

형태변화가 있는 디자인의 유사판단

〈휴대폰 포장용 상자에 대한 특허법원 2009. 6. 5 선고, 2009허1736 판결 및
대법원 2010. 9. 30. 선고, 2010다23739 판결을 중심으로〉*

이 철 승**

목 차

I. 서론	3. 검토
II. 무효사건에 대한 판결	VI. 양 사건의 판결에 대한 평가
1. 사실관계	1. 형태변화가 있는 디자인인지
2. 판단	여부
III. 침해금지 등 사건에 대한 판결	2. 형태변화가 있는 디자인의 특정
1. 사실관계	방법
2. 판단	3. 보호범위에 대한 참고도의 포함
IV. 양 사건 판결의 주요내용	여부
1. 무효판결	VII. 결론
2. 침해금지 등 판결	
3. 판결의 정리	
V. 디자인의 유사판단 기준	
1. 일반적 판단기준	
2. 형태변화가 있는 디자인의 판단	
기준	

* 본 논문은 2012년 특허청 특허심판원의 산업재산권 판례평석공모에 응모한 내용 중에서 형태변화가 있는 디자인의 판단기준을 심층 분석 및 기 제출된 내용의 수정·보완한 것임을 밝힌다.

** 특허청 디자인 심사관.

초록

디자인은 물품의 외관에 관한 창작으로서 일반적으로 정적인 상태로 시각적으로 인식된다. 그러나 모든 디자인이 변화가 없는 정적인 상태는 아니다.

이번 무효사건의 판결 및 침해금지 및 손해배상청구 사건의 판결은 변화가 있는 디자인에 대한 유사판단 사건이다. 구체적 내용을 살펴보기로 한다.

먼저, 무효사건의 판결에서는 이 사건 등록디자인의 물품인 휴대폰 포장용 상자는 디자인보호법의 시행규칙에 따른 기능에 따라 변화하는 디자인으로 본다고 하였다. 무효사건의 판결은 그 동안 실무적으로 논란이 있던 부분에 대하여 최초로 분명히 하였다. 또한 열리고 닫히는 디자인의 특정방법은 시행규칙에 따라 하여야 된다는 점을 최초로 명확히 한 데 의의가 있다.

반면에 침해금지 및 손해배상 판결에서는 대비되는 디자인의 대상 물품은 다 같이 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 내부덮개와 외부덮개가 모두 닫힌 상태, 내부덮개만이 닫힌 상태 및 내부덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태 등으로 형태의 변화가 일어난다고 하였고 이런 경우는 각 부분이 요부가 될 수 있다는 점을 명확히 하였다.

주제어

기능, 속성, 변화, 변신, 포장용 상자, 동적디자인

I. 서론

디자인은 물품의 외관에 관한 창작으로서 일반적으로 정적인 상태로 시각적으로 인식된다. 그러나 뚜껑을 열면 인형이 올라오는 ‘인형 장난감’, 스스로 움직이는 ‘로봇’ 등과 같이 변화를 쉽게 예측할 수 없는 것이 있는가 하면 좌우로 움직이는 ‘야채절단기’, ‘절첩식 의자’ 등과 같은 물품은 그 물품의 속성에 의하여 형태 변화가 일어난다고 할 수 있을 것이다. 이와 같이 상기의 전단부분과 같이 변화를 쉽게 예측할 수 없는 물품의 디자인만 동적디자인으로 볼 것인지 아니면 후단부분까지 포함하여 넓게 해석하여야 할지가 디자인출원서의 도면작성 방법 등과 관련하여 문제에 부딪히게 된다.¹⁾

이와 같이 출원시 또는 심사·심판시 등록대상의 디자인이 물품이 가지는 기능에 의하여 변화하는 디자인 여부와 시행규칙에 따라 움직이는 것, 열리는 것 등의 디자인으로서 변화 전·후의 상태를 각각의 도면에 표현하여야 되는 경우에 대한 객관적 범위를 정립할 필요성이 있다.

이번 무효판결과 침해금지 및 손해배상청구(이하에서는 “침해금지 등”이라 한다) 판결사건의 휴대폰 포장용 상자 물품은 ‘내부덮개만 닫힌 상태’, ‘내·외부덮개가 모두 열린 상태’ 그리고 ‘내·외부덮개가 모두 닫힌 상태’의 3형태로 나누어 볼 수 있는데, 그와 같은 디자인은 1형태를 기준으로 사시도와 그에 따른 정면도·배면도·좌측면도·우측면도·평면도 및 저면도(이하 “6면도”라 한다)를 도시하고 나머지 형태는 참고도로 표현하여 출원할 수 있으며, 또는 변화 전과 변화 후를 A, B형식으로 도시하면 동적디자인이 아니라는 이유로 1디자인 1출원위반의 여지가 있을 수 있는 등 도면의 특정방법에 따른 문제점이 발생할 수 있다.²⁾

따라서 무효사건의 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법의 시행규칙

1) 특허청(디자인심사정책과), “결합 디자인의 도면 심사지침 시행(안)”, 2012. 4. 13자에서 물품 중 자·웅이 상호 분리가 가능한 디자인이 서로 결합에 의해 하나의 디자인으로 출원시 도면의 제출요건이 명확하지 아니하여 심사에 혼란이 있어 이에 대한 도면심사지침이 시행된 바 있다.

2) 노태정·김병진, 디자인보호법, 세창출판사, 2005, 345면에서 변화하는 디자인의 도면과 관련하여 1디자인 1출원 원칙에 위반되는 경우가 있다고 하였다. 실무적으로 디자인의 표현방법에 따라 1디자인 1출원위반의 거절이유통지를 받는 경우도 있다.

(2007. 6. 29. 규칙 제405호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)에 따른 변화 후의 형상, 모양을 표현하는 도면으로 작성되었는지를 검토하여 본다.

또한, 무효사건의 이 사건 등록디자인은 참고도를 포함하여도 변화 후의 형상, 모양을 표현하는 도면을 충분히 부가하지 아니하고 있으므로 동 사건에서 참고도의 법적성격이 무엇인지를 더 이상 논할 의미가 없어졌다고 보인다. 그러나 실무 및 심판결례에서 참고도를 어떻게 취급하여야 하는지에 대하여 현재까지 일치된 견해를 보이고 있다고 여겨지지 아니하며, 침해금지 등 사건에서 상고 이유의 요지 중 하나에도 해당 되므로³⁾ 등록디자인의 보호범위에 참고도의 역할 내지 법적성격에 대하여 살펴보기로 한다.

그리고 무효사건의 판결에서는 “이 사건 등록디자인의 대상이 된 디자인의 형태는 ‘내부 덮개가 닫힌 상태의 형상과 모양’ 뿐이라고 할 것이다.”라고 하여 물품의 정적 상태만을 상정하여 보호범위를 파악하고자 하여 기능 내지 속성상 사용에 의하여 형태의 변화가 일어나는 경우 그 변화 전후에 대하여 등록디자인의 보호범위가 확장될 수도 있다는 것에 대하여 고려하지 않았다. 따라서 무효사건의 이 사건 등록디자인의 지배적 특징부분을 ‘내부덮개가 닫힌 상태의 형상과 모양’만으로 본 것에 대하여 문제점은 없는지를 침해금지 등 사건⁴⁾과 대비하여 논의 한다.

Ⅱ. 무효사건에 대한 판결

1. 사실관계

1) 이 사건 등록디자인

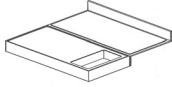
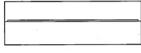
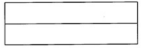
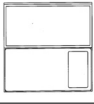
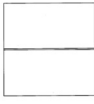
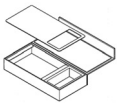
이 사건 등록디자인은 피고가 2007. 6. 14 출원하여, 2007. 12. 17. 등록번호

3) 상고이유 요지는 “1. 물품의 용도와 기능을 고려하지 않음, 2. 외부덮개를 닫은 형태가 공지되었다고 판단한 부분의 심리미진, 3. 등록디자인의 보호범위에 참고도를 포함시킨 오류, 4. 피고 실시디자인은 이 사건 제1·2등록디자인과 유사함”이나 동 사건의 해결방법으로 사용시 형태변화가 일어나는 경우의 유사판단 방법으로 접근하여 참고도가 보호범위에 포함되는지 여부에 대한 판단은 없었다.

4) 대법원 2010. 9. 30. 선고, 2010다23739 판결.

호 제0473774의 유사1호로 등록받은 ‘포장용 상자’에 관한 디자인이다.

이 사건 등록디자인은 휴대폰 및 이의 부속품 등을 안전하게 유통시키기 위한 것으로 그 형상과 모양은 다음과 같다.

사시도	정면도	배면도
		
좌측면도	우측면도	평면도
		
저면도	참고도 1	참고도 2
		-

2) 비교대상디자인

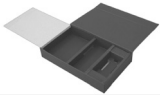
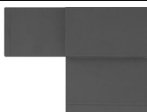
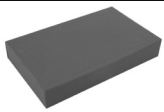
비교대상디자인 1은 이 사건 등록디자인의 출원전에 “2005 우수산업디자인 상품선정집”에 게재된 디자인이며, 비교대상디자인 2는 원고가 2005. 6. 24 출원하여, 2005. 7. 20. 등록번호 제0387818호로 등록받은 ‘포장용 상자’에 관한 디자인이다.

비교대상디자인은 휴대폰 및 이의 부속품 등을 안전하게 유통시키기 위한 것으로 그 형상과 모양은 아래 표와 같다.

〈비교대상디자인 1〉

사시도	참고도
	

〈비교대상디자인 2〉

사시도	정면도	배면도
		
좌측면도	우측면도	평면도
		
저면도	참고도 1	참고도 2
		

3) 이 사건 심결의 경위

원고는 특허심판원⁵⁾에 참고도는 물품의 형태를 직접 규정하는 도면이 아니므로 참고도에 나타난 물품의 형상과 모양은 지배적 특징부분이 될 수 없으며, 이 사건 등록디자인의 요부가 비교대상디자인 1과 동일하거나 극히 유사하다는 이유로, 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은, 참고도라고 해서 등록디자인의 보호범위를 특정하는 데 배척되는 것은 아니고, 휴대폰 및 부속품의 저장공간인 물품의 내부구조도 양 디자인의 또 다른 중요부분인데 비교대상디자인 1에서는 내부덮개가 열려진 상태의 도면이나 사진 등이 없고 또 그 내부구조를 추측할 만한 아무런 자료가 없으므로 양 디자인의 유사 여부의 대비판단을 할 수 없다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

5) 심판청구일(2008. 5. 28. : 2008당1535호)

2. 판단

1) 원 · 피고의 주장 요지

원고는, 참고도 1은 이 사건 등록디자인의 대상이 되는 물품의 형태를 직접 규정하는 도면이 아니고, 설사 그렇지 않다고 하더라도 참고도 1에 나타난 ‘내부덮개가 열린 상태의 형상과 모양’은 이 사건 등록디자인의 요부가 될 수 없어 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 1과 동일하거나 극히 유사하고, ‘내부덮개가 열린 상태의 형상과 모양’이 요부가 된다고 하더라도 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 2와 매우 유사하므로, 이 사건 등록디자인의 등록은 무효로 되어야 한다고 주장한다.

