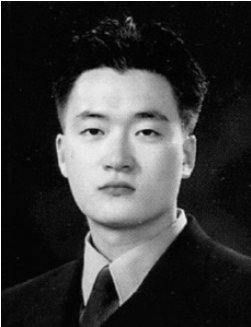


디자인의 유사판단



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. 서론

디자인의 유사 개념

디자인의 유사란 양 디자인 상호간 외관상 유사한 미감을 일으키는 것을 말한다. 디자인보호법상 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 표현된 2개의 디자인이 미적으로 공통적인 동질성이 있는 경우를 말한다. 디자인이란 물품의 외관에 나타난 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로써 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말하는 것이고 여기에는 자연법칙을 이용한 기술사상은 포함되지 아니하는 것이므로 디자인이 유사한지 여부 또는 신규성이 있는지의 여부는 시각을 통한 심미감에 바탕을 두어야 한다.(88후417)

디자인보호법상 유사개념 도입의 취지

디자인은 물품의 외관에 관한 미적 창작으로서 타인의 모방이 용이하고, 물품과의 불가분성으로 인해 그 권리범위가 협소하여 동일성 범위만으로는 효율적인 보호가 곤란하다.

따라서 디자인권의 권리범위를 유사범위까지 인정함으로써 디자인의 보호에 만전을 기하고, 타인이 유사한 디자인을 부당하게 사용하는 것을 금지시켜 부정경쟁을 방지하고자 함이다.

디자인의 유사 판단의 법적 지위

디자인보호법상 유사 개념은 출원 중에는 신규성(제5조제1항3호) 및 선원주의(제16조) 판단, 유사디자인등록요건등에 적용되고, 등록 후에는 디자인권의 효력범위(제41조) 및 침해여부 판단 시 중요한 역할을 한다. 예컨대, 출원디자인이 그 출원 전에 공지된 디자인과 동일한 경우뿐만 아니라 유사한 경우에도 등록을 받을 수 없으며, 등록된 디자인에 대하여 정당한 권원이 없는 제3자가 업으로서 그 등록디자인을 실시하는 경우뿐만 아니라 그 등록디자인에 유사한 디자인을 실시하는 경우에도 침해가 성립될 수 있다.

따라서 디자인의 유사 개념의 이해, 판단기준 및 판단방법을 이해하는 것은 디자인의 권리화 및 디자인의 보호에 있어서 디자인보호법의 전반에 영향을 미

치는 핵심이 되는 요소라고 할 것이다.

비교개념(디자인의 동일 판단)

디자인의 동일이란 2개의 디자인을 상호 비교할 때 그 디자인을 구성하고 있는 물품의 형태가 시각을 통하여 동일한 미감을 일으키는 것을 말한다. 디자인의 동일 여부는 분할출원(디자인보호법 제19조), 조약우선권주장(디자인보호법 제23조), 요지변경 판단(디자인보호법 제18조제1항), 정당권리자출원(디자인보호법 제14조 및 제15조) 등에 있어서 중요한 요소이다. 또한 신규성 및 선원주의 판단, 디자인의 효력범위 등의 판단에 있어서도 디자인의 유사 여부와 함께 동일한 판단요소가 된다.

II. 디자인의 유사여부 판단에 관한 견해 및 현행법의 해석

문제점

디자인보호법은 등록요건 및 권리범위 판단 시 유사개념을 도입하였으나 유사판단은 추상적, 관념적이고, 유사 개념의 정의 및 판단기준에 대한 명문규정이 없기 때문에 이에 대해 견해가 대립된다.

견해의 대립

창작적 가치의 공통성에 따라 유사여부를 판단하려는 입장으로 당업자 또는 창작자의 입장에서 판단하는 창작동일설, 2개의 디자인을 상호비교할 때 주의를 환기시키는 부분이 동일 또는 유사하면 유사한 디자인이라는 주의환기설, 디자인의 불가분관계인 물품이 다른 물품과 혼동을 야기하면 유사한 디자인이라는 입장으로 일반수요자의 입장에서 판단하는 물품혼동설 등이 대립되고 있다.

