

유사디자인의 권리범위

③ 사례3: 등록 제127388-유사1호디자인의 권리범위확인(소극)

㉞ 특허청 심판소 심결(1994.1.17. 93당982): 인용

㉠ 당사자 주장

• 청구인: 1) (가)호디자인과 이견등록디자인은 그 출원전 공지된 인용디자인과 유사하므로 그 권리범위에 속하지 않음.

2) (가)호디자인은 이견등록디자인과 비유사하므로 그 권리범위에 속하지 않음.

• 피청구인: 1) (가)호디자인과 이견등록디자인은 그 출원전 공지된 인용디자인과 비유사함.

2) (가)호디자인은 이견등록디자인과 유사하므로 그 권리범위에 속함.

㉡ 심결내용

• (가)호디자인과 이견등록(유사)디자인의 유사여부를 판단함. (다만, 양 디자인 중 인용디자인에 의해 공지된 부분을 제외한 나머지 부분만을 대비함.)

→ 비유사하므로 따라서 (가)호디자인은 이견등록(유사)디자인의 권리 범위에 속하지 않음.

㉢ 특허청 항고심판소 심결(1994.8.27. 94항당28): 원심결 파기

㉠ 피청구인 주장: 1) 이견등록디자인은 공지된 인용디자인



이재문서기관

특허심판원 심판제5부 심판관
성균관 대학교 행정학과 졸업
제27회 행정고시 합격
특허청 디자인2과 디자인 심사관
국제지식재산연수원 교육과장
현재 특허심판원 심판 제5부 심판관

과는 상이하고

2) 이견등록디자인은 (가)호디자인과 유사하므로 (가)호
디자인은 그 권리범위에 속함.

㉞ 심결내용

- 이견등록디자인과 공지된 인용디자인과의 유사여부를 판단함 → 비유사
- 이견등록(유사)디자인과 (가)호디자인과의 유사여부를 판단함 → 유사
따라서 (가)호디자인은 이견등록(유사)디자인의 권리범위에 속함.

※ (가)호디자인과 유사디자인(이견등록디자인)만을 대비하여 판단하
였음.

㉟ 대법원 판결(1995.6.30. 94후1749) : 기각

『.... 유사디자인이 등록되면 그 디자인권은 최초의 등록을 받은 기본디
자인권과 합체하고 유사디자인의 권리범위는 기본디자인의 권리범위를
초과하지 않는다고 할 것이므로(대법원 1993.9.28. 선고 93후213 판결 참
조), (가)호디자인이 이견(유사)디자인과 유사하다는 사정만으로는 곧바
로 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없음은 상고이유의 주장과
같고 따라서 원심이 (가)호디자인과 이견(유사)디자인만을 대비하여 양
디자인이 서로 유사하므로 (가)호디자인은 등록디자인의 권리범위에 속
한다는 취지로 판단한 것은 잘못이라고 할 것이나, 기록에 비추어 살펴보
면 (가)호디자인은 위와 같이 이견디자인(유사디자인)과 유사할 뿐만 아
니라, 기본디자인과 대비하여 볼 때에도 기본디자인은 사면공을 포함한
증기공이 실린더의 길이방향으로 4개, 3개씩 서로 엇갈린 모양으로 배치
되었음에 비하여 (가)호디자인은 각각 4개씩의 사면공을 포함한 증기공이
서로 엇갈린 모양으로 배치된 점과 증기공의 구체적 형상 등에 있어서는
다소의 차이가 있으나 증기공의 세로 열 사이의 간격이 비슷하고 기본디
자인의 특징인 사면공을 포함한 길쭉한 형상의 증기공들이 서로 엇갈린
모양으로 배치된 전체적인 형상 모양에서 느껴지는 심미감은 매우 유사하
다고 할 수 있으므로 결국 (가)호디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위
에 속한다고 판단한 원심의 결론은 정당하고 따라서 원심의 위와 같은 위
법은 심결결과에는 영향이 없다고 할 것이다.』

→ (요약): (가)호디자인은 이견등록디자인(유사디자인)과 유사함.

← (판결 요지)

(가)호디자인은 이견등록디자인의 기본디자인과도 유사함.

