

판례평석 - 특허법원 2016. 12. 9. 선고 2016허6890 디자인무효심판
심결에 대한 취소소송

최 덕 규^{*1)}

I 머리말

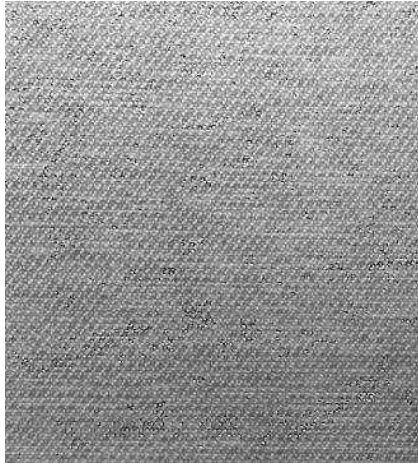
특허법원은 2016년 12월 특허심판원 2015당1124 디자인무효심판 심결의 취소소송 청구를 기각하는 판결을 내렸다. 이 사건은 ‘직물지’에 대하여 등록받은 디자인등록(제711474호: 이하, ‘이 사건 디자인’)이 디자인의 시각성과 용이창작성의 요건을 위반하여 등록되었다는 이유로 무효심판을 청구한 것으로, 특허심판원은 무효심판 청구를 기각하였고, 이에 항소한 심결취소소송에서도 특허법원은 그 청구를 기각하였다. 하지만, 이 사건은 직물지 디자인의 시각성과 용이창작성의 판단에 있어서 중대한 잘못을 범하고 있다. 이 사건에 대한 문제점을 구체적으로 살펴본다.

II 심사, 심판, 및 소송의 경위

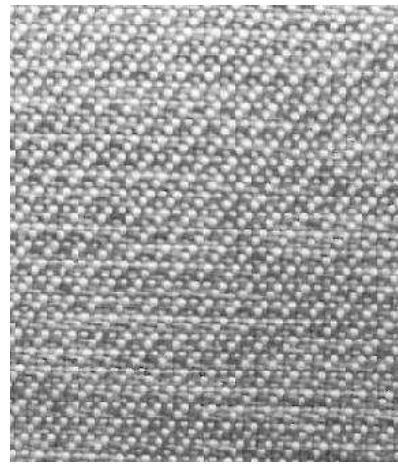
1. 심사 및 등록 경위

이 사건 디자인은 직물지에 관한 것으로(보다 구체적으로, 도비직기에 의해 제직된 도비직물에 관한 것으로, 도비직물에 대한 상세한 내용은 아래에서 설명함), 그 주요 도면은 다음과 같다:

1) 변리사, 명지특허법률사무소



표면도



참고도(확대사진)

‘직물지’는 디자인 실무상 실체적 심사없이 등록되는 무심사 등록 대상이지만, 심사관은 심사시 이 사건 디자인이 용이창작성이 없다는 거절이유(의견제출통지서)를 통지하였고, 이에 대하여 출원인은 위 <표면도>가 아닌 <참고도(확대사진)>를 제시하면서 창작성이 있다는 취지의 의견을 제출하였다. 그 결과 심사관은 이 사건 디자인에 대해 등록을 인정하게 되었다.

2. 심판 경위

이렇게 등록이 인정된 이 사건 디자인에 대해, 아래와 같은 두 가지 무효사유로 무효심판이 제기되었다:

(1) 이 사건 디자인은 디자인보호법 제2조에서 규정하는 디자인의 ‘시각성’ 정의에 위배되기 때문에 결국 디자인보호법 제5조 제1항의 요건에 위배되어 그 등록이 무효로 되어야 한다(이하, ‘무효사유 1’).

(2) 이 사건 디자인은 ‘도비직기’에 의하여 제작된 ‘도비직물’로서, <디자인심사기준>(제6장 2.1) (2))에 ‘용이창작의 유형’ 즉 ‘주지의 형상’으로 분류하여 등록받을 수 없는 것으로 규정하기 때문에, 디자인보호법 제5조

제2항에 위배되어 그 등록이 무효로 되어야 한다(이하, ‘무효사유 2’).

