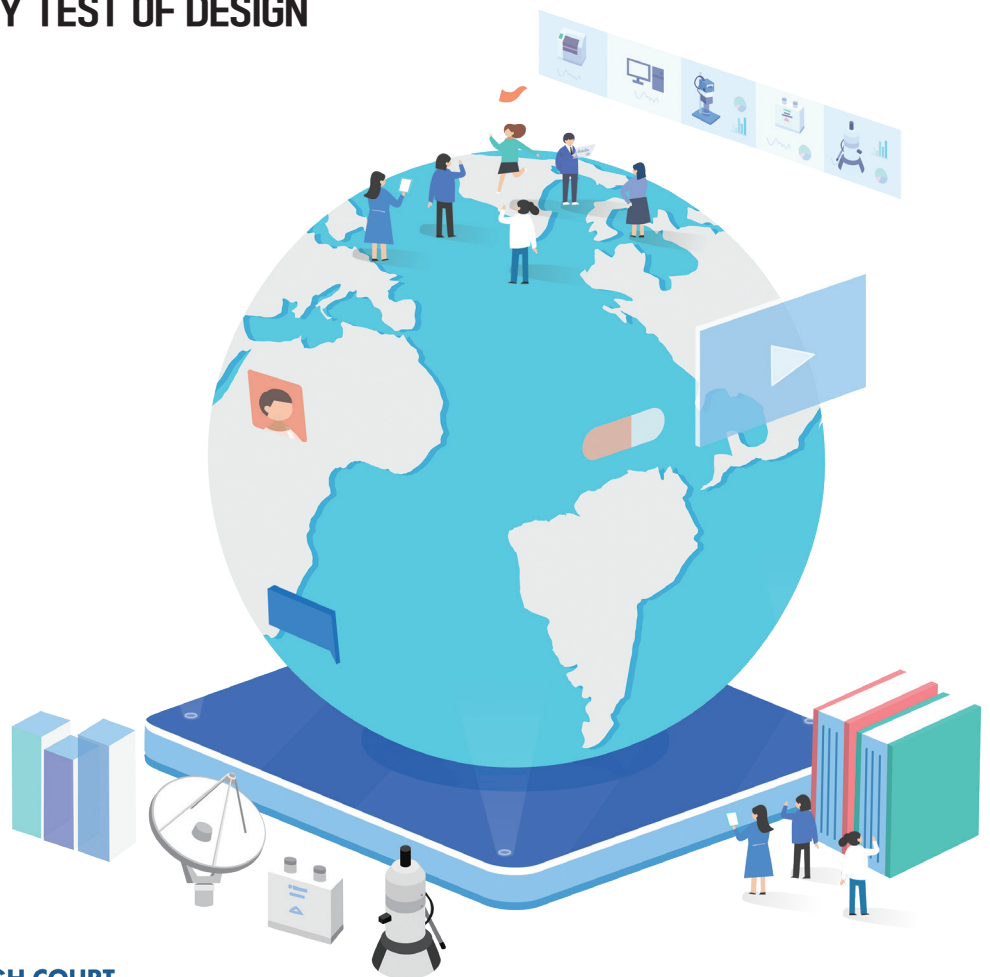


주요국에서 디자인의 물품성 및 유사 판단방법에 관한 비교법적 연구

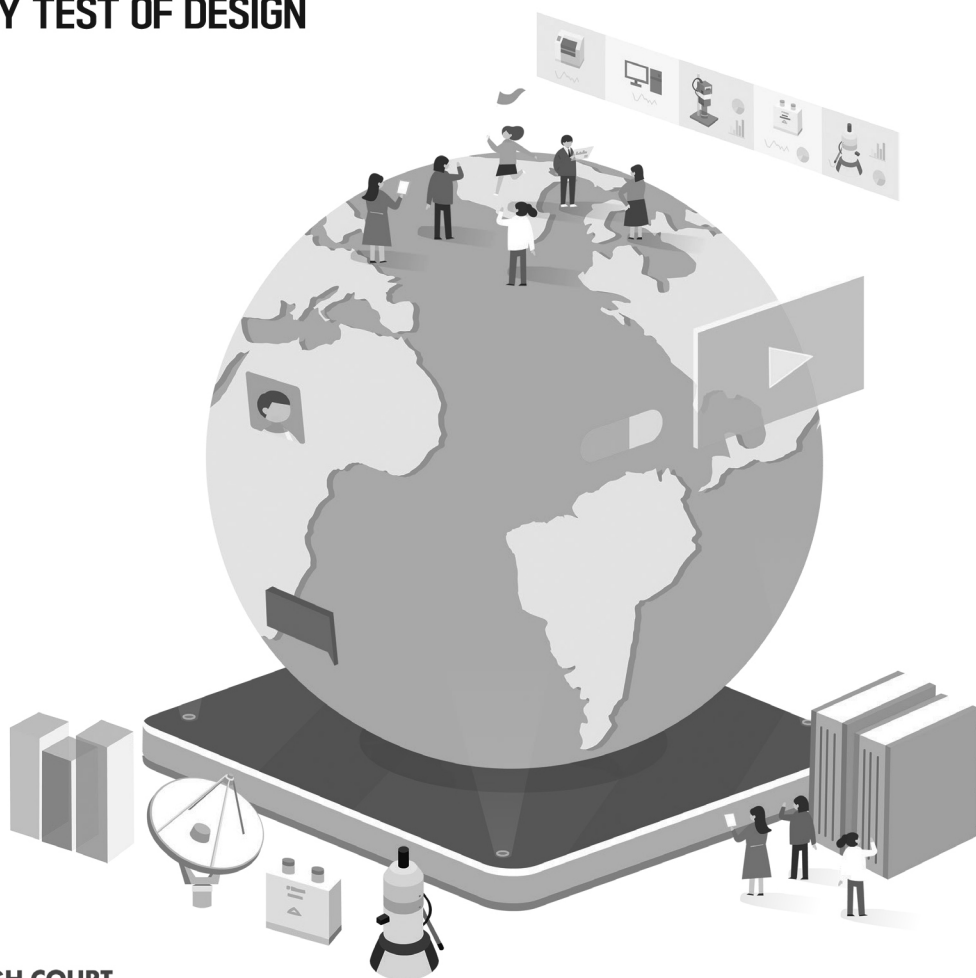
COMPARATIVE RESEARCH ON THE ARTICLE
AND SIMILARITY TEST OF DESIGN



특허법원 IP HIGH COURT
국제지식재산권법연구센터
INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER

주요국에서 디자인의 물품성 및 유사 판단방법에 관한 비교법적 연구

COMPARATIVE RESEARCH ON THE ARTICLE
AND SIMILARITY TEST OF DESIGN



특허법원 IP HIGH COURT
국제지식재산권법연구센터
INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER

- 연 구 자 : 황성필 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구원)
- 연구책임자 : 노지환 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구위원)
- 감 수 : 정택수 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 선임연구위원)
이지영 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구위원)
권보원 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구위원)
정태호 (경기대학교 사회과학대학 교수)
안원모 (홍익대학교 법과대학 교수)

국제지식재산권법연구센터는 비교법적 연구 및 국내외 학술교류를 통해 특허 소송에 대한 국제적 논의를 심도 있게 다루고 글로벌 지식재산권 법리 형성에 기여하고자 2017. 3. 설립된 특허법원 산하 전문연구기관입니다.

앞으로 이 연구보고서가 디자인의 물품성 및 유사 판단방법에 관한 각국의 법리를 이해하고 우리나라에서의 제반 법리 형성을 위한 학문적·실무적 논의를 활성화하는데 널리 활용되기를 기대합니다.

목 차

국문요약	xii
------------	-----

Abstract	xviii
----------------	-------

제1편 연구의 목적 및 방법

제1장 연구의 필요성 및 목적	3
-------------------------------	---

제2장 연구의 범위와 방법	7
-----------------------------	---

제1절 연구의 범위	8
------------------	---

제2절 연구의 방법	9
------------------	---

제2편 주요국에서 디자인의 물품성에 관한 비교 및 고찰

제1장 디자인과 물품의 관계성	13
-------------------------------	----

제1절 우리나라	14
----------------	----

I. 디자인보호법의 개요	14
---------------------	----

II. 디자인의 정의규정 입법방식 및 실무상 해석론	16
------------------------------------	----

1. 디자인과 물품의 불가분성 원칙	16
---------------------------	----

2. 디자인의 물품성 요건 완화	17
-------------------------	----

제2절 미국	18
--------------	----

I. 디자인보호법제의 개요	18
----------------------	----

II. 디자인의 정의규정 입법방식 및 실무상 해석론	20
------------------------------------	----

1. 특허법상 디자인 정의규정 부재	20
---------------------------	----

2. 디자인과 물품의 불가분성 원칙	23
---------------------------	----

III. 디자인특허의 보호대상으로 인정되는 글자체의 의미	26
---------------------------------------	----

제3절 유럽연합(EU)	27
--------------------	----

I. 디자인보호법제의 개요	27
----------------------	----

II. 디자인의 정의규정 입법방식 및 실무상 해석론	29
------------------------------------	----

1. 디자인의 개념	29
------------------	----

2. 물품과의 불가분성에서 벗어난 디자인 개념 도입	31
------------------------------------	----

제4절 일본	33
--------------	----

I. 의장법의 개요	33
------------------	----

II. 디자인의 정의규정 입법방식 및 실무상 해석론	33
------------------------------------	----

1. 디자인과 물품의 불가분성 원칙	33
---------------------------	----

2. 디자인의 물품성에 대한 2019년 개정 의장법의 영향	34
--	----

제5절 중국	35
I. 디자인보호법제의 개요	35
II. 디자인의 정의규정 입법방식 및 실무상 해석론	36
1. 디자인과 물품의 불가분성 원칙	36
2. 디자인 물품성 요건의 완화 여부	37
제6절 정리	37
I. 입법형식상 공통점과 차이점	38
1. 별도의 디자인보호법 유무	38
2. 디자인의 개념에 대한 입법형식	38
II. 실무상 디자인과 물품(제품)의 관계성에 관한 해석	39
1. 디자인과 물품(제품)의 불가분성 원칙 적용 여부	39
2. 디자인과 물품의 불가분성 원칙의 변화	40

제2장 **물품의 개념 및 성립요건 비교** 41

제1절 우리나라	42
I. 물품의 개념 및 요건별 쟁점	42
1. 물품의 개념	42
2. 물품의 성립요건 및 쟁점	43
II. 현행 디자인보호법상 보호대상의 범위와 한계	48
제2절 미국	49
I. 제조물품의 개념	49
II. 제조물품 개념의 변천	50
III. 제조물품의 성립요건	52
1. 동산성	52
2. 유체성	55
3. 독립거래가능성	60
4. 고정성(일정성)	67
제3절 유럽연합	68
I. 제품(product)의 개념	68
II. 제품의 성립요건	69
1. 독립거래가능성	69
2. 유체성 및 일정성(고정성)	74
3. 동산성	74

목 차

제4절 일본	76
I. 물품의 개념	76
II. 물품의 성립요건	76
1. 독립거래가능성	76
2. 유체성	77
3. 구체성	77
4. 동산성	78
제5절 중국	78
I. 제품(产品)의 개념	78
II. 제품의 성립요건	80
1. 독립거래가능성	80
2. 유체성 및 일정성(고정성)	81
3. 동산성	82
제6절 정리	82
제3장 디자인의 물품성과 관련한 법리 및 쟁점	85
제1절 주요국에서 물품의 동일·유사 판단기준	86
I. 우리나라	86
II. 미국	87
III. 일본	88
IV. 중국	89
V. 정리	91
제2절 디자인의 물품성 관련 실무상 쟁점	92
I. 온·오프라인상 디자인의 권리범위	92
II. <i>Nintendo v. Bigben</i> 판결 분석	93
1. 사안의 개요	93
2. 유럽사법재판소의 판시 내용	95
III. 유럽사법재판소 판결의 의의와 시사점	95
1. <i>Nintendo v. Bigben</i> 판결의 의의	95
2. 우리 재판 실무에 시사점	97

제4장 결론 및 시사점	101
제1절 디자인 보호 관련 주요국 입법형식 비교	102
제2절 디자인 정의규정 입법방식 비교	102
제3절 주요국에서 디자인과 물품의 불가분성 원칙 적용 여부	102
제4절 주요국에서 디자인의 물품성에 관한 해석론 비교	103
제5절 주요국에서 디자인 유사 판단 시 물품의 유사성 판단 여부	104
제6절 온·오프라인상에서 디자인 권리범위 관련 실무 및 해석론 비교	104

제3편 주요국에서 디자인의 유사 판단방법

제1장 우리나라의 법리	109
제1절 디자인 유사 개념 및 재판 실무	110
I. 디자인 ‘유사’의 의의	110
II. 디자인 유사 개념 및 판단기준의 정립	111
III. 디자인 유사 판단과 관련된 학설	113
1. 창작설	114
2. 혼동설	115
3. 심미감설	116
4. 절충설	117
IV. 실무상 디자인 유사 판단기준의 비교	119
1. 특허청 디자인심사기준	119
2. 대법원의 입장	119
제2절 디자인 유사판단의 재판 실무	124
I. 유사 판단의 일반원칙	124
II. 지배적 특징 관찰의 보완에 따른 전체관찰 방법	126
1. 공지디자인 참작 방법	127
2. 물품의 기능과 관련된 형상의 취급 방법	128
3. 정리	129
III. 디자인 유사 판단과 관련한 최근 판례의 동향	130
1. 등록요건 사안에서 유사 판단	131
2. 권리범위 사안에서 유사 판단	138
3. ‘주지’ 형상 부분에 대한 참작방법	145
4. ‘유사의 폭’ 개념	148

목 차

제3절 재판 실무상 쟁점 정리 및 검토의 필요성	149
I. 대법원의 구체적 유사 판단기준에 관한 논의	149
II. ‘공지’의 형상 부분의 참작에 관한 논의	151
1. ‘공지’의 형상 부분 참작 시 이원화 법리 및 비판	151
2. 공지 형상 부분의 취급 및 비판	153
III. 그 밖의 쟁점	156
1. 유사 의 폭 개념 인정 여부	156
2. 디자인의 기능성 법리 적용 방법	156
IV. 정리	157
제2장 미국의 법리	159
제1절 디자인 유사 의 개념	160
I. 관련 법규 및 연방대법원 의 입장	160
II. 등록요건과 권리범위 판단 시 동일한 유사 의 개념 적용	165
제2절 기능과 관련된 형상에 관한 법리	167
I. 기능성 법리 의 개요 및 판단기준	167
II. 디자인 의 유효성 판단 시 기능성 법리 의 적용	168
III. 디자인 ‘일부’ 의 구성요소가 기능을 확보하는데 불가결한 형상인 경우 유사 판단방법	170
IV. 정리	176
1. 디자인 의 기능성 판단기준	176
2. 디자인 ‘일부’ 의 구성요소가 기능을 확보하는데 불가결한 형상인 경우 그 부분 의 취급	177
3. 디자인 의 기능성 판단 시 고려되는 요소 의 불명확성	177
제3절 디자인 의 유사 판단방법	180
I. 물품 의 동일·유사 판단 여부	180
II. 유사 판단 시 전제관찰 원칙	183
III. <i>Egyptian Goddess</i> 판결 이후 유사 판단방법 의 동향	187
1. 연방지방법원(1심) 의 판결	188
2. CAFC 판결	193
3. 정리	198

제3장 유럽연합(EU)의 법리 203

제1절 EU규정상 독특성(유사성)의 의미 204

I. 신규성 판단에 가까운 독특성 요건 204

II. 신규성과 독특성의 관계 206

III. 보호요건과 권리범위 판단 시 동일하게 적용되는 전체적 인상 평가 210

제2절 디자인의 전체적 인상 판단 시 인적기준 및 디자이너의 자유도 211

I. 관련 규정 211

II. 통상의 지식을 가진 사용자의 개념과 재판 실무 212

1. 통상의 지식을 가진 사용자의 개념 212

2. 재판 실무상 통상의 지식을 가진 사용자와 관련된 쟁점 214

III. 디자이너 자유도와 재판 실무 230

1. 유럽연합의 기능성 법리 및 판단 방법 230

2. 전체적 인상 판단 시 고려되는 디자이너의 자유도 232

3. 디자이너의 자유도와 유사의 폭 234

4. 디자이너의 자유도 고려 시 선행디자인의 참작 234

5. 정리 236

제3절 디자인의 전체적 인상 판단방법 239

I. 구체적 판단기준 239

II. 개별적 특징(요부) 관찰의 필요성 245

III. 디자인의 유사 판단 시 쟁점 정리 249

1. 전체적 인상 판단 시 언어적 표현의 필요성 여부 249

2. 전체적 인상 평가에서 고려되는 선행디자인의 범위 249

3. 디자인 구성요소 일부에 ‘주지’의 형상이 포함되어 있는 경우 251

제4장 일본의 법리 253

제1절 유사성의 의미 254

I. 관련 규정 254

II. 종래 학설의 검토 254

1. 혼동설 255

2. 창작설 256

3. 절충설(수정 혼동설) 258

4. 심미감설 259

5. 정리 259

목 차

III. 등록요건과 침해여부 판단 시 유사 개념의 일원화	260
1. 2006년 특허법 개정에 의해 유사판단 주체의 명시	260
2. 수요자의 개념	261
3. 유사 판단주체의 일원화에 따른 유사 개념 정립	262
제2절 의장의 기능성 법리	263
I. 관련 규정	263
II. 기술적 기능의 판단기준	264
III. 재판 실무상 기능성 법리의 적용	265
1. 등록요건 판단 시 유사 판단에서의 사례	265
2. 침해여부 판단 시 유사 판단에서의 사례	265
제3절 의장의 유사 판단방법	269
I. 물품의 동일·유사 여부 판단	269
II. 구체적 유사판단 방법	270
1. 유사 판단기준	270
2. 의장의 유사 판단방법	271
3. 정리	283
제5장 중국의 법리	291
제1절 유사 의미	292
I. 관련 규정	292
1. 디자인의 ‘유사’ 관련 규정	292
2. ‘현저한 차별성’ 요건의 의미	295
II. 유사 개념의 일원화	296
제2절 디자인의 기능성 법리	298
I. 관련 규정	298
II. 실무상 디자인의 기능성 법리의 해석	298
1. 특허법 실시세칙에 따른 판단기준	298
2. 최고인민법원의 입장	299
제3절 유사 판단방법	301
I. 제품의 동일·유사 판단	301
II. 유사 판단주체	302
1. 판단주체로서 일반소비자	302
2. 디자인의 공간(空间) 고려	303

III. 대비방법으로서 전체관찰의 원칙	306
1. 침해여부 판단 시 유사판단	306
2. 등록요건 판단 시 유사판단	313
IV. 정리	319
제6장 결론 및 시사점	321
제1절 디자인 유사 판단주체	322
I. 판단주체의 용어	322
II. 판단주체의 개념	322
제2절 유사 개념의 일원화	323
제3절 디자인 유사 판단기준 비교	324
I. 유사 판단의 주된 기준	324
II. 구체적 판단기준	324
제4절 주요국의 유사 판단방법 비교	326
I. 판단순서 및 판단방법의 구체적 명시 여부	326
II. 개별적 특징(요부) 관찰의 인정 여부	326
III. 공지부분을 포함하는 디자인의 유사 판단기준의 정합성 여부	327
IV. ‘주지’ 형상의 취급 방법	328
V. ‘유사의 폭’ 개념 인정 여부	328
VI. 물품의 기능에 관련된 부분에 관한 법리	329
제5절 우리 재판 실무에 시사점	331

국문요약

디자인의 물품성과 디자인 유사 여부는 디자인 등록요건 및 그 보호 범위 판단에서 주요한 쟁점이 된다. 본 보고서는 디자인의 물품성 요건 및 유사 판단방법에 관한 우리나라의 관련 규정 및 재판 실무와 EU, 미국, 일본, 그리고 중국의 관련 규정 및 재판 실무를 비교법적으로 검토하였다.

먼저 디자인의 물품성 요건을 보면 기본적으로 우리나라와 주요국 모두 디자인의 개념을 별도로 규정하고 있다는 점이 공통된다. EU를 제외한 주요국 모두 디자인을 물품과 불가분의 관계에 있는 것으로 보고 물품의 외관을 디자인으로 보호하고 있는 반면, EU는 물품의 외관이 아닌 디자인 그 자체를 보호하고 있는 것으로 이해된다. 따라서 EU의 경우 디자인의 개념을 외관의 속성만을 가지는 것으로 보아 디자인 유사 판단 시 물품의 동일·유사 여부를 판단하지 않는다.

물품의 개념과 관련해서도 EU는 우리나라를 포함한 다른 주요국과 큰 차이점을 보이고 있다. EU와 중국의 경우 디자인을 정의함에 있어서 ‘제품’이라는 용어를 사용하는 반면, 우리나라, 미국 및 일본의 경우 ‘물품’이라는 용어를 사용하고 있다는 점에 차이가 있다. EU와 달리 우리나라, 미국, 일본 등 주요국 모두 물품과 관련한 별도의 정의 규정을 두고 있지 않다. EU규정에는 제품의 범위가 매우 폭 넓게 규정되어 있어 무체물뿐만 아니라 부동산도 제품의 개념에 포함되는 것으로 보인다. EU를 제외한 주요국은 판례를 통해 물품의 개념을 확립해 왔는데, 우리나라와 일본은 물품을 “독립성 있는 구체적인 유체동산”으로 매우 좁게 해석한 반면, 미국의 재판 실무는 ‘제조물품’을 유연하게 해석하여 동산과 부동산을 구분하지 않는 것으로 보인다. 다만, 미국의 경우에도 물품은 유형물로만 한정되는 것으로 이해된다. 중국의 경우 ‘제품’의 성립요건을 명시적으로 제시한 판례는 없고, 특

허심사지침서에 건축물 또는 컴퓨터 그래픽 자체를 디자인의 보호대상에서 제외되고 있어 우리나라와 일본에서 인정되고 있는 물품의 개념과 사실상 동일한 것으로 이해된다.

한편, 최근 일본은 의장법의 개정을 통해 건축물(인테리어 포함)과 일정 조건의 충족을 전제로 하기는 하나 화상디자인도 물품의 개념에 포함하였다. 우리나라도 2021년 디자인보호법 개정에 의해 화상디자인을 물품의 개념에 도입하여 물품으로 간주하는 대상을 점차 확대하고는 있다. 그러나 그러한 입법 노력에 대하여 일본의 2019년 개정 의장법 규정을 면밀한 검토 없이 그대로 받아들여 오히려 디자인의 보호대상을 확대하고자 했던 본래의 취지가 반감되었다는 학계의 비판이 있으며, 우리나라의 경우 디자인보호법상 건축물 및 인테리어는 여전히 물품으로 인정되고 있지 않다.

결론적으로 EU를 제외한 주요국 모두 디자인을 바라보는 관점이 비슷하면서도 구체적으로는 상이한 면이 있다. 특히, 우리나라, 미국, 일본, 그리고 중국은 물품의 외관을 보호하고 있다는 점에서는 공통되나, 재판 실무상 우리나라와 일본은 물품의 개념을 유체동산성을 전제로 매우 좁게 보고 있는 반면, 미국의 경우 유체성을 전제로 하면서도 부동산은 물품의 개념에 포섭하고 있어 조금 더 유연한 모습을 보이고 있다. 최근 우리나라와 일본은 대법원 판례를 통해 확립되어 있는 협소한 물품의 개념을 극복하여 디자인의 보호대상을 확대하기 위한 입법적인 노력을 기울이고 있으나 제품의 개념을 폭 넓게 인정하고 있는 EU와는 여전히 큰 차이가 있다.

디자인의 물품성과 더불어 우리나라와 주요국의 유사 판단과 관련된 법리를 비교해 본 결과, 우리나라의 유사 판단 재판 실무는 일본의

국문요약

재판 실무와 매우 유사한 것으로 보이고, 중국의 재판 실무는 EU의 재판 실무와 거의 동일한 것으로 이해된다. 한편, 기본적으로 우리나라를 포함한 주요국 모두 디자인 유사 판단 시 전체관찰을 원칙으로 하면서도 유사 판단의 시작 단계에서 디자인을 구성하는 부분들을 개별적으로 분해한 후 개별 특징의 중요도를 평가하고 있다. 그 중요도를 평가할 때, 주의를 가장 끄는 부분을 디자인의 지배적인 특징으로 보면서, 구체적으로는 선행디자인에 없는 신규한 부분이나 제품의 사용양태를 고려했을 때 시각적으로 두드러지는 부분 등에 더 큰 중요도를 부여하는 한편, 기본적·기능적 부분, 흔한 형상의 부분에는 낮은 중요도를 부여한다.

다만, 주요국 모두 디자인 유사 판단주체를 통상의 지식을 가진 사용자 또는 수요자를 기준으로 하여 등록요건을 판단하는 단계와 효력요건을 판단하는 단계에서 유사의 개념을 동일하게 보고 있으나, 우리나라의 경우 판례를 통해 유사 판단주체에 관한 명확한 개념이 확립되어 있지 않다. 주요국의 재판 실무는 유사 판단 시 디자인을 개별 구성부분으로 분해하여 살펴더라도 개별적인 특징들을 분리하여 모자이크식으로 평가하는 것을 경계하며, 어디까지나 디자인 유사 판단은 비교되는 양 디자인의 전체적 인상 내지 미감, 즉 개개의 구성요소를 종합하여 전체로서 판단되어야 한다는 점을 강조하고 있다. 한편, 우리나라 대법원은 등록디자인의 일부분에 ‘공지된 형상’이 포함되어 있는 경우 등록요건 판단에서와 달리 권리범위를 판단하는 단계에서는 등록디자인에서 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분을 중심으로 유사 여부를 판단하고 있다. 그 취지가 공지부분을 지배적인 특징에서 제외하여 중요성을 낮게 보려는 것으로 이해되고 있으나 전체적인 심미감이 아닌 지배적 특징 관찰 아래 공지부분을 제외하고 판단해도 된다는 의미로 해석될 여지도 있으므로, 대법원이 전체관찰과 지배적 관

찰의 관계를 명확히 하여 전체관찰의 원칙이 디자인 유사 판단의 기본 원칙임을 강조하는 법리를 명확히 제시할 필요성이 있어 보인다.

주제어: 디자인의 물품성, 디자인의 유사, 디자인권 침해판단, 디자인의 유효성, 통상의 지식을 가진 사용자, 통상의 관찰자, 전체관찰, 전체적 인상, 지배적 특징 관찰, 3자 시각적 비교, 공지디자인 참작, 기술적 기능, 유사의 폭

Abstract

The article of design and the determination of design similarity are critical issues in both the assessment of design registration requirements and the scope of protection. This report compares the relevant regulations and judicial practices regarding the article requirement and similarity assessment of designs in South Korea, the European Union (EU), the United States (U.S.), Japan, and China.

First, a comparative legal examination of the article requirement for designs reveals a commonality: both South Korea and the major countries involved have defined the concept of design separately. However, all major countries, except for the EU, consider design to be inseparable from the article to which it was attached and thus, protecting the appearance of the article as the design. In other words, in case of EU, it is recognized that the design protects the design itself, not the appearance of the article. Therefore, the concept of design in EU pertains only to the attributes of appearance, and in assessing design similarity, the determination of whether the article is identical or similar is not decided.

In terms of the concept of an article, EU differs significantly from South Korea and other major countries. While both EU and China use the term ‘product’ in defining design, South Korea, U.S., and Japan use the term ‘article’, highlighting a key distinction. Additionally, all major countries, except for the EU, do not have separate definitions for the ‘article’ in their regulations. Under EU regulations, the scope of the ‘product’ is defined very broadly, encompassing not only tangible items but also intangible objects and even real estate. In contrast, the major countries, excluding the EU, have established the concept of the ‘article’ through case law. South Korea and Japan have interpreted the ‘article’ very narrowly, defining them as ‘independent, tangible movable

property,’ while U.S. case law takes a more flexible approach to the term ‘article of manufacture’, not distinguishing between movable and immovable property. However, it is understood that, in U.S., the concept of the ‘article of manufacture’ is still interpreted as tangible objects. In China, there appears to be no explicit case law defining the requirements for the establishment of a "product" in relation to design. Furthermore, according to the patent examination guidelines, buildings and computer graphics themselves are excluded from design protection in China, which aligns closely with the concept of the ‘article’ as recognized in South Korea and Japan. Thus, it would be understood that China's definition of the ‘product’ and the concept of the ‘article’ in South Korea and Japan are practically the same in terms of the scope of design protection.

Recently, Japan has included graphic designs under the concept of the ‘article’ in its Design Act amendments, subject to certain conditions, including buildings and interiors. Similarly, South Korea has gradually expanded the scope of what is considered the ‘article’ under its Design Protection Act, following the 2021 amendment, by incorporating graphic designs into the concept of the article. However, such legislative efforts in Korea have faced criticism in academic fields. Specifically, Japan's 2019 amendment to the Design Act, which aimed to broaden the scope of design protection, is seen as having lost its original intent, as it adopted the new provisions without a thorough review. In South Korea, despite the amendments, buildings and interiors are still not recognized as the article under the Design Protection Act.

In conclusion, while the major countries, excluding the EU, share similar perspectives on design, there are notable differences in their approaches. Specifically, South Korea, U.S., Japan, and China all protect the appearance

Abstract

of an article, but in judicial practice, South Korea and Japan narrowly interpret the concept of the article, based it on the assumption of tangible movable property. While still considering tangible property, in contrast, U.S. has a more flexible stance by recognizing real estate as an article of manufacture. Recently, both South Korea and Japan have made legislative efforts to expand the scope of design protection by overcoming the narrow concept of the article established through Supreme Court judgment. However, there remains a significant difference compared to EU, which broadly recognizes the concept of the product.

In addition to a comparison of the legal principles related to the concept of the article of design, the assessment of design similarity between South Korea and other major countries reveals that South Korea's judicial practice in design similarity assessment is very similar to that of Japan, while China's judicial practice closely mirrors that of EU. Furthermore, while all major countries, including South Korea, follow the principle of an overall comparison in design similarity assessments, their judicial practices begin by separating the design into individual components. Then, they assess the importance of each individual feature. In evaluating the significance of these features, the most attention is given to the dominant characteristics of the design, which are typically the new elements not found in prior designs or visually prominent aspects of the product's usage. On the other hand, basic functional features or common shapes are given less weight.

Although all major countries assess design similarity based on the perspective of an informed user or consumer, with the concept of similarity being the same in both the registration requirement stage and the effectiveness

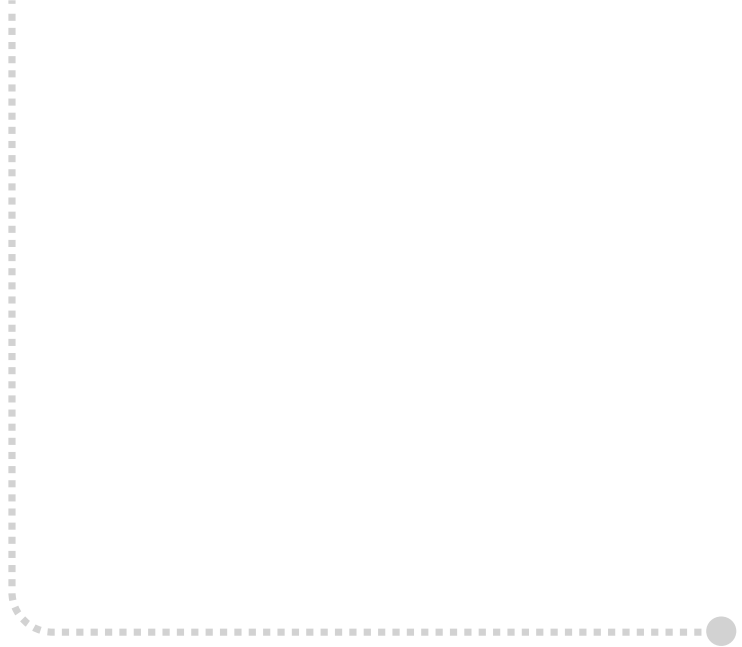
stage, however, South Korea has not clearly established a concept of the entity responsible for the similarity assessment through case law. Judicial practice in major countries, even when decomposing the design into individual components during a similarity assessment, have emphasized that the individual features should not be evaluated in a fragmented, mosaic-like manner. Instead, design similarity should be assessed based on the overall impression or aesthetic perception of the two designs as a whole, considering all individual components together. This approach is recognized as a key feature of judicial practice in major countries. Meanwhile, in South Korea, the Supreme Court has held that, when the registered design includes a publicly known design, in the stage of determining the scope of design rights, unlike in the registration requirement stage, the similarity assessment should be based on the focal point of the design, excluding the part of the publicly known design. The intent of this decision appears to be to reduce the importance of the part of the publicly known design by excluding them from the dominant features. However, there seems to be room for interpretation that the judgment might be made by excluding the publicly known parts under the dominant feature comparison, rather than under the overall aesthetic comparison. Therefore, it seems necessary for the Supreme Court to clarify the relationship between overall observation and dominant feature observation, and to explicitly establish the principle that overall observation is the sole principle in design similarity assessments.

Key words: article of design, similarity of design, design infringement, validity of design, informed user, ordinary observer, overall comparison, dominant feature comparison, overall impression, 3-way visual comparison, consideration of publicly known design, technical function, scope of similarity

주요국에서 디자인의
물품성 및 유사
판단방법에 관한
비교법적 연구

제1편 연구의 목적 및 방법

제1장 연구의 필요성 및 목적



제1장

연구의 필요성 및 목적

2011년부터 시작된 삼성과 애플의 디자인권 분쟁으로 인해 디자인권 보호에 대한 관심이 급격하게 상승하였다. 다양한 이유가 있겠으나 무엇보다도 삼성의 디자인권 침해를 인정한 첫 판결에서 미국 배심원에 의한 손해배상액이 한화로 약 1조 2천억에 달했기 때문에 디자인권 보호에 대한 중요성과 관심이 높아지는 계기가 마련되었다. 그러한 흐름에 발맞추어 2013년 특허청 주도로 주요국에서의 디자인권 보호제도, 특히 디자인권 침해 사건에서 유사 판단기준에 대해 비교·분석하는 연구가 용역과제로 발주되어 수행된 바 있고, 그 후로도 주요국 법리와 사례를 비교하는 연구가 심도 있게 진행되어 왔다. 그럼에도 불구하고, 여전히 실제 사건에서 디자인 유사 판단은 매우 어려운 작업으로 인식되고 있다. 그 이유는 디자인의 유사라는 것은 전체적인 심미감 내지 인상이 유사한 것을 말하는데, 그 심미감 내지 인상에 대한 판단이 매우 직관적이고 지극히 감성적인 작업임에도 불구하고, 법관은 분쟁 당사자가 납득할 수 있도록 유사 또는 비유사 판단에 이르는 논리적 과정을 보여줄 필요성이 있기 때문이다. 그런 점에서, 디자인 유사 판단과 관련한 우리 재판 실무와 주요국 실무와 비교하여 현행 실무의 타당성을 검토하고 보완할 사항이 있는지 파악할 필요가 있다.

이와 더불어, 대법원 판결을 통해 확립되어온 디자인의 정의에 있어서 물품의 개념은 기본적으로 유체동산성을 전제로 하고 있었으나 최근 정보통신기술의 급속한 발달로 인해 디지털 디자인과 같은 새로운 유형의 디자인이 출현하였다. 디자인의 물품성에 대한 종래의 엄격한 해석론은 새롭게 등장하는 유형의 디자인을 포섭할 수 없는 문제가 있어 학계와 실무자들의 비판이 있었고, 디자인보호법의 개정을 통해 물품성을 완화하려는 노력이 지속되었다. 그 일환으로 2021년 디자인보호법을 개정하여 화상디자인 자체를 보호할 수 있는 법적 근거를 마련하였으나, 일본 개정 의장법 규정을 면밀한 검토 없이 그

대로 받아들여 상거래 환경의 급격한 디지털화와 함께 출현하는 새로운 디자인권을 보호하는 데는 미흡한 개정이라는 비판이 있다. 그런 점에서, 디자인의 물품성과 관련한 주요국의 현황을 면밀히 검토할 필요성이 있다.

본 보고서는 기본적으로 디자인의 물품성이나 유사 판단기준을 연구한 종래 보고서, 논문, 기고문 등을 정리하되, 기존 연구와 달리 재판 실무 관점에서 비교법적 분석을 시도하는 데 주안점을 둔다.

제2장 연구의 범위와 방법

제1절 연구의 범위

제2절 연구의 방법

제2장 연구의 범위와 방법

제1절 연구의 범위

2021년 개정 디자인보호법을 통해 유형물을 수반하지 않는 화상 그 자체의 보호가 가능하게 되었고, 이와 더불어 종래의 엄격한 물품성 개념을 완화하려는 지속적인 입법적 노력이 있다는 점에서 우리 법원이 디지털 환경에서 창출되는 새로운 유형의 디자인을 포섭할 수 있는 유연한 해석론을 제시할 수 있을지 검토해 본다. 특히, 개정 디자인보호법상 제한적으로나마 화상디자인이 보호될 수 있는 법적 근거가 마련됨에 따라 온·오프라인상에서 디자인권 침해 문제가 쟁점으로 부각되었을 경우 우리 재판 실무가 취할 수 있는 입장을 선도적으로 검토해 보고자 한다.

그리고 편을 나누어 디자인 유사 판단에서 재판 실무상 중요한 논점을 검토한다. 큰 맥락에서 디자인 유사 판단의 대전제인 전체관찰 원칙이 어떻게 관철되고 있는지 알아본다. 구체적으로는 디자인 유사 판단주체, 공지디자인 참작 여부, 공지디자인 참작 시 등록요건과 권리범위 판단에 다른 기준을 적용하는 실무의 타당성, 요부관찰에 의한 보완의 필요성, 주지디자인 취급 방법, 유사의 폭 개념 운용 및 디자인 구성요소 중 일부가 해당 물품의 기능 확보에 불가결한 형상인 경우 그 부분의 취급 등을 비교법적으로 검토한다.

제2절 연구의 방법

연구의 방법은 문헌조사를 기본으로 하였다. 종래 문헌에서 자세히 다루지 않았던 주요국의 판례 분석을 중심으로 하면서 국내외 도서, 논문, 연구보고서 등을 참고하였다. 특히, 2020년 개최되었던 제6회 국제 특허법원 콘퍼런스 제3세션(디자인 소송의 주요 쟁점)에서 각국 법관들이 자국의 디자인보호와 관련한 판례를 소개한 내용이 연구의 시작에 큰 도움이 되었음을 밝힌다.

주요국에서 디자인의
물품성 및 유사
판단방법에 관한
비교법적 연구

제2편

주요국에서 디자인의
물품성에 관한 비교 및 고찰

제1장 디자인과 물품의 관계성

제1절 우리나라

제2절 미국

제3절 유럽연합(EU)

제4절 일본

제5절 중국

제6절 정리

제1장

디자인과 물품의 관계성

제1절 우리나라

I 디자인보호법의 개요

우리나라의 디자인보호법은 일본 의장법의 영향을 받아 1961년 의장법이라는 법률명으로 제정된 후 2004년 법 개정으로 ‘의장’이라는 용어는 ‘디자인’으로 변경되었고, 법률의 명칭도 디자인보호법으로 바뀌었다.¹⁾²⁾ 1961년 의장법(법률 00951호) 제2조는 디자인의 등록대상에 관하여 “물건의 형상, 모양이나 색채 또는 이들의 결합한 것이 산업에 이용할 수 있는 신규한 의장을 고안한 자는 그 고안에 대하여 의장등록을 받을 수 있다.”라고 규정하고 있었고, 디자인의 등록요건 중 창작비용이성 요건을 제외하고는 현행 디자인보호법 체계와 유사한 기본 틀을 갖추고 있었다.³⁾

그 후 1997년 이전까지는 창작비용이성 요건 도입 등 주로 등록심사 절차상의 제도 개선과 국제조약 가입 등으로 인한 국제화에 초점을 맞춘 개정이 있었고, 2001년 이후에는 디자인 창작환경과 산업의 변화를 반영하기 위한 개정이 수차례 이루어졌다. 특히, 디자인의 등록요건 중 하나인 물품성 요건과 관련된 대표적인 개정은 2001년, 2004년 및 2021년에 이루어졌다. 구체적으로 2001년 2월 3일 법률 제6413호로 개정된 의장법은

- 1) 장완규, “디자인보호법에 대한 사후적 입법평가”, 한국법제연구원, 2017, 4면(“1961년 일본 의장법을 모델로 한 우리나라 의장법(현 디자인보호법)이 제정된 이래 용어의 통일성과 친숙성을 위하여 2004년 법 개정으로 이미 산업계, 교육기관 등에서 널리 쓰이고 있었던 ‘디자인’을 사용하여 2005년 7월 1일 시행된 디자인보호법부터는 ‘의장’ 대신 ‘디자인’이라는 용어를 사용하였음.”).
- 2) 채승진·안선우, “디자인 보호법 비교 및 활용에 관한 연구”, 법학연구 제20권 제3호, 연세대학교 법학연구원, 2010, 121면.
- 3) 서재권, “디자인 보호체계에서의 물품 관련성 요건 연구”, 인하대학교 박사학위 논문, 2016, 33면.

제2조 제1호에 부분디자인 제도를 도입하여 화상디자인을 간접적으로 보호할 수 있는 기반을 마련하였고, 2004년 12월 31일 법률 제7289호로 개정된 (구) 디자인보호법은 제2조 제1호에서 글자체에 대한 물품성을 의제하였고, 나아가 2021년 4월 20일 법률 제18093호로 개정된 (구) 디자인보호법을 통해 제한적이기는 하나 종래의 물품성을 전제로 하지 않는 화상디자인 자체의 보호를 명시하기에 이른다.⁴⁾

그럼에도 불구하고, 현행 디자인보호법상 디자인은 물품의 미적 외관, 즉 제품디자인에 한정되는 것으로 해석되고 있어 넓은 의미에서 디자인과 관련된 다른 법률과의 관계에서 보더라도 그 보호범위가 매우 협소하다는 학계의 비판이 있다.⁵⁾⁶⁾ 또한, 위에서 언급한 2021년 개정 디자인보호법에 따르더라도 급격히 변화하는 IT 환경에 따라 생성되고 거래되는 새로운 유형의 디자인을 보호하기에는 여전히 미흡하다는 비판이 있다.⁷⁾

디자인보호법상 디자인의 정의규정에 따라 디자인은 물품과 일체불가분의 관계에 있다는 원칙이 적용되어 디자인의 보호는 더욱 제한적으로 해석되고 있다는 비판도 있다.⁸⁾ 디자인의 물품성은 등록심사 단계뿐 아니라 권리범위확인 및 침해판단에도 영향을 미칠 수 있어 면밀한 검토가 필요하다.⁹⁾

- 4) 정태호, “디지털 경제 환경에서의 화상디자인 보호의 한계와 해결방안 -디자인보호법과 저작권법의 조화를 중심으로-”, 산업재산권 제72호, 한국지식재산학회, 2022, 304면(“우리나라는 최근인 2021년 개정 디자인보호법을 통해 화상디자인을 일정한 제한이 있는 조건하에서 물품에 독립적인 디자인으로 보호하기 시작하였다.”).
- 5) 장완규, 앞의 논문(주 1), 6면(“‘디자인’이라는 용어는 다양한 의미로 사용되고 있지만 디자인보호법의 디자인은 ‘물품의 미적 외관’으로 한정함.”).
- 6) 특허청, “디자인의 보호대상 확대에 따른 등록요건 및 권리범위에 대한 연구”, 2012, 4면(“디자인이 시간과 노력을 투여하여 만들어낸 산업디자인이라면 그것이 구체적인 물품의 외관이 아니더라도 보호해 주는 것이 디자인 창작을 장려하고 산업발전에 이바지 하려는 디자인보호법의 목적에 충실한 것”이라는 견해도 있다.).
- 7) 정태호, “개정 디자인보호법에서의 화상디자인제도에 대한 비판적 고찰 -일본 개정 의장법상 논의를 중심으로-”, 문화·미디어·엔터테인먼트법 제15권 제1호, 중앙대학교 법학연구원 문화·미디어·엔터테인먼트법연구소, 2021; 차상욱, “디자인보호법상 화상디자인의 보호와 2021년 개정의 비판적 검토 -일본의 2019년 개정 의장법과 대비를 중심으로-”, 문화·미디어·엔터테인먼트법 제15권 제1호, 중앙대학교 법학연구원 문화·미디어·엔터테인먼트법연구소, 2021; 양대승, “비(非)물리적 또는 가상의 디자인 보호”, 동북아법연구 제14권 제1호, 전북대학교 동북아법연구소, 2020.
- 8) 양대승, 위의 논문(주 7), 245면.
- 9) 서재권, “디자인 개념 확대에 따른 디자인보호법 개정방향 제안 -디자인 보호대상에 대한 EU의 법제와 비

II 디자인의 정의규정 입법방식 및 실무상 해석론

1. 디자인과 물품의 불가분성 원칙

우리나라 디자인보호법 제2조 제1호는 디자인을 다음과 같이 정의하고 있다.

제2조 (정의)

1. 디자인이란 물품〔물품의 부분, 글자체 및 화상(畫像)을 포함한다. 이하 같다〕의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것을 말한다.

위의 정의규정에 따라 디자인의 성립요건으로서 물품성, 구체적인 형태를 가져야 하는 형태성, 시각을 통해 파악될 수 있어야 하는 시각성, 그리고 미감을 자아내야 하는 심미성을 갖추는 것이 요구된다.¹⁰⁾ 그 성립요건 중 디자인의 물품성에 관하여 대법원은 디자인과 물품 사이에는 일체불가분적인 특성을 가지고 있다고 명시적으로 실시하면서 디자인은 물품을 떠나서는 존재할 수 없다는, 즉 디자인과 물품의 일체성을 강조하고 있다.¹¹⁾ 특허청 디자인심사기준은 디자인과 물품의 불가분성 원칙에 관하여 “추상적 모티브만으로는 부족하고, 물품에 창작내용이 포함되어 있어야 한다.”라고 구체적인 해석을 제시하고 있다.¹²⁾ 즉, 우리법상 디자인권은 디자인의 대상이 되는 물품과 그 미적 외관에 부여되는 권리이다. 물품에 표현되지 않은 추상적인 이미지는 디자인보호법상 디자인의 성립요건을 갖추지 못한 것으로 본다. 따라서 대비되는 양 디자인의 형태가 동일하다고 할지

교하여”, 지식재산연구, 13권2호, 2018, 35면(“물품성 이외에 디자인 성립요건으로서의 형태성, 시각성, 심미성 요건은 모두 물품성을 전제로 하여 하나의 디자인으로 구체화된다고 볼 수 있다.”); 배상철·이호흥, “그래픽심볼 등 물품성을 결한 디자인의 보호방안 -아이콘 및 타이프페이스를 중심으로-”, 한국발명진흥회, 2002, 67면(“[디자인보호법]에서는 무엇보다도 물품이 중요하다. 권리대상 여부를 결정짓는 것이 물품이기 때문이다.”).

10) 특허청, 디자인심사기준, 2023, 6면 2.1(“디자인이 물품성, 형태성, 시각성, 심미성을 구비하지 못한 경우에는 법 제2조(정의) 제1호에 따른 디자인의 정의에 합치되지 않는 것으로 본다.”), file:///C:/Users/sungpill79/Downloads/%EB%94%94%EC%9E%90%EC%9D%B8%EC%8B%AC%EC%82%AC%EA%B8%B0%EC%A4%80_20231221%20(4).pdf.

11) 대법원 2006. 7. 28. 선고 2003후1956 판결(“디자인은 물품을 떠나서는 존재할 수 없고, 물품과 일체 불가분의 관계에 있으므로 ….”).

12) 특허청, 디자인심사기준(주 10), 6면 2.1.1.(1).

라도 디자인이 적용된 물품이 동일·유사하지 않다면 별개의 디자인으로 취급된다는 점에서 디자인과 물품의 불가분성이 도출된다.¹³⁾

2. 디자인의 물품성 요건 완화

앞에서 살펴본 바와 같이 2021년 개정 디자인보호법은 디자인의 정의규정상 물품에 화상을 포함하고, 그 화상디자인에 대한 정의규정을 신설하여¹⁴⁾ 종래 물품의 형태로서 화상을 보호하는 개념에서 화상디자인 자체를 보호하고, 나아가 화상디자인의 온라인 전송을 실시행위로 규정하여¹⁵⁾ 디자인의 실시 개념을 인터넷상 제공으로까지 확대하였다.¹⁶⁾ 그런 점에서, 우리나라 디자인보호법 체계가 물품과 디자인의 불가분성 원칙으로부터 완전히 탈피한 것인지에 대한 의문이 제기될 수 있다.

학계에서는 일본 2019년 개정 의장법이 ‘화상’과 ‘물품’을 병기하여 둘을 별도의 보호 대상으로 규정한 것과 달리, 우리의 2021년 개정 디자인보호법은 ‘물품’에 ‘화상’을 포함하여 디자인과 물품의 불가분성을 기초로 하되 그 물품성을 완화하여 저작권법과 충돌 여지를 줄인 합리적인 입법이라는 평가가 있다.¹⁷⁾¹⁸⁾ 실무적 관점에서도 최근 발간된 특허청

13) 양대승, 앞의 논문(주 7), 266면(“불가분성 원칙은 디자인 성립요건으로서의 물품성이 출원과 심사단계에 서뿐만 아니라, 권리범위 판단과 침해 판단 단계에도 영향을 미친다는 점에서 물품과 분리된 모든 디자인을 디자인보호법의 보호대상으로 하기 어렵다는 점을 이유로 하고 있다.”); 배상철·이호흥, 앞의 논문(주 9), 67면(“[디자인]은 구체적으로 물품에 표현되지 아니한 추상적인 형상을 의미하지 아니한다. 이 점에서 저작권법상의 응용미술작품과는 다르다. 따라서 형상·모양 등이 동일하여도 물품이 다르면 별개의 [디자인]이 되는 것이다. 이 점이 [디자인보호법]의 특징 중 하나라고 할 수 있으며, 물품과 [디자인]의 불가분성이라는 관계를 이룬다.”).

14) 디자인보호법 제2조 제2호의2

“화상”이란 디지털 기술 또는 전자적 방식으로 표현되는 도형·기호 등[기기(器機)의 조작에 이용되거나 기능이 발휘되는 것에 한정하고, 화상의 부분을 포함한다]을 말한다.

15) 디자인보호법 제2조 제7호 나목

디자인의 대상이 화상인 경우 그 화상을 생산·사용 또는 전기통신회선을 통한 방법으로 제공하거나 그 화상을 전기통신회선을 통한 방법으로 제공하기 위하여 청약(전기통신회선을 통한 방법으로 제공하기 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)하는 행위 또는 그 화상을 저장한 매체를 양도·대여·수출·수입하거나 그 화상을 저장한 매체를 양도·대여하기 위하여 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)하는 행위.

16) 특허청, “디지털 전환에 따른 새로운 유형의 디자인 보호를 위한 제도개선 연구”, 2022, 9면.

17) 정태호, 앞의 논문(주 7), 180면(“일본 개정 의장법상 규정 방식을 따르지 않은 우리나라의 개정 디자인보호법의 규정 방식은 위와 같은 문제점을 충분히 고려한 것이라고 볼 수 있으며, 물품성의 테두리 내에서 그것에 포함되는 독립적인 존재로서의 화상을 디자인의 성립대상으로 인정하는 방식을 채택하여 물품성을 완전히

디자인심사기준에 따르면 화상은 본래 물품성을 갖추지 못하여 디자인권의 보호대상이 아니지만 글자체와 마찬가지로 물품으로 의제하여 물품으로부터 독립된 화상자체도 보호되는 것으로 해석되고 있다.¹⁹⁾ 현행 디자인보호법상 디자인과 물품의 불가분성 원리는 여전히 원칙으로 강조되고 있으며 필요에 따라 보호대상을 확대하는 입법 형식을 통하여 점차적으로 종래의 엄격한 물품성을 완화해 가고 있는 것으로 이해된다.

제2절 미국

I 디자인보호법제의 개요

프랑스와 영국이 각각 1737년과 1787년에 산업디자인을 보호하는 법제도를 갖추었던 반면,²⁰⁾ 미국 디자인특허 관련 규정은 1842년에 도입되었다.²¹⁾ 미국의 디자인보호제도는 저작권과 특허권 보호 사이의 간극을 메우기 위해 마련되었다고 한다.²²⁾ 그러나 미국은 디자인의 특성을 고려한 별도의 법률을 두지 않고 디자인특허라는 용어에서 알 수 있듯이 1790년 제정된 (실용)특허법 체계에 포함시켜 보호하고 있다. 그 이유에 대해서는

해체하는 것이 아니라 완화시키는 것으로서 저작권법과의 충돌 여지를 줄인 합리적인 입법을 추구하였다고 생각되며, 더 나아가 유럽연합 등의 규정 방식을 고려하여 볼 경우에 국제적인 동향과도 부합하는 것으로 보인다.”); 차상욱, 앞의 논문(주 7), 239면(“개정법으로 인하여 앞으로 디자인보호법상 디자인 정의에서 요구하던 물품성 요건의 완화 경향은 더욱 짙어질 것으로 예견된다. 즉 물품성이 없는 화상디자인 자체를 명시적으로 보호하기 위한 디자인보호법 일부개정법률에서 보듯이, 향후 새로운 물품성 없는 디자인(예컨대 일본의 2019년 개정의장법상 공간디자인)에 대한 보호 요구는 더세 질 것이다. 그러므로 앞으로 디자인보호법상 디자인과 물품과의 불가분성 요건에 따른 법리는 점점 더 얹어질 것이고, 이에 부합하는 정합성 있는 법리의 재구축이 요구되는 시점과 도전에 직면에 있다고 할 것이다.”).

18) 일본에서의 개정 의장법에 관한 자세한 내용은 후술하기로 한다.

19) 특허청, 디자인심사기준(주 10), 360면 1.1.1.3(“‘화상’은 글자체와 마찬가지로 본래 물품성을 갖추지 못했지만 물품으로 의제(擬制)한 것이므로 디스플레이 패널, 디스플레이 스크린 등과 같이 물품의 부분으로 표현될 필요 없이 독립적으로 물품성을 갖춘 것으로 본다.”).

20) Thomas B. Hudson, *A Brief History of the Development of Design Patent Protection in the United States*, 30 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 380, 380 (1948).

21) Schnadig Corp. v. Gaines Mfg. Co., 620 F.2d 1166, 1167 (6th Cir. 1980) (“The design patent has existed since 1842.”).

22) Christopher Buccafusco, *Making Sense of Intellectual Property Law*, 97 Cornell L. Rev. 501, 524 (2012) (“Design patents aim to fill the gap between utility patents and copyrights.”).

명확히 밝혀진 바가 없이 다양한 설명이 존재하는데²³⁾²⁴⁾ 심지어 특허청의 수입원을 확보하기 위한 정치적 고려였다는 설명도 있다.²⁵⁾ 나아가, 최초로 디자인특허의 적격성에 실용특허법상의 발명성(inventiveness)을 요구했던 미국 연방대법원의 판결 이후²⁶⁾ 대부분의 재판 실무는 디자인특허의 등록요건으로서 발명성을 요구하게 되었다.²⁷⁾ 그 후 디자인특허 보호의 현행 틀이 마련된 1952년 개정 특허법에 판례를 통해 확립되어오던 비자명성(non-obviousness) 요건이 명시적으로 규정되면서²⁸⁾ 디자인특허 또한 등록되기 위해서는 신규성과 더불어 비자명성 요건도 충족해야만 했다.²⁹⁾ 비록, 실무적으로 자명하다거나 신규성이 결여되어 있다는 이유로 디자인특허 등록이 거절되는 경우는 매우 드물지만³⁰⁾ 미국의 디자인보호는 저작권적 관점이 아닌 특허법적 관점에서 발전해왔다고 볼 수 있다.

23) Amy L. Landers, *The Problem of Design Patents: Representation and Subject Matter Scope*, 30 Tex. Intell. Prop. L.J. 185, 197, n. 65 (2022) (“The reasons that Congress chose a patent system (rather than copyright) was chosen is not clear.”).

24) 미국이 디자인을 특허제도 아래에서 보호하게 된 이유와 관련하여 디자인특허는 상업적으로 제조된 물품에 적용된 디자인을 보호대상으로 한다는 점에서 순수 지적 창작물을 보호대상으로 하는 저작권제도의 영역이라기보다는 특허제도의 영역에 있다고 보는 설명과 1842년 입법안이 그 때 당시의 특허국장에 의해 제안된 바 있기 때문이라는 설명도 존재한다. Thomas B. Hudson, *supra* note 20, at 382–383.

25) Jason John Du Mont & Mark Janis, *The Origins of American Design Patent Protection*, 88 Ind. L.J. 837, 866 (2013).

26) Sarah Burstein, *Visual Invention*, 16 Lewis & Clark L. Rev. 169, 177 (2012) (“In 1893, the Supreme Court stated in its opinion in *Smith v. Whitman Saddle Co.* that ‘[t]he exercise of the inventive or originaive faculty is required’ to create a patentable design.”)(quoting *Smith v. Whitman Saddle Co.*, 148 U.S. 674, 679 (1893)).

27) *Id.* (“By the twentieth century, most courts recognized an ‘invention’ requirement for patentable designs.”).

28) *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1, 17 (1966) (“We conclude that the section [103] was intended merely as a codification of judicial precedents embracing the *Hotchkiss* condition, with congressional directions that inquiries into the obviousness of the subject matter sought to be patented are a prerequisite to patentability.”).

29) *In re Borden*, 90 F.3d 1570, 1574 (Fed. Cir. 1996) (“Design patents are subject to the same conditions on patentability as utility patents, including the nonobviousness requirement of 35 U.S.C. § 103.”).

30) Mark Bartholomew, *Nonobvious Design*, 108 Iowa L. Rev. 601, 613 (2023) (“According to one study, the PTO rejects only approximately one out of every one hundred designs for obviousness or lack of novelty.”).

II 디자인의 정의규정 입법방식 및 실무상 해석론

1. 특허법상 디자인 정의규정 부재

미국 특허법에 디자인 개념을 정의한 별도의 규정은 없으나³¹⁾ 현행 특허법 제 171조 (a)항은 “하나의 제조물품을 대상으로 신규하고 독창적(original)이며 장식적(ornamental)인 디자인을 창작한 자는 이 법의 규정에 따라 특허를 받을 수 있다.”라고 규정하고,³²⁾ 같은 조 (b)항은 “달리 규정하지 않는 한, 발명(invention)에 대한 특허에 관한 본법의 규정은 디자인특허에 적용된다.”라고³³⁾ 규정함에 따라 문언 해석상 디자인을 특허로 보호받기 위해서는 신규하고, 독창적이며 자명하지 않을 것이 요구된다. 그러나 특허법 제171조 (a)항이 규정한 독창성 요건은 실무상 고려되지 않고 있으므로,³⁴⁾³⁵⁾ 출원(등록)디자인은 신규하고 자명하지 않다

31) Sarah Burstein, *The Patented Design*, 83 Tenn. L. Rev. 161, 175 (2015) (“Congress has authorized the PTO to issue design patents to those who invent ‘any new, original and ornamental design for an article of manufacture.’ But Congress has not defined the word ‘design.’”) (internal citation omitted).

32) 35 U.S.C. § 171(a) (“Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”); *Static Media LLC v. Leader Assocs. LLC*, 395 F. Supp. 3d 982, 991 (W.D. Wis. 2019) (“Under 35 U.S.C. § 171(a), patent protection is available for a ‘new, original and ornamental design for an article of manufacture.’”).

33) 35 U.S.C. § 171(b) (“The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.”).

34) Sarah Burstein, *The “Article of Manufacture” in 1887*, 32 Berkeley Tech. L.J. 1, 85 n.26 (2017) (“To date, the phrase ‘new and original’ has not been given independent significance in design patent case law.”); William J. Seymour & Andrew W. Torrance, *(R)evolution in Design Patentable Subject Matter: The Shifting Meaning of “Article of Manufacture”*, 17 Stan. Tech. L. Rev. 183, 187 (2013) (“Both the newness and originality requirements of the design patent statute appear to be subsumed within the requirements imposed by §§ 102 and 103(a).”).

35) 방론이기는 하지만 독창성 요건에 관하여 CAFC도 독창성 요건을 규정한 목적은 불명확함을 언급하면서 결과적으로 신규성과 진보성을 특허요건으로 보고 있다. *Int’l Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.*, 589 F.3d 1233, 1238 (Fed. Cir. 2009) (“In any event, the courts have not construed the word ‘original’ as requiring that design patents be treated differently than utility patents. Section 171 requires that the ‘conditions and requirements of this title’ be applied to design patents, thus requiring application of the provisions of sections 102 (anticipation) and 103 (invalidity).”).

면 특허로 보호받게 된다. 한편, 미국 특허상표청(United States Patent and Trademark Office, 이하 ‘USPTO’) 특허심사지침서(Manual of Patent Examining Procedure, 이하 ‘MPEP’) 및 디자인특허 출원 가이드(Design Patent Application Guide)에 디자인 개념이 정의되어 있다. 각각의 정의에 따르면 디자인이란 “물품(article)에 체현되거나 적용된 시각적(visual) 특징으로 구성된 것”³⁶⁾ 또는 “제조 물품(article of manufacture)에 체현되거나 적용된 시각적이고 장식적(ornamental)인 특징으로 구성된 것”으로 정의된다.³⁷⁾ 정리하자면 디자인특허의 성립요건은 ① 물품성, ② 시각성 및 ③ 장식성으로 볼 수 있다.³⁸⁾ 최근 화상디자인과 같이 물리적 형태가 없는 디지털 디자인의 출원이 빠르게 증가하면서 디자인의 ‘물품성’이 쟁점으로 부각되고 있으므로³⁹⁾ 이는 단락을 나누어 뒤에서 구체적으로 살펴보고, 디자인의 ‘장식성’이 의미하는 바를 먼저 살펴보고자 한다.

종래 장식성의 구체적인 의미에 대하여 실질적 아름다움(美)의 개념을 기반으로 심미적 가치를 요구하는 것으로 보는 해석론,⁴⁰⁾ 디자인의 시각성을 분명히 하기 위하여 상징적으로 장식성을 도입했다고 보는 설명 등이 있었다.⁴¹⁾ 그러나 ‘장식성’이라는 용

36) USPTO, MPEP § 1502 (9th ed. 7th rev., Nov. 2015) (“The design for an article consists of the visual characteristics embodied in or applied to an article.”).

37) USPTO, Design Patent Application Guide (“A design consists of the visual ornamental characteristics embodied in, or applied to, an article of manufacture.”), <https://www.uspto.gov/patents/basics/apply/design-patent#differ> (last visited Sep. 5, 2024).

38) William J. Seymour & Andrew W. Torrance, *supra* note 34, at 186 (“Section 171 has been interpreted as requiring that a claimed design must be (1) ‘new [and] original,’ (2) ‘ornamental,’ and (3) ‘for an article of manufacture.’”).

39) Jason J. Du Mont & Mark D. Janis, *Virtual Designs*, 17 Stan. Tech. L. Rev. 107, 129 (2013) (“Virtual designs are among the fastest growing segments of design patent filings at the UPSTO.”).

40) 음료통(beverage pitcher)의 디자인은 미적 효과가 없어 무효라고 본 사례: *Blisscraft of Hollywood v. United Plastics Co.*, 294 F.2d 694, 696 (2d Cir. 1961) (“To be patentable, a design, sign, in addition to being new and inventive, must be ornamental. This means that it must be the product of aesthetic skill and artistic conception. Plaintiff’s pitcher has no particularly aesthetic appeal in line, form, color, or otherwise. It contained no dominant artistic motif either in detail or in its overall conception.”).

41) ‘장식성’의 해석에 관한 다양한 견해를 자세히 소개한 글: 안원모, “디자인권의 보호요건(성립요건)과 관련된 기능성 원리 -미국에서의 논의를 중심으로-”, *홍익법학* 제19권 제3호, 2018, 379-382면.

어는 1870년 개정 특허법상 디자인특허와 관련하여 도입된 ‘유용한(usable)’이라는 용어를 대신하여 규정된 것으로, 그 취지는 디자인특허의 보호대상, 즉 기술이 아닌 형태의 보호를 명확히 하기 위해 설정된 도구 개념으로 이해되고 있다.⁴²⁾⁴³⁾⁴⁴⁾ 디자인권 침해가 쟁점이었던 판례이기는 하지만, 미국 연방대법원도 디자인권의 보호대상은 디자인의 창작이 아니라 물품의 외관 자체로서,⁴⁵⁾ 이를 보호하는 목적은 필연적으로 제조물품의 판매가치 증진 내지 수요증대에 있다고 하면서, 디자인의 적극적 성립요건으로서 미감을 별도로 언급하지 않기도 했다.⁴⁶⁾ 그런 점에서, 미국에서 디자인특허의 성립요건으로서 ‘장식성’ 요건은 시각적으로 미적이거나 즐거움을 자아낸다는 의미가 아니라, 관찰자 주의를 끌 수 있는 정도의 시각적 특이성이 있다는 의미 정도로 해석되는 것으로 보인다.⁴⁷⁾ 나아가, 미국 재판 실무는 장식성이라는 것은 보는 사람의 시각에 의존하는 것이므로 더 객관적인 판단기준이 필요하고,⁴⁸⁾ 그래서 디자인특허의 성립요

42) McKenna & Katherine J. Strandburg, *Progress and Competition in Design*, 17 Stan. Tech. L. Rev. 1, 38 (2013) (“To further clarify that design patents were not substitutes for utility patents, Congress in 1902 amended the design patent statute, removing the word ‘useful,’ and replacing it with the word ‘ornamental.’”) (emphasis added).

43) Sarah Burstein, *Whole Designs*, 92 U. Colo. L. Rev. 181, 236 (2021) (“It’s true that section 171 also requires that a patentable design be ‘ornamental.’ But the Federal Circuit has basically *read* this requirement *out* of the statute.”) (emphasis added).

44) 이러한 해석과 같은 맥락에서 우리나라 디자인보호법상 ‘미감(美感)’의 의미를 해석하는 견해: 객부규, 디자인보호법 -이론과 실무-, 디자인나무와물고기, 2017, 35면(“기능적 형태가 등록되지 못하도록 하거나(디자인보호법 제34조 4호) 그 부분을 요부에서 제외하는 이유는 그 형태가 ‘미감을 일으키게 하는 것’에 해당하지 않기 때문이 아니라, 기술법과의 관계에서 정책적 판단에 따른 것이기 때문에 미감이 기술법과 디자인보호법을 구분 짓는 기준이라기보다는 기술법은 기술을 보호하는 것이고 디자인보호법은 기술이 아닌 형태를 보호하는 것이라는 취지를 담아낸 표현이라는 정도로 이해하면 될 것이다.”); 윤태식, 디자인보호법 -디자인 소송 실무와 이론-, 진원사, 2016, 81면.

45) *Gorham Mfg. Co. v. White*, 81 U.S. 511, 525 (1871) (“It is the appearance itself which attracts attention and calls out favor or dislike. It is the appearance itself, therefore, no matter by what agency caused, that constitutes mainly, if not entirely, the contribution to the public which the law deems worthy of recompense.”).

46) *Id.* (“The law manifestly contemplates that giving certain new and original appearances to a manufactured article may enhance its salable value, may enlarge the demand for it, and may be a meritorious service to the public.”).

47) William J. Seymour & Andrew W. Torrance, *supra* note 34, at 190 (“There is no requirement that the design be artistic or pleasing to the eye.”).

48) *Best Lock Corp. v. Ilco Unican Corp.*, 94 F.3d 1563, 1567 (Fed. Cir. 1996) (Newman, J., dissenting) (“Recognizing that ornamentation is in the eye of the beholder, the courts have

건인 장식성 요건을 디자인의 비기능성 요건으로 해석하고 있는 것으로 이해된다.⁴⁹⁾⁵⁰⁾

2. 디자인과 물품의 불가분성 원칙

디자인의 보호를 규정하고 있는 미국 특허법 제171조 (a)항은 다음과 같이 옮길 수 있다.⁵¹⁾

제171조 (a)항

하나의 제조물품을 대상(for)으로 신규하고 독창적이며 장식적인 디자인을 창작한 자는 이 법의 규정에 따라 특허를 받을 수 있다.

최초로 디자인 보호를 명시한 1842년 특허법은 디자인이 특허로 보호되기 위해 그 디자인이 물품에 고정되어야만 하는, 즉 고정성(fixation) 요건을 규정하고 있었다.⁵²⁾ 미국

sought a more objective standard in the general rule that a design is 'ornamental' for purposes of 35 U.S.C. § 171 when it is not primarily functional.") (emphasis added); Christopher Buccafusco, *supra* note 22, at 527 ("In its anxiety about visual aesthetics, the Federal Circuit has effectively read out of the statute any affirmative requirement that the patentee's design contain aesthetic ornamental features.") (emphasis added).

49) Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 148 (1989) ("To qualify for protection, a design must present an aesthetically pleasing appearance that is not dictated by function alone, and must satisfy the other criteria of patentability.") (emphasis added); *In re Carletti*, 328 F.2d 1020, 1022 (C.C.P.A. 1964) ("[I]t has long been settled that when a configuration is the result of functional considerations only, the resulting design is not patentable as an ornamental design for the simple reason that it is not 'ornamental'— was not created for the purpose of ornamenting.").

50) Perry J. Saidman, *Functionality and Design Patent Validity and Infringement*, 91 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 313, 317-18 (2009) ("Functionality is the converse of the statutory requirement that a claimed design must be 'ornamental' under 35 U.S.C. §171."); Jason J. Du Mont & Mark D. Janis, *Functionality in Design Protection Systems*, 19 J. Intell. Prop. L. 261, 264 (2012) ("In most modern design patent cases, courts invoke the ornamentality requirement but analyze the issue by referring to non-functionality, treating it as the converse of ornamentality.").

51) 35 U.S.C. § 171(a) ("Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.") (emphasis added).

52) Sonia Okolie, *Determining the Article of Manufacture in Augmented Reality and Virtual Reality Design Patents*, 48 AIPLA Q.J. 95, 101 (2020) ("In 1842, the original fixation requirement ascribed to design patents mandated a design be 'worked into or worked on, or printed or painted or cast or otherwise fixed on, any article of manufacture.'").

의 디자인특허 보호체계 또한 우리나라와 마찬가지로 디자인과 물품의 불가분성을 요구하고 있었던 것이다. 그러나 1902년 특허법 개정으로 고정성 요건은 법문에서 삭제되었다. 연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 ‘CAFC’라 한다)의 전신인 연방관세특허항소법원(Court of Customs and Patent Appeals, CCPA)은 특허법 제171조 (a)항이 제조물품(article of manufacture) 앞에 전치사 ‘of’가 아닌 ‘for’를 사용하고 있다는 점을 근거로, 디자인특허의 보호대상은 반드시 물품의 형태여야만 하는 것이 아니고, 2차원적 시각디자인에 해당하는 표면장식을 포함한 모든 유형의 장식디자인(ornamental design)이 보호대상에 포함된다고 해석한 바 있다.⁵³⁾ 한편 USPTO의 MPEP는 여전히 디자인과 물품의 일체성을 디자인의 성립요건으로 해석하고 있는바,⁵⁴⁾ 독립적인 패턴이나 회화는 물품과 물리적으로 완전히 분리된 추상적인 디자인으로서 디자인특허의 보호대상에서 제외된 것처럼 읽힌다.⁵⁵⁾ 그럼에도 디자인특허 출원시 도면에 제조물품 기재 없이 장식디자인만 기재하더라도 디자인특허 등록을 받아주는 실무가 오랫동안 지속되어 왔다.⁵⁶⁾

그러나 미국에서 디자인 물품성은 디자인 보호가 도입된 시점부터 현재까지 디자인의 성립요건인 것으로 이해된다.⁵⁷⁾ CAFC 설립 이래로 재판 실무도 디자인과 물품의 불가분

53) *In re Zahn*, 617 F.2d 261, 268 (C.C.P.A. 1980) (“[Section] 171 refers, *not* to the design of an article, but to a design for an article, and *is inclusive of ornamental designs of all kinds including surface ornamentation* as well as configuration of goods.”) (emphasis added).

54) USPTO, MPEP § 1504.01(a)(I)(A) (“Since a patentable design is inseparable from the object to which it is applied and cannot exist alone merely as a scheme of surface ornamentation, a computer-generated icon must be embodied in a computer screen, monitor, other display panel, or portion thereof.”) (emphasis added).

55) William J. Seymour & Andrew W. Torrance, *supra* note 34, at 193 n. 63 (“The factor which distinguishes statutory design subject matter from mere picture or ornamentation, *per se* (i.e., abstract design), is the embodiment of the design in an article of manufacture.”).

56) Jason J. Du Mont & Mark D. Janis, *supra* note 39, at 114 (“USPTO has issued many design patents on surface treatments over the years, although it has always insisted that design in the sense of § 171 ‘cannot exist alone merely as a scheme of surface ornamentation’ and must be deemed ‘inseparable from the article to which it is applied.’”).

57) William J. Seymour & Andrew W. Torrance, *supra* note 34, at 190–91 (“[F]rom the beginning, the design patent statute expressly provided that design patents were only intended to cover designs that either comprised the article of manufacture itself, or designs that

성을 디자인특허의 성립요건으로 일관되게 해석해 왔고,⁵⁸⁾ 최근 CAFC 판결들에서도 디자인과 물품의 불가분성이 강조되고 있다. 디자인 등록요건과 관련하여 디자인의 유사성을 판단할 때 물품의 용도나 디자인 분야의 유사성은 고려대상이 아니라는 식으로 쓴 연방 특허관세법원 판결도 있었으나, CAFC는 표면장식(surface ornamentation) 디자인 침해를 다룬 2019년 *Curver Luxembourg* 판결에서, 그러한 내용은 판결의 방론(dicta)으로 서술된 것에 불과하다면서⁵⁹⁾ 디자인권은 디자인이 적용된 특정한 물품을 보호한다는 점을 명확히 한 후,⁶⁰⁾ 등록디자인과 침해디자인이 같더라도 등록디자인은 의자(chair)에, 침해디자인은 바구니(basket)에 적용되었다면 디자인권 침해가 성립하지 않는다고 판단하였다.⁶¹⁾ 또한 출원디자인과 공지디자인이 동일하나 디자인이 적용된 대상물품의 용도가 다르고 분야도 유사하지 않은 경우 출원디자인의 신규성이 부정되는지를 판단한 2020년 판결에서도, 출원디자인의 권리범위는 청구항에서 확인되는 대상물품에 한정된다고 판시하면서⁶²⁾ 디자인과 물품의 불가분성을 강조하였다.⁶³⁾⁶⁴⁾ CAFC의 최근 판결들은 디자

formed a permanent part of the underlying article of manufacture, fixed within or worked onto its physical structure.”).

58) *Id.* at 192.

59) *Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc.*, 938 F.3d 1334, 1342 (Fed. Cir. 2019) (“we note that the statement about anticipation in *Glavas* is dictum and thus not binding. Because the *Glavas* court was asked only to review a determination of obviousness, the statement about anticipation was unnecessary to reach its holding about obviousness.”).

60) *Id.* at 1340 (“Given that long-standing precedent, unchallenged regulation, and agency practice all consistently support the view that *design patents are granted only for a design applied to an article of manufacture, and not a design per se . . .*”) (emphasis added).

61) *Id.* at 1343 (“Under this ordinary observer test, Curver does not dispute that the district court correctly dismissed Curver’s claim of infringement, for no ‘ordinary observer’ could be deceived into purchasing Home Expressions’s baskets believing they were the same as the patterned chairs claimed in Curver’s patent.”).

62) *In re SurgiSil, L.L.P.*, 14 F.4th 1380, 1382 (Fed. Cir. 2021) (“The claim is limited to *lip implants* and does not cover other articles of manufacture. There is no dispute that Blick discloses *an art tool rather than a lip implant*. The Board’s anticipation finding therefore rests on an erroneous interpretation of the claim’s scope.”) (emphasis added).

63) *Id.* (“In *Gorham Co. v. White*, the Supreme Court explained that ‘[t]he acts of Congress which authorize the grant of patents for designs’ contemplate ‘not an abstract impression, or picture, but an aspect given to *those objects mentioned in the acts.*’”) (quoting *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. 511, 524–525 (1871)).

64) USPTO, MPEP § 1502 (9th ed. 2020) (“Design is inseparable from the article to which it is applied and cannot exist alone . . .”).

인과 물품의 불가분성을 강조하면서 디자인이 적용된 대상물품이 다르면 디자인도 다른 것으로 보는 듯 하다.⁶⁵⁾

III 디자인특허의 보호대상으로 인정되는 글자체의 의미

미국 특허법에 제조물품을 명시적으로 정의한 규정은 없으나, 법원은 오래 전부터 글자체(type font) 디자인을 디자인특허 보호대상으로 인정해 왔다. 흥미롭게도 글자체 디자인은 물품성이 문제 되지 않았는데, 글자체가 디자인권 보호대상으로 인정된 것은 전통적인 인쇄기법을 사용하던 시대로서 당시 글자체는 형상을 갖춘 고형물(block)에 체현되어 있었기 때문이라고 한다.⁶⁶⁾ 그러한 글자체의 물품성은 글자체를 표면장식이 아닌 고형물의 형상으로 본 특허청의 심사실무에서도 잘 나타난다.⁶⁷⁾ 그러나 디지털 시대의 도래로 1996년 글자체 디자인에 대한 특허청 심사실무에 변화가 나타났다. 컴퓨터나 현대적 조판방법이 글자체 생성에 고형의 인쇄블록을 필요로 하지 않는다는 점이 반영되어 제조물품성 결여가 더 이상 거절결정 사유가 아니게 된 것이다.⁶⁸⁾ 지금의 심사실무는 도면에 표시부(컴퓨터 화면 등) 없이 글자체만 도시하더라도 다른 등록요건을 충족하면 글자체 디자인의 특허등록을 인정한다.⁶⁹⁾ 그런 점에서 미국 심사실무는 우리와 마찬가지로 글자체를 제조물품으로 의제하여 물품 개념의 확대해석 여지를 남겨놓으면서도 여전히 디자인과 물품의 일체성 원칙을 고수하고 있는 것으로 이해된다. 하급심 판결이기는 하나, 특허청 심사기준을 인용하면서 글자체를 생성한 컴퓨터 프로그램을 제조물품으로 보

65) Zachary Shufro, *What's in A Name? Curver Luxembourg and Its Implications for Design Patents*, 20 UIC Rev. Intell. Prop. L. 54, 85 (2020) (“[N]ow it appears that . . . anticipation test are . . . limited solely to prior art for the same type of article of manufacture . . .”).

66) Jason J. Du Mont & Mark D. Janis, *supra* note 39, at 119.

67) *Ex Parte Tayama*, 1992 WL 336792, *4 (B.P.A.I. 1992) (“[T]ype font designs are reasonably interpreted to be the shape or configuration of the letter blocks.”).

68) USPTO, MPEP § 1504.01(a)III (“USPTO personnel should not reject claims for type fonts under 35 U.S.C. 171 for failure to comply with the ‘article of manufacture’ requirement on the basis that more modern methods of typesetting, *including computer-generation*, do not require solid printing blocks.”) (emphasis added).

69) 예로서, 특허등록된 Adobe(社) 글자체디자인: Type Font, U.S. Patent No. D407,431 (filed Jan. 6, 1998) (issued Mar. 30, 1999).

아 글자체 디자인의 물품성 요건이 충족되었다고 본 판결도 있다.⁷⁰⁾ 위 판결은 기술발전과 산업환경 변화로 생겨나는 새로운 현상, 예컨대 컴퓨터 생성 아이콘(Computer-Generated Icon, CGI)을 제조물품으로 포섭할 수 있는 여지를 남겼다고 볼 수 있다. 그러나 여전히 디자인과 물품의 불가분성 요건을 고수하고 있기도 하다.

제3절 유럽연합

I 디자인보호법제의 개요

유럽연합(European Union, 이하 'EU') 회원국은 회원국 모두에 영향을 미치는 통일된 지식재산권 보호체계 마련을 위하여 지속적으로 노력해왔다.⁷¹⁾ 그러한 노력은 '디자인의 법적 보호에 관한 유럽의회 및 이사회 지침'(이하, 'EU지침')⁷²⁾ 및 '유럽공동체디자인에 관한 이사회 규정'(이하 'EU규정')⁷³⁾의 제정으로 결실을 맺게 되었고, 이후 EU지침 및 EU규정은 EU의 제네바협정 가입에 따라 2006년 개정되어 현재에 이르고 있다.⁷⁴⁾

EU지침이 개별 회원국 실체법의 조화와 통일을 도모하였다면,⁷⁵⁾ EU규정은 유럽 공동

70) Adobe Sys. Inc. v. S. Software Inc., 1998 WL 104303, at *7 (N.D. Cal. 1998) ("[T]ype fonts are patentable subject matter and the *program which creates the type fonts is the article of manufacture*. Accordingly, the court finds that the typeface designs are statutory subject matter entitled to patent protection.") (emphasis added).

71) 양대승, "디자인의 합리적 보호를 위한 신규성과 창작비(非)용이성의 인적(人的) 판단기준 정립 방안", 선진상사법률연구 제73호, 법무부, 2016, 237면("이러한 노력의 결과로 상표제도는 이미 '유럽공동체회원국의 상표법통일화지침의 운영에 의해 각 회원국 상표법의 실제적인 규정의 조화와 통일을 이루었으며, 유럽공동체 영역 전역에 효력을 발생시키는 새로운 지역 상표제도로써 '유럽공동체상표에 관한 이사회규정'이 1996년 발효됨에 따라 유럽공동체내의 상표제도는 실제적인 측면에서 상당부분 통일화가 이루어졌다.")

72) Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs.

73) Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs.

74) Council Regulation (EC) No 1891/2006 of 18 December 2006.

75) Arnander Irvine & Zietman, *Design Law in Europe*, E.I.P.R. 2001, at 119 ("The Directive aims to harmonise the substantive aspects of Member States' national laws: it does not attempt full scale harmonisation in that it does not address procedural issues, nor does it

체 전역에 효력을 미치는 디자인 출원과 등록의 효과를 규정하는 한편 보호기간은 짧지만 미등록디자인 보호규정을 두어 생애주기가 짧은 제품도 보호하고자 하였다.⁷⁶⁾ EU규정은 EU지침에서 정한 디자인의 정의, 보호요건 및 보호범위에 관한 기본 토대는 그대로 유지하면서 절차법적 규정의 통일까지도 이루어낸 것으로 평가된다.⁷⁷⁾

EU규정 및 EU지침은 독일 막스플랑크연구소(Max Plank Institute, 이하 ‘MPI’)의 공동체디자인법 초안을 기본으로 하여 산업디자인의 법적 보호를 위해 유럽공동체 위원회(Commission of the European Communities)가 작성한 1991년 녹색(paper)을 토대로 제정되었다.⁷⁸⁾ 독일에서는 전통적으로 디자인보호법을 저작권법의 하위 범주로 취급하였으나 MPI의 공동체디자인법 초안은 저작권이나 특허권 보호제도의 관점과는 다른 새로운 ‘디자인 접근법’을 제시하고 있었다.⁷⁹⁾ 그에 따라 EU에서 디자인은 미적 표현이라기보다는 마케팅 수단으로 이해되는 새로운 전환점을 맞이하게 된다.⁸⁰⁾ EU규정 및 EU지침에서 디자인 개념이 매우 넓게 정의되어 있기도 하고, 우리나라와 달리 심미성을 보호요건으로 명시하고 있지 않다. 이와 더불어, 절차적으로도 EU규정은 디자인 등록과 관련하여 무심사주의를 취하고 있다. 여기에서 무심사주의란 출원디자인에 대한 실체적 심사가 아닌 우리나라의 방식심사에 해당하는 기초적인 심사만 거치는 것을 말한다. 유럽지식재산청(European Union Intellectual Property Office, 이하 ‘EUIPO’)⁸¹⁾은 그

deal with the fact that in some Member States designs are protected by means of copyright and design laws. Indeed, the Directive will only apply to registered design rights and applications for such rights.”).

76) 차상욱, “유럽연합 디자인법에서의 미등록공동체디자인의 보호”, 정보법학 제15권 제1호, 한국정보법학회, 2011, 5면(“미등록공동체디자인권(UCD)은 디자인이 최초로 유럽공동체역내의 공중에 이용가능하게된 날로부터 방식없이 발생한다. 권리의 효력은 유럽공동체가맹국전역에 미치고, 보호기간은 3년이다.”).

77) Martin Howe et al., RUSSELL-CLARKE AND HOWE ON INDUSTRIAL DESIGN 22 (9th ed. 2016) (“Council Regulation (EC) No.6/2002 on Community designs provide for Community registered designs and for the Community unregistered design right. Community designs are of unitary character and extend throughout all EU Member States.”).

78) 서재권, 앞의 논문(주 9), 48면.

79) Christoph Rademacher, *History of Design Protection in Germany*, in HISTORY OF DESIGN AND DESIGN LAW DESIGN RIGHTS 218 (Tsukasa Aso, et al. ed., 2022).

80) *Id.* (“This very broad new definition was based on a new understanding of design being a marketing instrument rather than an aesthetic expression.”).

81) 2016년 3월 23일이 발효된 EU 상표권 개정규정에 따라 유럽상표디자인청(OHIM)의 명칭이 유럽지식재

방식심사를 통해 EU규정에 따른 제반 사항을 심사하고 출원디자인이 공서양속에 위배되는지 여부 및 디자인의 성립요건을 충족하는지 여부를 검토한다.⁸²⁾ 이하에서는 우선 EU에서 디자인의 정의와 물품성을 살펴보고 디자인의 등록요건인 ‘신규성’과 ‘독특성’에 관하여는 다음 편인 디자인 유사 판단기준에서 검토한다. EU지침은 디자인 보호의 대상과 요건을 EU규정과 동일하게 규정하고 있으므로, EU규정 위주로만 살펴기로 한다.

II 디자인의 정의규정 입법방식 및 실무상 해석론

1. 디자인의 개념

EU규정은 제3조에서 항을 나누어 ‘디자인(design)’과 ‘제품(product)’을 정의하고 있다. 한편, 2022년 11월 유럽연합 집행위원회(European Commission)는 2020년 지식재산실행계획에 따른 산업디자인 보호에 관한 EU규정 및 EU지침의 개정안을 채택하였고, 2024년 3월 1일 유럽의회는 이를 승인하였다.⁸³⁾ 개정 EU규정은 디자인과 제품을 다음과 같이 정의하고 있다.

EU규정 제3조⁸⁴⁾

- (1) ‘디자인’이란 제품 자체 및/또는 그 장식의 특징, 특히 선, 윤곽, 색채, 형상, 질감 및/또는 소재에서 비롯되는 제품 전체 또는 부분의 외관으로서, 위와 같은 특징의 움직임, 전환 또는 그 밖의 애니메이션을 포함한다.

산청(EUIPO)으로 변경되었다. 이하, 본 보고서는 유럽지식재산청으로 용어를 통일하여 사용한다.

82) Nicholas P. Mack, *Breaking the Status Quo of International Design Law: How the United States' Design Law Frustrates the Purpose of the Hague Agreement*, 54 Vand. J. Transnat'l L. 1293, 1315 (2021) (“[T]he EU . . . only carries out substantive examinations of design applications to ensure that the proposed design meets the definition of design under EU law and that it is not contrary to public policy or morality, which means that the EU does not substantively examine applications to determine novelty or individual character.”).

83) European Parliament, *EU design protection rules ready for new technologies and circular economy*, 2024, <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240308IPR19027/eu-design-protection-rules-ready-for-new-technologies-and-circular-economy>.

84) EU Regulation Art. 3(1) (“‘design’ means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features, in particular, the lines, contours, colours, shape,

(구) EU규정 '제품'의 정의	2024년 개정 EU규정 '제품'의 정의 ⁸⁵⁾
제3조 (b) '제품'이란 모든 산업적 또는 수공업적 품목으로서, 그중에서도 복합제품으로 조립하도록 의도된 부품, 포장, 외장, 그래픽 심벌, 타이포그래픽 글자체를 포함하지만 컴퓨터 프로그램은 제외된다.	제3조 (2) '제품'이란 컴퓨터 프로그램을 제외한 모든 산업적 또는 수공업적 품목으로서, 물리적 대상에 체현되거나 비물리적 형태로 구현되었는지를 묻지 않고, 다음을 포함한다; (a) 포장, 물품 세트, 내부 또는 외부 환경을 형성하기 위한 품목의 공간적 배열 및 복합제품으로 조립하도록 의도된 부품 (b) 그래픽 작업 또는 심벌, 로고, 표면 패턴, 타이포그래픽 글자체 및 그래픽 사용자 인터페이스

개정 규정은 EU 디자인 보호체계의 현대화와 통일을 골자로 하고 있다.⁸⁶⁾ 종래 EUIPO의 등록디자인 심사지침에 따라 '화상'의 디자인등록을 허용하고 있기는 하였으나, '화상'이 EU규정에 따라 디자인으로 보호될 수 있는지 명확하지 아니하였다.⁸⁷⁾⁸⁸⁾ 개

texture, materials of the product itself and/or its decoration, including the movement, transition or any other sort of animation of those features.”), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0164_EN.html.

85) EU Regulation Art. 3(2) (“‘product’ means any industrial or handicraft item other than computer programs, regardless of whether it is embodied in a physical object or materialises in a non-physical form, including: (a) packaging, sets of articles, spatial arrangement of items intended to form an interior or exterior environment, and parts intended to be assembled into a complex product; (b) graphic works or symbols, logos, surface patterns, typographic typefaces, and graphical user interfaces.”), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0164_EN.html.

86) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs and repealing Commission Regulation (EC) No 2246/2002, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0666>.

87) 안원모, “디자인보호법에서의 물품 개념의 재검토”, 지식재산연구 제16권 제1호, 한국지식재산연구원, 2021, 51면(“공동체디자인규정에서의 디자인 정의에 의하면, 부동산 및 화상디자인이 디자인 보호대상에 포함되는 것인지 여부가 명확하지 않다.”).

88) Guidelines on Registered Community Designs 4. 1. 3. (2022) (“로카르노 불류 제14-04류에 속하는 스크린 디스플레이, 아이콘, 그래픽유저인터페이스 및 기타 컴퓨터 프로그램의 시각적 요소들은 등록 가능하다.”), <https://guidelines.euipo.europa.eu/1934976/1926295/designs-guidelines/4->

정 규정은 ‘화상’도 디자인의 보호대상이 된다는 점을 명확히 하여 법적 불확실성을 제거하였고,⁸⁹⁾ 나아가 유체물뿐만 아니라 그래픽디자인, 공간디자인 등을 ‘제품’ 개념에 포함하여 디지털 시대에 적합한 미래 지향적 디자인 보호제도를 구축하고자 한 것으로 평가된다.⁹⁰⁾

2. 물품과의 불가분성에서 벗어난 디자인 개념 도입

EU규정 제3조(EU지침 제1조도 같다)에 따르면, 디자인은 기본적으로 “제품의 외관”이고,⁹¹⁾⁹²⁾ 제품 자체나 장식의 특징, 구체적으로 “선, 윤곽, 색채, 형상, 질감 및/소재”에서 비롯된다. “제품”을 전제하고 있어 우리와 마찬가지로 디자인과 제품의 불가분성을 요구했다고 볼 수 있지만,⁹³⁾ 제품 “장식(ornamentation)”의 특징도 들고 있어 디자인

1-3-ico ns—graphic-user-interfaces-and-the-like.

89) Domien Op de Beeck, *EU Design Laws: Changes on the Horizon*, E.I.P.R. (2023), at 464 (“As said, one of the objectives of the Commission is to provide *greater* legal certainty and transparency, inter alia with respect to the design eligible subject-matter.”).

90) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs and repealing Commission Regulation (EC) No 2246/2002 (“The definitions are updated, clarified and broadened with the purpose of (i) making the proposal for a Regulation future-proof in the light of technological advancement and (ii) providing greater legal certainty and transparency as to the eligible subject matter of design protection.”) (emphasis added), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0666>.

91) 우리나라의 논문 또는 보고서에서 EU규정상의 ‘Product’라는 용어는 ‘제품’ 또는 ‘물품’으로 번역되어 사용되고 있다. 그러나 통상적으로 ‘product’의 개념이 물품보다는 포괄적인 개념으로 사용되고 있다는 점에는 이견이 없는 것으로 이해되므로 본 보고서는 EU규정상의 ‘product’를 ‘제품’으로 번역하여 사용하고 자 한다. 특허청, “한-미-EU-중-일 등 주요국 디자인침해판단기준 비교-분석”, 특허청 연구과제, 2013, 46면 각주 30) (“우리나라 디자인보호법은 ‘물품(article)’이란 용어를 사용하고 있으나 유럽공동체디자인법 제3조는 ‘product’라는 용어를 사용하면서 … ‘product’는 일반적으로는 물품보다 상위개념으로 사용되고 있고 국내에서 제품으로도 번역되고 있지만, 본 보고서에서는 이를 물품으로 번역한다.”); 안원모, 앞의 논문(주 87), 47면 (“물품이라는 개념 자체가 유체동산성을 강조한 것이라면, 제품이라는 용어는 그 보다 넓게 인간이 만든 것을 의미함으로써 디지털 시대에 더 적합한 용어의 선택이라고 할 수 있다.”)(인용문헌 생략); 양대승, 앞의 논문(주 7), 251면 (“1998년 ‘유럽 의회/이사회 디자인 지침(이하 ‘EC 디자인 지침’)’과 2002년 ‘유럽공동체 디자인 규정(이하 ‘EC 디자인 규정’)’에서는 물품(article)이라는 용어 대신에 제품(product)이라는 용어를 사용하고 있는데, 일반적으로 제품은 물품보다 상위 개념으로 해석되어 보호대상이 훨씬 포괄적인 것으로 본다.”)(인용문헌 생략).

92) Gordian N. Hasselblatt, *COMMUNITY DESIGN REGULATION: A COMMENTARY*, 30 n. 18 (C. H. Beck oHG-Hart Publishing-Nomos, 2015) (“In practice the relatively long word of Art. 3(a) is often condensed to the core of the definition: ‘a design in the appearance of a product’ . . .”).

93) *Id.* at 30 (“The direct product-relatedness of designs becomes clear from the definition itself.”).

자체를 보호하고 있다고 해석할 여지도 있다. EU규정 제36조 제2항이 디자인을 출원할 때 디자인이 적용될 제품을 지정하라고 규정하고 있으므로 디자인과 제품을 완전히 분리한 것은 아니라고 보는 견해도 있다.⁹⁴⁾

그러나 EU규정 개정의 목적은 디자인권의 대상과 보호범위를 명확히 하여 법적 확실성을 높이는 데 있었고, 물품과의 불가분성에서 탈피하고자 한 것으로 평가된다는 점은 앞에서 살펴본 바와 같다.⁹⁵⁾ 이제 물품과 분리되어 독자적으로 존재할 수 있는 그래픽 심벌, 표면 패턴 등 2차원의 평면디자인 자체가 보호됨이 명확해졌고,⁹⁶⁾ 전에는 제품의 정의에 포함되지 않는다고 여겼던 공간이나 장소도 포섭할 수 있게 되었으며,⁹⁷⁾ 현실과 가상현실을 구별할 필요도 없게 되었다.⁹⁸⁾⁹⁹⁾ 정리하자면 EU는 디자인이 제품과 완전히 분리되어 존재할 수 있고, 다양한 물품에 적용될 수 있다는 점을 EU규정의 개정을 통해 명확히 하고 있는 것으로 이해된다.

94) 서재권, 앞의 논문(주 9), 57면.

95) Gordian N. Hasselblatt, *supra* note 92, at 31.

96) Domien Op de Beeck, *supra* note 89, at 464 (“The aforementioned list of exemplary ‘product’ items is quite long and also covers rather specific items, such as graphical user interfaces, ‘sets of articles’ and ‘spatial arrangement of items intended to form an interior environment’. This illustrates the EU legislator’s ambition to cover a broad array of very many types of 2D or 3D designs.”) (emphasis added).

97) Gordian N. Hasselblatt, *supra* note 92, at 44 (“Design achievements may directly affect *spaces, places, or units ‘which can hardly be considered to be products’*, e.g. through the use of a multiplicity of elements that create a specific style or atmosphere.”) (emphasis added).

98) Domien Op de Beeck, *supra* note 89, at 463–64 (“[The definition of products] also includes an aspect of future-proofing design protection against technological advances, allowing the protection of designs in digital form, the *metaverse*, *non-fungible token (NFTs)*, *graphical user interfaces (GUIs)*, as well as *3D CAD files*, necessary to print 3D models.”) (emphasis added).

99) 차상욱, “유럽연합(EU) 디자인법상 디자인권의 효력 제한에 관한 비교법적 고찰 -‘인용 또는 교육을 목적으로 하는 복제행위’를 중심으로”, 산업재산권 제75호, 한국지식재산학회, 2023, 126면(“유럽연합 공동체 디자인 제도는 우리나라, 미국, 일본 등과 달리 디자인의 정의에 있어 물품성을 요구하지 않고 있으며, 특히 디자인의 정의에 ‘제품’(product)을 전제로 하고, 이에 따라 그래픽심벌뿐만 아니라 타이프페이스 등을 포함한다.”).

제4절 일본

I 의장법의 개요

일본에서의 최초 의장법은 1888년 12월에 공포된 의장조례(design ordinance)로 제정되었다.¹⁰⁰⁾ 해당 조례는 영국의 디자인제도를 주요 모델로 하면서도 독일과 미국의 디자인 보호제도 또한 참작하여 제정되었는데,¹⁰¹⁾ 그 취지는 공업상 물품의 의장을 고안한 자가 자신의 의장을 등록하고 독점적으로 이용할 수 있도록 하는 것이었다.¹⁰²⁾ 의장조례는 1899년 의장법으로 법명이 변경되었고 1959년 개정의장법에 의해 디자인에 관한 별도의 정의규정이 마련되었다. 그 후 무역관련지식재산권 협정(TRIPs), 헤이그협정 및 로카르노 협정의 도입을 논의하면서 1998년 부분디자인제도 등을 추가하였고, 2006년 개정으로 물품의 스크린 등에 표시될 것을 전제로 물품의 조작용으로 제공되는 화면의장(on-screen design)에 대한 보호를 확대하였으며, 2014년 신헤이그협정(Geneva Act) 및 로카르노 협정에 가입하면서 일본에 출원된 국제출원의 심사에 관한 절차를 마련하여 현재의 의장법체계에 이르렀다.¹⁰³⁾

II 디자인의 정의규정 입법방식 및 실무상 해석론

1. 디자인과 물품의 불가분성 원칙

일본은 2019년 의장법을 개정하였는데 종래 의장의 보호대상에서 제외되었던 건축물 및 화상(画像)이 명시적으로 보호대상으로 포함되었다. 그 개정의 취지는 물품의 범위를 확대한 것으로서, 디지털공간에서의 비물리적인 형태의 디자인 제품으로 확장되고 있는 현대 정보화 사회와 보조를 맞추기 위한 것이다.¹⁰⁴⁾ 현행 의장법 제2조 제1항은 아래와

100) Mayoko Nakano, Kumi Takada & Masanori Yabumoto, *History of Japanese Design Law and Relevant International Instruments*, in JAPANESE DESIGN LAW AND PRACTICE 1 (Christoph Rademacher & Tsukasa Aso ed., 2021).

101) *Id.*

102) 이상정, *산업디자인과 지적소유권법*, 세창출판사, 1995, 90면.

103) Mayoko Nakano, Kumi Takada & Masanori Yabumoto, *supra* note 100, at 7-16.

같이 디자인을 정의하고 있다.

의장법 제2조 제1항

의장이란 물품(물품의 부분을 포함)의 형상, 모양이나 색채 또는 이들의 결합, 건축물(건축물의 부분을 포함)의 형상 등 또는 화상(기기의 조작용으로 제공되는 것 또는 기기가 그 기능을 발휘한 결과로 나타나는 것에 한하여 화상의 부분을 포함)으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것을 말한다.

일본 의장법에는 디자인과 물품의 관계에 대해 명확히 규정되어 있지 않으나 해석상 의장보호체계는 물품의 형태를 보호하는 것을 전제로 하여¹⁰⁵⁾ 의장과 물품의 불가분성을 원칙으로 고수하고 있는 것으로 해석되고 있다.¹⁰⁶⁾ 즉, 의장의 물품성 요건은 의장이 성립할 수 있는 가장 기본적인 요건으로서 우리나라에서의 디자인의 물품성 요건과 크게 다르지 않은 것으로 이해된다.

2. 디자인의 물품성에 대한 2019년 개정 의장법의 영향

한편, 2019년 개정 의장법상 의장에 관한 정의규정의 입법형식에 근거하여 사실상 디자인과 물품의 불가분성 원칙으로부터 탈피한 것으로 볼 수도 있다는 국내의 견해가 있다.¹⁰⁷⁾ 그러나 실무적으로 물품과 의장의 일체성은 여전히 유지되고 있으며, 물품과 분리된 화상이더라도 일정한 조건을 갖출 경우 디자인의 보호대상이 될 수 있는 것으로 이해된다.¹⁰⁸⁾ 2019년 개정 의장법상 화상 그 자체를 보호대상으로 규정한 취지에 대하여,

104) *Id.* at 17.

105) 茶園 成樹, 「意匠法」, 2020, 5면(“意匠法の保護対象は、意匠, すなわち物品の形態等である.”).

106) Mayoko Nakano, Kumi Takada & Masanori Yabumoto, *supra* note 100, at 6.

107) 정태호, 앞의 논문(주 7), 177면(“일본 개정 의장법에서는 기존의 우리나라의 규정 방식과는 달리 ‘화상’을 물품과는 별도로 이에 독립적인 대상으로 규정하고 있다는 점에서 우리나라 디자인보호법상 화상디자인에 관한 규정 방식과 차이가 있다고 볼 수 있다. 그런데 이러한 규정 방식은 그 동안 일본 의장법상 디자인의 필수적인 성립요건이었던 물품성을 사실상 해체하는 규정으로 해석될 수도 있을 것이다.”).

108) 野村 真一, “意匠法の改正について～保護対象①画像意匠編～”, 2020(“こうした状況を踏まえ、操作画像や表示画像については、画像が物品(又はこれと一体として用いられる物品)に記録・表示されているかどうかにかかわらず保護対象とすることが適当であるとの指摘があり、令和元年の意匠法改正により画像が意匠法の保護対象に加えられることとなった.”), <https://www.sungroup-patra.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/156b44a11379ac85cf3f6ad27877f057.pdf>.

종래 의장의 물품성에 관한 개념을 변경한 것으로 본 판례는 아직 발견되지 않으나, 향후 법원의 해석을 통해 의장의 물품성이 변경될 여지는 있다. 다만 현행 실무상 물품과 의장의 일체성 원칙은 여전히 유지되고 있는 것으로 이해된다.

제5절 중국

I 디자인보호법제의 개요

중국에서의 디자인 보호는 1984년 처음 공포되고 1985년부터 시행된 전리법(이하 ‘특허법’)을 통해 시작되었다.¹⁰⁹⁾ 중국의 경우 미국이 특허법 체계를 기반으로 디자인에 대한 특칙을 규정하고 있는 것과 마찬가지로 별도의 디자인보호법을 두지 않고 특허, 실용신안, 디자인을 통합하여 규정한 특허법에 디자인의 보호에 관한 사항을 편재하여 디자인보호체계를 구축하고 있다. 이와 관련하여 디자인의 특수성으로 인해 별도의 디자인보호법이 필요한지 여부에 대한 논의는 있으나 독립적인 디자인보호법은 디자인보호제도의 중요한 변화를 조장할 수 있고, 특허법에 편승하여 법률의 개정과 보완을 할 수 없으므로 특허법 체계 내에서 디자인보호체계를 구축하는 것이 비교적 합리적인 절충안이라는 견해가 있다.¹¹⁰⁾

중국의 특허법은 1992년, 2000년, 2008년, 2019년 4차례 개정을 단행하여 오늘에 이르고 있다. WTO 가입을 위한 2차 개정에서는 특허나 실용신안 관련실체 규정에 많은 변화가 있었던 반면 디자인과 관련해서는 실체적 변화 없이 유지되고 있다가 최근 특허법 제4차 개정을 통해 부분디자인제도 등이 도입되었다.

디자인의 등록요건은 특허법 제23조에서 정하고 있다. 등록요건을 살피기 전에 주지해야 할 점은 중국은 EU와 마찬가지로 디자인 등록에 대해 무심사주의를 취하고 있다는 점이다. 즉, 실체적 등록심사가 아닌 우리나라의 방식심사에 해당하는 예비심사(初步審査)만을 거치고 거절이유를 발견하지 못하면 등록이 가능하다. 그렇다고 예비심사가 단순히 구비서류

109) 鸿鹄律师事务所, 《中华人民共和国专利法》第四次修正(外观设计保护制度), 2021, 7면.

110) 崔国斌, 《专利法: 原理与案例》(第二版), 北京大学出版社, 2019, 1652면.

