

유럽 공동체 디자인 제도에서의 디자인 무효 판단 기준

- Bibita Group v. EUIPO – Benkomers, [2021] EUECJ T-326/2021 -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 진 보 연 전문위원¹⁾

쟁점	유럽 공동체 디자인 무효
판시사항	<p>유럽연합 일반법원은 EUIPO 항소위원회의 결정을 유지하면서 피고의 디자인은 유효하다고 판시했다. 법원은 피고 측 디자이너의 창작 과정에서의 자유 정도를 고려하면서 판단했을 때, 피고의 디자인은 관련 지식을 가진 사용자에게 기존 디자인과는 전체적으로 다른 인상을 주기 때문에 기존 디자인과 충돌하지 않는다고 결정했다.</p>
시사점	<p>본 사안은 유럽 공동체 디자인 제도 하에 등록된 공동체 디자인이 원고가 출원한 기존 디자인과 충돌하는 지에 대한 판례이다. 유럽연합 일반법원은 판례로 정립되어 있는 디자인 무효 판단의 4단계를 거쳐 판단한다. 판결에서 주목할 점은 법원이 기존 디자인의 독창성과 디자이너의 자유 정도가 상당했다는 사실이 입증된다 해도 등록디자인의 무효 판단에 있어서는 전혀 고려되지 않는다고 설시한 것이다.</p> <p>그러나 법원의 이러한 판단이 유럽 디자인 제도에서 기존 디자인 보호를 경시하는 흐름을 나타내는 것은 아니다. 유럽연합의 모든 회원국의 디자인 관련 판결 결과를 종합한 Springer의 2019년 연구 결과에 따르면, 유럽 전체적으로 기존 디자인이 침해되었다고 판결한 비율이 그렇지 않은 비율의 두 배 이상이었다. 각 회원국의 판결이 유럽연합사법재판소를 구속하지는 않지만, 유럽 내에서 디자인권 보호의 사법 시스템이 잘 기능하고 있음을 나타낸다.</p> <p>한국의 디자인 등록 제도와 무효 판단 기준을 유럽의 기준과 비교했을 때 크게 신규성과 독창성 또는 창작성을 요구한다는 점에 있어 같지만 그 세부 요건과 기준이 다른 것을 알 수 있다. 한국의 디자인보호법 제33조 제1항은 신규성을 규정한다고 알려져 있는데 제1항 제3호는 유사성을 디자인등록의 무효 사유로 규정하여 신규성 조항 안에 유럽의 독창성 내용이 포함되어 있는 것을 알 수 있다. 또한 제33조 제2항의 창작성은 유럽의 독창성 판단과 달리 두 개의 계층 디자인 외 이전에 공지된 다른 디자인들까지 모두 참고하여 등록디자인을 손쉽게 창작할 수 있었는지 여부를 따진다. 따라서 무효 소송 또는 분쟁 발생 시 각 관할권에 맞춰 적절한 논리를 전개할 필요가 있다.</p>

1) 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다. 본문은 저작권법에 의하여 보호받는 저작물로서, 활용 시 반드시 출처를 명시해주시기 바랍니다.

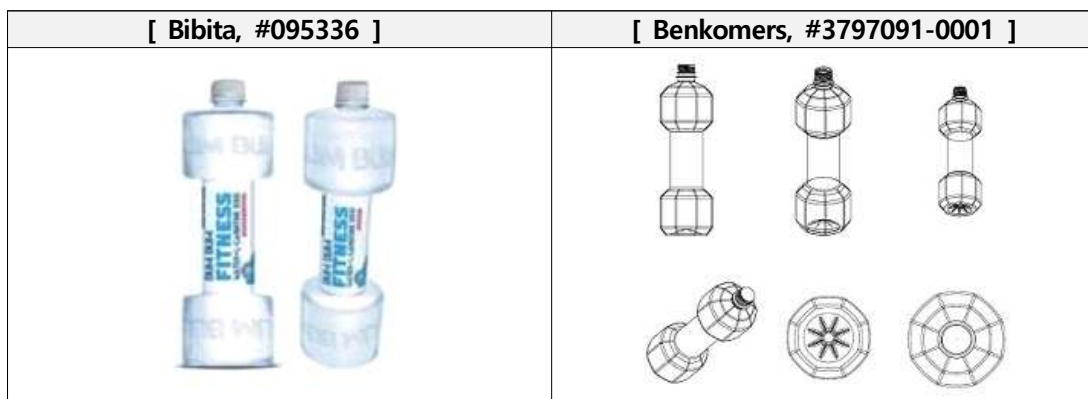
심 급	1 심 (원 심)	2 심 (항 소 심)
당사자	원고: Bibita Group 피고: Benkomers OOD	항소인: Bibita Group 피항소인: EUIPO 피참가인: Benkomers OOD
법 원	EUIPO 항소위원회 (Board of Appeal of EUIPO)	유럽연합사법재판소 일반법원 (European Union General Court)
사건번호	R 1070/2018-3	T-326/20
판결일자	2020년 4월 27일	2021년 4월 21일
판결결과	원고 패소	항소 기각, 원심판결 유지
관련 지재권	[원고의 등록디자인] International registration, 제095336호 [피고의 등록디자인] Community Design 제3797091-0001호	
참조법령	Regulation(EC) No 6/2002 Article 25(1)(d)	

