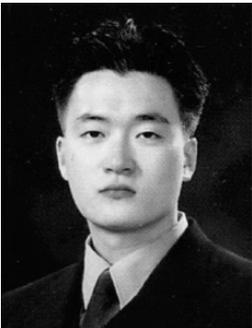


디자인등록요건

신규성과 창작비용이성



김 응

연세대학교 생물학과 졸업
고려대학교 전자공학과 졸업
한국특허아카데미 디자인보호법 전임
(2006년부터 2007년 7월까지)
합격의법학원 디자인보호법 전임
(2007년 8월부터 현재까지)
(현) 리&록 특허법인 근무

I. 서설

디자인보호법은 디자인권의 발생을 위한 전제 조건으로 디자인등록요건을 규정하고 있다.(법 제26조 제1항 참고) 이와 같은 등록요건의 구비를 요구하는 이유는 디자인권은 설정등록 후 국내 모든 지역에 영향을 미칠 수 있기 때문에 객관적으로 재산적 가치를 인정받을 수 있어야 하기 때문이다. 구체적으로 디자인등록출원을 하는 자의 인적 요건을 갖추어야 하는데, 재산권을 행사하기 위한 권리 능력을 요구하고 있고, 원칙적으로 디자인을 창작한 자 또는 그로부터 정당하게 권리를 승계받은 자에게만 디자인등록을 인정하고 있다. 한편, 디자인보호법은 국가에 의한 보호적 측면에서 효율적인 관리 및 안정적인 운영을 위해 하나의 디자인등록출원에 대하여는 하나의 디자인만을 등록받아야 한다는 원칙을 제시하고 있다.(법 제11조제1항 참고)

이와 같이 디자인등록요건은 디자인등록출원된

디자인의 국가에 의한 보호를 받을 수 있는 자격에 관한 사항으로, 이에 해당하거나 해당하지 않는 등의 판단 후에만 적법하게 등록될 수 있다. 디자인등록요건에 대한 구체적인 판단은 용이하지 않을 뿐만 아니라, 자칫 법적 해석에 대한 오해로 인해 귀중한 지적 노력의 산물인 디자인이 아무런 대가 없이 사라져 버리는 문제가 발생할 수도 있기 때문에 이에 대한 정확한 이해와 판단이 반드시 요구된다.

이하에서는 디자인등록요건 중에서 가장 중요한 요건으로 인정되는 신규성과 창작비용이성에 대해 구체적으로 판단한다. 이는 디자인등록출원된 디자인이 반드시 갖추어야 할 적극적인 요건으로 신규성과 창작비용이성이 없는 디자인은 재산적 가치가 없다고 판단되어 재산권으로 인정될 수 없다. 이하 신규성과 창작비용이성의 법적 근거, 그 입법 취지, 적용요건, 효과 및 구제 방법에 대해 검토한다.

II. 디자인등록요건으로서 신규성 및 창작비용이성의 법적 근거 및 취지

제5조 ① 공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것을 제외하고는 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다.

1. 디자인등록출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인
2. 디자인등록출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 디자인
3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인에 유사한 디자인

디자인보호법 제5조제1항각호에 의하면 디자인등록출원전 국내외에서 공지 또는 공연실시된 디자인, 반포된 간행물에 게재되거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다. 종래 존재하는 수많은 디자인과 비교하여 객관적으로 새로운 디자인이어야 하는 등록요건을 신규성이라 하며, 이를 요구하는 취지는 공지 등이 된 디자인에 대해 특정인에게 독점권을 부여하는 것은 법목적에 반하기 때문이다.

제5조 ② 디자인등록출원전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인(제1항각호의 1에 해당하는 디자인을 제외한다)에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다.

디자인보호법 제5조제2항에 의하면 디자인등록출원전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지 또는 공연실시된 디자인의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형태에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다. 즉, 국내주지형태 또는 공지 등이 된 디자인으로부터 손쉽게 창작할 수 있는 디자인에 대해 특정인에게 독점배타권을 부여하는 것은 법목적에 반하고, 일정 수준 이상의 창작만을 보호하기 위함

이다.