이에 대하여 피고는, 참고도 1은 이 사건 등록디자인의 물품의 형태를 직접 규정한 도면에 해당하고, 참고도 1에 나타난 ‘내부덮개가 열린 상태의 형상과 모양’도 이 사건 등록디자인의 요부이므로, 비교대상디자인 1과 대비할 경우 비교대상디자인 1의 내부구조를 알 수 없어 서로 유사하지 않고, 비교대상디자인 2와 대비할 경우 ‘내부덮개가 열린 상태의 형상과 모양’이 서로 달라 유사하지 아니하므로, 이 사건 등록디자인의 등록은 유효하다고 다룬다.

상기의 원 · 피고의 주장에 따르면, 이 사건의 쟁점은 참고도 1이 이 사건 등록디자인의 물품의 형태를 직접 규정한 도면인지 여부, 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인들과 유사한지 여부에 있다고 할 것이다.

2) 특허법원의 판단

(1) 참고도의 취급

이 사건 등록디자인의 【디자인의 설명】란 제3항에는 ‘참고도 1은 본원 디자인 내부의 덮개를 분리한 상태임’이라고 기재되어 있고, 참고도 1에 도시된 도면은 ‘내부 덮개가 들어 올려진 상태의 형상’에 대한 사시도인 사실은 앞서 본 바와 같고, 한편, 이 사건 등록디자인은 변화 후의 형상, 모양을 표현하는 도면을 충분히 부가하지 아니하였고, 【디자인의 설명】란 제3항에서 ‘내부 덮개가 닫

힌 상태의 형상과 모양'만을 '본원 디자인'이라고 지칭하고 있음이 분명하므로, 이 사건 등록디자인의 대상이 된 디자인의 형태는 '내부덮개가 닫힌 상태의 형상과 모양' 뿐이라고 할 것이다. 따라서, 참고도 1은 이 사건 등록디자인의 이해를 돕기 위해 기재한 도면일 뿐이고 물품의 형태를 직접 규정한 도면이 아니라고 봄이 상당하다.

(2) 양 디자인의 유사판단

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1은 모두 휴대폰 '포장용 상자'에 관한 것이므로, 그 물품은 동일하다. 그리고 양 디자인의 지배적 특징은 이 사건 등록디자인은 와 같고, 비교대상디자인 1은 와 같다.

양 디자인을 구체적으로 대비하여 보면, 양 디자인은 ① 상자의 외부덮개의 형상이 동일하고, ② 휴대폰 삽입공간도 상자의 우측 끝에 위치하고 있어 동일하며, ③ 상자의 전체 가로길이에서 휴대폰 삽입공간의 가로길이를 뺀 나머지 길이와 휴대폰 삽입 공간의 가로길이와의 비율은 대략 2:1로 유사하고, ④ 휴대폰 삽입공간을 둘러싼 네 테두리의 두께가 서로 같아 유사하며, ⑤ 상자의 전체 가로길이와 세로길이의 비율은 대략 2:1로, 상자의 세로길이와 높이의 비율은 대략 3:1로 서로 유사하다. 다만, 이 사건 등록디자인은 내부덮개가 휴대폰 삽입공간을 제외하고 나머지 부속품 저장공간, 휴대폰 삽입공간의 테두리까지 다 덮고 있어 휴대폰 삽입공간의 테두리와 부속품 저장공간 사이가 분리된 것이 보이지 않음에 비하여, 비교대상디자인 1은 내부 덮개가 부속품 저장공간만을 덮고 있어 휴대폰 삽입공간의 테두리와 부속품 저장공간 사이가 분리된 것이 보이는 차이가 있다.

위 대비결과에 의하면, 양 디자인은 지배적 특징부가 서로 같거나 유사하고, 차이가 있는 부분은 전체적인 미감을 좌우할 만한 곳이 아니며, 공통점이 차이점에 비하여 훨씬 많다. 따라서 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 1과 유사하다.

Ⅲ. 침해금지 등 사건에 대한 판결

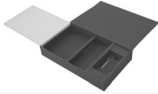
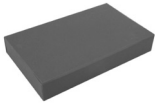
1. 사실관계

1) 이 사건 등록디자인

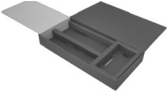
이 사건 제1등록디자인은 원고가 2005. 6. 24 출원하여, 2005. 7. 20. 등록번호 제0387818호로 등록받은 ‘포장용 상자’에 관한 디자인이며, 이 사건 제2등록디자인은 원고가 2005. 6. 24 출원하여, 2005. 6. 24. 등록번호 제0397736호로 등록받은 ‘포장용 상자’에 관한 디자인이다.

이 사건 등록디자인은 휴대폰 및 이의 부속품 등을 안전하게 유통시키기 위한 것으로 그 형상과 모양은 아래 표와 같다.

〈이 사건 제1등록디자인 : 제0387818호〉

사시도	정면도	배면도
		
좌측면도	우측면도	평면도
		
저면도	참고도1	참고도2
		

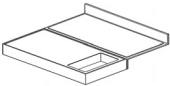
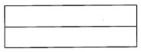
〈이 사건 제2등록디자인 : 제0397736호〉

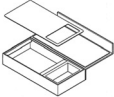
사시도	정면도	배면도
		
좌측면도	우측면도	평면도
		
저면도	참고도 1	
		

2) 피고실시디자인

피고실시디자인은 피고가 2007. 6. 14 출원하여, 2007. 12. 17. 등록번호 제 0473774의 유사1호로 등록받은 ‘포장용 상자’에 관한 디자인이며 무효심판으로 2010. 1. 14. 소멸되었다.

피고실시디자인은 휴대폰 및 이의 부속품 등을 안전하게 유통시키기 위한 것으로 그 형상과 모양은 다음과 같다.

사시도	정면도	배면도
		
좌측면도	우측면도	평면도
	좌측면도와 대칭	

저면도	참고도 1	
		

3) 사건의 경과

원고는 2008. 11. 7. 이 사건 제1등록디자인의 침해를 원인으로 하는 침해금지 등의 소를 제기하였고, 제1심인 서울중앙지방법원은 2009. 4. 24. 양 디자인이 비유사함을 이유로 원고의 청구를 기각하였으며(2008가합110475), 이에 원고가 항소하면서 이 사건 제2등록디자인에 기한 침해금지 등 청구를 추가하였으나, 항소심인 서울고등법원 또한 2010. 1. 27. 같은 이유로 원고의 청구를 기각하였다(2009나53750). 이에 원고는 2010. 3. 4. 상고하였다.

2. 판단

1) 원심판단

(1) 당사자의 주장

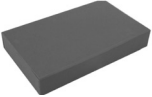
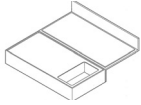
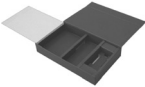
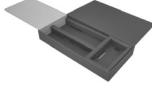
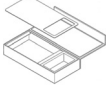
원고는, 피고가 이 사건 제1·2등록디자인과 유사한 피고실시디자인을 실시함으로써 이 사건 제1·2등록디자인에 관한 원고의 디자인권을 침해하였으므로, 피고는 피고실시디자인을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약을 하여서는 아니되고, 원고에게 손해배상의 일부로 200,000,000원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

이에 대하여 피고는, 이 사건 제1·2등록디자인의 출원서 및 도면에 표시되지 않은 ‘외부덮개만을 개봉한 상태’는 위 출원서 및 도면으로부터 파악되지 않으므로 이 사건 제1·2등록디자인의 보호범위에 포함되지 않고, 피고실시디자인은, 그 내부덮개가 본체와 분리되어 있으며 휴대폰 수납공간까지 덮을 수 있는 형상과 모양을 지녔고, 휴대폰 부속품 수납공간은 격벽으로 구분되지 않았으

며, 휴대폰 수납공간의 테두리의 두께가 상하좌우 모두 동일하고 수납공간 내에 아무런 구조가 없다는 점 등에서 이 사건 제1·2등록디자인과 차이가 있어 전체적인 심미감이 상이하다고 다룬다.

(2) 판단

원심판단의 이해와 편의를 위해 아래 표와 같이 이 사건 제1·2등록디자인과 피고실시디자인을 ① 내·외부덮개가 닫힌 상태, ② 내부덮개만 닫힌 상태 ③ 내·외부덮개가 모두 열린 상태를 비교한다.

보호범위	제1등록디자인	제2등록디자인	실시디자인
모든 덮개가 닫힌 상태		왼쪽 사진과 극히 유사	왼쪽 사진과 극히 유사
내부덮개만 닫힌 상태	오른쪽 사진과 극히 유사		
모든 덮개가 열린 상태			

① 이 사건 제1·2등록디자인의 보호범위 및 중요부분

이 사건 제1·2등록디자인의 보호범위는 각 직각 방향으로 본체에 연결된 외부덮개와 내부덮개를 가진 휴대폰 포장용 상자에 있어서, 휴대폰 포장용 상자의 외부덮개를 덮은 상태, 내부덮개만을 닫은 상태, 외부덮개 및 내부덮개를 모두 연 상태의 각 형상과 모양 전부에 있다 할 것이고, 그 중 특히 ‘내부덮개만을 닫은 상태’와 ‘외부덮개 및 내부덮개를 모두 연 상태’ 즉, 본체 중 휴대폰 수납공간의 반대측면과 연결된 내부덮개만을 닫았을 때 휴대폰만을 노출시키는 외관과 외부덮개 및 내부덮개를 모두 열었을 때 평면도를 기준으로 부속품 수납공간이 세로방향(이 사건 제1등록디자인의 경우이다) 또는 가로방향(이 사건 제2등

록디자인의 경우이다)의 격벽으로 넓이를 달리한 채 분리되어 본체가 세 부분으로 구분된 외관은 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 중요부분이라 할 것이다.

② 유사판단

피고실시디자인은 내부덮개로 본체를 덮었을 때 휴대폰만을 노출시키는 형상을 가졌고, 수납공간이 휴대폰 수납공간과 부속품 수납공간으로 나뉘어져 있다는 점, 휴대폰 수납공간의 테두리가 모두 동일한 두께와 높이로 형성되어 있다는 점(다만, 이 부분은 이 사건 제2등록디자인과 비교했을 경우에 한한다)에서 이 사건 제1·2등록디자인과 일부 유사하나, 한편, 피고실시디자인은 ① 본체와 분리된 내부덮개가 본체를 덮었을 때 휴대폰 수납공간의 테두리까지 덮게 되어 위 내부덮개는 휴대폰만을 노출시키도록 직사각형의 빈 부분을 형성하는 점에서, 내부덮개가 본체와 연결되고 부속품 수납공간만을 덮을 수 있는 따라서 내부덮개에 빈 부분이 없는 형상을 지닌 이 사건 제1·2등록디자인과 차이가 있고, ② 부속품 수납공간이 격벽으로 분리되어 있지 않은 점에서, 넓이를 달리하여 부속품 수납공간을 격벽으로 구분한 이 사건 제1·2등록디자인과 차이가 있다. 따라서 이 사건 제1·2등록디자인과 피고실시디자인은 보는 사람으로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 한다.

