

## 특정 물품을 하나의 의장으로 판단하기 위한 기준

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 심 지 섭 변호사\*

### I. 사건의 쟁점

이 사건은 원고가 아이스크림과 용기를 일체로 하여 의장등록출원을 하였다가 거절사정을 받아 이를 다툰 사건으로 1의장 1출원이란 원칙에 있어서 특정 물품을 하나의 의장(디자인)<sup>1)</sup>으로 보기 위해선 어떠한 관점과 기준에 따라 판단하여야 할지가 문제가 된 사건이다.<sup>2)</sup>

### II. 사건의 배경

원고는 2013년 3월 7일 의장에 관한 물품을 「아이스크림」으로 하여 이 사건 의장 등록출원<sup>3)</sup>을 하였는데 2014년 5월 29일부로 1의장 1출원규정에 위반하는 것을 이유로 거절사정을 받아, 동년 8월 25일 의장에 관한 물품을 ‘용기부 아이스크림(=容器付冷菓)’으로 절차보정을 하였고, 거절사정에 대한 불복의 심판을 청구하였다. 원고는 동 심판에서 어떤 의장이 1의장으로 인정되기 위한 요건으로 (A) 의장에 관한 물품이 그 실시예에 있어서 항상 하나로 통합된 대상으로 취급되고, (B) 의장이 그 실시예에 있어서 항상 특정한 동일성을 유지하는 것이어야 한다고 주장하며 원고의 이 사건 의장은 위 (A), (B)요건을 충족하므로 1의장 1출원규정에 위반되지 않는다고 주장하였다.

그러나 특허청은 원고가 주장한 (A), (B)요건에 대하여 이는 고려가 필요한 부분이지만 이를 만족한 것만으로 모두 1의장이라고 할 수 없고 이 요건 이외에 의장의 창작에서의 하나의 통합(=意匠の創作としての一つのまとまり)이라는 관점에서 1의장성을 고찰하여야 한다고 하였다. 원고의 이 사건 의장은 이러한 부분을 충족시키지 못할 뿐만 아니라<sup>4)</sup> 원고가 주장한 (A), (B)요건도 충족하지 못한 것<sup>5)</sup>으로 보아 이 사건

\* 본 내용은 필자의 개인적인 견해임, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) 우리나라에선 ‘의장’이란 단어를 2004년 12월 31일 구 의장법이 디자인보호법으로 개정되어 2005년 7월 1일 시행된 이래 ‘디자인’으로 대체하고 더 이상 사용하지 않고 있으나 일본에선 이를 계속 ‘의장’으로 사용하고 있으므로 일본의 사례를 다룬 본 콘텐츠에선 ‘의장’이란 단어를 쓰는 것으로 한다.

2) 知的財産高等裁判所 平成28年9月21日判決 平成28年(行ケ)第10034号 審決取消請求事件

3) 의장출원번호 2013-5010호

4) 「아이스크림」이라는 먹을 수 있는 물품 형태의 창작내용은 청량감, 달콤함, 먹는 것으로 얻어지는 충실감 등을 상기시켜 소구력을 가지는 형태를 실현하기 위한 창작이고, 「용기」는 유통 등에서 내용물의 보호를 위한 도구인 물품 형태의 창작내용은 외관의 아름다움 및 내구성 등에 관한 것으로 이는 개별적으로 파악해야 하는 것이다. 또한 「용기부 아이스크림」을 의장 창작의 통합으로서 형태적인 일체성의 관점에서 본 경우에도 이는 단순히 특정 형태의 용기의 안에 아이스크림을 넣은 상태를 나타낸 것에 지나지 않기 때문에 1개의 통합된 창작으로 파악하는 것은 불가능하다. 따라서 이 사건 의장출원에 표시된 것은 「용기부 아이스크림」이라는 하나의 물품의 하나의 형태 즉 1개의 의장을 표시한 것이라고는 할 수 없고, 「아이스크림」과 「용기」라는 2개의 개별 물품의 각각 2개의 형태 즉 2개의

의장은 하나의 의장이 아닌 「아이스크림」과 「용기」라는 2개의 의장으로 보아 원고의 심판청구를 기각하였다.

원고는 이 사건 원결정에서 판시한 판단기준이 특허청의 의장심사기준과 달라 주관적이고 불명확한바 동 심결판단기준은 그 자체로 위법하고, 이 사건 의장에 관해서도 1의장성 판단에 관한 오류가 있어 원결정은 취소되어야 한다고 주장하였다.

### Ⅲ. 지적재산고등재판소의 판단

지적재산고등재판소는 위와 같은 원고의 주장에 관하여 이 사건 원결정의 판단기준은 의장법 제7조6)의 취지를 실질적으로 명확하게 한 것이므로 판단기준이 위법하지 않다고 하여 원고의 판단기준의 위법성에 대한 주장은 배척하였다. 그러나 1의장성에 관한 원결정의 판단에 있어서는 이 사건 의장에 관한 물품의 단일성과 형태의 단일성이 인정되고, 이에 따라 의장법 제7조의 요건을 모두 만족한다고 하여 원결정을 취소하고 원고의 청구를 인용하였다. 이에 관한 구체적인 판시사항은 아래와 같다.

우선 이 사건 원결정의 판단기준에 관하여 의장법 제7조의 규정은 의장등록출원은 「물품마다」 및 「형태마다」 해야 한다는 것을 규정한 것으로 해석된다. 의장에 관한 물품에는 특정의 용도 및 기능이 있기 때문에 「물품마다」라는 것은 어떤 하나의 특정 용도 및 기능을 가진 1물품인 것을 의미하는 것으로 해석된다. 또 「형태마다」는 의장등록의 출원도면에 표시된 형태가 전체적인 통합을 가지고 단일의 1형태인 것을 의미하는 것으로 해석된다. 그리고 하나의 특정의 용도 및 기능을 가진 1물품이라고 말할 수 있을지, 그리고 출원도면에 표시된 형태가 전체적인 통합을 가진 단일의 1형태라고 할 수 있는지는 원서의 의장에 관한 물품란 및 물품의 설명란의 기재를 참조하여 의장등록출원에 관한 물품의 내용, 제조방법, 유통형태 및 사용형태 의장등록출원에 관한 물품의 일부분이 그 외관을 유지한 채로 다른 부분으로부터 분리하는 것이 가능한지, 해당부분이 통상적으로 독립한 거래의 대상이 되는지 등의 관점을 고려하여 사회통념에 비추어 판단하여야 한다.

이에 원결정의 판단기준은 표현만이 다를 뿐 실질적으로는 의장법 제7조의 판단기준과 동일한 것으로 「각 대상 부위에 대하여 이루어진 각각의 창작의 내용이 통합성

의장을 표시한 것으로 인정된다.

- 5) (A)요건에 관하여 특허청은 용기는 아이스크림과 별도로 생산되고, 여기에 아이스크림이 충전되어 일시적으로 고정되는 것일 뿐만 아니라 아이스크림을 먹는 과정에서 아이스크림과 용기는 그 목적이 달라 하나의 물품으로 볼 수 없으며, (B)요건에 관해서도 아이스크림이 용기에 일시적으로 고정된 것일 뿐 아이스크림을 먹는 과정에서 아이스크림은 금방 사라지고 그 용기는 바로 버려져 아이스크림과 용기가 동일한 형태로 동시 사용된다고 할 수 없다고 하였다.

- 6) 일본 의장법 제7조 (1의장 1출원)

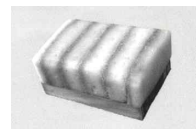
의장등록출원은 경제산업성령에서 정하는 물품의 구분에 따라 의장마다 이를 하여야 한다.

이 있는 일체의 것으로서 파악되어 평가할 수 있는 것」이란 원결정의 기준은 출원도면에 표시된 형태가 전체적인 통합을 가지는 단일한 것이어야 한다는 것을 의미한다. 따라서 동 판단기준은 의장법 제7조의 규정의 취지를 실질적으로 명확히 한 것이므로 그 자체가 위법한 것이라고 할 수 없다.

한편 이 사건 의장출원을 위 기재 판단기준에 따라 판단하면 우선 물품의 단일성이란 요건에 있어서 이 사건 의장에 관한 물품의 설명기재를 참조하면 용기내부에 아이스크림 부재를 충전하고 위에 팔 부재, 떡 부재를 순차배치한 후 이를 차갑게 하여 굳히는 방법에 따라 제조하는 것으로 인식된다. 그리고 아이스크림 부재, 팔 부재, 떡 부재들로 이루어진 「아이스크림」은 「용기」와 함께 유통되는 것이고, 이를 사용함에 있어서도 통상적으로 「용기」에 담겨져 있는 상태의 「아이스크림」을 스푼 등으로 떠먹는 것이 상정되며, 이렇게 제조된 아이스크림을 그 형태를 유지한 채 용기로부터 분리하는 것은 용이하지 않은 것으로 생각되는바, 위 「아이스크림」은 제조단계에서 유통, 사용에 이르기까지 용기로부터 분리되지 않으므로 위 「아이스크림」이 용기로부터 독립하여 통상적으로 거래의 대상이 된다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 의장에 관한 물품인 「용기부 아이스크림」은 사회통념상 하나의 특정의 용도 및 기능을 가지는 1물품인 것으로 인정되고 「아이스크림」 부분만이 「용기」 부분과는 독립한 용도 및 기능을 가지는 1물품이라고 할 수 없다.

다음으로 형태의 단일성이란 요건을 판단하면 이 사건 의장의 원서에 첨부된 도면은 형식상 둘 이상의 형태를 병기한 것이 아니고, 실질적으로도 용기 내에 아이스크림을 넣은 형태의 도면이며, 아이스크림과 용기는 간격없이 접해있는 한 덩어리의 상태로 있기 때문에 이를 둘 이상의 형태를 병기한 것이라고는 할 수 없어 형태의 단일성도 인정된다. 피고는 이에 대해 도면의 기재 중 용기와 아이스크림을 각각 구별하여 인식할 수 있는 기재가 있기에 용기와 아이스크림이 융합된 일체불가분한 것이라고 할 수 없다고 주장하나, 물품 중의 일부분에 있어서도 도면상 해당물품 중의 다른 부분과 구별하여 인식할 수 있는 경우는 용이하게 상정할 수 있기에 용기와 아이스크림을 구별하여 인식가능하다는 사실이 형태의 단일성을 부정하는 이유가 될 수는 없다. 끝으로 이상의 결론은 기존의 등록의장례<sup>7)</sup>에도 합치는 하는 것으로 사회통념상

7)



재판소는 이 사건 판시를 위한 등록의장례에 관한 물품으로 고휘화장료를 용기에 충전하여 제조되어 함께 유통되어 거래되는 물품(왼쪽) 및 식품에 제조시부터 먹을 수 없는 봉(가운데)이나 판(오른쪽)이 부가되어 식품과 봉, 판이 함께 유통되어 거래되는 물품을 언급하였다.

승인되는 것이라고 할 수 있다. 따라서 이 사건 원고의 1의장성에 관한 주장은 이유 있다.

#### IV. 시사점

이 사건에서 원결정을 내린 특허청의 1의장성에 관한 판단기준은 물품의 물리적 분리가능성과 물품의 용도, 그리고 용도에 따른 창작내용에 중점을 두어 판단하였다. 이에 반하여 지적재산고등재판소의 판단은 단순한 물리적 분리가능성이 아닌 실질적으로 분리가 용이한지, 사회통념상 거래에 있어서 하나의 물품으로 취급되는지, 그리고 도면을 통해서 볼 때 하나의 물품을 기재한 것으로 볼 수 있는지에 무게를 두고 판단하였다.

