SHIN&KIM
법무법인(유) 세종

등록디자인의 권리범위를 정할 때 등록디자인의 구성요소 중 일부가 이미 공지된 경우 그 공지 부분의 중요성을 낮게 평가하여야 한다는 법리에 따라 원통형 식품보관용 용기가 등록 디자인 범위에 속하지 않는다고 본 판결(대법원 2025. 1. 23. 선고 2024후11026 판결)

■ 판시 내용

- 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 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후3469 판결 등 참조).
- 옛날부터 흔히 사용되었고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 창작되었던 물품 또는 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 물품을 대상으로 한 디자인의 유사 범위는 비교적 좁게 보아야 한다.

■ 본 판결의 해석

[사건의 배경]

원고는 원통형의 식품보관용 용기에 대한 원고 실시 디자인(확인대상디자인)이 피고가 보유한 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였습니다. 특허심판원 단계에서는 확인대상디자인이 등록디자인과 유사하여 권리범위에 속한다는 취지로 판단이 이루어졌고, 원심도 같은 취지로 보아 원고 청구를 기각하였습니다.

[본 판결의 쟁점 및 판단]

이 사건의 핵심 쟁점은 공지 부분을 포함하는 등록디자인의 권리범위를 정할 때 공지 부분의 중요도를 어떻게 평가할 것인지, 또한 식품보관용 용기와 같이 흔하고 구조적 변형이 제한된 물품의 경우 디자인의 유사 여부 판단 시 그 비교의 범위를 어떻게 설정할지였습니다.

원심은 등록디자인과 확인대상디자인이 원통형 용기라는 전체 구성, 몸체부의 3단 구성 및 오목·돌출 형태 등에서 유사하고, 이러한 유사성이 전체적인 심미감에 큰 영향을 미친다고 보아 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속한다고 판단하였습니다. 그러나 대법원은 먼저 위와 같은 유사성은 인정하면서도, 이는 선행디자인에도 그대로 나타나는 공지 부분이므로 그 중요도를 낮게 평가해야 한다고 전제하였습니다. 그리고 '식품보관용 용기'는 오래전부터 흔히 사용되고 다양한 디자인이 존재하며 구조적으로 큰 변화가 어려운 물품이므로 디자인의 유사 여부 판단 시 그 비교의 범위를 상대적으로 좁게 보아야 한다고 한 뒤, 공지 부분을 제외한 특징적 부분을 대비하였습니다.

그 결과, 대법원은 (i) 입구부 톱니형 돌기(삼각 5개 연속 vs 사다리꼴 4개 연속), (ii) 몸체부 상·하부 돌출 형상(둥근 돌출/하부 수축 vs 상·하부 모두 수직), (iii) 바닥면(평평 vs 중앙부가 둥글게 솟음) 등 형상의 차이가 전체 심미감을 달리한다고 보아 확인대상디자인은 등록디자인과 동일·유사하지 않으므로 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였습니다. 이어 대법원은 원심이 공지 부분 간 유사성에 치우쳐 양 디자인이 유사하다고 판단한 법리 오해가 있다고 보아 이를 파기·환송하였습니다.

■ 본 판결의 의의

본 판결은 우선 디자인 권리범위확인 청구에서 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다는 기존 법리를 재확인하였습니다. 또한 식품보관용 용기처럼 기능·구조적 제약이 큰 물품의 경우에는 디자인의 유사 여부 판단 시 그 비교의 범위를 좁게 설정하여야 한다는 점을 고려하여, 공지 부분을 제외한 나머지 '특징적 부분'이 전체 심미감에 미치는 영향을 중심으로 유사 여부를 판단하여야 한다고 설시하였습니다.

그러나 특허심판원 및 특허법원과 대법원 간 판단이 달랐고 또 대법원에서 그 판단 기준으로 '전체 심미감에 미치는 영향'이라는 상당히 추상적이고 감각적인 요소를 제시한데서 알 수 있듯이 디자인의 유사 여부 판단에는 판단자의 주관이나 재량이 개입될 소지가 많고 따라서 구체적인 사건에서 어떤 판단이 내려질지 사전에 예측하기는 매우 어려울 것입니다. 다만, 본 판결의 취지에 따라 디자인의 개별 구성요소들을 분절하여 대비할 경우 대부분의 구성요소들이 선행디자인에 존재할 가능성이 높다는 점에서 (i) 선행디자인의 분석을 통한 공지 부분과 비공지 부분의 구체적인 구별, (ii) 그리고 비공지 부분이 전체 심미감에 어떠한 영향을 주는지 등에 관한 심층적인 주장, 증명은 향후에도 계속 중요하게 작용할 전망입니다.

■ 실무적 시사점

본 판결의 취지를 고려하면, 실무적으로 새로운 디자인을 등록하고자 하는 사업자 입장에서는 출원 단계에서 선행디자인과 구별되는 특징을 도면·설명에 선명하게 기재하고, 필요하다면 변형·부분디자인 등을 병행하여 공지 부분 의존도를 낮추는 포트폴리오 설계가 중요할 것입니다. 반대로 기등록된 디자인과 유사하다고 여겨질 수 있는 디자인을 사용하거나 등록하고자 하는 사업자 입장에서는 공지디자인 검색 등을 통해 기등록된 디자인의 공지 부분을 사전에 탐색한 뒤 비공지된 특징 부분을 좀더 비중 있게 구성함과 아울러 이러한 차이점이 전체적인 심미감 차이로 이어질 수 있도록 디자인을 마련하고 이를 설명적으로 뒷받침할 수 있는 객관적 증빙자료를 사전에 마련해두는 것이 디자인권자의 권리행사에 대한 방어에 있어 중요할 것입니다.

관련구성원

임보경
변호사

02-316-4041
bklim@shinkim.com

윤주탁
변호사

02-316-4404
jtyoon@shinkim.com

이진희
변호사

02-316-4328
jhelee@shinkim.com

김우균
변호사

02-316-4083
wgkim@shinkim.com

김충녕
변호사

02-316-4092
cnykim@shinkim.com

주석호
변호사

02-316-1759
shjoo@shinkim.com

황지원
변호사

02-316-1799
jwhwang@shinkim.com

유예지
변호사

02-316-7282
yjyu@shinkim.com

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.