→ 당사자의 주장이 없음에도 기본디자인과의 유사여부도 판단함. (항고 심판소 심결은 판단을 생략함) 따라서 (가)호디자인은 이견등록디자인(유사디자인)의 권리범위에 속함.

■ 평석

- ① 이 사례에서는 항고심판소의 심결과 대법원의 판결이 그 결론은 같으나, 대법원 판결은 항고심판소 심결에서 기본디자인과의 유사여부 판단을 유탈한 위법을 지적하였고, 다만 그 위법이 심결 결과에 영향이 없다고 판단하여 원심결을 지지하였다. 그러나 이 판결은 사례2의 대법원 판결(93후 213 판결)을 인용하면서도 그와는 달리 (가)호디자인과 이견등록디자인(유사디자인)과의 “동일” 여부에 대한 판단을 하지 않은 차이가 있다.
- ② 위 판결의 경우에도 이견등록(기본)디자인과 그 유사디자인과의 대비는 생략하였는데 그 이유는 『...유사디자인이 등록되면 그 디자인권은 최초의 등록을 받은 기본디자인권과 합체하고 유사디자인의 권리범위는 기본디자인의 권리범위를 초과하지 않는다고 할 것이므로...』와 같이 사례2의 대법원 판결을 인용하고 있어 사례2의 이유와 같음을 알 수 있다.

④ 사례4: 등록 제300733호 - 유사3호디자인의 권리범위확인(적극)

㉗ 특허심판원 심결(2003.8.28. 2003당397) : 기각

㉘ 당사자 주장

- 청구인: (가)호디자인은 이견등록디자인과 유사하므로 그 권리범위에 속함.
- 피청구인: (가)호디자인은 이견등록디자인(유사디자인) 출원전에 공지된 인용디자인과 유사하므로 {(가)호디자인과 이견등록디자인의 유사여부를 대비할 필요 없이} 그 권리범위에 속하지 않음.

㉙ 심결내용

- (가)호디자인과 공지된 인용디자인과의 유사여부를 판단함.
→ 유사하므로 {(가)호디자인과 이견등록디자인과의 유사여부를 대비할 필요 없이} 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단함.

(심결 요지) ⇒

『.....그렇다면 (가)호디자인은 이견 등록디자인 출원전에 공지 공용된 디자인과 유사한 것이어서 이견 등록디자인과 유사한지 여부를 살펴볼 필요도 없이 (가)호디자인에는 이견 등록디자인의 디자인권이 미치지 못한다 할 것이므로 (가)호디자인이 이견 등록디자인의 권리범위에 속한다는 청구인의 주장은 성립될 수 없는 것이라고 판단된다 하겠다.』

㊤ 특허법원 판결(2003.12.12. 2003허 5262) : 기각(2004.1.8. 심결확정)

『... 3. 판단

가. 유사디자인의 권리범위

디자인법 제7조 제1항에는 “디자인권자 또는 디자인등록출원인은 자기의 등록디자인 또는 디자인등록출원한 디자인 즉, 기본디자인에만 유사한 디자인에 대하여 유사디자인만으로 디자인등록을 받을 수 있다”라고 규정되어 있고, 같은 법 제42조에는 “위 규정에 의한 유사디자인의 디자인권은 그 기본디자인의 디자인권과 합체한다”라고 규정되어 있다.

위 규정들은 유사디자인은 디자인권의 권리자나 출원인만이 기본디자인에만 유사하고 종래의 공지디자인과는 유사하지 아니한 유사디자인을 출원하고 등록할 수 있는 권리를 가지되, 유사디자인이 등록되는 경우라도 유사디자인의 디자인권은 기본디자인과 합체하는 것이고 유사디자인의 권리범위는 기본디자인의 권리범위를 초과할 수 없는 것이므로, (가)호 디자인과 이견 유사디자인만을 대비하여 서로 유사하다는 사정만으로 곧바로 (가)호 디자인이 이견 기본디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없는 것이고 따라서 그러한 사정만으로 이견 유사디자인의 권리범위에도 당연히 속하는 것은 아니지만(대법원 1995. 6. 30. 선고 94후1749 판결 참조), 유사디자인이란 본래 그 기본디자인의 관념적인 유사범위를 구체적으로 명백히하여 그 권리범위를 확보하는 것으로 보아야 할 것이므로 (가)호 디자인과 기본디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서 기본디자인의 유사디자인이 등록되어 있다면 기본디자인과 그 유사디자인 및 (가)호 디자인을 종합적으로 대비하여야 할 것이다(대법원 1989 8. 8. 선고 89후25 판결 참조).