2) 상고이유의 요지

(1) 물품의 용도와 기능을 고려하지 않음

원심은 이 사건 제1·2등록디자인 중 외부덮개를 담은 형상은 이미 다수의 디자인공보(등록번호 제63985호 등)를 통해 공지되었다라고 판단하였다. 그러나 등록번호 제63985호의 등록디자인은 ‘와이셔츠’를 담은 포장용 상자이고, 그 밖에 피고가 공지의 증거로 제출한 것들도 ‘조미료’ 포장상자, ‘비누’ 포장상자 등 이어서 이 사건 등록디자인의 대상물품인 ‘휴대폰’ 포장용 상자와는 용도와 기능이 상이한 것들이다.

(2) 외부덮개를 닫은 형태가 공지되었다고 판단한 부분의 심리 미진

이 사건 제1·2등록디자인과 같이 상자전체의 가로 대 세로길이의 비율이 대략 2 : 1이고, 세로와 높이의 비율이 대략 3 : 1인 포장상자는 공지된 바 없다. 피고가 제시한 종래의 포장용 상자는 외부덮개의 모서리를 본체 속에 끼워 넣는 형식인데 반해, 이 사건 제1·2등록디자인의 경우 외부덮개가 본체의 외부를 감싸는 형태여서 가로 및 높이 방향의 모서리 부분이 본체에 완전히 붙지 않고 미세한 틈이 생기게 되고, 이러한 외부의 형상과 모양은 이 사건 제1·2등록디자인의 핵심적 창작 내용이다.

(3) 등록디자인의 보호범위에 참고도를 포함시킨 오류

원심은, 이 사건 제1·2등록디자인의 등록공보 중 ‘디자인의 설명’란에 “3. 참고도 1은 상자 내부를 이루는 트레이에 형성된 홈을 이용하여 휴대폰 배터리를 고정·포장하는 사용 상태를 나타낸 것임, 4. 참고도 2는 내용물을 담아 포장을 완료하고 유통시킬 수 있는 사용 상태를 나타낸 것임”이라고 기재되어 있음을 근거로, 휴대폰 포장용 상자의 주요 구매자인 휴대폰 제조업자의 입장에서는 휴대폰과 그 부속품을 세련되고 적정하게 수납할 수 있는 내부공간의 형상과 모양이 선택의 중요 요소일 수 있다고 보아, 이 사건 제1·2등록디자인 중 내·외부덮개가 모두 열린 상태가 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 중요부분이라고 판단하였다. 그러나 참고도 1에 나타난 부속품의 수납상태는 단순한 사용례에 불과할 뿐이므로 이를 근거로 디자인의 보호범위를 한정하거나 판단할 수 없다.

(4) 피고실시디자인은 이 사건 제1·2등록디자인과 유사함

이 사건 제1·2등록디자인과 피고실시디자인은 외부덮개를 닫은 상태가 유사하고 이는 특허법원 2009. 6. 5. 선고, 2009허1736 판결에서 확정된 것이다. 이 사건 제1·2등록디자인과 피고실시디자인은 내부덮개만을 닫은 상태에서 보면, ① 외부덮개 상단의 일부가 접혀 상자를 감싸는 단순한 형태이고, ② 휴대폰 부속품 수납공간은 내부덮개로 덮여 있어 휴대폰 수납공간만 외부에 드러나며,

③ 휴대폰 부속품 수납공간과 휴대폰 수납공간의 가로 비율이 대략 2 : 1인 점 등 그 형상이 매우 흡사하다.

3) 대법원판단

등록디자인 “”, “” 및 등록디자인 “”, “”과 실시디자인 “”, “”은 모두 ‘휴대폰 포장용 상자’에 관한 것으로 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 내부덮개와 외부덮개가 모두 닫힌 상태, 내부덮개만이 닫힌 상태 및 내부덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태 등으로 형태의 변화가 일어나므로, 그 디자인의 유사 여부는 형태의 변화 전후에 따라 서로 같은 상태에서 각각 대비한 다음 이를 전체적으로 판단하여야 하는데, 등록디자인의 지배적인 특징이 가장 잘 드러난 내부덮개만이 닫힌 상태에서의 형상과 모양이 실시디자인과 유사한 이상, 내부덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태에서의 차이가 있더라도 그 차이점으로 인하여 전체적인 심미감이 달라진다고 보기 어려우므로, 등록디자인들과 실시디자인은 전체적으로 보아 유사하다.

Ⅳ. 양 사건 판결의 주요내용

1. 무효판결

이상에서 살펴본 무효사건의 판결을 정리하면 다음과 같다. 첫째, 기능에 따라 변화하는 디자인의 특정방법으로 물품이 가지는 기능에 의하여 변화하는 디자인에 있어서 그 변화의 전·후에 걸친 물품의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 관하여 등록을 받고자 하는 경우에는 출원시에 변화의 전·후에 걸친 형상, 모양 등을 각각 도시하는 도면을 부가하여야 하고, 그에 관한 설명을 디자인의 설명란에 기재하여야 한다. 둘째, 참고도는 디자인의 형태를 보충하는 것이

다.⁶⁾ 셋째, 보호범위는 내부덮개가 닫힌 상태뿐이다.⁷⁾ 사건의 이해를 돕기 위하여 심결과 판결의 주요 판단 부분을 대비한 표는 다음과 같다.

쟁점	심판원	특허법원
① 등록디자인이 물품이 가지는 기능에 의하여 변화하는 디자인인지 여부	• 언급 없음	• 변화하는 디자인이다.
② 열리고 닫히는 것 등 특수한 디자인의 도면 특정방법	• 참고도로 제출가능	• 참고도 형식 제출 불가
③ 유사여부의 대비판단 가능성	• 대비판단 할 수 없음 - 내부구조를 추측할 만한 자료가 없음	• 대비판단 할 수 있다. - 내부덮개가 닫힌 상태만으로 대비 가능
④ 등록디자인의 보호범위에 참고도의 포함여부	• 포함 됨	• 포함 안 됨 ⁸⁾

2. 침해금지 등 판결

이상에서 살펴본 침해사건의 판결을 정리하면 다음과 같다. 첫째, 양 디자인은 3부분으로 형태의 변화가 일어난다. 둘째, 내부덮개만이 닫힌 상태는 참신하여 중요도를 높게 평가하여야 한다. 셋째, 전체적인 심미감이 유사하다. 사건의

6) 이번 무효사건은 “① 변화가 있는 디자인인지, ② 변화 전·후의 도면을 충분히 부가하였는지, 그러하다면 ③ 참고도에 표현을 어떻게 하여야 하는지”가 쟁점이라 할 것이나 참고도의 취급은 ‘②, ③’과 관련지어 보아야 할 것이다. 따라서 ‘참고도’에 도시된 도면은 사용상태도를 제외하고 필수도면과 같은 위치에 두고 파악하는 것이 시행규칙에 따른 충실한 해석이라 보인다.

7) 참고도에 기재되었기 때문에 등록디자인의 보호범위가 ‘내부덮개가 닫힌 상태의 형상과 모양’ 뿐으로 제한된다고 보기보다는 참고도와 무관하게 변화하는 디자인의 충분한 도면이 부족하기 때문에 무효사건의 이 사건 등록디자인의 보호범위가 축소된 것으로 보아야 할 것이다.

8) 정확하게는 이 사건 등록디자인이 기능의 변화에 따른 디자인이며, 그와 같은 디자인은 도면을 충분히 표현하여야 하나 그러하지 아니한 것으로 보았으며 이와 연장선상에서 참고도의 취급을 판단한 것으로 보인다. 따라서 참고도만의 법적취급을 판단한 것으로 보이지는 않는다.

이해를 돕기 위하여 원심 및 대법원판결의 주요 판단 부분을 대비한 표는 다음과 같다.

양 디자인 대비	2심	3심
• 모든 덮개가 닫힌 상태	공지	공지
• 내부덮개만 닫힌 상태	유사 (중요부분)	유사 (중요부분)
• 모든 덮개가 열린 상태	비유사 (중요부분)	비유사 (중요부분 아님)
종합판단	비유사	유사

3. 판결의 정리

무효 및 침해 사건에서 양 디자인이 전체적으로 유사하다는 결론은 동일하나 구체적으로 보면 등록디자인의 보호범위가 내부덮개가 닫힌 상태가 포함되며, 또한 양 디자인이 변화하는 디자인으로 본 것은 같으나, 참고도의 취급에서 차이점을 보이고 있다. 즉, 무효사건에서 참고도는 등록디자인의 보호범위에 포함되지 아니한 것으로 보았으나 침해사건에서는 참고도가 형태변화가 일어나는 일부분으로 보아 등록디자인의 보호범위에 해당하는 것으로 판단하였다. 이하에서는 장을 달리하여 첫째, 무효사건에서의 양 디자인(이 사건 등록디자인과 비교대상디자인) 및 침해사건에서의 양 디자인(이 사건 등록디자인과 피고의 실시디자인)이 형태변화가 있는 디자인인지 여부, 둘째, 형태변화가 있는 디자인의 특정방법, 셋째, 휴대폰 상자가 동적디자인인지 여부, 넷째, 보호범위에 참고도가 포함되는지 여부, 마지막으로, 보호범위에 형태변화의 포함여부에 대하여 논의를 한다. 다음 표는 양 사건의 이해의 편의를 돕기 위하여 주요 쟁점별로 무효사건과 침해사건의 판결 비교표이다.

〈무효사건과 침해사건의 판결 비교〉

구분	무효사건 판결	침해금지사건 등 판결
• 디자인의 보호범위	• 내부뿔개가 닫힌 상태의 형상과 모양	• 형태변화가 있는 모든 부분
• 동적디자인 여부	• 언급 없음 - 그러나, 시행규칙상 변화 등이 있는 디자인으로 봄	• 언급없음 ⁹⁾ - 그러나, 사용 등으로 형태변화가 있는 디자인으로 봄
• 지배적 특징부분	• 내부뿔개가 닫힌 상태의 형상과 모양	• 무효사건 판결과 동일함
• 내부뿔개만이 닫힌 상태	• 유사하다	• 유사하다
• 대비결과	• 무효이다	• 침해이다

V. 디자인의 유사판단 기준

1. 일반적 판단기준

디자인의 대상물품이 동일하다면, 그 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합인 형태가 동일 또는 유사하여야 동일 또는 유사한 디자인으로 평가된다. 형태의 동일·유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하되(전체 대비 관찰의 원칙), 그 경우에도 디자인의 구성요소 전체를 동일한 비중으로 대비하는 것이 아니라 그 중 디자인의 본질적인 특징이 표출되어 있어 흔히 있는 형상에 해당하지 아니하며 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하여 중요도를 높게 평가하여 대비하여야 한다(요부관찰)(대법원 2005. 6.