위 무효사유를 부연 설명하면, (1) 디자인보호법 제2조에서는, ‘디자인’을 ‘물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것’이라 정의하고, 이에 근거하여, 특허청의 <디자인심사기준>에서는 ‘시각을 통하여’의 의미를 ‘육안으로 식별할 수 있는 것을 원칙’으로 하고, ‘확대경 등에 의해 확대하여야 물품의 형상이 파악되는 것은 디자인 등록 대상이 되지 않는 것’으로 명시하고 있는데, <확대사진>인 <참고도>를 가지고 등록여부를 판단한 것은 디자인의 시각성 요건에 위배된 것이며(‘무효사유 1’), (2) <디자인심사기준>에서는 ‘도비직물’을 등록받을 수 없는 ‘용이창작의 유형’으로 분류하여 규정하고 있음에도 불구하고, 도비직물인 이 사건 디자인이 등록된 것은 용이창작성의 요건을 잘못 판단한 것이라는(‘무효사유 2’) 주장이다. 이러한 무효사유에 대하여, 특허심판원은 다음과 같이 심결하였다:²⁾

가. 이 사건 등록디자인이 디자인의 ‘시각성’을 구비하고 있는지 여부

(중략) 청구인은 이 사건 등록디자인을 ‘표면도’와 ‘이면도’가 아니라 ‘참고도’인 ‘확대사진’으로 판단하는 것은 디자인의 ‘시각성’을 갖추지 못한 것이라고 주장하나, 이 사건 등록디자인에 대한 당 심판부의 실물 확인 결과 및 건 외 심판사건에서의 유사여부 판단의 경위 등을 종합하여 볼 때, 이 사건 등록디자인은 육안으로도 그 지배적인 특징인 ‘큰 모양과 작은 모양의 구슬 패턴’을 관찰할 수 있음을 알 수 있고, 참고도인 ‘확대사진’은 이러한 시각적 관찰내용을 보다 명확히 확인하는 보조적인 수단으로 사용되었다 할 것이므로, 이 사건 등록디자인이 디자인의 ‘시각성’ 요건을 갖추지 못하였다는 청구인의 주장은 받아들일 수 없다.

나. 이 사건 등록디자인이 ‘도비패턴’이므로 용이창작에 해당하는지 여부

(중략) 설사, 이 사건 등록디자인이 ‘도비직기’에 의해 창작되는 ‘도비패턴’의 하나라 하더라도, 위에서 언급한 바와 같이, 도비직기에 의해 직제

2) 심판 2015당1124 (심판장 문삼섭, 주심 김시형, 심판관 권오석)

되는 직물은 그 모양이 천차만별이며 도비직기의 종광(직기 부품의 일종) 수 뿐만 아니라 직물조직의 ‘설계 내용 또는 방법’에 따라 수천 또는 수만 가지의 패턴을 창출할 수 있다는 점을 고려한다면, 특정 디자인이 도비패턴에 해당한다는 이유만으로 디자인등록을 받을 수 없다고 할 수는 없다 할 것이다. 특허청의 ‘디자인심사기준’에 따르면 ‘도비패턴’을 ‘주지의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 기초한 용이창작’의 하나로 예시하고 있으나, 이러한 예시는 ‘도비패턴’ 가운데 이미 널리 알려져 있는 패턴이거나 그 설계 내용 및 방법이 단순하여 누구나 쉽게 창작할 수 있는 패턴인 경우로 한정해야 할 것이고, 그 디자인이 속하는 분야(직물업계)에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 생각할 수 없는 설계 내용 및 방법을 이용하여 창작된 ‘도비패턴’까지는 모두 용이 창작에 해당한다고 할 수는 없다 할 것이므로, 이 사건 등록디자인이 ‘도비패턴’이라는 이유만으로 용이창작에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 청구인의 주장은 받아들일 수 없다.”

3. 소송 경위

원고(심판청구인)는 무효사유 1, 2에 대하여 같은 취지로 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다. 특허법원은 이 두 논점에 대하여 다음과 같이 판단하였다:³⁾

“이 사건 등록디자인의 [표면도]와 [이면도]에 의하면, 육안에 의한 관찰만으로도 이 사건 등록디자인을 구슬 모양의 점들이 사선으로 배열되어 있고, 그 사이로 그보다 작은 구슬 모양의 점들이 지그재그로 배열된 패턴이 반복됨에 따라 발휘되는 독특한 심미감을 인식하기에 충분하다. 따라서 이 사건 등록디자인이 디자인의 성립요건인 ‘시각성’을 갖춘 것이라고 보아야 한다.

(중략)

도비직기에 의하여 생성된 도비패턴이라고 하더라도, 디자이너의 창작성 여하에 따라 위사와 경사 위치에 대한 다양한 변형 및 조합을 이용하

3) 특허법원 2016히6890 (재판장 이정석, 판사 이호산, 판사 김기수)

여 서로 다른 심미감을 지닌 다양한 무늬가 만들어질 수 있는 이상, 도비 패턴이라고 해서 곧바로 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 디자인이라고 단정할 수는 없다.”

