDA(JAPAN PACKAGE DESIGN ASSOCIATION) Library, 〈library.jpda.or.jp > rights_protection〉, 검색일: 2021. 11.26.

〈기타자료〉

특허청, “디자인심사기준[시행 2021. 10. 21.] [특허청예규 제122호, 2021. 10. 20., 전 부개정]”, 특허청, 175면.

意匠審査基準 第Ⅲ部 第2章 第1節 新規性, 2020. 3. 19. 改訂.

特許庁 編, “工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第20版)”, 発明推進協会, 2017.

A Study on Judgment of Similarity of Design including
Known Forms in Infringement
—A Compararison of Judgment Rules of Design Infringement
in Korea and Japan—

Park, Sunha · Yang, Insu

There is a difference in how to handle designs including known partial form between the determination of eligibility for registration and the judgment on the scope of protection of the registered design. Furthermore, if the registered design includes some known or publicly well-known parts, it is not easy to guarantee objectivity in the judgment of design similarity.

In this paper, we reviewed how judgments are made in domestic and Japanese precedents, in order to find concrete methods for similarity judgments of designs including known form. In Japan, various discussions on the meaning of the known forms in design have been presented, along with more specific viewpoints and methods for judging similarities of designs. On the other hand, in our case, the method of judgment may vary depending on individual cases. Therefore, it is necessary to formalize the judgment method so that consumers including designers can easily predict similarity judgment result. Like Japan, we should establish single standard of design similarity which may not significantly differ between deciding validity and confirming scope of

design right. Also when considering designs that include known parts, we should evaluate them in the context of whole design in order to determine width of creativity.

Keyword

similarity of design, consideration of known forms, single standard, width of creativity, context of whole design