

발 간 등 록 번 호

11-1430000-001760-14

OPEN

공공누리



출제표시



상업선금지



변경금지

공공저작물 자유이용허락



(2019. 1월 ~ 2019. 12월)

특 허 법 원
대 법 원

디자인판결문요지집 XVI

2020. 12.



특허심판원

Intellectual Property Trial
and Appeal Board

(2019. 1월 ~ 2019. 12월)

특허심판원
대법원

디자인판결문요지집 XVI

2020. 12.

발 간 사

‘보기 좋은 떡이 먹기도 좋다’는 속담이 있습니다. 아름다운 외양을 좇는 인간의 욕망은 과거에도 존재하였고, 이는 현대에 이르기까지 지속되고 있습니다. 이에 맞추어 기업들은 누구나 가지고 싶어할만한 디자인을 창작하고자 노력하고 있고, 어떤 디자인은 그 자체로 해당 기업과 제품을 상징하기도 합니다. 또한 수요자 맞춤형 시대라 할 수 있는 제4차 산업혁명 시대에 새로운 시장·가치 창출이 가능한 디자인은 그 어느 때보다 중요성이 커졌다 할 것입니다. 이처럼 디자인의 중요성이 커짐에 따라 디자인의 권리로서의 보호는 필수적 요소가 되었고, 최근에는 디자인과 관련된 분쟁의 유형과 양상이 다양해지고 있습니다.

특허심판원은 디자인권 분쟁의 1차 해결기관으로 국민의 관심에 부응하기 위해 매년 특허법원·대법원의 판결문을 조문별로 구분하고 주제별로 요약·정리한 디자인판결문요지집을 발간하고 있습니다. 1988년 발간된 제1호 디자인판결문요지집을 시작으로 그간 발간된 디자인판결문요지집은 심사·심판·소송업무에 도움이 되었을 뿐만 아니라 판례동향 분석 및 심판제도 개선 등의 자료로도 유용하게 활용되었습니다.

금년에는 2019년 1월부터 12월까지 특허심판원에 접수된 판결문을 대상으로 제16호 디자인판결문요지집을 발간하게 되었습니다. 이번 제16호에는 총 62건의 특허법원 판결문이 수록되었으며, 이용하는 분들에게 조금이나마 도움이 되고자 목차 부분에 심판종류, 사건번호, 출원·등록번호, 선행(확인대상)디자인과의 대비, 법조문, 판결내용을 일목요연하게 정리하였습니다. 또한 본문에는 각 사건 첫 페이지마다 판결문에서 논의된 도면을 수록하여 쟁점을 한눈에 파악할 수 있도록 편집하였습니다.

아무쪼록 본 책자가 디자인 심사 및 심판의 정확성과 일관성을 제고하는데 보탬이 되고, 지식재산권 분야에 종사하는 모든 분들에게 도움이 되기를 희망합니다.

2020년 12월

특허심판원장 박 성 준

목 차


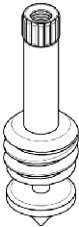
I. 거절결정불복심판·취소결정불복심판·무효심판

1. 제3조 제1항 본문 - 모인출원된 것이라고 할 수 없다.

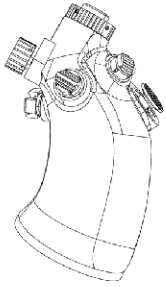
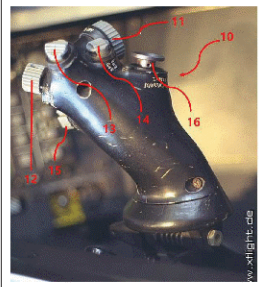
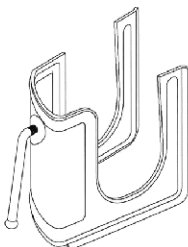
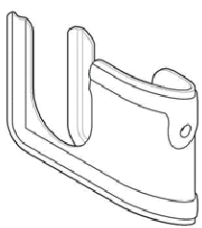
심판종류 사건번호 등록번호	물 품		법 조 문 판결내용	면
	이 사건 디자인	선행디자인		
무효심판 2016당2414(기각) 2018허4133(기각) 2019후10333(기각) 제30-843171호	드론		디자인보호법 제3조 제1항 본문 규정에 위배되어 등록된 것이라고 할 수 없다.	3
		-		
무효심판 2018당576(기각) 2018허9343(기각) 제30-415898호	펜던트		구 디자인보호법 제3조 제1항 본문 규정에 위배되어 등록된 것이라고 할 수 없다.	9
		-		

2. 제33조 제1항 - 동일·유사하다.