심사기준의 태도

디자인의 대상이 되는 물품이 유통과정에서 일반수요자를 기준으로 관찰하여 다른 물품과 혼동할 우려가 있는 경우에는 유사한 디자인으로 본다.

다만, 혼동할 우려가 있을 정도로 유사하지는 않더라도 그 디자인 분야의 형태적 흐름을 기초로 두 디자인을 관찰하여 창작의 공통성이 인정되는 경우에도 유사한 디자인으로 본다.

따라서 심사실무는 원칙적으로는 물품의 혼동가능 여부로 판단하나, 예외적으로는 창작적 가치도 고려하고 있는 입장이라고 할 수 있다.

대법원 판례의 태도

디자인은 물품을 떠나서는 존재할 수 없고, 물품과 일체불가분의 관계에 있으므로 디자인이 동일·유사하다고 하려면 디자인이 표현된 물품과 디자인의 형태가 동일·유사하여야 할 것인바, 물품의 동일유사성 여부는 물품의 용도, 기능 등에 비추어 거래 통념상 동일 종류의 물품으로 인정할 수 있는지 여부에 따라 결정하여야 한다.(98후492) 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다고 보고 있다.(2000후3388)

검토

창작동일설과 주의환기설은 판단의 객관성이 결여되며, 물품혼동설의 경우 디자인의 창작적 가치를 판단하지 않는 문제가 있기 때문에 심사단계에서는 객관적인 판단을 위해 물품혼동설을, 등록 후에는 각 견해를 종합적으로 고려하여 법적 해석의 타당성을 고려하는 것이 바람직하다고 볼 것이다.

III. 디자인의 유사판단에 있어서 일반적인 판단방법

물품 및 형태에 관한 동일유사 판단

(1) 판단의 전제

양 디자인의 동일유사 여부를 판단하는 경우 동일 또는 유사물품 간에 있어서만 유사여부를 판단한다. 즉, 양 디자인의 물품이 동일 또는 유사한 경우를 전제로 각 물품에 표현된 형상, 모양, 색채 등을 판단한다는 것이다. 따라서 상호간 물품이 비유사하면 형태의 동일유사 여부와는 상관없이 양 디자인은 비유사한 디자인이 된다.

(2) 물품의 유사 판단

원칙적으로 동일물품이란 용도와 기능이 동일한 것을 말하고, 유사물품이란 용도가 동일하고 기능이 다른 것을 말하고, 비유사물품이란 기능과 상관없이 용도가 상이한 것을 말한다. 다만, 예외적으로 원래 비유사물품인 경우에 있어서도 용도상으로 혼용될 수 있는 것은 유사한 물품으로 볼 수 있다.(예컨대, 수저통과 연필통)

등록디자인의 물품인 음식 찌꺼기 발효통과 인용디자인의 물품인 쓰레기통은 용도와 기능이 상이한 면이 있으나, 양 물품의 뚜껑과 몸체의 크기 및 결합이 유사하고, 용도상 서로 혼용될 수 있는 점이 있다는 이유로 서로 유사한 물품에 해당한다.(2000후3388)

한편, 시행규칙 소정의 물품 구분표는 디자인등록 사무의 편의를 위한 것으로서 동종의 물품을 범정한 것은 아니므로 물품 구분표상 같은 유별에 속하는 물품이라도 동일 종류로 볼 수 없는 물품이 있을 수 있고, 서로 다른 유별에 속하는 물품이라도 동일 종류로 인정되는 경우가 있다.(2000후3388)