디자인무효, # 독창성, # 전체적으로 다른 인상, # 창작의 자유

I 사건의 경과

2017년 3월 13일, Benkomers OOD(이하 “Benkomers”)는 유럽연합 지식재산청(European Union Intellectual Property Office, 이하 “EUIPO”)에 Regulation(EC) No 6/2002에 따라 유럽 공동체 디자인(Community Design) 등록 신청서를 제출하였다. 본 사건에서 Benkomers의 디자인은 유럽공동체 디자인 003797091-0001로 등록되었다.

2017년 7월 24일, Bibita Group(이하 “Bibita”)은 Regulation(EC) No 6/2002 Article 52에 따라 Benkomers의 디자인은 무효라는 심판을 EUIPO에 청구하였다. Bibita는 해당 디자인은 당사가 소유한 디자인(국제등록 번호 095336)과 관련하여 독창성(individual character)이 부족하다고 주장했다. Bibita와 Benkomers가 출원한 디자인은 다음과 같다.



2018년 5월 10일, EUIPO의 무효심사국(Invalidity division)은 Bibita의 무효 신청을 거부하였다. 2018년 6월 8일, Bibita는 EUIPO 항소위원회(Board of Appeal)에 이의를 제기하였고, 2019년 1월 14일, 항소위원회는 무효심사국의 결정과 동일하게 Benkomers의 디자인은 관련 지식을 가진 사용자(informed user)에게 기존 디자인과 전체적으로 다른 인상(different overall impression)을 주기 때문에 두 디자인 간 충돌은 없다고 결정했다.

이에 불복한 Bibita는 2019년 3월 26일, 유럽연합 일반법원(European Union General Court)에 항소하였다. 2019년 5월 17일, 항소위원회는 양 당사자에게 항소위원회의 조사 결과, Bibita의 청구와 무효 심사국의 결정은 Regulation(EC) No 6/2002 Article 25(1)(d)를 관련 규정으로 기반을 두는데, 항소위원회의 결정은 동일 규정의 Article 25(1)(b)을 기반으로 심사했기에 이는 심각한 과정상 오류(substantial procedural error)로 해당 결정은 철회되고 항소위원회에서 재심사한다고 알렸다. 2020년 4월 27일, 항소위원회는 무효심사국 결정에 대한 Bibita의 이의제기를 기각하였고, Bibita는 5월 27일, 유럽연합 일반법원에 항소장을 접수하였다.

II 법원의 판결

1. 항소심 법원의 판시사항²⁾

가. 디자인 무효 판단 기준과 법적 해석

유럽연합사법재판소 일반법원은 항소위원회의 결정을 유지하면서 항소를 기각하였다. 법원은 판단에 앞서, 유럽 공동체 디자인 무효 판단 기준과 이에 대한 법적 해석을 설명한다. 재판부는 디자인 무효 소송에서 디자이너의 창작의 자유 정도를 고려하면서 등록디자인과 기존 디자인(prior design)을 비교했을 때, 등록디자인이 관련 지식을 가진 사용자에게 전체적으로 다른 인상을 주지 않아 기존 디자인과 충돌할 때 무효화될 수 있다고 판시해왔다.³⁾ 구체적으로 판단의 4단계는 (1) 상품 부문, (2) 관련 지식을 가진 사용자의 범위, (3) 디자인 과정에서 창작자의 자유의 정도, (4) 앞서 결정된 사항들을 바탕으로 두 디자인 간 비교 및 독창성 판단이라 할 수 있다. 판단의 4단계는 분명하나 그 안에 포함된 용어들이 법으로 정의되지 않았기 때문에 판례

2) *Bibita Group v. EUIPO - Benkomers*, [2021] EUECJ T-326/20 (21 April 2021).