9) 박병민, "대비되는 디자인의 대상물품이 다 같이 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 형태의 변화가 일어나는 경우 디자인의 유사 여부 판단방법", 대법원판례해설, 86호(2010 하반기), 327면에서 침해금지 등 사건의 이 사건 등록디자인은 협의의 동적디자인은 아닌 것으로 보고 있다.

10. 선고, 2004후2987 판결; 대법원 2001. 6. 29. 선고, 2000후3388 판결 등).

2. 형태변화가 있는 디자인의 판단기준

이번 양 사건의 휴대폰 포장용 상자에 있어서 첫째, 디자인의 유사 여부는 대상물품의 사용시뿐만 아니라 거래시의 외관도 함께 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 12. 26. 선고, 2002후1218 판결)는 판단기준과 둘째, 디자인의 표현된 물품들이 다 같이 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 형태의 변화가 일어나는 경우(스틸박스용 클램프), 그 디자인의 유사 여부는 형태의 변화 전후에 따라 서로 같은 상태에서 각각 대비한 다음 이를 전체적으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 26. 8. 선고, 2009후4148)는 판단기준 중 양쪽 모두 적용할 수 있는지 또는 어느 한쪽만 적용하여야 하는지가 이번 사건 판단의 해결점이라 할 수 있다.

이번 무효사건의 특허심판원에서는 일반적인 판단기준인 첫째, 전체 대비 관찰의 원칙과 요부관찰을 적용하였고 둘째, 디자인의 신규성 판단이나 선행 디자인과의 유사 여부 판단에 있어서 그 판단의 대상인 디자인은 반드시 형태 전체를 모두 명확히 한 디자인뿐만 아니라 그 자료의 표현 부족을 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 중요부분의 파악이 가능한 한 그 대비 판단의 대상이 될 수 있다 할 것이나, 판단의 대상인 디자인만으로 디자인의 중요부분의 파악이 불가능한 경우에는 그 대비 판단을 할 수 없다(대법원 1999. 11. 26. 선고, 98후 706 판결 등 참조)를 적용하여 비유사로 판단하였으며, 이에 대한 심결취소판결에서는 판단기준이 없이 유사로 판단하였다. 그러나 침해금지 등의 사건의 서울 고등법원의 판결에서는 그 디자인이 표현된 물품의 사용시뿐만 아니라 거래시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2001. 5.15. 선고, 2000후129판결 등 참조)는 판단기준으로 비유사로 판단하였으나, 동 사건의 대법원은 대비되는 디자인의 대상 물품이 다같이 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 형태의 변화가 일어나는 디자인으로 보았다. 그리고 형태의 변화전후에 따라 서로 같은 상태에서 각각 대비한 다음 이를 전체적으로 판단하여야 한다는 판단 기준을 제시하였다.

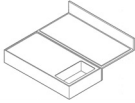
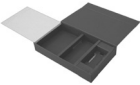
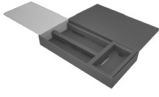
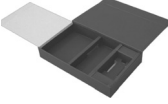
3. 검토

위에서 살펴본 바와 같이 사건마다 심급마다 판단기준이 상이하게 적용되었으며 이는 결국 판단에 영향을 미친 것으로 보인다. 우리법상 디자인은 물품을 전제로 성립되는데, 디자인은 물품의 외관에 관한 창작으로서 일반적으로 정적인 상태로 시각적으로 인식된다. 그러나 모든 디자인이 변화가 없는 정적인 상태는 아니다. 이번 양 사건은 휴대폰 포장용 상자에 관한 것으로 이와 같은 물품이 형태변화가 있는지 여부 또는 사용시 또는 거래시 외관이 변화하는지 여부는 해당 물품의 속성 및 거래실정을 살펴보아야 할 것이며 나아가 등록된 디자인이라면 디자인의 기본도면뿐만 아니라 참고도를 고려하여 적절한 판단기준을 적용하여 유사판단을 하여야 할 것이다.

Ⅵ. 양 사건의 판결에 대한 평가

무효사건에서는 참고도 1이 이 사건 등록디자인의 물품의 형태를 직접 규정한 도면인지 여부, 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인들과 유사한지 여부에 있다고 할 것이며, 침해사건에서는 이 사건 제1·2 등록디자인과 피고실시디자인이 유사하여 피고가 원고의 디자인권을 침해하는지 여부이다. 구체적으로는 침해금지 등 사건에서 ① 이 사건 등록디자인의 보호범위를 사시도 및 6면도에 나타나지 않은 내부덮개만이 닫힌 상태 및 내·외부덮개 모두 닫힌 상태를 이 사건 등록디자인의 보호범위로 삼을 수 있는지 여부, ② 그렇다면 이 사건 등록디자인 중 내·외부덮개가 모두 닫힌 상태는 공지된 것으로 보호범위 판단에 있어 그 중요도를 낮게 평가하여야 하는지 여부(물품의 동일·유사 관련) 및 ③ 이 사건 제1·2 등록디자인의 지배적 특징이 표출된 요부가 무엇인지 여부이다(보다 구체적으로는 부속품 수납공간의 격벽의 유무 및 형상 등도 요부가 될 수 있는지 여부이다).

다음 표는 이해의 편의를 돕기 위하여 양 사건 디자인의 사시도를 대비한 표이다.

대비		무효사건	침해금지 등 사건
이 사건 등록디자인	(1)		
	(2)	—	
비교대상디자인	(1)		(피고의 실시디자인)
	(2)		

디자인 침해금지 등 사건에서 대법원의 판례를 형성하는 데 다음과 같은 점이 논점으로 작용되었다. 구체적으로 보면 첫째, 침해사건의 제1·2등록디자인이 동적디자인에 해당하는지 여부, 둘째, 물품의 속성상 당연히 일어나는 형태의 변화도 보호범위에 포함되는지 여부, 셋째, 제1·2등록디자인 중 내·외부덮개가 모두 닫힌 형태가 공지된 것인지 여부, 넷째, 내·외부덮개가 모두 열린 상태 즉, 내부격벽의 유무 및 형상 등도 이 사건 제1·2등록디자인의 요부로 볼 수 있는지 여부, 다섯 번째, 원고가 같은 날 내부격벽의 방향만 달리하여 유사디자인이 아닌 각각 단독 디자인으로 출원하여 등록받은 사실이 원고의 이 사건 등록디자인의 보호범위를 좁힌 것으로 보아야 하는지 여부가 논점으로 작용하였다.¹⁰⁾ 이하에서 상기의 논점 중에서 무효사건 및 침해사건의 판결의 내용에 대하여 구체적으로 논의를 한다.

1. 형태변화가 있는 디자인인지 여부

특허법원의 무효판결에서 명시적 표현은 없으나 “물품이 가지는 기능에 의하

10) 박병민, 전거서, 325면 내지 344면 참조.

여 변화하는 디자인은 그 변화의 전·후에 걸친 물품의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 관하여 등록을 받고자 하는 경우에는 출원 시에 변화의 전·후에 걸친 형상, 모양 등을 각각 도시하는 도면을 부가하여야 하고 그에 관한 설명을 디자인의 설명 란에 기재하여야 한다.”라고 하여 이 사건 등록디자인은 시행규칙¹¹⁾에 따른 ‘움직이는 것, 열리는 것 등의 디자인’으로 보고 있다. 따라서 무효사건의 이 사건 등록디자인이 물품이 가지는 기능에 의하여 변화하는 디자인인지에 대하여 관련 심·판결례 및 이에 대하여 살펴보기로 한다.

1) 동적디자인¹²⁾으로 본 경우

① 특허법원 2002. 6. 20. 선고, 2002허(환송)2105 판결 : 문작판 “”

기본의장은 그것이 비록 동적 의장이라고 하더라도 평소의 사용상태에서는 닫힌 상태가 오히려 더욱 일반적인 상태라고 할 수 있고 (이하 생략함)

② 특허심판원 2003. 2. 28. 2002당2956 심결 : 화장품 용기 “”

이건 등록의장은 그 참고도인 열린 상태의 사시도를 통하여 그 물품이 열고 닫을 수 있는 동적인 의장임을 알 수 있고 그 내부는 뚜껑에 4각형 모양의 거울이 있으며 본체에는 원판형상의 색조화장품을 채울 수 있는 6개의 원형 공간들이 형성되어 있는 형상과 모양으로 구성되어 있는 것으로 관찰되어 지는 바 (이하 생략함)

11) 도면 기재방법은 ‘구 디자인보호법 시행규칙 서식 3호 제2. 다. (2)항’에 따라, 그리고 그에 관한 설명은 ‘구 디자인보호법 시행규칙 [별표 2] 제2항’에 따라 기재하여야 한다.

12) 森 則雄, 意匠の實務, 發明協會, 1983, 77면과 노태정, 디자인 심사·심판실무, 세창출판사, 2009, 169면에서 “變化するもの : ”라고 하여 ‘변화하는 것’에 대한 하나의 예시로 들고 있다. 그러나 상기 카메라 디자인이 그 변화에 비예측성이 있다고 보기도 어려우므로 상기 카메라의 디자인을 ‘변화하는 디자인’ 또는 ‘광의의 동적디자인’으로 보고자 한다.

2) ‘물품이 가지는 기능’ 등에 의하여 변화하는 디자인으로 본 경우

① 대법원 2010. 8. 26. 선고, 2009후4148 판결 : 스틸박스용 클램프 “”

그러나 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 ‘스틸박스용 클램프’는 그 기능 내지 속성상 클램핑 볼트의 회전에 따라 분할된 가압패드의 형태가 달라질 수 있고,

② 대법원 1999.10. 8. 선고, 97후3586 판결 : 테이블용 다리 연결구 “”

양 의장을 형태의 변화 전후에 따라 각각 같은 상태에서 대비한 다음 전체적으로 판단하지 아니하고 이 사건 등록의장은 힌지부분이 접힌 상태에서의 형상과 모양을, (가)호 의장은 힌지부분이 펴진 상태에서의 형상과 모양을 각 기준으로 하여 대비 판단한 나머지, (가)호 의장이 이 사건 등록의장과 유사하지 아니한 의장이라고 한 것은 의장의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해함으로써

③ 특허법원 2000. 3. 31. 선고, 99허6879 판결, 심불기각 : 탁상일지 “”

이 사건 등록의장이 펼친 상태로 출원되었다고 하더라도, 이 사건 등록의장은 인용의장들과 같이 탁상일지에 관한 의장으로서, 실제 그 용도대로 사용될 때에는 받침대부분이 삼각형으로 조립된 상태로 사용된다고 봄이 상당하다.

3) 심 · 판결례 정리

상기 심판결례에서 문짝판의 회동개기판이 열고 닫히는 경우, 화장품의 용기의 뚜껑을 열고 닫을 수 있는 경우를 동적디자인으로 보고 있다. 그리고 그 이외 심판결례에서는 동적디자인의 성립요건¹³⁾ 중 변화 후의 상태가 용이하게 예측

13) 노태정 · 김병진, 전거서, 343면; 김웅 · 최호석, 디자인보호법, 에듀비, 2011, 97면에서 표현상의 차이는

될 수 없다고 하기에는 의문이 있으나 ‘스틸박스용 클램프’의 디자인은 그 기능 내지 속성상 클램핑 볼트의 회전에 따라 분할된 가압패드의 형태가 달라질 수 있다는 점, 테이블용 다리 연결구는 그 구조나 기능적 특성상 상다리와 접촉하는 부분이 접힐 수 있는 점, 탁상일지는 펼친 상태로 출원되었지만 사용시 조립된 형태도 될 수 있는 점은 물품이 가지는 기능에 의하여 변화하는 디자인이라 할 수 있을 것이다.