를 완비했는지를 판단하는 것이 아니라 공서양속에 위반되는지 여부, 디자인의 정의에 부합하는지 여부 등의 실체적 내용도 심사하게 된다.¹¹¹⁾ 다만, 예비심사는 심사관에 의해 디자인 출원에 명백한 문제가 존재하는지 여부만을 판단하되,¹¹²⁾ 그 명백성의 판단에 대해서는 폭 넓은 재량권이 인정된다고 한다.¹¹³⁾ 개정 전 등록디자인의 보호기간은 10년이었으나 2019년 특허법의 개정으로 인하여 등록된 디자인은 출원일로부터 15년간 보호된다.¹¹⁴⁾

II 디자인의 정의규정 입법방식 및 실무상 해석론

1. 디자인과 물품의 불가분성 원칙

중국 특허법¹¹⁵⁾ 제2조 제4항은 다음과 같이 디자인을 정의하고 있다.¹¹⁶⁾

특허법 제2조 제4항

디자인이란 제품의 전체적 또는 부분적인 형상, 패턴(모양), 또는 이들의 결합 및 색상과 형상 및 모양을 결합한 것으로서 시각적 미감을 갖추고 공업에 응용할 수 있는 새로운 디자인을 말한다.

디자인의 물품성과 관련하여 특허법 심사지침서 제3장 7.1.에 따르면¹¹⁷⁾ 디자인은 반드시 제품을 매개체로 해야 한다. 즉, 중국의 경우 디자인은 제품을 떠나서 존재할 수 없고

111) 중화인민공화국재산권관리국, 전리심사지침, 2023, 50면,
<https://www.cnipa.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&showname=%E4%B8%93%E5%88%A9%E5%AE%A1%E6%9F%A5%E6%8C%87%E5%8D%97.pdf&filename=5753f257e6a04b6f8e305eb6d34ba452.pdf>.

112) 중화인민공화국재산권관리국, 위의 전리심사지침, 59면.

113) 崔国斌, 앞의 책(주 110), 1657면.

114) 중화인민공화국전리법 제42조(“发明专利权的期限为二十年, 实用新型专利权的期限为十年, 外观设计专利权的期限为十五年, 均自申请日起计算.”), https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/23/art_97_155167.html(최근방문일 2024. 9. 5.).

115) 중국은 ‘특허’라는 용어 대신 ‘전리’라는 용어를 사용하고 있으나, 다른 주요국의 용어와 통일성을 갖추기 위해 본 보고서의 본문에서는 ‘전리’ 대신 ‘특허’라는 용어를 사용한다.

116) 중화인민공화국전리법 제2조(“外观设计, 是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计.”).

117) 중화인민공화국재산권관리국, 앞의 전리심사지침(주 111), 58면, 7.1(“外观设计是产品的外观设计, 其载体应当是产品。不能重复生产的手工艺品、农产品、畜产品、自然物不能作为外观设计的载体.”).

제품과 일체불가분의 관계에 있는 것으로 본다. 그러한 디자인과 제품의 일체성 원칙은 재판 실무상으로도 확립된 요건이다. 중국 최고인민법원은 “디자인은 제품을 떠나서는 존재할 수 없다. 따라서 디자인이 동일·유사한 것이라면 디자인이 표현된 물품이 동일·유사하여야 한다.”라고 판시함에 따라 제품의 유사성이 인정되는 경우 형태의 유사성 판단이 이루어진다.¹¹⁸⁾ 즉, 디자인의 대상이 되는 제품이 동일·유사하지 않다면 그 형태가 동일하더라도 별개의 창작디자인으로 인정되고 독자적인 권리범위를 갖게 된다. 결국, EU를 제외한 주요국과 마찬가지로 중국에서의 디자인의 보호대상은 디자인 자체가 아닌 제품에 적용된 디자인, 즉 제품디자인인 것이다. 반면, 이와 같이 실무상 인정되어온 엄격한 디자인의 물품성 요건에 따라 디자인의 보호범위가 축소된다는 비판이 있기도 하다.¹¹⁹⁾

2. 디자인 물품성 요건의 완화 여부

중국 특허법 심사지침서상 형상을 가지고 있지 않은 글자체는 그 자체로 보호받을 수 없음을 명확히 하고 있다.¹²⁰⁾ 이와 더불어, 2014년 특허심사지침서의 개정을 통해 그래픽사용자인터페이스(图形用户界面, 이하 ‘GUI’)를 디자인의 보호대상 범주에 포함시켰으나 심사실무상 GUI 자체로 디자인의 보호대상이 되는 것은 아니다. 즉, 4차 특허법 개정으로 인하여 도입된 부분디자인제도를 통해 물리적 표시부가 있는 제품(휴대폰, 컴퓨터 등)의 일부분으로 디자인등록이 가능한 것이다.¹²¹⁾ 따라서 중국의 경우 여전히 디자인과 제품의 불가분성을 엄격히 요구하고 있는 것으로 볼 수 있다.

제6절 정리

본 절에서는 디자인의 성립요건 중 하나인 물품성 요건을 중심으로 우리나라와 주요국에서 디자인과 물품의 관계를 검토해 보았다. 그 검토내용을 정리하면 아래와 같다.

118) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2012) 民申字第41号.

119) 崔国斌, 앞의 책(주 110), 1653면(“专利法对于产品载体的限制, 压缩了外观设计的保护范围.”).

120) 中华全国专利局专利审查指南, 앞의 전리심사지침(주 111), 59면.

121) 崔国斌, 앞의 책(주 110), 1653면(“比如, 关于手机的图形用户界面的保护是否可以延伸到掌上电脑、普通电脑、家电的屏幕? 在这一方面, 我们还没有见到具体的司法案例.”).

I 입법형식상 공통점과 차이점

1. 별도의 디자인보호법 유무

한국, 일본 및 유럽은 별도의 디자인보호법을 제정하여 디자인을 보호하는 체계를 구축하고 있으나 미국 및 중국은 별도의 디자인보호법 없이 특허법 내에 디자인보호 관련 규정을 두어 디자인을 보호하고 있다. 한편, 미국의 경우 어떠한 이유로 특허법에 디자인 보호 규정을 편재하여 보호하게 되었는지 명확한 이유가 발견되지 않고, 중국의 경우에는 법제운용의 편의성 등을 이유로 특허법상 디자인보호를 구하는 체제에 타당성을 부여한다. 사실상 미국 등에서 산업디자인의 특수성이 온전히 반영된 디자인보호체계가 구축되었다고 보기 힘든 측면이 있다.

한편, 별도의 디자인보호법을 마련하고 있는 우리나라 및 일본의 경우 디자인의 등록 요건으로서 신규성 및 창작비용이성 요건을 요구하고 있어 절차적으로는 미국의 제도와 동일하나, 중국은 EU와 마찬가지로 실질적 등록심사 없이 출원디자인이 디자인의 정의 규정에 부합하는지 여부 등의 방식심사만을 통해 하자가 없는 경우 디자인을 등록하는 간소화된 절차를 갖추고 있다.

2. 디자인의 개념에 대한 입법형식

주요국 모두에서 디자인의 개념을 별도로 규정하고 있다. 다만, 다른 주요국과 달리 미국과 중국의 경우 특허법상 등록요건 및 성립요건을 모두 포함하여 디자인의 개념을 규정하고 있는 특징이 있다. 입법형식적인 측면에서 상세를 살펴본다면 대부분의 주요국은 ‘물품’ 또는 ‘제품’이라는 용어를 사용하여 디자인을 정의하고 있는 한편, EU의 경우 다른 주요국과는 달리 디자인의 정의규정에 ‘장식’이라는 용어를 ‘제품’이라는 용어와 병렬적으로 명시하여 규정하고 있고, 나아가 제품의 정의에 대한 별도의 명시적 규정을 두고 있는 차이점이 있다. 더 나아가, 미국의 경우 제조물품 앞에 전치사 ‘for’를 사용하고 있어 제품이라는 용어 앞에 ‘of’를 사용하고 있는 EU규정상 표면적인 차이점이 있다.

II 실무상 디자인과 물품(제품)의 관계성에 관한 해석

1. 디자인과 물품(제품)의 불가분성 원칙 적용 여부

우리나라를 포함한 대부분의 주요국에서의 디자인보호는 실무상 원칙적으로 디자인과 물품의 불가분성을 전제로 이루어진다. 다만, EU의 경우 디자인의 물품성으로부터 완전히 탈피한 것으로 이해되고 있다. 관련 내용을 표로 정리하면 아래와 같다.

	한국	일본	중국	미국	EU
디자인과 물품의 불가분성	○	○	○	○	×

미국의 경우 법원은 특허법 제171조의 문언 해석을 통해 디자인은 제조물품을 떠나 존재할 수 있어 디자인 그 자체로 보호될 수 있는 것으로 해석한 바 있다. 그러나 최근 디자인의 보호범위를 판단한 CAFC의 일련의 판결에 따르면 등록디자인과 침해대상디자인의 형태는 동일하나 그 적용된 제조물품이 다른 경우 양 디자인은 동일하지 않은 것으로 보고 있다. 그런 점에서, 미국에서도 재판 실무상 디자인과 제조물품의 불가분성을 인정하고 있는 것으로 이해된다. 이와 같이 디자인과 제조물품의 일체성을 강조하는 미국의 실무상 입장은 우리나라, 일본 및 중국에서의 실무와 동일하다.

반면, EU의 경우 디자인의 정의규정에 ‘제품’이라는 용어 앞에 전치사 ‘of’를 사용하고 있다는 점에서 문언 해석상 디자인의 보호는 제품과의 불가분성을 전제로 해석되는 것이 타당한 것으로 보이나 정의규정에 ‘장식’이라는 용어가 별도로 기재되어 있다. 이와 더불어 제품의 규정에 장식, 즉 2차원적인 형태의 그래픽 심벌 등을 구체적인 예시로 기재한 것으로 보아 디자인 그 자체로 보호되는 것으로 보는 학계의 견해가 다수인 것으로 보인다. 또한, 디자인과 물품의 일체성 요구에 따라 디자인보호법상 디자인의 유사 여부를 판단하기 위해서는 우선적으로 물품이 동일·유사해야 하는데 유럽사법재판소가 디자인의 신규성 판단 시 제품의 분야와는 상관없이 공지디자인의 범위를 인정함에 따라 재판 실무상으로도 디자인이 제품으로부터 떨어져 존재할 수 있는 ‘가분성’을 전제하고 있는 것으

로 이해된다.

2. 디자인과 물품의 불가분성 원칙의 변화

위에서 정리한 바와 같이, EU를 제외한 주요국 모두는 디자인과 물품의 불가분성을 전제로 디자인을 보호하고 있다. 한편, 최근 법 개정을 통해 디자인을 물품으로부터 완전히 분리한 개념을 도입하기보다는 디자인과 제품의 연결고리를 완화하려는 경향이 발견된다. 특히, 우리나라 및 일본의 경우 종전에 물품으로 인정될 수 없었던 대상물을 디자인의 대상물품으로 의제하는 개정입법을 통해 디자인의 보호대상의 범위를 점차적으로 확대하고 있다. 달리 말하면, 물품의 정의규정 내지 그 개념에 대한 해석 여부에 따라 물품의 연결고리가 완화되거나 경직될 수 있고, 중국적으로는 디자인의 보호대상 범위가 넓어지거나 좁아지는 효과가 생길 수 있는 것이다. 그런 점에서, 주요국에서의 물품 또는 제품의 개념을 어떻게 규정하고 있는지 또는 판례상 어떻게 정립되어 있는지 별도로 검토하는 것은 중요한 의미가 있다. 절을 바꾸어 우리나라를 포함한 주요국에서의 물품 내지 제품의 개념을 살펴본다.

제2장 물품의 개념 및 성립요건 비교

제1절 우리나라

제2절 미국

제3절 유럽연합(EU)

제4절 일본

제5절 중국

제6절 정리

제2장

물품의 개념 및 성립요건 비교

제1절 우리나라

I 물품의 개념 및 요건별 쟁점

1. 물품의 개념

현행 디자인보호법상 디자인과 물품은 불가분적이므로, 물품의 개념은 실무적으로 중요하다. 디자인보호법에는 물품에 관하여 별도로 정의되어 있지 않으나, 대법원은 “구 의장법 제2조 제1호에서 말하는 물품이란 독립성이 있는 구체적인 유체동산을 의미하는 것으로서 이러한 물품이 디자인등록의 대상이 되기 위해서는 통상의 상태에서 독립된 거래의 대상이 되어야 하고 그것이 부품인 경우에는 다시 호환성을 가져야 하나, 이는 반드시 실제 거래사회에서 현실적으로 거래되고 다른 물품과 호환될 것을 요하는 것은 아니고 그러한 독립된 거래의 대상 및 호환의 가능성만 있으면 디자인등록의 대상이 된다.”라고 판시하였다.¹²²⁾ 특허청도 위 판례를 반영하여 디자인보호법상 디자인의 대상이 되는 물품을 “독립거래가 가능한 구체적인 물품으로서 유체동산”으로 정하고 있다.¹²³⁾ 이에 따르면, 물품으로 인정되기 위해서는 원칙적으로 ① 독립성, ② 구체성 ③ 유체성 그리고 ④ 동산성의 4가지 요건을 갖추어야 한다.

이와 같은 해석에 대하여, 소위 4차 산업혁명이라는 거대한 시대적 물결 속에 디자인의 패러다임도 바뀌고 있는 현실과 괴리가 있다는 거센 비판이 있고, 그 비판의 중심에는 기존 유체물 형태에 구현되는 디자인이 아닌 가상디자인과 같은 비물리적 형태의 디자인의

122) 대법원 2001. 4. 27. 선고 98후2900 판결.

123) 특허청, 디자인심사기준(주 10), 5면 1.2.1.

출현이 자리하고 있다.¹²⁴⁾ 이 밖에도 부동산은 물품 적격성이 결여된다는 해석,¹²⁵⁾ 부품 디자인의 경우 독립거래가능성과 더불어 호환가능성 요건도 충족되어야만 인정되는 것으로 보는 해석 등 물품 개념에 대한 현행 해석은 입법 취지에 비추어 볼 때¹²⁶⁾ 새로운 영역의 디자인 보호에 과도한 제약이라는 인식이 주류를 이루고 있다.¹²⁷⁾ 이하, 물품이 되기 위한 요건들과 그 요건의 해석과 관련된 쟁점 사항을 검토한다.

2. 물품의 성립요건 및 쟁점

가. 독립거래가능성

대법원의 물품의 개념에 대한 해석에 따라 디자인의 대상인 물품은 독립성 요건을 갖추어야 한다. 여기에서, 물품의 독립성이란 통상의 상태에서 해당 물품이 독립된 제품으로 거래되는 상태를 의미한다. 통상적으로 물품은 물품 전체, 즉 완성품을 대상으로 하나 디자인의 대상이 반드시 완성품에 국한되는 것은 아니다. 즉, 그 완성품의 일부분인 부품의 경우에도 그 부분만 따로 분리하여 교체할 수 있고, 나아가 분리된 부분만으로 거래상 교환가치를 갖는 이상 물품에 해당한다.¹²⁸⁾¹²⁹⁾ 그런 점에서, 부품은 그 자체로 독립해서 거래 대상이 될 수 없어 원칙적으로 물품성이 인정되지 않는 물품의 부분과는 개념상 구별되는 개념이다.¹³⁰⁾¹³¹⁾

124) 정태호, 앞의 논문(주 4); 김창화, “메타버스에서의 디자인 보호에 관한 연구”, 인터넷·정보보호 법제 연구 제1호, 한국인터넷진흥원, 2022; 안원모, 앞의 논문(주 87); 양대승, 앞의 논문(주 7).

125) 특허청, “인테리어 디자인 보호 강화를 위한 디자인보호법 개정방안 연구 -건축물을 포함하여-”, 2021; 정태호, “공업상 이용할 수 있는 디자인과 물품성의 판단에 관한 비판적 고찰 -특허법원 2007. 10. 4. 선고 2007하5260 판결을 중심으로-”, 선진상사법률연구, 법무부, 2017.

126) 특허청, 디자인심사기준(주 10), 359면(“디지털 경제의 확산으로 신기술을 활용한 디자인제품의 출시가 증가하고 관련 산업규모가 증대됨에 따라 물품으로부터 분리되어 구현되는 화상디자인 자체에 대한 보호 필요성이 대두되었다. 이에 따라 2021년 4월 디자인보호법 개정(‘21.10.21 시행)을 통해 물품의 부분으로 표현되는지 여부와 관계없이 화상 그 자체로 디자인등록이 가능하게 되었다.”).

127) 배상철·이호흥, 앞의 논문(주 9), 67면(“[디자인보호법]에 있어서의 보호 객체를 물품에 기초를 두는 생각은 당연한 것으로 되어 있고, 그 요건(물품의 해석)으로부터 생기는, 물품과 형태의 관계에 대한 생각이 고정적으로 견고한 것이 되고 있어, 그것이 새로운 영역의 디자인보호에 과도한 제약이 되고 있는 측면도 부정할 수 없을 것이다.”).

128) 대법원 2001. 4. 27. 선고 98후2900 판결.

129) 디자인의 대상이 완성품이 아닌 부품인 경우 그 부품은 디자인의 성립요건인 물품성 외에 형태성, 시각성 및 심미성 요건을 모두 갖추어야 한다.

130) 안원모, 앞의 논문(주 87), 42면(“독립하여 거래대상이 될 수 없는 물품의 부분은 물품을 구성하지 않는

대법원은 디자인이 적용된 물품이 ‘벽면매입형의 누름버튼식 스위치’였던 사안에서(이하 ‘대상판결’) 그 대상물품은 완성품에 가까운 부품으로 전제된 후, 독립거래의 대상이 되어야 한다는 것은 반드시 실제 거래사회에서 현실적으로 거래될 것을 요하는 것은 아니라고 판시하였다.¹³²⁾ 대상판결은 독립거래의 시간적 한계에 관해 장래 거래가능성 포함 설과 동일한 입장을 취한 것이고, 나아가 호환성의 범위에 대해서는 호환의 가능성만 있으면 충분하다고 본 것으로 해석된다.¹³³⁾ 대상판결은 부품이 디자인의 대상물품이기 위한 요건 중 독립거래의 시간적 한계 및 호환성의 범위에 관하여 최초로 입장을 명시적으로 밝힌 점에 그 의의가 있다. 대상판결이 물품의 개념을 유연하게 해석하여 디자인의 보호대상이 확대되었다는 긍정적인 평가가 있다.¹³⁴⁾

대상판결 이후, 대법원은 ‘온열치료기용 롤러’를 대상물품으로 하는 등록디자인의 무효여부가 문제된 사안에서 대상판결과 동일한 취지로 판시함으로써¹³⁵⁾ 대상판결에 따른 물품의 독립성에 관한 법리를 재확인하였다. 그 구체적인 판시 내용은 아래와 같다.

대법원 2004. 7. 9. 선고 2003후274 판결

[판결 요지]

대법원은 이 사건 등록디자인의 대상물품 “온열치료기용 롤러”가 롤러형 온구기에만 사용되는 부품으로서 다른 용도로 사용되지 않는다는 점은 당사자 사이에 다툼이 없고, 나아가 독립성을 갖춘 물품으로서 독립된 거래의 대상 및 호환의 가능성을 갖춘

것으로 본다.”).

131) 그러나 2001년 개정 디자인보호법(법률 제6413)에 의하여 ‘물품의 부분’도 물품으로 의제되어 디자인의 보호대상에 포함되게 되었다.

132) 대법원 2001. 4. 27. 선고 98후2900 판결.

133) 조영호, “의장의 대상이 되는 물품은 반드시 실제 거래사회에서 현실적으로 거래되고, 다른 물품과 호환될 것을 요하는지 여부”, 정보법판례백선(1), 한국정보법학회, 박영사, 2006, 178면(“장래 거래가능성 포함 설이란 독립거래의 대상은 그 범위를 확실적으로 확정하기도 어려울 뿐더러 언제든지 독립거래의 대상이 될 가능성을 지니고 있는 것이므로 그 대상의 범위를 한정하기 보다는 장차 거래의 대상이 될 가능성이 있다고 볼 수 있으면 모두 이에 포함시켜야 한다는 견해이다.”)(인용된 문헌 생략).

134) 조영호, 위의 논문(주 133), 180면.

135) 대법원 2004. 7. 9. 선고 2003후274 판결.

것인지에 대하여, 통상의 상태에서 독립되어 거래되었다거나 그와 같은 거래의 가능성이 있음을 인정할 만한 증거가 없으므로, 원심이 이 사건 등록디자인의 대상물품이 디자인 보호법 제2조 제1호 소정의 물품에 해당하지 않는다고 판단한 것은 정당하다고 판시하였다.

한편, 대법원이 디자인의 대상물품이 되기 위한 요건으로 요구하고 있는 독립(거래)성 요건과 관련하여 개념상 ‘부품’의 개념과 구별되는 ‘물품의 부분’도 현행 디자인보호법상 모두 디자인권의 보호대상이기 때문에 ‘부품’과 ‘물품의 부분’을 구분할 실익이 없다는 견해가 있다.¹³⁶⁾ 독립거래의 대상이 될 수 없는 물품의 부분을 물품으로 의제한 결과 디자인보호법 전체의 물품 개념에 변화가 생겨 실무상 혼란이 야기될 수 있으므로 “물품의 전부 또는 부분”의 형태로 개정하는 것이 필요하다는 주장도 있다.¹³⁷⁾ 반면, 디자인의 정의규정에서의 물품의 부분에 대한 입법 형식에 의하더라도 문언 해석상 “물품의 전체 또는 부분이 포함된다.”는 취지로 이해하는 것이 자연스럽다는 견해도 있다.¹³⁸⁾ 그러나 그 견해도 디자인의 정의규정에 대한 개정의 필요성은 인정하고 있는 것으로 이해된다.¹³⁹⁾

나. 일정성(구체성)

디자인의 대상물품은 일정한 정형적인 형태를 유지할 수 있는 것이어야 한다.¹⁴⁰⁾¹⁴¹⁾ 디자인은 물품의 형상 등에 의해 파악되기 때문에 특정할 수 있는 형상 등을 갖추고 있어야 한다는 것이 실무이다.¹⁴²⁾¹⁴³⁾ 이에 대하여 ‘기체, 액체, 분산물 또는 입산물 등의 집

136) 안원모, 앞의 논문(주 87), 63면.

137) 안원모, 위의 논문(주 87), 63-64면.

138) 윤태식, 앞의 책(주 44), 56면.

139) 윤태식, 위의 책(주 44), 56면.

140) 특허청, 디자인심사기준(주 10), 9면 2.1.2.(2).(다).

141) 일정성(정형성)이라는 용어는 구체성이라는 용어로 사용되기도 하는데, 여기에서 구체성이란 “일정한 형태를 가지고 있어서 구체적 형상을 유지할 수 있는 것”으로 정의된다. 김창화, 앞의 논문(주 124), 43면.

142) 특허법원 지식재산소송실무연구회, 지적재산소송실무(제4판), 2019, 651면(“디자인보호법에서의 물품은 일정한 공간을 차지하는 형상(윤곽)이 있는 것이어야 한다. 이러한 점에서 액체, 기체, 가루 등은 물리적

합'은 그 형상이 정형적으로 파악되지 않는 것이어서 디자인의 개념 요소 중 형상 개념(형태성 요건)을 충족할 수 없어 디자인으로 성립하지 않는 것이지 물품성 자체가 부정되는 것은 아니므로, 물품의 요건 중 하나로 일정성을 유지할 필요성이 없다고 보는 견해가 있다.¹⁴⁴⁾ 위 견해는 일정성 요건은 디자인의 대상물품으로서 적격성이 있는지 여부를 가리기 위한 것이 아니라 디자인의 성립요건 중 형태성의 요건을 충족하는 것인지의 쟁점으로 다루면 충분하다는 입장이다.

현행 디자인보호법상 글자체나 화상 이외의 형상, 즉 3차원적인 공간을 점유하고 있는 형태가 없는 디자인은 원칙적으로 인정되지 않는다.¹⁴⁵⁾ 원칙적으로 3차원적 형태의 물품만을 디자인의 대상물품으로 인정하는 실무로 인하여 해석상 형상이 없는 2차원적인 시각디자인에 대한 폭 넓은 보호를 인정하기에는 한계가 있고, 그런 견지에서 일정성(구체성) 요건을 디자인의 물품성 요건 중 하나로 유지할 필요가 없다는 비판이 지속적으로 제기되고 있다.

다. 유체성

물품은 유체물이어야 한다. 따라서 기체, 액체, 전기, 빛, 열 음향 및 전파 등 일정한 형태가 없어 손으로 만질 수 없는 무체물은 물품이 될 수 없다.¹⁴⁶⁾¹⁴⁷⁾ 유체물을 전제로 하는 기본적인 물품의 개념은 화상디자인의 보호 여부와 관련되어 논쟁이 되어왔으나 2021년 디자인보호법의 일부 개정을 통해 유체성이 없는 화상디자인도 디자인 보호대상에 포함되었고, 그 결과 어느 정도 물품의 유체성 요건이 완화된 것으로 보인다.

으로 유체물로 이해되기는 하지만 디자인보호법상 물품에는 해당하지 않는다.”).

143) 윤태식, 앞의 책(주 44), 54면.

144) 안원모, 앞의 논문(주 87), 44면.

145) 특허청, 디자인심사기준(주 10), 2면 2.1.2.(1)(“‘형상’이란 물품이 공간을 점하고 있는 윤곽을 말하며, 글자체 및 화상을 제외한 모든 디자인은 형상을 수반한다.”).

146) 특허청, 위의 디자인심사기준, 6면 2.1.1.(2).(나).

147) 안원모, 앞의 논문(주 87), 60면(“불꽃놀이에서 볼 수 있는 불꽃, 레이저광을 이용한 홀로그램(hologram) 등은 공간상에 일정한(고정된) 형상을 가지고 존재할수 없는 것으로 손으로 만질 수 없는 것이므로, 물품성이 부정된다.”)(정상조 외 3인, 디자인보호법 주해, 박영사, 2015, 42면 인용).

한편, 현행 디자인보호법 아래 여전히 물품성이 없거나 기능성이 없는 디지털 디자인, 즉 영화나 게임 등의 콘텐츠, 메타버스의 구찌 상품, 디지털 월드의 트윈사옥, 가상현실 시스템, 문화재 홀로그램 등은 디자인 보호의 사각지대에 있다는 문제가 제기되기도 한다.¹⁴⁸⁾ 즉, 물품의 요건의 하나로서 유체성 요건은 삭제하고, 나아가 “실용적 기능의 유무에 관계없이 디자인의 미적 창작물을 보호하는데 중점을 두어야 한다.”는 견해이다.¹⁴⁹⁾ 비슷한 맥락에서 “화상디자인도 기왕물품에 관계없이 보호하는 것이라면 기기의 조작에 이용되거나 기능의 발휘 여부에 관계없이 공업상 이용가능성 등이 있는 경우에 디자인보호법상 보호대상으로서의 화상디자인의 범위에 포함시키는 것이 타당하다.”고 보는 견해도 있다.¹⁵⁰⁾ 반면, 유체성 요건을 삭제하는 것에는 동의하면서도 디자인 보호범위의 지나친 확대를 방지하는 차원에서 화상디자인의 범위는 용도와 기능을 갖춘 것으로 한정할 필요성이 있다고 보는 견해도 있다.¹⁵¹⁾

라. 동산성

대법원은 물품의 재질, 구조 및 형상과 모양 등에 비추어 볼 때 현장 시공을 통해 건축되는 부동산은 공업적인 생산방법에 의하여 동일한 형태로 양산되고 운반될 가능성이 낮아 유체동산으로 보기 어렵다고 판시하였다.¹⁵²⁾¹⁵³⁾ 반대 해석상, 최종적으로 토지에 정착하여 부동산으로 취급되는 것이라고 하더라도 동일한 형태로 반복 생산가능하고 유통 과정에서 운반이 가능하여 동산으로 취급되는 방갈로, 공중전화박스, 이동판매대, 방법초소, 승차대, 교량, 이동화장실, 조립가옥 등은 물품으로 인정될 수 있다.¹⁵⁴⁾

148) 한국인터넷진흥원, “인터넷·정보보호 법제 연구”, 2022, 30면.

149) 양대승, 앞의 논문(주 7), 269면.

150) 정태호, 앞의 논문(주 7), 197면.

151) 안원모, 앞의 논문(주 87), 66면.

152) 대법원 2008. 2. 14. 선고 2007후4311 판결(대상판결은 한증막의 형상과 모양을 결합한 등록디자인의 무효 여부를 판단한 사안이다.).

153) 대상판결은 물품의 요건인 동산과 부동산의 구별에 관하여 최초로 구체적인 판시를 한 것으로 평가된다. 정태호, 앞의 논문(주 125), 197면(“대상판결은 디자인의 물품성과 관련해서 부동산과 동산의 구별, 즉, 물품의 동산성의 판단에 관하여 최초로 구체적인 판시를 하여 그 이후 특허청의 디자인심사기준 및 국내의 각종 문헌에도 모두 영향을 미친 판결로서 중요한 의의가 있다고 하겠다.”).

154) 특허청, 디자인심사기준(주 10), 7면 2.1.1.(2).(라).

2021년 디자인보호법 일부 개정을 통해 화상디자인은 보호대상으로 포함되었으나, 건축물은 여전히 보호대상에서 제외되어 있어 물품의 동산성을 고수하는 한 건축물 및 실내 인테리어는 디자인으로 보호될 수 없다. 이와 관련하여 건축물 및 실내인테리어가 저작권에 의해 보호된다고 하더라도 실용성(기능성)을 갖춘 건축물 및 그 내외의 미적 외관은 원칙적으로 산업상 유용한 미적 창작물을 보호하는 디자인보호법으로 보호하는 것이 타당하다는 견해가 있다.¹⁵⁵⁾ 한편, 부동산이 디자인보호법상 물품에 해당되지 않는 것으로 당연시되는 것은 부당하다는 전제 아래 위에서 언급한 대법원의 판례를 비판적으로 고찰하면서 물품의 요건으로서 동산이든 부동산이든 “실제적으로 디자인의 물품성이 공업상 이용가능성과 연결되어 적용되고 있는 이상, 대량으로 동일한 물품의 반복생산이 가능하여 공업적으로 이용가능하다면 디자인의 물품성을 그대로 인정하는 방향으로서 판단기준을 정립해나가는 것이 최근의 디자인의 물품성 인정의 입법 동향에도 부합하는 것”으로 보는 견해도 존재한다.¹⁵⁶⁾

II 현행 디자인보호법상 보호대상의 범위와 한계

현행 디자인보호법상 디자인 보호대상의 범위에 한계가 있음을 지적하면서 기술발전에 따른 산업 및 유통환경의 변화에 따라 생성되는 새로운 유형의 디자인을 포섭할 필요성을 제시하는 다양한 견해가 있다. 일각에서는 디자인권의 보호대상에 제한을 두지 않는 것을 디자인보호법의 체계가 추구해야할 궁극적인 단계로 보아 디자인의 물품성 요건을 완전히 삭제하는 방안을 제시한다.¹⁵⁷⁾ 다른 한편으로는 종래 디자인의 물품성은 유지하면서도 물품에 관한 개념의 재구성을 통해 물품의 개념을 확장하여 새롭게 등장하는 유형도 디자인권의 보호대상으로 포섭할 수 있도록 하자는 견해도 있다. 다만, 해당 견해는 전통적인 산업디자인 보호 체계에 있어서 디자인은 기능적 제한 없이 이루어지는 저작물과는 달리 물품의 기능적 속성이라는 제한 아래 창작되는 것이므로 새로운

155) 안원모, 앞의 논문(주 87), 67면.

156) 정태호, 앞의 논문(주 125), 199면.

157) 김창화, 앞의 논문(주 124), 45면(“물품성과 관련된 디자인보호법의 최종단계는 물품성 요건을 완전히 삭제하여 디자인 컨셉으로 가는 방향이라고 보인다. 이는 디자인보호법이 보호해야 하는 대상이 확대되고 있고, 이후에도 어떠한 대상으로 확장될지 알 수 없기에 디자인 대상을 최대한 확대하는 것이다.”).

물품의 개념에 “용도와 기능을 갖춘 것”이라는 구성요소를 부가하여 디자인보호법과 저작권법의 보호영역을 구분할 필요성을 주장한다.¹⁵⁸⁾ 반면, 메타버스 환경에서의 기기의 조작 등과 무관한 디지털 디자인의 보호를 위해 현행 디자인보호법상 화상디자인의 정의에서 “기기의 조작이나 기능의 발휘”라는 한정 요건을 삭제하는 추가적인 개정이 필요하다는 주장도 있다.¹⁵⁹⁾

제2절 미국

I 제조물품의 개념

미국 특허법에는 디자인의 대상인 제조물품에 관한 명시적 규정이 존재하지 않는다. 따라서 제조물품에 대한 개념은 법원의 해석에 의해 발전해왔다. 미국 특허법의 디자인 보호를 규정한 법조문에 ‘manufacture’와 ‘article of manufacture’라는 용어가 함께 사용되었는데,¹⁶⁰⁾ 실무상 그 용어의 의미는 실용특허대상인 ‘manufacture’라는 용어와 동일한 의미를 가진 것으로 해석되어 왔다.¹⁶¹⁾ 한편, 특허대상으로서의 ‘manufacture’라는 의미는 가장 광범위하게 해석되어 왔다고 보는 견해가 있다. 그 견해에 따르면 ‘manufacture’라는 의미는 그 자체로 기계(machine) 또는 조성물(composition of matter)이 아닌 “수공업적 또는 기계적인 생산방법으로 제조된 모든(any) 대상물(thing)”을 의미한다고 한다.¹⁶²⁾ 반면, 적어도 1887년까지의 실무는 제조물품(article of

158) 안원모, 앞의 논문(주 87).

159) 정태호, 앞의 논문(주 4); 양대승, 앞의 논문(주 7), 269면(“디자인법은 특허법과 구별되며, 실용적 기능의 유무에 관계없이 디자이너의 미적 창작물을 보호하는 데 중점을 두어야 한다는 점에서 비물리적 제품에 대한 실용적 기능성의 요구는 보다 신중한 검토가 요구된다고 할 것이다.”).

160) Sarah Burstein, *supra* note 34, at 32 (“Congress enacted the first U.S. design patent act in 1842 . . . under the 1842 Act, most types of protectable designs were designs for (or of) a ‘manufacture’ or an ‘article of manufacture.’”).

161) *Id.* at 33 (“In any case, by 1887, a number of administrative and judicial decisions had expressly equated the phrase ‘article of manufacture’ in the design patent statute with the term ‘manufacture’ in the utility patent statute.”) (emphasis added).

162) *Id.* at 28 (“A ‘manufacture’ was most broadly defined as any ‘thing made or manufactured by hand or by machine’ that was ‘not itself a ‘machine’ or a ‘composition of matter.’”).

manufacture)을 “일정한 형태를 갖춘 단위체(single unitary structure)로 구성되어 있고, 나아가 인력에 의해 그 자체로서 사용되거나 판매가능 하도록 완성된(complete) 유체품(tangible item)”으로 좁게 해석했다고 보는 견해도 있다.¹⁶³⁾¹⁶⁴⁾

II 제조물품 개념의 변천

1900년대 초를 기점으로 미국의 재판실무는 물품을 탄력적으로 해석하는 경향을 보였고, 1967년 *Hruby* 판결로¹⁶⁵⁾ 인하여 종래 물품에 대한 개념은 더욱 유연하게 해석될 수 있는 계기가 마련되었다.¹⁶⁶⁾ 나아가, 컴퓨터에 의해 구현된 이미지를 디자인으로 보호받기 위해 출원하는 사례의 증가와 더불어 해당 디자인 관련 침해분쟁 사례가 발생하고 있다.¹⁶⁷⁾ 그러나 *Apple v. Samsung* 판결에서¹⁶⁸⁾ 미국 연방대법원은 삼성이 특허로 보호받던 애플(Apple)의 화상디자인을 침해하였다고 인정하였으나 그 화상디자인

163) *Id.* at 61 (“This historical evidence demonstrates that by 1887, the term ‘article of manufacture’ was a term of art in U.S. design patent law. It did not refer to any ‘article’ that was ‘manufactured.’ Instead, it referred to a tangible item made by humans—other than a machine or composition of matter—that had a unitary structure and was complete in itself for use or for sale.”); William J. Seymour & Andrew W. Torrance, *supra* note 34, at 194 (“As one might expect, there was little doubt in the earlier cases as to what constituted an article of manufacture because manufactured goods then consisted almost exclusively of tangible, human-made items.”).

164) 미국에서의 제조물품에 대한 전통적인 해석에 따라 제조물품이기 위해서는 독립거래성, 제조물성, 유체성 등을 요구한 것으로 본 글: 안원모, 앞의 논문(주 87), 53면(“제조물품에 대한 전통적인 해석은, ‘그 자체로서 사용되거나 판매되는 통합체이면서 완제품으로, 인간에 의하여 만들어진 유형의(손으로 만질 수 있는) 것’을 의미하는 것으로 해석하여 왔다. 이에 의하면 제조물품이라고 하기 위하여는, ① 그 자체로서 사용되거나 판매되는 통합체이면서 완제품일 것(독립거래성), ② 인간에 의하여 손이나 기계로 만들어진 것일 것(제조물성), ③ 유형의(손으로 만질 수 있는) 것일 것(유체성)’ 등의 요건을 갖추어야 한다.”) (인용문헌 생략).

165) *In re Hruby*, 373 F.2d 997, 1002 (C.C.P.A. 1967).

166) William J. Seymour & Andrew W. Torrance, *supra* note 34, at 196 (“The question of what constitutes an article of manufacture naturally becomes more challenging as one moves farther away from traditional, tangible, human-made objects.”) (discussing *In re Hruby*, 373 F.2d 997, 1002 (C.C.P.A. 1967)).

167) *Id.* at 185 (“One category of particular growth has been design patents claiming computer-generated imagery (‘CGI’).”).

168) *Samsung Elecs. Co., Ltd. v. Apple Inc.*, 137 S. Ct. 429 (2016).

의 특허보호에 대한 적격성이 쟁점으로 부각되지 않은 이유로 판단의 대상에서 제외되었고,¹⁶⁹⁾ 그 결과 화상디자인의 특허등록을 위한 물품이 어떠한 요건을 갖추어야 하는 것인지 여전히 확립된 법리가 없는 것으로 보인다. 더욱이, 인위적으로 생산된 전기적 신호(signal) 그 자체가 특허법 제101조에 따른 특허대상이 될 수 있는지 여부가 핵심 쟁점이었던 *Nuijten* 판결에서 CAFC는 청구된 그 전기적 신호 자체는 무체물이라는 이유로 특허적격성을 인정하지 않았다. 비록, CAFC는 대상판결에서의 판단이 디자인의 특허적격성을 규정한 제171조의 제조물품에 대한 해석에는 영향이 없음을 각주에 설치하고 있으나¹⁷⁰⁾ 그러한 입장은 CAFC의 선례와 상충된다는 점 등을 이유로 제171조의 제조물품은 상당한 정도의 유체성 및 영속성 요건을 함축하고 있는 것으로 보는 견해도 있다.¹⁷¹⁾

III 제조물품의 성립요건

1. 동산성

가. Riter-Conley Mfg. v. Aiken¹⁷²⁾

대상판결은 원고가 피고를 상대로 지붕구조물(roof structure)에 대한 (실용)특허권 침

169) William J. Seymour & Andrew W. Torrance, *supra* note 34, at 215 (“Apple’s ‘305 patent is a fitting illustration of why CGI should not be considered design patent-eligible. Had the court addressed this issue in *Apple v. Samsung*, Samsung would have had persuasive grounds for arguing that the ‘305 patent never should have been issued, let alone asserted in the infringement context, and that CGI *per se* is design patent-ineligible. Although Samsung never raised this issue with Judge Koh, Apple’s ‘305 patent presented a lost opportunity for a federal court to assess the eligibility of CGI design patents.”).

170) *In re Nuijten*, 500 F.3d 1346, 1357 n. 9 (Fed. Cir. 2007) (“*Hruby* dealt with a 35 U.S.C. § 171 design patent for an aesthetically pleasing water fountain rather than a § 101 utility patent, and is therefore of limited applicability to this case. The subject of a design patent need not have any practical utility. Compare § 101 (‘new and useful’) with § 171 (‘new . . . and ornamental’). We do not decide whether a signal of the sort addressed in this case would merit a design patent.”).

171) William J. Seymour & Andrew W. Torrance, *supra* note 34, at 199 (“[W]hile *Nuijten* did not specifically address CGI, the decision represents strong authority for the proposition that the term ‘article of manufacture’ implies a substantial degree of tangibility and permanence.”).

172) *Riter-Conley Mfg. v. Aiken* 203 F. 699 (3d Cir. 1913).

해소송을 제기한 사안에 관한 것이다. 해당 특허발명이 1902년 당시의 특허법상의 특허대상인 방법(art), 기계(machine) 또는 조성물에 해당되지 않는다는 점에 다툼이 없었으므로 자연스럽게 제조물(manufacture)에 해당될 수 있는지 여부가 쟁점이 되었다.¹⁷³⁾

제3순회항소법원은 ‘제조물’이라는 용어는 수공업적, 기계적 등의 생산방법으로 원료를 가공하는 모든 수단으로 의미가 확대되어졌다고 판시한 후 지붕구조물은 특허대상인 제조물에 해당한다고 판단하였다.¹⁷⁴⁾ 그 이유는 종래 제조물이라는 용어는 “원료를 가공하여 용도(use)를 위해 형태를 변형하는, 즉 물리적 변형(transformation)”을 의미하는 것으로 인식되어 왔고,¹⁷⁵⁾ 비록 다른 맥락에서의 판단이기는 하나 미국연방대법원이 “‘제조물’이란 자연발생적인 것이 아닌 인력에 의해 가공된 것을 말하는 것이며, 기계가 원시적인 방법을 대체한 상황에서 해당 용어는 통상적으로 최종제품(finished product)을 제조하기 위해 원료에 노동력을 투입하여 제조된 물품(article)”으로 보았기 때문이다.¹⁷⁶⁾ 즉, 대상판결에 따르면 적어도 실용특허대상인 제조물의 개념은 용도를 지닌 최종제품 전체뿐만 아니라 제품의 부품도 포섭 가능한 포괄적인 의미를 지닌 것으로 이해된다.¹⁷⁷⁾ 나아가, 제3순회항소법원은 피라미드를 하나의 예로 들어 피라미드가 제조물이라는 사실은 변함이 없다고 실시하면서 제조물이라는 용어는 매우 포괄적인 용어로서 규모(size) 또는 부동성(immobility)을 그 요건으로 하지 않는다는 점을 명확히 하였다.¹⁷⁸⁾ 대상판결은 제조물의 개념을 동산성의 원칙으로 제한하지 않는 유연한 해석을 하

173) *Id.* at 701 (“That this patent is not for an art, a machine, or a composition of matter is, as it could not be otherwise, conceded; so that the question is: Is it covered by the term ‘manufacture’?”).

174) *Id.* at 701-02.

175) *Id.* at 703 (quoting *Kidd v. Pearson*, 128 U.S. 1, 20 (1888)).

176) *Id.* (quoting *Tide Co. v. United States*, 171 U.S. 210, 216 (1898)).

177) *Id.* at 704 (“[I]f the making of these constituent parts is manufacture, we see no logical escape from the conclusion that the roof wherein these parts are assembled and used is in fact a thing manufactured, and therefore within the word ‘manufacture’ as used in the patent law.”).

178) *Id.* at 702 (“*We must not be misled by the factors of size and immobility. The pyramids, by reason of their bulk and solidity, are none the less a manufacture, as distinguished from a natural object.*”) (emphasis added).

고 있으며, 나아가 규모 또한 문제가 되지 않는다는 점을 명시하여 부동산 역시 디자인의 대상물품으로 인정될 수 있다는 점을 명확히 한 것에 의의가 있다.¹⁷⁹⁾

나. Int'l Mausoleum Co. v. Sievert¹⁸⁰⁾

대상판결은 원고가 피고를 상대로 묘(mausoleum)에 대한 실용특허권 침해 소송을 제기한 사안으로서 핵심 쟁점은 해당 특허발명이 특허법상의 제조물(manufacture)에 해당하는지 여부였다. 제6순회항소법원은 앞에서 언급한 *Riter-Conley Mfg.* 판결을 인용하면서 제조물이라는 용어는 매우 포괄적인 용어로서 규모 또는 부동산성을 그 요건으로 하지 않는다는 것을 재확인하였다.¹⁸¹⁾ 나아가, 건축물(building) 자체뿐만 아니라 그 건축물을 만들기 위해 사용되는 부재(部材) 또한 제조물에 해당한다고 판시하면서, 그 부재들이 완성된 건축물로 결합된다는 사실만으로 그 본질이 상실되지 않기 때문이라고 설시하였다.¹⁸²⁾

다. *In re Hadden*¹⁸³⁾

대상판결은 출원인(Hadden)이 야외 경기장 관람석(grandstand)을 대상물품으로 하는 디자인을 출원하였으나, 특허심판원은 경기장 관람석은 제조물품(article of manufacture)의 개념에 포함되지 않는다는 이유로 디자인거절결정을 하였고,¹⁸⁴⁾ 이에 불복한 출원인

179) Daniel H. Brean, *Enough Is Enough: Time to Eliminate Design Patents and Rely on More Appropriate Copyright and Trademark Protection for Product Designs*, 16 Tex. Intell. Prop. L.J. 325, 336 (2008) ("What constitutes an article of manufacture has been broadly construed by courts to include 'anything made 'by the hands of man' from raw materials, whether literally by hand or by machinery or by art.'" (citing *In re Hruby*, 373 F.2d 997, 1000 (C.C.P.A. 1967) (quoting *Riter-Conley Mfg. Co. v. Aiken*, 203 F. 699, 703 (3d Cir. 1913)).

180) Int'l Mausoleum Co. v. Sievert 213 F. 225 (6th Cir. 1914).

181) *Id.* at 228 ("*Riter-Conley Mfg. Co.* . . . is a persuasive decision.").

182) *Id.* at 229 ("It seems clear that the making of the various parts of the mausoleum would be manufacture, the subject to our opinion, does not lose its nature from the mere fact of the bringing of the parts together in a complete whole.").

183) *In re Hadden*, 20 F.2d 275 (D.C. Cir. 1927).

184) *Id.* at 275 ("Appeal from a Patent Office decision refusing to allow applicant's claim covering a design for a grandstand, on the ground that, although it may be a manufacture, it is not an article of manufacture.").

이 그 심결취소를 구하는 소를 제기한 사안이었다.

D.C 연방항소법원은 특허법상 제조물의 개념과 디자인 관련 규정에서의 제조물품의 개념을 동일한 것으로 보고,¹⁸⁵⁾ 만일 야외 경기장 관람석이 장난감으로 제조된 유체동산이었다면 디자인의 대상인 제조물품이 될 수 있는지 의문을 제시하면서, 특허법상 제조물에 대해 유연한 해석을 해온 선례들을 인용하여 디자인의 대상물품은 규모 또는 부동성을 요건으로 하지 않는다는 점을 명확히 하였다.¹⁸⁶⁾

대상판결 이후 부동산이 디자인의 제조물품에 포함되지 않는 것으로 본 사례는 발견되지 않는다.¹⁸⁷⁾ 나아가, 주유소(gas station)를 대상으로 하는 디자인권 침해소송도 있었다는 점에서 부동산이 디자인의 대상물품에 포함된다는 것에 이론이 없는 것으로 보인다.¹⁸⁸⁾ 이와 더불어, 현재 USPTO의 심사 실무는 부동산 전체뿐만 아니라 실내외 인테리어를 대상으로 하는 디자인권을 다수 등록 허용하고 있다.¹⁸⁹⁾ 다만, 실무적으로 부동산을 대상물품으로 하는 디자인권 침해소송이 제기되는 사례는 극히 드문 것으로 보인다.¹⁹⁰⁾

185) *Id.* at 276 (“We attach no significance to the fact that in section 4886, R.S., the word ‘manufacture’ is used alone, while in the section covering design patents the word is used in connection with ‘article.’ It is difficult to perceive how a thing may be a manufacture, without producing an article of manufacture.”).

186) *Id.* (“But, as pointed out by the court in the *Riter-Conley Mfg. Co. Case*, size and immobility do not determine the question.”).

187) Keri Christ, *Edifice Complex: Protecting Landmark Buildings As Intellectual Property – A Critique of Available Protections and A Proposal*, 92 Trademark Rep. 1041, 1077 (2002) (“Patent protection for a landmark building is possible. *New, original and ornamental buildings or parts of a building are considered articles of manufacture* for which a patent may be obtained.”) (emphasis added).

188) *Pure Oil Co. v. Ruthsatz*, 27 F. Supp. 688, 689 (W.D. Mich. 1939).

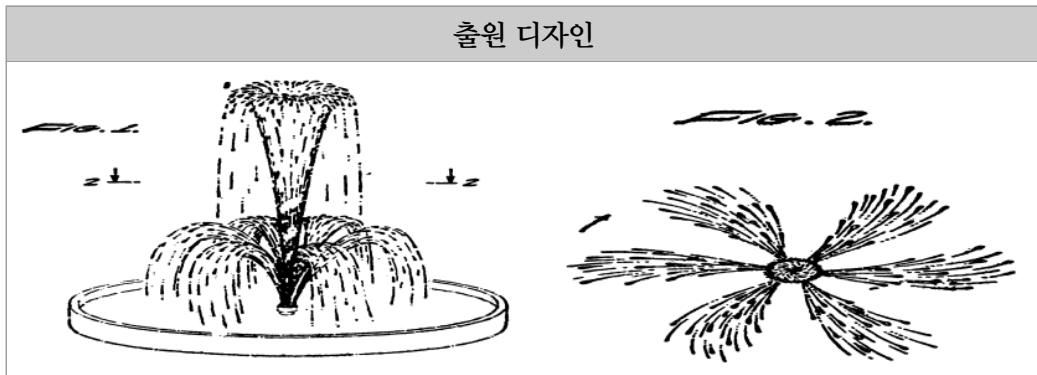
189) 안원모, 앞의 논문(주 87), 57면(“나아가 건물의 내부 인테리어, 자동차나 항공기 등의 내부 인테리어, 호텔 룸/수영장/교량/도로 시스템/놀이 공원/산업 단지 등의 배치나 배열 등 실내외 인테리어 디자인에 대하여도 다수의 디자인특허 등록이 이루어지고 있다.”) (인용문헌 생략).

190) Keri Christ, *supra* note 187, at 1077 (“On the other hand, the very limited duration and scope of design patent protection make it a less desirable alternative form of protection.”).

2. 유체성

가. *In re Hruby*¹⁹¹⁾

대상판결은 분수대(water fountain)를 대상물품으로 하는 특허청의 디자인등록거절 결정에 대한 취소 여부를 다루었다. 해당 디자인은 아래와 같다.



대상판결에서 연방관세특허항소법원은 분수대의 부분이나 고정되어 있지 않은 물분무(water display, 이하 ‘분수’로 칭함) 그 자체가 제조물품의 개념에 포함될 수 있는지 여부를 핵심 쟁점으로 다루었다.¹⁹²⁾

(1) 특허심판원의 판단

특허심판원(Patent Office Board of Appeals)은 심사관이 인용했던 선례들을 분석하면서 해당 인용문헌들 가운데 대상 쟁점과 유사한 사례를 다룬 선례가 없다는 점을 명시하면서 특정 분수대에서 물(water)로 생성된 형태는 원료인 물을 장식적인 목적을 달성하기 위해 움직임(motion)을 계획된 패턴으로 연출했다는 점에서 인력에 의해 제조된 것임을 인정하였다. 나아가, 디자인을 생성하는 원료가 단순 자연물(natural product)이라는 이유로 디자인거절결정을 한 심사관의 근거는 타당치 않다고 보아 거절결정을 배척하였다.¹⁹³⁾ 게다가, 특허심판원은 물방울이 지속적으로 위치가 변한다는 주장도 중요한

191) *In re Hruby*, 373 F.2d 997 (C.C.P.A. 1967).

192) *Id.* at 998 (“The precise question before us, therefore, is whether that portion of a water fountain which is composed entirely of water in motion is within the statutory term ‘article of manufacture.’”).

쟁점으로 다루지 않았다.¹⁹⁴⁾ 그러나 특허심판원의 다수(majority)는¹⁹⁵⁾ “분수의 패턴은 노즐의 배열과 작동압력의 제어에 따른 ‘일시적 산물(fleeting product)’일 뿐이며, 그 패턴은 기계장치가 작동되는 동안에만 생성되는 산물 또는 효과(effect)에 지나지 않으므로 기계장치에 의존하고 있다.”는 이유만으로 심사관의 디자인거절결정을 인용하는 심결을 하였다.¹⁹⁶⁾ 즉, 디자인의 ‘영속성’을 대상물품이 되기 위한 중요한 요건으로 본 것이다.

반면, 반대의견(dissenting opinion)을 제시한 심판관은 비록 출원인이 분수 효과를 자아내기 위해 특정 수단을 공개하지는 않았으나 구멍(orifice)의 형상, 수압, 방해성 대기 조건의 제어와 같은 특정 매개변수가 유지된다면 분수의 동일한 시각적 외관이 영속적으로 유지될 것으로 보았다.¹⁹⁷⁾ 나아가, 해당 심판관은 디자인의 특허적격성을 판단함에 있어서 디자인의 세부사항에 집착해서는 아니되며 물품의 형태가 자아내는 전체적인 외관을 기준으로 판단해야 한다는 점을 강조하였다.¹⁹⁸⁾ 그런 견지에서, 생성된 분수의 패턴을 기계장치에 의존한 일시적 산물로 바라본 다수의 견해에 대해 물방울은 일시적 산물일 수는 있으나 분수 자체는 일정한 조건에 따라서는 영속성을 구비한 물품으로 볼 수 있다고 보면서 디자인이 다른 조건, 즉 얼려진 물에 의해 영향을 받은 형상인 경우 결과는 달라졌을 것으로 바라보았다.¹⁹⁹⁾

193) *Id.* at 999 (“The majority further expressed disagreement with the examiner’s objection that the water of which the designs are produced is a ‘natural’ product, and wisely so as that argument would apply to every article made of wood or stone.”).

194) *Id.*

195) 분수의 형태에 대한 제조물품성을 인정하는 반대의견도 있었다.

196) *Id.* (“[T]he board majority concluded that the water display itself is not ‘an article of manufacture.’ The only reasons we can perceive for this conclusion in the board’s opinion are that ‘the pattern created is wholly a fleeting product of nozzle arrangements and control of operating pressure or pressures’ and that ‘the pattern exists only as a product or ‘effect’ of the mechanical organization during its continued operation.”).

197) *Id.*

198) *Id.* (“It must be remembered that in a design it is the over-all appearance due to the form or shape of the product that is determinative of patentability and not the minutia of the details that form the design.”).

199) *Id.*

(2) 연방관세특허항소법원의 판단

연방관세특허항소법원은 디자인의 제조물품이기 위한 요건으로서 영속성(permanence), 유체성(tangibility) 및 의존성(dependence)에 관한 쟁점을 다루면서, 특히 영속성을 핵심 쟁점으로 고려하였다. 연방관세특허항소법원은 분수 자체가 디자인의 대상물품이 될 수 있는지에 대한 쟁점은 선례에서 다루어진 바 없는 최초의 사례로 인식한 후²⁰⁰⁾ 특허심판원의 반대의견을 받아들이는 취지의 판결을 하였는데, 연방관세특허항소법원의 다수 의견과 반대의견은 아래와 같다.

(가) 다수의견

첫째, 영속성(일정성)에 관하여 연방관세특허항소법원은 개별적인 물방울은 일시적일 수 있는 반면 그 개별적인 물방울의 집합인 분수 전체의 디자인은 상대적으로 영속성이 있다고 실시하면서²⁰¹⁾ 분수 패턴은 일정한 형태를 갖추고 있지 않다는 이유로 디자인의 등록대상이 될 수 없다고 본 특허청 심판원의 심결을 배척하였다. 나아가, 연방관세특허항소법원은 과학적 사고방식에 의하면 입체형상(solid)이라는 개념은 일종의 환영에 불과한 것이며 대상물(object)의 실체는 빈(empty) 공간으로서 눈으로 보이지 않는 전자(electrons)와 핵(nuclei)으로 구성되어있는 것으로 실시하면서²⁰²⁾ 대상 사안에서 시각적으로 보이는 것은 분수 패턴이지 그 분수를 구성하고 있는 물입자가 아니라고 판시하였다.²⁰³⁾ 즉, 대상판결은 디자인특허의 보호의 본질을 디자인이 일정한 형상을 갖추고 있는 유형물에 체현되어 있는지 여부가 아니라 디자인의 인식(perception)으로 본 것이다.²⁰⁴⁾

200) *Id.* at 998 (“[The precise question before us] appears to be a question of first impression without any closely analogous case.”).

201) *Id.* (“We agree with the dissenter on that and would add that the permanence of any design is a function of the materials in which it is embodied and the effects of the environment thereon.”).

202) *Id.* at 999 (“The physicists and philosophers teach us that what *we think we see is not really there at all.*”) (emphasis added).

203) *Id.* 999-1000 (“In common parlance, however, what we see here are fountains, not droplets of water moving in space, any more than we see nuclei and electrons or atoms or molecules in solid objects.”).

204) William J. Seymour & Andrew W. Torrance, *supra* note 34, at 197 (“The court concluded

둘째, 연방관세특허항소법원은 분수 패턴 그 자체가 독립하여 존재할 수 없다고 하더라도 그 사실만으로는 그 분수를 제조물품이 아닌 것으로 부인하는 근거가 되지 못한다고 판시하였다.²⁰⁵⁾ 그 논거로서 외부요인에 의존하여야만 인식 가능한 형태를 갖추는 물품을 제조물품으로 인정한 선례들이 다수 있다는 점을 강조하였다.²⁰⁶⁾²⁰⁷⁾

셋째, 연방관세특허항소법원은 부동산도 제조물품의 대상이 될 수 있음을 재차 확인하였다.²⁰⁸⁾

마지막으로, 연방관세특허항소법원은 디자인 관련 선례들 중 가장 중요한 판례로 손꼽히는 연방대법원의 *Gorham* 판결을²⁰⁹⁾²¹⁰⁾ 인용하면서 디자인을 특허로 보호하는 명백한 취지는 순수미술로 분류되는 미술작품들을 넘어 시각적 효과를 통해 물품에 상업적 가치를 부가할 수 있는 장식적 기교(decorative arts)를 장려하기 위한 것이라고 실시하면서,²¹¹⁾ 분수는 판매를 목적으로 인공을 가하여 제조된 물품이 확실하며, 잠재적 구매자는 그 분수를 장식적인 목적을 위해 구매하였을 것에 의심의 여지가 없으므로 출원인의

that *it is the perception of a design that matters*, not whether the design is comprised of tangible, solid matter”) (emphasis added) (citing *In re Hruby* 373 F.2d 997, 999-1000 (C.C.P.A. 1967)).

205) *In re Hruby*, 373 F.2d at 1001 (“We do not see that the dependence of the existence of a design on something outside itself is a reason for holding it is not a design ‘for an article of manufacture.’”).

206) *In re Boldt*, 344 F.2d 990 (C.C.P.A. 1965).

207) 대상판결에서 제시된 디자인의 의존성을 전제로 제조물품성을 인정한 사례를 소개한 글: 안원모, 앞의 논문(주 87), 57면(“예컨대, 풍선이나 에어 메트리스와 같이 팽창하는 물품 디자인은 압축 공기 없이는 형태가 나타나지 않으며, 벽지 디자인도 벽이라는 구조물 없이는 완전한 형태를 나타내는 것이 불가능하다.”) (인용문헌 생략).

208) *In re Hruby*, 373 F.2d at 1000.

209) *Gorham v. White*, 81 U.S. 511 (1871).

210) Perry J. Saidman, *Design Patentees: Don't Get Unglued by Elmer or the Single Most Important Thing to Know About the Preparation of Design Patent Applications*, 78 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 311, 317 n. 20 (1996) (“[T]he most significant being, of course, *Gorham v. White*, 81 U.S. 511 (1871).”).

211) *Id.* at 1001 (“We think its spirit is as stated by the Supreme Court in *Gorham Mfg. Co. v. White*, to encourage the decorative arts, over and beyond those classically known as ‘the fine arts.’”).

창작행위는 이 디자인을 특허로 보호하는 취지에 부합한 것으로 보았다.²¹²⁾

(나) 반대의견

반면, 이 때 당시의 법원장이었던 Worley 판사는 다수의 의견에 반대의견을 개진하였다. 우선, Worley 판사는 대상 사건에서의 일시적인 분무는 본질적으로 영속적이지 않고, 그 자체로 존재할 수 없는 등의 이유로 그 자체로 제조물품이 될 수 없다고 주장하였다.²¹³⁾ 분수 자체는 제트기의 비행운(vapor trail), 선박에 의한 파도, 엔진으로부터의 증기(steam)와 다르지 않으므로 제조물품이 될 수 없음을 강조하였다. 나아가, Worley 판사는 출원인이 현재까지 분수의 기계적 요소들을 실용특허로서 보호해 왔음에도 이에 만족하지 않고 생성 수단에 관계없이 움직이는 물의 특정 형상에 대한 독점이 가져올 피해를 지적하였다.²¹⁴⁾ 한편, 다수의견에 반대하는 주장을 뒷받침할 만한 어떠한 선행도 인용되지 않았던 점에 비추어볼 때 설득력이 떨어졌을 것으로 조심스럽게 추측해 본다.

(다) 대상판결의 실무적 의미 및 비판

대상판결은 제조물품의 개념을 매우 폭 넓게 해석할 수 있는 여지를 제공한 것으로 평가된다.²¹⁵⁾ 즉, 대상판결은 제조물품의 개념을 반드시 공간상 일정한 형상을 수반하는 유체물로 국한하지 않고 형상을 가지지 않아 무체물의 일종으로 인식되어 온 2차원의 시각적 이미지도 포섭한 것으로 보인다.²¹⁶⁾ 더욱이, 외부요인에 의존하여 생성되는 일시적인 디자인일

212) *Id.* at 1000 (“The fountains are certainly made by man (manufactured) for sale to and use by such buyers. They certainly carry into effect the plain intent of the design patent statute, which is to give encouragement to the decorative arts.”).

213) *Id.* at 1002 (“It is inconceivable that Congress could possibly have intended Sec. 171, in letter or spirit, to allow an individual to remove from the public domain and monopolize mere sprays of water.”).

214) *Id.*

215) *In re Zahn*, 617 F.2d 261, 268 (C.C.P.A. 1980) (“*In re Hruby* . . . , the apparent visual shape of the streams of a water fountain was held proper design patent subject matter, indicative of a liberal construction of s 171.”).

216) John R. Boulé III, *Redefining Reality: Why Design Patent Protection Should Expand to the Virtual World*, 66 Am. U. L. Rev. 1113, 1133 (2017) (“*Shifting away from the tangible, typical design*, in *In re Hruby* the U.S. Court of Customs and Patent Appeals (CCPA) interpreted the scope of an article of manufacture to include the ornamental display of a

지라도 제조물품으로 인정될 수 있다는 판시에 비추어 보더라도 제조물품이 반드시 유체물이어야 한다는 필연성은 없어 보인다.²¹⁷⁾ 한편, 공간상 고정된 형상을 가지지 않아 제조물품의 개념에 포섭될 수 없는 것으로 평가되어 온 화상디자인(Computer-Generated Icon, CGI) 그 자체가 제조물품의 개념에 포함되는 것으로 이해될 여지가 있으나 현행 특허청 심사실무는 화상디자인을 일종의 모양으로 취급되는 표면장식으로 보아²¹⁸⁾ 컴퓨터 화면 등 물리적 표시부에 체현될 것을 요구한다는 점에서 여전히 제조물품은 적어도 공간상 일정한 형상을 가지고 있는 유체물을 전제로 하고 있는 것으로 이해된다.²¹⁹⁾²²⁰⁾²²¹⁾

3. 독립거래가능성

가. *Ex parte* Northup²²²⁾

대상심결은 차체(automobile body)의 포워드코너(forward corner)를 대상물품으

fountain.”) (emphasis added).

217) Sonia Okolie, *supra* note 52, at 106 (“Finally, the court rejected the argument that water sprays do not qualify as an article of manufacture *simply because they cannot ‘exist of themselves,’*”) (citing *In re* Hruby, 373 F.2d 997, 1001 (C.C.P.A. 1967)) (emphasis added).

218) USPTO, MPEP § 1504.01(a)(I)(A) (9th ed. 2020) (“Computer-generated icons, such as full screen displays and individual icons, are 2-dimensional images which alone are surface ornamentation”).

219) Patent and Trademark Office Notice, *The Article of Manufacture Requirement*, Federal Register (2020) (“The USPTO is not aware of any judicial decision that addresses whether a claimed design that lacks a static ‘physical form’ but is used as an integral part of the function of a digital product satisfies section 171.”), <https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/21/2020-28110/the-article-of-manufacture-requirement#footnote-1-p83064>.

220) Jason J. Du Mont & Mark D. Janis, *supra* note 39, at 125 (“[T]he USPTO’s guidelines identify the article of manufacture requirement as the key element of contention, and assert that *a virtual design must be embodied in a means of display in order to satisfy that requirement.*”) (citing MPEP § 1504.01(a)(I)(A)).

221) A. Hugo Word, *The New Guidelines on Protection of Computer-Generated Icons and Typeface*, 24 AIPLA Q.J. 415, 420 (1996) (“Since the design statutory subject matter is inseparable from the object to which it is applied and cannot exist alone merely as a scheme of surface ornamentation, *a computer-generated icon must be embodied in a computer screen, monitor, other display panel, or portion thereof, to satisfy 35 U.S.C. section 171.*”) (emphasis added) (citing MPEP § 1504.01(a)(I)(A)).

222) *Ex parte* Northup, 1932 WL 27333 (Pat. Off. Bd. App. 1932).

로 하는 디자인출원을²²³⁾²²⁴⁾ 다루었고, 쟁점은 차체 전체가 아닌 차체의 일부분인 코너의 형상에 대한 디자인보호가 가능한지 여부였다. 특허청 심사관은 출원디자인이 차체 전체에 체현된 형상에 대한 보호를 청구한 것이 아니라는 이유로 특허거절결정을 하였다.²²⁵⁾ 이에 불복한 출원인은 특허청 심판원에 특허거절결정취소심판을 청구하였다.

심판원은 “차체 전체의 일부분인 코너는 그 부분만으로 별도의 독립된 물품으로 제조되고, 독립된 거래의 대상이 되었던 적이 없다.”고 하여 그 부분은 디자인의 대상물품이 될 수 없다고 보아 심사관의 특허거절결정을 인용하였다.²²⁶⁾ 나아가, 심판원은 “디자인을 고려함에 있어서 제품 전체의 외관이 반드시 고려되어야만 한다.”고 강조하면서,²²⁷⁾ 그 코너의 둥근 형상만이 디자인의 청구범위에 속한다고 볼 수 있을지라도 그 부분이 차체의 다른 부분과 어우러질 때 자아내는 차체 전체의 외관에 대한 시각적 평가는 매우 달라질 수 있다고 설명하였다.²²⁸⁾

나. *In re Blum*²²⁹⁾

대상판결은 난간(handrail)을 대상물품으로 하는 디자인등록 가부를 다룬 사례였고,²³⁰⁾ 쟁점은 출원디자인의 비자명성(non-obviousness) 여부에 대한 판단이었다.²³¹⁾

223) *Id.* (“The claim is drawn to an ornamental design for a forward corner of an automobile body.”).

224) 해당 심결문은 출원 시 제출된 도면을 제공하고 있지 않다.

225) *Ex parte Northup*, 1932 WL 27333, at *1 (“It has been rejected on the ground that it fails to cover a complete article of manufacture.”).

226) *Id.* (“The front corner of the automobile body is never manufactured and sold as a separate article of manufacture.”).

227) *Id.*

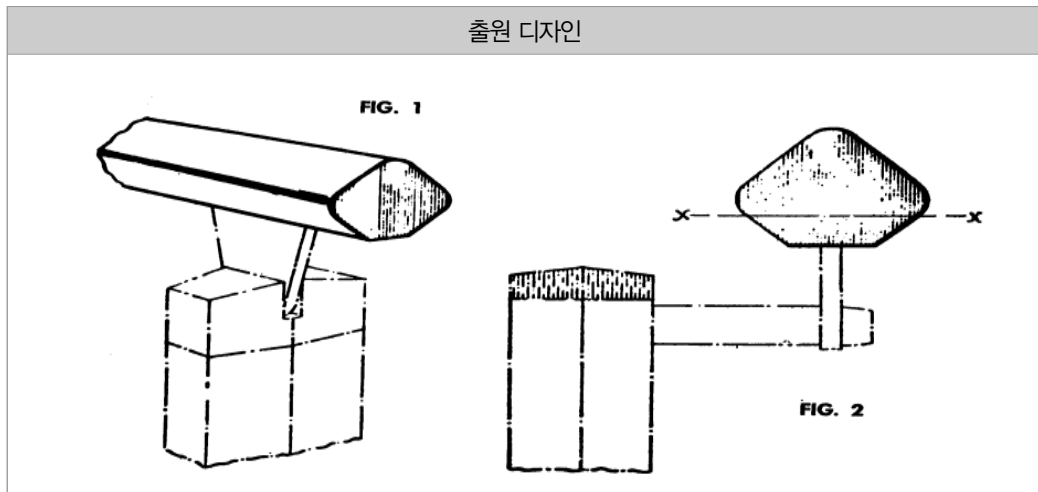
228) *Id.* (“The rounded front corner when taken in connection with a rounded rear corner as shown in the added view of Fig. 4 may well have a more pronounced effect than it would have if incorporated in a sedan body of the old square cornered type.”).

229) *In re Blum*, 374 F.2d 904, 905 (C.C.P.A. 1967).

230) *Id.* at 906 (“The claim reads: [t]he ornamental design for a handrail unit, as shown and described.”).

231) *Id.* (“The principal issue is obviousness under 35 U.S.C. § 103 in view of the single reference . . .”).

출원디자인의 도면은 난간, 지지대(post) 및 연결브라켓(connecting bracket)으로 구성되어 있는 복합물품(composite article)이 도시되어 있었고, 난간은 실선으로 나머지 부분은 파선으로 표현되어 있었다.²³²⁾ 그 도면은 아래와 같다.



특허청 심사관은 자명하다는 이유로 디자인거절결정을 하였고, 심판원 역시도 심사관의 결정을 인용하였다. 이에 불복한 출원인(Blum)이 거절결정심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나 연방관세특허항소법원은 심판원의 심결을 동일한 이유로 인용하였다.²³³⁾

연방관세특허항소법원은 출원인이 복합물품 전체를 대상으로 디자인 출원을 한 것인지 아니면 단지 물품 전체의 일부분인 난간만을 대상으로 출원한 것인지에 대하여 특허청 내부에서 이견이 있었다고 언급하면서,²³⁴⁾ 그 청구범위는 자명성 판단에 영향을 미치지 않는다고 실시하였다.²³⁵⁾ 한편, 파선의 의미에 대하여 실시를 하면서 특허법 제112조에 규정되어 있는 특허명세서 기재요건인 명확성(definiteness)을 판단함에 있어 지배적인 특징(dominant feature) 이론을 활용하는 특허청 실무를 지적하면서²³⁶⁾ “디자인의 부분

232) *Id.*

233) *Id.* at 908.

234) *Id.* at 906.

235) *Id.*

236) *Id.* at 907 (“Dotted and broken lines may mean different things in different circumstances

은 모두 중요한 것으로 간주된다.”고 판시하였고,²³⁷⁾ “디자인은 일체물(a unitary thing)이며, 외관에 기여한다는 점에서 디자인의 모든 부분은 중요하다.”고 설시하였다.²³⁸⁾ 나아가, 연방관세특허항소법원은 디자인출원 시 도면의 실선은 출원인이 등록받고자 하는 디자인의 형태를 나타내는 반면 디자인권을 주장하지 않는 부분은 파선으로 표현하는 것으로 종래 특허청의 심사 실무를 해석하였다.²³⁹⁾ 그 후 대상판결의 내용이 반영되어 디자인심사지침서의 내용도 수정되었다.²⁴⁰⁾

다. *In re Zahn*²⁴¹⁾

(1) 특허청의 판단

출원인(Zahn)은 드릴도구(drill tool)를 디자인의 제조물품으로 청구하면서도 도면에는 타공을 위한 스크루 형태의 막대 전체(drill bit, 이하 ‘드릴 비트’라고 함) 중 그 드릴 비트의 일부분인 척(shank) 부분은 실선으로 기재하고 나머지 부분은 파선으로 기재하고 있었다.²⁴²⁾ 구체적인 도면은 아래와 같다.

and all we wish to say here is that in each case it must be made entirely clear what they do mean, else the claim is bad for indefiniteness under 35 U.S.C. § 112. It is the examiner's responsibility to obtain such definiteness. A ‘dominant feature’ statement is not calculated to obtain it.”).

237) *Id.* (“Neither is the wording of the Manual¹ as there are no portions of a design which are ‘immaterial’ or ‘not important.’”).

238) *Id.* (“A design is a unitary thing and all of its portions are material in that they contribute to the appearance which constitutes the design.”).

239) *Id.* (“There is a distinction to be observed between parts of the total article illustrated, in which a new design is embodied, and parts of that article which embody none of the design. Such a part is, presumably, what the Manual means by the reference to ‘an immaterial part of the design.’ Actually, it is no part of the design but a part of the article unrelated thereto. It is environment only.”).

240) *In re Zahn*, 617 F.2d 261, 262 (C.C.P.A. 1980) (“Involved here are the propriety of using dotted or broken lines in design patent drawings, section 1503.02 of the MPEP (MPEP) [(3d ed. Rev. 20, Apr. 1969)] as amended, supposedly to comply with statements this court made in *In re Blum*”); *id.* (“MPEP § 1503.02, 2nd paragraph after the rule, reads: [t]he ornamental design which is being claimed must be shown in solid lines in the drawing. Dotted lines for the purpose of indicating unimportant or immaterial features of the designed article are not permitted. There are no portions of a claimed design which are immaterial or unimportant.”) (citing *In re Blum*, 374 F.2d 904 (C.C.P.A. 1967)).

241) *In re Zahn*, 617 F.2d 261 (C.C.P.A. 1980).

〈Zahn의 디자인〉



특허청 심사관은 특허법 제171조를 근거로 특허거절결정을 하였고, 그 결정에 불복하여 출원인은 그 거절결정의 취소를 구하는 심판을 특허청 심판원에 제기하였으나 심판원 역시도 동일한 이유로 심사관의 결정을 인용하였다. 그 판단의 요지를 정리하자면 적어도 드릴 비트는 제조물품으로서 별도로 디자인등록의 대상물품이 될 수 있으나 따로 분리될 수 없는 드릴 비트의 척 부분을 대상으로 출원한 부분디자인은 디자인의 성립요건 중 물품성이 없다고 보아 심사관의 디자인등록거절을 인용한 것이다.²⁴³⁾ 출원인은 특허심판원의 심결에 불복하여 특허거절심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

(2) 연방관세특허항소법원의 판결

대상판결에서의 다수의견은 심사실무 현황 및 연방대법원의 판결을 근거로 특허거절심결을 파기 환송하였다. 우선, 다수의 법관은 차체의 전면유리(windshield)는 실선으로 차체의 나머지 부분은 파선으로 처리하여 그 전면유리만의 디자인의 등록을 허용한 특허청 심사실무를 근거로 독립거래성 없는 물품의 부분에 체현된 디자인의 등록을 거절한 *Northup* 심결은²⁴⁴⁾ 하나의 사례에 지나지 않아 구속력이 없다고 판단하였다. 나아가,

242) *Id.* at 264 (“The claim now reads in its present form on appeal: The ornamental design for a Drill tool or the like as shown and described.”).

243) *Id.* (“[The examiner] argued for his rejection on the sole ground that the claim does not conform to s 171 because it is not directed to ‘a discrete article of manufacture.’”).

244) 대상심결의 구체적인 내용은 앞에서 살펴본 바 있다. *Ex parte Northup*, 1932 WL 27333 (Pat. Off.

다수의 법관은 연방대법원의 *Gorham* 판결을 선례로 제시하면서 비록 대상판결에서의 쟁점은 디자인권 침해 여부였으나 연방대법원이 스폰 등의 손잡이 부분에 체현된 등록디자인의 유효성을 전제로 디자인권 침해를 인정하였으므로 디자인은 독립거래성이 없는 물품의 부분에도 체현될 수 있다고 판단하였다.²⁴⁵⁾

더 나아가, 다수의 법관은 제171조의 문언 해석상 디자인이란 물품‘의(of)’ 디자인이 아닌 물품을 ‘위한(for)’ 디자인을 의미하는 것이므로 물품의 형상, 표면장식 등 모든 종류의 장식적 디자인은 디자인의 보호대상이 될 수 있다고 판시하면서²⁴⁶⁾ 이와 같은 문언 해석은 분수의 시각적 형상을 디자인의 보호대상으로 인정하여 제171조의 조문을 유연하게 해석해 온 선례의 취지에도 부합하는 것으로 보았다.²⁴⁷⁾ 반면, 다수의견을 개진한 법관 외에 2명의 법관은 공동으로 다수의견에 대한 반대의견을 개진하였으나 제조물품의 부분에 체현된 디자인도 보호대상이 될 수 있다고 본 다수의견에는 동의하였다.²⁴⁸⁾

(3) 대상판결의 실무적 의미 및 그 비판

대상판결은 종래 제조물품에 결합되어 독립거래성이 없는 부분에 관한 디자인을 디자인의 물품성이 없다고 보아 보호하지 않았던 특허청 심사실무를 폐기하고 독립거래성이 인정되지 않는 물품의 부분에 체현된 디자인의 보호를 인정한 최초의 판결로 평가받고 있

Bd. App. 1932).

245) *In re Zahn*, 617 F.2d 261, 268 (C.C.P.A. 1980) (“Section 171 authorizes patents on ornamental designs for articles of manufacture. While the design must be embodied in some articles, the statute is not limited to designs for complete articles, or ‘discrete’ articles, and certainly not to articles separately sold, as implied in the *Northup* board opinion.”).

246) *Id.* (“We note also that [§] 171 refers, not to the design of an article, but to a design for an article, and is inclusive of ornamental designs of all kinds including surface ornamentation as well as configuration of goods.”).

247) *Id.* (“*In re Hruby*, the apparent visual shape of the streams of a water fountain was held proper design patent subject matter, indicative of a liberal construction of s 171.”).

248) *Id.* at 269-270 (Baldwin, J., dissenting) (“I will agree with the majority that a design may well be embodied in less than all of an article of manufacture. However, there is ample judicial and administrative precedent to support a construction of s 171 providing patent protection only for the overall visual appearance of the article in which the design is embodied.”).

다.²⁴⁹⁾²⁵⁰⁾ 특히, 대상판결은 *Hurby* 판결에서 제조물품 대상의 범위를 폭 넓게 해석해온 재판실무를 재확인했다는 점에서 실무적으로 의의가 있다고 볼 수 있다. 그런 견지에서, 대상판결의 취지를 독립거래성이 없는 일부분을 디자인의 대상물품으로 포섭하기 위해 종래 제조물품의 개념 자체를 재정립한 것으로 해석하는 견해가 있다.²⁵¹⁾

한편, 특허법상 제조물품에 관한 명시적인 정의규정이 없는 가운데 대상판결의 취지에 대해 종래 제조물품의 개념을 변경한 것으로 해석될 여지는 있으나 물품을 전제로 디자인의 부분을 디자인의 보호대상으로 인정한 것으로 이해하는 것이 더 타당하다는 견해가 있기도 하다.²⁵²⁾ 즉, 대상판결의 취지는 물품의 전체 또는 부분이 포함되는 것으로 해석하는 것이 자연스럽고, 여전히 물품 그 자체로 디자인등록의 대상이 되는 ‘부품’과 물품의 ‘부분’은 개념상 구분되는 것으로 보아야 한다는 취지로 이해된다.²⁵³⁾²⁵⁴⁾²⁵⁵⁾ 이와 비슷

249) Perry J. Saidman, *supra* note 210, at 317 (“*Zahn* for the first time held that design patent law does not require the entire product to be illustrated in the design patent drawings in order to have design patent statutory subject matter.”) (emphasis added).

250) Sarah Burstein, *supra* note 34, at 9 (“Since *Zahn*, design patent applicants have been allowed to claim any portion—or portions—of a configuration or surface ornamentation design as their ‘design.’ These portions do not have to be physically separable or be manufactured separately . . .”).

251) *Zahn* 판결의 취지에 관하여 물품의 부분을 제조물품에 포함되는 것으로 해석한 글: Kevin E. Mohr, *At the Interface of Patent and Trademark Law: Should a Product Configuration Disclosed in a Utility Patent Ever Qualify for Trade Dress Protection?*, 19 Hastings Comm. & Ent. L.J. 339, 357 n.69 (1996) (“[P]art of an article—the shank of a drill bit—qualifies as an ‘article of manufacture.’”); Sarah Burstein, *supra* note 34, at 13 (“[S]ome commentators have read *Zahn* as redefining ‘article of manufacture’ to include ‘part of an article.’”).

252) Sarah Burstein, *The “Article of Manufacture” Today*, 31 Harv. J.L. & Tech. 781, 839 (2018) (“However, *Zahn* is best understood as a case about what it means to be a patentable ‘design,’ not about what it means to be an ‘article of manufacture.’”).

253) Sarah Burstein, *supra* note 34, at 68 (“[N]ot all ‘components’ were articles of manufacture—at least not in the sense that we understand the word ‘component’ today. Today, a ‘component’ can be ‘any part of a larger whole,’ including intangible characteristics and incomplete fragments of a product.”).

254) Sarah Burstein, *How Design Patent Law Lost Its Shape*, 41 Cardozo L. Rev. 555, 568–69 (2019) (“It is also helpful to distinguish whole articles from fragments thereof. As used here, a *fragment* is a physical part of an article that is less than a complete article. *It is a portion that is not designed to be (or generally capable of being) used or sold as a physically-separate piece. The key difference between a fragment and a component is*

한 맥락에서 특허청 심사실무 또한 제조물품의 개념에 모든 부분이 포함되는 것으로 해석하기 보다는 물품 전체와 물품의 부분을 개념상 구분하고 있는 것으로 이해된다.²⁵⁶⁾

4. 고정성(일정성)

디자인이 특허로 보호되기 시작한 시점부터 디자인이 물품 자체의 형상을 구성하거나 물품의 물리적 구조에 고정(fixation)되거나 적용되는 방식으로 물품의 영속적인 구성요소를 형성하는 디자인에 대해서만 권리로 보호해 왔다.²⁵⁷⁾ 즉, 디자인의 고정성 요건은 곧 디자인의 영속성을 요구하는 것과 다르지 않다.²⁵⁸⁾ 고정성 요건은 디자인의 특허적격성을 규정한 조문에 명시적으로 규정되어 있었지만 1902년 특허법 개정으로 인해 “제조물품을 위한 디자인”이라는 포괄적인 용어로 대체되어 삭제되었다. 그러나 특허청 심사실무는 GUI 그 자체는 속성상 제조물품의 개념에 포함되지 않으므로 물리적 표시부에 고정될 것을 요구하고 있고, 나아가 재판실무도 여전히 디자인의 영속성을 제조물품의 성립요건으로 요구하고 있는 것으로 보인다.²⁵⁹⁾

physical separateness in manufacturing. In other words, an article may (or may not be) composed of other articles. *But not all article ‘parts’ or ‘portions’ are, themselves, ‘articles of manufacture.’*) (emphasis added) (internal citation omitted).

- 255) Samantha M. Wald, *Siri, Define “Article of Manufacture”: Redesigning the Definition of “Article of Manufacture” in Section 289 of the Patent Act*, 38 Cardozo Arts & Ent. L.J. 569, 595-96 (2020) (“For a component of the whole commercial product to be identified as the relevant article of manufacture, the component must exist as a separable, recognizably distinct part of the entire product sold to consumers. Otherwise, if the component is merely a decorative characteristic or ornate feature of the whole commercial product, then the whole commercial product is the relevant article of manufacture.”).
- 256) USPTO, MPEP § 1502 (Definition of a Design) (“In a design patent application, the subject matter which is claimed is the design embodied in or applied to an article of manufacture (*or portion thereof*) and not the article itself.”) (emphasis added).
- 257) William J. Seymour & Andrew W. Torrance, *supra* note 34, at 190-91.
- 258) *Id.* at 209 (“Fixation, like the ‘article of manufacture’ requirement itself, has historically required an element of permanence, which CGI designs lack.”).
- 259) *Id.* at 192 (“Although the 1902 Act omitted any explicit requirement that a protected design be fixed within an article of manufacture, contemporary courts interpreted the amendments as continuing to include a fixation requirement.”) (emphasis added); Sonia Okolie, *supra* note 52, at 127 (“Although § 171 evolved to omit a fixation requirement, courts and examiners may well continue to require it.”).

제3절 유럽연합(EU)

I 제품(product)의 개념

다른 주요국의 경우와는 달리, EU의 경우 EU규정 제3조 제(2)항에 제품에 관한 별도의 정의규정을 두고 있다. 그 정의규정에 따르면 제품(product)이란 “컴퓨터 프로그램을 제외한 모든 공업품 또는 수공업품을 의미한다. 해당 제품이 물리적인(physical) 대상물(object)에 체현되거나 디지털 형태(non-physical form)로 구현되었는지 여부를 구분하지 않는다. 즉, 그 정의규정은 제품이 되기 위해 요구되는 특별한 요건을 명시하고 있지 않다.²⁶⁰⁾ 다만, 특정 대상들은 제품의 개념에 포함되는 것들로서 예시하고 있고, 그 예로서 (a) 포장, 물품의 세트(sets of article), 내·외장을 위한 아이템들의 공간적 배열 및 복합제품으로 조립되어질 부품 및 (b) 그래픽 디자인(graphic work) 또는 심벌, 로고, 표면문양, 글자체 및 그래픽 사용자 인터페이스를 명시하고 있다.

특히, 제조물품으로 번역되는 ‘article’이라는 용어를 사용하지 않고 ‘product’라는 용어를 사용하고 있는데 ‘product’라는 용어의 선택은 전통적인 물품의 개념으로부터 탈피하여 기술의 발달과 함께 다가온 디지털 시대에서 창출되는 대상물들을 디자인보호의 대상으로 포섭하기 위한 출발점으로 해석된다.²⁶¹⁾ 즉, 종래 물품(article)의 개념 자체가 유체동산성을 강조한 것이라면,²⁶²⁾ 제품(product)이라는 용어는 사실상 인공을 가하여 제조되는 모든 것들을 포섭할 수 있는 광의의 개념이라고 볼 수 있다.²⁶³⁾ 더욱이, EU규정

260) David Stone, *EUROPEAN UNION DESIGN LAW* 59 (2nd ed. 2016) (“As with definition of ‘design’, the definition of ‘product’ is very broadly worded, and not intended to be exhaustive.”).

261) Gordian N. Hasselblatt, *supra* note 92, at 44 (“The term ‘product’ is intended to be broader than the traditional notion of an ‘article’ and excludes little that is man-made.”).

262) EU규정의 제정을 통해 통합된 디자인보호법이 마련되기 전 영국의 디자인보호법상 특허청 심사실무는 물품(article)의 개념에 관하여 유체동산성을 전제로 하고 있었다는 설명: Martin Howe et al., *RUSSELL-CLARKE AND HOWE ON INDUSTRIAL DESIGN* 158 (10th ed. 2022) (“It was stated that the practice of the Patent Office was to accept designs for structures . . . which are pre-formed and portable, in that they are delivered to purchasers as finished articles . . .”).

263) Gordian N. Hasselblatt, *supra* note 92, at 44 (“The broadly worded definition of a ‘product’ includes ‘any industrial or handicraft item’. This wide umbrella virtually anything

의 제품에 관한 정의규정의 변천을 볼 때 아이템(item)이라는 용어는 제품이 물리적인 형태를 갖춘 대상만으로 국한되지 않는 것으로 이해되고,²⁶⁴⁾ 나아가 공간상 형상을 가지지 않아 개념상 무체물의 일종으로 인식되어 온 글자체, 그래픽 심볼 등이 제품의 예시로 기술되어 있는 점에 비추어 볼 때에도 제품이라는 용어를 정의규정에 사용함으로써 결과적으로 종래 물품의 개념을 변경한 것으로 이해된다.²⁶⁵⁾

한편, EU규정상 정의규정은 유체동산성을 전제로 하는 종래 물품의 개념을 변경한 것으로 이해하기 보다는 물리적인 물품과 분리되어 독립적으로 존재할 수 있는 글자체, 그래픽 심볼 등은 저작권법에 의한 보호가 더 적절한 것일 수 있으나 정책적 결단 아래 제품의 개념에 포섭하는 방식으로 디자인의 대상물품의 범위를 확대한 것으로 이해하는 견해도 있다.²⁶⁶⁾ 그러나 앞에서 살펴본 바와 같이, EU규정상 제품의 정의규정을 개정함으로써 종래 물품의 개념보다 포괄적인 개념이라는 것이 명확해졌다. 이하, 제품이 되기 위한 요건을 ① 독립성, ② 유체성, ③ 일정성 및 ④ 동산성으로 구분하여 더 자세히 살펴본다.

II 제품의 성립요건

1. 독립거래가능성

가. 제품의 독립거래가능성

EU규정상 제품이란 ‘모든 공업품 또는 수공업품’을 말하는데 일반적으로 물건을 의미하는 품(品)을 ‘item’이라는 용어를 사용하고 있고, 그 용어를 사용한 입법적 취지는 물리적인 형태를 가지고 있지 않은 무체물도 제품으로 포섭하기 위한 것으로 해석되고 있다. 그런 점에서, 공간이나 장소 또한 제품에 포함되는 것으로 해석될 수 있으므로²⁶⁷⁾ EU의 경우 제품의

that is machine- or hand-made.”).

264) *Id.* (“As is clear from the evolution of the provision, the criterion ‘item’ was clearly not meant to be limited to physical objects in the strict sense of the term.”).

265) Bently et al., *INTELLECTUAL PROPERTY LAW* 745 (5th ed. 2018) (“The fact that graphic symbols are listed as ‘items’ in Article 3(b) seems to suggest that the EU’s definition of design does not require a distinction to be drawn between product and design.”).

266) Martin Howe et al., *supra* note 262, at 34.

267) 안원모, 앞의 논문(주 87), 47면(“공간, 장소뿐만 아니라, 갯-업, 그래픽 심볼, 글자체 등도 ‘아이템’에

성립요건으로서 별도의 독립거래성 내지 독립거래가능성을 반드시 요구하는 것은 아닌 것으로 이해된다. 또한, EU규정상 제품의 개념에는 복합제품(complex product)의²⁶⁸⁾269) 부품(part)도 명시적으로 포함되어 있다는 점에서²⁷⁰⁾ 제품의 성립요건으로서 독립거래(가능)성을 논할 실익은 그렇게 크지 않은 것으로 볼 수 있다.²⁷¹⁾272)

한편, 2001년 제정된 EU규정을 반영하여 개정되기 전 영국의 디자인보호법(RDA)²⁷³⁾의 정의규정상 디자인은 물품(article)에 적용될 것이 요구되었는데,²⁷⁴⁾ 여기에서 물품이란 모든(any) 제조물품(article of manufacture), 즉 인공을 가하여 제조된 것으로 대량생산의 가능성이 있는 완성품으로서 개념상 물품의 부분을 포함하나 그 부분만 별도로 제조되어 판매되었을 것(made and sold separately)이 요구된다.²⁷⁵⁾ 해석상 영국의 경우

포함되는 것으로 해석된다.”)(인용문헌 생략).

268) 복합제품이란 대상제품의 분해와 재조립을 통해 교체 가능한 다수의 부품으로 구성되어 있는 제품을 말한다. EU Regulation Art. 3(c) (“[C]omplex product means a product which is composed of multiple components which can be replaced permitting disassembly and re-assembly of the product.”).

269) 복합제품을 완성품으로 번역할 수도 있으나 완성품인 경우에도 복합제품에 해당하지 않는 경우가 있으므로 본 보고서는 EU규정이 사용하고 있는 ‘complex product’ 용어를 복합제품으로 번역한다. 다만, 명확한 의미 전달을 위해 필요한 경우 완성품이라는 용어를 복합제품과 병기하여 사용하고자 한다.

270) Gordian N. Hasselblatt, *supra* note 92, at 50 (“The components, in turn, are themselves regarded as products . . . namely ‘parts intended to be assembled into a complex product.’”).

271) Annette Kur & Mariaane Levin, *The Design Approach Revisited: Background and Meaning, in THE EU DESIGN APPROACH* 11 (2nd ed. 2018) (“[B]y using the word ‘product’ instead of ‘article’ it had been intended to indicate that the definition also applied to (*detachable*) parts of products, instead of requiring that the design object was independently marketable.”) (emphasis added).

272) 최기성, “유럽연합의 미등록 부분디자인 보호와 우리 디자인 보호체계의 시사점”, 산업재산권 제72호, 한국지식재산학회, 2022, 288면(“유럽연합은 독립하여 거래의 대상이 될 것이라는 요건 없이 부품디자인을 보호할 것을 의도했다고 해석되기도 한다.”).

273) 여기에서 영국 디자인보호법이란 1989년 시행된 저작권, 디자인 및 특허법(Copyright, Design and Patents 1988, CDPA 1988)에 의해 부분적으로 개정되어 제4부 규정에 편입된 1949년 등록디자인법(Registered Designs Act)을 말한다. 본 보고서에서는 이를 RDA로 칭한다.

274) RDA 제1조 (1)항은 디자인이란 “모든 산업공정(industrial process)에 의해 제조된 완성품(finished article)에 적용된 형상(configuration or shape), 패턴 또는 장식(ornament)으로서 시각에 호소하고, 나아가 시각에 의해 판단되는 것으로 규정하고 있다.” RDA Sec. 1(1) (“In this Act ‘design’ means features of shape, configuration, pattern or ornament applied to an article by any industrial process, being features which in the finished article appeal to and are judged by the eye . . .”).

부품과 물품의 부분을 개념상 구별하고 있었던 것으로 이해되고,²⁷⁶⁾ 나아가 물품의 성립 요건으로서도 부품의 성립요건과 동일한 요건이 요구된 것으로 이해된다.²⁷⁷⁾ 그러나 별도로 제조되어 판매되는 모든 부품이 물품의 개념에 포함되는 것은 아니었다. 자동차 회사인 포드(Ford)가 출원한 차체(auto body)의 패널(panels), 후드(hood), 사이드미러(wing mirror), 핸들(steering wheel) 등과 같은 수리부품(spare parts)의 디자인등록 여부를 판단한 영국의 최고법원인 귀족원(House of Lords)은 차체의 패널, 후드 등과 같이 단순 교체를 위한 수리부품으로서 제조되고 판매된 것으로는 충분치 않으나, 부품 자체만으로 독립된 거래의 대상이 될 수 있는 경우 물품의 개념에 포함될 수 있다고 판시하면서 사이드미러, 핸들 등은 소비자에 의해 수리가 목적이 아닌 취향에 따라 교체될 수 있으므로 물품의 개념에 포함될 수 있는 것으로 판단하였다.²⁷⁸⁾ 여기에서 독립거래성의 의미는 반드시 실제 거래사회에서 현실적으로 거래될 것을 요하는 것은 아니고 독립거래 가능성만 있으면 충족되는 것으로 이해된다.²⁷⁹⁾ 대상판결은 최초로 부품의 성립요건으로 독립거래가능성 요건을 부가한 것으로 평가되는데 대상판결의 취지를 소극적으로 해

275) RDA Sec. 44(1) (“[A]rticle’ means any article of manufacture and includes any part of an article if that part is made and sold separately.”).

276) Martin Howe et al., *supra* note 262, at 159 (“[S]uch items as handles for wardrobes, or fancy steering wheels for cars, can be the subject of design registration in their own right (as distinct from merely forming part of the design of the greater article into which they are incorporated), so long as the part concerned is ‘made and sold separately.’”).

277) *Id.* at 155 (“[A]rticle means any article of manufacture and includes any part of an article if that part is made and sold separately. This effectively imposes two requirements in order for an object to count as an article for the purposes of design registration. First, it must be an ‘article of manufacture’ and, secondly (by implication), it must be ‘made and sold separately.’”) (emphasis added).

278) Ford Motor Co Ltd’s Design Applications [1995] R.P.C. 167; Martin Howe et al., *supra* note 262, at 159 (“The House of Lords has decided that . . . it is not sufficient that the part concerned is made and sold simply as a spare part for the greater article; it *must in addition ‘have independent life as an article of commerce and not be merely adjunct of some larger article of which it forms part.’*”) (emphasis added).

279) Sifam Electrical Instruments Co Ltd v Sangamo Weston Ltd [1973] RPC 899 (“When is part of an article not an article in its own right? I find the matter difficult to decide, but on the whole I think the intention must be to grant registration only for such articles *as are intended by the proprietor* of the design to be put on the market and sold separately, such as for example a hammer handle, or the bit of a bradawl.”) (emphasis added).

석하는 경우 물품의 부분이라도 일정 범위의 완성품에 있어서 자유로이 교체가 가능한, 즉 호환가능성(interchangeable)만 있으면 물품의 개념에 포함되는 것으로 해석될 수 있는 것으로 보는 견해가 있다.²⁸⁰⁾

나. EU규정상 부품(component part)의 성립요건으로서 호환가능성

EU의 경우에도 그 자체로는 독립하여 거래될 수 없는 부분을 의미하는 제품의 부분과²⁸¹⁾²⁸²⁾ 부품은 개념적으로 구분한다. 유럽사법재판소(Court of Justice of the European Union, CJEU)는 일련의 판결에서 일상적으로 사용하는 통상적인 의미에 따라 부품이란 “다수의 부품의 종합체인 복합제품에 조립되는 부분으로서 그 제품의 분해 후 재조립을 가능토록하면서 자유로이 교체가 가능한, 즉 호환가능성이 있고, 복합제품의 통상적인 사용을 위해 필수적인 것”으로 정의한 바 있다.²⁸³⁾ 한편, 실무적으로 소비재(consumable component) 성격이 강한 배터리, 전구, 프린터의 토너 등과 같은 제품이²⁸⁴⁾ EU규정상 부품의 개념에 포함되는지 여부가 쟁점이 된 사안에서 EU 일반법원(General Court)은 복합제품(완성품)을 전제로 그것의 기능을 보조하는 역할을 하는 완성품의 부분으로서 짧은 생애주기로 인해 재구매되고 주기적으로 교체되는 성질을 가지

280) Lionel Bently, *Lords Design Constraints*, 59 *The Modern Law Review* 453, 456 n.21 (1996) (“A narrower reading of Lord Mustill’s judgment would treat all articles which were merely ‘associated’ but generic or interchangeable as registrable even though they were intended to be incorporated in or form part of some larger article.”).

281) Bently et al., *supra* note 265, at 744 (“The reference to part of a product allows someone to claim the design of aspects of a product, such as a handle of a cup or the spout of a teapot.”).

282) Guidelines on Registered Community Designs 5. 3. 다양한 방법으로 제품의 부분에 대한 디자인을 보호할 수 있는데 실무적으로 디자인등록시 제외되는 부분에 대한 파선처리, 색흐림처리(blurring), 음영처리(colour shading) 및 경계표시(boundary)를 하여 디자인의 보호대상을 특정할 수 있다.

283) Case T-617/21 B&Bartoni v. EUIPO [2023], at [26] (“[T]he Court of Justice has defined the concept of ‘component part of a complex product’ as covering multiple components, intended to be assembled into a complex industrial or handicraft item, which can be replaced permitting disassembly and re-assembly of such an item, without which the complex product could not be subject to normal use.”) (citing C-435/16 *Acacia and D’Amato* (Court of Justice, 2017, at [65])).

284) EUIPO에 등록되어 있는 소모품의 예로서 배터리, 전구, 진공청소기 먼지함, 정수필터 등을 제시하고 있는 책: David Stone, *supra* note 260, at 77.

고 있으면서 따로 분리되어 교체가 용이하고, 단정할 수는 없지만 그 호환성의 범위가 넓은 경우 EU규정상 부품의 개념에 포함되지 않으면서 디자인의 보호대상인 제품이 될 수 있는 일종의 지침(guideline)을 제시하였다.²⁸⁵⁾

대상판결의 지침을 정리하자면 넓은 범위의 호환가능성(interchangeability)이 있고 독립된 거래 대상이 될 수 있는 부품은 EU규정상 부품과 개념상 구별되는 것으로 이해된다. 달리 말하면, EU규정상 부품은 적어도 호환가능성이 요구되는 것으로 해석될 수 있어 보인다. 그러나 부품의 개념은 구체적인 사실관계에 따라 개별 사안별로 다투어지고 결정되어지는 유동적인 개념으로 그것의 성립요건 또한 확립되어 있다고 보기는 어려워 보인다.²⁸⁶⁾ 나아가, EU규정상 제품의 정의가 매우 넓게 규정되어 있음을 감안할 때 부품의 성립요건을 별도로 논할 실익은 그렇게 크지 않은 것으로 보일 수 있다. 다만, EU규정 제4조 제2항에서 복합제품의 부품이 디자인의 보호대상이기 위해서는 복합제품 내에 조립된 상태에서 그 제품의 통상의 사용 시에²⁸⁷⁾ 외부로부터 시각적으로 보이는 것이어야 하고,²⁸⁸⁾²⁸⁹⁾ 이와 더불어 그 보이는 부품의 디자인이 그 자체로서 신규성 및 독특성 요건이 충족될 것을 요구하고 있으므로²⁹⁰⁾²⁹¹⁾ EU규정상 부품의 개념은 실무상 매우 중요

285) T-617/21 B&Bartoni v. EUIPO [2023].

286) Gordian N. Hasselblatt, *supra* note 92, at 52 (“The definition of ‘product’ in Art. 3(b) explicitly includes ‘parts intended to be assembled into a complex product’. In other words, the spare parts themselves have to be seen as products, i.e. must be industrial or handicraft items.”); David Stone, *supra* note 260, at 67.

287) 실무상 통상의 사용에는 정비(maintenance), 관리(servicing) 또는 수리(repair)뿐만 아니라 부품의 청약도 포함되지 않는다. David Stone, *supra* note 260, at 75.

288) EU Regulation Art. 4(2)(a).

289) EU규정 제4조 제(2)항 제(a)호에 따라 디자인의 대상부품은 복합제품 내에 결합된 상태에서 그 제품의 통상의 사용 시에 외부로부터 시각적으로 보여질 것이 요구되는데 그 부품이 통상의 사용 시 모든 순간에 명백히 보여질 필요는 없고, 나아가 그 부품의 전체가 아닌 일부분만이 시각적으로 파악될 수 있으면 충분하다. T-10/08 Kwang Yang Motor v OHMI – Honda Giken Kogyo [2011].

290) EU Regulation Art. 4(2)(b).

291) David Stone, *supra* note 260, at 72 (“Interestingly, the legislation achieves this *not by disallowing protection for component part not visible during normal use*, but by deeming the designs of non-visible component parts not to be new or to have individual character and therefore to lack protection under Article 4(1) of the Regulation, and to be vulnerable to invalidity under Article 25(1)(b).”) (emphasis added).

하다고 볼 수 있다. 결론적으로 복합제품의 개념에 속하지 않는 완성품의 부분 및 소모품의 개념에 해당하는 부품 등은 그 제품에 결합되어 외부에서 시각적으로 보이지 않더라도 디자인의 보호대상이 될 수 있는 것으로 이해된다.²⁹²⁾

2. 유체성 및 일정성(고정성)

개정된 EU규정상 제품의 정의규정에 비물리적 형태(non-physical form)도 제품에 명시적으로 포함되어 있고, 그래픽 심볼²⁹³⁾ 및 글자체도 포섭하고 있다는 점에서 디자인의 물품성 요건으로서 가장 중요하게 고려되기도 하는 유체성 요건은 무의미해 졌다고 볼 수 있다. 나아가, 공간이나 장소도 제품의 범위에 포함되는 것은 앞에서 살펴본 바와 같으므로 일정한 형태를 갖추지 못한 것으로 인식될 수 있는 대상도 제품으로 포함될 수 있는 것으로 이해된다.

3. 동산성

EU규정상 제품의 개념에 부동산이 포함된다고 단정하기는 어렵다고 보는 견해가 다수 있다.²⁹⁴⁾ EU규정의 제정에 바탕이 된 녹색(Green Paper)에서 실내장식(interior decoration) 및 환경조경(landscape architecture)에 대한 디자인은 원칙적으로 저작권 법의 영역에 속하는 것으로 기술한 점을 근거로 하여 (구) EU규정상 제품에 부동산이 포함되는 것인지 여부는 불명확하다는 견해가 있었고,²⁹⁵⁾ 같은 규정상 침해행위에 대한 규정을 근거로 부동산은 디자인등록의 대상제품으로 볼 수 없다는 주장이 있기도 하다.²⁹⁶⁾²⁹⁷⁾ 아마도 부동산의 수·출입은 상정되기 어렵다는 점이 반영된 것으로 생각된다. 그

292) Gordian N. Hasselblatt, *supra* note 92, at 51 (“Art. 4(2) provides that components must remain visible whilst in normal use to enjoy design protection, whereas products and parts thereof in the meaning of Art. 3(a) are protected irrespective of their visibility during normal use.”).

293) 안원모, 앞의 논문(주 87), 50면(“그래픽 심볼(graphic symbol)’이란, ‘그림적 요소를 포함하는 기호나 표시’ 또는 ‘어떤 사물이나 사상, 추상적 개념 등의 의미 전달이나 연상의 목적으로 그림기호나 도형 등 시각적인 이미지로 표시한 것’이다.”)(인용문헌 생략).

294) Bently et al., *supra* note 265, at 745; Martin Howe et al., *supra* note 262, at 158.

