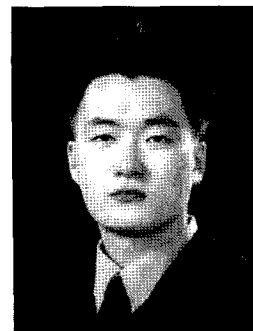


제5장 공업상 이용가능한 디자인 (법 제5조제1항본문의 해석)

김 응

연세대학교 생물학과 졸업
고려대학교 전자공학과 졸업
한국특허아카데미 디자인보호법 전임
(2005년부터 2007년 7월까지)
합격의법학원 디자인보호법 전임
(2007년 8월부터 현재까지)
(현) 리&목 특허법인 근무



I. 서설

1. 공업상 이용가능성의 의의 및 취지

제5조제1항본문에 의하면 공업상 이용할 수 있는 디자인에 한해 디자인등록을 받을 수 있다고 규정하고 있다. 디자인등록을 받기 위해서는 이러한 공업상 이용가능한 디자인만이 등록을 받을 수 있는데, 이와 같은 공업상 이용가능성이라 함은 공업적 생산방법에 의하여 동일 물품이 양산될 수 있는 것을 의미한다. 이를 요구하는 것은 디자인은 물품의 수요증대를 통해 산업발전에 이바지하는 바 디자인권으로 보호받기 위해서는 공업적으로 양산 가능한 경우이어야 하기 때문이다. 공업상 이용가능성은 디자인등록을 받기 위한 등록요건 중 적극적으로 구비해야 하는 요건이라 할 것이다.

2. 연혁 및 개정법의 태도

2001년 7월 1일 시행법의 경우, 종래에는 구체성을 결여한 디자인의 경우 제26조제1항제2호의 거절이유에만 해

당하고 이의신청이유, 무효사유에는 해당하지 아니하였으나, 2001년 7월 1일 시행법에서는 제26조제1항제2호가 삭제되고, 제5조제1항본문 위반으로 거절이유, 정보제공사유, 무심사이의신청이유, 무효사유에 해당하게 되었다. 따라서 현행법상 도면의 표현 미비로 인한 하자도 등록 후 치유되지 아니하고, 디자인권이 소급적으로 소멸될 수 있다. 한편, 2008년 1월 1일 시행법의 경우, 종래에는 각 도면이 동일 또는 대칭인 경우 등 극히 예외적인 경우에 한해 필수도면을 생략할 수 있었고 이를 위반한 경우 구체성 흠결을 이유로 공업상 이용가능성 위반이었지만 2008년 1월 1일 시행법에 의하면 출원인의 편의를 도모하고 디자인행정의 효율성을 높이기 위하여 같은 도면이 여러 개 있는 경우에는 그 같은 도면 중 1개를 제외한 나머지 도면, 화상디자인의 경우에는 정면도를 제외한 도면을 생략할 수 있도록 규정하였다.(시행규칙 제5조제3항)

II. 공업상 이용가능성의 적용요건

1. 공업적 생산방법에 의해 양산되어야 함.

공업이란 소재를 가공하여 새로운 재화를 생산하는 산업의 일종으로 상업적, 농업적 생산방법에 의한 것은 제외된다. 공업적 생산방법이란 원자재에 물리·화학적 변화를 가하여 유용한 물품을 제조하는 것으로서 수공업적인 생산도 포함한다.

2. 동일물품의 양산가능성이 있어야 함.

동일물품이란 물리적으로 완전히 동일한 물품을 의미하는 것이 아니고, 일견하여 동일하게 보이는 정도의 동일성을 의미한다. 양산가능성이란 물품을 계속하여 반복생산할 수 있는 가능성을 의미한다.