나. 구체적인 판단

위 판단기준에 따라 구체적으로 이 사건에 대하여 보건대, 원고의 주장 자체에 의하더라도 (가)호디자인은 이 사건 기본디자인의 유사 제3호 디

≪(판결 요지)

자인인 이 사건 등록디자인에 극히 유사하다는 취지인 바, 설령 원고의 주장이 옳다고 하더라도 그러한 사정만으로는 (가)호디자인이 곧바로 이 사건 기본디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없고, 나아가 이 사건 등록(유사)디자인의 권리범위에도 속한다고 할 수 없으므로 (가)호디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다고 한 이 사건 심결의 결론을 탓하는 원고의 이 사건 청구는 주장자체로 이유 없다.

나아가 설령 원고의 주장을 (가)호 고안이 이 사건 등록(유사)디자인과 동일성의 범주에 있기 때문에 이 사건 기본디자인과 유사하고 따라서 이 사건 등록디자인에 의하여 관념적인 유사범위가 구체적으로 명백하게 된 이 사건 기본디자인의 권리범위에 속하게 되고 그 결과로 이 사건 등록디자인의 권리범위에도 당연히 속하는 것이라는 취지로 선택한다고 하더라도, 이 사건 기본디자인과 이 사건 등록(유사)디자인 및 (가)호 디자인을 종합적으로 대비해 보면, 이 사건 기본디자인은 남비 몸체의 형상을 공지의 납작한 원형으로 형성하고 남비 몸체의 상단 테두리 부분을 바깥쪽으로 비스듬히 연장하여 열을 모으는 공간을 폭넓게 만들며 원형의 날개 형상을 만들어 이 날개가 수평으로 비교적 길게 확장부를 이루며 형성되도록 한 디자인으로서, 손잡이는 위 원형의 수평 확장부 위쪽에 수직으로 2개가 대향적으로 만들어지되 손잡이를 지지하는 부분에 비하여 손잡이 자체가 두툼하게 형성된 것임에 반하여, (가)호 디자인은 이 사건 기본디자인이 가지고 있는 수평으로 길게 이루어진 확장부가 없고 손잡이는 상단 테두리 부분에 붙어 있으며 손잡이의 형상 또한 약 45도 정도로 비스듬하여 손잡이를 지지하는 부분과 손잡이 자체의 구분이 없이 일체로 이루어진 디자인으로서 이 사건 등록(유사)디자인의 형상과 모양을 종합적으로 대비하더라도 이 사건 기본디자인과는 확연하게 달라 보는 사람에게 주는 심미감이 상이하다.

다. 소결론

따라서 (가)호디자인은 인용디자인1의 공지등에 대하여 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 그 이유에 있어서 다소 부적절한 면이 있으나 결

론에 있어서 정당하고 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없다...』
→ (요약): (가)호디자인을 이견등록디자인(유사디자인) 및 이견등록디
자인의 기본디자인과 종합적으로 대비하여 유사여부를 판단함.
→ 비유사하므로 (가)호디자인은 이견등록디자인(유사디자인)의 권리범
위에 속하지 않음.

