
신규성 상실사유로서의 공지디자인에 대한 검토*

안원모**

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| I. 서론 | 2. 미국 |
| II. 신규성 요건의 규정방식 및 지역적·시간적 범위 | 3. 일본 |
| 1. 신규성 요건의 규정방식 | IV. 개별적 신규성 상실사유에 대한 검토 |
| 2. 신규성 요건의 지역적 범위 | 1. 협의의 공지디자인 |
| 3. 신규성 요건의 시간적 범위 | 2. 공연히 실시된 디자인 |
| 4. 특허와의 비교 | 3. 반포된 간행물에 게재된 디자인 |
| III. 신규성 상실사유로서의 공개의 방법에 관한 주요국 입법례 | 4. 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 디자인 |
| 1. 유럽연합 | V. 결론 |

* 이 논문은 2022학년도 홍익대학교 학술진흥연구비에 의하여 지원되었음.

** 홍익대학교 법과대학 교수.

초록

우리 실무에서의 일반적인 해석에 의하면, 불특정인이 디자인의 내용을 인식할 수 있는 약간의 '가능성'만 있더라도 공지디자인으로 취급하는 경향이 있다. 이러한 실무는 공지디자인의 범위를 지나치게 넓게 설정하는 것으로, 이는 특허법에서의 공지발명의 실무를 그대로 공지디자인의 해석에 적용하고자 하는 경향 때문이다. 그러나 기술적 사상에서의 진보를 목적으로 하는 특허와 달리, 디자인은 진보적 가치가 아니라 경제적 가치를 중시하는 점에서 기본적인 차이가 있다. 이런 점을 고려하여 디자인에서의 신규성 평가는 특허에 비하여 훨씬 완화하여 해석할 필요가 있다.

그리하여 디자인에서의 공지디자인이란, “디자인의 내용이 불특정인에게 알려질 수 있었던 상당한 개연성(합리적인 가능성)이 있는 것”으로 해석하는 것이 타당하다. 따라서 불특정인에게 알려질 수 있었던 약간의 '가능성'만으로는 부족하고, '상당한 개연성(합리적인 가능성)'이 있었던 경우에 한하여 공지디자인으로 인정하는 것이 타당하다. 이렇게 해석할 경우, 종래 해석과 가장 큰 차이점은 일반 제3자가 우연히 예외적으로만 디자인의 내용을 알 수 있었던 경우에 이를 공지디자인에서 제외하게 된다는 점이다. 우연히 예외적으로 알게 된 것을 공지의 자료에서 제외하는 이러한 해석은 유럽연합과 일본의 실무에서 그 예를 찾아볼 수 있다.

이 논문에서는 이러한 해석을 바탕으로, 종래에 문제가 되어 왔던 몇 가지 구체적 사례들을 제시한 후, 그 구체적 결론의 변화를 시도하여 보았다.

주제어

신규성 상실사유, 공지디자인, 디자인의 공개, 모호한 공개, 공연히 알려진, 공연 실시, 공중의 접근 가능성

I. 서론

출원디자인의 신규성 판단을 위해서는 먼저 비교대상이 되는 선행디자인을 찾아내는 작업이 이루어져야 한다. 그러한 선행디자인은 공개된 것이어야 하고, 나아가 공개된 선행디자인의 실체가 무엇인지를 밝히는 작업이 이루어져야 한다. 이렇게 하여 선행디자인의 공개와 실체가 확인되면, 그 선행디자인은 신규성 판단을 위해서 출원디자인과 대비 과정을 거치게 된다.

디자인보호법 제33조 제1항에서는, “공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 디자인등록을 받을 수 있다”고 하면서, “출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 디자인, 출원 전에 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 디자인”을 열거하고 있다. 이에 의하면 우리 디자인보호법은 신규성 상실사유로, 출원 전에 ‘공지된 디자인, 공연히 실시된 디자인, 반포된 간행물에 게재된 디자인, 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 디자인’의 네 가지 사유를 들고 있다.¹⁾

순수한 문언적 해석에 의하면, 위 네 가지 사유는 그 해석에 있어서 약간씩의 차이를 보이고 있다. 즉 ‘공지된 디자인’은 결과로서 디자인이 공연히 알려진 상태를, ‘공연히 실시된 디자인’은 행위로서 디자인이 공연히 실시된 그 자체를, ‘반포된 간행물에 게재된 디자인’은 디자인이 반포된 간행물에 게재된 사실 그 자체를, ‘전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 디자인’은 인터넷 등을 통하여 일반인이 디자인의 내용에 접근 가능하게 된 상태를 의미하는 것으로 해석된다. 그러나 뒤에서 보는 바와 같이, 우리 대법원

1) 이 네 가지 공개의 방법을 모두 묶어서 ‘광의의 공지(公知)’라고도 한다. ‘공연 실시, 간행물 게재, 인터넷 공개’는 모두 ‘공지’의 구체적 유형으로 볼 수 있기 때문이다. 제목에서 말하는 공지디자인은 이러한 의미에서 ‘광의의 공지디자인’을 말한다. ‘광의의 공지’에 대하여, 신규성 상실사유로서 첫 번째로 언급되고 있는 ‘공지’는 이를 ‘협의의 공지’라고 하여, ‘광의의 공지’와 구분할 수 있다. 본문에서 사용하는 공지는 특별한 언급이 없으면 한 ‘광의의 공지’의 한 유형으로 ‘협의의 공지’를 의미한다.

관례와 다수 견해는 이러한 문언적 해석을 그대로 따르지 않고 있다.

이 논문에서는 디자인의 신규성 상실사유로서 위 네 가지 사유에 대하여 그 의미를 보다 진지하게 탐구해 보고자 한다. 그리하여 신규성 상실사유에 대한 타당한 해석을 도출해 보고, 나아가 이러한 해석을 바탕으로 현재 실무에서 특히 문제가 되는 몇 가지 사례에 적용하여, 그러한 해석이 어떠한 결론을 도출해 내는지를 검토해 보고자 한다. 여기서 다루는 것은 디자인의 신규성 상실사유에 대한 것이지만, 특허에서의 신규성 상실사유도 유사한 조항을 두고 있으므로, 그에 대한 해석에서도 여기에서의 논의가 참고될 수 있을 것이다.

II. 신규성 요건의 규정방식 및 지역적·시간적 범위

1. 신규성 요건의 규정방식

디자인보호법 제33조 제1항의 규정방식을 보면, 어떠한 요건을 갖춘 경우에 신규성이 인정된다는 방식이 아니라, 어떠한 사유에 해당하는 경우에 디자인 등록을 받을 수 없다는 네거티브 방식을 취하고 있다. 이러한 규정방식을 들어, 신규성 요건은 등록의 적극적 요건이 아니라, 등록의 소극적 요건으로서 등록장애사유라고 보는 견해가 있다.²⁾

그러나 이러한 네거티브 규정방식은 신규성이 있음을 입증하는 것이 현실적으로 거의 불가능하기 때문에 채택한 방식이라고 할 수 있다. 원래 디자인의 등록요건으로서 신규성을 요구하는 이유는 객관적으로 창작성이 있는 디자인을 보호하기 위한 것이다. 즉 객관적으로 창작의 가치가 인정되는 디

2) 양대승, “특허 등의 비(非)디자인자료가 디자인의 신규성상실사유 또는 창작비용이성 판단에 있어서 인용증거가 될 수 있는지의 여부,” 『과학기술법연구』, 제22집 제2호(2016), 45-47면; 정상조·박성수 공편, 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010, 300-303면에서도 특허에서의 신규성 요건을 특허장애사유로 파악하고 있다.

인만이 산업발전에 기여할 수 있는 경제적 가치를 가지게 되는 것이므로, 그러한 객관적 창작성을 담보하기 위하여 신규성이 요구되는 것이라 할 수 있다.³⁾ 그러나 어떠한 디자인이 선행디자인과의 비교에서 객관적으로 창작된 것인지를 입증하는 것은 현실적으로 매우 어렵다. 그 때문에 출원인으로 하여금 출원디자인의 신규성을 입증하도록 요구하는 것은 부당하다. 오히려 심사관으로 하여금 신규성을 부정할 수 있는 선행디자인을 찾아내어 그것을 근거로 등록을 거부하도록 하는 것이 훨씬 용이하고 합리적이다. 그리하여 입증책임을 전환시키기 위하여 이러한 네거티브 방식을 채택한 것이다.

오히려 신규성 요건은 디자인 등록의 적극적 요건으로 이해해야 한다. 어느 나라에서나 특허나 디자인의 등록요건으로 예외 없이 신규성을 요구하고 있는데, 그 근본적인 이유는 특허나 디자인 모두 객관적 창작물을 보호하는 제도이기 때문이다. 창작이란 지금까지 없던 무엇인가를 처음으로 만들어 내는 것을 그 개념에서 내포하고 있기 때문에, 창작물이라고 하기 위해서는 새로운 것일 필요가 있다. 이런 의미에서 특허나 디자인의 등록 요건으로 신규성이라는 적극적 요건이 필요하다.

나아가 디자인보호법 제34조에서는 ‘등록을 받을 수 없는 디자인’을 규정하고 있는데, 이는 등록장애사유를 규정한 것임이 명백하다. 등록의 다른 요건을 모두 갖춘 경우라고 하더라도 여기서의 등록장애사유에 해당하면 디자인등록을 받을 수 없다. 등록의 소극적 요건으로서 별도의 등록장애사유를 규정하고 있음에 비추어 볼 때, 신규성 요건은 등록의 적극적 요건으로 이해하여야 한다. 그렇게 이해하는 것이 객관적 창작물의 보호라고 하는 디자인 보호 제도의 본질에 적합한 해석이다.

2. 신규성 요건의 지역적 범위

신규성 요건의 지역적 범위와 관련하여 1961년 제정된 구 의장법에서는

3) 윤태식, 『디자인보호법 - 디자인 소송 실무와 이론』, 진원사, 2016, 160면; 노태정, 『디자인보호법』, 3판, 세창출판사, 2009, 237면.

공지·공연실시 및 간행물 공지 모두에 대하여 국내주의를 채택하고 있었다. 1973년 개정법에서는 공지·공연실시에 대해서는 국내주의를 그대로 유지하였지만, 간행물 공지에 대해서는 국제주의를 채택하기 시작하였다.⁴⁾ 그러다가 1990년 개정법부터는 공지·공연실시와 간행물 공지 모두 국제주의를 채택하기 시작하였고, 이것이 현재까지 이어져 오고 있다.⁵⁾

한편, 특허의 경우에 공지·공연실시가 국제주의로 바뀐 것은 의장법보다 한참 늦은 2006년 특허법 개정부터이다. 특허의 경우에는 외국에서 공지된 기술이지만 국내에 아직 알려지지 않은 외국의 기술을 도입함으로써 국내의 새로운 산업개발을 자극하기 위한 목적에서, 소위 ‘수입에 의한 발명’⁶⁾을 늦은 시기까지 인정하고 있었다. 특허법에서 늦은 시기까지 공지·공연실시에 대해서 국내주의를 취하고 있었던 이러한 보수적인 입장은 당시 제 외국의 법제에서도 발견할 수 있다.⁷⁾ 그러나 국제적인 정보의 교류가 활발해짐에 따라, 국내주의는 더 이상 타당하지 않다고 판단되어, 특허법에서도 공지·공연실시에 대해서 국제주의를 취하게 되었다.⁸⁾

4) 1961년의 제정 특허법과 1973년 개정 특허법에서도 동일한 내용의 지역적 기준의 변경이 있었다(정상조·박성수 공편, 앞의 책, 281면 참조). 특허법과 의장법에서의 공지를 동일한 것으로 보고, 동일한 시기에 동일한 지역적 기준의 변경을 한 것이다.