이 사건의 논점인 디자인의 시각성과 도비직물의 등록여부에 대한 특허심판원 및 특허법원의 판단은 디자인보호법의 기본적인 법리를 오해하고 있다. 그 구체적인 이유를 살펴본다.

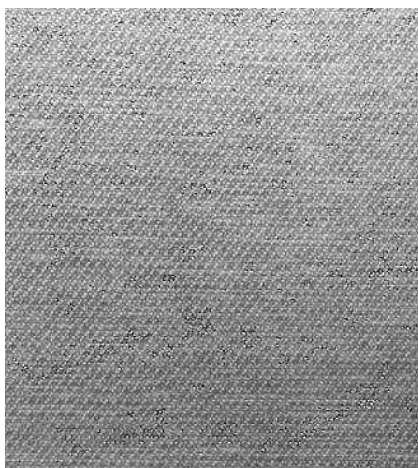
III 심결 및 판결의 부당성

1. 심결의 부당성

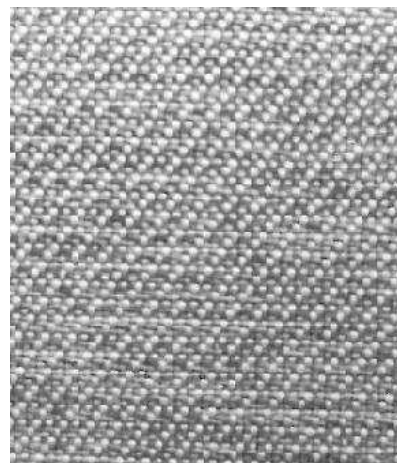
(1) 무효사유 1에 대한 잘못된 판단

가. 심사관의 잘못된 판단

심사관은 이 사건 디자인이 용이창작성이 없다는 거절이유(의견제출통지서)를 통지하였는데, 출원인은 그 거절이유에 대해 <표면도>가 아닌 <참고도(확대사진)>를 제시하면서 창작성이 있다는 취지의 의견을 진술하였다.



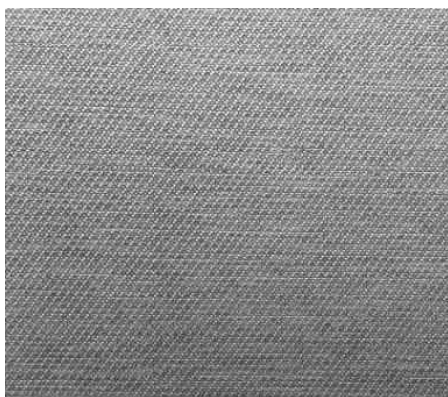
표면도



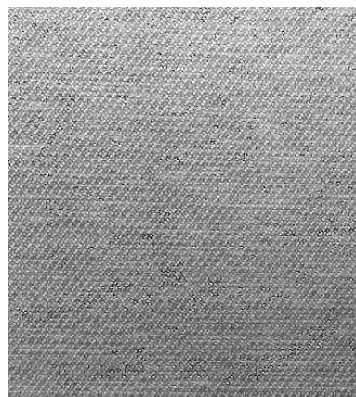
참고도(확대사진)

<표면도>와 <참고도(확대사진)>는 확연히 다르기 때문에, <참고도(확대사진)>를 가지고 판단하면, 창작성이 있는 것으로 볼 수 있다. 그런데 디자인의 등록여부는 <확대사진>을 가지고 판단해서는 안된다. 왜냐하면, 직물지를 거래하면서 확대경이나 현미경을 이용하여 심미감을 판단하지는 않기 때문이다. <디자인심사기준>에서 규정하는 바와 같이, ‘물품의 거래에서 확대경 등에 의해 확대하여야 물품의 형상이 파악되는 것은 <확대사진>에 의한 판단도 인정되지만’, 이 사건 디자인과 같은 직물지는 거래시에 확대경이나 현미경을 이용하여 심미감을 판단하지는 않는다.

또한, 이 사건 디자인과 아주 유사한 선행자료인 미국 디자인특허 US D459,093이 이 사건 디자인 출원 전에 공개된 바가 있다. 이 두 디자인을 비교하면, 다음과 같다:

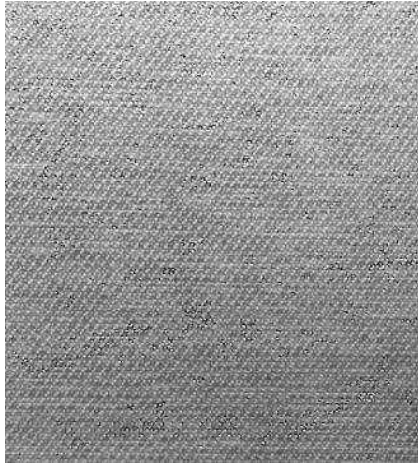


<이 사건 디자인의 표면도>

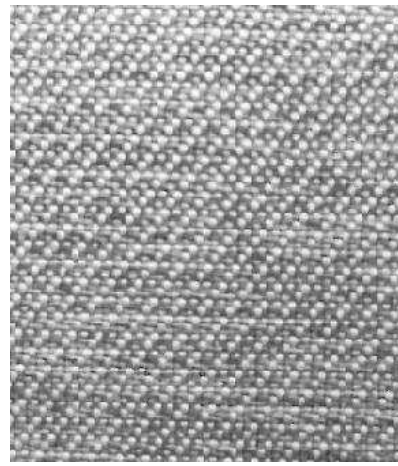


<미국 디자인 US D459,093 표면도>

정상적인 시력을 가진 자라면, 위 두 직물 디자인이 서로 유사하지 않다고 할 사람은 없을 것이다. 그런데, 미국 디자인과 이 사건 디자인의 <확대사진>을 비교하면, 이들은 서로 다른 디자인으로 판단될 수 있다.



미국 디자인



이 사건 디자인의 확대사진

나. 출원상의 문제점

디자인보호법 제2조에서는, ‘디자인’을 ‘물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것’이라 정의하고, 이 규정에 근거하여, <디자인심사기준>에서는 ‘시각을 통하여’의 의미를 ‘육안으로 식별할 수 있는 것을 원칙으로 한다’라 해석하고, 이 원칙에 위배되는 ‘확대경 등에 의해 확대하여야 물품의 형상이 파악되는 것’은 디자인 등록 대상이 되지 않는 것으로 명시한다. 다만, ‘물품의 거래에서 확대경 등에 의해 물품의 형상 등을 확대하여 관찰하는 것이 통상적인 경우에 시각성이 있는 것으로 본다’라고 규정한다. 그런데, 이 사건 디자인은 직물지에 관한 것으로, 직물지의 심미감을 판단하기 위해서 확대경이나 현미경으로 직물지를 관찰하는 경우는 없다. 다시 말해서, 직물지는 다른 디자인 물품과 같이 육안으로 식별하여 심미감을 판단하게 되는 것이다. 따라서 이 사건 디자인의 등록여부를 판단함에 있어서는 <표면도>를 가지고 판단하는 것이지, <확대사진(참고도)>을 가지고 판단해서는 안 된다. 디자인의 심미감은 확대경이나 현미경으로 판단하는 것이 아니기 때문에, 출원인(피고)은 <확대사진>을 디자인 등록출원서에 제출할 필요도 없었다. 그런데, 이 사건 출원인(피고)은 <확대사진(참고도)>을 출원서에 함께 제출하였다. 다시 말해서, 이 사건 디자인에서는 출원인이 <확대

사진(참고도)>을 출원서에 제출한 것부터 잘못된 것이고, 잘못 제출된 <확대사진(참고도)>을 가지고 심미감을 판단한 것 또한 잘못된 것이다.

다. 심결의 잘못

심결에서는, ‘이 사건 등록디자인은 육안으로도 그 지배적인 특징인 ‘큰 모양과 작은 모양의 구슬 패턴’을 관찰할 수 있음을 알 수 있다’고 판단하였다. 위 <표면도>와 <참고도(확대사진)>에서 보듯이, ‘큰 모양과 작은 모양의 구슬 패턴’은 <참고도(확대사진)>에서나 보이지 것이지, <표면도>에서는 육안으로 볼 수 있는 것이 아니다. <확대사진>을 보고서 ‘큰 모양과 작은 모양의 구슬 패턴’이 보인다고 할 수는 있어도, <표면도>를 보고서 ‘큰 모양과 작은 모양의 구슬 패턴’이 보인다고 말하는 사람은 없을 것이다. <표면도>를 보고서 ‘큰 모양과 작은 모양의 구슬 패턴’이 보인다고 말하는 사람은 정상적인 눈을 가졌다고 할 수 없다. 이 사건 심결은 이런 상식을 초월한다.

나아가 심결에서는, ‘참고도인 ‘확대사진’은 이러한 시각적 관찰내용을 보다 명확히 확인하는 보조적인 수단으로 사용되었다’고 하였다. 그러나, 심결에서는 <확대사진>을 보조적인 수단으로 사용한 것이 아니라, 중심적인 수단으로 사용하였다. 왜냐하면 ‘큰 모양과 작은 모양의 구슬 패턴’은 <확대사진>에서만 나타나기 때문이다.