등록디자인이 표현된 물품이 프레임용 골조이고, 인용디자인1이 표현된 물품이 벨트컨베이어용 구조재이며, 인용디자인2가 표현된 물품이 그 명칭은 벨트컨베이어용 구조재(A FRAME FOR BELT CONVEYOR)이나 벨트컨베이어장치 또는 이송용 기계의 골조를 구성하는 부분에 사용되는 물품이라고 보여지는 경우 프레임용 골조와 벨트컨베이어용 구조재는 다 같이 기계 등의 구조재로 사용된다는 점에서 그 용도와 기능이 동일유사하므로 사회통념상 동일·유사물품에 해당한다.(98후492)

(3) 형태의 유사 판단

형상이나 모양 중 어느 하나가 유사하지 아니하면 원칙적으로 유사하지 아니한 디자인으로 보되, 형상이나 모양이 디자인의 미감에 미친 영향의 정도 등을 종합적으로 고려하여 디자인 전체로서 판단한다. 모양의 유사여부는 주제의 표현방법과 배열, 무늬의 크기 및 색채 등을 종합하여 판단한다. 색채는 모양을 구성하지 아니하는 한, 유사여부 판단의 요소로 고려하지 않는다.

색구분디자인의 경우 모양을 이루는 색상 또는 채도만 다르고 다른 요소들은 동일한 경우 유사판단을 어떻게 하느냐이다. 모양을 구성하고 있는 윤곽, 즉 채색된 색구분의 경계선이

다른 것이 되거나 또는 윤곽은 변하지 않지만 색구분의 각 색 사이에 명도차를 중심으로 한 톤(tone)이 다른 것으로 되는가의 여부를 기준으로 판단하는 것이 필요하다. 색구분의 톤은 모양을 구성하고 있는 각 부분 사이에 명도차가 있는 경우이다. 모양을 구성하고 있는 각 부분의 명도차가 다르면 윤곽이 다르게 보이며 그 결과 모양 자체도 다른 것으로 보이게 된다.

등록디자인은 몸체부에 배출구 및 마개가 설치된 요홈부가 있는데 비하여 인용디자인은 몸체부의 네 측면에 각각 두 줄의 세로줄 장식이 되어 있고, 이러한 요홈부와 세로줄은 원통형에 있어서 흔히 있는 형상이 아니어서 보는 사람으로 하여금 강한 주의를 끌게 하고 그로 인하여 서로 상이한 심미감을 일으키게 한다는 이유로 양 디자인이 유사하지 않다.(2000후3388)

(4) 소결

결과적으로 상기판단방법에 의하면 유사한 디자인이란 양 디자인의 물품이 동일한 경우를 전제로 형태가 유사한 경우, 물품이 유사한 경우를 전제로 형태가 동일 또는 유사한 경우를 말한다. 한편, 양 디자인의 물품이 동일하고 형태가 동일한 경우에는 동일한 디자인이 된다.

IV. 디자인의 유사판단에 있어서 구체적인 판단기준 및 방법

일반적인 판단기준

일반수요자를 기준으로, 출원서의 기재사항 및 도면, 사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인을 기준으로 비교되는 다른 디자인과 비교판단해야 한다. 디자인의 유사여부는 반드시 전체적으로 관찰하여 종합적으로 판단해야 하고, 육안으로 비교하여 관찰하여야 하며, 원칙적으로 확대경, 현미경 등을 사용하여 관찰하여서는 아니된다. 이때, 전체적으로 판단한다라 함은 디자인의 요부 판단과 그 비교만으로 디자인의 유사여부를 판단할 것이 아니라 디자인을 전체 대 전체로서 대비 관찰하여야 한다는 것을 의미한다. 따라서 부분적으로 유사하더라도 전체적으로 유사하지 아니하면 비유사디자인으로, 부분적으로 다른 점이 있더라도 전체적으로 유사하면 유사한 디자인으로 판단한다.

