

자유실시디자인 항변의 판단 시 고려할 사항

- 대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 -

한양대학교 법학전문대학원 교수 尹 宣 熙

성균관대학교 디자인대학원 겸임교수 李 昇 勳

■ 논문요약 ■

대상판결은 권리범위확인심판에 있어서 '확인대상디자인에 관한 유사 여부 판단의 기준' 및 '자유실시디자인 항변의 비교대상자료'에 관하여 의미 있게 다루었다.

디자인의 유사 여부 판단은 어려운 작업 중에 하나이며, 디자인 유사 여부 판단은 디자인등록요건 및 디자인 보호범위 판단의 핵심이다. 일반적으로 디자인의 유사 여부 판단은 디자인간의 전체를 대비·관찰하여, 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과 인상이 유사한지 여부에 따라 판단하되, 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비·관찰하는 전체관찰·요부관찰에 의하는데, 대상판결은 등록디자인, 확인대상디자인 및 비교대상디자인들 간의 복수의 유사 여부 판단을 하는 경우 그 유사 여부 판단들 간에 일관성이 유지되어야 한다고 판시하였다.

나아가, 대상판결은 '국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합' 뿐만 아니라 '공지디자인 또는 이들의 결합'에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속하지 않음을 확인하였다. 따라서 2014년 개정법에 따라 창작비용이성 규정에 추가된 해외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 대한 자유실시디자인 항변도

가능할 것이라 생각한다. 덧붙여, 대상판결은 자유실시디자인 항변의 판단 시 확인 대상디자인과 등록디자인과의 관계는 고려하지 않았다. 자유실시디자인 항변은 등록디자인과 확인대상디자인과의 관계를 고려할 필요 없이 인정되는 것이라 생각한다.

[주제어] 자유실시디자인, 자유실시기술, 유사 여부 판단, 창작비용이성 판단, 권리범 위확인심판, 공지디자인, 공지디자인의 결합, 국내 주지 형태.
 Free-to-work design, Free-to-work technology, similarity test, nonobviousness test, scope of a right, publicly known design, a combination of publicly known designs, well-known shape.

■ 목 차 ■

<p>I. 판결의 개요</p> <p style="padding-left: 20px;">1. 사건의 개요</p> <p style="padding-left: 20px;">2. 대상판결의 요지 및 문제의 소재</p> <p>II. 판 시</p>	<p>III. 해 설</p> <p style="padding-left: 20px;">1. 유사 여부 판단</p> <p style="padding-left: 20px;">2. 자유실시디자인</p> <p>IV. 결 론</p>
--	---

* 논문접수: 2017. 4. 8. * 심사개시: 2017. 4. 11. * 게재확정: 2017. 4. 24.

I. 판결의 개요

1. 사건의 개요

‘벨브 하우징’에 관한 디자인등록 제442808호¹⁾의 디자인권자인 피고(피상고인)에 의하여 청구된 적극적권리범위확인심판에 대하여 심판단계에서 원고(상고인)는 확인대상디자인이 선행디자인과 유사하거나 이로부터 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로

1) 2006. 3. 23. 출원(출원번호: 제2006-0010756호)되어 2007. 3. 5. 등록되었다.

이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 주장을 하였으나, 받아들여지지 않고 기각심결²⁾이 선고되었다.

이에 따라 원고(상고인)는 앞의 심결을 취소한다는 취지의 심결취소소송을 제기하였고, 추가로 등록디자인이 비교대상디자인과 유사하여 침해가 성립하지 않는다고 주장하거나,³⁾ 확인대상디자인이 비교대상디자인과 유사하거나 그로부터 쉽게 실시할 수 있어 침해가 성립하지 않는다는 취지의 주장을 하였다.⁴⁾

이에 대한 특허법원 2016. 5. 13. 선고 2015허8240 판결은 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인은 비유사하여 이 사건 등록디자인의 권리범위를 인정할 수 있고(등록디자인의 신규성 인정), 확인대상디자인은 비교대상디자인과 비유사하고 이에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것도 아니어서 자유실시디자인이라 할 수 없는데 반하여(자유실시디자인 항변 불인정), ③ 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 그 전체적인 심미감이 매우 유사한 디자인에 해당한다는 이유로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 판단하였다(권리범위에 속한다는 취지의 기각판결, 이하 “**원심판결**”이라 한

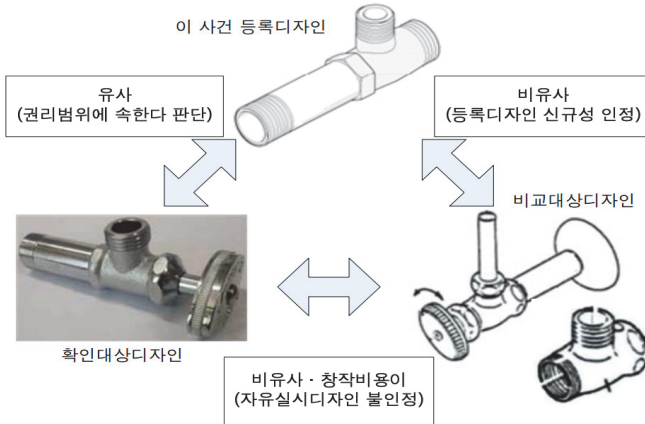
2) 특허심판원 2015. 11. 19. 선고 2015당3316 심결.

