

유사디자인의 권리범위

I. 서언

1) 디자인 보호법은 디자인만의 독특한 제도로써 유사디자인제도를 두고 있다.

유사디자인이란 “자기의 등록디자인 또는 디자인등록 출원한 디자인”(이른바 “기본디자인”)에만 유사한 디자인을 말하며, 기본디자인의 유사디자인만으로 디자인등록을 받을 수 있으며(디자인보호법 제7조 제1항), 이 조항에 위반한 경우에는 등록무효 사유에 해당한다.(디자인보호법 제68조 제1항 제1호)

이러한 유사디자인제도는 1973년법에서 도입된 것으로서 이와 같은 제도를 두게 된 취지는 디자인은 물품의 외관에 표현된 미감(美感)이기 때문에 타인의 모방, 도용은 용이한 반면, 그 유사범위는 추상적이고 불명확하므로 자기가 등록 또는 출원한 기본디자인의 유사범위내에 있는 변형된 디자인을 유사디자인이라는 이름으로 미리 등록 받을 수 있도록 함으로써 자기의 기본의장의 유사범위를 명확히 하여 타인으로부터의 침해·모방을 미연에 방지하고 침해에 대한 신속한 조치를 취할 수 있도록 하여 디자인보호를 강화하기 위한 필요성에서 비롯된 것이다.

2) 그러나 유사디자인에 있어서 그 권리범위의 독자성 여부에



이재문서기관

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

대하여 그간의 주류적인 판례들은 “제7조 제1항의 규정에 의한 유사디자인의 디자인권은 그 기본디자인의 디자인권과 합체한다”는 디자인보호법 제42조를 근거로 이를 부정하고 있는 현실인 바, 이는 종래의 “유사디자인은 그 자체로 일정한 독자적 권리범위를 가진다”는 특허심판원의 입장과는 상반되므로 이하에서는 유사디자인의 권리범위확인심판 청구에 있어서 (가)호디자인과 유사디자인의 기본디자인 및 유사디자인의 관계를 어떻게 설정하여 유사여부 판단을 할 것인가에 대하여 그간의 판례들을 분석하여 봄으로써 향후의 심사 및 심판실무의 방향을 살펴보고자 한다.

II. 관련 법규 및 권리범위확인심판

판례의 이해를 돕기 위하여 유사디자인과 관련한 법규와 권리범위확인심판에 대하여 소개한다.

(1) 관련 법규

가. 디자인보호법

- 디자인보호법 제7조[유사디자인]
 - 제1항 : 디자인권자 또는 디자인등록출원인은 자기의 등록디자인 또는 디자인등록출원한 디자인(이하 “기본디자인”으로 한다)에만 유사한 디자인(이하 “유사디자인”이라 한다)에 대하여는 유사디자인만으로 디자인등록을 받을 수 있다.
 - 제2항 : 제1항의 규정에 의하여 등록을 받은 유사디자인 또는 디자인등록출원된 유사디자인에만 유사한 디자인에 대하여는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.
- 디자인보호법 제40조[디자인권의 존속기간]
 - 제1항 : 디자인권의 존속기간은 디자인권의 설정등록이 있는 날로부터 15년으로 한다. 다만, 유사디자인의 디자인권의 존속기간 만료일은 그 기본디자인의 디자인권의 존속기간 만료일로 한다.
- 디자인법 제42조[유사디자인의 디자인권]
 - 제7조 제1항의 규정에 의한 유사디자인의 디자인권은 그 기본디자인의

※제7조의 의미

①제1항의 의미 - 「기본디자인에만 유사한 디자인」

→ 유사디자인의 출원시를 기준으로 (자기의 기본디자인에만 유사하고)+(타인의 선행디자인-선출원디자인, 등록디자인, 공지디자인)에는 비유사한 디자인

②제2항의 의미 - 「유사디자인에만 유사한 디자인」

- 이는 이미 기등록되거나 기출원된 유사디자인의 존재를 전제함.

→ 이는 곧 (기본디자인에는 비유사하고)+(유사디자인에만 유사한 디자인)을 의미함.

위의 ①, ②를 종합하면

→ (기본디자인에도 유사하고)+(유사디자인에도 유사한 디자인)은 유사디자인으로 등록가능함.

(왜냐하면 유사디자인 상호간에는 논리적으로 유사관계가 성립하므로 - 즉, 기본디자인과 유사1호디자인이 유사하고 기본디자인과 유사2호디자인이 유사하다면, 논리적으로 유사1호디자인과 유사2호디자인은 서로 유사한 디자인임)

디자인권과 합체한다.

- 디자인법 제68조[디자인등록의 무효심판]
 - 제4항 : 기본디자인의 디자인등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 유사디자인의 디자인등록은 무효로 된다.

나. 디자인심사기준

- 디자인심사기준 제8조[유사디자인]
 - 제1호 : 자기의 등록디자인이나 디자인등록출원한 디자인(이하 “기본디자인”이라 한다)에만 유사한 디자인이란 기본디자인에 유사한 디자인으로서 그 출원일에 선행하는 타인의 디자인(선출원디자인, 등록디자인, 공지디자인)에 유사하지 아니한 것을 말한다.
 - 제6호 : 기본디자인에 대한 거절결정이 확정되지 않은 경우(거절결정에 대한 심판이 계속 중인 경우를 포함한다) 유사디자인등록출원의 심사는 보류하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 권리범위확인심판

가. 의의

권리범위확인심판이라 함은 실무상 “(가)호 디자인” (또는 “확인대상 디자인”이라고도 한다)이라 지칭하는 어떤 특정의 디자인 실시형태가 다른 선행 디자인권의 권리범위에 속하게 되는지 여부를 판단하는 심판을 말하는 것으로서 디자인보호법은 그 법적 근거로서 “디자인권자 또는 이해관계인은 등록디자인의 보호범위를 확인하기 위하여 디자인권의 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.” (디자인보호법 제69조)와 같이 규정하고 있다.

이러한 권리범위확인심판은 일반법원의 관할에 속하는 침해사건과 관련하여 그 심결 확정의 효력이 법원을 법적으로 구속하는 것이 아니고 단순한 사실상의 기속력을 가질 뿐이어서 그 존재 여부에 대하여 논란이 있는 것도 사실이나, 실무상 침해사건의 선결과제가 되거나 유력한 증거로서 취급되는 등 사실상 무효심판과 동일한 기능을 하고 있는 실정이다.

나. 종류

권리범위확인심판에는 디자인권자가 청구의 주체가 되어 타인이 실시하는 (가)호디자인이 자신의 등록디자인의 권리범위에 속한다는 취지의 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판과, 반대로 제3자가 청구의 주체가 되어 자신이 실시하고 있거나 실시하려고 하는 (가)호디자인이 어느 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판의 두 유형으로 구분할 수 있다.

III. 판례 분석

가. 판례의 경향(1)

① 사례1: 등록 제58126호(기본)디자인의 권리범위확인(소극)

㉞ 특허청 심판소 심결(1986.9.30); 인용

㉠ 당사자 주장

- 청구인:1) (가)호디자인은 이견등록디자인과 비유사하므로 그 권리범위에 속하지 않음.
- 2) (가)호디자인은 이견등록디자인의 출원전에 공지된 인용디자인과 유사하므로 그 권리범위에 속하지 않음.
- 피청구인: (가)호디자인은 이견등록디자인과 유사하므로 그 권리범위에 속함.

㉡ 심결내용

- (가)호디자인과 이견등록디자인과의 유사여부를 판단함.
→ 비유사하므로 그 권리범위에 속하지 않음.

㉢ 특허청 항고심판소 심결(1988.12.17. 86항당239) : 기각

㉠ 피청구인 주장: (가)호디자인은 이견등록디자인 및 이견등록디자인의 유사디자인과 유사하므로 그 권리범위에 속함.

㉡ 심결내용

- (가)호디자인과 이견등록디자인과의 유사여부를 판단함. 그러나, (가)호디자인과 이견등록디자인의 유사디자인(을제6호증)과의 유사여부 판단은 생략함.

『...그러므로 본건디자인과 비유사한 (가)호는 본건디자인의 권리범위에

← (심결 요지)

속하지 아니하는 것이라 인정되고 당심과 같은 판단을 한 원심결은 정당하다 할 것이다.

한편 (을)제6호증의 디자인(본건디자인의 유사디자인)은 그 평면도, 저면도, 좌(우)측면도가 본건(가)호의 대응도면과 상이한 별개의 디자인이므로 이를 (가)호와 동일한 디자인이라고 한 피심판청구인의 논지는 받아들일 수 없을 뿐만 아니라 (을)제6호증과 (가)호 또는 (을)제6호증과 본건 디자인의 유부판단은 본건심판과는 별개 문제이어서 이를 다루지 아니하며, 기타 당사자간에 주장한 바 있으나 본 심결에 영향될 바 없으므로 그에 대한 설시를 생략하고 주문과 같이 심결한다.』

→ (요약): (가)호디자인과 이권등록디자인은 비유사하므로 그 권리범위에 속하지 않음.

㊤ 대법원 판결(1989.8.8. 89후25) : 파기환송

(판결 요지) ⇒

『...원심결은 그 이유에서 이 사건 디자인과 (가)호를 대비한 끝에 그 판시와 같은 이유로 위 두 디자인은 개별적으로나 전체적으로 보아 유사하지 아니하다고 판단하고 피청구인의 등록은 마친 이 사건디자인의 유사디자인과 (가)호도 대비하여 그 유사여부를 가려 달라는데 대하여는 그것이 이 사건과는 아무런 관련이 없다고만 판시하여 이를 받아들이지 아니하였다.

그러나 디자인법 제6조, 제20조의 규정에 의하면 유사디자인이 등록되면 그 결과 적어도 기본디자인의 관념적인 유사범위를 구체적으로 명백히 하여 그 권리범위를 확보한 것으로 보아야 할 것인데 (을)제6호증에 의하면 이 사건 디자인을 기본디자인으로 하여 유사디자인등록이 되어 있고 거기에 나타난 유사디자인을 (가)호와 대비하여 보면 각 그 채널형의 상부와 중간탄성체 및 받침판이 거의 같고 그 결합 형태와 모양도 전체적으로 유사하다고 보여진다.

그리고 기록에 의하여 이 사건 디자인과 위 유사디자인 및 (가)호를 함께 대비해 보면 이 사건 디자인과 (가)호는 비록 개별적으로는 그 판시와 같이 유사하지 아니한 것 같으나 그 상, 중, 하의 각 부위를 결합한 형태는 전체적으로 유사하여 디자인적심미감에 별다른 차이점이 있다고 보여지지 아니한다.

그런데도 원심이 이 사건 디자인과 위 유사디자인 및 (가)호를 종합적으로 심리대비함이 없이 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 디자인과 (가)호가 유사하지 아니하다고 판단한 것은 채증법칙을 어기고 심리를 다하지 아니함으로써 심결결과에 영향을 미쳤다고 하지 않을 수 없다.

이점을 지적하는 주장은 이유있다.

그러므로 원심결을 파기하고 다시 심리하게 하기 위하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다』

→(요약) (가)호디자인과 이견등록디자인 및 이견등록디자인의 유사디자인을 함께 비교하면 (가)호디자인과 이견등록디자인은 유사함(≠ 항고심판소 심결) + (가)호디자인과 이견 등록디자인의 유사디자인은 유사함.(항고심판소는 판단생략함)
따라서 (가)호디자인은 이견등록디자인의 권리범위에 속함.

■ 평석

- ① 항고심판소 심결에서는 이견등록디자인의 유사디자인과 (가)호디자인과의 유사여부 판단을 생략한 것은 유사디자인은 그 「독자적인」 권리범위가 있다고 보았기 때문(가)호디자인과 유사디자인과의 유부판단은 본건심판과는 별개 문제로 파악하였음이라고 보인다.
- ② 그러나, 위 대법원의 판결은
 - i) (가)호디자인과 이견등록디자인의 유사 여부 판단을 함에 있어 그 유사 디자인과 「함께」 대비하면서 유사여부 판단을 하였으며 이는 유사디자인은 그 권리범위가 기본디자인의 권리범위내에 있다고 판단한 것으로 보이며,
 - ii) 다만, 이견등록(기본)디자인과 그 유사디자인과의 대비는 생략하였음. 그 이유는 『유사디자인이 등록되면 그 결과 적어도 기본디자인의 관념적인 유사범위를 구체적으로 명백히 하여 그 권리범위를 확보한 것으로 보아야 할 것인데...』와 같은 문구로부터 (기본디자인에 유사한 디자인으로 등록된) 유사디자인은 당연히 기본디자인과 유사하다는 전제하에 판단한 것이기 때문이라고 생각된다.

② 사례2: 등록제71102호(기본)디자인의 권리범위확인(소극)

㉗ 특허청 심판소 심결(1990.9.28. 90당408) :인용

㉘ 당사자 주장

- 청구인:1) (가)호디자인은 이견등록디자인과 비유사하므로 그 권리범위에 속하지 않는다.
2) 이견등록디자인은 그출원전에 공지된 인용디자인과 유사하므로 (가)호디자인은 이견등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.
- 피청구인: (가)호디자인은 이견등록디자인과 유사하므로 그 권리범위에 속한다.

㉙ 심결내용

- (가)호디자인과 이견등록디자인의 유사여부를 판단함.
→ 비유사하므로 (가)호디자인은 이견등록디자인의 권리범위에 속하지 않음.

㉚ 특허청 항고심판소 심결(1992.12.19. 90항당466) : 기각

㉛ 피청구인 주장 : (가)호디자인은 이견등록디자인 및 이견등록디자인의 유사3호디자인과 유사하므로 그 권리범위에 속함.

㉜ 심결내용

- (가)호디자인과 이견등록디자인의 유사여부를 판단함.
(가)호디자인과 유사3호디자인의 유사여부를 판단함.

(심결 요지)⇒

『.....본안을 살핀다. 먼저 이견등록디자인과 (가)호디자인의 유사여부를 살핀다.....이견등록디자인은 (가)호디자인과는 서로 유사하지 않은 디자인이라고 판단된다. 다음으로 이견등록디자인의 유사3디자인과 (가)호디자인의 유사여부를 살피면.....동일한 디자인은 아니나 그 전체적인 심미감이 유사하게 감득되는 유사한 디자인이라고 보여진다.

이상에서 살핀 바를 종합하면 (가)호디자인은 이견 등록디자인과는 비유사하나 이견 등록디자인의 유사3과는 그 전체적인 유사성을 배제할 수는 없다 할 것이고 “디자인법 제6조, 제20조 규정에 의하면 유사디자인이 등록되면 그 유사디자인의 디자인권은 최초의 등록을 받은 기본디자인권과 합체하고 그 결과 적어도 기본디자인의 관념적인 유사범위를 구체적으

로 명백히 하여 그 권리범위를 확보한 것으로 보아야 할 것인데”(대법원 89.8.8. 선고, 89후25 판결참조)라고 판시한 취지는 유사디자인에 의하여 기본디자인의 권리범위를 구체적으로 명백히 한 것이므로 기본디자인에 유사한 디자인은 권리범위에 속한다는 뜻이지 기본디자인의 유사디자인에 유사한 디자인에까지 권리범위를 확대한다는 취지는 아니라고 보여지므로 이견 심판에 있어서 (가)호디자인이 이견 등록디자인의 유사3과 유사하다고 하더라도 이견 등록디자인과는 비유사하므로 (가)호디자인이 이견 등록디자인의 권리범위에 속한다라고는 할 수 없다고 판단된다.』

→(요약): (가)호디자인과 이견등록디자인은 비유사함. + (가)호디자인과 이견등록디자인의 유사디자인은 유사함. 따라서 (가)호디자인은 이견등록디자인의 권리범위에 속하지 않음.