즉 특허청의 판단기준이 상대적으로 기계적이고 형식적인 판단기준을 선택했다면 지적재산고등재판소는 사회통념이란 관점에서 실질적으로 이를 하나의 물품으로 볼 수 있는지에 무게를 두고 판단하였다. 이러한 판단기준의 차이는 법적안정성이나 구체적 타당성이란 관점에서 모두 일장일단이 존재한다. 다만 최근에 들어 물품의 디자인이 단순히 물품의 특정부분에 관한 것만이 아닌 물품 전체로서의 통합적인 디자인을 창작한 물품들이 늘어나고 있고 디자인의 중요성과 인식이 높아져 가는 것을 고려할 때 이에 대한 보호가 필요하다는 점을 생각하면 1의장성에 관한 판단은 좀 더 유연해져야 한다고 생각하고 앞으로도 이와 같은 방향으로 판례가 흘러갈 것이라 예측된다. 덧붙여 1의장 1출원의 규정은 의장출원등록에 있어서 절차상의 편의를 위한 규정<sup>8)</sup>인 점을 고려하면 권리자의 보호라는 관점에서 지적재산고등재판소 판시의 입장이 더 현명하다고 생각한다.

우리나라의 경우 1디자인을 판단함에 있어 지적재산고등재판소의 판시와 같이 ‘물품의 단일성’과 ‘형태의 단일성’을 요구하고 있고 이 중 물품의 단일성에 관해선 ‘1물품이란 물리적으로 분리되지 않은 하나라는 개념이 아니라 거래관행상 독립하여 하나로 거래될 수 있는 물품을 의미하는 것’으로 파악하고 형태의 단일성에 관해선 도면 및 그에 기재된 디자인의 설명란 기재 등을 통하여 파악되는 형태가 하나인 것을 의미하는 것으로 보고 있어<sup>9)</sup> 일본의 지적재산고등재판소의 판시와 거의 동일한 기준을 적용하고 있다. 따라서 일본에서 추후 1의장성에 관한 새로운 판시가 내려질 경우 우리나라에서도 이에 대한 논의가 진행될 가능성이 충분히 있다.

8) 정상조·설범식·김기영·백강진 공편, 디자인보호법 주해, 박영사 (2015), 364-365면

9) 정상조·설범식·김기영·백강진 공편, 디자인보호법 주해, 368-371면

[붙임]

이 사건 디자인 도면

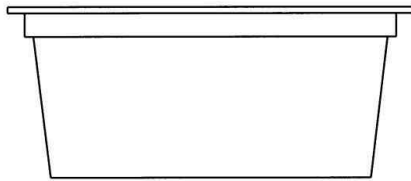
別紙 本願意匠

意匠に係る物品 容器付冷蔵

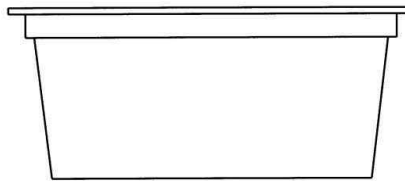
意匠に係る物品の説明 本物品は、参考断面図に示したように、容器部内に冷蔵部材を充填し、次いで前記冷蔵部材の上面全部をあん部材で覆い、次いで前記あん部材上にもち部材を点状に配設し、これらの全体を冷凍して容器部と一体に流通に付されるものである。

意匠の説明 背面図は正面図と同一のため省略する。左側面図は右側面図と同一のため省略する。

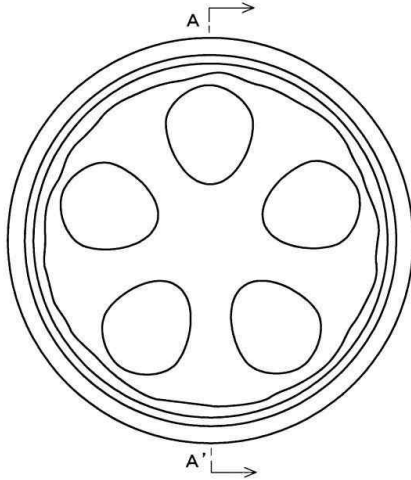
正面図



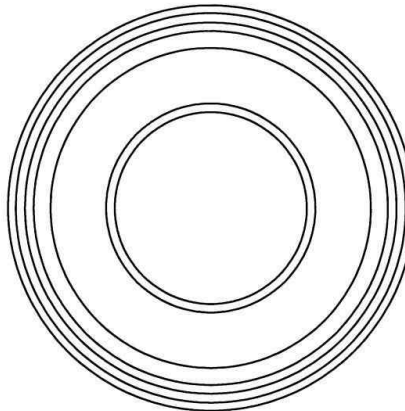
右側面図



平面図



底面図



A-A' 断面図