3) 특허발명의 전부가 공지공용의 것인 경우 무효심결 없이도 그 권리범위를 인정할 수 없다는 것에 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결과 “이 사건 등록의장은 공지된 부분으로만 이루어졌다고 할 것이고 거기에 어떤 신규성 있는 창작이 가미되어 있다고는 할 수 없으므로 이 사건 등록의장에 대하여는 그 등록무효의 심판이 확정되었는가 여부에 관계없이 권리범위를 인정할 수는 없(다)”는 대법원 1991. 9. 24. 선고 90후2119 판결 등 참조.

4) 이른바 “**자유실시디자인의 항변**”인데, 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결에서 명시적으로 밝힌 것으로 등록디자인에 선행하는 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘형태라 한다.)에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는 것이다.

다). 아래 그림은 위 원심판결의 판단 결과를 정리하여 도시한 것이다.

<그림 1> 원심판결의 개요(권리범위에 속한다고 판단)



이에 대하여 원고(상고인)는 상고를 제기하였고, 대법원은 원심판결을 파기 환송하는 판결(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결, 이하 “대상판결”이라 한다)을 하였다.

2. 대상판결의 요지 및 문제의 소재

대상판결은 원심판결이 유사 여부 판단의 논리가 일관되지 않고, 자유실시디자인 판단에 관한 법리를 오해함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 지적하며 원심판결을 파기 환송하는 판결을 하였다.

대상판결은 ① 이 사건 등록디자인, 확인대상디자인 및 비교대상디자인 상호 간에 유사 여부 판단을 하는 경우 각각의 유사 여부 판단 간에 논리가 일관되지 않는다고 보았고, ② 이른바 확인대상디자인의 ‘자유실시디자인의 항변’ 판단의 비교대상자료에 공지디자인 등이 포

함됨을 명시적으로 확인하였다.

덧붙여, ③ 대상판결은 ‘자유실시디자인의 항변’에 대하여 판단한 것이어서, 최근 특허권 침해 주장에 대한 ‘자유실시기술 항변’과 관련된 그 인정 범위의 논의를 대상판결에서도 검토해 볼 수 있을 것이다. 이를 통하여 특허권 침해 주장에 대한 ‘자유실시기술 항변’의 인정 범위에 관한 논의에 논거를 추가할 수 있다고 생각한다.

II. 판 시

대상판결은 원심판결의 디자인 유사 여부 판단과 관련하여 “원심은 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인을 비교할 때에는 본체의 외주면에 만곡진 형상이 있는 점, 배출구 나사산의 외경과 본체의 외경이 거의 같은 크기인 점과 같은 요소에 대해서는 대비하지 않은 채 양 디자인이 전체적인 심미감에서 상당한 차이가 있어 유사하지 않다고 판단하였으나, 확인대상디자인과 비교대상디자인을 비교할 때에는 본체 외주면의 만곡 여부, 배출구 나사산의 외경과 본체의 외경의 동일 여부를 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 지배적인 특징이라고 보았고, 등록디자인과 확인대상디자인을 비교할 때에는 본체 외주면의 만곡 여부는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하다면서 배출구 나사산의 외경과 본체의 외경이 같은 점을 양 디자인이 유사하다고 보는 이유 중의 하나로 들었다. 이와 같이 기준을 달리하여 디자인 사이의 유사 여부를 판단하여 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 본 원심판결은 그 자체로 논리가 일관된다고 보기 어렵다.”고 판시하였다.

나아가, 대상판결은 “등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의

출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.”고 판시하여 공지디자인에 따른 자유실시 디자인 항변의 법리를 명시적으로 밝히고, 이 사건 확인대상디자인이 비교대상디자인에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 디자인이라고 보는 것이 타당하다고 하였다(권리범위에 속하지 않는다는 취지).

Ⅲ. 해 설

1. 유사 여부 판단

가. 유사 여부 판단 일반론

디자인보호법 제33조 제1항 제3호는 공지디자인뿐만 아니라 공지디자인에 유사한 디자인도 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 같은 법 제92조는 디자인권자는 등록디자인뿐만 아니라 등록디자인에 유사한 디자인도 업으로서 실시할 권리를 독점한다고 규정하고 있다. 디자인 유사 여부 판단의 문제는 디자인보호법을 운용하는데 있어서, 등록요건과 권리범위 해석 등 처음부터 끝까지 일관되게 가장 중요시되는 문제 중 하나이다.

