

디자인권 분쟁의 쟁점

2017. 8. 22.

변호사 곽부규 (법무법인 광장)

주요 쟁점

디자인권자

권리(효력) 주장

생산판매자

무효 주장

- 신규성
- 창작비용이성

자유실시디자인 주장

권리(효력) 주장

유사

- 제33조(디자인등록의 요건) ① 3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인과 유사한 디자인
- 제92조(디자인권의 효력) 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다
- 개념의 의의 (vs 특허, 상표)
- 신규성 vs 효력
- 디자인(형태) vs 물품

(심)미감

- 창작설
- 혼동설
- 심미감설

① 형태적 특이성 → ② 미적 욕구 충족 → ③ 구매의욕 →
④ 수요 증대 → ⑤ 산업발전

유사 판단방법

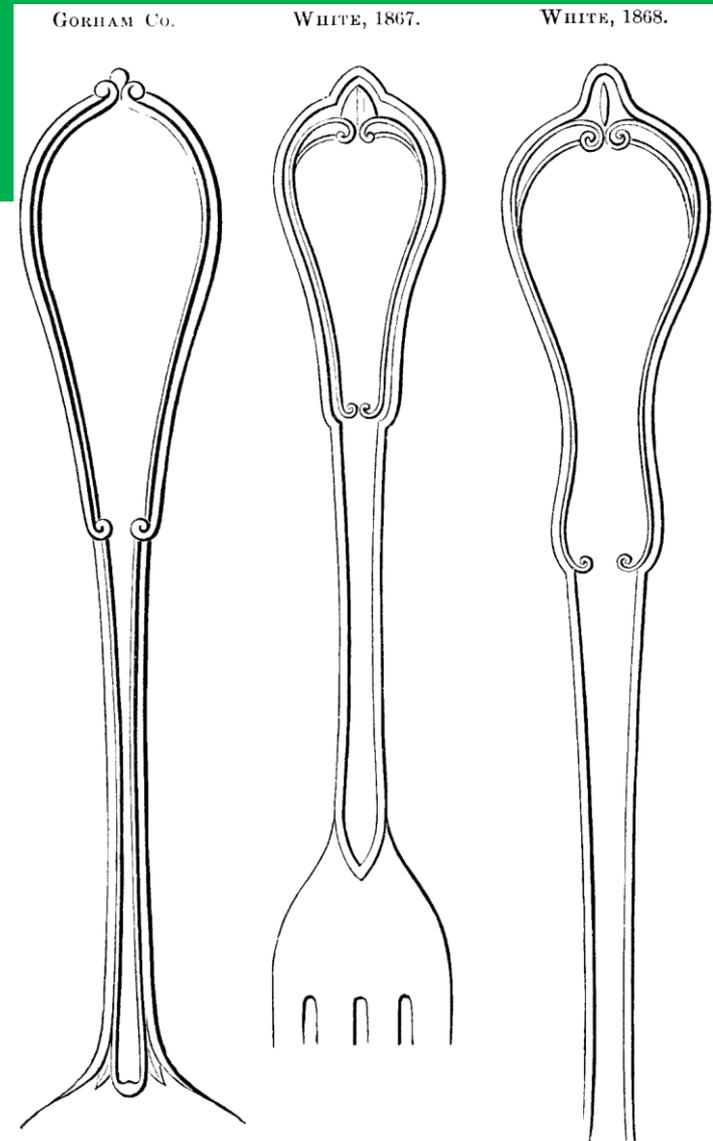
- 주체: 통상의 디자이너 vs 일반수요자, 관자
- 관찰방법: 이격적 관찰 vs 대비적 관찰
- 대비방법: 전체관찰 vs 요부관찰
- 유사의 폭

요부의 확정

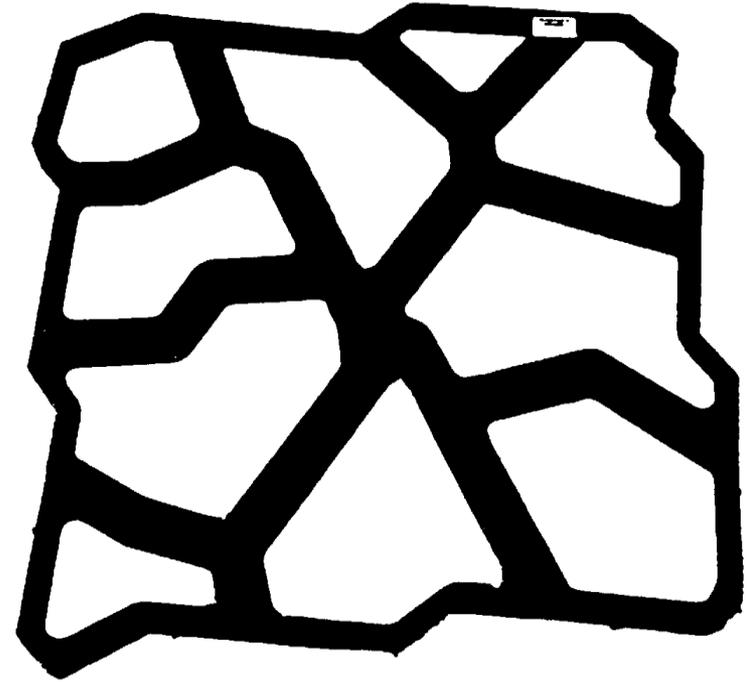
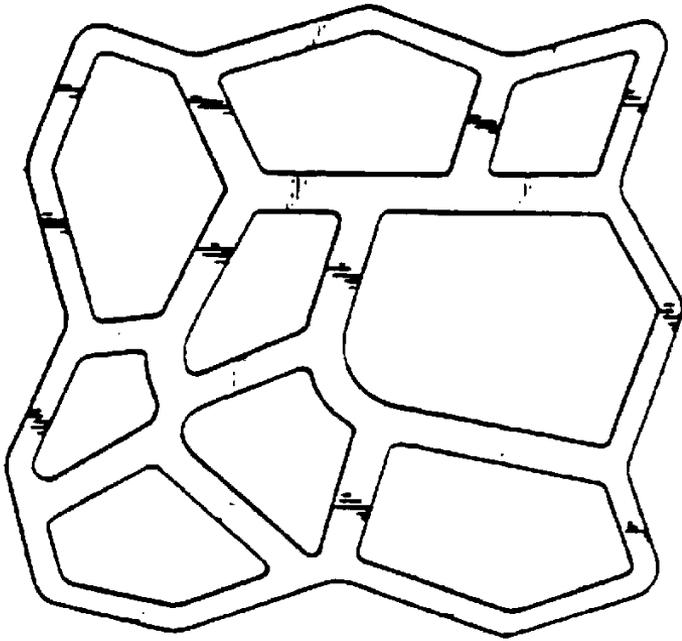
- 형태적 특징
- 공지 요소
- 기능적 요소

유사(미감)

- 81 U.S. 511 (1871)
- Ordinary observer / expert
- Substantially the same
- Induce him to purchase one



유사(요부)

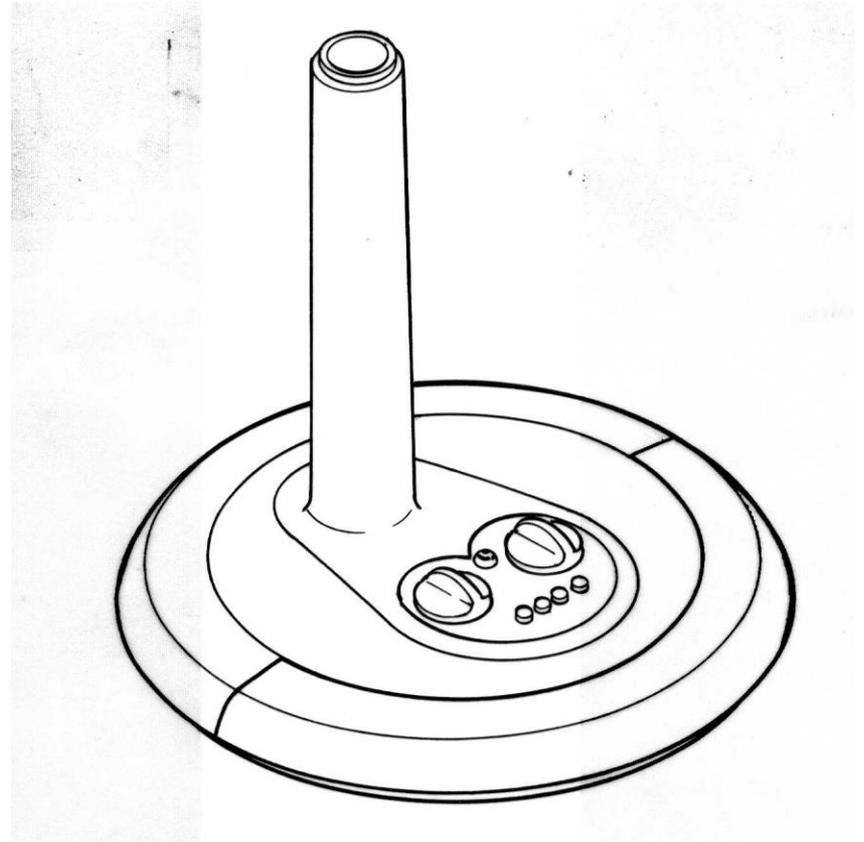
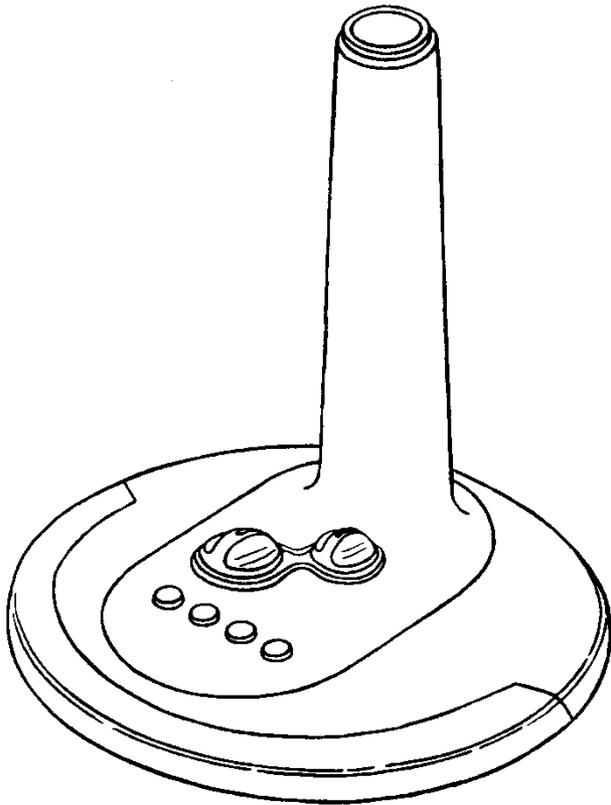