295) David Stone, *supra* note 260, at 63.

296) Bently et al., *supra* note 265, at 745.

297) EU Regulation Art. 19(1) (“A registered Community design shall confer on its holder the exclusive right to use it and to prevent any third party not having his consent from using it. The aforementioned use shall cover, in particular, the making, offering, putting on the

러나 개정된 EU규정상 제품의 범위에 “내·외장을 위한 아이템들의 공간적 배열”도 명시하고 있으므로 실내장식이나 환경조경에 대한 디자인 역시도 디자인의 보호대상이라는 점이 명확해졌다고 볼 수 있다. 나아가, 현행 EUIPO 심사실무상 운반 가능한(transportable) 건축물 외에 빌딩 타워형 건물의 디자인이 등록되어 있기도 하다.²⁹⁸⁾

한편, 실무적으로 EU규정이 반영되기 전 영국에서의 특허청 심사실무는 현장시공을 통해 건축되는 부동산과 완제품의 형태로 운반 및 이동 가능한 대상물을 개념상 구분하고 있었다는 점이 흥미롭다. 1937년 영국의 등록디자인항소부(Registered Designs Appeal Tribunal)는 주유소의 디자인에 대한 디자인등록거절 결정을 인용하였는데, 그 논거는 주유소의 설립에 부수적으로 따르는 공정들은 종래 동일 또는 유사한 디자인을 갖춘 물품의 대량생산가능성을 의미했던 산업공정(industrial process)에 의해²⁹⁹⁾ 제조된 것으로 인정되지 않는 것이었다.³⁰⁰⁾ 이와 비슷한 맥락에서 1940년 등록디자인항소부는 물품의 개념을 완성품(finished article)으로서 구매자에게 운반되는 것으로 정의하면서 강화 콘크리트로 건축된 방공호(air-raid shelter)에 대한 디자인등록을 거절한 심사관의 결정을 인용한 바 있다.³⁰¹⁾ 반면, 위에서 본 특허청 심결례가 있기 전부터 심사실무적으로 가금류의 우리(poultry or animal sheds) 등을 비롯해 사전에 제작되어 운반 가능한(portable) 물품은 디자인의 대상이 되는 물품으로 인정되어 왔다.³⁰²⁾ 아래에서 살펴볼 일본의 경우 디자인의 보호대상을 동산성을 전제로 한 물품으로 보고 있는데 그 근원이 영국의 특허청 심사실무에 영향을 받은 것으로 추측된다.

market, importing, exporting or using of a product in which the design is incorporated or to which it is applied, or stocking such a product for those purposes.”).

298) RCD 298828-0001.

299) Martin Howe et al., *supra* note 262, at 161 (“What an ‘industrial process’ is . . . that it must be possible to reproduce the design upon articles en masse.”).

300) Re Collier & Co’s Application (1937) 54 R.P.C. 253; 대상판결의 요지를 간략히 설명한 책: Martin Howe et al., *supra* note 77, at 139.

301) Re Concrete Ltd’s Application (1940) 57 R.P.C. 121.

302) Martin Howe et al., *supra* note 77, at 139.

제4절 일본

I 물품의 개념

일본 의장법에는 물품에 관한 명시적 정의 규정이 없다. 한편, 일본 의장심사기준에 따르면 의장등록의 대상물품은 유체물로서 시장에서 거래되는 동산을 말한다.³⁰³⁾ 우리나라와 마찬가지로 디자인의 성립요건으로 물품성을 요구하고 있으며 의장등록의 대상물품은 원칙적으로 유체동산성을 전제로 하고 있는 것으로 이해된다. 특히, 물품의 유체성과 관련하여 형상을 수반하고 있지 않아 무체물로 인정되어 오던 글자체는 현행 의장법상에도 명시적으로 배제되어 있다는 점에서 그러하다.³⁰⁴⁾ 이하, 의장법상 물품의 성립요건을 구체적으로 살펴본다.

II 물품의 성립요건

1. 독립거래가능성

의장법상 물품은 통상의 상태에서 물품 그 자체로 독립된 거래의 대상이어야 한다.³⁰⁵⁾ 따라서 양말의 뒤꿈치와 같이 힘을 가하여 파괴해야만 분리될 수 있는 물품의 부분은 원칙적으로 의장등록의 대상물품에 속할 수 없다. 그러나 1998년 개정 의장법상 부분디자인제도가 도입되어 독립거래성이 없는 물품의 부분도 의장등록이 가능하게 되었다.³⁰⁶⁾ 한편, 부품도 완성품의 일부이기는 하나 통상의 상태에서 독립된 거래의 대상이 되고, 나아가 호환성을 갖춘 경우에는 의장등록의 대상물품으로 인정된다.³⁰⁷⁾ 다만, 해당 부품이

303) 일본특허청, 의장심사기준, 2023, 7면 제2부 제1장 21.1.1.1(“意匠法の対象とする物品とは、有体物のうち、市場で流通する動産をいう.”), https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/0.pdf.

304) 차상욱, 앞의 논문(주 7), 220면 각주18(“일본의 경우 글자체는 물론이고 글자체 파일 등 글자체 도안에 대한 일체의 권리보호에 대해 소극적인 자세를 취하고 있는 대표적인 국가이다. 다만 민법의 불법행위 내지 부정경쟁방지법을 통해 간접적으로 글자체 도안을 보호하는 태도를 취하고 있다.”)(인용문헌 생략).

305) Mayoko Nakano, Kumi Takada & Masanori Yabumoto, *supra* note 100, at 20.

306) *Id.* at 114.

307) 東京高等裁判所 昭和52(行ケ)121(“意匠法上の「物品」とは、有体物である動産であつて通常の状態に独立して販売されるもの、「部分品」にあつては、さらに互換性を有するものである.”).

의장등록출원 시점에 반드시 실제거래 사회에서 독립적인 거래의 대상이 되고, 호환성이 있을 것이 요구되는 것은 아니고, 그 가능성만 있으면 물품의 요건을 충족하는 것으로 본다.³⁰⁸⁾ 정리하자면 부분디자인제도 그 자체가 독립해서 거래될 수 없는 물품의 부분에 대한 의장등록을 허용하는 것이므로 물품의 성립요건으로서 요구되던 독립거래성 요건은 의미가 없다고 볼 수 있는 여지가 있다. 그러나 일본 재판실무가 부분디자인제도가 도입된 후에도 여전히 독립거래의 가능성이 있는 경우까지 부품의 개념을 확장하여 해석하는 점을 고려할 때 종래 요구되던 엄격한 독립거래성 요건의 의미가 완전히 사라진 것은 아니고, 상당히 완화된 것으로 이해된다.

2. 유체성

등록의장의 대상물품이기 위해서는 유체성도 요구된다. 유체성이란 대상물이 공간을 차지하고 있어 형상을 수반하는 것이므로 전기, 빛, 열(heat)과 같은 무체물은 의장법상 물품의 개념에 포함될 수 없다. 한편, 2019년 개정 의장법에 따라 화상이 의장법의 보호 대상이 되었으나 의장의 정의규정에 물품과 화상을 병렬로 기술하는 방식을 취하면서 화상의장 자체가 등록가능하게 되었다는 것은 앞에서 본 바와 같다. 그런 점에서, 일본에서의 종래 요구되던 물품의 성립요건 중 유체성 요건에 근본적인 변화가 있는 것으로 해석될 여지도 있으나 실무적으로 물품의 개념이 변경된 것으로 해석하기보다는 보호대상의 확대로 해석하고 있는 것으로 이해된다.³⁰⁹⁾

3. 구체성

파우더, 가루, 액체 등은 유체물이고, 작은 입자 개개의 것은 일정한 형상을 갖추고 있더라도 그 작은 입자들의 단순 집합체는 구체적인 형상을 가지지 않으므로 의장등록의 대상물품으로 인정되지 않는다. 단, 각설탕과 같이 구체적인 형상을 수반하는 경우에는

308) 大阪高判 平成24年(ネ) (第1872号, 第2253号) (“新しい商品が発売された場合に, その商品を構成する部品については, 互換性は提供されていないのが通常であることに鑑みると, 物品を構成する部品について意匠登録が認められるためには, 意匠登録出願の時点で, 現に独立して取引の対象となっており, 互換性があることまでは必要ではなく, その可能性があれば足りると解すべきである.”).

309) 森有希, “<2020년4월改正法施行に備えて>法改正でどう変わる? 意匠法改正の要点と、実務上の注意点”, 2020, <https://www.ondatechno.com/jp/report/design/p6006/>.

물품으로 인정된다.³¹⁰⁾ 즉, 고유의 형태가 없는 것 또한 물품으로 인정되지 않는다.

4. 동산성

의장법상 물품은 동산성을 전제로 인정된다. 따라서, 원칙적으로 부동산은 물품의 개념에서 배제되나 동일한 형태로 대량생산이 가능하고, 거래시점에 운반 및 이동이 가능한 조립방갈로 등은 물품으로 인정된다.³¹¹⁾ 즉, 현장시공을 통해 지어지는 건축물은 산업적으로 대량생산이 가능하지 않으므로 부동산에 해당되어 등록의장의 대상물품으로 인정되지 않았다. 그러나 2019년 개정 의장법상 의장의 정의규정에 건축물(건축물의 부분 포함)도 포함되어 건축물의 외관이 의장의 보호대상으로 확대되었는데 그 건축물의 성립요건으로 토지 정착물이고, 인공구조물일 것이 요구된다는 점에서 동산성 요건은 사실상 무의미해졌다고 볼 수 있다. 나아가, 2019년 개정 의장법에 따라 일정 요건아래 내장(内装)의 의장도 등록대상으로 추가되어 건축물의 내외장을 비롯한 공간디자인이 의장으로 보호받을 수 있게 되었다.³¹²⁾³¹³⁾

제5절 중국

I 제품(产品)의 개념

중국의 경우 특허청 특허심사지침서에서 디자인과 제품의 불가분성원칙을 명시하면서 반복하여 생산이 불가능한 수공예품, 농축산물 및 자연물을 디자인등록의 대상물품에서 배제하고 있을 뿐³¹⁴⁾ 특허법상 내지 재판 실무상 제품의 명확한 정의규정이 존재하지 않는

310) Mayoko Nakano, Kumi Takada & Masanori Yabumoto, *supra* note 100, at 20-21.

311) *Id.* at 20.

312) 의장법 제8조의2(“점포, 사무소, 기타 시설 내부의 설비 및 장식(이하 ‘내장’이라 한다.)을 구성하는 물품, 건축물 또는 화상에 관한 의장은 내장 전체적으로 통일적인 미감을 불러일으킬 때에는 하나의 의장으로서 출원을 하고 의장등록을 받을 수 있다.”).

313) 의장심사기준은 내장의장의 등록요건으로 i) 점포, 사무소, 그외 시설의 내부일 것, 의장법상 물품, 건축물 또는 이미지로 구성되고, 복수의 물품으로 구성될 것, 내장 전체적으로 통일적인 미감을 일으킬 것을 요구하고 있다. 일본특허청, 의장심사기준, 2023, 제4부 제4장 3.

314) 중화인민공화국재산권관리국, 앞의 전리심사지침(주 111), 93면(“外观设计是产品的外观设计, 其载体应

다. 제품의 개념과 관련하여 학계의 다양한 해석이 존재하는데 일각에서는 제품이 인공을 가해 제조된 모든 제품을 의미하는 것으로 보기도 하고,³¹⁵⁾ 다른 일각에서는 독립적인 용도를 가지고 있는 다양한 완성품을 의미한다고 본다.³¹⁶⁾ 한편, 특허심사지침서는 특허법 제2조 제4항의 디자인의 정의규정에 따라 디자인의 보호대상이 될 수 없는 경우를 나열하고 있고, 그 구체적인 내용은 아래와 같다.³¹⁷⁾

7.4 디자인에 대한 특허권을 부여하지 않는 경우

특허법 제2조 제4항의 규정에 의하여 디자인에 대한 특허권이 부여되지 않는 경우는 아래와 같다.

- (1) 특정 지리적 조건에 따라 반복적인 재현이 불가능한 고정건축물, 교량 등(예를 들어, 특정한 산수(山水)를 포함한 산수별장)
- (2) 기체, 액체, 분말 등 고정된 형상을 가지고 있지 않은 물질의 집합체로 형태가 일정하지 않은 제품
- (3) 서로 다른 특정 형상 또는 모양을 가진 다수의 구성요소로 구성된 제품의 경우 구성요소 자체를 단독으로 판매할 수 없고 단독으로 사용할 수 없는 제품의 외관(예를 들어, 서로 다른 모양의 플러그 블록으로 구성된 퍼즐 장난감 그룹은 모든 플러그 블록을 하나의 디자인으로 공동으로 출원한 경우에만 디자인 특허 보호의 객체에 속함)
- (4) 시각적으로 작용하지 않거나 육안으로 식별하기 어렵고 형태적 구성요소의 구별을 위해 특정 도구가 필요한 제품의 외관(예를 들어, 자외선을 쬐어야 패턴이 나타나는 제품)
- (5) 자연물의 본래 형상, 모양 및 색채를 모티브로 하는 자연물 자체(자연물 모방 포함) 디자인
- (6) 순수 미술, 서예, 사진 범주에 속하는 작품
- (7) 제품이 속한 분야에서 흔히 볼 수 있는 기하학적 모양만으로 구성된 디자인
시각적으로 작용하지 않거나 육안으로 식별하기 어렵고 형태적 구성요소의 구별을

当是产品。不能重复生产的手工艺品、农产品、畜产品、自然物不能作为外观设计的载体。”。

315) 李明德, 《外观设计的法律保护》, 《郑州大学学报》(社会科学版), 2000, 48면.

316) 程永顺·罗李华著, 《专利侵权判定——中美法条与案例比较研究》, 北京:知识产权出版社 2002, 331면.

317) 중화인민공화국재산권관리국, 앞의 전리심사지침(주 111), 94-95면, 7.4.

위해 특정 도구가 필요한 제품의 외관(예를 들어, 자외선을 쬌어야 패턴이 나타나는 제품)

- (8) 문자와 숫자의 자음 및 글자의 음(字音)
- (9) 게임 인터페이스 및 인간-컴퓨터 상호 작용과 무관하거나 제품의 기능 구현과 무관한 제품 표시부에 표시되는 화상: 스크린 배경화면, 전원 on-off 애니메이션, 웹페이지상 그래픽 레이아웃 등
- (10) 제품에서 비교적 독립적인 영역을 형성할 수 없거나 비교적 완전하지 않은 부분: 물컵 손잡이의 전환선, 임의로 잘라낸 안경렌즈의 절단 부분 등
- (11) 부분디자인제도를 통해 보호되는 디자인: 모양 또는 모양과 색상이 결합된 디자인으로 국한됨

중국의 경우 특허심사지침서를 통해 디자인의 정의규정에 부합하지 않아 디자인의 보호대상으로 인정되지 않은 경우를 규정하여 제품의 개념에 관한 해석에 도움을 주고 있는 것으로 이해되고, 그 심사지침서에 따르면 부동산 및 그래픽 디자인 자체는 디자인의 보호대상에서 제외된다. 따라서 특허법상 제품이란 산업적 방식으로 대량 생산이 가능한 유체물로서 독립적인 용도를 가지고 있는 완성품을 의미하는 것으로 이해된다.³¹⁸⁾ 이하, 제품의 성립요건을 면밀히 검토해본다.

II 제품의 성립요건

1. 독립거래가능성

원칙적으로 제품은 완성품을 의미한다. 여기에서 완성품의 구체적인 의미가 무엇인지 명확하지는 않으나 2021년 특허심사지침서에 따르면 양말의 뒤꿈치, 컵의 손잡이 등 분리나 분리판매가 불가능하고 단독으로 사용할 수 없는 제품의 부분디자인은 디자인의 보

318) 谭成丽, 《外观设计专利保护研究》, 2006, 7면(“产品可以是有一定形状的各种立体产品, 也可以是壁纸、布料、包装纸等各种平面产品, 它必须是有其独立用途的各种制成品, 不能单独使用的物品不可以算作产品.”).

호대상에서 제외되었던 점에 비추어 볼 때³¹⁹⁾ 제품으로 성립하기 위해서는 적어도 독립 거래가능성을 요건으로 하고 있는 것으로 이해된다. 한편, 2019년 특허법 개정으로 인해 제품의 부분도 디자인의 보호대상으로 포함되었으므로 제품 전체의 일부분인 부품의 성립요건으로서 독립거래가능성 요건은 무의미해진 것으로 볼 수 있는 여지가 있다. 그러나 특허청은 입법질의응답에서 제품의 부분을 제품의 특정 부분에 대하여 이루어진 혁신적인 디자인으로 정의하면서 “일반적으로 부분은 제품전체에서 분리될 수 없는 부분”을 의미하나 “제품(완제품)으로부터 분리나 분리판매가 가능하고 단독으로 사용될 수 있는 부품은 제품의 부분디자인으로 보호되거나 부품 그 자체를 디자인으로 보호가능하다.”고 설명하여 개념상 제품의 부분과 부품을 구별하고 있다.³²⁰⁾³²¹⁾ 정리하자면 부품의 성립요건으로 따로 분리하여 교체할 수 있고(호환가능성), 또 분리된 부분만으로 독립된 거래가능성이 있을 것이 요구되는 것으로 이해된다.

2. 유체성 및 일정성(고정성)

특허청 심사지침서는 글자체는 디자인의 보호대상이 될 수 없는 것으로 규정하고 있다. 글자체는 형상을 가지지 않아 무체물로 평가되는 대표적인 사례라는 점에서 원칙적으로 제품의 개념은 유체성을 전제로 하고 있는 것으로 이해된다.³²²⁾ 나아가, 심사실무상 GUI 역시 그 자체로는 형상을 갖추고 있지 않은 평면장식(平面裝飾)으로 인정되어 물리적 제품에 체현되었을 경우에만 디자인의 보호대상으로 인정되고 있다는 점에서도 그러하다.³²³⁾ 또한, 위의 표에서 보는 바와 같이, 심사실무상 일정한 형태를 갖춘 제품만을

319) 중화인민공화국재산권관리국, 앞의 전리심사지침(주 111), 59면, 7.4(3)(“产品的不能分割或者不能单独出售且不能单独使用的局部设计, 例如袜跟、帽檐、杯把等.”).

320) 国家知识产权局, 专利法修订草案系列 (2) 局部外观设计保护制度, 2017, https://www.cnipa.gov.cn/art/2017/4/1/art_317_153280.html.

321) 天津市知识产权局, 专利法第四次修改涉及的29个条文解读, 2021(“对于产品的局部设计, 如果该部分可分割或可单独出售或可单独使用, 权利人可以决定将其作为产品的局部外观设计予以保护, 或单独申请一个传统的整体外观设计专利; 如果该部分不可分割、不可单独出售且不可单独使用, 则权利人可以直接将其作为产品的局部外观设计予以保护.”), https://zscq.tj.gov.cn/zwgk/zcjd/202204/t20220424_5865585.html.

322) 葉雪美, 《探討 GUI 設計保護的國際現況及相關問題》, 106.06 智慧財產權月刊 Vol. 222, 2017, 15면 (“SIPO 認為, 電腦字型不是外觀設計專利所保護之客體.”).

323) 葉雪美, 위의 논문(주 322), 15면(“圖像不能脫離產品, 圖像與 GUI 必須應用於物品才可成為外觀設計專利保護之標的, 無論是在設計名稱、圖式的揭露或是設計說明的記載都必須符合「應用物品」的揭露要件.”).

디자인의 보호대상으로 인정하고 있어 일정성(고정성)을 제품의 성립요건으로 요구하고 있는 것으로 이해된다. 한편, 제품의 액정화면 등 표시부에 체현된 GUI도 발광현상에 의하여 일시적으로 구현되어 고정된 형상을 가지고 있는 것으로 볼 수 없을지라도 디자인의 보호대상으로 인정되고 있다는 점에서 일정성 요건이 제품의 성립요건으로 요구되는 것인지 불명확한 측면이 있어 보인다.

3. 동산성

심사실무상 특정 지리적 조건에 따라 동일한 형태로 반복 재현할 수 없는 고정건축물, 교량 등은 산업상 이용가능성, 즉 대량 생산가능성이 없으므로 디자인의 보호대상에서 제외된다. 반면, 반복 재현이 가능한 일반 빌라, 주택 건물 등과 다양한 이동식 가옥은 디자인의 보호대상으로 인정된다.³²⁴⁾ 따라서, 현장시공을 통해 건축되는 부동산에 해당하는 경우라도 대량 생산의 가능성만 충족된다면 디자인등록의 대상제품으로 인정되는 것으로 이해된다. 결과적으로 제품의 성립요건으로서 동산성은 요구되지 않는 것으로 볼 수 있다.

제6절 정리

디자인의 성립요건으로서 물품성에 관한 논의는 디자인권이 다른 물품의 분야로도 확대될 수 있는지, 즉 디자인권의 보호범위 확대가 가능한지와 관련이 있다. 물품의 개념에 대한 명시적인 정의규정이 없는 가운데, 우리나라 대법원은 물품의 개념을 독립성이 있는 구체적인 유체동산으로 정의하였으므로 본 절에서는 우리나라와 주요국에서의 물품의 성립요건을 ① 독립거래성 내지 독립거래가능성, ② 유체성, ③ 일정성(고정성) 및 ④ 동산성으로 구분하여 검토하였고, 나아가 요건별로 관련 세부 쟁점을 검토하였다. 결론적으로 물품의 성립요건별로 검토해 볼 때 우리나라와 주요국은 부품의 성립요건, 유체성 및 동산성과 관련하여 차이점을 보이고 있고, 나아가 주요국 사이에서도 물품의 성립요

324) 国家知识产权局, 《外观设计专利保护客体 - 专利法第2条第4款》(“能够重复再现的建筑物、各种可移动的活动房屋属于外观设计专利保护的客体。例如普通别墅、住宅楼、活动报刊亭等.”), <http://www.cnipr.com/zy/zlxz/pxkj/202011/P020201110573939798380.pdf>(최종방문일 2024. 9. 5.).

건에는 차이점이 있는 것으로 확인되었다. 그런 점에서, 주요국에서도 물품성의 개념은 확립된 개념이라기보다는 여전히 유동적인 개념으로 이해된다.³²⁵⁾

다만, 우리나라와 일본은 대법원 판례를 통해 물품이란 “독립성이 있는 구체적인 유체 동산”으로 정의하여 해석에 의한 디자인의 보호대상 확대에는 한계가 있다는 점을 확인할 수 있었다. 이에 대해서는 2001년 제정된 EU규정을 반영하기 전 영국의 디자인보호법상 제조물품의 개념을 소극적으로 해석한 재판 실무를 반영한 결과라는 평가가 있다. 우리나라는 최근 화상디자인 도입으로 대표되는 디자인보호법 개정을 통해 물품으로 간주하는 대상을 점차 확대하고는 있다. 이에 대해서는 일본의 2019년 개정 의장법의 규정을 면밀한 검토 없이 그대로 받아들여 디자인의 보호대상을 확대하고자 했던 본래의 취지는 반감되었다는 학계의 비판이 있기도 하다.³²⁶⁾

미국의 경우 제조물품의 개념에 관한 확립된 정의가 없는 것으로 보이는 한편,³²⁷⁾³²⁸⁾ 미국 재판 실무는 디자인의 보호요건을 규정하고 있는 제171조상 제조물품의 개념을 유연하게 해석해 왔다. 여러 판례를 통해 쌓아온 해석의 유연성은 최근 미국 연방대법원이 *Apple v. Samsung* 사건에서 특허법 제289조에 근거하여 디자인권 침해에 대한 손해배

325) Sarah Burstein, *supra* note 252, at 786 (“The phrase ‘article of manufacture’ has always been used to define design patentable subject matter, though its interpretation has changed over time.”).

326) 정태호, 앞의 논문(주 7), 196면(“일본에서 개정 의장법을 통해 반영한 기기의 조작 등에 한정된 화상디자인에 관한 보호내용을 우리나라의 개정 디자인보호법에 거의 그대로 적용한 것이 우리나라의 화상디자인에 관한 거래실정에 부합하는 개정이었는지와 이러한 제도의 도입을 통해 화상디자인에 대한 보호의 효과가 우리나라에서 실질적으로 증대될 것인지에 대하여 분석을 통한 사전적인 검토가 충분히 이루어져야 한다고 생각된다.”).

327) *Samsung Elecs. Co. v. Apple Inc.*, 580 U.S. 53, 59 (2016) (“This case requires us to address a threshold matter: the scope of the term ‘article of manufacture.’ The only question we resolve today is whether, in the case of a multicomponent product, the relevant ‘article of manufacture’ must always be the end product sold to the consumer or whether it can also be a component of that product.”).

328) William J. Seymour & Andrew W. Torrance, *supra* note 34, at 206 (“Furthermore, if viewed in the light of historical design patent law and decisions regarding what constitutes an article of manufacture, *it may be unlikely that CGI design patents would survive close judicial scrutiny.*”) (emphasis added).

상액 산정이 특정되어야 하는 제조물품의 개념을 “단순히 인공을 가하여 제조되는 물품”으로 매우 넓게 정의하는 토대가 된 것으로 이해된다.³²⁹⁾³³⁰⁾ 한편, 중국의 경우 특허법에 디자인을 정의하면서 ‘물품’이 아닌 ‘제품’이라는 용어를 사용하고 있으나 재판 실무상 제품의 개념에 대해 명확한 정의를 내린 바는 없다. 한편, 특허심사지침서에서 디자인의 보호대상으로서 부동산과 컴퓨터 그래픽 자체는 디자인의 보호대상에서 제외하고 있다는 점에서 사실상 우리나라와 일본의 재판 실무에 의해 확립된 물품의 개념인 “독립성이 있는 구체적인 유체동산”과 다르지 않은 것으로 이해된다. 한편, EU의 경우 EU규정상 제품의 개념에 관한 명시적인 규정을 두어 실무상 물품의 개념을 폭 넓게 해석할 수 있는 법적근거를 마련하고 있다.

329) Samsung Elecs. Co. v. Apple Inc., 580 U.S. 53, 60 (2016) (“An article of manufacture, then, is simply a thing made by hand or machine.”).

330) *Id.* at 434 (“This case requires us to address a threshold matter: the scope of the term ‘article of manufacture.’ The only question we resolve today is whether, in the case of a multicomponent product, the relevant ‘article of manufacture’ must always be the end product sold to the consumer or whether it can also be a component of that product.”).

제3장 디자인의 물품성과 관련한 법리 및 쟁점

제1절 주요국에서 물품의 동일·유사 판단기준

제2절 디자인의 물품성 관련 실무상 쟁점

제3장

디자인의 물품성과 관련한 법리 및 쟁점

제1절 주요국에서 물품의 동일·유사 판단기준

I 우리나라

대법원은 “디자인은 물품을 떠나서는 존재할 수 없고 물품과 일체불가분의 관계에 있으므로 디자인이 동일·유사하다고 하려면 디자인이 표현된 물품이 동일·유사하여야 한다.”고 판시함에 따라 물품의 유사성이 인정되는 경우 디자인의 유사성 판단이 이루어진다. 즉, 디자인의 대상이 되는 물품이 유사하지 않다면 그 형태가 동일하더라도 별개의 창작디자인으로 인정되고 디자인등록이 되는 경우 독자적인 권리범위를 갖는다.

나아가, 대법원은 물품의 동일·유사 여부를 판단하는 기준에 관하여 “물품의 동일·유사성 여부는 물품의 용도, 기능 등에 비추어 거래 통념상 동일·유사한 물품으로 인정할 수 있는지 여부에 따라 결정하여야 할 것”이라고 판시하고 있다. 이에 의하면 용도와 기능이 동일한 경우 동일물품으로 보고, 용도는 동일하나 기능이 다른 경우에는 유사물품으로 볼 수 있다.³³¹⁾ 용도와 기능이 모두 다른 경우 및 용도는 다르나 기능이 동일한 경우에는 원칙적으로 비유사물품으로 보나 후자의 경우 용도상으로 혼용될 수 있는 것, 예로서 ‘수저통’과 ‘연필통’은 유사한 물품으로 볼 수 있다.³³²⁾ 다만, 예외적으로 양 물품의 “용도와 기능이 상이하더라도 양 물품의 형상, 모양, 색채 또는 그 결합이 유사하고 서로 섞어서 사용할 수 있는 것”은 유사물품으로 인정될 수 있다.³³³⁾

331) 특허청, 디자인심사기준(주 10), 169-170면 2.1.

332) 대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 등.

333) 대법원 2004. 6. 10. 선고 2002후2570 판결 등.

이와 같은 일련의 대법원 판결에 대해서는, 디자인 제도의 기본적 이론을 엄격히 적용하기보다 비교되는 물품의 용도가 달라 이종물품으로 인정되더라도 혼용 가능한 경우에는 물품의 유사범위를 확대하여 현실적으로 사회에서 발생할 수 있는 이종 업종 사이에 권리분쟁 및 물품혼동에 따른 일반 소비자의 피해를 최소화하기 위한 현실적인 요청을 우선시 한다는 평가가 있다.³³⁴⁾ 반면, 디자인의 유사 여부 판단에 관한 학설 중 혼동설의 입장을 취하지 않는 한 물품의 유사 여부 판단은 디자인 유사 여부 판단 시 필수적이지 않다는 견해도 있다.³³⁵⁾

II 미국

종래 디자인의 등록요건을 판단하는 사안에서 디자인의 유사성 판단 시 물품의 용도 내지 분야의 유사성은 전혀 관계가 없다고 보았다.³³⁶⁾ 그러나 최근 표면장식(surface ornamentation)에 관한 디자인 침해 여부를 다룬 *Curver Luxembourg, SARL* 판결에서 CAFC는, 종래 물품의 동일·유사성을 요구하지 않던 법리는 방론(dicta)에 해당하는 점 등을 이유로³³⁷⁾ 디자인의 권리범위는 디자인이 적용된 대상물품으로 한정된다는 점을 명확히 한 후,³³⁸⁾ 설령 등록디자인과 침해 대상 디자인이 동일하더라도 등록디자인이 적용된 대상물품은 의자(chair)였던 반면, 침해 대상 디자인이 적용된 물품은 바구니(basket)였다는 점을 이유로 디자인권 침해가 성립하지 않는다고 판시하였다.³³⁹⁾ 나아

334) 디자인법연구회, 디자인보호법 판례연구, 박영사, 2019, 338면(조국현, “물품의 동일·유사 판단” 집필 부분).

335) 곽부규, 앞의 책(주 44), 71-72면.

336) USPTO, MPEP § 1504.02 (9th ed. 2020) (“Anticipation does not require that the claimed design and the prior art be from analogous arts.”) (quoting *In re Glavas*, 230 F.2d 447, 450 (C.C.P.A. 1956)).

337) *Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc.*, 938 F.3d 1334, 1342 (Fed. Cir. 2019) (“we note that the statement about anticipation in *Glavas* is dictum and thus not binding. Because the *Glavas* court was asked only to review a determination of obviousness, the statement about anticipation was unnecessary to reach its holding about obviousness.”).

338) *Id.* at 1340 (“Given that long-standing precedent, unchallenged regulation, and agency practice all consistently support the view that *design patents are granted only for a design applied to an article of manufacture, and not a design per se*, we hold that claim language can limit the scope of a design patent where the claim language supplies the only instance of an article of manufacture that appears nowhere in the figures.”).

가, 디자인 등록요건인 신규성 판단과 관련하여 출원디자인과 선행디자인이 동일하나 그 대상물품의 용도가 다르고 분야의 유사성이 없는 경우에 그 출원디자인은 선행디자인에 의해 신규성이 부정되는지에 관하여, CAFC는 출원디자인의 범위는 그 청구항에서 확인되는 대상물품에 제한된다고 판시하면서³⁴⁰⁾ 디자인은 물품과 분리되어 독자적으로 존재할 수 없는 물품과의 불가분성을 가지고 있음을 강조하였다.³⁴¹⁾³⁴²⁾ 즉, 종래 디자인의 실질적 유사성 판단에서는 물품의 동일·유사 여부가 중요한 쟁점은 아니었으나 현행 CAFC의 법리에 따라 물품의 동일·유사 여부 판단은 디자인등록을 포함한 디자인의 유무 효 판단 여부나 침해사건에서 중요한 쟁점으로 부각될 것으로 보인다.³⁴³⁾

III 일본

우리나라와 마찬가지로 일본도 의장의 유사 여부 판단을 위해 물품의 동일·유사 여부를 우선 판단한다. 그 이유는 의장은 물품과 형태가 일체화된 것으로 물품과 불가분의 관계에 있는 것으로 해석되기 때문이다.³⁴⁴⁾ 따라서 디자인이 적용된 대상물품이 유사하지

339) *Id.* at 1343 (“Under this ordinary observer test, Curver does not dispute that the district court correctly dismissed Curver’s claim of infringement, for no ‘ordinary observer’ could be deceived into purchasing Home Expressions’s baskets believing they were the same as the patterned chairs claimed in Curver’s patent.”).

340) *In re SurgiSil, L.L.P.*, 14 F.4th 1380, 1382 (Fed. Cir. 2021) (“The claim is limited to *lip implants* and does not cover other articles of manufacture. There is no dispute that Blick discloses *an art tool rather than a lip implant*. The Board’s anticipation finding therefore rests on an erroneous interpretation of the claim’s scope.”) (emphasis added).

341) *Id.* (“In *Gorham Co. v. White*, the Supreme Court explained that ‘[t]he acts of Congress which authorize the grant of patents for designs’ contemplate ‘not an abstract impression, or picture, but an aspect given to *those objects mentioned in the acts*.’”) (quoting *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. 511, 524–525 (1871)).

342) USPTO, MPEP § 1502 (9th ed. 2020) (“Design is inseparable from the article to which it is applied and cannot exist alone . . .”).

343) Zachary Shufro, *What’s in A Name? Curver Luxembourg and Its Implications for Design Patents*, 20 UIC Rev. Intell. Prop. L. 54, 85 (2020) (“[N]ow it appears that . . . anticipation test are . . . limited solely to prior art for the same type of article of manufacture . . .”).

344) 最高裁判所 1974 (昭和49) 年3 月19 日判決・民集28 卷2号 308 頁[可撓伸縮ホース事件]; 最高裁判所 1975 (昭和50) 年2月28 日 判決・判タ 320号 160頁[帽子事件]; 知的財産高等裁判所 平成17 年10 月31 日 平成17 年 (ネ) 10079 号; 東京地判 平成 16年 10月29日判時1 902 号135 頁; 青木大也, 意匠法における物品の類似性について, 論究ジュリ7 号, 2013 166 頁.

않은 경우 의장의 유사성은 인정되지 않는다.

물품의 유부는 관련 물품의 용도 및 기능에 근거하여 판단되며 그 용도 및 기능에 공통성이 있으면 유사하고, 그렇지 않다면 비유사로 판단된다.³⁴⁵⁾ 일례로서 화장용 퍼프를 관련 물품으로 하는 등록의장과 피고가 제조 판매하는 클렌징과 마사지를 용도로 하는 게르마늄 실리콘 브러시(가호 물건)가 유사한지 여부가 쟁점이 된 사안에서, 오사카 지방재판소는 “화장용 퍼프는 본래 오로지 화장을 용도로 하고 분이나 파운데이션 등을 안면 등의 피부에 도포하는 기능을 갖는 것으로 되어 있었다.”고 실시하면서도 “화장용 퍼프에 관한 별건 등록의장의 물품 설명이나 퍼프를 인터넷 판매하고 있는 홈페이지의 상품 소개에 따르면 물품 수요자(세안에 조금이라도 관심을 갖는 주로 여성)에게 퍼프는 … 본래적 용도·기능 외에 세안용품으로서의 용도·기능을 갖는 것으로 인식되고 있다고 할 수 있으며, 가호 물건과 그 용도·기능이 유사하다.”고 보아 등록의장과 침해대상제품 사이의 물품의 유사성을 인정하였다.³⁴⁶⁾

2019년 개정 의장법에 의해 건축물의 형태 및 화상이 물품의 범위에 포함되었고, 이에 따라 의장심사기준도 개정되었는데 그 심사기준에 따르면 의장 유사판단 시 건축물 및 화상의 용도 및 기능이 동일·유사할 것을 요구하고 있다.³⁴⁷⁾ 따라서, 의장의 유사성이 인정되기 위해서는 우선 대비하는 양 의장과 관련된 물품(건축물 및 화상 포함)의 용도 및 기능이 동일·유사 판단이 선행되어야 한다.

IV 중국

중국 최고인민법원은 “디자인은 제품을 떠나서는 존재할 수 없다. 따라서 디자인이 동일·유사하다고 하려면 디자인이 표현된 물품이 동일·유사하여야 한다.”고 판시하였다. 이

345) 知的財産高等裁判所 平成29年 1月 24日 判決 平成28年(行ケ) 10167号; 大阪地裁 平成25年 9月 26日判決 平成23年(ワ) 14336号.

346) 大阪地裁 平成17年12月15日 平成16年(ワ) 第6262号.

347) 일본특허청, 앞의 의장심사기준(주 303), 7면 제2부 제1장 21.1.

에 따라 물품의 유사성이 인정되는 경우 디자인의 유사성 판단이 이루어진다.³⁴⁸⁾ 즉, 디자인의 대상이 되는 물품이 유사하지 않다면 그 형태가 동일하더라도 별개의 창작디자인으로 인정되고 디자인등록이 되는 경우 독자적인 권리범위를 갖는다.

나아가, 최고인민법원은 제품의 동일·유사 여부를 판단하는 기준에 관하여 ‘2009년 최고인민법원의 특허권 침해 분쟁 심리 적용에 관한 법률의 여러 문제에 대한 해석’ 제9조에 따라 “디자인 제품의 용도에 근거하여 물품 종류가 동일 또는 유사한지 여부를 판단”해야 하고, “제품의 용도를 확정할 때에는 디자인에 대한 간단한 설명, 국제디자인분류표, 물품 기능, 물품 판매, 실제 사용 현황 등 요소를 참고할 수 있다.”고 판시하였다.³⁴⁹⁾

실무적으로 제품의 동일·유사 여부는 주로 제품의 용도에 따라 결정되고, 국제디자인분류표는 제품의 유형을 판단하는 요건 중 하나일 뿐 유일한 기준으로 활용될 수는 없다. 예를 들면, 등록디자인이 관련된 제품은 국제디자인분류표 범주상 11의 장식류에 속한 파인애플 형상의 수공예품(파인애플 플레이트)이나 침해대상제품은 동일한 형상이나 식용 제품인 젤리인 사안에서 중국 최고인민법원은 양 디자인의 대상제품이 용도, 기능, 국제디자인분류표의 범주도 다르나 피고의 침해대상제품은 실제 용도인 식용의 용도 외에 장식용이나 전시용으로 사용될 수 있어 용도가 동일하므로 양 디자인의 대상제품이 유사하다고 본 사례가 있다.³⁵⁰⁾ 즉, 침해대상제품이 다양한 용도를 가지고 있으나 그 용도 중 하나가 관련 등록디자인의 제품과 동일한 경우 양 디자인의 대상제품은 유사한 것으로 판단될 수 있다.

또 다른 사례로서 등록디자인의 제품과 침해대상제품은 모두 외부포장상자로 동일하나 그 상자 내의 제품이 등록디자인은 다이어트용 차(tea)였던 반면, 침해대상제품은 과채종합효소였던 사안에서, 장쑤성고급인민법원은 “비록 그 내용물의 제품이 동일하지는 않지만 홍보자료에 따르면 과채종합효소는 장을 맑게 하고 독소를 배출하는 효능이 있으며,

348) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2012) 民申字第41号.

349) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2012) 民申字第41号.

350) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2013) 民申字第1658号.

비만에 효과가 있는 다이어트차와 같은 건강식품에 속하므로, 제품의 기능, 소비층, 판매 경로 측면에서 일부 중복되며, 다이어트차를 선택하는 일반소비자는 과채종합효소를 동시에 선택할 가능성이 높기 때문에 양 제품은 유사한 제품으로 인정되어야 한다.”라고 판시하였다.³⁵¹⁾ 즉, 제품의 기능, 소비자군, 판매 채널 등이 부분적으로 중복되는 경우 제품이 동일·유사하다고 보아 제품의 동일·유사성 여부를 넓게 해석하고 있는 것으로 이해된다.

V 정리

앞에서 살펴본 바와 같이, 우리나라와 EU를 제외한 주요국은 기본적으로 디자인과 물품의 불가분성을 전제로 디자인을 보호하고 있다. 관련 내용을 표로 정리하면 아래와 같다.

	한국	일본	중국	미국	EU
디자인과 물품의 불가분성	○	○	○	○	×

나아가, EU를 제외한 주요국은 디자인과 물품의 불가분성을 전제로 디자인 유사 여부 판단 시 형태의 유사성 외에 디자인이 적용된 대상물품의 유사성도 판단한다. 미국의 경우 법원은 특허법 제171조의 문언 해석을 통해 디자인은 제조물품을 떠나 존재할 수 있어 디자인 그 자체로 보호될 수 있는 것으로 해석한 바 있으나 최근 디자인의 보호범위를 판단한 CAFC의 일련의 판결에 따르면 등록디자인과 침해대상디자인의 형태는 동일하나 그 적용된 제조물품이 다른 경우 양 디자인은 동일하지 않은 것으로 보고 있다는 점은 앞에서 살펴본 바와 같다. 이와 같이 우리나라, 미국, 일본 및 중국의 실무는 디자인과 제조물품의 일체성을 강조하고, 나아가 디자인 유사 여부 판단 시 대비되는 양 디자인의 물품의 동일·유사성은 양 디자인의 형태의 유사성을 판단하기 위한 전제조건이다.

	한국	일본	중국	미국	EU
물품의 동일·유사성 판단	○	○	○	○	×

351) 江苏省高级人民法院第(2015)苏知民终字第00209号.

제2절 디자인의 물품성 관련 실무상 쟁점

1 온오프라인상 디자인의 권리범위

우리나라는 2021년 디자인보호법을 개정하여 디자인의 대상으로 물품과 독립된 대상으로서의 지위를 가지는 화상 그 자체를 보호할 수 있는 법적 근거를 마련하여 디자인의 개념을 확대하였다. 한편, 일본은 우리나라보다 앞서 2019년 의장법의 개정을 통해 종래 보호대상이었던 물품의 의장과 더불어 새롭게 건축물(인테리어 포함) 및 화상을 포함하였고, 화상의 경우 물품과 독립하여 화상자체도 보호될 수 있는 법적 근거를 마련하였다.³⁵²⁾ 다만, 일본 개정 의장법은 화상디자인의 보호범위를 “기기의 조작이나 기능의 발휘”에 관한 것으로 그 보호대상을 한정하고 있는데 일본의 개정 의장법의 내용과 마찬가지로 우리나라의 개정 디자인보호법상 화상도 ‘기기(器械)의 조작에 이용되거나 기능이 발휘되는 것’에 한정되어 있다. 이러한 개정 디자인보호법 의미에 대해 디자인의 보호대상이 확대되었다기보다는 사실상 제한적인 모습을 보이는 개정이라는 학계의 비판이 있다.³⁵³⁾³⁵⁴⁾ 나아가 디자인보호법상 디자인의 보호대상 확대의 측면에서 개정 디자인보호법에 대한 재개정이 필요하다는 논의도 전개되고 있다.³⁵⁵⁾

한편, 메타버스와 같은 가상세계의 등장 및 그 안에서 제품의 거래가 이루어지는 등 거래의 공간이 오프라인에서 온라인으로 변해가면서 동일한 디자인이 양 공간에서 실시될

352) 최기성, “일본 의장법 개정과 시사점 - 우리나라 디자인보호법과의 비교연구-”, 법제연구 제58호, 한국법제연구원, 2020.

353) 정태호, 앞의 논문(주 4), 317면(“일본은 의장법의 개정 이전부터 이미 ‘기기의 조작이나 기능의 발휘’에 관한 것으로 그 보호대상을 한정해왔기 때문에, 이러한 제한적인 보호를 유지한 채 화상을 물품과 독립된 보호대상으로 개정한 것은 화상의장의 보호범위를 실제로 확대한 것으로 볼 수 있다.”).

354) 정태호, 위의 논문(주 4), 317면(“그러나 우리나라의 경우를 살펴보면, 화상을 부분디자인으로만 보호하던 시절에는 이와 같은 ‘기기의 조작이나 기능의 발휘’에 관한 제한적인 보호를 적용하지 않았는데, 일본의 개정 의장법의 내용과 같이 이러한 제한을 화상의 정의에 한정하여 규정함으로써 2원화된 보호방식이 필수적으로 생길 수밖에 없게 된 것이다.”); 양대승, 앞의 논문(주 7), 269면(“비물리적 제품에 대하여 내재적 또는 본질적인 실용적 기능을 요구하고 있는 싱가포르나 일본의 입법 사례를 살펴보면, 이 경우 비물리적 제품 디자인에 대하여 내재적 실용성의 요건을 추가적으로 요구하는 근거가 무엇인지 확실치 않다.”).

355) 특허청 디자인심사정책과, “디지털 전환에 따른 새로운 유형의 디자인 보호를 위한 제도개선 연구”, 2022.

수 있는 상황이 빈번하게 발생할 수 있다. 최근 유럽사법재판소(Court of Justice of the European Union)는 유체물인 물품을 대상으로 등록된 물품디자인을 온라인상에서 영업 목적상 무단으로 사용하는 경우 디자인권 침해가 인정될 수 있는 것인지 여부가 쟁점이 되었던 *Nintendo* 판결에서,³⁵⁶⁾ 선결 결정으로서 EU 등록디자인권에 의해 보호받는 유형물인 제품에 적용된 디자인을 온라인상(web page)에서 2차원적인 이미지로 사용(use)한 경우 그러한 사용은 재생산 행위에(act of reproduction) 해당될 수 있다고 판시하였다.³⁵⁷⁾³⁵⁸⁾ 아직 우리나라에는 온·오프라인상에서 디자인권이 서로 침해가 되는지 여부를 쟁점으로 다룬 판례가 없는 것으로 보인다. 그러나 디자인보호법 개정을 통해 제한적인 요건 아래 물품에 독립적인 디자인으로 화상디자인을 보호하기 시작했고, 나아가 법 개정을 통해 물품성 원칙의 예외를 지속적으로 확대해 나가고 있는 추세로 미루어 볼 때 추후 화상디자인을 포함하는 디지털 디자인 관련 분쟁이 더욱 격화될 것으로 예상된다.³⁵⁹⁾ 이하, 유럽사법재판소의 *Nintendo* 판결을 살펴본다.

II *Nintendo v. Bigben* 판결 분석

1. 사안의 개요

대상판결은 피고가 무단으로 원고 Nintendo가 보유하고 있는 유명한 Wii 게임 콘솔 디자인의 제품 이미지를 온라인상에서 사용하여 Wii 콘솔 액세서리를 판매한 행위가 디자인권 침해에 해당하는지 여부를 다루었던 독일 뒤셀도르프고등법원(Oberlan desgericht Düsseldorf)이 선결문제 중 하나로서 EU규정 제20조 제(1)항 제(c)조에 따른³⁶⁰⁾ EU등

356) C-24/16, *Nintendo v. BigBen* [2017].

357) 대상판결에서의 쟁점은 디자인권의 법률상 제한사유를 규정하고 있는 EU규정 제20조 제(1)항 제(C)조의 해석에 관한 것이었으나 주된 쟁점은 EU의 등록디자인권의 보호범위와 관련하여 유체물에 적용된 물품 디자인을 온라인상에서 2차원적 디자인으로 사용하는 경우도 포함하는지 여부와 관련된 해석론이었다.

358) 차상욱, 앞의 논문(주 99), 81면(“제20조 제1항에서는, ‘(a) 개인적(사적)이고 비상업적 목적의 사용 행위, (b) 실험적 목적으로 수행된 행위, (c) 인용 또는 교육 목적의 [재생산] 행위. 다만, 그 행위가 공정한 거래관행에 합치하고, 그 디자인과 관련된 통상적인 이용을 부당하게 해치지 않으며 및 그 출처에 관하여 언급해야 한다.”).

359) 차상욱, 위의 논문(주 99), 130면(“최근 2023년 디자인보호법 개정안과 같이, 예컨대 건축물의 공간디자인과 같이 새로운 형태의 디자인 출현과 그 보호필요성을 충족하기 위하여 물품을 떠난 디자인에 대한 보호범위 확대라는 입법시도나 그에 상응하는 주장은 점점 증가할 것으로 예측된다.”).

룩디자인권의 효력이 미치지 않는 범위에 관한 해석론을 문의한 사안이다. 대상 EU등록 디자인과 침해대상물품은 아래와 같다.



피고는 원고측의 Wii 비디오 게임 콘솔과 호환되는 리모콘 및 기타 액세서리를 제작하고 판매하였는데, 온라인상에서 Nintendo가 보유한 EU등록디자인의 제품 이미지를 온라인상에서 사용하였고, Wii 콘솔과 함께 작동하도록 의도되었음을 나타내는 패키지로 판매하면서, Wii 상표를 언급하고 포장에 정품 Wii 컨트롤러를 묘사하였다. 이러한 피고의 행위에 대해 원고는 권리의 제한과 예외를 규정하고 있는 EU규정 제20조 제(1)항 제(c)조에서의 인용(citation)에 해당될 수 있는 특별한 정황이 존재하지 않는다는 이유로 권리제한이 적용되지 않으므로, 원고의 유형물을 대상으로 하는 제품디자인과 관련한 디자인의 이미지를 온라인상에서 사용하여 제품을 판매한 행위는 대상 디자인권을 침해한다고 주장하였다.

원심은 피고의 행위는 공정거래관행(fair trade practice)에 부합하므로 EU규정에 위배되지 않는다고 판시하면서도 3차원의 제품디자인을 온라인상에서의 2차원적으로 사용한 행위는 원칙적으로 디자인권을 침해할 수 있다는 점은 인정하였다. 이에 양 당사자 모두 뒤셀도르프고등법원에 항소하였고, 뒤셀도르프고등법원은 유럽사법재판소에 선결질문 중 하나로서 EU규정의 제20조 제(1)항 제(c)조에 따라 디자인권의 효력이 제한되는지 여

360) EU규정 제20조는 EU등록디자인에 의해 부여되는 권리에 대한 제한과 예외를 정한 규정이고, 그 중 제20조 제(1)항 제(c)조는 “해당 행위가 공정한 거래관행에 합치하고 또 그 디자인과 관련된 통상적인 이용을 부당하게 해치지 않고, 또 그 출처에 대한 언급이 될 것”이라는 조건을 충족하는 경우에는 ‘인용 또는 교육의 목적의 재생산(reproduction)’에 대하여 권리를 행사할 수 없다는 것을 규정하고 있다.

부에 대한 해석을 구하였다. 대상판결에서의 쟁점은 디자인권의 법률상 제한사유를 규정하고 있는 EU규정 제20조 제(1)항 제(c)조의 해석에 관한 것이었으나 온·오프라인 상에서의 디자인권의 권리범위 판단에 대한 해석론을 중심으로 유럽사법재판소의 선결결정을 정리한다.

2. 유럽사법재판소의 판시 내용

우선, EU등록디자인과 관련된 3차원의 제품디자인을 Web상, 즉 온라인상에서 2차원적인 평면디자인으로 사용하더라도 EU규정 제20조 제(1)항 제(c)조에서의 재생산 행위(act of reproduction)에 해당하는지 여부와 관련하여 유럽사법재판소는 선결결정으로 등록디자인권에 의해 보호받는 유형물인 제품에 적용된 디자인을 온라인상에서 2차원적인 이미지로 사용(use)한 경우 그러한 사용은 재생산 행위에 해당될 수 있다고 판시하였다. 그러나 유럽사법재판소는 피고의 행위가 인용 또는 교육을 목적으로 하는 인용행위에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 EU규정의 목적을 해석론의 법적근거로 참조하고 공정한 거래 관행의 판단기준으로서 제3자와 디자인권자 사이에 상업적 연관성 존재 여부를 제시하면서, 결과적으로 대상 사안에서 피고의 행위는 EU규정 제20조 제(1)항 제(c)조의 재생산 행위에는 포함되지 않는다고 판시하였다.³⁶¹⁾

III 유럽사법재판소 판결의 의의와 시사점

1. Nintendo v. Bigben 판결의 의의

EU등록디자인권의 권리범위 해석과 관련하여 유럽사법재판소는 3차원 제품디자인을 2차원적인 평면디자인으로 사용하는 행위뿐만 아니라 유형물과 관련된 제품의 디자인이 디지털 디자인으로 변화되어 영업을 목적으로 온라인상에서 사용되는 경우를 디자인권 침해로 포섭할 수 있는 유연한 법리를 제시한다. EU의 재판 실무는 유형적인 물품과 독립적으로 무형의 디지털 디자인만 존재하는 경우에도 추상적 관점(abstractive view)을 취하면서 EU등록디자인권의 권리범위를 게임 내 아이템의 디자인 등 유형물을 수반하지

361) 인용 또는 교육 목적을 위한 복제행위에 대한 대상판결의 자세한 내용을 정리 및 그 의의를 분석한 글: 차상욱, 앞의 논문(주 99).

않는 무형물의 디자인까지 보호범위를 확대하고 있는 것으로 보인다.

종래 EU 내에서는 화상디자인을 포함하는 개념인 디지털 디자인과 같이 무형의 디자인 보호와 관련하여 우리나라에서의 물품과 디자인의 불가분성을 전제로 하는 관점에 대응되는 것으로 볼 수 있는 구체적(concrete) 관점, 즉 유형의 제품이 수반되지 않는 경우 보호대상이 될 수 없다고 보는 관점과³⁶²⁾ 무형의 디자인이더라도 그 자체로 디자인의 보호대상이 될 수 있다고 보는 추상적(abstract) 관점이³⁶³⁾ 대립하고 있었다. 그러나 *Nintendo* 판결에서 유럽사법재판소는 후자의 입장에 따라 EU등록디자인권의 보호범위를 온라인상에서 거래되는 유형물과 독립적으로 존재하는 무형의 디자인까지로도 확대했다는 점에 그 의의가 있다고 볼 수 있다.³⁶⁴⁾³⁶⁵⁾

한편, 디자인의 실시태양은 디지털 디자인이 유형물인 제품으로 제작되어 오프라인상에서 무단으로 거래되는 경우 등으로도 나타날 수 있고 그러한 경우에도 디자인권 침해 여부

362) 대표적으로 영국, 미국 등에서 재판 실무의 입장이라는 설명: Mikko Antikainen, *Differences in immaterial details: dimensional conversion and its implications for protecting digital designs under EU design law*, IIC, 2021, at 137-168, 138-39 ("In the 'concrete' view, again, protection is attached to a particular article of manufacture in its actual dimensions. Thus, if the design protection is originally registered for a 3D shape, its use in 2D would not be seen as infringing, or vice versa. This view is present especially in the UK and the Scandinavian countries, but also in the US.").

363) 대표적으로 독일, 프랑스 등에서 재판 실무의 입장이라는 설명: Mikko Antikaine, *supra* note 361, at 137-168, 138 ("In the 'abstract' view, the protection is for the 'form as such', irrespective of the object's dimensions. In some Member States, for example Germany, it has been taken for granted that protection is granted regardless of the dimension, and that any use of a protected 3D design in 2D form can be seen as infringing.").

364) Mikko Antikaine, *supra* note 361, at 159 ("[T]he CJEU has chosen the 'abstract' view of protection over the 'concrete' and thus the scope of protection also covers digital conversion. A consequence of this is that depicting an image of a product protected by design in a brochure constitutes an infringement even if the product has not yet been made.").

365) EU규정상 디자인의 실시행위인 사용(use)은 최종 사용자가 3차원의 디자인을 2차원의 디자인으로 변형하는 것을 포함하는 개념이라고 설명하는 글: David Stone, *supra* note 260, at 470 ("'Use' also includes the two-dimensional rendering of a three-dimensional design- thus, depicting in a brochure an image of a product protected by a design is also an infringement.").

가 실무상 쟁점이 될 수 있다.³⁶⁶⁾ 예를 들어, 본래 등록디자인이 컴퓨터 아이콘(이미지 디자인)인 화상디자인의 경우 유형물인 벽지 또는 티셔츠 위에 그 아이콘을 프린팅하고 오프라인상에서 그 벽지 또는 티셔츠가 판매된 경우 디자인권 침해가 될 수 있는지 여부이다. 이와 관련된 판례가 발견되지는 않으나 유럽사법재판소의 *Nintendo* 판결에 비추어 볼 때 위와 같은 디지털 디자인을 유형물(physical object)로 변형하는 행위 또한 디자인의 실시 행위에 당연히 포함되는 것으로 해석하는 견해가 있다.³⁶⁷⁾

2. 우리 재판 실무상 시사점

EU의 디자인보호법 체계는 출원서에 기재한 제품은 디자인의 권리범위에 영향을 미치지 않음을 EU규정에 명시하고, 나아가 유럽사법재판소의 판시를 통해 추상적인 관점을 취하여 차원에 관계없이, 그리고 거래되는 공간의 구분 없이 광범위한 디자인권의 권리범위를 인정하면서도 법률상 규정되어 있는 제한사유를 근거로 디자인권의 권리범위를 제한하는 구조를 취하고 있다. 즉, EU는 디자인의 물품성을 엄격히 해석하고 디자인 유사 판단 시 물품의 동일·유사성 요건을 전제로 디자인권의 권리범위를 제한하는 우리의 재판 실무와는 다른 방법으로 디자인권의 권리범위를 제한하는 구조를 갖는 것으로 이해된다. 따라서 화상디자인을 포함하는 디지털 디자인과 같이 무형의 디자인권에 대해 차원에 관계없이 광범위한 보호가능성을 인정한 유럽사법재판소의 유연한 사고방식을 우리의 재판 실무가 그대로 받아들이기에는 한계가 있어 보인다.

아직 온·오프라인 사이에 디자인권 침해 여부가 문제된 사안은 없으나 본래 유체물인 물품을 대상으로 등록된 물품디자인을 온라인상에서 영업 목적상 무단으로 사용하는 경우 이론상 디자인권의 침해가 인정되기 어려워 보인다는 견해가 있다.³⁶⁸⁾ 현행 디자인보

366) 특허청 디자인심사정책과, “디지털 전환에 따른 새로운 유형의 디자인 보호를 위한 제도개선 연구”, 2022, 152면(“디지털 디자인의 이용 모습은 크게 다음의 세 가지로 나타날 수 있다: ① 오프라인에서의 디자인이 온라인으로 변환되어 거래되는 경우, ② 온라인에서 창작 유통된 디자인이 오프라인의 물품으로 제작된 후 오프라인에서 거래되는 경우 및 ③ 온라인에서 창작 유통된 디자인이 온라인에서만 거래되는 경우.”).

367) Mikko Antikainen, *supra* note 361, at 159 (“Making a digital design into a physical object can be considered to easily fall within the scope of protection, as it can be considered as use of the design.”).

호법상 디자인의 권리범위 판단은 침해대상물품이 등록디자인이 적용된 물품과 동일·유사해야 하고, 그 물품의 유사 여부 판단은 물품의 용도와 기능을 기준으로 정해지기 때문이다.³⁶⁹⁾ 즉, 물품이 다르면 디자인도 다르기 때문에 온오프라인 사이에 침해가 인정되기 어렵다고 보는 것이다. 또, 실시의 관점에서 보더라도 우리의 디자인보호법이 물품의 실시와 화상의 실시의 개념을 구분하고 물품의 실시는 유형물을 전제로 한 것임을 명확히 하고 있는 것으로 이해된다. 반면, EU규정상 실시의 개념에 ‘전기통신회선을 통한 방법’이 별도로 명시되어 있지 않으나³⁷⁰⁾³⁷¹⁾ EU규정상의 실시 태양이 예시적 규정이므로³⁷²⁾ 제품의 사용의 개념을 유형물을 전제로 하는 사용으로 한정하지 않는 유연한 해석을 할 수 있었던 점을 고려할 때 EU에서의 재판 실무를 우리의 재판 실무가 그대로 받아들이기는 쉽지 않아 보인다.

다만, EU의 경우 물품으로부터 독립된 디자인 그 자체에 대한 보호를 EU규정의 개정을 통해 명확히 하였음은 앞서 살펴본 바와 같고, 더욱 중요하게는 그러한 개정이 있기 전부터 재판 실무는 선도적으로 추상적 관점을 취하여 물품의 동일·유사 판단을 요구하지 않는 유연한 해석론을 취하고 있었던 것으로 이해된다. 이러한 EU의 재판 실무는 디자인의 물품성과 디자인 정의규정에 따라 디자인과 물품의 불가분성을 디자인의 성립요건으로 엄격히 해석해 온 우리 재판 실무와는 차이가 있으나 향후 유사한 사안이 실무적

368) 김창화, 앞의 논문(주 124면), 48면(“온라인과 오프라인에서의 물품 간의 유사 판단은 물품이 비유사하여 원칙적으로 비유사한 것으로 판단하는 것이 타당해 보인다.”).

369) 知的財産研究所, “仮想空間に関する知的財産の保護の状況に関する”, 一般財団法人知的財産研究教育財団, 2023, 23-24頁, https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2022_02-summary.pdf.

370) EU Regulation Art. 19(1) (“The aforementioned *use* shall cover, in particular, the making, offering, putting on the market, importing, exporting or *using of a product* in which the design is incorporated or to which it is applied, or stocking such a product for these purpose.”) (emphasis added).

371) 위 EU규정 제19조 제1항의 번역을 제시한 글: 차상욱, 앞의 논문(주 99), 75면(“전술한 실시(사용)에는 특히 그 디자인이 포함되거나, 또는 적용되는 제품의 제조, 제공(신청), 시장출시, 수입, 수출 혹은 사용 또는 이러한 목적을 위해 그 제품을 보관하는 것을 포함한다.”).

372) 최기성, “일보 의장법 개정과 시사점 - 우리나라 디자인보호법과의 비교연구-”, 법제연구 제58호, 한국법제연구원, 2020, 197면(“참고로 유럽연합은 디자인권자의 권리 규정에서 실시 태양을 규정하고 있는데 예시적 규정으로 이해하고 있다(디자인지침 제12조, 디자인규정 제19조).”).

으로 문제가 되는 경우 우리 재판 실무에 시사점을 제공하는 바가 크다고 볼 수 있다. 이와 관련하여 디자인의 권리범위와 관련한 재판 실무는 디자인보호법상 규정을 근거로 법리를 제시하는 것이라는 점에서 향후 디자인의 보호대상으로서 그래픽 심벌과 같은 2차원적인 시각디자인을 물품으로 포섭하는 입법 및 제도적인 뒷받침은 필수적이라는 학계의 견해도 상당하다.³⁷³⁾³⁷⁴⁾

373) 2023년 디자인보호법 개정안의 주요 내용 중 하나로 디자인의 대상이 되는 물품의 범주에 그래픽 심벌을 포함하고, 그 그래픽 심벌을 “모양·색채 또는 이들을 결합한 기호나 표시”로 정의하려는 법안이 소관 위심사 형태로 계류 중에 있다는 설명: 차상욱, 앞의 논문(주 99), 114면.

374) 정태호, 앞의 논문(주 4), 325면(“특허청이 현재 메타버스 등에 관한 디지털 디자인의 국제적인 입법동향보다 앞서 나가려고 하는 것은 메타버스 등의 디지털 환경에서의 디자인권의 적극적인 권리화만을 핵심적인 목적으로 한다면, 오프라인 상에서 유형물의 형태로 등록된 디자인을 가상의 공간에서 디지털화된 형태로 무단으로 활용하는 자에 대한 권리행사의 한계가 보이게 됨으로써, 온라인과 오프라인 각각의 다른 공간에서의 디자인권의 행사의 무력화가 초래될 수 있다는 점을 우려하여 온라인상의 디지털 디자인의 권리화에 대한 적극적인 입법을 추진하고 있는 것임도 이러한 움직임을 이해하는데 고려해야 하는 것이다.”).

제4장 결론 및 시사점

제1절 디자인 보호 관련 주요국 입법형식 비교

제2절 디자인 정의규정 입법방식 비교

제3절 주요국에서 디자인과 물품의 불가분성 원칙적용 여부

제4절 주요국에서 디자인의 물품성에 관한 해석론 비교

제5절 주요국에서 디자인 유사 판단 시 물품의 유사성
판단 여부

제6절 온·오프라인상에서 디자인 권리범위 관련 실무 및
해석론 비교

제4장 결론 및 시사점

제1절 디자인 보호 관련 주요국 입법형식 비교

우리나라는 특허법과는 별도로 디자인보호법을 마련하여 디자인을 보호하는 입법형식을 채택하고 있고, 이는 일본과 EU의 경우도 동일하다. 한편, 우리나라, 일본, 미국의 경우 디자인 등록심사를 별도로 운영하고 있으며 디자인의 성립요건으로서 신규성 및 창작 비용이성을 요구하고 있다. 반면, 중국 및 EU는 실질적 등록심사 절차 없이 방식심사를 통해 디자인을 등록하는 간소화된 절차를 갖추고 있는 것이 특징이다.

제2절 디자인 정의규정 입법방식 비교

우리나라를 포함한 모든 주요국에서 디자인의 개념을 별도로 규정하고 있다는 점은 공통되고, 그 내용 또한 대동소이하다. 다만, 미국의 경우 제조물품 앞에 전치사 ‘for’를 사용하고 있어 제품이라는 용어 앞에 ‘of’를 사용하고 있는 EU규정과 형식적인 차이가 있다. 최근 EU는 EU규정의 개정을 통해 디자인 및 제품의 정의규정의 내용 등을 개정하였고 그 개정법의 골자는 디지털 시대에 적합하도록 디자인권의 대상과 보호범위를 명확히 하여 법적 확실성을 높이는 것이었다.

제3절 주요국에서 디자인과 물품의 불가분성 원칙 적용 여부

EU를 제외한 주요국 모두는 디자인과 물품의 불가분성을 전제로 디자인을 보호하고

있다. 특히, 우리나라 및 일본의 경우 종전에 물품으로 인정될 수 없었던 대상물을 디자인의 대상물품으로 의제하는 개정입법을 통해 디자인의 보호대상의 범위를 점차적으로 확대하고 있는 것이 특징이다. 관련 내용을 표로 정리하면 아래와 같다.

	한국	일본	중국	미국	EU
디자인과 물품의 불가분성	○	○	○	○	×

제4절

주요국에서 디자인의 물품성에 관한 해석론 비교

디자인의 성립요건으로서 물품성과 관련한 논의는 디자인권이 다른 물품의 분야로도 확대될 수 있는지 여부에 대한 판단으로 귀결되는 한편, 물품의 성립요건과 관련한 논의는 기본적으로 디자인의 보호대상 확대와 관련이 있다고 볼 수 있다. 우리나라와 일본은 대법원 및 최고재판소의 판례를 통해 물품의 개념을 “독립성이 있는 구체적인 유체동산”으로 보고 있으므로 디자인보호법 개정에 의하지 않고서는 디자인의 보호대상을 확대하는 것에 한계가 있다. 우리나라는 최근 디자인보호법 개정에 의해 화상디자인의 도입으로 물품으로 간주되는 대상을 점차 확대하고는 있으나 그러한 입법 노력 역시도 일본의 2019년 개정 의장법의 규정을 면밀한 검토 없이 그대로 받아들여 디자인의 보호대상을 확대하고자 했던 본래의 취지는 반감되었다는 학계의 비판이 있다. 한편, 중국의 경우 특허법에 디자인의 정의규정을 마련하고, ‘물품’이 아닌 ‘제품’이라는 용어를 사용하고 있으나 재판 실무상 제품의 개념에 대해 명확한 정의를 내린 바는 없다. 한편, 특허심사지침서에서 디자인의 보호대상으로서 부동산과 컴퓨터 그래픽 자체는 디자인의 보호대상에서 제외하고 있다는 점에서 사실상 우리나라와 일본에서 확립된 물품의 개념과 다르지 않은 것으로 이해된다.

한편, EU의 경우 EU규정상 제품의 개념에 관한 명시적인 규정을 두어 재판 실무상 물품의 개념을 폭 넓게 해석할 수 있는 법적근거를 마련하고 있다. 미국의 경우 제조물품에

관한 명시적인 정의규정이 없으나 디자인의 보호요건을 규정하고 있는 제171조상 제조 물품에 관한 문언 해석을 통해 제조물품의 개념에 대한 해석을 유연하게 하고 있다. 최근 미국 연방대법원이 *Apple v. Samsung* 판결에서 특허법 제289조에 근거하여 디자인권 침해에 대한 손해배상액 산정이 특정되어야 하는 제조물품의 개념을 “단순히 인공을 가하여 제조되는 물품”으로 매우 넓게 정의한 바 있다.

제5절 주요국에서 디자인 유사 판단 시 물품의 유사성 판단 여부

EU를 제외한 주요국은 디자인과 물품의 불가분성을 전제로 디자인 유사 여부 판단 시 형태의 유사성 외에 디자인이 적용된 대상물품의 유사성도 판단한다. 이와 같이 우리나라, 미국, 일본 및 중국의 실무는 디자인과 (제조)물품의 일체성을 강조하고, 나아가 디자인 유사 여부 판단 시 대비되는 양 디자인의 물품의 동일·유사성은 형태의 유사성을 판단하기 위한 전제조건이다.

	한국	일본	중국	미국	EU
물품의 동일·유사성 판단	○	○	○	○	×

제6절 온오프라인상에서 디자인 권리범위 관련 실무 및 해석론 비교

우리나라, 일본 및 중국의 경우 온·오프라인 사이에 디자인권 침해 여부가 문제된 사안은 없으나 일본과 우리나라의 경우 그러한 상황이 실제로 발생한 경우를 가정하여 디자인권의 권리범위가 어떻게 해석될 수 있는지에 대한 논의가 진행 중이다. 한편, EU등록디자인권의 권리범위 해석과 관련하여 유럽사법재판소는 3차원 제품디자인을 2차원적인 평면디자인으로 사용하는 행위뿐만 아니라 유형물과 관련된 제품의 디자인이 디지털 디자인으로 변화되어 영업을 목적으로 온라인상에서 사용되는 경우에도 디자인권 침해로 포섭할 수 있는 유연한 법리를 제시하고 있다는 것은 앞에서 살펴본 바와 같다.

EU와 우리나라의 경우 디자인권 보호체계가 상이한데, 특히 EU의 디자인권보호체계는 디자인의 물품성을 엄격히 해석하고 디자인 유사 여부 판단 시 물품의 동일·유사성 요건을 전제로 디자인권의 권리범위를 제한하는 우리의 재판 실무와는 다른 방법, 즉 디자인의 권리범위에 대한 제한 및 예외규정을 별도로 두어 디자인권의 권리범위를 제한하는 구조를 갖고 있다. 디자인 유사 판단 시 대비되는 양 디자인의 물품이 동일하지 않거나 유사하지 않은 경우 디자인도 다르거나 비유사한 것으로 판단하는 우리 재판 실무에 비추어 볼 때 유럽사법재판소의 유연한 법리를 실무상 그대로 적용하는 것은 어려워 보인다. 그러나 EU의 경우 물품으로부터 독립된 디자인 그 자체에 대한 보호를 EU규정의 개정을 통해 명확히 하였다는 점은 앞에서 살펴본 바와 같고, 더욱 중요하게는 그러한 개정이 있기 전부터 법원은 선도적으로 추상적 관점을 취해 디자인권의 침해 여부 판단 시 선행되어야 하는 물품의 유사 판단 요건으로부터 벗어나는 유연한 해석론을 취하고 있었다. 이러한 EU의 재판 실무는 디자인의 물품성과 디자인 정의규정에 따라 디자인과 물품의 불가분성을 디자인의 성립요건으로 엄격히 해석해 온 우리 재판 실무와는 차이가 있는 부분으로서 향후 유사한 사안이 실무적으로 문제가 되는 경우 우리 재판 실무에 시사하는 바가 있다. 다만, 현재로서는 디자인보호법의 개정을 통해 디자인의 보호 대상으로서 2차원적인 시각디자인에 해당하는 그래픽 심벌과 같이 현행 재판 실무상 물품성이 인정되지 않는 디자인도 물품으로 포섭하는 입법 및 제도적인 뒷받침이 필요할 것으로 보인다.

주요국에서 디자인의
물품성 및 유사
판단방법에 관한
비교법적 연구

제3편

주요국에서
디자인의 유사 판단방법

제1장 우리나라의 법리

제1절 디자인의 유사 개념 및 재판 실무

제2절 디자인 유사판단의 재판 실무

제3절 재판 실무상 쟁점 정리 및 검토의 필요성

제1장 우리나라의 법리

제1절 디자인 유사 개념 및 재판 실무

I 디자인 '유사'의 의의

디자인보호법 제33조 제1항 따라 디자인의 등록요건으로서 신규성 등이 요구되고,³⁷⁵⁾³⁷⁶⁾ 같은 조 제1항 제3호에 따라 출원디자인이 공지된 선행디자인과 유사한 경우까지 신규성 요건이 결여된 것으로 보아 등록이 거절된다. 설령 디자인등록이 되었다고 하더라도 등록디자인이 선행디자인과 유사하여 신규성이 인정되지 않는 경우에는³⁷⁷⁾ 무효심결의 유무에 관계없이 그 권리범위가 인정되지 않는 것이 실무 입장이다.³⁷⁸⁾ 또한, 디자인보호법 제92조에 따라 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다.³⁷⁹⁾ 이처럼 디자인의 유사 개념은 디자인의 등록요건 판단 시부터 등록된 디자인의 권리범위의 한계를 결정하는데 모두 적용되는 중요한 개념이다.

한편, 디자인의 유사 개념은 사실판단의 문제라기보다는 디자인보호법의 목적인 디자인의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지한다는 점을 고려한 가치판단의 문제로 이해된

375) 디자인보호법 제33조 제1항.

376) 디자인보호법 제33조 제2항에 따라 디자인의 등록요건으로서 창작비용이성도 충족되어야 한다. 디자인보호법 제33조 제2항("디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인(제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 디자인은 제외한다)은 제1항에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다.").

377) 디자인보호법 제121조.

378) 대법원 2010. 6. 24. 선고 2009다17288 판결.

379) 디자인보호법 제92조("디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 디자인권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 제97조제2항에 따라 전용실시권자가 그 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다.").

다.³⁸⁰⁾ 즉, 디자인의 유사 판단은 단순히 눈에 보이는 현상만을 비교하는 인식적 판단이 아니라 물품의 형태에 실현된 디자인의 가치 중심의 비교 평가를 통해 디자인의 등록 여부 내지 보호범위를 확정하는 작업이라고 볼 수 있다.

II 디자인 유사 개념 및 판단기준의 정립

디자인보호법에는 디자인의 유사 개념에 대한 별도의 정의규정이 없다. 다만, 디자인보호법 제2조 제1항은 “디자인이란 … 미감(美感)을 일으키게 하는 것을 말한다.”고 규정하고 있을 뿐이다. 우리 대법원은 “의장은 수요자로 하여금 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 물품의 형상, 모양이나 색채 또는 이들의 결합에 의한 고안일 것을 그 본질적인 요소로 하는 것이고, 이와 같은 미감의 형성은 의장을 구성하는 개별적인 요소에 의하여 좌우되는 것이 아니라 각 요소가 혼합 일체화 된 전체에 대한 시각에 의하여 결정된다 할 것이므로 의장의 유사여부는 이를 구성하는 각 요소들을 부분적으로 관찰하여 비교 판단할 것이 아니라 각 의장을 구성하는 요소들을 전체적으로 관찰하여 전체 대 전체의 관계에 있어서 수요자에게 주는 미감의 지배적인 특징이 서로 유사하다면 비록 세부적인 특징에 있어서는 다소 차이가 있는 경우라도 양의장은 서로 유사하다고 보아야 할 것이다.”라고 실시하였다.³⁸¹⁾ 또한 대법원은 “디자인이라 함은 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들이 결합한 것으로서 시각을 통하여 장식적 심미감을 불러일으키는 것을 말하므로 의장의 동일 또는 유사여부는 의장을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단”할 것을 주문하였다.³⁸²⁾ 일각에서는 우리 대법원이 디자인의 정의에서 출발하여 유사 개념을 ‘미감의 동질성’과 동일한 개념으로 본 것이라는 평가도 있다.³⁸³⁾ 다수설도 유사란 “2개의 디자인을 구성하는 물품의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이 공통적인 동질성을 가

380) 특허법원 지식재산소송실무연구회, 앞의 책(주 142), 671면.

381) 대법원 1987. 7. 21. 선고 86후105 판결 등.

382) 대법원 1984. 4. 10. 선고 83후59 판결 등.

383) 박부규, 앞의 책(주 44), 52면 각주 117) (“디자인보호법은 등록요건 및 효력요건에서 ‘유사’를 최종적인 법률 적용요건으로 규정하고 있고, 대법원 판례는 일관되게 ‘미감의 동질성’을 ‘유사’와 동일한 개념으로 간주하고 있는 한편 … .”).

짐으로써 시각을 통하여 유사한 미감을 일으키는 것”이라고 설명한다.³⁸⁴⁾

앞에서 본 바와 같이, 디자인 유사판단의 의의는 단순한 사실판단의 문제가 아니라 디자인의 가치 개념을 고려한 법적 평가라는 점에 있기 때문에 유사 판단기준도 무엇을 유사하다고 하는 것이 디자인보호법의 목적에 적합한 것인가를 중심으로 법에 의해 실현하고자 하는 목적과 일체적으로 정립되어야 하는 것으로 이해된다. 한편, 우리 재판 실무가 미감 내지 심미감을 유사 판단기준으로 하는 심미감설의 입장을 취하고 있는 것으로 보는 견해가 다수라는 주장이 있는 반면,³⁸⁵⁾ 어느 특정한 견해를 취하고 있다고 단정할 수 없다고 보는 주장도 존재한다.³⁸⁶⁾ 한편, 디자인보호법상 디자인 유사 판단주체가 특별히 규정되어 있지 않고, 판단주체를 명시적으로 다른 대법원 판결도 없는 것으로 보인다.³⁸⁷⁾ 이러한 가운데, 출원(등록)디자인의 신규성 여부를 판단하는 사안과 디자인권의 효력이 미치는 범위를 판단하는 사안 모두에서 ‘유사’라는 동일한 용어를 사용하고 있음에도 불구하고 그 유사 개념에 대한 견해의 대립이 존재한다. 그 논의의 쟁점은 등록요건과 효력요건을 판단하는 사안에서 유사의 판단주체를 동일한 주체에 의해야 할 것인지, 아니라면 각 사안별로 그 판단주체를 다르게 보아야 할 것인지에 있다.

유사의 개념을 구분하는 견해는 등록요건 판단 시에는 통상의 디자이너가 창작적인 부분을 기준으로 유사 여부를 판단하지만, 효력요건 판단 시에는 “물품구매자의 입장에서 오인혼동의 우려가 있는지 여부에 대한 판단을 원칙으로 하되 보조적으로 통상의 디자이너의 입장에서 창작적 노력 없이 도용할 수 있는가에 따라 판단”되어야 한다고 본다.³⁸⁸⁾ 등록요건 판단 시 통상의 디자이너를 기준으로 유사 여부를 판단한다면 높은 수준의 안목으로 인하여 미세한 차이를 쉽게 구분할 수 있어 유사성의 폭이 좁아진다. 따라서 선행디

384) 윤태식, 앞의 책(주 44), 315면.

385) 박부규, 앞의 책(주 44), 48면(“판례가 심미감설을 채택하고 있음은 이론이 없는 듯 하고 ….”); 안원모, “디자인 유사 판단 기준과 관련한 제 학설의 고찰”, 홍익법학 24권 2호, 홍익대학교 법학연구소, 2023, 44면(“우리나라에서는 미감설이라고 불리는 견해가 다수설이자 판례의 입장이라고 소개되고 있다.”).

386) 윤태식, 앞의 책(주 44), 315면.

387) 재판 실무상 디자인의 유사 여부 판단주체는 보는 사람, 일반수요자, 전문가 등으로 구분되어 판시되었는 점을 설명한 글: 박부규, 앞의 책(주 44), 56-58면.

388) 박부규, 앞의 책(주 44), 40면(송영식 등, 지적소유권법(상), 육법사, 2013, 989-990면 인용).

자인과 약간만 달라도 등록될 수 있다. 그러나 효력요건 판단 시 일반수요자를 기준으로 유사 여부를 판단한다면 상대적으로 미세한 차이를 구분할 수 없다. 이에 따라 등록디자인의 권리범위가 넓어져 간격보다 더 떨어져 있는 침해제품의 디자인에까지 효력을 미치게 되는 불합리가 발생할 수 있기 때문이다.³⁸⁹⁾ 반면, 디자인보호법상 등록요건을 판단하는 사안이나 침해 여부를 판단하는 사안 모두에서 ‘유사’라는 동일한 용어가 사용되고, 통일적 해석에 기한 법적안정성을 고려한다면 등록요건과 효력요건에서 사용되는 ‘유사’는 동일하게 해석되어야 한다는 견해가 있고, 이러한 견해가 다수인 것으로 보는 견해가 있다.³⁹⁰⁾

디자인 유사성의 구체적인 판단방법과 관련된 중요한 쟁점 사항인 유사 판단주체, 지배적 특징(요부)의 확정, 공지디자인의 취급 등은 유사 판단기준을 어떤 이론적 관점을 취하는지에 따라서 상당한 차이를 보이게 되므로 아래에서는 유사 판단기준에 관한 종래 이론들의 근거와 비판의 내용을 검토해 본다.³⁹¹⁾ 나아가, 우리 대법원 판결의 판시내용을 토대로 디자인의 유사 판단기준으로 어떤 이론적 관점을 취하고 있는지 분석해 본다.

III 디자인 유사 판단과 관련된 학설

디자인의 유사를 어떤 기준으로 판단할 것인지에 관하여 디자인 보호의 본질을 바라보는 관점을 달리하는 여러 이론이 있다.³⁹²⁾³⁹³⁾ 그 중 창작설과 혼동설이 디자인 유사 판단기준을 논함에 있어서 독자적인 내용을 가지고 있는 대표적인 학설로 거론되어 왔다.³⁹⁴⁾ 한편, 디자인의 보호의 본질은 디자인의 창작적 가치뿐만 아니라 경제적 가치의

389) 광부규, 위의 책(주 44), 41면.

390) 광부규, 위의 책(주 44), 40면.

391) 박선하·양인수, “디자인 침해판단에서 공지부분을 포함하는 디자인의 유사판단에 관한 소고 -한국과 일본의 비교를 중심으로-”, 지식재산연구 17권 1호, 한국지식재산연구원, 2022, 79면.

392) 디자인 유사 판단기준과 관련한 학설로서 창작설, 심미감설, 혼동설을 소개한 책: 특허법원 지식재산소송 실무연구회, 앞의 책(주 142), 674-675면; 윤태식, 앞의 책(주 44), 316면.

393) 창작설, 심미감설, 혼동설 외에 형태적 기준설 및 수요설을 소개한 책: 광부규, 앞의 책(주 44), 41-53면.

394) 안원모, 앞의 논문(주 385), 480면(“디자인 유사 판단의 기준과 관련한 전통적인 논의는 창작설과 혼동설을 중심으로 하여 이루어지고 있다. 이외에도 다양한 학설이 등장하고 있지만, 대부분 창작설과 혼동설의 변형이거나 수정에 불과한 경우가 많다.”)(윤태식, 디자인 보호법 - 디자인 소송 실무와 이론 -, 진

보호에도 있다고 보아 종래 혼동설에 창작설을 가미한 수정혼동설이 디자인 유사 판단기준으로서 타당하다는 주장이 있다.³⁹⁵⁾ 나아가, 수정혼동설을 구체적인 판단기준으로 고려하되 심미감을 최종 판단기준으로 하여 디자인 유사를 판단하는 것이 바람직하다는 주장이 있다.³⁹⁶⁾ 정리하자면, 디자인 유사 판단기준과 관련한 논의 중심에 창작설과 혼동설이 있었고, 그 후에도 어떤 기준이 타당한 것인지에 대해 규명하기 위한 노력은 여전히 지속되고 있는 것으로 이해된다. 아래에서는 창작설, 혼동설, 심미감설의 이론적 근거와 비판을 중심으로 살펴보고, 나아가 절충설에 해당하는 수정혼동설 및 새로운 심미감설의 구체적인 내용을 분석해 본다.

1. 창작설

창작설은 디자인의 창작의 보호를 중시하는 견해로서 디자인보호법의 근본적인 목적이 디자인 창작의 보호 및 장려에 있다고 보아 “창작의 요부가 일치하고 물품의 외관으로부터 생기는 미적 사상이 공통의 범위 내에 있다고 인정되면 유사한 디자인”으로 판단한다.³⁹⁷⁾ 창작설에 따르면 디자인 창작의 보호를 중시하므로 디자인의 유사 판단주체는 해당 디자인 분야에 속한 통상의 디자이너로 이해되는데 그 이유는 일반수요자는 창작된 부분의 미적 특징에 해당하는 사소한 차이점을 발견할 수 없기 때문이다.³⁹⁸⁾

창작설에 따른 디자인의 유사 판단은 필연적으로 미적 특징이 존재하는 창작된 부분, 즉 신규한 부분을 파악하는 과정을 거치고, 그 과정에서 공지된 선행디자인과의 비교 및 분석하는 작업이 이루어진다.³⁹⁹⁾ 달리 말하면, 창작적인 부분을 확인하는 작업은 선행디자인이라는 증거를 기초로 하여 이루어지는 사실인정이라는 점에서 객관적 판단으로 볼

원사, 2016, 316면 인용).

395) 송영식 외 6명, 지적소유권법(상)(제2판), 육법사, 2013, 983면; 권영준, “의장권침해소송에 관한 고찰”, 이십일세기 한국미나법학의 과제와 전망, 박영사, 2002, 829면.

396) 안원모, 앞의 논문(주 385).

397) 특허법원 지식재산소송실무연구회, 앞의 책(주 142), 674면.

398) 곽부규, 앞의 책(주 44), 41면(“창작설에 의하면 그 디자인 분야의 평균적 디자이너를 기준으로 디자인의 유사 여부를 판단하게 된다. 일반수요자는 디자인의 창작의 유무를 판단하는 능력을 가지지 못했기 때문이다.”); 윤태식, 앞의 책(주 44), 316면.

399) 안원모, 앞의 논문(주 385), 483면.

수 있다. 따라서 창작설은 그 주관성으로 인하여 절대적 경험적 판단에 가까운 것으로 평가되는 혼동설과 비교해 볼 때 증거에 기초한 논리를 제공할 수 있기 때문에 구체적 타당성을 담보할 수 있는 논리적인 이론으로 보는 견해가 있다.⁴⁰⁰⁾ 반면, 창작설이 이론적으로 타당한 면이 있기는 하나 실제 사안에 적용하는 경우 디자인 유사 판단의 대원칙인 전체관찰 원칙이 훼손되는 측면이 있어 보편타당한 결론이 도출되기 어렵다는 비판도 있다.⁴⁰¹⁾ 이와 더불어, 디자인보호법상 보호되는 창작성은 순수한 창작을 보호하는 저작권 법적 사고와는 구별되어야 한다는 비판이 있는데 그 이유는 디자인보호법상 창작성은 “산업적·경제적 이용을 염두에 둔 개념”이기 때문이다.⁴⁰²⁾

2. 혼동설

혼동설은 대비되는 양 디자인을 수요자의 입장에서 관찰하여 혼동을 야기할 우려가 있는 디자인은 유사한 디자인으로 보는 견해이다.⁴⁰³⁾ 혼동설은 물품의 식별기능을 통한 부정경쟁의 방지에 그 이론적 근거를 두고 있으므로 물품의 혼동을 초래할 정도로 유사한 디자인에 대한 모방행위를 금지하여 그 디자인의 경제적 가치의 보호에 주목한다.⁴⁰⁴⁾ 즉, 디자인 유사 판단기준과 관련한 혼동설에서 ‘혼동’이란 상표법상 상품 출처의 혼동과 달리 물품의 혼동을 의미하는 것이고,⁴⁰⁵⁾ 혼동설에 따른 유사 판단은 디자인의 시장적 기능에 주목하여 공지된 선행디자인과 다른지 여부를 판단하는 식별성 여부를 묻는 점에서 디자인 유사 판단주체는 일반 수요자가 된다.⁴⁰⁶⁾ 나아가, 혼동설에 근거한 유사 판단은 대비되는 양 디자인 사이의 실제의 혼동이 아닌 혼동‘가능성’을 판단기준으로 한다.⁴⁰⁷⁾

400) 안원모, 위의 논문(주 385), 483면(“그 점에서 창작설은 혼동설과 비교하여 논리적·객관적인 법학 이론으로서 채택하기에 비교 우위에 있다고 할 수 있다.”).

401) 안원모, 위의 논문(주 385), 483면.

402) 특허법원 지식재산소송실무연구회, 앞의 책(주 142), 674면.

403) 특허법원 지식재산소송실무연구회, 위의 책(주 142), 675면.

404) 윤태식, 앞의 책(주 44), 316면.

405) 권영준, 앞의 책(주 21), 827면.

406) 윤태식, 앞의 책(주 44), 316면(“[혼동설]은 디자인의 유사를 물품이 거래되는 시장에서의 혼동 여부에 따라 판단하고 판단 주체를 일반 수요자로 이해한다.”).

407) 권영준, 앞의 책(주 21), 828면.

한편, 혼동설은 논리적 역전에 빠진 이론이라는 비판이 있다. 즉, 대비되는 양 디자인의 유사성으로 인하여 일반 수요자가 혼동에 빠지는 것이지 혼동에 빠지기 때문에 디자인이 유사하다고 보는 것은 원인과 결과를 역으로 적용하는 논리의 역전 현상이라는 것이다.⁴⁰⁸⁾ 이에 대해 실무적으로 창작의 결과 내지 미감에 의한 유사 판단에 어려움이 있다는 점에서 디자인의 유사성을 혼동의 결과로부터 도출하는 실용적인 방법을 채택한 것으로 미루어 보는 견해가 있다.⁴⁰⁹⁾ 이와 비슷한 맥락에서, 유사와 혼동을 디자인 유사 판단의 논리적인 전후의 관계로 구분하는 것이 어렵다는 점에서 혼동설을 논리의 역전에 빠진 이론으로 단정하는 것은 과한 비판이라는 견해도 있다.⁴¹⁰⁾

3. 심미감설

심미감설은 디자인의 정의에서 출발하여⁴¹¹⁾ 대비되는 양 디자인이 관찰자에게 주는 미감적 인상, 즉 심미감이 유사하면 양 디자인은 서로 유사하다고 보는 견해이다.⁴¹²⁾ 심미감의 유사성을 판단기준으로 하여 디자인 유사를 판단해야 한다고 보는 심미감설은 디자인 정의 내용을 반복하는 것일 뿐 디자인의 유사를 판단하기 위한 구체적인 판단기준을 제시하지 못한 이론으로, 심미감이라는 판단기준은 공허한 기준에 불과하다는 비판이 있다.⁴¹³⁾ 실제 사안에서 유사성에 이르는 논리적 분석과정을 생략한 채 결론적으로만 미감이 유사하다 또는 유사하지 않다고 판단하는 경우가 많다는 비판이 있는데 그 이유는 디자인으로부터 감득되는 미감이나 인상을 구체적인 언어로 표현하는 것은 매우 어렵기 때문이라고 한다.⁴¹⁴⁾ 디자인의 ‘미감’이라는 ‘감성적’ 대상을 직관적으로 파악하는 과정을

408) 특허법원 지식재산소송실무연구회, 앞의 책(주 142), 675면.

409) 광부규, 앞의 책(주 44), 44면.

410) 안원모, 위의 논문(주 385), 488면(“그러나 유사와 혼동은 서로 긴밀하게 묶여 있는 것으로서, 혼동이 유사와 결과이기도 하지만 유사의 징표라는 점에서 그 원인과 결과로 반드시 구분할 수 있는 것이 아니다. 그 점에서 혼동 여부의 판단과 유사 판단을 동일 개념의 연장선상에서 파악하려는 시도가 그렇게 무리한 것이라 보기 어렵다.”).

411) 특허법원 지식재산소송실무연구회, 앞의 책(주 142), 674면(“이 견해는 디자인의 개념이 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것으로 정의되어 있다는 점을 근거로 든다.”).

412) 특허법원 지식재산소송실무연구회, 위의 책(주 142), 674면.

413) 특허법원 지식재산소송실무연구회, 위의 책(주 142), 675면.

414) 안원모, “디자인 정의에 있어서 미감성 요건에 관한 고찰”, 지식재산연구 제15권 제3호, 한국지식재산연구원, 2020, 495면.

문언으로 표현하는 것은 쉽지 않은 작업이라는 설명도 같은 취지로 이해된다.⁴¹⁵⁾

한편, 디자인 유사 판단기준에 관한 학설을 소개하면서 심미감설을 주의환기설과 동일시하는 견해가 있다.⁴¹⁶⁾ 주의환기설은 대비되는 양 디자인 사이에서 보는 사람의 눈을 자극하고 주의를 환기시키는 부분, 즉 요부가 공통되는 경우 유사한 디자인으로 보는 학설인데, 이에 대해서는 디자인의 요부 파악을 위한 방법에 불과한 것으로 독자적인 의미를 가진 유사판단기준으로 보기 어렵다는 비판이 있다.⁴¹⁷⁾ 동일한 맥락에서 형태성 요부 기준설로도 명명되는 주의환기설은 심미감의 동질성의 존부에 대한 판단과정을 거치지 않는 점에서 심미감설과 구분된다는 설명이 있다.⁴¹⁸⁾ 심미감과 유사한 견해로 소개되는 수요설이라는 견해도 있는데 이 설은 디자인의 유사를 수요자의 입장에서 구매욕구의 동질성으로 파악하는 견해이다.⁴¹⁹⁾ 그러나 수요설은 심미감 발생 이후의 구매욕구의 동질성에 중점을 두는 한편, 심미감설은 심미감의 동질성에 의해 유사성을 판단하므로 양 이론은 디자인의 유사 판단 과정에서 논리적 전후의 관계에 위치하고 있어 기본적으로 심미감설의 한 범주에 속하는 것으로 분류하기도 한다.⁴²⁰⁾

4. 절충설

1) 수정혼동설

수정혼동설은 디자인 보호의 본질에는 순수한 창작적 가치를 보호하는 측면과 디자인의 경제적 가치를 보호하는 측면 모두를 가지고 있는 것으로 간주하여 혼동설에 따라 디자인의 혼동가능성 여부를 기본적인 판단기준으로 하되 창작설에 따라 공지디자인에 없는 신규한 부분의 존재 여부를 디자인 유사 판단 시 고려하도록 하는 견해이다.⁴²¹⁾ 수정

415) 윤태식, 앞의 책(주 44), 317-318면.

416) 특허법원 지식재산소송실무연구회, 앞의 책(주 142), 674면.

417) 곽부규, 앞의 책(주 44), 72면.

418) 곽부규, 위의 책(주 44), 52면; 안원모, 앞의 논문(주 385), 493면(“결국 이 견해는 비교대상인 두 디자인 사이에서 보는 자의 주의를 강하게 끄는 부분이 일치하면 그것으로 판단은 끝나고, 더 나아가 미감의 일치 여부를 생략한다는 점에서 미감설과 다르다.”).

419) 곽부규, 위의 책(주 44), 53면.

420) 안원모, 앞의 논문(주 385), 495면.

421) 안원모, 위의 논문(주 385), 489면(“디자인 보호법의 목적은 디자인의 창작적 가치와 경제적 가치의 보

혼동설은 유사 판단기준과 관련하여 전통적으로 논의되었던 순수 창작설과 순수 혼동설의 이론적 타당성은 유지하면서도 단점은 극복할 수 있는 이론으로 평가하는 견해가 상당하다.⁴²²⁾

2) 새로운 해석에 따른 심미감설

새로운 해석에 따른 심미감설(이하 ‘대상 학설’)은 디자인의 유사 판단기준으로 심미감 또는 인상의 공통성을 기준으로 하는 종래의 심미감설에 수정혼동설을 결합한 것이다.⁴²³⁾ 종래 심미감설에 대해서는 구체적 판단기준을 제시하지 못하는 공허한 것이라는 비판이 있었다. 대상 학설은 수정혼동설의 사고방식에 따라 디자인의 가치를 찾아내고 디자인 가치의 공통성을 비교하는 작업을 통해 유사 판단의 분석과정을 가시화함으로써 지극히 주관적 감성의 대상인 심미감의 동질성에 의해 유사 판단에 이르는 최종 결론에 대한 객관성을 높일 수 있다고 설명한다.⁴²⁴⁾ 나아가, 수정혼동설이 이론적으로 타당하다고 하더라도 디자인의 본질에 비추어 볼 때 뿐만 아니라 상표법과의 분명한 구분을 위해서도 ‘혼동’을 디자인 유사 판단의 최종기준으로 내세우는 것이 적절치 않다는 점을 지적하고, 그 최종 판단기준으로는 미감이나 인상이라는 기준이 적절하다고 주장한다.⁴²⁵⁾ 정리하자면, 디자인 유사 판단기준과 관련한 대상 학설은 완전히 새로운 것이라기보다는 종래의 심미감설에 수정혼동설을 결합하여 심미감설의 내용을 보다 구체화시킨 것으로 평가된다.⁴²⁶⁾

후에 있다고 할 수 있으므로, 혼동의 여부만을 가지고 디자인의 유사판단을 할 수는 없다. 따라서 디자인 유사 판단에서는 창작설적인 요소와 혼동설적인 요소를 모두 고려하는 것이 디자인 보호의 본질에 부합하는 것이라 할 수 있다.”); 객부규, 앞의 책(주 44), 45면.

422) 순수 창작설과 순수 혼동설적 입장은 찾아보기 어렵다고 분석한 글: 객부규, 앞의 책(주 44), 43-44면; 윤태식, 앞의 책(주 44), 318면(“디자인의 유사 여부 판단은 디자인이 구현된 물품이 수요자로 하여금 다른 물품과 혼동할 우려가 있는 경우에 유사한 디자인으로 보되, 혼동할 우려가 있을 정도로 유사하지 않더라도 디자인의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지하기 위한 법의 목적을 고려하여 디자인의 창작성의 관점도 보충하여 출원디자인의 특징적 요소가 선행디자인에 존재하는지 여부, 그 특징적인 요소들이 해당 디자인에 차지하는 비중 및 그것들이 물품의 전체적인 심미감에 주는 영향 등도 검토하여 결정하여야 한다.”); 안원모, 앞의 논문(주 385), 492면(“혼동설적 사고방식을 기본으로 하면서 그 문제점을 창작설적 사고방식에 의하여 보완하려는 수정 혼동설의 사고방식이 보편·타당성 있는 결론 도출에 적합한 방향성을 제시한 것이라고 할 수 있다.”).

423) 안원모, 앞의 논문(주 385), 499면.

424) 안원모, 위의 논문(주 385), 499면.

425) 안원모, 위의 논문(주 385), 499면.

426) 안원모, 위의 논문(주 385), 499면.

IV 실무상 디자인 유사 판단기준의 비교

1. 특허청 디자인심사기준

특허청 디자인심사기준은 디자인의 유사 판단에 대한 일반원칙을 규정하고 있다. 그 심사기준에 따르면 “디자인의 유사여부는 일반수요자를 기준으로 관찰하여 디자인의 대상이 되는 물품이 유통과정에서 다른 물품과 혼동할 우려가 있는지를 기준으로 판단한다. 또한 혼동할 우려가 있을 정도로 유사하지는 않더라도 그 디자인 분야의 형태적 흐름을 기초로 두 디자인을 관찰하여 창작의 공통성이 인정되는 경우에도 유사한 디자인으로 본다.”⁴²⁷⁾ 특허청 디자인심사기준상 유사 판단기준은 혼동설을 기반으로 하되 창작설을 고려하여 판단하도록 규정된 것으로 평가된다.⁴²⁸⁾

2. 대법원의 입장

가. 제 1 유형⁴²⁹⁾

(1) 대법원 1976. 6. 22. 선고 75후27 판결 [거절사정]

대법원은 “원심은 의장의 유부판단의 기준을 관자로 하여금 전체와 전체의 대비관찰에 의하여 시각을 통한 심미감 여하에 따라 결정되는 것으로서 의장적 심미감을 표현 구성하는 각 요소로부터 분리하여 감득되는 것이 아니고 이들의 혼연일체화된 전체로서 감득되는 것이라 할 것이므로 표현된 일부가 상이하더라도 전체로서 관찰하여 의장적 심미감의 동일성 여부를 판정하여야 할 것이라는 취지로 실시하고 있어 이는 타당한 판단이라 할 것이나”라고 실시하였다. 그러나 한편, “의장에 있어서 객관적 창작성이란 다른 의장에서 구별되는 것을 의미하는 것이나 여기에 구별된다 함은 물리적인 의미에 있어서 엄격한 구별을 뜻하는 것은 아니고 그 제품업계의 전문가의 눈으로 보아서 다른 의장과 구별이 되면 족하다 할 것이다. 객관적 창작성을 엄격하게 해석한다면 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특한 것만을 의미하는 것이 될 것인바 의장법이 요구하는 객관적 창작성이란 이러한 엄격한 의미의 창작성을 말하는 것이 아니고 과거 및 현존의 것을 기초로

427) 특허청, 디자인심사기준(주 10), 181면.

428) 윤태식, 앞의 책(주 44), 316면(“특허청은 혼동설과 창작설을 함께 적용하여 판단한다.”).

429) 제 1 유형은 학계에서 창작설로 평가하는 판례들을 의미하는 것으로 사용한다.

하여 거기에 고안자의 새로운 미감을 주는 미적고안이 결합되어 그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 의장법에 의한 의장등록을 받을 수 있다고 해석함이 타당하다 할 것이다.”라고 판시하였다.

(2) 대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 [등록무효(의)]

대법원은 신규성을 판단하는 사안에서 “의장의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다.”라고 설시하면서도 “또한 의장법이 요구하는 객관적 창작성이란 고도의 창작성, 즉 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함은 아니므로 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 고안이 결합되어 그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 의장법에 의한 의장등록을 받을 수 있으나, 부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 과거 및 현재의 의장들과 다른 미감적 가치가 인정되지 아니한다면 그것은 단지 공지된 고안의 상업적, 기능적 변형에 불과하여 창작성을 인정할 수 없다고 할 것이다.”라고 판시하였다.

(3) 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2922 판결 [권리범위확인(의)]

대법원은 “등록된 의장은 객관적 창작성이 있어야만 그 권리범위가 인정되는 것이지만, 의장법이 요구하는 객관적 창작성이란 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함만을 말하는 것이 아니고, 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어 그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 족하다.”고 판시하였다.

(4) 평가

위에서 살펴본 바와 같이, 대법원 판례 중 신규성 판단에서 객관적 창작성이라는 용어를 사용하는 경우가 있다. 객관적 창작성의 고려는 창작설적 사고방식이 크게 반영된 설

시라는 설명이 있다.⁴³⁰⁾ 그리고 “옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 디자인이나, 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등은 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 한다.”고 실시한 판례도 있다.⁴³¹⁾ 이 또한 창작설적 사고방식이 반영된 설시로 보는 학계의 견해도 있다.⁴³²⁾ 그리고 디자인보호법 제1조에서 “디자인의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지함”을 법의 목적으로 규정하고 있고, 나아가 디자인보호법 제33조 제1항 제3호는 공지된 선행디자인에 유사한 디자인을 신규성이 없어 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 그런 점에서, 디자인 보호의 목적 중에 창작적 가치의 보호가 포함되어 있다고 보는 견해가 있다.⁴³³⁾

나. 제 2 유형⁴³⁴⁾

(1) 대법원 1984. 9. 11. 선고 83후56 판결 [권리범위확인]

대법원은 “의장의 본체는 이를 보는 사람의 마음에 어떤 미적 취미감을 환기시키는 것에 있는 것이므로 의장의 유사여부를 판단함에 있어서는 전체 대 전체의 관계에 있어서 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상의 유사성 여부에 따라야 할 것이며, 이 경우 의장을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이를 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사여부를 결정하는 것이 타당하고 그 의장에 일반적으로 흔히 있는 주지의 형상이 포함되어 있는 경우에는 이 부분은 일반 수요자의 주의를 환기시키는 것은 아니므로 요부로 볼 수 없다 할 것이다.”라고 실시하면서 실제 유사 판단 시에는 “[양 디자인을] 대비하더라도 거기에는 서로 상품의 오인, 혼동을 일으킬 정도의 유사성은 없다 할 것이며, 각각 별개의 미감을 느끼게

430) 안원모, 앞의 논문(주 385), 504면.

431) 대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2418 판결.

432) 안원모, 앞의 논문(주 385), 504면.

433) 윤태식, 앞의 책(주 44), 313면(“법 제33조 제1항 제3호는 공지된 선행디자인에 비추어 창작적 가치가 인정되지 않는 디자인을 보호하지 않겠다는 데에 그 취지가 있고, 법 제92조는 그와 같은 과정을 거쳐 등록된 디자인권의 권리범위를 그 디자인의 미적 사상과 공통된 창작적 가치가 있는 디자인에 미치도록 하여 등록디자인을 실질적으로 보호한다는 점에 그 취지가 있다.”); 안원모, 앞의 논문(주 385), 491-492면(“디자인의 등록요건으로서 신규성이나 창작비용이성을 요구하고 있음에 비추어 볼 때, 디자인 보호의 목적 중에 창작적 가치의 보호가 포함되어 있음을 부정하기 어렵다.”).

434) 제 2 유형은 학계에서 혼동설로 평가하는 판례들을 의미하는 것으로 사용한다.