㊤ 대법원 판결(1993.9.28. 93후213) : 기각

『....원심결 이유에 의하면 원심은 등록디자인과 (가)호디자인을 대비한 끝에..... 양 디자인은 유사하지 아니한 디자인이라고 판단하여 (가)호디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단한 초심결을 유지하였는 바, 기록에 비추어 원심의 판단은 수긍이 되고, 유사디자인의 디자인권은 기본디자인의 디자인권과 합체하고 유사디자인의 권리범위는 기본디자인의 권리범위를 초과하지 않는 것이므로 (가)호디자인이 등록디자인의 유사 3호디자인과 동일한 디자인이라고는 보기 어려운 이 사건에 있어서는 (가)호디자인이 등록디자인의 유사 3호디자인과 유사한 디자인이라는 점만으로는 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수는 없다 할 것이어서 원심결에 논지가 지적하는 바와 같은 위법은 인정되지 아니한다.』

→(요약) : (가)호디자인이 이견등록디자인과 비유사 하다면, (가)호디자인이 이견등록디자인의 유사디자인과 유사하다고 하더라도 동일하지 않는 한 (가)호디자인은 이견등록디자인의 권리범위에 속하지 않음.(항고심판소 심결과 내용이 같음)

←(판결 요지)

■ 평석

① 이 사례에서는 항고심판소의 심결과 대법원의 판결 내용이 같은 판단을 내

리고 있다. 즉, 모두 (가)호디자인이 유사디자인과도 유사하다는 당사자의 주장에 대해 양 디자인이 유사하다는 유부 판단을 하면서도 (가)호디자인이 기본디자인인 이견등록디자인과는 비유사하다는 이유로 (가)호디자인은 이견등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는 결론을 내리고 있다.

다만, 의문이 가는 것은 (가)호디자인이 유사디자인과 동일하다면 (가)호디자인이 이견등록디자인(기본디자인)과 비유사하다 하더라도 (가)호디자인은 이견등록디자인의 권리범위에 속한다는 논리인데 유사디자인의 권리범위는 그 기본디자인의 권리범위에 속한다고 하는 의미는 유사디자인은 그 기본디자인과 「유사한」 디자인이라는 전제하에서 성립된다고 볼 때 이 부분에 대해서는 납득이 가지 않는다. 이 부분에 대해서는 앞의 사례 1에서의 대법원의 판결내용과는 차이가 있는 부분이기도 하다.

생각컨대, 위 판결이 이와 같이 판단한 것은 위 판결 내용 중 『...유사디자인의 권리범위는 기본디자인의 권리범위를 「초과」하지 않는 것이므로...』라는 문구로 보아 마치 기본디자인의 권리범위에 속하는 “유사 영역”과 기본디자인의 권리범위에 속하지 않는 “비유사 영역” 사이에 “기본디자인에는 비유사하나 (가)호디자인과는 동일한 영역”이 있는 것으로 상정하여 이 부분도 기본디자인의 권리범위의 영역내에 있는 것으로 판단한 것으로 보이나, 이는 디자인의 유사여부판단은 유사한 것이 아니면 비유사한 것으로 판단하는 것이라는 점에서 이 판결은 다분히 형식논리적으로 판단함으로써 유사여부판단의 오류를 초래한 것이 아닌가 생각된다.

- ② 위 판결의 경우에도 사례1과 같이 이견등록(기본)디자인과 그 유사디자인과의 유사여부 판단은 생략하였는데 그 이유는 『...유사디자인의 디자인권은 기본디자인의 디자인권과 합체하고 유사디자인의 권리범위는 기본디자인의 권리범위를 초과하지 않는 것이므로...』와 같은 문구로부터 (기본디자인에 유사한 디자인으로 등록된) 유사디자인은 당연히 기본디자인과 유사하다는 전제하에 판단한 것이기 때문이라고 보이며 이는 사례1의 판결 내용과 같은 것임을 알 수 있다.

다음호에 계속

발·특2005, 11 |