심판종류 사건번호 출원·등록번호	물 품		법 조 문 판결내용	면
	이 사건 디자인	선행디자인		
무효심판 2017당1641(기각) 2018허5600(인용) 제30-886986호	가방용 캐리어		이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제1호에 해당한다.	17
				

<p>거절결정불복심판</p> <p>2018원2308(기각)</p> <p>2019허2783(기각)</p> <p>제DM/93318의1호</p>	흡입기		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.</p>	21
				
<p>거절결정불복심판</p> <p>2018원2309(기각)</p> <p>2019허2790(기각)</p> <p>제DM/93318의2호</p>	흡입기		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.</p>	31
				
<p>무효심판</p> <p>2016당3527(인용)</p> <p>2018허5150(기각)</p> <p>2018후11759(기각)</p> <p>제30-807798호</p>	수도꼭지용 작동 밸브		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.</p>	41
				
<p>무효심판</p> <p>2017당3966(인용)</p> <p>2018허7323(기각)</p> <p>제30-881923호</p>	식기 건조대		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.</p>	48
				

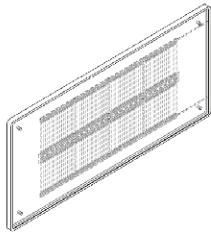
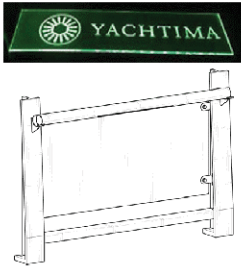



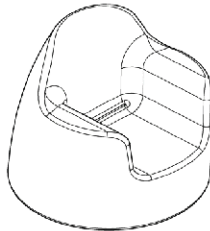


<p>무효심판</p> <p>2018당61(인용) 2018허9480(기각)</p> <p>제30-895937호</p>	<p>한 벌의 숟가락, 포크 및 나이프</p>		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.</p>	<p>55</p>
<p>무효심판</p> <p>2018당3315(기각) 2019허4659(인용)</p> <p>제30-971167호</p>	<p>코트</p>		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.</p>	<p>61</p>
<p>무효심판</p> <p>2017당3957(인용) 2018허4904(기각) 2018후12035(기각)</p> <p>제30-629692호</p>	<p>가스분사용 노즐</p>		<p>이 사건 디자인은 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당한다.</p>	<p>67</p>
<p>무효심판</p> <p>2017당2187(인용) 2018허7866(기각) 2019후10517(기각)</p> <p>제30-708196호</p>	<p>전투기 조종간</p>		<p>이 사건 디자인은 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당한다.</p>	<p>74</p>

<p>무효심판</p> <p>2017당2188(기각) 2018허7736(인용) 2019후10500(기각)</p> <p>제30-731175호</p>	전투기 조종간		<p>이 사건 디자인은 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호 또는 제5조 제2항에 해당한다.</p>	80
				
<p>무효심판</p> <p>2017당3941(인용) 2018허9565(기각)</p> <p>제30-882412호</p>	농업용 파이프 클램프		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 또는 제33조 제2항에 해당한다.</p>	88
				

3. 제33조 제1항 - 동일·유사하지 아니하다.