하는 것으로 보인다.”고 판시한 바 있다.

(2) 대법원 1993. 2. 9. 선고 92후1110 판결 [거절사정]

대법원은 “의장의 유사여부를 판단함에 있어서는 그 외관을 전체적으로 비교, 관찰하는 것이 원칙이지만, 사람의 주의를 끌기 쉬운 요부가 있다면 그 요부를 대비, 관찰할 때 일반 수요자들이 느끼는 미감에 차이가 생길 수 있는지의 관점에서 비교하면 된다고 할 것인바”라고 설시하면서 “두 의장이 표현될 물품인 탁상시계는 옛날부터 여러 가지의 의장이 고안 되었으므로 인용의장에 대한 유사의 폭을 좁게 보아야 할 것이고, 기록에 의하면 두 의장에 여러 가지 차이점이 있음은 소론과 같으나, 두 의장을 전체적, 이격적으로 관찰할 경우 일반 수요자가 이를 혼동할 염려가 없다고 하기는 어렵다.”고 판시한 바 있다.

(3) 평가

대법원이 위의 대상판결에서 미감의 동질성을 유사 판단기준으로 제시하면서도 미감의 유사 여부에 대한 근거를 혼동 여부에 두고 있어 혼동설의 입장을 취한 듯한 것으로 보는 견해가 있다.⁴³⁵⁾ 한편, 디자인의 등록무효를 다룬 사안에서 대법원은 “이 사건 등록의장과 각 인용의장을 대비하여 살펴볼 때 심판청구인의 주장대로 양의장의 정면에서 화면부와 2개의 채널부가 서로 유사하다고 할 수 있으나 화면 콘트롤부와 스피커부의 형상 및 모양이 상이할 뿐만 아니라 이들 양 의장들은 그 평면도, 우측면도, 좌측면도, 배면도 및 저면도에 나타나는 형상 및 모양이 상이하여 양 의장의 전체 대 전체의 관계에서는 거기에 서로 다른 상품의 오인·혼동을 일으킬 정도의 유사성은 없다 할 것이며, 일반수요자나 소비자 등 보는 사람의 마음에 환기케 되는 인상과 심미감에 차이가 생기게 하는 디자인”으로 본 특허청 심판원의 심결을 반복하여 되풀이 하면서도 특별히 디자인의 유사 판단기준을 제시하지 않았다.⁴³⁶⁾ 그러나 최근 디자인 유사 판단기준으로 오인·혼동을 직접 언급한 대법원 판례는 없는 것으로 보인다.

435) 특허법원 지식재산소송실무연구회, 앞의 책(주 142), 674면.

436) 대법원 1988. 10. 24. 선고 86후191 판결.

다. 심미감설의 입장을 취한 듯한 판례

(1) 대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 [등록무효(의)]

대법원은 “의장의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다.”라고 판시하였다.

(2) 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후722 판결 [권리범위확인(디)]

대법원은 “디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이다.”라고 판시하였다.

(3) 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후1923 판결 [등록무효(디)]

대법원은 “디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다.”고 판시하였다.

(4) 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 [디자인권침해금지등청구의소]

대법원은 “디자인의 유사 여부는, 디자인을 구성하는 요소들을 각 부분으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비·관찰하여, 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과 인상이 유사한지 여부에 따라 판단하되, 그 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비·관찰하여 일반 수요자

의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 판단하여야 한다. 그리고 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다.”고 판시하였다.

(5) 평가

대법원의 유사 판단기준에 관한 판례 중 “디자인의 유사성 여부는 전체와 전체와의 관계에 있어 보는 사람의 눈을 자극하고 주의를 환기시키는 결과에 따라 결정하여야 한다.”라고 설시한 것이 있다.⁴³⁷⁾ 그리고 “쾌감, 취미 등 미적 감정을 자극하는 힘”이라거나⁴³⁸⁾ “보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상의 유사성 여부” 등을⁴³⁹⁾ 디자인 유사 판단기준으로 설시한 판결들도 있다. 이와 같은 일련의 대법원 판시 내용에 근거하여 우리 대법원은 심미감설의 입장을 취하고 있다는 견해가 있다.⁴⁴⁰⁾ 한편, 위에서 언급한 대법원 2013다202939 판결의 판시 내용에 근거하여 주의환기설과 심미감설의 입장을 함께 고려한 것이 대법원 판결의 입장이라는 견해도 있다.⁴⁴¹⁾ 다만, 이러한 설시 내용에는 창작설적 사고방식에 입각한 공지디자인에 대한 고려가 포함되어 있지 않다는 점을 특징으로 보는 견해도 있다.⁴⁴²⁾

제2절 디자인 유사판단의 재판 실무

I 유사 판단의 일반원칙

우리 대법원이 유사 판단기준으로 어떠한 관점을 취하고 있는지 명확하지는 않으나 최근 대법원은 “디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것

437) 대법원 1975. 7. 22. 선고 74후57 판결 등.

438) 대법원 1982. 5. 11. 선고 81후26 판결.

439) 대법원 1986. 2. 11. 선고 85후56 판결 등.

440) 특허법원 지식재산소송실무연구회, 앞의 책(주 142), 675-676면.

441) 정태호, “디자인의 지배적인 특징에 따른 유사 판단에 관한 비판적 고찰,” 산업재산권, 제64호, 한국지식재산학회, 2020, 402-403면.

442) 안원모, 앞의 논문(주 385), 503-504면.

이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 본다.”라고 판시하여,⁴⁴³⁾ 디자인 유사판단은 전체관찰을 원칙으로 하면서 상이한 심미감을 느끼는지 여부를 주된 판단기준으로 제시하고 있는 듯 보인다.⁴⁴⁴⁾

한편, 디자인 유사 판단주체에 관하여 대법원은 “보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 그 디자인이 표현된 물품의 사용 시뿐만 아니라 거래시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다.”고 판시하였고, 그 일반 수요자는 관련 업계에 종사하는 거래자도 포함하여 넓게 해석되는 것으로 보는 견해가 있다.⁴⁴⁵⁾ 다만, 판례에 따른 일반 수요자에 대한 정의가 없는 가운데 그 개념에 관한 학계의 견해에 따르면 “현실적인 개개의 수요자를 말하는 것이 아니라 객관적으로 상정된 평균의 또는 그 이상의 수요자”로 보는 견해가 있다.⁴⁴⁶⁾ 그리고, 디자인의 전체적 인상(overall impression)을 판단하는 주체로 EU규정상 명시되어 있는 통상의 지식을 가진 사용자(informed user)에 근접한 개념을⁴⁴⁷⁾ 재판 실무에 도입할 것을 주장하는 견해도 있다.⁴⁴⁸⁾ 이하, 재판 실무상 디자인 유사 판단방법을 구체적으로 살펴보고, 재판 실무의 동향을 파악해 본다.

443) 대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 등.

444) 디자인법연구회, 디자인보호법 판례연구, 박영사, 2019, 376면(박태일, “디자인 유사 판단에서 기능을 확보하는데 필요한 부분의 평가” 집필 부분).

445) 곽부규, 앞의 책(주 44), 58면(“수요의 발생은 최종소비자 단계에서만 생기는 것이 아니므로, 물품의 거래형태에 따라 도매업자나 제조업자까지 포함된 광의의 수요자를 말한다.”).

446) 박종학, “디자인의 동일 또는 유사 여부 판단”, 창작과권리 60호, 세창출판사, 2010, 90면.

447) 통상의 지식을 가진 사용자의 구체적인 개념은 유럽연합의 유사 판단부분에서 구체적으로 설명한다. 여기에서 통상의 지식을 가진 사용자란 “특정 전문적 지식을 요구하지 않는 상표법상 평균적인 소비자(average consumer)와 세부적인 기술적 전문지식에 정통한 그 분야의 전문가(sectorial expert) 사이에 위치해 있는 자로서 평균적인 주의력을 가진 사용자가 아니라 해당 분야에서의 그의 개인적인 경험이나 광범위한 지식을 갖춘 특별히 관찰력 있는 자이다.”

448) 곽부규, 앞의 책(주 44), 58-59면.

II 지배적 특징 관찰의 보완에 따른 전체관찰 방법

대법원은 2013다202939 판결 등에서 “그 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비·관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 판단하여야 한다.”고 판시하고, 나아가 비록 권리범위를 판단하는 사안에 한정되기는 하나 등록디자인의 일부분에 공지디자인을 포함하고 있는 경우 “그 공지 부분에만 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다.”고 판시하였다.⁴⁴⁹⁾ 그런 점에서, 우리 대법원은 디자인 유사 판단 시 반드시 디자인을 이루는 개개의 구성요소에 동일한 비중을 두고 대비 관찰할 것을 요구하지 않는 것으로 이해된다.⁴⁵⁰⁾

그런데 실무상 등록디자인의 구성요소가 일부 공지된 경우 디자인보호법상 디자인 유사 여부가 문제되는 등록요건 판단 시와 권리범위 판단 시를 구별하여 판단기준을 달리 할 것인지 문제가 된다. 이와 관련하여, 우리 대법원은 등록디자인의 일부분에 ‘공지된 형상’이 포함되어 있는 경우 등록요건 판단 시와 권리범위 판단 시에 있어서 다른 기준을 적용하고 있다. 학계에서는 이를 소위 ‘이원론’이라 칭하고 있다.⁴⁵¹⁾ 반면, 대법원은 공지된 부분의 평가에서 이원론을 취하고 있는 것과는 달리 디자인 구성요소 중 물품의 기능과 관련된 형상이 포함되어 있는 경우 그것이 “물품의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상이 아닌 한” 등록요건을 판단하는 사안과 등록디자인의 권리범위를 판단하는 사안의 구별 없이 요부가 될 수 있다고 판시하여 소위 ‘일원론’을 취하고 있다. 아래에서, 디자인 유사 판단 시 공지디자인의 창작 여부와 물품의 기능과 관련된 형상에 대한 우리 대법원 판결의 판시 내용을 살펴본다.

449) 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결.

450) 윤태식, 앞의 책(주 44), 325면.

451) 안원모, “디자인권 침해 관련 유사판단에서의 공지디자인의 창작”, 산업재산권 제77호, 한국지식재산권학회, 2024, 195면; 정태호, “디자인보호법상 유사판단의 일본에서의 이원론적 해석에 관한 고찰”, 연세법학 제40호, 연세법학회, 2022.

1. 공지디자인 창작 방법

대법원은 디자인의 등록요건을 판단한 2004후2987 판결 등에서 디자인 유사 판단 시 디자인의 구성 요소 중 공지디자인이 포함되어 있는 경우 그 공지디자인의 취급과 관련하여 “디자인의 유사를 판단함에 있어서 그 구성요소 중 공지 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한, 이것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 할 것이다.”고 판시하였다. 반면, 대법원은 등록디자인의 권리범위를 판단한 2003후762 판결 등에서 “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 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 이것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 할 것이기는 하지만, 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인 등록이 되었다 하더라도 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지 부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지 부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.”고 판시하였다.⁴⁵²⁾ 그러나 그 취지는 공지부분을 디자인의 구성에서 완전히 제외한다는 의미는 아니며 그 공지부분의 중요성을 낮게 평가함으로써 요부에서 제외한다는 의미로 해석되고 있다.⁴⁵³⁾⁴⁵⁴⁾

452) 박선하·양인수, 앞의 논문(주 391), 79면(“공지형상을 포함하는 디자인의 유사판단은 등록요건판단 단계에서와 침해판단 단계에서 그 기준을 달리 적용하고 있다.”).

453) 정상조 외 3인, 디자인보호법 주해, 박영사, 2015, 636면(정택수 집필부분).

454) 박태일, 앞의 논문(주 444), 376-377면(“대법원은 일관되게 디자인등록의 요건을 판단할 때와 권리범위를 판단할 때를 구별하여, 디자인등록의 요건의 판단 시 공지부분의 중요도를 낮게 볼 수 없고, 권리범위를 판단할 경우에만 공지부분의 중요도를 낮게 보아야 한다고 판시하고 있다.”).

2. 물품의 기능과 관련된 형상의 취급 방법

등록디자인의 권리범위를 판단하는 사안에서 디자인의 구성요소 중 물품의 기능과 관련된 형상이 포함되어 있는 경우 디자인의 유사를 판단한 대법원은 “디자인의 구성 중 물품의 기능에 관련된 부분에 대하여 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 경우에는, 그 부분의 형상은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 할 수 없으므로, 그 부분이 공지의 형상에 해당된다는 등의 특별한 사정이 없는 한 의장의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 단정할 수 없다.”고 판시하였다.⁴⁵⁵⁾

반면, 디자인의 등록요건을 판단 시에도 대법원은 “디자인의 구성요소 중 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상 또는 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 할 것이고”라고 판시하였다. 그 이후에도 대법원은 “양 디자인의 공통되는 부분이 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사정만으로 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수 없다. 그러나 물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이 아니므로, 이 경우 단순히 기능과 관련된 형상이라는 이유만으로 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여서는 아니 된다.”고 판시하였다.⁴⁵⁶⁾

위 대법원 2020. 9. 3. 선고 2016후1710 판결은 종래 대법원 판결에서 사용되어 오던 ‘물품의 기능을 확보하기 위해 필요한 형상’이라는 용어를⁴⁵⁷⁾ “물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상”이라는 용어로 정립하고, 나아가 “기능을 확보하는 데에 불가결한 형상”에 해당하는지는 “물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상”이 존재하는지 여부로 판단하도록 하는 법리를 명확히 한 점에 의의가 있다고 볼 수

455) 대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결.

456) 대법원 2020. 9. 3. 선고 2016후1710 판결.

457) 대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결.

있다. 2024년 이후로 물품의 기능과 관련된 형상과 관련한 하급심 판례는 대법원 2020. 9. 3. 선고 2016후1710 판결을 선례로서 인용하고 있다.

3. 정리

재판 실무상 디자인 유사 판단은 비교되는 양 디자인의 특징적인 부분, 즉 요부를 파악 및 관찰한 후⁴⁵⁸⁾ 그 요부를 중심으로 대비하는 방식으로 이루어지는 것으로 이해된다.⁴⁵⁹⁾⁴⁶⁰⁾ 그러나 대비되는 양 디자인의 요부를 판단한다는 것이 그 요부만을 추출하여 서로 비교한다거나 그 요부 이외의 부분을 기계적으로 제외하는 것이 아니라 양 디자인의 전체적인 미감 속에서 각각 구성의 중요도를 달리하여 관찰한다는 의미로 이해되어야 한다는 점을 주의해야 한다는 견해가 있다.⁴⁶¹⁾ 요부관찰은 전체관찰의 수단일 뿐 별개의 관찰 방법은 아니므로⁴⁶²⁾ 결국 전체관찰은 디자인 전체 속에서 지배적인 특징(요부)을 평가하는 것이며 그 요부관찰을 통한 전체적 종합평가라는 점을 강조하는 견해로 이해된다.⁴⁶³⁾

그리고 우리 대법원은 공지디자인의 참작 시 이원론을 취하고 있는 것과는 달리 디자인 구성요소 중 물품의 기능과 관련된 형상이 포함되어 있는 경우 그것이 물품의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상이 아닌 한 디자인 유사를 판단하는 단계의 구별 없이 요부가 될 수 있다고 보는 법리를 제시하고 있다.⁴⁶⁴⁾

458) 특허법원 지식재산소송실무연구회, 앞의 책(주 142), 678면(“디자인의 유사 여부 판단에서 ‘요부’란 대비되는 두 디자인이 표현된 물품에서 흔히 있는 형상이 아니어서 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분, 또는 물품의 사용 상태와 용도를 고려할 때 수요자에게 잘 보이는 부분 내지 디자인의 구조적 특징을 가장 잘 나타내는 부분을 말한다.”).

459) 윤태식, 앞의 책(주 44), 326면(“대비되는 두 디자인에서 보는 사람의 주의를 끄는 요부의 형상과 모양이 일반수요자 등에게 서로 다른 심미감을 불러일으키는 경우에는 두 디자인을 전체적으로 관찰하더라도 서로 다른 미감적 가치를 인정할 수 있으므로, 두 디자인은 서로 유사하지 아니하다.”).

460) 안원모, 앞의 논문(주 385), 496면(“결국 디자인의 유사 판단은 법에 의하여 실현하고자 하는 목적에 비추어 당해 디자인의 가치가 어느 부분에 존재하는지를 확정하고, 그 가치 중심의 비교 평가를 통하여 이루어져야 한다. 따라서 디자인의 유사 판단은 먼저 당해 디자인의 가치가 어디에 존재하는지를 확인하는 작업부터 시작되어야 한다. 이러한 디자인의 가치를 확인하는 작업이 곧 디자인의 요부를 확정하는 작업이고, 가치의 공통성을 확인하는 작업이 지배적 특징의 비교 작업이라고 할 수 있다.”).

461) 곽부규, 앞의 책(주 44), 64면.

462) 특허법원 지식재산소송실무연구회, 앞의 책(주 142), 678면.

463) 노태정·김병진, 디자인보호법(제3판), 세창출판사, 2019, 414면.

464) 대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결(권리범위확인 사건); 대법원 2009.1. 30. 선고 2007후

III 디자인 유사 판단과 관련한 최근 판례의 동향

디자인 유사 판단 법리에 관한 우리 대법원의 판시내용에 나타난 판단기준을 실제 사안에 적용하는 것은 그리 간단한 일이 아닐 것이다. 기본적으로 디자인 유사 판단은 형태를 대상으로 하는 단순한 사실적 인식이라기보다는 가치판단의 문제로서 디자인보호법에 의해 실현하고자 하는 목적과 일체적으로 정립되어야 하는 법적 평가의 문제이기 때문이다.⁴⁶⁵⁾ 무엇보다도 디자인 유사 판단의 결론도출이 어려운 점은 시각적 외관으로부터 발생하는 미감(美感)이라는 감성적 대상을 직관적으로 파악하고, 그 과정을 문언으로 표현하는 작업은 판단주체에 따른 어느 정도의 주관성과 언어적 한계로 인한 불확실성을 내포하고 있기 때문이다. 그런 측면에서, 유사판단에 이르는 논리적 과정을 반드시 언어로 표현하는 것이 필요한 것인지에 대한 의문마저도 제기될 수 있다. 이와 관련하여, CAFC의 설시에 따르면 디자인 유사 판단 시 법관은 대비되는 양 디자인이 기본적으로 동일한 시각적 인상을 자아내는 것인지 거의 직관적으로 결정할 수 있음에도 불구하고, 판단의 이유를 적시할 필요가 있다고 실시한 바 있다. 그 이유는 당사자로 하여금 이의제기를 위한 기초를 제공하고, 나아가 항소심 법원의 심리에 도움을 줄 수 있기 때문이다.⁴⁶⁶⁾

이렇듯 디자인 유사 판단에 있어서 당사자가 납득할 수 있는 결론을 도출하기 위해 명확한 유사 판단기준을 정립하는 것은 불가능하거나 불가능하지는 않더라도 매우 어려운 일임에는 이견이 없어 보인다. 그러나 유사 판단 작업이 매우 어려운 일이라고 하더라도 디자인 관련 분쟁 당사자로 하여금 법원의 유사 판단 결과에 납득될 수 있도록 논리적인 유사 판단기준을 정립하는 작업은 포기할 수 없는 일이다. 그런 견지에서, 최근의 디자인 유사 판단과 관련한 재판 실무를 살펴보고, 나아가 세부쟁점과 관련한 법리를 검토해 본다.

4830 판결(등록무효 사건).

465) 광부규, 앞의 책(주 44), 73면(“특히 디자인의 유사성은 형태를 대상으로 한 사실적 인식이라기보다는 기본적으로 가치의 문제라는 점도 판결에 적절히 담아내야 한다.”); 안원모, 앞의 논문(주 385).

466) Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir. 1996) (“Nonetheless, the judge must communicate the reasoning behind the decision. This explanation affords the parties a basis upon which to challenge, and also aids the appellate court in reviewing, the judge's ultimate decision.”).

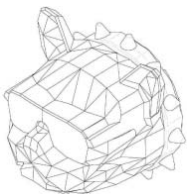
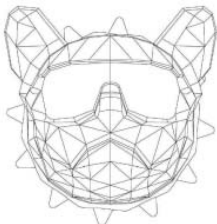
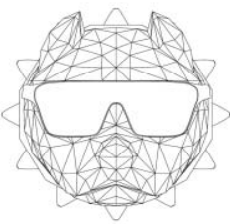
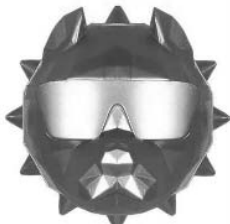
1. 등록요건을 판단한 사안에서 유사 판단

가. 유사성을 인정한 사례

특허법원 2022. 11. 3. 선고 2021허5914 판결

[권리내용] 차량용 방향제 용기를 대상으로 하는 디자인권

[등록디자인과 선행디자인들의 전체적인 형태]

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
사시도			
정면도			

[판결요지]

특허법원은 “디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다.”고 판시하여, 심미감에 따른 유사 판단기준을 제시한 후 아래와 같이 판시하였다.

이 사건 등록디자인과 선행디자인들의 전체적인 형상과 모양 등이 잘 나타나는 사시도와 정면도를 중심으로 하여 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 및 2를 대비하여 보면, 양 디자인은 모두 전체적으로 호전적인 느낌을 주는 ‘투견(鬪犬)의 형상’, ‘고글 선글라

스를 착용하고 있는 형상, ‘원뿔 돌기의 목줄을 두르고 있는 형상’, ‘다각형(Polygon) 방식의 표현 형태’를 갖추고 있다는 점에 공통되므로, 양 디자인은 그 주된 창작적 모티브 내지 주제를 같이 한다고 보인다.

또한, 선행디자인들 이전에 나타난 차량의 내부 등에서 사용된 방향제 용기를 대상으로 하는 디자인의 구체적 형태와 그 발전 경향 등을 감안해 볼 때, 위와 같은 창작적 모티브 등은 ‘차량용 방향제 용기’ 등과 관련하여 선행디자인들의 출원 전에는 해당 업계에서 통상적으로 사용되지 않다가 선행디자인들에서 새롭게 나타난 것으로 판단된다. 그리고 앞서 본 양 디자인의 공통점은 전체 디자인에서 차지하는 비중이 크고, 이를 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 이른바 ‘요부’에 해당되는 것으로 인정되어 그 지배적인 특징이 공통되므로, 양 디자인을 보는 사람으로 하여금 전체적으로 유사한 심미감을 느끼도록 할 것으로 보인다.

한편, 이 사건 등록디자인과 선행디자인들 사이에 차이점들이 있기는 하나 그 차이점들은 선행디자인들로부터 비교적 쉽게 변형할 수 있다고 보이는 등 그 창작수준이 높다고 보이지는 아니함과 아울러 전체적으로 볼 때 미감적 가치도 크지 않다고 판단되고, 비교적 미세한 차이로서 보는 사람의 주의를 끌 수 있는 부분이라고 보기는 어려우며 배면부의 차이는 양 디자인의 대상으로 볼 수 있는 차량용 방향제 용기를 주로 차량 송풍구에 거치하여 사용하는 것과 같은 그 일반적인 사용태양 등을 감안해 보면, 그 사용 시 수요자들에게 지배적인 미감을 형성하는 부분이라고 보기는 어렵다. 결국, 양 디자인의 위와 같은 차이점은 그 차이점의 구체적인 형태와 정도 등에 비추어 볼 때 양 디자인의 지배적인 특징을 나타내는 위 공통점들을 상쇄하여 전체적으로 다른 미감을 나타낼 수 있을 만큼의 영향을 줄 정도라고 보기는 어렵다고 판단된다.

결과적으로 이 사건 등록디자인은 선행디자인들과 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보면 그 지배적인 특징이 유사하므로 비록 세부적인 점에서 차이가 있더라도 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼도록 한다고 판단된다.

특허법원 2022. 6. 16. 선고 2021허4676 판결

[권리내용] 무선 이어폰을 대상물품으로 하는 디자인권

[등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형태]

구분	사시도	정면도	배면도	좌측면도	우측면도	평면도/ 저면도
이 사건 등록디자인						
선행디자인					-	

[판결요지]

특허법원은 무선 이어폰을 대상물품으로 하는 디자인권의 무효 여부를 판단하면서 이 사건 등록디자인과 선행디자인 사이의 공통점과 차이점을 특정한 후 다음과 같이 유사 판단을 하였다.

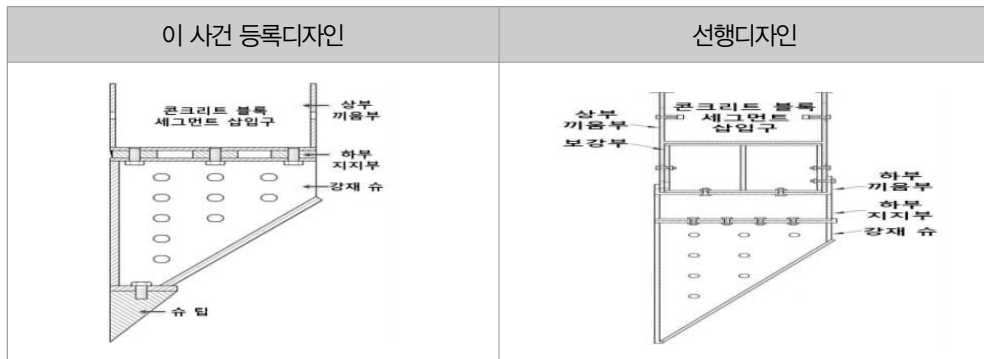
이 사건 등록디자인과 선행디자인 사이의 공통점인 구형의 머리 부분과 가는 원기둥 형태의 다리 부분으로 구성된 점은 공통된다. 머리 부분과 다리 부분의 크기 및 길이의 비율 등은 대상물품인 이어폰의 전체적인 형상으로서 양 디자인의 대부분을 차지하고 대상물품을 착용하였을 때에도 외부에 드러나 눈에 잘 띄는 부분이므로 심미감에 큰 영향을 주는 지배적 특징에 해당한다. 반면 차이점은 양 디자인을 직접 대비하지 않고서는 쉽게 알아차리기 어려울 정도로 세부적인 차이에 해당하여 전체적인 심미감에 영향을 주지 않는다. 결국, 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 그 지배적인 특징이 유사하여 앞서 본 차이점들에도 불구하고 전체적인 심미감이 유사하다.

나. 유사성이 부정된 사례

특허법원 2024. 2. 1. 선고 2023허12107 판결

[권리내용] 건축블록용 부재를 대상물품으로 하는 디자인권

[등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형태]



[판결요지]

특허법원은 “디자인이 유사한지는 디자인을 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람에게 다른 심미감을 느끼게 하는지에 따라 판단하여야 한다. 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하나, 이 경우 디자인이 표현된 물품의 사용 시 뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려해야 한다.”고 판시하면서 심미감에 따른 유사 판단기준을 제시하였다. 나아가, 물품의 기능과 관련된 부분의 취급 및 판단기준에 관하여 “양쪽 디자인의 공통되는 부분이 물품의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상이라면 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사실만으로 곧바로 두 디자인이 서로 유사하다고 할 수는 없으나, 물품의 기능을 확보할 수 있는 대체 형상을 선택할 수 있다면 물품의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상이 아니므로, 단순히 기능과 관련된 형상이라고 하여 디자인이 유사한지를 판단할 때 중요도를 낮게 평가하여서는 아니 된다.”고 판시하였다.

특허법원은 이 사건 등록디자인과 선행디자인 사이의 공통점과 차이점을 다음과 같이

특정하였다.

이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는 ① 상부에 오목한 블록 세그먼트 삽입구가 형성되어 있는 점, ② 강재 슈는 전체적으로 사다리꼴이고 땅속에 박히는 부분이 뾰족한 삼각 날 형상인 점, ③ 강재 슈 단면에 연결공이 다수 형성되어 있는 점, ④ 블록 세그먼트 삽입구와 강재 슈 중간에 볼트와 너트로 결합되는 연결부가 있는 점 등에서 공통된다. 반면, ⑦ 블록 세그먼트 삽입구와 강재 슈 사이 연결부에, 이 사건 등록디자인은 하부지지부만 낮게 형성되어 있지만, 선행디자인 2는 그보다 높은 하부지지부위에 별도의 보강부가 있는 점, ㉠ 이 사건 등록디자인은 강재 슈 끝부분(슈팁)이 따로 볼트로 결합되어 교체 가능한 형태인 반면, 선행디자인 2는 전체가 일체형인 점 등에서 차이가 있다.

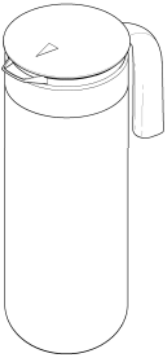
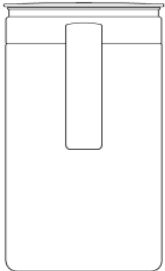
특허법원은 양 디자인 사이의 공통점과 차이점 특정 후 다음과 같이 유사 판단을 하였다.

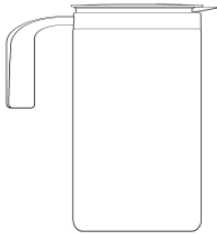
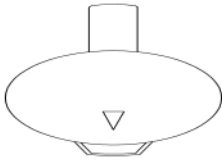
이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 공통점 ①은 삽입구에 콘크리트 블록 세그먼트를 안치하는 기능, ②는 수직구를 건설할 때 블록 세그먼트의 수직하중으로 강재 슈가 쉽게 하향 침설되게 하는 기능, ③은 강재 슈를 연속적으로 결합하는 기능, ④는 시공 완료 후 강재 슈 하부를 상부와 분리하여 회수하기 위한 기능을 확보하기 위하여 강재 슈가 일반적으로 갖추는 형상이어서, 이러한 공통점들이 있다는 사정만으로 두 디자인이 유사하다고 단정할 수는 없다. 반면 차이점들을 보면, ⑦ 이 사건 등록디자인이 선행디자인 2와 달리 보강부를 없애고 하부지지부 높이를 낮춘 것은 강재 슈 전체의 높이를 큰 폭으로 줄여 전체적으로 다른 심미감을 느끼게 하고, ㉠ 강재 슈 끝부분을 교체형으로 바꾼 것 역시 전체 삼각 날 형상에서 이질적인 요소로서 보는 사람의 주의를 끄는 부분이므로 전체적인 심미감에 영향을 미친다. 위 차이점들이 다른 심미감을 유발하는 데 주된 목적을 두고 채택한 디자인이 아니라 하더라도 마찬가지이다. 이상을 종합할 때, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는 위 차이점들로 인하여 전체적인 심미감에 차이가 있으므로, 서로 유사한 디자인이라고 보기 어렵다.

특허법원 2019. 5. 30. 선고 2019허1681 판결

[권리내용] 물병을 대상물품으로 하는 디자인권

[등록디자인과 선행디자인들의 전체적인 형태]

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
사시도			
정면도			—
배면도		—	—

좌측 면도			
평면도			

[판결요지]

특허법원은 디자인 유사 판단에 관한 일반적인 판단기준을 제시한 후 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 및 2의 공통점과 차이점을 다음과 같이 특정하였다.

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 및 2는 전체적으로 원통형의 형상으로서, 뚜껑부, 용기부, 위뚜껑부와 용기부를 연결하는 체결부 및 그로부터 돌출된 물유출구, 손잡이를 포함하고 있고, 각 디자인은 모두 돌출된 막대형 손잡이가 아래 방향으로 완만하게 구부러져 형성되어 있다는 점에서 공통된다. 반면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 및 2는 뚜껑부의 상단, 체결부의 상부 형상, 체결부의 물유출구의 형상, 체결부의 손잡이 형상에서 차이점이 있다.

나아가, 특허법원은 이 사건 등록디자인의 대상물품인 물병의 사용상태를 고려하여 뚜껑부의 상단(물을 따를 때 위에서 바라보게 되는 부분 중 가장 넓은 부분), 체결부의 물유출구(물이 나올 때 시선이 집중되는 부분)가 요부가 될 수 있음은 물론, 물병 디자인의 가장 많은 면적을 차지하는 용기부 및 돌출된 손잡이 역시 보는 사람의 주의를 끄는 요부로 파악하였다.

이러한 사실관계를 바탕으로 특허법원은 “이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2는 위에서 내려다보았을 때 뚜껑부 상단의 형상 및 모양이 각각 작은 삼각형이 표현된 민무늬 평면과 태극문양 요홈이 형성된 평면으로 매우 상이하고, 물유출구의 형상도 넓적한 사다리꼴과 뾰족한 부리 모양으로 상이하며, 손잡이의 형상 역시 일정 두께의 유지 여부 등에서 차이가 나고 있어 앞서 본 공통점(전체적으로 뚜껑부, 체결부, 용기부 및 그로부터 돌출된 물유출구, 손잡이를 포함한 원통 형상이라는 점)에 불구하고 전체적으로 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2를 바라볼 때의 심미감에 상당한 차이가 존재한다. 따라서 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2는 유사한 디자인이라고 보기 어렵다.”고 판시하였다.

2. 권리범위를 판단한 사안에서 유사 판단

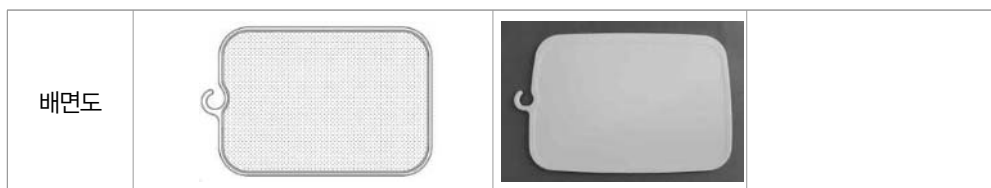
가. 유사성을 인정한 사례

특허법원 2024. 1. 10. 선고 2022나2060 판결

[권리내용] 도마를 대상물품으로 하는 디자인권

[등록디자인과 침해대상제품의 전체적인 형태]

구분	이 사건 등록디자인	침해대상제품 1	침해대상제품 2
사시도			
평면도			



[판결요지]

특허법원은 “디자인의 유사 여부는, 디자인을 구성하는 요소들을 각 부분으로 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체와 전체로 대비·관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과 인상이 유사한지 여부에 따라 판단하되, 그 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로 파악하고 이를 중심으로 대비·관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다.”고 판시한 후 “보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다.”고 판시하여, 이 사건 등록디자인과 피고 제품 1, 2의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도와 평면도·배면도(저면도)를 중심으로 대비하여 관찰을 하였다. 그리고, 양 디자인 사이의 공통점과 차이점을 다음과 같이 특정하였다.

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2는 ① 전체적으로 얇은 직육면체 형상인 점, ② 본체부, 테두리부 및 고리부로 형성되어 있는 점 등 공통점이 있는 반면, ① 이 사건 등록디자인의 테두리부의 폭은 일정하게 형성되어 있어 좌우 대칭이지만, 피고 제품 1은 좌측 테두리부가 우측 테두리부보다 폭이 더 넓게 형성되어 있어서 좌우 비대칭인 점, ④ 이 사건 등록디자인은 본체부의 좌우측이 수직으로 이루어져 있는 반면, 피고 제품 1은 본체부의 좌우측이 위쪽에서 아래쪽으로 갈수록 완만하게 넓어졌다가 다시 좁아지는 부드러운 곡면의 형태로 되어 있는 점 등 차이점이 있다.

나아가, 특허법원은 이 사건 등록디자인과 피고 제품 1, 2의 대상물품인 도마의 성질과

용도를 고려할 때 “전체적으로 얇은 직육면체 형상으로 본체부와 고리부 등으로 구성되는 것이 일반적이고, 그 테두리부의 모서리를 둥글게 처리하는 것도 통상적이며, 테두리부의 두께를 본체부보다 두껍게 형성한다거나 테두리부의 폭을 일정하게 형성하고 본체부의 좌우측을 수직되게 구성하는 것도 그 디자인이 속하는 분야에서 쉽게 예상되는 요소이다.”고 실시한 후, “이 사건 등록디자인과 피고 제품 1, 2에서 해당 부분의 공통점은 이를 바라보는 사람의 시선과 주의를 끌기 쉬운 부분 즉 요부라고 보기는 어렵다.”고 판시하였다. 한편, 도마의 성질용도와 그 사용형태 등을 고려할 때 “도마 위에 음식 재료 등을 놓고서 조리를 하는 과정에서 접하는 도마의 형태는 그 물품의 기능을 확보하는 측면이 많아서 보는 사람의 마음에 환기되는 미적 느낌과 인상이 비교적 강하기는 어렵지만, 거치수단에 걸어들 수 있는 도마라고 한다면 그 거치수단의 형상이나 그 거치수단에 걸기 위해 마련된 도마는 흔히 있는 일정한 형상으로 쉽게 연상하기 어렵고, 창작적 노력에 따라 그 도마의 형상이 다양하게 구현될 수 있다고 보인다.”고 실시하면서, “거치수단에 걸기 위해 마련된 도마의 형상은 보는 사람의 시선과 주의를 끌기 쉬운 부분인 요부라고 보아야 하고, 이러한 점에서 볼 때 이 사건 등록디자인과 피고 제품 1, 2에서 발견되는 공통점인 역 C자 형태의 고리와 U자 형태의 홈의 결합에 따라 형성되는 본체부 상단의 형상이 그 디자인의 구조적 특징을 가장 잘 나타내는 부분이라고 보아야 한다.”고 판시하였다. 또한, 특허법원은 “온라인 포털에서 ‘걸이형 도마’로 검색하는 경우, 역 C자 형태의 고리 및 U자 형태의 홈이 일체로 결합하여 형성된 디자인으로는 이 사건 등록디자인을 실시한 원고의 상품이나 피고 제품 1이 주로 검색된다.”고도 실시하여 해당 부분이 요부에 해당한다는 점을 부연하였다. 한편, 비교되는 디자인들 사이의 차이점들은 “대상물품을 자세히 볼 때에만 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하여 전체적인 심미감에 큰 영향을 미칠 정도라고 보기 어렵다.”고 판시한 후 “차이점들을 모두 보태어 보더라도 공통점인 역 C자 형태의 고리와 U자 형태의 홈의 결합에 따라 형성되는 본체부 상단의 디자인 요소로부터 환기되는 미적 느낌과 인상의 유사함을 상쇄할 정도에 이른다”고 볼 수 없다.”고 판시하였다. 결국, “피고 제품 1, 2는 이 사건 등록디자인과 세부적인 점에 다소 차이가 있기는 하나 공통점인 역 C자 형태의 고

리와 U자 형태의 홈의 결합에 따라 형성되는 본체부 상단의 지배적 특징이 유사하므로, 보는 사람의 마음에 이 사건 등록디자인과 유사한 미적 느낌과 인상을 준다고 할 것이어서, 피고 제품 1, 2는 모두 이 사건 등록디자인과 유사한 디자인이 실시된 제품들이라고 보아야 한다.”고 판시하였다.

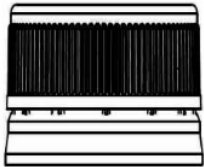
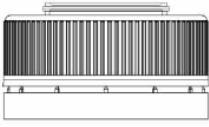
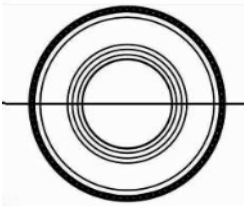
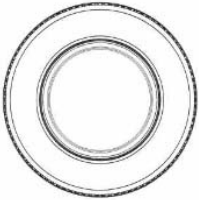
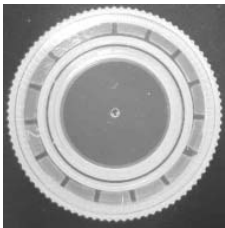
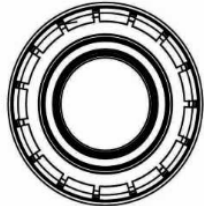
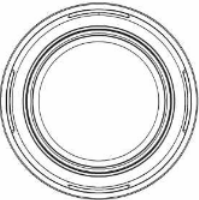
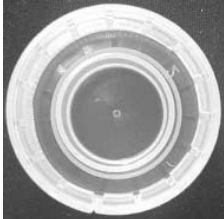
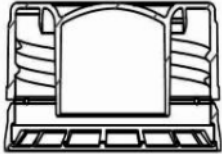
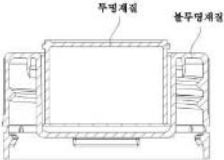
한편, 피고는 이 사건 등록디자인과 피고 제품 1, 2에서 발견되는 공통점인 역 C자 형태의 고리와 U자 형태의 홈 각각은 선행디자인에 각각 공지된 부분들이어서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 주장하면서 그 공지 부분을 제외한 나머지 부분의 차이점들에 따라 이 사건 등록디자인과 피고 제품 1, 2는 서로 유사하다고 볼 수 없다고 주장하였으나, 특허법원은 “피고의 주장은 ‘등록디자인을 구성하는 요소들이 개별적으로 공지되었다는 이유만으로 그 요소들이 결합한 형태까지 중요도를 낮게 평가하여야 한다는 취지로서 등록디자인을 구성하는 개개의 형상·모양이 공지에 속하는 것이라도 이것들이 결합하여 새로운 심미감을 불러일으키는 경우에는 이를 디자인의 유사 여부 판단의 대상으로 삼을 수 있다’는 법리에 어긋나는 독자적인 견해에 불과하다.”고 설시하였다. 나아가, “등록디자인을 구성하는 요소들이 복수의 선행디자인에 나누어 공지되었다고 하더라도 그 디자인의 신규성이 부정된다고 할 수 없음은 물론이고, 그 디자인권의 권리범위를 정할 때 위와 같이 등록디자인을 구성하는 요소들이 개별적으로 공지되었다는 이유만으로 그 요소들이 결합한 형태까지 중요도를 낮게 평가하여서는 아니된다.”고 설시하면서, “결국, 이 사건 등록디자인과 피고 제품 1, 2에서 발견되는 공통점인 역 C자 형태의 고리와 U자 형태의 홈의 결합에 따라 형성되는 본체부 상단의 형상은 그 디자인의 구조적 특징을 가장 잘 나타내는 부분이므로, 피고가 지적하는 것처럼 역 C자 고리의 형상과 U자 홈의 형상이 선행디자인에 각각 나누어 공지되었다고 하더라도 그와 같은 개별 공지의 사정을 들어 역 C자 형태의 고리와 U자 형태의 홈이 결합한 본체부 상단의 형상까지 중요도를 낮게 평가할 수는 없다.”고 판시하였다.

나. 유사성이 부정된 사례

특허법원 2023. 1. 18. 선고 2022허3625 판결

[권리내용] 음료용기 속뚜껑을 대상물품으로 하는 디자인권

[등록디자인과 침해대상제품의 전체적인 형태]

구분	선행디자인 1	이 사건 등록디자인	침해대상제품
사시도			
정면도			
평면도			
저면도			
단면도			

[판결요지]

특허법원은 “디자인의 유사 여부는, 디자인을 구성하는 요소들을 각 부분으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비·관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과 인상이 유사한지 여부에 따라 판단하되, 그 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비·관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 판단하여야 한다. 그리고 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에만 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 공지 부분에서는 동일·유사하다고 하더라도 나머지 특징적인 부분에서 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.”고 판시하였다. 나아가, “디자인의 유사 여부를 판단할 때에는 디자인이 표현된 물품의 사용 시뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려되어야 하며, 대비되는 디자인의 대상물품이 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 형태의 변화가 일어나는 경우에는, 그와 같은 형태의 변화도 참작하여 그 유사 여부를 전체적으로 판단하여야 한다.”고 판시하였다.

우선, 특허법원은 양 디자인의 대비 방법과 관련하여 “두 디자인은 모두 부품 디자인으로서 그 자체로 독립된 거래의 대상이 될 수 있는 점, 등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된도면, 사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인에 의해 정해지는 점 등에 비추어 보면, 두 디자인 사이의 유사 여부 판단은 겉뚜껑과 결합되지 않은 상태인 이 사건 등록디자인의 등록디자인공보 및 피고가 특정한 확인대상디자인에 대한 설명 및 도면 등을 기준으로 대비하는 것을 원칙으로 한다.”고 판시하였다. “다만, 이 사건 등록디자인은 ‘음료용기 및 캡과 결합하여 사용’되는 것이고, 확인대상디자인과 동일한 것으로 당사자들 사이에 다툼이 없는 등록디자인 공보의 디자인 또한 ‘겉뚜껑과 함께 포장 용기의 상단에 결합되어 사용’되는 것임을 인정할 수 있으므로, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인이 구현된 음료제품은 모두

겉뚜껑 및 용기와 결합된 상태로 유통되고 있다고 보는 것이 타당하다.”고 판시하였다. 따라서 특허법원은 등록된 도면 등을 기준으로 대비하되 겉뚜껑과 결합된 형태로 사용 및 거래되는 점을 감안하여 겉뚜껑과 결합된 상태도 참작하고, 이 사건 등록디자인은 그 기능적 구조상 사용 시 투명 부분과 불투명 부분이 분리되는 형태의 변화가 당연히 수반 될 것으로 보이므로 이러한 형태의 변화도 참작하여 유사 여부를 판단하였다.

특허법원은 대비되는 디자인의 대상물품은 서로 유사하다는 것에는 당사자 사이에 다툼 이 없으므로 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사성을 판단하면서, 양 디자인 의 전체적인 형상이 잘 나타나 있는 각 도면을 대비하되, 선행디자인들 중 양 디자인과 가장 유사한 것으로 보이는 선행디자인 1의 도면을 함께 대비하면서 양 디자인의 공통 점과 차이점을 특정하였다.

양 디자인의 유사 여부 판단으로 나아가면서, 특허법원은 양 디자인의 “공통점 중 상단 돌출부에 관한 부분을 제외한 나머지 공통점들은 선행디자인들에 이미 공지되어가 이와 매우 유사한 형태에 해당할 뿐만 아니라 음용을 위해 편리하게 개봉되게 하는 기능과 밀접한 관련이 있는 부분에 해당한다.”고 실시하여 양 디자인 사이의 공통된 특징들에 관해서는 중요도를 낮게 보았다. 나아가, “양 디자인은 모두 상면 중 보조내용물 수용부의 상단에 해당하는 부분이 돌출 형성되어 있기는 하나, 상면 돌출의 정도와 비중이 그다지 크지 않은 반면, 이 사건 등록디자인에는 돌출부의 중앙에 상당한 비중으로 돌출링(보강 리브)이 형성되어 있으나 확인대상디자인에는 리브 형상이 없어 차이가 확연히 드러난다. 따라서, 돌출부 구조를 갖추었다는 공통점만으로는 양 디자인이 전체적으로 유사한 심미감을 가진다고 단정하기 어렵다.”고 판시하였다. 반면, 양 디자인의 차이점을 지배적인 특징부로 인정하고 유사판단을 하면서 “차이점들로 인해 확인대상디자인은 하단이 개방된 투명한 원통형의 보조 내용물 수용부가 나머지 몸체부와 일체형으로 구성되어 있고, 투명 재질로 인해 청량감 뿐 아니라 대부분의 구성을 여러 각도에서 쉽게 볼 수 있는 입체감을 주는 반면, 이 사건 등록 디자인은 투명 재질의 보조내용물 수용부가 불투명 재질의 몸체부에 블록과 같이 삽입되어 간결하고 단단한 인상을 줄 것으로 보인다.”고 실시하면서, “이러한 전체적인 심미감의 차이로 인하여 양 디자인은 서로 유사한 디자인이라고 보기 어렵다.”고 판시하였다.

3. ‘주지’ 형상 부분에 대한 참작방법

디자인 유사 판단 시 디자인 구성요소 중 공지의 형상이 포함되어 있는 경우, 그 부분의 취급과 관련된 논의의 연장선상에서 디자인의 일부분에 흔히 있는 형상, 즉 ‘주지’의 형상이 포함되어 있는 경우 디자인 유사 판단 방법에 대해 살펴본다.

대법원은 권리범위를 판단하는 단계에서 디자인의 유사 판단을 하면서 “출원(등록)디자인의 일부분에 흔히 있는 ‘주지’의 형상이 포함되어 있는 경우 대법원은 “디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반수요자의 심미감에 차이를 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사여부를 결정하는 것이 타당하고 그 의장에 일반적으로 흔히 있는 주지의 형상이 포함되어 있는 경우에는 이 부분은 일반수요자의 주의를 환기시키는 것은 아니므로 요부로는 될 수 없다 할 것이다.”고 판시하였다.⁴⁶⁷⁾ 나아가, 등록요건을 판단하는 단계에서도 대법원은 “의장을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반수요자의 심미감에 차이를 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사여부를 결정하는 것이 상당하고 그 의장에 일반적으로 흔히 있는 주지의 형상이 포함되어 있는 경우에는 이 부분은 일반수요자의 주의를 환기시키는 것은 아니므로 요부로는 될 수 없다 할 것이다.”고 판시하여⁴⁶⁸⁾ 권리범위를 판단하는 사안뿐만 아니라 등록요건을 판단하는 사안에서도 주지 형상은 요부가 될 수 없다고 보았다.

그런데 그 후 등록요건을 판단하는 단계에서 디자인 유사 판단을 함에 있어서 대법원은 94후1343 판결에서 “이 사건 의장 중 플러그와 콘센트 부분이 주지형상에 속한다 하더라도 이 부분이 특별한 장식적 심미감을 불러일으키지 못하는 부분이라고는 할 수 없을 것이므로”라고 판시하였다. 그리고 대법원은 2004후2987 판결에서도 주지형상은 공지형태와는 달리 심미감에 영향을 미치지 않는 것으로 판단한 원심인 특허법원의 판결을 파기하면서 “주지 형상이라고 하더라도, 그 부분이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되

467) 대법원 1984. 9. 11. 선고 83후56 판결.

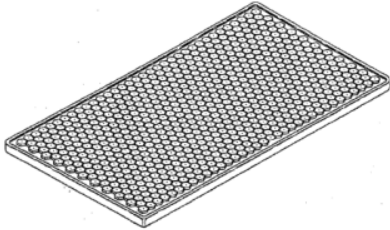
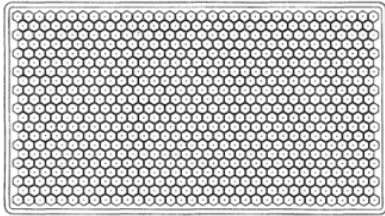
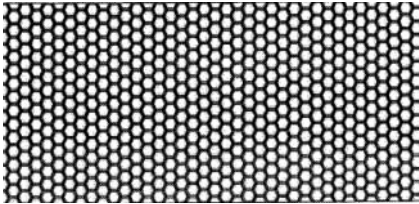
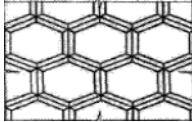
468) 대법원 1983. 6. 28. 선고 82후76 판결.

지 못하는 것이라고 볼 수 없는 이상 이러한 부분까지도 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 양 의장의 유사 여부를 판단하여야 할 것”이라고 판시하였다. 이하, 대상 대법원 판결을 자세히 살펴본다.

대법원 2005. 6. 10. 선고 2004후2987 판결

[권리내용] '지압용 매트'를 대상물품으로 하는 디자인권

[등록디자인과 침해대상제품의 전체적인 형태]

구분	이 사건 등록디자인	침해대상제품
사시도		
평면도		
평면도의 확대도	—	

[판결 요지]

대법원은 “디자인의 유사 여부는 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 관찰하

여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 할 것이다.”고 하여 등록무효 판단 시 유사 판단기준을 제시하였다. 나아가, 대법원은 위 법리에 비추어 이 사건 등록디자인과 비교 대상디자인의 유사 여부를 다음과 같이 판단하였다.

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인에서 매트릭 직사각형 형상과 매트용 부재의 육각형 형상 및 육각형이 상하 좌우로 결합된 형상이 주지 형상이라고 하더라도, 그 부분이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이라고 볼 수 없는 이상 이러한 부분까지도 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 양 디자인의 유사 여부를 판단하여야 할 것인바, 양 디자인에서 일반 수요자의 주의를 가장 끌기 쉬운 주요 부분이라 할 수 있는 매트릭의 평면에 나타난 형상과 모양을 중심으로 살펴보면, 양 디자인은 매트릭의 평면에 수많은 육각형 모양의 매트용 부재가 상하 좌우 연속으로 배치되어 있는 점에서 서로 유사하다. 한편, 양 디자인에 관한 원심 판시와 같은 ① 내지 ③의 차이점 중에서, 차이점 ①은 매트용 부재 중앙의 점으로 형상도 분명하지 아니한데다가 매우 작게 표시되어 있어 그것이 매트용 부재에서 느껴지는 벌집 모양이라는 지배적 특징에 영향을 미치는 부분이라고 보기 어렵고, 차이점 ②는 매트용 부재 사이에 형성된 공간의 형상의 차이로 인한 것일 뿐 육각형 모양이 일정 간격을 두고 배치되어 있다는 점에서 동일하며, 차이점 ③은 이 사건 등록디자인의 테두리가 매트용 부재의 가장자리를 둘러싼 흔하고 단순한 형태의 경계에 해당하는 것으로 보이는 점을 고려할 때, 이른바 상업적·기능적 변형에 불과하므로, 양 디자인의 평면은 위와 같은 세부적인 차이에도 불구하고 상하 좌우로 연속 배열된 육각형 모양의 매트용 부재로 인하여 벌집 모양이 연상되는 지배적 특징을 가지는 점에서 매우 유사하고, 그에 따라 양 디자인으로부터 전체적으로 느껴지는 심미감 역시 별다른 차이가 없어 이 사건 등록의장은 비교대상의장과 유사한 의장에 해당한다.

위 대법원 판결 이후 디자인의 구성요소 중 ‘주지’ 형상을 포함하고 있는 경우 디자인 유사 판단 시 주지 형상의 취급을 다룬 하급심 판례는 아직 없어 보인다. 그러나 해석상 등록요건을 판단하는 단계에서 유사 여부 판단 시 주지 형상을 공지된 형상이 포함되어

있는 경우와 달리 취급하지는 않는 것으로 이해될 수 있는 여지도 있다. 한편, 위 대법원 판결의 취지에 대해 주지부분을 공지부분과 동일하게 취급한 것으로 보는 것은 적절치 못하다는 견해가 있다. 즉, 그 견해는 등록요건을 판단하는 단계에서 출원(등록)디자인의 구성요소 중 주지의 형상 부분이 포함되어 있는 경우 공지된 형상 부분이 포함되어 있는 경우와 달리 취급되는 것이 아니라 주지부분의 중요도가 낮게 평가되더라도 전체적으로 그 부분이 차지하는 면적 비중이 너무 큰 반면, 나머지 차이점들은 시각적으로 잘 들어나지 않는 등 그 중요도가 주지부분의 중요도에 비해 상대적으로 더욱 낮아 이를 고려하더라도 전체적인 형태를 이루고 있는 위 별집 모양의 유사성을 이유로 등록디자인의 신규성이 부정된 것이라고 해석한다.⁴⁶⁹⁾

4. ‘유사의 폭’ 개념

재판 및 심사실무상 ‘유사의 폭’ 개념은 인정되고 있다. 대법원은 “옛날부터 흔히 사용되어 왔고 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나, 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등은 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 한다.”고 판시하였다.⁴⁷⁰⁾ 특허청 디자인 심사지침서는 유사의 폭이 비교적 좁은 것들에 대해 다음과 같이 정리하고 있다.⁴⁷¹⁾

- (가) 옛날부터 흔히 사용되었거나 여러 가지 디자인이 많이 창작되었던 것
예) 칼, 식기, 의자, 조명기구 등
- (나) 단순한 형태의 것으로서 옛날부터 사용되어 오던 것
예) 젓가락, 편지지 등
- (다) 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것
예) 수저, 포크, 안경, 조립용 공구, 볼트, 너트 등
- (라) 유행의 변화에 한계가 있는 것
예) 신사복, 한복 등

469) 광부규, 앞의 책(주 44), 63-64면.

470) 대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2418 판결 등.

471) 특허청, 앞의 지침서(주 471), 182면.

반면, 대법원은 디자인의 형상과 모양이 선행디자인에서 찾아 볼 수 없는 참신한 것이 라면 전체적인 유사 판단에 있어서 그 중요도를 높게 평가해야 할 것이라고 판시하였 다.⁴⁷²⁾ 그 후 대법원은 2016후1710 판결에서 “양 디자인의 공통되는 부분은 종래 화물 차량용 공구함 디자인에서는 흔히 찾아보기 어려운 참신한 형상이면서 물품의 전체 외관 에서 차지하는 비중이 크고 디자인의 구조적 특징을 잘 나타내는 부분이므로, 수요자의 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당한다.”고 판시하여, 참신한 디자인수록 유사의 폭을 넓게 보고 있다.⁴⁷³⁾ 특허청 디자인 심사지침서는 유사의 폭이 비교적 넓은 것들에 대해 다음 과 같이 정리하고 있다.⁴⁷⁴⁾

(가) 새로운 물품

(나) 같은 종류의 물품이라도 특별히 새로운 부분을 포함하는 것

예) 날개 없는 선풍기와 같이 기존에 없었던 새로운 형태적 특징을 가진 경우
넓은 유사범위를 가진다.

(다) 특이한 형상 또는 모양

제3절 재판 실무상 쟁점 정리 및 검토의 필요성

Ⅰ 대법원의 구체적 유사 판단기준에 관한 논의

앞에서 살펴본 바와 같이, 디자인 유사를 어떤 기준으로 판단할 것인지에 관하여 창작 설, 혼동설, 심미감설, 수정 혼동설 등 다양한 이론이 있다. 디자인 유사 여부를 판단한 우리 대법원 판결 중에는 “양 디자인을 대비하더라도 거기에는 서로 상품의 오인, 혼동을 일으킬 정도의 유사성은 없다.”라고 하여⁴⁷⁵⁾ 혼동설의 입장을 취한 것으로 보이는 판결 들도 있었고,⁴⁷⁶⁾ “보는 사람의 시각을 통하여 일으키게 하는 심미감과 보는 사람에게 주

472) 대법원 2010. 9. 30. 선고 2010다23739 판결.

473) 대법원 2016. 7. 15. 선고 2016허2010 판결.

474) 특허청, 앞의 지침서(주 471), 182면.

475) 대법원 1984. 9. 11. 선고 83후56 판결 등.

는 시각적 인상이 유사한 것인지 여부에 따라 판단하여야 할 것이다.”라고 한 것도 있다.⁴⁷⁷⁾ 최근 대법원은 디자인의 유사 여부는 “보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하고, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다.”라고 판시하였다.⁴⁷⁸⁾

한편, 대법원은 “디자인의 유사 여부는 디자인을 구성하는 요소들을 전체적으로 대비·관찰하여 그 각 디자인이 보는 사람으로 하여금 서로 상이한 미감을 느끼게 하는 것인지의 여부를 가려서 판단하여야 하고, 이러한 경우 그 구체적 상이한 미감을 느끼게 하는 것인지의 여부를 판단하기 위한 구체적 판단기준으로서는 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고, 그 각 요부를 대비·관찰할 때 일반 수요자들이 느끼는 미감에 차이가 생길 수 있는지 관점에서 그 유사성 여부를 결정하여야 한다 할 것이다.”라고 판시하여, 디자인 유사 판단을 위한 구체적인 판단기준으로 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로 파악할 것을 주문하고 있다.⁴⁷⁹⁾ 이후 대법원은 “그 물품의 성질, 용도, 사용태양 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비·관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 결정하여야 한다.”라고 판시하여,⁴⁸⁰⁾ 대법원은 물품의 성격 등을 고려해서 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 정하도록 하여 구체적인 판단기준을 보다 구체화하고 있다.

학계 일각에서는 유사 판단과 관련된 최근의 대법원 판결의 판시 내용을 근거로 국내 대부분의 학설은 대법원이 미감설의 입장을 취한 것으로 보고 있다는 견해가 있다.⁴⁸¹⁾ 이러한 미감설은 미감이 공통되면 디자인이 유사하다고 보는 것인데 그 미감이라는 요소는 디자인의 정의 자체에 포함되어 있는 것이어서 그 정의의 내용을 되풀이 한 것에 불과하므로 실무상 공허한 판단기준이라는 비판이 있다.⁴⁸²⁾ 한편, 대법원 판결을 분석한 결

476) 대법원 1984. 9. 11. 선고 83후56 판결; 대법원 1993. 2. 9. 선고 92후1110 판결.

477) 대법원 1982. 6. 8. 선고 81후7 판결 등.

478) 대법원 2020. 9. 3. 선고 2016후1710 판결 등.

479) 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후1923 판결 등.

480) 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등.

481) 안원모, 앞의 논문(주 385), 503면.

과 디자인 유사 판단기준이 우리 재판 실무상 아직 정립되어 있지 않다고 보는 견해가 있다.⁴⁸³⁾ 그 견해는 미감성을 직접 판단하는 것은 어렵기 때문에 디자인 유사판단 관련 논의에서 중요한 것은 유사 판단을 위한 구체적인 판단기준에 따른 분석 과정을 보여주는 것이라고 주장한다. 나아가, 디자인 유사 판단은 먼저 비교되는 양 디자인의 요부를 중심으로 관찰한 다음 전체관찰에 의한 비교가 이루어져야 한다고 주장하면서, 우리 재판 실무가 유사 판단의 최종기준으로서 미감설의 입장을 취해 미감이나 인상의 공통성을 기준으로 하더라도, 디자인의 지배적 특징(요부)을 확정하기 위한 구체적인 유사 판단기준으로는 수정혼동설의 입장을 취해야 한다고 주장한다.⁴⁸⁴⁾ 그렇게 함으로써 보다 객관적인 유사 판단기준을 담보할 수 있고, 나아가 유사 판단 결과의 예측 가능성을 도모하여 법적 안정성을 확보할 수 있다고 본다.⁴⁸⁵⁾ 이와 비슷한 취지에서 특허청 심사 실무는 디자인 심사기준에 근거하여 혼동설과 창작설을 함께 적용하여 유사 여부를 판단한다고 평가하며,⁴⁸⁶⁾ 기본적으로 디자인의 유사 판단은 혼동설 및 창작설의 입장을 고려하여 결정되어야 한다고 보는 견해도 있다.⁴⁸⁷⁾

II ‘공지’의 형상 부분의 참작에 관한 논의

1. ‘공지’의 형상 부분 참작 시 이원화 법리 및 비판

우리 재판 실무는 등록요건 판단 단계와 권리범위 판단 단계에서 공지부분의 참작 여부를 기계적으로 구분하고 있는데 이는 소위 공지디자인 참작의 이원론으로 불린다.⁴⁸⁸⁾ 앞서 살펴본 바와 같이, 대법원은 디자인의 등록요건을 판단하는 단계에서 공지 형상일지라도, 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한, 이것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단할 것을 주문하고 있다.

482) 윤태식, 앞의 책(주 44), 316면.

483) 안원모, 앞의 논문(주 385), 505면; 윤태식, 앞의 책(주 44), 317면.

484) 안원모, 위의 논문(주 385), 505면.

485) 안원모, 위의 논문(주 385), 506면.

486) 윤태식, 앞의 책(주 44), 316면.

487) 윤태식, 위의 책(주 44), 318면.

488) 안원모, 앞의 논문(주 451), 195면; 정태호, 앞의 논문(주 451).

그 이유는 출원(등록)디자인의 등록요건을 판단함에 있어서 출원(등록)디자인과 선행디자인에 공통된 공지부분을 요부에서 제외하면 공지부분을 포함하고 있는 출원(등록)디자인이 신규성을 쉽게 인정받아 등록되는 모순이 생길 수 있는 부당한 결과를 초래하기 때문이다.⁴⁸⁹⁾

반면, 등록디자인의 권리범위를 판단하는 단계에서는 등록요건을 판단하는 단계와 달리 공지부분의 중요도를 낮게 보는 재판 실무가 확립되어 있다.⁴⁹⁰⁾ 이와 관련하여 “디자인권의 형식적 유효성을 전제로 하면서 제3자의 이익과의 형평을 확보함으로써 법적 정의를 실현하고자 하는 디자인보호법의 특수한 해석”으로 이해하는 견해가 있다.⁴⁹¹⁾ 그러나 공지형상의 형상 부분을 요부에서 제외하는 재판 실무에 대해 비판적인 견해도 있다. “권리의 성립과정과 권리행사 과정에서의 디자인 유사판단 기준은 동일하다고 보는 것이 논리 일관적이라는 점에서 권리범위확인 사건에서만 공지 형태라는 이유로 디자인의 요부에서 제외하는 것은 바람직하지 않다.”고 보는 것이 그 견해이다.⁴⁹²⁾ 또한, “공지형상 부분이라고 하여 무조건 요부에서 제외하는 것은 타당하지 않으며, 공지형상 부분이라고 하더라도 평균적인 수요자에게 알려진 정도, 그 부분이 전체 형태에서 차지하는 질적·양적 비중, 위치, 변형의 정도, 다른 부분과의 유기적인 결합의 정도 등을 종합적으로 고려하여, 경우에 따라서는 디자인의 특징적인 부분으로 인정하여야 한다.”는 견해도 있다.⁴⁹³⁾ 이와 유사한 취지로, “공지형태에 해당한다고 하여 요부 해당성을 부정하게 되면 사실상 디자인을 매우 좁은 범위 내에서 보호하는 결과를 초래하게 되고, 디자인을 디자인으로서 보호하기 위해서는 공지형태에 해당한다고 하더라도 그것을 보호범위 판단에서 제외해서는 안 되며, 공지디자인을 개괄적·전체적으로 파악하여 종합적으로 평가하여야 한다.”고 보는 견해도 있다.⁴⁹⁴⁾ 또한, 신규성 요건은 동일 또는 유사 물품 사

489) 박부규, 앞의 책(주 44), 62면.

490) 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결.

491) 특허법원 지식재산소송실무연구회, 앞의 책(주 142), 686-687면(인용문헌 생략).

492) 유영선, “등록무효소송에서 기본적 또는 기능적 형태를 포함하고 있는 디자인의 유사성 판단기준,” 지적재산권, 32호, 한국지적재산권법제연구원, 2009, 63면.

493) 권영준, 앞의 책(주 21), 837면.

494) 김병일, “디자인권의 침해판단 기준에 관한 연구”, 산업재산권 제45호, 한국지식재산학회, 2014, 241-243면.

이에서 ‘창작성’을 문제로 하는 것인데, 등록요건을 판단하는 사안에서 디자인 유사 판단 시 공지의 형상 부분도 요부로 인정하는 현행 재판 실무는 그 공지의 형상 부분을 다른 부분과 동등한 가치로 평가할 가능성이 높다는 점에서, 디자인 특징들의 ‘창작적 가치’를 전혀 고려하지 않는 혼동설적인 입장에 가까운 것으로 해석되므로 등록요건과 권리범위 확인 사건에서의 구분되는 판시는 서로 입장이 바뀌어 있는 것이 아닌지 의문을 제기하는 견해도 있다.⁴⁹⁵⁾

2. 공지 형상 부분의 취급 및 비판

논의의 연장선상에서 재판 실무가 디자인 유사 판단 시 요부관찰의 보완을 통한 전체관찰의 방법이 원칙임을 강조하면서도 공지의 형상 부분의 중요도를 낮게 보아 요부에서 제외함으로써 디자인의 전체적인 맥락에서의 고려 없이 나머지 요부에 해당하는 차이점의 중요도를 부각시켜 디자인의 유사 판단이 이루어지는 사례가 다수 있다는 비판이 있다. 대표적으로 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후3469 판결이 비판의 대상이 되고 있다. 이하, 대상판결을 자세히 살펴본다.

대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후3469 판결

[권리내용] ‘작업복(유니폼)’을 대상물품으로 하는 디자인권

[등록디자인과 침해대상제품의 전체적인 형태]

구분	이 사건 등록디자인	침해대상제품
정면도		

495) 안원모, 앞의 논문(주 385), 504-506면.

배면도			
선행 디자인들			

[판결요지]

대법원은 “디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지 부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지 부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.”고 판시하였다.

대법원은 위 법리에 비추어 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사 여부를 다음과 같이 판단하였다.

전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 정면도와 배면도를 대비하여 볼 때, 이 사건 등록디자인과 침해대상제품은 앞·뒷면의 몸체상부와 팔 부분은 짙은 색, 몸체하부는 밝은 색으로 배치한 점, 지퍼의 좌우 양편 옷섶 부분에 넓고 긴 밝은 색 천을 옷깃부터 허리 단까지 댄 점, 가슴부의 가로 덮개 하단과 좌우 옆 주머니의 단부가 짙은 색의 천으로 마감 처리되어 있는 점 등에서 유사하나, 이와 같은 유사점은 원심판시 선행디자인에 그대로

나타나 있는 것이어서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다.

반면, 이 사건 등록디자인의 ‘가슴부위의 절개선과 가로 덮개 앞부분의 단추 및 단추가 위치한 부분에서부터 시작되는 지퍼에 의하여 생기는 형상과 모양’(이하, ‘가슴부위 절개선 등 형상과 모양’이라고 한다)은 작업복 앞면에서 흔히 볼 수 있는 형상이 아니고 수요자에게도 잘 보이는 부분이어서 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분일 뿐만 아니라 이 사건 등록디자인의 설명에 ‘본 물품은 도면대용 정면도 및 참고도에서 표현된 바와 같이 어깨 및 가슴부위에 절개로 모양을 나타내었으며, 지퍼를 사용하여 중요한 것을 보관할 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 것임’이라고 기재되어 있으므로 이 사건 등록디자인의 요부에 해당한다 할 것인데, 가슴부위 절개선 등 형상과 모양이 확인대상디자인의 대응부분과 같은 형상이어서 양 디자인은 그 요부에서 현저한 차이가 있고, 이러한 형상의 차이는 양 디자인의 전체적인 심미감에 큰 차이를 가져온다.

따라서 양 디자인은 그 요부를 중심으로 대비·관찰하면 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 동일·유사하지 아니하여 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다.

위 대법원 판결에 대해 다음과 같은 비판이 있다. 이에 의하면 대법원이 대상판결에서 창작설적 관점을 반영하여 양 디자인의 공통점인 공지 형태의 부분을 요부에서 제외하고 가슴부위의 절개선 등 형상과 모양만을 요부로 보아 해당 부분이 서로 상이하다는 이유로 디자인의 유사성을 부정하고 있다고 본다.⁴⁹⁶⁾ 즉, 현재의 대법원의 논리는 양 디자인이 전체적으로 유사하게 보임에도 공지의 형상 부분이 상당 부분을 차지하여, 그 부분을 제외한 나머지 작은 차이점에 의해 결과적으로 디자인 침해판단이 부정될 가능성도 있다고 보는 것이다.⁴⁹⁷⁾ 나아가, 위의 대법원의 판시는 앞서 본 공지요소 제외설의 입장을 따른 결과로 보인다고 해석하면서 전체적인 형상을 중점을 관찰하는 일반 수요자들의 관점에

496) 안원모, 앞의 논문(주 451), 224면.

497) 안원모, “미국에서의 디자인특허 침해 분석을 위한 기준의 변화와 우리 실무와의 비교,” 홍익법학 제18권 제1호, 홍익대학교 법학연구소, 2017, 684면.

서 이러한 결론을 쉽게 납득될 수 있을지 의문을 제기하며, “여러 다양한 요소들의 전체적 결합에서 오는 디자인 특징은 디자인의 지배적 특징 부분으로서 단순한 디자인의 요부보다 디자인의 유사판단에서 훨씬 더 강력한 힘을 가진다는 것을 유념할 필요가 있다.”고 주장한다.⁴⁹⁸⁾

III 그 밖의 쟁점

1. 유사의 폭 개념 인정 여부

재판 실무상 ‘유사의 폭’의 개념과 기능과 관련된 형상에 관한 법리를 살펴보았다. 유사 의 폭 개념과 관련하여 유사의 폭을 좁게 해석하고자 하는 판례의 기저에는 디자인의 기본적, 기능적 형태에 해당하는 부분은 디자인의 특징을 이루는 요부가 될 수 없다는 사고 방식이 자리 잡고 있다고 보아⁴⁹⁹⁾ ‘유사의 폭’ 개념은 보는 사람의 ‘주지성’에 뿌리를 두고 있다는 견해가 있다.⁵⁰⁰⁾ 그러한 해석은 ‘유사의 폭’ 개념의 활용도 전체관찰의 원칙을 보완하는 부수적 요소들 가운데 하나로 활용될 수 있다고 보고 있는 것으로 이해된다. 디자인의 유사 판단은 어디까지나 전체관찰을 원칙으로 하고 있기 때문이다.

2. 디자인의 기능성 법리 적용 방법

디자인 유사 판단 시 기능과 관련 있는 형상의 부분의 취급은 재판 실무에서 매우 중요하다. 순수예술작품들과는 달리 디자인은 제품의 형태와 기능 모두에 관련되어 있기 때문에 디자인을 개발하는 과정에서 디자이너들은 본질적으로 기능적 제약을 받게 되기 때문이다.⁵⁰¹⁾ 디자인을 개발함에 있어서 그러한 태생적인 기술적 제한이 있음에도 불구하고 디자이너가 기여한 것에 상응하는 권리범위를 부여할 수 있는 디자인 유사 판단 법리

498) 안원모, 앞의 논문(주 451), 224면.

499) 특허법원 지식재산소송실무연구회, 앞의 책(주 142), 689면 각주 67) (“유사의 폭을 좁히려는 판례들에는 디자인의 기본적 또는 기능적 형태에 해당하는 부분은 디자인의 특징을 이루는 요부가 될 수 없다는 생각이 그 밑바탕에 깔려 있다고 한다.”)(인용문헌 생략).

500) 곽부규, 앞의 책(주 44), 70면.

501) Jane Cornwell, *Dyson and Samsung Compared: Functionality and Aesthetics in the Design Infringement Analysis*, E.I.P.R. (2013), at 275 (“Taking ‘design freedom’ into account reflects the fact that product designers operate within constraints which artists do not.”).

가 필요한 이유이다.⁵⁰²⁾ 그런 점에서, 디자인의 기능성 법리는 디자인제도의 본질과도 관련된 중요한 쟁점이기도 하다.

IV 정리

디자인 유사 판단과 관련하여 재판 실무상 중요한 다수의 논점들이 존재한다. 앞서 디자인의 유사 판단의 출발점이라고도 볼 수 있는 디자인 유사 판단기준, 그 유사판단의 인적기준, 지배적인 특징(요부)의 특정 시 공지디자인 참작 및 기능과 관련 있는 형상 부분의 취급, 디자인 유사성의 폭 등이 중요한 논점에 속한다고 볼 수 있다. 특히, 등록요건과 권리범위 판단에서 공지디자인 참작 시 우리 재판 실무가 취하고 있는 이원론과 디자인 유사 판단의 대원칙인 전체관찰의 원칙을 고수하고 있는 현행 재판 실무와 그 비판에 관해서 구체적으로 살펴보았다. 위에서 언급한 쟁점들은 주요국의 실무에서도 중요한 쟁점일 것이라 미루어 짐작된다. 이하, 다른 주요국의 재판 실무에서 각 쟁점사항들과 관련한 법리를 구체적으로 비교 및 검토해 본다.

502) 안원모, “유럽연합 등록공동체디자인 제도에서의 디자이너의 자유도 개념과 기능성 원리”, 홍익법학 제 20권 제1호, 홍익대학교 법학연구소, 2019, 825면.

제2장 미국의 법리

제1절 디자인 유사 개념

제2절 기능과 관련된 형상에 관한 법리

제3절 디자인의 유사 판단방법

제2장

미국의 법리

제1절 디자인 유사 개념

I 관련 법규 및 연방대법원의 입장

미국의 경우 디자인권을 특허권의 일종으로 파악하고 법제화하고 있다. 미국 특허법상 제171조는 보호대상이기 위한 디자인의 요건을 규정하고 있고, 특허법 제102조는 디자인의 등록요건으로서 신규성을 규정하고 있다.⁵⁰³⁾⁵⁰⁴⁾ 특허법 제102조 제(a)항 제(1)호는 신규성 있는 디자인이기 위해서는 출원디자인의 유효출원일 전에 그 디자인이 국·내외에서 특허되었거나, 반포된 간행물에 개시되었거나, 공연히 실시되었거나, 판매되었거나(on-sale), 이 밖에 공중이 이용가능하게 된 경우에 해당하지 않아야 한다고 규정한다.⁵⁰⁵⁾⁵⁰⁶⁾ 일반적으로 출원발명의 모든 구성요소가 단일 선행기술에 개시되어 있을 때

503) Sarah Burstein, *Is Design Patent Examination Too Lax?*, 33 Berkeley Tech. L.J. 607, 613 (2018) ("To be patentable, a design must be novel.") (citing 35 U.S.C. § 102).

504) 디자인의 등록요건으로서 특허법 제103조에 규정되어 있는 비자명성도 요구된다. 본 보고서는 유사 판단기준을 다루는 것을 목적으로 하고 있으므로 비자명성 요건을 별도로 언급하지 않는다.

505) 한편, 미국 특허법 제102조 (b)(1)(A) 또는 (b)(1)(B)는 공지된 디자인이 선행디자인으로 활용될 수 없는 신규성 상실의 예외를 규정하고 있다. Andrew Beckerman-Rodau, *Design Patent Evolution: From Obscurity to Center Stage*, 32 Santa Clara High Tech. L.J. 53, 73 (2016) ("Additionally, the one-year grace period which allowed a first inventor the right to file a patent application up to a year after the inventor or a third party put the invention into the public domain was narrowed. The grace period no longer applies when a third party injects the invention into the public domain. Such action now destroys novelty if it occurs prior to the inventor's patent application filing date. *The grace period, however, continues to apply to inventor conduct.*") (emphasis added) (citing § 102(b)(1)).

506) *Golden Eye Media USA, Inc. v. Trolley Bags UK Ltd.*, 525 F. Supp. 3d 1145, 1194 n.4 (S.D. Cal. 2021) ("Design patents, which are addressed by 35 U.S.C. § 171, are subject to the requirements of (1) 35 U.S.C. § 102, which pertains to the requirement for novelty and addresses whether an invention is anticipated by prior art . . .").

그 출원발명은 선행기술에 의해 예견(anticipation)된다고 말하며,⁵⁰⁷⁾ 이는 신규성 요건을 충족하지 못하였다는 것을 의미한다.⁵⁰⁸⁾ 특허법 제171조 제(b)항이 “달리 규정하지 않는 한, 발명(invention)에 대한 특허에 관한 본법의 규정은 디자인특허에 적용된다.”라고⁵⁰⁹⁾ 규정하고 있으므로 디자인 역시 신규성 요건을 충족해야 디자인으로 등록될 수 있다. 다만, 출원(등록)디자인의 경우 선행의 공지디자인과 유사한 경우에도 신규성 요건이 충족되지 않아 등록이 거절되거나 무효로 판단된다.⁵¹⁰⁾ 나아가, 특허법 제289조는 디자인권에 대한 침해를 규정하고 있고,⁵¹¹⁾ 해당 규정에 따르면 디자인권의 권리범위는 동일한 디자인뿐만 아니라 유사한(colorable imitation) 디자인에까지 미치는 것으로 해석된다.⁵¹²⁾⁵¹³⁾

507) Matthew Kaiser, *The Federal Circuit's Unbounded Conception of Inherency in Patent Law*, 47 Loy. L.A. L. Rev. 345, 347-48 (2013) (“If a prior art reference published more than one year before the effective filing date of a patent application contains all of the same claims as the later patent application, the prior art is said to ‘anticipate’ the claims.”).

508) Michael Risch, *Everything Is Patentable*, 75 Tenn. L. Rev. 591, 658 n. 448 (2008) (“‘Anticipation’ means that pre-existing knowledge deprives a patent claim of novelty under 35 U.S.C. § 102.”).

509) 35 U.S.C. § 171(b) (“The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.”).

510) High Point Design LLC v. Buyer's Direct, Inc., 621 F. App'x 632, 638 (Fed. Cir. 2015) (“Design patent anticipation requires a showing that a single prior art reference is ‘identical in all material respects’ to the claimed invention. In other words, the two designs must be substantially the same.”).

511) 해당 규정의 번역문을 소개한 글: 안원모, 앞의 논문(주 497), 658면(“미국 특허법 제289조(35 U.S.C. §289)에서의 디자인특허 침해 관련 규정은 다음과 같다. ‘디자인 특허권자의 허락 없이, (1) 판매 목적으로 어느 제조 물품에 특허디자인 또는 이와 균등(유사)한(colorable imitation) 디자인을 적용하거나, (2) 특허디자인 또는 균등디자인이 적용된 어느 물품을 판매하거나 판매에 제공한 자는, 그 자의 전체 이익의 범위에서, 그러나 250불을 하회하지 않는 범위에서, 특허권자에게 책임을 부담한다.’.”).

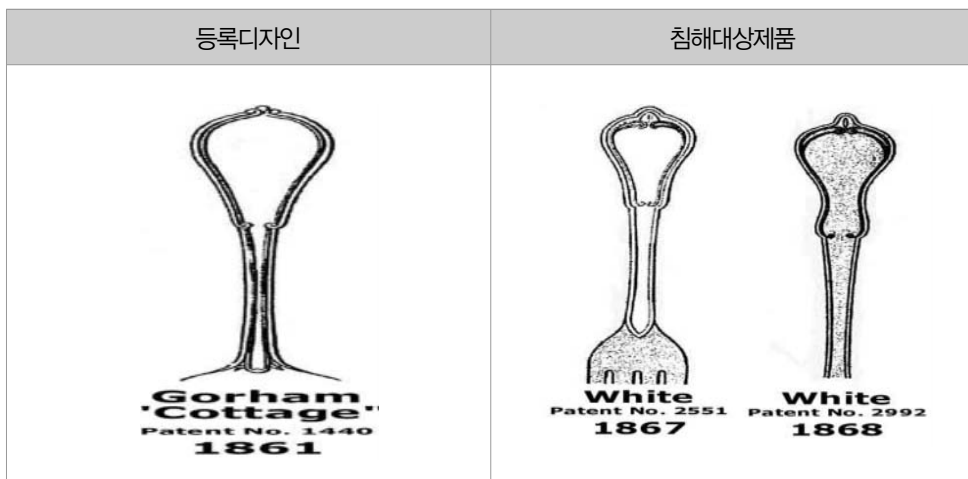
512) Contessa Food Products v. Conagra, Inc., 282 F.3d 1370, 1376-77 (Fed. Cir. 2002) (“In assessing infringement, the patented and accused designs do not have to be identical in order for design patent infringement to be found. What is controlling is the appearance of the design as a whole in comparison to the accused product.”).

513) 안원모, 앞의 논문(주 497), 658-59면(“특허법 제289조에서는 ‘any colorable imitation’이라고 표현하고 있는데, 특허디자인과 동일하지 않지만 기망할 정도로 충분히 유사하게 복제된 디자인을 ‘any colorable imitation’ 인 것으로 보고 있다. 미국 실무에서는 이 표현을 실용특허에서의 균등물 개념과 같은 것으로 해석하고 있다.”)(인용문헌 생략).

디자인의 유사성(substantial similarity) 판단은 등록요건 및 권리범위를 판단하는 사안에서 중요한 쟁점으로 다루어지고,⁵¹⁴⁾ 디자인 유사 판단기준은 디자인권 침해 여부를 다투었던 1871년 미국 연방대법원의 *Gorham* 판결에 그 기원을 두고 있다.⁵¹⁵⁾ *Gorham* 판결에서 미국 연방대법원은 디자인 유사 판단주체로서 ‘통상의 관찰자(ordinary observer)’ 기준을 제시한 바 있다.⁵¹⁶⁾ *Gorham* 판결은 디자인의 권리범위 판단에 대한 해석 시 가장 큰 영향을 미친 판결로서 평가되고 있는 만큼 구체적으로 살펴본다.⁵¹⁷⁾

Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871)

[권리내용] 은식기류(silverware)인 수저와 포크를 대상물품으로 하는 디자인권
[등록디자인과 침해대상제품의 전체적인 형태]



514) Janice M. Mueller & Daniel Harris Brean, *Overcoming the "Impossible Issue" of Nonobviousness in Design Patents*, 99 Ky. L.J. 419, 541 (2011) ("Courts in the pre-Federal Circuit era likewise applied a test of substantial similarity when determining the novelty of designs.").

515) *Gorham Mfg. Co. v. White*, 81 U.S. 511 (1871); *Rockport Co. v. Deer Stags, Inc.*, 65 F. Supp. 2d 189, 193 (S.D.N.Y. 1999) ("The test for substantial similarity, as originally stated by the Supreme Court in *Gorham v. White* . . .").

516) Perry J. Saidman, *Egyptian Goddess Exposed!*, 90 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 859, 861 (2008) ("The significance of *Gorham*, and the main issue decided in that case, was that the Court determined that substantial sameness was to be viewed through the eye of an ordinary observer rather than through the eye of an expert or one versed in the trade . . .").

[판결 요지]

미국 연방대법원은 디자인의 유사 판단을 위한 주된 기준은 시각적 효과의 동일성이라는 점을 명확히 하면서 통상의 디자이너와 같은 전문가 또는 업계에 정통한 자의 관점이 아닌 일반적인 주의력을 갖는 ‘통상의 관찰자(ordinary observer)’의 관점에 따라 이루어져야 한다고 판시하여 디자인의 유사 여부는 해당 분야의 디자인 전문가의 관점에서 판단되어야 한다고 본 원심을 파기하였다.

연방대법원은 디자인 전문가의 경우 대비되는 양 디자인 사이에 발견되는 미세한 차이점도 구분할 수 있으므로 침해로 판단되는 디자인은 거의 없게 되는데 이는 디자인권을 부여한 의회의 의도와 배치되는 것이라고 실시하면서 디자인 유사 판단주체는 보통의 예민함을 가지고 있는 통상의 관찰자, 즉 신규한 외관을 갖춘 디자인이 적용되어 있는 물품의 주요 구매자이고, 그 구매자의 관점에 의해 디자인 유사성이 판단되어야 한다고 판시하였다. 나아가, 연방대법원은 물품 구매자의 평균적인 주의 정도를 가진 통상의 관찰자의 관점에서 대비되는 양 디자인의 닮음이 그 관찰자를 기망하여 그가 그것을 다른 것이라고 여기고 구매하도록 유도하는 정도를 기준으로 디자인 유사 여부를 판단해야 한다고 판시하였다.

위와 같은 기준 아래 연방대법원은 등록디자인과 2개의 침해대상제품을 관찰한 후 양 디자인은 수저와 포크의 형상 및 장식(ornamentation) 특징으로 인해 매우 유사하다고 보면서 그 중 형상이 시각적으로 가장 인상적이라고 실시하였다. 양 디자인 사이에 미세한 차이점은 있으나 그 차이점은 자세히 관찰하지 않으면 발견되기 어려울 정도로 극히 미세한 반면, 일반 관찰자의 눈에 가장 인상적으로 보이는 두 디자인의 형상에 실질적인 차이점이 없으므로 양 디자인은 유사하다고 판단하였다. 나아가, 연방대법원은 장식적인 부분에 아주 미세한 차이가 있기는 하나 전체적 외관이 여전히 동일하고 심지어 거래자도 속을 정도로 매우 닮아 있다고 실시하면서, 전체적 형상을 그리 중요하지 않은 부분으로 취급해야 하고 일반적인 특징은 어떠한 관심도 끌지 않을 것이라는 침해자의 주장을 배척하였다.

위 연방대법원의 판결은 해당 분야의 전문가를 디자인의 유사 판단주체로 본 원심을 기각하고, 주장된 디자인이 적용되어 있는 물품의 통상적인 구매자(ordinary purchaser)로 간주되는 통상의 관찰자를 판단주체로 확립하였다는 점에서 큰 의의가 있다.⁵¹⁸⁾ 여기에서 통상의 관찰자란 “해당 제품 분야에서의 디자인에 전문성을 갖춘 디자이너는 아니나 해당 제품의 주요 구매자(principal purchaser)로서 통상적인 예리함(acuteness)을 갖춘 자”이다.⁵¹⁹⁾ 그 통상의 관찰자가 통상 기울이는 주의 정도에 따라 양 디자인 사이의 유사성이 판단되고, 그 유사성으로 말미암아 통상의 구매자가 기망되어 피고의 제품을 디자인권자의 제품이라고 믿을 정도라면 디자인권 침해가 성립된다.⁵²⁰⁾

Gorham 판결에서 연방대법원이 제시한 디자인 유사 판단주체 및 판단기준은 디자인권 침해 여부를 판단하는 미국 재판 실무에서 가장 기본이 되는 테스트로 인용되고 있다. 한편, CAFC는 구매자의 혼동가능성은 불필요하거나 부적절한 요소이고,⁵²¹⁾ *Gorham* 판결에 따라 유사성을 결정하는 중요한 요소는 구매자의 혼동가능성에 따른 결과에 집중하는 것이 아니라 양 디자인의 유사성을 판단기준으로 해야 한다고 실시한 바 있다.⁵²²⁾ 또한, 그 구매자가 실질적으로 물품을 혼동했는지에 대한 증명도 요구되

517) Perry J. Saidman, *supra* note 210, at 317 n.20.

518) Janice M. Mueller & Daniel Harris Brean, *supra* note 514, at 528 (“Under the ‘ordinary observer’ test of *Gorham*, the ordinary observer is deemed to be an ordinary purchaser of the product in which the claimed design is embodied.”).

519) *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc.*, 796 F.3d 1312, 1337 (Fed. Cir. 2015) (“The Supreme Court explained in *Gorham* that the ordinary observer is not an expert in the claimed designs, but one of ‘ordinary acuteness’ who is a ‘principal purchaser[]’ of the underlying articles with the claimed designs.”).

520) *Door-Master Corp. v. Yorktowne, Inc.*, 256 F.3d 1308, 1313 (Fed. Cir. 2001) (“Two designs are substantially the same if their resemblance is deceptive to the extent that it would induce an ordinary observer, giving such attention as a purchaser usually gives, to purchase an article having one design supposing it to be the other.”).

521) *Unette Corp. v. Unit Pack Co.*, 785 F.2d 1026, 1029 (Fed. Cir. 1986) (“Likelihood of confusion as to the source of the goods is not a necessary or appropriate factor for determining infringement of a design patent.”).

522) *Braun Inc. v. Dynamics Corp. of Am.*, 975 F.2d 815, 820 (Fed. Cir. 1992) (“Design patent infringement does not concern itself with the broad issue of consumer behavior in the

지 않는다.⁵²³⁾⁵²⁴⁾ 그 결과, *Gorham* 판결 아래 미국 재판 실무가 디자인권 침해 판단 시 구체적 판단기준으로서 혼동설적 입장을 취한 것으로 단정하기에는 어려움이 있어 보인다.

II 등록요건과 권리범위 판단 시 동일한 유사의 개념 적용

2008년 CAFC는 *Egyptian Goddess* 전원합의체 판결을 통해 디자인 침해 판단 시 유사 판단기준을 해당 물품 분야의 선행디자인에 친숙한 통상의 관찰자 판단기준을 유일한 것으로 확립하는 판시를 하였다.⁵²⁵⁾⁵²⁶⁾ 그 후 2009년 등록디자인의 무효 여부를 다루었던 *International Seaway* 판결에서 CAFC는 선행디자인에 친숙한 통상의 관찰자 판단기준에 따른다고 판시하였다.⁵²⁷⁾ 대상판결을 아래에서 살펴본다.

marketplace.”); Sarah Burstein, *supra* note 31, at 177 (“[I]t is clear that *Gorham*’s test is one of visual similarity, not a test of actual deception or trademark-like likelihood of confusion.”).

523) *Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co.*, 786 F.3d 983, 1000 (Fed. Cir. 2015) (“We conclude instead that the jury instruction simply clarified that *actual deception was not required, which is an accurate reflection of the analysis in Gorham.*”) (emphasis added).

524) Carl J. Hall, *A Patently Offensive Test: Proposing Changes to the Test for Design Patent Infringement*, 53 Val. U. L. Rev. 297, 339 n.133 (2018) (“It is only required that the factfinder determine that the ordinary observer is likely to be deceived because the product’s designs are substantially similar, and there is no requirement that there actually be shown that anyone was deceived into buying the product thinking that it was the other product.”).

525) *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008) (en banc); Marta Kowalczyk, *Design Patent Infringement: Post-Egyptian Goddess*, 2010 U. Ill. J.L. Tech. & Pol’y 239, 239 (2010) (“The Federal Circuit in *Egyptian Goddess* instead only focused on one test, the ordinary observer test, to determine design patent infringement.”).

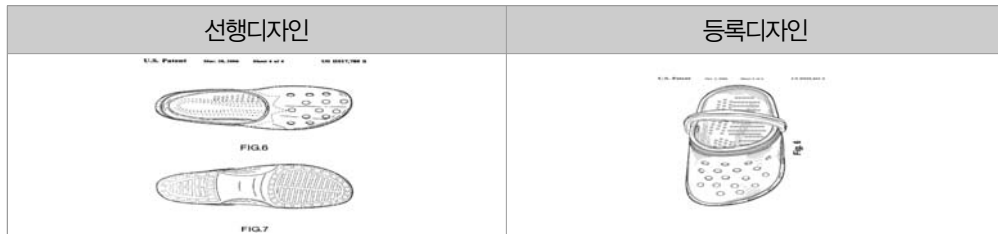
526) 대상판결은 디자인 유사 판단기준을 확립한 매우 중요한 판결이므로 후술하는 전체관찰원칙을 다루는 부분에서 자세히 소개하기로 한다.

527) Sarah Burstein, *supra* note 503, at 613 (“Thus, a design patent is anticipated when an ordinary observer, familiar with the prior art, would believe that the claimed design is the same as the prior art design.”).

Int'l Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233 (Fed. Cir. 2009)

[권리내용] 크록스(clogs)를 대상물품으로 하는 디자인권

[등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형태]



[판결 요지]

CAFC는 등록요건 판단과 권리범위 판단은 대칭관계에 있다는 이유로 등록요건 판단 시 유사 판단기준을 해당 분야의 선행디자인에 친숙한 통상의 관찰자 판단기준으로 통일화하는 판시를 한 후 등록디자인에 대한 유사 판단을 하였다.

CAFC의 다수의견은 양 디자인의 외부(exterior)특징, 즉 원형 구멍의 수와 배열, 직사각형으로 잘라진 면, 발가락 부분의 모양 및 밑창의 용기 형태와 바닥(insole)에 있어서의 미세한 변형은 전체적 인상에 변화를 가져올 정도가 아니라고 본 원심의 판단에 동의하였다. 그러나 원심이 신규성 판단 시 고려하지 않은 양 디자인에서 보여지는 바닥 부분에 주목하면서 선행디자인의 바닥 부분은 긴 U자 모양의 돌기 패턴인 반면, 등록디자인의 바닥 부분은 다수의 짧은 열로 배열되어 있는 돌기 패턴을 갖추고 있어 사소한 차이가 아니라고 보았고,⁵²⁸⁾ 그 차이에 대한 재심리를 하도록 1심 법원으로 환송하였다.

한편, Cleveneger 판사는 신규성 판단의 재심리를 위해 원심으로 환송하는 판단을 한 다수의견에 대한 반대이견(dissenting opinion)을 제시하였다. Cleveneger 판사는 다수의견이 디자인의 전체적인 외관을 중시하는 판단기준을 지속적으로 언급하면서도 전체 디자인의 일부인 바닥 부분의 특징에 중점을 둔 신규성 판단은 디자인을 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비하도록 유도하는 신규사항 판단기준을 적용한 것과 다르지 않다고 지적한다.

위 CAFC 판결로 인해 디자인 유사 판단기준이 통상의 관찰자 판단기준으로 통일됨으로써 권리범위를 판단할 때와 등록요건을 판단 할 때의 유사 개념이 동일해졌다는 점에 의의가 있다. 미국 재판 실무상 권리범위 판단과 등록요건 판단이 대칭(symmetry) 관계에 있다고 보고, 나아가 등록디자인 권리범위의 폭을 좁게 보는 경향이 있는 한 신규성 요건은 다소 쉽게 충족될 것으로 해석하는 견해가 있다.⁵²⁹⁾ 등록요건을 판단하는 단계에서 디자인 유사 판단 시 공지 형상의 부분도 지배적인 특징으로 보아 양 디자인의 유사 여부를 판단하여 신규성이 너무 쉽게 인정되는 불합리를 방지하고 있는 우리의 재판 실무와 차이가 있는 것으로 이해된다.

제2절 기능과 관련된 형상에 관한 법리

I 기능성 법리의 개요 및 판단기준

미국의 경우 디자인의 비기능성 요건을 법에서 명시적으로 규정하고 있지 않다. 특허법 제171조에서 장식성(ornamentality) 요건을 디자인의 성립요건으로 규정하고 있을 뿐이다.⁵³⁰⁾⁵³¹⁾ 미국에서의 기능성 법리는 판례를 통해 확립된 법리로 재판 실무는 특허법 제171조에서의 장식성 요건을 디자인의 비기능성 요건으로 해석하고 있다고 보는 견해가 주류를 이루고 있다.⁵³²⁾

528) Int'l Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233, 1242-41 (Fed. Cir. 2009).

529) Sarah Burstein, *supra* note 503, at 615 ("In any case, long as the infringement-anticipation symmetry is maintained and as long as courts (quite rightly) keep giving design patents a narrow scope, it will be very difficult for the USPTO to deny any design patent claims as anticipated.").

530) Christopher V. Carani, *United States, in DESIGN RIGHTS - FUNCTIONALITY AND SCOPE OF PROTECTION* 14 (Christopher V. Carani ed., 2017).

531) 35 U.S.C. § 171 ("Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.").

532) Perry J. Saidman, *supra* note 50, at 317-18 ("Functionality is the converse of the statutory requirement that a claimed design must be 'ornamental' under 35 U.S.C. §171."); Jason J. Du Mont & Mark D. Janis, *supra* note 50, at 264 ("In most modern design patent cases, courts invoke the ornamentality requirement but analyze the issue by referring to non-functionality, treating it as the converse of ornamentality.").

그런데 기능성 이론이 적용되는 판단기준과 관련하여 재판 실무상 ‘주로’ 기능적 (primarily functional) 또는 기능에 의해서만’(solely dictated)이라는 기준이 혼용되어 사용되고 있고, 수식어 없이 기능에 의해 정해진(dictated by function)이라는 기준도 사용되기도 한다.⁵³³⁾ 그러나 최근 CAFC는 *Ethicon Endo-Surgery* 판결에서 “기능에 의해 정해진 경우”로 번역될 수 있는 “dictated by function”이라는 표현을 사용하여 청구범위의 디자인이 “해당 물품의 이용(use) 내지 용도(purpose)에 필수적인(essential) 경우” 그러한 디자인은 해당 물품의 기능에 의해 정해진 경우이고, 이 경우 무효로 될 수 있다고 판시하였다.⁵³⁴⁾⁵³⁵⁾

II 디자인의 유효성 판단 시 기능성 법리의 적용

미국의 경우 디자인의 기능성에 의한 유효성(validity) 여부 판단은 디자인의 침해를 판단하는 사안에서 적극적 항변(affirmative defense)으로 주장된다. 그런데 재판 실무상 기능성 요건으로 인하여 디자인권이 무효로 되는 경우는 거의 없다.⁵³⁶⁾ CAFC가 기능성을 이유로 디자인을 무효로 판결한 사건은 약 5건에 불과한데 대표적인 선례로 거론되는 *Best Lock Corp.* 판결을 아래에서 살펴본다.⁵³⁷⁾

Best Lock Corp. v. Ilco Unican Corp., 94 F.3d 1563, 1565 (Fed. Cir. 1996)

[권리내용] ‘열쇠 날(key blade)’을 대상물품으로 하는 디자인권

[등록디자인의 전체적인 형태]

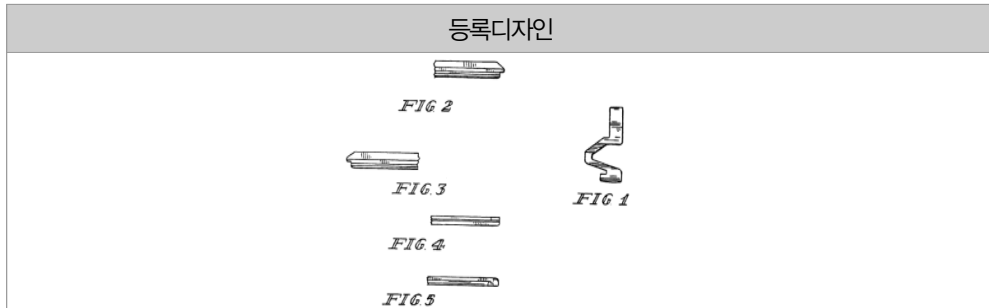
533) Perry J. Saidman, *The Demise of the Functionality Doctrine in Design Patent Law*, 92 Notre Dame L. Rev. 1471, 1483 (2017).

534) *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc.*, 796 F.3d 1312, 1328 (Fed. Cir. 2015) (“We have found designs to be essential to the use of an article when the claimed design is ‘dictated by’ the use or purpose of the article.”).

535) 대상판결은 후술하는 디자인 ‘일부’의 구성요소가 기능을 확보하는데 불가결한 형상인 경우 디자인 유사 판단 방법에서 자세히 소개한다.

536) Christopher V. Carani, *Design Patent Functionality A Sensible Solution*, 7 *Landslide* 19, 21 (2014).

537) Mark P. McKenna & Christopher Jon Sprigman, *What’s in, and What’s Out: How IP’s Boundary Rules Shape Innovation*, 30 *Harv. J.L. & Tech.* 491, 520 (2017).



[판결요지]

CAFC는 “등록디자인인 열쇠 날(key blade)의 형태는 이에 대응하는 자물쇠와 결합하여 작동하기 위한 것으로 다른 대체적인 형태로 만들 수 없고 오직 등록디자인의 형태로 만들 수밖에 없다.”고 설시하면서 기능성을 이유로 등록디자인을 무효라고 판단하였다. 즉 “등록디자인이 오로지 제물품의 기능에 의해서만 결정된 것이면 그 디자인은 장식적이지 않기 때문에 무효이다. 물품의 기능을 할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는 경우, 그 디자인은 기능에 의해서만 결정된 것은 아니다. 대상 사안에서 등록디자인의 열쇠 날 형태는 대응하는 자물쇠와 상호작용하기 위하여 정해진 형태로 밖에 만들 수 없어 선택 가능한 대체 형상이 존재하지 않으므로 무효이다.”라고 판시하였다.

한편, 최근 CAFC의 판례를 살펴보면 기능성을 이유로 디자인의 유효성을 판단하는 경우 제품의 전체적 외관에 중점을 두고, 그 외관이 기능에 의해서만 결정된 것인지 분석할 것을 강조하는 사례들이 주를 이룬다. 대표적으로 *Ethicon Endo-Surgery* 판결에서 CAFC는 디자인의 유효성 판단 시 기능성의 분석 방법과 관련하여 다음과 같이 판시하였다. “물품의 전체적인 외관, 즉 디자인 ‘전부’가 기능성 분석의 기초가 되어야 하고, 개별적으로 분리된 디자인의 구성요소 각각이 기능성 분석의 기초가 되어서는 아니 된다. 디자인이 주로 기능적인지 또는 주로 장식적인지 여부는 디자인을 그 전체로서 관찰할 것을 요구하기 때문에 디자인의 구성요소들 각각이 가지는 실용성은 기능성 분석에서 문제되지 않는다.”⁵³⁸⁾ 이와 비슷한 취지에서 2016년 *Sport Dimension* 판결에서도 CAFC는

“디자인 ‘전부’ 해당 제품의 기능에 의해 정해진 경우 무효로 판단된다. 비록 디자인 ‘일부’의 구성요소들이 기능적인 목적을 가지고 있다고 하더라도, 그 디자인은 무효로 판단되지 않는다. 그것은 디자인 특허가, 필연적으로, 실용적 목적을 가지고 있는 제조물품을 보호하고자 하는 것이기 때문이다.”라고 판시하였다. 디자인은 각 구성요소의 결합으로 이루어진 것이고, 그 결합이 자아내는 전체적인 효과(overall effect)를 보호하는 것이므로 일련의 CAFC 판결을 통해 확립된 전체적 관찰에 의한 기능성 분석은 매우 바람직한 것이고, 특히 디자인 유사 판단방법의 대원칙인 전체관찰 원칙에도 부합하는 것이라는 견해가 있다.⁵³⁹⁾

III 디자인 ‘일부’의 구성요소가 기능을 확보하는데 불가결한 형상인 경우 유사 판단방법

재판 실무상 디자인 ‘일부’의 구성요소가 해당 제품의 기술적 기능에 의해서만 정해진 경우 유사 판단 시 그 기능에 의해서만 정해진 부분을 어떻게 취급할 것인가가 주요 쟁점으로 부각된다. 즉 디자인 구성요소 중 일부분이 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상으로 인정되는 경우 그 부분이 디자인의 구성요소에서 아예 제외되는 것인지, 아니면 해당 부분의 중요도가 낮게 평가되어 유사 판단의 대상이 되는 요부에서 제외되는 의미로 해석되는지 여부이다. 한편, 재판 실무는 등록요건을 판단하는 단계와 등록 디자인의 권리범위를 판단하는 단계를 구분하지 않고 기능성의 의미를 동일하게 보고 있다.⁵⁴⁰⁾ 이하, 디자인권의 침해 여부를 판단한 CAFC의 사례에서 기술적 기능에 의해서만 정해진 부분 어떻게 취급되었는지를 살펴본다.

538) *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc.*, 796 F.3d 1312, 1329 (Fed. Cir. 2015).