3) "In accordance with Article 25(1)(d)(iii) of Regulation No 6/2002, a Community design may be declared invalid if it is in conflict with a prior design ... Consequently, ... that a Community design is in conflict with a prior design when, taking into consideration the freedom of the designer in developing the Community design, that design does not produce on the informed user a different overall impression from that produced by the prior design relied on." *Bibita*, T-326/20, EU:T:2021:208 at [26, 31]; See also *Grupo Promer Mon Graphic v. OHIM - PepsiCo*, T-9/07, EU:T:2010:96 at [52].

를 통해 해석해야 한다.

법원은 ‘기존 디자인’이라 함은 디자인 등록을 위한 출원서를 제출한 날 이후부터 대중에게 공개된 디자인이라 정의하고 그 우선권에 있어 다통이 있다면, 디자인 권리가 등록된 날 또는 그러한 권리에 대한 출원서가 신청된 날짜를 비교하여 디자인에 대한 우선권을 부여한다고 설명했다.⁴⁾ ‘관련 지식을 가진 사용자’란 개념에 대해서는 상표법에서 요구하는 일반 소비자(average consumer)보다는 관련 분야에 대해 더 높은 수준의 지식을 가져야 한다고 보았다. 특정 분야에 대한 지식이 없고 쟁점이 되는 상표들을 직접적으로 비교하지 않는 일반 소비자와 해당 분야에 대해 기술적 숙련도가 있는 전문가 그 사이에서 이해되어야 한다. 즉, 해당 분야에 대한 지식이나 경험을 갖고 있어 평범한 수준 이상의 관찰력을 가진 사람이라고 할 수 있다.⁵⁾

법원은 디자인 창작자의 자유의 정도에 대해서도 고려한다. 이는 디자인 창작 과정에서 디자이너의 자유가 얼마나 제한되었는지 정도를 판단하는 것이다. 창작 과정에서 디자이너의 자유가 클수록 두 개 디자인의 사소한 차이들로 관련 지식을 가진 사용자에게 등록디자인이 전체적으로 다른 인상을 줬다고 결론 내리기 어려워진다. 왜냐하면 디자이너가 여러 방향으로 자유롭게 디자인할 수 있었음에도 불구하고 비슷한 디자인을 만들어냈기 때문이다. 반대로, 창작 과정에서 디자이너의 자유가 제한받을수록, 사소한 차이로도 두 디자인을 구분할 수 있을 가능성이 높아진다. 결국, 창작자가 높은 수준의 자유를 누릴수록 등록디자인이 관련 지식을 가진 사용자에게 전체적으로 비슷한 인상을 줬다고 결론 내릴 가능성이 높아진다.⁶⁾ 본 사건에서 창작자의 자유를 제한하는 두 가지 요소가 있는데 첫째는 병의 표준화된 양 또는 측정값이고, 둘째는 완전히 닫히도록 디자인된 뚜껑과 평평한 바닥이다. 왜냐하면 이 두 요소는 병의 상품 특성상 액체를 담는 용기로 항상 포함되어야 하는 부분이기 때문이다. 법원은 이 외 병의 몸체 부분 모양, 용기 입구, 입구와 몸체의 비율, 병에 붙이는 라벨이나 장식, 무늬는 모두 디자이너의 자유이며 상당한 수준의 자유라고 판단했다.