참고적인 판단기준

- (1) 참신한 디자인일수록 유사의 폭은 넓고, 동종류의 것이 많이 나올수록 유사의 폭은 좁게 본다. 따라서 새로운 물품이나 특이한 형상, 모양은 유사 폭이 넓다. 유사의 폭이 비교적 좁은 것으로는 ① 옛날부터 흔히 사용되고 또한 여러 가지 디자인이 많이 창작되었던 것(칼, 직물 등) ② 단순한 형태의 것으로서 옛날부터 사용되어 오던 것(젓가락 등) ③ 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것(전자거 등) ④ 유행의 변화에 한도가 있는 것(신사복 등) 등이 있고, 유사의 폭이 비교적 넓은 것은 ① 새로운 물품, ② 동종류의 물품 중에서 특히 새로운 부분을 포함하는 것, ③ 특이한 형상 또는 모양 등이 있다.
- (2) 물품의 잘 보이는 면에 유사여부 판단의 비중을 둔다. 다만, 잘 보이지 않더라도 수요자가 관심을 갖고 관찰하고, 창작적 가치가 있는 부분은 유사판단 비중을 둔다. 예컨대, 텔레비전, 에어컨 등은 6면 중 정면에 비중을 두고, 전화기 등은 6면 중 저면에는 비중을 적게 둔다. 물품 중 당연히 있어야 할 부분은 적게 평가하고 다양한 변화가 가능한 부분을 주로 평가한다. 예컨대, 수저의 경우에는 손잡이 부분의 형상, 모양에 비중을 두고 판단한다.
- (3) 상식적인 범위 내에서의 물품의 대소 차이는 유사여부 판단의 요소로 고려하지 않는다. 예컨대, 외관이 동일한 디자인이 하더라도 그 대소의 차이가 일반수요자의 상식을 벗어나는 정도인 경우에는 양 디자인은 전혀 상이한 미감을 표현할 수 있기 때문이다.
- (4) 재질은 그 자체가 모양이나 색채로서 표현되는 경우에만 유사여부 판단의 요소로 참작하고, 기능, 구조, 정밀도, 내구력, 제조방법은 그 자체가 외관으로 표현되지 않는 한 유사여부 판단의 요소가 될 수 없다.

V. 특유한 디자인 간의 유사판단

부분디자인의 경우

부분디자인의 유사판단 시에는 그 디자인이 속하는 분야의

통상의 지식을 기초로 디자인의 대상이 되는 물품, 부분디자인으로서 디자인등록을 받고자 하는 부분의 기능·용도·형태 및 차지하는 위치·크기·범위를 종합적으로 고려하여 판단한다. 예컨대, 부분디자인은 동일한 외관을 갖는다 하더라도 특정 물품에서 차지하는 일정 영역이 상이할 수도 있고 그 영역의 크기, 범위 등도 외관에 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

글자체디자인의 경우

시행규칙 별표4의 N1류 글자체의 물품 구분 중 한글 글자체, 영문자 글자체, 기타 외국문자 글자체, 숫자 글자체, 특수 기호 글자체, 한자 글자체 상호간은 유사한 물품으로 보지 아니한다. 이는 서로 상이한 글자체디자인 간에는 외관의 유사성을 고려할 필요도 없는 전혀 다른 디자인으로 취급하기 때문이다. 한편, 출원된 글자체디자인이 i) 기존 글자체의 복사나 기계적 복제에 해당되는 경우, ii) 기존 글자체의 부분적 변경에 해당되는 경우, iii) 기존 글자체의 가족(패밀리 글자체)에 해당되는 경우에는 기존 글자체디자인과 동일유사하다고 판단한다.

완성품과 부품의 경우

완성품과 부품은 용도와 기능이 상이하므로 원칙적으로 비유사물품으로 본다. 다만, 부품의 구성이 완성품에 가까운 경우 유사물품으로 보아 디자인의 유사여부를 판단한다. 예컨대, 자동차와 자동차바퀴는 그 물품의 용도가 전혀 상이하서 비유사물품, 즉 비유사한 디자인으로 취급하지만 안경과 안경테와 같이 부품의 외관 자체가 완성품의 외관과 일치하는 경우에는 그 디자인적인 용도가 혼용될 가능성이 있기 때문이다.

