

안녕하세요.

특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다.

디자인 권리가 있는 경우에, 과연 디자인을 침해하는 물건인지 아닌지를 간단하게 판단할 수 있는 방법을 소개해볼 까 합니다.



디자인침해의 판단방법

물품이 동일한가

쉽게 오류를 범하는 경우가, 상대방의 디자인권리와, 내 제품의 모양은 비슷하더라도, 물품이 전혀 상이한 경우가 있습니다.

즉, 디자인권리는 기본적으로 물품이 동일하거나, 그래도 유사한 경우에 권리침해 문제가 됩니다.

따라서, 실제의 자동차와, 장난감 자동차는 기본적으로 물품이 상이하다고 보고 있습니다.

법원의 판단사항을 살펴보면, 다른 물품일 경우에 쉽게 따라할 수 있는 부분이 아니라고 보고 있습니다.

4) 전체적인 대비

위와 같이 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 3은 그 대상 물품이 상이하여 전용이 용이하지 아니할 뿐만 아니라, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 2, 3은 2개의 토끼 귀의 배치나 대칭 여부, 토끼 귀 자체의 형상이나 안쪽의 모양, 재질, 표면, 측면의 두께와 굴곡 여부 등에 있어서 비교적 큰 차이가 있고, 이로 인하여 양측 디자인은 전체적으로 볼 때 그 미감적 가치가 상업적 기능적 변형에 불과하다고 볼 수 없을 정도로 상이하며, 이를 이 사건 등록디자인이 속하는 분야에서 흔한 창작 수법이나 표현방법이라고 볼만한 자료도 없으므로, 결국 이 사건 등록디자인은 통상의 기술자가 비교대상디자인 2, 3의 결합으로부터 용이하게 창작할 수 있는 것이라고 볼 수 없다.

따라서, 소비자들이 같은 매장에서, 같이 살 수 있는 정도의 물건인지 여부를 먼저 판단하여야 합니다.

디자인의 어느 부분이 비슷한가

디자인, 모양, 색상이 모두 완전히 동일하다면, 침해에 가깝겠죠..이 경우도, 침해를 벗어날 수 있는 경우가 있지만 이부분은 다시 다루겠습니다.

디자인권리와 내 제품 사이에 디자인이 비슷한 부분이 어디인가를 정확하게 판단해낼 수 있어야 합니다.

그냥 보면 되지 않냐고.. 생각할 수 있지만, 내 제품과 디자인권리를 비교할 때, 누가봐도 비슷하다고 하는 부분과, 그래도 다른 부분을 정리합니다.

이부분은, 대법원의 확고한 판단방법을 확인해보겠습니다.

가. 판단 기준

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 형상부분이 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 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 없고, 한편 디자인이 표현된 물품의 사용 시 뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 참조).

디자인권리와, 내 제품 사이에 비슷한 부분이 너무 많다! 라고 한다면,
그 비슷한 부분은 예전부터 있었던 것이 아닐까를 반드시 판단하여야 합니다.

**대법원의 판례에서와 같이,
비슷한 부분이 예전부터 있어왔던 디자인이라면, 그 부분에 대해서는 권리로
인정해주지 않습니다.**

따라서, 디자인 침해문제를 논할 때는, 반드시 과거에 있어왔던 디자인들을 조사하고,
분석하는 작업이 필요합니다.

실제 소송에서 가장 중요한 부분입니다.
담당 변리사가 얼마나 많은 공을 들여, 관련되는 예전 디자인을 찾아내느냐. 이러한
노력의 결과가 디자인침해소송에서 승소냐 패소냐를 결정한다고, 감히 말씀드릴 수
있습니다.

그래도, 비슷한 부분이 여전히 존재한다면?

본격적인 논리의 싸움입니다.

왜냐하면, 그 유사한 부분은 전체적인 디자인에서 중요한 부분이 아니라는 것을
설득시켜야 하기 때문입니다.

디자인이 비슷한지 여부를 판단하는 근거로, 우리에게 유리한 부분이 핵심임을
설득시켜야 합니다.

가. 판단에 필요한 법리

디자인의 유사 여부는, 디자인을 구성하는 요소들을 각 부분으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전
체와 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 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 판단하
여야 한다([대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결](#), [대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다
202939 판결](#) 등 참조).

즉, 위의 대법원 판례에서와 같이, 사람의 시선과 주의를 끌기 쉬운 부분을 우리에게
유리한 부분으로 끌고 가야 합니다.

그래야만, 침해 소송에서 벗어날 수 있습니다.

한편, 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 하고([대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후 722 판결](#) 등 참조), 디자인이 표현된 물품의 사용시뿐만 아니라 **거래시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 할 것이다**([대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결](#), [대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결](#) 등 참조).

또한, 디자인 물건을 사용하는 경우 뿐만 아니라, 거래시 / 유통과정에서는 어떠한지를 반드시 체크하여야 합니다.

실제 소송에서 결과가 뒤집히는 경우가 이런 부분에서도 발생합니다.