디자인의 유사 여부 판단 기준을 정립하는 것은 실무상 가장 어려운 유형에 속하는 문제이다.⁵⁾ 이와 같은 사정은 우리나라만의 문제는 아

5) 박종학, “디자인의 동일 또는 유사 여부 판단”, 창작과 권리(제60호), 세창출판사 (2010년 가을호), 105면.

니며, 디자인 보호 제도를 운용하는 대부분의 국가도 마찬가지인데, 디자인의 침해판단기준에서 디자인의 유사 여부 판단은 한국, 중국, 일본, EU 및 미국에서 대체로 유사한 판단기준을 가지고 있다.⁶⁾

디자인의 유사 여부 판단에 관한 학설은 논자(論者)에 따라 여러 가지로 분류되고 있으나, 대표적으로 ① 창작내용의 공통성을 기준으로 하여 판단하여야 한다는 창작동일설(창작설), ② 디자인의 불가분의 관계에 있는 물품이 다른 물품과 혼동을 야기할 우려가 있으면 유사한 디자인으로 보는 물품혼동설(혼동설), ③ 주의를 환기시키는 부분 또는 보는 사람에게 주는 미적 인상이 동일 내지 유사하면 유사한 디자인으로 보는 주의환기설(미감설) 등이 있다.⁷⁾

나. 전체관찰과 요부관찰

우리 실무의 디자인 유사 여부 판단은 디자인을 구성하는 요소들을 각 부분으로 분리하여 대비하는 것이 아니라 **전체와 전체를 대비·관찰**하여, 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과 인상이 유사한지 여부에 따라 판단하고, 그 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 **보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비·관찰**하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 판단한다.⁸⁾ 이와 같은 판단 기준을 ‘전체관찰’과 ‘요부(要部)관찰’이라 한다.⁹⁾

6) 특허청, 한·미·EU·중·일 등 주요국 디자인침해판단기준 비교·분석, (2013. 12.), 278면.

7) 노태정·김병진, 『디자인보호법』, 세창출판사(2005. 7.), 362~365면.

8) 대법원 1982. 6. 8. 선고 81후7 판결; 대법원 1987. 2. 24. 선고 85후101 판결; 대법원 1996. 1. 26. 선고 95후 1135 판결; 대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후913 판결 등 참조.

9) 일본의 실무 또한 우리나라와 크게 다르지 않고, 미국의 경우에도 전체적인 면에

디자인의 유사 판단은 2개의 디자인을 비교하는 것을 전제로 하는 것으로서 ‘대비하는 대상이 중요한 것’에 해당하는지 여부가 중요한 문제로 대두되며, 중요한 점이 공통되면, 양자는 유사하다는 결론에 도달할 개연성이 높다.¹⁰⁾

따라서 디자인의 특징적인 부분을 도출해 내고 이들을 대비하는 작업은 유사 여부 판단에서 매우 중요하다. 예를 들면, 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 하며, 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 공지 부분에서는 동일·유사하다고 하더라도 나머지 특징적인 부분에서 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.¹¹⁾

한편, 하나의 사건에서 여러 개의 디자인들을 서로 대비하여 유사 여부 판단을 할 때 각각의 유사 여부 판단에 있어서 대비하는 부분의 판단이 상호간에 관련이 있는지 문제될 수 있다. 예를 들어, A와 B의 유사 여부 판단, A와 C의 유사 여부 판단 및 B와 C의 유사 여부 판단을 하는 경우 각각의 유사 여부 판단에 있어 고려하여야 하는 대비 부분 간에 어떤 관련성이 있는 것인지 생각해 보아야 한다.

서의 실질적 유사성(substantial similarity test)을 강조한다. *Egyptian Goddess Inc. v. Suisa Inc.*, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) 참조.

10) 김병일, “디자인권의 침해 판단 기준에 관한 연구”, 산업재산권(제45호), (사)한국지식재산학회(2014. 12.), 216~217면.

11) 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결; 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도 12633 판결; 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결 등 참조.

다. 대상판결의 의의

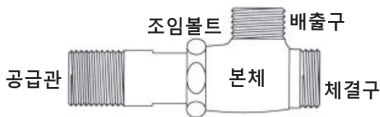
대상판결은 원심판결이 각각의 유사 여부 판단을 함에 있어, 유사 여부 판단의 대상이 되는 각 구성요소들¹²⁾을 대비하면서 논리가 일관되지 않음을 지적하였다. 대상판결은 원심판결이 등록디자인, 확인대상디자인 및 비교대상디자인을 각각 대비함에 있어서 논리가 일관되지 않다고 판단한 보다 구체적 이유는 이 사건 등록디자인, 확인대상디자인 및 비교대상디자인의 ‘본체 외주면의 만곡진 형상 여부’ 및 ‘배출구 나사산 외경과 본체의 외경 차이 여부’에 따른 것이다.