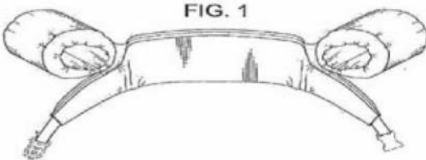
539) Christopher V. Carani, *supra* note 530, at 27.

540) *Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co.*, 2011 WL 7036077, at *9 (N.D. Cal. 2011), *aff'd in part, vacated in part, remanded*, 678 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2012) (“*Richardson* instructs the district court to identify the aspects of the design that are ‘dictated by’ function and to consider only the remaining aspects of the design in the infringement and anticipation analysis of the design patent.”).

Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co. 820 F.3d 1316 (Fed. Cir. 2016)

[권리내용] ‘구명동의’를 대상물품으로 하는 디자인권

[등록디자인과 침해대상제품의 전체적인 형태]

등록디자인	침해대상제품
	
	

[판결요지]

우선, CAFC는 구명동의의 디자인 구성요소들 각 부분들에 대한 기능성 여부를 판단하였다. 원심은 디자인의 기능성 여부를 판단하면서 다른 구명동의를 검토한 결과 대상 등록디자인은 이용 가능한 최적의 디자인이고, 등록디자인의 좌우 완장(armband)과 몸통부분에서 양 끝단쪽으로 가늘어지는 부분(side torso tapering)을 공개하는 특허(utility patent)을 출원한 바 있고, 나아가 디자인권자는 해당 부분의 실용성을 광고하였다는 점을 고려하여 구명동의의 외관 중 좌우완장과 몸통 태퍼링 부분은 기능에 의해서만 정해졌다고 판단하였다. CAFC는 디자인의 기능성 판단 시 원심이 복수의 요소를 고려한 접근법을 그대로 인정하고, 나아가 좌우 완장과 몸통 태퍼링 부분의 기능성에 대한 원심의 판단도 그대로 인용하였다.

나아가, CAFC는 디자인의 권리범위 판단 시 기능에 의해서만 정해진 부분의 취급에 대해 판단하였다. 원심은 완장과 몸통 태퍼링 부분은 기능에 의해서만 정해진 부분이므로 그 부분을 제거한 나머지 장식적인 부분만을 권리범위로 확정하였다. 그 결과, 원심은 양 디자인을 유사하지 않은 것으로 보았고, 결국 비침해로 판단하였다. CAFC는 디자인

의 구성요소로부터 기능에 의해서만 정해진 일부 특징을 제거한 원심의 접근법은 선례에 어긋난다고 판시하면서 원심의 기능성 분석 방법을 인용하지 않았다. CAFC는 “디자인은 분리된 요소들의 결합이 아니라 디자인의 전체적인 장식(overall ornamentation)을 보호하는 것”임을 강조하면서 원심의 일부 특징 제거 접근법은 등록디자인의 권리범위를 개별 부분의 특징에 한정하는 오류를 범한 것이라고 판시하였다. 그 결과, 좌우 완장 부분과 몸통 테퍼링의 부분이 비록 구멍등의 기능적 목적(functional purpose)에 의해 존재하더라도 해당 부분들은 전체 디자인에 기여(contribution)하고 있으므로 해당 부분 및 장식이 없는 매우 단순한 세 개의 상호 연결된 직사각형 부분을 포함하여 권리범위를 확정하였다. 나아가, CAFC는 좌우 완장 및 몸통 테퍼링 부분을 포함하여 유사 판단을 하되, 해당 부분은 제품의 기능에 의해서만 정해진 부분에 해당하므로 사실 판단자(jury)는 그 부분의 특정 형태의 중요성을 낮게 보아야 한다고 판시하였다. 결국, CAFC는 해당 사안의 경우 등록디자인의 구성요소 중 다수가 기능에 의해서만 정해진 부분으로 구성되어 있는 반면, 장식적인 부분은 최소한이므로 등록디자인의 권리범위는 좁은 것으로 해석된다고 보았다.

위 대상판결은 디자인의 구성요소 중 일부 특징이 기능에 의해서만 정해진 경우 유사 판단 시 그 기능적 부분은 배제되지 않으나 중요도가 낮은 것으로 취급된다는 점을 명확히 한 점에 의의가 있다고 볼 수 있다.⁵⁴¹⁾ 한편, 대상판결은 ‘선택 가능한 대체 형상이 존재’하는지 여부와 더불어 ① 해당 디자인이 최선의 디자인인지 여부, ② 해당 디자인과 관련된 동일 내용의 특허(utility patent)가 존재하는지 여부, ③ 광고를 통해 해당 디자인이 특정한 실용성을 가진 것으로 홍보된 바 있는지 여부도 고려하여 디자인 ‘일부’가 기능에 의해서만 정해졌는지를 판단하였다는 점에 특징이 있다.

541) Christopher V. Carani, *supra* note 530, at 35 (“While features that are dictated solely by technical function will not be excluded, they may receive less visual attention.”).

Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc., 796 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2015)

[권리내용] ‘조직 절제용 수술가위’의 U자 형상으로된 가위 손잡이(trigger), 표면의 둘레에 홈이 있는 토크 조절장치(torque knob) 및 타원 형상의 혈관결찰기능 가동 버튼(activation button)에 관한 디자인권

[등록디자인과 침해대상제품의 전체적인 형태]



[판결요지]

CAFC는 등록디자인이 기술적 기능에 의해 지배되어져 무효로 판단되어야 하는지를 판단하면서, 선례에서 디자인 ‘일부’가 기능에 의해서만 결정되었는지를 판단하기 위한 기준을 확일적으로 정한 바는 없으나 해당 물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는지 여부를 우선적으로 고려해야 한다고 판시하였다. 나아가, CAFC는 대체 가능한 디자인에서 요구되는 동일 또는 유사한 기능이란 등록디자인과의 형태나 위치가 다른 수술용 가위가 등록디자인이 체현된 제품과 비슷한 기능을 발휘할 수 있는지 여부를 판단하는 것이므로 원심이 일반적인 개방형 손잡이, 가동 버튼, 토크 조절장치가 갖는 기능을 기준으로 선택 가능한 대체 형상의 존부를 판단한 것에는 오류가 있다고 판시하였다.

이와 더불어, CAFC는 개방형 손잡이, 가동 버튼, 토크 조절장치와 관련한 특허권이 동시에 취득되어 있다는 이유로 등록디자인의 기능성을 인정한 원심의 판결도 인용하지 않았다. 디자인의 기능성은 개방형 손잡이, 토크 조절장치 및 버튼 부분의 구체적인 디자인 특징에 중점을 두어 판단되어야 하는 것인데 원심은 해당 부분들의 존재 및 그 부

분들의 전체적인 배치 상황과 같은 일반적인 디자인의 개념에 중점을 두어 판단했기 때문이다. 이와 비슷한 맥락에서, 해당 구성요소들의 실용성이 광고를 통해 홍보되었다는 점을 근거로 디자인의 기능성을 인정한 원심의 판단도 배척하였다.

결론적으로 CAFC는 디자인의 대상물품인 조직 절제용 수술가위와 동일 또는 유사한 기능을 수행할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는 증거에 따라 등록디자인의 유효성은 인정하였다. 나아가, CAFC는 가위손잡이, 토크 조절장치 및 가동 버튼이 기능에 의해 결정되어진 것으로 보아 디자인 유사 판단 시 해당 부분 전부를 권리범위에서 제외시킨 원심의 판단을 배척하였다. CAFC는 디자인 구성요소인 가위손잡이, 토크 조절장치 및 가동 버튼에 기능성이 내재되어 있다는 점은 인정한다. 그러나 가위 손잡이 부분의 특별한 유선형(curved) 디자인, 토크 조절장치의 특별히 평평한 전면부의 형상 및 가동 버튼의 특별히 둥근 형상이 대상물품인 조직 절제용 수술가위의 기능에 필수적(essential)이라는 증거가 없으므로 이들 요소 각각이 지니고 있는 독특한 장식적 디자인과 이 구성요소들 특정한 상관적 위치와 방향성은 디자인의 보호대상이 된다고 판시하였다.

다만, CAFC는 침해 판단에 있어서 원심의 판결과 견해를 같이 하였다. 디자인 유사 판단은 통상의 관찰자 관점에서 디자인의 부분이 아니라 전체로서 판단해야 한다는 점을 명시하였다. CAFC는 통상의 관찰자로서 수술기구의 직접적인 구매자는 병원의 구매부서 또는 수술기구 공급업체로 보았고, 그러한 관찰자들은 수술기구에 대한 전문성을 갖고 있으므로 세밀한 관찰을 통해 작은 차이까지도 파악할 것이라고 본 원심의 판단과 견해를 같이하며 양 디자인을 나란히 놓고 관찰하였다.

CAFC는 원심의 분석을 토대로 양 디자인은 명백히(plainly) 유사하지 않다고 판시하였다. 등록디자인은 완만한 곡선 형태인 반면, 침해대상제품은 직선 형태를 가지고 있어 전체적인 형상에 차이가 있고, 그 차이점이 시각적으로 가장 주목을 끄는 부분이고, 나아가 양 디자인은 손잡이 부분, 가동 버튼 및 토크조절 장치에서도 차이점이 있고 보았다. 구체적으로, 손잡이가 몸체와 이루는 각도, 손잡이 양 말단의 “U”자의 생김새나 뚜껑 등에서 차이가 있고, 가동 버튼 역시 등록디자인의 경우 타원형을 취하는 반면, 침해대상제

품은 사각형이어서 서로 다르며, 토큰 조절장치의 경우에도 정면에서 보았을 때 곡면인지 아니면 평면인지의 모양 등에 있어서 양 디자인 사이에 명백한 차이가 있다고 보았다.

한편, 디자인권자인 원고는 위 사실관계에 대해서는 특별한 이의를 제기하지 않으나 엄지손가락 반지의 형태 및 고리 형태를 갖춘 손잡이에 지배적인 특징이 있는 선행디자인을 고려하여 유사 판단을 하지 않은 원심의 분석에 오류가 있다고 주장하였다. 이와 더불어, 통상의 관찰자는 대상제품을 사용하는 더 높은 수준의 안목을 갖춘 것으로 생각되는 외과의사로 확정되었어야 한다고 주장하였다. 그러나 CAFC는 전원합의체 판결인 *Egyptian Goddess* 판결의 지침에 따라 선행디자인을 고려할 필요성은 오로지 양 디자인이 명백히 유사하게 보이는 경우에만 실익이 있다고 명시하였다. CAFC는 원심이 조목조목 제시한 차이점에 법적 오류가 없고, 그러한 분석에 따르면 양 디자인은 분명히 다르므로 유사 판단 시 선행디자인을 고려할 필요성은 없다고 보았다. 나아가, 원고는 외과의사를 통상의 관찰자로 설정하였을 때 그 설정이 유사 판단에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 소명을 하지 못하였을 뿐만 아니라 통상의 관찰자보다도 보는 안목의 수준이 더 낮은 자의 관점에서도 양 디자인은 명백히 차이가 나므로 통상의 관찰자의 확정에 관한 원고의 주장은 이유 없다고 판시하였다.

위 대상판결은 디자인의 구성요소 중 그 일부분이 제품의 기능과 관련되어 있기는 하나 기술적 기능에 의해서만 정해지지는 않은 경우 그 부분을 유사 판단 시 지배적인 특징, 즉 요부가 될 수 있다고 본 사례이다.⁵⁴²⁾ 반대 해석상 디자인 구성 요소 중 일부가 해당 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상인 경우 그 중요도는 낮게 평가되는 것으로 해석될 수 있다. 특히, 대상판결은 해당 물품의 기능에 의해 정해졌는지 여부를 판단하는 기준으로 ‘선택 가능한 대체 형상의 존부’가 무엇보다 우선시 된다는 점을 확인한 점에서 의의가 있다. 학계 일각에서는 디자인의 기능성 판단기준으로서 선택 가능한 대체 형상

542) Shana L. Olson, *Competing Design Doctrines: A Comparative Review of Design Patent & Trade Dress Functionality*, 45 AIPLA Q.J. 555, 570 (2017) (“The current tests for functionality for infringement and validity under *Ethicon* allow design patent protection to strike a balance between denying protection to functional features, and acknowledging that the designs protected by design patents may serve a function.”).

의 존부는 재판 실무상 오래전부터 확립되었던 기준이며 이와 같은 판단기준으로 인하여 기능성을 이유로 디자인이 무효로 판단되는 경우는 매우 드물 것이라는 견해가 있다. 더 나아가, 실무상 기능성 법리를 이유로 무효로 판단되는 사례가 거의 없을 정도이고, 본질적으로 디자인권은 기능적 요소와 형태적 요소를 모두 갖추고 있는 제조물품을 대상으로 하고 있다는 점에서 기능성 법리의 무용론을 주장하는 견해도 있다.⁵⁴³⁾ 그 근거로 해당 제품의 기능에 의해 정해진 형상이라면 이미 선행디자인에서 표준화되어 나타날 가능성이 높아 선행디자인에서 다수 발견될 것이므로 등록요건인 신규성 판단에서 간접적으로 기능성 법리가 반영될 수 있다고 보는 것이다.⁵⁴⁴⁾

IV 정리

1. 디자인의 기능성 판단기준

미국 재판 실무상 기능성 판단기준으로 “dictated solely by”, “primarily functional”, “solely functional” “dictated by” 등 매우 다양한 표현이 사용되고 있어 그 의미에 혼란을 주고 있다는 비판이 있다.⁵⁴⁵⁾ 실제로 하나의 판결문에서도 “primarily functional”, “dictated by”라는 표현이 여전히 혼재되어 사용되고 있다.⁵⁴⁶⁾ 한편, CAFC는 *Ethicon Endo-Surgery* 판결에서 기능성 판단기준의 의미에 관하여 디자인이 “해당 물품의 이용(use) 내지 용도(purpose)에 필수적인(essential) 형상”일 것으로 정의하였으므로 디자인의 기능성 이론과 관련된 미국의 판단기준은 우리 디자인보호법에서 디자인 부등록 사유로 제시되고 있는 기준 중 하나인 “물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상만으로

543) Perry J. Saidman, *supra* note 533, at 1490 (“The doctrine of functionality has outlived its usefulness. Initially, it was created by the case law to guard against using a design patent to protect utilitarian features. When the courts realized that all product designs include utilitarian features, they began to understand that they could not invalidate design patents simply because the claimed design had one or more functions associated with it.”).

544) *Id.* (“If the prior art products are replete with utilitarian features that of necessity are also found in the claimed design and accused product, i.e., so-called industry standard utilitarian features, then the infringement inquiry will focus on appearance features other than those necessary utilitarian features.”).

545) Perry J. Saidman, *supra* note 50, at 314.

546) *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc.*, 796 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2015).

된 디자인”이라는 판단기준과 동일한 의미를 가진 것으로 이해된다.

2. 디자인 ‘일부’의 구성요소가 기능을 확보하는데 불가결한 형상인 경우 그 부분의 취급

최근 CAFC는 기능성을 이유로 디자인의 유효성을 판단하는 경우 제품의 전체적 외관에 중점을 두고, 전체관찰을 통해 해당 디자인이 기능에 의해서만 결정된 것인지 분석할 것을 강조하는 사례들이 주를 이루고 있다.⁵⁴⁷⁾ 재판 실무상 디자인의 구성요소 중 일부 특징이 기능에 의해서만 정해진 경우 유사 여부 판단 시 그 기능적 부분은 배제되지 않으나 중요도가 낮은 것으로 취급된다. 나아가, 디자인 유사 판단 시 디자인의 구성요소 중 그 일부만이 제품의 기능과 관련되어 있기는 하나 기술적 기능에 의해서만 정해지지 않는 경우 그 부분은 지배적인 특징, 즉 요부가 될 수 있다. 해당 물품의 기능과 관련 있는 있으나 불가결한 형상이 아닌 형상을 요부로 취급하는 접근법은 디자인의 등록요건을 판단할 때와 등록디자인의 권리범위를 판단할 때 동일하게 취급된다.⁵⁴⁸⁾ 이와 같은 재판 실무는 물품의 기능에 관련된 부분이지만 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상은 아닌 경우 등록요건을 판단할 때와 권리범위를 판단할 때 특별한 차이 없이 요부가 될 수 있다고 보는 우리의 재판 실무와 동일한 것으로 이해된다.

3. 디자인의 기능성 판단 시 고려되는 요소의 불명확성

CAFC는 *Best Lock* 판결에서 디자인의 기능성 판단 시 고려되는 요소로서 해당 제품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상의 존재 여부만을 고려할 것을 판시하였다. 그로부터 1년이 지난 후 CAFC는 기능성 법리에 근거한 디자인의 유효성(validity)

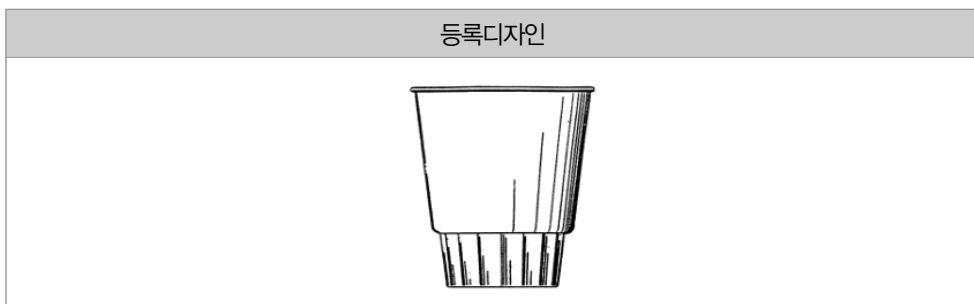
547) *Richardson v. Stanley Works, Inc.*, 597 F.3d 1288, 1295 (Fed. Cir. 2010) (“The ordinary observer test similarly applies in cases where the patented design incorporates numerous functional elements.”); *Amini Innovation Corp. v. Anthony California, Inc.*, 439 F.3d 1365, 1372 (Fed. Cir. 2006) (“The trial court is correct to factor out the functional aspects of various design elements, but that discounting of functional elements must not convert the overall infringement test to an element-by-element comparison.”).

548) *Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co.*, 2011 WL 7036077, at *9 (N.D. Cal. 2011), *aff’d in part, vacated in part, remanded*, 678 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2012) (“*Richardson* instructs the district court to identify the aspects of the design that are ‘dictated by’ function and to consider only the remaining aspects of the design in the infringement and anticipation analysis of the design patent.”).

여부를 판단한 *Berry Sterling* 판결에서⁵⁴⁹⁾ 선택 가능한 대체 디자인의 존재에 대한 증명이 디자인의 기능성을 판단하는 유용한 수단이기는 하나 절대적인 것은 아니라고 판시하면 추가적인 요건을 제시하였다. 아래에서 자세히 살펴본다.

Berry Sterling Corp. v. Pescor Plastics, Inc., 122 F.3d 1452 (Fed. Cir. 1997)

[권리내용] 차량의 컵 홀더에 꽂을 수 있는 ‘컵 용기’를 대상물품으로 한 디자인권
[등록디자인의 전체적인 형태]



[판결요지]

CAFC는 해당 물품인 컵 홀더의 형태가 기능에 의해 정해졌는지 여부를 판단함에 있어서 선택 가능한 대체 디자인의 존재함에도 불구하고 그 대체 디자인을 중요하게 고려하지 않은 원심을 비판하면서, 선택 가능한 대체 디자인의 존재는 해당 형상이 기능에 의해 지배되지 않았다는 매우 중요한 근거가 될 수 있다고 판시하였다.

한편, CAFC는 선택 가능한 대체 디자인의 존재가 디자인의 기능성을 판단하는 유용한 수단이기는 하나 절대적인 것은 아니라고 판시하면서 추가적인 요건을 제시한다. 그 요건은 아래와 같다. “① 대상 디자인이 최선의 디자인인지 여부, ② 대체디자인이 제품의 실용성에 부정적인 영향을 미치는지 여부, ③ 동일 내용의 특허(utility patent)가 존재하는지 여부, ④ 광고에서 대상 디자인이 특정한 실용성을 가진 것으로 홍보된 바 있는지 여부, ⑤ 전체적 외관에 명백히 기능에 의해서만 정해지지 않은 부분(element)이 존재하는지 여부”

549) *Berry Sterling Corp. v. Pescor Plastics, Inc.*, 122 F.3d 1452, 1456 (Fed. Cir. 1997).

위 대상판결은 디자인의 기능성을 판단하기 위해 선택 가능한 대체 디자인의 존재 외에 다른 복수의 고려요소들을 언급한 최초의 CAFC 판결이라는 점에 의의가 있다. 그런데 디자인의 기능성을 판단하는 요건으로 복수요소의 접근법을 택한 위의 대상판결에 대해 신랄한 비판이 있다. 그 비판의 요지는 다음과 같다. ① *Berry Sterling* 판결에서 제시된 요소들은 방론(dicta)에 의한 것이다. ② 상표법상 트레이드 드레스의 기능성을 판단하는 요소를 차용한 것으로서⁵⁵⁰⁾ 상표권은 사실상 반영구적인 권리를 가질 수 있는 권리인 만큼 자유 경쟁의 부당한 제한 방지를 위해서 기능성의 원리가 엄격하게 적용될 필요가 있으나 디자인권은 상표권에 비해 보호기간이 훨씬 짧아 자유경쟁을 부당하게 제한할 위험성이 그리 크지 않다. ③ 디자인은 산업재산권으로서 본질적으로 기능을 가진 산업제품의 외관과 불가분적으로 연결될 수밖에 없으므로 엄격한 기능성 원리를 적용하는 것은 타당하지 않다는 비판이 있다.⁵⁵¹⁾ 이와 비슷한 맥락에서, 오늘날 디자인의 본질적 특성은 기능과 장식의 불가분적 결합으로 나타난다는 점에서 디자인의 창작은 제품의 실용적인 장점을 살리면서도 미적 가치를 반영하는 작업이므로 디자인의 기능성 원리에 실용성을 하나의 고려요소로 고려하는 것은 부적절하다는 견해가 있다. 특히 실무적으로 장식적이고 기능적인 특징을 동시에 가지고 있는 제품에 대해 디자인권과 특허권을 취득하는 것이 일반적이라는 점에서도 동일 내용의 특허권의 존재를 이유로 디자인권이 무효로 판단될 수 있다면 두 제도가 공존하는 목적에도 반한다는 비판이 있다.⁵⁵²⁾

대상판결 이후 앞에서 살펴 본 *Ethicon Endo-Surgery* 판결에서 CAFC는 복수요소 접근법을 완전히 부정하지는 않았으나 선택 가능한 대체 디자인의 존부가 해당 디자인이 기능에 의해 정해졌는지를 판단하는 가장 중요한 요소가 될 수 있다고 판시하였다.⁵⁵³⁾ 해석

550) Christopher V. Carani, *supra* note 530, at 18.

551) Perry J. Saidman, *supra* note 50, at 325.; 안원모, “디자인권의 보호요건(성립요건)과 관련된 기능성 원리 - 미국에서의 논의를 중심으로-”, *홍익법학* 제19권 제3호, 2018, 400면.

552) Perry J. Saidman, *supra* note 50, at 324; 안원모, 위의 논문(주 551), 398-99면.

553) 이원복, “의료기기 디자인 사건을 통해 본 미국 디자인 특허법상 기능성 원리”, *산업재산권* 제55호, 한국지식재산학회, 2018, 214면(“[Ethicon] 판결은 미국 법원이 디자인 특허에서 요구하는 기능성의 징표로서 동일한 기능을 달성하는 대체 가능한 디자인의 존부가 무엇보다 우선시됨을 확인한 점에서 의미가 있다.”); 안원모, “디자인의 기능성 판단자료로서 대체디자인 테스트에 관한 검토”, *비교사법* 제26권 제85호, 한국사법학회, 2019, 493면(“위 2015년 *Ethicon v. Covidien* 판결에 비추어 볼 때, 항소법원이 디자인특허의 기

상 디자인의 기능성을 판단하기 위해 복수의 요소가 고려될 수 있기는 하나 선택 가능한 대체 디자인의 존재가 증명되면 일단 해당 디자인이 유효한 것으로 간주될 것으로 보는 견해가 있다.⁵⁵⁴⁾

제3절 디자인의 유사 판단방법

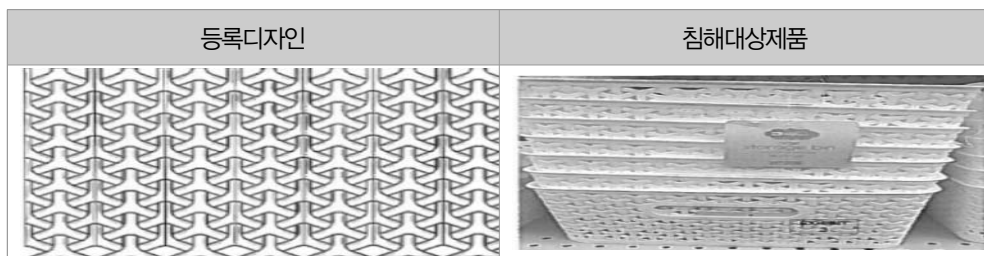
I 물품의 동일·유사 판단 여부

종래 미국의 재판 실무는 디자인 유사 판단 시 물품의 용도 내지 분야의 유사성은 전혀 관계가 없다고 보았다.⁵⁵⁵⁾ 그러나 최근 표면장식(surface ornamentation)에 관한 디자인 침해 여부를 다룬 *Curver Luxembourg, SARL* 판결에서 CAFC는 침해대상디자인이 등록디자인의 형태와 동일함에도 불구하고 디자인이 적용된 물품이 다르다는 이유로 디자인권 침해를 인정하지 않았다. 이하, 대상판결을 살펴본다.

Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., 938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019)

[권리내용] ‘의자(chair)’를 대상물품으로 하는 표면장식

[등록디자인과 침해대상제품의 전체적인 형태]



능성 판단자료로 가장 중요하게 고려하는 것은 대체디자인의 존재 여부를 알 수 있다.”).

554) Sarah Burstein, *supra* note 503, at 622 (“[I]f there are alternatives, the Federal Circuit will not deem the design to be unpatentable (or invalid) as functional.”).

555) USPTO, MPEP § 1504.02 (9th ed. 2020) (“Anticipation does not require that the claimed design and the prior art be from analogous arts.”) (quoting *In re Glavas*, 230 F.2d 447, 450 (C.C.P.A. 1956)).

[판결 요지]

CAFC는 통상의 관찰자라면 등록디자인이 적용된 바구니를 구매하면서 동일한 디자인이 적용된 의자를 구매하는 것으로 혼동하지 않을 것이라고 판시하면서 원고의 디자인권 침해에 대한 주장을 배척한 원심을 인용하였다. CAFC는 종래 물품의 동일·유사성을 요구하지 않던 법리는 방론(dicta)에 해당하는 점 등을 이유로 디자인의 권리범위는 디자인이 적용된 대상물품으로 한정된다는 점을 명확히 하였다. 등록디자인과 침해대상디자인이 동일하더라도 등록디자인이 적용된 대상물품은 의자(chair)였던 반면, 침해대상물품은 바구니(basket)였다는 점을 이유로 디자인권 침해가 성립하지 않는다고 판시하였다.

위 대상판결은 디자인 출원 시 제출한 도면에는 표현되어 있지 않으나 청구범위에 특정 물품을 기재하고 있는 경우 등록디자인의 권리범위가 그 물품에 적용된 디자인으로 제한될 수 있는지 여부를 다룬 최초의 판례라는 점에서 의의가 있다. 사실관계를 살펴보면 디자인권자는 표면장식만을 기재한 도면을 제출하면서 청구범위에는 가구(furniture)를 대상물품으로 하는 디자인을 출원하였다. 그러나 심사관은 물품을 특정할 것을 요구하면서 해당 출원에 대해 등록거절을 하였고, 그 후 디자인권자는 의자(chair)를 특정 물품으로 하여 디자인권을 획득하였다. 한편, 위의 표에서 보는 바와 같이 침해대상제품은 의자가 아닌 바구니였는데 CAFC는 디자인 출원 시 제출한 도면에는 표현되어 있지 않으나 청구범위에 물품을 기재하고 있는 경우에는 등록디자인의 권리범위는 그 물품에 적용된 디자인으로 제한될 수 있다고 판시하였다. 따라서 CAFC는 디자인의 권리범위를 표면장식이 적용되는 의자로 제한한 후 동일한 표면장식이 적용되어 있는 침해대상물품은 바구니라는 이유로 디자인권 침해를 부정하였다. 무엇이 제조물품에 해당하는지에 대한 쟁점은 여전히 남아 있으나 대상판결로 인해 미국의 디자인제도는 디자인 자체를 보호하는 것이 아니라 제조물품에 적용된 디자인을 보호하는 것임이 명확해 졌다는 견해가 있다.⁵⁵⁶⁾

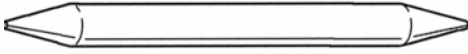
556) Casey Houlton, *A Welcome Limit on Design Patent Protection: Curver Luxembourg, Sarl v. Home Expressions*, 2020 B.C. Intell. Prop. & Tech. F. 1, 14 (2020) (“Even though Curver defines design as applied to an article of manufacture, the relevant case law has not set forth a clear test to determine what qualifies as an article of manufacture.”).

Curver Luxembourg, SARL 판결 이후 디자인의 신규성을 판단한 *In re SurgiSil, L.L.P.* 판결에서도⁵⁵⁷⁾ 물품의 동일·유사 여부가 쟁점이 되었다. 이하, 대상판결을 살펴본다.

In re SurgiSil, L.L.P., 14 F.4th 1380 (Fed. Cir. 2021)

[권리내용] 입술필러(lip implant)를 대상물품으로 하는 디자인

[출원디자인과 선행디자인의 전체적인 형태]

출원디자인	선행디자인
	

[판결 요지]

CAFC는 디자인은 물품과 분리되어 독자적으로 존재할 수 없는 물품과의 불가분성을 가지고 있다고 설시하면서, 출원디자인의 권리범위는 출원 시 제출한 도면에 기재되어 있는 청구항에서 확인되는 제조물품으로 제한된다고 판시하였다. CAFC는 선행디자인은 출원디자인의 형태와 동일하나 그 대상물품은 미술용 도구(tool)로서 용도가 다르고 분야의 유사성이 없어 대상 출원디자인은 선행디자인에 의해 신규성이 부정되지 않는다고 판시하였다.

현행 CAFC의 법리에 따르면 물품의 동일·유사 여부에 따라 등록요건을 판단할 때 또는 권리범위를 판단할 때 디자인의 유사 판단에서 물품의 동일·유사 여부가 중요한 쟁점으로 부각될 것으로 보는 견해가 있다.⁵⁵⁸⁾

557) *In re SurgiSil, L.L.P.*, 14 F.4th 1380 (Fed. Cir. 2021).

558) Zachary Shufro, *What's in A Name? Curver Luxembourg and Its Implications for Design Patents*, 20 UIC Rev. Intell. Prop. L. 54, 85 (2020) (“[N]ow it appears that . . . anticipation test are . . . limited solely to prior art for the same type of article of manufacture . . .”).

II 유사 판단 시 전체관찰 원칙

디자인 침해 사건에 대한 전원합의체 판결이었던 *Egyptian Goddess* 판결 전까지 미국 재판 실무는 통상의 관찰자(ordinary observer) 판단기준과 더불어 공지요소 배제 이론으로 해석될 수 있는 신규사항(point of novelty) 판단기준을 병행하여 적용했다.⁵⁵⁹⁾ 여기에서 신규사항 판단기준이란 선행디자인에서 공지되지 않은 등록디자인만의 신규사항을 추출한 후 그 신규사항이 침해대상제품에 포함되어 있는지를 판단하여 양 디자인의 유사 여부를 판단하는 방법이다. 즉, 신규사항 판단기준에 따르면 그 유사성은 등록디자인을 선행디자인과 구분가능하게 하는 신규한 ‘부분’으로부터 비롯되는 것이어야 하므로 사실상 요부관찰을 원칙으로 하는 것과 다르지 않았다.⁵⁶⁰⁾

그러나 현행 재판 실무상 디자인 유사 판단 법리는 *Egyptian Goddess* 전원합의체 판결에 따라 전체관찰의 원칙을 고수하고 있다. 대법판결에서 CAFC는 신규사항 판단기준을 폐기하고 통상의 관찰자에 의한 판단기준만이 유일하고 적절한 유사 판단기준이라는 점을 인정하였다.⁵⁶¹⁾ 여기에서 통상의 관찰자 판단기준이란 선행디자인에 친숙한 일반적인 주의자를 갖는 관찰자가 비교되는 양 디자인을 전체로서 관찰하고, 이때 양 디자인을 혼동할 가능성이 있는지를 판단하는 방법이다.⁵⁶²⁾ 즉, 통상의 관찰자 판단기준은 전체관

559) *Contessa Food Prod., Inc. v. Conagra, Inc.*, 282 F.3d 1370, 1377 (Fed. Cir. 2002), *abrogated by* *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) (“Comparison to the accused product includes two distinct tests, both of which must be satisfied in order to find infringement: (a) the ‘ordinary observer’ test, and (b) the ‘point of novelty’ test.”).

560) Jason John Du Mont & Mark Janis, *supra* note 25, at 875–76 (“Over a period of decades, courts, including the Federal Circuit, added a separate inquiry to the Gorham analysis, requiring a showing that the accused design appropriated the ‘points of novelty’ of the claimed design – arguably bringing the design patent infringement analysis closer to the strict element-by-element analysis associated with literal infringement in peripheral claiming systems.”) (emphasis added).

561) *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008) (en banc); Marta Kowalczyk, *supra* note 525, at 239 (“The Federal Circuit in *Egyptian Goddess* instead only focused on one test, the ordinary observer test, to determine design patent infringement.”).

562) Ryan Bowen, *Much Ado About Nail Buffers: A Critical Analysis of the Federal Circuit's*

찰의 원칙과 사실상 동일한 것으로 이해된다. 물론, 전체관찰 원칙에 따르더라도 공지되지 아니한 등록디자인에서의 신규한 부분은 전체관찰에 포함되는 일부로서 유사 판단 시 고려된다. 다만, 신규사항 판단기준의 폐기로 인해 그러한 신규사항이 유사 판단 시 더 이상 독립적인 판단기준으로 적용될 수 없다는 것을 의미할 뿐이다. 나아가, *Egyptian Goddess* 전원합의체 판결에서 CAFC는 디자인 유사 판단 시 신규사항 판단기준을 폐기하고 통상의 관찰자 판단기술을 유일한 방법으로 채택한 이유를 제시하기도 하였다. 그 이유는 아래와 같다.

- ① 통상의 관찰자 판단기준은 디자인권 침해 여부를 다투었던 1871년 미국 연방대법원의 *Gorham* 판결에 그 기원을 두고 있는 ‘통상의 관찰자(ordinary observer)’ 기준에 부합하며 논리적으로 타당하다. 즉, 신규사항(Point of Novelty) 판단기준의 도입이 유가 선행디자인과 구분되는 디자인으로 보이게 하는 특징을 고려하지는 것에 있었는데, 그 신규사항 판단기준은 여전히 통상의 관찰자 판단기준에 흡수되어 고려된다. 따라서 통상의 관찰자는 선행디자인을 참조기준(frame of reference)으로 고려한 맥락 위에서 양 디자인을 비교한다. 다만, 선행디자인을 참조기준으로 활용한 유사 판단은 양 디자인이 매우 닮아 있어 유사 판단이 매우 어려운 경우 특히 효과적일 수 있다.
- ② 디자인이 신규할수록 다수의 신규사항이 있을 것인데, 오히려 이러한 경우 등록디자인의 신규사항을 대부분 모방하고, 등록디자인과 전체적으로 유사한 외관을 가짐에도 침해대상물품이 해당 신규사항을 모두 포함하고 있지 않은 경우 비침해로 판단될 수 있어 디자인권의 형해화를 가져올 수 있다. 이 경우 선행디자인에 친숙한 통상의 관찰자 입장에서 전체관찰을 통해 양 디자인의 유사 판단을 하는 것이 디자인권 보호의 목적에 합당하다.
- ③ 신규사항이라는 이유로 중요하지 않은 차이에 과도한 의미를 부여하게 될 수 있는 위험을 줄일 수 있다.

En Banc Decision in Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 19 Fed. Circuit B.J. 141, 155 (2009) (“The ordinary observer test has always related to the design as a whole. To apply the ordinary observer test to only the points of novelty is legal error.”).

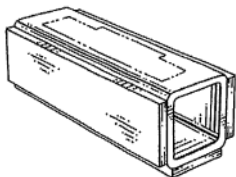
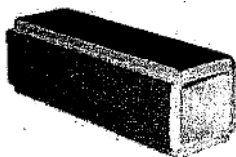
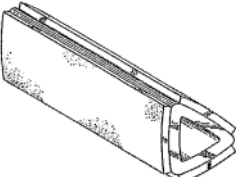
- ④ 신규한 특징들의 조합인 경우, 그 조합이 신규사항에 해당하는지에 관한 논란을 피할 수 있다.

이하, CAFC가 *Egyptian Goddess* 전원합의체판결에서 통상의 관찰자 판단기준을 구체적으로 어떻게 적용하여 유사 판단을 했는지 살펴본다.

Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) (en banc)

[권리내용] ‘손톱연마기(nail buffer)’에 관한 디자인권

[등록디자인과 침해대상제품 그리고 선행디자인의 전체적인 형태]

등록디자인	침해대상제품	선행디자인 (Nailco 손톱연마기)	선행디자인 (Falley 손톱연마기)
			

[판결 요지]

CAFC는 디자인 유사성 판단에 앞서 청구항 해석 시 도면에 대한 언어적 묘사를 기준으로 디자인의 유사성을 판단하는 실무는 적절하지 않다는 점을 설시하였다. 디자인은 도면을 통해 가장 잘 표현될 수 있고, 언어적 표현으로 출원디자인을 그대로 묘사하는 것은 어려운 작업이다. 그 어려움으로 인해 원칙적으로는 상세한 언어적 표현을 통해 디자인을 묘사하는 것은 지양되어야 한다. 그럼에도 불구하고 배심원 제도를 취하고 있는 재판구조상 도면에서 파선의 의미, 디자인에서 장식적인 특징과 기능적인 특징들의 구분 등과 같이 언어적 묘사가 배심원들에 의한 사실발견에 도움을 줄 수 있는 내용인 경우 법원은 재량에 의해 도면을 언어적 표현을 통해 묘사할 수 있고, 상세함의 정도는 법원의 재량에 맡긴다. 다만, 디자인의 일부 특징을 불필요하게 강조하거나 상세한 언어적 묘사로 인해 디자인을 전체로서가 아닌 구성요소의 개별적 특징에 중점을 두고 관찰하

는 위험이 발생할 수 있음을 인식해야 한다.

그 후 CAFC는 선행디자인에 친숙한 통상의 관찰자 관점에서 가장 가까운 선행디자인으로 선정된 Nailco 및 Falley 손톱연마기를 고려하여 등록디자인과 침해대상디자인 사이의 유사성을 판단하였다.

우선, CAFC는 디자인권자가 침해에 대한 증명책임을 다하지 못하였다고 지적하였다. 디자인권자는 통상의 관찰자로 손톱연마기의 구매자를 상정한 후 내부가 채워져 있는 손톱연마기, 내부가 빈 삼각형 형태의 Nailco 버퍼 등 다른 손톱연마기들을 근거로 등록디자인과 침해대상제품이 상당히 유사하다는 결론만을 언급했을 뿐 침해대상제품이 Nailco 선행디자인보다 등록디자인에 왜 더 가까운지 그 이유에 대한 소명이 없다고 설시하였다. 나아가, CAFC는 원심의 비침해 판단과 견해를 같이 하면서도 신규사항 판단기준을 적용하여 비유사 판단을 한 원심과 달리 양 디자인을 특징별로 나누어 판단하지 않고 통상의 관찰자 관점에서 전체관찰을 통해 선행디자인들과 침해대상물품이 유사한 것으로 보고 등록디자인과 침해대상물품은 유사하지 않은 것으로 판단하였다.

구체적으로 원심은 등록디자인과 선행디자인 Nailco 손톱연마기를 대비한 후 등록디자인에서의 신규사항(point of novelty)은 Nailco 손톱연마기에서 발견되지 않는 패드가 없는 직사각형 단면의 추가이고, 그 추가로 인해 Nailco 손톱연마기의 삼각형 횡단면을 사각형 횡단면으로 변경한 것에 있다고 보고 침해대상제품은 등록디자인의 신규사항인 패드가 없는 직사각형의 단면을 포함하고 있지 않기 때문에 침해가 성립하지 않는다고 판단하였다. 이에 대해 CAFC는 그러한 차이점이 디자인 전체에 미치는 효과를 고려하기 보다는 단순히 양 디자인 특정 부분의 차이점이 있다는 이유로 유사 판단을 한 원심에 오류가 있다고 보았다. 다만, 해당 차이점들은 선행디자인을 고려하여 양 디자인 사이의 차이점을 바라볼 것으로 간주되는 통상의 관찰자 관점에서도 중요한 것으로 고려될 것이라고 설시하였다. 즉, 침해대상물품의 디자인이 선행디자인으로부터 상당히 멀리 떨어져 있는 등록디자인의 특징

을 모방하는 경우 자연스럽게 그 침해대상디자인은 등록디자인과 기망될 정도로 유사하게 보일 가능성이 높다. 나아가, 등록디자인이 선행디자인과 가까운(close) 경우 통상의 관찰자는 침해대상디자인과 등록디자인 사이의 작은 차이점을 중요하게 볼 가능성이 높다고 판시하였다. 결론적으로 CAFC는 등록디자인과 침해대상디자인을 특징 별로 나누지 않고 통상의 관찰자 관점에서 선행디자인들과 침해대상물품을 전체적으로 관찰하여 유사하다고 보고 등록디자인과 침해대상물품은 유사하지 않다고 판단하였다.

한편, CAFC는 유사 판단이 항상 선행디자인을 고려하여 이루어지는 것은 아니고, 오로지 양 디자인이 명백히 유사한 것으로 보이는 경우에만 선행디자인을 고려할 실익이 있다고 판시하였다. 즉, 다수의 유사한 선행디자인들이 존재할 때 등록디자인과 침해대상물품 사이의 차이점이 선행디자인에 익숙한 통상의 관찰자에게 중요한 것으로 보일 수 있다고 실시하였다.

III *Egyptian Goddess* 판결 이후 유사 판단방법의 동향

등록디자인의 침해 여부를 다룬 전원합의체 판결인 *Egyptian Goddess* 에서 CAFC는 유사 여부를 판단하는 방법으로서 ‘3자 시각적 비교방법(three-way visual comparison)’을 수용한 것으로 보는 견해가 있다.⁵⁶³⁾ 여기에서, 3자 시각적 비교방법이란 침해대상물품과 등록디자인의 특징을 개별적으로 나누지 않고 전체적으로 관찰하여 “침해대상물품의 디자인이 등록디자인과 선행디자인 중 어느 쪽에 시각적·상대적으로 더 가까운지를 평가하여, 등록디자인과의 거리가 더 가까운 것으로 보이면 침해로 판단하고, 선행디자인에 더 가까운 것으로 보이면 비침해로 판단하는 것이다.”⁵⁶⁴⁾ 한편, 재판 실무는 CAFC가 오로지 양 디자인이 명백히 유사한 것으로 보이는 경우에만 선행디자인을 고려할 실익이 있다고 판시한 점에 비추어, 디자인 침해 여부 판단에서 유사 판단은 2단계 접근법에

563) Perry J. Saidman, *supra* note 516, at 873.

564) 안원모, 앞의 논문(주 451), 226면.

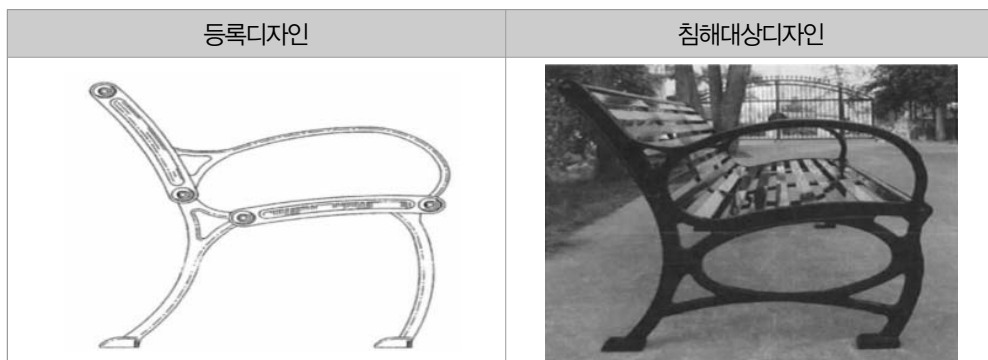
따라 우선 양 디자인이 명백히 유사하지 않은 것인지 판단한 후 그렇지 않은 경우에만 선행디자인을 참작한 유사 판단을 할 것을 주문한 것으로 보는 견해도 있다.⁵⁶⁵⁾ 이하, *Egyptian Goddess* 전원합의체 판결 이후 등록디자인의 침해 여부를 판단하는 사안에서 유사 여부를 판단한 구체적인 사례를 살펴본다.

1. 연방지방법원(1심)의 판결

Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc., 2011 WL 4596043 (D. Md. 2011)

[권리내용] ‘야외용 벤치’를 관련 물품으로 하는 디자인권

[등록디자인과 침해대상제품의 전체적인 형태]



[판결 요지]

연방지방법원은 양 디자인의 유사 판단기준으로 선행디자인에 친숙한 통상의 관찰자 기준을 적용하면서 *Egyptian Goddess* 판결에 따라 등록디자인과 침해대상디자인은 명백히 유사하지 않다고 판단한 후 선행디자인을 고려하지 않고 단순히 등록디자인의 도면과 침해대상제품을 대비하였다.

연방지방법원은 등록디자인의 도면과 침해대상제품의 형태를 나란히 놓고 관찰하면서 침해대상디자인에서 다리 부분에 추가된 버팀대(brace)와 좌석 사이에 추가된 타원형 형태(이하 ‘차이점’)에 주목하면서 그러한 차이점으로 인해 침해대상제품은 등록디자

565) Marta Kowalczyk, *supra* note 525, at 249.

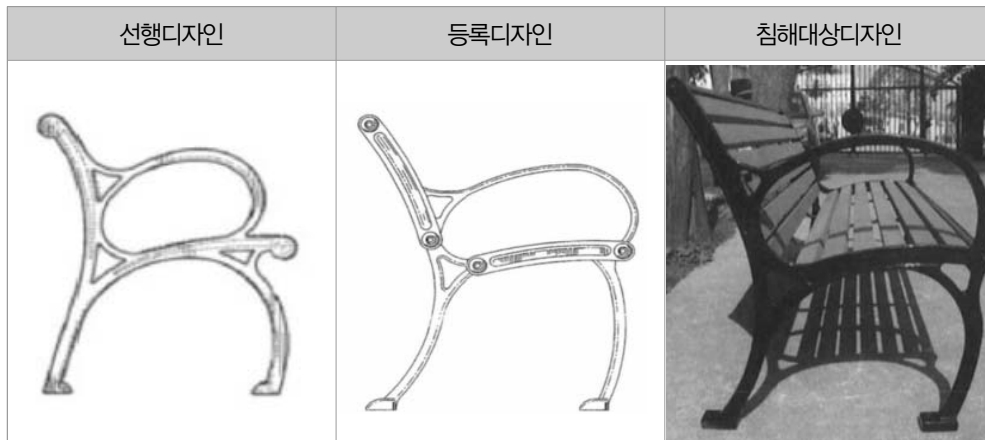
인과 분명히 구별된다고 판단하였다. 이에 대해, 등록디자인권자는 그러한 차이점은 사소한 것에 지나지 않으며 침해대상제품의 전체적 외관이 등록디자인과 착오를 불러 일으킬 정도로 유사하다고 주장하였으나 연방지방법원은 벤치의 통상적인 구매자라면 합리적인 주의를 기울여 쉽게 침해대상제품을 등록디자인과 구분할 것으로 보았다.

연방지방법원은 침해대상디자인이 등록디자인을 구성하고 있는 우아한 곡선을 명백히 활용하고 있기는 하나, 앞선 언급한 차이점을 포함한 침해대상제품의 전체적인 시각적 효과는 다른 독특한 외관을 자아내고 이로 인해 통상의 관찰자가 혼동을 일으키지 않을 것이라고 설시하였다. 나아가, 디자인의 구성요소 각각을 개별적으로 관찰하는 경우 거의 동일하게 보일 수는 있으나 전체적으로 관찰을 하는 경우 다른 미적 인상을 자아낸다고 판시하였다. 결론적으로, 연방지방법원은 통상의 관찰자인 벤치의 구매자가 침해대상제품을 등록디자인이 적용된 제품으로 오해하여 구매하지 않을 것으로 보아 등록디자인에 대한 침해대상제품의 침해를 인정하지 않았다.

Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc., 2011 WL 4596043 (D. Md. 2011)

[권리내용] ‘야외용 벤치’를 관련 물품으로 하는 디자인권

[등록디자인과 침해대상제품 그리고 선행디자인의 전체적인 형태]



[판결 요지]

연방지방법원은 선행디자인에 친숙한 통상의 관찰자 기준을 적용하면서 *Egyptian Goddess* 판결에 따라 등록디자인의 도면과 침해대상제품을 대비하였다. 연방지방법원은 선행디자인, 등록디자인, 그리고 침해대상제품을 나란히 놓고 관찰하여 그들이 자아내는 시각적 현상의 비교를 통해 양 디자인의 유사 여부를 판단하였다.

연방지방법원은 등록디자인과 선행디자인을 대비하면서 ① 선행디자인의 전면 다리와 후면 다리는 등록디자인(침해대상디자인 포함)의 다리 방향과는 다르고, ② 선행디자인은 곡선 형태의 전면 다리부와 직선 형태의 후면 다리부를 가지고 있는 반면, 등록디자인의 전·후면 다리의 형태는 곡선으로 이루어져 있고, ③ 선행디자인의 팔걸이는 등록디자인보다 높고 더 둥근 형태를 가지고 있는 반면 등록디자인의 것은 더 슬림하고 경사져 있으며, ④ 선행디자인의 좌석은 팔걸이보다 더 앞으로 돌출되어 있는 반면, 등록디자인의 것은 팔걸이의 끝과 일치를 이루고 있다는 점을 파악하였다. 이와 같은 대비의 결과를 토대로 선행디자인이 자아내는 전반적인 인상과 그 효과는 등록디자인의 것과 현저히 다르다고 판단하였다.

나아가, 연방지방법원은 등록디자인과 침해대상디자인을 대비하면서 양 디자인 사이에 미미한 차이점은 있으나 침해대상디자인은 등록디자인과 매우 닮아있어 선행디자인에 익숙한 통상의 관찰자가 양 디자인의 외관을 나란히 놓고 관찰할 때에 특별한 주의를 기울이지 않고서는 그러한 차이점을 파악할 수 없을 것이라고 보았다. 결론적으로 연방지방법원은 등록디자인에 대한 침해대상제품의 디자인권 침해를 인정하였다.

Wing Shing Prod. (BVI) Co. v. Sunbeam Prod., Inc., 665 F. Supp. 2d 357 (S.D.N.Y. 2009)

[권리내용] 커피메이커를 관련 물품으로 하는 디자인권

[등록디자인과 침해대상제품 그리고 선행디자인의 전체적인 형태]



[판결 요지]

연방지방법원은 등록디자인과 침해대상제품의 디자인이 상부커버부의 형태와 받침부의 형태에 있어서 차이점이 명확하여 선행디자인을 참작하지 않고도 양 디자인이 유사하지 않다고 볼 수도 있는 것으로 판시하는 한편, 등록디자인의 물품은 커피메이커(이하 ‘대상물품’)로서 선행디자인이 조밀한 경우에 해당하고, *Egyptian Goddess* 판결에서 제시한 통상의 관찰자는 선행디자인에 친숙한 자이므로 선행디자인을 참작하여 양 디자인의 유사 여부를 판단하는 것이 타당하다고 판시하였다.

연방지방법원은 피고가 제출한 다수의 선행디자인 중 최적의 선행디자인과 등록디자인을 대비한 결과 양 디자인은 전체적으로 매우 유사하고, 나아가 대상제품과 관련한 선행디자인의 영역이 조밀하여 등록디자인의 권리범위는 좁게 해석된다고 판시하였다. 한

편, 연방지방법원은 선행디자인과 등록디자인의 구성요소인 받침대는 대상물품에서 원두수용부(brew basket)와 더불어 시각적으로 가장 두드러지는 부분으로서 지배적 특징(focal point)으로 보았다. 나아가, 연방지방법원은 침해대상디자인이 선행디자인의 받침대 형태와 현저히 다른 형태를 자아내는 등록디자인의 받침대 형태를 가지고 있다면 침해로 추정될 수 있으나, 선행디자인과 등록디자인, 그리고 침해대상디자인을 나란히 놓고 대비해 보았을 때 침해대상디자인의 받침대는 고유한(unique) 형태를 갖추고 있다고 보았다. 그리고 연방지방법원은 선행디자인과 달리하는 등록디자인의 특정 구성요소가 침해대상디자인에서 차이가 나는 경우 그 부분을 중심으로 유사 여부를 판단하는 방법은 법적으로 오류가 없다고 실시하면서, 그와 같은 판단방법은 전체관찰 원칙을 명확히 한 *Egyptian Goddess* 판결에서 인정된 바 있다고 실시하였다.

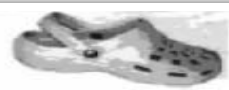
한편, 원고는 디자인의 구성요소인 몸체(body)에 더 큰 비중을 두면서 침해대상디자인은 참작된 선행디자인보다 원고의 등록디자인과 더 닮아 있다고 주장하면서 양 디자인의 유사성이 인정되어야 한다고 강변하였으나, 연방지방법원은 몸체의 형태는 통상의 관찰자의 관점에서 볼 때 등록디자인과 바로 구분되어 질 수 있는 부분이 아니므로 그 몸체에 비중을 크게 두어 유사 여부를 판단하는 경우 선행디자인도 등록디자인의 권리범위에 포함될 수 있다고 실시하면서 원고의 주장을 배척하였다. 나아가, 연방지방법원은 CAFC의 *Egyptian Goddess* 전원합의체 판결에 의하면 침해대상디자인과 선행디자인이 매우 닮아 있는 경우 비침해에 대한 하나의 지표이기는 하나, *Egyptian Goddess* 전원합의체 판결의 취지는 유사 판단 시 침해대상디자인이 등록디자인 또는 선행디자인과 더 가까운지 여부를 기계적으로 판단할 것을 요하는 것이 아니라 선행디자인이 침해대상디자인과 등록디자인에 대한 통상의 관찰자의 인식에 어떠한 영향을 미치는지를 평가할 것을 요구하는 것이라고 실시하였다. 특히, 대상 사안에서와 같이 대상제품과 관련한 선행디자인의 영역이 조밀한 경우 침해대상디자인이 선행디자인 또는 등록디자인과 더 가까운지 여부에 대한 판단하는 것은 타당하지 않다고 실시하였다.

2. CAFC의 판결

Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 598 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2010)

[권리내용] 신발(footwear)를 대상물품으로 하는 디자인

[등록디자인과 침해대상물품의 전체적인 형태]

등록디자인	침해대상물품
	
	
	

[판결 요지]

CAFC는 청구범위 해석의 일환으로 등록디자인의 도면을 언어로 표현한 후 그 언어적 표현을(verbal description) 기준으로 비침해라고 판단한 미국무역위원회(ITC)의 결정을 파기하고, 디자인을 전체로서 판단할 경우 침해가 인정된다고 판시하였다.

ITC는 등록디자인을 전체로서 관찰한 후 그 디자인의 시각적 인상을 다음과 같이 표현하였다. “등록디자인은 스트랩과 더불어 개방구를 가지는 신발류로서 ① 그 스트랩은 두 개의 원형 연결부에 의해 몸체에 부착되어 있고, 폭이 일정하며, 몸체와의 부착지점에서 렌치 머리(wrench-headed) 형상을 가지고 있으며 발뒤꿈치까지 연장되어 있다. ② 신발 윗 부분에는 둥근 구멍이 있는데 체계적으로 배치되어 있고, 앞부분을 포함하여 측면 주변으로 사다리꼴 모양의 구멍이 균일한 간격을 두고 배치되어 있다. ③ 위쪽을 향해 구부러진 형상을 가지고 있는 발가락 및 뒤꿈치 부분을 제외하고 비교적 평평한 안창을 가지고 있고, 안창 전면을 차지하지 않으며 서로를 향해 내측으로 구부러진 중간 부분부터 안창 외측으로 확장되는 조개 모양의 움푹 패인 트레드를 가지고

있다.” 이와 같은 언어적 표현을 기준으로 ITC는 침해대상제품은 스트랩의 두께가 일정하지 않고, 그 스트랩이 뒤꿈치 쪽으로 확장되어 있지 않은 점, 신발 윗 부분의 구멍이 둥근 형태가 아니라는 점 등이 전부 또는 일부에 해당한다는 이유로 등록디자인과 유사하지 않다고 판단하였다.

CAFC는 디자인 유사 판단 시 도면의 상세한 언어적 표현에 과도하게 의존하는 실무를 지적하면서 그러한 실무는 디자인의 일부 특징에 지나친 무게를 둔 나머지 디자인을 전체로서 관찰하지 못하는 우를 범할 가능성이 높다고 실시하였다. 나아가, 일반적으로 디자인의 상세한 언어적 표현에 들이는 상당한 노력은 그 노력 대비 침해 판단에 도움이 되지 않으며 오히려 타당성 있는 결과의 도출로부터 멀어지게 된다고 실시하였다. CAFC는 ITC의 비침해 결정이 상세한 언어적 표현에 의존하는 경우의 위험성을 보여준다고 실시하면서, 디자인 유사 판단 시 상세한 언어적 표현에 과하게 의존한 ITC의 유사 판단방법은 *Egyptian Goddess* 전원합의체 판결에서 제시한 통상의 관찰자 관점에서 디자인을 전체로 관찰하지 않은 오류가 있다고 판시하였다.

CAFC는 원칙적으로 도면이 최고의 설명이라는 점을 강조하면서 선행디자인에 친숙한 일반관찰자의 관점에서 양 디자인을 나란히 놓고 비교한 결과 침해대상디자인이 등록디자인과 같은 전반적인 장식적 효과를 자아낸다고 보았다. CAFC는 등록디자인이 자아내는 전반적인 효과 중 하나로 스트랩 조립체(strap assembly) 부분과 스트랩이 결합되어 있는 신발의 바닥 부분 사이에서의 상호작용을 언급하면서 해당 부분에 다수의 선(line) 및 곡선(curves)이 어우러져 통상의 관찰자의 주의를 끈다고 실시하였다. 그 결과, 양 디자인은 침해대상제품을 등록디자인과 동일한 것으로 믿을 정도로 매우 유사하게 보이고, 만일 침해대상제품의 디자인과 등록디자인이 마구잡이로 뒤섞여 있었을 경우 통상의 관찰자가 상당한 주의를 기울이지 않고 양 디자인을 구별할 수 없을 것이라고 판시하였다.

위 대상판결은 *Egyptian Goddess* 전원합의체 판결의 취지에 맞추어 통상의 관찰자 판단 기준을 적용한 좋은 사례로 평가된다.⁵⁶⁶⁾⁵⁶⁷⁾ 대상판결에서 CAFC는 디자인의 언어적 묘사

에 의해 디자인을 전체로 관찰하지 못하는 우를 범할 수 있는 위험성을 실시한 *Egyptian Goddess* 전원합의체 판결의 취지를 실시하면서 디자인의 언어적 묘사를 통해 발견한 작은 차이점을 이유로 양 디자인이 유사하지 않다고 판단한 미국 무역위원회(ITC)의 결정을 파기하고, 시각적으로 보이는 전체적 인상을 기준으로 디자인권 침해를 인정하였다.

Lanard Toys Ltd. v. Dolgencorp LLC, 958 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2020)

[권리내용] 분필꽃이를 관련 물품으로 하는 디자인

[등록디자인과 침해대상제품 그리고 선행디자인의 전체적인 형태]

선행디자인	등록디자인	침해대상디자인
 Dixon Ticonderoga #2		

[판결 요지]

CAFC는 비침해를 인정한 원심과 견해를 같이하면서 청구항 해석(출원서에 첨부된 도면에 관한 언어적 표현)에 있어서의 오류 여부, 디자인 유사 판단 시 개별적 특징 관찰(element-by-element)의 적용 여부 및 신규사항 판단기준의 적용 여부에 대한 디자인권자인 원고의 주장을 모두 배척하였다.

566) *Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, 598 F.3d 1294, 1302 (Fed. Cir. 2010).

567) *Richardson v. Stanley Works, Inc.*, 597 F.3d 1288, 1295 (Fed. Cir. 2010) ("In our recent *Crocs* decision, we set out in detail how an ordinary observer analysis could be conducted to determine infringement.").

원고는 원심이 신규성 결여와 기능성(functionality)을 이유로 디자인의 구성요소들을 배제시켰으므로 원심의 청구항 해석에 오류가 있었다고 주장하였다. 원심은 유사 판단을 위해 등록디자인의 구성부분을 ① 원주형의 점점 가늘어지는 부분(conical tapered piece, 이하 ‘선단’), ② 6각형의 긴 몸체, ③ 그 몸체와 지우개를 결합하는 원통형 패럴(ferrule, 이하 ‘원통형 연결부’) 및 ④ 기둥 형상의 지우개로 나누었다. 그런데 선단, 긴 몸체, 원통형 연결부 및 지우개는 등록디자인의 물품인 분필꽂이(이하 ‘대상물품’)의 기능과 관련된 형상이 아니라는 원고의 증거가 없었고, 나아가 원고의 디자인이 적용된 판매제품의 포장이 각 구성부분의 기능을 광고하고 있었을 뿐만 아니라 양 당사자가 등록디자인과 유사한 구성요소를 가지고 있는 필기류와 관련된 선행디자인을 제출한바, 그 선행디자인들 모두 일반적으로 동일한 형상을 갖추고 있었다는 점에 비추어 볼 때 등록디자인의 구성부분들의 형상은 기능적 목적에 의해서만 정해진 것으로 판단하였다. 한편, 원심은 대상물품과 관련하여 대체 가능한 디자인이 시장에 존재한다는 이유로 등록디자인은 전체적으로 장식적이라는 원고의 주장에 대해 “원고의 주장이 완전히 틀린 것은 아니다. 그러나 디자인의 기능과 관련된 형상에 의해 등록디자인이 무효로 되지는 않으나, 권리범위는 제한된다.”고 판시하면서 원고의 주장을 배척하였다. 그러나 원심은 등록디자인의 구성요소가 기능과 관련되어 있기는 하나 ① 지우개의 기둥 형상, ② 연결부의 파여진 홈의 모양, ③ 선단의 매끄럽고 직선적인 기울기 및 ④ 각 구성요소들 간의 비율은 대상물품의 이용에 필수적이라는 증거가 없다는 점에 비추어 장식적 요소로 파악하였다. CAFC는 *Egyptian Goddess* 판결을 인용하면서 디자인의 권리범위는 도면에 의해서 정해지는 것이나 등록디자인에서 장식적인 특징들과 순전히 기능적인 특징들을 구분하는 것은 사실 발견에 도움이 될 수 있다고 실시하면서 원심의 청구항 해석은 현행 법리를 매우 적절히 따르고 있다고 극찬하였다.

청구항 해석의 오류 여부와 더불어 원고는 침해 판단을 함에 있어서 원심이 2가지 오류를 범하였다고 주장하였는데 하나는 전체관찰이 아닌 개별적 특징 관찰을 통해 양 디자인의 유사성을 부정하여 비침해를 판단했다는 것이고, 다른 하나는 *Egyptian Goddess*

전원합의체 판결에 따라 폐지된 신규사항 판단기준을 유사 판단 시 적용했다는 것이었다. 우선, CAFC는 전체관찰이 아닌 개별적 특징 관찰을 통해 양 디자인의 유사성을 부정하여 비침해를 판단했다는 원고의 주장을 배척하였다. CAFC는 “통상의 관찰자 테스트는 전체 디자인의 유사성을 비교하는 것이지 장식적 특징만을 분리하여 유사성을 판단하는 것은 아니다.”라고 판시하면서 전체관찰 원칙을 명확히 하였다. 다만, 등록디자인이 종종 기능적인 측면과 장식적인 측면을 모두 포함하고 있다는 현실을 반영할 필요가 있다고 설시하였다. 나아가, CAFC는 원심의 유사 판단방법은 통상의 관찰자 테스트를 잘 적용하였다고 판시하였다. 원심은 원고의 등록디자인과 침해대상물품을 나란히 놓고 대비한 후 양 디자인은 선행디자인으로 제시된 No. 2 연필과 같이 보인다는 점에서 넓은 디자인 컨셉을 공유하고 있으나 그 유사성은 기능적 특징 내지 선행디자인에서 널리 알려진 디자인의 특징에 의해 도출된다고 보았다. 결론적으로 원심은 통상의 관찰자가 원고의 등록디자인과 선행디자인의 차이점에 주의를 기울일 것이고, 그럼으로 인하여 원고의 등록디자인과 침해대상디자인 사이의 구분이 쉬워질 것으로 판단하였다. CAFC는 “원심은 양 디자인을 전체적으로 비교하면서 각 구성요소의 장식적 특징에 있어서 차이점이 전체 디자인을 관찰하는 통상의 관찰자 관점에 어떠한 영향을 미치는지를 고려하였다.”고 판시하였다. CAFC는 원심이 장식적 특징에 있어서 차이점은 디자인을 전체로 볼 때 매우 미세한 부분에 지나지 않으므로 양 디자인은 유사한 것으로 보아야 한다는 원고의 주장을 명확히 고려하면서도 “그 차이점이 미치는 영향에 더 큰 비중을 두어 양 디자인은 유사하지 않은 것으로 판단하였다.”고 판시하였다. 결론적으로 CAFC는 통상의 관찰자 관점에서 디자인 전체가 어떻게 보이는지에 중점을 두면서도 디자인의 장식적 측면을 고려한 원심의 유사 판단은 적절한 균형을 이루고 있다고 판시하였다.

마지막으로, CAFC는 원심이 *Egyptian Goddess* 전원합의체 판결에 따라 폐지된 신규사항 판단기준을 유사 판단 시 적용했다는 원고의 주장도 배척하였다. CAFC는 *Egyptian Goddess* 판결에 따른 통상의 관찰자의 관점에서 전체관찰을 하더라도 등록디자인에서의 신규사항 고려는 전체관찰에 포함되어 해석되는 것임을 명확히 하였다.

나아가, CAFC는 원심이 선행디자인과 등록디자인을 대비하여 등록디자인에서의 신규한 부분을 파악하였으나 그 부분만을 독립적으로 고려하여 유사 여부를 판단한 것이 아니라 통상의 관찰자의 주의를 끄는 것인지를 판단하는 맥락에서 적용하였다고 보아 원심의 유사 판단방법에 법적 오류가 없다고 판시하였다.

위 대상판결은 전체 디자인의 구성요소를 개별적으로 분해해서 분석하는 것을 출발점으로 하고 있는 것이 특징이다. 한편, 구성요소의 개별적 분해 시 각 구성요소의 비중을 고려하고 있지는 않다. 구성요소를 분해한 후 양 디자인 사이의 공통점을 중심으로 선행 디자인들에 의해 공지되어 흔한 형태인지 여부 또는 기능적 형태에 해당하는지를 검토한 후 그 공통점이 흔한 형태에 해당하거나 기능적 형태에 해당한다고 보아 그 중요도를 낮게 보고 그 외의 장식적 특징에 있어서 차이점을 지배적인 특징부로 인정하여 그 지배적인 특징부를 중심으로 유사 판단을 하였다. 결국, CAFC는 개별 구성부분을 분해하여 살펴피더라도 그 구성부분들은 전체 디자인의 맥락 속에서 존재하고 있는 것이라는 점을 강조하면서도 전체 디자인 중에서 차지하는 비중에 대한 고려 없이 세세한 차이점에 비중을 두고 양 디자인이 유사하지 않다고 판단한 원심의 유사 판단방법을 인정하였다. 한편, 대상판결의 원심은 등록디자인을 언어적 표현을 통해 상세히 묘사하지 않고 도면에 의존하였는데, 이에 대해 CAFC는 별다른 언급을 하고 있지 않으므로 재판 실무상 언어적 표현에 의한 유사 판단방법은 반드시 요구되지 않는 것으로 이해된다.

3. 정리

가. 2단계 접근법에 따른 유사 판단방법

CAFC의 전원합의체 판결인 *Egyptian Goddess* 판결에서 선행디자인에 친숙한 통상의 관찰자 관점에 의한 전체관찰 원칙을 확립한 이후 그 전체관찰 원칙 어떻게 관철되고 있는지 앞에서 살펴보았다. 재판 실무상 선행디자인을 참작하여 유사 판단을 한 사례가 있기도 하고, 양 디자인이 명확히 유사하지 않다는 이유로 선행디자인의 고려 없이 유사 판단을 한 사례 역시도 존재한다.⁵⁶⁸⁾ 우선, 2단계 접근법에 따라 등록디자인과 침해대상

568) *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc.*, 796 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2015).

디자인이 명백히 유사하지 않은 것인지 판단한 후, 양 디자인이 유사하게 보이는 경우에만 선행디자인을 참작하여 유사 여부를 판단하는 것이 재판 실무인 것으로 보인다.⁵⁶⁹⁾

나. 구체적인 유사 판단기준

CAFC는 “통상의 관찰자 테스트는 전체 디자인의 유사성을 비교하는 것이지 장식적 특징만을 분리하여 유사성을 판단하는 것은 아니다.”라고 강조한 바 있으므로 통상의 관찰자 판단기준은 전체관찰의 원칙과 사실상 동일한 것으로 볼 수 있다. 그리고 2009년 등록디자인의 무효 여부를 다루었던 *International Seaway* 판결에서 CAFC는 선행디자인에 친숙한 통상의 관찰자 판단기준에 따른다고 판시하여 권리범위를 판단할 때와 등록요건을 판단 할 때 동일한 유사 개념이 적용되게 되었다.

한편, 유사 판단 시 선행디자인의 참작과 관련하여 일각에서는 *Egyptian Goddess* 판결 이후의 재판 실무는 디자인 유사 판단 시 신규사항을 더 이상 확인하고 묘사할 필요가 없다고 보는 견해가 있다.⁵⁷⁰⁾ *Egyptian Goddess* 판결에서 확립된 통상의 관찰자는 선행디자인에 친숙한 자로 상정되어 있으므로 이미 자신의 머릿속에 있는 선행디자인과 대비하여 양 디자인의 차이점에 주목하면서 전체적으로 관찰하여 디자인의 유사 여부를 판단할 것으로 추정되기 때문이라고 한다.⁵⁷¹⁾ 반면, 통상의 관찰자 관점에 따르더라도 신규한 부분은 그 관찰자의 주의를 강하게 끄는 부분인 것으로 전제하고, 디자인 유사 판단

569) *Keurig, Inc. v. JBR, Inc.*, 2013 WL 2304171, at *5 (D. Mass. 2013), *aff'd*, 558 F. App'x 1009 (Fed. Cir. 2014) (“Courts have interpreted this language as establishing ‘two levels to the infringement analysis: a level-one or ‘threshold’ analysis to determine if comparison to the prior art is even necessary, and a second level analysis that accounts for prior art in less obvious cases.”) (citing *Wing Shing Prods. (BVI) Co. v. Sunbeam Prods.*, 665 F.Supp.2d 357, 362 (S.D.N.Y.2009)).

570) Mark P. McKenna, *Remarks on the Problem of Scope in IP*, 14 Wash. J.L. Tech. & Arts 1, 11 (2018) (“While the infringement comparison is still supposed to be made in light of the prior art, post-*Egyptian Goddess*, courts are no longer to identify and describe the point of novelty.”) (citing *Egyptian Goddess v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008)).

571) *Id.* at 11–12 (“They are instead just supposed to assume that the decision maker will notice differences between the claimed design and the prior art and take them into account.”).

에서 선행디자인의 참작은 일반적으로 필요하다고 보는 견해도 있다.⁵⁷²⁾ 이와 관련하여, 재판 실무는 선행디자인에 친숙한 통상의 관찰자 관점에서 유사 판단을 하더라도 선행디자인을 참작하여 지배적인 특징을 추출하여 이를 중심으로 판단한 사례도 있으므로 여전히 선행디자인은 유사 판단 시 중요하게 고려되는 것으로 이해된다.⁵⁷³⁾ 나아가, 재판 실무상 구체적인 유사 판단기준으로 선행디자인의 참작 외에 물품의 성격 등도 고려되어야 하는 것으로 명시적으로 제시된 바 없으나 하급심 판결에서 시각적으로 가장 두드러지는 부분을 지배적 특징으로 본 사례가 있다는 점에서 해당 제품의 성질, 목적, 사용 사용양 태도 고려하는 것으로 이해된다.

다. 3자 시각적 비교방법에 따른 유사 판단

3자 시각적 비교방법은 *Egyptian Goddess* 전원합의체 판결의 취지를 구체화한 것으로, 선행디자인을 참작하면서도 전체관찰의 원칙에 비교적 충실한 방법이라는 평가가 있다.⁵⁷⁴⁾ 앞에서 살펴 본 연방지방법원의 *Victor Stanley, Inc.* 판결이 그러한 예를 잘 보여준다. 연방지방법원은 선행디자인, 등록디자인, 그리고 침해대상제품을 나란히 놓고 관찰하면서, 등록디자인과 침해대상제품에 대한 상세한 언어적 묘사 없이 등록디자인과 선행디자인 사이의 차이점만을 파악한 뒤 양 디자인의 전반적인 인상과 그 효과가 다르다고 판단하였다. 나아가, 선행디자인에 친숙한 통상의 관찰자 관점에서 등록디자인과 침해대상디자인을 바라볼 때 양 디자인 사이에 미미한 차이점은 있으나 그러한 차이점은 특별한 주의를 기울여야 볼 수 있는 것이고, 전체적으로 양 디자인은 매우 닮아 있다고 판시하였다. 즉, 3자 ‘시각적’ 비교의 결과 침해대상물품 디자인이 선행디자인보다 등록디자인에 더 가까워 양 디자인이 유사하다고 판단한 것이다.⁵⁷⁵⁾ 3자 시각적 비교 분석방법

572) Leonard Raykinsteen, *Overview of Design Patent Protection in the United States*, 102 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 636, 644 (2022) (“[T]he prior art consideration has remained even in the modified test, which purportedly sought to make the modified test to be more consistent with the Supreme Court’s holding in *Gorham Co. v. White*.”).

573) *Wing Shing Prod. (BVI) Co. v. Sunbeam Prod., Inc.*, 665 F. Supp. 2d 357, 361 (S.D.N.Y. 2009) (“Differences between the claimed design and the prior art clearly remain central to this analysis; however, unlike in the old approach, those differences are not examined in isolation for their ‘novelty.’”).

574) Perry J. Saidman, *supra* note 516, at 861.

을 양 디자인의 미감이나 인상을 전체적으로 비교 평가하기에 가장 적절할 방법으로 보는 국내의 견해도 있다.⁵⁷⁶⁾

라. 디자인의 언어적 묘사의 필요성

디자인을 언어적 표현을 통해 묘사하는 경우 해당 디자인이 지나치게 일반화되는 문제를 초래할 수 있다는 점에서 일반성의 적절한 수준을 정할 수 있는 방안이 없는 한 언어로 묘사된 차이점과 유사점을 평가한다는 것은 실무적으로 매우 어려운 작업이 될 것이라고 보는 견해가 있다.⁵⁷⁷⁾ 한편, 재판 실무상 법원은 판단의 이유를 설명해야 하고, 그러한 설명은 당사자로 하여금 무엇에 이의를 제기할지에 관한 기초를 제공하고, 또한 항소심 법원의 심리를 도와 줄 수 있다는 점에서 디자인의 언어적 표현이 필수불가결한 면이 있다는 점을 인정하기도 한다.⁵⁷⁸⁾

마. 유사성의 폭 개념 인정

재판 실무는 유사 판단 시 공지디자인의 밀집도가 어느 정도인지를 확인하고, 또한 공지디자인과 등록디자인 사이의 거리를 확인하여 등록디자인의 권리범위에 실질적으로 영향을 미치는 것으로 본다. 즉, 선행디자인의 영역이 조밀한(crowded) 경우 등록디자인의 권리범위는 좁게 해석되는 것으로 보고, 나아가 등록디자인이 선행디자인들과 근접에 있다면 침해디자인과 등록디자인 사이의 미세한 차이점들도 통상의 관찰자 눈에 더욱 중요하게 간주된다.

575) Mark P. McKenna, *supra* note 570, at 10 (“Sometimes that three-way comparison served to highlight particular similarities, as in the bench example.”).

576) 안원모, 앞의 논문(주 451), 229면.

577) Mark P. McKenna, *supra* note 570, at 12.

578) *Id.* (“But the claiming is in the form of images. Images in general--and even more these kinds of images in particular--beg courts for description in order to do comparison. When courts have to make comparisons for validity or infringement purposes, it turns out that *verbal description is inevitable.*”) (emphasis added).

제3장 유럽연합의 법리

제1절 EU규정상 독특성(유사성)의 의미

제2절 디자인의 전체적 인상 판단 시 인적기준
및 디자이너의 자유도

제3절 디자인의 전체적 인상 판단방법

제3장

유럽연합의 법리

제1절 EU규정상 독특성(유사성)의 의미

I 신규성 판단에 가까운 독특성 요건

EU규정 제4조 제(1)항은 디자인의 보호요건으로서 신규성(novelty) 및 독특성(individual character)을 요구한다. 한편, 신규성 요건은 EU규정 제5조에서 독특성 요건은 제6조에서 별도로 규정하고 있다. EU규정 제5조에서 신규성 요건에 대해 아래와 같이 규정하고 있다.⁵⁷⁹⁾

제5조

1. 디자인은 보호를 구하는 디자인 출원일 전 동일한 디자인이 공중에게 이용 가능하지 않은 경우 신규하다.
2. 디자인은 그 특징들이 오직 중요하지 않은 세부사항들에서만 다른 경우에 동일한 것으로 간주된다.

한편, EU규정 제6조에서 독특성에 대해 아래와 같이 규정하고 있다.⁵⁸⁰⁾

579) EU Regulation Art. 5 (novelty)

1. A design shall be considered to be new if no identical design has been made available to the public, before the date of filing of the application for registration of the design for which protection is claimed.
2. Designs shall be deemed to be identical if their features differ only in immaterial details.

580) EU Regulation Art. 6 (Individual character)

1. A design shall be considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public:

제6조 통상의 지식을 가진 사용자에게 주는 전체적 인상이 출원일 이전에 존재한 선행 디자인의 전체적 인상과 다른 경우 디자인은 독특성을 충족한 것으로 본다.

유럽 공동체디자인 제도가 구축되기 전 유럽의 일부 개별국은 디자인의 보호요건으로서 신규성만을 규정하고 있었는데, 유럽의회는 공동체디자인 제도 설계 시 독특성 요건을 추가하여 보호요건을 강화하는 한편, 이에 상응하는 디자인권의 권리범위 확대를 의도했다고 한다.⁵⁸¹⁾ 독특성을 규정하고 있는 EU규정이 ‘유사’라는 용어를 사용하고 있지는 않으나 판단기준으로서 전체적 인상이 다르지 않을 것을 요구하고 있고, 나아가 독특성 요건은 복수의 선행디자인들의 결합에 의해 판단되는 창작비용이성 요건과 달리 각각의 선행디자인과의 비교를 통해 비교되는 양 디자인이 서로 상이한 전체적 인상을 갖는지 여부로 판단된다는 점에서 우리나라의 신규성 판단 시 고려되는 유사 개념에 가까운 것으로 이해된다.⁵⁸²⁾ 국내의 학계에서도 독특성 요건은 선행디자인과 다른지 여부를 판단하는 식별성 여부를 판단하는 것이고, 디자인의 창작의 정도는 문제가 되지 않는다고 하여 독특성 요건을 창작비용이성보다는 신규성 요건에 가까운 개념으로 이해하고 있는 것으로 보인다.⁵⁸³⁾ 아래에서는 신규성과 독특성의 관계에 대해 구체적으로 살펴본다.

(a) in the case of an unregistered Community design, before the date on which the design for which protection is claimed has first been made available to the public;

(b) in the case of a registered Community design, before the date of filing the application for registration or, if a priority is claimed, the date of priority

581) 안원모, “유럽 등록공동체디자인 제도에서의 침해판단 기준과 우리 실무에 주는 시사점”, 산업재산권 제53호, 한국지식재산학회, 2017, 329면.

582) Jonathan Dobinson, *Rethinking the Functionality Exclusion in EU community design law*, E.I.P.R. (2019), at 649 (“In the context of assessing individual character, the CJEU has stated that the overall impression that a design produces on the informed user must be different from that produced on such a user, *not by a combination of features taken in isolation, but by one or more earlier designs taken as a whole.*”) (citing C-345/13 Karen Millen Fashions Ltd v Dunnes Stores and Dunnes Stores (Limerick) (Court of Justice, 2014)).

583) 곽부규, 앞의 책(주 44), 79면; 안원모, “디자인의 신규성 평가와 관련된 물품의 범위”, 비교사법 제29권 4호, 한국사법학회, 2022, 346면(“우리나라, 일본, 미국의 창작비용이성 또는 비자명성 요건은 주로 선행디자인의 결합의 용이성을 살피는 것인데 비하여, 유럽의 개성적 특성의 요건은 (다른 나라들에서의) 신규성 판단에서의 유사성 판단에 가깝다.”); 차상욱, “유럽연합 디자인법에서의 미등록공동체디자인의 보호”, 정보법학 제15권 제1호, 한국정보법학회, 2011, 24면(“독특성요건에서는 디자인이 통상적 정보를 가진 사용자의 관점에서 공지디자인과 식별될 수 있는지 즉 시장에서의 작용의 측면에서 공지디자인

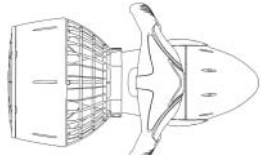
II 신규성과 독특성의 관계

2006년 EU등록디자인의 무효 여부를 다루었던 underwater motive device 사건에서 EUIPO 심판원(Board)은 최초로 신규성 요건과 독특성 요건은 서로 구별되는 개념이라는 것을 명확히 하였다.⁵⁸⁴⁾⁵⁸⁵⁾ 이하, 대상심결을 살펴본다.

R 196/2006-3 Daka Research Inc. v. Ampel 24 Vertriebs-GmbH & Co. KG, EUIPO, [2006]

[권리내용] 수중추진장치(underwater motive device)를 대상물품으로 하는 EU 등록디자인

[EU 등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형태]

EU 등록디자인	선행디자인
 RCD	 ZS01

[심결 요지]

EU 특허청 심사관은 등록디자인과 선행디자인을 비교한 후 양 디자인은 손잡이(handle) 부분에서만 차이점이 있을 뿐 동일하다고 보았고, 그 손잡이 부분은 사소한 세부사항(immaterial details)에 해당하지 않으므로 EU규정 제5조 제(2)항이 규정하고 있는 성

과 다른지 여부(different of not different)를 판단하는 식별성 여부를 묻는 것이다. 따라서, 디자인의 창작의 정도는 문제로 되지 않는다.”).

584) Case R 196/2006-3 Daka Research Inc. v. Ampel 24 Vertriebs-GmbH & Co. KG. (EUIPO, 2006).

585) Jose J. Izquierdo Peris, *OHIM Practice in the Field of Invalidity of Registered Community Designs*, E.I.P.R. (2008), at 56-65, 60 (“On November 28, 2006, in Case 196/2006-3 (Underwater motive device), the Board gave its first ruling on [individual character], confirming the Invalidity Division’s declaration of invalidity of the RCD.”).

립요건으로서의 신규성(novelty)은 인정되는 것으로 보았다. 그러나 심사관은 EU규정 제8조에 규정되어 있는 독특성 요건을 근거로 하지는 않았으나 대비되는 양 디자인이 통상의 지식을 가진 사용자에게 동일한 전체적 인상을 자아내므로 독특성(individual character)이 없다고 보아 대상 등록디자인을 무효로 판단하였다. 이 사건 등록무효결정에 불복한 디자인권자가 특허심판원에 등록무효결정의 취소를 구한 사안이다.

EUIPO 심판원은 특허무효결정에서 양 당사자 모두 신규성과 독특성에 대한 개념의 구분 없이 등록디자인의 무효 여부를 다투었다는 점을 지적하면서 신규성과 독특성 요건은 EU규정 제4조와 제6조 각각에 별도로 규정되어 있으나 개념적으로 어느 정도 중복성이 인정된다고 보면서도 두 요건 사이에는 분명한 차이점이 있으므로 구분되는 개념으로 보았다. 이와 관련하여, 심판원은 신규성 판단이 대비되는 양 디자인이 동일한지 여부만을 파악하는 객관적인 성격을 가지고 있는 반면, 독특성 판단은 상대적으로 덜 명확하고 조금 더 주관적인 성격을 지니고 있는 것으로 설명하였다.

심판원은 양 디자인은 핸들 부분을 제외하고 동일하나, 그 차이점은 디자인에서의 사소한 차이에 해당하지 않는다고 보아 신규성은 인정하였으나, 독특성 요건을 근거로 대비되는 양 디자인은 전체로(as a whole) 보았을 때 통상의 지식을 가진 사용자에게 동일한 전체적 인상(overall impression)을 자아낸다고 보아 심사관에 의한 디자인 무효결정을 인정하였다. 그 이유로서 양 디자인 모두 동일한 몸체(body), 동일한 프로펠러, 그리고 동일한 프로펠러 보호덮개(shroud)로 구성되어 있고, 손잡이의 윤곽(contour)이 다를 수는 있으나 그 손잡이의 위치와 일반적인 형상(configuration)이 동일하다는 점을 제시하였다. 한편, 디자인권자는 핸들 부분은 나머지 부분들과 달리 기술적 기능에 의해 지배되지 않아 디자이너의 자유도가 높다는 점을 이유로 디자인 전체보다 그 핸들 부분이 더 주의를 끄는 부분이라고 주장하였으나 심판원은 몸체와 프로펠러 보호덮개의 형태 역시도 기술적 기능의 손상 없이 매우 다를 수 있다는 점을 이유로 디자인권자의 주장을 배척하였다. 다만, 심판원은 대상 등록디자인이 핸들만을 대상으로 하는 부분디자인으로 등록된 것이라면 결과는 달라졌을 것이라고 설명하였다.

위의 EUIPO 심결례는 디자인의 보호요건으로서 신규성과 독특성 요건이 일부 중복된다는 점은 인정하면서도 서로 구분되는 별개의 요건으로 인식하고 있다.⁵⁸⁶⁾ 신규성 판단에서는 등록디자인과 선행디자인이 동일한지 여부, 그리고 동일한 것으로 간주되는지 여부를 판단하게 되는데 그 개념은 비교되는 양 디자인이 정확히 동일할 것을 요구하는 협의의 개념이 아닌 단지 중요하지 않은 세부사항에 차이점이 있는 경우까지 포괄하는 광의의 개념이다.⁵⁸⁷⁾ 그런 점에서 디자인의 신규성 판단은 유사성을 판단하는 독특성 요건과 어느 정도 중복되는 측면이 있다고 해석된다.⁵⁸⁸⁾ 이와 관련하여, 위의 심결에서 EUIPO 심판원은 “만일 미미한 세부사항에서만 차이가 있을 뿐 동일한 것으로 판단되는 경우 양 디자인은 통상의 지식을 가진 사용자에게 동일한 전체적인 인상을 자아낼 것임이 명확한 한편, 양 디자인이 통상의 지식을 가진 사용자에게 다른 전체적 인상을 자아내는 경우 해당 디자인은 동일한 것으로 판단될 수 없다는 점 또한 명백하다.”고 설명한 바 있다.⁵⁸⁹⁾

EU규정상 ‘중요하지 않은 세부사항’이라는 표현은 영국의 1949년 등록디자인법 제1조 제(4)항에서 유래한 것이라고 한다.⁵⁹⁰⁾ 1949년 등록디자인법 제1조 제(4)항은 디자인이 새로운 것으로 간주되지 않는 경우를 규정하고 있었는데 그 구체적인 내용은 다음과 같다.

1949년 등록디자인법 제1조 제(4)항

디자인은 본 법의 목적 상 다음과 같은 경우에는 새로운(new) 것으로 간주되지 않는다.
(a) 디자인이 동일하거나 다른 물품을 대상으로 선출원된 등록디자인과 동일한 경우;
또는

586) David Stone, *supra* note 260, at 207 (“When assessing validity, the ‘individual character’ test is in addition to the novelty test.”).

587) *Id.* at 194 (“Article 5(2) of the Regulation broadens the meaning of ‘identical’ to include designs whose ‘feature differ only in immaterial designs.’”).

588) *Id.* at 195 (“It is true that [novelty and individual character] overlap to some degree (because a design that lacks novelty will also lack individual character), but they are to be assessed differently.”).

589) Case R 196/2006–3 Daka Research Inc. v. Ampel 24 Vertriebs-GmbH & Co. KG. [2006], at [19].

590) Martin Howe et al., *supra* note 262, at 42.

(b) 디자인이 동일하거나 다른 물품을 대상으로 출원일 이전에 영국에서 공개된 디자인과 동일한 경우, 또는 중요하지 않는 세부사항에서만 다르거나 상업적으로 흔히 사용되는 변형에 불과한 경우.

위 1949년 등록디자인법을 근거로 등록디자인의 신규성 여부를 판단한 영국 특허지방법원(Patents County Court)은 비교되는 양 디자인 사이에 존재하는 차이점을 특정하는 작업을 먼저 수행한 후 그 차이점이 중요한지 여부를 고려하고, 나아가 차이점이 중요한 것으로 판단되는 경우 그것이 단순히 상업적으로 흔히 사용되는 변형인지 여부를 고려하여 신규성 충족 여부를 판단하였다.⁵⁹¹⁾ 나아가, 특허지방법원은 차이점이 중요한지 여부는 양 디자인을 나란히 놓고 전체관찰을 통해서 이루어 져야 한다고 판시하였다.⁵⁹²⁾ 이와 같은 판단방법은 EUIPO의 심사실무와 EUIPO의 심결에 불복하여 제기된 유효성 여부만을 판단하는 EU 일반법원의 실무와 유사하다.⁵⁹³⁾ 다만, 차이점이 중요한지 여부는 대부분 디자인의 형태적 특징에 대한 부분관찰을 통해 판단되는 경향이 있다고 한다.⁵⁹⁴⁾ 그리고 EU규정 제5조는 더 이상 소위 ‘상업적 변형’은 신규성을 부정하는 요건으로 규정하고 있지 않고, 나아가 상업적 변형 기준과 중요하지 않은 세부사항에서의 차이 기준은 구분되는 개념으로 보는 것이 일반적이므로 상업적 변형에 해당하는지 여부는 신규성 판단에서 고려할 사항이 아닌 것으로 본다는 점에서 영국의 1949년 등록디자인법을 근거로 했던 신규성 판단과는 차이가 있다.⁵⁹⁵⁾

한편, 실무적으로 등록디자인이 신규성 요건을 충족하지 못하여 무효로 되는 사례는 매우 드물고,⁵⁹⁶⁾ 신규성 판단 시 독특성 요건의 충족 여부가 디자인의 유효성 판단에서

591) Mainetti (UK) Limited v. Hangerlogic UK Limited, [2012] EWPCC 42, at [16].

592) *Id.*

593) David Stone, *supra* note 260, at 196.

594) Uma Suthersanen, DESIGN LAW: EUROPEAN UNION AND UNITED STATES OF AMERICA 112 (2nd ed. 2000).

595) Martin Howe et al., *supra* note 262, at 195 (“[Variants commonly used in the trade] is a distinct ground of invalidity from a variation in ‘immaterial details’ and a design may lack novelty on this ground even if replacing one trade variant in the prior art with the common trade variant in the registered design does have a significant visual impact.”).

596) David Stone, *supra* note 260, at 197.

핵심 쟁점이 된다고 한다.⁵⁹⁷⁾ 신규성 판단에서 쟁점이 되는 것은 EU규정 제5조 제2항에 따라 비교되는 양 디자인 사이에 미미한 차이점이 있을 뿐 동일한 것으로 평가되어 동일한 디자인으로 간주될 수 있는지 여부인데 그 차이점이 중요하지 않은 세부사항에 속하는 것인지를 판단할 수 있는 명확한 기준이 없어 실무적으로 그 판단에 어려움이 있다. EU 일반법원은 주의를 기울여야만 발견할 수 있는 차이점을 중요하지 않은 세부사항으로 본 바 있으나⁵⁹⁸⁾ 대부분 정밀한 분석 없이 임의적으로 판단된다는 평가가 있다.⁵⁹⁹⁾ 그러한 이유로 인하여 실무상 양 디자인이 매우 유사해 보인다고 하더라도 사실상 동일하지 않은 경우 신규성은 쉽게 인정된다고 한다.⁶⁰⁰⁾ 다만, 비교되는 양 디자인의 형상은 동일하나 표면장식(surface decoration)에서만 차이가 있었던 사안에서 등록디자인에 추가된 장식적인 부분은 디자인의 전체적 인상에 미치는 영향이 없는 세부사항에 불과하다는 이유로 등록디자인의 신규성을 인정하지 않은 사례가 있다.⁶⁰¹⁾

III 보호요건과 권리범위 판단 시 동일하게 적용되는 전체적 인상 평가

EU규정 제10조 제1항은 디자인의 보호범위에 대해 아래와 같이 규정하고 있다.⁶⁰²⁾

EU규정 제10조

- (1) 등록디자인에 의해 부여되는 보호범위는 통상의 지식을 가진 사용자에게 상이한 전체적 인상을 자아내지 않는 모든 디자인을 포함한다.

597) *Id.* at 206.

598) T-68/11 Kastenholz v OHIM Qwatchme [2013], at [37] (“According to Article 5(2) of Regulation No 6/2002, two designs are to be deemed to be identical if their features differ only in immaterial details, that is to say, *details that are not immediately perceptible* and that would not therefore produce differences, even slight, between those designs.”) (emphasis added).

599) Uma Suthersanen, *supra* note 594, at 113.

600) Richard Bird, *Registered Community Design: Early Decisions of OHIM Invalidity Division*, E.I.P.R. (2006), at 298 (“[E]ven a high degree of likeness is not sufficient to deny novelty if the designs are not in fact identical.”).

601) David Stone, *supra* note 260, at 198.

602) EU Regulation Art. 10(1) (“The scope of the protection conferred by a Community design shall include any design which does not produce on the informed user a different overall impression.”).

EU규정 제10조 역시도 ‘유사’라는 용어를 사용하고 있지 않으나 등록디자인의 보호요건을 규정하고 있는 EU규정 제6조와 같이 대부분 유사한 용어를 사용하고 있으므로 독특성의 평가와 관련된 해석은 등록디자인의 권리범위 판단에도 대부분 그대로 적용된다.⁶⁰³⁾ 즉, 강화된 보호요건의 문턱을 넘어선 등록디자인에 대해서는 전체적 인상이 동일한 디자인에까지 보호범위가 확대된다.⁶⁰⁴⁾ EU규정 제10조에 의해 등록디자인의 보호범위가 확대되는 측면이 있으나 같은 규정 제6조에서 독특성 요건을 신규성 요건과 더불어 추가적인 보호요건으로 규정하여 EU의 디자인보호제도는 창작과 혁신의 장려를 위한 목적과 조화를 이루게 되었다고 한다.⁶⁰⁵⁾

제2절 디자인의 전체적 인상 판단 시 인적기준 및 디자이너의 자유도

I 관련 규정

EU는 보호요건 판단 시와 권리범위 판단 시를 구분하지 않고 우리나라의 유사성 판단에 대응되는 개념으로 볼 수 있는 전체적 인상이 충족될 것을 요구하는데 EU규정 제6조는 디자인의 보호요건 판단으로서의 독특성 요건을 제10조는 등록디자인의 권리범위 의에 관하여 규정하고 있다. 관련 규정의 상세한 내용은 아래의 표와 같다.⁶⁰⁶⁾

603) David Stone, *supra* note 260, at 206.

604) *Id.* at 457 (“[T]o infringe a design, the allegedly infringing design must create on the informed user the same overall impression. This is the flipside of the test for individual character for validity; hence, the law relating to ‘individual character’ applies in reverse to infringement.”).

605) *Id.* at 207 (“Having [individual character] test for validity as the flipside of the test for infringement is therefore clever, because it keeps the system in balance. Minor innovations are given a minor scope of protection – major innovations are given a correspondingly wider scope of protection.”).

606) EU는 등록디자인과 미등록디자인 모두를 보호하고 있으나 유사성 판단기준은 양 디자인 모두에 동일하게 적용되므로 본 보고서는 등록디자인을 중심으로 유사성 판단기준을 살펴본다.

EU규정 제6조	EU규정 제10조
제1항 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 디자인이 자아내는 전체적인 인상이 등록출원일 이전에 공중이 이용가능하게 된 디자인이 자아내는 전체적 인상과 다르다면 해당 디자인은 독특성이 있는 것으로 간주된다.	제1항 디자인의 보호범위는 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 다른 전체적인 인상을 자아내지 않는 모든 디자인을 포함한다.
제2항 독특성을 판단함에 있어서 해당 디자인을 개발하는 과정에서의 디자이너의 자유도가 고려되어야 한다.	제2항 보호범위를 판단함에 있어서 해당 디자인을 개발하는 과정에서의 디자이너의 자유도가 고려되어야 한다.

위 규정에서 알 수 있듯이 통상의 지식을 가진 사용자는 EU등록디자인의 보호요건인 ‘독특성’을 갖추고 있는지를 판단하는 주체이자 권리범위를 판단하는 사안에서 침해대상 디자인이 등록디자인과 서로 상이한 인상을 자아내는지를 판단하는 주체이다. 따라서 전체적 인상 판단 시 통상의 지식을 가진 사용자는 매우 핵심적인 역할을 하게 된다. 나아가, 디자이너의 자유도 역시도 명문으로 유효성 판단과 침해 판단에서 전체적 인상을 판단하기 위해 고려될 것이 요구되고 있다. 따라서 통상의 지식을 가진 사용자와 디자이너의 자유도의 개념이 전체적 인상을 판단하는 재판 실무에 미치는 영향을 알아보는 것은 매우 중요하다고 볼 수 있다. 우선, 아래에서는 통상의 지식을 가진 사용자의 개념과 그 개념이 재판 실무에 미치는 영향을 살펴본다.

II 통상의 지식을 가진 사용자의 개념과 재판 실무

1. 통상의 지식을 가진 사용자의 개념

통상의 지식을 가진 사용자(informed user)는 EU등록디자인의 보호요건 판단 시 충족되어야 하는 독특성 요건의 판단의 주체로서 새롭게 도입된 개념이다.⁶⁰⁷⁾ 실무적으로 통상의 지식을 가진 사용자의 개념은 확립되지 못한 채 그 개념에 속하지 않는 자의 예시가 제시되고 있었다. 그 예로서 단순 최종사용자 및 디자이너, 제조자, 제품디자인의 전문가, 일반인,

607) Gordian N. Hasselblatt, *supra* note 92, at 81.

관련 분야 전문가, 상표법상의 평균적인 사용자 등이 이에 해당한다.⁶⁰⁸⁾ 그러다가 *PepsiCo* 판결에서 유럽 일반법원(General Court)에 의해 통상의 지식을 가진 사용자에 대한 개념이 제시되었고,⁶⁰⁹⁾ 유럽사법재판소(Court of Justice)에 의해 확립되었다.⁶¹⁰⁾ *PepsiCo* 판결은 EU규정이 제정된 이후 최초로 유럽법원 단계에서 판단된 사례이기도 하다.

PepsiCo 판결에서 유럽 일반법원은 해당 디자인이 적용되는 제품의 제조업자(manufacturer)나 판매자(seller)는 통상의 지식을 가진 사용자에 포함되지 않는다고 판시하면서, 통상의 지식을 가진 사용자란 “EU등록디자인의 출원일 내지 우선권 주장에 기초가 된 선출원일 이전에 공개된 해당 제품과 관련한 선행디자인을 어느 정도 알고 있는 특별한 관찰자(particularly observant)”로 정의하였다.⁶¹¹⁾ 나아가, *PepsiCo* 판결의 상고심에서 유럽사법재판소는 원심의 통상의 지식을 가진 사용자의 개념을 인용하면서 “상표법상 평균적인 소비자(average consumer), 즉 어떠한 전문적인 지식이 없어 분쟁의 대상이 된 상표를 직접적으로 비교할 수 없는 자와 세부적인 기술적 전문지식에 정통한 그 분야의 전문가(sectorial expert) 사이에 위치해 있는 자”로 상정하고, “그는 평균적인 주의력을 가진 사용자가 아니라 해당 분야에서의 그의 개인적인 경험이나 광범위한 지식에 기해 특별히 관찰력 있는 자”라고 실시하였다.⁶¹²⁾ 더 나아가, 유럽사법재판소는 통상의 지식을 가진 사용자가 가지고 있는 지식의 정도와 주의의 정도에 대해서도 상세히 실시하였다.

유럽사법재판소는 통상의 지식을 가졌다는 의미와 관련하여 “디자이너 내지 기술적 전문가는 아니지만 통상의 지식을 가진 사용자는 관련 분야에 존재하는 다양한 디자인을 알고 있고, 그러한 디자인이 가지고 있는 일반적인 특징에 관하여 어느 정도의 지식을 가지고 있다.” 실시하고, 그의 주의의 정도와 관련하여서는 “해당 제품에 대한 그의 관심의 결과로서 해당 제품을 사용할 때 비교적 높은 정도의 주의력(degree of attention)을 갖는

608) David Stone, *supra* note 260, at 214-215.

609) T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic v OHMI – PepsiCo [2010].

610) C-281/10 PepsiCo v Grupo Promer Mon Graphic [2011], at [53]-[54].

611) T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic v OHMI – PepsiCo [2010], at [62].

612) C-281/10 PepsiCo v Grupo Promer Mon Graphic [2011], at [53]-[54].

자”를 의미한다고 실시하였다.⁶¹³⁾

유럽사법재판소의 *PepsiCo* 판결에서 통상의 지식을 가진 사용자에게 대한 개념이 확립된 후 EU등록디자인의 전체적 인상을 해석함에 있어서 기존에 있어왔던 혼란은 종식되었고, 통일적인 해석이 이루어지게 되었다. 정리하자면 통상의 지식을 가진 사용자에서 ‘사용자’란 통상의 디자이너와 같이 높은 수준의 안목으로 인하여 비교되는 양 디자인 사이에 미세한 차이를 구분할 수 있는 자는 아니나 전체관찰에 집중하는 상표법상의 평균적 수요자보다는 더 정밀하게 관찰하는 자이다. 디자인 유사 판단의 주체를 통상의 지식을 가진 사용자로 상정함으로써 합리적인 수의 디자인에 합리적인 보호를 부여하게 될 것이라는 평가가 있다.⁶¹⁴⁾

2. 재판 실무상 통상의 지식을 가진 사용자와 관련된 쟁점

가. 통상의 지식을 가진 사용자의 확정 및 비판

유럽의 재판 실무는 전체적 인상을 판단하는 주체인 통상의 지식을 가진 사용자를 복수로 상정하는 경향이 있는 것으로 보인다. EU 일반법원은 *PepsiCo* 판결에서 등록 디자인은 게임을 위한 판매촉진용 아이টে임을 대상제품으로 하여 등록된 것으로 본 후 그 대상제품의 목적이 아이들의 놀이와 제품의 판매촉진 모두를 위한 것이었다는 이유로 통상의 지식을 가진 사용자를 5~10세 이르는 어린이 또는 판매부서의 매니저를 상정하였다.⁶¹⁵⁾ 그 이후에도 *PepsiCo* 판결에서와 같이 EU 일반법원은 코르크 마개를 뽑는 기구를 대상제품으로 하는 등록디자인권의 무효 여부를 판단하기 전 전체적 인상의 판단주체인 통상의 지식을 가진 사용자로서 일반 개인 또는 전문적인 소믈리에를 상정한 EUIPO의 심결을 그대로 인정하였다.⁶¹⁶⁾

이와 같이 통상의 지식을 가진 사용자가 복수로 상정된 경우의 효과와 관련하여 EU 일반법원은 “어떠한 경우이든 복수의 사용자 중 하나가 등록디자인이 선행디자인과 대

613) C-281/10 *PepsiCo v Grupo Promer Mon Graphic* [2011], at [59].

614) David Stone, *supra* note 260, at 214.

615) T-9/07 *Grupo Promer Mon Graphic v OHMI – PepsiCo* [2010], at [64].

616) T-337/12 *El Hogar Perfecto del Siglo XXI v OHMI* [2014], at [26]–[27] and [29].