(2) 무효사유 2에 대한 잘못된 판단

가. 도비직물에 대한 이해

도비직물에 대한 디자인을 <디자인심사기준>에서 왜 ‘용이창작의 유형’으로 분류하여 등록받을 수 없는 것으로 규정하는지를 이해하기 위해서는 우선 도비직물을 이해하여야 한다.

직물은 경사와 위사가 교차하여 제직되는데, 가장 기본적인 조직은 경사와 위사가 1:1로 교차하여 제직되는 ‘평직’ 직물이다. 그런데 평직은 직물 조직이 단조롭기 때문에 그 조직에 변화를 주기 위하여, 즉 1:1의 조

직 외에 다른 조직도 가능하도록 할 필요가 있었고, 그러한 목적으로 개발된 기계가 도비직기이다. 그 도비직기에 의해 제작된 직물이 도비직물이다. 도비직기는 1840년대 초에 최초로 개발되어 1890년대부터 널리 사용되기 시작하였고, 컴퓨터가 도입된 1990년대부터는 컴퓨터에 의해 작동되는 도비직기가 전세계적으로 사용되고 있다.

도비직기는 종광(shaft: 부품의 일종)의 숫자에 따라 다양한 종류의 직물조직(패턴)이 만들어질 수 있는데, 예를 들어, 8개의 종광을 갖는 도비직기에서는 254 종류의 패턴(조직)이 가능하다. 이 도비직기를 갖춘 제직업자라면 누구든지 254 종류의 다양한 도비직물을 제작할 수 있어야 한다.

나. 도비직물과 자카드 직물

한편, 자카드 직기(Jacquard Loom)로 제작된 자카드 직물은 디자인 등록 대상이 될 수 있다. 자카드 직기는 특정의 무늬를 직물지에 표현하기 위하여 개발된 제직기로서, 한 예로, 다음과 같은 자카드 직물이 있다.



(자카드 직물: 예 1)



(자카드 직물: 예 2)

자카드 직물을 생산하기 위해서는, 직물지에 표현할 도안을 사람(고안자)이 창작해야 한다. 따라서, 자카드 직물은 디자인 등록대상이 될 수 있다. 그러나 도비직물은 그것을 생산하도록 설계된 도비직기에 의해 생산되기 때문에 디자인 등록대상이 될 수 없다. 이러한 이유 때문에, 도비직

물(도비패턴)은 디자인 등록을 받을 수 없는 것으로 <디자인심사기준>에서 규정하게 된 것이다. 그리고 도비직물(도비패턴)은 이제까지 디자인으로 등록된 예가 없다.

다. 도비직물의 등록을 인정할 때 발생하는 폐단

도비직물에 대하여 디자인 등록을 인정하면, 도비직물 산업분야에 엄청난 폐단이 발생하게 된다. 예를 들어, 도비직기로 제작할 수 있는 직물패턴이 254 종인 경우, 어느 누가 254 개의 디자인 등록을 받으면, 어느 누구도 도비직기를 가동하여 도비직물을 생산할 수 없는 사태가 발생할 수 있다. 이렇게 되면, 더 이상 도비직기를 개발할 필요성도 없어지고, 디자인 등록을 받은 자만이 도비직물을 생산할 수 있을 뿐, 도비직기 제작업자 어느 누구도 도비직물을 생산할 수 없게 되는 엄청난 결과를 가져온다.

라. 심결의 잘못

심결에서는, <디자인심사기준>에서 용이창작의 예로 규정하는 <도비패턴>에 대하여 “‘도비패턴’ 가운데 이미 널리 알려져 있는 패턴이거나 그 설계 내용 및 방법이 단순하여 누구나 쉽게 창작할 수 있는 패턴인 경우로 한정해야 할 것이라고” 해석하였다. 이런 해석이 옳다면 <도비패턴>은 애시당초 <디자인심사기준>에서 용이창작의 예로 규정하지 말았어야 했다. 아니면 <‘도비패턴’ 가운데 이미 널리 알려져 있는 패턴이거나 누구나 쉽게 창작할 수 있는 패턴>이라고 한정했어야 했다. 하지만, <디자인심사기준>에서 이렇게 한정하지 않은 이유는, 도비직기가 경사와 위사의 조직을 누구나 다양하게 변화하여 다양한 조직을 갖는 도비직물을 제작할 수 있도록 개발된 직기이기 때문이다. 따라서, <도비패턴>을 심결과 같이 해석하는 것은 <디자인심사기준>의 규정을 무시한 자의적(恣意的)인 해석으로, 매우 위험하고 잘못된 해석이다.