- [Hupp, 122 f.3d 1456 \(1997\)](#)
- Viewpoint of the ordinary observer => infringement 결정
- Similarities, differences 모두 증거 있는 상황
- -> Jury : not substantially the same - reasonable

Mold pathway



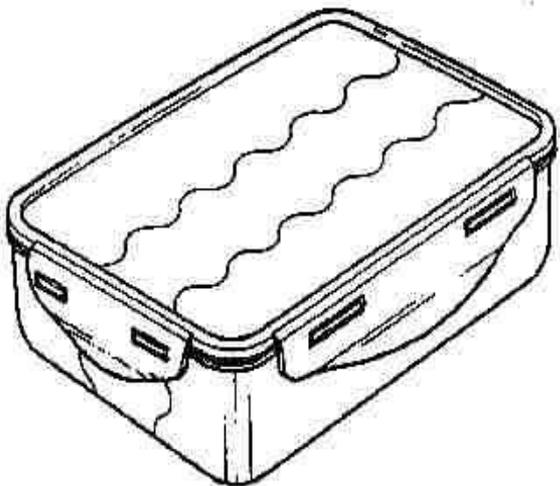
유사(기본적 형태)



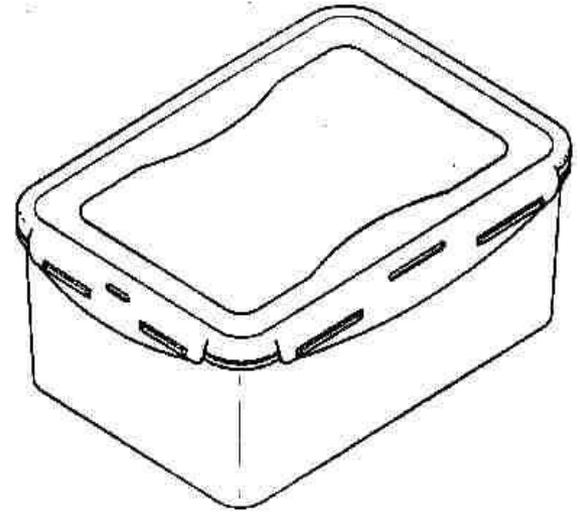
2008허7355 신규성 긍정 (심불)

| | 선행디자인 | 등록디자인 |
|----------------|-------------------|--|
| 원형받침판 | 반원호 띠, 각진 경사 | 원형 띠, 부드러운 곡선 경사 |
| | 기둥, 노브, 버튼 에워싼 도형 | 기둥, 노브, 버튼 에워싼 도형 |
| 기둥 | 원기둥 | 원뿔 |
| 회전노브 | 크기차이, 대각선, 아령형태 | 하트 배경, 가로배열 |
| 전체적 구조 (동일) | 받침판 원형 | 종래부터 흔히 사용되어 오던 것들로서, 물품에 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태에 불과 |
| | 수직 기둥 | |
| | 2개의 회전노브 | |
| | 4개의 누름버튼 | |

유사(기본적 형태)

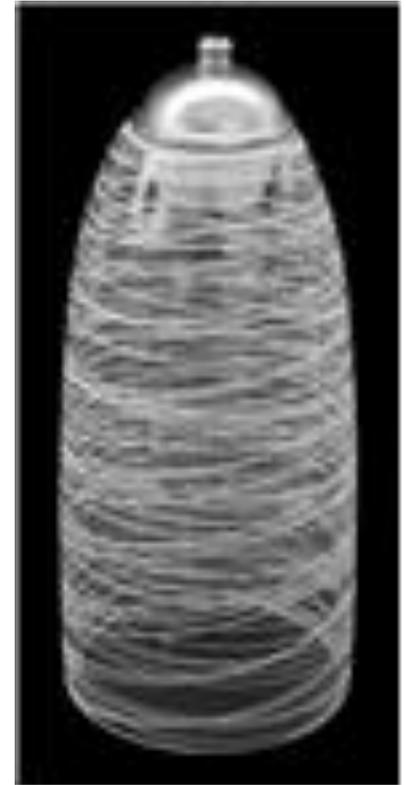


VS



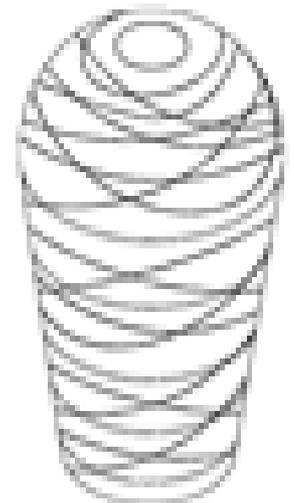
2003허199 권리범위 속 (파기환송)

유사(공지)

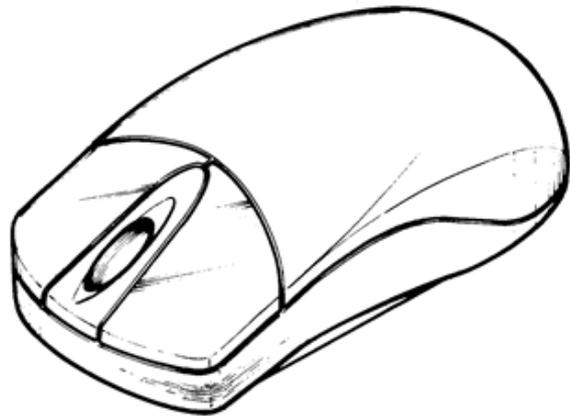
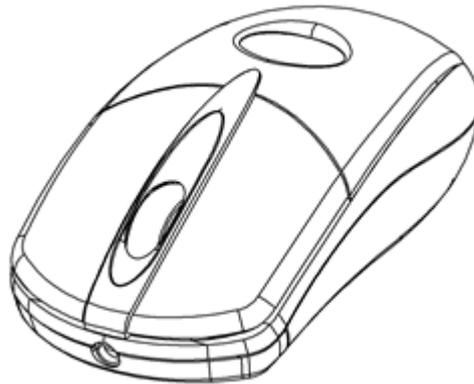


2009허8690 신규성 긍정 (확정)
8447 권리범위 불속 (심불)

| 선행디자인 | 등록디자인 | 확인대상디자인 |
|--|---|----------------------------------|
| <p style="text-align: center;">범종 형상 우윳빛, 줄무늬 뚜껍</p> | | |
| | <p style="text-align: center;">흰색 줄무늬</p> | <p>투명 줄무늬: 일정한 간격 없음</p> |



유사(공지)