‘전체적으로 다른 인상’을 줘야 한다는 기준에 대해서 법원은 *Display Holder for vehicles*, T-74/18, EU:T:2019:417 판례를 인용하여, 쟁점이 된 등록디자인은 반드시 인간이 만든 것이어야 하며 두 디자인 간 유사성과 차이점을 비교할 때는 단순히 목록 나열식의 분석적 비교에서 그쳐서는 안 된다고 해석했다. 또한 등록디자인에서 나타난 특징을 바탕으로 그 특징들 중 기존 디자인과 연관되어있는 부분만 비교해야 하며 기술적인 특징은 비교에서 고려되지 않는다고 밝혔다. 만약 디자인 간 유사점이 상품의 기술적 기능에 의해 나타난 것이라면, 그러한 부분은 디자인 무효 판단에 있어 아주 작은 영향력만 갖는다. 반대로 두 디자인 간에 차이점이 있다고 해도 관련

4) *Bibita*, T-325/20, EU:T:2021:208 at [26].

5) See *Bibita*, T-325/20, EU:T:2021:208 at [46]; *Part of Door*, T-251/14, EU:T:2015:780 at [43].

6) *Ornamentation*, T-57/16, EU:T:2017:517, at [30].

지식을 가진 사용자의 관점에서 두 디자인을 분명히 구분할 만큼 충분하지 않거나 유사점을 상쇄시킬 만큼 크지 않다면 등록디자인은 무효하다.⁷⁾

나. 독창성 판단기준 및 디자인 비교

법원은 본 사건에서 관련 지식을 가진 사용자는 병-포장 업계의 전문가와 병이 실제로 사용된 음료의 소비자라고 규정하였다. Bibita는 Regulation(EC) No 6/2002 Recital(부칙) 14에 따라 디자인이 독창성을 가지고 있는지에 대한 판단 기준은 상품의 특성과 산업 분야를 고려하여 관련 지식을 가진 사용자가 볼 때, 그 디자인이 기존의 디자인과 ‘분명히’ 달라 전체적으로 다른 인상을 줘야 한다고 주장했다. 또한 Bibita의 덤벨 모양 디자인은 병 업계에 있어 최초로 시도된 것으로 그 이전에는 이러한 디자인이 없었기 때문에 다른 기존 디자인에 비해 이 덤벨 디자인은 더 보호받아야 한다고 했다.

그러나 법원은 Recital 14가 있기는 하지만 동일 규정 Article 6의 법률 용어 자체가 모호하지 않고 분명하기 때문에 Bibita의 주장을 받아들이지 않는다고 밝혔다. Article 6에서 관련 지식을 가진 사용자가 보기에 두 디자인 간 충돌이 있을 시에 등록디자인이 무효라고 규정한 점을 강조했다. 그리고 Bibita의 덤벨 모양 디자인이 병 업계에 있어 최초이기 때문에 더 보호받아야 한다는 주장에 대해서 법원은 기존 디자인의 독창성이나 유일함은 디자인 무효 소송에서 중요하지 않다고 실시했다. 즉, 디자인의 등록 문제에서 중요한 건 등록디자인의 독창성이지 기존 디자인이 얼마나 독창적이었는지는 판단에 있어 어떤 영향도 없다고 밝혔다.

법원은 Benkomers의 병 디자인의 특징 중 세 가지에 주목했다. 법원의 판단에 따르면, 첫 번째 가장 눈길을 끄는 점은 병의 구조(construction)가 아닌 직선 모양의 패턴들이다. 이 패턴들은 기술적 기능은 없고 오로지 디자인적 요소로 Bibita의 디자인과 비교했을 때, 다른 윤곽과 완전히 다른 모양의 느낌을 준다. 두 번째는 병 위아래 면이 원형인 기존 디자인에 비해 Benkomers의 병의 위아래 면은 정팔각형 형태를 가졌다. 세 번째, Benkomers 병은 상하부 부피가 큰 부분을 조금씩 안쪽으로 모이게 디자인해서 세로로 약간씩 튀어나온 느낌을 주었다. 이에 비해 기존 디자인은 상하부 부피가 큰 부분이 모두 평평하게 되어 있다. 법원은 Benkomers 디자인의 2/3가 기존 디자인과 다르고 덤벨 모양의 닮은 구조를 가졌다는 이유만으로 이러한 디자인적 특징을 상쇄할 수 없다고 보았으며 위의 특징들로 인해 관련 지식을 가진 사용자에게 전체적으로 다른 인상을 준다고 판단했다. 또한 덤벨 모양은 병을 손쉽게 잡도록 하는 기술적 기능이 있어 이런 특징은 디자인 판단에 있어 최소화된다고 밝혔다. 직선 모양 패턴들이 잘 보이지 않는다는 Bibita의 주장에 대해서 법원은 직선 모

7) *Presentation of a circular promotional item*, T-9/07, EU:T:2010:96 at [72].