비하여 전체적으로 유사한 인상을 자아내는 것으로 인지하는 경우 해당 등록디자인의 독특성은 충족되지 않은 것으로 보기에 충분하다.”고 판시하였다.⁶¹⁷⁾

이와 같은 재판 실무에 대해 통상의 지식을 가진 사용자는 어디까지나 가상의 인물임에도 불구하고 실제 인격을 부여하는 실무는 지양되어야 한다는 비판과 더불어⁶¹⁸⁾ 디자인을 바라보는 관점이 상이할 수 있는 두 인격을 통상의 지식을 가진 사용자로 상정하여 전체적 인상을 판단하는 실무는 불필요하다는 비판이 있다.⁶¹⁹⁾ 그 비판의 요지는 통상의 지식을 가진 사용자가 누구인지 보다는 무엇을 알고 있는 것인지를 파악하는 것에 중점을 두어야 한다는 것이다.⁶²⁰⁾ 따라서 통상의 지식을 가진 사용자는 어디까지나 가상의 인물로서 분쟁 당사자들이 제출하는 통상의 지식을 가진 자가 알고 있는 선행디자인의 존재나 디자인의 자유도를 제한하는 요소들을 기초로 법관 또는 심사관이 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 디자인의 유사 여부를 판단하면 족하다고 한다.⁶²¹⁾ 또한, 통상의 지식을 가진 사용자로 복수를 상정하는 재판 실무는 통상의 지식을 가진 사용자를 최소한(the least)의 지식을 가진 자로 상정한 것과 다르지 않다고 해석하는 견해가 있다.⁶²²⁾ 즉, 통상의 지식을 가진 사용자의 입장에서 판단해야 하는 법관 또는 심사관이 보호요건을 판단하는 사안 또는 권리범위를 판단하는 사안에서 비교되는 양 디자인 사이의 차이점을 잘 인식하지 못할 가능성이 높아 유사 판단으로 이어질 가능성이 높다고 보는 것이다.⁶²³⁾

논의의 연장선상에서 전체적 인상을 판단하는 주체인 통상의 지식을 가진 사용자의 관점이 디자인이 적용된 해당 제품의 구매자(purchaser)의 관점이 아닌 해당 제품의 최종 사용자(end-user)의 관점을 지나치게 중요시 하게 된 결과 그 제품의 용도대로 사용될

617) T-68/10 Sphere Time v OHMI [2011], at [56].

618) David Stone, *supra* note 260, at 219; Gordian N. Hasselblatt, *supra* note 92, at 82.

619) David Stone, *supra* note 260, at 221-222.

620) *Id.* at 220; Gordian N. Hasselblatt, *supra* note 92, at 82.

621) Gordian N. Hasselblatt, *supra* note 92, at 82 (“The approach of an informed user as a merely fictional person allows the OHIM or the court seized to decide with the eyes of the informed user.”).

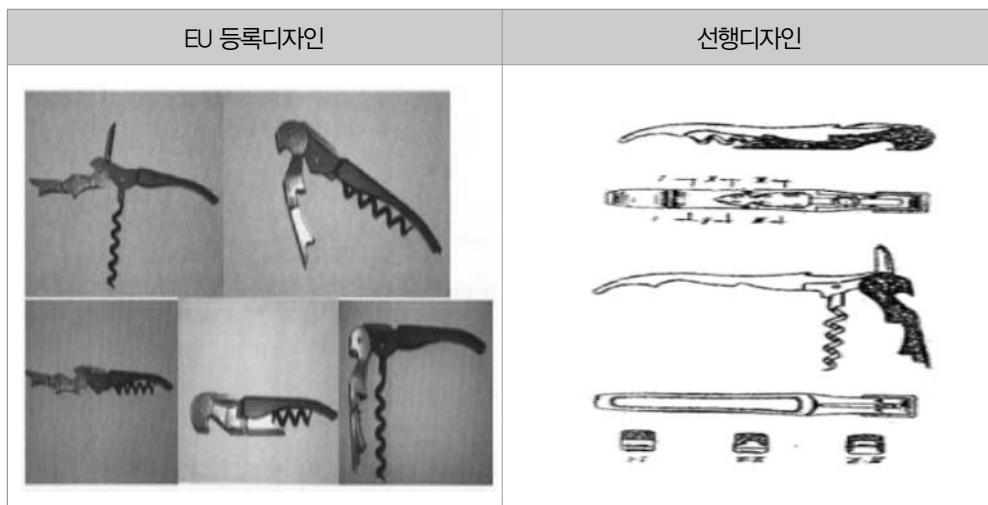
622) David Stone, *supra* note 260, at 222.

623) *Id.*

때 보여지지 않는 디자인의 특징들은 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 중요하지 않은 것으로 인식되는 경향이 크다는 비판이 있다.⁶²⁴⁾ 즉, 제품의 사용 시 시각적으로 잘 보이는 일부 요소에 지나치게 무게를 두어 전체적 인상 판단이 전체관찰에 의해 이루어지기 보다는 디자인의 개별 특징에 의해 판단되는 경향이 있음을 지적한 것으로 이해된다.⁶²⁵⁾ 아래의 사례에서 이를 확인할 수 있다.

T-337/12 El Hogar Perfecto del Siglo XXI v OHMI [2014]

[권리내용] 코르크 마개를 뽑는 기구(corkscrew)를 대상제품으로 하는 EU 등록디자인
[등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형태]



[판결 요지]

EUIPO의 심사관과 심판원 모두 대상제품의 분야는 와인 병에서 코르크 마개를 제거하는 장치로 보아 ‘2단 와인 오프너’(lever-action corkscrews)로 제품의 분야를 한정한 후 통상의 지식을 가진 사용자로서 “가정에서의 사용자인 일반 개인과 웨이터, 소믈리에

624) Jane Cornwell, *Under-referred, Under-reasoned, Under-resourced? Re-examining EU Design Law before the Court of Justice and General Court*, I.P.Q. 2016.

625) *Id.* at 331 (“[Intended-use test] has contributed to some oddly restrictive rulings on matters which could and should more properly and openly have been assessed from a design perspective . . .”).

등과 같이 레스토랑에서 사용하는 전문가(professional)”로 상정하였다. 심사단계에서 두 사용자 모두 산업디자인의 전문가가 아니나 특히 와인에 대한 관심이 있어 와인 및 관련 부속품(accessory)에 대해 어느 정도의 지식을 가지고 있는 자로서 제품의 시장 현황 및 코르크 따개의 기본적 특징을 알고 있는 것으로 간주되었다. 나아가, 대상제품에 대한 관심으로 인해 제품 사용 시 비교적 높은 수준의 주의력을 갖는 것으로 보았다. EUIPO 심사관 및 심판원은 2단 와인 오프너에는 특정 기능적 부분이 있기는 하나 다양한 방법으로 디자인되고 조합될 수 있다는 점에서 디자이너의 자유도가 높다고 본 후, 양 디자인이 곡선 형태의 손잡이(handle)이로 이루어져 있고, 작은 칼날(small blade)의 위치도 동일한 점 등 유사점이 있다는 이유로 등록디자인이 선행디자인과 상이한 전체적 인상을 자아내지 않는 것으로 보아 등록디자인에 대한 무효심결을 하였다. 이에 불복한 디자인권자가 EU 일반법원에 무효심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

일반법원은 심판원의 무효심결을 인용하면서 EUIPO 심판원이 해당 분야의 전문가 외에 일반사용자 역시도 통상의 지식을 가진 사용자로 상정한 것은 법적 오류가 있다는 디자인권자의 주장을 배척하였다. 그 이유로서 일반법원은 통상의 지식을 가진 사용자가 전적으로 와인을 다루거나 공급하는 자일뿐 개인이 2단 와인 오프너를 거의 사용하지 않을 것이라는 주장에 대한 증명책임을 다하지 못하였다고 판시하였다. 나아가, 와인 오프너에 대한 디자이너의 자유도가 높다고 판단한 EUIPO의 심결을 그대로 인용하여 등록디자인이 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 선행디자인과 상이한 전체적 인상을 자아내는지 여부를 판단하였다.

일반법원은 전체적 인상을 파악하기 위해서는 구체적으로 디자인이 적용된 대상제품의 사용되는 방법을 고려하여 판단해야 하므로 통상의 지식을 가진 사용자가 와인 오프너를 정해진 용도로 사용할 때, 그 와인 오프너의 작은 부분, 즉 2단 지지대(double lever), 작은 칼날 등은 사용자의 시각으로부터 사라져 전체적 인상 판단에 중요한 영향을 미칠 수 없다고 판시하였다. 나아가, 양 디자인은 손잡이의 밑 부분의 형태에 차이가 있기는 하나 손잡이가 곡선의 형태로 이루어져 있다는 점에서 매우 유사하고, 손잡이 부분과 다른 디자인의 특징 부분의 배치가 동일하므로 손잡이 부분에서 발견되는 디자인

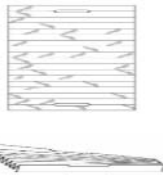
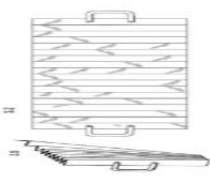
적 특징의 미세한 차이점이 양 디자인의 지배적 특징의 유사성을 상쇄하여 서로 상이한 전체적 인상을 가지게 할 정도로 보기는 어렵다고 판시하였다.

더 나아가, 디자인이 적용된 대상제품 사용 시의 관점을 너무 중요하게 고려한 나머지 등록디자인이 선행디자인과 전체적으로 매우 유사하게 보임에도 불구하고 아주 미세한 부분의 차이점으로 인해 등록디자인이 선행디자인들과 상이한 전체적 인상을 자아내는 것으로 판단된 사례가 있어 아래에서 살펴본다.

T-41/14 Argo Development and Manufacturing v OHMI [2015]

[권리내용] 접고 펼 수 있는 광고판을 대상제품으로 하는 디자인

[등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형태]

EU 등록디자인		선행디자인 1	선행디자인 2
			

[판결 요지]

대상판결은 접고 펼 수 있는 광고판(concertina-style folded advertising sign board)을 대상제품으로 하는 디자인의 유효성을 다룬 사안이다. 대상제품은 가벼운 골판지로 만들어지고 주름이 있어 아코디언(accordion)과 같이 접고 펼 수 있도록 되어 있다. 그리고 펼쳤을 때 광고문구가 나타나게 되어 있는데 경기장에서의 응원이나 기타 행사에서 사용자가 짧은 쪽을 손으로 잡고 머리 위로 높이 들고 사용할 수 있는 간판이었다. EUIPO 심판원은 독특성 요건이 충족되지 않았다는 심사관의 무효결정을 취소하였다. 심판원은 광고판을 사용하는 자와 해당 광고판을 구매하여 해당 이벤트에 참여하는 대중들에게 배포하는 기관 모두를 통상의 지식을 가진 사용자로 상정한 후 광고판의 손잡이 모양

을 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 지배적 특징으로 보았다. 결국, 심판원은 등록 디자인과 선행디자인들 사이에 손잡이의 형태가 상이한 점을 고려하여 등록디자인은 상이한 전체적 인상을 자아내므로 독특성이 인정되어 유효한 것으로 판단하였다. 이에 불복한 무효신청인이 EU 일반법원에 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

일반법원은 대상제품의 속성과 관련하여 가벼운 골판지로 만들어진 광고판으로서 사용자가 짧은 쪽을 손으로 잡고 머리 위로 높이 들고 사용할 수 있는 광고판이라는 점에 양 당사자 사이에 이견이 없음을 확인하였다. 나아가, 통상의 지식을 가진 사용자에게 관한 EUIPO 심판원의 판단에도 양 당사자 모두 이의를 제기하지 않았으므로 광고판을 사용하는 자와 해당 광고판을 구매하여 해당 이벤트에 참여하는 대중들에게 배포하는 기관 모두를 통상의 지식을 가진 사용자로 상정하였다.

일반법원은 사각형의 형태와 아코디언 모양의 주름은 광고판의 기능 등 속성상 다른 방법으로 대체 할 수 없는 부분으로서 오로지 기능적 이유에 의해서만 채택된 것인 반면, 손잡이 부분은 디자이너가 어느 정도 창작적 자유를 가질 수 있는 유일한 부분이라고 판시하였다. 나아가, 이와 같은 디자이너의 자유도를 고려하여 등록디자인이 선행디자인과는 상이한 전반적 인상을 자아내는지를 검토한 일반법원은 전체적 인상 판단 시 광고판의 손잡이 부분만을 고려할 것이 아니라 광고판 전체를 고려해야 한다는 무효신청인의 주장을 배척하였다.

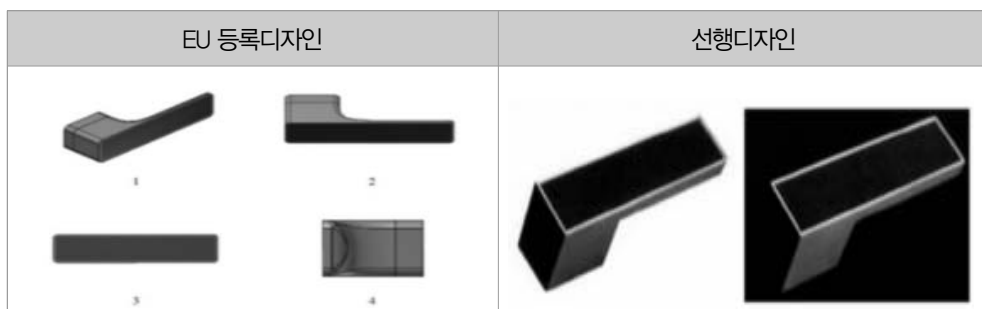
일반법원은 전체적 인상 판단 시 반드시 디자인이 적용된 대상제품의 사용되는 양태를 고려하여야 한다고 설시하면서, 광고판은 펼쳐진 상태로 사용될 수 있고, 통상의 지식을 가진 사용자가 광고판을 펼치기 위해서는 먼저 손잡이를 형성하는 부분에 압력을 가해 천공되어 있는 부분을 밀어내야 하는 반면, 선행디자인에서의 손잡이 부분은 미리 구멍이 뚫려 있다는 차이점이 있다고 보았다. 이와 더불어, 일반법원은 제출된 증거에 기초해 볼 때 광고판은 사용자가 반드시 모든 손가락을 사용할 필요 없이 몇 개의 손가락만으로도 잡을 수 있어 광고판을 잡을 수 있는 방법은 다양한 것이고 그래서 그 손잡이 부분의 형태가 부각되는 효과가 있으므로 광고판 사용 시 손잡이의 형태가 보이지 않는다는 신청인의 주장은 받아들이지 않았다. 한편, 무효신청인은 양 디자인에서의

손잡이 위치가 동일하고, 그 크기도 같다고 주장하면서 손잡이의 형태에서의 차이가 통상의 지식을 가진 사용자의 전체적 인상에 영향을 미칠 수 없다고 주장하였으나 일반 법원은 등록디자인의 손잡이 형태는 선행디자인들의 것과 형태가 다르고, 손잡이의 위치도 다르다는 이유로 무효신청인의 주장을 배척하였다. 결론적으로 일반법원은 디자인의 자유도에 대한 제약으로 인해 발생하는 양 디자인 사이에 유사점은 전체적 인상 판단 시 중요하게 고려하지 않은 반면, 상대적으로 디자이너의 자유도가 높고, 광고판의 사용양태를 중요하게 고려한 결과 통상의 지식을 가진 사용자에게 잘 보이는 손잡이 부분의 중요도를 높게 보아 등록디자인은 선행디자인들과 상이한 전체적 인상을 자아낸다고 판시하였다.

디자인의 전체적 인상 판단 시 디자인이 적용된 제품의 사용 시를 매우 중요하게 고려하면서 양 디자인을 관찰하는 방법은 최근의 판례에서도 유지되고 있다. 아래의 사례에서 이를 확인할 수 있다.

T-654/22 M&T 1997 v EUIPO [2022]

[권리내용] 문(door)과 창문(window) 손잡이를 대상제품으로 하는 EU 등록디자인
[등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형태]



[판결 요지]

EUIPO의 심사관은 EU 등록디자인이 선행디자인과는 상이한 전체적 인상을 자아내

지 않는다는 이유로 그 등록디자인을 무효로 하였고, 해당 무효결정에 불복한 등록디자인권자가 EUIPO 심판원에 이의를 제기 하였다. 이에 대해 심판원은 양 디자인은 평평하고 직사각형 형상의 레버, 동일한 치수와 비율의 직육면체 모양의 그립(grip) 그리고 얇은 측면으로 이루어져 있다는 점에서 유사하다고 보았다. 한편, 양 디자인은 손잡이의 목(neck) 부분의 형태 및 모서리의 곡률에서 차이점이 있으나 특히 디자이너의 높은 자유도를 고려할 때 그 차이점은 통상의 지식을 가진 사용자에게 명확히 구분되는 전체적 인상을 주기에는 충분하지 않다는 이유로 심사관에 의한 무효결정을 인용하였다. 이에 불복한 디자인권자가 EU 일반법원에 무효심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

일반법원은 판례를 통해 확립된 4단계 판단방법에 따라 관련 분야를 문과 창의 손잡이 영역으로 확정하고, 통상의 지식을 가진 사용자는 판매자와 같은 전문성을 가지지는 않았으나 손잡이를 사용함에 있어서 상대적으로 높은 정도의 주의력을 가진 최종사용자로 특정하였다. 나아가, 손잡이는 상당히 다양한 형태, 색상 및 재료 만들어질 수 있다는 점을 이유로 디자이너의 자유도는 높다고 판단한 후, 양 디자인의 전체적 인상 비교로 나아갔다.

일반법원은 디자인 보호요건인 독특성(individual character) 판단은 선행디자인군에 속하는 종래의 디자인과 비교했을 때 통상의 지식을 가진 사용자가 상이한 전체적 인상을 받는지 여부에 따르는 것이고, 이 때 전체적 인상에 영향을 미치지 않을 정도로 중요하지 않은 차이점들을 고려되지 않으나 충분히 두드러져 상이한 전체적 인상을 자아낼 수 있는 차이점들은 고려되어야 한다고 판시하였다. 나아가, 선행디자인과 대비하여 등록디자인이 상이한 전체적 인상을 자아내는지를 판단하면서 전체적 인상의 판단은 유사점과 차이점에 관한 목록의 분석적 비교에 국한되어서는 아니 되고, 종합적(synthetic) 평가여야 한다고 판시하였다. 비교되는 양 디자인이 서로 상이한 전체적 인상을 자아내는지에 대한 구체적인 판단기준으로서 반드시 해당 제품의 통상적인 사용양태를 고려할 것을 강조하면서 제품의 시각적 특징의 중요성은 그 특징이 외관에 미치는 영향에 대한 고려뿐만 아니라 제품의 사용 시 용이성에 미치는 영향 또한 고려하여 평가되어야 한다고 판시하였다.

일반법원은 문 손잡이의 사용 시 가장 잘 보이면서 중요한 부분에 중점을 두고 양 디자인의 전체적 인상을 판단하면서 사용자가 문 손잡이를 사용할 때 위에서 바라보게 되는 점을 고려하여 통상의 지식을 가진 사용자의 주의를 끄는 가장 잘 보이는 부분은 손잡이의 바깥 부분, 즉 앞면, 측면 및 상단 부분이라고 실시하였다. 나아가, 손잡이 뒷면 역시도 간과될 수 없는 시각적으로 보이는 부분으로 보았다. 이러한 부분을 중심으로 하여 일반법원은 그림의 모서리의 곡률 및 목 부분의 형상은 간과될 수 없고, 등록디자인의 모서리의 곡률은 더 가늘고 매끈한 외관을 동반하게 되는데 이는 통상의 지식을 가진 사용자가 쉽게 알아차릴 것으로 보았다. 나아가, 일반법원은 등록디자인의 모서리의 둥글고 가는 형상은 선행디자인의 대응되는 부분과 차이점을 이루는데 그 차이점은 손잡이의 조작에 영향을 미치므로 통상의 지식을 가진 사용자에게 인지될 것이고, 이와 같은 디자인 구성요소는 손잡이의 사용의 용이성에 영향을 미칠 것이므로 중요한 요소로 고려된다고 판시하였다. 따라서 일반법원은 그림과 목 부분이 이루는 각도에서의 차이는 미미하거나 사소한 변형이 아니며 일반적으로 그림과 목 부분의 결합 부분에서 나타나는 둥근 형상은 목과 그림의 선을 부드럽게 만들어 전반적인 외관과 문 손잡이의 사용의 용이성에 상당한 영향을 미친다고 판시하였다. 결국, 일반법원은 디자인의 자유도를 높다고 보면서도 EUIPO의 무효심결과 결론을 달리하여 양 디자인 사이의 차이점은 서로 상이한 심미감을 가지게 할 정도로 충분하므로 등록디자인의 독특성이 인정된다고 판시하였다.

나. 통상의 지식을 가진 사용자가 알고 있는 지식

EU등록디자인의 보호요건으로서 독특성 요건을 판단한 유럽사법재판소는 통상의 지식을 가진 사용자는 해당 제품 분야에서 선행디자인을 어느 정도 알고 있고, 특별한 관찰력을 가진 자로 상정하고 있음은 앞에서 살펴본 바와 같다. 이와 더불어, EU규정은 EU 지침을 서두에 인용하고 있는데 그 전문(recital) 중 제14문은 디자인의 독특성을 평가함에 있어서 “디자인이 적용되거나 그 디자인이 화체된 제품의 성질 및 그 제품이 속하는

구체적인 산업분야, 그리고 그 디자인을 개발한 디자이너의 자유도를 고려하여, 그 디자인을 보는 통상의 지식을 가진 사용자에게 선행디자인군에 의하여 느껴지는 인상과 전체적으로 다른 인상을 주는지 여부를 기초로 하여야 한다.”고 규정하고 있다. 즉, 통상의 지식을 가진 사용자는 독특성을 평가함에 있어서, 해당 제품의 분야, 선행디자인군, 디자이너의 자유도를 알고 있는 것으로 해석된다.

한편, 2007년 EU등록디자인 관련 침해 여부를 판단한 *Procter & Gamble v. Reckitt Benckiser* 판결에서 영국 항소법원(Court of Appeal)은 통상의 지식을 가진 사용자는 종래 디자인의 총체, 해당 제품의 관련 분야, 디자이너의 자유도를 고려하여 침해대상제품이 등록디자인과 상이한 전체적 인상을 자아내는지를 판단해야 한다고 판시하였다.⁶²⁶⁾ 따라서 등록디자인의 침해를 판단하는 사안에서도 통상의 지식을 가진 사용자는 보호요건인 독특성을 판단하는 통상의 지식을 가진 사용자가 알고 있는 것과 동일한 지식을 갖춘 자로 해석된다.⁶²⁷⁾

다. 보호요건으로서 독특성 판단 시 공지된 형상 부분의 취급

독특성 요건을 판단하는 재판 실무는 등록디자인을 구성하는 개별 특징이 ‘공지’된 형상이라고 하더라도 그 부분까지 포함하여 전체로서 판단하고 있다.⁶²⁸⁾ 따라서 등록디자인의 개별 구성요소가 이미 공지되었다고 하더라도 그 조합이 전체로서 신규하고 독특성이 있는 것으로 평가되는 경우에는 디자인의 보호대상이 될 수 있다고 한다.⁶²⁹⁾ 다만, 재

626) *Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd* [2007] EWCA Civ 936, at [16]-[17].

627) Gordian N. Hasselblatt, *supra* note 92, at 80 (“The requirement of individual character is of crucial importance for the question of validity of a design. Its definition is broadly in line with the definition of ‘scope of protection’ which is the key part in every infringement case.”).

628) Arnesh Vijay, *Study on the Principles Applied to Assess Individual Character of Designs in UK and Europe*, E.I.P.R. (2021), at 116 (“[T]he novelty and individual character cannot be rejected based on selecting features in isolation from a number of earlier designs, instead they should be considered independently with one or more prior designs.”).

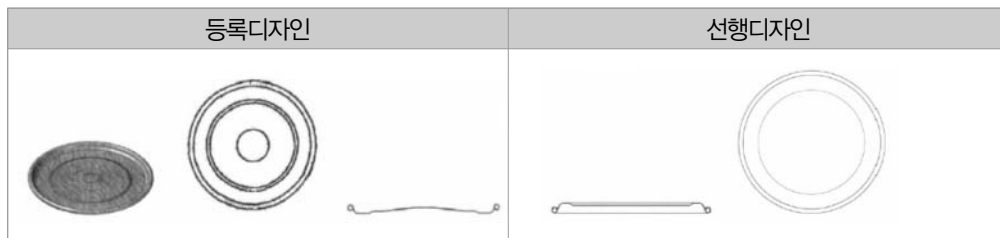
629) *Id.* (“Thus, it can be said that a combination of already disclosed features is eligible for design protection, only on the condition that the combination as a whole is novel and has individual character.”).

판 실무상 공지의 정도를 고려하여 해당 제품에서 ‘흔히 발견되고 지극히 평범한 부분’의 중요도는 낮게 보고 있는 것으로 보인다. 이하, 해당 사례를 아래에서 살펴본다.

T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic v OHMI - PepsiCo [2010]

[권리내용] 판매촉진용 게임 아이টে를 물품의 명칭으로 하여 등록되어 있는 EU 등록디자인

[등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형태]



[판결 요지]

일반법원은 디자인의 전체적 인상 평가의 방법으로서 양 디자인의 유사점과 차이점을 서로 대비하여 비교한 후 디자이너의 자유도를 고려하여 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 등록디자인이 선행디자인과 상이한 전체적 인상을 자아내는지를 판단하게 된다고 실시하였다.

일반법원은 전체적 인상을 평가하기 위해 선행디자인과 등록디자인을 묘사하여 비교하고, 통상의 지식을 가진 사용자는 등록디자인이 적용된 해당 제품 분야의 선행디자인에서 “흔히 발견되고 지극히 평범한 부분”에는 관심을 기울이지 않는 것이 자연스러운 반면, “일반적인 개념(norm)으로부터 임의적(arbitrary)이거나 상이한 부분”에 주의를 기울일 것으로 보고, 나아가 디자이너의 자유도를 고려한 후 전체적 인상을 판단한 EUIPO 심판원의 전체적 인상 판단방법에는 문제가 없다고 보았다. 즉, 양 디자인의 공통점은 해당 제품 분야의 선행디자인에서 흔히 보이는 형태에 해당하므로 통상의 지식을 가진 사용자의 주의를 끌지 않는 것으로 본 EUIPO 심판원의 결정과 견해를 같이 하였다.

2024년 EU 디자인 심사지침서에 따르면 “비교되는 양 디자인에 기능적이거나, 시각적으로 보이지 않거나 부인된(disclaimed) 특징이 포함되어 있지 않는 한 양 디자인은 전체적으로 비교되어야만 한다. 다만, 비교되는 디자인의 특징 모두는 비중을 달리하여 평가 된다.”고 규정하고 있다.⁶³⁰⁾ 나아가, “전체적 인상 평가 시 통상의 지식을 가진 사용자는 해당 제품에서 발견되는 지극히 평범하면서 흔한 특징에 단지 작은 중요성을 부여할 것인 반면, 일반적인 개념으로부터 임의적이거나 상이한 특징에 중점을 둘 것이다.”고 명시하고 있다.⁶³¹⁾ 즉, 일반적으로 EU 재판 실무는 선행디자인의 공지된 구성요소를 고려하여 등록디자인의 유효성 여부를 판단하더라도 기본적 형태를 포함한 주지 형상의 부분은 중요성을 낮게 보아 디자인의 지배적 특징으로 인정하지 않는 것으로 이해된다.⁶³²⁾

라. 공지부분을 포함하는 디자인의 전체적 인상 판단 시 판단기준의 정합성 여부

유럽사법재판소는 “디자인의 독특성 충족여부는 통상의 지식을 가진 사용자가 비교되는 양 디자인을 전체로 관찰했을 때 느껴지는 차이점에 의해 판단되어야 하고, 그 차이점은 복수의 선행디자인에서 개별적 특징을 추출하여 조합된 특징이 아닌 하나 내지 복수의 선행디자인 그 자체에 의해 평가되어야 한다.”고 판시한바,⁶³³⁾ 이는 디자인의 보호요건 판단 시에는 등록디자인의 일부분에 공지된 형상이 포함되어 있다고 하더라도 이를 제외하지 않고 그 부분까지를 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 전체적 인상에 따라 판단해야 한다는 취지로 해석되고 있다.⁶³⁴⁾

630) EUIPO Design Guidelines (2024), at 5.7.2.2.,

⟨<https://guidelines.euipo.europa.eu/2213908/2067274/designs-guidelines/5-7-2-2-individual-character>⟩.

631) *Id.* at 5.7.2.2.

632) Arnesh Vijay, *supra* note 628, at 117 (“[W]hen evaluating the overall impression created by two designs, the informed user will place negligible importance on mundane or stereotypically common features of that product and might instead concentrate on salient features far typical from the norm.”).

633) C-345/13 Karen Millen Fashions Ltd v. Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd, at [23]–[25].

634) Johan Loje, *European Union, in DESIGN RIGHTS – FUNCTIONALITY AND SCOPE OF PROTECTION* 71 (Christopher V. Carani ed., 2017) (“[P]rior art corpus is mostly relevant if the relevant design elements are present in single older designs.”).

한편, 디자인의 권리범위를 판단하는 단계에서 선행디자인군의 참작이 전체적 인상 판단에 어떻게 실질적으로 영향을 미치는지에 관한 재판 실무가 명확하지 않다는 견해가 있다.⁶³⁵⁾ 영국 1심 법원은 *Apple v. Samsung* 판결에서 디자인의 구성요소 중 일부가 공지된 경우 그 부분이 등록디자인의 권리범위에 미치는 영향에 대해 다음과 같이 판시한 바 있다. “디자인을 구성하는 각 개별 특징이 선행디자인군에서 공지된 정도는 전체적 인상 판단에 영향을 미칠 수 있다. 한 극단에는 선행디자인에 전혀 존재하지 않는 고유한 특징이 있는 경우가 있을 수 있으며, 다른 극단에는 모든 선행디자인에서 발견되는 평범한 특징이 있을 수 있다. 그 양 극단의 중간 즈음 어딘가에 비교적 흔하지만 해당 제품의 기본적 형태에 이르지 않은 특징이나 공지되어 있으나 널리 알려지지 않은 특징이 존재하게 된다. 무엇보다 공지된 디자인의 특징이 권리범위에 미치는 영향을 고려함에 있어서 중요한 점은 공지의 정도에 따라 전체적 인상에 미치는 중요도에서 차이가 있을 뿐 공지된 디자인의 특징들에 대한 개별적 평가만으로 판단의 대상에서 기계적으로 제외해서는 안 되고, 제외하는 경우 주어진 묘사에 속하는 특징들의 외관이 상황에 따라 변형될 수 있다는 점을 항상 염두에 두어야 한다.”⁶³⁶⁾ 이와 같은 판결에 따라 등록디자인의 권리범위를 판단하는 사안에서 전체적 인상 판단 시 선행디자인에서 보편적으로 알려져 있는 디자인의 특징의 중요도는 선행디자인에서 발견되지 않는 특징들보다 낮게 평가될 것이고, 보편의 정도가 덜한 공지된 부분의 특징의 중요도는 양 극단의 중간 어딘가에서 정해될 것이라고 보는 견해가 있다.⁶³⁷⁾

반면, 영국의 재판 실무와 달리 프랑스 파리 항소법원은 “침해 판단은 양 디자인 사이의 차이점이 아닌 유사점을 중심으로 판단되어야 하지만, 유사점이 선행디자인에 의해 공지되거나 기능적 형태, 산업적 또는 일반적인 표준에 의해 정해진 형태에 의해 도출되는 경우 그 부분은 고려하지 않고 디자인의 독특성을 나타내는 특징을 추출해야 한다.”고

635) *Id.* (“Precedence is not clear as the actual effect of prior art corpus on the scope of protection.”).

636) *Samsung v Apple* [2012] EWHC 1882 (Pat), at [52].

637) Sara Ashby et al., *United Kingdom, in DESIGN RIGHTS - FUNCTIONALITY AND SCOPE OF PROTECTION* 623 (Christopher V. Carani ed., 2017).

판시한 바,⁶³⁸⁾ 이러한 판례의 취지는 등록디자인의 일부분에 공지된 형상이 포함되어 있는 경우 공지부분을 디자인의 구성요소에서 기계적으로 제외한다는 의미로 해석되고 있다.⁶³⁹⁾ 결국 위 대상판결에서 파리 항소법원은 디자인의 전체적인 형태 등은 선행디자인에서 공지된 부분이거나 기능적 특성에 해당하여 그 부분을 제외하고 세세한 차이점에 비중을 두어 양 디자인은 서로 상이한 전체적 인상을 자아낸다고 보았다.

공지부분의 취급과 관련한 독일의 재판 실무는 2012년 독일 연방대법원(Bundesgerichtshof, BGH)이 디자이너 자유도의 평가요소로 선행디자인의 밀집도를 확인한 후 등록디자인과 선행디자인 사이의 거리의 정도를 평가하는 소위 2단계 접근법에 따라 디자인의 권리범위를 판단하는 실무가 확립된 이래 현재까지도 이어지고 있다고 한다.⁶⁴⁰⁾ 독일 연방대법원은 2012년 *Kinderwagen II* 판결에서 디자인보호등록디자인의 침해 여부를 판단하기 위해 디자이너의 자유도를 고려하면서 디자이너의 자유도와 디자인의 권리범위는 상호작용 효과를 갖는다고 판시하였다. 나아가, 디자이너의 자유도와 선행디자인의 조밀도(Musterdichte)와의 관계에 관하여 다음과 같이 실시하였다. “등록디자인과 동일 분야에서 선행디자인이 조밀한 경우 디자이너의 자유도는 낮은 것으로 평가되어 등록디자인의 권리범위가 좁아질 수 있고, 그 결과 통상의 지식을 가진 자는 등록디자인과 침해대상디자인 사이의 작은 차이점에 의해 상이한 전체적 인상을 받을 수 있다. 반면, 선행디자인이 조밀하지 않은 경우 디자이너의 자유도는 높은 것으로 평가되

638) Keter Holdings v. SPA Shaf, Cour d'appel de Paris, 27 January 2015, RG 2013/15460 (“Considérant par ailleurs que si la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non les différences, les ressemblances peuvent s'expliquer par des emprunts communs au domaine public, par le caractère fonctionnel de certains éléments, par les règles de l'art ou par le genre; qu'il convient donc de dégager les éléments caractérisant l'individualité des modèles revendiqués sans tenir compte des éléments qui relèvent par leur nature du domaine public, de leur caractère fonctionnel ou de la reprise d'un genre.”).

639) Camille Draber-Lemaître et al., *France*, in DESIGN RIGHTS – FUNCTIONALITY AND SCOPE OF PROTECTION 288 (Christopher V. Carani ed., 2017) (“While the overall was (apparently) considered to be novel and not purely dictated by technical function, the Court systematically eliminated features from the overall appearance of the design. Once these features were removed from the claim, it is not clear what remained.”).

640) Jens Künzel., *Germany*, in DESIGN RIGHTS – FUNCTIONALITY AND SCOPE OF PROTECTION 309 (Christopher V. Carani ed., 2017).

어 등록디자인의 권리범위가 넓어질 수 있고, 그 결과 양 디자인 사이의 차이가 크더라도 그 차이점으로 인해 전체적인 인상이 달라지지 않을 수도 있다. 이와 더불어, 디자인의 권리범위는 선행디자인들과의 거리에 따라 결정되기도 한다. 즉, 등록디자인이 고려되는 선행디자인들과의 거리가 멀수록 권리범위도 더 넓은 것으로 평가될 수 있다. 이러한 맥락에서 디자이너가 자신에게 주어진 창작적 자유를 어느 정도로 사용하였는지 고려할 필요성을 주장한 등록디자인권자의 주장은 타당하다. 따라서 디자인의 권리범위는 한편으로는 디자인의 조밀도에 의해, 다른 한편으로는 디자이너가 주어진 자유도를 활용하여 선행디자인들과의 거리를 얼마나 넓혔는지에 의해 결정된다.”⁶⁴¹⁾ 실무적으로 위의 독일 연방대법원의 판결에 따라 등록디자인에 대한 디자이너의 자유도가 높으나 그 등록디자인이 선행디자인과 상당히 가까운 경우 등록디자인의 권리범위는 그리 넓게 인정되지 않게 되는데 그 이유는 디자이너가 그에게 주어진 높은 창작적 자유를 활용하지 않았기 때문이라고 한다.⁶⁴²⁾

나아가, 독일 연방대법원은 “등록디자인과 선행디자인 사이의 거리를 평가함에 있어서 중요한 것은 양 디자인이 자아내는 전체적 인상을 비교하는 것이지 디자인을 구성하는 개개의 구성부분의 특징을 비교하는 것에 의존해서는 아니된다. 다만, 전체적인 인상을 결정짓는 주요 특징들을 먼저 특정하고 이를 바탕으로 선행디자인들과의 거리를 평가하는 것은 가능하며, 이러한 과정이 배제되는 것은 아니다.”라고 판시하였다.⁶⁴³⁾ 등록디자인과 침해대상제품의 전체적 인상을 판단하기 전 등록디자인의 보호범위를 정하는 구체적인 방법과 관련하여 독일 연방대법원은 등록디자인을 개별적 특징으로 정의한 후 복수의 선행디자인들과 대비한 결과 각 개별적인 특징적 요소가 부분적으로 공지되어 있었고, 등록디자인은 공지된 각 개별적 특징들을 결합한 것에 불과하다는 이유로 등록디자인은 선행디자인들과의 거리가 멀지 않다고 평가하여 보호범위를 좁게 판단한 원심의 판단을 배척하면서, 등록디자인의 보호범위는 단순 개별 특징이 아닌, 디자인의 전체적 인상에 기초하여 평가되어야 한다고 판시하였다.⁶⁴⁴⁾

641) BGH, I ZR 102/11, Urteil vom 12. 7. 2012, at 31-32.

642) Jens Künzle., *supra* note 640, at 309.

643) *Id.* at 34.

정리하자면, EU규정에 따라 디자인의 보호요건인 독특성 판단 내지 권리범위 판단은 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 비교되는 양 디자인이 서로 상이한 전반적 인상을 자아내는지를 판단하는 것이 재판 실무이다. 그 통상의 지식을 가진 사용자는 동일한 ‘지식수준’과 ‘주의 정도’를 가진 가상의 인물이므로 디자인의 전체적 인상 판단기준은 보호요건을 판단하는 단계나 권리범위를 판단하는 단계에서 기본적으로 동일한 기준이 적용되는 것으로 이해된다. 그런데 유럽의 재판 실무는 공지부분을 포함하는 디자인의 전체적 인상 판단 시 디자인의 보호요건을 판단하는 단계와 권리범위를 판단하는 단계에서 그 공지부분의 취급을 달리하는 경향이 있는 것으로 이해된다. 즉, 등록디자인의 일부분에 공지된 형상이 포함되어 있다고 하더라도 디자인의 보호요건 중 하나인 독특성 요건을 판단하는 단계에서는 그 부분까지 포함하여 전체적 인상을 판단하는 반면, 등록디자인의 침해 여부를 판단하는 단계에서 공지부분의 취급 방법 및 그 효과는 개별 국가별로 서로 상이한 것으로 보인다.

프랑스의 재판 실무는 등록디자인을 개별 구성부분으로 분해하여 전체적 인상을 판단을 하면서 등록디자인의 구성요소 중 일부에 ‘공지’의 형상이 포함되어 있는 경우 해당 부분을 디자인의 구성요소에서 아예 제외하는 것이 실무인 반면, 영국의 재판 실무는 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여 전체적 인상 판단의 대상이 되는 지배적인 특징으로 보지 않는 경향이 있는 것으로 이해된다. 다만, 영국의 재판 실무는 전체 디자인을 개별 구성부분으로 분해하여 살펴더라도 디자인을 전체로 보았을 때 느껴지는 인상을 중요하게 고려하여 개별 구성부분들이 공지되었더라도 디자인의 구성요소로부터 기계적으로 제외하지 않는다. 한편, 독일의 재판 실무는 전체적 인상을 판단하기 위해 고려해야 하는 디자인의 자유도를 평가함에 있어서 선행디자인을 참작하는데, 그 판단은 등록디자인의 권리범위를 검토하기 위한 관점에서 선행디자인들을 참작하는 것으로 이해된다. 한편, 등록디자인의 권리범위를 평가하기 위해 선행디자인들을 참작하더라도 복수의 선행디자인에서 공지된 각각의 개별 특징을 결합한 후, 그 결합의 용이성을 기준으로 등록디자인의 권리범위를 평가하는 실무를 배척하고, 등록디자인과 가장 유사한 하나의 선행디자인을 관

644) BGH, I ZR 164/17, Urteil vom 24. 1. 2019, at 24.

찰하였을 때 느껴지는 인상으로 양 디자인의 권리범위를 평가하고 있다. 결론적으로 영국의 재판 실무가 디자인 유사 판단 시 디자인을 개별적 특징으로 특정한다는 점, 그리고 그 특징들 각각의 공지의 정도를 고려하여 중요도를 평가하는 경향이 있다는 점에서 우리나라의 유사 판단 재판 실무와 가장 닮아 있는 것으로 이해된다. 한편, 독일의 재판 실무가 등록디자인과 침해대상제품 사이의 전체적 인상 판단 전 단계로 등록디자인의 권리범위를 확인하기 위해 선행디자인을 참작하게 되는데 이는 마치 유사 판단 시 우리 재판 실무가 고려하는 유사의 폭의 개념에 상응하는 것으로 이해된다.

III 디자이너 자유도와 재판 실무

1. 유럽연합의 기능성 법리 및 판단 방법

EU규정 제8조 제1항은 “EU 등록디자인은 해당 제품의 기술적 기능 만에 의해 정해진 외관의 특징에는 존재하지 않는다.”고 규정하고 있다. 동 규정은 디자인의 성립요건과 관련된 기능성 원리이고, 만일 디자인의 구성 중 기술적 기능에 의해서만 정해진 특징은 유효성 판단 시 배제(exclusion)되는 것으로 보인다.⁶⁴⁵⁾ 한편, EU에서는 디자인이 해당 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상인 경우를 판단함에 있어서 대체 디자인의 유무에 의한 판단방법과 심미적 고려에 의한 판단방법이 대립하고 있었는데, 유럽사법재판소는 대체 디자인의 유무에 의한 판단방법은 이론적 허점이 있다고 실시하면서⁶⁴⁶⁾ 심미적 고려에 의한 판단방법을 채택하였다.⁶⁴⁷⁾ 즉, 선택 가능한 대체 디자인의 존재 여부는

645) Samsung v. Apple [2012] EWHC 1882 (Pat) (High Court of England and Wales, 2012), at [36] (“Article 8(1) excludes from protection features of appearance that are dictated solely by function.”).

646) 안원모, “물품의 외관이 기술적 기능에 의해서만 결정된 것인지에 대한 유럽연합법원의 해석- DECERAM GmbH v CeramTec GmbH Case -”, 산업재산권 제56호, 한국지식재산학회, 2018, 196-97면(“이 테스트의 가장 큰 문제점으로 지적되고 있는 것은, 대체 가능한 형태가 하나 또는 매우 소수인 경우에, 단일의 경제주체가 대체 가능한 소수의 대체 디자인을 모두 등록함으로써, 실질적으로 디자인 등록을 통하여 기능을 독점할 수 있다는 것이다.”).

647) C-395/16 DOCERAM ECLI:EU:C:2018:172 [2018], at [32] (“Article 8(1) of Regulation No 6/2002 must be interpreted as meaning that in order to determine whether the features of appearance of a product are exclusively dictated by its technical function, it must be established that the technical function is the only factor which determined those features, the existence of alternative designs not being decisive in that regard.”).

디자인의 기능성 법리를 판단하는 하나의 요소로 고려될 뿐이고, 제품 외관의 특징이 기술적 기능에 의해서만 정해진 것인지 여부는 디자인의 특징이 채택된 이유가 오로지 기능적인 목적만으로 채택된 것이 아니라 장식적인 이유가 있어야 한다는 것이다.⁶⁴⁸⁾ 그런 점에서 원인접근법(causative approach)로도 불린다.

기능성 법리를 판단하는 EU의 원인접근법을 국내 재판 실무가 고려할 필요성이 있다는 국내 학계의 견해가 있다. 그 견해에 따르면 기능적 형태와 관련하여 해당 형태가 그 물품이 가지는 기능을 발휘하기 위해서 유일무이한 형태의 것으로 좁게 해석하는 우리의 재판 실무는 기능적 형태의 범위를 너무 좁게 볼 가능성이 있으므로 그보다는 해당 디자인이 채택된 궁극적인 목적이 어디에 있는지를 살펴봐야 한다고 주장한다.⁶⁴⁹⁾ 반면, 원인접근법은 디자인을 개발하는 디자이너의 주관적인 의도를 파악하는 것이 아니라 합리적인 관찰자(reasonable observer)의 관점에서 객관적인 판단방법을 따르는 것인데,⁶⁵⁰⁾ 합리적인 관찰자에 대한 개념이 부재한 가운데 원인접근법의 판단은 주관적인 판

648) Dr Ilanah Fhima, *The CJEU Decision in Brompton Bicycle (Case C-833/18): an Original Take on Technical Functionality?*, E.I.P.R. (2020), at 761-767 (“*DOCERAM*, found that, in order to determine whether features of a product’s appearance are solely dictated by its technical function, it must be established that the technical function is the only factor which determined those features (a causality-based approach). The existence of alternative designs was not decisive.”); Jonathan Dobinson, *supra* note 582, at 640 (“The no aesthetic considerations test asks: did the designer have in mind any function (such as ‘visual appearance’) other than a technical function? If that feature achieves no other function, then the design of the feature is solely dictated by technical function.”).

649) 안원모, “디자인 유사 판단에서 기본적·기능적 형태가 가지는 의미 - 대법원 2013.4.11. 선고 2012후 3794 판결을 중심으로 -”, *홍익법합 제15권 제1호*, 홍익대학교 법학연구소, 2014, 870면(“우리 실무의 태도는 기능적 형태와 관련하여 당해 형태가 그 물품이 가지는 기능을 발휘하기 위해서 유일무이한 형태의 것으로 좁게 해석하는 경향이 있다. 그러나 이렇게 해석하게 되면 기능적 형태의 범위가 너무 좁아질 가능성이 있으므로 그보다는 당해 디자인이 채택된 궁극적인 목적이 어디에 있는지를 살펴봐야 한다.”).

650) Jonathan Dobinson, *supra* note 582, at 641 (“The Board of Appeal held that the exclusion denies protection to features of a product’s appearance that were chosen exclusively for the purpose of designing a product that performs its function as opposed to those chosen, at least to some degree, to enhance the product’s visual appearance. *It held that these matters must be assessed objectively from the standpoint of a ‘reasonable observer.’*”) (emphasis added) (citing Case R 690/2007-3 Lindner Recyclingtech GmbH v. Franssons Verkstäd AB (Board of appeal, 2009) para. 36).

단으로 이어질 위험성이 높다는 비판이 있다.⁶⁵¹⁾ 나아가, 원인접근법의 채택은 디자인의 등록요건으로 심미적 가치 판단을 요구하지 않는 현행 EU의 디자인보호체계에 반한다는 비판도 있다.⁶⁵²⁾

2. 전체적 인상 판단 시 고려되는 디자이너의 자유도

제품 외관의 모든 특징들이 기술적 기능에 의해서만 정해진 경우에, 그 디자인은 위 제8조 제1항에 의해 무효로 된다. 달리 말하면, 해당 제품의 디자인 구성요소들 모두가 기술적 기능에 의해서만 정해진 것이 아니라면 그 디자인은 유효한 것으로 등록된다.⁶⁵³⁾ 다만, 전체적 인상 평가에서 디자이너의 자유도를 고려하도록 하여 간접적으로 기술적 기능에 의해서만 정해진 디자인은 중요도의 문제로서 다루어져⁶⁵⁴⁾⁶⁵⁵⁾ 그러한 디자인 특징들의 중요도는 낮게 평가된다.⁶⁵⁶⁾ 한편, 디자인의 개별 특징들이 기술적 기

651) *Id.* (“Critically, the Board of Appeal did not define ‘reasonable observer’, including the knowledge and background that can be presumed to make a determination. This means that the no aesthetic considerations test is an uncertain and subjective test and open to the consideration of a range of matters including the subjective motivation of a designer, product advertising, and associated patent applications.”); Jason J. Du Mont & Mark D. Janis, *supra* note 50, at 287 (“[U]nlike U.S. law, EU law rests solely on the rubric of functionality. That is, EU decision-makers must either avoid relying on their subjective aesthetic preferences, or they must subjugate those preferences and filter them through functionality doctrines.”).

652) *Id.* at 639–653, 639 (“This is consistent with the definition of ‘design’ under art.3(a) of the CDR and art.1(a) of the CDD, which makes no reference to the aesthetic or functional, and so allows for the protection of both ornamental and functional aspects of a design. Instead, the definition of ‘design’ focuses on ‘appearance’.”).

653) T-515/19 *Lego v EUIPO* [2021], at [96] (“It follows that if *at least one* of the features of appearance of the product concerned by a contested design is not solely dictated by the technical function of that product, the design at issue *cannot be declared invalid under Article 8(1) of Regulation No 6/2002*.”) (emphasis added).

654) Jason J. Du Mont & Mark D. Janis, *supra* note 50, at 295 (“The degree of freedom inquiry is analogous to functionality, but it operates indirectly through the EU’s individual character requirement.”).

655) Jane Cornwell, *supra* note 501, at 284 (“This is supported by the Advocate General’s Opinion in the *Grupo Promer* appeal to the Court of Justice, in which he describes the ‘design freedom’ test as directed to situations of ‘compulsory standardisation’ in which certain features of a design are considered ‘mandatory’, design freedom needing to be taken into account in the assessment of overall impression.”).

능에 의한 제약을 받을 수는 있다고 하더라도 그 기능을 대체할 수 있는 대체 형상이 없어 필수적인 형상이 아닌 한 다른 특징 부분들과 중요도에 차이를 두지 않는다는 점에 서,⁶⁵⁷⁾ ‘물품의 기능에 관련된 형태’라고 하더라도 그것이 ‘물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상’이 아니면 디자인 유사 판단에서 그 중요도를 낮게 평가하지 않는 우리의 재판 실무와 매우 유사하다.

디자이너의 자유도를 제한하는 요소와 관련하여 한때는 시장에서의 기대(expectation)⁶⁵⁸⁾, 경제적인 이유⁶⁵⁹⁾ 등이 제한 요소로 거론된 바 있으나, 최근 유럽의 재판 실무는 디자이너의 자유도를 제한하는 요소를 엄격히 보아 해당 제품의 특정한 형상을 요구하는 법령상의 제재규정 내지 기술적 기능에 의한 제한이 존재하는 경우를 디자이너의 자유도가 제한되는 요소로 인정하고 있다.⁶⁶⁰⁾ 실무적으로 전체적 인상 평가 시 비교되는 양 디자인의 공통되는 부분이 디자이너의 자유도를 제한하는 요소로부터 기인한 경우 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 그 부분의 중요도는 낮은 것으로 평가된다. 한편, 매우 한정적인 요소만을 디자이너의 자유도를 제한하는 요소로 인정하고 있는 유럽 재판 실무는 등록디자인의 독특성 판단 기준을 높이게 되어 유효한 등록디자인의 수는 줄어들 것인 반면, 권리범위의 측면에서는 더 넓은 보호범위를 부여하게 될 것이라고 보는 견해가 있다.⁶⁶¹⁾

656) Jason J. Du Mont & Mark D. Janis, *supra* note 50, at 298 (“The degree of freedom inquiry speaks in terms of relative weight; it does not call for features to be factored out altogether so as to render the design invisible. Instead, it is understood that those features which are given less weight by the informed user still provide a reference frame for the informed user to consider when developing an overall impression of the design.”).

657) T-41/14 Argo Development and Manufacturing v OHMI [2015], at [40] (“Second, as regards the shape of the contested design, it must be observed that *the applicant has not shown that there is ‘ample opportunity to create a different design’ for an advertising article consisting of a cardboard signboard designed to be waved at group events and to make noise when the user claps it*, inter alia, against his hand.”) (emphasis added).

658) T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic v OHMI – PepsiCo, at [69].

659) *Id.* at [70].

660) Tom Brazier, *Antrax It Srl v EUIPO (T-828/14): the General Court Tackles the Notion of a Saturated Field of Prior Designs in the Assessment of Individual Character*, E.I.P.R. (2017), at 377 (“Under EU law as it currently stands, it seems that only constraints imposed by technical function and statutory requirements will be considered restrictions on design freedom.”).

3. 디자이너의 자유도와 유사의 폭

디자이너 자유도에 대한 고려는 전체적 인상을 평가하는 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에 큰 영향을 미칠 수 있기는 하나 어디까지나 하나의 강력한 지표일 뿐 그 자체로 디자인의 유효성 내지 권리범위를 확정할 수 있는 것은 아닌 것으로 이해된다. 최근 *H&M Hennes & Mauritz* 판결에서⁶⁶²⁾ EU 일반법원은 디자이너 자유도를 고려한다는 것은 전체적 인상 판단 시 유효성 내지 권리범위의 광협을 정할 수 있는 것일 뿐 디자이너의 자유도가 높다는 평가로 인해 바로 동일한 전체적 인상을 자아낸다는 결론이 도출된다는 것을 의미하는 것은 아니라고 판시하였다.⁶⁶³⁾ 즉, 디자이너의 자유도를 고려하여 해당 디자인의 유효성 내지 권리범위의 광협이 정해지는 결과 재판 실무상 전체적 인상 판단 시 고려되어야만 하는 디자이너의 자유도는 우리나라에서 유사의 폭을 인정하는 논리와 매우 유사한 것으로 이해된다. 상당한 기술적 제약으로 인해 디자이너가 제한된 정도의 자유도를 갖고 있다는 것은 선행디자인과의 작은 차이점으로 인해 유사의 범위를 쉽게 벗어날 수 있다는 것이므로 이는 유사의 폭을 좁게 보는 것과 다름없기 때문이다.⁶⁶⁴⁾ 결과적으로 디자인의 전체적 인상 판단 시 디자인의 자유도를 평가하는 것은 등록디자인의 유사의 폭을 확인하여 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에 의한 전체적 인상의 평가를 강화(reinforce) 내지 완화(moderate)할 수 있는 보완적인 지표로 활용된다.⁶⁶⁵⁾

4. 디자이너의 자유도 고려 시 선행디자인의 참작

661) Jane Cornwell, *supra* note 624, at 334 (“If a narrow view is taken (for example, limiting relevant constraints only to technical or other strictly mandatory requirements), fewer similarities between designs can be discounted as the subject of ‘standardisation’ between products. Greater variation between designs will be required and fewer designs will be protected a result, albeit with a wider scope of protection.”).

662) T-525/13 – H&M Hennes & Mauritz v OHMI [2015], at [35].

663) *Id.*

664) Jason J. Du Mont & Mark D. Janis, *supra* note 50, at 296 (“Not surprisingly, the designer’s degree of freedom is a strong indicator of whether a design has individual character. This factor is treated on a sliding scale. When the designer is confronted by numerous technical constraints and has a limited degree of freedom, minor variations over the prior art are often enough to confer individual character. By the same token, minor variations from the registered design are frequently sufficient to avoid infringement when the degree of freedom is limited.”).

665) T-525/13 H&M Hennes & Mauritz v OHMI [2015], at [33].

EU 일반법원은 디자인의 유효성 요건 중 하나인 독특성 요건 충족 여부를 판단한 *Antrax It Srl* 판결에서⁶⁶⁶⁾ “선행디자인의 조밀함(saturation)은 디자이너의 자유도를 제한하는 요소는 아닐지라도 선행디자인의 밀집도가 높다는 점이 증명되는 경우 통상의 지식을 가진 사용자는 비교되는 양 디자인 사이의 차이점에 더 큰 주의를 기울일 수 있다.”고 설시하였다.⁶⁶⁷⁾ 즉, “선행디자인이 많이 발견되는 분야의 경우에는, 일반적으로 디자인 유사성의 폭을 좁게 보기 때문에, 작은 형태의 차이에 의해서도 비유사로 판단하게 된다. 반면에 선행디자인이 드물게 발견되는 분야의 경우에는, 일반적으로 유사성의 폭을 넓게 보기 때문에, 형태적으로 상당한 차이가 있어야 그 유사범위를 벗어날 수 있다.”⁶⁶⁸⁾

그러나 EU 일반법원은 *Antrax It Srl* 판결에서 선행디자인의 조밀함에 관한 증명 책임은 그 조밀함이 높다는 점을 주장하는 자에게 있다고 설시면서, 제출된 증거는 해당 제품 분야의 모든 선행디자인을 언급하지 않은 채 일부만을 나열한 점, 제출된 특정 선행디자인의 도면 상태가 매우 좋지 않아 비교가 어려운 점, 그리고 심지어 제출된 선행디자인들 중 서로 형태가 달라 보이는 것들도 있다는 점을 이유로 해당 분야에서의 선행디자인의 밀집도가 높다는 디자인권자의 주장을 배척하였다.⁶⁶⁹⁾ *Antrax It Srl* 판결이 선행디자인의 조밀함이 높다는 점에 대해 높은 정도의 증명책임을 요구한다는 점에서 사실상 선행디자인의 참작은 디자이너의 자유도를 평가하는 하나의 요소로 활용될 수 있는 여지가 적다고 보는 견해가 있다.⁶⁷⁰⁾ 한편, EU 재판 실무는 선행디자인의 조밀함이 증명되는 경우 통상의 지식을 가진 사용자는 양 디자인 사이의 차이점에 더 주의를 기울일 것으로 보아 전체적 인상 판단 시 여전히 중요한 요소로 고려하고 있는 것으로 보인다.⁶⁷¹⁾

666) T-828/14 *Antrax It v EUIPO* [2017].

667) *Id.* at [55] (“Although saturation of the state of the art cannot be said to limit the freedom of the designer, it may, once proven, make the user more attentive to the differences of detail between the conflicting designs.”).

668) 안원모, 앞의 논문(주 451), 214-215면.

669) T-828/14 *Antrax It v EUIPO* [2017], at [69].

670) Tom Brazier, *supra* note 660, at 378.

671) T-73/19 *Bergslagens Järnvaru v EUIPO* [2020], at [25] (“[W]hether there is saturation of the state of the art, which could be capable of making the informed user more attentive

5. 정리

EU 재판 실무는 전체적 인상 평가 시 디자이너의 자유도를 고려하여 간접적으로 기술적 기능에 의해서만 정해진 디자인을 중요도의 문제로 보아 그러한 디자인 특징들의 중요도를 낮게 평가하고 있는 것으로 이해된다. 한편, EU 재판 실무는 디자인의 유효성 요건인 독특성을 판단하는 사안 또는 권리범위를 판단하는 사안에서 디자이너의 자유도를 우리나라의 재판 실무가 인정하고 있는 유사의 폭 개념으로도 적용하고 있는 것으로 보인다. 나아가, 선행디자인을 참작한 유사의 폭 개념 역시 재판 실무상 인정되고 있는 것으로 보인다. 즉, 디자인의 유효성 및 권리범위는 양 디자인이 상이한 전체적 인상을 자아내는지 여부를 기준으로 하여 최종적으로 판단되는 것이고, 디자인을 개발함에 있어서 자유도의 높고 낮음, 공지디자인의 밀집성 또는 공지디자인과의 거리 차이에 대한 고려는 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 판단된 전체적 인상의 결과를 보완하는 하나의 요소로 고려되는 것으로 이해된다. 따라서 디자인의 자유도가 매우 제한된 것으로 평가되어 사소한 변형만으로도 독특성 요건이 충족되기에 충분할 정도로 유사의 폭이 좁은 디자인 분야의 경우에도 서로 유사한 인상을 자아내는 것으로 판단될 수 있다. 달리 말하면, 통상의 지식을 가진 사용자의 관점을 취하는 법관이 양 디자인 사이에 차이점이 너무 미세하여 그러한 차이점이 전체적 인상의 판단에 영향을 미치기에는 충분치 않다고 보는 경우 양 디자인은 서로 유사한 인상을 자아내는 것으로 보아 독특성이 부정되는 결과가 도출될 수도 있어 보인다. 이러한 결과는 아래에 소개된 EU 일반법원의 *PepsiCo* 판결에서 잘 나타난다.

T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic v OHMI - PepsiCo [2010]

[권리내용] 판매촉진용 게임 아이টে를 물품의 명칭으로 하여 등록되어 있는 EU 등록디자인권

[등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형태]

등록디자인	선행디자인
	

to the differences in the designs compared . . .”).

[판결 요지]

대상판결은 판매촉진용 게임 아이টে를 물품의 명칭으로 하여 등록되어 있는 디자인의 등록무효를 다룬 사안이다. 무효심판 청구인은 대상 디자인이 선행디자인과 상이한 전체적 인상을 자아내지 않는다 이유로 등록디자인의 무효심판을 청구하였다. EUIPO 심사관은 해당 디자인의 제품의 분야를 출원서의 기재의 명칭에 따라 판매촉진용 게임 아이টে으로 확정하고 디자이너의 자유도는 그리 제한적이지 않다고 판단하였으나 양 디자인은 해당 제품 분야에서 공통된 특징으로 갖고 있는 둥근 형태와 같은 기본적 형태들을 대부분 공유하고 있으므로 두 디자인이 자아내는 전체적인 인상이 유사하다고 보아 디자인 무효를 결정하였다.

이에 불복한 디자인권자는 EUIPO 심판원에 항소하였고, 이에 대해 EUIPO 심판원은 제품의 분야를 특정한 제품인 판촉용 아이টে, 일명 ‘파조’로 범위를 좁게 보면서 다음과 같이 판시하였다. “이러한 유형에 속하는 물품은, 작고 납작하거나, 채색된 이미지가 프린트 될 수 있도록 거의 평평한 작은 원반 형태를 가지고 있어야 한다. 그러한 물품은 안쪽으로 곡면이 있어서 디스크 가운데를 손가락으로 누르면 소리가 나게 되어 있다. 이러한 제한을 가진 물품의 디자이너는 자유가 거의 없다. 따라서 비교적 작은 차이도, 다른 전체적 인상을 만들기에 충분하다. 결국, 디스크 중앙 부분에서 약간 봉기된 부분의 윤곽에서의 차이는, 사소한 것으로 목살될 수 없으므로 당해 디자인을 개발함에 있어서 디자이너의 자유도를 고려하면, 두 디자인의 이 부분 윤곽에서의 차이점은, 관련 지식 사용자에게 다른 전체적 인상을 만들기에 충분하다.” 그 결과 EUIPO 심판원은 양 디자인 사이에 작은 차이점이 상이한 전체적 인상을 자아낸다고 보아 심사관의 무효결정을 번복하였다. 이에 불복한 디자인권의 무효를 주장하는 자가 그 심결의 취소를 구한 사안이다.

우선, 일반법원은 통상의 지식을 가진 사용자를 5~10세 이르는 어린이 또는 판매부서의 매니저를 상정하였다. 그 이유는 EU등록디자인은 게임을 위한 판매촉진용 아이টে을 대상제품으로 등록된 것이었다는 점을 참작한 후 그 목적이 아이들의 놀이와 제품의 판

매출진 모두를 위한 것이었기 때문이다. 나아가, 디자이너의 자유도가 매우 제한되었다고 평가한 EUIPO 심판원의 판단에는 문제가 없다고 보았다. 그러나 일반법원은 EUIPO의 심결과 달리 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 바라본 전체적 인상은 서로 유사하다고 판단하였다. 그 구체적인 판단 내용은 아래와 같다.

첫째, 대상제품인 일명 ‘파조’는 해당 제품 분야에서 거의 평평한 작은 원반의 형태를 갖추어 왔고, 그러한 형태는 ‘파조’가 속한 디자인 분야에서 공통된 기본적 형태에 해당한다. 따라서 양 디자인에 사이에 존재하는 기본적 형태의 유사성은 전체적 인상에 큰 영향을 미치지 않을 것이다. 즉, 통상의 지식을 가진 사용자는 그 부분에 낮은 주의력을 부여할 것이다.

둘째, 양 디자인은 모두 둥근 형태의 끝단 모서리를 가지고 있다. 해당 제품인 ‘파조’는 특히 어린이에 의한 사용을 목적으로 한 것이므로 둥근 형태를 갖추고 있는 끝단의 모서리는 어린이의 안전과 관련되어 있어 디자이너의 자유도를 제한하는 요소로 작용할 것이다. 따라서, 통상의 지식을 가진 사용자는 낮은 주의력을 부여할 것이다.

셋째, 양 디자인 모두 끝단 모서리로부터 중앙으로까지의 거리의 약 1/3 지점에 동심원(concentric circle)을 포함하고 있다. EUIPO 심판원은 그 유사성에 주목하면서 동심원은 원반의 중앙 부분이 약간 돌출된 것을 나타내는 아이디어를 전달하려 것에 그 목적이 있었다고 언급하였다. 그러나 일반법원은 선행의 공지디자인에 기초해 볼 때 그 아이디어는 삼각형 내지 육각형으로도 표현될 수 있었으므로 무효판단의 대상이 된 디자인의 중앙부분이 반드시 동심원 형태로 표현될 필요성은 없었다고 판단하였고, 나아가 해당 부분이 디자이너의 창작적 자유에 대한 제한으로 인해 발생한 결과물이 아니라고 보았다. 결국, 일반법원은 이 유사성을 중요한 것으로 고려하였다.

넷째, 양 디자인은 원반(disc)의 모서리와 봉기된 중앙부 사이에 위치한 중간 부분에 비해 둥근 모서리(rounded edge) 부분이 봉기되었다는 점에서 유사한데, 이 또한 디자이너의 자유도에 대한 제한으로 인해 발생한 결과물이 아니라고 보았다.

다섯째, 봉기된 중앙 부분과 원반의 끝단 모서리와 봉기된 중앙 부분 사이에 위치한 중간

부분이 차지하는 너비도 유사하다. 이 또한 디자이너의 자유도에 대한 제한으로 인해 발생한 결과물이 아니라고 보았다.

반면, 일반법원은 등록디자인은 두 개의 추가적인 원의 형태를 가지고 있고, 선행디자인과 대비해 볼 때 조금 더 경사져 있는 차이점이 있다는 점을 인정하였으나, 대상제품의 사용 시를 고려할 때 윗 표면이 시각적으로 가장 잘 보이는 부분이라는 점을 고려하여 통상의 지식을 가진 사용자가 경미하게 경사진 정도를 쉽게 파악할 수 없을 것으로 보았다. 따라서 통상의 지식을 가진 사용자는 양 디자인 사이의 유사점에 더 강한 주의를 부여하였다. 결국, 일반법원은 디자이너의 자유도가 극히 제한되어 있다고 보았으나 양 디자인 사이의 작은 차이점이 양 디자인 사이의 지배적 특징의 유사성을 상쇄하여 서로 상이한 인상을 자아내기에 충분치 않다고 보아 등록디자인을 무효로 판단하였다.

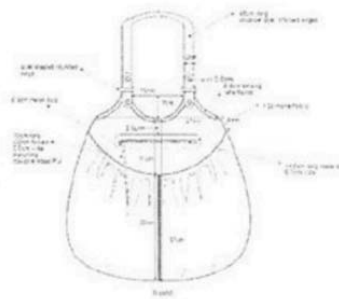
제3절 디자인의 전체적 인상 판단방법

I 구체적 판단기준

2015년 EU 일반법원은 *H&M Hennes & Mauritz v OHMI* 판결에서 디자인 유사 판단을 위해서는 다음과 같은 4 가지의 요소들을 필수적으로 고려해야 한다고 판시하였다. 즉, 재판 실무는 ① 디자인이 적용된 제품이 속하는 분야(sector), ② 통상의 지식을 가진 사용자의 선행디자인에 대한 인식 정도 및 양 디자인을 비교할 때 통상의 지식을 가진 자가 기울이는 주의 수준, ③ 디자이너가 디자인을 개발할 때 가지는 자유도, 그리고 위의 ①, ②, ③을 모두 고려하여 양 디자인의 비교를 통해 통상의 지식을 가진 사용자에게 디자인이 주는 전반적인 인상을 도출하게 된다. 이하, 대상판결을 자세히 살펴본다.

T-525/13 H&M Hennes & Mauritz v OHMI [2015]

[권리내용] 핸드백을 물품의 명칭으로 하여 등록되어 있는 EU 등록디자인권
[등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형태]

등록디자인	선행디자인
	

[판결 요지]

일반법원은 디자인 유사 판단 시 ① 해당 제품이 속하는 분야(sector), ② 통상의 지식을 가진 사용자의 선행디자인에 대한 인식 정도 및 주의 수준, ③ 디자이너의 자유도를 고려한 뒤 양 디자인의 비교를 통해 통상의 지식을 가진 사용자에게 디자인이 주는 전반적인 인상을 도출해야 한다고 판시하였다. 일반법원은 양 디자인 사이의 차이점이 유사점보다 우세하여 EU 등록디자인은 선행디자인과 상이한 전체적 인상을 자아내므로 독특성이 인정되어 유효한 것으로 판단한 EUIPO와 견해를 같이 하였다.

일반법원은 등록디자인의 독특성 요건 충족 여부를 판단하면서 해당 제품이 속하는 분야는 핸드백 분야이고, 통상의 지식을 가진 사용자는 핸드백에 흥미가 있는 여성으로서 그 주의력은 비교적 높다고 보았다. 나아가, 디자이너는 디자인을 개발함에 있어서 높은 자유도를 누렸을 것이라고 판단하였다. 이에 대해 양 당사자 사이에 다툼이 없었다. 일반법원은 양 디자인이 상단의 형상과 손잡이가 스트랩의 형태를 가지고 있다는 점에서 유사점이 있으나 그러한 유사점이 양 디자인의 차이점, 즉 가방의 전체적인 형

상, 구조적 특징 및 표면의 마감에서의 차이점을 상쇄하여 양 디자인이 상이한 전체적 인상을 자아내는 것으로 보기 어렵다고 판단하였다. 특히, 일반법원은 디자인의 전체적 인상 평가 시 해당 제품의 사용양태를 고려해야 한다는 점을 강조하면서 등록디자인의 스트랩과 손잡이는 오로지 손으로만 들고 다니는 가방의 인상을 자아내는 반면, 선행디자인의 대응되는 부분은 어깨 위에 걸쳐 사용하는 가방의 인상을 자아낸다고 보아 양 디자인 사이의 차이점은 전체적 인상에서 중요한 것으로 본 반면, 유사점은 중요하지 않은 것으로 보았다.

한편, 등록무효를 주장한 신청인은 EUIPO가 양 디자인은 서로 상이한 전체적 인상을 자아내지 않는 것으로 판단한 후 디자이너의 자유도를 고려한 접근법은 법적으로 오류가 있다고 주장하였으나, 일반법원은 양 디자인의 전체적 인상 평가 전 디자이너의 자유도를 우선적으로 평가하여 독특성 판단으로 나아가는 접근법은 법적 근거가 없다고 설시하면서 원고의 주장을 배척하였다. 일반법원은 디자인을 개발함에 있어서 디자이너가 높은 자유도를 누리는 경우 중요한 차이점을 가지고 있지 않은 디자인은 통상의 지식을 가진 자에게 동일한 전체적 인상을 준다는 결론을 강화할 수는 있으나 그 자유도의 정도는 독특성 평가를 위한 독립적인 판단기준이 아닌 독특성 평가를 위한 하나의 고려요소이고, 독특성 평가의 출발점은 전체적 인상 판단이어야 한다고 판시하였다. 따라서 디자이너의 자유도가 높거나 낮음에 따라 전체적 인상이 결정되는 것은 아니라고 판시하였다.

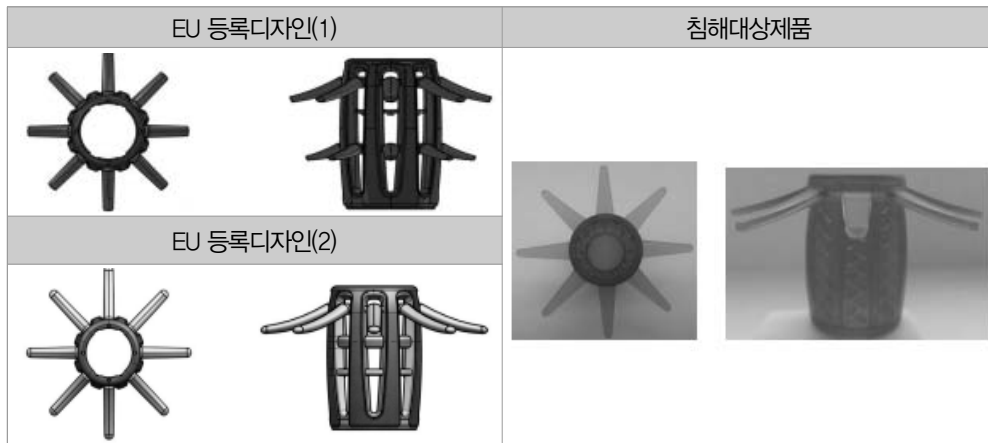
위 대상판결에서 제시된 디자인 유사 판단 시 필수적으로 고려되어야 하는 4가지 요소는 EU 등록디자인의 보호요건을 판단한 사안에서 제시된 것이지만 이후 권리범위를 판단하는 사안에서 전체적 인상 판단 시에도 동일하게 적용되고 있다.⁶⁷²⁾ 영국 재판 실무는 위의 *H&M Hennes & Mauritz v OHMI* 판결이 제시한 4가지 요소들을 기본적으로 고려하면서도 2가지 요소를 추가하여 디자인의 유사성을 판단하고 있다. 이하, 대상판결을 살펴본다.

672) Martin Howe et al., *supra* note 262, at 49.

Cantel Medical (UK) v ARC Medical Design [2018] EWHC 345 (Pat)

[권리내용] Endocuff로 알려진 대장내시경의 앞에 부착되는 커버(이하 ‘커버’)를 대상 제품으로 하는 EU 등록디자인

[등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형태]



[판결 요지]

법제상 1심 법원인 영국웨일스 고등법원(England and Wales High Court)은 H&M Hennes & Mauritz v OHMI 판결에서 EU 일반법원이 채택한 4가지 요소, 즉 ① 해당 제품이 속하는 분야(sector), ② 통상의 지식을 가진 사용자의 선행디자인에 대한 인식 정도 및 주의 수준, ③ 디자이너의 자유도를 고려한 뒤 ④ 양 디자인의 비교를 통해 통상의 지식을 가진 사용자에게 디자인이 주는 전반적인 인상을 도출해야 한다고 판시하였다. 나아가, 영국웨일스 고등법원은 H&M & Mauritz의 4가지 요소에 더하여 ⑤ EU규정 제8조 제1항에 따라 디자인의 특징이 기술적 기능에 의해서만 결정되어 전체적 인상 판단 시 배제되어야 하는지 여부, 그리고 ⑥ 통상의 지식을 가진 사용자는 사안에 따라 각 디자인의 구성요소를 구분하여 유사점이나 차이점에 대해 서로 다른 중요도를 부여할 수 있다는 점도 고려 대상으로 추가하였다. 한편, 그 중요도는 해당 제품의 관련 부분이 제품 사용 시 시각적으로 보여지는 정도 또는 기타 요인에 따라 달라질 수 있다고 실시하였다.

영국웨일스 고등법원은 대장내시경 분야를 해당 관련 분야로 정하고, 통상의 지식을 가진 사용자는 대장내시경을 사용하는 임상으로 상정하면서, 양 디자인을 비교함에 있어서 통상의 지식을 가진 사용자가 기울이는 주의 수준은 상당히 높은 것으로 보았다. 이와 더불어, 등록디자인은 전문가 증언에 비추어 대상제품인 커버 디자인 시 미적 사항도 고려되었다는 이유로 기술적 기능에 의해서만 정해진 것은 아니라고 판단하였다. 나아가, 영국웨일스 고등법원은 디자이너의 자유도 또한 높은 수준이라고 판시하면서, 그 이유로서 대상제품인 커버가 대장내시경의 끝단에 부착되어야 하고, 삽관과 인출이 용이해야 하므로 커버의 전체적인 형상은 배럴(barrel)의 형상 갖추어야 한다는 점에서 커버를 제작할 때 어느 정도 디자인적 제약은 있을 수 있으나, 제출된 증거에 따르면 침해자가 등록디자인과는 다른 다양한 형태의 돌기를 가진 배럴 형상의 커버를 제작한 바 있다고 설시하였다. 한편, 대장내시경 분야에서의 선호도가 침해대상제품의 디자인에 영향을 미쳤을 수 있으나 디자인의 경향(trend)은 디자이너의 자유도를 판단하는 요소가 아니라는 점을 명확히 하면서 디자이너의 자유도는 매우 높다고 판단하였다. 그리고 등록디자인과 침해대상제품의 구성요소 중 지배적인 특징 부분은 돌기의 위치, 길이 및 형태로 확정한 후 그 구성 부분은 전체적인 인상에 있어서 특히 중요한 비중을 차지하게 될 것이라고 설시하였다.

영국웨일스 고등법원은 등록디자인(1)은 선행디자인과 차이점이 현저하여 서로 상이한 전체적 인상을 자아낸다는 점에 의심의 여지가 없으므로 등록디자인(1)은 유효하다고 판시하였다. 나아가, 침해대상제품에 의한 등록디자인(1)의 침해 여부와 관련하여 등록디자인(1)은 디자인 총체(design corpus)로부터 멀리 떨어져 있어 비교적 넓은 권리범위의 폭을 가지며, 커버의 내부 및 외관의 전체적인 형상 외에 나머지 부분에 있어서는 디자이너의 자유도가 높아 통상의 지식을 가진 자는 돌기의 위치, 길이 및 형태에 가장 큰 중요도를 부여할 것으로 보았다. 영국웨일스 고등법원은 침해대상제품과 등록디자인(1)을 비교해 보았을 때 침해대상디자인과 등록디자인(1)은 모두 공통적으로 배럴 형상의 몸체를 가지고 있기는 하나, 침해대상디자인은 등록디자인(1)과 달리 몸체의 상단 끝 부분과 중앙 부분 각각에 돌기가 형성되어 있

는 차이점이 있고, 등록디자인(1)의 권리범위의 폭이 넓다고 하더라도 그 차이점으로 인하여 양 디자인은 상이한 전체적 인상을 자아낸다고 판시하여 침해를 인정하지 않았다.

나아가, 침해대상제품에 의한 등록디자인(2)의 침해 여부를 판단하기 전 영국웨일스 고등법원은 등록디자인(2)의 유효성 여부를 우선 판단하였다. 등록디자인(2)와 선행디자인으로 제시된 등록디자인(1) 사이에는 두 가지의 차이점이 있는데 그 차이점 하나는 등록디자인(2)의 경우 돌기가 몸체의 상단 끝 부분에만 위치하고 있는 반면 등록디자인(1)은 돌기가 몸체의 상단 끝 부분과 중앙 부분 각각에 위치하고 있고, 또 다른 하나는 등록디자인(2)의 돌기의 길이가 등록디자인(1)의 것 보다 더 긴 것이었다. 그러한 차이점은 통상의 지식을 가진 사용자에게 특별히 중요한 것으로 인식될 것이라는 이유로 등록디자인(2)는 등록디자인(1)과 상이한 전반적 인상을 자아내어 유효한 것으로 판단되었다.

등록디자인(2)의 유효성을 인정한 영국웨일스 고등법원은 침해대상디자인은 등록디자인(2)와 상이한 전체적 인상을 자아내지 않는다고 판시하여 침해를 인정하였다. 우선, 양 디자인은 배럴 형상의 몸체 부분에 형성되어 있는 모양 등 차이점이 있으나 그러한 차이점은 돌기의 위치, 길이 및 형상보다 덜 중요하다는 것은 앞에서 살펴본 바와 같고, 양 디자인은 돌기의 형태에 일부 차이점도 있기는 하나 그러한 차이점은 (매우) 미세한 것인 반면, 돌길의 길이뿐만 아니라 8개의 돌기를 가지고 있는 점, 돌기가 몸체 주변으로 균일하게 배치되어 있는 점 등의 공통점을 특정하였다. 그 후 영국웨일스 고등법원은 디자인을 전체적으로 관찰하였을 때 등록디자인(1)이 디자인 총체의 일부라는 점, 선택 가능한 대체 디자인들의 존재로 인해 디자이너가 누렸던 넓은 창작의 자유, 그리고 통상의 지식을 가진 사용자가 돌기의 위치, 길이 및 형태에 부여할 중요성을 감안할 때 침해대상디자인은 등록디자인(2)와 상이한 전체적 인상을 주지 않을 것으로 판단하였다.

정리하자면, 영국의 재판 실무는 디자인의 전체적 인상 판단 시 ① 디자인이 적용된 제품의 분야, ② 통상의 지식을 가진 사용자의 확정, ③ 디자이너의 자유도를 기본적으로 고려하고 공통점 및 차이점 인정과는 별도로 등록디자인의 지배적인 특징을 추출하고, 전체적 관찰을 통해 그 지배적인 특징이 침해대상디자인에 표현되어 있는지를 중심으로 전체적 인상을 파악하고 있는 것으로 이해된다. 한편, 이와 같은 영국의 재판 실무는 EU의 재판 실무와 다르지 않다고 보는 견해가 있다.⁶⁷³⁾

II 개별적 특징(요부) 관찰의 필요성

EU에서의 디자인 유사 판단은 전체관찰이 원칙이다. 한편, 앞에서 살펴본 판례를 통해서 알 수 있듯이 EU 재판 실무는 디자인 유사 판단 시 디자인을 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비한 후 그 개별 구성부분의 중요도를 고려하여 양 디자인의 전체적 인상을 판단하고 있는 것으로 보인다.⁶⁷⁴⁾ 특히, *Cantel Medical (UK) v ARC Medical Design* 판결에서 영국 고등법원은 디자인의 특징이 기술적 기능에 의해서만 결정되는지 여부와 통상의 지식을 가진 사용자는 사안에 따라 디자인의 구성요소를 구분하여 유사점이나 차이점에 대해 다른 중요도를 부여할 수 있다는 점도 고려할 것을 명시한 점에 비추어 볼 때 개별 구성부분들의 관찰을 통한 요부의 확정 후 전체관찰을 하는 재판 실무는 더욱 견고해진 것으로 이해된다. 그러한 재판 실무를 잘 보여주는 영국 고등법원(Intellectual Property Enterprise Court)의 판례를 살펴본다.

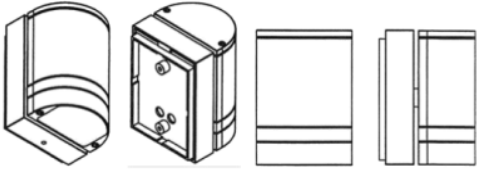
673) Martin Howe et al., *supra* note 262, at 49.

674) Jose J. Izquierdo Peris, *Registered Community Design: First Two-Year Balance from an Insider's Perspective*, E.I.P.R. (2006), at 150 ("Designs were compared both on their features individually and on the weight of the various elements according to their influence on the overall impression.").

Lutec (UK) Ltd & Ors v Cascade Holdings Ltd & Anor [2021] EWHC 1936 (IPEC)

[권리내용] 실외조명을 대상제품으로 하는 2개의 EU 등록디자인

[등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형태]

EU 등록디자인	침해대상제품
	

[판결 요지]

영국 고등법원(Intellectual Property Enterprise Court)은 Cantel Medical (UK) v ARC Medical Design 판결에서 영국 웨일스고등법원(High Court of England and Wales)이 채택한 6단계 테스트를 적용하여 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 침해대상제품이 등록디자인과 상이한 전체적 인상을 주었는지 여부, 즉 독특성(individual character)을 판단할 것을 주문하였다.

영국 고등법원은 관련 분야가 실외조명의 분야이며 통상의 지식을 가진 사용자는 “가정 및/또는 사업장소를 위해 실외조명을 구매하는데 관심이 있는 일반 대중”이라는 점 및 실외조명 관련 디자이너의 자유도는 상당히 높다는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없다는 점을 확인하였다. 나아가, 해당 등록디자인의 어떠한 특징도 기술적 기능에 의해서만 결정되지 않았다고 판시한 후, 등록디자인과 침해대상제품을 나란히 놓고 대비하여 유사점과 차이점을 특정하고, 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 침해대상제품이 등록디자인과 상이한 전체적 인상을 주었는지 여부를 판단하였다.

영국 고등법원은 디자이너의 자유도가 상당히 높은 점을 고려할 때 침해대상제품이 디자인권 침해로부터 벗어나기 위해서는 등록디자인으로부터 더 멀리 떨어져 있어야 한다고 설시하면서, 이 경우 등록디자인의 보호범위의 폭은 넓어진다고 판시하였다. 나아가, 디자인권 침해를 판단함에 있어 가장 중요한 고려요소인 등록디자인, 침해

대상제품, 그리고 선행디자인이 시각적으로 어떻게 보이는지가 매우 중요하다고 실시하면서 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 양 당사자가 주장하는 유사점과 차이점을 고려하여 양 디자인을 비교하였다. 영국 고등법원은 앞에서 언급한 전체적 인상 판단에 관한 법리를 적용하면서 실외조명은 벽에 부착되어 사용되므로 그 조명이 설치된 후의 사용양태를 고려할 때 조명의 전면부가 가장 잘 보이는 곳이고 통상의 지식을 가진 사용자의 주의를 끄는 부분이라고 실시하였다. 영국고등법원은 눈에 가장 잘 보이는 부분은 실외조명 하우징(housing)이며, 등록디자인과 침해대상제품 모두 반원형 단면을 가진 램프하우징(lamp housing)을 가지고 있고, 반원의 반대쪽 끝에는 납작하고 서로 거의 평행한 좁은 부분이 있으며, 램프하우징의 전체 외부 둘레를 따라 비교적 좁은 띠를 가지고 있는 등 양 디자인 사이에 유사점이 있다고 보았고, 침해자 또한 디자인권자가 주장하는 이와 같은 유사점에 이의가 없다는 점에 주목하였다.

한편, 영국 고등법원은 침해자가 주장한 양 디자인 사이에서의 차이점인 침해대상제품에서 하우징의 아크 부분이 등록디자인의 대응되는 부분보다 현저히 평평하여 반원의 형태로 보이지 않는 등의 차이점은 양 디자인을 나란히 놓고 자세히 관찰하더라도 확인하기 어려웠고 눈에 띄지 않는다고 판시하였다. 물론, 침해대상제품의 평평한 측면이 등록디자인에서의 것 보다 현저히 넓기는 하나 그러한 차이점은 실외조명 분야의 전문가가 아닌 그 전문가와 평균적인 소비자 사이에 있는 자로 상정되는 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 볼 때 사소한 차이점에 지나지 않아 전체적 인상을 평가함에 있어서 중요한 역할을 할 것으로 보이지 않는다고 판시하였다.

영국 고등법원은 디자인 유사 판단의 본질에 대해 “양 디자인 사이의 유사점과 차이점에 관한 단순 목록을 만드는 작업이 아니며, 또한 다트 게임을 하듯이 양 디자인 사이에 지속적으로 번갈아 가면서 보는 작업도 아니다. 오히려, 법관은 한 발짝 뒤로 물러나 통상의 지식을 가진 사용자의 관점에서 전체적 인상을 평가해야 한다.”고 실시하면서, 당사자가 주장한 위의 유사점과 차이점을 관찰한 후 한 발짝 뒤로 물러나 전체적 인상을 평가하였다. 영국 고등법원은 침해대상제품과 등록디자인을

비교할 때 상이한 전체적 인상을 자아내지 않는다고 보아 등록디자인권의 침해를 인정하였다. 나아가, 영국고등법원은 이와 같은 침해 판단은 디자이너의 자유도가 높다는 점에 의해서도 뒷받침된다고 판시하였다. 한편, 침해자는 온라인 검색을 통해 등록디자인 출원일 전 공개되었던 다수의 실외조명을 제출하였으나 연방고등법원은 그러한 실외조명이 등록디자인과 충분히 가깝지(close) 않아 보호범위의 폭을 좁히는 것으로 볼 수 없다고 판시하면서 침해대상제품에 의한 등록디자인권 침해를 그대로 인정하였다.

일각에서는 모든 사안은 아니더라도 복잡한 외관의 특징들을 구성요소로 하고 있는 디자인의 유사 판단을 위해서는 특징들의 분석 및 목록화 작업을 거치는 것이 논리적이라고 보는 견해가 있다.⁶⁷⁵⁾ 나아가, 그 목록화 작업에 의해 유사 판단의 객관성을 담보할 수 있다고도 한다.⁶⁷⁶⁾ 반면, 적어도 전체적 인상 판단에 있어서는 디자인 구성요소 각 개별 특징의 비교는 필요치 않다고 보는 견해도 있다.⁶⁷⁷⁾ 이와 비슷한 맥락에서 실무적으로 개별적 특징 관찰 보다 전체관찰의 관점에서 유사 판단을 하는 경향이 우세하다는 평가도 있다.⁶⁷⁸⁾ 정리하자면 전체적 인상 판단의 최종 단계로서 등록디자인의 유효성을 판단하는 EU 일반법원은 디자인의 전체적 인상의 비교는 “유사점과 차이점에 관한 목록의 분석적 비교에 국한되어서는 아니 되고, 종합적(synthetic) 평가여야 한다.”는 법리를 명시하고 있고,⁶⁷⁹⁾ 디자인권의 침해 여부를 판단한 영국의 법원 또한 디자인 유사 판단을 위해 유사점과 차이점에 관한 비교 목록을 만들더라도 법관이 한 발짝 뒤로 물러나 양 디자인

675) Gordian N. Hasselblatt, *supra* note 92, at 94.

676) *Id.* at 99.

677) David Stone, *supra* note 260, at 252 (“[W]hilst a detailed point-by-point comparison will be useful (and probably essential to an assessment of the novelty test as part of assessing validity), it is the overall impression of the two (or more) designs that matters, not the point-by-point.”).

678) Jonathan Dobinson, *supra* note 582, at 649 (“Most EU courts and authorities have considered design infringement to involve an assessment of the overall impression of a design, rather than a fragmented comparison of fully detailed particulars.”) (citing David Stone, *EUROPEAN UNION DESIGN LAW* 253 (2nd ed. 2016)).

679) T-654/22 M&T 1997 v EUIPO [2022].

을 전체적으로 관찰할 것을 요구하고 있다. 따라서 EU 재판 실무는 디자인을 구성하는 구성요소들을 개별적으로 분해하여 분석하고, 그 개별 구성부분의 중요도에 따라 전체적 인상을 판단하더라도 그 구성부분들은 언제까지나 전체디자인 맥락 속에서 존재하고 있는 것으로 보아 최종적인 유사 판단을 하는 것으로 이해된다.

III 디자인의 유사 판단 시 쟁점 정리

1. 전체적 인상에 관한 언어적 표현의 필요성 여부

Procter & Gamble Company 판결에서 영국 항소법원(England and Wales Court of Appeal, EWCA)은 “디자인 유사 판단 시 가장 중요한 것은 눈에 보이는 전체적인 인상이다. 물론, 법관들은 왜 등록디자인이 독특성 요건을 충족하였는지 또는 통상의 지식을 가진 사용자가 관찰한 전체적 인상은 무엇이었는지에 관하여 언어로 표현해야만 한다.”고 판시한 바 있다.⁶⁸⁰⁾ 나아가, 디자인은 단순 특징들의 합이 아니라 느낌을 전달하거나 주의를 끄는 무엇인가를 연상시키는 고유의 특성을 가지는 것이므로 전체적 인상을 적절한 표현으로 묘사하고 그것이 무엇을 의미하는 것인지 설명하는 것이 필요하다고 보는 견해가 있다.⁶⁸¹⁾ 반면, 언어적 표현으로 인한 일반화의 문제점을 지적하면서 디자인은 언어적 묘사로 인해 특정되는 것이 아니라 형상으로 특정되므로 전체적 인상을 언어로 표현하는 것은 그 과정에서 왜곡이 발생하고 주관적 판단의 가능성을 높이며 실무상 어려움을 초래하므로 전체적 인상을 언어로 표현하지 않는 것이 바람직하다는 견해도 있다.⁶⁸²⁾ 참고로, EU 재판 실무는 더 이상 전체적 인상에 대해 언어적 묘사를 요구하지 않는다는 평가가 있다.⁶⁸³⁾

2. 전체적 인상 평가에서 고려되는 선행디자인의 범위

EU규정 전문(recital)의 제14문은 EU 등록디자인의 독특성(individual character)은 “기존 디자인의 총체(corpus)”와 비교하여 통상의 지식을 가진 사용자에게 전체적으로 다

680) *Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd* [2007] EWCA Civ 936, at [3].

681) *Id.*

682) David Stone, *supra* note 260, at 257.

683) *Id.* (“The Court of Justice in *PepiCo* has now assessed overall impression without the need to describe in words what the two overall impressions were. This approach is preferred.”).

른 인상을 주는지에 따라 결정되는 것으로 규정하고 있음은 앞에서 살펴본 바와 같다. 위 전문은 디자인의 독특성 판단 시 공지된 선행디자인의 총체를 고려하여 상이한 전체적 인상을 자아내는지 판단할 것을 규정하고 있으나 선행디자인의 총체는 디자인의 권리범위 판단 시 상이한 전체적 인상을 자아내는지 판단하기 위해서도 고려된다.

EU등록디자인의 권리범위를 판단 한 *Procter & Gamble Co* 판결에서 영국 항소법원(Court of Appeal)은 “신규한(new) 디자인이 선행디자인의 총체(corpus)와 현저하게 다른 경우 유사한 선행기술로 둘러싸여 있는 경우보다 더 큰 시각적 효과를 자아낼 수 있다. 따라서 미세한 차이에 의해 상이한 전체적 인상이 발현될 수 있는 여지는 줄어드는 반면, 디자인의 전체적 인상에 더 큰 초점이 맞추어지게 된다. 결국 참신한 제품(striking novel product)에 대한 권리범위는 선행디자인으로부터 점진적으로 달라져온 제품보다 더 클 수 있다.”고 설시하여⁶⁸⁴⁾ 선행디자인은 EU 등록디자인의 독특성을 판단함에 있어서 중요한 요소이고, 나아가 디자인의 권리범위 판단 시 전체적 인상을 판단함에 있어서도 고려되는 매우 중요한 요소로 이해된다.

그런데 EU 등록디자인의 독특성 판단 시 전체적 인상 평가에 고려되는 선행디자인 ‘총체’는 EU규정 제7조 제1항에 따라 “유럽공동체 내에서 운영되는 해당 분야의 전문성을 갖춘 집단에 통상적인 사업과정에서 합리적으로 알려질 수 있었던 것” 내지 “비밀로 유지되지 않은” 디자인으로 한정되어 있었다.⁶⁸⁵⁾ 그래서 재판 실무상 EU 등록디자인의 무효를 주장하는 자는 매우 유사한 선행디자인이 있다고 하더라도 EU 등록디자인의 통상의 지식을 가진 사용자가 해당 선행디자인을 알고 있었다는 점을 증명해야 하는 부담을 가지고 있었고, 증명하지 못하는 경우 그 선행디자인은 디자인 총체로부터 배제되어 EU 등록디자인의 독특성이 쉽게 인정될 수 있는 여지가 있었다. 그러나 유럽사법재판소는 *Easy Sanitary Solutions* 판결에서 공지된 모든 선행디자인은 통상의 지식을 가진 사용자가 알고 있는지 여부와 상관없이 디자인 총체에 포함될 수 있다고 판시하였다.⁶⁸⁶⁾ 그 이유

684) *Procter & Gamble Co v Reckitt Benckiser (UK) Ltd* [2007] EWCA Civ 936.

685) EU Regulation Art. 7(1).

686) *C-361/15 Easy Sanitary Solutions v Group Nivelles and EUIPO* [2017], at [132]–[133].

로서 EU규정 제7조 어디에도 유효성이 다투어지는 분야에서 통상의 지식을 가진 사용자가 선행디자인에 대해 알고 있었다는 점을 증명할 것을 요구하지 않으며, 통상의 지식을 가진 사용자에게 상이한 전체적 인상을 자아내지 못한 EU 등록디자인의 권리범위는 ‘모든 디자인’에 확대 적용된다는 점을 근거로 들었다. 따라서 EU 재판 실무상 선행디자인이 등록디자인 출원 전 1건만이 발견되었다고 하더라도 해당 등록디자인 출원일 전 공지된 이상 선행디자인 총체에 포함될 수 있게 되었다.

3. 디자인 구성요소 일부에 ‘주지’의 형상이 포함되어 있는 경우

통상적으로 등록디자인의 일부분에 ‘주지’의 형상이 포함된 경우 해당 부분은 전체적 인상 판단 시 중요도가 낮은 것으로 고려된다는 점은 앞에서 살펴본 바와 같다. 한편, 등록디자인의 독특성이 인정되는지를 판단하면서 디자인의 일부에 ‘주지’의 형상이 포함되어 있더라도 그 부분을 디자인의 요부로 본 EU 일반법원의 사례가 있다. 이하, 대상판결을 살펴본다.

T-73/19 – Bergslagernas Järnvaru v EUIPO [2020]

[권리내용] 실장작 절단기(wood-splitting tools)를 대상제품으로 하는 디자인권
[등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형태]

EU 등록디자인	선행디자인
	

[판결 요지]

우선, EU 일반법원은 디자인이 자아내는 전체적 인상의 비교는 유사점과 차이점에 관한 목록의 분석적 비교에 국한되어서는 아니 되고, 종합적(synthetic) 평가여야 한다고 판시한 후 선행디자인과 대비하여 등록디자인이 상이한 전체적 인상을 자아내는지 판단하였다.

일반법원은 양 디자인의 공통되는 부분인 몸체(base)와 레버(lever)는 디자인의 대상제품인 장작 절단기(wood-splitting tools)의 기능 등 속성에 의해 형성되어진 기본적 형태(basic element)로서 흔히 보여지는 부분이기는 하나 통상의 지식을 가진 사용자에게 가장 잘 보이는 부분이자 중요한 부분이기도 하므로 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징으로 보았다. 이와 더불어, 일반법원은 그 기본적 형태가 기술적 기능(technical function)과 관련이 있을 수 있다고 가정하더라도 기술적 기능에 의해서만 결정된 것이라는 증거가 없다는 점에서 그 중요도를 낮게 평가할 수 없고, 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 전체적 인상을 판단해야 한다고 판시하였다.

반면, 양 디자인 사이에서 발견되는 차이점인 돌출된 이빨의 형상, 레버의 손잡이 형상 등은 등록디자인의 대상제품인 장작 절단기가 통상적으로 다루어지는 양태를 고려할 때 더 자세히 관찰하여야 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 해당한다는 등의 이유로 전체적인 인상에 미치는 영향은 그리 크지 않다고 보았다. 결국, 일반법원은 양 디자인 사이에 일부 차이점이 있기는 하나, 이러한 차이점이 양 디자인의 지배적 특징의 유사성을 상쇄하여 서로 상이한 인상을 가지게 할 정도는 아니라고 보았다. 나아가, 디자인의 자유도에 대한 제한이 낮은 정도임을 고려해 볼 때에도 양 디자인 사이의 사소한 차이점으로 인해 통상의 지식을 가진 사용자가 양 디자인을 볼 때 상이한 전체적 인상을 받을 것이라고 보기는 어렵다고 실시하였다.

위 대상판결은 양 디자인의 공통되는 부분이 선행디자인에서 흔히 보이는 ‘주지’의 형상이라고 할지라도 제품의 사용양태를 고려할 때 가장 잘 보이는 부분이기도 하고, 제품의 전체 외관에서 차지하는 비중이 크다는 점을 이유로 그 부분을 요부로 보았다. 한편, 양 디자인 사이에 차이점들이 있기는 하나 그 차이점들은 그 기본적 형태 속에 매몰될 정도로 미세한 차이점에 불과하다는 이유로 등록디자인을 무효로 판단하였다. 정리하자면, 대상판결은 사안에 따라서는 주지성을 갖춘 부분이 디자인 유사 판단 시 요부가 될 수 있다는 점을 보여준 사례로 이해된다.

제4장 일본의 법리

제1절 유사 의미

제2절 의장의 기능성 법리

제3절 의장의 유사 판단방법

제4장

일본의 법리

제1절 유사의 의미

I 관련 규정

의장의 등록요건으로서 신규성 등이 요구되고,⁶⁸⁷⁾ 의장법 제3조 제1항 제3호에 따라 출원의장이 공지의장과 유사한 경우까지 신규성 요건이 결여된 것으로 보아 등록이 거절된다. 신규성 요건을 충족하지 못하는 것은 무효사유이기도 하므로⁶⁸⁸⁾ 출원의장이 공지의장과 유사하였음에도 등록이 되었더라도 무효심판에서 무효심결이 내려지고 그 심결이 확정되면 의장권은 처음부터 존재하지 않았던 것으로 간주된다.⁶⁸⁹⁾ 나아가, 의장법 제23조는 의장권의 효력이라는 제목 아래 “의장권자는 업으로서 등록 의장 및 이와 유사한 의장의 실시할 권리를 독점한다.”고 규정한다. 해당 규정에 등록의장과 대비되는 침해대상 의장이 동일·유사한 경우에도 침해로 판단될 수 있다.

II 종래 학설의 검토

디자인의 유사 판단과 관련한 일본의 학설은 크게 혼동설, 창작설 및 수정혼동설로 나눌 수 있다. 이외에도 주의환기설 내지 미감설로 설명하는 견해가 있기도 하다.⁶⁹⁰⁾ 각 학

687) 일본의 경우 의장의 등록요건으로서 창작비용이성도 요구한다. 의장법 제3조 제2항은 출원된 의장에 대하여 그 의장이 속한 분야의 통상적인 지식을 가진 자(이하 “당업자”라 한다.)가 용이하게 창작을 할 수 있는 경우 의장등록을 인정하지 않는다는 취지를 규정하고 있다. 창작비용이성은 신규성에 대한 거절이유를 발견하지 않은 경우에만 판단된다고 한다.

688) 의장법 제48조 제1항 제1호.

689) 의장법 제49조.

690) 斎藤瞭二, 「意匠法概説(補訂版)」, 有斐閣, 1996, 153면; 竹田稔, 「知的財産権侵害要論〔特許・意匠・商標

설에 따라 유사 판단 시 판단주체와 어떤 공지의장을 어떻게 참작할 것인지에 관하여 차이를 보이게 된다. 이하, 각 학설의 내용 및 판례의 동향을 살펴본다.

1. 혼동설

혼동설에 따르는 경우 의장의 유사성은 피고가 의장을 실시하고 있는 경우, 의장에 관련된 물품의 실시에 관여하는 자가 물품의 혼동을 초래할 우려가 있을 정도로 비슷하다고 느끼는지에 따라 판단되어야 하는 것으로 해석된다.⁶⁹¹⁾ 혼동설은 디자인의 경제적 가치의 보호에 주목하면서 디자인의 창작을 보호하는 측면보다는 부정경쟁의 방지라는 측면에 더 중점을 두고 있는 입장이다.⁶⁹²⁾ 따라서, 디자인의 유사 판단은 물품의 혼동 여부에 따라 판단되며 그 판단주체는 자연스럽게 일반수요자를 기준으로 하게 된다.⁶⁹³⁾ 실무적으로 혼동설의 입장에서 유사 여부를 판단한 대표적인 사례로 동경고등재판소의 스프레이 사건을 들 수 있다. 동경고등재판소는 “디자인의 유부(類否)를 판단함에 있어서는 디자인을 전체로서 고찰하는 것을 필요로 하나, 이 경우 디자인을 보는 자의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로 하여 파악하고, 이것을 관찰하여 일반 수요자가 오인·혼동하는지 여부의 관점에서, 그 유부를 결정하는 것이 상당하다. 그 디자인에 일반적으로 혼한 주지의 형상이 포함되어 있는 경우에는, 그 부분은 일반 수요자의 주의를 끄는 것은 아니므로 요부가 될 수 없으나, 그것이 공지인 것에 불과한 경우에는 이것으로 요부가 되지 않는다고 바로 판단하여야 하는 것은 아니다.”라고 판시하였다.⁶⁹⁴⁾

한편, 위 동경고등재판소의 판결은 혼동설을 취하면서도 주지의장과 공지의장을 구분하여 주지의장은 요부에서 제외될 수 있는 것처럼 판시하고 있다는 것이 특징이다. 대상 판결 이후에도 혼동설을 취한 판례들이 다수 발견되는데, 디자인 유사 판단주체를 거래

編第5版], 発明協会, 2007, 651면.

691) 清永利亮, 「意匠の類否」, 牧野利秋編 裁判実務大系 工業所有権訴訟法, 1985, 401면.

692) 竹田稔, 앞의 책(주 690), 415~416면(“經濟取引において物品の購入者(取引者, 需要者)が物品に係る意匠が類似しているために, A 製品を意匠登録されたB 製品と混同することを放置するとすれば, 意匠の独占的利用に対する法的保障がその意味を失うことは明らかである. … したがって, 取引者, 需要者が両意匠を混同するほどよく似ていると認識したとき両意匠は美感において類似するというべきである.”).

693) 茶園 成樹, 앞의 책(주 105), 98면(“この考え方では, 判断主体は需要者となり, 需要者の注意を強く引きやすい部分が意匠の要部となる.”).

694) 東京高判 昭52.4.14 スプレーガン事件 判タ364号 281면.