심판종류 사건번호 등록번호	물 품		법 조 문 판결내용	면
	이 사건 디자인	선행디자인		
<p>무효심판</p> <p>2017당1026(기각) 2017허8381(기각) 2019후10098(기각)</p> <p>제30-571930호</p>	칸막이 연결 브라켓		<p>선행디자인 1 및 2는 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공연히 실시되었다고 할 수 없다.</p>	99
				
<p>무효심판</p> <p>2018당663(인용) 2018허7880(인용)</p> <p>제30-856626호</p>	천장등 본체		<p>선행디자인은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었다고 할 수 없다.</p>	109
				

4. 제33조 제2항 - 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

심판종류 사건번호 출원·등록번호	물 품		법 조 문 판결내용	면
	이 사건 디자인	선행디자인		
거절결정불복심판 2017원5373(기각) 2018허7514(기각) 2019후10388(기각) 제30-2016-33457호	경관조명등		이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다.	115
 				
거절결정불복심판 2018원848(기각) 2018허7903(기각) 제30-2017-16902호	담뱃갑스티커용 박리지		이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다.	124
 				
무효심판 2016당3272(인용) 2018허4683(기각) 제30-845190호	소파		이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다.	129
 				
무효심판 2017당770(기각) 2018허7569(인용) 제30-875354호	휴대용 선풍기		이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다.	136
 				

심판종류 사건번호 출원·등록번호	물 품		법 조 문 판결내용	면
	이 사건 디자인	선행디자인		
무효심판 2017당1652(기각) 2018허6610(인용) 제30-653180호	도어록용 레버		이 사건 디자인은 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당한다.	142
				
무효심판 2017당901(기각) 2018허5037(인용) 2019후10449(기각) 제30-564018호	과자		이 사건 디자인은 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당한다.	148
				
무효심판 2018당699(기각) 2018허7897(인용) 제30-552776호	장식밴드		이 사건 디자인은 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당한다.	153
				
무효심판 2018당1276(인용) 2019허2288(기각) 제30-722956호	시로코 송풍기		이 사건 디자인은 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당한다.	162
	 			

5. 제33조 제2항 - 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

심판종류 사건번호 출원·등록번호	물 품		법 조 문 판결내용	면
	이 사건 디자인	선행디자인		
거절결정불복심판 2018월3368(기각) 2019허3854(인용) 제30-2017-36578호	칫솔 헤드 		이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하지 아니한다.	179
무효심판 2017당1491(기각) 2018허4768(기각) 제30-882657호	치마 		이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하지 아니한다.	185
무효심판 2018당2466(기각) 2019허1339(기각) 제30-918358호	속바지 		이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하지 아니한다.	195
무효심판 2018당2404(기각) 2019허4475(기각) 제30-529055호	파이프 구조물 모서리 보강대 		이 사건 디자인은 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하지 아니한다.	207



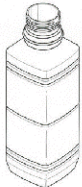
<p>무효심판</p> <p>2016당4188(기각) 2018허3239(기각) 2018후11902(기각)</p> <p>제30-872967호</p>	<p>작업 테이블</p>		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항과 제2항 어느 것에도 해당하지 아니한다.</p>	<p>212</p>
<p>무효심판</p> <p>2018당771(기각) 2018허6153(기각) 2018후12233(기각)</p> <p>제30-944390호</p>	<p>지갑</p>		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항과 제2항 어느 것에도 해당하지 아니한다.</p>	<p>219</p>
<p>무효심판</p> <p>2017당1843(기각) 2018허5211(기각)</p> <p>제30-342042호</p>	<p>엘이디 모듈</p>		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항과 제2항 어느 것에도 해당하지 아니한다.</p>	<p>229</p>
<p>무효심판</p> <p>2017당1667(기각) 2018허7477(기각)</p> <p>제30-794838호</p>	<p>천장등</p>		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항과 제2항 어느 것에도 해당하지 아니한다.</p>	<p>235</p>

<p>무효심판 2018당751(기각) 2018허7859(기각) 제30-530569호</p>	이중바닥재 스틸 판넬		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항과 제2항 어느 것에도 해당하지 아니한다.</p>	250
				
<p>무효심판 2018당2151(기각) 2019허1681(기각) 제30-935804호</p>	물병		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항과 제2항 어느 것에도 해당하지 아니한다.</p>	260
				
<p>무효심판 2018당1488(기각) 2019허2110(기각) 제30-834210호</p>	의료용 봉합사		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항과 제2항 어느 것에도 해당하지 아니한다.</p>	268
				
<p>무효심판 2017당1255(기각) 2018허6658(기각) 제30-659673호</p>	도어록용 레버		<p>이 사건 디자인은 구 디자인보호법 제5조 제1항과 제2항 어느 것에도 해당하지 아니한다.</p>	280
				
<p>무효심판 제2017당4055(인용) 2018허5570(인용) 제30-508485호</p>	매트용 직물지		<p>이 사건 디자인은 구 디자인보호법 제5조 제1항과 제2항 어느 것에도 해당하지 아니한다.</p>	290
				

6. 제34조 제3호 - 타인의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인에 해당한다.

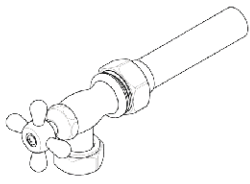

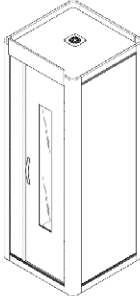

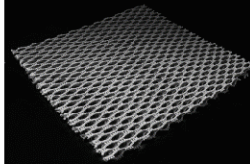
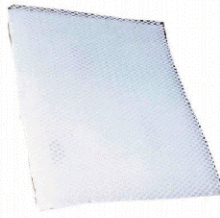


심판종류 사건번호 등록번호	물 품		법 조 문 판결내용	면
	이 사건 디자인	선행디자인		
취소결정불복심판 2018취1(기각) 2019허2967(기각) 2019후11381(기각) 제30-914610호	가방지		디자인 보호법 제34조 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.	301
				

7. 제39조 - 공동출원 위반이다.

심판종류 사건번호 등록번호	물 품		법 조 문 판결내용	면
	이 사건 디자인	선행디자인		
무효심판 2017당3679(기각) 2018허8234(인용) 2019후11442(기각) 제30-914125호	휴대용 발열팩		이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제39조를 위반하여 등록된 것이다.	309
		-		
무효심판 2018당1839(기각) 2019허1803(인용) 2019후11657(기각) 제30-877738호	자동차용 전동시트 케이블		이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제39조를 위반하여 등록된 것이다.	320
		-		
무효심판 2018당125(기각) 2018허7392(인용) 2019후11510(기각) 제30-497510호	포장용 용기		이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제10조를 위반하여 등록된 것이다.	328
		-		



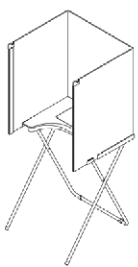

II. 권리범위확인심판

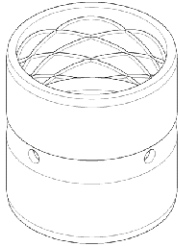
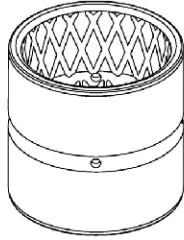

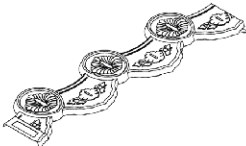

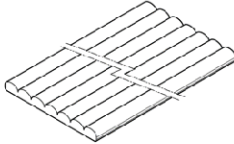
1. 권리범위에 속한다.

심판종류 사건번호 등록번호	물 품		판결내용	면
	이 사건 디자인	확인대상디자인		
적극적 권리범위확인심판 2017당3726(인용) 2018허6184(기각) 2018후11780(각하) 제30-660174호	수도용 앵글밸브		권리범위에 속한다.	345
				
적극적 권리범위확인심판 2017당904(기각) 2018허4812(인용) 제30-834194호	공중전화박스		권리범위에 속한다.	351
				
적극적 권리범위확인심판 2018당2427(기각) 2019허1407(인용) 2019후10746(각하) 제30-351996호	차량용 바닥매트 원단		권리범위에 속한다.	353
				
소극적 권리범위확인심판 2017당1259(기각) 2018허6665(기각) 제30-659673호	도어록용 레버		권리범위에 속한다.	357
				

소극적 권리범위확인심판 2018당2280(기각) 2019허1162(기각) 제30-744954호	식판세척기용 식판 분리가이드		권리범위에 속한다.	376
				
소극적 권리범위확인심판 2018당1852(기각) 2019허3427(기각) 제30-511287호	배수구용 청소기		권리범위에 속한다.	385
				

2. 권리범위에 속하지 아니한다.