등록디자인, 비교대상디자인 및 확인대상디자인은 ‘배출구 나사산 외경과 본체의 외경 차이 여부’ 및 ‘본체 외주면의 만곡진 형상 여부’ 관련 각기 다른 특징을 가지고 있는데, 원심판결이 각각의 디자인의 유사 여부 판단 시에 아래 표로 정리한 바와 같이 이에 대한 고려를 각기 다르게 하였고, 이는 그 자체로 논리가 일관되지 않다고 본 것이다.

<표 1> 유사 여부 판단 시 검토 구성의 고려 정도와 판단 결과

구 분	본체 외주면 만곡진 형상 여부	배출구 나사산 외경 본체의 외경 비교
등록디자인 vs 비교대상디자인 결론: 비유사	대비하지 않음	대비하지 않음
등록디자인 vs 확인대상디자인 결론: 유사	세부적 구성 미세한 차이로 봄	양 디자인의 유사 근거 중 하나

12) 각 구성요소들의 명칭은 다음과 같다.



확인대상디자인 vs 비교대상디자인 결론: 비유사	지배적 특징 차이점 인정	지배적 특징 차이점 인정
---	------------------	------------------

대상판결은 ‘등록디자인의 신규성’과 ‘자유실시디자인의 항변’ 등에 따른 판단을 할 때, 등록디자인과 확인대상디자인의 유사 여부 판단, 등록디자인과 비교대상디자인의 유사 여부 판단 및 확인대상디자인과 비교대상디자인의 유사 여부 판단은 상호간에 조화가 이루어질 수 있도록 **논리의 일관성**이 확보되어야 함을 밝힌 점에 의미가 있다고 생각한다.

2. 자유실시디자인

가. 의 의

대법원은 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어졌거나,¹³⁾ 당업자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우¹⁴⁾에는 확인대상발명과 특허발명을 대비할 필요도 없이 권리범위에 속하지 않는다고 판단한다(자유실시기술의 항변).

자유실시기술이란 권범위확인심판 등에서 확인대상발명의 효력이 미치는지 여부가 다투어지고 있는 당해 특허발명 대신에, 당해 특허발명의 효력이 미치는지 여부가 문제로 되는 확인대상발명의 관점에서 그 확인대상발명이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 발명할 수 있다면, 그러한 확인대상발명은 당해 특허와 비

13) 대법원 1997. 11. 11. 선고 96후1750 판결 참조

14) 대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결; 대법원 2011. 01. 27. 선고 2009후832 판결; 대법원 2013. 9. 12. 선고 2012다36326 판결 등 참조

교할 필요 없이 모든 사람이 공유하여야 하는 영역에 속하는 것이라는 이유로 특허발명의 효력이 미치지 않는다는 법리이다. 이와 같은 자유실시기술의 항변은 권리범위확인심판의 실무에서 특허발명의 권리행사 제한 사유로 가장 많이 주장되는 것이고, 이는 적극적권리범위확인심판과 소극적권리범위확인심판에서 법리상의 차이가 없다.¹⁵⁾

특허권의 권리범위에 관한 ‘자유실시기술 항변’과 마찬가지로 디자인권의 권리범위에 관한 이른바 ‘**자유실시디자인 항변**’이 인정되고 있다. 2004년에 대법원이 “등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않게 된다.”고 명시적으로 ‘자유실시디자인 항변’을 인정하였다.¹⁶⁾ 우리 실무는 자유실시기술 항변의 법리를 특허뿐만 아니라 디자인에까지 확대하여 동일하게 인용하고 있는 것이다.¹⁷⁾

디자인권은 사권으로서 일반 공중의 이익을 고려하여 균형 있게 허용되는 것이고, 이러한 이념은 디자인보호법이 신규성이 없거나 창작이 쉬운 디자인에 대하여는 등록을 인정하지 않는 것으로 규정을 통하여 구현된다. 이 규정은 자유실시디자인 법리가 구현된 것이라 볼 수도 있다고 생각한다.

15) 박정희, “권리범위확인심판에서 특허권 소진을 주장할 수 있는지 여부”, 특허판례연구(개정판), 한국특허법학회 편, 박영사(2012), 803면.

16) 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 참조.

17) 김원준, “자유실시기술의 법리와 판결의 문제점”, 부산대학교 법학연구(제57권 제2호), 부산대학교(2016. 5.), 353면.

나. 요건: 등록요건인 창작비용이성 판단과의 관련성

디자인보호법 제33조 제2항은 공업상 이용가능한 디자인이 신규성이 인정된다 하더라도 당업자에게 그 창작이 쉬운 경우 독점배타권을 발생시키지 않는 것으로 규정하고 있다. 디자인의 등록요건으로서 ‘창작이 쉽지 않아야 한다는 점’에서 이를 ‘**창작비용이성**’¹⁸⁾이라 한다.