자를 포함한 수요자를 기준으로 하여 물품의 혼동 우려가 있는지 측면에서 유사성을 판단해야 한다고 한다.⁶⁹⁵⁾

2. 창작설

창작설에 따르면 의장법의 주요 목적은 의장의 창작에 대한 보호에 있다고 본다. 그런 견지에서, 의장의 유사란 비교되는 양 디자인의 의장이 동일한 미적 특징을 발휘하여 동일한 창작체의 범위에 속하는 경우에 양 디자인은 유사한 것으로 본다.⁶⁹⁶⁾ 나아가, 창작설에 따르면 디자이너 등 당업자를 유사 여부 판단주체로 보는데 일반수요자는 디자인 창작의 유무를 판단하는 능력을 갖추지 못했기 때문이라고 한다.⁶⁹⁷⁾ 종래 일본의 판례, 특히 오사카지방법원은 디자인 유사를 판단함에 있어서 창작설의 입장을 취하는 경우가 많이 있는 것으로 보인다.⁶⁹⁸⁾ 대상판결들에 따르면 “등록의장의 요부 내지 특징을 파악하거나 그 유사범위를 확정함에 있어서는 해당 등록의장출원 전에 그 분야에 속하는 공지의 장이 존재했을 경우에는 이를 참작하여 그 유사범위를 결정하여야 하고 … 해당 디자인 또는 유사 디자인이 공지디자인과의 관계에서 창작성의 정도가 상대적으로 낮은 것이 명확하다고 하면, 이것도 고려하여 유사 범위를 상응하게 한정하여야 한다.”고 판시하거나⁶⁹⁹⁾ “디자인의 요부는 공지디자인에 없는 신규한 부분으로 보는 자의 주의를 강하게 끄는 부분에 있다고 이해하여야 한다.”고 하거나⁷⁰⁰⁾ “등록디자인의 어떤 부분에 창작성이 있는 신규한 부분이 있는 것인지, 그 정도는 어떠한 것인지를 파악하여 디자인의 요부를 정해야 한다.”고 판시하여 창작설의 입장을 취한 바 있다.⁷⁰¹⁾

695) 小谷悦司, “改正意匠法24条2項について”, Vol.60 No.3, パテント, 2007, 6-7면.

696) 小谷悦司, 「意匠の類否判断」, 1986, 626-631면(“(意匠法は創作保護法であることを前提として) 意匠の類否判断の基準は, 創作のポイントが一致し, 物品の外観から生じる美的思想が同一の範囲内にあると認められれば類似するということになり, 創作者が真に創作した部分であって, かつ看者の注意を強く惹く部分が意匠の要部(創作のポイント)ということになる.”); 牛木理一, 「意匠法の研究[4訂版]」, 発明協会, 1994, 123면.

697) 茶園 成樹, 앞의 책(주 105), 98면.

698) 특허청, “한-미-EU-중-일 등 주요국 디자인침해판단기준 비교-분석”, 2013, 194면 각주 179)(“중전에 디자인과 관련한 재판례에서 오사카 법원과 도쿄 법원은 약간의 입장 차이를 보이고 있었다. 즉 오사카 법원은 창작설에 따른 판단이 많은 반면, 도쿄 법원은 혼동설에 따른 판단이 많은 경향을 보이고 있었다.”).

699) 大阪地方裁判所 昭和 56年 10月 16日 昭和53年(ワ) 4409号.

700) 大阪地方裁判所 昭和 59年 2月 28日 昭和 56年(ワ) 4926号

창작설의 입장에 따르면 공지부분은 창작성이 인정될 수 없기 때문에 요부로부터 제외된다.⁷⁰²⁾ 한편, 앞에서 언급한 바 있는 혼동설에 따르면 단순 공지부분에 대해서는 참작할 필요가 없고, 주지의 단계에 이른 디자인에 대해서만 참작하게 된다는 점에서 유사 판단 시 창작설의 입장을 취하는 판례와 혼동설의 입장을 취하는 판례는 어떤 공지의장을 어떻게 참작할 것인가에 관한 점에서 차이를 보이게 된다. 그러나 등록무효를 다룬 사안의 상고심으로서 디자인 유사를 판단한 일본 최고재판소가 “디자인의 유사 판단은 일반 수요자에 대하여 유사한 미감을 생기게 하는가의 관점에서 파악해야 한다.”는 취지로 판시하여⁷⁰³⁾ 창작설적 입장을 부정한 이후에는 명확히 창작성을 판단기준으로 인정하는 판결은 거의 보이지 않게 되었다고 한다.⁷⁰⁴⁾

그런데 대상판결에 대한 평석을 작성했던 당시의 최고재판소 조사관(전 동경고등법원 판사)에 따르면 대상판결에서 유사 판단기준을 일반수요자로 하고 있다고 하더라도 최고재판소의 진의는 혼동설의 입장을 취한 것이 아니라고 한다.⁷⁰⁵⁾ 해당 평석에서 그 조사관은 “의장이 보는 사람의 시각을 통해 미감을 일으키게 하는 것임(2조 1항)에 비추어 보면 동일 또는 유사한 물품의 공지의장과 구성요소에 있어서 부분적 차이가 있더라도 그 전체적 관점에서 발생하는 미감 내지 의장적 효과 면에서 아무런 차이가 없는 의장은 본질적으로 공지의장에 포함되는 것으로 창작으로서 미지의 것이라고 평가할 만하다. 의장법 제3조 제1항 제3호는 관련된 의장을 공지의장 그 자체와 동일한 의장에 준하여 유사한 의장으로 등록하지 않기로 한 것이다.”라고 언급한 바 있다. 그러한 취지를 고려할 때 통상의 경우 디자인 전체로서 혼동가능성을 판단하지만 수요자(거래자 포함)의 주의를 강하게 끄는 부분은 요부로 추출하여 대비하고, 그러한 요부에는 공지부분과 같은 창작성이 결여된 부분이 포함되어 있으므로 그러한 점을 반영하는 수정혼동설을 취한 것이라

701) 大阪地方裁判所 平成 1年 6月 19日 昭和62年(ワ) 8143号.

702) 성기문, “공지부분이 포함된 특허 및 의장을 둘러싼 실무상의 제문제”, 특허소송연구 2집, 특허법원, 2002, 857면(“創作説에 의하면 公知部分은 創作性を 인정할 수 없기 때문에 意匠의 要部 인정에 있어서 당연히 이를 제외되게 된다.”).

703) 最高裁判所 昭和49年3月19日 昭和45(行ツ) 45号; 小谷悦司, 앞의 논문(주 695), 9면.

704) 성기문, 앞의 논문(주 702), 857면.

705) 小谷悦司, 앞의 논문(주 695), 10면.

는 견해가 있다.⁷⁰⁶⁾

창작설의 입장을 부정한 최고재판소 판결 이후 침해 여부를 판단하는 사안에서 디자인 유사성 판단 시 공지부분이 있더라도 그 부분을 제외하지 않고 그 중요도를 낮게 판단한 판례가 등장하기도 하였다. 도시락상자를 관련 물품으로 하는 디자인권의 침해 여부를 다룬 사안에서 오사카지방법원은 “공지디자인과 유사하지 않은 디자인만이 디자인으로 등록되는 것이므로, 등록디자인의 요부를 설정함에 있어서는 당해 등록디자인 분야에서 공지디자인을 참작하고, 등록디자인의 어떤 부분에 창작성이 있는 신규한 부분이 있는 것인지, 그 정도는 어떠한 것인지를 파악하여 디자인의 요부를 정하지 않으면 안 되는 것은 당연하지만, 공지디자인을 참작하여 요부를 정한다 함은 등록디자인의 구성을 분설하고, 그 가운데 공지디자인과 같은 구성부분을 포함한 것이 있다면 바로 그 부분의 구성은 디자인 요부가 되지 않는 다는 것을 의미하는 것이 아님은 물론이고, 출원 전 공지디자인을 참고로 하여 흔한 부분의 비중을 낮게 인식하고, 신규한 부분의 비중을 높이 인식하면서 전체적인 특징을 파악하여 이루어져야 하는 것을 말하는 것이다.”라고 판시한 바 있다.⁷⁰⁷⁾

3. 절충설(수정 혼동설)

수정혼동설은 혼동설을 중심으로 창작설을 가미한 학설로서 “의장은 공지의장과 유사하지 않은 의장만이 의장권으로서 등록되는 것이므로(의장법 제3조 제1항) 공지의장과 비교한 후 신규한 부분이자 거래자, 수요자의 주의를 강하게 끄는 부분도 의장의 요부로서 인정해야 한다.”라고 보면서 “물품의 성질, 목적, 용도, 기술적 기능, 사용 상태 및 공지의장을 고려하여 등록의장에서 보는 이의 주의를 강하게 끄는 부분 즉 요부를 인정하고, 양 의장을 그 요부의 구성에 대해 대비 관찰하여 거래자, 수요자가 양 의장을 거래 장소에서 혼동할 정도로 비슷한지 여부에 따라 양 의장의 유무를 결정해야 한다는 것”이다.⁷⁰⁸⁾

706) 小谷悦司, 위의 논문(주 695), 10면.

707) 大阪地方裁判所 平成 1年 6月 19日 昭和62年(ワ) 8143号.

708) 設楽隆一, “意匠権侵害訴訟について”, 特管37卷11号, 1987, 1367면.

수정혼동설은 수요자가 양 의장을 거래 장소에서 혼동할 정도로 비슷한지 여부에 따라 양 의장의 유사성을 판단해야 하는 것이라는 점에서 어디까지나 혼동설의 입장에 있는 것이라고 할 수 있으나 요부의 인정에 있어서 공지의장을 참작한다는 점에서 종래의 혼동설과 창작설을 절충한 사고방식이기 때문에 수정혼동설 또는 창작적 혼동설로서 분류된다.⁷⁰⁹⁾ 현재 수정혼동설이 다수설이라고 한다.⁷¹⁰⁾

4. 심미감설

앞에서 언급한 창작설, 혼동설, 절충설 외에 심미감설이 소개된 바 있다. 심미감설에 따른 디자인의 유사 판단은 “양 의장의 구성을 대비하여 전체가 풍기는 미감이나 디자인이 보는 자에게 주는 인상에 차이가 있는지 여부를 기준으로 판단해야 한다.”⁷¹¹⁾ 이와 같은 맥락에서, 유사 판단에 대한 학설로 창작설과 혼동설 외에 심미설이 있고, 그 “심미성에 따르면 의장의 미감 내지 미적 인상을 공통으로 하는 경우 의장을 유사하다고 본다.”⁷¹²⁾ 그러나 심미감설을 소개하고 있는 글에서조차 심미감설은 “경험적 사실로서 미감이나 인상을 파악하는 한, 그것은 주관성에 밀리는 폐쇄적 체험이지, 보편 타당성을 요구하는 것은 곤란하다.”는 지적이 있기도 하고⁷¹³⁾ 재판 실무상 심미감설을 취하고 있는 듯한 판례가 발견되기도 하나 사실상 해당 판례들에서의 유사성 판단기준은 혼동설을 기준으로 하고 있는 것으로 이해되어야 한다는 설명이 있다.⁷¹⁴⁾

5. 정리

디자인 유부 판단과 관련된 각 학설을 살펴보았다. 각 학설별로 판단주체, 요부 인정 근거, 요부 판단 및 유사 범위를 표로 정리하면 아래와 같다.⁷¹⁵⁾

709) 小谷悦司, 앞의 논문(주 695), 8면.

710) 大塚 理彦, 「意匠法要論(副)」, 2018, 37면(“現在は修正混同説が主流である。創作説については、判断主体を当業者とする点で意匠法24条2項に反する.”), <https://www.oit.ac.jp/ip/~ootsuka/iyo-huku.pdf>.

711) 斎藤瞭二, 앞의 책(주 690), 153면.

712) 竹田稔, 앞의 책(주 690), 651면.

713) 斎藤瞭二, 앞의 책(주 690), 187면.

714) 竹田稔, 앞의 책(주 690), 651면.

715) 松井宏記, “意匠の類否判断における各要素の検討—カラーコンタクトレンズ事件—”, Vol. 63 No. 6 知財管理, 2013, 935면.

	혼동설	창작설	심미감설	절충설(수정혼동설)
판단주체	수요자·거래자	당업자 (디자이너)	보는 자(消費者)	수요자·거래자
검토대상	물품의 성질·용도· 사용태양	공지의장과의 대비	보는 자의 주의를 강하게 끄는지 여부	① 물품의 성질·용도· 사용태양 ② 공지의장과의 대비
요부인정	수요자·거래자의 주의를 강하게 끄는 부분	공지의장에 없는 신규한 부분(창작자가 진정으로 창작한 부분)	의장 전체의 미감	수요자·거래자의 주의를 강하게 끄는 부분
유사범위	시장에서 물품의 혼동이 발생하는 범위	동일한 미적 사상의 범위	의장 전체의 미감이 공통되는 범위	의장 전체의 미감이 공통되는 범위

한편, 2006년 의장법 개정을 통해 수요자의 시각을 통해 발생하는 미감이 유사 판단기준으로 도입된 이래 혼동의 유무를 전면에 내세울 필요성은 발전적으로 해소되었다는 평가가 지배적이고, 나아가, 재판 실무에서도 혼동을 판단기준으로 언급하는 사례는 거의 없다고 한다.⁷¹⁶⁾

III 등록요건과 침해여부 판단 시 유사 개념의 일원화

1. 2006년 특허법 개정에 의해 유사판단 주체의 명시

일본 의장법 제24조 제2항은 “등록의장과 그 이외의 의장이 유사한지 여부에 대한 판단은 수요자의 시각을 통하여 일으킨 미감에 근거하여야 한다.”고 규정하고 있다. 종래 등록요건을 판단하는 사안에서 일본 최고재판소가 일반수요자의 관점에서 본 미감을 판단기준으로 확립하고, 나아가 의장의 권리범위를 판단하는 사안에서 “의장권의 권리범위

716) 加藤 幹, 意匠の類否判断における公知意匠の参酌, Vol. 74 No. 8, パテント, 2021, 67면, <https://jpa-patent.info/patent/viewPdf/3845>.

는 일반수요자의 관점에서 등록의장과 유사한 미감을 불러일으킬 수 있는 의장에도 미치는 것으로 되어 있다.”고 실시하였음에도 불구하고⁷¹⁷⁾ 효력요건을 판단하는 사안에 있어서는 디자인 유사 판단주체 내지 판단기준이 통일되어 있지 않았던 관계로 현행 의장법 제24조 제2항 규정이 의장법에 추가된 것이라고 한다.⁷¹⁸⁾ 여기에서 유사 판단주체를 ‘수요자’로 규정한 것은 “① 의장법에서 유부 판단을 물품의 출처혼동과 연계하기 위하여 일반수요자를 사용한 것은 아니라고 본 최고재판소의 해설, ② 위의 최고재판소 판례 이후 디자인의 유사 판단의 시점을 거래자 또는 수요자로 하고 있는 판례가 다수 존재하는 것 등을 고려한 것”이라고 한다.⁷¹⁹⁾ 그런 점에서, 의장법 제24조 제2항이 규정하고 있는 수요자는 거래자를 포함하는 개념이라고 한다.⁷²⁰⁾

2. 수요자의 개념

여기에서 수요자는 의장과 관련된 물품 등에 정통한 전문가가 아니고 해당 물품 등에 관한 정보를 거의 알지 못하고 우연히 구매하는 자도 아니며 수요자는 해당 물품 등의 분야에서 선행의장에 대해 일정 정도의 지식을 가진 사람이라고 한다.⁷²¹⁾ 사안에 따라 연령 성별을 묻지 않는 일반수요자라는 표현을 사용하고 있는 판례들도 발견되는 반면,⁷²²⁾ 구체적으로 수요자를 밝힌 사례들도 존재한다. 예를 들어, 말뚝(基礎坑)을 관련 물품으로 하는 의장에 대한 등록요건을 판단하는 사안에서 지식재산고등재판소는 “의장법 제3조 제1항 제3호에서 말하는 '유사'의 판단주체는 의장과 관련된 물품에 대한 일반수요자 내지 거래자로 해석해야 하는 바, 양 의장과 관련된 '기초말뚝' 및 '콘크리트 말뚝'의 일반수요자 내지 거래자란 이들 건축용 말뚝을 구입하여 사용하는 건설업자나 그와 같은 건설업자 사이에서 이들 물품의 매매를 중개하는 자 등이므로 이러한 수요자 내지 거래자는 건축용 말뚝의 기능이나 그 시공방법 및 효과 등을 이해하고 구입하고자 한다.”라

717) 最高裁判所 昭和49年3月19日 昭和45(行ツ) 45号.

718) 松井宏記, 앞의 논문(주 715), 935면.

719) 특허청, “한-미-EU-중-일 등 주요국 디자인침해판단기준 비교-분석”, 2013, 182면.

720) 特許庁編, 「工業所有権法(産業財産権法) 逐条解説[第21版]」, 2020, 1284면.

721) 牧野利秋, “意匠法の諸問題”, ジュウリ1326号, 2007, 92면.

722) 大阪地方裁判所 平成24年6月21日 平成23(ワ)9600号; 大阪地方裁判所 平成24年11月8日 平成 23年(ワ) 第3361号; 大阪地方裁判所 平成22年3月25日 平成21(ワ)11520号.

고 판시하였다.⁷²³⁾

이와 비슷한 맥락에서, 손수레 바구니를 관련 물품으로 하는 의장에 대한 침해 여부를 판단하는 사안에서 오사카 고등법원은 수요자로서 손수레 바구니를 주로 구입하는 “슈퍼마켓이나 백화점 등의 구매 담당자라고 인정하는 것이 상당하다.”고 판시했을 뿐만 아니라, “구매 담당자가 장바구니를 선택할 때 중시하는 것은 ① 점포 이미지에 맞는 뛰어난 디자인인지 여부, ② 제품의 단가 향상으로 이어지는 바구니 용량이 큰지 여부, ③ 견고한지 여부, ④ 상부 주변 형상이나 둘레면 구멍이 바구니의 망구에 손가락을 끼우지 않는 안전성을 배려한 형상인지 여부, ⑤ 사이드 그립의 유무나 파수간의 형상이 고객에게 있어서 사용하기 편리한 것인지 여부, ⑥ 광고 기능을 배려한 것인지 여부 및 ⑦ 관리의 용이성”이 인정된다고 판시한 후 이런 종류의 장바구니 수요자이자 보는 자(看者)라고 상정되는 슈퍼마켓이나 백화점 등의 구매 담당자는 “상기 ② 내지 ⑦의 개별 형태상 기능성에 주의를 기울이는 것은 물론, 해당 장바구니 디자인이 점포 이미지에 맞는 뛰어난 미감을 갖는 것인지 아닌지를 고객의 시점에서 관찰하게 된다.”고 판시하였다.⁷²⁴⁾

3. 유사 판단주체의 일원화에 따른 유사 개념 정립

산업구조심의회 소위원회에서의 '의장 유사범위 명확화'에 관한 보고서에서 의장법 제 24조 제2항의 입법취지에 대해 다음과 같이 설명을 하고 있다.⁷²⁵⁾ “의장의 유부 판단은 기존 공지의장의 참작, 의장의 요부 인정, 의장 전체관찰 등 여러 관점을 정리한 종합적인 판단이며, 또한 물품 형상에 관한 미감 평가이므로 객관적인 분석이나 정량화가 어려운 측면이 있지만 판단주체의 시점을 명확히 함으로써 간결하고 명료한 설명이 가능해질 것으로 생각된다. 또, 의장의 유사 개념은 의장의 창작을 장려하고, 산업의 발달에 기여하는 것을 목적으로 하는 의장제도의 근간을 이루는 의장의 등록요건이나 의장권의 효력

723) 知的財産高等裁判所 平成21 年1 月27 日 平成20 年 (行ケ) 10332号.

724) 大阪高裁 平成18年6月21日 平成18年 (ネ) 第448号.

725) 특허청, “한-미-EU-중-일 등 주요국 디자인침해판단기준 비교-분석”, 2013, 181면(“2006년 「산업구조심의회 지적재산정책부회 의장제도 소위원회(産業構造審議會 知的財産政策部會意匠制度 小委員會)」에서는 디자인 제도 전반에 대한 사항을 다룬 2004년부터의 논의를 정리하여 보고서 『디자인 제도의 방식에 대하여(意匠制度の在り方について)』를 발표한다. 이 보고서에서는 디자인권의 효력 범위 확대와 관련한 논의의 하나로서 디자인의 유사 범위 명확화에 대하여 언급하고 있다.”).

범위를 규정하는 것이므로 통일성 있게 판단되는 것이 바람직하다고 생각된다. 이 때문에 의장의 유부 판단을 명확화하기 위해 의장의 유사성에 대한 최고재판소 판례 등에서 실시되고 있는 수요자가 바라본 의장의 미감을 유사 판단기준으로 명확히 하는 것이 적절한 것으로 생각된다.”

한편, 의장법 제24조 제2항의 신설에 따라 의장의 침해를 판단하는 사안에서 유사 판단주체는 거래자를 포함한 수요자가 명확해졌으나 의장법 제3조 제1항 제3호에 따른 출원의장의 신규성 판단 시 유사 판단주체는 의장법상 명시되어 있지 않아 해석의 여지가 남아 있었다. 그러나 의장심사기준은 그 판단주체와 관련하여 “신규성 판단 시 의장 유사 판단주체에 대해서는 조문상으로는 명확히 규정되어 있지 않으나 등록의장의 범위를 규정하고 있는 의장법 제24조 제2항에서 '등록의장과 그 이외의 의장이 유사한지 여부의 판단은 수요자의 시각을 통해서 일으키게 하는 미감에 근거해 실시하는 것으로 한다.'라고 규정되어 있는 것으로 부터, 신규성의 판단에 있어서의 의장의 유사 판단 주체도, 동일하게 수요자(거래자를 포함한다)로 한다.”고 설명하고 있다. 따라서 재판 실무상 등록요건과 효력요건으로서 유사성 개념은 일원화 되었다고 볼 수 있다.⁷²⁶⁾

제2절 의장의 기능성 법리

I 관련 규정

의장법 제5조 제3항은 물품의 기능을 확보하기 위하여 불가결한 형상이나 건축물의 용도에 있어서 불가결한 형상만을 포함하는 의장 또는 화상의 용도에 있어서 불가결한 표시만으로 이루어진 의장은 의장등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 2019년 개정 의장법

726) 松井宏記, 앞의 논문(주 715), 935면(“意匠法24 条2 項と同法3 条1 項3 号における類似の判断要素や判断基準を異ならせるべきとの事情や見解は見受けられず, 登録意匠の効力範囲を定める場合の類似と, 新規性における類似とは, 同じ判断要素及び判断基準にて判断されるべきものである.”); 小谷悦司, 앞의 논문(주 695), 10면(“今回の改正意匠法24条2項は, 登録意匠とそれ以外の意匠(侵害と疑われる意匠や無効審判における引用意匠がこれに該当する)との類否判断においても, 査定系審判の審決に関する上記最高裁判決の判旨を適用することを明らかにしたものともみることができる.”).

에 따라 의장법의 보호대상이 확대되었고, 본 규정의 대상에 '건축물의 용도에 있어서 불가결한 형상으로만 이루어진 의장', '화상의 용도에 있어서 불가결한 표시만으로 이루어진 의장'이 추가되었다. 해당 규정의 도입취지는 그 물품의 기능을 확보하기 위해서 불가결한 형상은 기술적 사상의 창작으로 본래 특허법·실용신안법에 의해 보호되어야 하는 것이고, 그러한 형상이 의장법에 의해 보호받게 되면, 의장법이 보호를 예정하지 않은 기술적 사상의 창작에 대해 배타적 독점권을 부여하는 것과 같은 결과를 초래하게 되기 때문이라고 한다.⁷²⁷⁾

II 기술적 기능의 판단기준

의장심사기준에 따르면 의장이 물품의 기능을 확보하기 위해 불가결한 형상에 해당하는지 여부는 ① 해당 물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는지 여부 및 ② 선택 가능한 대체 형상 이외의 의장 평가 상 고려해야 하는 형상을 고려하여 판단된다.⁷²⁸⁾ 후자의 경우 기술적 기능에 대한 판단기준으로 유럽이 채택하고 있는 “미적 고려 결여 테스트(no aesthetic consideration test)”와 유사한 개념이라고 보는 견해가 있다.⁷²⁹⁾ 즉, 선택 가능한 대체 의장이 존재하는지 여부를 불문하고 기술적 기능을 가져오는 형태 이외의 어떠한 미적 고려가 그 형상에 존재하는지를 검토해야 한다고 주장하는 것이다.⁷³⁰⁾ 그러나 일본 재판 실무상 물품의 기능을 확보하기 위해 불가결한 형상 인지를 판단하기 위해 고려되는 요소로는 여전히 선택 가능한 대체 형상이 존재하는지 여부가 중시되고 있고⁷³¹⁾ 특별히 미적 요소 결여 테스트를 적용한 판례는 없어 보인다.⁷³²⁾

727) 茶園 成樹, 앞의 책(주 105), 93면.; 일본특허청, 앞의 의장심사기준(주 303), 79면, 41.1.4.

728) 일본특허청, 앞의 의장심사기준(주 303), 79면, 41.1.4.1(1).

729) Tsukasa Aso & Christoph Rademacher, *Noteworthy Feature of Japanese Design Law from the Perspective of European Law*, in JAPANESE DESIGN LAW AND PRACTICE 360 (Christoph Rademacher & Tsukasa Aso ed., 2021).

730) *Id.* (“The ‘no aesthetic consideration’ test seems more logical and in line with the purpose of the design system. Given that its application is mandated in the JPO Examination Guidelines for Design the authors believe that it should play a more prominent role in Japan too.”).

731) 知的財産高等裁判所 平成19年9月10日 平成19(行ケ)10119号.

732) 茶園 成樹, “米国意匠法における機能性”, 阪大法学, 2022, 34면(“審決例においても、代替的な形状が存在するかどうか重視されている。なお、5条3号に関する裁判例には、単に同号に該当しないとだけ述べた

필연적 형상과 더불어 물품의 호환성 확보 등을 위해 표준화된 규격에 의해 정해지는 형상으로 이루어진 의장도 물품의 기능을 확보하기 위해 불가결한 형상으로만 이루어진 의장으로 간주된다. 즉, 물품의 호환성 확보 등(기술적 기능 확보 포함)을 위해서 물품의 형상 및 치수 등 각 요소가 규격화·표준화되어 있는 것으로, 규격화·표준화된 형상 및 치수 등에 의해 정확하게 제한될 수밖에 없는 형태로 이루어진 의장에 대해서도 필연적 형상에 준해 취급한다. 물품의 호환성 확보 등을 위해 표준화된 규격에 해당하는 것으로서 ① 공적인 표준화 기관에 의해 책정된 표준규격 및 ② 공적인 규격은 아니지만 사실상의 표준을 들 수 있다. 여기에서 사실상의 표준이란 그 규격이 해당 물품 분야에서 업계 표준으로서 인지되고 있어 해당 표준규격에 기초한 제품이 그 물품의 시장을 사실상 지배하고 있는 것으로, 규격으로서의 명칭, 번호 등에 의해 그 표준이 되고 있는 형상, 치수 등의 상세를 특정할 수 있는 것을 말한다.⁷³³⁾

III 재판 실무상 기능성 법리의 적용

1. 등록요건 판단 시 유사 판단에서의 사례

지적재산고등재판소는 등록요건 판단 시 유사성을 판단하면서 의장의 구성요소 중 일부가 기능을 확보하는데 불가결한 형상이 아닌 경우 요부가 될 수 있다고 본 사례가 있다. 대상판결은 공예품 펀치를 대상물품으로 하는 출원의장에 관한 사안이었는데, 원고는 출원 의장과 인용의장 사이의 유사 판단 시 공지 의장의 부품 기능에서 통상적으로 채택되는 형상, 예를 들어 펀치의 본체를 덮는 직육면체 하우징 형상, 본체의 모서리 부분의 곡선형은 요부에서 제외해야 한다고 주장하였다. 그러나 지적재산고등재판소는 “출원의장과 공지 의장이 속한 물품 분야에서 해당 물품의 기능을 보장하기 위해 필수적인 형상은 유사 여부 판단에서 제외되어야 한다.”고 판시한 후 “구멍을 뚫는 펀치로는 여러 가지 다양한 형태가 존재하는 것이 알려져 있으며, 본체를 거의 직육면체로 하고 그 능선 부분을 곡선 형태로 만드는 것이 펀치 기기의 기능을 보장하기 위한 필수적인 형상이라고 할 수 없다.”고 판시

ものしか存在しない.”).

733) 일본특허청, 의장심사기준(주 303), 80면, 41.1.4.1(2).

하여, 해당 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상이 아닌 구성요소를 요부로 보고, 양 의장은 그 부분을 포함한 형상에서 유사하다고 판단하였다.⁷³⁴⁾ 지적재산고등재판소는 대상판결에 관한 요지를 별도로 제시하고 있는데 의장의 유사 판단 시 물품의 기능에 관련된 형태의 취급과 관련된 실무에 참고가 될 만한 중요한 판례로 소개하고 있다.⁷³⁵⁾

2. 침해여부 판단 시 유사 판단에서의 사례

간격오차수정용고정공구(目違い修正用治具)를 대상물품으로 하는 의장권의 침해 여부를 다룬 사안에서 지적재산고등재판소는 디자인이 적용된 대상물품이 건설 현장이나 조선포 등에서 사용된다는 점을 고려한 후 그러한 장소에서 작업을 실시하는 자를 수요자로 파악하여 해당 의장의 구성요소가 기능과 관련이 있다고 하더라도 수요자의 주의를 끌기 쉬운 부분으로 본 사례가 있다. 대상판결에서 원고는 대상물품의 손으로 잡는 부분은 대상물품을 안전하게 운반할 수 있도록 부착된 것에 불과하며, 수요자가 그 형태에 관심을 기울일 이유가 없으며, 보강판은 대상물품의 내구성을 높이기 위해 부착된 것이며, 해당 물품의 기능을 실현하기 위한 수단에 불과하므로, 그 유무와 형태가 수요자의 주의를 끄는 것은 아니라고 주장하였다. 그러나, 지적재산고등재판소는 “수요자는 대상물품의 운반의 용이성, 안전성 및 내구성 등을 고려하여 제품을 선택하는 것으로 생각되며, 그러한 기능성과 관련된 형태 또한 미감을 판단하는 요소로 간주된다. 따라서 대상물품의 손으로 잡는 부분의 형태, 보강판의 유무 및 형태도 수요자의 주의를 끌기 쉬운 부분이라고 할 수 있다.”고 판시하였다.⁷³⁶⁾ 대상판결은 유사 판단주체인 수요자가 의장의 대상물품 선택 시 그 물품의 특징을 고려하여 기능성과 관련된 형태가 요부가 될 수 있는지를 판단했다는 점에 특징이 있어 보인다. 한편, 의장의 구성요소 중 일부분이 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상으로 인정되어 해당 부분을 제외하고 유사 판단을 한 하급심 사례가 있다. 이하, 대상판결을 살펴본다.⁷³⁷⁾

734) 知的財産高等裁判所 平成19年9月10日 平成19(行ケ)10119号.

735) 知的財産高等裁判所 要旨, https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/035086_point.pdf.

736) 知的財産高等裁判所 平成24年6月28日 平成23(ネ)10085号.

737) 東京地方裁判所 平成13年08月30日 平成11(ワ)13242号.

한편, 등록의장 1에서는 90도로 교차하는 두 돌출부가 각각 산형 지붕 모양을 하고 있지만 그 정상부 능선이 맞닿지 않고 끊겨 있고, 이 능선이 끊긴 부분은 평평하게 되어 있는데, 동경지방법판소는 “해당 부분은 대부분이 기능상 필연적인 구성으로 이루어진 등록의장 1에서 관찰자의 주의를 끌기 쉬운 부분이라고 할 수 있으므로 그 부분이 요부이다.”라고 판시하였다. 나아가, 등록의장 2도 등록의장 1과 마찬가지로 분기부를 덮는 기부에 연결된 세 개의 연결 단부는 각각 산형 지붕 모양을 하고 있지만, 일직선으로 된 두 개의 연결 단부는 하나의 정상부 능선으로 관통되고 있는 반면, 이와 90도로 교차하는 연결 단부의 정상부 능선은 맞닿지 않고 끊겨 있는데 해당 부분도 대부분이 기능상 필연적인 구성으로 이루어진 등록의장 2에서 관찰자의 주의를 끌기 쉬운 본 등록 디자인 2에서 관찰자의 주의를 끌기 쉬운 부분이라고 할 수 있으므로 그 부분을 요부로 보았다.

동경지방법판소는 피고의장과 등록의장 1의 유사성을 판단하면서 “랙용커버라고 하는 제품이 동일하면서 L자 형상의 형상을 하고 있고, 중첩연결부를 구비하고 있다. 비록 등록의장 1 중첩 연결부와 피고제품의 대응 부분은 전체적인 면적비율, 형상, 구조 등에서 상당히 다르기는 하나 그 연결부는 등록의장의 요부로 볼 수 없으므로 유사판단에 있어서 의미를 갖지 않는다.”고 판시하면서 랙용커버의 L자형에 가까운 형상 등은 대상물품의 기술적 기능에 의해서만 채택된 것이므로, 양 의장의 유사판단 시 해당 부분을 제외하고 나머지 일부 특징 부분만을 비교하여 미감상 다른 인상을 준다고 판시하였다. 등록의장 2의 경우도 역시 등록의장 1과 동일한 판단방법으로 유사 판단을 하면서 침해를 인정하지 않았다.

위 대상판결은 비록 하급심 판결이기는 하나 의장의 기능성과 관련하여 자주 인용되는 유명한 판례로 보인다. 대상판결에 비추어 볼 때 일본 재판 실무는 의장의 일부분이 기술적 기능에 의해서만 정해진 경우 해당 부분을 배제 또는 무시하고 의장의 나머지 부분의 공통점 내지 차이점만으로 유사 판단을 하는 것으로 보인다.⁷³⁸⁾

738) Tomohiro Nakamura, *Japan, in DESIGN RIGHTS - FUNCTIONALITY AND SCOPE OF PROTECTION* 398 (Christopher

제3절 의장의 유사 판단방법

I 물품의 동일·유사 여부 판단

의장의 유사 판단 재판 실무는 형태의 동일·유사를 판단하기 전 물품의 동일·유사 여부를 판단한다. 그 이유는 의장은 물품과 형태가 일체화된 것으로 물품과 불가분의 관계에 있는 것으로 해석되기 때문이다.⁷³⁹⁾ 따라서 물품이 유사하지 않은 경우 양 디자인의 유사성은 인정되지 않는다.

물품의 유부는 관련 물품의 용도 및 기능에 근거하여 판단되며 그 용도 및 기능에 공통점이 있으면 유사하고, 그렇지 않다면 비유사로 판단된다.⁷⁴⁰⁾ 일례로서 화장용 퍼프를 관련 물품으로 하는 등록의장과 피고가 제조 및 판매하는 클렌징과 마사지를 용도로 하는 게르마늄 실리콘 브러시(침해대상물품)가 유사한지 여부가 쟁점이 된 사안에서 오사카 지방법원은 “화장용 퍼프는 본래 오로지 화장을 용도로 하고 분이나 파운데이션 등을 안면 등의 피부에 도포하는 기능을 갖는 것으로 되어 있었다.”고 실시하면서도 “화장용 퍼프에 관한 별건 등록의장의 물품 설명이나 퍼프를 인터넷 판매하고 있는 홈페이지의 상품 소개에 따르면 물품 수요자(세안에 조금이라도 관심을 갖는 주로 여성)에게 퍼프는 … 본래적 용도·기능 외에 세안용품으로서의 용도·기능을 갖는 것으로 인식되고 있다고 할 수 있으며, 등록의장 물건과 그 용도·기능이 유사하다.”고 보아 등록의장과 침해대상제품 사이의 물품의 유사성을 인정하였다.⁷⁴¹⁾ 한편, 2019년 개정 의장법에 의해 건축물의 형태 및 화상이 물품의 범위에 포함되었고, 이에 따라 의장심사기준도 개정되었는데 그 심사

V. Carani ed., 2017) (“A design feature having an appearance that is indispensable for performing functions of the article *should be excluded* from the design’s scope of protection. Such features are considered to be ignored by consumers when conducting comparisons with other designs.”).

739) 最高裁判所 昭和49年3月19日 昭和45(行ツ)45号[가요성신축호스 사건]; 最高裁判所 昭和50年2月28日 昭和48(行ツ)号[모자 사건]; 知的財産高等裁判所 平成17年10月31日 平成17年(ネ) 10079号.

740) 知的財産高等裁判所 平成29年 1月 24日 判決 平成28年(行ケ) 10167号; 大阪地裁 平成25年 9月 26日判決 平成23年(ワ) 14336号.

741) 大阪地裁 平成17年12月15日 平成16年(ワ) 第6262号.

기준에 따르면 건축물과 화상의 용도 및 기능이 동일·유사할 것을 의장 유사 판단 시 요구하고 있다.⁷⁴²⁾

II 구체적 유사판단 방법

1. 유사 판단기준

지적재산고등재판소는 효력요건을 판단하는 사안에서 “등록의장과 그 외의 의장 사이의 유사 판단은 의장법 제24조 제2항에 따라 수요자의 시각에 미감을 일으키는 것이어야 한다. 이 때 의장의 유사 판단은 등록의장에 관련된 물품의 성질, 용도, 사용형태를 고려하고, 나아가 공지 의장에 없는 신규 창작 부분의 존부 등을 참작하여 수요자의 시각을 통해 가장 주의를 끌기 쉬운 부분(요부)을 파악하고 그 요부를 중심으로 양 의장의 구성을 전체적으로 관찰·대비하여 인정된 공통점과 차이점을 종합하여 양 의장이 전체적으로 미감을 공통으로 하는지 여부에 따라 판단하는 것이 상당하다.”라는 판단기준을 제시하였다.⁷⁴³⁾ 또한, 지적재산고등재판소는 등록요건을 판단하는 사안에서도 효력요건을 판단하는 사안에서와 동일한 유사 판단기준을 제시한 사례가 있다.⁷⁴⁴⁾

정리하자면 의장의 유사 판단은 의장법 제24조 제2항에 근거하여 수요자의 시각을 통해서 일으키는 미감을 주된 기준으로 하여 판단되며, 유사 판단 시 의장을 전체적으로 관찰할 것이 요구된다. 한편, 전체관찰이 원칙이라고 하더라도 재판 실무는 등록의장의 물품의 성질, 용도, 사용형태, 그리고 공지의장의 참작을 통한 신규 부분의 존부 등을 고려하여 수요자의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 의장의 요부로 파악하고 그 부분의 관찰을 중시하므로 실무적으로 요부의 인정이 유사 판단에 있어서 핵심인 것으로 보인다. 이하, 등록요건과 효력요건 판단 시 유사 판단과 관련한 판례의 검토를 통해 구체적인 유사 판단방법을 검토해 본다.

742) 일본특허청, 앞의 의장심사기준(주 303), 7면 제2부 제1장 21.1.

743) 知的財産高等裁判所 平成 23 年 3 月 28 日 平成 22 年 (ネ) 10014号; 知的財産高等裁判所 令和4年3月24日 令和3(ネ) 10075号.

744) 知的財産高等裁判所 平成29年9月27日 平成29(行ケ)10048号.

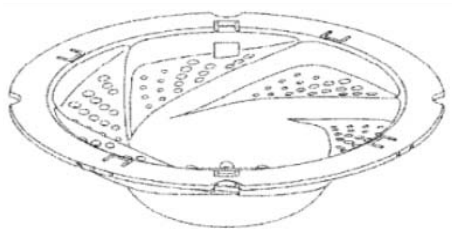
2. 의장의 유사 판단방법

가. 효력요건 판단 시 유사 판단방법

知的財産高等裁判所 令和4年3月24日 令和3(ネ) 10075号

[권리내용] 머리카락 거름망을 대상물품으로 하는 의장권

[등록의장과 침해대상물품의 전체적인 형태]

등록의장	침해대상물품
	

[판결 요지]

지적재산고등재판소는 의장의 유사 판단 시 “등록의장에 관련된 물품의 성질, 용도, 사용형태를 고려하고, 나아가 공지 의장에 없는 신규 창작 부분의 존부 등을 참작하여 수요자의 시각을 통해 가장 주의를 끌기 쉬운 부분(의장의 요부)을 파악하고 그 요부를 중심으로 양 의장의 구성을 전체적으로 관찰·대비하여 인정된 공통점과 차이점을 종합하여 양 의장이 전체적으로 미감을 공통으로 하는지 여부에 따라 판단하는 것이 상당하다.”고 판시하였다.

지적재산고등재판소는 등록의장과 침해대상의장의 구성은 원심의 판단과 같이하면서 우선 등록의장의 요부를 확정하였다. 지적재산고등재판소는 등록의장이 적용된 물품은 머리카락 거름망(이하, ‘대상물품’)의 성질, 용도, 사용형태에 기초하여 “대상물품은 배수 시 머리카락 등을 포착하기 위해 욕실의 배수구 등 위에 설치되어 사용되는 생활용품이므로 대상제품의 수요자는 개인 소비자로 볼 수 있다.”고 판시하였다. 그리고 “개인 소비자는 대상물품을 관찰하는 경우 통상 배수구 위에 설치된 상태에서 위쪽 또는 대각

선 위쪽에서 시각적으로 확인하는 것이 일반적이라고 할 수 있으므로 대상물품의 수요자는 머리카락 등을 포착하기 위한 소용돌이 생성부 및 포착부의 형태 등에 주의를 끌기 쉬운 것으로 판단된다.”고 판시하였다. 그리고 등록의장 출원 당시의 복수의 공지 의장을 참작해 볼 때 등록의장의 소용돌이 생성부와 포착부의 형태 중 공지 의장에 없는 새로운 창작 부분이라고 할 수 있는 부분은 소용돌이 생성부가 경사면체로만 구성되어 있고, 각 경사면체의 경계를 나누는 구조체(이하 ‘둑’)가 없으며, 단차 구조에 의해서만 경계가 형성된 형태라는 점이라고 판시하였다.

나아가, 지적재산고등재판소는 양 의장 사이의 공통점과 차이점을 분석하고 검토하면서 “침해대상 의장은 각 경사면체의 반시계 방향 쪽 외주부에 둑 부분이 형성되어 있는 반면, 등록의장은 둑 부분이 존재하지 않아 양 의장은 구체적인 구성에 차이가 있고, 그 차이는 요부에 해당된다.”고 판시하였다. 그리고 등록의장의 요부의 형태는 “각 경사면체가 반시계 방향과 시계 방향으로 갈수록 점차적으로 너비가 좁아지는 두 개의 곡선과 하나의 직선으로 둘러싸인 형태로, 포착부를 중심으로 일정한 각도로 6개 배치되어 있는데 이 형태는 수요자에게 소용돌이 생성부에서 물이 소용돌이치며 질서 있게 흐르는 구조라는 인상을 주며, 소용돌이 생성부에 경사면체 외에 구조체가 설치되지 않아 전체적으로 단순하고 깔끔한 인상을 주기 때문에 수요자의 주의를 끌기 쉽다.”고 설시하였다. 이에 비해, “침해대상 의장에서 각 경사면체의 반시계 방향 외주부에 형성된 둑 부분은 침해대상 의장 목록 및 설명도의 평면도와 사시도에서 알 수 있듯이 수요자가 위쪽 또는 대각선 위쪽에서 관찰할 때 쉽게 확인될 수 있는 높이와 너비를 가지며, 각 경사면체를 구분하기 위해 독립적으로 마련된 구조체로 인식될 수 있는 형태와 크기를 가지는데, 이 둑 부분은 경사면체와 함께 명확한 소용돌이 무늬를 드러내 수요자에게 경사면체에 구조체가 없는 경우보다 더 강한 물의 흐름이 발생하는 구조라는 인상을 주는 요소이다.”라고 설시하였다. 지적재산고등재판소는 위와 같은 점을 고려할 때 양 의장 사이의 차이점은 수요자에게 매우 상이한 미감을 불러일으킬 수 있다고 판시하였다. 한편, 양 의장은 기본적인 구성 형태와 구체적인 구성 형태에 공통되는 부분이 있으나 그 공통점은 공지 의장에서 공개된 구성이라고 할 수 있으며, 수요자가 관찰할 때 특별히 주목하지 않는

부분으로 보았다.

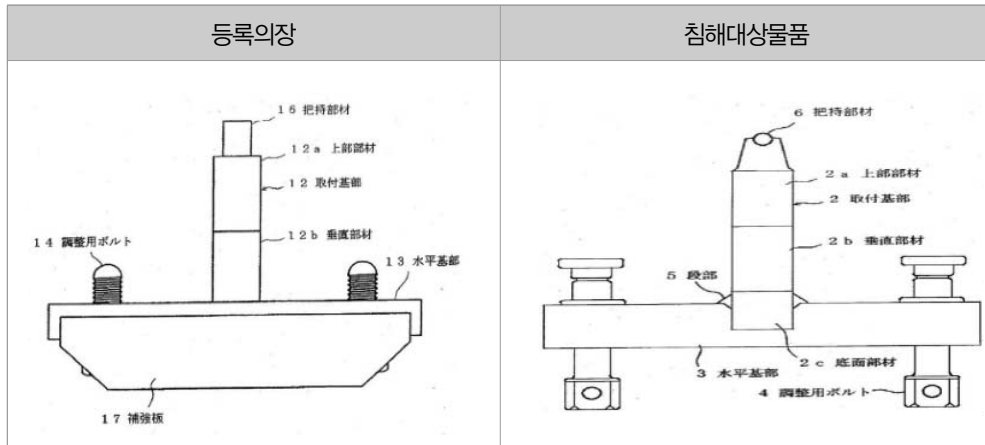
결국, 지적재산고등재판소는 양 의장을 전체적으로 관찰할 때 양 의장은 요부에 있어서 현저한 차이가 있고, 공통점을 고려하더라도 전체적으로 차이점이 공통점을 능가하고 있어, 양 의장이 시각적으로 자아내는 전체적인 미감이 서로 다른 것으로 볼 수 있다고 판시하면서, 양 의장은 유사하지 않은 것으로 판단하였다.

위 대상판결은 최근의 지적재산고등재판소의 유사판단 사례로서 효력요건을 판단하는 사안에서의 유사 판단방법을 명확히 보여준 사례로 보인다. 즉, 일본의 재판 실무는 비교되는 양 의장의 공통점과 차이점 확인과는 별도로 복수의 대상물품의 성질을 고려하고 선행의장과 대비를 통해 등록의장의 신규한 부분의 형태를 요부로 확정된 후, 그 요부가 침해대상의장에 표현되어 있는지를 중심으로 양 의장의 유사성을 판단하고 있는 것으로 이해된다. 나아가, 대상판결은 수요자의 주의를 끌었던 양 의장 사이의 차이점이 공통점을 능가하여 양 의장이 유사하지 않다고 판단하면서도 언어적 묘사에 의해 양 의장이 자아내는 전체적인 인상을 제시하고 있다는 점에 특징이 있다.

한편, 하나의 선행의장을 참작하여 등록의장의 구성요소 중 일부분에 공지된 형태가 포함되어 있는 경우 그 구성요소에서 공지부분을 요부에서 제외한 지적재산고등재판소 판례도 있다. 이하, 해당 판결을 구체적으로 살펴본다.

知的財産高等裁判所 平成23年(ネ)第10085号

[권리내용] 간격오차수정용고정공구(目違い修正用治具)를 대상물품으로 하는 의장권
[등록의장과 침해대상물품의 전체적인 형태]



[판결 요지]

지적재산고등재판소는 양 의장은 유사하지 않다고 판단한 원심(동경지방법판소)의 판단 및 그 이유를 그대로 인용하였다. 원심은 의장의 유사 판단은 “양 의장을 전체적으로 관찰하고 비교한 뒤, 등록의장의 물품의 성질, 용도, 사용 방식, 더 나아가 공지된 디자인에 없는 새로운 창작 부분의 존재 여부 등을 고려하여 해당 등록의장의 물품의 수요자가 시각적으로 주의를 끌기 쉬운 부분을 파악하고, 그 부분을 중심으로 비교하여 양 의장이 전체적인 미감을 공통으로 하는지에 따라 유사성을 판단하는 것이 상당하다.”고 판시하였다.

원심은 등록의장이 적용된 간격오차수정용고정공구(이하 ‘대상물품’)의 성질, 용도, 사용방법을 고려할 때 “대상물품은 서로 마주하여 배치된 철골 구조 또는 강관 콘크리트 구조 등의 형강, 기둥 등의 접합부에서 발생하는 수평 또는 수직 방향의 어긋남(目違い)을 수정하기 위해 사용되는 것이고, 건설현장이나 조선소 등에서 사용되므로 수요자는 그러한 장소에서 작업을 수행하는 업자”로 보았다. 원심은 “대상물품의 사용방법 및 그

물품의 수요자를 고려할 때 대상물품의 실용적인 관점, 즉 사용 시 취급의 용이성과 내구성에 중점을 두어 선택되는 것으로 보인다.”고 실시하면서 “대상물품의 수요자는 손으로 잡는 부재(이하 ‘파지부재’)의 형상, 개구부가 있는 설치기부의 형상, 조정용 볼트의 형상, 보강판의 유무 및 그 형상 등에 주목할 것이므로 해당 부분의 형상은 수요자의 주의를 끄는 부분으로 인정된다.”고 판시하였다. 나아가, 등록의장 출원일 전 공지된 의장을 고려하여 “저면부재와 수직부재와 상부부재로 이루어진 설치기부, 저면부재의 전면에 설치되어 양측으로 뺄 수평기부, 수평기부의 양단부 근방에 설치된 조정용 볼트, 저면부재에 설치된 파지부재를 가지며, 부착기부의 개구부가 ㄷ자 형상을 보이는 엇갈림 수정용 지그의 의장은 본건 등록의장의 등록출원 전에 공지되었던 것으로 인정된다.”고 보았다.

원심은 등록의장의 요부를 파악한 후 양 의장의 공통점과 차이점을 분석하면서 “양 의장은 저면부재, 수직부재, 상부부재로 구성된 설치기부, 저면부재의 양쪽으로 뺄 수평기부, 수평기부의 양 끝 부근에 설치된 조정용 볼트, 설치기부에 고정된 파지부재를 가지고 있다는 점, 설치기부의 개구부가 U자형을 띠고 있다는 점에서 공통점을 가지지만, 수요자가 주의를 기울이기 쉬운 부분인 파지부재의 형상, 설치기부의 형상, 조정용 볼트의 형상, 보강판의 유무 등에 차이가 있으며, 이러한 차이로 인해 위 각 부분에서 다른 미감을 자아낼 뿐만 아니라 전체적으로 보았을 때도 등록의장은 각지고 단단한 인상을 주는 반면, 침해대상 의장은 둥글고 부드러운 인상을 주어 양 의장은 전혀 다른 의장적 효과를 가진 것으로 인정되므로 전체적인 미감을 공통으로 한다고 볼 수 없다.”고 판시하였다.

한편, 원고는 양 의장 사이의 공통점과 관련된 형태는 수요자의 주의를 강하게 끄는 부분이라고 주장하였으나 원심은 “해당 형태는 공지된 형태로서 새로운 의장적 창작이 이루어진 부분으로 볼 수 없고, 오히려 형강이나 기둥 등을 양쪽에 끼워 고정하기 위해 개구부를 설정할 때 그 개구부의 형상을 U자형으로 하는 것은 매우 자연스러운 것이며, 어긋남을 조정하기 위해 두 개의 조정용 볼트를 사용하는 것 자체는 흔한 것이라고 할

수 있다.”고 판시하면서 원고의 주장을 배척하였다. 따라서 원심은 “원고가 주장하는 양 의장의 공통점과 관련된 형태는 수요자의 주의를 강하게 끄는 것으로 볼 수 없고, 또한 위 공통점이 주는 미감은 미약한 것으로써 양 의장의 유사 판단에 영향을 미치지 않는다.”고 보아 양 의장은 유사하지 않다고 판단하였다.

위 대상판결은 양 의장이 기본적 구성 형태 및 구체적 구성 형태에 공통점이 있더라도 그 공통점은 공지된 형태에 해당되므로 그 부분을 요부에서 제외하여 중요성을 낮게 보았다는 점에 의의가 있다고 볼 수 있다. 나아가, 대상판결은 앞에서 살펴본 머리카락 거름망 판결과 같이 수요자의 주의를 끌었던 양 의장 사이의 차이점에 주목하여 양 의장이 유사하지 않다고 판단하면서도 언어적 묘사에 의해 양 의장이 자아내는 전체적인 인상을 제시하고 있다.

한편, 의장의 요부를 파악하는 과정에서 공지의를 참작하는 방법에 관하여 실시한 하급심 판결이 있다. 이하, 그 판결을 구체적으로 살펴본다.

大阪地方裁判所 令和元年8月29日 平成29(ワ)8272号

[권리내용] 소면흐름기를 대상물품으로 하는 의장권

[등록의장과 침해대상물품의 전체적인 형태]

등록의장	침해대상물품
	

[판결 요지]

오사카지방법재판소는 의장의 유사 판단은 의장법 제24조 제2항에 따라 “수요자의 시각을 통해 발생하는 미감에 근거하여 이루어진다.”고 판시하면서, “양 디자인의 기본적인 구성 태양 및 구체적인 구성 태양을 전체적으로 관찰함과 동시에, 디자인에 관한 물품의 용도나 사용형태, 공지의장 등을 참작하여 수요자가 가장 주목하기 쉬운 부분, 즉 요부를 파악하고, 그 요부에서 양 의장의 구성 태양이 공통되는지 여부, 차이가 있을 경우 그 정도와 수요자에게 미감을 달리하는지 여부를 중시하여 양 의장이 전체적으로 미감을 공통으로 하는지 여부에 따라 판단하는 것이 상당하다.”고 판시하였다.

오사카지방법재판소는 등록의장의 요부를 파악하면서 “소면흐름기의 용도 및 사용형태를 고려할 때 소면싱크기는 연결된 레일 부분에 상류에서 물을 흘려보내어 적절히 소면을 흘려보내고, 레일 부분 위를 흐르는 소면 또는 트레이 부분 내를 회전하는 소면을 건져 내어 먹을 수 있도록 한 것이다.”고 판시하였다. 나아가, 공지의장의 존재 여부를 고려하였고, 인정된 복수의 공지의장 중 워터슬라이더 형태의 소면흐름기에는 트레이부가 ‘유수풀(pool)’ 형태를 갖추고 있지 않은 것이 있었던 한편, 물 풀형 소면흐름기는 그 자체로 디자인으로 완성되어 있었고, 수로 부분을 포함하고 있지 않은 것이 있었다는 것을 확인하였다. 그 후, 양 의장의 유사성을 판단하기 위해 다음과 같이 검토하였다.

(1) 의장 전체에서 차지하는 비율

오사카지방법재판소는 “등록의장은 중앙지주와 레일 등으로 구성된 수로 부분과 트레이 부분으로 구성되어 있으며, 수로 부분의 레이이 디자인 전체에서 물리적으로 큰 비율을 차지하고 있다.”고 판시하면서 레일의 형태는 등록의장에서 특징적인 미감을 자아낼 수 있는 요소로 보았다.

(2) 수요자의 관심

오사카지방법재판소는 “의장의 대상물품인 소면흐름기의 용도를 고려할 때 그 수요자는 가정 등에서 소면의 흐름을 즐기려는 일반소비자로 인정된다. 그 수요자는 소면흐름기

의 사용형태를 고려해 보았을 때 소면의 흐름 방식이나 건져내기 쉬운 정도에 주로 관심을 가질 것으로 보이므로, 기본적으로 바로 위나 대각선 위에서 본 수로 부분 중 레일과 트레이 부분의 내부 형태에 주목할 것으로 판단된다.”고 판시하였다.

(3) 공지의장의 참작

오사카지방법재판소는 “의장은 다양한 요소의 조합으로 구성된 전체적인 시각적 정보가 최종적인 의미를 가지는 것이며, 일부에 공지의장이 포함되어 있다고 하더라도 다른 구성요소와 병존함으로써 전체적으로는 다른 의장을 구성할 수도 있다. 따라서 의장의 요부 인정과 관련하여 공지의장을 참작할 필요가 있으나 공지의장이 포함되는 것으로 즉, 그 부분을 요부에서 배제해야 하는 것은 아니다.”라고 판시하였다. 따라서 “등록의장은 소면 흐름을 즐길 수 있는 구성으로 레일과 트레이 부분을 모두 포함하고 있다는 점에서 그 의장 출원 이전에 각각 존재하던 워터슬라이더형과 흐르는 물 풀형 소면흐름기의 구성을 결합한 특징이 있으며, 이는 공지의장에서는 볼 수 없는 새로운 특징이라고 할 수 있다.”고 판시하고, 나아가 “수요자는 소면의 흐름 방식이나 건져내기 쉬운 정도에 관심을 갖기 때문에 등록디자인의 구성 요소 중 레일 부분과 회전기를 가진 트레이 부분이 결합된 형태에 주목할 것으로 보인다.”고 판시하였다. 결국, 오사카지방법재판소는 “공지의장의 존재를 참작하더라도 수요자는 등록디자인의 레일 부분 및 회전기를 포함하고 있는 트레이 부분이 결합된 형태에 주목할 것이 인정되므로 그 결합된 형태를 요부로 보는 것이 타당하다.”고 판시하면서 공지의장의 존재를 근거로 레일의 형태와 트레이의 형태가 요부가 될 수 없는 것으로 본 피고의 주장을 배척하였다.

(4) 대비

오사카지방법재판소는 침해대상물품은 등록의장의 요부를 가지고 있어 양 의장은 기본적인 구성 형태에서 공통점이 있고, 그 공통점으로 인하여 워터슬라이더형 및 유수풀형의 각 소면흐름기를 개별적으로 본 것과는 다른 새로운 구성을 가지고 있다는 인상을 주며 전체적으로도 유사한 형태를 갖추고 있다는 강한 인상을 준다고 판시하였다. 또

한 양 의장은 수로 부분을 구성하고 있는 레일의 형태와 트레이 내부 부분의 구체적 구성 형태에서 (일부 차이점은 있으나) 해당 부분 형태의 공통점이 디자인 전체에서 물리적으로 큰 비율을 차지할 뿐만 아니라 수요자의 관심을 끄는 부분이라는 점에서 전체 인상에 미치는 영향이 크다고 할 수 있다고 판시하였다. 이 외에 양 의장은 다른 구체적 구성 형태에서 차이가 있기는 하나 그 차이는 수요자가 관심을 기울이지 않는 부분이거나 물리적으로 비율이 작아 그 차이점은 전체적인 인상에 큰 영향을 미치지 않는다고 보았다.

위 대상판결은 비록 하급심 판결이기는 하나 앞서 소개한 지적재산고등재판소의 판결과 동일한 유사 판단기준 및 방법을 적용하여 유사성을 판단하고 있다. 특히, 대상판결은 공지의를장을 참작하여 등록의장의 요부를 확정하면서도 복수의 선행의장들에 공지된 개별 요소들을 기계적으로 제외하지 않고 공지된 부분들이 결합하여 새로운 미감을 자아내는 경우 해당 부분들도 요부가 될 수 있다고 보았다는 점에서 의의가 있는 것으로 이해된다. 공지의를장의 참작과 관련하여 의장심사지침서도 “출원의장에 이용된 공지의 형태가 유사 판단에 미치는 영향의 크기는 신규한 형태에 비해 일반적으로 작으나, 의장은 전체가 유기적인 결합에 의해 성립하는 것으로 공통점 또는 차이점에서 해당 형태가 공지된 형태라고 하더라도 그 공통점 또는 차이점을 단순히 제외하여 나머지 공통점 및 차이점만으로 판단하여서는 아니되며, 공지의 형태의 조합이 신규한 경우에는 그 조합에 관해서도 평가를 해야 한다.”고 설명하고 있는 바,⁷⁴⁵⁾ 의장의 유사 판단은 의장을 구성하고 있는 개개의 요소를 종합하여 전체로서 판단해야 한다는 점을 강조하고 있는 것으로 이해된다.

한편, 일본의 재판 실무는 기본적으로 등록요건을 판단하는 단계와 등록디자인의 권리 범위를 판단하는 단계에서 동일한 유사 판단방법을 적용하고 있다는 견해가 있다.⁷⁴⁶⁾ 이하, 등록요건을 판단 시 유사 판단과 관련한 판례를 검토한다.

745) 일본특허청, 앞의 의장심사기준(주 303), 37-38면 22.1.3.1.2(5)(iii).

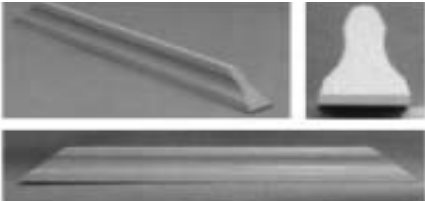
746) 加藤 幹, 앞의 논문(주 716), 67면.

나. 등록요건 판단 시 유사 판단방법

知的財産高等裁判所 平成29年9月27日 平成29(行ケ)10048号

[권리내용] 문에 사용되는 손잡이를 대상물품으로 하는 의장권

[인용의장과 등록의장의 전체적인 형태]

등록의장	인용의장
	

[판결 요지]

지적재산고등재판소는 의장의 유사 판단은 의장법 제24조 제2항에 따라 “수요자의 시각을 통해 발생하는 미감에 근거하여 이루어진다.”고 판시하면서, “의장을 전체적으로 관찰함과 동시에 의장이 적용된 물품의 성질, 용도 및 사용형태, 그리고 공지의장에 없는 새로운 창작 부분의 존재 여부 등을 참작하여 거래자나 수요자가 가장 주목하기 쉬운 부분을 의장의 요부로 파악하고, 등록의장과 상대방 의장이 의장의 요부에서 구성형태를 공통으로 하고 있는지 여부를 중시하여 미감의 공통성 유무에 근거해 판단하는 것이 상당하다.”고 판시하였다. 나아가, 다음과 같이 양 의장의 유사성을 판단하였다.

(1) 등록의장의 요부 확정

의장이 적용된 물품은 건물의 문에 사용되는 손잡이(이하, ‘대상물품’)로, 손잡이는 사용자가 손으로 잡고 문을 열고 닫는 기능을 가지는 것 외에, 그 전체가 건물 문의 미적 감각에도 크게 영향을 미친다. 실제로 거래 시 사용되는 건물 문의 손잡이 카탈로그에서는 건물 문에 부착된 손잡이의 하부를 제외하고 문에 부착된 손잡이 전체의 사진이 제품 이미지로 게재되어 있다. 그리고 공지의장에 따르면 가로로 긴 막대 형태로 하부가 평평하

고 측면 중간부가 오목한 건축용 문 손잡이는, 원고뿐만 아니라 거래자 및 수요자에게 널리 알려진 것임이 인정된다.

위 인정 사실에 따르면, 거래 시 사용되는 건물용 문의 손잡이에 관한 의장의 거래의 실정을 고려할 때 건물 문에 부착된 저면부를 제외하고 손잡이 전체의 외관이 가장 중시된다고 할 수 있다. 또한, 손잡이를 사용하는 자는 문을 열 때 측면 중간부의 오목한 부분을 잡게 되므로, 측면 중간부의 오목한 부분 주변의 형태도 거래자 및 수요자의 주의를 끌 수 있는 부분이라 할 수 있다. 그리고 등록의장의 가로로 긴 막대 형태로 바닥면이 평평하고 측면 중간부가 오목한 기본적인 구성 형태는 거래자 및 수요자에게 널리 알려진 것이 인정된다. 이러한 상황에서, 거래자 및 수요자의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분은 가로로 긴 막대의 전체 형태와 측면 중간부의 오목한 부분 주변의 형태라고 해야 할 것이다. 따라서, 등록의장의 요부는 정면 외형이 좌우대칭의 약간 평평한 타원형인 것에 더해, 측면 중앙부의 오목한 부분의 좌우 가장자리가 약간 오목한 곡선 형태로 나타나 있는 것으로 보는 것이 적절하다.

(2) 등록의장과 인용의장과의 유부판단

가로로 긴 막대 형태의 전체 형상에 대해 등록의장은 정면에서 보았을 때 좌우 대칭의 약간 평평한 타원형인 반면, 인용의장은 좌우 비대칭의 약간 평평한 평행사변형으로, 특히 왼쪽 끝 부분의 상부가 약간 역 U자 형태로 돌출되어 있다. 이러한 이유로, 거래자 및 수요자에게 양 의장은 전체적으로 미감에서 큰 차이가 있는 것으로 인정된다.

또한, 측면 중간부의 오목한 부분 주변의 형태에 있어서 등록의장은 오목한 부분의 좌우 가장자리가 약간 오목한 곡선 형태로 표현된 반면, 인용의장은 오목한 부분의 상부가 날카롭게 꺾여 있으며 하부는 완만한 약간의 S자 형태로 표현되어 있고, 오목한 부분 주변의 두께가 등록의장에 비해 얇아져 있다. 따라서 손잡이의 사용감을 크게 좌우하는 부분에서도 미감에서 일정한 차이가 있는 것으로 인정된다.

위 인정 사실에 따르면, 양 의장은 요부인 정면 외형의 전체 형상에서 미감에 큰 차이가 있을 뿐만 아니라, 사용감을 좌우하는 오목한 부분 주변의 형태에서도 일정한 차이가 있기 때

문에, 기본적인 구성 형태가 유사하다는 점을 고려하더라도 양 의장을 전체적으로 관찰했을 때 서로 다른 미감을 불러일으킨다고 할 수 있다. 따라서 양 의장은 유사하다고 인정할 수 없다.

위 대상판결은 지적재산고등재판소가 등록무효를 판단하는 사안에서 유사성을 판단한 사례로서 그 판단기준을 제시하고 있는데 그 기준이 앞서 살펴본 침해를 판단하는 사안의 유사 판단기준과 동일하다는 점에 특징이 있다. 그리고 지적재산고등재판소는 의장의 구성태양 중 혼한 형태가 있는 경우 거래자 및 수요자의 주의를 끌 수 있는 부분이라 할 수 없다고 판시한 점에 비추어 볼 때, 재판 실무상 주지의 형태는 유사 판단 시 요부로 인정되지 않는 것으로 이해된다.

한편, 의장의 구성요소 중 일부분이 공지의 형태인 경우 그 부분도 포함하여 유사 판단을 해야 한다고 본 지적고등재판소의 판례가 있다. 대상판결에서 출원의장의 무효를 주장한 원고는 출원의장과 인용의장 사이의 유사성 판단 시 인용의장에 더해 이전부터 존재한 공지의장과 비교하여 그 요부를 인정한 후 이를 바탕으로 양 의장의 유사 여부를 판단해야 하고, 공지 형태의 부분은 요부에서 제외되어야 한다고 주장하였으나 지적고등재판소는 “의장법 제3조 제1항 제3호에서 인용의장과 출원의장 사이의 유사성 판단 시 인용의장에 더해 더 이전에 존재한 공지의장과 비교하여 주요 부분을 인정하는 것은 합리적이지 않으며, 단순히 양 의장의 공통점과 차이점을 종합하여 유사 여부를 판단해야 한다.”고 판시하여 원고의 주장을 배척하였다.⁷⁴⁷⁾ 지적재산고등재판소는 대상판결에 관한 요지를 별도로 제시하고 있는데, 그 요지에 따르면 원고의 주장은 등록요건을 판단 시 유사 판단방법이 의장권의 침해 판단 시 유사 판단방법과 동일할 것을 주장하고 있다는 취지로 이해하면서 “의장권 침해소송에서는 침해대상물품과 등록의장의 유사한 점이 모두 등록의장 이전의 특정 공지의장의 특성과 동일하다면 침해대상물품은 등록의장의 창작적 특징을 전혀 갖추고 있지 않은 것으로 간주되어 등록의장을 침해한 것으로 볼 수 없으나 출

747) 知的財産高等裁判所 平成19年9月10日 平成19(行ケ)10119号.

원심사 과정에서 공지 의장은 이미 출원 전에 공지된 의장이라는 점에서 그 이전부터 존재한 공지 의장과 다를 바 없으므로, 어떤 공지 의장이든 의장 전체를 출원 의장과 비교하여 유사 여부를 판단해야 한다.”고 설명하고 있다.⁷⁴⁸⁾ 이와 더불어, 출원 의장과 인용 의장에 공통된 공지 부분을 요부에서 제외하면 인용 의장의 권리 범위가 좁아지게 되어 공지 부분을 포함하고 있는 출원 의장이 오히려 신규성을 쉽게 인정받아 등록되는 모순이 생기게 되기 때문이라고 보는 견해도 있다.⁷⁴⁹⁾

3. 정리

가. 미감에 관한 언어적 묘사의 필요성

의장의 유사 판단 시 재판 실무는 의장법 제24조 제2항에 따라 “수요자의 시각을 통해 발생하는 미감에 근거하여 이루어진다.”고 판시하고 있다. 따라서 미감에 근거한 유사 판단은 필수적인 것으로 이해된다. 이와 관련하여, 앞에서 살펴본 바와 같이, 양 의장의 유사성을 인정하지 않은 사안에서 미감을 언어적 묘사를 통해 표현하고 있는 사례가 다수인 것으로 보인다. 콘택트렌즈를 관련 물품으로 하는 의장의 등록요건을 판단하는 사안에서도 지적재산고등재판소는 출원 의장을 “보는 자에 대해 사람의 눈과의 비교에 있어서 보다 자연스럽게 조화롭고 온화한 인상을 주는 듯한 미감”으로 표현하고, 인용 의장에 대해서는 “보는 자에 대해 사람의 눈과의 비교에 있어서 인공적 기계적 인상을 주는 듯한 미감”이라고 표현한 후 양 의장은 유사하지 않다고 판단한 사례가 있다.⁷⁵⁰⁾ 나아가, 미감에 관한 언어적 묘사의 필요성은 필수적이라고 주장하는 견해들이 있기도 하다.⁷⁵¹⁾ 대비되는 양 의장 사이의 크기의 비율 차이를 숫자로 표현하는 것만으로는 불충분하고, 의장 전체의 관점으로부터 개방감(폐쇄감), 청량감, 남성적(여성적), 또는 부드러움(단단함) 등과 같은 해당 의장의 특유의 미감을 표현하는 문구로 미감의 이동을 표현할 필요성이 있다고 보는 것이다.⁷⁵²⁾

748) 知的財産高等裁判所 要旨, https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/035086_point.pdf.

749) 茶園 成樹, 앞의 책(주 105), 112면.

750) 知的財産高等裁判所 平成23年11月30日 判決 成23年(行ケ)第10159号.

751) 松井宏記, 앞의 논문(주 715), 940면(“このように, 意匠の類否判断の最後において, 美感を一言で表現してその異同を判断することが行われるところであるが, 美感を一言で表すことによって美感に基づく判断がなされたといえるのであるから, この形容詞等の語による美感の特定作業は必要である.”).

나. 요부관찰을 중시하는 유사 판단방법

양 의장의 유사 판단 시 전체관찰이 대원칙이다. 그러나 재판 실무는 의장의 요부를 확정하고, 양 의장이 요부를 공통으로 가지고 있는지를 중심으로 유사를 판단하는 것이 일반적이라고 한다.⁷⁵³⁾ 요부를 중심으로 유사성을 판단하는 재판 실무는 등록요건을 판단하는 사안이나 효력요건을 판단하는 사안에서 동일한 것으로 보인다. 구체적으로, 재판 실무는 등록의장의 물품의 성질, 용도, 사용형태를 고려하여 수요자의 지식수준과 인지능력을 검토하고, 나아가 공지 의장에는 없는 신규한 창작부분이 있는 경우 그 부분을 요부로 확정 후, 그 요부가 양 의장의 공통점과 차이점 중 어디에 속하는지를 중심으로 유사 판단을 하는 것으로 이해된다. 물론, 재판 실무는 선행의장에 의해 등록의장의 구성요소 일부가 공지가 되었다고 하더라도 그 부분을 의장의 구성요소에서 제외하는 것이 아니라 중요도를 낮게 평가함으로써 요부에서 제외하고 있는 것으로 이해된다.

다. 공지 의장의 창작 시 이원화된 접근법의 채택

재판 실무는 등록요건을 판단하는 단계에서 공지된 부분을 포함하여 단순히 양 의장의 공통점과 차이점을 종합하여 유사 판단을 하는 반면, 효력요건을 판단하는 단계에서는 공지 의장을 창작하여 신규한 부분을 요부로 파악하여 공지 부분에 대한 중요도를 낮게 평가한다. 즉, 등록의장의 일부분에 공지된 형태가 포함된 경우 등록요건 판단 시와 효력요건 판단 시에 있어서 다른 기준을 적용하고 있는 것이다. 그런데 등록요건을 판단하는 단계에서 공지 의장의 창작 여부와 관련하여 재판 실무가 통일되어 있지 않다고 보는 견해가 있고,⁷⁵⁴⁾ 나아가 공지 부분을 요부로 보지 않는 견해가 우세하다고 보는 견해도 있다.⁷⁵⁵⁾ 등록요건을 판단하는 단계에서 공지 의장을 창작해야 한다는 법리를 제시한 최근의 지적 재산고등재판소의 판례도 앞에서 살펴본 바 있는데,⁷⁵⁶⁾ 대상판결은 주지 부분을 요부로

752) 松井宏記, “意匠の類似 -意匠法24 条2 項 その後-”, 機関誌 No. 22, 関西特許情報センター振興会, 26면, https://www.lexia-ip.jp/Papers/matsui/paper_matsui_design_22.pdf.

753) 茶園 成樹, 앞의 책(주 105), 102면.

754) 茶園 成樹, 위의 책(주 105), 112면(“3 条1 項3 号の類否判断において公知意匠を参酌すべきかどうかについては, 見解が分かれている.”).

755) 곽부규, 앞의 책(주 44), 62면(인용문헌 생략).

756) 知的財産高等裁判所 平成29年9月27日 平成29(行ケ)10048号.

인정하지 않았다는 점에서 등록요건을 판단하는 단계에서는 주지의 형태에 이르지 않는 공지 부분을 요부로 취급하는 재판 실무가 확립된 것으로 이해된다.

한편, 특허무효의 항변을 채용한 최고재판소 판결이 나온 이후, 2004년 개정에 의해 의장법에도 권리행사를 제한하는 규정이 신설되어⁷⁵⁷⁾ 침해소송에서 공지의를 항변 내지 무효의 항변 등을 통해 의장권의 행사를 저지할 수 있으므로 굳이 유사 판단 시 공지의를 참작할 필요성은 적어졌다는 견해가 있다.⁷⁵⁸⁾ 그럼에도 불구하고, 지적재산고등재판소는 “의장의 신규성 및 창작비용이성 요건을 충족해 등록된 의장의 범위는 그 의장의 미감을 가져오는 의장적 형태의 창작의 실질적 가치에 상응하는 것으로서 생각해야 하고, 공지의를 참작해 등록의장이 갖추는 창작성의 폭을 검토할 필요가 있기 때문에 의장법 제41조에 특허법 제104조의 3이 준용되게 된 후에도 공지의를 참작할 필요성은 여전히 있다.”고 판시하고, 나아가 창작의 폭을 검토함에 있어서 주지의장뿐만 아니라 공지 의장도 창작의 대상이 된다고 판시하였다.⁷⁵⁹⁾ 그런 점에서, 종래 공지 의 형태 이용에 의장권의 효력이 미치지 않도록 공지의를 참작하여 요부를 인정할 필요가 있다고 본 이론과 재판 실무는 의미가 퇴색되었다고 보는 견해가 있다.⁷⁶⁰⁾

라. ‘주지’의 형태의 취급에 관한 재판 실무

재판 실무는 공지의를 참작을 고려했을 때 거래자 및 수요자에게 널리 알려진 것으로 인정되는 주지 형태는 등록요건을 판단하는 단계와 효력요건을 판단하는 단계 모두에서 요부로 인정하지 않는 것으로 이해된다. 2004년 11월에 개최된 제3회 의장제도소위원회(이하 ‘소위원회’)에서 배포된 자료인 재판례에 따르면 의장의 유사 판단 시 수요자에게 널리 알려

757) 의장법 제41조에는 특허법 제104조의 3(특허권자 등의 권리행사의 제한)을 준용하고 있는데, 특허법 제104조의3에서는 “특허권자 또는 전용실시권자의 침해와 관련한 소송에서 당해 특허가 특허무효심판에 의해 또는 당해 특허권의 존속기간 연장등록이 연장등록무효심판에 의해 무효가 될 것으로 인정되는 경우에는 특허권자 또는 전용실시권자는 상대에 대해 그 권리를 행사할 수 없다.”고 규정하고 있다.

758) 横山久芳, “意匠権侵害訴訟における意匠の類否判断に関する考察”, 比較法研究, 第55巻 第1号, 2019, 248면.

759) 知的財産高等裁判所 平成23年3月28日 平成22(ネ)10014号.

760) 仲村 圭代, “短靴事件-知財高裁 平成 20年 5月 28日 平成 19年(行ケ) 第10402号”, Vol. 64 No. 2, パテント, 2011, 80면.

진 형상(주지의 형상)은 그것만으로 의장의 요부로 보지 않는 것이 원칙이라고 한다.⁷⁶¹⁾

한편, 주지의 형상일지라도 의장의 요부가 될 수 있는데, 동경고등법원은 “의장을 구성하는 어느 부분이 주지의 형상이더라도 해당 의장을 전체적으로 관찰한 경우에 그것이 의장전체의 지배적 부분을 차지하고, 의장적 일체를 형성하고 있으며 보는 자의 주의를 가장 잘 끄는 경우에는 그 주지부분도 의장의 요부로 인정할 수 있는 것이고, 의장 중 주지부분은 의장의 요부가 될 수 없다고 할 수 없다.”고 판시하여, 출원의장과 인용의장의 유사 부분은 주지된 형상으로서 양 의장의 요부가 될 수 없다는 원고의 주장을 배척한 바 있다.⁷⁶²⁾ 나아가, 의장권 침해를 판단하는 사안에서 지적재산고등재판소는 오랜 기간 사용되어 온 로고 마크에 해당하는 부분이 요부로 인정될 수 있는지가 쟁점이었던 사안에서 공지의장이 특정인의 독점사용으로 인해 널리 알려진 경우 비록 주지의 형태라고 할지라도 수요자의 주의를 끄는 부분, 즉 요부로 인정될 수 있다고 판시하기도 하였다. 이하, 대상 판례를 살펴본다.

知的財産高等裁判所 平成20 年5月28日 平成19年(行ケ) 第10402号

[권리내용] 신발을 대상물품으로 하는 의장권

[등록의장과 인용의장의 전체적인 형태]

등록의장	인용의장
	

761) 일본특허청, “裁判例における意匠の類否判断の具体的な手法”, 1-2면, https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/seisakubukai-03-shiryou/07.pdf(최근방문일 2024. 9. 5.).

762) 東京高判 昭60 年10 月15 日取消集 (昭和60 年度) 1272면; 성기문, 앞의 논문(주 702), 862-63면.

[판결 요지]

지적재산고등재판소는 공지의장을 참작한 결과 (이하  ‘로고 마크’)부분을 나타내고 있는 공지의장은 모두 의장권자가 판매해 온 운동화에 적용된 것인 반면, 그 외의 공지의장들은 명확히 로고 마크를 형성한 것으로 감득될 수 있는 형태의 것이라고는 할 수 없다고 보아 해당 로고 마크가 인용의장 공지일 이전에 널리 알려져 있었다는 이유로 그 형태는 보는 자의 주의를 끄는 부분이 아니라고 본 특허청 심판원의 판단과 견해를 달리 하였다.

지적재산고등재판소는 특정 제조판매자가 해당 물품의 특정 부위에 위 로고 마크를 적용한 물품을 상품으로서 오랜 기간에 걸쳐 대량으로 시장에 유통하여 왔기 때문에 그 의장이 그 제조판매자를 나타내는 로고 마크에 상당하는 것으로서 수요자에게 널리 알려지게 된 경우 그러한 의장이 널리 알려져 있다는 이유만으로 보는 사람의 주의를 끌기 어려운 것이 아니라, 오히려 널리 알려져 있기 때문에 주의를 끄는 것임은 명백하다고 보았다. 결국, 이러한 로고 마크가 공통되는 경우 그러한 공통점이 의장의 유사판단에 미치는 영향은 상대적으로 크다고 판단하여 양 디자인은 유사하다고 판시하였다.

마. 유사의 폭 개념 인정 여부

재판 실무는 창작의 정도, 즉 창작의 폭을 고려하여 등록의장의 유사범위의 광협을 참작하여 최종적인 유사 판단을 하는 것으로 이해된다. 지적재산고등재판소는 공지의장 내지 주지의장을 참작하여 등록의장의 창작의 폭을 검토할 필요성이 있다고 판시한 바, 등록의장의 신규함 내지 참신성에 따라 창작의 폭이 결정되고 그 창작의 폭에 따라 등록의장의 유사범위가 달라질 수 있는 것으로 이해된다. 의장심사기준도 유사 판단 시 형태의 공통점과 차이점의 개별 평가는 그 형태의 대비관찰을 통해 주의를 끄는 부분인지 여부와 그 주의를 끄는 정도의 평가, 그리고 선행의장군과의 대비에 따른 주의를 끄는 정도에 관한 평가를 요구하고 있다.⁷⁶³⁾ 구체적으로는 선행의장군과 대비 시 주의를 끌기 쉬운 형

763) 일본특허청, 앞의 의장심사기준(주 303), 32면, 22.1.3.1.2(4).

태인지 여부를 평가함에 있어서 “동일한 형태를 가진 공지의장의 수, 다른 일반적으로 볼 수 있는 형태와 다른 정도의 차이, 그리고 그 형태의 창작적 가치가 얼마나 높은지에 따라 달라진다.”고 설명하여 기본적으로 흔한 형상, 즉 ‘주지’의 형상은 수요자가 관심을 기울이지 않는 부분으로서 요부가 될 수 없는 것으로 해석된다.⁷⁶⁴⁾⁷⁶⁵⁾ 즉, 선행의장의 주지형태는 수요자의 주의를 끌지 않아 유사 판단 시 그 중요도가 낮게 평가됨에 따라 나머지 부분이 부각됨으로써 유사성 폭이 좁아질 수 있는 것으로 이해된다.

한편, 유사범위의 판단은 창작적 요소만을 고려한 개념은 아닌 것으로 보인다. 스마트폰을 대상물품으로 하는 의장권의 등록무효 여부를 다룬 사안에서 스마트폰의 사용 형태를 고려할 때 관련 물품의 의장은 용도와 기능을 확보하기 위해 일정한 공통점을 가질 수밖에 없어 의장의 창작에 큰 제한이 있으므로 등록의장의 유사범위도 매우 좁게 해석되어야 한다고 원고가 주장하였으나, 지식재산고등재판소는 의장의 유사 판단은 수요자가 의장을 바라볼 때 느끼는 미감의 문제라고 실시하면서 “의장의 창작이 극히

764) 일본특허청, 위의 심사기준, 32면, 22.1.3.1.2(4)(ii).

765) 해당 부분의 번역은 다음과 같다.

(2) 선행의장군과의 대비에 따른 평가

출원의장과 공지의장의 각 공통점 및 차이점에서의 형태를 선행의장군과 대비를 통해 주의를 끌기 쉬운 형태인지 여부를 평가한다. 그 형태가 주의를 끌기 쉬운 것인지 여부는 동일한 형태를 가진 공지의장의 수, 다른 일반적으로 볼 수 있는 형태와 다른 정도의 차이, 그리고 그 형태의 창작적 가치가 얼마나 높은지에 따라 달라진다.

(a) 선행의장 조사를 전제로 하는 공통점 평가

출원의장과 공지의장의 각 공통점에 해당하는 형태가 다른 선행의장에서 매우 일반적으로 볼 수 있는 흔한 형태인 경우에는 그 형태는 특징적인 형태라고 할 수 없다. 따라서 다른 선행의장에서도 볼 수 있는 형태이기는 하나, 극히 평범하게 보이는 흔한 형태라고는 할 수 없는 경우에 비해 그 형태가 주의를 끄는 정도는 작다. 어느 경우에도 흔한 형태나 공연히 알려진 형태를 단순히 제외하지는 않는다.

(b) 선행의장 조사를 전제로 하는 차이점 평가

출원의장과 공지의장의 대비에 의해 인정되는 각 차이점에 해당하는 형태가 다른 선행의장에서는 볼 수 없는 신규한 형상으로서 창작적 가치가 높다고 인정되는 경우 그 형태는 과거의 것과는 다르다는 강한 인상을 주어 강하게 주의를 끌게 된다. 각 차이점에 해당하는 형태가 다른 선행의장에서 극히 일반적으로 볼 수 있는 흔한 형태인 경우에는 그 형태는 강하게 주의를 끌지 못한다. 단, 흔한 형상 등이나 공연히 알려진 형태의 조합에 따라서는 그 조합의 형태가 주의를 끄는 경우도 있다.

제한되어 있다는 점을 전제로 고려하더라도 바로 유사범위를 매우 좁게 해석하여 미세한 차이가 있다는 사실만으로 수요자가 다른 미감을 느끼는 것으로 평가할 수는 없다.”고 판시한 바 있다.⁷⁶⁶⁾ 그런 점에서 의장의 창작의 폭을 확인한다는 것은 의장이 적용되어 있는 기능상의 제약과 더불어 유사범위를 확인하기 위한 하나의 요소 내지 단계로 이해된다.

766) 知的財産高等裁判所 平成27年 1月 28日 平成26年(行ケ) 第10163号.

제5장 중국의 법리

제1절 유사 의미

제2절 디자인의 기능성 법리

제3절 유사 판단방법

제5장

중국의 법리

제1절 유사의 의미

I 관련 규정

1. 디자인의 ‘유사’와 관련된 규정

특허법 제23조 제1항은 “등록디자인은 선행디자인에 속하지 않아야 하고, 기타 단체 또는 개인이 동일한 디자인으로 출원일 이전에 국무원 특허행정부서에 출원한 적이 없으며 출원일 이후 공고된 특허서류 중에 기재되지 않았어야 한다.”고 규정하고 있다.⁷⁶⁷⁾ 나아가, 같은 조 제2항은 “등록디자인은 선행디자인 또는 이들의 결합과 현저히 달라야 한다.”고 규정한다.⁷⁶⁸⁾ 중국 특허법 제23조는 ‘유사’라는 용어를 사용하고 있지 않으나 국가지식재산국이 발간한 특허법 실시세칙(이하 ‘실시세칙’)은 선행디자인에 속하지 않는 등록디자인을 선행디자인과 동일·유사한 디자인을 모두 포함하는 개념으로 규정하고 등록디자인이 선행디자인과 유사한 경우까지 신규성 요건이 결여된 것으로 보아 디자인권으로 보호하지 않는다.⁷⁶⁹⁾ 여기에서 선행디자인이란 디자인등록출원 전에 국·내외에서 공중에게 알려진 디자인으로서⁷⁷⁰⁾ 반포된 간행물에 게재되었거나 공연히 실시되었거나 기타 방법으로 대중에게 알려진 디자인이 포함된다.⁷⁷¹⁾

767) 중화인민공화국전리법 제23조 제1항(“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中.”).

768) 중화인민공화국전리법 제23조 제2항(“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别.”).

769) 중화인민공화국재산권관리국, 앞의 전리심사지침(주 111), 271면, 제4부분 제5장 5.

770) 중화인민공화국전리법 제23조 제4항(“本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计.”).

771) 중화인민공화국재산권관리국, 앞의 전리심사지침(주 111), 271면, 제4부분 제5장 2(“现有设计包括申请日以前在国内外出版物上公开发表过、公开使用过或者以其他方式为公众所知的设计.关于现有设计的时间

한편, 최고인민법원은 “특허승인 및 무효화 행정 사건 심리에 관한 법률 적용에 관한 규정” (이하 ‘특허심사규정’)을 별도로 마련하고 있는데 특허심사규정 제17조는 “디자인이 동일하거나 유사한 종류의 제품과 관련된 선행디자인과 대비 시 전체적인 시각적 효과가 동일하거나 일부 미세한 차이만 있어 실질적으로 동일한 경우, 법원은 특허법 제23조 제1항에서 규정한 ‘기존 디자인에 속한다’고 판단해야 한다. 전항의 규정에 해당하지 않는 경우라도, 디자인이 동일하거나 유사한 종류의 제품과 관련된 선행디자인과 대비 시 그 차이가 전체적인 시각적 효과에 현저한 영향을 미치지 않는다면 법원은 특허법 제23조 제2항에서 규정한 ‘현저한 차이’를 가지지 않는다고 판단해야 한다.”고 규정하고 있다.⁷⁷²⁾ 나아가, 특허심사규정 제20조는 “선행디자인이 전체적으로 제공하는 디자인 암시를 바탕으로 일반소비자가 쉽게 생각할 수 있는 디자인 특징을 전용, 결합 또는 대체하는 등의 방식으로 디자인 특허의 전체적인 시각적 효과와 동일하거나 일부 미세한 차이만 있는 실질적으로 동일한 디자인을 가졌으며, 독특한 시각적 효과가 없는 경우 법원은 해당 디자인 특허와 선행디자인의 조합과 대비 시 특허법 제23조 제2항에서 규정한 ‘현저한 차이’가 없다고 판단해야 한다.”고 규정하고 있다.⁷⁷³⁾ 나아가, 같은 조에서 디자인의 암시가 존재하는 것으로 볼 수 있는 상황을 아래와 같이 나열하고 있다.⁷⁷⁴⁾

- (1) 동일한 종류의 제품의 서로 다른 부분의 디자인 특징을 결합하거나 대체한 경우;
- (2) 선행 자인이 특정 종류 제품의 디자인 특징을 디자인 특허제품에 전용하는 것을 공개한 경우;
- (3) 선행디자인이 서로 다른 특정 종류 제품의 디자인 특징을 결합하는 것을 공개한 경우;
- (4) 선행디자인의 도안을 직접 사용하거나 단지 미세하게 변경하여 디자인 특허제품에

界限、公开方式等参照第二部分第三章第2.1节的规定.”).

772) 최고인민법원, 특허승인 및 무효화 행정 사건 심리에 관한 법률 적용에 관한 규정 제17조, 2020(“外观设计与相同或者相近种类产品的一项现有设计相比, 整体视觉效果相同或者属于仅具有局部细微区别等实质相同的情形, 人民法院应当认定其构成专利法第二十三条第一款规定的‘属于现有设计’. 除前款规定的情形外, 外观设计与相同或者相近种类产品的一项现有设计相比, 二者的区别对整体视觉效果不具有显著影响的, 人民法院应当认定其不具有专利法第二十三条第二款规定的‘明显区别.’”), https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/origin/interpret20200912_1.pdf.

773) 최고인민법원, 위의 특허심사규정(주 772) 제20조.

774) 최고인민법원, 위의 특허심사규정(주 772) 제20조.

사용하는 경우;

- (5) 단일 자연물의 특징을 디자인 특허제품에 전용한 경우;
- (6) 기본적인 기하학적 형태를 단순히 사용하거나 약간의 변경을 거쳐 디자인한 경우;
- (7) 일반 소비자가 널리 인식하는 건축물, 작품, 상징 등의 전체 또는 일부 디자인을 사용하는 경우.

디자인권의 권리범위와 관련하여 특허법 제64조는 “디자인의 보호범위는 도면 또는 사진에 표시된 해당 제품의 외관 디자인을 기준으로 하며, 간단한 설명은 도면 또는 사진에 표시된 해당 제품의 외관 디자인을 해석하는 데 사용될 수 있다.”고 규정하고 있고,⁷⁷⁵⁾ 776) 침해행위를 규정하고 있는 특허법 제11조 제2항은 “디자인이 등록된 후 기타 단체 또는 개인도 디자인권자의 허락 없이 해당 디자인을 실시할 수 없다. 즉, 생산경영의 목적으로 그 디자인의 제품을 제조·판매의 청약·판매·수입해서는 아니 된다.”고 규정하고 있을 뿐 ‘유사’라는 용어를 사용하고 있지 않다.⁷⁷⁷⁾ 한편, 2009년 최고인민법원의 특허권 침해 분쟁 심리 적용에 관한 법률의 여러 문제에 대한 해석’ (이하, ‘사법 해석’)⁷⁷⁸⁾ 제8조는 “디자인 제품과 동일하거나 유사한 제품에서 등록디자인과 동일하거나 유사한 디자인을 사용하는 경우, 법원은 침해디자인이 [2008년 특허법] 제59조 제2항에서 규정한 디자인의 보호범위에 속한다고 인정해야 한다.”고 규정하여 등록디자인의 권리범위를 유사한 경우까지도 포함하고 있다.⁷⁷⁹⁾

775) 중화인민공화국전리법 제64조.

776) 해당 규정의 내용은 2008년 특허법 제59조 제2항에 규정되어 있었으나 2020년 특허법 개정을 통해 제64조에 이동배치 되었다.

777) 중화인민공화국전리법 제21조 제2항.

778) 중국은 성문법주의를 채택하고 있으나 법문에 관한 법원의 해석에 대한 재량을 줄이고 사법적 불일치를 방지하기 위해 최고인민법원은 해당 법률과 관련된 해석을 발행하는데, 이러한 해석은 법률과 동일한 효력을 가지며, 하급심 법원에 구속력이 있다. Dana Beldiman & Paolo Beconcini, *The Final Impression Counts Seeking Common Ground in Design Patent Infringement*, 97 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 551, 554 n. 9 (2015) (“For purposes of clarification: China is not a ‘judicial-precedent’ type of legal system. In order to reduce courts’ interpretative discretion and therefore judicial inconsistency, the Supreme People’s Court issues interpretations such as the ones discussed herein. These Interpretations are equivalent to law and are binding upon all civil judges.”).

2. ‘현저한 차별성’ 요건의 의미

특허법 제23조 제2항이 요구하는 현저한 차별성(区别性) 요건은 2008년 특허법의 개정을 통해 도입되었는데⁷⁸⁰⁾ 등록디자인의 수준과 품질을 향상시키기 위함이었다고 한다.⁷⁸¹⁾ 특허법 제23조 제1항과 제2항은 명확히 구별되는 개념이나,⁷⁸²⁾ 같은 조 제2항의 현저한 차별성 요건은 우리나라 디자인보호법 제33조 제2항의 창작비용이성 개념과 다르고, EU규정상 독특성 요건과도 다른 것으로 이해된다. 그 이유는 특허법상 차별성 요건의 판단주체를 명시하고 있지 않으나 최고인민법원의 특허심사규정 및 실시세칙은 판단주체를 일반소비자로 규정하고 있고,⁷⁸³⁾ EU규정상 독특성 요건과 복수의 선행디자인에서 발견되는 디자인 특징의 조합을 허용하고 있기 때문이다.⁷⁸⁴⁾

특허법 실시세칙 역시도 특허법 제23조 제2항의 심사방법과 관련하여 규정하고 있다. 실시세칙 제4편 제5장 제6절은 “전용 및/또는 조합 후 독특한 시각적 효과를 자아내는 디자인의 경우 현저한 차이가 있는 것으로 볼 수 있다.”고 규정하면서⁷⁸⁵⁾ “선행디자인의 특징은 선행디자인의 일부 디자인 요소 또는 그 결합을 의미하며 선행디자인의 특정 구성요

779) 최고인민법원, “최고인민법원의 특허권 침해 분쟁 심리 적용에 관한 법률의 여러 문제에 대한 해석”, 2009, 제8조, <http://gongbao.court.gov.cn/Details/4b8770fa8e9ced993f7a4b2edffeb8.html> (최근방문일 2024. 9. 5.).

780) 중화인민공화국중앙인민정부, 중화인민공화국 특허법 개정에 관한 결정, 2008 (“十五、将第二十三条修改为：‘授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。授予专利权的外观设计不得与他人申请日以前已经取得的合法权利相冲突。本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。’”), https://www.gov.cn/jrzq/2008-12/27/content_1189596.htm.

781) 万慧达知识产权, “浅议外观设计单独立法整体思路 从中欧外观设计制度保护条件的差别谈起”, 2024 (“我国2008年修改《专利法》时, 为注重提高外观设计专利的水平和质量, 将明显区别性的要求纳入外观设计专利制度, 一举将外观设计专利权的授权标准提高至国际最高水平.”), https://www.wanhuida.com/Content/2024/04-05/1548399032_print.html.

782) 张鹏, “外观设计专利授权确权规则适用”, 2024, <https://www.zhonglun.com/research/articles/8275=.html>.

783) 중화인민공화국재산권관리국, 앞의 전리심사지침(주 111), 445면, 제4부분 제5장 4(“在判断外观设计是否符合专利法第二十三条第一款、第二款规定时, 应当基于涉案专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力进行评价.”).

784) 万慧达知识产权, 앞의 논문(주 781).

785) 중화인민공화국재산권관리국, 앞의 전리심사지침(주 111), 451면, 제4부분 제5장 6(“应当注意的是, 上述转用和/或组合后产生独特视觉效果除外.”).

소를 포함한다. 예로서, 제품의 부분디자인이 해당될 수 있다.”고 규정한다.⁷⁸⁶⁾ 나아가, “조합에 사용할 수 있는 선행디자인의 특징은 물리적으로 또는 시각적으로 자연스럽게 구분 가능한 디자인이어야 하며, 상대적으로 독립된 시각적 효과를 가져야 한다. 임의로 나눈 점, 선, 면 등은 조합에 사용할 수 있는 선행디자인의 특징으로 간주되지 않는다. 그러나 부분디자인의 경우 선행디자인의 해당 부분은 조합에 사용할 수 있는 선행디자인의 특징으로 간주될 수 있다.”고 규정하고 있다.⁷⁸⁷⁾

II 유사 개념의 일원화

중국 특허법상 디자인의 신규성 요건 및 디자인권의 효력이 미치는 범위에서 ‘유사’라는 용어를 사용하고 있지는 않으나 실시세칙 및 사법 해석을 통해 디자인의 유사 개념을 인정하고 있다는 점은 위에서 살펴본 바와 같다. 나아가, 2001년 실시세칙 제4편(재심사 및 무효청구에 대한 심사) 제5장(디자인의 동일·유사 판단) 제4절(판단주체)은 “디자인이 동일·유사한지를 판단할 때 디자인 제품의 일반소비자가 혼동하기 쉬운지를 기준으로 판단한다.”고 명시하고 있었고,⁷⁸⁸⁾ 제5절(판단원칙)은 “일반소비자가 비교대상디자인 제품을 구매하려고 할 때 구매 및 사용의 인상만으로 비교대상디자인을 볼 수 없는 경우 선행디자인을 비교대상디자인으로 혼동한다면, 비교대상디자인은 선행디자인과 동일하거나 유사하다. 그렇지 않은 경우 양 디자인은 동일하지도 유사하지도 않다.”고 규정하고 있었다.⁷⁸⁹⁾

786) 중화인민공화국재산권관리국, 위의 전리심사지침(주 111), 제4부분 제5장 6(“现有设计特征,是指现有设计的部分设计要素或者其结合,如现有设计的形状、图案、色彩要素或者其结合,或者现有设计的某组成部分的设计,如整体外观设计产品中的零部件的设计.”).

787) 중화인민공화국재산권관리국, 위의 전리심사지침(주 111), 제4부분 제5장 6(“可以用于组合的现有设计特征应当是物理上或者视觉上可自然区分的设计,具有相对独立的视觉效果,随意划分的点、线、面不属于可用于组合的现有设计特征。但是,涉案专利为局部外观设计的,现有设计中对应部分可以视为用于组合的现有设计特征.”).

788) 중화인민공화국재산권관리국, 전리심사지침(주 111), 2001, 제4부분 제5장 4(“在判断外观设计是否相同或者相近似时,以外观设计产品的一般消费者(简称一般消费者)是否容易混淆为判断标准。也就是说,将一般消费者作为判断外观设计是否相同或者相近似的判断主体。所谓一般消费者是指一种假想的人,他具有下列特点.”), http://www.cnpat.com/cn_pat/exam_guide_2001/exam_guide_2001_0405.htm.

789) 중화인민공화국재산권관리국, 위의 전리심사지침(주 111), 제4부분 제5장 5(“如果一般消费者在试图购买被比外观设计产品时,在只能凭其购买和使用所留印象而不能见到被比外观设计的情况下,会将在先设计误认为是被比外观设计,即产生混同,则被比外观设计与在先设计相同或者与在先设计相近似;否则,

나아가, 2003년 사법 해석 제24조는 “디자인 유사판단 시 일반소비자가 일반적인 주의를 기울였을 때 혼동하기 쉬운지를 기준으로 삼아야 한다. 혼동이 쉽게 발생하는 경우 유사디자인으로 간주하고, 그렇지 않으면 동일하지도 유사하지도 않은 디자인으로 간주한다.”고 규정하고 있었다.⁷⁹⁰⁾ 그런 점에서 중국은 디자인의 침해와 신규성 판단에서 일반소비자는 동일한 유사 판단주체를 적용하고 혼동을 기준으로 유사 여부를 판단하고 있었다는 점에서 보호요건과 효력요건으로서의 유사의 개념을 구분하지 않았던 것으로 이해된다.⁷⁹¹⁾ 한편, 종래 유사판단을 위해 심사 및 재판 실무상 인정되어 왔던 혼동 기준이 개정된 2023 실시세칙 및 2009년 사법 해석을 통해 일반소비자의 “지식수준과 인지능력” 기준으로 변경되기는 하였으나⁷⁹²⁾⁷⁹³⁾ 일원화된 디자인 유사 개념은 현재까지도 유지되고 있는 것으로 보인다.

两者既不相同，也不相近似。应当注意的是，在判断被比外观设计是否与在先设计相同或者相近似时，应当根据被比外观设计的类型确定所采用的在先设计，进行相同以及相近似性的判断。”).

790) 최고인민법원, 특허권 침해 분쟁 심리 적용에 관한 법률의 여러 문제에 대한 해석, 2003, 제24조(“人民法院在判断近似外观设计时，应当以一般消费者施以一般注意力是否容易混淆为准。容易产生混淆的，即为近似外观设计；反之，即为既不相同也不近似外观设计.”), <https://www.cpahkltd.com/index.php?c=show&id=100510>.

791) 胡充寒, 《外观设计专利侵权判定混淆标准的反思与重构》, 法律适用, 2010 (“可见专利审查部门在外观设计无效宣告程序中判断相近似与否时完全采用了混淆标准。可以说，我国绝大多数学者、法官、审查员都将混淆理论奉为毋庸置疑的共识，在研究外观设计专利侵权判定时将之作为一个无须论证的前提.”), <https://www.faxin.cn/lib/Flwx/FlqkContent.aspx?gid=F94359&libid=040101>.

792) 중화인민공화국재산권관리국, 양의 전리심사지침(주 111), 445면, 제4부분 제5장 5(“在判断外观设计是否符合专利法第二十三条第一款、第二款规定时，应当基于涉案专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力进行评价.”).

793) 최고인민법원, “최고인민법원의 특허권 침해 분쟁 심리 적용에 관한 법률의 여러 문제에 대한 해석”, 2009, 제10조(“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似.”).

제2절 디자인의 기능성 법리

I 관련 규정

중국 특허법상 디자인의 구성 중 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상이 있는 경우에 대한 취급에 대해 명시적인 규정이 없으나 2009년 사법 해석 제11조는 디자인의 유사 여부 판단 시 “주로 기술적 기능에 의해 결정되는 디자인의 특징은 … 고려되지 않아야 한다.”고 규정하고 있다. 실무적으로 최고인민법원은 위의 사법해석에서 규정하고 있는 ‘주로’의 의미를 다른 주요국과 마찬가지로 “물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 디자인”으로 해석하고 있다.⁷⁹⁴⁾

II 실무상 디자인의 기능성 법리의 해석

1. 특허법 실시세칙에 따른 판단기준

중국 실시세칙 제4편 제5장 6.1.(3)은 “기능적인 측면에서 결정되는 특정한 형태는 일반적으로 전체적인 시각적 효과에 큰 영향을 미치지 않는다.”고 규정하고 그 예로서 “자동차 타이어의 원형 형상은 기능에 의해 유일하게 결정된 것이므로 타이어의 트레드가 전체적인 시각적 효과에 더 큰 영향을 미친다.”고 제시하고 있다.⁷⁹⁵⁾ 이와 더불어 최고인민법원은 특허심사규정 제16조에 신규성 판단 시 “특정 기술 기능을 실현하기 위해 반드시 갖추어야 하거나 선택의 여지가 제한된 디자인 특징은 디자인 특허의 시각적 효과에 대한 전체적인 관찰과 종합적 판단에 현저한 영향을 미치지 않는다.”고 규정하여⁷⁹⁶⁾ 제품의 기능에 불가결한 형상이라고 할지라도 디자인의 구성요소에서 아예 배제하는 것이 아닌 그 중요도를 낮게 보는 것으로 이해된다. 한편, 실시세칙 및 특허심사규정은 디자인의 기능성 법리에 대한 판단기준은 명시적으로 제시하고 있지 않다.

794) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2012)行提字第14号.

795) 中华人民共和國專利權管理條例, 第四十一條, 第四部分 第五條 6.1.(3).

796) 最高人民法院, 關於 專利審判規則(第 772) 第十六條(“人民法法院認定外觀設計是否符合專利法第二十三條的規定, 應當綜合判斷外觀設計的整体視覺效果. 為實現特定技術功能必須具備或者僅有有限選擇的設計特征, 對於外觀設計專利視覺效果的整体觀察和綜合判斷不具有顯著影響.”).

2. 최고인민법원의 입장

중국 최고인민법원은 등록무효를 판단하는 사안에서 선행디자인과 등록디자인의 유사 여부를 판단하면서 “기능적 디자인의 특징은 해당 물품의 일반소비자가 보기에, 물품의 특정 기능을 확보하는데 불가결하고 미학적 요소를 고려하지 않은 디자인 특징이다.”고 판시하였다.⁷⁹⁷⁾ 나아가, “만약 기능적 디자인 특징을 어떠한 기능을 실현하는 유일한 디자인으로만 이해한다면, 기능적 디자인 특징의 범위를 지나치게 제한하여 디자인의 기술적 기능 법리를 무력화 할 것이고, 나아가 대체가능한 디자인이 (극)소수인 경우 그 대체 디자인에 대하여 각각 디자인을 출원하는 방식으로 특정 기능을 독점할 수 있는 여지도 있다. 이것은 디자인이 미적 감각을 갖춘 창조적 디자인 방안을 보호한다는 입법목적에 부합되지 않는다.”고 실시하였다.⁷⁹⁸⁾ 그런 점에서, 중국의 경우 기술적 기능에 대한 판단 기준으로 EU가 채택하고 있는 미적 고려 결여 테스트(no aesthetic consideration test)와 유사한 개념을 채택한 것으로 이해된다. 다만, 최고인민법원은 대상판결에서 선택 가능한 대체 디자인의 존재 여부는 물품 기능을 확보하는데 불가결한 형상으로 판단하지 않을 수 있는 유력한 증거가 된다고 판시하였다.⁷⁹⁹⁾ 즉, 선택 가능한 대체 디자인의 존재 여부는 디자인의 특징이 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 것인지에 대한 하나의 판단요소로 고려되는 것으로 이해된다.