양 패턴은 분명하게 잘 보이고 오히려 그 검은 선들이 병의 정팔각형 형태를 강조한다고 보았다.

다. 디자이너의 창작의 자유

Bibita는 병 디자인에서 덤벨 모양을 사용한 것에 대한 디자이너의 자유는 무한대로 보호받아야 한다고 주장했다. 그 근거로 이 모양은 병의 기능이나 양의 표준화와는 전혀 관련이 없고 오히려 병에 스포티(sporty)한 느낌과 인상을 주며, Bibita의 디자인 이전에는 이런 모양이 없었다는 것을 들었다.

그러나 법원은 기존 디자인의 개발 과정 중 창작자의 자유를 적용한 Bibita의 주장은 잘못됐다고 판시했다. 법원이 창작자의 자유는 상당하다고 할 때, 고려할 창작자의 자유 정도는 등록디자인인 Benkomers의 디자인이지 기존 디자인이 아니기 때문이었다. 본 사건에서는 앞서 설명하였듯, Benkomers의 병은 직선 모양의 패턴, 정팔각형의 위아래 면과 상하부가 안쪽으로 모이는 디자인 요소들이 있는데, 이런 점에 있어 법원은 디자이너의 창작의 자유 정도가 높다고 보았다.

III 시사점

유럽 공동체 디자인은 한 출원자가 유럽연합 지식재산청에 디자인 등록 시 유럽연합 회원 국가 내에서는 자동으로 동일한 디자인권을 보호받게 되는 제도이다. 그러나 유럽연합 회원 국가 중 한 국가에서만 디자인을 등록하면, 다른 회원국에서의 권리를 부여하지는 않는다. 유럽 공동체 디자인을 출원하는 방법은 두 가지로 EUIPO에 출원을 신청하거나 세계 지식 재산 기구(World Intellectual Property Organization)의 국제사무국(International Bureau)를 통해서 유럽연합을 지정하여 출원하는 것이다. 두 가지 방법을 통한 출원 신청서는 모두 EUIPO가 심사한다. 그러나 EUIPO는 사실상 무심사 제도를 채택하고 있어 형식상 문제가 없다면 매우 빠르게 바로 등록된다. 등록된 디자인은 5년 동안 유효하며 최대 4번의 연장을 통해 총 25년 동안 그 권리를 보장받을 수 있다. 그러나 만약 등록디자인이 이전의 디자인을 침해했다는 이의제기가 들어올 경우 EUIPO는 Bibita 판례에서 보는 바와 같이 다음 기준에 따라 등록디자인의 유효성을 판단한다. 첫째 디자인은 신규성을 가져야 한다. 즉, 이전에 공개된 것과 동일하지 않아야 하며 만약 두 개의 디자인이 사소한 부분에서만 다르다면, 동일한 것으로 간주된다. 둘째로 디자인은 독창성을 가져야 한다. 독창성은 등록디자인과 그 이전 디자인을 비교했을 때, 등록디자인이 관련 사용자에게 주는 전체적 인상에 있어 이전 디자인과는 달라야 함을 뜻한다.

본 사건은 유럽 공동체 디자인제도 하에 등록디자인의 독창성과 무효를 판단하는

전형적인 판례이다. 법원은 판례상 정립되어 있는 판단의 4단계를 따라 검토하였다. 본 재판부의 결정 중 주목할 만한 것은 이전 디자인의 창작자가 쟁점이 되는 디자인을 최초로 창작하여 그 독창성과 유일함이 뛰어나고 디자이너의 창작의 자유가 상당했다는 사실이 입증되었다 해도 등록디자인의 무효 소송에서는 전혀 고려되지 않는다고 판결한 것이다. 법원의 이러한 판결로 인해 향후 기존 디자인의 보호를 주장하는 측에서 기존 디자인의 독창성 또는 최초임을 근거로 재판을 승소로 이끌기는 어려워졌다.

