

# 유사디자인제도상 유사디자인권의 권리범위 및 제7조 제1항 무효사유에 관한 고찰



공 경 식  
청신국제특허법률사무소  
IP Management Center 센터장

## 제 1 장 서론

현대를 사는 우리들에게 사업의 성공이나 국가 경쟁력을 논할 때 빠지지 않는 용어가 있는데, 그것이 '디자인'이다.<sup>1)</sup> 산업이 고도화되고 나라간 무한기술경쟁시대로 돌입하면서 기술력의 차이가 점차 줄어들고 있다. 이에 따라서, 제품의 판매고는 제품의 외관인 디자인에 의해 좌우되어 디자인의 중요성이 점차적으로 크게 인식되고 있으며, 디자인이 국가산업정책 중 핵심분야임을 누구도 부인할 수 없는 시대이다.<sup>2)</sup>

이러한 창작된 디자인을 보호하고 이용을 도모하고자 규정된 법률이 산업재산권법의 하나인 디자인 보호법이다.<sup>3)</sup> 그러나 디자인이 산업발전에 미치는 영향력이 커지는 것에 비해, 디자인보호법은 다른 산업재산권법인 특허법이나 상표법에 비해 그 발전이 늦고 연구가 부족한 것이 현실이다.<sup>4)</sup>

외관을 보호대상으로 하는 특성상 모방이 용이하고 유행성도 강하여 디자인권자를 충실히 보호하기 위해서는 이에 맞게 변형이 필요하다.<sup>5)</sup> 이런 변형디자인을 보호하기 위한 디자인보호법상 제도로 '유사디자인'이라는 제도가 있다. 이 제도는 디자인권자를 충실히 보호하기 위해서 디자인권의 효력을 등록디자인뿐 아니라 이와 유사한 디자인까지 미치도록 하고 있는 한편, 관념적으로

존재하는 기본디자인의 잠재적인 권리범위인 유사범위를 유사디자인 등록에 의해 구체적으로 명시, 현재화시켜 그 범위를 명확히 하고 침해를 미연에 방지하기 위한 특유제도로 1973년도에 유사디자인 제도를 도입하였으며, 지금까지 유지되어 오고 있다. 이러한 유사디자인제도도 위에서 언급한 것처럼 연구가 부족한 제도로 법규정과 제도상의 모순점을 안고 있어 본래의 취지를 살리지 못하는 문제점이 대두되고 있다.

이에 디자인보호법상 유사디자인제도의 내용과 문제점 그리고 이에 대한 대안을 제시해 보고자 한다.

## 제 2 장 유사디자인제도의 내용

### 제 1 절 유사디자인제도의 해석론

유사디자인제도는 기본디자인의 유사범위를 현재화시키는 제도로서 유사디자인을 독자적인 창작으로 인정하지 않는다고 보는 확인설, 권리범위 확대를 통한 권리자의 실질적 보호를 위해 유사디자인제도를 이용하여 기본디자인의 권리의 폭보다도 한 둘레 더 넓은 범위까지 기본디자인의 권리범위가 확장된다는 확장설<sup>6)</sup>, 유사디자인의 유사의 폭까지 권리범위가 넓어지는 것을 인정하되 이

1) 산업재산권은 기업의 이익을 최대화하기 위해 소비자의 욕구를 유인하고 이를 국가에서 보장해 주는 제도라고 할 수 있다고 한다. (노재성, 상표·의정출원과 경제변수와의 관계분석, 지식재산21, 2003.7, 46면 참조)  
2) 삼성, LG 등 우리나라의 대기업들이 세계시장에서 선진하고 있는 이유도 디자인의 힘임을 부인할 수는 없으며, 우리나라 정부도 디자인의 중요성을 인식하여 다양한 정책지원과 투자를 하고 있다. 그러나, 특허 또는 상표에 비하여 디자인 보호에 대한 연구는 미흡했던 것이 현실이라 하겠

다. (변영석, 등록디자인의 신뢰성 제고방안, 정부용역·연구보고서, 2008.11.6, 24면 참조)  
3) 디자인보호법 제1조  
4) 이러한 결과에 대한 이유로 디자인 자체에 대한 이해의 부족에서 온 결과라고 해석하기도 한다. (변영석, 앞의 보고서, 24면 참조)  
5) 古志達也, 「設例形式」産業財産權法の詳解, 三和書籍, 2007, 30페이지  
6) 조국현, 의장법, 법경사, 2002, 358면



것은 기본디자인의 권리의 폭이 넓어지는 것은 아니고 유사디자인 독자적인 권리범위의 폭이 있다는 결과확장설이 있다. 판례는 확인설에 서있고, 특허청 실무는 결과확장설이라 할 수 있다.