■ 평석

- ① 이 사례에서도 사례3과 같이 특허심판원의 심결과 특허법원의 판결이 그
결론은 같으나, 특허법원 판결은 특허심판원 심결에서 기본디자인과의 판
단을 유탈한 위법을 지적하였고, 다만 그 위법이 심결 결과에 영향이 없
고 판단하여 원심결을 지지하였다.
- ② 또한, 위 특허법원 판결은 사례1(89후25)과 사례3(94후1749)의 판례를 인
용하면서도
 - i) 『...원고의 주장자체에 의하더라도 (가)호디자인은 이 사건 기본디자인의
유사 제3호 디자인인 이 사건 등록디자인에 극히 유사하다는 취지인 바,
설령 원고의 주장이 옳다고 하더라도 그러한 사정만으로는 (가)호디자인
이 곧바로 이 사건 기본디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없고, 나아가
이 사건 등록(유사)디자인의 권리범위에도 속한다고 할 수 없으므로 (가)
호디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다고 한 이
사건 심결의 결론을 탓하는 원고의 이 사건 청구는 주장자체로 이유 없
다...』와 같은 판결 내용으로 보아 유사디자인은 그 기본디자인의 권리범
위 내에 있는 것이고, 따라서 유사디자인은 그「독자적인 권리범위」가 없
는 것임을 확인시켜 주고 있다.
- ③ 또한 사례2의 판례(93후213)와 같이 (가)호디자인과 이견등록디자인(유
사디자인)과의 “동일(성)” 여부에 대해서 판단하면서도 사례2의 판례와는
달리 “(가)호디자인이 이견등록디자인(유사디자인)과 동일(성)의 범주내
에 있는 것이라고 하더라도 (가)호디자인은 기본디자인과는 비유사하므로
(가)호디자인은 이견등록디자인(유사디자인)의 권리범위에 속하지 않는
다”와 같이 판단한 점에서 사례2의 판례와는 명백히 다른 차이를 보여 주
고 있다. 생각건대, 이 부분에 대해서는 사례2의 평석에서 거론한 바와 같

은 이유로 위 특허법원의 판단이 타당하다고 생각된다.

④ 사례5: 등록 제241721호디자인(기본디자인)의 권리범위확인(소극)

㉠ 특허심판원 심결(2004.2.28. 2003당1201); 청구성립

㉡ 당사자 주장

- 청구인: 이견등록디자인은 그 출원전에 공지된 인용디자인과 유사하므로 (가)호디자인은 이견등록디자인과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 않음.

(가)호디자인은 이견등록디자인과 비유사하므로 그 권리범위에 속하지 않음.

- 피 청구인: (가)호디자인은 이견등록디자인과 유사하므로 그 권리범위에 속함.

청구인이 이견등록디자인과 (가)호디자인 사이에 차이가 있다고 주장한 부분은 모두 이견등록디자인의 유사디자인과 동일한 형상이어서 이견등록디자인과 그 유사의장 및 (가)호디자인을 함께 대비하여 보면 (가)호디자인은 이견등록디자인의 권리범위에 속함.

㉢ 심결내용

- (가)호디자인과 공지된 인용디자인과의 유사여부를 판단함.

→ 유사하므로 {(가)호디자인과 이견등록디자인과의 유사여부를 대비할 필요 없이} 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단함.

㉣ 특허법원 판결(2004.9.3. 2004허 1939): 심결취소(2005.6.8. 심결확정)

(판결 요지) ⇒

『...나. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사 여부

(1) 정척의 여러 가지 형태와 유사 여부 판단의 기준

그런데 이 사건 등록디자인에는 디자인법 제7조 제1항이 정한 바에 따라 이 사건 등록디자인을 기본디자인으로 한 유사디자인 3개가 별지 2.와 같이 등록되어 있는데(갑 제9, 10, 11호증), 유사디자인이 등록되면 유사디자인의 디자인권은 기본디자인과 합체하고 그 결과 적어도 기본디자인의 관념적인 유사범위를 구체적으로 명백히하여 그 권리범위를 확보한 것으로 보아야 하므로, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인 사이의 유사

여부를 판단함에 있어서 이 사건 등록디자인을 기본디자인으로 하여 그 유사디자인 및 확인대상디자인을 종합적으로 대비하여야 할 것인바(대법원 1989. 8. 8. 선고 89후25 판결 참조), 유사디자인 중 3호가 확인대상디자인과 가장 유사하므로, 이 사건 등록디자인과 유사디자인 3호 및 확인대상디자인을 종합적으로 대비하기로 한다.

2) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 심미감의 유사 여부

먼저 이 사건 등록디자인과 별지 4.의 공지디자인들의 구체적인 형상을 비교하여 보면, (중략).....점 등에서 차이가 있는 바, 이러한 차이점으로 인하여 이 사건 등록디자인은 공지디자인들과는 다른 심미감을 가진다고 할 것이다.