디자인이 속하는 분야의 통상의 지식수준에서 쉽게 창작할 수 있는 것은 보호할 가치가 없을 뿐만 아니라, 이러한 디자인까지 독점배타권을 부여하게 되면 권리가 난립하게 되고 산업계의 활동을 위축시켜 디자인보호법의 법 목적인 산업발전을 저해할 수 있기 때문에 이와 같은 등록요건을 규정하고 있는 것이다.¹⁹⁾

창작비용이성의 수준, 즉 얼마나 창작이 쉽지 않아야 하는가라는 문제는 관련 산업과 당업자의 수준을 적절히 고려한 입법자의 결단이 반영되는 것이라 생각한다. 우리 법은 창작비용이성과 관련하여 쉽게 창작할 수 있는가를 판단하기 위한 ‘비교대상자료’²⁰⁾의 범위를 점차 넓혀 왔다. 창작비용이성의 판단의 자료가 되는 ‘비교대상자료’의 범위가 넓어질수록 쉽게 창작할 가능성이 높아지는 것이고, 창작비용이성의 수준은 높아진다고 볼 수 있다. 우리 산업과 당업자의 수준을 고려하고 보다 높은 수준의 창작을 통한 경쟁력 확보를 위하여 우리 디자인보호법은 창작성 수준을 높여온 것이다. 디자인보호법의 연혁에 따른 창작비용이성의 판단 자료를 정리한 표는 아래와 같다.

18) 이와 같은 등록요건에 대한 용어는 통일되어 있지는 않다. ‘창작비용이성’, ‘창작성’, ‘창작용이성’, ‘용이창작성’, ‘창작력’ 등의 용어가 사용되고 있다(노태정·김병진, 『디자인보호법』, 세창출판사(2005. 7.), 219면).

19) 윤선희, 『지적재산권법』 (16정판), 세창출판사(2016. 8.), 223면.

20) 확인대상디자인과 대비되는 비교대상자료는 ‘공지 또는 주지 형태와 그 결합’과 ‘공지 또는 주지 디자인과 그 결합’ 등이 있을 수 있다.

<표 2> 창작비용이성 관련 법 개정 연혁과 비교대상자료

2014. 7. 1. 전부개정 (법률 제11848호) ²¹⁾	국내의 공지디자인 국내의 공지디자인들의 결합 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형태
2004. 12. 31. 일부개정 (법률 제7289호) ²²⁾	국내의 공지디자인들의 결합 국내에서 널리 알려진 형태
1990. 1. 13. 전부개정 (법률 제4208호) ²³⁾	국내에서 널리 알려진 형태

관련하여, 디자인등록요건인 창작비용이성 판단의 비교대상자료와 자유실시디자인 항변 판단 시 비교대상자료는 함께 확대되어지는 것인지 생각해 볼 필요가 있다.

다. 요건: 확인대상디자인과 등록디자인과의 관계의 고려 여부

현재까지의 대법원 판례에 따르면 확인대상발명이 자유실시기술에 해당한다면 특허발명과 확인대상발명의 관계를 묻지 않고 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한다.

자유실시기술의 항변은 균등 침해의 소극적 요건으로서 균등 침해 주장에 대한 항변이 될 수 있음에 대하여는 별다른 이견이 없다. 그런데 확인대상발명이 문언침체에 해당하는 경우에도 자유실시기술의 항변이 가능한 것인지는 비판적인 관점에서 문제가 제기되고 있다. 이는 사실상 특허발명의 무효 주장과 다르지 않기 때문이다.²⁴⁾ 나아

21) 디자인보호법 제33조 제2항

22) 이 개정에 의하여 종래 ‘의장’이라 하던 것을 ‘디자인’으로 변경하였다. 이전 ‘2001. 2. 3. 일부개정(법률 제6413호)’ 및 ‘1997. 8. 22. 일부개정(법률 제5354호)’은 자구수정에 관한 것이다.

23) 의장법 제5조 제2항. 이 개정 시에 신규성 판단의 자료가 ‘국내 또는 국외에서 공지된 디자인’으로 확대되었다.

가, ‘특허권의 균등범위가 제한되는 범위를 판단하는 경우를 제외하고는 권리범위확인심판에서 확인대상발명과 공지발명을 대비하는 항변은 인정하지 아니한다.’는 취지의 특허법 개정안을 제시한 주장도 있다.²⁵⁾

이에 대하여, 현재도 특허침해소송에서 특허무효의 항변을 허용하지 않는 독일과 달리 우리나라에서는 더 이상 유효한 논거가 될 수 없을 것이고, 침해 피의자 입장에서는 무효의 항변과는 다른 실익이 있는 항변 사유가 될 뿐만 아니라 현실적으로도 유의미한 존재의 의²⁶⁾를 인정할 수 있고, 특허법의 기본 이념에 기초를 둔 이를 불허하는 정당한 논거를 찾기 힘들고, 이를 부정하는 경우 균등침해의 경우에는 무엇을 근거로 자유실시기술의 항변이 인정되는지 설득력 있는 이유를 발견할 수 없다는 주장이 있다.²⁷⁾