4) 검토

양 사건에서 이 사건 등록디자인은 물품이 가지는 기능에 의하여 변화하는 디자인으로 보아야 할 것이다. 동적디자인이라 함은 물품이 정지한 상태만으로는 그 변형된 상태가 파악되지 않는 디자인으로서 물품 자체의 특별한 기능에 의하여 그 형태가 변화하고 그 변화가 시각에 의해 감지될 수 있는 디자인을 뜻¹⁴⁾하는데, 이것은 협의의 동적디자인과 광의의 동적디자인으로 나누어 디자인보호법의 시행규칙을 명확히 하고자 한다.

첫째, 협의의 동적디자인은 i) 물품자체의 특수한 기능에 의하여 형태 자체가 변하는 것이고, ii) 그 변화에 비예측성이 있어야 하며, iii) 변화가 시각에 호소하는 것이고, iv) 그 변화에 일정성이 있어야 한다는 모든 요건을 충족한 경우에 해당하는 것으로 보고자 한다.¹⁵⁾ 둘째, 광의의 동적디자인이란 협의의 동적디자인의 성립요건 중에서 어느 하나만을 충족하는 경우인 것으로 보고자 한다.¹⁶⁾

있으나 성립요건으로 “1. 디자인에 관한 물품의 형태가 그 물품의 기능에 기초하여 변화할 것, 2. 변화에 예측성이 없을 것, 3. 변화가 시각에 호소하는 것일 것, 4. 변화에 정형성이 있을 것”으로 동일하게 보고 있다.

14) 노태정·김병진, 전게서, 342면; 윤종렬, 의장법해설, 삼경당, 1984, 88면; 황종환, 의장법, (주)한빛지적소 유권센터, 1997, 215면; 齊藤孝二, 의장법, 정태련(역), 세창출판사, 1993, 439면에서 동일한 취지를 설명하는 것으로 보인다.

15) 노태정·김병진, 전게서, 342면에서 완구원숭이에 태엽을 감아 드럼을 치는 자태나 손발을 움직이는 형상의 디자인을 동적디자인이라고 했다. 그리고 단순히 도면상의 표현(기재되는 도형)이 변하는 것 또는 자동차가 움직이는 것과 같이 단순히 위치적 변화에 불과한 것은 동적디자인이라고 하지 않는다고 했다. 그러나 344면에서 “문이 개폐되는 냉장고”를 동적디자인의 예시로 하여 광의의 동적디자인도 포함되는 것으로 했다.

16) 齊藤孝二, 전게서, 439면에서 “그 물품의 속성에 의해 당연히 일어나는 형태의 변화(이를테면 찬장의 여

우리의 법제와 유사한 일본 의장법 제6조 제4항에 동적의장에 대한 규정이 있고 동법 시행규칙¹⁷⁾에는 우리 경우와 극히 유사한 규정으로 움직이는 것, 열리는 것 등의 의장으로, 그 움직임, 열림 등의 의장의 변화 전·후 상태의 도면을 도시하지 아니하면 그 의장을 충분히 표현할 수 없는 것에 대한 도면 작성규정이 있다.

이와 같이, 일본법제에 따라 등록된 의장등록공보에는 디자인을 충분히 표현하기 위하여 ‘물품이 가지는 기능에 의하여 변화하는 디자인’의 범위를 넓게 보아 적용하는 것으로 보인다. 이는 변화에 예측성이 있는지 여부의 판단이 반드시 쉽다고 할 수 없을 뿐만 아니라 출원인의 자유판단에 따라 변화 후의 디자인을 명확히 표현 하고자 하는 것을 막을 이유도 없다고 보면 이와 같이 해석한다 하여도 무리는 없는 것으로 볼 수 있을 것이다.

따라서 특허법원의 무효사건의 판결에서 명시적 언급은 없었다고 보이나 무효사건의 이 사건 등록디자인은 ‘물품이 가지는 기능에 의하여 변화하는 디자인’을 전제로 보호범위에 참고도가 포함되는지에 대하여 판단한 것으로 보이며 또한 침해금지 등 사건에서도 동일한 취지로 판단하였다. 그러므로 양 사건에서 이 사건 등록디자인을 통상의 디자인으로 보지 아니하며 적어도 ‘물품이 가지는 기능에 의하여 변화하는 디자인’으로 광의의 디자인으로 보고자 한다. 그러나 양 사건에서 이 사건 등록 디자인을 협의의 동적디자인¹⁸⁾으로 볼 수는 없는 것이다. 동적디자인 제도는 코끼리 형상의 완구의 예를 들면 코를 늘어뜨리고 네 발로 선 코끼리와 코를 들고 두발로 선 코끼리는 별개의 디자인으로 보아 각각 출원하여야 하는지 또는 1건으로 출원한다면 어떤 상태의 도면을 그려야 하는지 등의 문제에서 시작된 것으로 보인다.¹⁹⁾ 동적디자인은 그 물품의 속성에 의하여

달이문이나 절첩식 의자처럼까지 기재를 요하는 것으로 하고 있지는 않다.”라고 하여 그 변화에 예측성이 있는 것과 없는 것을 구분하고자 노력한 점, 또한 경우에 따라서는 그 변화에 예측성이 있는 것과 없는 것을 구분하는 것이 용이하다고 보이지 않는 점이 동적디자인을 광의와 협의로 양분한 이유가 될 수 있다.

17) 양식 제6 비교의 제20항.

18) 특허청, “정보마당”, 지식재산권 용어 영한사전에서 동적디자인의 성립요건이 제시되어 있다.

〈<http://www.kipo.go.kr/>〉, 검색일: 2012. 6. 22.

19) 윤종렬, 전거서, 1984, 89면.

당연히 예측되는 변화가 아니고, 당해 디자인의 고유한 변화 또는 당연히 예측할 수 없는 형태의 변화를 말한다. 따라서 동적디자인은 i) 물품자체의 특수한 기능에 의하여 형태 자체가 변하는 것이고, ii) 그 변화에 비예측성이 있어야 하며, iii) 변화가 시각에 호소하는 것이고, iv) 그 변화에 일정성이 있어야 한다.

이에 따라 보면, 양 사건에서 이 사건 등록디자인은 동적디자인의 성립요건 중 변화가 시각에 호소하는 것, 그 변화에 일정성이 있다고 할 수 있으나 물품자체의 특수한 기능에 의하여 형태 자체가 변하는 것인지 여부는 논란이 있을 수 있는 것으로 보인다. 그러므로 양 사건에서 이 사건 등록디자인의 ‘휴대폰 포장용 상자’에서 내·외부덮개가 열리고 또는 닫히는 데 있어서 그 변화에 비예측성이 있다고 보기에는 어려움이 있다. 따라서 양 사건에서 이 사건 등록디자인을 동적디자인으로 보기에는 무리가 있다.²⁰⁾

2. 형태변화가 있는 디자인의 특정방법

무효사건에서 이 사건 등록디자인은 변화 후의 형상, 모양을 표현하는 도면을 충분히 부가하지 아니하였고, “디자인의 설명”란 제3항에서 ‘내부덮개가 닫힌 상태의 형상과 모양’만을 ‘본원 디자인’이라고 지칭하고 있음이 분명하므로, 이 사건 등록디자인의 대상이 된 디자인의 형태는 ‘내부 덮개가 닫힌 상태의 형상과 모양’ 뿐이라고 할 것이다. 따라서 참고도 1은 이 사건 등록디자인의 이해를 돕기 위해 기재한 도면일 뿐이고 물품의 형태를 직접 규정한 도면이 아니라고 봄이 상당하다고 하였다.²¹⁾

따라서 이 사건 등록디자인은 변화 후의 형상, 모양을 표현하는 도면으로 작성되었는지를 살펴보기 위하여 먼저, 디자인 등록된 사례를 보면 ① A, B형식으로 각각의 도면을 필수도면으로 완전하게 작성된 경우 ② 변화 전(또는 변화 후)

20) 윤종렬, 전게서, 88면에서 “찬장의 여닫이문, 절첩식 의자의 경우는 동적디자인이 아니다. 요술상자의 뚜껑을 열면 강아지가 튀어 나오는 경우처럼, 뚜껑을 닫은 상태에서는 강아지의 점프 동작을 예측할 수 없는 경우는 동적디자인이라 할 수 있을 것이다.”라고 하였다.

21) 이 사건 등록디자인의 도면은 “ 사시도”, “ 참고도” 그리고 디자인설명에는 “참고도 1은 본원 디자인 내부의 덮개를 분리한 상태임”으로 기재되어 있다.

의 도면은 필수도면으로 구성하고 변화 후(또는 변화 전)는 1개 이상의 참고도면으로 하는 경우 ③ 변화 전 디자인과 변화 후 디자인을 각각 별개로 출원하는 방법으로 크게 3가지로 나누어 볼 수 있다. 이하 각 방법에 따라 등록된 사례를 살펴본다.

1) 등록사례

(1) A, B형식으로 등록된 사례

- ① 디자인등록 제325710호의 유사01호 : 화장용퍼프 A “”, B “”, C “”

- 도면 A는 뚜껑과 화장용 퍼프를 결합한 상태의 도면이고, 도면 B는 뚜껑을 열린 상태의 화장용 퍼프이며, 도면 C는 화장용 퍼프 뚜껑을 도시한 것임.

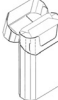
- ② 디자인등록 제414959호 : 화장품 용기 A “”, B “”

- 본 디자인의 A는 뚜껑이 없는 상태의 도면이고, B는 뚜껑이 있는 상태의 도면임.

- ③ 디자인등록 제507588호 : 휴대용전화기 A “”, B “”

- “휴대용전화기”의 닫힌 상태의 도면은 A, 열린 상태의 도면은 B로 함.

(2) ‘변화 전’은 필수도면,²²⁾ ‘변화 후’는 참고도 형식으로 등록된 사례

컴팩트용기 ²³⁾		휴대용 전화기		담배갑		가스차단기	
전	후	전	후	전	후	전	후
							

(3) A부분, B부분이 각각²⁴⁾ 등록된 사례

- 디자인등록 제481040호 : 휴대용전화기 “”, 제481040-1호 “”
- 디자인등록 제625770호 : 냉장고 “”, 제625769호 “”

(4) 검토

물품이 가지는 기능에 의하여 변화하는 디자인에 있어서 그 변화의 전·후에 걸친 물품의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 관하여 등록을 받고자 하는 경우에는 출원시에 변화의 전·후에 걸친 형상, 모양 등을 각각 도시하는 도면을 부가하여야 하고 구 디자인보호법 시행규칙 서식 3호 제2. 다. (2)항, 그에 관한 설명을 디자인의 설명란에 기재하여야 한다(구 디자인보호법 시행규칙 [별표 2] 제2항).