5) 정상조 외 3인, 『디자인보호법 주해』, 박영사, 2015, 279면.

6) Howe, Martin et al., *Russell-Clarke and Howe on Industrial Designs*, Ninth Edition, Sweet & Maxwell, 2016, p.173 참조. 영국의 과거 제도를 소개하는 과정에서 이러한 표현을 사용하고 있다.

7) 일본의 경우, 일본 의장법은 소화34년(1959년)부터 공지·공연실시 및 간행물 공지 모두에 대해서 국제주의를 채택하고 있었으나, 일본 특허법에서는 간행물 공지만 국제주의였고, 공지·공연실시는 국내주의를 채택하고 있었다. 그러다가 일본 특허법에서도 공지·공연실시를 국제주의로 바꾼 것은平成11년(1999년) 특허법 개정부터이다(寒河江孝允 외 2人, 『意匠法 コメント-ル』, 2版, LexisNexis, 2012, 119頁).

미국의 경우, 2011년 제정된 미국발명법(American Invents Act) 이전에는, 공지·공연실시는 국내주의, 특허·간행물 기제는 국제주의를 채택하고 있었으나, 위 미국발명법 제정으로 모두 국제주의로 바뀌었다(이해영, 『미국특허법』, 제5판, 한빛지적소유권센터, 2020, 315면). 미국은 디자인도 특허(디자인특허)로 보호하고 있으므로, 위 변경은 디자인특허에도 그대로 적용된다.

8) 조영선, 『특허법 3.0』, 제7판, 박영사, 2021, 112면.

3. 신규성 요건의 시간적 범위

아주 오래전에 공개된 디자인으로 집단의 기억 속에서 망각된 것이라고 하더라도 신규성 판단의 선행디자인으로 인용할 수 있는가? 디자인과 관련하여 이 부분에 대한 논의는 거의 없는 실정이다. 다만 특허제도와 관련하여, 아주 오래된 고문서에 기재된 기술이 선행기술로 인용될 수 있는지에 대하여, 이를 부정적으로 평가하는 견해가 존재한다.⁹⁾

특허의 경우에는 오래전에 공개된 기술이 현재 기술의 진보에 기여하기를 기대하기는 어렵다. 그러나 디자인의 경우에는 특허와 달리, 진보적 가치가 중요한 것이 아니라 오히려 시장에서의 가치(경제적 가치)가 더 중요한 것이다. 그리하여 비록 오래전에 공개된 디자인으로 사람들의 집단 기억 속에서 망각된 것이라고 하더라도 그것을 부활시켜 새로운 시장가치를 만들어 낸 경우라면 디자인으로 보호할 필요성이 있다.

실제로 과거 유럽의 일부 국가(예컨대 베네룩스법)에서는 출원일로부터 50년 이전에 공개된 디자인은 신규성 판단의 선행디자인으로 인용될 수 없다는 제한을 두고 있었다.¹⁰⁾ 나아가 유럽연합 공동체디자인규정¹¹⁾에서는 이러한 사정을 고려하여 디자인의 모호한 공개에 대한 공개 예외 제도를 두고 있다.¹²⁾

결론적으로, 아주 오래전에 공개된 디자인으로 집단 기억 속에서 완전히 사라진 디자인은 신규성 판단의 선행디자인으로 인용할 수 없다고 보는 것이 타당하다.¹³⁾ 이러한 결론은, 우연히 예외적으로만 발견될 수 있는 선행

9) 정상조·박성수 공편, 앞의 책, 323면.

10) Stone, David, *European Union Design Law—A Practitioner's Guide*, Second Edition, Oxford, 2016, p.183에서 재인용.

11) Council Regulation (EC) No 6/2002 of December 2001 on Community Designs(이하 '공동체디자인규정'이라고 함).

12) 이에 대한 상세한 내용은 안원모, “디자인의 모호한 공개에 대한 공개 예외 제도에 관한 고찰—유럽연합의 공동체디자인 제도를 중심으로,” 『산업재산권』, 제71호(2022) 참조.

13) 안원모, 위의 논문, 18면.

디자인의 존재는 신규성 상실사유로 볼 수 없다는 이 논문의 최종 결론과도 부합한다.

4. 특허와의 비교

특허법에서도 출원 전에 공지된 발명은 신규성 상실사유에 해당한다. 특허에서는 발명을 공개한 대가로 특허권이 주어지는 것이므로 출원 전에 이미 타인에 의하여 공개된 발명에 대해서는 특허가 주어지지 않도록 할 필요가 있다. 특허는 진보적 가치가 있는 새로운 기술적 사상에 대하여 주어지는 것이기 때문이다. 특허는 발명이라는 기술적 사상 즉 아이디어에 대하여 독점권이 부여되는 것이므로 이미 공개된 아이디어에 대하여 독점권을 부여하지 않을 필요성이 특히 강하다.

이에 비하여 디자인은 아이디어에 해당하는 디자인 콘셉트를 보호하는 것이 아니며, 이미 공개된 디자인 콘셉트를 이용하여 새로운 보호가치가 있는 디자인을 얼마든지 만들어 낼 수 있다. 특허에서는 이미 공개된 발명을 공공의 영역으로 유지하는 것에 대하여 압도적인 사회적 관심이 존재한다.¹⁴⁾ 그러나 디자인에서는 이미 공개된 디자인 콘셉트라고 하더라도 이를 자유롭게 활용할 수 있는 폭넓은 자유가 존재한다.

많은 경우 특허에서의 신규성 상실사유에 대한 해석을 디자인에서도 그대로 적용하는 경향이 있다. 그러나 특허는 새로운 것을 공개한 데 대한 대가(그리하여 기술의 진보를 위한 토대를 마련)로서 주어진다는 사고가 강하지만, 디자인 보호 제도에서는 진보적 가치가 중요하지 않다는 점에서 반드시 그렇지 않다. 이런 점에서 특허와 디자인 보호 제도는 그 이념에서 차이가 있는 것이므로, 공지된 것의 취급에 있어서도 이러한 사고방식의 차이가 고려되어야 한다. 이 글에서는 이러한 생각에 유념하여 논의를 전개하고자 한다.

14) Commission of the European Communities, "Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs", EC Commission Working Document, 111/F/5131/91-EN (Brussels, June 1991), 5.5.5.1.

Ⅲ. 신규성 상실사유로서의 공개의 방법에 관한 주요국 입법례

선행디자인은 여러 가지 방법으로 공개되어 있을 수 있다. 앞서 본 바와 같이, 우리 디자인보호법 제33조 제1항에서는 선행디자인이 공개되는 방법으로, ‘공지, 공연 실시, 간행물 게재, 인터넷 공개’의 네 가지를 들고 있다. 다른 주요국들도 대체로 사정은 비슷한데, 이하에서는 선행디자인의 공개 방법에 관한 주요국의 규정을 살펴본다.

1. 유럽연합

유럽연합의 공동체디자인규정 제7조 제1항에서는 “제5조(신규성)와 제6조(개성적 특성)의 적용에 있어서, 어느 디자인이 등록 또는 기타의 방법으로 간행되거나, 전시되거나, 거래에서 사용되거나, 기타의 방법으로 공개되었다면, 그 디자인은 공중에게 이용 가능하게 된 것으로 간주된다”¹⁵⁾고 규정하고 있다. 이에 의하면 유럽연합의 공동체디자인 제도에서, 어느 디자인의 신규성이나 개성적 특성의 판단에 사용되는 선행디자인은, 그 디자인의 출원 전에 “등록 또는 기타의 방법으로 간행되거나, 전시되거나, 거래에서 사용되거나, 기타의 방법으로 공개”되어 공중에게 이용 가능하게 된 디자인이다.

‘등록 또는 기타의 방법으로 간행된 것’이란, 간행의 두 가지 방법 즉, ‘등록에 의한 간행’과 ‘기타의 방법으로 간행’된 것을 의미한다. 전자에 해당하는 것으로는 디자인, 특허, 상표로 등록되어 간행된 것이 있고, 후자에 해당하는 것으로는 신문, 잡지, 카타로그, 전자기록매체 등 기타 간행물을 통하

15) 공동체디자인규정, Article 7 (Disclosure), “1. For the purpose of applying Articles 5 and 6, a design shall be deemed to have been made available to the public if it has been published following registration or otherwise, or exhibited, used in trade or otherwise disclosed, before the date referred to in Articles 5(1)(a) and 6(1)(a) or in Articles 5(1)(b) and 6(1)(b).”

여 공개된 경우이다.¹⁶⁾ ‘전시’란, 박람회나 전시회 등에서의 물품의 전시를 의미한다. ‘거래에서 사용’이란, 판매나 판매의 청약 등과 같이 거래에 의하여 사용된 경우이다. 공개의 방법은 매우 포괄적이어서 위에서 언급한 공개 방법 외에 ‘기타의 방법’으로 공개될 수도 있다. 예컨대 인터넷에 의한 공개가 이에 해당한다.¹⁷⁾ 구두에 의한 공개도 기타의 방법에 포함되는지 여부에 대하여 그 가능성을 인정하는 견해도 있지만, 대부분의 견해는 부정적이다.¹⁸⁾

한편, 공동체디자인 제도에서는 디자인의 ‘모호한 공개(obscurer disclosure)’에 대한 공개 예외 제도를 두고 있다는 점이 특이하다. 즉 앞서 본 디자인의 공개행위가 있었다고 하더라도, 그러한 공개행위의 “이벤트들(events)이 공동체 내에서 활동하는 관련된 분야의 전문가 집단에게, 정상적인 사업과정에서 합리적으로 알려질 수 없었던 경우”에, 그 디자인은 공중이 이용 가능하지 않은 것으로 취급함으로써 공개 예외 제도를 두고 있다.¹⁹⁾

2. 미국

2011년 제정된 미국 발명법(American Invents Act: 이하 ‘AIA’라 한다)에 의하면, “청구 발명이 출원일 전에 특허되었거나 간행물에 기재되었거나, 공용, 판매, 기타 다른 방법으로 공중에게 이용 가능하게 된 경우”에는 특허 받을 수 없다고 규정하고 있다.²⁰⁾ 디자인특허도 위 규정의 적용을 받게 되므로,

16) 안원모, 앞의 논문, 6면 참조.