신규성과 창작비용이성은 출원디자인이 반드시 갖추고 있어야 하는 등록요건이다. 다만, 신규성은 출원디자인과 비교대상디자인 사이에서 물품이 동일하거나 유사한 경우에만 판단하는데 반해, 창작비용이성은 물품을 전제로 판단할 필요가 없기 때문에 신규성을 먼저 적용하고 신규성이 있는 경우를 전제로 창작비용이성을 판단한다.(제5조 제2항괄호)

III. 신규성 및 창작비용이성의 적용 요건

신규성의 적용요건

(1) 판단기준 및 방법

일반수요자를 기준으로 국내 또는 국외에서 법 제5조제1항각호에 규정된 신규성 상실사유에 해당하는 공지 등이 된 디자인과 출원서의 기재사항 및 도면 등으로 특정된 출원디자인 간에 동일 또는 유사 여부를 판단한다. 공지 등이 된 디자인과 출원디자인 간의 동일유사 여부를 판단하는 경우 동일 또는 유사물품 간에 있어서 형태의 동일 또는 유사여부로 판단한다. 즉, 공지 등이 된 디자인과 출원디자인 간에 물품이 동일하고, 형태가 동일한 경우 양 디자인은 동일한 디자인이고, 물품이 동일하고 형태가 유사하거나, 물품이 유사하고 형태가 동일 또는 유사한 경우 유사한 디자인에 해당하여 신규성 위반이 가능하다.

(2) 신규성의 판단시점

디자인등록출원시를 기준으로 한다. 또한 공지일과 출원일이 같고 시분초의 선후가 불명확한 경우에는 신규성 위반으로 보지 않는다. 분할출원의 경우에는 원출원시, 조약우선권주장출원의 경우에는 제1국 출원시, 무권리자출원에 대한 정당권리자출원의 경우에는 무권리자출원시가 기준이 되며, 실체보정이 요지변경으로 디자인권의 설정 등록 후에 인정된 때에는 그 보정서를 제출한 때를 기준으로 한다.(법 제18조제6항 참고)

(3) 신규성 상실 사유의 구체적인 판단

공지디자인이라 함은 불특정인에게 알려졌거나 알려질

수 있는 상태에 놓인 디자인을 말한다. 공연실시디자인이라 함은 불특정인에게 알려질 수 있는 상태로 실시된 디자인을 말한다.

반포된 간행물에 게재된 디자인에 있어서, 반포란 불특정인이 열람할 수 있는 상태에 놓여진 경우를 말하고, 간행물이란 일반 공중에게 반포에 의해 공개할 목적으로 복제된 문서 도면 기타 이와 유사한 정보전달매체를 의미하며, 간행물의 게재정도는 당업자가 인용디자인이 이해가능한 정도이어야 한다. 간행물과 관련하여 제품 시연을 위한 카탈로그가 간행물로서 신규성 상실사유에 해당하는지가 문제되는데 판례는 카탈로그는 간행물의 일종으로 사회통념상 배포를 위해 제작되는 것이 일반적인 바 제작된 것만으로도 반포된 것으로 인정하고 있다.(85후47 참고) 또한 디자인의 신규성 판단이나 선행디자인과의 유사여부 판단의 대상인 디자인은 반드시 형태 전체를 모두 명확히 한 디자인뿐만 아니라 그 자료의 표현부족을 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 요지 파악이 가능한 한 그 대비판단의 대상이 될 수 있다 할 것이나, 인용된 디자인만으로는 디자인의 요지 파악이 불가능한 경우에는 그 대비 판단을 할 수 없다 할 것이다.(93후114 참고)

전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능한 디자인이라 함은 인터넷발달에 따라 디자인이 인터넷상에서 공지되는 경우가 많아 2005년 7월 1일 시행법에서 새로이 추가된 신규성 상실사유이다.

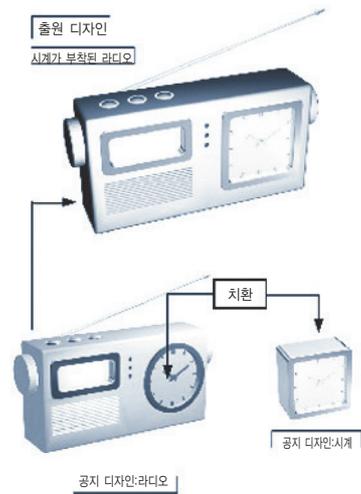
창작비용이성의 적용요건

(1) 판단기준 및 방법

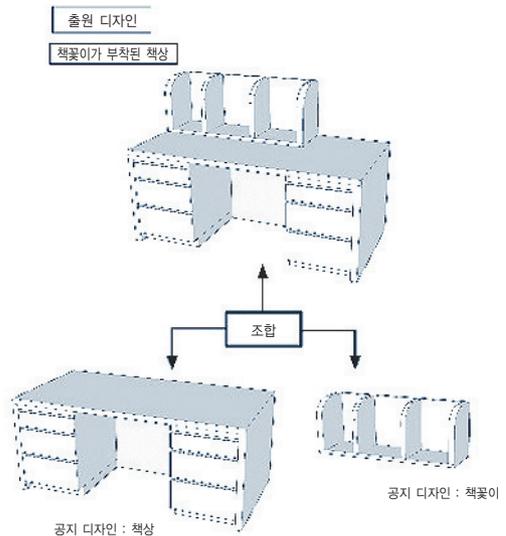
디자인등록출원시에 있어서 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자, 즉 당업자를 기준으로 디자인등록출원전 국내외에서 공지 등이 된 디자인의 결합 또는 국내 주지형태와 출원디자인을 상호비교하여 용이하게 창작할 수 있는 여부로 판단한다.