그러나 본 재판 결과로 유럽이 이전 디자인의 보호를 경시한다고 보기는 어렵다. 2019년 독일의 다국적 출판사인 Springer은 유럽에서 법률적으로 디자인 보호 제도(Design Directive and Design Regulation)를 확립한 지 15년이 지나 분석할 수 있는 디자인 소송의 건수가 충분하고 이를 통해 유럽의 제도가 디자인 보호에 있어 실제로 효과적인지를 보기 위해 유럽연합 회원국 전체의 디자인 소송 판결을 분석하여 발표한 바 있다.⁸⁾ 이 자료에 따르면 독일, 프랑스, 이탈리아, 폴란드, 포르투갈, 스페인을 포함하여 유럽 내 지식재산권법에 있어 주요 국가들의 재판부는 권리를 가지고 있는 측의 입장을 중요하게 여기는 것(pro-right holder)으로 나타났다. 또한 유럽 내 전체 판결을 분석한 결과 기존 디자인이 침해됐다고 판결한 비율이 63.5%이고 침해하지 않았다고 판결한 비율이 36.5%인 것을 보면 유럽 전체적으로 기존 디자인의 보호를 중요하게 생각한다는 것을 알 수 있다. 물론, 회원국들의 재판 결과가 유럽연합 사법재판소를 구속하지는 않지만 유럽 전체적으로 디자인을 등록하고 이를 보호하는 사법 시스템이 잘 기능하고 있음을 암시한다.⁹⁾

한국과 유럽의 디자인 등록 제도와 무효 판단 기준을 비교하면 유사한 부분이 있지만 그 세부적인 내용과 기준 안에 다른 부분들이 있다. 한국에서 디자인 등록과 그 무효를 규정하는 디자인보호법 제33조는 제1항에서 신규성을 규정하고 제2항에서는 창작성을 요구한다.¹⁰⁾ 유럽연합법이 신규성과 독창성을 요구한다는 점에 있어 그 기준이 유사해 보인다. 단어만 보면 유럽연합법의 독창성과 한국 디자인보호법의 창작

8) Church, O., Derclaye, E. & Stupfler, G. An Empirical Analysis of the Design Case Law of the EU Member States. *JIC* 50, 685-719 (2019). <https://doi.org/10.1007/s40319-019-00813-0>

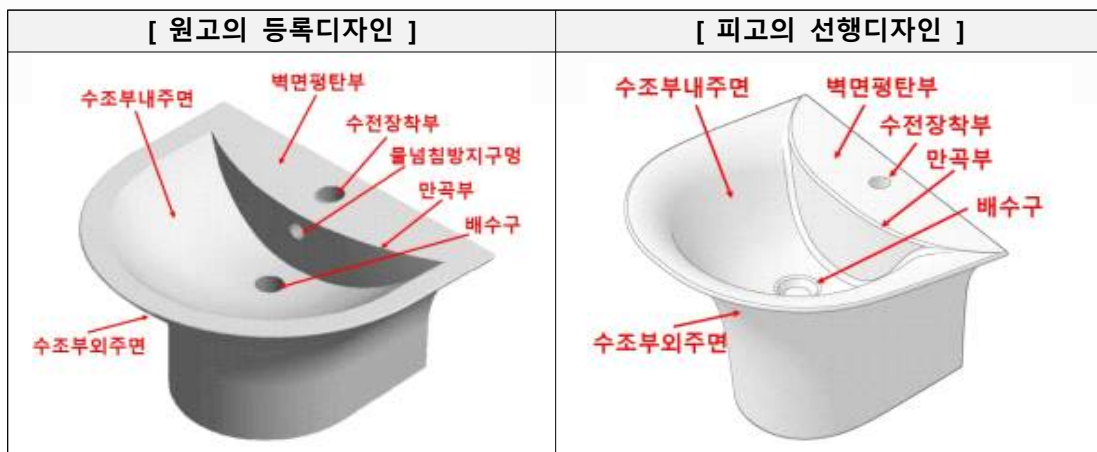
9) Id.

10) 디자인보호법 제33조(디자인등록의 요건) ① 공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다.

1. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 디자인
 2. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있게 된 디자인
 3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인과 유사한 디자인
- 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.
1. 제1항 제1호·제2호에 해당하는 디자인 또는 이들의 결합
 2. 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합

형이 서로 비슷한 개념인 것 같다. 하지만 그 실제 판단 기준과 상세 법률을 살펴보면 두 관할권의 판단 기준이 조금 다른 것을 알 수 있다. 국내 판례 2020허5856과 2018허1486을 통해 이를 살펴보고자 한다.

2020허5856 판례에서 피고는 원고의 세면대 디자인이 디자인보호법 제33조 제2항 창작성을 위반하기 때문에 그 등록은 무효라고 심판을 청구하였다. 특허심판원은 2020년 7월 29일 피고의 등록무효심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 원고는 특허심판원 결정에 이의제기를 하였고 특허법원은 2021년 5월 13일 원고의 청구를 기각하였다. 본 사건에서 등록디자인과 선행디자인은 아래 그림과 같이 디자인되었다.



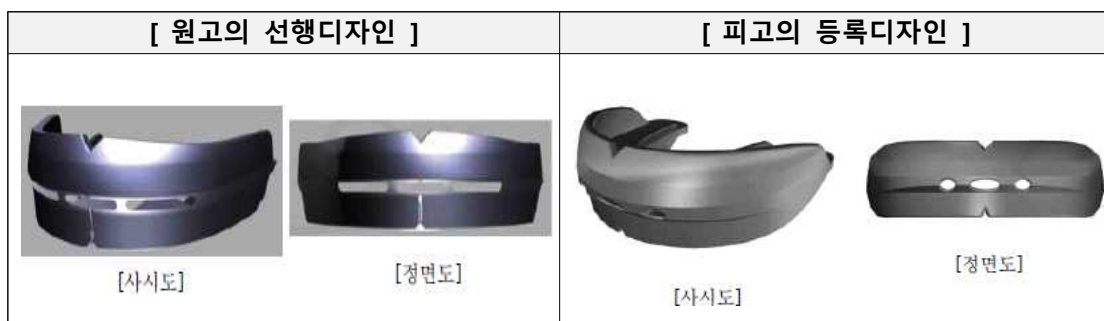
본 사건을 심리한 특허법원은 등록디자인의 창작성을 판단하기 위하여 두 디자인 간 공통점과 차이점을 대비한다. 법원은 공통점으로 수조부 전체 외곽이 ‘D자’를 90도 회전시킨 형상인 점, 정면 형상에서 수조부가 역사다리꼴이라는 것, 벽에 부착할 수 있고 상단이 평평하며 중앙에 수전(수도꼭지)이 형성되어 있는 점과 측면 형상에서 완만한 곡선을 그리며 내려오다가 꺾이는 점을 들었다. 차이점에 있어서는 등록디자인의 상단은 테두리(베젤)가 있고 테두리와 수조부 내주면이 경계를 이루는 점과 물넘침방지구멍이 있고 수조부외주면이 볼록한 점 등을 차이로 들었다. 법원은 두 디자인 간 차이점이 있긴 하지만 이를 “전체적으로 볼 때 별다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나 이 사건 등록디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법의 변경에 불과하므로, 통상의 디자이너가 선행디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고” 보았다.¹¹⁾ 법원이 물넘침방지구멍과 같이 세면대의 기능적 특징에 따른 디자인의 영향력을 최소화한 논리는 Bibita 판례에서 재판부가 덤벨 모양의 디자인은 물병을 손쉽게 잡게 하는 기능이 있기 때문에 그 영향을 최소화한다고 본 것과 동일한 논리이다.

11) 특허법원 2021.5.13. 선고 2020허5856 판결.

그러나 본 사건에서 법원은 피고의 선행디자인 뿐만 아니라 세면대 업계의 다른 여타 디자인들도 심리에 종합적으로 고려한다. 다시 말해 디자인보호법 제33조 제2항 제1호 또는 제2호에 따라 국내외에서 알려진 다른 세면대 디자인들을 통해서 쟁점이 되는 등록디자인을 쉽게 창작할 수 있는지 여부를 따진 것이다. 그 예로 법원은 등록디자인의 테두리 부분에 대해 이는 업계에서 가장 흔하게 사용되는 형상 중 하나를 선택하여 치환한 것에 불과하므로, 디자이너가 이와 같은 결합에 이르는 데에 특별한 창작적 노력이 필요하다고 보이지 않는다고 실시했다. 여기에서 창작성과 독창성 판단 기준에 차이가 나타난다. 유럽연합은 독창성을 기준으로 두 디자인 간 충돌을 판단하기 때문에 두 디자인 간 차이에 집중하고 관련 지식을 가진 사용자에게 등록디자인이 전체적으로 다른 인상을 주는지를 기준으로 삼는다. 그러나 국내법은 창작성을 기준으로 보기 때문에 쟁점이 되는 디자인 외에 해당 디자인 분야의 일반적 경향을 고려하여 통상적 디자이너가 별다른 노력 없이 등록디자인을 손쉽게 창작할 수 있는지를 따지게 되는 것이다.