합성물디자인의 경우

합성물이란 수개의 구성물로 이루어지고 그 구성물이 개성을 상실한 것으로 구성각편이 모아진 전체를 하나의 디자인으로 보아 유사판단함이 원칙이다. 그러나 조립완구와 같이 구성각편의 하나가 디자인등록의 대상이 되는 경우에 있어서 합성물과 그 구성각편의 유사여부판단은 완성품과 부품의 유사판단에 준하여 판단한다.

형상만의 디자인의 경우

형상만의 디자인과 이에 모양을 부가한 디자인 간의 동일

또는 유사판단에 있어서는 원칙적으로 양 디자인은 모양이 상이하어 비유사하다고 볼 것이나, 예외적으로 형상이 매우 참신하여 전체적인 디자인의 미감에 큰 영향을 미치는 경우에는 모양이 상이함에도 불구하고 양 디자인은 유사하다고 볼 수 있다. 다만, 형상만의 디자인과 이에 색채를 부가한 디자인 간의 동일 또는 유사여부에 있어서는 색채는 원칙적으로 동일 또는 유사판단의 요소로 고려되지 않으므로, 색채의 상이여부와는 상관없이 양 디자인은 유사하다고 볼 수 있다.

문자디자인의 경우

현행법에 의하면 문자는 모양으로 인정된다 할 것이므로 신규성 및 선원주의 판단 시 문자의 동일유사 판단은 모양의 유사판단에 의한다. 따라서 문자의 유사여부는 디자인의 대상이 되는 물품을 전제로 주제의 표현방법과 배열, 무늬의 크기 및 색채 등을 종합하여 판단한다.

동적디자인의 경우

동적디자인과 정적디자인간에는 동적디자인의 정지상태, 동작중의 기본적 주체를 이루는 자태가 정적디자인과 유사하면 유사한 디자인으로 본다. 다만, 동작의 내용이 특이하면 유사하지 아니한 디자인으로 본다. 정적디자인이 동적디자인의 정지상태 또는 동작중의 기본적 주체를 이루는 자태와 유사하면 유사한 디자인으로 본다. 다만, 동적디자인 상호간에는 정지상태, 동작중의 기본적 주체를 이루는 자태, 동작의 내용 등을 전체로서 비교하여 유사여부를 판단한다.

형틀과 형틀로부터 만들어지는 물품의 경우

형틀과 형틀로부터 만들어지는 물품디자인은 용도와 기능이 상이한 비유사물품인 바 비유사한 디자인으로 본다. 예컨대, 붕어빵은 붕어빵의 형태를 주형으로 하는 붕어빵기계에서 생산되는 관계이지만, 붕어빵과 붕어빵 기계에 관한 디자인이 상호 유사한 디자인으로 취급되는 경우는 없다.

VI. 디자인의 유사판단과 관련하여 기억해야 할 판례

구성요소 중 공지형상 부분이 있는 디자인의 동일·유사 여부의 판단 방법

디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고 그 구성요소 중 공지형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 이것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 한다.(2004후 2987)

공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 등록디자인의 권리범위의 판단 기준

디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지형상과 모양을 포함할 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.(2003후762)

VII. 결어

디자인의 유사성은 디자인보호법상 그 정의의 규정이 없고, 추상적인, 관념적인 그리고 유동적인 개념이다. 따라서 거래실정에 맞도록 시대에 따라 디자인의 유사판단 기준은 상이해질 수 있으므로, 상기와 같은 디자인의 유사판단의 기준을 적용하는 경우에는 디자인보호법의 목적, 디자인의 정의 등에 벗어나지 않는 합목적적인 해석을 해야 할 것이다.

▣ 발명특허 2008. 4