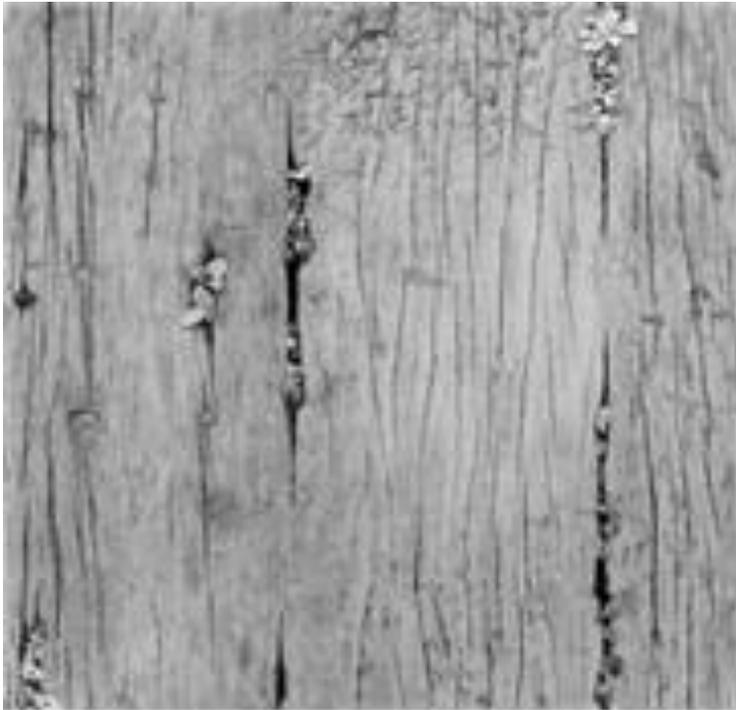


2010허6911 신규성, 창작성 긍정 (확정)
6805 권리범위 불속 (확정)

| | 선행디자인 1 | 등록디자인 | 확인대상디자인 |
|----------|---|-----------------------|----------|
| 상부커버 후반부 | 전체적으로 둥근 타원형 | 좌우 측면이 직선에 가까운 길쭉한 형태 | |
| | 선행2(창작비용이): 측면 높이의 급격한 하강, 중간커버/하부커버의 면적비율, 평면도상 더 둥근모양 => 결합해도 X | | |
| | | 좌우 측면이 직선에 가까운 긴 형태 | 짧고 둥근 형태 |
| 휠 테두리 | | 긴 타원형 | 긴 직사각형 |
| 경계부분 | | 원호 | 직선/ V자 |
| 중간커버 | 상부+측면, 폭이 넓어짐 | 측면, 폭이 넓어지다가 좁아짐 | |
| 전단부 | 덜 볼록함 | 더 볼록함 | |

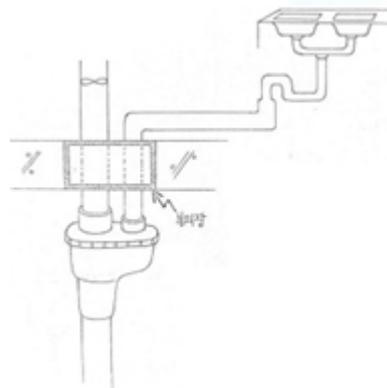
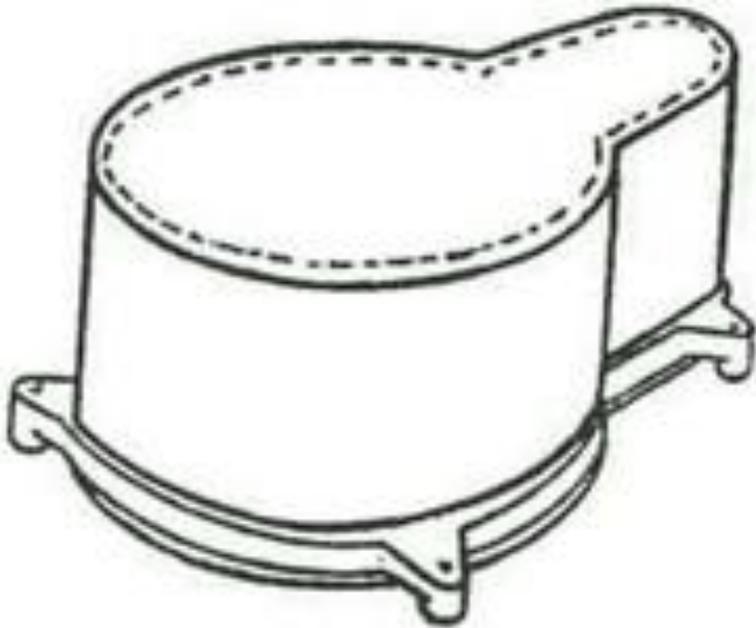
기본적, 기능적 형상, 종래 다양한 디자인이 고안, 구조가 간단하여 유사범위 좁게

유사(공지)



2007허8559 권리범위 속 (확정)

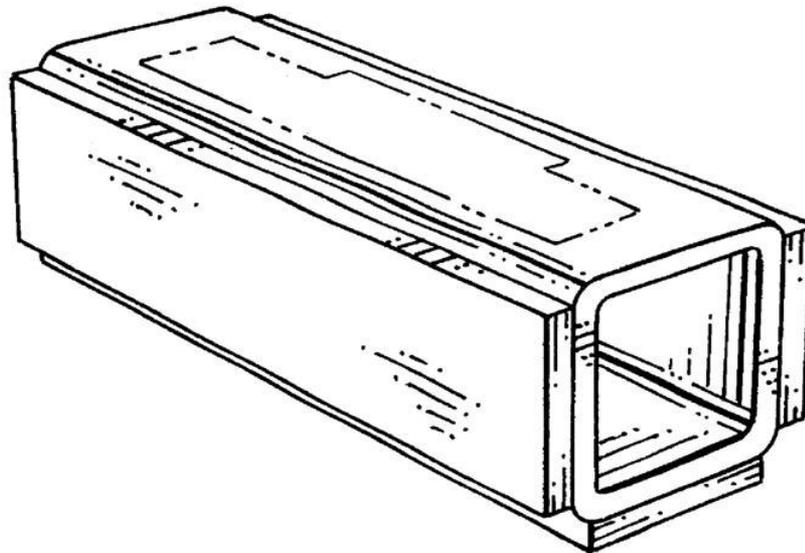
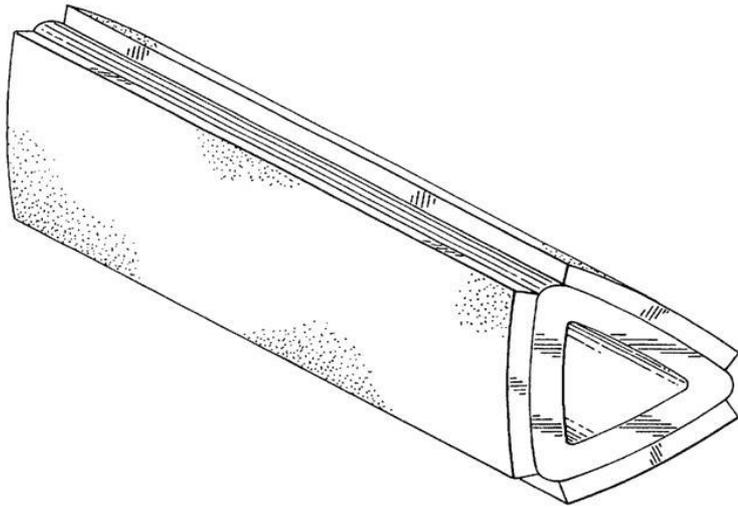
유사(공지)



2009허7857 권리범위 불속 (파기)

| 등록디자인 | 확인대상디자인 | |
|---|--|---|
| <p>작은 원통 + 큰 원통 = 오뎅이 형상</p> <p>하단에 플랜지부</p> <p>플랜지부 외주면에 4개의 공정보스</p> | | <p>공통</p> |
| | <p>원통 분할</p> <p>원통 중앙에 통공</p> <p>고정보스 6개</p> <p>상부구경 작은(단턱 존재)</p> <p>수직방향 돌출띠</p> <p>=> 드럼악기 느낌</p> | <p>전체적인 심미감에 영향을 미치지 못하는 세부적인 차이에 불과(대법원)</p> |

유사(공지)