두 번째로 살펴볼 국내 판례 2018허1486은 턱관절 교정기를 둘러싼 디자인 무효소송이다. 원고는 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 따라 피고의 등록디자인이 자사의 선행디자인과 유사하다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2017년 12월 6일 등록디자인은 선행디자인과 유사하지 않다고 판단하고 원고의 심판청구를 기각하였다. 특허법원 역시 2018년 7월 5일 본 사건은 디자인보호법 제33조 제1항의 무효사유에 해당하지 않아 원고의 청구를 기각하였다.

디자인보호법 제33조 제1항 제1호와 제2호는 일반적으로 신규성을 규정한다고 읽힌다. 그런데 동일항의 제3호는 ‘제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인과 유사한 디자인’을 디자인등록 제외 사유로 정하면서 신규성이 아닌 유사성을 이야기 한다. 턱관절 교정기 판례에서도 법원이 관련 법리를 설명하는데 그 설명이 Bibita 판례에서 유럽연합법이 말하는 독창성과 맥락을 같이 한다. 특허법원은 디자인의 유사 여부를 대비할 때 각 요소를 개별적으로 비교하지 않고 그 외관을 전체적으로 관찰하여 보는 사람이 상이한 심미감을 느끼는지 여부에 따라 판단한다고 실시한다. 또한 기능적인 형태에 따른 유사점은 그 중요도가 낮다고 강조했다.



그러나 공통점을 비교함에 있어 특허법원은 유럽연합 일반법원과 달리 두 개 디자인 이전에 공지된 턱관절 교정기 디자인들도 검토한다. 법원은 이전 디자인들을 검토함으로써 턱관절 교정기는 “반원형의 아치 형상으로 윗니와 아랫니가 안착되는 받침부를 두고 내외측 가드를 형성하고 있는 것”이 기본적인 구성이라는 결론을 내렸다. 법원은 두 개 디자인의 공통점들은 이전에 공지된 디자인에서도 나타난 것이고 그 외 기능적인 특징에 따른 공통점은 중요도를 낮게 평가하였다.

두 디자인의 차이점에 대해서 법원은 전면부의 전체적인 형상과 통기공의 형태와 크기가 다른 것, 후면부의 전체적인 형상이 다르다는 것, 혀 탭의 형상도 크기가 달라 심미감의 차이를 불러일으킨다고 판단했다. Bibita 판례에서 법원이 등록디자인이 전체적으로 다른 인상을 주는지를 판단의 기준으로 삼은 것과 같이 본 사건에서 특허법원도 전체적으로 다른 심미감을 주는지를 판단의 기준으로 밝혔다. 그러나 심미감을 평가함에 있어 유럽연합법은 ‘관련 지식을 가진 사람’이 어떻게 느끼는지를 기준으로 삼지만, 특허법원은 따로 정한 바 없이, 전체적으로 관찰하여 ‘보는 사람’이 상이한 심미감을 느끼는지를 요구한다.

한국과 유럽의 디자인 등록 제도와 무효 판단 기준을 보면 크게 신규성과 독창성 또는 창작성을 요구한다. 그러나 앞서 살펴보았듯 한국의 디자인보호법 제33조 제1항 신규성 내용 안에 유럽의 독창성 내용이 포함되어 있다. 그리고 제33조 제2항의 창작성은 독창성과는 달리 두 개의 경쟁 디자인 외 이전에 공지된 디자인들까지 모두 참고하여 등록디자인을 손쉽게 창작할 수 있었는지 여부를 따진다. 두 관할권의 법적 제도가 비슷하나 다른 것을 주의 깊이 보아 무효 소송을 진행할 때 각 관할권에 맞춰 적절한 논리를 전개할 필요가 있다.