따라서 무효사건에서 이 사건 등록디자인은 비록 협의의 동적디자인이라고

22) 디자인보호법(제9조 제2항), 동법 시행규칙(제5조 제2항). “필수도면”이라는 용어는 사용하고 있지 않으나 우리 심사기준 제6조 제2항 제1호에서 “필수도면”이라는 용어를 사용하고 있다. 또한 특허청의 디자인 도면간소화 방안 연구 자료의 29면에서 필수도면과 부가도면으로 구분하여 설명하고 있다.

23) 왼쪽부터 등록 제529451호, 등록 제519597호, 등록 제520116호, 등록 제646339호의 순이다.

24) 완전한 권리확보를 위해 1건의 ‘참고도’ 형식 또는 ‘A, B’ 형식보다 기본적인 주요 동작에 대해 각각 통상의 정적디자인으로 출원하여 등록받아 두는 것도 생각해 볼 수 있을 것이나 각종 수수료의 부담 및 디자인의 내용에 따라 물품의 기능 내지 속성상 사용에 의하여 형태의 변화가 당연한 경우 등 실제의 미 없는 경우도 있을 수 있을 것이다.

볼 수는 없으나 디자인 내용을 충분히 설명하기 위하여 여러 별의 사시도 및 6면도가 필요한 경우이며 이 경우 출원시 각 도의 식별항목명에 영문자 대문자(A, B, …… 순)를 부기하여 구분하고, 디자인의 설명 란에 통상적인 디자인의 설명을 먼저 한 후에, “변화 전 상태의 도면은 A, 변화 후 상태의 도면은 B”라고 설명하는 방식으로 그 구분기준의 명시를 요하나 그러하지 아니하였다.²⁵⁾ 이와 관련하여 일본·미국·유럽공동체 상표디자인청의 제도 및 실제운영 사례를 살펴보자.

2) 일본 규정 및 등록사례

(1) 일본 규정

일본 의장법 제4조 제4항²⁶⁾에는 “의장의 대상이 되는 물품의 형상, 모양 또는 색채가 그 물품이 가지는 기능에 의해 변화하는 경우에 있어서, 그 변화 전·후에 걸친 그 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합에 대하여 의장등록을 받으려고 할 때는, 그 취지 및 그 물품의 해당 기능의 설명을 출원서에 기재해야 한다.”라고 되어 있다. 동 규정을 동적디자인에 관한 규정으로 보고 있다.²⁷⁾ 이에 따른 동법 시행규칙 양식 제6의 20을 보면 “움직이는 것, 열리는 것 등의 의장으로, 그 움직임, 열림 등의 의장의 변화전후 상태의 도면을 도시하지 아니하면 그 의장을 충분히 표현할 수 없는 것에 대하여는 그 움직임, 열림 등의 의장의 변화 전후 상태를 알 수 있는 도면을 작성한다.”²⁸⁾라고 되어 있다.

25) 동적화상디자인에 관하여 보면, 정병일, “화상디자인의 지적재산권법 보호를 둘러싼 쟁점과 과제”, 인하대, 법학박사, 2005. 8. 109면, 118면에서 비록 화상디자인에 대한 내용이지만 변화 후의 도면을 참고도로 할 수 있다는 견해도 있다.

26) 日本特許廳, 意匠法の 원문인, “意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて變化する場合において、その變化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の當該機能の説明を願書に記載しなければならない” <http://www.meti.go.jp/intro/law/index_tokkyo.html>, 검색일: 2012. 6. 22.

27) 노태정·김병진, 전거서, 342면에서 일본의장법 제6조 제4항 규정은 동적디자인에 관한 규정이며, 동적디자인의 성립요건으로 ‘변화에 예측성이 없을 것’이라고 하였다.

28) 日本特許廳, “意匠法施行規則様式(様式第2, 様式第6, 様式第18)” <http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h19_isyouseido2/h19_05.pdf>, 검색일: 2012. 6. 22.

동 규정의 취지가 기재된 일본등록공보를 보면 “변화에 예측성이 없을 것”을 요건으로 하는 동적디자인뿐만 아니라 변화에 예측성이 있는 것도 포함하고 있으므로 동 규정은 광의의 동적디자인에 대한 규정으로 보아야 할 것이다. 그 이유는 동적디자인의 성립요건 중에서 변화에 예측성이 있는지 여부의 판단이 반드시 쉽다고 할 수 없을 뿐만 아니라 출원인의 자유판단에 따라 변화 후의 디자인을 명확히 표현 하고자 하는 것을 막을 이유도 없다고 보면 일본법 제6조 제4항의 규정은 정적디자인 이외 일정한 디자인을 포함한다고 해석하여야 될 것으로 보인다.

(2) 일본 등록사례²⁹⁾

① 일본등록 제1245164호 : 선물용 포장상자 A “”, B “”

- 본 물품의 형상 등은 해당물품이 가지는 기능에 근거해 변화하는 것이며 출원의장은 그 변화의 전후에 걸치는 해당물품의 형상 등에 대해 의장등록을 받으려고 하는 것이다.

A : 【열린 상태 사시도】, B : 【닫고 리본을 붙인 참고도】

② 일본등록 제1377271호 : 휠체어 A “”, B “”

- 본원 의장과 관련되는 휠체어의 형상은, 휠체어가 가지는 기능에 근거해 변화하는 것이다. 그 변화의 전후에 걸치는 휠체어의 형상에 대해 의장등록을 받으려고 하는 것이다.

A : 【정면도】, B : 【변화 도중 상태의 좌측면도】

29) 寒河江孝允 외 11인, 意匠法コンメンタル, LexisNexis, 2007, 206면에서 물품이 가지는 기능에 의해

변화하는 디자인의 예로 “합체 로봇 장난감”으로 “”, “” 및 “책상에 변형하는 의자”

“”, “”를 사례로 들고 있다.

③ 일본등록 제1237202호 : 인형 장난감 A “”, B “”

- 본 출원 물품은 상기 기능에 근거해 그 형태가 변화하는 것이며 그 변화의 전후의 형태에 대해 의장 등록을 받으려고 하는 것이다.

A : 【사시도】, B : 【뚜껑이 닫은 상태를 나타내는 사시도】

3) 미국 등록사례

열리고 닫히는 디자인의 도면에 관한 특정방법에 대하여 우리와 일본의 법제와 같은 직접적인 규정은 보이지 아니하나 디자인의 외관을 완전히 도시하도록 충분한 수의 도면을 포함하여야 하는 점,³⁰⁾ 보이는 동안에 외관이 변화되는 이미지를 포함하는 컴퓨터·생성 아이콘에 관한 규정³¹⁾이 있는 점, 여러 개의 실시례를 포함할 수 있는 규정이 있는 점³²⁾, 그리고 미국 디자인등록 사례 등을 보면 우리와 비슷하게 운영되는 것으로 파악된다.³³⁾

(1) 등록사례

① 미국등록 제D507251호³⁴⁾ : 휴대용전화기, 도면 3 “”, 도면 9 “”

- 도면 3은 정면부분, 도면 9는 열린 정면부분

30) uspto.GOV, “Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)”, 1503.02, Drawing [R-5], http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep_e8r5_1500.pdf, 검색일: 2012. 6. 28.

31) uspto.GOV, “Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)”, 1504.01(a). 1504.01(a) Computer-Generated Icons[R-5], http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep_e8r5_1500.pdf, 검색일 : 2012. 6. 28.

32) 특허청, 헤이그협정 가입국가의 디자인 제도 연구, 2011, 110면에서 “미국 디자인 제도가 특허제도를 기반으로 하고 있으므로, 발명 특허 명세서상에 하나의 발명 개념(inventive concept)을 구현하는 다수의 실시례(embodiments)를 포함할 수 있는 것과 마찬가지이다.”라고 설명하고 있다.

33) 특허청, 전제서, 79면에서 “하나의 출원에서 디자인 발명의 하나 이상의 실시례를 표현하는 것이 허용된다. 그러나, 그러한 실시례의 표현은 이들이 단일한 발명 개념에 관한 것일 경우에만 허용된다.”라고 하고 있다.

34) uspto.GOV, “USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE”, <http://patft.uspto.gov/netathtml/PTO/search-bool.html>, 검색일: 2012. 6. 22.

② 미국등록 제D602899호 : 휴대용전화기, 도면 1 “”, 도면 8 “”

- 도면 1은 사시도, 도면 8은 열린 사시도

③ 미국등록 제D465416호³⁵⁾ : 콘택트렌즈 포장용상자, 도면 1 “”, 도면 7 “”

- 도면 1은 사시도, 도면 7은 열린 사시도

4) OHIM³⁶⁾ 규정 및 등록사례

(1) 규정

열리고 닫히는 디자인의 도면에 관한 특정방법에 대하여 우리와 일본 같은 직접적인 규정은 보이지 아니하나 공동체디자인은 무심사주의를 취하고 있어, 심사주의에 입각한 각종 판단 기준에 대한 기준을 심사기준 등으로 정하고 있지 아니하다. 그러나 등록공보사례 등을 보면 우리와 비슷하게 운영되는 것으로 보인다.³⁷⁾

그러나 제출 가능한 도면의 수를 7도 이내로 제한하고 있어 물품이 가지는 기능에 의하여 변화하는 디자인에 있어서 그 변화의 전후에 걸친 물품의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 관하여 등록을 받고자 하는 경우에는 우리와 일본의 경우처럼 도면을 충분히 부가할 수 없을 것이다.³⁸⁾

미국디자인특허의 기술서에는 “FIG. 3 is a front view thereof; FIG. 9 is a front view of a handset of FIGS. 1-8 in an open position showing—our new design.”으로 기재되어 있다.

35) uspto.GOV, 앞의 주소.

36) 특허청, “정보마당”, 지식재산권 용어 영한사전에서 “OHIM(Office for Harmonization in the Internal Market) : 유럽공동체상표디자인청”으로 기재. <<http://www.kipo.go.kr/>>, 검색일: 2012. 6. 22.

37) 특허청, 전게서, 2011, 200면.

38) 제출 가능한 도면의 수는 1 내지 7도면이다. 이 경우, 도면에 도시된 부분 및 도시되지 아니한 부분과 대비대상 디자인의 전체적인 인상의 대비가 문제점으로 작용된다(특허청, 전게서, 2011, 211-212면).