심결에서는 또한, ‘이 사건 등록디자인이 ‘도비패턴’이라는 이유만으로 용이창작에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 주장은 받아들일

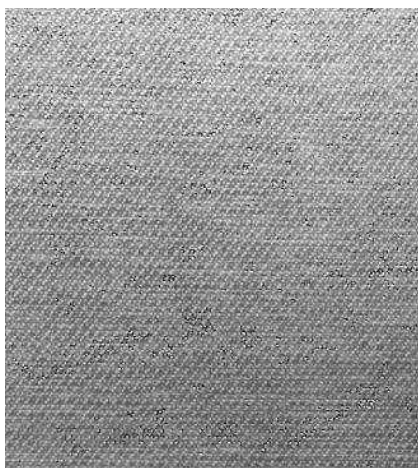
수 없다’고 하였다. 도비패턴은 도비직기가 제작한 것이기 때문에 등록받을 수 없는 것이다. 또다른 무효사유가 필요한 것이 아니다. 그런데 ‘도비패턴’이라는 이유만으로 등록이 무효로 되어야 한다는 주장이 왜 잘못되었단 말인가? 이 심결은 논리가 결여된 궤변에 불과하다.

2. 판결의 부당성

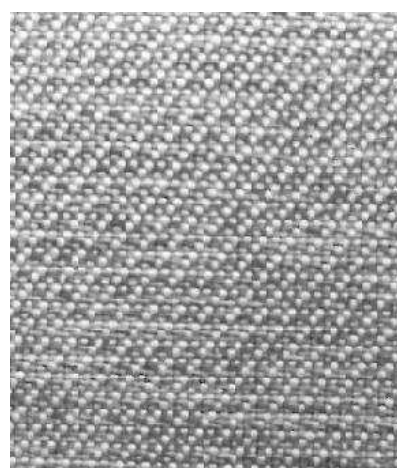
(1) 무효사유 1에 대한 잘못된 판단

특허법원의 판결은 특허심판원의 심결과 대동소이하다. 상급심으로서의 법률적 검토는 물론 사실관계의 파악마저 미흡하기 짝이 없다.

심결에서는, ‘육안으로도 ‘큰 모양과 작은 모양의 구슬 패턴’을 관찰할 수 있다’고 하였는데, 판결에서는 이 표현을 ‘구슬 모양의 점들이 사선으로 배열되어 있고, 그 사이로 그보다 작은 구슬 모양의 점들이 지그재그로 배열된 패턴’이라 하였다. 표현만 약간 달라진 것으로 실질적인 내용은 서로 동일하다. 그러나 이러한 패턴은 <참고도(확대사진)>에서나 보이는 것이지, <표면도>에서는 육안으로 볼 수 있는 것이 아니다. <표면도>를 보고서 ‘큰 모양과 작은 모양의 구슬 패턴’이 보인다고 말하는 것은 억지에 불과할 뿐이다.



표면도



참고도(확대사진)

결과적으로, <표면도>를 가지고 심미감을 판단했다면, ‘큰 모양과 작은 모양의 구슬 패턴’이라 하지도 않았을 것이고, 선행자료인 미국 디자인특허 US D459,093과 유사하여 등록되지도 않았을 것이다. 그럼에도 불구하고, 판결에서는 <표면도>에 ‘큰 모양과 작은 모양의 구슬 패턴’이 나타난다고 억지를 부리고 있다. 디자인 시각성에 대한 법리문제를 떠나 사실관계마저도 제대로 파악하지 못한 판결이라고 밖에 할 수 없다.

(2) 무효사유 2에 대한 잘못된 판단

도비직물에 대한 특허법원의 판결은 특허심판원의 심결과 크게 다르지 않다. 판결의 그 부분을 다시 인용해보자.

“도비직기에 의하여 생성된 도비패턴이라고 하더라도, 디자이너의 창작성 여하에 따라 위사와 경사 위치에 대한 다양한 변형 및 조합을 이용하여 서로 다른 심미감을 지닌 다양한 무늬가 만들어질 수 있는 이상, 도비패턴이라고 해서 곧바로 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 디자인이라고 단정할 수는 없다.”

