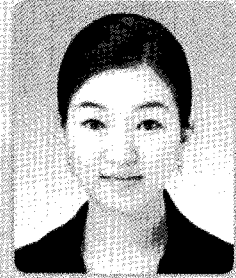


디자인분쟁

- 맛있지만 씹쓸했던 디자인분쟁

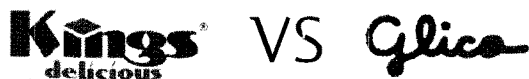


김 양 훈
상표디자인사업팀

“디자인은 경쟁력이다”란 말이 있듯이 산업에서 디자인을 통한 이윤 창출이 커짐에 따라 디자인에 대한 인식이 변화하고 그 중요성이 대두된 지는 오래이다. 이렇게 디자인을 하는 것뿐만 아니라 권리에 대한 관심도 커졌지만 특히나 실용신안, 상표 등에 비하면 디자인권에 대한 관심이 아직 미비한 실정이다.

따라서 디자인 권리의 중요성과 적극적 권리 행사를 위해 디자인분쟁 판례를 소개하고자 한다. 그런데 디자인권 보호를 받는 물품 중 먹으면 사라지는 ‘과자’도 대상이 된다는 사실을 알고 있는 이는 몇 명이나 될까? 이번 호에서는 유럽공동체상표청[OHIM] 무효심판부에서 결정한 ‘비스킷’과 관련된 유사하면서도 다른 분쟁판례 2건을 다룰 예정이다.

[막대형 비스킷 디자인]



그 첫 번째는 막대형 비스킷에 관한 판례이다.

2년전 국내 대표적인 제과업체가 일본 애니메이션 관련 상표권을 놓고 법정분쟁이 벌어졌는데 그 갈등이 일파만파 커지며 한국 식음료 기업들의 ‘묻지마식’ 배끼기가 회자된 적이 있다. 일본의 3대 제과 브랜드인 이자키

글리코의 ‘포키’(POCKY)와 제품은 물론, 포장 디자인도 거의 흡사한 롯데 ‘빼빼로’도 예외는 아니었는데, 실제로 유럽에서는 이 막대형 비스킷의 형상에 대한 디자인 무효소송이 있었다.

2007년 12월 3일 헝가리의 King Nuts는 일본의 Ezaki Glico가 2006년 1월 17일 등록한 ‘비스킷’ 디자인에 대한 무효선언 청구를 하였고 유럽공동체상표청의 무효심판부는 King Nuts의 주장을 인정하였다.

- 청구인 : King nuts Kft.
- 피청구인 : Ezaki Glico Co., Ltd.
- 심판부 : Martin Schlötelburg (주심), Eva Udovc 및 Christophe로 구성



헝가리



일본

A : King nuts Kft. **B** : Ezaki Glico Co., Ltd.

King Nuts는 Ezaki Glico의 RCD²⁾가 출원전에 소위 유예 기간을 고려하여도 2005년 1월 17일 전에 전 세계에 공지되었음을 주장하며 증거D1~D5를 제시하였다.

- 2000년 이후 한국 Lotte Trading Co., Ltd 이름의 청구서, 포장리스트 및 송장 등 → 일본으로 1600상자 선적을 알려줌

D1

1) 김수길|2008.0710.18 유명과자, 한국에도 다있다?|스포츠월드| <http://www.sportsworld.com/Articles/LeisureLife/Article.asp?aid=20080710003340&subctg1=2>

5&subctg2=00
2) registered community design



- Lotte Confectionery Co., Ltd 대표진술서
→ 1984년 이후
"아몬드 빼빼로" 브랜드 진출

D2

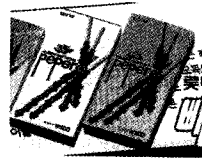


- 광고카피:
1998년 11월 11일

D3

D4

- 광고카피:
2000년 11월 11일
<http://www.lotteconf.co.kr>
의 참조물



- 행사광고물: 2005. 11.11
이에 Ezaki Glico는 청구인의 증거 D1~D5에 대해 반박하고 막대형 비스킷의 형태에 디자인적 제한점이 있음과 자신이 1965년부터 판매했음을 밝히며 주장을 뒷받침하였다.