III. 공업상 이용가능성이 없는 디자인의 유형

1. 공업적 생산방법에 의하여 양산이 가능한 것으로 볼 수 없는 디자인

(1) 자연물을 디자인의 구성주체로 사용한 것으로서 다량생산할 수 없는 것

자연물을 디자인의 구성주체로 사용한 것으로서 다량생산할 수 없는 것은 공업상 이용가능성이 없다. 다만, 그 가공의 정도가 높고 대략 동일성의 형태로 양산될 수 있는 것이라면 공업상 이용가능성이 있다고 보며, 그 가공의 정도는 사안에 따라 개별적으로 판단하여야 할 것이다. 예를 들어, 자연석(自然石)을 그 자체를 사용하는 장식물의 경우 자연물 그 자체는 디자인으로 성립되지 않거나 공업적 생산방법에 의하여 대량생산을 할 수 없기 때문에 디자인등록을 받을 수 없음은 자명하다. 그러나 예를 들어, “자연석(自然石)을 그 자체를 사용한 장식물”과 같이 디자인의 형태를 구성하는 주요부분이 자연물 그 자체에 의해 구성된 경우에는 그 구성물인 “장식물”은 물품으로 인정될 수 있지만, 그 물품의 형태 그 자체가 자연에 의해 생성된 형태를 근거로 하는 것이므로 특정디자인 그 자체가 양산 불가능한 것이라 할 것이다. 따라서, 자연석은 자연물 그 자체로서 이를 사용한 장식물은 공업적 생산방법에 의해 대량생산이 불가하여 공업상 이용가능성이 없다고 보아야 할 것이다.

(2) 순수미술분야에 속하는 저작물

순수미술분야의 저작물은 대부분 일품제작을 위한 것이므로 다량으로 생산될 수 없는 경우가 많다. 즉, 다량 생산과 동시에 경제적 가치의 변화가 생겨 디자인보호법상 동일물품이라고 볼 수 없기 때문이다.

(3) 서비스디자인

상업적 과정으로 만들어진 서비스디자인의 경우 물품 자체의 형태가 아니므로 물품성이 인정되지 않을 뿐만 아니라 공업적 생산방법에 의하여 다량생산이 불가능하므로 공업상 이용가능성도 인정되지 않는다.

(4) 부동산

부동산은 원칙적으로는 디자인보호법상 물품으로 인정되지 않고, 다량생산이 불가능하여 공업상 이용가능성도 인정될 수 없지만, 예외적으로 다량으로 생산할 수 있고, 운반이 가능한 조립가옥 등은 공업상 이용가능성을 인정할 수 있다.

2. 디자인의 표현이 구체적이지 아니하여 공업상 이용할 수 없는 디자인

(1) 구체성결여디자인의 의의 및 취지

출원서의 기재사항 및 도면에 의해 정확하게 그 디자인을 파악할 수 없는 디자인을 말하며, 이는 보호객체가 특정되지 아니하여 동일물품을 양산할 수 없으므로 공업상 이용할 수 없는 디자인으로 취급한다. 구체성결여디자인은 실무상 도면의 기재불비사유가 있는 디자인을 말하며, 실무적으로 가장 많이 발생하는 등록 불비 사유에 해당한다. 일반적으로, 디자인을 표현함에 있어서, 일반수요자 또는 창작자 등은 자신의 의사를 반영하여 소신껏 디자인을 표현하려고 하지만, 독점배타권인 디자인권이 발생되기 위해서는 스스로의 의사 표현도 중요하지만, 제3자의 권익 및 불측의 손해 발생 여부도 고려해야 한다. 따라서, 디자인보호법은 도면의 표현에 있어서 일정한 사유가 있는 경우 당해 사유를 이유로 하여 등록을 불허하고 있다.

(2) 구체성결여디자인의 유형

구체성결여디자인의 구체적인 예는 심사기준 제3조제3호에 서술되어 있다. 이하, 구체적인 사유를 검토한다.

3. 디자인의 표현이 구체적이지 아니하여 공업상 이용할 수 없는 디자인은 다음과 같다.

가. 사용목적, 방법, 상태 등이 불분명한 것

나. 도면이 상호 일치하지 아니하는 것

다. 도면, 사진, 견본 등이 선명하지 아니한 것

(1) 도면, 사진, 견본 등이 지나치게 작거나 또는 선명하지 아니하여 디자인을 정확히 알 수 없는 것

(2) 사진인 경우 물품의 배경, 음영, 타 물품의 영상 등이 찍혀서 디자인을 정확히 알 수 없는 것. 다만 출원된 디자인의 형상·모양을 파악하는 데 영향을 미치지 아니하는 정도인 경우에는 그러하지 아니하다.

라. 디자인이 추상적으로 설명된 것

출원서 또는 도면 중에 문자나 부호 등을 사용하여 형상, 모양 및 색채를 추상적으로 설명한 것.

마. 재질 또는 크기의 설명이 필요한 경우에 그에 관한 설명이 없는 것(규칙 제7조(별표 2))

바. 색채도면의 일부에 착색하지 아니한 부분이 있는 것. 다만, 도면의 『디자인의 설명』란에 무착색 부분이 백색, 회색, 흑색 또는 투명이라는 것을 기재한 때에는 예외로 한다.