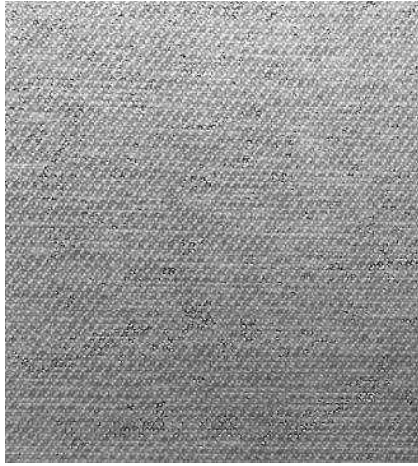
도비직기와 도비직물에 대해서는 소송과정에서 위에서 설명한 그 이상으로 상세하게 설명하였다. 도비직기는 경사와 위사의 조직을 누구나 변화하면서 제작할 수 있도록 개발된 직기라고 설명하였다. 8개의 종광을 갖는 도비직기에서는 254 종류의 도비패턴이 제작될 수 있다. 이 도비직기를 설치한 제직업자는 누구나 254 종류의 도비직물을 제작할 수 있는 것이다. 12개의 종광을 갖는 도비직기에서는 4,094 종류의 도비패턴이 제작될 수 있다. 이처럼 다양한 종류의 도비패턴을 제작할 수 있는 것은 도비직기의 몫이다. 그 다양한 패턴 중의 하나에 대하여 디자인 등록을 허여하는 것은 결국 그 도비직기를 사용할 수 없도록 하는 결과를 초래한다. ‘위사와 경사 위치에 따라 다양한 무늬가 만들어질 수 있는 이상, 도비패턴이라고 해서 곧바로 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 디자인이라고 단정할 수는 없다’라고 판시한 특허법원의 판결이 도비직기를

이해하지 못한 허구의 논리라는 것을 쉽게 알 수 있을 것이다.

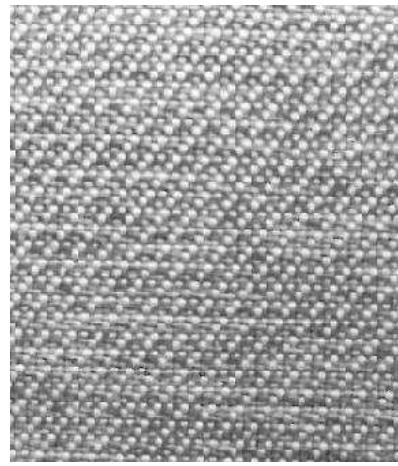
VI 결 어

직물지의 아름다움(심미감)을 판단하고자 하는 경우에는 육안으로 판단한다. 직물지의 아름다움을 현미경이나 확대경으로 판단하는 사람은 없다. 그렇다면 직물지의 디자인을 출원함에 있어서는 <표면도>나 <이면도>를 첨부하면 충분하다. 확대경으로 촬영한 <확대사진>을 첨부할 필요가 없는 것이다. 현미경이나 확대경으로 촬영한 확대사진은 육안으로 보는 실물과는 다를 수밖에 없기 때문이다.

그럼에도 불구하고, 이 사건 디자인은 출원서에 <확대사진>을 첨부하였다. 그리고 심사과정을 비롯하여 무효심판 소송을 거치면서, <확대사진>을 가지고 심미감을 판단하였다. <확대사진>이 아니라 <표면도>로써 심미감을 판단했다면 선행자료인 미국 디자인(US D459,093)과 유사하기 때문에, 이 사건 디자인은 등록받을 수 없는 것이고, 등록받았다 하더라도 무효로 되어야 했던 것이다. 그런데 모두 <확대사진>을 가지고 심미감을 판단하였고, 그 결과 심미감은 인정되었다. <확대사진>을 가지고 판단했음에도, 그들은 한결같이 <확대사진>이 아니라 <표면도>를 가지고 판단했다고 억지를 부린다. 그 판단이 억지라고 주장하는 이유는 바로 ‘큰 모양과 작은 모양의 구슬 패턴’이 <참고도(확대사진)>에서나 보이는 것이지, <표면도>에서는 나타나지 않기 때문이다. <표면도>를 보고서 ‘큰 모양과 작은 모양의 구슬 패턴’이 보인다고 말할 사람은 아무도 없다.



표면도



참고도(확대사진)

도비직기는 1:1로 교차하여 제작되는 ‘평직’ 직물의 단조로운 조직에 변화를 주기 위하여 개발된 직기이다. 8개의 종광을 갖는 도비직기에서는 254 종류의 도비패턴이 제작될 수 있고, 12개의 종광을 갖는 도비직기에서는 4,094 종류의 도비패턴이 제작될 수 있다. 도비직기 자체가 이처럼 다양한 종류의 도비패턴을 제작할 수 있도록 개발된 것이다. 그래서 도비직물에 대한 디자인 등록을 받을 수 없는 것으로 <디자인심사기준>에서 규정하고 있다. 도비직물에 대하여 디자인 등록을 인정하면, 다른 도비직기 제작업자들은 어느 누구도 그 도비직물을 생산할 수 없게 되는 엄청난 문제가 발생한다. 도비직기는 애시당초 그 기계가 생산할 수 있는 모든 패턴을 생산할 수 있도록 설계된 것인데, 그 중의 한 패턴을 어느 누가 디자인 등록을 받는다면 다른 제작업자들은 그 패턴을 생산할 수 없는 문제가 발생하는 것이다. 이런 상황임에도 불구하고, ‘도비패턴이라고 하더라도, 디자이너의 창작성 여하에 따라 위사와 경사 위치에 대한 다양한 변형 및 조합을 이용하여 서로 다른 심미감을 지닌 다양한 무늬가 만들어질 수 있는 이상, 도비패턴이라고 해서 곧바로 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 디자인이라고 단정할 수는 없다’라 판시한 것은 도비직기를 이해하려는 노력조차 하지 않은 것이고, 도비패턴은 등록받을 수 없다는 <디자인심사기준>의 규정마저 ‘도비패턴 가운데 이미 널리 알려져 있는 패턴이거나 그 설계 내용 및 방법이 단순하여 누구나 쉽게 창작할 수