17) Stone, David, op. cit., p.169; Hasselblatt, Gordian N., *Community Design Regulation—Article by Article Commentary*, second edition, BECK · HART · NOMOS, 2018, p.80, 135.

18) 자세한 내용은 안원모, 앞의 논문, 7면 참조.

19) 이에 대한 상세한 내용은 안원모, 위의 논문 참조.

20) AIA §102(a)(1) - “A person shall be entitled to a patent unless the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.”

출원디자인이 그 출원 전에 ‘특허되었거나, 간행물에 기재된 경우, 또는 공용이나 판매된 경우, 기타 공중에게 이용 가능하게 되었던 경우’에는 신규성 위반으로 등록이 거절된다.

다른 나라의 경우와 비교하면 공개의 방법으로 ‘판매’가 특별히 추가되어 있는 점이 특이하다. 미국에서 신규성 상실사유로 판매를 특별히 언급하고 있는 이유는 이러한 판매제한(on sale bar)을 통해서 법적으로 허용된 독점기간을 초과하는 발명의 상업적 이용을 금지하기 위한 것이다.²¹⁾ 즉 특허 출원인이 비밀상태에서 판매 또는 판매의 청약을 한 경우라고 하더라도 이는 신규성 상실사유인 공개에 해당하는 것으로 취급한다(소위 ‘Metallizing 원칙’).²²⁾ 발명자가 비밀이 유지된 상태에서 상업적 이용행위를 하면서 출원을 지연시키는 방법으로 그 발명에 대한 지배권을 실질적으로 연장하려는 시도를 막기 위한 것이다. 다만 실험적 사용에 대해서는 판매제한의 예외가 인정되고 있다.

2011년 미국 발명법 제정으로, ‘기타 다른 방법’에 의한 공개가 신규성 상실사유로 추가되었다(소위 ‘catch-all 구문’ 또는 ‘otherwise’ 구문). 공개의 새로운 방식이 계속 추가될 것을 예상하여, 공개의 방식이 무엇이든 ‘공중의 이용 가능성’에 공개의 초점을 맞추기 위한 것이다.²³⁾ 위 법 이전(pre-AIA)에 인터넷에 의한 공개는 간행물 공지로 취급하였으나,²⁴⁾ 위 ‘otherwise’ 구문의 추가에 의하여 인터넷에 의한 공개는 ‘기타 다른 방법’에 의한 공개로 인정된다.²⁵⁾

3. 일본

일본 의장법 제3조 제1항에서는 선행디자인이 공개되는 방법으로, ‘공언히 알려진(공지) 의장, 반포된 간행물에 게재된 의장, 전기통신회선을 통하여

21) 최승재 외 2인, 『신미국특허법』, 법문사, 2020, 185면.

22) 이해영, 앞의 책, 271면.

23) 이해영, 앞의 책, 318면.

24) 최승재, 앞의 책, 180면.

25) 이해영, 앞의 책, 318면; 최승재, 앞의 책, 189면.

공중에 이용 가능하게 된 의장'을 언급하고 있다. 우리 법과의 차이점은 '공연히 실시된(공용) 의장'이 제외되어 있다는 점이다. 일본 특허법에서는 '공용'도 선행기술 공개의 방식으로 규정되어 있음에도 불구하고, 의장법에서 '공용'을 규정하고 있지 않은 이유에 대하여, 의장은 외관으로 판단하기 때문에 공연히 실시(공용)되면 모두 공지로 볼 수 있기 때문이라고 한다.²⁶⁾

IV. 개별적 신규성 상실사유에 대한 검토

여기에서는 디자인보호법 제33조 제1항에서 규정하고 있는 신규성 상실 사유 즉, '공지,²⁷⁾ 공연 실시, 간행물 게재, 인터넷 공개'의 네 가지 사유에 대하여 각 개별적 의미를 탐구해 보고자 한다. 이에 대한 문언적 해석은 서론에서 본 바와 같다.

이러한 문언적 해석과 달리, 우리 실무의 일반적인 해석(판례와 다수 의견)에 의하면, 공지(협의)디자인이란 '불특정 다수인에게 알려질 수 있는 상태로 된 디자인'을 말한다.²⁸⁾ 대법원 판결에 의하면, "공지된 디자인이라 함은 불특정 다수인에게 인식되었을 필요까지는 없으며, 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있는 디자인을 말한다"고 한다.²⁹⁾ 한편, '공연히 실시된 디자인'이란, "디자인의 내용이 공연히 알려진 또는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 디자인"을 의미하는 것으로 해석하고 있다.³⁰⁾ 또한 '반포된 간행물에 게재된 디자인'이란 불특정 다수인이 볼 수 있는 상태에 놓여진 것을 의미하고,³¹⁾ '전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된

26) 寒河江 孝允 外 2人, 前掲書, 121頁.

27) '광의의 공지'와 구분하여 '협의의 공지'를 의미한다. 이하에서 사용하는 '공지'라는 단어는 협의의 공지를 의미한다.

28) 노태정, 앞의 책, 240면; 윤태식, 앞의 책, 164면; 정상조 외 3, 앞의 책, 280면.

29) 대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후3012 판결; 대법원 2001. 2. 23. 선고 99후1768 판결.

30) 대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후3012 판결; 대법원 2004. 12. 23. 선고 2002후2969 판결.

31) 대법원 1992. 10. 27. 선고 92후377 판결.

디자인'이란 일반의 불특정인이 접근하여 그 내용을 볼 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하는 것으로 해석하고 있다.³²⁾

결국 위와 같은 해석에 의하면, 비록 신규성 상실사유를 '공지, 공연실시, 간행물 게재, 인터넷 공개'의 네 가지 사유로 구분하고 있지만, 실제로는 '출원 전 디자인의 내용을 불특정인이 인식할 수 있는 상태에 놓여진 것'을 의미하는 것으로 해석하는 점에서, 큰 차이가 없다. 서론에서 본 것과 같이, 문언적 해석과도 차이가 있다. 이렇게 해석하면, 굳이 공지의 유형을 네 가지로 구분하여 규정할 필요가 있는지 의문이 들기도 한다. 하나씩 그 구체적 의미와 문제가 되는 사례들을 검토해 보기로 한다.

1. 협의의 공지디자인

공지(公知)란 '공연히 알려진' 것을 의미한다. 여기서 '공연히'란 '비밀유지의무가 없는 불특정인에게'라는 의미로 해석함에 대하여 별다른 이견이 없다. 그러나 '알려진'의 의미에 대해서는 아래에서 보는 바와 같이 그 해석을 둘러싼 다툼이 있다.

(1) '공연히'에 대한 해석

'공연히'란 '비밀유지의무가 없는 불특정인에게'를 의미하므로, '비밀유지의무가 있는 특정인'에게만 알려진 것은 '공연히' 알려진 것이라고 할 수 없다. 비밀유지의무가 없는 불특정인 1인에게만 알려진 것도 공지에 해당할 수 있으므로 불특정인 외에 다수인이라는 것은 의미가 없다. 원래 공지의 사전적 의미는 '세상에 널리 알려진,' 또는 '일반 사람들에게 널리 알려진' 것을 의미하므로,³³⁾ 불특정인 외에 다수인에게 널리 알려진 것을 의미한다. 그러나 특허나 디자인법에서 말하는 공지란 단순히 비밀을 벗어난 상태만으로 충분하고, 그것이 '널리' 알려진 것까지를 요구하지 않으므로, '다수인'에게

32) 윤태식, 앞의 책, 167면.

33) 네이버 사전 참조.

알려진 것인지 여부는 중요하지 않다.³⁴⁾

비밀유지의무는 계약, 신의칙, 사회통념 또는 상관습상 인정될 수 있는 것으로,³⁵⁾ 이러한 비밀유지의무가 있는 사람은 특정인에 해당하고, 이러한 특정인들에게만 알려진 것은 불특정인에게 알려진 것이 아니므로 공지된 것이라고 할 수 없다. 일본에서의 해석에 의하더라도, “공연히 알려진 의장이란 일반 제3자인 불특정인이 알고 있는 것을 요하고, 여기서 불특정인이라고 하는 이상, 당해 의장과 특수한 관계에 있는 사람이나 극히 우연한 사정을 이용한 자만이 알고 있을 뿐인 경우에는 공연히 알려진 의장으로 보지 않는다”고 해석하고 있다.³⁶⁾

한편, 비밀유지의무가 있는 사람이라고 하더라도 그 의무를 위반하여 현실적으로 디자인의 내용을 공개하여 버리면, 공개된 사실에 따른 사실상의 효력은 되돌릴 수 없기 때문에, 그때부터 그 디자인은 공지된 것으로 본다고 해석된다.³⁷⁾ 그러나 과거 영국의 등록디자인법에서는 제3자의 공개가 디자인권자의 선의(good faith)에 위반하여 공개된 경우에는 그러한 공개가 디자인 등록에 장애사유가 되지 않는다는 규정을 둔 바가 있었다.³⁸⁾ 우리 특허법원 판례 중에도, 디자인의 창작자와 사이에 비밀유지의무가 있는 자가 함부로 유출한 디자인은 공지된 디자인에 해당하지 않는다고 판시한 것이 있다.³⁹⁾

(2) ‘알려진’에 대한 해석

공지디자인이란 ‘공지된 디자인’의 줄임말이므로 이를 문언적으로 해석하면 ‘이미 현실로 알려진 디자인’을 의미한다. 그럼에도 앞서 본 바와 같이 공

34) 심준보, “공지·공연실시·간행물공지의 의의”, 『특허소송연구』, 제4집, 특허법원, 2008, 21면; 정상조·박성수 공편, 앞의 책, 317; 윤태식, 앞의 책, 164면.

35) 정상조 외 3, 앞의 책, 281면.

36) 寒河江 孝允 外 2, 前掲書, 121頁; 知的財産高等裁判所 平成23年11月21日判決 平成23年(行々)第10129号(조명기구용 반사판 사건).

37) 윤태식, 앞의 책, 164면; 정상조·박성수 공편, 앞의 책, 319면.

38) Howe, Martin et al., op. cit., p.171 참조.

39) 특허법원 2008. 8. 14. 선고 2008허248 판결(윤태식, 앞의 책, 164면에서 재인용).

지디자인에 대한 일반적인 해석은 “현실로 알려진 디자인이 아니라, 불특정인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있는 디자인”을 의미하는 것으로 해석되고 있다. 이와 같이 공지디자인의 해석에 있어서 그 문언상의 의미와 일반적인 해석 사이에 차이가 발생하고 있다. 이러한 해석상의 문제를 어떻게 해결해야 하는지를 검토해 보고자 한다. 먼저 이에 대한 두 가지 상반된 해석을 살펴보고, 세 번째로 어떠한 결론이 타당한지를 검토해 보기로 한다.