이와 관련하여 특허법원 2016. 1. 15. 선고 2015허4019 판결은 “특

24) 김원준, 앞의 논문, 325면; 자유실시기술의 범리는 독일에서 출생하였는데, 독일은 균등침해에 관한 판단에서만 자유실시기술인지 여부를 적용하는 것이 타당하다고 보며, 자유실시기술이란 용어 내지 개념은 특허법 등 실정법에서 찾아볼 수 없다는 등의 이유로 자유실시기술의 항변을 제한 없이 적용하는 실무는 지양(止揚)해야 하고, 진보성 판단의 어려움을 감안하여 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부의 판단 범위는 신규성 판단만으로 제한하는 것이 바람직하다는 주장이다.

25) 정차호, “권리범위확인심판 및 침해소송에서의 공지기술의 항변 및 자유실시기술의 항변”, 성균관법학(제27권 제3호), 성균관대학교(2015. 9.), 295~298면.

26) 침해 피의자 입장에서는 대세효를 가지는 특허권의 무효 여부보다는 자신의 실시 제품의 실시 허용 여부가 직접적이고 궁극적인 관심사항일 수밖에 없을 것이며, 다수의 특허권이 관련되어 있는 경우 일회의 자유실시기술의 항변에 의하여 일거에 해결이 가능하고, 무효심판의 강요는 무의미한 절차의 지연을 강요하는 결과가 될 수 있다는 점 등을 이유로 들 수 있다.

27) 김관식, “권리범위확인심판에서 자유실시기술의 항변의 적용범위”, 2016 TOP10 특허판례 세미나 자료집, 한국특허법학회·한남대학교 과학기술법연구원(2017. 2.), 106~111면.

허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있으면 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술의 법리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균등론을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로, 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 전부를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다.”라고 판시하였다.²⁸⁾ 이 사건은 상고가 되어 현재 대법원 계류 중이며, 자유실시기술 항변은 문언범위를 판단하는 경우에는 인정되지 않아야 한다는 주장에 따르면 위 특허법원판결은 이 주장을 전폭 수용한 것이라고 한다.²⁹⁾

이러한 관점에서 앞의 문언침해에 대한 자유실시기술 항변을 인정하지 않은 특허법원의 판결과 이에 대한 대법원의 판단은 디자인보호법상 자유실시디자인의 항변에도 영향을 미칠 수 있다.

라. 대상판결의 의의

2004년 자유실시디자인 항변을 긍정한 대법원 판결 시의 창작비용이성 판단의 비교대상자료는 ‘국내에서 널리 알려진 형태’이고, 당시 적용되던 디자인보호법의 창작비용이성의 비교대상자료 또한 ‘국내에서 널리 알려진 형태’이었다.

이후 전술한 바와 같이 디자인보호법 개정을 통하여 등록요건으로

28) 이 사건은 상고가 되어 현재 대법원 계류 중이며, 이 사건과 관련된 무효심판도 함께 청구되었고, 특허심판원에 의하여 무효심결이 있었다. 해당 무효심판 사건도 현재 대법원 상고심에 계류 중이며, 관련 정정심판도 청구되었다.

29) 정차호, “권리범위확인심판 및 침해소송에서의 공지기술의 항변 및 자유실시기술의 항변”, (사)한국지식재산학회 50주년 기념 학술총서2 『특허 침해소송의 이론과 실무』, 법문사(2016. 10.), 448면.

서 창작비용이성 판단의 비교대상자료 범위가 넓혀졌다. 디자인보호법 제33조제2항의 등록요건으로서 창작비용이성 판단의 비교대상자료와 같이 자유실시디자인의 항변의 비교대상자료도 그 범위가 넓어지는 것인지와 관련하여, 자유실시디자인의 영역이 디자인등록출원된 디자인이 등록을 받을 수 없는 영역, 즉 신규성이나 창작비용이성이 부정되어 차단효과 있는 독점·배타권을 확보할 수 없는 영역이라고 본다면, 등록요건상 창작비용이성의 비교대상자료와 자유실시디자인의 항변상 비교대상자료는 같아야 논리적인 것이다.

출원 전 비교대상자료에 기하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인은 원래 자유 실시의 영역에 있는 것이므로 후에 디자인권이 설정되어도 그 권리는 당연히 그 자유 실시의 영역에는 미치지 않게 되고, 등록디자인에 대비되는 확인대상디자인이 위 자유 실시의 영역에 속한다고 하는 사실은 비침해의 항변이 될 수 있는데, 이러한 자유실시디자인의 영역에 관하여는 법률에 특별한 규정이 없어도 디자인의 효력이 미치는 범위에서 제외되는 것으로 해석되기 때문이다.³⁰⁾

대상판결은 “등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 **공지 디자인 또는 이들의 결합**에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.”라고 판시하여 자유실시디자인 항변의 비교대상자료에 2014. 7. 1. 디자인보호법 전부개정을 통하여 등록요건인 창작비용이성 판단의 비교대상이 된 공지디자인 또는 이들의 결합이 포함됨을 확인하였다.