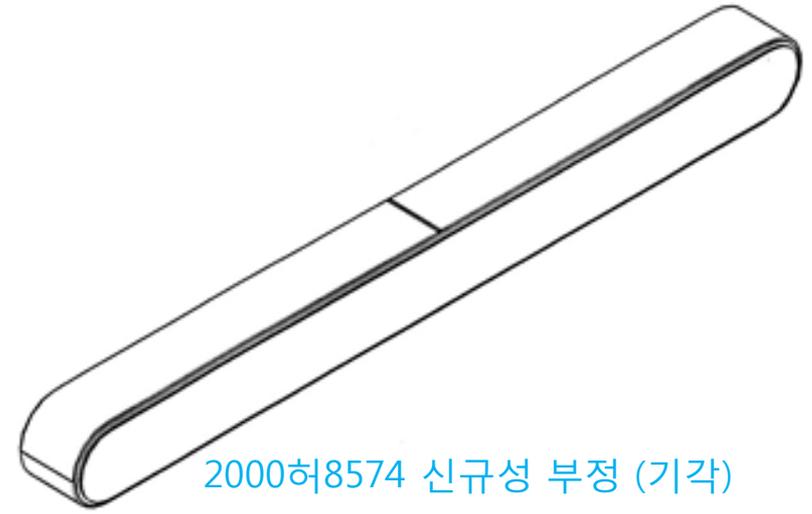
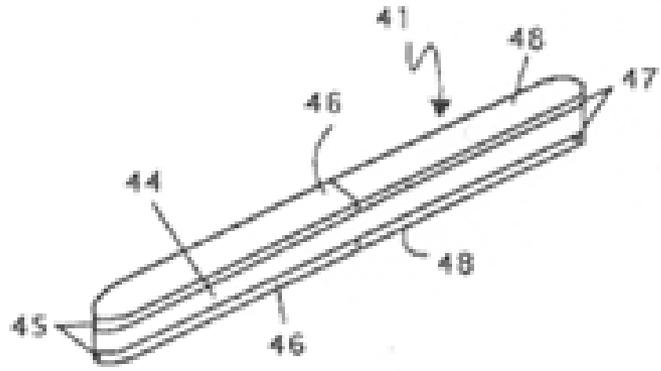
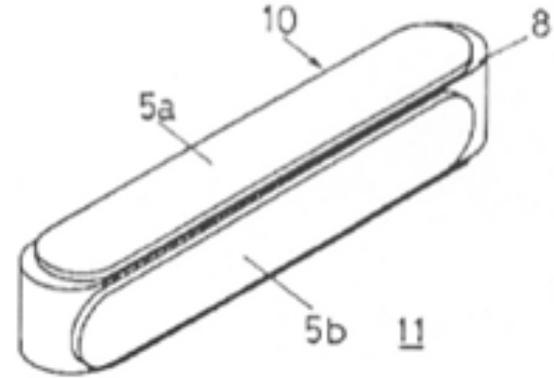
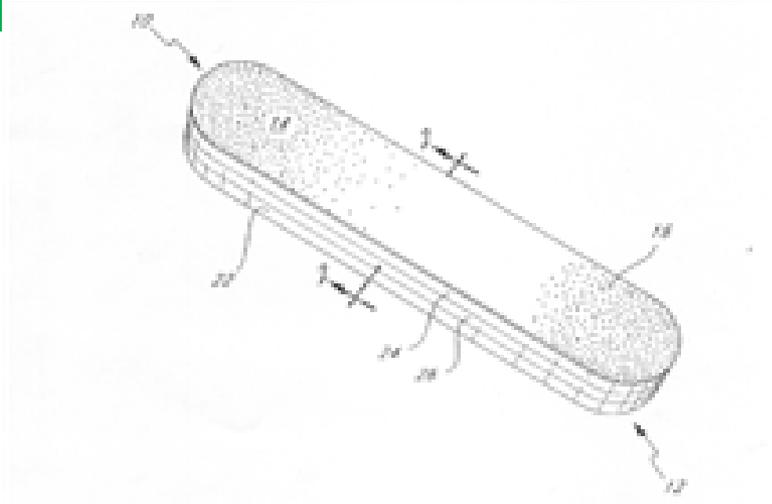
Nail Buffer



Egyptian Goddess

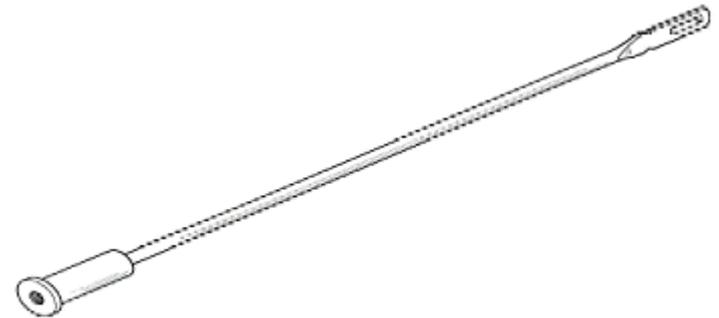
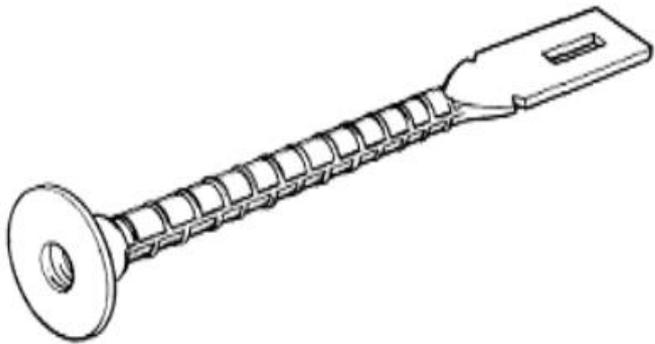
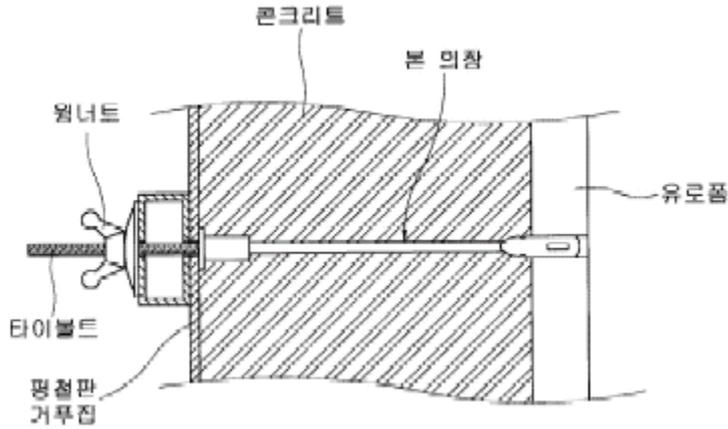
- Egyptian Goddess, 543 f.3d 665 (2008)
- Ordinary observer test
- Point of novelty test
- 선행디자인을 고려한 효력 판단
- Anticipation 동일: Interantional Seaway Trading, 589 f.3d 1233 (2009)

유사(한국판례)



2000허8574 신규성 부정 (기각)

유사(기능)

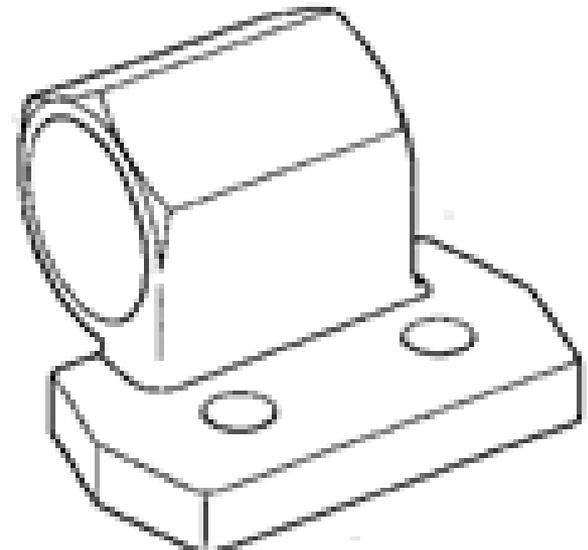
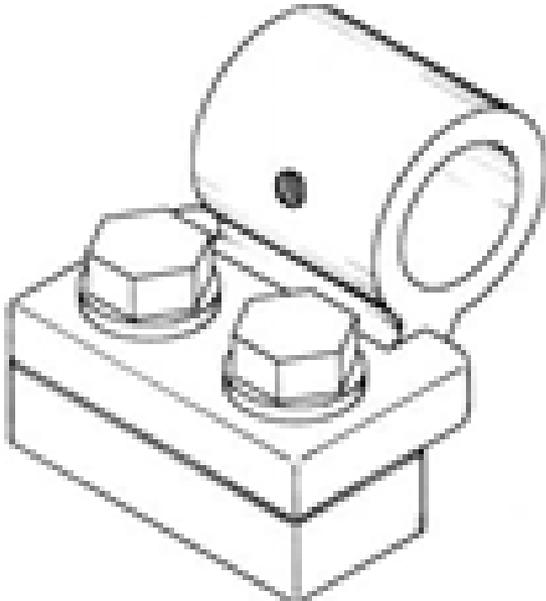


2003허7251 신규성 부정 (심불)

| | 선행디자인 | 등록디자인 | 대비 |
|----------------------|--------------|-------|----------------|
| 봉체 | 원형 | | 동일 |
| | 길이 짧다 | 길다 | 용벽 두께에 의존 |
| | 무늬 | 무늬 x | 통상의 디자이너 쉽게 변형 |
| 평판부 | 단조 평판 | | 동일 |
| | 핀 구멍, V자 절개홈 | | 동일 |
| 너트 | 길이 짧다 | 길다 | 통상의 디자이너 쉽게 변형 |
| | 플랜지 외경 크다 | 작다 | |
| 새로운 미감적 가치 없음 | | | |

유사(기능)