1) ‘현실로 알려진’ 것으로 해석하는 입장

앞서 본 바와 같이, 공지디자인을 문언적으로만 해석하면, ‘공지된 디자인’ 즉, 이미 현실로 알려진 디자인’을 의미하는 것으로 해석된다. ‘공지디자인’을 다른 신규성 상실사유와 구분하여 별도로 규정하고 있는 취지를 고려해 보면, 공지디자인을 이와 같이 문언적인 의미 그대로 해석하는 것이 타당해 보이는 측면이 있다. 즉 ‘공연히 실시된 디자인, 간행물에 게재된 디자인, 인터넷을 통하여 공개된 디자인’ 등은 모두 ‘현실로 알려진’ 것을 요구하는 것이 아니라 불특정인이 인식할 수 있는 상태를 의미하는 것으로 해석되므로, 협의의 공지디자인은 이와 달리 ‘현실로 알려진 것’으로 해석하는 것이 그 존재 의미가 있다고 보기 때문이다.

특히 일본에서의 다수설과 판결들이 이러한 입장에서 있다. 예컨대, 일본의 판결례로서 “일본 의장법 제3조 제1항 1호에서 말하는 ‘공연히 알려진 의장’이란 2호에서 반포된 간행물을 규정하고 있는 취지에 비추어 보면, 그 의장이 불특정인에게 단지 알 수 있는 상태에 있는 것만으로는 부족하고, 문구대로 현실로 알려져 있는 상태에 있는 것을 요구하는 것으로 해석된다. 또한 그 의장과 특수한 관계에 있는 자나 극히 우연한 사정을 이용한 자만이 알고 있을 뿐이라면, 아직 ‘공연히 알려진’ 상태에 있는 것이라고 할 수 없다”고 한 것이 있다.⁴⁰⁾

40) 知的財産高等裁判所 平成23年11月21日判決 平成23年(行ケ) 第10129号(조명기구용 반사판 사건); 東京高判 昭和54年4月23日 昭和52年(行ケ) 第71号(Sand paper air grinder 사건); 東京高判 昭和54年5月30日 昭和53年(行ケ) 第27号(전자 오르간 사건).

유사한 취지의 또 다른 일본 판결례로서 다음과 같은 것이 있다. “의장법 제3조 제2항 1호에서의 ‘공연히 알려진’이라고 하는 의미를 일반 공중의 열람 가능성이 있는 것으로 족하다고 해석하게 되면, 같은 항 2호(반포된 간행물에 게재된 의장)는 존재 의의가 전혀 없게 되어 버린다. 왜냐하면 2호에서 말하는 ‘반포된 간행물에 게재된 의장’은 항상 일반 공중의 열람 가능성이 있는 것이므로, 1호를 위와 같이 해석하는 이상, 2호를 1호와 는 별개로 규정하는 의미가 없기 때문이다. 그렇다면, 1호의 ‘공연히 알려진’의 의미는 단지 공연히 알려질 수 있는 상태에 있는 것만으로는 부족하고, 공연히 알려진 것을 요하는 것으로 해석해야 한다.”⁴¹⁾

그러나 이러한 해석은 ‘현실로 알려진 것’에 대한 입증의 어려움 때문에 공지디자인의 범위를 너무 좁게 설정하는 문제점이 있다.

2) ‘알려질 수 있는 상태에 놓여 있는’ 것으로 해석하는 입장

앞서 본 바와 같이, 우리나라에서의 학설과 판례는, 공지디자인의 의미를 “불특정인에게 알려질 수 있는 상태에 놓여 있는 디자인”으로 해석하고 있다. 그렇게 해석하는 이유에 대하여 디자인 분야에서의 논의가 많지 않으나, 아마도 특허에서의 공지디자인의 해석을 그대로 디자인 분야에 적용한 때문으로 보인다.

특허에서는, ‘공지된 발명’이란 발명의 내용이 ‘불특정 다수인에게 인식할 수 있는 상태에 놓인 것’을 말하는 것으로 해석하고 있다.⁴²⁾ 특허에서 공지된 발명의 의미를 이렇게 해석하는 근거로 몇 가지가 거론되고 있다. 첫째, 현실 문제로서 ‘불특정인이 알고 있다’는 것을 입증하는 것이 매우 어려우므로, 어느 정도 알려질 수 있는 상태를 갖고 공지로 하지 않을 수 없다는 것이다.⁴³⁾ 둘째, 특허법의 입법취지를 고려하면 불특정의 제3자에게 알려질 수

41) 東京地判 昭和48年9月17日 昭和45年(ワ) 第11422号(스프레이 건 사건).

42) 조영선, 앞의 책, 112면; 정상조·박성수 공편, 앞의 책, 316면; 대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19 판결; 대법원 1992. 10. 27. 선고 91후377 판결.

43) 심준보, 앞의 논문, 20면.

있는 상태에 이른 발명에 대하여까지 특허법이 독점배타권을 부여하는 것은 타당하지 않다는 것이다.⁴⁴⁾

그러나 아래에서 보는 바와 같이 이러한 특허법에서의 해석을 디자인(보호)법에 그대로 적용하는 것은 결과적으로 공지디자인의 범위를 지나치게 넓게 설정하게 되는 문제점이 있다.

3) ‘알려질 수 있었던 상당한 개연성이 있는’ 것으로 해석하는 것의 타당성 위에서 본 바와 같이, 공지디자인의 의미와 관련하여 해석상의 문제가 발생하고 있으나, 모두 양 극단에 치우쳐 있다는 인상을 지울 수 없다. 공지디자인을 ‘현실로 알려진 디자인’으로 해석하는 입장은 공지디자인의 범위를 너무 극단적으로 좁게 해석하는 것이고, 반면에 ‘현실로 알려질 가능성이 있는 디자인’으로 해석하는 입장은 공지디자인의 범위를 너무 넓게 해석하는 것이다.

이런 경우 그 중간의 단계에서 적절한 해석을 찾아내는 것이 타당한 결론을 도출하는 데 도움이 될 수 있다. 그런 취지에서 앞의 두 가지 해석의 중간 어디쯤에서 해결점을 찾는 것이 타당할 수 있다. 그것은 공지디자인의 의미를 ‘디자인의 내용이 불특정인에게 알려질 수 있었던 상당한 개연성(합리적인 가능성)이 있었던 경우’로 해석하는 것이다. 단순히 비밀이 풀려진 상태, 즉 불특정인에게 알려질 수 있었던 ‘가능성’만을 가지고 공지디자인으로 인정할 것이 아니라, 불특정인에게 알려질 수 있었던 ‘상당한 개연성(또는 합리적인 가능성)’이 있었던 경우에 한하여 공지디자인으로 인정하고자 하는 것이다.

이렇게 해석하는 것의 타당성은 다음의 몇 가지 점에서 찾을 수 있다.

첫째, 공지디자인의 문언적 해석은 공지된 디자인, 즉 ‘현실로 알려진 디자인’을 의미하는 것이기 때문에 가급적 이러한 문언해석의 범주에서 크게 벗어나지 않는 해석이 타당하다. 그러나 실제의 문제로서 ‘불특정인에게 현실로 알려진 디자인’임을 입증하는 것은 매우 어렵다. 하지만 직접증거가 없으

44) 심준보, 앞의 논문, 20면.

면 간접증거가 있을 수 있다. ‘알려질 수 있는 상당한 개연성’이라는 요건사실은 정황증거 등의 간접사실에 의하여 입증될 수 있는 것이고, 그것은 일률적인 판단이 아니라 구체적인 사건에 따라서 달리 판단될 수 있는 문제이다. ‘불특정인에게 알려질 수 있는 상당한 개연성’이 있었던 디자인은 ‘현실로 알려진 디자인’에 매우 가까운 상황이므로, 공지디자인의 문언적 해석과 크게 다르지 않은 결론을 도출해 낼 수 있다.

둘째, 디자인보호법의 입법취지를 고려할 필요가 있다. 디자인은 발명과 달리 진보적 가치보다는 오히려 그것의 경제적 가치가 더 중요하다고 할 수 있다. 그리하여 디자인의 가치는 오래된 것의 재발견(또는 부흥)에서도 올 수 있다. 마치 중세 르네상스 시대에 과거의 재생이나 부활을 새로운 것으로 간주하는 정서와 비슷하다고 할 수 있다. 과거의 지식은 계속하여 존재하고 있던 것이지만, 중세 신앙의 시대에 과거의 사고와 사상을 재발견하고 부흥시킨 것에 르네상스의 역사적·문화적 의미가 있다. 디자인에서 추구하는 미(美) 또는 아름다움은 이러한 가치의 재발견에서도 충분히 찾을 수 있다.

이런 점에서 디자인의 신규성은 특허에서의 신규성과 같이 엄격하게 해석할 필요가 없다. 진보적 가치를 중시하는 특허에서는 절대적 신규성 개념이 타당할 수 있지만, 경제적 가치를 중시하는 디자인에서는 상대적 신규성 개념이 디자인보호법의 취지에 부합한 것일 수 있다. 따라서 디자인에서의 신규성 요건은 특허에 비하여 보다 유연하게 해석할 필요가 있다. 그런 점에서 단순히 비밀 상태에서 풀려진 상태만을 갖고 공지디자인으로 파악할 것이 아니라, 그것이 그 시대의 일반 대중에게 어느 정도 알려질 수 있었던 것, 즉 ‘합리적으로 알려질 수 있었던 가능성’이 있었던 경우에 공지디자인으로 파악하는 것이 타당하다. 그리하여 우연히 예외적으로만 알 수 있었던 것은 공지디자인에서 제외할 필요가 있다. 그러한 해석은 결국 디자인의 신규성 평가에 사용되는 공지디자인의 범위를 좁힘으로써, 디자인의 신규성 평가를 특허에 비하여 보다 완화하는 결론에 이르게 된다.

셋째, 비교법적인 관점에서도 위와 같은 해석의 합리성을 발견할 수 있다. 먼저 유럽연합의 공동체디자인 제도에서는 디자인의 모호한 공개에 대한 공

개 예외 제도를 두고 있다.⁴⁵⁾ 공동체디자인규정 제7조 제1항에 의하면, “디자인이 공개된 이벤트가 유럽 공동체 내에서 활동한 관련된 분야의 전문가 집단에게 정상적인 사업과정에서 합리적으로 알려질 수 없었던 경우에 (where these events could not reasonably have become known in the normal course of business),” 그 디자인은 공중이 이용 가능하게 된 것으로 간주되지 않는다. 여기서도 ‘공중이 이용 가능하게 된 디자인’이란, 선행디자인이 공중에 실제로 알려진 것이 아니라 알려질 가능성이 있었는지 여부를 묻는 것이기는 하지만, 관련된 분야의 사람들이 우연히 선행디자인을 알게 된 경우와 같이, ‘정상적인 사업과정에서 합리적으로 알 수 없었던 디자인’의 경우에는 신규성 상실의 자료로 사용할 수 없도록 하고 있다.⁴⁶⁾

여기서 ‘정상적인 사업과정에서 합리적으로 알려질 수 있었는지’ 여부는 관련 분야의 전문가 집단에게 알려질 수 있는 가능성이 상당한(합리적인) 정도에 이른 것을 의미하는 것으로 해석되고 있다.⁴⁷⁾ 이 점에서 우리 법에서의 공지디자인에 대한 절충설적인 해석과 유사한 것이라고 볼 수 있다.⁴⁸⁾ 나아가 이러한 사실 판단에 고려될 수 있는 요소로는 ‘관련된 전문가 집단의 구성, 그들의 자질과 관행 및 활동범위, 쟁점이 된 디자인의 특성(성격), 그 디자인이 적용될 물품의 특성 또는 그것이 거래되는 시장의 지역적 범위 등’이 거론되고 있다.⁴⁹⁾

넷째, 역시 비교법적 관점에서 일본에서의 해석도 결론적으로는 위 절충

45) 이에 대한 상세한 분석은 안원모, 앞의 논문 참조.