## 제 2 절 유사디자인제도의 등록요건

첫째, 유사디자인등록 출원인과 기본디자인의 출원인 또는 등록권자는 동일하여야 하며, 기본디자인이 존재하여야 한다. 둘째, 자기의 기본디자인에만 유사해야 한다. 셋째, 유사디자인에만 유사한 디자인은 아니어야 한다.<sup>7)</sup> 넷째, 일반적인 등록요건을 갖추어야 한다. 단, 무심사등록출원인 경우에는 정보제공이 없는 한 제7조가 아닌 제26조 제1항 제5호가 적용된다.

## 제 3 절 유사디자인권의 효력

### 1. 흠결시 법적취급

심사등록출원은 디자인보호법 제7조, 무심사등록출원은 제26조 제1항 제5호 요건 흠결에 해당되는 경우 거절이유<sup>8)</sup>, 정보제공이유가 되며, 제7조 제1항 위반시에만 착오로 등록된 경우 무심사등록이의신청사유 및 무효사유에 해당하게 된다.

### 2. 유사디자인권의 효력

유사디자인의 디자인권은 그 기본디자인의 디자인권과 합체한다.<sup>9)</sup> 따라서, 유사디자인의 디자인권의 존속기간 만료일은 그 기본디자인의 디자인권의 존속기간 만료일로 규정하며<sup>10)</sup>, 기본디자인의 디자인권과 유사디자인의 디자인권은 함께 양도하여야 하고<sup>11)</sup>, 기본디자인의 디자인등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 유사디자인의 디자인등록은 무효로 된다.<sup>12)</sup> 주체의 동일성이 요구되는바 단독으로 유사디자인에 질권을 설정할 수 없으며, 기본디자인의 질권, 실시권은 유사디자인에까지 효력을 미친다.

유사디자인권은 기본디자인과의 관계에 관한 내용 이외에는 통상의 디자인권과 동일한 절차를 통해 발생한 권리이므로 유사디자인에 대해 독립적인 법률행위를 할 수 있다.<sup>13)</sup> 즉, 유사디자인의 디자인등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 유사디자인의 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 본다<sup>14)</sup>고 하여 유사디자인만의 독자적인 소멸을 인정하고 있다.

## 제 3 장 유사디자인제도의 문제점 및 입법적 제안

### 제 1 절 문제의 제기

잠재적인 권리범위인 유사범위를 현재화시켜 범위를 명확히 하고 침해를 미연에 방지하고자 하는 유사디자인 제도에는 몇 가지 중요한 문제점이 있다. 첫째, 먼저 디자인보호법 제7조 제1항을 위반하였다고 하여 모든 경우 등록이 무효로 되고 있는데 단지 제7조 제1항에 해당한다고 하여 모두 무효되는 것이 바람직한가 하는 것이고, 둘째, 앞에서 언급한 사안으로 제도의 취지를 충실히 해석하면 기본디자인의 권리범위를 넘는 유사디자인만의 권리범위를 인정하지 않아야 하겠으나 유사디자인만의 권리범위를 인정해야 하는 필요성에 대한 것이다. 이러한 두 가지 쟁점에 대해 검토하고 이에 따른 해결책으로 입법적 대안을 제시해보고자 한다.

### 제 2 절 디자인보호법 제7조 제1항의 무효사유에 대한 고찰

#### 1. 서설

디자인보호법 제7조 제1항을 위반한 경우에는 디자인보호법 제68조 제1항 제1호에서 무효사유<sup>15)</sup>로 규정하고 있다. 하지만 제7조 제1항에 위반된다고 하여 반드시 무효사유로 하여야 할 것인지에 대해 논란이 있다. 이에 대해 살펴보고자 한다.

7) 디자인보호법 제7조 제2항

8) 다만, 무심사등록출원의 경우에도 제7조에 대한 정보제공이 있다면 제7조를 이유로 거절이 가능하다.

9) 디자인보호법 제42조

10) 디자인보호법 제40조 제1항 단서

11) 제46조 제1항 단서, 또한 제23조의4 제1항 규정에 의해 유사디자인등록을 받을 수 있는 권리를 기본디자인등록을 받을 수 있는 권리와 함께 이전하여야 한 것도 종속성의 내

용이다.

12) 디자인보호법 제68조 제4항

13) 노태정·김병진, 디자인보호법, 세창출판사, 2007, 352면; 조국현, 앞의 책 374면

14) 디자인보호법 제68조 제5항

15) 디자인무심사등록이의신청사유로 규정하고 있다(디자인보호법 제29조의2).

16) 등록된 유사디자인이 그 출원 전의 타인의 공지디자인이나 선출원디자인과 동일하거나 유사한 경우에는 디자인보호법 제7조 제1항 위반의 무효사유라는 데는 이론이 없다.

