

자유실시디자인, 자유실시기술 판단기준 - 신규성상실 예외 적용대상 공지도 포함: 특허

법원 2021. 5. 7. 선고 2020허5412 판결



1. 디자인권리자의 주장 및 쟁점

등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당하더라도, 해당 디자인은 출원인으로부터 유래한 것으로서 디자인보호 법 제36조 제1항에 기하여 신규성 상실의 예외에 해당하는 디자인이므로, 이를 기초로 자유실시디자인 항변을 할 수 없다고 주장.

2. 특허법원 판결 요지

신규성 상실의 예외 공지디자인에 기초한 제3자의 자유실시디자인 항변은 허용된다.

신규성 상실 예외 규정은 '디자인 등록의 요건' 판단에 있어서 공지 디자인이 공지된 것으로 보지 않겠다는 것으로 명시하고 있을 뿐이다.

디자인등록출원 이전 이미 공공의 영역에 놓인 디자인은, 출원자 스스로에 의한 공지를 포함하여, 누군가의 독점권의 대상이 될 수 없고 모든 이에 의하여 자유롭게 실시될 수 있어야 함이 원칙이다(디자인보호법 제33조 제1항, 제2항).

그러나 이러한 신규성, 창작비용이성에 관한 원칙을 디자인등록에 있어 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, '제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서' 등록 여부 및 등록의 유효성 판단에 있어 예외규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조).

신규성 상실 예외가 그 공지디자인에 기한 자유실시디자인 항변까지 불가능하게 한다면 이는 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 형평을 도모하기 위해 위 예외규정을 도입한 취지에 반하게 된다. 특히 현행 디자인보호법은 위와 같은 예외를 인정받을 수 있는

시기를 디자인등록무효심판에 대한 답변서를 제출할 때까지 가능한 것으로 규정하여 그 절차적 요건을 충족시킬 수 있는 시간적 범위를 매우 확장시키고 있는 바, 이와 같은 경우 제3자의 이익을 해할 개연성은 더 높아질 수 있다.

자유실시디자인의 법리는 합리적인 분쟁해결을 위해 대비대상을 공지디자인과 확인대상 디자인으로 할 뿐 등록디자인을 대비의 대상 자체로 삼지 아니한다. 그런데 원고 주장과 같은 견해에 의할 경우, 해당 공지디자인이 '등록디자인과의 관계'에서 법문상 등록디자인의 신규성, 창작비용이성 판단에 대한 예외 허용을 위한 각 요건을 갖추었는지를 우선적으로 판단하여야 하므로, 위와 같은 자유실시디자인 항변을 허용하는 취지에도 부합하지 않는다.

첨부: 특허법원 2021. 5. 7. 선고 2020허5412 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop service, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com