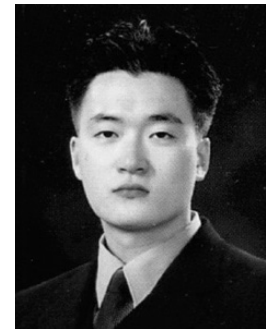


# 제9장 디자인권에 관한 제문제, 그리고 디자인권을 둘러싼 권리 행사 및 이에 대한 대응책

## 김 응

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



## I. 디자인권의 발생

디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 원칙적으로 독점한다.(제41조) 디자인권이라 함은 디자인권자가 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 업으로서 독점적으로 실시할 수 있는 적극적 효력과 타인의 실시나 이용을 금지하는 소극적 효력을 말한다. 즉, 등록디자인을 독점적으로 실시할 권능을 가짐과 동시에 제3자가 당해 디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 실시하는 것을 배제하는 권능도 가지는 독점배타권이라는 의미이다. 디자인권은 유형재산이 아닌 무체재산권으로서 산업정책상 일정한 사유로 효력이 제한되는 경우를 제외하고는 자유롭게 사용, 수익 및 처분을 할 수 있는 재산권이다. 다만, 일반적인 유형재산과는 달리 제3자에 의한 침해가 용이하므로 일정한 보호규정이 존재하고, 존속기간이 존재하여 일정기간에만 존재하는 재산권이다.

디자인권은 하기의 절차를 통해 발생한다. 디자인등록출원된 디자인에 대하여 심사관은 법정된 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 디자인등록결정을 하여야 하고,(제28조) 디자인권의 설정등록을 받고자 하는 자는 디자인등록료를 납부하여야 하며,(제31조 제1항) 특허청장은 디자인권의 설정등록을 받고자 하는 자가 등록료를 납부한 때에는 디자인권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하며,(제39조제2항) 디자인권은 설정등록에 의하여 발생한다.(제39조제1항)

이하, 디자인권에 관한 제반사항과 이에 관련된 제 문제에 대해서 논의해 보도록 한다.

## II. 디자인권의 효력범위

### 1. 내용적 범위

#### (디자인권의 효력이 미치는 실질적 범위)

디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부한 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인

의 설명에 표현된 디자인에 의하여 정하여진다.(제43조) 간략하게 설명하면, 디자인권의 보호범위는 도면에 의해 정해진다고 보아도 무방하다. 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다.(제41조) 따라서, 디자인권은 특허와는 달리 등록디자인의 유사범위까지 그 효력이 미친다고 할 것이다. 디자인권의 효력이 유사한 디자인에까지 미치는 것은 특허·실용신안법에서의 기술적 사상과 달리, 디자인이 동일한 경우에 한정할 경우 그 보호대상이 극히 협소한 것이 되어 제도의 목적을 달성할 수 없기 때문이다. 참고로 디자인권은 적극적 효력과 소극적 효력 모두 동일 또는 유사범위까지 미치나, 특허권의 경우 양자 모두 동일범위까지 미치며, 상표권의 경우 적극적 효력은 동일범위에서, 소극적 효력은 동일 또는 유사범위까지 미친다. 상에서 동일범위란 등록된 권리와 실질적으로 동일한 것을 의미하고, 유사범위란 등록된 권리와 실질적으로 동일한 것은 아니다. 동질성이 있어서, 거래사회에서 동일하다고 볼 여지가 충분히 있는 범위를 의미한다.