2. 논란이 되는 제7조 제1항 위반사항<sup>16)</sup>

첫 번째의 경우로는, 기본디자인에 유사하지 않고 출원일에 선행하는 타인의 선등록(공지·출원) 디자인에도 유사하지 않은 디자인이 유사디자인등록된 경우이다. 이 경우 현행 디자인보호법상 기본디자인에만 유사한 디자인은 유사디자인으로만 출원하여 등록이 가능하기 때문에 기본디자인에 유사하지 않음에도 불구하고 유사디자인으로 등록된 경우이므로 제7조 제1항을 이유로 거절되며 착오로 등록된 경우에도 제68조 제1항에 의해 무효심판에 무효되어야 한다. 하지만 이 경우 유사디자인 자체가 실제적 하자가 없는 데도 단지 유사디자인으로 출원되고 등록되었다는 이유로 거절되거나 무효되는 것은 가혹하다 아니 할 수 없다. 또한, 출원단계라면 단독디자인으로 보정하여 극복이 가능하겠으나 등록 이후에는 보정이 인정되지 않기 때문에 문제라 할 것이다.

두 번째의 경우로는, 기본디자인등록출원이 공개되지 않은 채 취하·포기·거절결정<sup>17)</sup>되었음에도 그 유사디자인등록출원이 기본디자인에 대한 유사디자인으로 등록된 경우이다. 원칙적으로 유사디자인은 기본디자인의 존재를 전제로 등록이 가능하므로 이 경우에도 유사디자인출원은 제7조 제1항을 이유로 거절되며 착오로 등록된 경우에도 제68조 제1항 무효사유에 해당한다. 하지만 이 경우도 첫 번째 경우와 마찬가지로 기본디자인의 출원이 공개가 되지 않아 유사디자인 자체가 실제적 하자가 없는 데도 단지 유사디자인으로 출원되고 등록되었다는 이유로 무효되는 것이 타당하지가 문제된다.

세 번째의 경우로는, 자기의 선등록(출원) 디자인에 유사하고 기본디자인의 출원일에 선행하는 타인의 등록(공지·출원) 디자인과는 유사하지 않은 디자인이 단독디자인등록된 경우이다. 이 경우에도 원칙적으로는 현행 디자인보호법상 기본디자인에만 유사한 디자인은 유사디자인으로만 출원하여 등록이 가능하므로 기본디자인에 유사함에도 불구하고 단독디자인으로 등록을 한 경우에는 제7조 제1항을 이유로 거절되며 착오로 등록된 경우에도 제68조 제1항 무효사유에 해당한다. 하지만 이 경우에도 무효되어야 하는지에 대해 논란이 있으므로 이에 대해 살펴보기로 한다.

3. 일본심판원 실무의 태도

기본디자인에 유사하지 않고 출원일에 선행하는 타인의 디자인에도 유사하지 않은 디자인이 유사디자인등록된 경우(첫 번째의 경우)에 대해 일본심판원<sup>18)</sup>에서는

-----  
 의장법 제48조<sup>19)</sup>의 무효심판청구를 할 수 있는 사유 중 의장법 제10조 제1항<sup>20)</sup>이 포함되어 있지만 그것은 자기의 등록디자인뿐만 아니라 타인의 디자인과도 유사한 디자인이 유사디자인으로 출원되어 등록된 경우에 그 유사디자인등록에 대한 무효심판을 청구할 수 있다는 규정으로 해석하여야 한다. 그런데 청구인이 제출한 증거 갑 제1호 증 내지 갑 제3호증의 디자인공보에 게재된 등록디자인은 본건 등록디자인과 동일인의 것이고 타인의 디자인은 아니다. 따라서 이 디자인들이 본건 등록디자인과의 유사 여부를 불문하고 본건 등록디자인과 유사한 타인의 디자인이 없는 한 본건 등록디자인은 디자인보호법상 디자인등록요건을 갖추지 못한 것으로 볼 수는 없다 하겠다. ..(중략).. 따라서 청구인이 제출한 증거 및 주장으로서 본건 등록디자인의 등록이 디자인보호법 제10조 제1항의 규정에 위반된 것이라고 인정은 되지만 그 등록을 무효로 하는 것은 불가능하다.  
 -----

라고 하여 기본디자인과 유사하지 않은 디자인을 유사디자인으로 등록된 경우라도 선행하는 타인의 디자인과 유사하지 않다면 무효시킬 수 없다고 하였다.<sup>21)</sup>

4. 우리나라 특허법원의 태도

기본디자인에 유사하지 않고 출원일에 선행하는 타인의 디자인에도 유사하지 않은 디자인이 유사디자인등록된 경우(첫 번째의 경우)에 대해 특허법원<sup>22)</sup>에서는,

-----  
 결국 이 사건 유사디자인은 기본디자인에 유사하지 아니한 것이어서 디자인보호법 제68조 제1항 제1호, 제7조 제1항에 의하여 등록이 무효로 되어야 하며, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.  
 -----

17) 단, 타인의 선행디자인과 동일·유사하다는 이유로 거절된 경우에는 동일한 이유로 무효되므로 이 경우는 제외한다.  
 18) 소화42년 2월 24일 심결 제572호(<http://www.ipdi.inpit.go.jp>)  
 19) 우리나라 디자인보호법에서는 제68조 무효심판청구에 관한 규정이다.  
 20) 우리나라 디자인보호법으로는 제7조 제1항에 해당하는 규정이다.