.....다음으로 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 비교하기에 앞서 별지 1., 2.에 의하여 이 사건 등록디자인과 그 유사디자인 3호의 구체적인 형상을 비교하여 보면, (중략)..... 점 등에서 차이가 있는 바, 위에서 본 바와 같이 유사디자인은 기본디자인의 관념적인 범위를 구체적으로 명백히 하여 그 권리범위를 확보하기 위한 것이어서, 유사디자인에서 이 사건 등록디자인과 차이가 나는 부분은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 포함되는 유사의 범위를 명백히 한 것이라고 할 것이다.

위에서 본 사정을 종합적으로 고려하여 별지 1., 3에 의하여 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 구체적인 형상을 비교하여 보면, (중략).....점 등에서 차이가 있는 바, 확인대상디자인이 갖는 이러한 차이점 중 문짝고정편의 외곽선의 형상을 빼 나머지 부분은 이 사건 등록디자인의 유사디자인 3호와 유사하여 이 사건 등록디자인의 유사의 범위에 포함된다고 할 것이고, 문짝고정편의 외곽선의 형상도 공지디자인들과는 달리점에서는 유사하고 다만 그 굴절되는 부분의 폭에 있어서만 차이가 있다고 할 것이다. 그렇다면 확인대상디자인은 공지디자인들과 비교한 이 사건 등록디자인의 가장 큰 특징인구성을 모두 가지고 있고, 이 사건 등록디자인과 차이가 나는 부분은 이 사건 등록디자인의 유사의 범위에 포함되는 것이어서, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 전체적인 심미감이 유사하다고 할 것이다. (중략).....이 사건 등록디자인과 차이가 나는 부분은 이 사건 등록디자인의 유사의 범위에 포함되는 것이어

서, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 전체적인 심미감이 유사하다고 할 것이다.

다. 소결론

따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 것이므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 부당하다.』(※ 본 판결에서의 “확인대상디자인”이라 함은 “(가)호디자인”을 달리하여 부르는 명칭임)

- (요약): (가)호디자인과 이견등록디자인(기본디자인)간의 권리범위확인심판에 이견등록디자인의 유사디자인도 포함하여 종합적으로 대비하여 유사여부를 판단함. 즉, i)이견등록디자인과 그 유사디자인을 대비한 끝에 차이가 나는 부분은 이견등록디자인의 권리범위에 포함되는 유사의 범위를 명백히 한 것이라고 하고 ii)이견등록디자인과 확인대상디자인을 대비한 끝에 차이가 나는 부분 중 (문짜고정편의 외곽선의 형상-이부분은 이견등록디자인과 유사3호디자인간에 있어서 공통적 특징을 이루는 부분임) 빼 나머지 부분은 이견등록디자인의 유사디자인 3호와 유사하여 이견등록디자인의 유사의 범위에 포함된다고 함.
- 유사하므로 (가)호디자인은 이견등록디자인(기본디자인)의 권리범위에 속함.

■ 평석

- ① 특허심판원의 심결은 이견등록디자인의 유사디자인들과 (가)호디자인과의 판단을 생략한 판단유탈의 위법을 초래한 경우로 보이고,
- ② 위 특허법원 판결은 사례1의 판례(89후25)를 인용하면서도 (당연히 이견등록디자인과 “유사한” 디자인이라는 전제하에)이견등록디자인과 유사디자인간에 차이가 나는 부분은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 포함되는 유사의 범위를 명백히 한 것이라고 판단하였다. 이는 앞의 사례들에서 제시된 판례들의 입장인 “유사디자인의 권리범위는 기본디자인의 권리범위 내에 있으며 따라서 유사디자인만의 「독자적」인 권리범위는 존재하지 않는다”와 일치하는 것으로 보인다. 다만, 위 특허법원 판결은 종전의 판례들과는 달리 기본디자인과 그 유사디자인간의 구체적인 유사여부판단을 하고 있다는 점에서 차이가 있다.

다음호에 계속

발·특2005, 12