따라서 대상판결로서 등록요건으로서의 창작비용이성 판단의 비교

30) 滿田重昭·松尾和子 編, 註解 意匠法, 青林書院(2010), 395頁

대상자료와 법리상 인정되는 자유실시디자인의 비교대상자료는 동일하게 인정되는 것으로 유추할 수 있다. 그렇다면 2014. 7. 1. 디자인보호법 전부개정 법률에서 새롭게 등록요건으로서 창작비용이성 판단의 비교대상자료로 인정된 ‘국외에서 널리 알려진 형태’에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인 또한 법리상 인정되는 자유실시디자인 항변의 대상이 될 수 있다고 생각한다.

특허발명에 관한 균등이론은 등록디자인에도 적용될 수 있다.³¹⁾ 다만, 디자인의 경우 문언침해와 균등침해가 엮여 있고, 이는 유사여부 판단 이론³²⁾에 대응하게 된다.³³⁾ 미국의 경우 자유실시디자인의 항변이 명시적인 테스트로 확립되어 있는 것은 아니지만, 여러 침해 판단 테스트에서 자유실시디자인의 기본적인 법리가 구현되고 있다.³⁴⁾

디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다.³⁵⁾ **디자인의 동일**이라 함은 디자인을 상호 비교할 때 그 디자인을 구성하고 있는 물품의 형태가 시각을 통하여 동일한 미감을 일으키는 것을 말하며, 여기서 동일의 의미는 일반 소비자가 시각적으로 동일함 미감을 인식하면 족하고 물리적으로 동일

31) *Lee v. Dayton-Hudson Corp.*, 838 F.2d 1186, 1189 (Fed. Cir. 1988); *Grame B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trade Dress and Design Law*, Wolters Kluwer(2010), p409.

32) 미국 특허법 제289조에서는 “any colorable imitation”이라고 표현하고 있는데, 이는 등록디자인과 동일하지 않지만 기망할 정도로 충분히 유사하게 복제된 디자인을 말한다.

33) *Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC*, No. 13-1199 (Fed. Cir. Jan. 8, 2014).

34) 안원모, “미국에서의 디자인특허 침해 분석을 위한 기준의 변화와 우리 실무와의 비교”, *홍익법학*(제18권 제1호), *홍익대학교*(2017. 2.), 685~686면.

35) 디자인보호법 제92조 및 제93조.

하다는 것을 의미하지 않는다.³⁶⁾

자유실시기술 항변이 균등침해에서만 인정된다는 견해에 따르면, 논리상 디자인권 침해 여부 판단에 있어 등록디자인과 확인대상디자인이 동일하다고 주장되는 경우인지, 유사하다고 주장되는 경우인지를 나누어 전자에 해당하는 경우에는 자유실시디자인 항변이 허용될 수 없다고 볼 여지가 있다. 즉, 자유실시기술 항변이 특허발명의 무효 취지의 주장인 문언침해에서 인정되지 않는다는 논리라면, 자유실시디자인 항변을 판단할 때에도 등록디자인과 확인대상디자인의 관계가 “동일”한 것인지 “유사”한 것인지 나누어 법리적으로 다르게 취급되어야 논리가 일관된다는 것이다.³⁷⁾ 등록디자인과 동일성이 인정되는 확인대상디자인이 자유실시디자인이라는 항변은 곧 등록디자인이 무효라는 주장이 되기 때문이다.

‘디자인의 동일’과 ‘디자인의 유사’ 또는 ‘극히 유사’를 구분한다는 것은 매우 어려운 일이고 현실적으로 객관적 기준을 만드는 것이 불가능할지도 모른다. 자유실시기술 항변의 논의와 달리 자유실시디자인 항변은 기존 대법원의 판단과 같이 확인대상디자인과 등록디자인의 관계를 묻지 않고 전면적으로 인정될 수 있다고 보아야 할 것이다. 또한, 자유실시기술과 자유실시디자인을 달리 취급하는 설득력 있는 이유나 논거를 찾기는 어렵다.

애초 자유실시기술 항변을 균등침해의 주장에 한하여 적용하려는 견해나 특허법원 2016. 1. 15. 선고 2015허4019 판결은 공유 영역

36) 조국현, 『의장법』, 법경사(2002. 9.), 261면.

37) 원심판결의 대상이 된 심결문에 따르면, 피고(심판청구인, 디자인권자)의 주장은 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 “전체 대 전체로 대비·관찰해보면 형상과 모양의 결합은 물론, 크기도 **동일한 디자인에 해당한다.**”는 것인데, 그렇다면 자유실시디자인의 항변은 등록디자인의 무효를 주장하는 것과 같다.