21) 조국현, 유사의장등록의 무효사유에 관한 고찰, 지식재산21, 2004.7, 42면  
 22) 특허법원 2002. 7. 11. 선고 2002허307 판결  
 23) 유사디자인제도는 신규한 등록을 배제하거나 무효시키기 위한 제도가 아니며 따라서 유사디자인제도에 의해 신규한 디자인이 등록이 배제되거나 무효되는 것은 디자인의 기본취지에도 맞지 않다.(조국현, 앞의 논문, 45면 참조)



라고 하여 기본디자인에 유사하지 않은 디자인이 유사디자인으로 등록된 경우 무효사유임을 확인하고 있어 첫 번째 경우에 대해 일본 심판원 실무와는 다른 결론을 도출하고 있다.

## 5. 문제점

기본디자인에 유사하지 않고 출원일에 선행하는 타인의 디자인에도 유사하지 않은 디자인이 유사디자인등록된 경우(첫 번째의 경우)에 대해 조문을 충실히 해석하면 기본디자인에 유사한 디자인만이 유사디자인으로 디자인등록을 받을 수 있으므로 제7조 제1항 위반으로 제68조 제1항의 무효사유에 해당한다고 판단하는 것이 옳다고 보아야 한다. 앞에서 기술한 우리나라의 특허법원 판례도 동일하게 무효된다는 것을 확인하고 있다.

하지만, 기본디자인의 유사범위에 속하면 유사디자인 출원으로, 비유사범위에 속한다면 별개의 단독디자인으로 출원하여야 하지만 이를 정확히 판단하여 출원한다는 것은 어렵다는 점, 출원단계에서 심사관에게 발견된 경우에는 보정기회가 주어지겠지만 심사관도 간과하여 등록이 이루어진 후에는 이를 치유할 수 있는 별도의 정정 제도가 인정되는 것도 아니라는 점, 이는 출원형식에 관한 문제일 뿐 신규한 디자인으로서 실제적 하자라고 보기 어려운 데다가 무효된다면 출원인에게 너무 가혹하다는 점<sup>23)</sup>, 기본디자인에 유사하지 않은 디자인을 유사디자인으로 등록된다면 존속기간은 오히려 단축되는 효과가 있다는 점<sup>24)</sup>, 또한 존속기간이 연장된다든지 권리범위가 확장되어 제3자에게 불측의 불이익을 주는 것도 아니라는 점<sup>25)</sup>, 출원형식의 하자인 제7조 제2항이 무효사유에서는 제외되어 있다는 점을 고려한다면 일본 심판원 실무<sup>26)</sup>와 동일하게 무효되지 않는 것이 타당하다고 본다. 또한 무효사유에 해당하지 않는다고 하여도 단독디자인임에도 유사디자인으로 등록되어 있는 상태가 유지되어 문제가 될 수 있기에, 출원단계에서 유사디자인을 단독디자인으로 보정할 수 있는 것과 마찬가지로 권리단계에서도 형식의 전환을 인정하는 정정제도를 인정함이 타당하다고 판단된다.

기본디자인등록출원이 공개되지 않은 채 취하·포기·

거절결정되었음에도 그 유사디자인등록출원이 기본디자인에 대한 유사디자인으로 등록된 경우(두 번째의 경우), 제68조 제1항에서 제7조 제1항을 무효사유로 하고 있어 현 디자인보호법을 충실히 적용하면 무효심판에 의해 무효될 수 밖에 없을 것이다. 무효가 되는지에 대해서는 이를 확인할 수 있는 명확한 판례는 없으나, 유사디자인 자체가 실제적 하자가 없으므로 무효사유에서 제외함이 타당할 것이다. 아울러, 첫 번째와 마찬가지로 무효되지 않는다고 하여도 기본디자인이 존재하지 않는 유사디자인 등록을 인정하는 결과가 될 수 있으므로 권리단계에서 유사디자인을 단독디자인으로 정정을 인정하는 제도를 신설함이 타당하다.

자기의 기본디자인에 유사하고 기본디자인의 출원일에 선행하는 타인의 디자인과는 유사하지 않은 디자인이 단독디자인등록된 경우(세 번째 경우), 기본디자인에 유사한 디자인만이 유사디자인으로 디자인등록을 받을 수 있으므로 역시 제7조 제1항 위반으로 제68조 제1항의 무효사유에 해당한다 할 것이다.<sup>27)</sup> 이에 대해 제7조 제1항의 규정에 위반되어 등록이 된 것이지만 진정한 무효사유에 해당되지 않는다고 하면서, 유사디자인으로 등록된 것보다 단독디자인으로 등록된 경우 실질적으로 존속기간이 연장되는 문제는 있으나, 제3자에게 불이익을 주지 않고 등록무효로 인해 얻을 수 있는 공익보다는 디자인권자 신뢰보호가 더 우선되어야 하므로 무효되지 않아야 한다는 견해가 있다.<sup>28)</sup> 하지만 이 경우는 기본디자인권자의 존속기간이 실질적으로 연장되는 효과<sup>29)</sup>가 발생한다고 할 때 연장된 기간만큼 제3자와 경업자의 자유 이용을 제한하는 것이 되므로 제3자와 경업자에게 불이익을 초래하지 않는다고 할 수 없으므로 무효사유로 보는 것이 타당하다고 생각된다.<sup>30)</sup>