D5



D1~D5 반박

D1

- 송장에서는 물품의 이미지 확인 불가

D2

- 청구인의 요구에 의해 만들어짐

D3 D4 D5

- 한국어로 적힌 광고물로 유럽 소비자들의 접근 불가능

주장 1~3

주장1

- 필연적 일반적 형태로
Lotte Confectionery Co., Ltd.가
어떤 권리를 가질 수 없다

RCD

주장2

- 1965년 Ezacki Glico에 의해 개발된 형태로 처음판매됨
[증거:Wikipedia]

주장3

- 1971년: "Almond Pocky" 출시
1971년 11월 11일: "Pocky Day"

OHIM의 무효심판부에서는 청구인의 D1~D5의 증거를 바탕으로 RCD가 출원일 전에 널리 공지되었음을 인정하고, RCD와 D1~D5에서 보여주는 선행디자인의 형상의 특징이 동일함을 인정하였다. 따라서 RCD는 신규성 부족의 근거로 무효가 선언되었다.

[프레첼 형상 비스킷 디자인]



LENG-DOR VS CROWN

두 번째는 프레첼 형상의 비스킷에 관한 판례이다.

2002년 미식축구 중계를 보던 미국의 부시(George Walker Bush) 대통령의 목을 막아 졸도에 빠뜨렸던 프레첼은 이 시기 세간의 관심을 받게 된다³⁾. 실제로 같은 시기 국내에서도 프레첼의 인지도가 높아져서 우리나라의 대형할인마트 매장에서는 그 동안 취급하지 않았던 이 제품을 들여 놓았다고 한다⁴⁾.

그로부터 2년 후인 2004년 1월 19일 국내기업의 (주)크



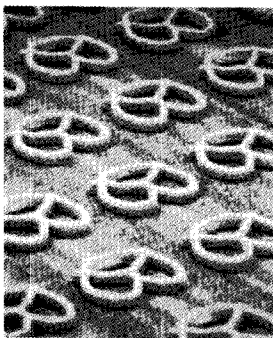
라운제과⁵⁾는 유럽공동체상표청에 프레첼 형상의 비스킷 디자인을 등록한다.

하지만 2007년 스페인의 스낵제조업체인 LENG-D'OR, S.A.는 (주)크라운제과의 디자인에 대한 무효선언 청구를 하였고 유럽공동체의 무효심판부는 LENG-D'OR, S.A.의 손을 들어준다.

- 청구인 : LENG-D'OR, S.A.
- 피청구인 : Crown Confectionery Co., LTD.
- 심판부 : Martin Schlötelburg (주심), Paul Maier 및 José Izquierdo Peris로 구성



청구인은 “그 구별된 특징은 공동체디자인 출원에 앞서 특정 산업분야에서 공중에 공지된 비스킷과 스낵류의 수에 포함되므로, 등록에 필요한 신규성과 독특성을 전혀 가지지 않았다”고 주장하며 ‘Google’ 공개 데이터베이스로부터 발췌한 출력 이미지뿐만 아니라 파라미터로서 ‘프레첼’ 및 ‘스낵’을 참조하는 단어를 사용하는 ‘Google’ 공개 데이터베이스로부터 발췌한 출력물과 “Food Engineering”에서 발간한 제목 “분야 기사: 스낵 제조인을 위한 친환경 새로운 변화”의 문헌의 출력물을 제공했다. 이 문헌은 “잡지 발행일: 2002년 1월 12일”로서 다음의 사진을 포함한다.



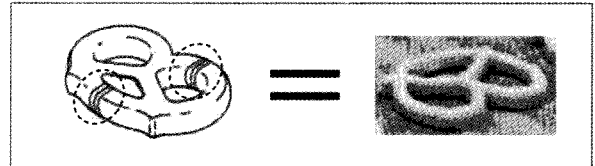
D1 문헌출력물
잡지 발행일: 2002년 1월 12일

유럽공동체상표청[OHIM]의 무효심판부에서는

1) 잡지는 통상적으로 출판되고 유통된다. 더욱이, 청구인은 선행디자인이 해당 분야의 전문가집단의 공동체 내에서의 일반적인 거래에서 알려졌을 수 있음을 보이는 자료를 제출하였다. 따라서 D1 상기 RCD의 출원일 전

에 CDR 제7조(1)에 따라 공중에 이용 가능하게 된 것으로 간주된다

2) 상기 RCD는 기본적으로 프레첼 형상으로 구성된다. D1에 나타난 선행디자인 및 상기 RCD는 상기 프레첼을 가로지르는 선 외에는 차이점을 보이지 않는다. 이러한 차이점은 중요치 않은 세부사항으로 여겨진다. 상기 권리자는 더 이상의 차이점도 주장하지 않으며 어떠한 의견도 제출하지 않는다. 따라서 무효심판부는 양 디자인이 동일하다고 결론짓는다.



RCD와 D1은 동일하다

결국 디자인권리자의 디자인권 무효가 선언된다.

[두 판례의 공통점·차이점]

두 판례 모두는 디자인을 등록 받기 위해서는 그 디자인이 기존의 것과 비교해서 새로워야 하는 점을 잘 보여주는 사례이다.