사. 도형 내에 중심선, 기선, 수평선, 음영 등을 표시하기 위한 세선 또는 농담, 내용의 설명을 하기 위한 지시선·부호 또는 문자, 그 밖의 디자인을 구성하지 않는 선·부호 또는 문자 등을 표시한 것. 다만, 사시도에 음영을 가할 경우에는 모양과 혼동되지 아니하는 범위내에서 세선, 점 또는 농담을 제한적으로 사용할 수 있으며, 물품에 표시

된 문자, 표지는 다음과 같이 취급한다. (개정 2003·7·1)

(1) 물품에 표시된 문자, 표지는 (2)에 기재하는 것을 제외하고 디자인을 구성하는 것으로서 취급한다.

(2) 물품에 표시된 문자, 표지 중 오로지 정보전달을 위해 사용되고 있는 것은 모양으로 인정되지 않아 디자인을 구성하지 않는 것으로 취급한다. 단, 도형 중에 표시되어 있어도 삭제를 요하지 않는다

(예) ①신문, 서적의 문장부분

②성분표시, 사용설명 등을 보통의 형태로 나타낸 문자

아. 입체적인 물품을 표현하는 도면이 다음에 해당하는 경우

(1) 사시도가 없는 경우. 다만, 사시도를 생략하여 출원하는 화상디자인은 그러하지 아니하다(동조항 단서는 2008년 1월 1일 이후 최초로 출원하는 것부터 적용한다).

(2) 정투상도법에 의한 6면도가 아닌 경우. 다만, 다음의 경우에는 예외로 한다.

(가) 도면대용 사진의 경우에는 정확한 정투상도법에 의한 촬영이 불가능하므로 6면도에 준할 수 있는 사진

(나) 모양을 표현한 컵과 같이 모양을 전개도에 표현하는 것이 디자인을 정확히 알 수 있고 또한 그 형상을 정확히 전개할 수 있는 경우에, 그 모양 부분의 전개도와 모양을 생략한 형상을 표현하는 도면을 함께 도시한 경우

(3) 각圖의 축척이 상이한 도면. 다만, 도면 상호 간의 축척의 동일성 여부에 대하여서는 육안을 기준으로 판단하도록 한다.

(4) 6면도 중 일부가 없는 경우. 다만, 다음의 경우에는 1면 이상의 도면을 생략할 수 있다. 이

경우에는 생략하는 도면의 명칭 하단에 생략 이유(예: 정면도와 동일)를 기재하여야 한다.

(가) 정면도와 배면도가 동일 또는 대칭인 경우에는 그 배면도
(나) 좌측면도와 우측면도가 동일 또는 대칭인 경우에는 일방의 측면도

(다) 평면도와 저면도가 동일 또는 대칭인 경우에는 그 저면도
(라) 위의 (가), (나), (다) 외에 6면도 중 동일한 도면이 여러 개 있는 경우에는 동일한 도면 중 1개를 제외한 나머지 도면(동 조항은 2008년 1월 1일 이후 최초로 출원하는 디자인등록출원부터 적용한다)

(마) 대형의 기계(자동차, 선박 등 포함)등으로서 설치 또는 정치되어 있어 상시 저면을 볼 수 없는 경우에는 그 저면도

(바) 화상디자인을 출원하는 경우에는 정면도를 제외한 배면도, 좌측면도, 우측면도, 평면도, 저면도(동 조항은 2008년 1월 1일 이후 최초로 출원하는 것부터 적용한다)

(5) 기타 생략된 부분이 있는 경우에 그에 관한 설명이 정확히 기재되지 아니한 것(규칙 제7조<별표 2>)

자. 평면적인 물품을 표현하는 도면이 다음에 해당하는 경우

- (1) 各圖의 축척이 상이한 도면
- (2) 2면도(표면도 및 이면도) 중 일부가 없는 경우. 다만, 표면도와 이면도가 동일 또는 대칭(수직선을 축으로 대칭인 경우에 한한다)이거나 이면도가 무모양인 경우에는 이면도를 생략할 수 있으며, 생략하는 도면의 명칭 하단에 생략이유(예: 표면도와 동일)를 기재하여야 한다.
- (3) 아래의 물품 예와 같이 입체감이 없는 물품으로서 표면도 및 이면도만으로 물품의 형태 파악이 명확한 물품은 평면적인 물품으로 취급한다. 다만, 植毛地와 같이 두께가 있거나 포장용 포대와 같이 중합부가 있어 사용 시에 입

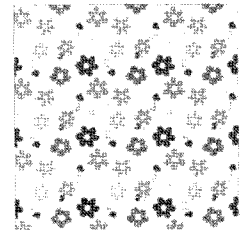
체적인 것은 입체적인 물품으로 취급한다.
(물품 예) 모포, 벽지, 보자기, 비닐지, 상자, 손수건, 직물지, 책받침, 타월, 포장지, 표딱지(레테르) 등

차. 입체적인 물품으로서 형상이 연속하는 디자인 또는 평면적인 물품으로서 모양이 연속 또는 반복하는 디자인에 있어서 도면에 그 연속상태를 알 수 있도록 도시(단위모양이 1.5회 이상 반복되어야 한다)되지 아니하였거나, 『디자인의 설명』란에 형상이나 모양이 1방향 또는 상하좌우로 연속 또는 반복하는 상태에 대한 설명이 없는 경우

○ 잘못된 도시의 예



○ 잘된 도시의 예



카. 길이가 한정된 물품의 중간을 생략한 도면으로서 다음에 해당하는 것

- (1) 생략한 곳이 두 줄의 평행한 1점 쇄선으로 절단되어 있지 아니한 도면
- (2) 생략한 길이가 도면상 몇 cm 생략되었다는 취지를 디자인의 설명란에 기재되지 아니한 경우

타. 사시도 및 6면도(입체적인 물품의 경우) 또는 2면도(평면적인 물품의 경우)만으로는 디자인을 충분히 표현할 수 없는 경우에 있어서 다음에 해당하는 것(규칙 제5조제2항의 규정에 의한 별지 제4호서식 및 별지 제5호서식의 기재요령)

- (1) 전개도, 단면도, 확대도, 절단부 단면도, 사용상태도 등이 없는 경우
- (2) 조립완구와 같이 그 구성 각편의 도면만으로

사용의 상태를 충분히 표현할 수 없는 것에 대하여는 그 만들어지는 상태 또는 수장되는 상태를 표시하는 사시도가 없거나, 조립한 후 분해하는 것으로서 조립한 상태의 도면만으로 분해된 상태를 충분히 표현할 수 없는 물품에 대하여는 그 구성 각편의 사시도가 없는 경우

- (3) 열리고 닫히는 물품의 디자인으로서 열리기 전후의 상태를 도시하지 아니하면 그 디자인을 충분히 표현할 수 없는 경우에, 열리기 전과 후의 상태를 알 수 있는 각각의 사시도 및 6면도가 없는 경우
- (4) 움직이는 물품의 디자인(동적디자인)으로서 그 움직이는 상태를 표현하지 아니하면 그 디자인을 충분히 파악할 수 없는 경우에 정지상태의 도면(사시도 및 정투상도법에 의한 6면도)과 그 동작 상태를 알 수 있는 도면(동작 중의 기본적 자세, 동작내용을 나타내는 궤적 등)이 없거나 디자인의 설명란에 그에 관한 설명이 없는 경우

파. 단면도 등의 절단면 및 절단한 곳의 표시가 다음에 해당하는 경우

- (1) 절단면에 평행사선이 불완전하게 표시되었거나 또는 표시가 없는 것
- (2) 절단한 곳의 표시(절단쇄선, 부호 및 화살표)가 불완전하거나 표시가 없는 것. 다만, 일정한 도면을 지정하고 그 도면의 중앙중단면도 또는 중앙횡단면도라고 기재한 것은 예외로 한다.

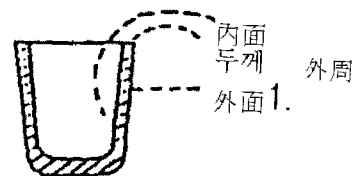
하. 부분확대도의 대상이 확대한 곳의 표시가 없거나 불완전하게 표시된 것

거. 덮개와 본체로 구성된 물품과 같이 분리할 수

있는 물품으로서 결합된 상태만으로는 디자인을 충분히 표현할 수 없는 경우에는 그 결합된 상태의 사시도 및 6면도, 각 구성부분 각각의 사시도 및 6면도가 없는 경우

너. 물품의 전부 또는 일부가 투명한 디자인으로서 그 도면이 다음에 의하여 작성되지 아니한 것

- (1) 외주면에 색채가 없고 모양이 없는 경우에는 투명으로 보이는 부분을 보이는 대로 표현하고 그 취지를 도면의 『디자인의 설명』란에 기재한다.
(예) 전구, 시계 등
- (2) 외주의 외면, 내면 또는 그 두께속의 어느 쪽의 한곳에 모양 또는 색채가 표현되어 있는 경우에는 투명으로 보이는 부분을 보이는 대로 표현하는 사시도 및 6면도 이외에, 모양 또는 색채를 명확히 알 수 있는 도면(뒷면의 모양이나 색채가 투영되지 않은 앞면, 밑면의 모양이나 색채가 투영되지 않은 윗면, 또는 모양부분의 전개도 등)을 첨부하고 그 취지를 도면의 『디자인의 설명』란에 기재하여야 한다.
(예) 모양이 들어있는 컵, 병 등



- (3) 외주의 외면, 내면 또는 그 두께 속이나 외주에 둘러 쌓인 내부의 어느 곳에 2 이상의 형상, 모양 또는 색채가 표현되어 있는 경우에는 투명으로 보이는 부분을 보이는 대로 표현하는 사시도 및 6면도 이외에, 그 형상·모양 또는 색채가 표현되어 있는 각 면별(외주의 외면, 내면 또는 그 두께 속, 외주에 둘러 쌓인 내부)로 도시한 도면을 첨부하고 그 취지를 도

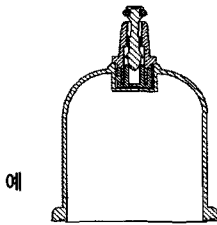
면의 『디자인의 설명』란에 기재하여야 한다.

(예) 외주의 외면과 내면에 모양이 있는 컵 등

- (4) 투명입체로서 그 일면에만 모양 또는 색채가 있는 경우에는 그 면에만 모양 또는 색채를 표현(다른 면에서 투영되어 보이더라도 표현하지 아니한다)하고 그 취지를 도면의 『디자인의 설명』란에 기재하여야 한다.

(예) 문진등

- (5) 투명한 부분의 두께를 표현하지 아니하면 디자인의 내용을 명확하게 알 수 없는 경우에는 투명부분의 두께의 형상을 알 수 있는 단면도를 첨부하여야 한다.



예

다. 부분디자인으로서 디자인등록을 받고자 하는 부분이 명확하지 않은 경우

- (1) 도면 등의 표현에서 부분디자인으로 디자인등록을 받고자 하는 부분이 명확히 특정되지 않은 경우
- (2) 디자인등록을 받고자 하는 부분을 도면 등에서 특정하고 있는 방법에 대한 설명이 디자인의 설명란에 기재되지 않은 경우
- (3) 부분디자인으로 디자인등록을 받고자 하는 부분과 디자인등록을 받고자 하지 않는 부분의 경계가 불명확한 경우에 그 경계가 1점쇄선으로 명확히 도시되지 아니하였거나 『디자인의 설명』란에 그에 대한 기재가 없는 경우

러, 부분디자인으로서 디자인등록을 받고자 하는 부분의 쏘面이 나타나 있지 않은 경우

- (1) 입체적인 물품에 관한 부분디자인으로서 사시도 및 6면도 중 일부 도면이 없는 경우. 다만, 화상디자인을 출원하는 경우에는 정면도만 제출 가능(동 조항 단서는 2008년 1월 1일 이후 최초로 출원하는 것부터 적용한다)

- (2) 평면적인 물품에 관한 부분디자인으로서 표면도 및 이면도 중 일부 도면이 없는 경우

며, 글자체디자인을 표현하는 도면이 다음에 해당하는 경우

- (1) 지정글자 도면, 보기문장 도면 및 대표글자 도면이 규칙 제5조제2항의 규정에 의한 [별표 6]에서 정하는 대로 도시되지 아니한 경우

- (2) 지정글자 도면, 보기문장 도면 및 대표글자 도면 중 일부가 없는 경우

4. 디자인등록출원서에 첨부되는 도면(사시도 제외)이 정투상도법에 의하여 작도되지 않은 경우에는 디자인의 표현이 구체적이지 않은 것으로 본다. 다만, 규칙 제5조제2항의 규정에 의한 글자체디자인의 도면은 예외로 한다.

- (1) 정투상도법에 의하여 작성된 각 도형의 바깥쪽의 윤곽선은 정면도와 배면도 및 좌측면도와 우측면도는 수직선을 축으로 하여, 평면도와 저면도는 수평선을 축으로 하여 각각 동일 또는 대칭이어야 한다.

- (2) 6면도 중에서 가장 기본이 되는 정면도는 디자인(물품)의 특징이 가장 잘 나타나는 면으로 하여 작도하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 하나의 디자인에 대한 사시도 및 6면도는 도면 또는 사진 중 한가지로 작성되어야 한다.

IV. 공업상 이용불가능한 디자인의 경우 법적 효과 및 이를 극복하기 위한 조치

1. 등록요건의 흠결

공업상 이용불가능한 디자인의 경우 심사 또는 무심사 등록출원 여부와는 상관없이 제5조제1항본문에 위반하여 거절이유, 정보제공사유, 무심사이의신청이유, 또는 무효사유에 해당하여 적법하게 디자인등록을 받을 수 없다.

2. 하자 치유 가능 여부

공업적 생산방법에 의하여 양산불가능한 디자인의 경우 보정은 요지변경에 해당한다고 볼 것이나, 구체성을 결여한 디자인의 보정은 요지변경이 아닌 한, 보정에 의해 하자를 치유할 수 있다.

V. 공업상 이용가능성과 관련된 제문제

1. 디자인의 성립요건을 흠결한 디자인의 경우

디자인등록출원된 디자인이 제2조제1호의 디자인의 성립요건 흠결시 제5조제1항본문의 규정에 의하여 디자인등록을 받을 수 없다.

2. 화상디자인의 경우

2003년 7월 1일 시행 심사기준에 의하면 화상디자인이 물품에 일시적으로 구현되는 경우에도 그 물품은 화상디자인을 표시한 상태에서 공업상 이용할 수 있는 디자인으로 취급하고 있다. 다만, 화상디자인 자체는 모양에 불과하여 물품성을 인정받지 못하며, 화상디자인을 표시한 상태의 정보화기기가 물품성이 있는 것임을 전제하고 있다. 따라서 화상디자인을 보호받기 위해서는 화상디자인을 물품에 포함하여 출원될 것이 요구된다.

3. 구체성을 결여한 디자인의 법적 취급에 관한 논의

(1) 문제점

구체성 흠결의 경우 2001년 7월 1일 시행법 이전에는 거절이유에는 해당하나 착오등록 시 이의신청이유 및 무효사유가 되지 아니하였다. 이는 경미한 하자로서 등록 후에 무효로 하지 않겠다는 취지인데, 현행법상 구체성 흠결의 경우 나머지 사유와 마찬가지로 제5조제1항본문 위반으로 거절될 뿐만 아니라 착오등록 시 이의신청이유 및 무효사유에 해당한다. 따라서 경미한 하자에 의해 디자인권이 소멸할 수 있어 출원인 및 디자인권자에게 가혹한바 이에 대한 논의가 있다.

(2) 해결을 위한 논의

1) 구체성 흠결에 대해서는 무효사유에서 제외하여야 한다는 견해, 2) 구체성 흠결의 유형 중 권리범위를 확정할 수 없는 경우에만 무효사유로 인정하여야 한다는 견해, 3) 등록후 정정을 인정하여 무효심판에 대응할 수 있도록 하여야 한다는 견해 등이 있다.

(3) 검토

1) 디자인보호법상 정정심판제도가 존재하지 않기 때문에 등록 이후 그 하자를 치유할 수 있는 길이 없으며 또한 경미한 하자에 대해서까지 이를 이유로 무효로 하는 것은 권리의 안정성을 저해할 수 있다. 따라서 경미한 하자의 경우 합리적인 해석을 통해 무효사유에 해당하지 않는다고 봄이 타당할 것이다.

2) 결론적으로 현행법상 출원인은 도면 기재 시 표현의 구체성을 갖추어 출원하고, 최소한 출원계속 중 표현미비를 보정하여 구체성을 갖추는 것이 등록 후 권리유지의 측면에서 중요하다.

VI. 결어

공업상 이용가능성은 디자인의 정의를 만족한 것을 전제로 한 등록요건으로서 실제적 등록요건은 신규성 및 창작성 판단 이전 단계에서 검토하여야 할 등록요건이다. 특히, 디자인보호법상 특유디자인에 관한 도면의 표현에 있어서 구체성결여디자인이 되지 않도록 출원인은 주의하여야 할 것이다.