## 6. 입법적 제안

기본디자인에 유사하지 않고 출원일에 선행하는 타인의 디자인에도 유사하지 않은 디자인이 유사디자인등록된 경우(첫 번째의 경우)와 기본디자인등록출원이 공개되지 않은 채 취하·포기·거절결정되었음에도 그 유사디자인등록출원이 기본디자인에 대한 유사디자인으로 등

24) 우광제, 유사디자인 제도에 관한 특허청 실무와 대법원 판례의 몇가지 문제점, 지식재산21, 2008.7, 88면

25) 조국현, 앞의 책, 369면

26) 유사디자인제도를 운영하던 1998년 이전의 일본 특허청실무와 통설도 동일함 임정이었다고 한다.(조국현, 위의 책, 369면 참조)

27) 물론, 이 경우 기본디자인을 공지디자인으로 하여 신규성이 상실된 것은 신규성 상실(디자인보호법 제5조 제1항)로 무효된다 할 것이다.

28) 조국현, 유사디자인등록의 무효사유에 관한 고찰(앞의 논문), 41면

29) 자기의 기본디자인에 유사한 유사디자인이 단독디자인으로 등록된 경우 비밀기간이 설정등록일로부터 3년인 비밀디자인등록을 가질 때 비밀기간이 만료될 무렵 유사디자인을 단독디자인으로 출원하여 등록받게 되면 심사기간을 합쳐 4년 가까운 기간 정도 존속기간이 연장되는 효과가 발생한다.(우광제, 앞의 논문, 89면)

30) 같은 견해로는 우광제, 위의 논문, 89면

록된 경우(두 번째의 경우)를 디자인보호법 제68조 무효 사유에서 제외하는 개정을 함으로써 해결이 가능하다고 본다. 즉, “1. 제4조의24, 제5조, 제6조, 제7조 제1항(단독의 디자인이 유사디자인으로 등록되거나 기본디자인의 부존재함에도 착오로 유사디자인으로 등록된 경우는 제외), 제10조 및 제16조 제1항·제2항에 위반된 경우”로 제7조 제1항 무효사유에 예외를 인정하는 규정을 둔다.

또한, 앞에서 상기 두 경우 모두 형식의 전환으로 하자의 치유가 가능한 경우이므로 등록 이후에도 단독디자인과 유사디자인간의 변경을 인정하는 제도(정정제도)를 통해 무효사유 여부의 문제를 해결하는 방법도 고려해 볼 만하다. 예컨대, 디자인보호법 제68조의2 규정을 신설하고 이 규정의 조문제목을 ‘무효심판절차에서의 디자인등록의 정정’으로, 디자인보호법 제69조의2 규정을 신설하고 이 규정의 조문제목을 ‘정정심판’<sup>31)</sup>으로 한다. 한편, 자기의 기본디자인에 유사하고 기본디자인의 출원일에 선행하는 타인의 디자인과는 유사하지 않은 디자인이 단독디자인 등록된 경우(세 번째 경우)는 무효되는 것으로 보는 것이 타당하나 디자인권자 입장에서도 실체적 하자가 있는 경우라 볼 수는 없으므로 단독디자인을 유사디자인으로 형식을 전환하는 정정제도를 통해 디자인권이 무효되는 것을 방지할 수 있게 하는 것이 합리적이라 할 것이다.

### 제 3 절 유사디자인권의 권리범위에 대한 고찰

#### 1. 서설

유사디자인권을 해석한 견해로서 확인설, 확장설, 결과확장설이 있다. 현재 법원은 디자인보호법 제42조를 충실히 해석하여 확인설적으로 판단하는 것이 다수라고 할 것이며, 특허청 실무는 결과확장설을 취하고 있다. 이하에서 특허청 심판원의 태도와 판례의 태도를 구체적으로 다시 검토해 보고 입법적 제안을 제시해 보고자 한다.