용이하게 창작할 수 있는 정도란 공지 등이 된 디자인 또는 주지형태 등을 거의 그대로 모방하거나 그 가하여진 변화가 단순한 상업적 변화에 지나지 않는 것을 말한다.(예컨대, 공지된 사각형 천정판 측면에 경사면을 표현한 정도의 것, 주지의 난형(卵形)을 뚜껑과 몸체로 분리하여 과자

용기를 만드는 것 등) 상업적 변화란 동 업계에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 당해 디자인이 그 물품에 맞도록 하기 위하여 가할 수 있을 것이라고 생각되는 정도의 변화를 말하는 것을 말한다. 다만, 공지 등이 된 디자인 또는 주지형태 등을 거의 그대로 이용 또는 전용하거나 단순히 모방한 것이 아니고 이들을 취사선택하여 결합한 것으로써 그 디자인을 전체적으로 관찰할 때 새로운 미감을 일으키는 경우에는 그러하지 아니하다.



[디자인의 구성요소의 일부분을 다른 디자인으로 치환하는 용이창작의 예]



[복수의 디자인을 합하여 하나의 디자인을 구성하는 용이창작의 예]



[디자인 구성요소의 배치변경에 의한 용이창작의 예]

(2) 구체적 판단

공지 등이 된 디자인의 결합을 기초로 한 용이창작의 구체적인 유형은 ① 디자인 구성요소의 일부분을 다른 디자인으로 치환하는 치환디자인, ② 복수의 디자인을 합하여 하나의 디자인을 구성하는 디자인, ③ 디자인의 구성요소의 배치변경에 의한 배치변경디자인이 이에 해당한다. 다만, 물품의 용도, 기능, 형태 등의 관련성으로 인하여 그 디자인의 결합이 당업계의 상식으로 이루어질 수 없다고 판단되는 경우에는 용이창작으로 보지 아니한다.

한편, 출원디자인의 구성물 등이 전부 또는 일부가 공지된 경우에는 원칙적으로 출원된 디자인의 구성물품 또는 부품(부속품) 디자인 모두가 공지된 경우만을 용이창작으로 판단한다. 다만, 출원된 디자인의 일부 구성물품 또는 부품(부속품)이 공지되지 않은 경우(제8조의 적용을 받는 경우를 포함한다)에도 전체적인 미감에 미치는 영향의 정도 등을 종합적으로 고려하여 용이창작에 해당하는 것으로 볼 수 있다.

국내주지형태를 기초로 한 용이창작의 구체적인 유형은 주지형태로부터의 용이창작으로서 삼각형 등의 평면적 형상, 원기둥 등의 입체적 형상, 비행기 등의 물품의 전형적 형상, 바둑판 무늬 등의 흔한 모양이 이에 해당하며, 색채는 모양을 이루는 경우에 한하여 판단요소로 하고 단일색

으로 칠하여진 것은 창작성 판단에 영향이 없는 것으로 본다. 자연물 등에 기초한 용이창작으로서 자연물, 유명한 저작물, 유명한 건조물, 유명한 경치, 운동경기, 각종행사 장면 등을 기초로 하여 용이창작할 수 있는 디자인을 의미한다. 주지디자인에 기초한 용이창작으로서 주지디자인이란 당업계에서 간행물이나 TV등을 통하여 널리 알려져 있는 디자인을 말한다. ① 이종물품 간에 디자인의 전용이 그 업계의 관행으로 되어 있는 경우(예컨대, 자동차나 비행기 등의 디자인을 완구나 장치물에 전용 등), ② 이종물품 간에서 물품의 용도, 기능, 형태 등의 관련성으로 인하여 디자인의 전용이 당업계의 상식으로 이루어지는 경우가 이에 해당한다.(예컨대, ET인형의 형상·모양을 저금통에 전용, 탁상용 시계의 형상·모양을 라디오에 전용 등) 다만, 자연물이라 하더라도 그 표현방법이 특이한 것은 주지가 아니며, 건조물, 경치라도 보는 각도에 의하여 특징을 지니도록 표현되어 있으면 주지가 아니다.