(2) 등록사례

- ① 유럽공동체등록 제213723-3호³⁹⁾ 벽난로 : 도면 3.1 “”, 도면 3.2 “”
- 도면 3.1은 열린 사시도, 도면 3.2는 닫힌 사시도

- ② 유럽공동체등록 제631890-1호 휴대용전화기 : 도면 1.1 “”
- 도면 1.1은 닫힌 정면도

- ③ 유럽공동체등록 제631890-2호⁴⁰⁾ 휴대용전화기 : 도면 2.1 “”
- 도면 2.1은 열린 정면도

5) 검토

일본의 경우는 법과 규칙에 물품이 가지는 기능에 의해 변화하는 경우에 있어서 움직임, 열림 등의 의장의 변화 전·후 상태를 알 수 있는 도면을 작성하여야 한다. 그러나 미국의 경우는 한국과 일본과 같은 규정은 없는 것으로 보인다. 그러나 디자인의 모든 부분에 대한 권리보호를 위하여 움직임, 열림 등의 디자인의 변화 전·후 상태를 알 수 있는 도면을 작성하도록 하고 있다.⁴¹⁾ 그리고 OHIM은 무심사주의를 취하고 있어, 심사주의에 입각한 움직임, 열림 등의 디자인의 변화 전·후 상태를 알 수 있는 도면 작성 방법에 대하여 법령 및 심사기준으로 정하고 있지는 않는 것으로 보인다. 상기의 외국법제 및 등록사례를 보

39) 3개의 사진이 1건의 출원을 구성하며 열린 부분과 닫힌 부분을 표현하고 있다. 출원일(2011. 9. 13).

〈<http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager>〉, 검색일: 2012. 6. 22.

40) OHIM의 출원서에는 “Fig 2.1. Front view of a MOBILE PHONE(OPENED), Fig 1.2, Left side view thereof. Fig 1.3. Right side view thereof”으로 기재되어 있음. Fig 2.4, 내지 Fig 2.7,은 생략함.

41) 특허청, 미국 디자인특허 심사기준, 2011, 30면에서는 비록 변화되는 컴퓨터-생성 아이콘에 대한 내용이 지만 기능에 따라 변화하는 디자인과 취지가 다르다고 보이지 아니하며 미국등록사례를 보면 변화 전·후를 알 수 있도록 도면을 작성하도록 하고 있다.

면 변화하는 디자인의 출원서상의 표현형식⁴²⁾이 각 국가마다 상이하다는 것을 알 수 있으나 우리의 경우에는 디자인의 내용을 충분히 설명하기 위하여 “변화 전 상태의 도면은 A, 변화 후 상태의 도면은 B”라고 구체적으로 표현되어야 할 것이다.

3. 보호범위에 대한 참고도의 포함 여부

무효사건의 판결에서 이 사건 등록디자인은 변화 후의 형상, 모양을 표현하는 도면을 충분히 부가하지 아니하였고, “디자인의 설명”란 제3항에는 “참고도 1은 본원 디자인 내부의 덮개를 분리한 상태임”이라고 기재되어 있는 경우, 이 사건 등록디자인의 보호범위는 참고도 1을 제외한 기본도면⁴³⁾만으로 보았다.

무효사건의 이 사건 등록디자인은 변화 후의 형상, 모양을 표현하는 도면을 충분히 부가하지 아니하였다는 것은 이미 살펴 본바와 같고 특허법원의 무효판례에서도 인정하고 있으므로 이번 무효 사건에서는 참고도의 법적성격이 무엇인지 특별한 사정이 없는 한 더 이상 논할 의미가 없어졌다고 보인다.

그러나 실무 및 심판결례에서 참고도를 어떻게 취급하여야 하는지 현재까지 논란이 있는 것으로 보이므로 등록디자인의 보호범위에 참고도의 역할 내지 법적성격에 대하여 살펴보기로 한다.

1) 공업상 이용가능성 여부판단에서 참고도 역할

(1) 「참고도」를 고려한 경우

42) 변화하는 디자인을 표현하는 데 필요한 도면 수가 많은 국가별로 보면, 일본, 한국, 미국, OHIM 순으로 보인다. 이것은 각국의 등록공보를 검색하는 과정에서 본 경험적 직관이며, 각국의 ‘변화하는 디자인’ 또는 ‘통상의 디자인’에 대한 제도와 무관하지 않은 것으로 보인다.

43) 따라서 ‘내부 덮개가 닫힌 상태의 형상과 모양’으로 사시도, 정면도, 배면도 등으로 이 사건 등록디자인의 보호범위가 정해진다고 할 것이다.

- ① 특허법원 2004. 6. 4. 선고, 2003허5996 판결, 대법원 상고기각 : 경대



오히려 이 사건 등록의장의 사시도와 6면도 및 참고도를 전체적으로 살펴볼 때 이 사건 등록의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 위 각 도면에 경험칙을 보충하여 위와 같은 이 사건 등록의장의 의장 창작의 요지를 큰 어려움 없이 구체적으로 파악할 수 있을 것이고 그에 따라 이 사건 등록의장과 동일한 물품을 공업적 생산 방법에 의하여 양산할 수 있다고 할 것이므로

- ② 특허법원 2001. 12. 13. 선고, 2001허5206 판결 : 인조 손톱용 케이스



정투상법에 의한 6면도뿐만 아니라 사시도와 참고도(분해사시도)까지 포함하고 있어 당업자라면 위와 같은 6면도와 사시도 및 참고도를 종합하여 이 사건 등록의장의 형상과 모양을 충분히 파악할 수 있을 것이라고 판단된다.

(2) 「참고도」를 고려하지 아니한 경우

- ① 특허법원 2001. 9. 7. 선고, 2000허6325 판결 : 노즐용 팁 

이 사건 등록의장의 출원과 같이 의장의 설명, 창작내용의 요점 및 육면도, 사시도의 도면 등 출원서상의 기본적인 기재사항이 구체적이고 명확하여 심사관 등이 출원내용을 구체적으로 파악할 수 있는 경우에는 사용상태 참고도인 단면도의 도시가 다소 잘못된 부분이 있다 하더라도 의장심사기준 제23조(구체적이지 않은 의장)의 “출원서의 기재사항 및 도면으로서는 정확히 그 의장을 파악할 수 없는 경우의 것”에 해당하지 아니하여 의장법 제26조에 의한 거절이유가 된다고 할 수 없다.

(3) 판례정리

공업상 이용가능성 여부판단에서 i) 등록디자인의 사시도와 6면도 및 참고도를 전체적으로 살핀 경우, ii) 참고도(분해사시도)까지 포함하여 형상과 모양을 파악한 경우, iii) 사시도와 기본도면이 일치하지 아니할 경우 참고도를 활용한 경우 등 참고도를 공업상 이용가능성 여부판단의 자료로 삼고 있는 것으로 보인다.

따라서 참고도는 공업상 이용가능성 여부 판단에서 디자인의 형상과 모양을 파악 하는 등의 역할을 할 수 있다.

2) 유사여부판단에서 참고도 역할

(1) 「참고도」를 고려한 경우

① 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결⁴⁴⁾ : 산업용 안경 “”

이 사건 등록의장의 등록의장공보의 도면 부분에 좌측면도를 확대한 사진이 ‘요부확대사진’으로 등재되어 있는 사실이 인정되므로, 위 법리에 의하면, 피고의 의장이 이 사건 등록의장의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서는 양 의장 모두 안경테의 정면에 해당하는 부분이 아니라 안경테와 안경다리를 연결하는 측면의 홀더 및 커넥터의 형상과 모양에 중점을 두어 양 의장의 유사 여부를 판단하여야 한다.

44) 판결요지는 “산업용 안경의 안경테의 전체적인 형상과 모양 및 정면 부분이 공지의 형상과 모양 부분이고, 등록디자인공보에 측면도가 요부확대사진으로 등재되어 있는 경우, 등록디자인과 그에 대비되는 디자인의 유사 여부는 측면의 홀더 및 커넥터의 형상과 모양에 중점을 두어 판단하여야 한다.”고 한 사례이다.

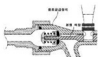
② 특허법원 2010. 9. 16. 선고, 2011허6659 판결 : 생맥주 콕 밸브용 실링 부재 “”

비교대상디자인 1⁴⁵⁾의 사용상태도만으로 콕 밸브용 실링 부재의 형상과 모양에 다소 불분명한 점이 없지는 않으나, 그 물품의 용도가 원형의 축에 끼워 사용하는 점 등에 비추어, 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 요지를 파악할 수 있다고 보이는바, 비교대상디자인 1의 사용상태도와 이 사건 등록디자인의 사시도, 정면도 등에 의하여 양 디자인을 전체적으로 대비 관찰하여 보면,

③ 특허법원 2009. 6. 11. 선고, 2009허2029 판결, 심불기각 : 건과류 포장용기 “”

원고들은, 참고도는 물품의 형태를 직접 규정하는 도면이 아님에도 참고도에 의하여 이 사건 등록디자인의 용기 부분의 형상과 모양을 파악한 다음, 이 사건 등록디자인의 용기 부분과 확인대상 디자인을 대비하는 것은 부당하다는 취지로 주장한다. 살피건대, 디자인은 사시도와 육면도에 의하여 그 형상과 모양이 표현되나, 디자인의 이해를 돕기 위해 위 도면들과 더불어 참고도를 참고하여 디자인의 형상과 모양을 정확히 파악할 수 있는 것이므로, 이와 다른 전제에 선 원고들의 위 주장은 받아들일 수 없다.

45) 비교대상디자인 1은 디자인등록 제352329호로 사시도는 “”이며, 참고도의 사용상태도는

“”이다.

(2) 「참고도」를 고려하지 아니한 경우

① 특허법원 2005. 4. 22. 선고, 2004허7340 판결,⁴⁶⁾ 심불기각 : 경대 “” 양 의장의 참고도를 대비해 보면 이 사건 등록의장은 수납장 내에 설치된 2개의 선반에 의해 상하 3단으로 구획됨과 동시에 그 세 개 칸의 수납부가 동일한 높이로 형성되어 있는데 비하여, 확인대상의장은 세 개 칸으로 구획되되 수납부 위쪽 두 칸에 비해 아래 세 번째 칸이 훨씬 높게 형성되어 있는 차이가 있으나, 참고도는 단지 의장의 사용상태를 도시하기 위한 것으로 이 사건 등록의장의 참고도로부터 파악되는 위와 같은 수납부의 모양과 형상은 그 권리범위에 포함되어 있다고 볼 수 없어 위 차이는 양 의장의 유사 여부 판단에 고려하지 아니한다.

(3) 판례검토

유사여부판단에서 i) 참고도는 요부가 될 수 있으며, ii) 디자인의 형상과 모양을 정확히 파악하기 위한 경우, iii) 물품이 어떻게 사용되는지 파악하기 위한 경우, iv) 무효여부를 판단하는데 대상물품과 실질적으로 동일 또는 유사하는지 여부를 판단하는 자료가 될 수 있으며, v) 물품의 각 부분의 명칭을 파악하는 데 이용되는 등 참고도는 다목적으로 이용되고 있다.

따라서 참고도는 유사여부판단에서 디자인의 요부를 파악하는 역할을 할 수 있다고 보아야 할 것이다.