46) 안원모, 앞의 논문, 15면.

47) Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG v Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH ECLI:EU:C:2013:537 (Advocate-General, 5 September 2013), paras 52-53.

48) 다만 우리 법에서의 절충설적인 입장인 ‘불특정인에게 알려질 수 있었던 상당한 개연성’에 비하여, 유럽연합에서는 ‘관련된 분야의 전문가 집단에게 정상적인 사업과정에서’라는 요건이 추가됨으로써, 위 절충설적인 해석보다 공지디자인의 범위를 더욱 엄격하게(좁게) 해석하고 있다.

49) Stone, David, op. cit., p.181; Suthersanen, Uma, *Design Law: European Union and United States of America*, 2nd Edition, Sweet & Maxwell, 2010, p.126; 안원모, 앞의 논문, 16면.

설적인 해석에 가까운 것이라고 할 수 있다. 앞서 본 바와 같이, 일본에서는 ‘공연히 알려진 의장(공지된 의장)’의 해석에 관하여, 그 문구대로, 의장의 내용이 불특정인에게 단지 알 수 있는 상태에 있는 것만으로는 부족하고, 현실로 알려져 있는 상태에 있는 것을 요구하는 것으로 해석하고 있다. 그러나 일본에서의 이러한 해석에 있어서도 그 입증에 있어서는 ‘불특정인이 현실로 알고 있을 것’을 직접적으로 입증할 것을 요구하는 것이 아니라, ‘불특정인이 현실로 알고 있을 상당한 개연성’이 있다는 것을 입증하면 되는 것으로 설명되고 있다.⁵⁰⁾ 불특정인이 ‘현실로 알고 있을 것’을 직접적으로 입증하는 것은 어렵기 때문에, 불특정인이 알고 있을 ‘상당한 개연성’ 정도를 입증하면 현실로 알고 있음이 입증된 것으로 보는 것이다.

일본에서의 해석이 극명하게 갈리는 부분은 의장의 내용을 ‘우연히 예외적’으로 알게 된 경우에 이를 공지디자인으로 볼 것인지 여부에 있다. 이와 관련된 일본에서의 판결들을 보면, “의장권이 설정 등록된 후라도 의장공보 발행 전에는 일반 제3자가 우연히 그 의장의 내용을 볼 수 있다고 하여도 그 의장이 공연히 알려진 상태에 있다고 볼 수 없다”⁵¹⁾고 하거나, “내부 부품과 같이 보이지 않은 상태에서 실시된 의장에 관하여 우연히 제3자가 그것을 분해하여 내부 부품을 볼 수 있다고 하여도 그것을 갖고 공연히 알려진 의장이라고 할 수 없다”⁵²⁾고 판시하고 있다.

이와 같이 일본에서의 다수설과 판결들은 의장의 내용을 우연히 또는 예외적으로 알게 된 경우에 이를 공연히 알려진 의장으로 보지 않고 있다. 결국 불특정인이 알 수 있는 가능성이 있었던 상태에서 우연히 또는 예외적으로 의장의 내용을 알게 된 것만 가지고는 공연히 알려진 의장이라고 할 수 없고, 그 의장의 내용을 불특정인이 알 수 있었던 ‘상당한 개연성’이 있는 상태에서만 공연히 알려진 의장으로 취급하고 있다.⁵³⁾ 그리하여 일본에서의

50) 峯 唯夫, “公然知られた意匠に関する検討・考察—特許法における公知・公用を参照しつつ—,” 『知財管理』, Vol.62 No.9(2012), 1319頁.

51) 東京高判 昭和54年4月23日 昭和52年(行ケ) 第71号(Sand paper air grinder 사건).

52) 知的財産高等裁判所 平成23年11月21日判決 平成23年(行ケ) 第10129号(조명기구용 반사판 사건).

해석도 결국 앞서 본 절충설적인 입장과 같은 것이라고 볼 수 있다.

(3) 문제가 되는 구체적 사례

디자인공보가 발행된 후, 그 공보에 의하여 공개된 디자인은 간행물에 의한 공지디자인이 된다. 그러나 우리 대법원 판결에 의하면, 아직 디자인공보가 발행되지 않은 경우라도 디자인의 등록 이후에는 (협의의) 공지디자인으로 취급한다. 그리하여 디자인공보에 게재된 디자인은 간행물에 의한 공지디자인 이전에 이미 (협의의) 공지디자인으로 취급한다. 예컨대 대법원 판결에 의하면,⁵⁴⁾ “디자인이 등록만 되고 아직 공개되지 않은 상태라고 하더라도, 당해 디자인은 그 등록일 이후에는 불특정 다수인이 당해 디자인의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓여지게 되어 공지되었다고 봄이 상당하고, 디자인공보가 발행되어야만 비로소 그 디자인이 공지되었다고 볼 수 없다”고 한다. 이에 의하면, 등록일 이후에는 불특정인이 검색 등을 통하여 등록디자인의 번호나 내용에 대한 ‘접근 가능성’이 있으므로, 공지된 디자인으로 보아야 한다는 것이다.

그러나 앞서 본 절충설적인 입장에 의하면, 단순한 ‘접근 가능성’만 가지고 공지디자인으로 보기 어렵고, ‘상당한 가능성’이 있어야 한다. 그런데 디자인공보가 발행되기 전에는 불특정인이 당해 등록디자인에 접근할 ‘상당한 개연성(합리적인 가능성)’이 있다고 보기 어려우므로, 이 경우에는 공지디자인으로 보지 않는 것이 타당하다. 우리 대법원 판결 중에는, 특허법 사건이기는 하지만, 박사학위나 석사학위 논문은 도서관에서의 등록 시에 공지로 되는 것이 아니라, 입고 시 즉 서가에 진열된 때에 공지된 것으로 보는 판결이 있다.⁵⁵⁾ 이 판결과의 정합성을 고려하더라도, 단순히 디자인등록만 된 상태에서는 공지디자인으로 볼 수 없고, 공보가 발행된 때(마치 서가에 진열된 때에 공지된 것으로 보는 것과 마찬가지로)에 공지된 것으로 보는 것이 타당하다.

53) 峯 唯夫, 前掲書, 1319頁의 서술도 유사한 취지로 임혀진다.

54) 대법원 2001. 7. 27. 선고 99후2020 판결.

55) 대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후1689 판결.

이러한 해석은 유럽연합과 일본에서의 해석과도 일치한다. 예컨대 유럽연합의 경우, 미간행된 디자인 등은 접근을 위하여 파일조사를 위한 신청을 할 수도 있으나, 그러한 상황은 평범한 업무과정에서 일상적인 것이 아니므로, ‘공동체 내 관련된 전문가 집단에게 정상적 사업과정에서 합리적으로 알려지기 어려운 경우’에 해당하는 것으로 본다.⁵⁶⁾

일본의 경우에도 대다수 판결의 입장은, “의장권의 설정등록이 있는 후, 일반 제3자가 무엇인가의 방법에 의하여 등록번호를 알고 그것을 더듬어 찾아 그 출원서류의 첨부도면을 볼 수 있다고 하여도, 그와 같은 우연적 예외적인 경우를 갖고, 그 의장이 불특정인에게 공연히 알려진 것이라고 할 수 없다”고 한다.⁵⁷⁾ 이런 외국의 판결과 비교하더라도 우리 대법원의 위와 같은 입장은 바뀌는 것이 타당하다고 본다.

2. 공연히 실시된 디자인

(1) 해석상의 문제

대법원 판결과 다수 견해에 의하면, ‘공연히 실시된 디자인’이란 디자인의 내용이 공연히 알려진 또는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 디자인을 말하는 것으로 해석하고 있다.⁵⁸⁾ 이와 관련하여 일부 견해로는, ‘특허와 달리, 디자인은 물품의 미적 외관이기 때문에 공연히 실시된 디자인은 또한 당연히 공지됨이 통상적이므로, 이 규정을 별도로 둔 적극적 의의는 없

56) Gordian N. Hasselblatt, op. cit., p.134; *Termo Organika Sp zoo v. Austrotherm GmbH* (Board of Appeal, 22 March 2012).

57) 東京高判 昭和54年4月23日 昭和52年(行ケ) 第71号(Sand paper air grinder 사건) 및 東京高判 昭和54年5月30日 昭和53年(行ケ) 第27号(전자 오르간 사건). 다만, 미공개된 등록의장원부를 제3자가 열람하는 것이 불가능한 것은 아니므로 이런 경우라도 공연히 알려진 디자인으로 보아야 한다는 판결(東京高判 昭和51年1月20日 昭和47年(行ケ)第124号(빠징코球用 계수기 사건))이 있기는 하지만, 이는 예외적인 판결이다(峯 唯夫, 前掲書, 1317頁).

58) 정상조 외 3인, 앞의 책, 282면; 대법원 2004. 12. 23. 선고 2002후2969 판결; 대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후3012 판결.

다'고 설명하고 있다.⁵⁹⁾ 실제로 일본 의장법에서는, 이와 동일한 이유로,⁶⁰⁾ '공연히 실시(공용)된 것'은 신규성 상실사유로 규정되어 있지 않다. 그러나 뒤에서 보는 것처럼, 감추어진 상태에서 실시된 디자인의 경우와 같이, 공연히 실시된 것이라고 해서 당연히 공지된 것이라고 볼 수 없는 경우도 있다. 따라서 공지와 구분되는 '공연 실시'의 규정도 그 나름대로의 적극적 의미를 가진 것으로 보아야 한다. 일본의 경우에도 의장법의 신규성 상실사유에서 공용이 규정되어 있지 않은 것에 대하여 입법상의 실수라는 지적도 있다.⁶¹⁾

디자인에서의 공연실시의 의미에 관하여 상세한 논의가 없으므로, 특허에서의 논의를 참고하여 디자인에서의 공연실시의 의미를 탐구해 볼 수 있다.