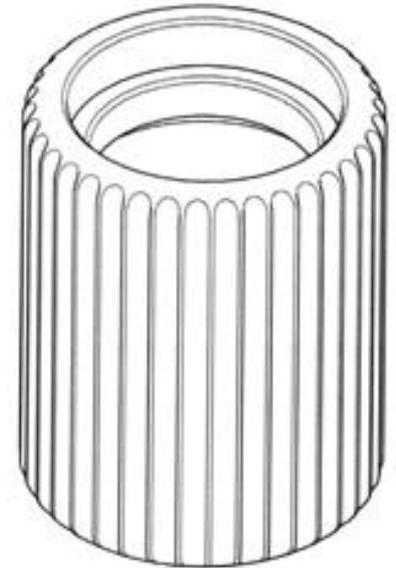
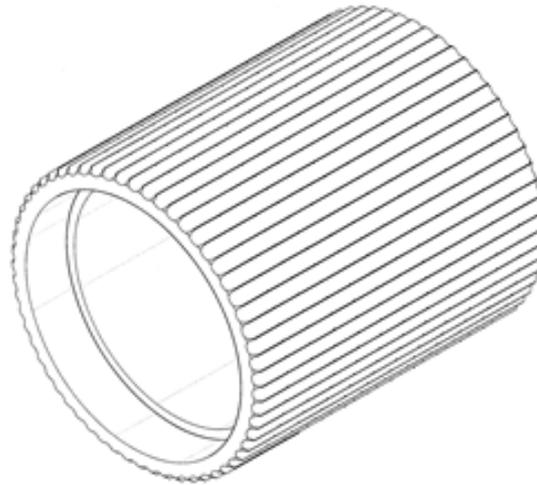
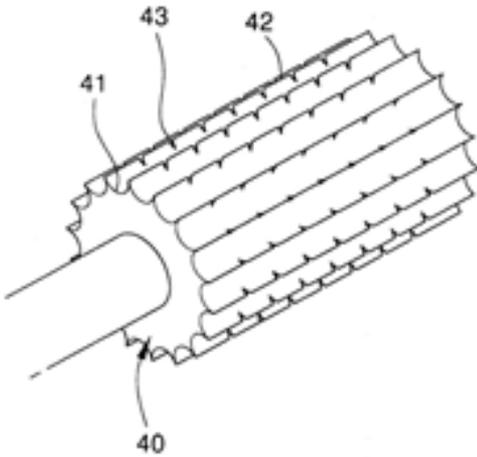
사용상태 예시도



2005허4508 신규성 부정 (기각)

| | 선행디자인 | 등록디자인 | 대비 |
|---------------------------------|--------------|-------|---------------------------------|
| 결합위치 | 축고정부가 지지부 상단 | | 동일 |
| 축고정부 | 내부 원형 | | 동일 기능성 |
| | 원형 | 각 | 상업적 변형 -> 심미감에 영향 X 기능성 X |
| 지지부 | 직사각형 | 6각형 | |
| 선행디자인 공지의 결합 주장 : 신규성 판단에서 고려 X | | | |

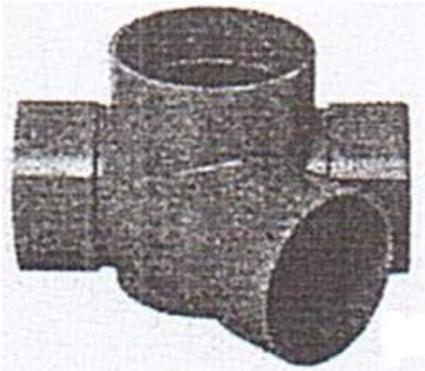
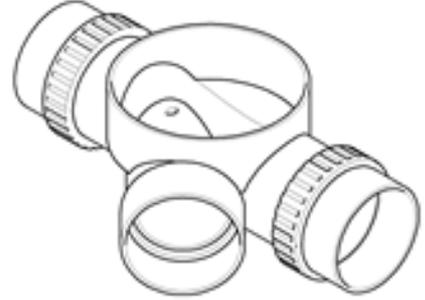
유사(기능)



신규성 긍정 : 모따기 유무, 기어의 개수 및 형태

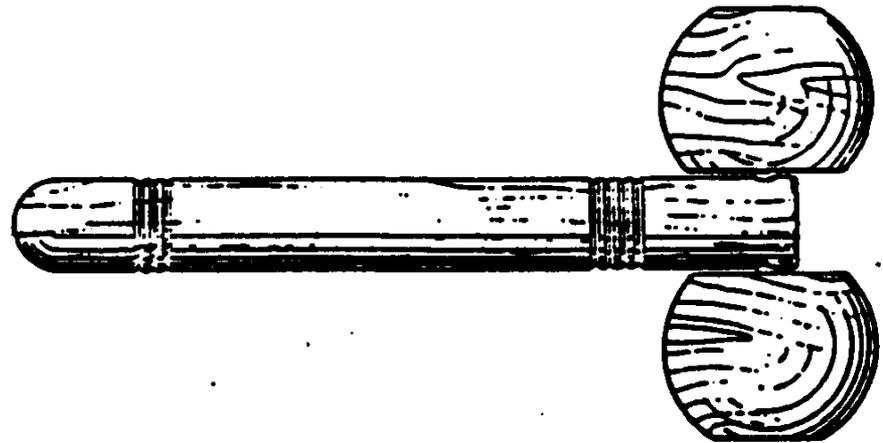
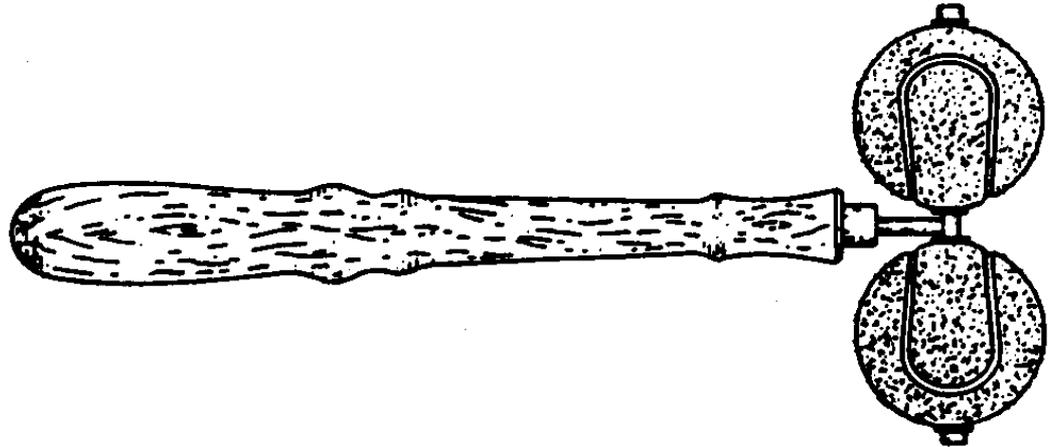
권리범위 불속 : 모따기/곡면 처리, 기어의 형태(뾰족, 뿔뿔), 원통 내부의 선들

2008허11767 신규성 긍정, 권리불속 (심불)

| | 선행디자인 | 등록디자인 | |
|----------|---|--|--|
| |  |  | |
| 입상관 내부 | 불명 | 수로변경마개 | 기능추가 가능 -> 심미감에 영향 X -> 상업적, 기능적 변형 |
| 입상관 결합형태 | 직선관, 사선관의 관통 | 직선관, 사선관의 중간 | 흔한 창작수법, 표 현방법 -> 상업적, 기능적 변형 |
| 직선관로 | 민무늬 | 이빨무늬 | |

유사(기능)

- Lee v. Dayton-Hudson Corp
F.2d 1186 (1988)
- 효력: non-functional aspects
- doctrine of equivalents =
substantially the same
(Gorham)



유사(기능)