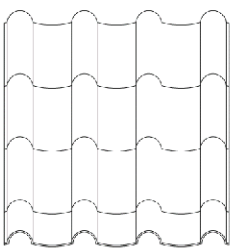
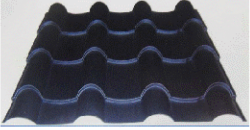




심판종류 사건번호 등록번호	물 품		판결내용	면
	이 사건 디자인	확인대상디자인		
적극적 권리범위확인심판 2017당1440(인용) 2017허8565(인용) 2018후11421(기각) 제30-832285호	피부미용 마사지기		권리범위에 속하지 아니한다.	393
				
적극적 권리범위확인심판 2018당1702(기각) 2019허1193(기각) 제30-914424호	기표대		권리범위에 속하지 아니한다.	398
				

적극적 권리범위확인심판 2018당1565(기각) 2018허8609(기각) 제30-658738호	부시 베어링		권리범위에 속하지 아니한다.	405
				
적극적 권리범위확인심판 2018당440(기각) 2019허1346(기각) 제30-767760호	함석지붕용 막새		권리범위에 속하지 아니한다.	412
				
소극적 권리범위확인심판 2018당138(인용) 2018허8852(기각) 제30-499205호	벽 보호대		권리범위에 속하지 아니한다.	419
				

3. 등록디자인의 신규성이 부정된다.


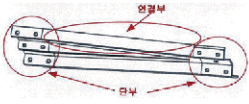
심판종류 사건번호 등록번호	물 품		판결내용	면
	이 사건 디자인	선행디자인		
적극적 권리범위확인심판 2018당1584(인용) 2019허2653(인용) 제30-845630호	휴대용 선풍기		등록디자인의 신규성이 부정된다.	429
				

4. 자유실시디자인에 해당한다.

심판종류 사건번호 등록번호	물 품		판결내용	면
	확인대상디자인	선행디자인		
적극적 권리범위확인심판 2017당3832(인용) 2018허6627(인용) 제30-731908호	자석완구		자유실시디자인에 해당한다.	437
				
적극적 권리범위확인심판 2018당1066(기각) 2018허9374(기각) 제30-653420호	기와		자유실시디자인에 해당한다.	440
				
적극적 권리범위확인심판 2018당954(인용) 2018허9183(인용) 제30-928632호	양변기		자유실시디자인에 해당한다.	446
				
적극적 권리범위확인심판 2018당952(인용) 2018허9190(인용) 제30-902522호	양변기		자유실시디자인에 해당한다.	452
				

<p>적극적 권리범위확인심판</p> <p>2018당763(기각) 2019허2301(기각)</p> <p>제30-722956호</p>	<p>시로코 송풍기</p>		<p>자유실시디자인에 해당한다.</p> <p>457</p>
<p>적극적 권리범위확인심판</p> <p>2018당3955(인용) 2019허4703(인용) 2019후12001(기각)</p> <p>제30-946747호</p>	<p>막 구조물</p>		<p>자유실시디자인에 해당한다.</p> <p>472</p>
<p>소극적 권리범위확인심판</p> <p>2016당4175(기각) 2018허3598(인용)</p> <p>제30-716064호</p>	<p>식품보관용기</p>		<p>자유실시디자인에 해당한다.</p> <p>480</p>
<p>소극적 권리범위확인심판</p> <p>2018당4007(기각) 2019허1872(인용)</p> <p>제30-676971호</p>	<p>장신용 열쇠</p>		<p>자유실시디자인에 해당한다.</p> <p>486</p>
<p>소극적 권리범위확인심판</p> <p>2017당2845(기각) 2019허2691(인용)</p> <p>제30-902442호</p>	<p>난반사 패널이 형성된 건축용 패널</p>		<p>자유실시디자인에 해당한다.</p> <p>493</p>

5. 확인의 이익이 없다.