특허에서는 "공연히 실시된(공용) 발명이라 함은 발명의 내용이 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 것으로서, 당해 발명의 기술사상을 보충 또는 부가하여 발전시킴이 없이 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있는 것"으로 해석하고 있다.⁶²⁾ 이러한 해석에 의하면 예컨대, 발명자가 발명품을 공중 앞에서 시운전하는 등의 방법으로 사용하였다 하더라도 보통으로는 제3자가 그 발명내용을 알 수 없으므로 이러한 정도의 사용만으로는 공연히 실시된 것으로 볼 수 없게 된다.⁶³⁾

그러나 이에 대하여 '공연히 실시'된 것의 의미를 문언 그대로 해석하여 비밀을 유지하지 않은 채 '공연히 실시된 것 그 자체'를 의미하는 것으로 해석할 것이지, 불특정인이 기술 내용을 알 수 있는 경우로만 한정하여 해석해서는 안 된다고 하는 의견도 있다.⁶⁴⁾ 이에 의하면, 공연히 실시된 것이란 발명의 내용이 비밀이 아닌 상태에서 드러내 놓고 실시된 것 자체를 의미하는 것으로 해석해야 하며, 불특정인이 발명의 내용을 쉽게 파악할 수 있었는지 여부는 고려사항이 아니라고 한다. 이 견해에서는, 공지와 공용을 서로 구분되

59) 노태정, 앞의 책, 242면.

60) 寒河江 孝允 外 2人, 前掲書, 121頁.

61) 峯 唯夫, 前掲書, 1320頁.

62) 조영선, 113면; 대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688 판결.

63) 정상조·박성수 공편, 앞의 책, 318면.

64) 심준보, 앞의 논문, 31면.

는 개념으로 파악하고자 한다. 즉 공지는 일반 공중에게 어느 정도 알려진 발명에 대한 결과책임은 묻는 것이고, 공연 실시는 발명자의 실시행위에 주목하여 그 실시에 대한 행위책임을 묻는 것으로, 서로 다른 입법취지를 가진 것으로 본다.⁶⁵⁾ 실제로 미국이나 일본의 관례들을 보면, 숨겨진 발명이라고 하더라도 공연히 알려질 염려가 있는 것만으로 공용의 발명으로 보고 있는 것들이 많다.⁶⁶⁾

디자인에서도 동일한 논의가 발생할 수 있다. 특히 물품의 내부에 설치된 부품과 같이 감추어진 상태에서 실시된 디자인에 대하여 공연히 실시된 디자인으로 보아야 하는지에 대한 의문이 생긴다. ‘공연히 실시’된 것을 문언적으로 해석하여 비밀이 아닌 상태에서 실시된 것 그 자체로 보게 되면, 감추어진 상태에서의 실시도 ‘공연히 실시’된 것에 해당한다. 그러나 단순히 비밀이 해제된 상태에서의 실시만으로는 부족하고, 제3자가 용이하게 알 수 있는 상태에서 실시된 것으로 해석하게 되면, 감추어진 상태에서의 실시는 ‘공연히 실시’된 것으로 보기 어렵게 된다.

이에 대한 해석에 있어서도 앞에서 본 공지디자인에서의 절충설적인 입장에 기한 해석이 타당한 결론을 도출할 수 있는 것으로 본다. 앞서 본 바와 같은 디자인보호법의 입법취지, 제33조 제1항의 해석의 통일성 및 균형성, 비교법적 관점에서 볼 때 그렇다. 그리하여 ‘공연히 실시된 디자인’이란 “디자인의 실시행위로 인하여 디자인의 내용이 불특정인에게 알려질 수 있었던 상당한 개연성이 있었던 경우”로 해석하는 것이, 신규성 상실사유의 통일적인 해석에 비추어 타당하다. 실시행위 그 자체 또는 단순히 알 수 있었던 ‘가능성’만 가지고는 공연히 실시된 것으로 볼 수 없고, 제3자가 디자인의 내용을 알 수 있었던 ‘상당한 개연성(합리적인 가능성)’이 있었던 경우에 한하여 공

65) 심준보, 앞의 논문, 31면.

66) 이해영, 앞의 책, 273면에 의하면, 미국에서는 공용의 발명과 관련하여, ‘발명자가 당해 발명을 구현한 기계나 물건을 일반 공중에게 보여줬으면, 그 발명내용이 비록 숨겨졌다고 하더라도 공용에 해당한다’고 한다. 심준보, 앞의 논문, 28-29면에서는, 발명의 내용을 쉽게 파악할 수 없는 실시에 대하여 공연히 실시된 것이라고 판단한 다수의 일본 관례들을 소개하고 있다.

연히 실시된 것으로 파악하는 것이다. 이렇게 해석할 경우, 문제가 되는 다양한 사례에서 어떠한 결론이 도출되는지를 차례로 검토해 보기로 한다.

(2) 문제가 되는 구체적 사례

1) 감추어진 상태에서 실시된 경우

출원 전에 디자인 내용이 감추어진 상태에서 실시된 것이 신규성 상실사유에 해당하는지 여부가 다투어진 사례로 일본의 ‘조명기구용 반사판(reflector flutter)’ 사건이 있다.⁶⁷⁾ 이 사건에서 의장의 대상인 물품(조명기구용 반사판)은 완성품인 본체(전기 계시기) 내부에 설치된 것으로, 본체를 분해한 상태에서만 그것이 보이게 되고, 본체의 유통과정이나 그것을 설치하는 작업과정에서는 그 물품(조명기구용 반사판)의 형태가 보이지 않았다. 일본 의장법에서는 신규성 상실사유로 공용이 따로 규정되어 있지 않기 때문에, 이와 같이 공연히 실시되었지만 아직 알려져 있지 않은 상태에서의 실시행위를 공지디자인으로 볼 것인지 여부가 문제되었다. 이 사건에서 일본의 지적재산고등재판소는 본체의 판매, 납품 및 설치 사실이 있다고 하여도, 감추어진 상태에서 실시된 물품의 형태가 불특정인에게 공연히 알려진 것이라고 할 수 없다고 판단하였다. 결국 이러한 사유만으로는 신규성 상실사유가 아니라고 판단한 것이다.

이 사건을 앞서 본 논의에 비추어 살펴보면 다음과 같이 분석해 볼 수 있다. 먼저 공연히 실시된 것이란 ‘비밀이 아닌 상태에서 공연히 실시된 것 그 자체’로 보게 되면, 이 사건에서와 같이 비밀이 해제된 상태에서 판매, 납품 및 설치가 있었던 경우에는 공연히 실시된 것으로 보게 된다. 즉 이런 경우에는 공지 여부에 대한 결과책임을 묻는 것이 아니라, 실시행위에 대한 행위 책임을 묻는 것이므로,⁶⁸⁾ 비밀이 아닌 상태에서 실시된 것 그 자체로 신규성 상실사유에 해당하게 된다.

그러나 공연히 실시된 것의 개념을 앞서 본 절충설적인 해석에 따라 ‘불특

67) 知的財産高等裁判所 平成23年11月21日判決 平成23年(行ケ) 第10129号.

68) 심준보, 앞의 논문, 31면 참조.

정인이 디자인의 내용을 알 수 있었던 상당한 개연성이 있었던 경우'로 해석하게 되면, 반대의 결론이 나올 가능성이 크다. 즉 이 사건에서와 같이 본체를 분해한 상태에서만 디자인의 내용이 보이게 되고, 유통과정이나 설치작업 과정에서 제품을 분해하여 내부를 관찰하는 사정이 거의 없는 경우라면,⁶⁹⁾ 불특정인이 디자인의 내용을 알 수 있었던 상당한 개연성은 없다고 보아야 한다. 따라서 이 경우에는 공연히 실시된 것이라고 볼 수 없게 된다.⁷⁰⁾

특허사건에서의 대법원 해석과 같이, 공연히 실시된 것이란 '불특정인이 당해 발명의 기술사상을 보충 또는 부가하여 발전시킴이 없이 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있는 것'으로 해석하게 되면, 위 절충설적인 해석의 결과와 유사한 결론이 나올 것으로 생각된다.

2) 전시의 경우

출원 전 디자인의 전시가 신규성 상실사유로서 공연히 실시된 것인지 여부도 전시라는 사실 그 자체만으로 판단할 것이 아니라, 불특정인이 디자인의 내용을 알 수 있었던 상당한 개연성이 있었던 경우에 한하여, 공연 실시된 디자인으로 보는 것이 타당하다. 이 경우에 고려할 수 있는 요소로 전시의 기간, 방법, 장소 등이 있을 수 있다. 전시의 기간이 매우 짧아서 일반 제3자가 전시된 내용을 보기 어려웠던 사정이 있었던 경우, 또는 일반 제3자가 쉽게 접근할 수 없었던 장소에서 전시가 이루어진 경우에는 공연히 실시된 것으로 보기 어려운 경우가 있을 것이다. 이런 특수한 사정이 있는 경우에는 전시라는 사실이 있었다는 것만으로 신규성 상실사유로 하는 것은 타당해 보이지 않는다. 유럽연합의 경우에는 비록 디자인의 전시가 있었다고 하더라도, 그 전시가 관련된 분야의 전문가 집단에게 합리적으로 알려질 수 없었던 경우에는 공개의 예외에 해당하는 것으로 보고 있다.⁷¹⁾

69) 峯 唯夫, 前掲書, 1319頁에서의 사건 분석 참조.

70) 다만, 디자인은 물품의 외관인 것이므로 시각적으로 보이지 않은 물품의 내부는 원칙적으로 디자인의 대상이 될 수 없다. 이런 관점에서 보면, 이 사건에서와 같이, 물품의 내부에 감추어진 상태에서 실시된 것으로서 분해하여야만 보이는 것은 디자인으로 실시된 것이라고 보기 어려운 측면도 있다.

비단, 전시의 경우뿐만 아니라, 특히 장소적 문제와 관련하여 일반 제3자가 접근하기 어려운 장소에서 디자인이 사용된 경우에는 공연히 실시된 것으로 보기 어려운 경우가 있을 것이다. 예컨대, 사적인 공간에서 디자인이 사용된 경우, 공연히 실시된 것으로 보아야 하는지 여부가 문제될 수 있다. 이 경우에도 디자인의 내용을 공중의 일반 구성원이 보았을 것 같은 상당한 개연성이 있는 위치와 상황에서 사용되었다면, 공연히 실시된 것으로 볼 것이나, 그렇지 않은 경우에는 공연히 실시된 것으로 보기는 어려울 것이다.⁷²⁾

3) 판매의 경우

판매를 비롯한 상업적 이용의 경우에, 공연히 실시된 것인지를 살핌에 있어, 공연히 알려진 것인지에 대한 결과책임보다, 판매 또는 상업적 이용이라는 행위에 대한 행위책임을 묻고자 하는 강한 경향이 있다. 미국 특허법에서 이러한 경향이 매우 강한데, 미국 특허법 제102조에서는 ‘공용(in public use)’ 외에 ‘판매(on sale)’를 별도의 신규성 상실사유로 규정하고 있다. 그리하여 미국 특허법상, 판매의 경우에는 비록 그것이 비밀이 유지된 상태에서 이루어진 것이라고 하더라도 신규성 상실사유가 된다. 비밀이 유지된 상태에서 판매된 것은 ‘공용’에는 해당하지 않지만, 또 다른 신규성 상실사유인 ‘판매’ 행위에 해당하기 때문에 신규성 상실사유가 되는 것이다.⁷³⁾

71) 안원모, 앞의 논문, 7면 상단 참조.