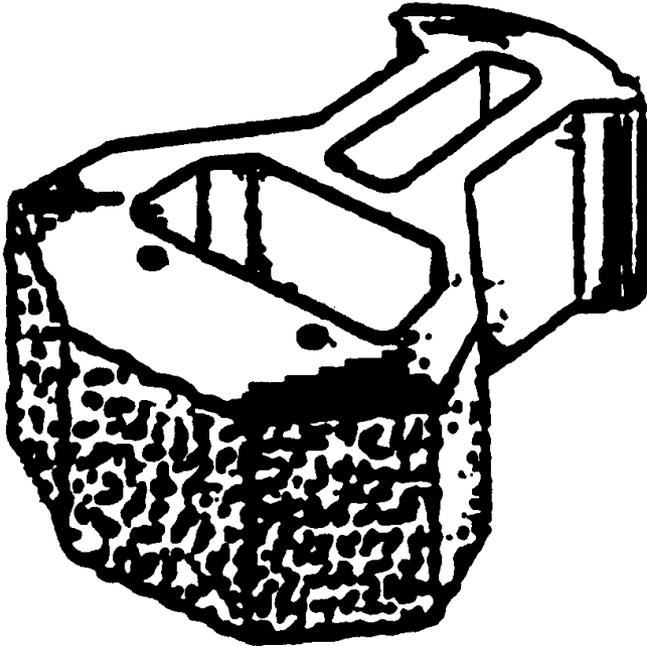
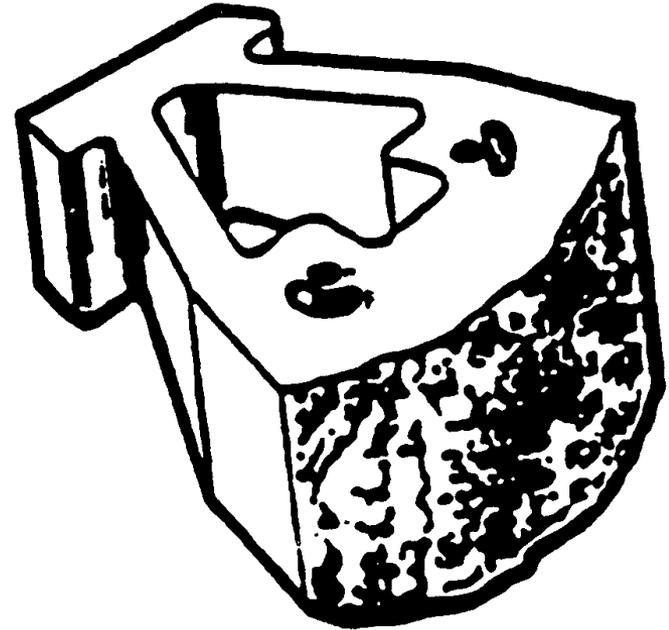


Fig.-9



- [Keystone, 997 f.2d 1444 \(1993\)](#)
- 효력: 비기능적 측면
- Concealed features (not matter of concern) :
- no hidden portion(wall design 보유)

Retaining block wall



유사(기능)

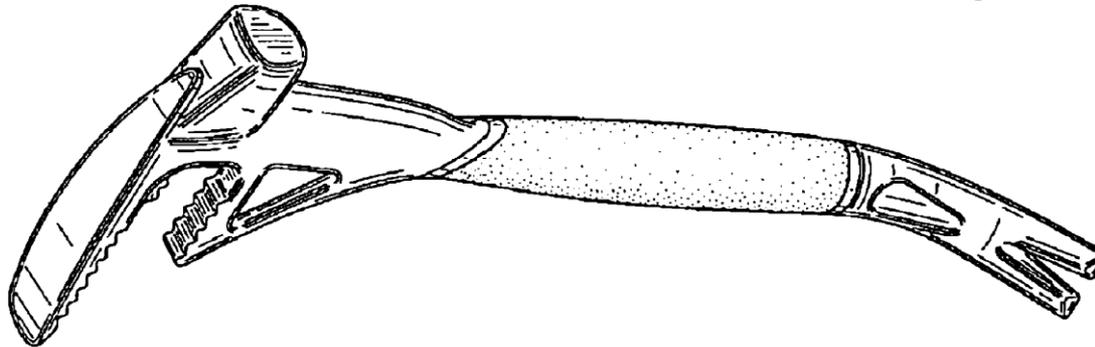
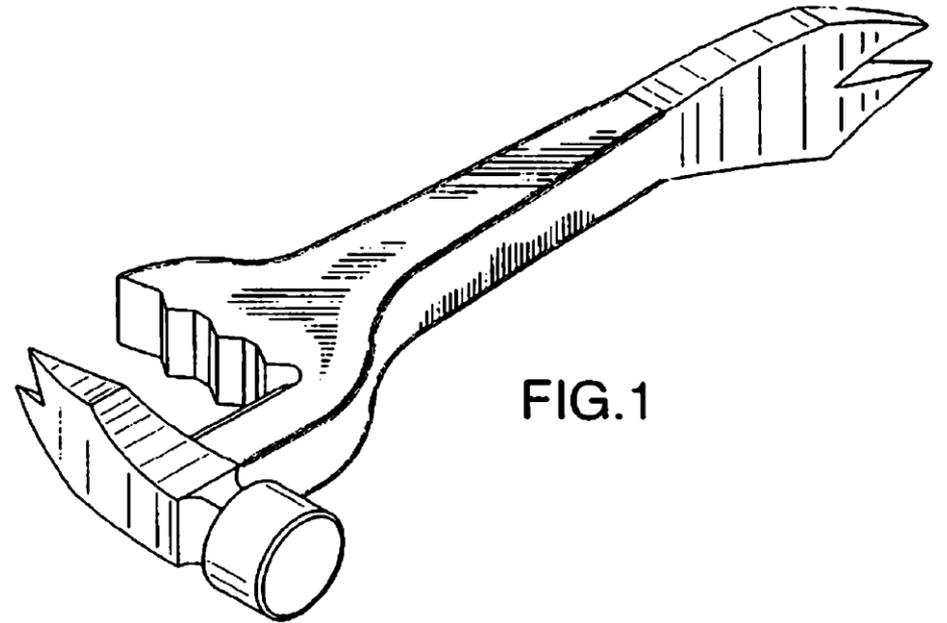


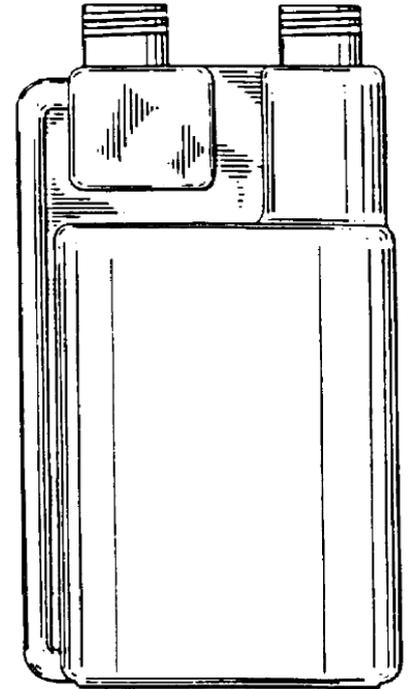
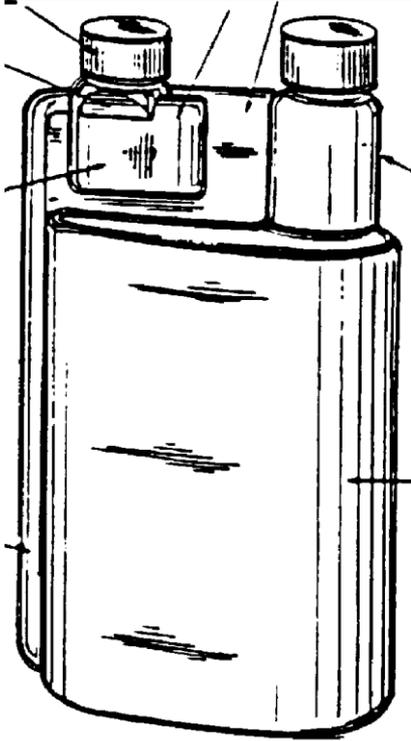
Figure 1

기능적 요소 배제(비침해)

창작용이

- 유사성과의 관계 : 일원설 vs 이원설
 - 미감의 고려 여부
- 판단주체, 판단순서:
- 제33조(디자인등록의 요건) ② 디자인등록출원 전에 그 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.

창작용이(미감)



- Borden, 90 f.3d 1570 (1996)
- Basic reference + Secondary reference
- Suggestion, teachings (question of fact -> clear error 여부만)

창작용이(결합)



+

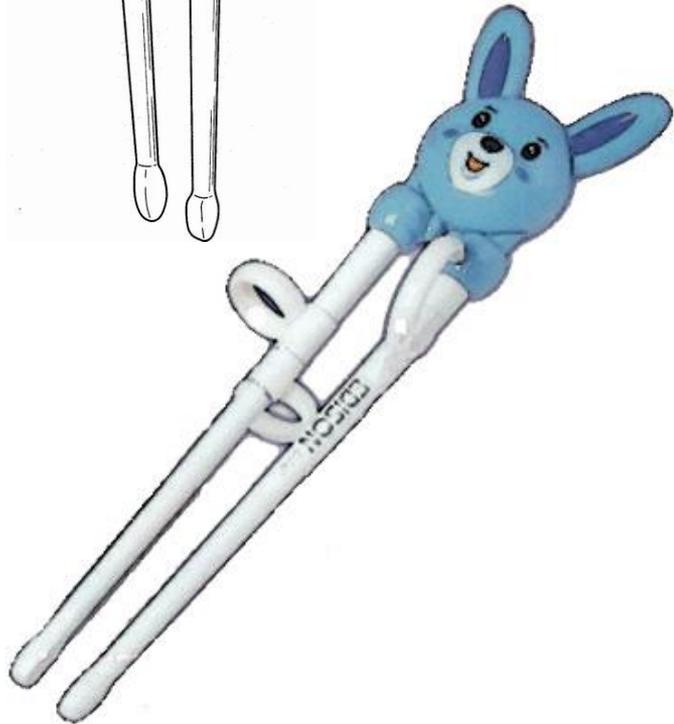
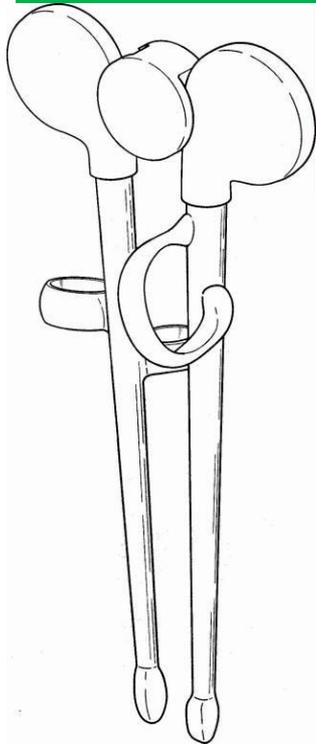