IV. 신규성 및 창작비용이성 흠결의 효과 및 조치

등록 불허

심사 결과 디자인등록출원된 디자인이 신규성 및 창작비용이성이 없다고 판단되면, 등록을 받을 수 없다. 이는 거절이유로서 제3자의 정보제공사유에도 해당하며, 설사 착오로 등록된다 하더라도 무심사등록이의신청이유 또는 무효사유에 해당하여 차후 소급적으로 소멸되는 원시적인 하자이다.

그러나 디자인무심사등록출원의 경우에는 신규성 유무 또는 공지 등이 된 디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인인지 여부는 원칙적으로 심사하지 아니한다. 이는 무심사등록출원의 경우 조속한 권리화가 요구되는 유행성이 특히 강한 물품들에 해당하기 때문에 선행디자인의 검색에 있어서 권리화가 지연되면 디자인권의 획득 자체의 실효성이 떨어지기 때문이다. 그럼에도 불구하고 2005년 7월 1일 시행법에 의하면 제3자의 정보제공에 의하여 심사단계에서 문제시되는 경우에는 그 정보 및 증거에 근거하여 판단될 여지가 있다.

출원인의 대응조치

디자인보호법은 자신이 창작한 디자인 또는 정당하게 승계받은 디자인이 출원전 어떠한 이유로든 공지되거나 공연히 실시, 반포된 간행물에 게재되거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 경우라도 일정 기간 이내에 출원하게 되면 그 하자를 치유해 주는 제도를 운영하고 있다. 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제5조제1항제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그 날부터 6월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 신규성 및 창작비용이성 규정을 적용함에 있어서는 동조제1항제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 보기 때문에(제8조제1항 참고) 출원인은 디자인등록출원전 상기의 사유가 존재하는 지 여부에 대하여 변리사와 허심탄회하게 상담을 하고 대응을 준비해야 할 것이다.

V. 특허법상 신규성(특허법 제29조제1항각호) 및 진보성(특허법 제29조제2항)과의 관계

특허법의 경우 출원발명과 공지발명 간에서 기술적 사상의 동일 여부 판단에 의하여 신규성 유무를 판단하는데 반해, 디자인보호법은 출원디자인과 공지디자인 간에 외관상 동일 여부 뿐만 아니라 유사 여부도 판단한다. 이는 기술적 사상의 권리범위는 그 해석에 있어서 보다 융통성 있게 권리범위가 특정될 수 있는데 반해, 디자인은 물품의 외관 그 자체가 권리범위이기 때문에 자칫 협소한 권리범위만을 인정받아 권리가 무용지물이 되는 것을 방지하기 위함이라고 해석된다.

한편, 특허법의 경우 출원발명은 공지발명으로부터 용이하게 발명할 수 없는, 즉 기술적 사상이 진보적 발전 형태로 나아가야 함을 판단하는 것인데 반해, 디자인보호법상 창작비용이성은 종래 존재하는 디자인 또는 형태(형상, 모양, 색채 등)로부터 상이한 미감이 나타나기만 하면 인정된다. 따라서, 법 체계상 진보성과 창작비용이성은 대응되는 규정이라고 할 수 있지만 보호객체의 상이함에 의해 그 판단 자체는 전혀 다른 양상을 띠고 있다.

판례에 의하면 디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성이란 고도의 창작성, 즉 과거 또는 현존의 모든 것과 유사

하지 아니한 독특함은 아니므로 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 고안이 결합되어 그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 디자인보호법에 의한 디자인등록을 받을 수 있으나, 부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 과거 및 현재의 디자인들과 다른 미감적 가치가 인정되지 아니한다면 그것은 단지 공지된 고안의 상업적, 기능적 변형에 불과하여 창작성을 인정할 수 없다고 판시하고 있다.(2000후3388)

VI. 결어

디자인보호법은 디자인등록요건으로서 공업상 이용가능한 디자인을 전제로 신규성 및 창작비용이성을 규정함으로써 출원디자인에 대해 일정한 창작적 가치를 요구하고 있다. 신규성 및 창작비용이성의 구비는 독점배타권인 디자인권의 실질적 가치를 보여주는 것으로 해석된다. 종래에 존재하는 디자인과 형태와는 상이한 미감이 느껴지는 디자인이라면 등록될 가능성이 매우 높게 되는 것이다. 그러나 이와 같은 객관적인 창작적 가치를 평가함에 있어서는 보는 시각에 따라 상이한 결과가 나올 수도 있다. 따라서 출원인 입장에서는 신규성 및 창작비용이성의 법리에 대한 명확한 해석을 전제로 하여 이에 대응할 준비를 갖추어야 할 것이다.

| 발명특허 2008. 5