#### 2. 특허청 및 특허심판원 실무의 태도

특허청 실무는 기본디자인 출원시가 아닌 유사디자인 출원시를 기준<sup>32)</sup>으로 하고 유사디자인의 등록요건을 판단함으로써 결과확장설에 따른다 할 것이다. 이에 반해 특허심판원의 태도<sup>33)</sup>는 유사디자인에 대한 권리범위확인심판을 인정하므로 이를 해석하여 결과확장설에 따른다고 볼 여지도 있으나 권리범위에 있어서는 기본디자인권의 권리범위의 초과를 인정하지 않고 있기 때문에 특허심판원은 대법원이나 특허법원 판례와 마찬가지로 확인설에 따른다고 하여야 할 것이다.<sup>34)</sup>

#### 3. 판례의 태도

대법원과 특허법원에서는 디자인보호법 제42조의 ‘유사디자인권은 그 기본디자인의 디자인권에 합체한다’에서 ‘합체’의 의미를 충실히 해석하여 확인설에 따른 판결을 하고 있다. 이에 따른 판례를 살펴본다.

대법원<sup>35)</sup>은,

유사디자인이 등록되면 그 디자인권은 최초의 등록을 받은 기본디자인권과 합체하고 유사디자인의 권리범위는 기본디자인의 권리범위를 초과하지 않는다고 할 것이므로(대법원 1993. 9. 28. 선고 93후213 판결 참조), (가)호 디자인<sup>36)</sup>이 이진 디자인<sup>37)</sup>과 유사하다는 사정만으로는 곧바로 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없음은 상고이유의 주장과 같고 따라서 원심이 (가)호 디자인과 이진 디자인만을 대비하여 양 디자인이 서로 유사하므로 (가)호 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다는 취지로 판단한 것은 잘못이라고 할 것이나, 기록에 비추어 살펴보면 (가)호 디자인은 위와 같이 이진 디자인과 유사할 뿐만 아니라, 기본디자인과 대비하여 볼 때에도 기본디자인은 사면공을 포함한 증기공이 실린더의 길이방향으로 4개, 3개씩 서로 엇갈린 모양으로 배치되었음에 비하여 (가)호 디자인은 각각 4개씩의 사면공을 포함한 증기공이 서로 엇갈린 모양으로 배치된 점과 증기공의 세로 열 등에 있어서는 다소의 차이가 있으나 증기공의 세로 열

31) 특허법이나 실용신안법에서와 같이 무효심판에서의 정정제도와 함께 독립심판제도인 정정심판의 규정을 두는 것을 고려할 만할 것이다. 하지만 이러한 정정제도를 너무 넓게 인정하면 권리범위의 변경으로 인해 제3자에게 불측의 손해를 줄 수 있으므로 단독디자인과 유사디자인간 형식을 정정하는 경우에만 인정하는 것이 바람직할 것이다.  
32) 디자인 심사기준 제8조 제1항  
33) 특허심판원 2006. 4. 26. 2005당2139 심결은 “유사디자인이 등록되는 경우라도 유사디자인의 디자인권은 기본디자인과 합체하는 것이고 유사디자인의 권리범위는 기본디자인의 권리범위를 초과할 수 없는 것이므로, 확인대상디자인과 유사디자인만을 대비하여 서로 유사하다는 사정만으로는 곧바로 확인대상디자인이 기본디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없는 것이고, 따라서 그러한 사정만으로 유사디자인의 권리범위에 도 당연히 속해지지는 것이 아니지만, …(중략)… 따라서 확인대상디자인은 이 사건 기본디자인과 유사하지 않으므로,

확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 유사하다 하여 그 권리범위에 속한다는 청구인의 주장은 이유 없다.” 라고 하였으며, 이 심결에서 기본디자인과 확인대상디자인이 비유사하기 때문에 권리범위에 속하지 않는다고 하여 유사디자인의 독자적인 권리범위를 부정하고 있다. 이에 동조하는 심결례로는 2007. 8. 29. 2006당2695 심결, 2007. 8. 30. 2006당3121 심결 등이 있다.(우광제, 앞의 논문, 75면 참조)  
34) 이렇듯 특허심판원이 확인설을 따르는 것은 대법원 판결의 영향 때문이라는 분석하기도 한다.(우광제, 앞의 논문, 87면 참조)  
35) 대법원 1995. 6. 30. 선고 94후1749 판결  
36) 현재의 ‘확인대상디자인’ 과 동일한 표현이다.  
37) 조유사디자인을 의미한다.



사이의 간격이 비슷하고 기본디자인의 특징인 사면공을 포함한 길쭉한 형상의 증기공들이 서로 엇갈린 모양으로 배치된 전체적인 형상 모양에서 느껴지는 심미감은 매우 유사하다고 할 수 있으므로 결국 (가)호 디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 판단한 원심의 결론은 정당하고 따라서 원심의 위와 같은 위법은 심결결과에 는 영향이 없다고 할 것이다.<sup>38)</sup>

라고 판시하였다.