=



2010허1206 창작용이 (심불)

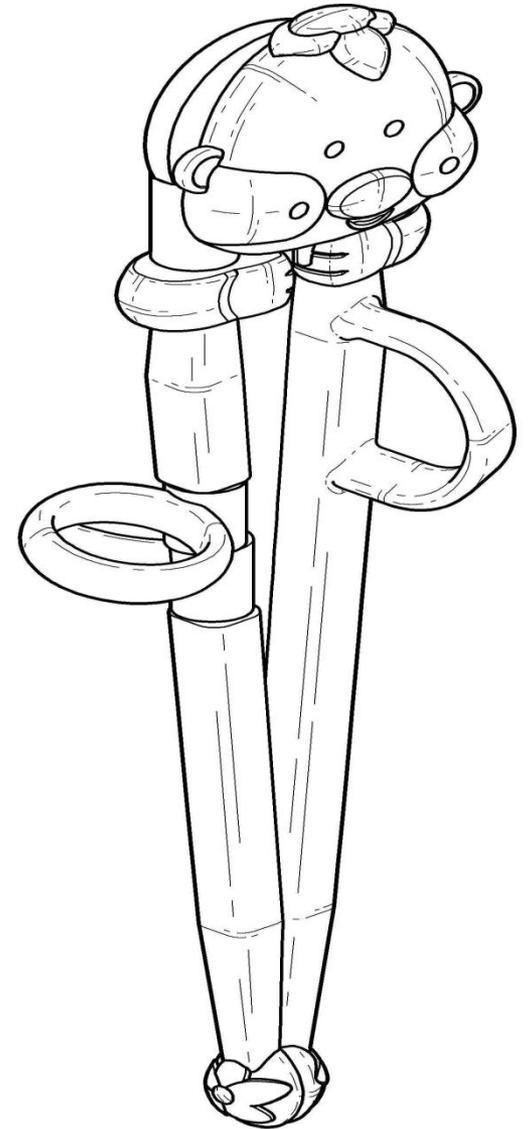
창작용이(결합)



+

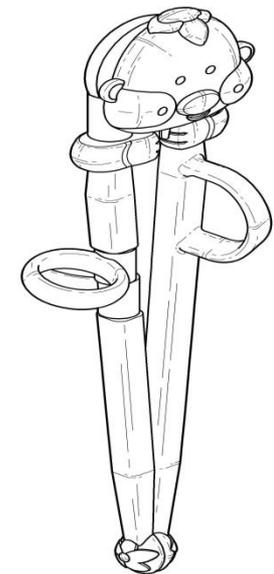
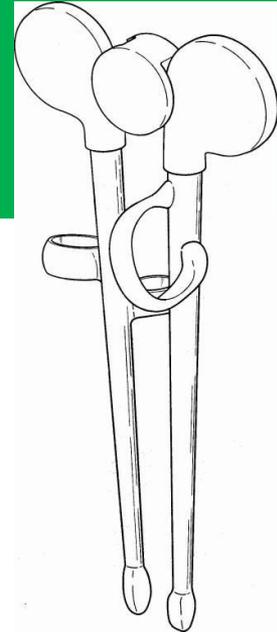
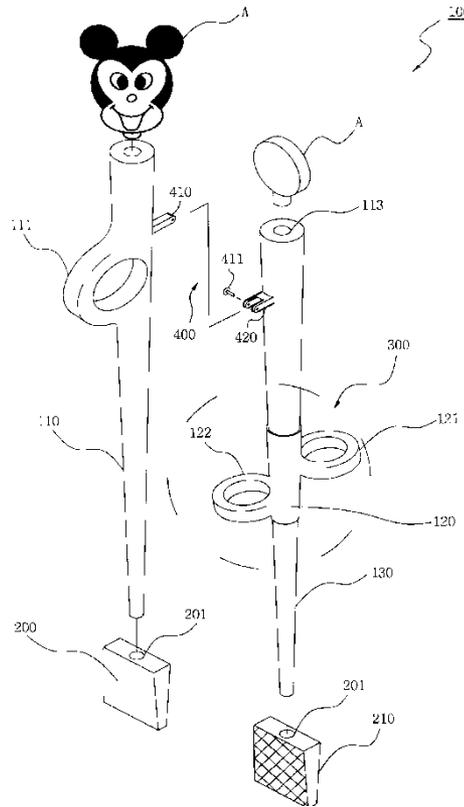
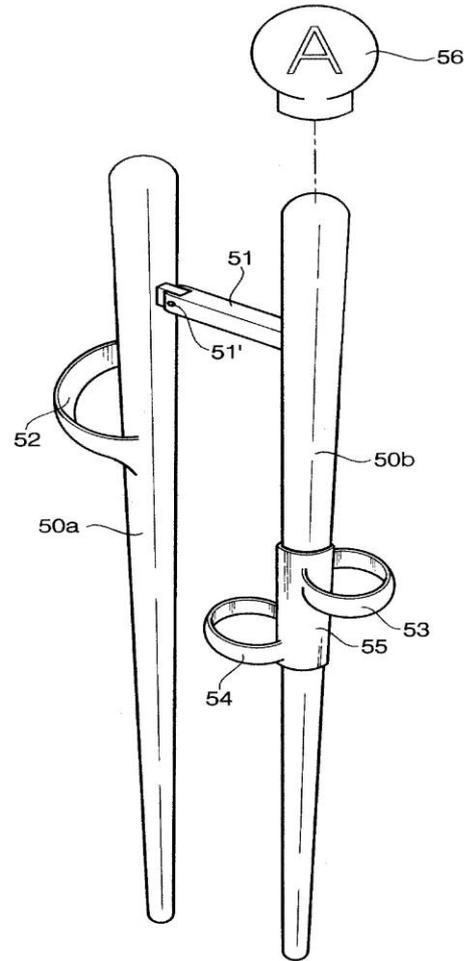


=



2007허8528 창작용이 (심불)

유사(공지)

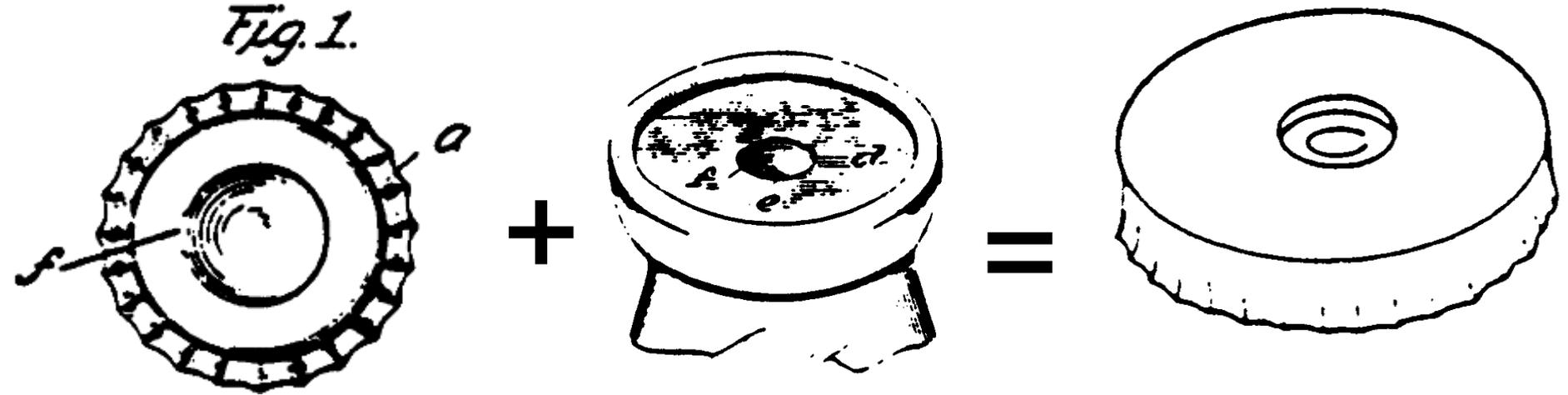


2009허6670 권리범위 속 (파기)

| | 등록디자인 | 확인대상디자인 | 대비 |
|---|--------------------|---------------|--|
| 캡 | 콩나물 머리, 원형 회동부 | 뽕뽕이, 손 | 상업적, 기능적 변형 |
| 몸체 | 엄지, 검지, 중지 삽입부 | | 동일 선1,2 공지 |
| | 엄지D, 검지, 중지(원형) | | 동일 검지, 중지: 선1,2 공지 엄지D: 비공지, 비기능 |
| | 엄지(세로), 검지, 중지(가로) | | 동일 ? |
| | 검지(좌향), 중지(후향) | | 동일 비공지, 비기능 |
| | 검지, 중지(직접부착) | 검지, 중지(결합부재) | 상업적, 기능적 변형 |
| 하단 | 볼록부(집게편) | 볼록부(순가락, 꽃무늬) | 상업적, 기능적 변형 |
| <p>통상의 디자이너가 용이하게 변경하여 적용할 수 있는 상업적, 기능적 변형에 불과하여 전체적인 심미감에 차이를 주지 X</p> | | | |
| <p>대법원 파기환송: 캡, 하단 잘 보이는 부분, 전에 없던 형상 - 심미감에 큰 차이</p> | | | |