## 2. 시간적 범위(디자인권의 존속기간)

일반적인 디자인의 경우, 디자인권의 존속기간은 디자인권의 설정등록이 있는 날부터 15년으로 한다.(제40조제1항본문) 그러나 특유디자인 중 하나인 유사디자인의 경우, 그 기본디자인의 디자인권과 합체하므로(제42조), 유사디자인의 디자인권의 존속기간 만료일은 그 기본디자인의 디자인권의 존속기간 만료일로 한다.(제40조제1항단서) 한편, 무권리자에 대한 정당권리자의 출원이 설정등록된 경우에는 정당한 권리자의 디자인등록출원에 대하여 제15조의 규정에 의하여 디자인권이 설정등록된 경우에는 디자인권의 존속기간은 무권리자가 한 디자인권의 설정등록일의 다음날부터 기산한다.(제40조제2항)

## 3. 지역적 범위(디자인권의 영토적 효력범위)

디자인권의 지역적 범위는 속지주의의 원칙상 국내 즉, 우리나라 영토에만 미친다. 따라서, 미국, 일본 등을 포함한 국외에서 당해 디자인의 권리범위를 인정받기 위해서는 해당 국가에 별도로 출원을 해서 등록받아야 한다. 이와 관련하여, 파리조약은 조약우선권주장을 통하여 선출원

일의 이익을 유지할 수 있도록 하고 있어서, 우리나라에서의 출원일을 기준으로 6월 또는 1년 이내의 기간 이내 파리조약 당사국에 출원하는 경우에는 그 해당 국가에서의 출원일일 우리나라 출원일로 인정해주고 있다.

## III. 디자인권의 적극적 효력과 소극적 효력

### 1. 디자인권의 적극적 효력

#### (1) 디자인권의 적극적 효력의 내용

디자인권자는 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 업으로서 실시할 권리를 독점하며, 적극적 효력에는 실시 및 사용행위 외에 실시권 허여, 질권 설정, 권리의 양도 또는 권리의 포기 등의 수익, 처분 행위도 포함된다. 등록디자인이라 함은 디자인등록을 받은 디자인을 말하며,(제2조제2호) 이와 유사한 디자인이라 함은 디자인을 구성하는 물품의 형태가 공통적인 동질성을 가지고 있어서 외관상 유사한 미감을 일으키는 디자인을 말한다. “업으로서”라 함은 반복해서 행하여지는 사업 상의 실시를 말하며, 영리 또는 비영리를 불문한다. 그러나 개인적으로 일시적, 일회적으로 실시하는 것은 이에 해당하지 않는다. “실시”라 함은 디자인에 관한 물품을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위를 말한다.(제2조제6호) 이와 같은 각각의 실시행위는 독립적이고 개별적인 행위로서 타 실시행위에 영향을 미치지 아니한다.(실시행위의 독립성)

#### (2) 디자인권의 적극적 효력의 제한

디자인권자는 등록디자인에 대한 적극적 효력을 공익상 또는 산업정책상의 일정사유로 인해 제한을 받는다. 즉, 전용실시권을 설정한 경우(제41조단서), 이용 또는 저촉관계가 성립하는 경우(제45조), 디자인권이 수용된 경우(제61조준용 특허법제106조), 디자인권이 공유인 경우(제46조), 디자인권을 포기하는 경우(제54조) 등에는 적극적 효력이 제한된다.

## 2. 디자인권의 소극적 효력

### (1) 디자인권의 소극적 효력의 내용

디자인권자 이외의 제3자가 정당한 권원없이 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 업으로서 실시하면 디자인권의 침해가 되어 디자인권자에 대해 민형사상 제재를 받을 수 있다.

침해의 종류의 종류에는 제3자가 등록디자인의 보호범위 내에서 실시하는 경우의 직접침해와 직접침해의 미수 단계이지만 침해의 개연성이 높은 경우의 간접침해(제63조)가 있다. 직접침해란, 제3자가 정당한 권원없이 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시하는 경우 성립될 수 있다. 이의 성립요건은 ① 유효한 디자인권이 존재하여야 할 것, ② 제3자가 그 실시에서 정당한 권원이 없을 것, ③ 제3자가 업으로서 실시행위를 할 것, ④ 제3자의 실시내용이 등록디자인의 보호범위 내, 즉 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시하고 있을 것이다. 한편, 이용저촉관계(제45조 참고)의 성립 시에도 후원권리자가 선원권리자에게 허락이나 통상실시권허여심판에 의거 실시권원을 얻지 못하면 후원권리자가 자신의 등록디자인을 실시하는 경우에도 선원권리에 대한 직접침해가 성립한다. 한편, 간접침해란 등록디자인이나 이와 유사한 디자인에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물품을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 업으로서 그 물품의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 당해 디자인권 또는 전용실용권을 침해한 것으로 본다.(제63조) 상기와 같은 침해에 대하여, 디자인권자는 침해자에 대해 민형사상 조치를 취할 수 있다. 침해에 대한 조치 및 침해경고에 대한 조치에 대해서는 이하 별개의 목차로 상세하게 다룬다.