72) 특허와 관련된 영국의 사례로, 공적인 도로에 연결된 사적인 공간(마당, 정원, 출입문)에서 사용된 자물쇠, 보도 블록에 대하여, 비록 공중이 자유롭게 접근할 수 없는 지점에서 사용된 것이라고 하더라도, 공중의 일부 구성원들이 그것을 보았을 것 같은 위치와 상황에서 장기간 사용되었으므로, 선행의 사용에 의한 공개에 해당한다고 본 사례들이 있다(Howe, Martin et al., op. cit., p.160에서 재인용).

특허와 관련된 우리 대법원 판례로, 비록 국가기록원 나라관리관에 외부인이 마음대로 들어갈 수 없는 곳이라고 하더라도, 그 직원들에게 비밀유지의무가 부과되어 있지 않는 이상, 비교대상발명은 위 나라관리관에 설치되어 인도된 것만으로 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여진 것이라고 인정할 것이 있다(대법원 2012. 4. 16. 선고 2011후4011 판결).

73) 우리 실무는 판매행위로 인하여 제3자가 디자인의 내용을 알 수 있어야 공연히 알려진 것으로 보기 때문에, 만일 판매행위가 있었다고 하더라도 비밀유지의무가 설정된 경우에는 공지된 것으로 보기 어렵게 된다. 예컨대, 대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후3012

이와 같이 비밀이 유지된 상태에서의 판매행위를 신규성 상실사유로 하는 이유는, 존속기간의 실질적 연장을 막기 위한 것이다. 즉 발명의 내용이 감추어진 상태에서 자신의 발명을 상업적으로 이용한 자가 특허출원을 지연시키는 방식으로 존속기간을 실질적으로 연장하려는 시도를 막기 위한 것이다.⁷⁴⁾ 발명을 상업적으로 이용하기만 하면 여기서의 판매행위가 있는 것으로 보기 때문에, 판매 청약의 상태도 여기에 해당하게 된다. 나아가 청약이 거절되거나 청약 대상이 된 물품이 인도되지 않은 경우라도 상업적 이용행위가 있었던 것이므로 판매행위에 해당하는 것으로 본다.⁷⁵⁾

다만 실험적 사용(experimental use)의 경우에는 공용 또는 판매행위로 보지 않는 예외가 있다. 여기서의 실험적 사용에는 기능적 특징과 관련된 실험만을 의미하고 시장 테스트와 같은 상업적 테스트는 포함되지 않는 것으로 본다.⁷⁶⁾ 장식적 디자인을 포함하는 기능적 특징들에 대한 시험은 실험적 사용에 해당하는 것으로 본다.⁷⁷⁾

디자인과 관련하여서도 비밀 상태에서의 판매로 인한 존속기간의 실질적 연장이라는 우려가 있을 수 있다. 예컨대, 디자인의 대상이 내부에 감추어진 상태에서 완성품을 판매하고 그 후에 내부에 감추어진 물품을 디자인 출원하는 경우, 존속기간의 실질적 연장이 발생할 수 있다. 이런 경우에는 미국에서의 판매행위와 관련된 실무와 같이, 존속기간의 실질적 연장이 없도록 상업적 이용행위에 대한 행위책임을 엄격하게 물어서, 신규성 상실사유로 보는 것이 타당해 보이는 측면이 있다. 그리하여 디자인의 상업적 실시에 대해서는 ‘공연히 실시’된 것에 대한 행위책임을 물어서 앞서 본 절충설적인 해석의 예외를 인정할 필요가 있어 보인다. 그 방법으로는 앞서 본 미국에서의

판결에서는 “당해 의장과 동일한 형상 모양의 물품을 그 출원일 전에 동종업자에게 납품한 사실이 있다면, 그 의장은 일반 사람의 눈에 띄으로써 바로 알려져 모방할 수 있는 것이므로, 신규성 내지 비밀성을 잃어 공지로 된다”고 한다.

74) 이해영, 앞의 책, 272면.

75) 이해영, 앞의 책, 276면.

76) 이해영, 앞의 책, 278, 281면.

77) Dinwoodie, Graeme B. & Janis, Mark D., *Trade Dress and Design Law*, Wolters Kluwer, 2010, p.353; USPTO MPEP 1504.02.

입법례를 참고할 필요가 있을 것이다.

3. 반포된 간행물에 게재된 디자인

일반적인 해석에 의하면, ‘반포된 간행물에 게재된 디자인’이란, 공개 목적의 간행물에 게재된 것으로 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태, 즉 ‘반포된’ 상태에 놓여진 디자인을 말하는 것으로 해석되고 있다.⁷⁸⁾ 단순히 간행물에 게재된 것만으로는 부족하고 불특정 다수인이 그 기재내용을 알 수 있는 상태에 놓여진 것, 즉 반포된 것이어야 한다. 그리하여 우편으로 발송된 간행물(정기간행물, 일간지, 잡지 등)이 반포된 것이라고 하기 위하여는, 발송된 것만으로는 부족하고, 적어도 한 명의 일반 공중에게 배달된 상태여야 한다.⁷⁹⁾ 배송 중인 상태에서는 누군가가 그것을 개봉하여 내용물을 보는 것과 같은 상황은 일반적인 상황이 아니므로 그 상태에서는 ‘반포된’ 것이라고 할 수 없다.

한편 여기서도, 불특정인이 반포된 간행물에 게재된 내용을 알 수 있었던 단순한 ‘가능성’만 가지고는 부족하고, 제3자가 그 디자인의 내용을 알 수 있었던 ‘상당한 개연성’이 있었던 경우에 신규성 상실사유로 하는 것이 타당하다. 그리하여 일반 공중이 우연히 예외적으로만 접근 가능한 자료는 신규성 상실사유에서 제외하는 것이 타당하다.

예컨대, 일반인이 자유롭게 출입하기 어려운 장소에 비치된 자료는 일반인이 알 수 있었던 상당한 개연성이 없다고 보아야 한다. 우리 판례 중에는 주한미군 부내 내 일반인이 자유롭게 출입할 수 없는 특정 지역 내에 놓여 있는 간행물은 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 놓여 있는 것이라고 단정할 수 없다고 한 것이 있다.⁸⁰⁾

또한 학위 논문의 경우, 논문심사 위원회의 인준 시나 도서관에서의 등록

78) 정상조 외 3인, 앞의 책, 282면.

79) 寒河江 孝允 外 2人, 前掲書, 122頁.

80) 대법원 1983. 2. 8. 선고 81후64 판결.

시에, 논문의 내용이 반포된 상태에 놓이거나 공지된 것으로 보기 어렵고, 도서관 등에 입고(서가에 진열)되거나 불특정인에게 배포됨으로써 반포된 상태에 놓이거나 공지된 것으로 보아야 한다는 판결들도 같은 맥락에서 이해할 수 있다.⁸¹⁾ 즉 불특정인이 논문의 내용을 알 수 있었던 단순한 가능성이 있었던 때가 아니라 어느 정도 상당한 개연성이 있었던 때를 반포된 상태 또는 공지된 상태로 보는 것이다.

외국에서도 이와 유사한 해석 사례들을 찾아볼 수 있다. 예컨대 미국의 사례로, 대학의 도서관에 간행물이 비치되어 있었지만, 유일한 검색 수단이 저자의 이름 순서대로 분류된 색인카드뿐이고, 논문의 주제와 관계된 데이터베이스 작업이 이루어지지 않은 상태에서는, 일반 대중이 접근 가능한 자료가 아니라는 이유로 반포된 간행물이라고 할 수 없다고 한 것이 있다.⁸²⁾

영국의 구 등록디자인법과 관련된 사례로, 비록 도서관에 있는 자료이지만, 사실상 공중의 구성원이 접근 가능한 장소에 있는 것이 아니라면 공개된 것이 아니라고 한 사례들이 있다.⁸³⁾ 예컨대, 하나의 책자가 특허청에 보내졌으나 실수로 목록화되지 않고 개별륨으로 보내져 그곳에 보관된 경우에, 그 책은 공중이 접근할 수 없는 것으로 공개가 존재하지 않는다고 판단한 사례가 있다.⁸⁴⁾ 또 다른 사례로, 하나의 책자가 영국 박물관에 보관되어 있었지만 그것이 열람실에 보관되어 있지 않고 내실에 보관되어 있으면서 오직 저자의 이름으로만 목록화되어 있었던 것에 대해, 그러한 책자는 신규성 판단의 자료가 될 수 없다고 한 것이 있다.⁸⁵⁾

위의 미국과 영국의 사례들은 간행물이 공공 도서관에 비치되어 있었다고 하더라도 일반 대중이 접근하기 어려운 사정이 있었던 경우에는 공개된 것이 아니라고 인정한 점에서 공통점이 있다. 즉 일반 대중이 우연히 그러한

81) 대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후1689 판결; 대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19 판결.

82) *In re Cronyn*, 890 F.2d 1158 (Fed. Cir. 1989).

83) *Martin Howe et al.*, op. cit., p.164. 이하 사례들은 모두 여기서 재인용한 것들이다.

84) *Plimpton v Malcolmson* (1876) 3 Ch. D. 531; *Plimpton v. Spiller* (1877) 6 Ch. D. 412.

85) *Otto v. Steel* (1886) 3 R.P.C. 109.

간행물에 접근할 수 있었던 단순한 ‘가능성’이 있었던 것만 가지고는 공개를 인정하기에 부족하고, 일반 대중이 그러한 간행물에 접근할 수 있었던 ‘상당한 개연성’이 인정되는 상황에서만 신규성 판단의 자료가 될 수 있다고 한 점에서 공통점을 발견할 수 있다.

4. 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 디자인

인터넷(전기통신회선) 등에 제공된 정보는 그 정보의 최신성과 압도적인 정보량으로 그 정보를 무시하고 권리를 부여하는 것은 타당성이 없게 되었다.⁸⁶⁾ 그럼에도 인터넷 등에 제공된 정보는 간행물에 게재된 정보에 해당하지 않는 문제점이 있었기 때문에, 2004년 디자인보호법 개정에 의하여 신규성 상실사유로 추가된 것이다.⁸⁷⁾

여기서 ‘공중’이란 사회 일반의 불특정인을 의미하고, ‘공중이 이용 가능’하다는 것은 사회 일반의 불특정인이 인터넷 등에 개시(開示)된 정보를 볼 수 있는 상태에 놓여 있는 것을 말하는 것으로 해석되고 있다.⁸⁸⁾ 앞서 간행물 게재에서 본 것과 마찬가지로, 단순히 인터넷에 업로드 되어 있는 것만으로는 부족하고, 불특정인이 그 개시 내용을 알 수 있는 상태에 놓여져 있는 것이 필요하다. 또한 여기서도 일반 공중이 접근할 수 있었던 ‘상당한 개연성’이 있었던 경우로 해석하게 되면, 일반 공중이 우연히 예외적으로 접근 가능하였던 자료는 공중이 이용 가능하게 된 것이라고 할 수 없다. 따라서 비록 인터넷 홈페이지에 개시된 정보라고 하더라도 크롤러(crawler)와 같은 인터넷 정보검색 시스템을 통하여 검색되지 않는 인터넷 정보는 공중이 이용 가능하게 된 것이라고 할 수 없다.⁸⁹⁾

또한 인터넷에 개시된 정보에 접근 가능한 자가 특정 단체나 기업의 비밀

86) 寒河江 孝允 外 2, 前掲書, 124頁.