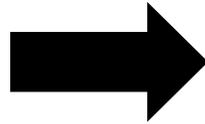
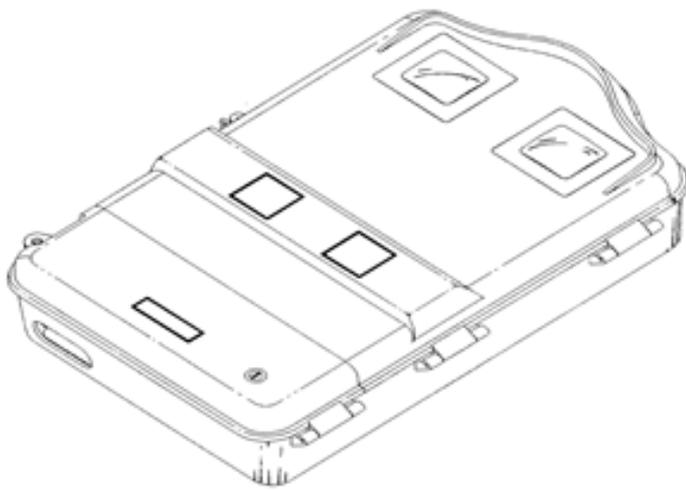
창작용이(결합)

Fig. 1.



- In re SUNG NAM CHO, 813 F.2d 378 (1987)
- 주선행디자인
- 결합의 동기(utility standpoint x)

창작용이(기본판례)

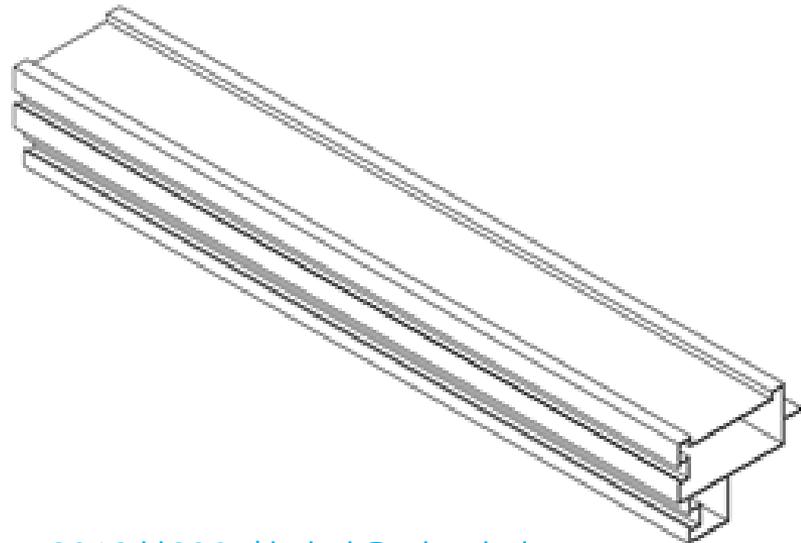
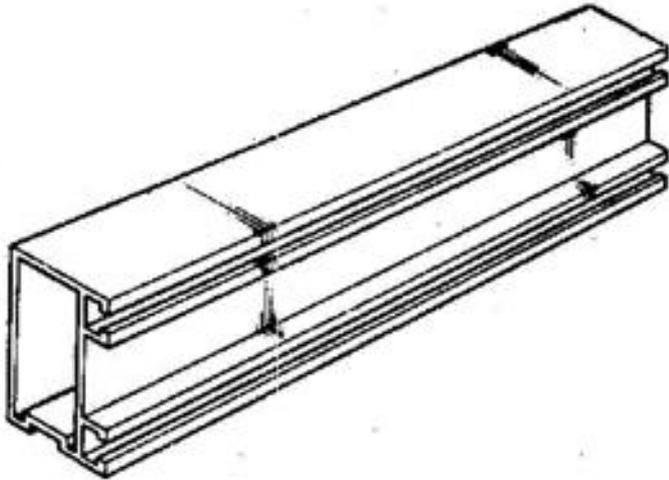
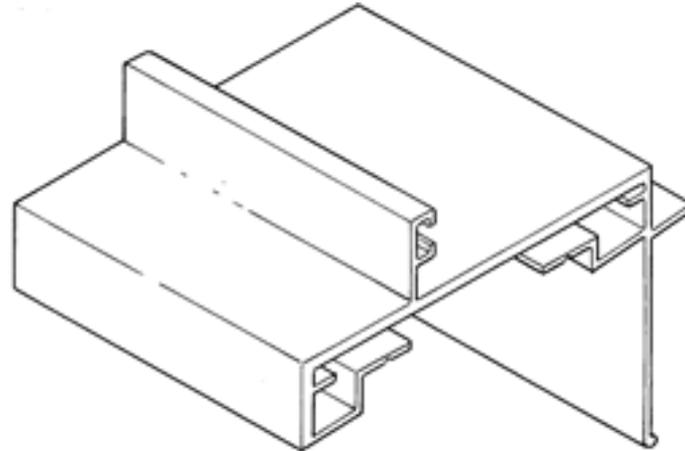
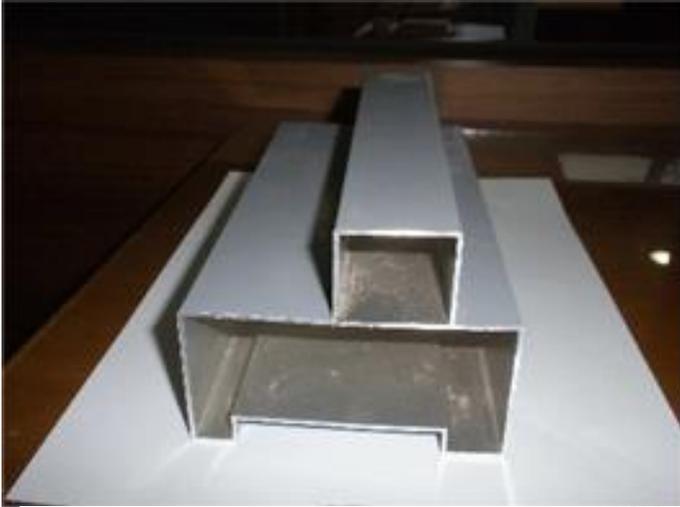


대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결

디자인보호법 제5조 제2항은 … 그 규정의 취지는 위 각 호에 해당하는 디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작 수준이 낮은 디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다.

| | 선행디자인 | 등록디자인 | |
|--|---------------------------|-------------|----|
| 몸통 | 세로로 긴 직사각형 | | 동일 |
| | 윗부분 곡선 | | 동일 |
| | 중간 아래 띠모양 돌출부, 정사각형 2개 | 넓은 직사각형 돌출부 | |
| 투시창 | 2개의 정사각형 | | 동일 |
| | 외곽선 1개선 | 외곽선 2개선 | |
| | 상부에 위치 | | 동일 |
| | 빛물/햇빛 가리개 존재 | | 동일 |
| | 모자 챙 1개 | 눈썹 2개 | |
| 개폐창 | 하부에 위치 | | 동일 |
| <p>빛물/햇빛 가리개를 투시창 별로 분리, 기타 장식 변형 -> 용이하게 변경하여 창작할 수 있음</p> | | | |

창작용이(미감?)



2012허238 창작비용이 (파기)

| | 등록디자인 | 선행디자인 1 | 선행디자인 2 | 선행디자인 6 |
|----------|---------------------|---------|---------|---------|
| 상하부 결합구조 | 직육면체(상부) + 정육면체(하부) | ● | | |
| 상부구조 | 오목부 | ● | | |
| | 측면 요홈 | | ● | |
| | 빗물차단판 | | | ● |

분야의 공통성

요홈: 볼트머리 삽입 목적,

빗물차단판: 기능

=> 발상의 난이성, 결합위치 선택의 곤란성 X

-> 대법원 파기환송 후 취하

감사합니다

곽부규

010-5273-5732

boogyu.kwak@leeko.com