3) 보호범위에 참고도가 포함되는지 여부에 대한 검토

46) 양 디자인은 수납장의 전면부를 열고 닫을 수 있는 문이 있으며, 양 디자인의 전면부를 닫은 부분은 유사하며, 열어서 보면 비유사하나 비유사 부분은 단지 참고도에 게재되었기 때문에 권리범위에 속하지 않는다고 하여 수납장의 문이 닫힌 부분만으로 대비하여 유사하다고 판단한 것으로 보인다. 이는 양 디자인이 유사하다는 특허법원의 판단은 찬성하나 비유사부분이 참고도로 표현되었기 때문에 배제할 것은 수긍하기가 힘들다. 양 디자인은 열고 닫을 수 있는 디자인으로 사용시 형태변화가 있다고 보아야 하며 열린 부분과 닫힌 부분 모두가 요부가 될 수 있다고 할 수 있다. 따라서 닫힌 부분에 비중을 두어 유사로 판단하여야 된다고 보인다. 이번 침해금지 등 사건의 판결의 취지도 이와 같다고 할 수 있다.

(1) 시행규칙

도면 작성방법으로 물품이 입방체인 경우에 한하여 반드시 그 물품의 디자인을 쉽게 파악할 수 있는 방향에서 본 사시도를 먼저 도시하여야 하며, 사시도로써 물품의 파악이 곤란한 경우는 사용상태도를 【참고도】란에 도시하여야 하며, 사시도와 6면도 그리고 사용상태도의 도면만으로는 그 디자인을 충분히 표현할 수 없는 때에는 전개도·단면도·절단부단면도·확대도 기타 필요한 【참고도】를 첨가하여야 한다.⁴⁷⁾

따라서 이처럼 사시도, 6면도, 단면도, 전개도 등이 필요도면에 포함되나 현행규정에서 사시도와 6면도를 제외한 나머지 필요도면을 참고도의 지위를 인정하고 있는 것이다.⁴⁸⁾

(2) 검토

우리는 상기의 대법원 및 특허법원의 판결례에서 공업상 이용가능성, 유사여부 판단에서 참고도의 역할에 대하여 살펴보았다. 상기 판결의 대부분이 참고도를 고려하여 디자인의 등록요건·유사여부를 판단하고 있다. 법령⁴⁹⁾에 따르면 참고도는 사시도 및 필수도면을 제외한 모든 도면이 해당되나 참고도 중에서 사용상태도를 제외한 도면은 디자인을 충분히 표현할 수 없는 때 필요한 도면이 된다고 할 수 있다. 따라서 사용상태도⁵⁰⁾를 제외한 참고도는(디자인의 형태변화 등의 특별한 사정이 있다면 사용상태도도 등록디자인의 보호범위에 고려될 수 있는 경우도 있을 것이다) 등록디자인의 보호범위에 포함된다고 보아야 할 것이다.⁵¹⁾⁵²⁾

47) 구 디자인보호법 시행규칙 서식 3호 제2. 나, 1항 내지 3항.

48) 특허청, 디자인 도면 간소화 방안 연구, 2006, 30면.

49) 디자인보호법 제9조 제2항, 동법 시행규칙 제5조 제2항 제1호 참조.

50) 시행규칙 별지 제4호서식의 일반적 디자인도면 작성방법에서 “1)항의 도면만으로는 물품의 디자인을 파악하기 어려운 경우에는 사용상태도를 【참고도】란에 도시하여야 합니다.”라고 기재되어 있다. 여기서 “1)항의 도면”은 사시도와 정면도, 배면도 등 6면도를 말한다.

51) 전개도, 단면도 등을 필요한 도면으로 본 점은 한국과 일본이 동일하나, 한국은 앞의 도면을 참고도로 취급하고 있다.

52) 주기동, 「디자인의 유사여부 판단에 관한 小考-물품의 일부와 관련하여」, 특허와 상표, 2010. 2. 5자에서

VII. 결론

무효사건판결에서는 이 사건 등록디자인의 물품인 휴대폰 포장용 상자를 구 디자인보호법의 시행규칙에 따른 기능에 따라 변화하는 디자인으로 보고 있어 그 동안 실무적으로 논란이 있던 부분에 대하여 최초로 분명히 하였고 또한 열리고 닫히는 디자인의 특정방법에 대하여도 시행규칙에 따라 출원하여야 된다는 점을 최초로 명확히 한 데에 의의가 있다. 그러나 한걸음 더 나아가 이 사건 등록디자인의 물품인 휴대폰 포장용 상자를 동적디자인으로 볼 수 있는지에 대하여 양 사건판단에서 언급은 없었다. 일반적으로 양 사건의 이 사건 등록디자인은 동적디자인의 성립요건 중 변화가 시각에 호소하는 것, 그 변화에 일정성이 있다고 할 수 있으나 물품자체의 특수한 기능에 의하여 형태 자체가 변하는 것인지 여부는 논란이 있을 수 있는 것으로 보인다. 그러므로 이 사건 등록디자인의 ‘휴대폰 포장용 상자’에서 내·외부덮개가 열리고 또는 닫히는 데 있어서 그 변화에 비예측성이 있다고 보기에는 어려움이 있다. 따라서 양 사건의 이 사건 등록디자인을 동적디자인으로 보기에는 무리가 있는 것으로 판단된다. 즉, 무효사건에서는 이 사건 등록디자인의 물품인 휴대폰용 포장용 상자를 형태의 변화가 있는 디자인으로 보고자 하였으나 도면기재방법의 문제로 이 사건 등록디자인의 보호범위를 내부덮개가 닫힌 상태만으로 축소하여 판단하였지만 침해사건의 대법원판결과 결론은 동일하여 대비되는 디자인과 유사로 판단하였다.

반면에 침해금지 등 사건의 판결에서는 대비되는 디자인의 대상 물품이 다 같이 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 내부덮개와 외부덮개가 모두 닫힌 상태, 내부덮개만이 닫힌 상태 및 내부덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태 등으로 형태의 변화가 일어나는 경우는 각 부분이 요부가 될 수 있다고 하였다. 그러나 침해금지 등 사건의 대법원 판결에서 명시적으로 참고도의 취급에 대하

참고도에 의하여 등록디자인의 형상과 모양을 파악은 원칙적으로 부당하나 예외적으로 허용하여도 된다고 보았다. 또한, 류관희, “디자인의 실질적 보호를 위해 풀어야 할 과제”, 지식재산21, 통권 제112호(2010.7), 98면에서 특허청은 도면자율화 제도 도입으로 참고도를 통한 디자인의 특징이 합당한지 또는 아닌지를 따지는 것도 무의미하다고 보았으나 현재도 정투상도법으로 출원되고 있으며 자율화 도법으로 출원하여도 식별항목의 참고도 자체는 여전히 존재하고 있어 지금도 참고도에 관한 문제는 지속되고 있다고 보아야 할 것이다.

여 언급은 없었다. 그리고 형태변화가 있는 등록디자인의 보호범위에 참고도가 형태변화의 일부분을 구성하므로 이를 포함하여 등록디자인의 보호범위를 확정하여 비교대상디자인과 유사판단을 하였으며 결론 무효사건과 동일하게 유사로 판단하였다.

침해금지 등의 사건에서 이 사건 등록디자인의 물품인 휴대폰 포장용 상자는 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 형태의 변화가 일어나는 경우로 판단하였으며, 그와 같은 디자인의 유사 여부는 형태의 변화 전후에 따라 대비대상디자인과 서로 같은 상태에서 각각 대비한 다음 이를 전체적으로 판단하여야 한다는 기준점을 제시하였다. 그러나 구체적으로는 동적디자인을 포함한 형태의 변화가 일어나는 디자인인 경우 각각의 부분에 대한 중요도에 대한 비중을 어떻게 판단하여야 하는지가 새로운 문제점으로 제시되었다고 할 수 있으며 또한 이번 양 사건의 판결에 따라 이에 대한 구체적 규정이 심사기준 등에서 개정 작업에 필요하다고 본다. 예를 들면 시행규칙 별표 2의 '9'에서 '동적디자인'이란 표현보다 '움직이는 것, 열리는 것 등'의 디자인으로 하여야 할 것이며, 심사기준상에서 '열리고 닫히는 물품·움직이는 물품의 디자인에 대한 예시'를 제시하여 이와 같은 디자인이 1디자인 1출원의 위반으로 의견통지서가 발송되지 않도록 하여 디자인 심사품질에 기여하여야 할 것이다.

참고문헌

- 노태정 · 김병진, 디자인보호법, 세창출판사, 2005.
- 류관희, “디자인의 실질적 보호를 위해 풀어야 할 과제”, 지식재산21, 통권 제112호 (2010.7).
- 박병민, “대비되는 디자인의 대상물품이 다 같이 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 형태의 변화가 일어나는 경우 디자인의 유사 여부 판단방법”, 대법원판례해설, 제86호(2010 하반기), 법원도서관.
- 윤종렬, 의장법해설, 삼경당, 1984.
- 주기동, 「디자인의 유사여부 판단에 관한 小考—물품의 일부와 관련하여」, 특허와 상표, 2010. 2. 5자.
- 정병일, “화상디자인의 지적재산권법 보호를 둘러싼 쟁점과 과제”, 인하대, 법학박사, 2005.
- 齊藤瞭二, 의장법, 정태련(역), 세창출판사, 1993.
- 특허청, 결합 디자인의 도면 심사지침 시행(안), 2012.
- 특허청, 디자인 도면 간소화 방안 연구, 2006.
- 특허청, 헤이그협정 가입국가의 디자인 제도 연구, 2011.
- 특허청 역, 일본 의장심사기준, 2011.
- 황종환, 의장법, (주)한빛지적소유권센터, 1997.
- 寒河江孝允 외 11인, 意匠法コンメンタル, LexisNexis, 2007.
- 森 則雄, 意匠の實務, 發明協會, 1983.
- 네이버, “백과사전”, <<http://100.naver.com/>>, 검색일: 2012. 6. 22.
- 대한민국특허청, <<http://www.kipo.go.kr/>>, 검색일: 2012. 6. 22.
- 미국특허상표청, <<http://www.uspto.gov/>>, 검색일: 2012. 6. 22.
- 유럽공동체상표청, <<http://oami.europa.eu/>>, 검색일: 2012. 6. 22.
- 日本特許廳, <<http://www.jpo.go.jp/>>, 검색일: 2012. 6. 22.

Determining Similarity of the Design with Change of Forms

<Concerning the Patent Court Decision of 2009Heo1736 Decided on June 5, 2009
and 2010Da23739 Decided on September 30, 2010
on a mobile phone package box>

Lee, Chel-seung

Abstract

Design as creative work for appearance of goods is usually recognized visually in static state. However, all the designs are not in static state without change.

The decision of nullity and the decision related to a prohibition of infringement and a claim for damage are the case of determining similarity relating to the design with change. I will examine specific contents about it on this paper.

First of all, the decision of nullity said that the mobile phone package box, which registered in design rights, should regard as the variable design by the function according to the function, according to the enforcement regulation of the Design Protection Act. The decision of nullity made the problem clear for the first time, which has debated for some time in practiced field. Also, it has significance in clarifying the point that the specific method of open/closed design should follow the enforcement regulation.

On the other hand, the decision on a prohibition of infringement and a claim for damage said that the target goods of comparison designs undergo changes in their forms as a matter of course by use due to their function or characteristic like closing of both inner cover and outer cover, only closing of an inner cover, and opening of both inner cover and outer cover. Also, in this case, the decision clarified that each part

can be an important element.

Keywords

function, characteristic, change, transformation, package box, motion design