87) 박영규, “디자인의 신규성 판단에 관한 고찰—대법원 판례를 중심으로,” 『經營法律』, Vol.26 No.2(2016), 596면.

88) 노대정, 앞의 책, 246면; 寒河江 孝允 外 2人, 前掲書, 124頁.

89) 대법원 2012. 11. 29. 선고 2011후4097 판결(박영규, 앞의 논문, 598면에서 재인용).

유지의무가 있는 구성원으로 제한되어 있거나, 통상의 방법으로 해독할 수 없는 암호화가 되어 있는 경우, 또는 공중이 정보를 볼 수 있는 것에 충분한 정도의 시간 동안 개시되어 있지 않은 경우 등은 일반 공중이 접근할 수 있었던 '상당한 개연성'이 없었던 것으로 보아야 한다.⁹⁰⁾ 그러나 단순히 인터넷 사이트의 접근에 비밀번호가 필요하다거나 비용 지불이 요구된다고 하더라도 그러한 사정만으로는 공중의 이용 가능성을 부정할 수 없다.⁹¹⁾

V. 결론

디자인보호법 제33조 제1항에서는 신규성 상실사유로 '공지, 공연실시, 간행물 게재, 인터넷 개시'의 네 가지 사유를 제시하고 있지만, 우리 실무에서는 위 네 가지 사유를 개별적으로 해석하기보다는 통일적으로 해석하고 있다. 그리하여 위 네 가지 신규성 상실사유는 단순히 공지디자인이라는 용어로 총칭할 수 있다. 대법원 판례와 다수 견해에 의하면, 공지디자인이란 '출원 전 디자인의 내용을 불특정인이 인식할 수 있는 상태에 놓여진 것'을 의미하는 것으로 해석하고 있다. 우리 실무는 이러한 해석의 바탕 위에서, 단순히 비밀이 풀려진 상태 즉, 디자인의 내용이 불특정인에 알려질 수 있는 단순한 '가능성'만 있으면 공지디자인으로 보고 있다.

그러나 이러한 실무는 공지디자인의 범위를 지나치게 넓게 설정하는 것으로 디자인의 적절한 보호에 맞지 않다. 우리 실무가 공지디자인의 범위를 이렇게 넓게 설정하고 있는 것은 특허법에서의 공지발명의 실무를 그대로 공지디자인의 해석에 적용하고 있기 때문이다. 그러나 기술적 사상에서의 진보를 목적으로 하는 특허와 달리, 디자인은 진보적 가치가 아니라 경제적 가치를 중시하는 점에서 기본적인 차이가 있다. 디자인은 과거에 존재하였던

90) 寒河江 孝允 外 2人, 前掲書, 125頁.

91) 노태정, 앞의 책, 246면; 寒河江 孝允 外 2人, 前掲書, 125頁.; Stone, David, op. cit., p.170.

것이라고 하더라도 그 당시의 집단 기억 속에서 발견하기 어려운 것이라면 그 부활을 통하여 디자인의 경제적 가치를 새롭게 창출해 낼 수 있고, 더구나 과거의 디자인 콘셉트는 얼마든지 재활용할 수 있다. 이러한 새로운 가치를 재발견한 디자인의 경우에는 가급적 보호의 대상에 포함시킬 필요가 있다. 그러한 이유로 디자인에서의 신규성 평가는 특허에 비하여 훨씬 완화하여 해석할 필요가 있다.

그런 점에서 공지디자인이란, ‘디자인의 내용이 불특정인에게 알려질 수 있었던 상당한 개연성(합리적인 가능성)이 있는 것’으로 해석하는 것이 타당하다. 그리하여 불특정인에게 알려질 수 있었던 단순한 ‘가능성’만로는 부족하고, ‘상당한 개연성(합리적인 가능성)’이 있었던 경우에 한하여 공지디자인으로 인정하는 것이 타당하다. 이렇게 해석할 경우, 종래 해석과 가장 큰 차이점은 일반 제3자가 우연히 예외적으로만 디자인의 내용을 알 수 있었던 경우에 이를 공지디자인에서 제외하게 된다는 점이다. 우연히 예외적으로 알게 된 것을 공지의 자료에서 제외하는 이러한 해석은 유럽연합과 일본의 실무에서 그 예를 찾아볼 수 있다.

이러한 해석을 바탕으로 하여, 기존에 문제가 될 수 있는 구체적 사례에 적용하여 보면, 다음과 같은 결론에서의 변화가 필요하다.

첫째, 비록 디자인등록이 이루어진 상태라고 하더라도 디자인공보가 발행되기 전에는 일반의 제3자가 당해 등록디자인의 내용을 알 수 있는 ‘상당한 개연성’이 없다고 보아야 한다. 우연히 예외적으로만 디자인의 내용을 파악할 수 있는 이러한 경우에는 공지디자인에서 제외하는 것이 타당하다. 유럽연합과 일본의 실무는 이러한 입장에서 있으나, 우리 대법원 판례는 그렇지 않다.

둘째, 디자인의 내용이 감추어진 상태에서 실시된 경우에, 불특정인이 그 디자인의 내용을 합리적으로 알 수 없었다면, 공지디자인에서 제외해야 한다.

셋째, 디자인 전시의 경우에, 전시라는 행위 자체만으로 공지 여부를 판단해서는 안 되고, 전시의 기간·방법·장소 등에 비추어, 일반 제3자가 전시 내용을 보는 것이 합리적으로 기대하기 어려웠던 사정이 있었던 경우에는

공지디자인에서 제외하는 것이 타당하다.

넷째, 간행물이 도서관 등에 단순히 비치된 사실만으로 공지 여부를 판단해서는 안 되고, 일반 제3자가 그 간행물에 접근하기 어려운 사정이 있었던 경우에는 공지디자인에서 제외하는 것이 타당하다. 그리하여 우연히 예외적으로만 발견할 수 있는 도서관 등의 자료는 공지자료로 삼지 않는 것이 타당하다.

다섯째, 인터넷에 개시된 정보라고 하더라도 자료가 단순히 업로드 되어 있는 상태만으로는 공지된 것이라고 할 수 없다. 인터넷 정보검색 시스템을 통하여 검색되지 않고, 우연히 예외적으로만 접근 가능한 인터넷 정보는 공지된 정보로 인정해서는 안 된다.

다만, 이러한 해석에 대한 하나의 예외를 인정할 것인지 고민할 필요가 있는데, 판매 등 상업적 실시의 경우이다. 디자인의 내용이 감추어진 상태에서, 나아가 비밀이 유지된 상태에서 판매 등의 행위가 이루어진 경우, 뒤늦은 출원으로 인하여 존속기간의 실질적 연장이라는 문제가 발생할 수 있다. 이러한 경우에는 존속기간의 실질적 연장이 없도록 디자인의 상업적 이용에 대한 행위책임을 엄격하게 물을 필요가 있다. 그러한 행위책임을 묻는 데 있어서 미국 특허법에서의 ‘판매제한(on sale bar)’에 대한 실무를 참고할 수 있을 것이다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 노태정, 『디자인보호법』, 3판, 세창출판사, 2009.
 윤태식, 『디자인보호법—디자인 소송 실무와 이론』, 진원사, 2016.
 이해영, 『미국특허법』, 제5판, 한빛지적소유권센터, 2020.
 정상조 외 3인, 『디자인보호법 주해』, 박영사, 2015.
 정상조·박성수 공편, 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010.
 조영선, 『특허법 3.0』, 제7판, 박영사, 2021.
 최승재 외 2, 『신미국특허법』, 법문사, 2020.
 寒河江 孝允 外 2人, 『意匠法 コメント-ル』, 2版, LexisNexis, 2012.

〈단행본(서양)〉

- Dinwoodie, Graeme B. & Janis, Mark D., *Trade Dress and Design Law*, Wolters Kluwer, 2010.
 Hasselblatt, Gordian N., *Community Design Regulation—Article by Article Commentary*, second edition, BECK · HART · NOMOS, 2018.
 Howe, Martin et al., *Russell-Clarke and Howe on Industrial Designs*, Ninth Edition, Sweet & Maxwell, 2016.
 Stone, David, *European Union Design Law—A Practitioner’s Guide*, Second Edition, Oxford, 2016.
 Suthersanen, Uma, *Design Law: European Union and United States of America*, 2nd Edition, Sweet & Maxwell, 2010.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 박영규, “디자인의 신규성 판단에 관한 고찰—대법원 판례를 중심으로,” 『經營法律』, Vol.26 No.2(2016).
 박선하·양인수, “디자인 침해판단에서 공지부분을 포함하는 디자인의 유사판단에 관한 소고—한국과 일본의 비교를 중심으로,” 『지식재산연구』, 제17권 1호(2022).
 심준보, “공지·공연실시·간행물공지의 의의,” 『특허소송연구』, 제4집(2008).
 안원모, “디자인의 모호한 공개에 대한 공개 예외 제도에 관한 고찰—유럽연합의 공동체디자인 제도를 중심으로,” 『산업재산권』, 제71호(2022).
 양대승, “특허 등의 비(非)디자인자료가 디자인의 신규성상실사유 또는 창작비용이성

판단에 있어서 인용증거가 될 수 있는지의 여부,” 『과학기술법연구』, 제22집 제2호(2016).

峯 唯夫, “公然知られた意匠に関する検討・考察—特許法における公知・公用を参照しつつ,” 『知財管理』, Vol.62 No.9(2012).

〈연구보고서(해외)〉

Commission of the European Communities, Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs, EC Commission Working Document, 111/F/5131/91-EN (Brussels, June 1991).

A Study on Design Disclosure as a Cause for Loss of Novelty

Ahn, Wonmo

According to our practice, even if there is only a slight ‘possibility’ for an unspecified person to recognize a design before filing, the design tends to be treated as a publicly known design. However, this practice is to set the scope of the publicly known design too wide. Although these practices are due to the influence of patent law, since the subject of protection for patent and design is different, the evaluation of novelty in design should be different from that in patent.

It is appropriate to define the publicly known design as a design that had a ‘considerable(reasonable) possibility’ that the contents of the design could be known to an unspecified person. In other words, the publicly known design should be limited to prior designs that had a ‘significant probability,’ not a ‘slight possibility’ that could have been made known to an unspecified person. According to this interpretation, the most important difference compared to the previous interpretation is that if a third party could know the contents of the design only by chance or exceptionally, it would be excluded from the publicly known.

Keyword

cause for loss of novelty, publicly known design, disclosure of design, obscure disclosure, publicly known, public use, public accessibility.