2015년 최고인민법원은 ‘핸드용 샤워기’를 대상제품으로 하는 디자인권의 무효 여부를 판단하면서 기능적 특징이란 “제품이 실현하려는 특정 기능에 의해 결정되며 미학적 요소는 고려되지 않는 특징을 의미한다.”고 판시하면서, 기능적 디자인의 특징에 대한 판단은 “디자인이 기능적 또는 기술적 조건에 의해 선택의 여지가 없는지 여부가 아니라 일반소비자 관점에서 해당 디자인이 특정 기능만으로 결정된 것인지 여부에 중점을 두

797) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2012)行提字第14号.

798) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2012)行提字第14号(“从这个角度来看, 功能性设计特征的评判标准不在于这些设计特征是否因为功能或技术条件的限制而不可选择, 而是在于一般消费者是否认为这些设计特征是否完全由特定功能所决定, 因此不需要考虑这些设计特征是否具备美感.”).

799) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2012)行提字第14号(“如果某种设计特征是由某种特定功能所决定的唯一设计, 则该种设计特征不存在考虑美学因素的空间, 显然属于功能性设计特征. 如果某种设计特征是实现特定功能的有限的设计方式之一, 则这一事实是证明该设计特征属于功能性特征的有力证据.”).

어야 하고, 디자인이 미감을 갖추었는지 여부는 고려대상이 아니다.”라고 실시하였다.⁸⁰⁰⁾⁸⁰¹⁾ 대상판결에서는 샤워기 헤드 부분 위에 누름 버튼의 기능성 여부가 문제되었는데 항소심은 “누름 버튼은 다양한 형태로 디자인될 수 있으나 손잡이 부분에 위치한 것은 주로 기능성 기반으로 한 디자인이며 제품의 전체적인 시각적 효과에 뚜렷한 영향을 미치지 않는다.”고 보았다. 그러나 최고인민법원은 “누름 버튼의 기능은 출수를 제어하는 것이며 샤워기 제품에 그 제어 기능을 필요로 하는지 여부에 따라 누름 버튼의 부가가 결정되나, 샤워기 손잡이 부분에 그 버튼을 부가할 경우 그 버튼의 형상은 다양한 디자인이 가능하다. 따라서 일반소비자가 샤워기 손잡이에 위치한 버튼을 바라볼 때 단순히 출수를 제어하는 스위치의 기능을 구현할 수 있는지 보다 장식성에 주목하여 미려한 디자인을 고려하게 된다.”고 판시하여 항소심의 기능성 판단을 배척하였다. 그런 점에서, 최고인민법원이 기능성 판단기준으로 일반소비자가 디자인의 미적 요소를 고려할지 여부에 있다고 명확히 판시하였으나 객관적인 방법에 의한 판단은 해당 제품의 기능을 구현함에 있어서 여러 선택 가능한 대체 디자인이 존재하는지 여부가 중요하게 고려되는 것으로 이해된다. 한편, 2021년 최고인민법원 “디자인 특허는 제품의 미적 디자인의 보호를 목적으로 하므로 등록디자인 제품의 사용상태 고려 시 일반소비자가 제품의 특정 부분을 기능적 측면에서만 고려하고, 시각적 미감으로 고려하지 않는 경우 그 부분의 디자인은 전체적인 시각적 효과에 중요한 영향을 미치지 않는 것으로 판단된다.”고 판시하여,⁸⁰²⁾ 기능성을 판단하는 객관적인 판단기준으로 제품의 사용상태를 고려한 일반소비자의 시각적 측면을 중요하게 본 것으로 이해된다. 위의 선례들이 등록무효를 판단하는 사안에서 기능성 법리를 해석한 것이긴 하지만 침해 여부를 판단하는 사안에서도 동일하게 적용된다고 한다.⁸⁰³⁾

800) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2015)民提字第23号.

801) 대상판결의 구체적 내용은 디자인 유사판단 방법에서 자세히 다룬다.

802) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2021) 最高法知行终464号.

803) 崔国斌, 앞의 책(주 110), 1741면(“下面 ‘张迪军’案并非外观设计侵权案件, 它所涉及的是如何在外观设计审查过程中处理功能性特征的问题. 不过, 法院关于功能性特征的认定思路同样适用于侵权抗辩中的功能性例外.”).

제3절 유사 판단방법

I 제품의 동일·유사 판단

중국 최고인민법원은 “디자인은 제품을 떠나서는 존재할 수 없다. 따라서 디자인이 동일·유사하려면 디자인이 표현된 물품이 동일·유사해야 한다.”고 판시함에 따라 디자인의 형태적 유사성을 판단하기 전 물품의 동일·유사성을 전제로 하고 있다.⁸⁰⁴⁾ 즉, 디자인의 대상이 되는 물품이 유사하지 않다면 그 형태가 동일하더라도 별개의 창작디자인으로 인정되고 디자인등록이 되는 경우 독자적인 권리범위를 갖는다.

나아가, 최고인민법원은 제품의 동일·유사 여부를 판단하는 기준에 관하여 2009년 사법 해석 제9조에 따라 디자인 제품의 용도에 근거하여 물품 종류가 동일 또는 유사한지 여부를 판단해야 하고 “제품의 용도를 확정할 때에는 디자인에 대한 간단한 설명, 국제디자인분류표, 물품 기능, 물품 판매, 실제 사용 현황 등 요소를 참고할 수 있다.”고 판시하였다.⁸⁰⁵⁾ 재판 실무상 제품의 동일·유사 여부는 주로 제품의 용도에 따라 결정되고, 국제디자인분류표는 제품의 유형을 판단하는 요건 중 하나일 뿐 유일한 기준으로 활용될 수는 없다.

중국 최고인민법원은 등록디자인이 적용된 대상제품이 국제디자인분류표 범주 상 11의 장식류에 속한 파인애플 형상의 수공예품(파인애플 플래터)이나 동일한 형상을 갖춘 침해대상제품은 식용제품인 젤리였던 사안에서, 피고의 침해대상제품은 실제 용도인 식용을 목적으로 하는 것 외에 장식용이나 전시용으로도 사용될 수 있어 용도가 동일한 것으로 보아 양 디자인의 대상제품이 유사하다고 본 사례가 있다.⁸⁰⁶⁾ 즉, 침해대상제품이 다양한 용도를 가지고 있으나 그 용도 중 하나가 관련 등록디자인의 제품과 동일한 경우 양 디자인의 대상제품은 유사한 것으로 판단될 수 있다. 또 다른 사례로서 등록디자인이 적용된 제품과 침해대상제품은 모두 외부포장상자로 동일하나 등록디자인은 그 제품의

804) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2012) 民申字第41号.

805) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2012) 民申字第41号.

806) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2013) 民申字第1658号.

내용물로 다이어트용 차(tea)를 대상으로 하고 있던 반면, 침해대상제품은 과채종합효소를 대상으로 하고 있었던 사안에서 장쑤성고급인민법원은 비록 그 내용물의 제품이 동일한 제품은 아니지만 홍보자료에 따르면 “과채종합효소는 장을 맑게 하고 독소를 배출하는 효능이 있으며, 비만에 효과가 있는 다이어트차와 같은 건강식품에 속하므로 제품의 기능, 소비층, 판매경로 측면에서 일부 중복되며, 다이어트차를 선택하는 일반소비자는 과채종합효소를 동시에 선택할 가능성이 높기 때문에 양 제품은 유사한 제품으로 인정되어야 한다.”고 판시하였다.⁸⁰⁷⁾ 제품의 기능, 소비자군, 판매 채널 등이 부분적으로 중복되는 경우 제품이 동일·유사하다고 보아 제품의 동일·유사성 여부를 넓게 해석하고 있는 것으로 이해된다.

II 유사 판단주체

1. 판단주체로서 일반소비자

중국 특허법 시행세칙 및 사법 해석 모두 디자인 유사 판단주체를 일반소비자로 규정하고 있다는 점은 앞에서 살펴본 바와 같다. 최고인민법원은 일반소비자란 “사건과 관련된 특허 출원일 이전에 동일하거나 유사한 종류 제품의 디자인 및 그 일반적인 디자인 방법에 대한 상식적인 이해를 가지고 있으며, 디자인 제품 간의 형태, 도안 및 색채에서의 차이를 어느 정도 구별할 수 있다.”고 판시하였다.⁸⁰⁸⁾ 여기에서 상식적인 이해란 등록디자인 제품과 동일 또는 유사한 제품의 기본적인 형태와 관습적인 디자인에 대해 어느 정도 지식과 인식을 가지고 있다는 것을 의미한다고 한다.⁸⁰⁹⁾

나아가, 최고인민법원은 “일반소비자는 상술한 지식수준과 인지능력을 갖춘 추상적 개념이며 어떤 종류의 특정된 직업에 종사하는 구체적인 사람은 아니다.”라고 판시하면서 디자인 유사판단 시 핵심 쟁점은 “일반소비자의 지식수준과 인지능력을 구체적으로 확정하는 것이다.”라고 판시하였다.⁸¹⁰⁾ 그 확정 방법과 관련하여 “필연적으로 구체적인 물품

807) 江苏省高级人民法院第(2015)苏知民终字第00209号.

808) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决(2021)行提字第728号.

809) 田军锋, “外观设计的创造性”, <http://unitalen.com/zhouxun2/zhouxun220/tbtl.htm>(최종방문일 2024. 9. 10.).

을 대상으로 해야 하며, 해당 물품과 동일 또는 유사한 물품의 구매자 또는 소비자단체를 고려하여 일반소비자의 지식수준과 인지능력을 구체적으로 확정해야 한다.”고 판시하였다.⁸¹¹⁾ 최고인민법원은 해당 디자인의 대상제품이 ‘오토바이 타이어’였던 사안에서 “오토바이 타이어는 오토바이의 구성요소로서 외부적으로 보이는 부품이기 때문에, 해당 제품의 일반소비자의 지식수준과 인지능력을 확정할 때에는 오토바이의 조립업체와 수리업체의 지식수준과 인지능력을 고려해야 할 뿐만 아니라 오토바이의 일반구매자와 사용자의 지식수준과 인지능력도 고려해야 한다.”고 판시하였다.⁸¹²⁾

2. 디자인의 공간(空间) 고려

2020년 사법 해석 제14조는 “법원이 일반소비자의 디자인에 대한 지식수준과 인식능력을 판단할 때, 일반적으로 침해행위가 발생한 시점의 등록된 디자인이 속한 동일하거나 유사한 종류의 제품에 대한 디자인 공간을 고려해야 한다.”고 규정하고 있다.⁸¹³⁾ 디자인 공간이란 디자이너가 특정 제품의 디자인을 창작할 때의 자유도를 의미하며 ① 제품의 기능 또는 용도, ② 선행디자인의 밀집도; ③ 관례적 디자인, ④ 법률 및 행정 규정의 강제조항, ⑤ 국가 및 산업기술 표준 등에 의해 제한을 받는다.⁸¹⁴⁾ 디자인 공간의 개념은 신규성을 판단하는 사안에서 먼저 적용되었고, 2020년 사법 해석을 통해 디자인권 침해를 판단하는 사안에서도 적용되게 되었다고 한다.⁸¹⁵⁾ 이하, 등록디자인의 무효 여부를 판단하면서 디자인의 공간 개념을 최초로 도입한 최고인민법원의 사례로 구체적으로 살펴본다.

810) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2010) 行提字第5号.

811) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2010) 行提字第5号.

812) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2010) 行提字第5号.

813) 최고인민법원, “최고인민법원의 특허권 침해 분쟁 심리 적용에 관한 법률의 여러 문제에 대한 해석”, 2020, 제10조(“人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时, 一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间.”, http://www.justia.org.cn/Upload_Files/files2021010416097489643118680.pdf).

814) 최고인민법원, 앞의 특허심사규정(주 772) 제14조.

815) 徐新明, “北京高院整理发布当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题”, 2016, <https://www.ciplawyer.cn/tml/sfzl/20160510/123006.html>.

中华人民共和国 最高人民法院民事 判決 (2011) 行提字第1号

[권리내용] ‘오토바이 타이어 휠’을 대상제품으로 하는 디자인권

[등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형태]

선행디자인	등록디자인
	

[최고인민법원 판결 요지]

최고인민법원은 디자인 유사 판단주체인 일반소비자는 지식수준과 인지능력을 갖춘 추상적 개념이며 어떤 종류의 특정된 직업에 종사하는 구체적인 사람이 아니라고 판시하면서, 중요한 점은 일반소비자의 지식수준과 인지능력을 구체적으로 확정하는 것이라고 실시하였다. 판단주체의 설정은 필연적으로 구체적인 디자인 제품을 대상으로 해야 하며, 등록디자인의 제품과 동일 또는 유사한 제품의 구매자 또는 소비자군을 고려하여 일반소비자의 지식수준과 인지능력을 구체적으로 확정해야 한다고 판시하였다. 등록디자인의 대상제품이 오토바이 타이어이고, 그 타이어는 외관상 오토바이의 주요 부품이기 때문에, 해당 제품의 일반소비자의 지식수준과 인지능력을 확정할 때에는 오토바이의 조립업체와 수리업체의 지식수준과 인지능력을 고려해야 할 뿐만 아니라 오토바이의 일반구매자와 사용자의 지식수준과 인지능력도 고려해야 한다고 판시하여 항소심 법원의 판단을 지지하였다.

나아가, 최고인민법원은 제품의 디자인 공간과 관련하여, 디자인의 공간이란 디자이너가 특정 물품의 디자인을 창작할 때의 자유도(自由度)를 말한다고 실시하면서, 특정 제품 분야에 있어서 디자이너의 자유도는 통상적으로 선행디자인, 기술, 법률 및 관념 등

여러 요소의 제약과 영향을 받는다고 실시하였다. 디자이너의 자유도는 일반소비자의 지식수준과 인지능력을 확정하는 것과 밀접한 관련성이 있다고도 실시하였다. 최고인민법원은 디자이너의 자유도가 넓은 제품의 분야에서는 디자이너의 창작자유도가 비교적 높기 때문에 해당 제품 분야에서의 디자인은 필연적으로 형식이 다양하고 풍격이 판이하며 다채로울 것이므로 해당 제품의 일반소비자는 비교적 미세한 디자인 차이를 인식하는 것은 어려울 것인 반면, 디자이너의 자유도가 좁은 제품의 분야는 디자이너의 창작자유도가 비교적 좁기 때문에 해당 제품 분야에서의 디자인은 필연적으로 동일 또는 유사한 부분이 다수 존재하게 되므로 그 디자인 제품의 일반소비자는 일반적으로 다른 디자인 사이의 미세한 차이를 인식할 수 있을 것이라고 실시하였다. 나아가, 최고인민법원은 디자이너의 자유도는 상대적인 개념이고, 그 창작의 자유도가 매우 넓은 제품의 분야와 그 반대의 경우 사이에는 변화하는 과도기가 존재하게 되므로 선행디자인의 증가, 기술의 발전, 법률의 변천, 관념의 변화 등으로 인하여 디자이너의 자유도는 넓은 것으로부터 좁은 것으로 변화될 수도 있고, 그 반대의 상황이 발생하는 것도 가능하다고 실시하면서 디자이너의 자유도를 고려하는 시점은 디자인출원일이 되어야 한다고 실시하였다. 최고인민법원은 설령 오토바이 타이어가 모두 림, 바퀴살 및 허브로 구성되고 그 타이어의 기능에 의해 디자이너의 자유도에 제한이 있을지라도 피고가 제출한 증거에 비추어보면 오토바이 휠 분야에서 바퀴살 부분의 디자인은 균형 조건만 충족되면 다양한 형태가 가능한 다수의 선행디자인이 있다는 점이 인정되므로 이는 디자이너의 창작적 자유가 비교적 넓다고 볼 수 있다고 판시하였다.

양 디자인의 유사성을 판단하면서 최고인민법원은 오토바이 타이어는 거의 모두 림, 바퀴살, 허브 세 부분으로 구성되었고 원형의 림은 타이어의 기본적 디자인에 속한 것으로 보아 림에 비하여 오토바이 타이어 바퀴살의 형상 디자인이 통상적으로 타이어의 전체적인 시각적 효과에 더욱 현저한 영향을 미친다고 보았다. 최고인민법원은 양 디자인은 바퀴살 형태의 곡률이 다르고 허브 부분의 모양이 다른 차이점이 있으나, 오토바이 타이어의 허브는 타이어의 사용상태에 비추어 볼 때 통상적으로 오토바이의 지지대에 의하여 일부분 가려지기 때문에 허브 표면의 보강 리브 도안의 차이는 전체적인 시각적 효과에

현저한 영향을 미치지 않고, 게다가 오토바이 휠에 대한 디자인의 공간이 크므로 양 디자인의 차이가 전체 시각적 효과에 미치는 영향은 적다고 보아 양 디자인은 유사한 것으로 보았다.

정리하자면, 디자인의 유사 판단 시 법원은 디자인의 공간이 큰 경우 일반 소비자는 비교되는 양 디자인 사이의 작은 차이를 쉽게 인식하지 못한다고 판단할 수 있고, 반대로 공간이 작은 경우 작은 차이도 쉽게 인식할 수 있다고 판단할 수 있다.⁸¹⁶⁾ 즉, 제품의 디자인 공간이 클 경우 유사한 것으로 판단될 수 있는 여지가 높아지는 반면, 공간이 작은 경우 유사하지 않는 것으로 판단될 수 있는 여지가 높아질 수 있는 것이다. 디자인의 공간을 판단하는 법원은 당사자들이 제출한 선행디자인을 기초로 하되 제품의 기능과 용도를 함께 고려해야 하고, 나아가 디자인 공간의 크기에 대한 심증을 형성하는 과정을 판결문에 적시해야 한다고 한다.⁸¹⁷⁾

III 대비방법으로서 전체관찰의 원칙

1. 침해여부 판단 시 유사판단

2009년 사법 해석 제11조는 “디자인의 동일·유사를 판단할 때 등록디자인과 침해대상 디자인의 디자인 특징을 기준으로 하여 디자인의 전체적인 시각적 효과를 종합적으로 판단해야 한다.”고 규정하고 있다.⁸¹⁸⁾⁸¹⁹⁾ 전체관찰 및 종합판단이란 디자인의 개별 특징에

816) 최고인민법원, 앞의 사법 해석(주 813), 제14조(“设计空间较大的, 人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别; 设计空间较小的, 人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别.”).

817) 徐新明, 앞의 논문(주 815) (设计空间的证明需要由各方当事人提交涉案产品的在先设计进行判断, 同时要考虑产品的功能、用途. 判决书中应当体现或公开法官形成设计空间大小的心证的过程. 要注意总结适用设计空间判断是否构成侵权案件的审理思路和作法..”).

818) 최고인민법원, 앞의 사법해석(주 779), 제11조(“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时, 应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征, 以外观设计整体视觉效果进行综合判断; 对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征, 应当不予考虑.”).

819) 王迁, 《知识产权法教程》(第七版), 中国人民大学出版社, 2021. 415면(“则在进行对比时, 应当对一项外观设计与现有设计的区别进行整体观察, 以综合判断这种区别是否对产品的整体视觉效果产生了影响, 而不应从该项外观设计的局部出发得出结论.”).

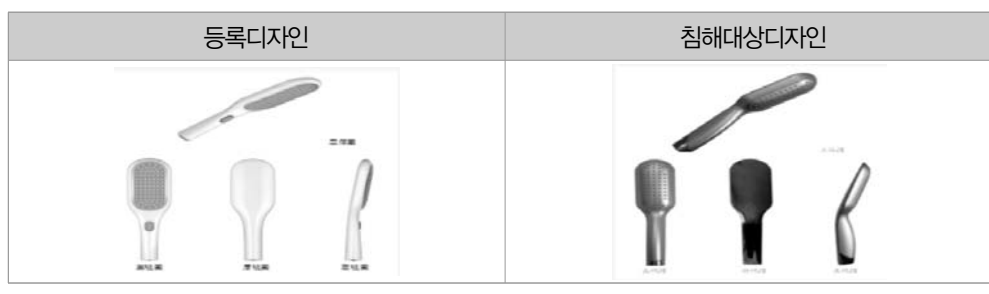
의한 판단이 아닌 디자인 전체를 관찰하여 판단하는 것을 말한다.⁸²⁰⁾ 즉, 전체관찰이란 일반소비자의 관점에서 비교되는 양 디자인의 전체적인 시각적 효과에 주목하여 공통점과 차이점을 찾아내는 것을 말하고, 종합판단이란 “일반 소비자가 양 디자인의 대비를 통해 눈에 띄는 부분의 공통점과 차이점에 모두 주목하고, 각 공통점과 차이점이 전체적인 시각적 효과에 영향을 미치는 정도를 종합적으로 고려한다는 것이다.”⁸²¹⁾

한편, 같은 조 후단은 “기술적 기능에 의해 주로 결정되는 디자인 특징과 전체적인 시각적 효과에 영향을 미치지 않는 제품의 재료, 내부 구조 등의 특징은 고려하지 않아야 한다.”고 규정하고 있다. 나아가, 일반적으로 디자인의 전체적인 시각적 효과에 더 큰 영향을 미치는 상황을 규정하고 있는데 ① “제품이 정상적으로 사용될 때 직접 관찰하기 쉬운 부위는 다른 부분에 비해 더 중요하며, ② 등록디자인이 선행디자인과 구별되는 디자인 특징은 다른 부분에 비해 더 중요하다.”고 규정하고 있다. 이하 구체적인 사례를 통해 디자인의 권리범위 판단 시 유사판단 방법을 살펴본다.

中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2015)民提字第23号

[권리내용] ‘핸드용 샤워기’를 대상제품으로 하는 디자인권

[등록디자인과 침해대상제품의 전체적인 형태]



820) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2011) 行提字第1号行政判决 (“所谓整体观察、综合判断是指由涉案专利与对比设计的整体来判断，而不从外观设计的部分或者局部出发得出判断结.”).

821) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2019) 最高法知行终215号 (“整体观察，指一般消费者应关注外观设计的整体视觉效果，而不应关注外观设计专利与对比设计之间的局部细微差别，来判断外观设计专利与对比设计的视觉效果是否具有明显区别；综合判断，指在判断时，一般消费者对于外观设计专利与对比设计可视部分的相同点和区别点均会予以关注，并综合考虑各相同点、区别点对整体视觉效果的影响大小和程度.”).

[최고인민법원 판결 요지]

최고인민법원은 등록디자인과 침해대상디자인이 적용된 제품은 핸드용 샤워기로 동일하므로 양 디자인이 동일하거나 유사한지 여부의 판단으로 나아갔다.

우선, 최고인민법원은 핸드용 샤워기는 헤드 부분과 손잡이 부분으로 구성되어 있다고 본 후, 선행디자인과 등록디자인의 대비를 통해 등록디자인의 신규하고 식별 가능한 특징이 일반수요자의 주의를 끄는 디자인의 지배적 특징(요부)이라고 실시하였다. 그리고 침해대상제품이 그 모든 특징을 포함하고 있지 않은 경우 양 디자인은 유사하지 않은 것으로 추정할 수 있다는 법리를 제시하고, 나아가 신규한 특징이 있는지에 관한 증명책임은 디자인권자인 원고에게 있다고 명시하였다. 원고는 샤워기 헤드 부분의 트랙 형상의 출수면이 디자인의 지배적인 특징이라고 주장하면서 12건의 선행디자인을 제시하였고, 그 선행디자인 모두 트랙 형상의 출수면을 가지고 있지 않았다. 반면, 피고는 그 트랙 형상 출수면이 선행디자인에서 공지되지 않았다는 점을 증명할 수 있는 증거를 제시하지 못하였다. 따라서 최고인민법원은 등록디자인의 트랙 형상 출수면은 선행디자인에 공지되지 않은 부분으로 등록디자인의 지배적인 특징으로 인정하였다.

나아가, 최고인민법원은 샤워기의 정상 사용 시 쉽게 관찰되는 부분을 고려하면서 일반소비자의 관점에서 제품의 용도를 고려하여 다양한 사용 상태에서 쉽게 볼 수 있는 부분을 종합적으로 평가해야 한다고 판시하였다. 최고인민법원은 샤워기는 헤드와 손잡이로 구성되나 두 부분이 전체 제품의 구조에서 차지하는 비율이 크게 차이가 나지 않으며, 샤워기는 손으로 잡거나 벽에 걸어 사용할 수 있으므로 일반소비자는 헤드, 손잡이 및 헤드와 손잡이 사이의 연결부분 모두 쉽게 관찰될 수 있는 부분이라고 보았다. 최고인민법원은 헤드 부분의 출수면, 헤드, 손잡이 및 헤드와 손잡이 사이의 연결부분을 포함한 제품 전체를 관찰하여 전체적인 시각적 효과를 판단해야 한다고 판시하였다. 한편, 최고인민법원은 등록디자인의 손잡이 부분에 누름 버튼이 기능적 디자인인지를 판단하면서 기능적 특징이란 “제품이 실현하려는 특정 기능에 의해 결정되며 미학적 요소는 고려되지 않는 특징을 의미한다.”고 판시하였다. 나아가, 기능적 디자인의 특징에는 “특정 기능을 실현하기 위한 유일한 디자인이거나 특정 기능을 실현할 수

있는 여러 디자인 중 하나로 이 디자인이 미학적 고려와는 무관하게 특정 기능을 충족시키기 위해 결정된 경우”가 포함된다고 실시하고, 기능적 디자인의 특징에 대한 판단은 “디자인이 기능적 또는 기술적 조건에 의해 선택의 여지가 없는지 여부가 아니라 일반소비자 관점에서 해당 디자인이 특정 기능만으로 결정된 것인지 여부에 중점을 두어야 하고, 디자인이 미감을 갖추었는지 여부는 고려대상이 아니다.”라고 실시하였다. 그리고 일반적으로 기능적 디자인의 특징은 전체 시각적 효과에 큰 영향을 미치지 않는다고 판시하였다. 최고인민법원은 “누름 버튼의 기능은 출수를 제어하는 것이며 샤워기 제품에 그 제어 기능을 필요로 하는지 여부에 따라 누름 버튼의 부가가 결정되나, 샤워기 손잡이 부분에 그 버튼을 부가할 경우 그 버튼의 형상은 다양한 디자인이 가능하다. 따라서 일반소비자가 샤워기 손잡이에 위치한 버튼을 바라볼 때 단순히 출수를 제어하는 스위치의 기능을 구현할 수 있는지 보다 장식성에 주목하여 미려한 디자인을 고려하게 된다.”고 판시하였다. 최고인민법원은 등록디자인의 누름 버튼은 트랙 형상으로 설계되어 출수면의 트랙 형상과 조화를 이루고 있으며, 그러한 조화가 제품의 전체적인 미감을 향상시킨다고 보아 등록디자인의 장식적 부분으로 인정하였다.

위의 사실관계를 바탕으로 최고인민법원은 “디자인의 구성부분 중 다른 부분에 비해 제품의 정상 사용 시 쉽게 관찰될 수 있는 부분, 그리고 기존 디자인과 구별되는 등록디자인 특징은 다른 디자인의 특징에 비해 전체적인 시각 효과에 더 큰 영향을 미치는 경향이 있다.”고 판시하면서, 선행디자인에 없는 주요 디자인 특징과 쉽게 관찰되는 부분의 시각적 효과를 종합적으로 검토하여 양 디자인이 전체적으로 유사한지를 판단하였다. 최고인민법원은 등록디자인의 특징으로 ① 헤드와 각 면의 곡면 전환 형태, ② 출수면의 형상, ③ 전체 제품에서 헤드와 손잡이가 차지하는 비율이 제품 전체의 시각적 효과에 중요한 영향을 미친다고 보면서 침해대상제품의 디자인은 등록디자인의 출수면과 유사하기는 하나, 헤드와 손잡이의 연결부분의 각도가 기파른 반면, 등록디자인의 대응 부분의 각도는 완만하여 측면에서 바라볼 때 양 디자인은 명확히 다른 시각적 효과가 있는 것으로 보았다. 나아가, 손잡이 부분 위의 누름 버튼은 기능적 요소가 아닌 장식적 요소

로서 제품의 전체 시각적 효과에 영향을 미치는데 침해대상제품에는 그 누름 버튼이 없어 침해대상제품의 디자인은 등록디자인의 지배적인 특징을 모두를 포함하고 있지 않다고 보았다. 결국, 최고인민법원은 양 디자인은 선행디자인과 구분되는 특징과 제품 사용시 쉽게 관찰되는 부분에서 차이점이 있으므로 상이한 전체적 인상을 자아낸다고 판시하였다.

中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2021)最高法知行终728号

[권리내용] 포장상자 및 술병을 대상제품으로 하는 디자인권

[등록디자인과 침해대상제품의 전체적인 형태]

등록디자인	침해대상디자인
	

[최고인민법원 판결 요지]

최고인민법원은 상표가 상품의 출처를 구별하는 것과 달리, 디자인은 제품의 형태, 문양 또는 이들의 결합, 그리고 색상과 형태, 문양의 결합을 통해 미적 감각을 갖추고 산업적으로 활용 가능한 새로운 디자인을 보호하는 것이라고 실시하면서, 침해대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 때는 디자인이 디자인이 동일하거나 유사한지를 기준으로 해야 하며, 일반소비자가 상품의 출처에 대해 혼동을 일으킬 가능성이 있는지 여부는 판단기준이 될 수 없다고 판시하였다.

최고인민법원은 우선 해당 포장상자의 디자인권 침해 여부를 판단하면서, 양 디자인 사이의 유사점과 차이점이 전체적인 시각적 효과에 미치는 영향을 아래와 같이 검토하였다.

첫째, 직사각형 형태는 제품 포장 상자의 일반적인 형태이며, 구체적인 길이, 너비, 높이 비율의 조정은 포장물의 내용물에 따라 적응적으로 수정된 것이므로, 이는 해당 사건 디자인이 선행디자인과 구별되는 특징이 아니라고 보았다.

둘째, 등록디자인은 색상의 보호를 요청하고 있으므로, 색상의 비교도 고려해야 한다고 설시하면서 붉은 바탕에 금색 글자는 중국에서 기쁨과 축복을 상징하는 일반적인 색상 조합으로, 담배와 주류 제품의 포장 상자에서도 흔히 사용되므로, 이를 선행디자인과 구별되는 디자인 특징으로 볼 수 없다고 판시하였다.

셋째, 등록디자인의 포장 상자의 정면 문양은 일반소비자가 가장 쉽게 관찰할 수 있는 부분이지만, 포장 상자의 정면 레이아웃은 공간이 제한적이다. 등록디자인의 상단에 넓은 장식 문양, 중간에 세로로 배열된 문자, 하단에 좁은 조형과 작은 문자가 배열된 디자인 구성을 채택했으나, 이는 선행디자인과 구별되는 특징을 형성하지 않는다.

넷째, 포장 상자의 정면 구체적인 문양에 대해 살펴보면, 등록디자인의 상단 문양은 대체로 왼쪽을 향하는 새와 구름이 어우러진 모양을 형성하고 있으며, 중간에는 세로로 배열된 서체와 숫자가 있고, 하단은 뺄뺄하게 교차 배열된 마름모꼴 리본으로 구성되어 있다. 그 문양 디자인이 선행디자인임을 입증할 충분한 증거가 없으므로, 일반소비자의 지식수준과 인지능력에 따르면 특정한 형태의 문양을 모두 구체적으로 구분하지 못할 것이며, 따라서 등록디자인의 정면도의 문양 디자인은 선행디자인과 구별되는 특징으로 인정될 수 있다. 포장 상자의 형태, 색상 및 문양 레이아웃에 비해, 정면의 구체적인 문양 디자인은 전체적인 시각적 효과에 더 큰 영향을 미친다. 한편, 침해대상디자인의 정면 상단은 좌우 대칭으로 배치된 두 마리 용과中间的 호리병 모양의 문양이 형성되어 있어, 해당 디자인의 부분과 명확한 차이가 있으며, 양 디자인 사이의 정면 문양의 문자 형태와 하단의 문양도 차이가 있다.

다섯째, 측면 디자인의 경우 정면 디자인만큼 쉽게 관찰되지 않으며, 측면이 개폐 가능한 포장 상자는 선행디자인에서도 흔히 볼 수 있는 방식이므로, 측면디자인이 전체적인

시각적 효과에 미치는 영향은 상대적으로 작다.

결론적으로, 최고인민법원은 일반소비자의 지식수준과 인지능력을 바탕으로 양 디자인을 전체 관찰, 종합 판단 원칙에 따라 비교한 결과, 양 디자인 사이에 전체적인 시각적 효과에 더 큰 영향을 미치는 부분에서 실질적인 차이가 존재하므로 침해대상디자인은 등록디자인과 유사한 디자인으로 인정하지 않았다.

나아가, 최고인민법원은 술병의 디자인권 침해 여부를 아래와 같이 판단하였다.

첫째, 등록디자인은 상부가 좁고 하부가 넓은 원추형의 형태를 취하고 있으며, 병 목 부분에서 명확한 수축이 나타난다. 이는 일반적인 술병의 디자인과 다르며, 현존하는 디자인 중 이와 같은 형태의 디자인이 존재한다는 증거가 없다. 따라서 일반소비자의 지식수준과 인지능력을 기준으로 할 때, 등록디자인의 전체적인 형태는 선행디자인과 구별되는 특징으로 볼 수 있다. 또한, 술병에서 병의 전체적인 형태는 일반소비자가 가장 쉽게 직접 관찰할 수 있는 부분이기 때문에, 이 디자인 특징은 전체 시각적 효과에 중대한 영향을 미친다. 한편, 침해대상디자인인 술병 역시 상부가 좁고 하부가 넓은 원추형의 형태와 병 목 부분의 수축 디자인을 채택하고 있어, 일반소비자가 보기에 양 디자인 사이에 전체적인 형태에서 실질적인 차이가 없다고 판단될 수 있다.

둘째, 술병은 액체를 담고 평면에 안정적으로 놓일 수 있기만 하면 되므로, 전체적인 형태에 큰 제약이 없으며, 디자인의 자유도가 크므로 일반소비자가 술병의 전체적인 형태에서 미세한 차이를 쉽게 구분하기는 어렵다. 따라서 등록디자인의 목 부분이 균일하게 오목하게 들어가 있는 반면, 침해대상디자인의 대응하는 부분은 부드럽게 이어져 있다 하더라도, 병의 전체적인 형태에 비해 이러한 차이는 미세한 차이로 볼 수 있다.

셋째, 등록디자인의 술병 디자인과 침해대상디자인에도 정면 문양의 차이가 존재하지만, 포장상자의 비교와는 달리 병의 전체적인 형태가 전체 시각적 효과에 가장 큰 영향을 미치므로, 문양 차이가 전체적인 시각적 효과에 미치는 영향은 상대적으로 줄어들게 된다.

결론적으로, 최고인민법원은 일반 소비자의 지식수준과 인지능력을 기준으로 해당 디자

인을 전체 관찰, 종합 판단 원칙에 따라 비교한 결과, 양 디자인에서 전체적인 시각적 효과에 가장 큰 영향을 미치는 부분에서 실질적인 차이가 없으므로, 침해대상디자인은 등록디자인과 유사한 디자인으로 판단하였다.

사법 해석에 따르면 디자인권 침해 판단 시 디자인의 전체적인 시각적 효과를 파악함에 있어서 제품의 사용상태를 고려하여 쉽게 관찰할 수 있거나 선행디자인과 구분되는 디자인의 특징은 전체적인 시각적 효과에 보다 큰 영향을 미친다고 규정하고 있어 전체관찰이란 사실상 디자인의 ‘지배적인 특징(요부)’ 파악을 통해 종합적으로 디자인의 유사 판단을 하는 것으로 보인다.⁸²²⁾ 특히, 위의 소개한 최고인민법원 판결 중 두 번째 판결은⁸²³⁾ 2023년 최고인민법원 지식재산권 법정 판결 요지에 선정된 판례로서 특허권 침해 관련 사법 해석에서 유사 판단 시 요구하고 있는 차별화된 디자인 특징에 중점을 두고 유사판단 한 사례이며, 특히 대상판결은 선행디자인과 구별되는 특징을 디자인 유사 판단 시 중요한 요소 중 하나로 고려한 것으로 평가되고 있다.⁸²⁴⁾

2. 등록요건 판단 시 유사판단

전체관찰을 통한 종합판단 원칙은 디자인의 유효성 판단 시 유사판단에서도 적용된다. 실시세칙에 따르면 “디자인 유사판단은 전체적인 관찰과 종합적인 판단을 사용한다. 전체적인 관찰과 종합적인 판단이란 일반소비자를 판단주체로 하여 전체적으로 등록디자인과 비교대상디자인을 관찰하여 양 디자인의 공통점과 차이점을 확인하고, 각 공통점과 차이점이 전체적인 시각 효과에 미치는 영향을 판단한 후 종합적으로 결론을 도출하는 것을 의미한다.”고 규정하고 있다.⁸²⁵⁾ 이하, 구체적인 사례를 통해 디자인 무효 판단 시 유사판단 방법을 살펴본다.

822) 李鹏飞, “从典型案例看‘外观设计相同或近似’的判定方法与要点”, 2020, 3-4면, <http://www.lungtinlegal.com/UploadFile/Files/2020/4/7/10647226083c4ee4-9.pdf>.

823) 中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2021)最高法知行终728号.

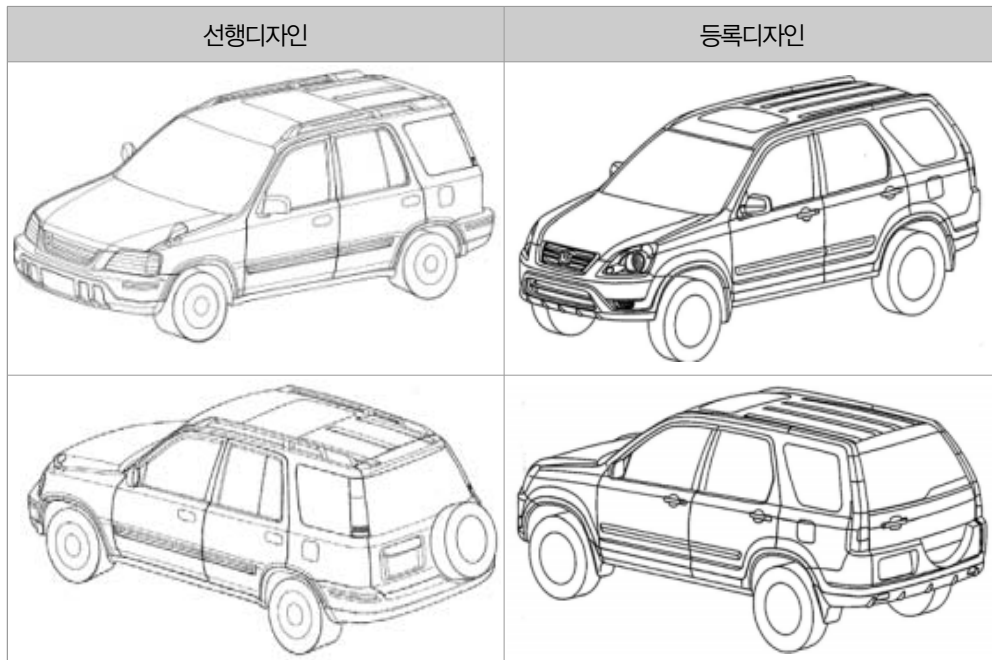
824) 北京魏后学律师事务所, “外观设计近似判断中对专利区别设计特征的考虑”, 2024, https://www.law-wei.com/cn/case/case_news/2024/0914/781.html.

825) 중화인민공화국재산권관리국, 앞의 전리심사지침(주 111), 445면, 제4부분 제5장 5.2.4.

中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2010) 行提字第3号

[권리내용] ‘자동차’를 대상제품으로 하는 디자인권

[등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형태]



[판결 요지]

최고인민법원은 복심위원회의 심결, 제1심 및 제2심 판결은 모두 양 디자인 사이의 차이점을 인정하면서도 그 차이가 ‘미세한 차이’에 속한다는 이유로 해당 부분의 디자인 특징을 자동차 디자인의 “전체”로부터 배제하였다고 판시하였다. 사실상 양 디자인의 전체적인 외관의 형상에 대해서만 중점적으로 비교하였을 뿐만 아니라 유사 판단주체를 SUV 유형의 자동차와 관련된 일반소비자가 아닌 일반적인 자동차와 관련된 일반소비자로 상정하여 양 디자인을 유사한 것으로 본 것은 법리적 오류가 있다고 판시하였다.

최고인민법원은 “일반소비자는 등록디자인에 관련된 물품과 동일 또는 유사한 물품의

디자인에 관하여 상식적인 이해를 가지고 있으며, 물품의 형상, 모양 및 색상의 차이를 구별할 수 있는 일정한 식별력을 갖고 있으나 미세한 차이에는 주의를 기울이지 않는다.”고 판시하였다. 여기에서 “상식적인 이해란 관련 물품의 디자인을 인지하고 있으나 디자인의 능력이 있는 것은 아니며 기본적으로 단순한 이해력만을 갖고 있는 것도 아니다. ‘전체’란 물품의 보이는 부분에 포함된 모든 디자인의 특징을 포함하며 특정 부분만을 의미하지 않으며, ‘종합’이란 디자인 전체의 시각적 효과에 영향을 미치는 모든 요소를 종합적으로 고려하는 것을 의미한다.”고 설시하였다.

이와 같은 일반소비자의 특징을 바탕으로 최고인민법원은 이 사건 등록디자인의 “전체”는 자동차의 기본적인 외관의 형상 및 각 부분의 상호 비례관계를 포함할 뿐만 아니라 자동차의 전면, 측면, 후면 등을 모두 포함하기 때문에 모든 방향에서 관찰해야 한다고 보았다. 나아가, 종합적 판단 시 SUV 자동차의 특징에 근거하여 각 부분이 자동차 디자인의 전체적인 시각적 효과에 미치는 영향을 평가해야 한다고 판시하면서 SUV 자동차와 같은 유형의 전체 형태는 모두 유사하기 때문에 그 형태에서의 공통적인 디자인 특징이 SUV 자동차를 구매하는 일반소비자에게 미치는 시각적 효과는 제한적일 것이라고 판시하였다. 반면, 자동차의 전면, 측면, 후면 등 부분에서의 디자인 특징의 변화는 SUV 일반소비자의 주의를 보다 많이 끌 수 있다고 보았다. 양 디자인은 헤드라이트, 안개등, 앞보호판, 창살, 측면 창유리, 리어콤포네이션 램프, 리어 범퍼, 루프 오픈 등 장식성이 강한 부위에서 차이점을 보이고 있는 바, 그러한 차이점은 강한 시각적 효과를 자아내어 일반소비자의 주의를 끌 수 있다고 판시하였다. 결국, 최고인민법원은 양 디자인의 차이점들은 SUV 자동차의 소비자들이 명백히 알 수 있는 것으로서 양 디자인 사이의 차이점이 전체적인 시각적 효과에 현저한 영향을 미치므로 양 디자인은 유사하지 않다고 판시하였다.

위 대상판결은 2010년 최고인민법원이 선정한 10대 사건에 선정된 판결이었다.⁸²⁶⁾ 대상판결에서 최고인민법원은 SUV 차량의 전체 형상은 선행의 공지디자인에서 유사

826) 杨序宙, “专利侵权之一——本田汽车外观设计专利无效案”, 2013, https://www.66law.cn/domainblog/415_50.aspx.

한 형상이 흔히 발견된다는 사실을 고려한 결과 유사 판단에서 중요하지 않은 것으로 취급하고, 대신 디자인을 이루는 개개의 구성부분인 전면, 측면, 후면 부분에서의 차이점이 전체적 시각적 효과에 미치는 중요도가 큰 것으로 보아, 결론적으로 양 디자인은 유사하지 않은 것으로 판단하였다. 대상판결의 유사 판단방법은 디자인의 특징을 따로 떼어내어 개별적으로 분석하는 단순 요부관찰 접근법과 균형을 맞춘 판결로 평가된다.⁸²⁷⁾

中华人民共和国 最高人民法院民事 判决 (2019) 行提字第7406号

[권리내용] ‘SUV 차량’을 대상제품으로 하는 디자인권

[등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형태]

	선행디자인	등록디자인
전면도		
후면도		
측면도		

827) Dana Beldiman & Paolo Beconcini, *supra* note 778, at 557.

[판결 요지]

최고인민법원은 특허법 제23조 제2항에 따라 양 디자인 사이에 현저한 차이가 없다고 보고 등록디자인은 무효로 판단한 원심의 판단을 인용하면서 다음과 같이 판시하였다.

우선, 원심이 적용한 비교방법에 법적 오류가 없는지를 판단하면서 최고인민법원은 “등록디자인의 제품과 비교대상제품의 일반 소비자의 지식수준과 인지능력을 바탕으로 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인을 전체적으로 관찰하고, 양 디자인의 차이점이 디자인의 전체 시각적 효과에 명백한 영향을 미치는지를 종합적으로 판단하는 것이 전리심 사지침에 규정된 디자인의 명백한 차이 여부를 판단하는 기본 방법이다.”라고 판시하였다. 여기에서 “전체 관찰”이란 디자인 전체에서 출발하여 모든 디자인 특징을 종합적으로 관찰하는 것을 의미하며 디자인의 일부분만을 기준으로 해서는 안 되는 것이다. ‘종합 판단’이란 각 디자인의 개별 특징이 디자인의 전체 시각 효과에 미치는 영향을 고려하는 것이고, 이 때 디자인 전체의 시각적 효과에 영향을 미치는 모든 요소를 종합적으로 고려하는 것이지 디자인의 서로 다른 부분을 분리하여 판단해서는 안 된다는 것을 의미한다.”고 판시하였다. 따라서 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인의 현저한 차이 여부를 판단할 때는 양 디자인의 모든 디자인 특징이 고려되어야 한다고 판시하였다.

나아가, 최고인민법원은 “『특허권 침해 분쟁 사건의 심리와 관련한 법 적용에 관한 여러 문제에 대한 해석』 제11조는 선행디자인과 구별되는 등록디자인의 디자인 특징이 등록디자인의 다른 디자인 특징에 비해 전체 시각적 효과에 더 큰 영향을 미친다고 명확히 규정하였으나, 구체적인 판단 시 등록디자인과 선행디자인 사이의 공통점을 고려하지 않아야 한다고 명시하지 않았으며, 최고인민법원의 선례에 따르면이라도 등록디자인과 선행디자인의 차이점이 전체 시각 효과에 명백한 영향을 미치는지 여부를 강조하였으나, 실제로는 양자의 동일점도 함께 고려하였다.”고 판시하였다. 따라서 원심이 등록디자인과 비교대상디자인의 현저한 차이를 판단함에 있어서 양 디자인의 모든 디자인 특징의 종합적 관찰을 통해 양자의 공통점과 차이점 모두를 검토한 접근법은 적절하다고 판시하였다.

양 디자인이 현저한 차이점을 가지고 있는지를 판단하면서 최고인민법원은 다음과 같이

판시하였다.

원심의 판단방법은 우선 공통점과 차이점을 특정한 후, 각 공통점 및 차이점이 전체 시각적 효과에 미치는 영향을 개별적으로 평가하고, 이를 종합적으로 분석하여 결론을 내리는 방식으로 적절하다고 할 수 있다. 자동차의 각 측면이 전체 시각 효과에 미치는 영향에 대해 원심은 자동차 디자인에서 자동차의 전체 형상 및 전면, 측면, 후면의 디자인 특징이 모두 전체 시각 효과에 영향을 미친다고 보았다. 각각의 면이 전체 시각 효과에 미치는 영향의 비중은 등록디자인의 대상물품인 자동차 유형의 특징을 기반으로 디자인 특징을 구분하고 양 디자인의 해당 특징을 비교하여 디자인의 공간과 선행디자인의 상황을 고려해 판단해야 한다. 원심은 양 디자인 사이의 공통점과 차이점이 전체 시각 효과에 미치는 영향의 비중을 분석한 결과, 해당 SUV의 차체 3차원 형상 및 주요 장식 부품의 배치에 충분한 디자인의 공간이 존재한다고 보아 양 디자인의 공통점, 특히 차체 측면과 전면에서의 동일하거나 유사한 특징이 전체 시각 효과에 가장 큰 영향을 미친다고 판단했다.

이와 같은 사실관계를 바탕으로 양 디자인의 전면에서 관찰되는 차이점은 주로 전조등 내부 구조, 그릴의 격자 형태, 전조등과 그릴을 가로지르는 금속 막대의 유무, 안개등 및 안개등이 위치한 통로의 형태, 보조 공기 흡입구와 거꾸로 된 U자형 판 등으로 볼 수 있는데, 이 중 전조등의 내부 구조는 일반 소비자가 전조등이 켜진 상태에서만 식별할 수 있고, 이 사건 등록디자인에서 사용된 원형 등과 L자 배열의 LED 등은 이 사건 등록디자인의 독특한 디자인 특징에 해당하지 않는다. 그릴의 격자 형태 역시 전체 시각적 효과에 미치는 영향이 작으며, 금속 막대가 그릴에 추가된 디자인은 선행디자인에서 이미 공개되어 전체 시각적 효과에 현저한 영향을 미치지 않는다. 안개등과 안개등 사이에 위치한 통로의 형태는 LED 등에서 흔히 볼 수 있는 형태로 전면 하단에 위치해 일반 소비자가 주목하지 않으며, 선행디자인에서도 전면 하단에 통로를 배치한 디자인 방식이 존재함을 확인할 수 있다. 보조 공기 흡입구와 거꾸로 된 U자형 판 역시 일반 소비자가 쉽게 주목하지 않는 위치에 있으며, 선행디자인에서 이미 공개된 바 있다. 결론적으로,

양 디자인은 전면부에서 일부 차이점이 있으나 이러한 차이점이 시각 효과에 미치는 영향은 크지 않다. 따라서 최고인민법원은 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인과 현저한 차이가 없어 무효로 되어야 한다고 판시하였다.

한편, 등록디자인권자는 ‘부유식 루프 디자인’은 랜드로버 회사 자동차의 독특한 디자인이 아니라고 주장하였으나, 최고인민법원은 “‘부유식 루프 디자인’은 비교대상디자인에서 차체 및 차체의 일부로 구성된 입체적 형태로, 차체의 전면에서 후면으로 점차 낮아지는 루프 라인과 함께, 측면 창 하단이 약간 위로 올라가는 디자인을 통해 시각적으로 루프가 기울어져 내려가는 효과를 형성한다. 이러한 디자인은 자동차의 후방 공간을 어느 정도 희생하면서도 자동차 외관을 더욱 역동적으로 보여주며, 비교대상디자인에서 매우 두드러진 디자인 특징을 형성한다.”고 판시하였다. 이와 더불어, ‘부유식 루프 디자인’이 일반적인 디자인이라는 주장에 대해 판단하면서, “비교대상디자인과 동일한 측면 창 하단의 선과 비율 관계를 갖춘 ‘부유식 루프 디자인’을 포함하고 있음을 증명할 수 있는 증거가 충분하지 않다는 이유로 원심이 비교대상디자인의 ‘부유식 루프’를 독특한 디자인 특징으로 인정한 것은 타당하다.”고 판시하였다.

위 대상판결에서 최고인민법원은 공통점과 차이점을 특정한 후, 각 공통점 및 차이점이 전체 시각적 효과에 미치는 영향을 개별적으로 평가하고, 이를 종합적으로 분석하여 결론을 내린 원심의 유사 판단방법은 적절했다고 판시하였다. 나아가, 최고인민법원은 등록디자인의 보호요건을 판단하는 단계에서 유사 판단 시 선행디자인을 참작하여 공지된 부분은 전체 시각적 효과에 미치는 영향이 크지 않다고 보았는데, 이는 우리의 재판 실무와 차이가 있는 부분으로 이해된다.

IV 정리

일반적으로 중국의 유사 판단과 관련한 재판 실무는 일반소비자를 판단주체로 하여 디자인의 전체적 시각적 효과를 강조하면서도 비교되는 양 디자인의 유사점과 차이점을 분

류하고, 여러 요소를 종합적으로 고려한 후 디자인의 특징 각각에 다른 가중치를 부여하여 디자인의 유효성 및 침해 여부를 판단하는 것으로 보인다.

특히, 중국의 재판 실무는 판단주체인 일반소비자의 지식수준 및 인지능력의 확정을 중요하게 고려하는 것으로 보인다. 일반소비자의 안목의 수준을 확정하기 위해 디자인 공간, 즉 디자이너의 자유도를 고려한다. 디자이너의 자유도 및/또는 선행디자인(군) 등의 개념을 도입하여 판단주체의 지식수준과 인지능력을 일정 수준으로 맞추면서도 지나치게 높지 않도록 하여 디자인보호제도가 무의미해지지 않도록 균형을 맞추었다는 견해가 있다.⁸²⁸⁾

공지부분의 참작과 관련하여 권리범위 판단 시 공지부분의 중요성을 낮게 판단하는 재판 실무가 최고인민법원이 발표한 사법 해석을 통해 확립되어 있는 것으로 보인다. 한편, 디자인의 무효를 판단하는 사안의 경우에 기본적 형태(주지의 형태 포함)⁸²⁹⁾ 부분의 중요성을 낮게 보는 것이 재판 실무인 것으로 보이나 기본적 형태에 이르지 않은 공지부분의 중요성도 유사판단 시 낮게 평가되는 것인지 명확하지 않아 보인다.⁸³⁰⁾ 나아가, 재판 실무는 디자인의 유효성 및 권리범위 판단 시 유사 판단에서 제품의 사용상태를 고려하여 일반소비자가 쉽게 관찰할 수 있는 부분의 중요성을 높게 판단한다. 한편, 유사판단 시 침해대상디자인의 특징이 시각적으로 중심에 위치하여 일반소비자가 가장 먼저 주목하는 부분이더라도 그 디자인의 특징이 선행디자인에 속하는 경우 전체 시각적 효과를 평가할 때 그 가중치를 낮게 보는 것이 재판 실무라고 설명하는 견해가 있다.⁸³¹⁾

828) CPIT Patent & Trademark Law Office, “外观设计侵权判断的困境与出路 ‘对外观设计’整体视觉效果侵权判断方式的反思”, 2023, 6-7면, https://cn.ccpit-patent.com.cn/uploads/soft/231211/1-2312_111F102.pdf.

829) 기존 디자인 중 일반 소비자에게 널리 알려져 있어 제품명을 언급하면 바로 연상할 수 있는 디자인을 관례적 디자인이라고 한다. 예를 들어, 포장상자를 언급하면 직육면체나 정육면체 형태의 디자인을 떠올릴 수 있는 경우가 이에 해당한다. 중화인민공화국재산권관리국, 앞의 전리심사지침(주 111), 445면, 제4부분 제5장 2(“现有设计中一般消费者所熟知的、只要提到产品名称就能想到的相应设计, 称为惯常设计。例如, 提到包装盒就能想到其有长方体、正方体形状的设计.”).

830) 중화인민공화국재산권관리국, 앞의 전리심사지침(주 111), 445면, 제4부분 제5장 6.1.(2)(“当产品上某些设计被证明是该类产品的惯常设计(如易拉罐产品的圆柱形状设计)时, 其余设计的变化通常对整体视觉效果更具有显著的影响。例如, 在型材的横断面周边构成惯常的矩形的情况下, 型材横断面其余部分的变化通常更具有显著的影响.”); 杨宇宙, 앞의 논문(주 826).

831) CCPIT Patent & Trademark Law Office, 앞의 논문(주 828), 6-7면.

제6장 결론 및 시사점

- 제1절 디자인 유사 판단주체
- 제2절 유사 개념의 일원화
- 제3절 디자인 유사 판단기준 비교
- 제4절 주요국의 유사 판단방법 비교
- 제5절 우리 재판 실무에 시사점

제6장

결론 및 시사점

제1절 디자인 유사 판단주체

I 판단주체의 용어

우리나라 재판 실무는 디자인 유사 판단주체로서 보는 사람, 수요자, 일반수요자 등 다양한 표현으로 사용해 왔다. 반면, EU, 미국, 일본, 중국의 경우 단일 용어를 사용하여 유사 판단주체를 표현하고 있다. 그 표현은 아래의 표와 같이 정리될 수 있다.

구분	한국	일본	중국	EU	미국
판단주체	다양한 표현	수요자	일반소비자	통상의 지식을 가진 사용자	통상의 관찰자

II 판단주체의 개념

우리나라의 경우 유사 판단주체의 개념에 대한 명시적 정의규정이 부재하고, 판례를 통해서도 명확히 정의된 바 없다. 다른 주요국의 경우에도 판단주체의 개념에 대한 명시적 규정은 없으나 주요국 대부분은 판례를 통해 그 판단주체의 개념을 확립하고 있다. EU의 경우 판례를 통해 유사 판단주체인 통상의 지식을 가진 사용자는 상표법상 평균적인 소비자(average consumer), 즉 어떠한 전문적인 지식이 없어 분쟁의 대상이 된 상표를 직접적으로 비교할 수 없는 자와 세부적인 기술적 전문지식에 정통한 그 분야의 전문가(sectorial expert) 사이에 위치해 있는 자”로 “관련 분야에 존재하는 다양한 디자인을 알고 있고, 그러한 디자인이 가지고 있는 특징에 관하여 어느 정도의 지식을 가지

고 있어 해당 제품에 대한 그의 관심의 결과로서 해당 제품을 사용할 때 비교적 높은 정도의 주의력(degree of attention)을 갖는 자”로 개념을 명확히 하고 있다. 중국의 경우 최고인민법원은 일반소비자란 “사건과 관련된 특허 출원일 이전에 동일하거나 유사한 종류 제품의 디자인 및 그 일반적인 디자인 방법에 대한 상식적인 이해를 가지고 있으며, 디자인 제품 간의 형태, 도안 및 색채에서의 차이를 어느 정도 구별할 수 있다.”고 판시하였는데 여기에서 상식적인 이해란 등록디자인 제품과 동일 또는 유사한 제품의 기본적인 형태와 관습적인 디자인에 대해 어느 정도 지식과 인식을 가지고 있다는 것을 의미한다고 한다. 미국의 경우도 *Egyptian Goddess* 전원합의체 판결을 통해 유사 판단주체로 확립된 통상의 관찰자는 선행디자인에 친숙한 자로 해당 제품 분야에서의 디자인에 전문성을 갖춘 디자이너는 아니나 해당 제품의 주요 구매자(principal purchaser)로서 통상적인 예리함(acuteness)을 갖춘 자로 EU의 통상의 지식을 가진 사용자의 개념과 매우 유사한 개념으로 이해되고 있다. 일본의 경우 판례를 통해 수요자의 개념을 정의하고 있지는 않으나 유사 판단주체로서 수요자란 의장과 관련된 물품 등에 정통한 전문가가 아니고 해당 물품 등에 관한 정보를 거의 알지 못하고 우연히 구매하는 자도 아니며 해당 물품 등의 분야에서의 선행의장에 대해 일정 정도의 지식을 가진 사람으로 해석하는 학계의 견해가 있다.

제2절 유사의 개념의 일원화

우리나라 재판 실무는 유사 판단주체를 명확히 정의하지 않은 채 유사 판단을 하고 있어, 등록요건과 효력요건에서 유사의 개념이 동일한 것인지 의문이 제기될 수 있다. 한편, 다른 주요국의 경우 등록요건을 판단하는 사안과 권리범위를 판단하는 사안 모두에서 동일 판단주체를 적용하여 유사 판단의 일원화를 이루고 있는 것으로 이해된다. 특히, 일본의 재판 실무도 권리부여 단계와 권리행사 단계를 구분하지 않고 유사의 개념을 동일한 것으로 파악하고 있다. 나아가, 미국의 경우 2009년 등록디자인의 무효 여부를 다루었던 *International Seaway* 판결에서 CAFC는 통상의 관찰자 테스트만이 유사 여부를 판단하는 유일한 기준임을 명확히 하면서 등록요건을 판단할 때와 효력요건을 판단할 때

에 유사 개념이 동일하게 되었고, EU의 경우에도 양 사안 모두에서 통상의 지식을 가진 사용자를 판단주체로 하여 유사 판단을 하고 있는 이상 디자인의 보호요건과 효력요건으로서의 유사성 개념을 구분하고 있지 않은 것으로 이해된다. 중국 경우에도 다른 주요국과 마찬가지로이다. 결론적으로 우리나라 외의 다른 주요국은 등록요건과 효력요건으로서의 유사 개념을 구분하고 있지 않은 것으로 보인다.

제3절 디자인 유사 판단기준 비교

I 유사 판단의 주된 기준

우리나라 및 일본의 경우 ‘미감’을 디자인 유사 판단의 주된 기준으로 하고 있다는 점에서 공통된다. 한편, EU, 미국 및 중국은 디자인 유사판단 시 ‘미감’이라는 용어를 사용하지 않고 ‘전체적 인상’ 내지 ‘전체적 시각적 효과’라는 기준을 사용한다. 해당 내용은 아래의 표와 같이 정리될 수 있다.

구분	한국	일본	중국	EU	미국
주된 판단기준	미감	미감	전체적 시각적 효과	전체적 인상	전체적 시각적 효과

II 구체적 판단기준

최근 일본의 경우 디자인 유사 판단을 위한 구체적 기준을 판례를 통해 다음과 같이 명시하고 있다. 지적재산고등재판소는 “등록의장에 관련된 물품의 성질, 용도, 사용형태를 고려하고, 나아가 공지 의장에 없는 신규 창작 부분의 존부 등을 참작하여 수요자의 시각을 통해 가장 주의를 끌기 쉬운 부분(의장의 요부)을 파악하고 그 요부를 중심으로 양 의장의 구성을 전체적으로 관찰·대비하여 인정된 공통점과 차이점을 종합하여 양 의장이 전체적으로 미감을 공통으로 하는지 여부에 따라 판단하는 것이 상당하다.”고 판시하

여⁸³²⁾ 공지디자인의 참작뿐만 아니라 물품의 성격 등도 고려하여 디자인의 유사 여부를 판단할 것을 요구하고 있다. 이와 같은 일본의 재판 실무는 유사 판단기준에 관한 여러 학설 중 수정혼동설을 기반으로 하고 있다는 견해가 있다. 중국의 경우도 최고인민법원의 사법 해석을 통해 일반적으로 디자인의 전체적인 시각적 효과에 더 큰 영향을 미치는 상황을 규정하고 있는데 제품이 정상적으로 사용될 때 직접 관찰하기 쉬운 부분과 등록디자인이 선행디자인과 구별되는 디자인 특징을 유사판단 시 다른 부분분에 비해 더 중요한 것으로 고려하도록 요구하고 있다.

EU 및 미국의 경우 유사 판단주체가 이미 선행디자인에 관한 정보를 가진 자들이므로 공지디자인의 참작은 유사판단 시 당연히 고려되는 것으로 보인다. 나아가, 미국의 경우 1871년 *Gorham* 사건에서 미국 연방대법원은 디자인 보호의 실질적 이유에 관하여 ‘물품의 판매가치를 증진시키고 그 수요를 확대하는 능력’에 있다고 보았고, EU의 경우에도 디자인 등록요건으로서 독특성(individual character)을 요구하고 있는데 그 요건은 디자인의 ‘창작성’을 의미하는 것이 아닌 디자인이 가지는 ‘경제적 가치’를 중시한 관점으로 부터 도출된 개념으로 본다는 점에서 해당 물품의 성격 등 역시도 고려되어 유사 판단을 하는 재판 실무가 자리잡고 있는 것으로 이해된다.

정리하자면, 주요국의 재판 실무는 유사 판단을 위한 구체적 기준으로서 공지디자인 참작 및 해당 물품의 성질 등을 고려하는 것으로 이해된다. 한편, 우리나라의 재판 실무가 일본 및 중국과 같이 창작설적 사고방식과 혼동설적 사고방식을 융합한 구체적인 판단 기준을 명확히 제시하고 있지는 않으나 큰 틀에 있어서는 다른 주요국의 재판 실무와 다르지 않은 것으로 이해된다.

832) 知的財産高等裁判所 令和4年3月24日 令和3(ネ) 10075 号.

제4절 주요국의 유사 판단방법 비교

I 판단순서 및 판단방법의 구체적 명시 여부

우리나라의 경우 디자인 유사 판단방법을 명시한 판례는 없어 보인다. 한편, EU의 경우 판례를 통해 ① 해당 제품이 속하는 분야(sector), ② 통상의 지식을 가진 자의 선행디자인에 대한 인식 정도 및 주의 수준, ③ 디자이너의 자유도를 고려한 뒤 양 디자인의 비교를 통상의 지식을 가진 자에게 디자인이 주는 전반적인 인상을 도출할 것을 명시하고 있다. 중국의 재판 실무도 EU의 재판 실무와 매우 유사한 판단방법을 명시하고 적용하고 있다. 한편, 구체적인 방법은 다르지만 일본의 경우에도 ① 대비하는 두 의장의 의장과 관련된 물품의 인정 및 유사 여부 판단, ② 대비하는 두 의장의 형태 인정(기본적 구성 형태와 구체적 구성 형태로 구분), ③ 형태의 공통점 및 차이점 인정 ④ 형태의 공통점 및 차이점의 개별 평가 및 ⑤ 의장 전체로서 유사 판단의 순서로 디자인 유사 판단방법을 명시하고 있다. 반면, 미국의 경우 우리나라와 마찬가지로 디자인 유사 판단을 위한 구체적인 순서 내지 방법을 명확히 하고 있지는 않다. 해당 내용은 아래의 표와 같이 정리될 수 있다.

구분	한국	일본	중국	EU	미국
구체적 판단방법 명시 여부	×	○	○	○	×

II 개별적 특징 관찰의 인정 여부

주요국 모두는 디자인 유사 판단 시 전체관찰을 원칙으로 하고 있다는 점은 공통된다. 한편, EU와 중국의 재판 실무는 유사 판단주체의 개념을 명확히 하면서도 비교되는 양 디자인 사이의 유사점과 차이점을 분석한 후 그 개별적 특징의 중요도를 고려하고 있다. 다만, 개별적 특징을 관찰하더라도 디자인의 구성요소 각 부분이 조화를 이루며 자아내는 전체적인 시각적 효과를 종합적으로 판단함으로써 디자인의 특징을 따로 떼어내어 개

별적으로 분석하는 단순 요부관찰 접근법과의 균형을 맞추고 있다.

미국의 재판 실무는 전체관찰 원칙을 관찰하기 위해 다양한 유사 판단방법들을 활용하고 있는 것으로 보인다. 그러한 방법에는 3차 시각적 비교방법, 디자인의 구성요소를 개별적으로 분해하여 분석하지 않고 ‘눈’에 보이는 전체적인 인상에서 따온 방법, 개별적 특징 관찰의 보완적 기능을 중시한 전체관찰 방법 등이 있다. 일본의 경우는 기본적 구성 형태와 구체적 구성 형태를 구분하여 유사 판단이 이루어지고 각 요소별 중요도를 달리 두는 유사 판단방법을 취하고 있으므로 개별적 특징 관찰은 필수적인 것으로 이해된다.

정리하자면, 우리나라를 포함한 주요국 재판 실무는 디자인의 전체적 시각적 효과를 강조하면서도 비교되는 양 디자인의 유사점과 차이점을 분류하고, 여러 요소를 종합적으로 고려한 후 디자인의 특징 각각에 다른 가중치를 부여하여 요부관찰의 보완적 기능을 중시하고 있는 것으로 이해된다.

구분	한국	일본	중국	EU	미국
개별적 특징 관찰 여부	○	○	○	○	○

III 공지부분을 포함하는 디자인의 유사 판단기준의 정합성 여부

EU, 미국, 중국 및 일본은 동일한 유사 판단주체를 기준으로 하여 권리부여 단계와 침해판단 단계에서 기본적으로 동일한 유사 판단기준을 적용하는 것으로 보인다. 다만, 주요국 모두 침해판단 단계에서 등록디자인의 일부분에 공지의 형상이 포함되어 있는 경우 그 공지부분의 중요도를 낮게 평가하거나 그러한 경향이 있으나, 주요국의 유사 판단 재판 실무는 전체관찰 종합판단 원칙 아래 공지부분에 대한 개별적 평가만으로 판단의 대상에서 기계적으로 제외하는 사례는 없어 보인다. 최근 일본 지적재산고등재판소가 침해판단 단계에서 공지부분을 참작하는 이유는 등록디자인이 가지는 창작의 폭을 검토하기 위한 점을 설시한 바 있는데, 이는 디자인권 침해 판단 시 반드시 고려되어야 하는 디자

이너의 자유도를 평가함에 있어서 선행디자인을 참작하여 등록디자인의 유사의 폭을 확인하는 독일의 재판 실무와 유사한 것으로 이해된다. 한편, 우리나라의 재판 실무가 등록 요건을 판단하는 단계와 달리 침해판단 단계에서는 디자인의 구성요소들을 분해한 결과 각 구성요소들이 복수의 디자인에 공지되어 있다는 이유로 해당 부분을 기계적으로 제외하고, 나머지 특징들만에 의해 유사 판단을 하고 있다는 비판적 견해가 있다.

IV '주지' 형상의 취급 방법

미국과 중국의 재판 실무는 등록디자인의 침해 여부를 판단하는 사안에서 유사 판단 시 선행디자인에서 흔히 알려진 주지 형상의 중요도를 낮게 보아 요부가 될 수 없는 것으로 본 사례가 있다. 한편, 일본의 경우 수요자에게 익숙하여 별다른 미감을 느끼지 못할 정도의 주지 형상의 중요도는 통상적으로 낮게 평가되어 요부가 될 수 없는 것이 원칙이나 해당 의장을 전체적으로 관찰해 볼 때 그 주지 부분이 의장 전체에서 차지하는 비중이 큰 경우 요부로 인정한 사례가 있다. EU의 경우에도 주지 형상이라고 하더라도 해당 제품 사용 시 눈에 잘 보이는 부분이라는 점이 인정되어 그 주지부분을 요부로 본 사례가 있다.

정리하자면, 주지 형상이라고 하여 무조건 요부에서 배제하기 보다는 해당 사안에 따라 유연하게 주지 형상도 요부가 될 수 있다고 해석하는 재판 실무도 있다는 점은 우리 재판 실무에 시사하는 바가 있다고 볼 수 있다.

V '유사의 폭' 개념 인정 여부

EU와 중국의 재판 실무는 디자인 유사 판단 시 디자이너의 자유도를 고려하고 있다. 그 디자이너의 자유도의 크기에 따라 미세한 차이가 전체 시각적 효과에 미치는 영향이 달라지므로, 그 개념이 우리나라의 '유사의 폭' 개념과 유사한 것으로 이해된다. 다만, EU의 재판 실무는 디자이너의 자유도에 영향을 미치는 요소를 제품의 기능과 법률 및 행정 규정의 강제조항으로 제한하고 있는 경향이 있는 반면, 중국의 재판 실무는 ① 제품의

기능 또는 용도, ② 선행디자인의 밀집도, ③ 관례적 디자인, ④ 법률 및 행정 규정의 강제조항, ⑤ 국가 및 산업기술 표준 등 더욱 포괄적인 요소에 의해 디자이너의 자유도가 제한될 수 있다고 본다. 한편, EU 및 중국의 재판 실무는 유사 판단 시 디자이너 자유도를 일반적으로 고려할 것을 요구하면서도 그 디자이너의 자유도는 전체관찰의 원칙을 보완하거나 디자인 유사 여부 판단의 객관적 타당성을 부여하기 위한 하나의 기준으로서 활용하고 있는 것으로 이해된다. 미국의 재판 실무도 선행디자인의 밀집도에 따라 권리범위가 좁게 해석될 수 있다고 보는 등 유사의 폭 이론을 인정하고 있다. 한편, 일본의 재판 실무는 유사 판단 시 공지외장 내지 주지의장을 참작하여 등록외장의 창작의 폭을 검토할 필요성이 있다고 판시한 바, 등록외장의 신규함 내지 참신성에 따라 창작의 폭이 결정되고 그 창작의 폭이 등록외장의 유사범위에 영향을 미칠 수 있을 것으로 이해된다. 유사의 폭과 관련한 내용을 간단히 표로 정리하면 다음과 같다.

구분	한국	일본	중국	EU	미국
유사의 폭 개념 인정 여부	○	○	○	○	○

VI 물품의 기능에 관련된 부분에 관한 법리

일본의 경우 하급심 판례이기는 하나 디자인의 유사 판단 시 디자인의 구성요소 중 일부분이 기술적 기능에 의해서만 채택된 것으로 보아 해당 부분을 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상으로 인정하여 그 부분을 요부에서 제외하고, 나머지 부분을 중심으로 유사 여부를 판단한 사례가 있다. 한편, 해당 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상인지를 판단하는 기준으로서 그 기능을 대체할 수 있는 선택 가능한 디자인이 있는 경우 또는 제품의 사용양태를 고려하여 해당 부분도 지배적 특징으로 인정한 지적재산고등재판소의 판례도 있다.

EU와 중국의 경우 원인접근법에 따라 디자인의 특징이 채택된 이유가 오로지 기능적인 목적만으로 채택된 것이 아니라 장식적인 이유가 있는지 여부를 판단기준으로 디자인

의 구성요소가 기능적 특징인지 여부를 판단하고 있다. 원인접근법에 따를 경우 선택 가능한 대체 디자인의 존부 외에 해당 물품 광고에서의 설명, 제품의 실제 사용양태 등 객관적인 상황을 고려하여 디자인의 기능성 여부를 판단하게 된다. 한편, EU의 경우 EU규정 제8조 제(1)항에 근거하여 디자인의 구성요소 중 일부분이 오로지 기능적인 목적으로만 채택된 경우 해당 부분은 디자인의 구성요소로부터 배제된다. 그러나 유사 판단 시 고려되는 디자이너의 자유도가 제한된 결과 표준화된 특별한 특징을 공유하게 되었다면 그러한 특징들은 중요도 문제로 다루어져 전체적 인상에 미치는 중요도가 낮게 평가된다. 반면, 중국 최고인민법원은 원인접근법에 따른 디자인의 기능성 여부를 판단하는 법리를 제시하면서도 해당 물품의 기능을 확보하는데 선택 가능한 대체 디자인이 있다는 점에 근거하여 그 물품의 기능에 관련된 부분도 지배적 특징으로 인정한 바 있다.

한편, 미국의 재판 실무는 여러 사례를 통해 디자인권의 침해 판단은 장식적 특징을 바탕으로 해야 한다고 보고 있으며, 청구범위해석을 통해 기능적 특징과 장식적 특징을 구분하고, 장식적 특징만으로 유사 판단을 하고 있다. 그러나 물품의 구성요소 일부분이 기능적이라고 하더라도 특정한 조합방식, 특히 상대적 위치와 배열이 장식적일 수 있다는 점을 인정하므로 장식적 특징만으로 유사 판단을 하는 접근법이 전체관찰이라는 대원칙을 부정하는 것은 아닌 것으로 이해된다. 한편, 디자인의 기능적 특징을 가려내는 판단기준은 일반적으로 해당 물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 디자인이 존재하는지 여부를 가장 중요하게 보면서도 해당 디자인과 관련된 동일 내용의 특허(utility patent)가 존재하는지 여부, 광고를 통해 해당 디자인이 특정한 실용성을 가진 것으로 홍보된 바 있는지 여부 등도 고려하는 것으로 이해된다.

정리하자면, 디자인의 기능적 특징을 어떻게 다룰 것인지와 관련된 근거 법령은 주요국 모두 표현방식에 있어서 큰 차이가 없으나 기능성 법리를 적용하는 재판 실무는 서로 상이한 것으로 보인다. 유사 판단 시 디자인의 기능적 특징을 구분하는 엄격한 정도는 EU, 중국, 미국, 일본, 한국 순으로 볼 수 있을 듯 하다. 한편, 재판 실무상 디자인의 기능적인 부분이 쟁점으로 가장 부각되는 나라는 미국으로 볼 수 있는데 유사 판단 전 디자

인의 구성요소를 개별 구성부분으로 분해하여 각각의 부분이 기능적인지 장식적인지 여부를 확정할 것을 요구하고 있기 때문이다.

제5절 ▶ 우리 재판 실무에 시사점

디자인 유사 판단 시 주요 논점에 대한 주요국의 재판실무와 해석론을 우리나라의 재판 실무 및 해석론과 비교법적으로 검토해 보았다. 결론부터 말하자면 우리나라를 포함한 주요국의 디자인 유사 판단기준은 기본적으로는 큰 차이가 없는 것으로 보인다. 즉, 디자인의 유사 판단은 비교되는 양 디자인을 전체적으로 대비 관찰하여 판단되어야 하나, 그 전체관찰이라는 대원칙은 반드시 디자인을 이루는 개개의 구성요소에 동일한 비중을 두고 대비 관찰을 해야 한다는 것을 의미하는 것은 아닌 것으로 이해된다. 그런 점에서 우리나라의 재판 실무뿐만 아니라 주요국의 재판 실무는 유사 판단의 시작점으로 디자인을 구성하는 부분들을 개별적으로 분해한 후 개별 특징의 중요도를 평가하고 있다. 그리고 그 중요도를 평가하는 방법에 있어서도 기본적으로는 통상의 지식을 가진 사용자 또는 일반 수요자의 관점에서 주의를 가장 끄는 부분을 디자인의 지배적인 특징으로 보면서, 구체적으로는 선행디자인에 없는 신규한 부분이나 제품의 사용양태를 고려했을 때 시각적으로 두드러지는 부분 등에 더 큰 중요도를 부여하는 한편, 기본적·기능적 부분, 흔한 형상의 부분에는 낮은 중요도를 부여한다. 다만, 이와 같이 개별 구성부분으로 분해하여 살펴 피더라도 개별적인 특징들을 분리하여 모자이크식으로 평가하는 것을 경계하며, 어디까지나 디자인 유사 판단은 비교되는 양 디자인의 전체적 인상 내지 미감, 즉 개개의 구성요소를 종합하여 전체로서 판단되어야 한다는 점을 강조하고 있는 것이 주요국의 재판 실무로 이해된다.

한편, 디자인권 침해를 판단하는 단계에서 공지부분의 취급과 관련하여 등록요건을 판단하는 단계와 다른 판단기준을 제시하고 있는 대법원 판결의 판시 내용이 실무적으로 주된 논란의 대상이 되고 있는 것으로 이해된다. 우리나라 대법원은 “디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지형상과 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.”라고 판시한 바 있고, 공지부분을 유사 판단의 대상이 되는 지배적인 특징에서 제외하는 대법원의 입장에 대해 학계와 실무계의 비판적인 견해가 있다. 즉, 디자인 개별 특징들 각각의 공지 여부를 가려 중요도를 평가하는 재판 실무가 자칫 디자인 전체가 주는 심미감에 대한 고려 없이 공지된 요소들에 대한 개별적 평가만으로 판단의 대상에서 공지부분을 기계적으로 제외할 가능성이 있다는 것이다.

최근 특허법원은 2022나2060 판결(도마 사건)에서 등록디자인의 각 부분들이 복수의 선행디자인들에 각각 공지되어 있으므로 그 부분의 중요도를 낮게 평가해야하고, 나아가 그 부분을 제외한 나머지 부분의 차이점에 따라 디자인의 유사 여부를 판단해야 한다는 피고의 주장을 배척하면서 “등록디자인을 구성하는 요소들이 복수의 선행디자인에 나누어 공지되었다고 하더라도 그 디자인의 신규성이 부정된다고 할 수 없음은 물론이고, 그 디자인권의 권리범위를 정할 때 위와 같이 등록디자인을 구성하는 요소들이 개별적으로 공지되었다는 이유만으로 그 요소들이 결합한 형태까지 중요도를 낮게 평가하여서는 아니된다.”고 판시하였다. 대상판결이 디자인을 구성하는 특정 부분이 공지부분이라는 이유만으로 이를 바로 디자인의 지배적 특징에서 제외하지 않고, 공지부분들의 유기적인 관계를 고려하여 유사 판단을 함으로써 등록디자인의 전체적인 맥락이 자연스럽게 고려된 것으로 이해된다. 나아가, 대상판결이 최근의 판례였고, 종래 대법원의 판례를 발전적으로 보완하는 취지의 판결로 이해된다는 점에서 디자인 유사 판단 시 우리의 재판 실무가 지배적 특징과 관련된 개별 구성부분의 관찰을 지나치게 중시한 나머지 대원칙인 전체 관찰을 외면하고 있다는 비판적인 견해를 불식시킬 수 있는 판례가 축적될 수 있을 것으로 조심스럽게 짐작해 본다.

다만, 침해 판단의 단계에서 우리나라 대법원이 전체관찰의 원칙을 제시하면서도 구성요소를 분해한 결과 각 구성요소들이 복수의 선행디자인에 공지되어 있는 경우 그 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분만을 대비하여 판단할 것을 요구하는 법리는 결과적으로 선행디자인에서 공지되지 않은 등록디자인만의 신규한 부분을 추출한 다음 침해대상 제품이 그러한 신규한 부분을 가지고 있는지에 따라 유사 판단으로 이어질 수 있는 여지가 있어 보인다. 이는 미국 CAFC가 *Egyptian Goddess* 전원합의체 판결에서 전체관찰의 원칙의 취지에 부합하지 않고 오히려 왜곡된 결과를 초래할 수 있다는 이유로 유사 판단을 위한 독립적인 판단기준에서 폐기한 신규사항 테스트와 사실상 동일한 것으로 인식될 수 있는 오해의 소지가 있을 수 있다. 우리나라 대법원이 유사 판단 시 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분만을 대비할 것을 요구한 취지가 공지부분을 단지 지배적인 특징에서 제외하여 중요성을 낮게 보려는 것으로 이해되고 있으므로 그러한 취지를 명확히 할 필요가 있어 보인다. 특히, 독일 연방대법원이 디자인의 유사 판단을 위해 고려해야 하는 디자이너의 자유도를 평가하면서 선행디자인을 참작하는데, 이는 등록디자인의 ‘유사의 폭’을 검토하기 위한 관점에서 이루어지고 있고, 최근 일본의 지적재산고등재판소도 디자인 유사 판단 시 공지의 선행디자인을 참작하는 이유는 등록디자인의 ‘창작의 폭’을 평가하기 위한 것이라고 설시하였다. 그러한 설시는 독일 연방대법원이 선행디자인을 참작하는 취지와 유사한 것으로 이해된다. 이와 같이 유사 판단 시 공지디자인을 참작하는 이유에 대한 고민의 필요성도 있어 보인다.

참고문헌

1. 국내문헌

[단행본]

- ▶ 광부규, 디자인보호법 - 이론과 실무 -, 디자인나무와물고기, 2017.
- ▶ 권영준, 의장권침해소송에 관한 고찰, 이십일세기 한국미나법학의 과제와 전망, 박영사, 2002.
- ▶ 노태정·김병진, 디자인보호법(제3판), 세창출판사, 2019.
- ▶ 디자인법연구회, 디자인보호법 판례연구, 박영사, 2019.
- ▶ 송영식 외 6명, 지적소유권법(상)(제2판), 육법사, 2013.
- ▶ 정상조 외 3인, 디자인보호법 주해, 박영사, 2015.
- ▶ 윤태식, 디자인 보호법 - 디자인 소송 실무와 이론 -, 진원사, 2016.
- ▶ 특허법원 지식재산소송실무연구회, 지적재산소송실무(제4판), 박영사, 2019.

[연구논문 및 연구보고서]

- ▶ 김병일, “디자인권의 침해판단 기준에 관한 연구”, 산업재산권 제45호, 한국지식재산학회, 2014.
- ▶ 박선하·양인수, “디자인 침해판단에서 공지부분을 포함하는 디자인의 유사판단에 관한 소고 - 한국과 일본의 비교를 중심으로-”, 지식재산연구 17권 1호, 한국지식재산연구원, 2022.
- ▶ 배상철·이호홍, “그래픽심볼 등 물품성을 결한 디자인의 보호방안 - 아이콘 및 타이포페이스를 중심으로-”, 한국발명진흥회, 2002.
- ▶ 박종학, “디자인의 동일 또는 유사 여부 판단”, 창작과권리 60호, 세창출판사, 2010.
- ▶ 서재권, “디자인 보호체계에서의 물품 관련성 요건 연구”, 인하대학교 박사학위 논문, 2016.
- ▶ 서재권, “디자인 개념 확대에 따른 디자인보호법 개정방향 제안 - 디자인 보호대상에 대한 EU의 법제와 비교하여”, 지식재산연구, 13권2호, 2018.
- ▶ 성기문, “공지부분이 포함된 특허 및 의장을 둘러싼 실무상의 제문제”, 특허소송연구 2집, 특허법원, 2002.
- ▶ 안원모, “미국에서의 디자인특허 침해 분석을 위한 기준의 변화와 우리 실무와의 비교”, 홍익법학 제18권 제1호, 홍익대학교 법학연구소, 2017.

- ▶ 안원모, “디자인권의 보호요건(성립요건)과 관련된 기능성 원리 – 미국에서의 논의를 중심으로 –”, *홍익법학* 제19권 제3호, 2018.
- ▶ 안원모, “디자인의 기능성 판단자료로서 대체디자인 테스트에 관한 검토”, *비교사법* 제26권 제85호, *한국사법학회*, 2019.
- ▶ 안원모, “유럽연합 등록공동체디자인 제도에서의 디자이너의 자유도 개념과 기능성 원리”, *홍익법학* 제20권 제1호, *홍익대학교 법학연구소*, 2019.
- ▶ 안원모, “디자인 정의에 있어서 미감성 요건에 관한 고찰”, *지식재산연구* 제15권 제3호, *한국지식재산연구원*, 2020.
- ▶ 안원모, “디자인보호법에서의 물품 개념의 재검토”, *지식재산연구* 제16권 제1호, *한국지식재산연구원*, 2021.
- ▶ 안원모, “디자인의 신규성 평가와 관련된 물품의 범위”, *비교사법* 제29권 4호, *한국사법학회*, 2022.
- ▶ 안원모, “디자인 유사 판단 기준과 관련한 제 학설의 고찰”, *홍익법학* 24권 2호, *홍익대학교 법학연구소*, 2023.
- ▶ 안원모, “유럽연합 공동체디자인 제도에서의 신규성 평가에 관한 고찰”, *홍익법학* 제24권 제1호, *홍익대학교 법학연구소*, 2023.
- ▶ 안원모, “디자인권 침해 관련 유사판단에서의 공지디자인의 참작”, *산업재산권* 제77호, *한국지식재산권학회*, 2024.
- ▶ 양대승, “디자인의 합리적 보호를 위한 신규성과 창작비(非)용이성의 인적(人的)판단기준 정립 방안”, *선진상사법률연구* 제73호, *법무부*, 2016.
- ▶ 양대승, “비(非)물리적 또는 가상의 디자인 보호”, *동북아법연구* 제14권 제1호, *전북대학교 동북아법연구소*, 2020.
- ▶ 유영선, “등록무효소송에서 기본적 또는 기능적 형태를 포함하고 있는 디자인의 유사성 판단기준”, *지적재산권*, 32호, *한국지적재산권법제연구원*, 2009.
- ▶ 이원복, “의료기기 디자인 사건을 통해 본 미국 디자인 특허법상 기능성 원리”, *산업재산권* 제55호, *한국지식재산학회*, 2018.
- ▶ 장완규, “디자인보호법에 대한 사후적 입법평가”, *한국법제연구원*, 2017.

- ▶ 정태호, “공업상 이용할 수 있는 디자인과 물품성의 판단에 관한 비판적 고찰 - 특허법원 2007. 10. 4. 선고 2007허5260 판결을 중심으로 -”, 선진상사법률연구, 법무부, 2017.
- ▶ 정태호, “디자인의 지배적인 특징에 따른 유사 판단에 관한 비판적 고찰”, 산업재산권, 제64호, 한국지식재산학회, 2020.
- ▶ 정태호, “개정 디자인보호법에서의 화상디자인제도에 대한 비판적 고찰 - 일본 개정 의장법상 논의를 중심으로 -”, 문화·미디어·엔터테인먼트법 제15권 제1호, 중앙대학교 법학연구원 문화·미디어·엔터테인먼트법연구소, 2021.
- ▶ 정태호, “디지털 경제 환경에서의 화상디자인 보호의 한계와 해결방안 - 디자인보호법과 저작권법의 조화를 중심으로 -”, 산업재산권 제72호, 한국지식재산학회, 2022.
- ▶ 정태호, “디자인보호법상 유사판단의 일본에서의 이원론적 해석에 관한 고찰”, 연세법학 제40호, 연세법학회, 2022.
- ▶ 조영호, “의장의 대상이 되는 물품은 반드시 실제 거래사회에서 현실적으로 거래되고, 다른 물품과 호환될 것을 요하는지 여부”, 정보법판례백선(Ⅰ), 한국정보법학회, 박영사, 2006.
- ▶ 차상욱, “유럽연합 디자인법에서의 미등록공동체디자인의 보호”, 정보법학 제15권 제1호, 한국정보법학회, 2011.
- ▶ 차상욱, “디자인보호법상 화상디자인의 보호와 2021년 개정의 비판적 검토 - 일본의 2019년 개정 의장법과 대비를 중심으로 -”, 문화·미디어·엔터테인먼트법 제15권 제1호, 중앙대학교 법학연구원 문화·미디어·엔터테인먼트법연구소, 2021.
- ▶ 차상욱, “유럽연합(EU) 디자인법상 디자인권의 효력 제한에 관한 비교법적 고찰 - ‘인용 또는 교육을 목적으로 하는 복제행위’를 중심으로”, 산업재산권 제75호, 한국지식재산학회, 2023.
- ▶ 채승진·안선우, “디자인 보호법 비교 및 활용에 관한 연구”, 법학연구 제20권 제3호, 연세대학교 법학연구원, 2010.
- ▶ 최기성, “유럽연합의 미등록 부분디자인 보호와 우리 디자인 보호체계의 시사점”, 산업재산권 제72호, 한국지식재산학회, 2022.
- ▶ 특허청, “디자인의 보호대상 확대에 따른 등록요건 및 권리범위에 대한 연구”, 2012.
- ▶ 특허청, “한-미-EU-중-일 등 주요국 디자인침해판단기준 비교-분석”, 2013.

- ▶ 특허청, “인테리어 디자인 보호 강화를 위한 디자인보호법 개정방안 연구 - 건축물을 포함하여-”, 2021.
- ▶ 특허청, “디지털 전환에 따른 새로운 유형의 디자인 보호를 위한 제도개선 연구”, 2022.
- ▶ 한국인터넷진흥원, “인터넷·정보보호 법제 연구”, 2022.
- ▶ 특허청 디자인심사정책과, “디지털 전환에 따른 새로운 유형의 디자인 보호를 위한 제도개선 연구”, 2022.

2. 영미문헌

[단행본]

- ▶ Annette Kur & Mariaane Levin, *THE EU DESIGN APPROACH* (2nd ed. 2018).
- ▶ Bently et al., *INTELLECTUAL PROPERTY LAW* (5th ed. 2018).
- ▶ Christoph Rademacher, *HISTORY OF DESIGN AND DESIGN LAW DESIGN RIGHTS* (Tsukasa Aso, et al. ed., 2022).
- ▶ Christopher V. Carani, *DESIGN RIGHTS - FUNCTIONALITY AND SCOPE OF PROTECTION* (Christopher V. Carani ed., 2017).
- ▶ David Stone, *EUROPEAN UNION DESIGN LAW* (2nd ed. 2016).
- ▶ Gordian N. Hasselblatt, *COMMUNITY DESIGN REGULATION: A COMMENTARY*, (C. H. Beck oHG·Hart Publishing·Nomos, 2015).
- ▶ Martin Howe et al., *RUSSELL-CLARKE AND HOWE ON INDUSTRIAL DESIGN* (9th ed. 2016).
- ▶ Martin Howe et al., *RUSSELL-CLARKE AND HOWE ON INDUSTRIAL DESIGN* (10th ed. 2022).
- ▶ Mayoko Nakano, Kumi Takada & Masanori Yabumoto, *JAPANESE DESIGN LAW AND PRACTICE* (Christoph Rademacher & Tsukasa Aso ed., 2021).

[연구논문 및 연구보고서]

- ▶ Amy L. Landers, *The Problem of Design Patents: Representation and Subject Matter Scope*, 30 Tex. Intell. Prop. L.J. 185 (2022).
- ▶ Andrew Beckerman-Rodau, *Design Patent Evolution: From Obscurity to Center Stage*, 32 Santa Clara High Tech. L.J. 53 (2016).
- ▶ Arnander Irvine & Zietman, *Design Law in Europe*, E.I.P.R. (2001).
- ▶ Audrey A. Horton, *Industrial Design Law: the Future for Europe*, E.I.P.R. (1991).
- ▶ Carl J. Hall, *A Patently Offensive Test: Proposing Changes to the Test for Design Patent Infringement*, 53 Val. U. L. Rev. 297 (2018).
- ▶ Christopher Buccafusco, *Making Sense of Intellectual Property Law*, 97 Cornell L. Rev. 501 (2012).
- ▶ Christopher V. Carani, *Design Patent Functionality A Sensible Solution*, 7 Landslide 19 (2014).
- ▶ Casey Houlton, *A Welcome Limit on Design Patent Protection: Curver Luxembourg, Sarl v. Home Expressions*, 2020 B.C. Intell. Prop. & Tech. F. 1 (2020).
- ▶ Daniel H. Brean, *Enough Is Enough: Time to Eliminate Design Patents and Rely on More Appropriate Copyright and Trademark Protection for Product Designs*, 16 Tex. Intell. Prop. L.J. 325 (2008).
- ▶ Domien Op de Beeck, *EU Design Laws: Changes on the Horizon*, E.I.P.R. (2023).
- ▶ Graeme B. Dinwoodie, *Federalized Functionalism: The Future of Design Protection in the European Union*, 24 AIPLA Q.J. 611 (1996).
- ▶ Jason J. Du Mont & Mark D. Janis, *Functionality in Design Protection Systems*, 19 J. Intell. Prop. L. 261 (2012).
- ▶ Jane Cornwell, *Dyson and Samsung Compared: Functionality and Aesthetics in the Design Infringement Analysis*, E.I.P.R. (2013).
- ▶ Jane Cornwell, *Under-referred, Under-reasoned, Under-resourced? Re-examining EU Design Law before the Court of Justice and General Court*, I.P.Q. 2016.

- ▶ Janice M. Mueller & Daniel Harris Brean, *Overcoming the "Impossible Issue" of Nonobviousness in Design Patents*, 99 Ky. L.J. 419 (2011).
- ▶ Jason John Du Mont & Mark Janis, *The Origins of American Design Patent Protection*, 88 Ind. L.J. 837 (2013).
- ▶ Jason J. Du Mont & Mark D. Janis, *Virtual Designs*, 17 Stan. Tech. L. Rev. 107 (2013).
- ▶ John R. Boulé III, *Redefining Reality: Why Design Patent Protection Should Expand to the Virtual World*, 66 Am. U. L. Rev. 1113 (2017).
- ▶ Jonathan Dobinson, *Rethinking the Functionality Exclusion in EU Community Design Law*, E.I.P.R. (2019).
- ▶ Jose J. Izquierdo Peris, *Registered Community Design: First Two-Year Balance from an Insider's Perspective*, E.I.P.R. (2006).
- ▶ Jose J. Izquierdo Peris, *OHIM Practice in the Field of Invalidity of Registered Community Designs*, E.I.P.R. (2008).
- ▶ Keri Christ, *Edifice Complex: Protecting Landmark Buildings As Intellectual Property – A Critique of Available Protections and A Proposal*, 92 Trademark Rep. 1041 (2002).
- ▶ Kevin E. Mohr, *At the Interface of Patent and Trademark Law: Should a Product Configuration Disclosed in a Utility Patent Ever Qualify for Trade Dress Protection?*, 19 Hastings Comm. & Ent. L.J. 339 (1996).
- ▶ Leonard Raykinsteen, *Overview of Design Patent Protection in the United States*, 102 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 636 (2022).
- ▶ Mark Bartholomew, *Nonobvious Design*, 108 Iowa L. Rev. 601 (2023).
- ▶ Mark P. McKenna, *Remarks on the Problem of Scope in IP*, 14 Wash. J.L. Tech. & Arts 1 (2018).
- ▶ Mark P. McKenna & Christopher Jon Sprigman, *What's in, and What's Out: How IP's Boundary Rules Shape Innovation*, 30 Harv. J.L. & Tech. 491 (2017).
- ▶ Marta Kowalczyk, *Design Patent Infringement: Post-Egyptian Goddess*, 2010 U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y 239 (2010).

- ▶ Matthew Kaiser, *The Federal Circuit's Unbounded Conception of Inherency in Patent Law*, 47 Loy. L.A. L. Rev. 345 (2013).
- ▶ McKenna & Katherine J. Strandburg, *Progress and Competition in Design*, 17 Stan. Tech. L. Rev. 1 (2013).
- ▶ Mikko Antikainen, *Differences in Immaterial Details: Dimensional Conversion and Its Implications for Protecting Digital Designs under EU Design Law*, IIC (2021).
- ▶ Nicholas P. Mack, *Breaking the Status Quo of International Design Law: How the United States' Design Law Frustrates the Purpose of the Hague Agreement*, 54 Vand. J. Transnat'l L. 1293 (2021).
- ▶ Perry J. Saidman, *Design Patentees: Don't Get Unglued by Elmer or the Single Most Important Thing to Know About the Preparation of Design Patent Applications*, 78 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 311 (1996).
- ▶ Perry J. Saidman, *Egyptian Goddess Exposed!*, 90 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 859 (2008).
- ▶ Perry J. Saidman, *Functionality and Design Patent Validity and Infringement*, 91 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 313 (2009).
- ▶ Perry J. Saidman, *The Demise of the Functionality Doctrine in Design Patent Law*, 92 Notre Dame L. Rev. 1471 (2017).
- ▶ Ryan Bowen, *Much Ado About Nail Buffers: A Critical Analysis of the Federal Circuit's En Banc Decision in Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 19 Fed. Circuit B.J. 141 (2009).
- ▶ Samantha M. Wald, *Siri, Define "Article of Manufacture": Redesigning the Definition of "Article of Manufacture" in Section 289 of the Patent Act*, 38 Cardozo Arts & Ent. L.J. 569 (2020).
- ▶ Sarah Burstein, *Visual Invention*, 16 Lewis & Clark L. Rev. 169 (2012).
- ▶ Sarah Burstein, *The Patented Design*, 83 Tenn. L. Rev. 161 (2015).
- ▶ Sarah Burstein, *The "Article of Manufacture" in 1887*, 32 Berkeley Tech. L.J. 1 (2017).
- ▶ Sarah Burstein, *The "Article of Manufacture" Today*, 31 Harv. J.L. & Tech. 781 (2018).

- ▶ Sarah Burstein, *Is Design Patent Examination Too Lax?*, 33 Berkeley Tech. L.J. 607 (2018).
- ▶ Sarah Burstein, *How Design Patent Law Lost Its Shape*, 41 Cardozo L. Rev. 555 (2019).
- ▶ Sarah Burstein, *Whole Designs*, 92 U. Colo. L. Rev. 181 (2021).
- ▶ Shana L. Olson, *Competing Design Doctrines: A Comparative Review of Design Patent & Trade Dress Functionality*, 45 AIPLA Q.J. 555 (2017).
- ▶ Sonia Okolie, *Determining the Article of Manufacture in Augmented Reality and Virtual Reality Design Patents*, 48 AIPLA Q.J. 95 (2020).
- ▶ Thomas B. Hudson, *A Brief History of the Development of Design Patent Protection in the United States*, 30 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 380 (1948).
- ▶ Tom Brazier, *Antrax It Srl v EUIPO (T-828/14): the General Court Tackles the Notion of a Saturated Field of Prior Designs in the Assessment of Individual Character*, E.I.P.R. (2017).
- ▶ William J. Seymour & Andrew W. Torrance, *(R)evolution in Design Patentable Subject Matter: The Shifting Meaning of "Article of Manufacture"*, 17 Stan. Tech. L. Rev. 183 (2013).
- ▶ Zachary Shufro, *What's in A Name? Curver Luxembourg and Its Implications for Design Patents*, 20 UIC Rev. Intell. Prop. L. 54 (2020).

[인터넷자료]

- ▶ Patent and Trademark Office Notice, *The Article of Manufacture Requirement*, Federal Register (2020), <https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/21/2020-28110/the-article-of-manufacture-requirement#footnote-1-p83064>.
- ▶ European Parliament, *EU Design Protection Rules Ready for New Technologies and Circular Economy*, (2024), <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240308IPR19027/eu-design-protection-rules-ready-for-new-technologies-and-circular-economy>.
- ▶ USPTO, *Design Patent Application Guide*, <https://www.uspto.gov/patents/basics/apply/design-patent#differ> (last visited Sep. 5, 2024).

3. 일본문헌

[단행본]

- ▶ 清永利亮, 「意匠の類否」, 牧野利秋編·裁判実務大系 工業所有権訴訟法, 1985.
- ▶ 小谷悦司, 「意匠の類否判断」, 1986.
- ▶ 牛木理一, 「意匠法の研究[4訂版]」, 発明協会, 1994.
- ▶ 斎藤瞭二, 「意匠法概説(補訂版)」, 有斐閣, 1996.
- ▶ 竹田稔, 「知的財産権侵害要論(特許·意匠·商標編第5版)」, 発明協会, 2007.
- ▶ 大塚 理彦, 「意匠法要論(副)」, 2018.
- ▶ 茶園 成樹, 「意匠法」, 2020.

[연구논문 및 연구보고서]

- ▶ 設楽隆一, “意匠権侵害訴訟について”, 特管37卷11号, 1987.
- ▶ 小谷悦司, “改正意匠法24条2項について”, Vol.60 No.3, パテント, 2007.
- ▶ 松井宏記, “意匠の類否判断における各要素の検討—カラーコンタクトレンズ事件—”, Vol. 63 No. 6 知財管理, 2013.
- ▶ 横山久芳, “意匠権侵害訴訟における意匠の類否判断に関する考察”, 比較 法研究, 第55卷 第1号, 2019.
- ▶ 野村慎一, “意匠法の改正について～保護対象①画像意匠編～”, 2020.

[인터넷자료]

- ▶ 知的財産研究所, “仮想空間に関する知的財産の保護の状況に関する”, 一般財団法人知的財産研究教育財団, 2023, https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2022_02-summary.pdf.
- ▶ 森有希, “<2020年4月改正法施行に備えて>法改正でどう変わる? 意匠法改正の要点と実務上の注意点”, 2020, <https://www.ondatechno.com/jp/report/design/p6006/>.

- ▶ 松井宏記, “意匠の類似－意匠法24条2項その後－”, 機関誌 No. 22, 関西特許情報センター振興会, https://www.lexia-ip.jp/Papers/matsui/paper_matsui_design22.pdf(최근방문일 2024. 9. 5.).
- ▶ 일본특허청, “裁判例における意匠の類否判断の具体的な手法”, <https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/ishoshoi/document/seisakubukai-03-shiryuu/07.pdf>(최근방문일 2024. 9. 5.).

4. 중국문헌

[단행본]

- ▶ 李明德, 《外观设计的法律保护》, 《郑州大学学报》(社会科学版), 2000.
- ▶ 程永顺·罗李华著, 《专利侵权判定——中美法条与案例比较研究》, 北京: 知识产权出版社 2002.
- ▶ 崔国斌, 《专利法: 原理与案例》(第二版), 北京大学出版社, 2019.
- ▶ 曹阳, 《专利实务指南与司法审查》, 法律出版社, 2019.
- ▶ 鸿鹄律师事务所, 《中华人民共和国专利法》第四次修正 (外观设计保护制度), 2021.
- ▶ 王迁, 《知识产权法教程》(第七版), 中国人民大学出版社, 2021.

[인터넷자료]

- ▶ 北京魏后学律师事务所, “外观设计近似判断中对专利区别设计特征的考虑”, 2024, https://www.law-wei.com/cn/case/case_news/2024/0914/781.html.
- ▶ 张鹏, “外观设计专利授权确权规则适用”, 2024, <https://www.zhonglun.com/research/articles/8275=.html>.
- ▶ 国家知识产权局, “专利法修订草案系列 (2) 局部外观设计保护制度”, 2017, http://www.cnipa.gov.cn/art/2017/4/1/art_317_153280.html.
- ▶ 李鹏飞, “从典型案例看‘外观设计相同或近似’的判定方法与要点”, 2020, <http://www.lungtinlegal.com/UploadFile/Files/2020/4/7/10647226083c4ee4-9.pdf>.

주요국에서 디자인의 물품성 및 유사 판단방법에 관한 비교법적 연구

Comparative Research on the Article and Similarity Test of Design

인 쇄 2024년 12월

발 행 2024년 12월

발행처 특허법원 국제지식재산권법연구센터

주소. 대전시 서구 둔산중로 69

전화. 042-480-1559

인쇄처 아텍디자인 02-2279-2214



특허법원 IP HIGH COURT
 국제지식재산권법연구센터
 INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER