

동적디자인과 관련된 사례

사례) 甲은 코와 사지가 일정하게 움직이며, 그 움직임이 예측될 수 없는 것을 특징으로 하는 코끼리 완구의 디자인 A를 창작하여 이에 대하여 디자인등록을 받고자 한다. 甲이 디자인 A에 대하여 1디자인으로 디자인등록을 받기 위한 요건(성립요건)과 출원 시 유의해야 할 사항, 등록된 경우의 디자인권의 효력에 대하여 검토하시오.

I. 문제의 제기

甲은 코와 사지가 일정하게 움직이며, 그 움직임이 예측될 수 없는 것을 특징으로 하는 코끼리 완구의 디자인 A를 창작하여 이에 대하여 디자인등록을 받고자 하는 바, 동적디자인으로 등록받을 수 있는 지 여부를 검토하고, 甲이 상기의 디자인 A에 대하여 1디자인으로 디자인등록을 받기 위한 요건, 즉 동적디자인의 성립요건 및 동적디자인출원 시 유의해야 할 사항, 등록된 경우의 디자인권의 효력에 대하여 검토한다.

II. 동적디자인제도 일반

1. 동적디자인의 의미 및 취지

디자인 형태의 특이한 변화 상태에 창작의 요점이 있는 디자인을 말한다. 이는 디자인의 동작 내용의 창작도 보호가치가 인정되고, 출원인이 동작과정 중 각각의 상태마다 출원해야 하는 부담을 덜어주기 위하여 심사실무상 인정되고 있다. 디자인의 형태가 변화하는 유형에 따라 형상동적디자인, 모양동적디자인, 색채동적디자인, 형상, 모양 또는 색채의 결합동적디자인이 있다.

2. 동적디자인의 성립요건

(1) 물품의 형태가 기능에 의해 변화할 것

1) 물품의 기능이란 물품의 구조적 변화에 발휘되는 특성으로 동적디자인은 이러한 기능에 의하여 형태가 변화하여야 한다. 따라서 정지상태의 디자인에 다른 물리적 요소의 부가 또는 교체, 물품의 속성 등에 의하여 그 형태가 변하는 디자인은 정적디자인이지 동적디자인이라고 할 수 없다.

2) 따라서 로프·호스·포대 등과 같이 형태가 변하지만 재질의 연성에 의해 변하는 물품은 동적디자인이라고 할 수 없다.

(2) 형태의 변화가 시각에 의해 감지될 것

디자인보호법상 디자인은 시각성을 갖추고 있어야 하므로 동적디자인의 경우에도 예외없이 그 디자인의 변화가 육안으로 파악이 가능하여야 한다.

(3) 변화 후의 상태가 용이하게 예측될 수 없을 것

1) 동적디자인은 정지상태의 디자인과는 달리 그 디자인의 형태의 변화에 창작성이 있어 보호되는 것이므로, 변화 후의 상태가 용이하게 예측되는 것은 동적디자인으로 인정되지 않는다. 따라서 변화 후의 상태가 용이하게 예측될 수 있는 물품이라면 정적디자인이라 할 것이지 동적디자인이라고 볼 수 없다.

2) 따라서 가위, 냉장고문 등과 같이 각 구성부분의 형상은 고정적이고 그 변화도 기능상 예측가능하여 당연히 움직이는 물품, 접철식 의자 등과 같이 각 구성부분의 형상이 고정적이고 변화의 규칙성이 있는 물품은 물품의 변화를 쉽게 예측할 수 있으므로 동적디자인으로 인정될 수 없다.

(4) 변화의 일정성이 있을 것

디자인의 형태의 변화가 의의성이 있다 할지라도 그 변화가 특정되지 아니한다면 그 권리범위를 특

정할 수 없기 때문에 반드시 그 변화의 일정성이 특정되어야 디자인보호법상 보호객체가 될 수 있다. 변화의 일정성이 없다면 이는 구체성이 결한 디자인에 해당될 수 있다.

Ⅲ. 출원 시 유의해야 할 사항

1. 출원서 기재사항

(1) 출원서의 일반적인 기재방식을 따라야 한다. 디자인심사등록출원 또는 무심사등록출원인지 여부, 무심사등록출원의 경우 복수디자인등록출원인지 여부, 단독디자인등록출원 또는 유사디자인등록출원인지 여부를 고려하여야 한다.(제9조)

(2) 디자인의 대상이 되는 물품의 명칭은 시행규칙 별표4의 물품의 구분에 의한 독립거래의 대상이 되는 물품명을 기재하여야 한다.

2. 도면의 작성방법

(1) 움직이는 것, 열리는 것 등의 디자인으로서의 움직임 또는 열림에 따라 디자인이 변화하는 것은 변화 전과 변화 후 상태의 도면을 각각 도시해야 한다. 예를 들어, 변화 전·후의 상태를 각각 영문자 대문자(A, B...순)를 적어서 아래와 같이 구분하여 도시한다.

예1) 일반적인 경우

【도면A 1.1】…【도면A 1.7】…

【참고도A 1.1】…

【도면B 1.1】…【도면B 1.7】…

【참고도B 1.1】…

예2) 사시도 및 정투상도법에 의한 6면도 제출시

【사시도 A】 및 【정면도 A】를 포함하는 6면도

【참고도 A-1】…

【사시도 B】 및 【정면도 B】를 포함하는 6면도

【참고도 B-1】…

(2) 디자인의 설명에는 그 변화의 전후에 걸친 물품의 형태에 관한 설명을 기재한다. 예를 들어, “변화 전 상태의 도면은 도면A 1.1부터 도면A 1.7까지, 변화 후 상태의 도면은 도면B 1.1부터 도면B 1.7까지”라고 설명하는 방식으로 그 구분 기준을 명시한다.

IV. 동적디자인과 관련된 등록요건 판단

1. 공업상 이용가능성(제5조제1항본문)

동적디자인으로서 그 움직이는 상태를 표현하지 아니면 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 등을 나타내는 참고도면)이 없거나 디자인의 설명란에 그에 관한 설명이 없는 경우 구체성결여로 공업상 이용가능성이 없다.

2. 동적디자인의 동일유사 판단

(1) 동적디자인과 정적디자인 간

동적디자인의 정지상태, 동작 중의 기본적 주체를 이루는 자세가 정적디자인과 유사하면 유사한 디자인으로 본다. 다만, 동작의 내용이 특이하면 유사하지 아니한 디자인으로 본다. 정적디자인이 동적디자인의 정지상태 또는 동작 중의 기본적 주체를 이루는 자세와 유사하면 유사한 디자인으로 본다.

(2) 동적디자인 상호 간

정지상태, 동작 중의 기본적 주체를 이루는 자세, 동작의 내용 등을 전체로서 비교하여 유사여부를 판단한다.

3. 신규성(제5조제1항각호)

(1) 동적디자인이 공지된 경우

공지된 동적디자인에 포함된 각각의 정지상태와 동일 또는 유사한 정적디자인에 관한 디자인등록출원은 신규성 위반이 가능하다.

(2) 정적디자인이 공지된 경우

공지된 정적디자인을 이용한 동적디자인에 관한 디자인등록출원은 원칙적으로 양자 간 유사한 디자인으로 취급되어 신규성 위반이나, 동적디자인의 동작의 내용이 참신하여 전체로서 상이한 미감을 나타내는 경우에는 신규성 위반이 아니다.

4. 확대된 선출원주의(제5조제3항)

(1) 확대된 선출원주의 규정을 적용함에 있어서 디자인의 일부란 선출원디자인의 외관 중에 포함된 하나의 폐쇄된 영역을 말하며, 동적디자인의 구성요소인 정지상태의 형태 및 동작의 내용을 관념적으로 분리한 것에 대해서는 디자인의 일부라고 볼 수 없다.

(2) 따라서, 선출원이 동적디자인이고 후출원이 정적디자인인 경우(동적디자인의 일자태를 표현한 경우), 전체로서 유사한지 여부가 문제될 것이기 때문에 선출원주의가 적용될 것이지, 확대된 선출원주의가 적용될 수는 없다고 본다.

5. 유사디자인(제7조)

(1) 기본디자인과 유사디자인 간에 유사여부 판단은 상기 유사판단의 기준에 따른다.

(2) 예컨대, 기본디자인이 정적디자인이고, 유사디자인등록출원된 디자인이 동적디자인인 경우 상기 유사판단의 기준에 의하여 양 디자인이 유사하다고 볼 수 있는 경우 유사디자인으로 등록받을 수 있는 여지는 있다.

6. 선출원주의(제16조)

선출원디자인과 후출원디자인 간에 선출원주의 위반 여부는 상기 유사판단의 기준에 따른다.

7. 1디자인1출원주의(제11조제1항)

(1) 화상디자인의 경우 표시부에 표시된 도형 자체가 변하거나 도형 등의 위치가 변하는 경우에는 “형태적 관련성”이 인정되고, “변화의 일정성”이 있다면 동적디자인으로 등록이 가능하다.

(2) 한편, 표시화면에 표시되는 특정 도형(아이콘)의 선택에 의하여 별도의 표시화면으로 바뀌는 경우, (예컨대, 아이콘을 클릭하여 아이콘은 사라지고 특정 화면으로 이동 시) 이 변화 전후의 표시화면에 관해서는 형태적 관련성이 인정되지 아니하여 하나의 디자인으로 취급되지 않는다. 이 경우 변화 전후의 표시화면 각각에 대하여 보호받고자 하는 경우에는, 변화되는 표시화면의 각각에 대하여 별도의 디자인등록출원을 하여야 한다

V. 절차

1. 출원의 보정(제18조)

필수도면이 부족한 경우에 이를 보충하기 위한 도면의 제출 또는 변화상태의 도면이 미비하여 보충하는 경우 최초의 내용과 동일성이 유지되지 못하면 요지변경이 되어 보정각하의 대상이다.

2. 분할출원(제19조)

동적디자인에 관한 디자인등록출원을 출원계속 중 각각의 동작으로 분할하는 것은 인정되지 아니한다. 이는 동적디자인에 관한 출원은 전체로서 1디자인에 관한 출원이므로 1디자인1출원주의 위반(제11조제1항)이 아닐 뿐만 아니라, 상이한 객체에 대해 분할출원의 소급효를 인정할 수는 없기 때문이다.

VI. 등록 후 법적 취급

1. 디자인권의 발생

동적디자인은 다수의 형태로 변하지만 개개의 형태마다 디자인권이 발생하는 것이 아니고 전체로서 하나의 디자인권만이 발생한다.(제41조)

2. 침해여부

등록된 동적디자인에 대해서는 상기 유사판단의 기준에 의해 침해여부를 판단한다.

3. 이용관계

정적디자인에 관한 선출원과 동적디자인에 관한 후출원이 있는 경우 양자 간 비유사하여 선출원주의 위반이 아닌 경우라면 후출원이 등록가능한데, 이 경우 선출원디자인권과 후원디자인권 간에는 이용관계가 성립될 수 있다.(45조)

VII. 사안의 해결

甲은 코와 사지가 일정하게 움직여서 변화의 일정성이 있고, 그 움직임의 비예측성을 구비하고 있는 코끼리 완구의 디자인 A에 대하여 동적디자인으로서 보호받을 수 있으며, 상기 검토한 바와 같이 디자인등록출원을 할 경우 다른 거절이유가 없는 한, 등록받을 수 있다. 한편, 등록된 이후에는 동작의 내용을 포함하는 하나의 디자인권이 발생하고 상기 유사판단의 기준에 의거 디자인권의 효력이 인정될 것이다. **한국발명진흥회**



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