있는 패턴인 경우로 한정해야 할 것이라고' 잘못 해석하는 잘못을 저지른 것이다.

Key Words:

디자인, 심미감, 육안, 현미경, 확대경, 용이창작성, 도비직물, 자카드 직물, 디자인심사기준

Design Patent, Ornamentality, Physical Eye, Microscope, Magnifying Glass, Obviousness, Dobby Fabric, Jacquard Fabric, Design Examination Manual

Abstract

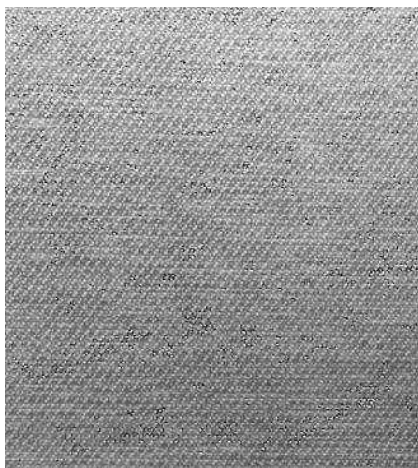
A Case Study Regarding Patent Court Case No. 2016HUR6890 for Invalidation of Korean Design Patent No. 711474 Based on Ornamentality through Physical Eyes and Obviousness of Dobby Fabric

Ornamentality of a design should be determined through human physical eyes. Of course, ornamentality of a fabric design should be determined through human physical eyes. No one determines ornamentality of a fabric design through microscope or magnifying glass. If so, it is not necessary to file a microscope photo or a magnifying picture when the design application is filed, because the microscope photo or magnifying picture is not the same as the actual design of a fabric.

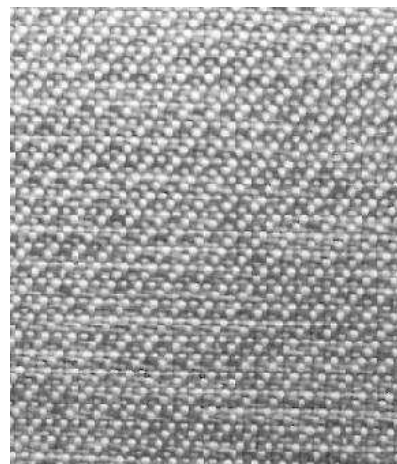
However, in Korean Design Patent No. 711474, the Examiner determined ornamentality of the fabric design with the magnifying picture rather than the actual picture of the fabric design. In the invalidation proceeding, the panel also determined ornamentality of the fabric design with the magnifying picture. If the ornamentality of the fabric design should have been determined with the actual picture of the fabric design, the subject design patent shall be invalidated due to the similarity to US D459,093.

Both Examiner and Invalidation Panel state that the subject

design has ornamentality due to "*big bead pattern and small bead pattern*" in the fabric design. However, the "*big bead pattern and small bead pattern*" cannot be seen through human eyes in the actual picture of the fabric design, but it can be seen through human eyes in the magnifying picture. Nobody can say that the actual picture shows the "*big bead pattern and small bead pattern*".



Actual Picture



Magnifying Picture

Korean Design Examination Manual provides that a dobby pattern cannot be registered for patent because it lacks creativity (inventive step or non-obviousness). Dobby pattern or dobby fabric is manufactured by a bobby machine which is designed to produce various weaving structures by varying the structure of warp and weft. If a dobby pattern is patented, nobody can produce the dobby pattern by the dobby machine. Nonetheless, both Examiner and Invalidation Panel state that a dobby pattern can be patented if it has ornamentality by changing the structure of warp and weft. They do not understand what the dobby machine can produce and why Korean Design Examination Manual provides that a dobby pattern cannot be registered for patent.