특허법원 판례<sup>39)</sup>에서도 “유사디자인의 권리범위는 기본 디자인의 권리범위를 초과하지 아니하므로 확인대상디자인과 유사디자인만을 대비하여 서로 유사하다는 사정만으로 곧바로 확인대상디자인이 등록디자인(기본디자인)의 권리범위에 속한다고 할 수 없지만, 유사디자인은 기본디자인의 관념적인 유사범위를 구체적으로 명백히 하여 그 권리범위를 확보한 것으로 보아야 할 것이므로 확인대상디자인과 기본디자인의 유사범위를 판단함에 있어서 기본디자인의 유사디자인이 등록되어 있다면 기본디자인과 그 유사디자인 및 확인대상디자인을 종합적으로 대비하여야 한다.”라고 판시하여 기본디자인의 권리범위에 대한 초과를 인정하지 않아 앞에서 거론된 대법원 판례와 마찬가지로 확인설을 따랐다고 할 수 있을 것이다.<sup>40)</sup>

#### 4. 문제점

앞의 ‘유사디자인제도의 해석론’에서 언급한 것과 같이 특허청 실무는 결과확장설을 취하고 있어 등록요건을 판단할 때 유사디자인 출원시를 기준으로 하기 때문에 기본디자인 출원시와 유사디자인출원시 사이에 공지된 디자인(출원된 디자인)을 인용디자인(출원디자인)으로 하여 유사디자인출원이 거절될 수 있어 기본디자인출원시를 기준으로 하는 확인설에 비해 유사디자인출원인에게 불리한 반면에, 등록 이후 권리범위를 해석함에 있어서는 법원이 확인설을 취하여 유사디자인권의 독자적인 권리범위를 인정하지 않아 유사디자인권을 실질적으로 보호하지 못하는 문제가 있다. 특허청과 법원의 일치되는 적용이 필요하다고 판단되며, 이러한 일치는, 유사디자인도

그 자신의 등록을 받을 수 있는 권리에 기초하여 이루어지는 것이므로 그 자신의 권리범위가 있고, 기본디자인의 디자인권의 권리범위를 넘는 부분에 유사디자인의 디자인권의 효력이 미치는 일이 있음을 인정해야 할 것이기에 결과확장설이 타당하다고 여겨진다. 법원이 이와 같은 확인설을 취할 수 밖에 없는 배경은 디자인보호법 제42조를 충실히 해석한 결과라고 판단된다. 따라서, 법원의 태도 변화를 위해서는 유사디자인의 디자인권에 관한 규정인 디자인보호법 제42조의 개정이 필요할 것으로 본다.

또한, 법원은 유사디자인에 대해 기본디자인권의 권리범위 초과를 인정하지 않는다고 하여 확인설에 따르면서도 일부 판례<sup>41)</sup>에서 기본디자인 출원시가 아닌 유사디자인 출원시를 기준으로 하는 논리상 모순을 안고 있다. 현 법제하에서는 이러한 논리상 모순을 극복하기 위해서는 기본디자인 출원시를 기준으로 하는 것이 타당할 수 있을 것이다. 하지만 중국적으로는 결과확장설에 따르는 것이 타당하다고 보여지므로 제42조의 개정이 이루어진다면 판례도 유사디자인만의 권리범위를 인정하고 등록요건판단도 유사디자인 출원시를 기준으로 판단할 수 있게 될 것으로 본다.<sup>42)</sup>

#### 5. 입법적 제안

판례에서 확인설을 취할 수 밖에 없는 이유는 디자인보호법 제42조에서 합체라는 표현을 쓰고 있기 때문이다. 따라서 디자인보호법 제42조 “제7조 제1항의 규정에 의한 유사디자인의 디자인권은 그 기본디자인의 디자인권과 합체한다.”를 삭제함으로써 유사디자인만의 권리범위를 부정하게 되는 문제점을 해결할 수 있을 것이다. 또한, 유사디자인권의 권리범위를 제외한 존속기간, 이전 등 이외의 규정들은 유사디자인의 존속성을 유지하기 위해 현행 규정을 유지한다.

참고로 유사디자인제도의 폐지도 고려할 수 있으나 유사디자인제도를 폐지하고 유사디자인을 통상의 디자인과 마찬가지로 등록을 인정하면 존속기간의 연장효과를 가져와 제3자에게 불측의 손해를 줄 수도 있기에 유사디자인제도의 폐지보다는 개정이 더 바람직하다고 본다.

38) 특허법원 2003. 12. 12. 선고 2003허5262판결(확정) 및 특허법원 2004. 4. 29. 선고 2003허6036 판결(심리불속행 기각)도 같은 취지로 판시하였다(특허법원 지적재산소송실무 연구회, 지적재산권소송실무, 박영사, 2006, 268면).

39) 이는 특허법원 2004. 04. 29. 선고 2003허6036 판결로서 이에 대한 대법원 판결에서도 심리불속행기각판결(대법원 2004. 9. 4. 선고 2004후1748 판결)이 나오므로써 이러한 입장을 재확인하게 되었다.(노태정·김병진, 앞의 책, 338면 참조)

40) 참고로, 확인대상디자인이 유사디자인에 유사한지 여부가 기본디자인과의 권리범위를 판단함에 있어서 구속력은 없다고 하여도 유력한 자료로서 될 수 있다. 특허법원 1999. 6.

