

## [디자인침해분쟁] 등록무효 판단기준과 침해여부 판단기준의 구분 - 미국 CAFC 판결



디자인 분야에서 가장 중요한 문제는 디자인의 유사여부 판단기준입니다. 언뜻 생각하면 어려울 것도 없어 보이지만, 실제 분쟁사건에서는 객관적 합리적 기준을 설정하기가 매우 어렵습니다. 구체적 사건에서 법원 판결을 사건 당사자들이 승복하지 않거나 제3자의 시각에서도 그 판단기준을 쉽게 수긍할 수 없는 경우도 많습니다.

그 이유는, 분쟁대상 디자인과 등록 디자인 사이의 유사여부가 누구의 시각에서 어떤 기준으로 판단하는가에 따라 결론이 판이하게 달라질 수 있기 때문입니다. 법적 원칙으로 는 판단자가 누구든 똑 같은 결론에 도달하여야 할 것입니다. 희망사항에 불과하거나 현실적으로 달성하기 어려운 목표에 불과한 경우도 있습니다.

디자인의 유사여부는 본질적으로 일의적 판단이나 객관적 판단이 어려운 문제이기 때문입니다. 따라서, 어떻게 하면 자의적 판단을 배제할 수 있는지, 또한 판단자의 주관과는 무관하게 객관적으로 평가할 수 있는 요소를 도입할 수 있는지 등이 디자인 분야의 핵심 과제입니다.

미국 CAFC은 디자인 침해소송 사건에서 하급심 지방법원 판결을 파기하면서 디자인 유사여부 판단기준을 상세하게 제시한 판결을 하였습니다. High Point Design LLC v. Buyers Direct, Inc., No. 2012-1455 (Sept. 11, 2013) 참고가 될 좋은 판결입니다. 그 판결요지를 소개하면 다음과 같습니다.

첫째, 등록 디자인이 공지 디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있다는 이유로 등록무효를 판단할 때에는 “통상의 지식을 가진 디자이너”, 즉 “designer of ordinary skill”의 시각에서 용이한지 여부를 판단해야 한다고 판결하였습니다. 여기서 통상의 디자이너는 해당 디자인 분야에서 디자인 개발을 담당하면서 공지된 관련 디자인을 모두 알고 해당 분야 디자인 개발경험을 충분히 쌓은 상상의 디자이너를 말합니다. 특허법의 “통상의 지식을 가진 기술자”와 동일한 개념으로 상정합니다.

둘째, 등록디자인을 침해한 것인지 여부를 판단할 때에는 “통상의 관찰자” 즉 일반 소비자의 시각에서 판단해야 한다고 판결하였습니다. (소위 “ordinary observer” standard) 디자인 침해여부를 판단하기 위한 전제로 하는 디자인 유사판단은 디자인 창작자 시각이 아니라 디자인 제품을 소비하는 일반인의 시각에서 판단해야 합니다.

셋째, 해당 디자인 분야의 전문가 의견서를 디자인 등록무효를 판단하는 증거자료로 사용할 수 있다고 판결하였습니다. 즉, 해당 디자인 분야의 수준, 공지 디자인의 내용 및 등록 디자인과의 차이점, 디자인 개발 경향, 디자인의 난이도 등을 판단하는데 고려할 수 있습니다.

당연히 예상되는 것처럼, 해당 분야의 디자인 전문가의 시각에서 공지 디자인으로부터 용이창작할 수 있는지 여부를 판단하면 일반인의 시각에서 판단할 때와 비교하여 해당 등록디자인이 용이창작할 수 있다고 볼 가능성이 높습니다. 구체적 판단방법으로는 법원에서 해당 분야 디자인 전문가의 의견을 고려한다는 것입니다.

해당분야 디자인에 익숙하고 수많은 디자인 개발을 담당하였던 디자이너에게 해당 등록

디자인의 용이창작 여부를 묻는다면 일반인보다 훨씬 용이하다고 답할 가능성이 높습니다. 판결이 제시한 판단기준에 따르면, 앞으로 디자인 등록무효의 가능성이 훨씬 높아질 것으로 예상됩니다.

위 판결문에는 문제된 등록 디자인 사진과 침해품의 사진에 포함되어 있습니다. 판결이 유도 구체적이고 상세하게 설명되어 있습니다. 디자인 등록요건을 이해하는데 많은 도움이 될 것으로 생각합니다. 또한, 디자인 분야에서 중요한 쟁점인 기능성 판단에 관한 부분도 상세하게 설명되어 있습니다.

변리사23년/변호사15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, A~Z 경력, One-Stop service

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)