### (2) 디자인권의 소극적 효력의 제한

디자인권자는 등록디자인에 대한 소극적 효력을 공익상 또는 산업정책상의 일정사유로 인해 제한을 받는다. 즉, 디자인권의 효력이 미치지 아니하는 경우(제44조), 전용 또는 통상실시권이 존재하는 경우, 등록료 추가납부에 의해 회복된 디자인권에 대한 효력제한기간(제33조의3제4항), 재심에 의하여 회복한 디자인권의 효력 제한(제74조), 공지부분제외설이 적용되는 경우 등과 같이 판례의 해석

에 의해서도 소극적 효력이 제한된다.

### 디자인권의 소극적 효력의 제한과 관련된 주요 대법원 판례

#### 1. 디자인의 구성요소가 전부 공지된 경우에 있어서 권리범위 인정여부

(1) 공지된 부분으로만 이루어진 등록디자인에는 어떤 신규성 있는 창작이 가미되어 있다고 할 수 없으므로 그에 대하여는 그 등록무효의 심판이 확정되었는가 여부에 관계없이 권리범위를 인정할 수 없다.(90후2119)

(2) 특허발명과 대비되는 (가)호발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우에는 특허발명과 동일·유사 여부를 판단할 대상조차 가지지 않게 되어 그 (가)호발명은 특허발명의 권리범위 여하 및 특허발명과 유사 여부에 관계없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.(96후1750 참고) 상기 특허법상의 판례를 인용하여 등록디자인과 대비되는 (가)호디자인이 공지의 부분으로 이루어진 경우에는 등록디자인과 동일·유사 여부를 판단할 대상조차 가지지 않게 되어 그 (가)호디자인은 등록디자인의 권리범위 여하 및 등록디자인과의 유사 여부에 관계없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다는 견해가 지배적이다. 타당한 해석이라고 본다.

#### 2. 디자인의 구성요소가 일부 공지된 경우에 있어서 권리범위 인정여부

(1) 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.(2004후2987)

(2) 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 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)

3. 등록디자인이 신규성 흠결 또는 창작성 흠결인 경우 권리범위 인정여부 및 (가)호디자인이 용이하게 창작할 수 있는 디자인인 경우 등록디자인의 권리범위에 속하는지 여부

(1) 등록된 디자인에 신규성 있는 창작이 가미되어 있지 아니하여 공지된 디자인이나 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 디자인과 동일·유사한 경우에는 그 등록무효심판의 유무와 관계없이 그의 권리범위를 인정할 수 없다.(2002후2037)

(2) 등록된 디자인이 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하는 경우에는 그 등록이 무효로 되기 전에는 등록디자인의 권리범위를 부인할 수 없지만, 등록디자인과 대비되는 디자인(가호디자인)이 등록디자인의 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않게 된다.(2002후2037)

(3) 등록된 디자인이 그 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 기존의 공지디자인들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있다고 하더라도 이러한 사정만으로는 등록된 디자인의 권리범위가 부정된다고 볼 수 없다.(2005후2922)

4. 무효사유가 있는 디자인권의 권리행사가 권리남용에 해당하

는지 여부

특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권 침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.(2000다69194) 이는 디자인권의 권리행사가 권리남용으로 인정되는 경우에도 인정될 수 있다고 본다.

5. 중용권을 갖는 경우 그 실시행위의 위법성 여부

디자인권의 등록을 받은 자가 그 등록디자인에 대한 무효심판청구의 등록 전에 등록디자인이 무효사유에 해당되는 것을 알지 못하고 국내에서 그 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 경우에는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 디자인 및 사업의 목적의 범위 안에서 그 디자인권 또는 디자인등록을 무효로 한 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가지므로(제51조제1항 참고), 위와 같이 통상실시권을 가지는 자의 실시 대상이 되는 디자인이 다른 사람이 등록받은 디자인과 동일·유사하다고 하더라도 그 디자인을 실시하는 행위가 위법성이 있다고 할 수는 없다.(2003도3081)

## IV. 특유디자인의 디자인권의 해석 시 주의 사항

### 1. 부분디자인의 경우

그 디자인이 속하는 분야의 통상의 지식을 기초로 디자인의 대상이 되는 물품, 당해 물품 중에서 부분디자인으로서 디자인등록을 받고자 하는 부분의 기능·용도·형태 및 차지하는 위치·크기·범위를 종합적으로 고려하여 디자인권의 범위를 판단한다. 부분디자인에 관한 디자인권은 부분디자인을 포함하는 전체디자인의 실시에 대하여 그 효력이 미친다. 다만, 등록된 부분디자인이 디자인의 대상이 되는 물품과 비유사한 물품의 부분으로 실시되는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.

## 2. 글자체디자인의 경우

글자체디자인의 디자인권은 동일한 글자체를 전제로 양 글자체 간의 복사나 기계적 복제, 부분적 변경, 자족(패밀리 글자체)에 해당하는 범위 내에서 발생한다. 다만, i) 타자, 조판 또는 인쇄 등의 통상적인 과정에서 글자체를 사용하는 경우, ii) i)에 따른 글자체의 사용으로 생산된 결과물과 같이 일반사용자에게 미치는 영향이 큰 글자체의 사용에 대해서는 디자인권의 효력이 미치지 아니한다.(제44조제2항) 이는 글자체디자인권의 효력은 글자체의 생산 및 유통행위에만 미치도록 하여 출판, 인쇄 및 통상적인 과정에서 일반수요자가 자유롭게 글자체를 사용할 수 있도록 하기 위함이다.

## 3. 완성품과 부품의 디자인

완성품에 관한 디자인권은 완성품 전체로서 발생하여 완성품디자인의 동일 또는 유사범위까지 디자인권이 인정되는 것이지(제41조), 부품 각각에 대하여 발생하는 것이 아니다. 물론 부품에 관한 디자인권은 부품 전체로서 발생한다.

## 4. 동적디자인의 경우 및 화상디자인

동적디자인은 다수의 형태로 변하지만 개개의 형태마다 디자인권이 발생하는 것이 아니고 전체로서 하나의 디자인권만이 발생한다. 화상디자인에 관하여 전체디자인 또는 부분디자인으로 등록받은 경우 디자인권의 권리범위는 정보화기기 등의 동일 또는 유사물품을 전제로 화상디자인을 포함하는 전체 또는 부분의 동일 또는 유사범위에서 발생한다.

## 5. 유사디자인의 경우

유사디자인의 디자인권의 범위에 대해서 확인설, 확장설 및 결과확장설이 대립되고 있으나 제42조 및 관례의 태도는 유사디자인의 디자인권은 기본디자인의 권리범위를 초과하지 않는 것으로 보고 있다. 유사디자인의 디자인권은 그 기본디자인의 디자인권과 합체하며(제42조), 유사디자인의 디자인권의 존속기간 만료일은 그 기본디자인의 디자인권의 존속기간 만료일로 한다.

## 6. 디자인무심사등록디자인, 복수디자인등록디자인, 및 한 벌 물품의 디자인의 경우

디자인무심사등록출원이 등록이 되면 그 권리의 효력은 심사등록된 일반적인 디자인권의 효력과 마찬가지로 동일 또는 유사범위에서 독점배타권을 가지며, 복수디자인에 관한 디자인권은 각 디자인마다 발생한다.(제41조) 한편, 복수디자인등록된 디자인권은 각 디자인권마다 분리하여 이전할 수 있다.(제46조제5항) 한 벌 물품의 디자인 전체로서 하나의 디자인권이 발생하며, 각 구성물품에 대한 디자인권이 발생하는 것은 아니다.

## 7. 비밀디자인의 경우

비밀디자인 청구를 한 디자인등록출원이 등록된 경우라도 디자인권의 효력범위가 상이해지는 것은 아니다. 그러나 권리행사에 있어서 일정한 제한이 있다.(제62조제2항 및 제65조제1항단서)

## V. 제3자의 침해행위에 대한 디자인권자의 조치

### 1. 디자인권의 침해의 의의 및 일반 유형재산과의 차이점

디자인권의 침해란 정당한 권원없는 자가 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 업으로서 실시하거나 일정한 예비적 행위를 함으로써 디자인권의 재산적 가치를 훼손시키는 것을 말하며, 이에 따라 디자인권자 등은 민형사상 조치를 취할 수 있다. 디자인권은 객체의 점유가 불가능한 무체재산권이므로 일반적 유형재산의 소유권과는 달리 동시에 여러 곳에서 실시될 수 있어 침해가 용이한 반면, 침해의 발견이나 입증에 어렵고, 손해액의 증명이 곤란하다는 특징이 있으므로 디자인보호법은 별도의 규정을 둬으로써 디자인 보호의 실효성을 높이고자 하고 있다.

### 2. 침해에 대한 권리자의 예비적 조치

#### (1) 유사디자인등록출원의 활용

현행법상 유사디자인제도는 자기의 기본디자인에만 유사한 디자인을 유사디자인으로 출원하여 등록받을 수 있

는 제도이다.(제7조 참고) 따라서 기본디자인의 추상적인 유사범위에 대해 유사디자인에 관한 디자인권으로 등록받음으로써 그 권리범위를 명확히 해 줌으로써 침해를 미연에 방지하고, 침해 시 신속한 조치를 취할 수 있다.

**(2) 비밀디자인제도의 활용**

디자인등록출원인은 청구에 의하여 디자인권의 설정등록일부터 3년 이내의 기간을 지정하여 그 디자인의 내용을 비밀로 할 수 있다.(제13조 참고) 따라서 제3자의 모방이나 침해를 미연에 방지하고 동시에 제품의 실시화를 위한 준비기간을 확보할 수 있다.

**(3) 등록디자인의 표시**

디자인권자 · 전용실시권자 또는 통상실시권자는 등록디자인에 관한 물품 또는 그 물품의 용기나 포장 등에 디자인등록의 표시를 할 수 있다.(제79조) 따라서 이러한 표시는 침해를 미연에 방지하고, 침해행위의 위법성의 입증용이하게 하는 실익이 있다.

**2. 적극적 권리범위 확인심판의 청구**

디자인권자 · 전용실시권자 또는 이해관계인은 등록디자인의 보호범위를 확인하기 위하여 디자인권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.(제69조) 따라서 디자인권자등은 본격적인 분쟁 이전에 제3자의 실시디자인이 자신의 권리범위에 속한다는 공적자료를 미리 확보할 수 있다.

**3. 민사상 조치**

**(1) 침해금지 및 예방청구권**

디자인권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.(제62조제1항) 이 경우 침해행위를 조성한 물품의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.(제62조제3항)

**(2) 손해배상청구권**

디자인권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의

하여 자기의 디자인권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.(민법 제750조) 이에 디자인보호법은 손해액의 입증이 곤란함을 고려하여 손해액의 추정규정을 두고 있고,(제64조 참고) 과실 입증의 용이를 위해 과실의 추정 규정을 두어 입증책임을 전환하고 있다.(제65조 참고)

**(3) 신용회복청구권**

법원은 고의 또는 과실에 의하여 디자인권 또는 전용실시권을 침해함으로써 디자인권자 또는 전용실시권자의 업무상의 신용을 실추하게 한 자에 대하여는 디자인권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 디자인권자 또는 전용실시권자의 업무상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.(제66조) 한편, 과실 입증의 용이를 위해 과실의 추정 규정을 두어 입증책임을 전환하고 있다.(제65조 참고)

**(4) 부당이득반환청구권**

디자인권자 또는 전용실시권자는 정당한 권원 없이 자기의 권리를 실시하여 이득을 얻고 자기에게 손해를 끼친 자에 대하여 그 손해를 한도로 이득의 반환을 청구할 수 있다.(민법 제741조)

**4. 형사상 조치**

**(1) 침해죄**

디자인권자 또는 전용실시권자는 고의로 디자인권을 침해한 자에 대하여 7년 이하의 징역이나 1억 이하의 벌금형에 처하는 침해죄로 고소할 수 있다.(제82조) 한편, 간접침해의 경우 민사상 조치는 가능하지만, 이는 직접침해의 전단계인 예비적 행위로서, 죄형법정주의 원칙과 직접침해의 미수단계는 처벌되지 않는다는 점을 고려하여 침해죄의 대상에서는 제외됨이 타당하다. 즉, 간접침해자에 대해서는 형사상 조치는 취할 수 없다.

**(2) 양벌규정**

법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인 · 사용인 기타 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 침해죄의 위반행위를 한 때에는 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에 대

하여도 벌금형을 과한다.(제82조)

### (3) 몰수

침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다. 피해자는 물건의 교부를 받은 경우에는 그 물건의 가액을 초과하는 손해의 액에 한하여 배상을 청구할 수 있다.(제89조준용 특허법제231조)

## VI. 디자인권자의 침해 경고에 대한 제3자의 조치

### 1. 침해 경고에 대한 제3자의 조치 시 고려사항

디자인권은 디자인권자가 자기의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 독점배타적으로 실시할 수 있는 권리이므로 권원없는 자의 무단실시는 디자인권의 침해가 되며, 이 경우 디자인권자는 침해자에 대해 민형사상 조치를 취할 수 있다. 한편, 디자인권자는 디자인권자의 침해가 있다고 생각되면 통상 그 권리행사 전에 침해자로 여겨지는 자에게 경고를 하여 이후에 소송의 증거로 삼거나 고의의 단서로 하고자 한다. 그러나 이와 같은 경고는 디자인권자의 주관적 판단에 기초하여 통지된 것으로서 남용되는 경우가 적지 않기 때문에 경고를 받은 자는 그 정당성을 면밀히 조사검토한 후 적절한 조치를 취하여야 한다.

### 2. 디자인권의 권리내용의 파악 및 디자인권의 침해여부의 판단

디자인등록출원 또는 심판 등에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 교부, 디자인등록원부 및 서류의 열람 또는 복사를 필요로 하는 자는 원칙적으로 출원공개 또는 등록 이후에 특허청장 또는 특허심판원장에게 이를 신청할 수 있다.(제76조) 한편, 비밀디자인청구를 한 디자인권에 기해 침해경고를 받은 경우에는 디자인권 침해의 경고를 받은 사실을 소명한 자의 청구가 있는 경우 비밀디자인의 열람청구가 가능하다.(제13조제4항제3호) 디자인권의 침해경고를 할 수 있는 자는 디자인권자 및 전용실시권자에 한하며, 통상실시권자는 등록된 경우라도 금지청구의 경고를

할 수 없다. 따라서 경고를 받은 자는 등록원부를 통해 정당한 권리자로부터의 경고인지, 디자인권이 이전된 것은 아닌지, 디자인권이 소멸된 것은 아닌지 등을 면밀히 검토하여야 한다. 한편, 디자인권 자체 하자 즉, 등록요건의 흠결 등의 하자가 있는지 여부에 대해서도 면밀히 검토하여야 한다. 만약 디자인권 자체에 하자가 있는 경우 향후 그 디자인권은 소급소멸시킬 수 있기 때문에 침해주장에서 벗어날 수 있기 때문이다.

## 3. 침해주장이 타당하지 않은 경우의 조치

### (1) 무효심판청구

이해관계인은 디자인등록이 무효사유(제68조제1항각호)에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.(제68조 참조) 따라서 침해경고를 받은 자의 경우 이해관계가 인정되므로 당해 디자인권에 무효사유가 있는 경우 무효심판청구가 가능하다. 무효심판청구는 디자인권이 소멸된 후에도 청구할 수 있으므로(제68조제2항) 청구기간에는 제한이 없으나, 이해관계인에 한해 신청할 수 있다는 점을 유의하여야 한다. 디자인등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 원칙적으로 그 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 보므로,(제68조제3항) 무효심결이 확정되면 침해주장으로부터 벗어날 수 있다.

### (2) 무심사등록이의신청

누구든지 무심사등록출원에 의한 디자인권의 설정등록이 있는 날부터 무심사등록공고일후 3월이 되는 날까지 당해 무심사등록이 이의신청이유(제29조의2제1항각호)에 해당하는 것을 이유로 특허청장에게 무심사등록이의신청을 할 수 있다.(제29조의2 참조) 이의신청은 누구든지 신청할 수 있다는 점에 실익이 있으나, 신청기간의 제한이 있다는 점과 무심사등록디자인에 대해서만 신청할 수 있다는 점을 유의하여야 한다. 디자인등록취소결정이 확정된 때에는 그 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 보므로,(제29조의2제4항) 취소결정이 확정되면 침해주장으로부터 벗어날 수 있다.

### (3) 비침해의 항변

실시에 정당한 권원이 있는 경우에는 실시행위가 디자인의 효력이 미치지 아니하는 범위(제44조)에 해당하거나, 법정실시권 등이 존재하는 경우, 업으로서의 실시가 아닌 경우 등에는 침해가 성립하지 아니함을 주장할 수 있다. 한편, 디자인권의 보호범위에 속하지 아니하는 경우에는 실시디자인이 디자인권의 동일 또는 유사영역에 포함되지 아니하거나, 실시디자인이 출원 전에 공지 등이 된 디자인 또는 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하거나, 등록 디자인이 신규성 위반의 하자가 있는 경우 등에는 침해가 성립하지 아니함을 주장할 수 있다.

**(4) 소극적 권리범위 확인심판의 청구**

디자인권자·전용실시권자 또는 이해관계인은 등록디자인의 보호범위를 확인하기 위하여 디자인권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.(제69조)

**4. 침해주장이 타당한 경우의 조치**

손해배상청구 등은 고의 또는 과실의 경우에만 그 요건을 충족하고, 손해액의 추정 규정 적용 시에 있어서도 고의나 중대한 과실이 없는 경우에는 손해액 산정에 참작될 수도 있기 때문에(제64조제4항) 실시를 중지하고 선의 또는 무과실을 주장하여야 한다. 한편, 등록디자인을 계속 실시할

필요성이 있다고 판단되는 경우에는 디자인권자와 협의하여 실시권을 설정하거나 디자인권을 양도받는 것도 고려하여야 할 것이다. 만약, 이용 및 저촉관계(제45조)에 해당하는 경우 선원권리자에 대해 허락을 얻거나 통상실시권 허여심판을 청구하여 강제실시권을 부여받아 실시할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 디자인권자 등과 합의를 도출하고 싶은 경우에는 화해, 중재 및 조정 등을 활용할 수 있다.

**VII. 결어**

디자인보호법은 모방이 용이하고, 수명주기가 짧은 디자인의 특성을 고려하여 등록디자인의 권리범위를 동일범위뿐만 아니라 유사범위까지 확장하고 있다. 한편, 디자인권은 특허권이나 상표권과는 달리 존속기간의 연장이나 갱신제도가 없는 것을 유의해야 한다. 한편, 디자인보호법은 디자인권의 침해에 대해 디자인의 특성을 고려하여 특별규정을 두고 있다. 따라서, 디자인권자는 상기와 같은 특별규정을 고려하여 제3자의 디자인권의 침해행위에 대해서 적절하게 대처할 필요가 있다. 또한, 디자인보호법에서는 무심사등록제도로 인한 부실권리가 생길 가능성이 있으므로 침해경고에 대한 대응책도 더욱 중요하다고 할 것이다.

발명특허 2008. 9