1. 상기 두 RCD 모두는 출원되기 이전에 반포된 간행물에 게재되었거나 공중에 널리 알려져 공연히 실시된 공지 디자인과 동일 또는 유사하기 때문에 인정받지 못한다.

2. 또한 청구인이 증거로 제시한 선행디자인과 동일 또는 유사하다 함은 디자인 등록의 요건인 신규성을 충족하지 못하는 것으로 인정받지 못한다. 또한 신규성 판단은 디자인 등록요건의 창작성판단에 있어 가장 우선시 되는 요건이다. [법 제5조제2항]

하지만 두 판례는 차이점이 있다.

프레첼 형상의 비스킷의 경우 디자인권리자의 디자인이 공지된 선행디자인과 프레첼을 가로지르는 선 외에는 차

3) 프레첼|네이버 지식백과사전| <http://100.naver.com/100.nhn?docid=765653>
4) 김민주|마케팅 어드벤처|미래의창|2005

5) 영문명: Crown Confectionery Co., LTD.



이점을 보이지 않아 용이창작의 판단에 의해 디자인권이 무효된다. 하지만 막대형 형상의 비스킷의 경우는 그 형상이 디자인권리자에 의해 최초로 개발 시판되었음이 밝혀졌음에도 권리를 인정받지 못한다. 이것은 먼저 디자인을 개발하여 시판하였다고 하더라도 디자인에 대한 권리를 제때에 취득하지 않으면 그 디자인의 권리자로서 인증받을 수 없음을 보여준다.

이를 ‘자기선공지’라 하는데 국내에서는 자신의 디자인이 출원전에 공지 되었을 때 6개월 이내에, 유럽공동체상표청(OHIM)의 경우 1년 이내에 자신의 디자인임을 증명하여야만 등록이 가능하다.

따라서 ‘막대형 비스킷’의 경우처럼 디자이너 또는 개발자는 최초 개발 시 소정 디자인을 포함한 제품이 시장에 양산된다는 확신이 생기면, 우선적으로 그 디자인을 출원하여 권리를 미리 확보하는 방안을 항상 고려해야 할 것이다. 그리고 ‘프레첼 형상의 비스킷’은 디자인 출원 이전에 선행디자인에 대한 충분한 조사가 이루어져야 함을 잘 보여주는 판례이다.

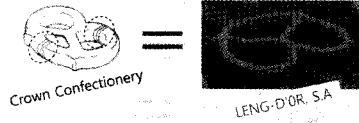
[맺음말]

글로벌 무한경쟁 속에서 자사의 디자인을 세계 수많은 우수 기업과 경쟁하려면 “범위에 잠자는 자는 보호받지 못한다.”는 말처럼 디자이너 혹은 CEO는 적극적으로 디자인권리에 대해 이해하고 디자인권리를 보호받기 위해 국내는 물론 해외 디자인 보호법에 대해서도 인지하고 있어야 할 것이다

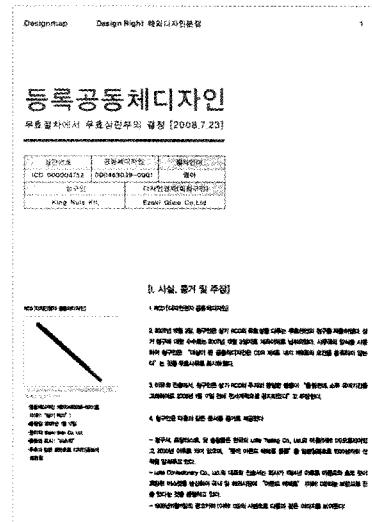
특허청에서 주관하는 ‘디자인 맵(www.designmap.or.kr)’에서는 해외디자인분쟁 판례 및 기사를 바탕으로 분쟁에 대한 정보를 법적 지식이 없는 사람도 쉽게 이해할 수 있도록 도표, 이미지와 더불어 정리, 요약하여 제공하고 있다. 해외디자인분쟁 판례의 경우 판례 전문도 제공한다. 상기 두 개의 판례 ‘막대형 비스킷’과 ‘프레첼 형상 비스킷’에 대한 전문도 디자인맵 사이트 해외디자인분쟁게시판에서 다운받아 볼 수 있다. 다양한 해외디자인분쟁 사례를 통해 디자인에 대한 권리를 스스로 지킬 수 있길 바란다.

‘프레첼 형상 비스킷 등록디자인’ 무효 소송
 등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2005.9.20)

WHO IS THE WINNER



[해외디자인분쟁 정보]



[판례전문]