(public domain)의 실시에 관한 정당한 항변을 뒤늦은 등록에 근거한 권리행사에 대하여 제한하는 것으로 지식재산권 제도의 이념에 맞지 않을 뿐만 아니라, 그러한 해석이 가지는 실익도 크지 않고 단지 절차만 중복되어지는 것이라 생각한다.

IV. 결 론

대상판결은 권리범위확인심판에 있어서 등록디자인, 확인대상디자인 및 비교대상디자인들 간의 복수의 유사 여부 판단을 하는 경우 그 유사 여부 판단들 간에 일관성이 유지되어야 한다고 판시하여, 향후 자유실시디자인 등의 주장에 따른 유사 여부 판단 시 판단기준을 제시하였다.

또한, ‘자유실시디자인 항변’과 관련하여 ‘국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합’뿐만 아니라 ‘공지디자인 또는 이들의 결합’에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인도 등록디자인의 권리범위에 속하지 않음을 확인하였다. 따라서 2014년 개정법에 따라 창작비용이성 규정에 추가된 해외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 대한 자유실시디자인 항변도 가능할 것이라 생각한다.

덧붙여, 대상판결은 자유실시디자인 항변의 판단 시 확인대상디자인과 등록디자인과의 관계를 고려하지 않았다. 자유실시디자인 항변은 확인대상디자인과 등록디자인의 관계와 무관하게 인용될 수 있는 것이라 생각한다.

Consideration for Judging “Free-to-work design defense”

- Supreme Court Decision 2016Hu878 decided Aug 29, 2016 -

Yun Sun-hee · Lee Seung-hoon

The Supreme Court Decision meaningfully dealt with the *guideline for determining the similarity of designs and comparative prior art of the plea for free-to-work design* in petition filed for the confirmation of the scope of a right under Design Protection Act Article 122.

A similarity test is the one of the most difficult question of an intellectual property lawyers. Determining the similarity of designs is the key point for a substantive judgement with regard to the registration of the claimed design and the infringement of the design right. The decision considered the consistency in multiple similarity tests of each designs, such as registered design, the respondent’s design contended by the petitioner and comparative prior art, as a factor which has to be taken into account in determining the similarity of designs.

Furthermore, the decision recognized that the designs which could have been easily created not only by ‘a shape, pattern, or color, or a combination thereof, widely known in the Republic of Korea’ but also by ‘a design publicly known or a combination of such designs’ were out of scope of registered design right. Thus, It

is supposed that the design, added in nonobviousness provision in 2014, which could have been easily created by ‘a shape, pattern, or color, or a combination thereof, widely known in a foreign country’ is out of scope of registered design right also. Additionally, we think free-to-work design defense could be held regardless of comparison between the registered design and the respondent’s design.

【참고문헌】

〈국내문헌〉

단행본

- 노태정·김병진, 『디자인보호법』(3정판), 세창출판사(2009. 7.).
윤선희, 『지적재산권법』(16정판), 세창출판사(2016. 8.).
조국현, 『의장법』, 법경사(2002. 9.).
특허청, 『한-미-EU-중-일 등 주요국 디자인침해판단기준 비교-분석』,
(2013. 12.)

논문

- 김관식, “권리범위확인심판에서 자유실시기술의 항변의 적용범위”, 2016 TOP10 특허판례 세미나 자료집, 한국특허법학회·한남대학교 과학기술법연구원(2017. 2.).
김병일, “디자인권의 침해 판단 기준에 관한 연구”, 산업재산권(제45호), (사)한국지식재산학회(2014. 12.).
김원준, “자유실시기술의 법리와 판결의 문제점”, 부산대학교 법학연구(제57권 제2호), 부산대학교 법학연구소(2016. 5.).
박정희, “권리범위확인심판에서 특허권 소진을 주장할 수 있는지 여부”, 『특허판례연구』(개정판), 한국특허법학회 편, 박영사(2012).
박종학, “디자인의 동일 또는 유사 여부 판단”, 창작과 권리(제60호), 세창출판사(2010년 가을호).
안원모, “미국에서의 디자인특허 침해 분석을 위한 기준의 변화와 우리 실무와의 비교”, 홍익법학(제18권 제1호), 홍익대학교(2017. 2.).
정차호, “권리범위확인심판 및 침해소송에서의 공지기술의 항변 및 자유실시기술의 항변”, 성균관법학(제27권 제3호), 성균관대학교(2015. 9.).
_____, “권리범위확인심판 및 침해소송에서의 공지기술의 항변 및

자유실시기술의 항변”, (사)한국지식재산학회 50주년 기념 학술총서2 『특허 침해소송의 이론과 실무』, 법문사(2016. 10.).

〈외국문헌〉

寒河江孝允・峯唯夫・金井重彦, 『意匠法コンメンタール 第2版』, レクシスネクシス・ジャパン株式會社(2012).

滿田重昭・松尾和子 編, 註解 意匠法, 青林書院(2010. 10.).

Grame B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trade Dress and Design Law, Wolters Kluwer, 2010.