18. 선고 99허1713 판결에서 “이 건 등록디자인에 유사디자인이 등록되어 있다는 것은 당해 유사디자인이 본디자인과 이 건 등록디자인과 유사하다는 것을 특허청에서 판단한 것이라는 점에서 의미가 있다 할 것이어서 이 건 등록디자인의 유사범위를 정함에 있어 유력한 자료가 될 수는 있으나...”라고 판시하여 이를 뒷받침하고 있다. 같은 취지의 판례로 특허법원 2001. 10. 25. 선고 2001허2696 판결이 있다.(우광제, 앞의 논문, 90면)

41) 대법원 1993. 11. 23. 선고 93후442 판결

42) 우광제, 앞의 논문, 85면

궁극적으로는 제42조의 삭제하는 개정이 필요하겠으나 개정이 이루어지기 전인 현 법제하에서도 특허청 실무와 판례의 불일치는 디자인권자에게 불리할 수 밖에 없고 일관성 없는 행정처리로서 법적 안정성을 해한다고 할 수 있으므로 특허청은 심사기준을 개정하여 확인설을 취한 다음 차후 제42조의 삭제를 통해 결과확장설로 명확히 하는 것이 바람직할 것이다.<sup>43)</sup>

#### 제 4 절 소 결

이상에서 유사디자인제도의 두 가지 문제점과 입법적 대안을 제시해 보았다. 이러한 문제점의 중국적인 해결책은 디자인보호법의 개정이라고 생각된다. 먼저 디자인보호법 제7조 제1항을 위반하였다고 하여 모든 경우 무효사유로 하여야 할지 여부에 대해서는 디자인보호법 제68조 무효사유를 “1. 제4조의24, 제5조, 제6조, 제7조 제1항(단독의 디자인이 유사디자인으로 등록단독의 디자인이 유사디자인으로 등록되거나 기본디자인의 부존재함에도 착오로 유사디자인으로 등록된 경우는 제외), 제10조 및 제16조 제1항·제2항에 위반된 경우”로 제7조 제1항 무효사유에 예외를 인정하고, 등록 이후에도 단독디자인과 유사디자인간의 형식을 전환할 수 있는 정정제도를 인정하는 제도를 마련함으로써 해결을 할 수 있을 것이다. 예컨대, 디자인보호법 제68조의2 규정을 신설하고 이 규정의 조문제목을 ‘무효심판절차에서의 디자인등록의 정정’으로, 디자인보호법 제69조의2 규정을 신설하고 이 규정의 조문제목을 ‘정정심판’으로 한다.

또한, 유사디자인만의 권리범위를 인정할 것인지의 여부에 대해서는 디자인보호법 제42조를 폐지함으로써 문제점을 해결할 수 있을 것이다.

#### 제 4 장 결 론

현대 사회에서는 국가 경쟁력을 논할 때 제품의 디자인을 논하지 않고는 국제경쟁력의 우위, 사업의 성공 등을 말할 수 없는 시대가 되었다. 디자인을 보호하는 법률이 그 어느 때보다도 중요한 시점이라는 것이다.

국가 정책적으로 더욱 중요해지고 있는 디자인보호법

에는 특유제도로 유사디자인제도가 있다. 디자인 보호를 위해 입법화된 제도이나 적지 않은 문제점을 내포하고 있어, 일본이 유사디자인제도를 폐지하고 관련디자인제도를 신설한 이 때, 이를 계기로 우리도 유사디자인 제도를 다시 한 번 돌아보아야 할 필요성이 대두되었다.

따라서 본 논문에서는 유사디자인제도 내용의 검토와 함께 유사디자인제도의 두 가지 문제점을 제시하고 이에 대한 입법론적 제안을 함으로써 유사디자인제도를 통해 디자인을 충실히 보호하고자 한다. **R**

#### 〈참고문헌〉

##### 1. 단행본 및 정기간행물

노태정·김병진, 『디자인보호법』, 세창출판사, 2007

조국현, 『의장법』, 법경사, 2002

이승훈·최근우·김공식, 『코어 디자인보호법』, 2007

디자인심사기준, 특허청, 2007. 7

특허법원 지적재산소송실무연구회, 『지적재산권소송실무』, 박영사, 2006

古志達也, 『「設例形式」産業財産権法の詳解』, 三和書籍, 2007

##### 2. 논문

노재성, 『상표·의장출원과 경제변수와의 관계분석』, 지식재산21, 2003.7

우광재, 『유사디자인 제도에 관한 특허청 실무와 대법원 판례의 몇가지 문제점』, 지식재산21, 2008.7

조국현, 『유사의장등록의 무효사유에 관한 고찰』, 지식재산21, 2004.7

변영석, 『무심사 등록 디자인권의 신뢰성 제고방안』, 정부용역·연구보고서(특허청), 2008.11

43) 우광재, 위의 논문, 88면