

제품 디자인 공개 후 신규성 상실 예외 주장 디자인등록 - 경쟁사의 선공지 디자인 근거

자유실시 디자인 항변 인정: 대법원 2023. 2. 23. 선고 2021후10473 판결



1. 사안의 개요

- (1) 제품 발매로 디자인 공지 후 신규성 상실 예외 주장으로 디자인 출원 및 등록
- (2) 디자인 등록 후 경쟁사에서 동일 디자인 제품 발매
- (3) 디자인등록권자의 디자인 침해주장 및 권리범위확인심판 청구
- (4) 침해혐의 경쟁사의 항변 - 확인대상디자인은 등록디자인과 유사하지만 선공지되어 공중의 영역에 포함된 제품디자인과 유사함, 공지된 선행디자인의 자유실시에 해당하여 권리범위에 속하지 않음

(5) 디자인등록권자의 주장 - 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 없다.

2. 쟁점 - 디자인 등록권자의 선공지 디자인, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인에 기초한 자유실시디자인 주장이 허용되는지 여부

3. 특허법원 2021. 5. 7. 선고 2020 허 5412 판결 - 신규성 상실의 예외 공지디자인에 기초한 제 3 자의 자유실시디자인 항변은 허용된다.

4. 대법원 판결 요지 - 특허법원 판결 파기 환송

5. 특허법원 판결 이유

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 제 33 조 제 1 항, 제 2 항).

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, '제 3 자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서' 등록 여부 및 등록의 유효성 판단에 있어 예외규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014 후 1341 판결 참조).

신규성 상실 예외가 그 공지디자인에 기한 자유실시디자인 항변까지 불가능하게 한다면 이는 제 3 자의 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 제 3 자의 이익을 해할 개연성은 더 높아질 수 있다.

자유실시디자인의 법리는 합리적인 분쟁해결을 위해 대비대상을 공지디자인과 확인대상디자인으로 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.

6. 대법원 판결이유

신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 디자인으로 등록되면 위 예외 규정의 적용 없이 디자인 등록된 경우와 동일하게 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다(디자인보호법 제92조). 즉, 디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라 하더라도 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인이 등록무효로 확정되지 않는 한 등록디자인의 독점.배타권의 범위에 포함되는 것이다.

신규성 상실의 예외를 인정함으로써 그 근거가 된 공지디자인을 기초로 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 실시한 제3자가 예기치 않은 불이익을 입는 경우가 있을 수 있는데, 디자인보호법은 위와 같은 입법적 결단을 전제로 제3자와 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자 사이의 이익균형을 도모하기 위하여 제36조 제2항에서 신규성 상실 예외 규정을 적용받아 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 준수해야 할 시기적, 절차적 요건을 정하고 있고, 신규성 상실 예외 규정을 적용받더라도 출원일 자체가 소급하지는 않는 것으로 하였다.

한편 등록디자인과 대비되는 확인대상디자인이 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 볼 수 있는데(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 참조), 이는 등록디자인이 공지디자인으로부터 쉽게 창작 가능하여 무효에 해당하는지 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상디자인을 공지디자인과 대비하는 방법으로 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모하기 위한 것이다(대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결 참조).

이와 같은 자유실시디자인 법리는 기본적으로 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인은 공공의 영역에 있는 것으로서 누구나 이용할 수 있어야 한다는 생각에 기초하고 있다. 그런데 디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라고 하더라도 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점 배타권의 범위에 포함되게 된다. 그렇다면 이와 같이 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있다고 단정할 수 없으므로, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다.

제3자의 보호 관점에서 보더라도 디자인보호법이 정한 시기적, 절차적 요건을 준수하여 신규성 상실 예외 규정을 받아 등록된 이상 입법자의 결단에 따른 제3자와의 이익균형은 이루어진 것으로 볼 수 있다. 또한 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장을 허용하는 것은 디자인보호법이 디자인권자와 제3자 사이의 형평을 도모하기 위하여 선사용에 따른 통상실시권(디자인보호법 제100조) 등의 제도를 마련하고 있음에도 공지디자인에 대하여 별다른 창작적 기여를 하지 않은 제3자에게 법정 통상실시권을 넘어서는 무상의 실시 권한을 부여함으로써 제3자에 대한

보호를 법으로 정해진 등록디자인권자의 권리에 우선하는 결과가 된다는 점에서도 위와 같은 자유실시디자인 주장은 허용될 수 없다.

첨부: 대법원 2023. 2. 23. 선고 2021후10473 판결

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

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