심판종류 사건번호 등록번호	물 품		판결내용	면
	확인대상디자인	후등록디자인		
적극적 권리범위확인심판 2018당49(각하) 2018허6863(기각) 제30-571299호	가드레일 판		권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판에 해당한다.	503
				








제3조 제1항 본문
모인출원이 아니다.

【요지1】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2016당2414	기각	2018. 4. 19.
특허법원	2018허4133	기각	2019. 2. 14.
대법원	2019후10333	기각(심리불속행)	2019. 6. 27.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인
 [사시도]	
 [정면도]	 [배면도]
 [좌측면도]	 [우측면도]
 [평면도]	 [저면도]
▶ 등록번호: 제30-843171호 ▶ 출원일/등록일: 2015.8.28./2016.3.2. ▶ 물품: 드론	

제3조 제1항 본문

가. 이 사건 등록디자인이 디자인보호법 제3조 제1항 본문에 위배되어 등록된 것인지 여부

(1) 관련 법리

디자인보호법 제3조 제1항 본문은 “디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다”고 규정하고 있고, 같은 법 제121조 제1항 제1호는 위 제3조 제1항 본문의 규정에 위배된 경우를 등록무효사유의 하나로 규정하고 있는바, 여기서 디자인의 권리자로 등록되어 있는 사람이 그 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인에 해당하지 않는다는 점을 증명할 책임은 그 무효를 주장하는 사람에게 있다고 할 것이다.

(2) 원고의 구체적 주장 및 증거에 대한 판단

원고는, “① 이 사건 등록디자인의 창작자 중 한 사람인 ‘○○○’이 이 사건 등록디자인의 진정한 창작자가 원고라고 진술하고 있는 점(갑 제13호증의 3, 갑 제22호증의 2), ② 인터넷 네이버 카페 게시판에 원고의 업무가 ‘설계’로 기재된 점(갑 제3, 4호증, 갑 제17호증의 1), ③ 이 사건 등록디자인의 창작자로 되어 있는 ‘□□□, ○○○’을 포함하는 4명의 그룹채팅 대화 내용이 실질적으로 드론 디자인에 대한 창작행위를 한 사람은 원고임을 보여주고 있는 점(갑 제5호증), ④ 이 사건 등록디자인의 출원 전에 원고가 출원한 디자인들이 이 사건 등록디자인과 동일·유사한 점(갑 제6, 7호증) 등을 종합하면, 이 사건 등록디자인의 창작자로 되어 있는 ‘□□□, ○○○’은 이 사건 등록디자인의 창작에 있어서 실질적으로 기여한 바가 없으며, 오로지 원고만이 이 사건 등록디자인의 창작에 실질적으로 기여하였음을 알 수 있으므로, 이 사건 등록디자인의 창작자는 ‘□□□, ○○○’이 아닌 원고라고 할 것이다”라는 취지로 주장한다.

그러나 원고의 주장에 부합하는 듯한 갑 제13호증의 3, 갑 제22호증의 2의 각 기

모인출원된 것이라고 할 수 없다.

재는 이를 그대로 믿기 어렵고, 갑 제3 내지 7호중, 갑 제17호중의 1의 각 기재 및 영상판으로는 이 사건 등록디자인의 창작자가 '□□□, ○○○'이 아닌 원고라는 점을 인정하기 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 이를 받아들이기 어렵다.

이와 같이 판단하는 구체적인 이유는 다음과 같다.

(가) 갑 제13호중의 3, 갑 제22호중의 2(○○○의 진술 관련)

갑 제13호중의 3, 갑 제22호중의 2는 이 사건 등록디자인의 창작자 중 한 사람으로 되어 있는 '○○○'의 2017. 9. 11.자 증인진술서 및 이 사건 심판단계에서의 '○○○'에 대한 증인신문조서로서, 그 각 기재에 의하면 “원고가 네이버 멀티로터 카페에서 '□□□'이 주도하던 로빗 300GT의 드론 기체의 공동 제작에 기획 초기부터 컨셉 및 디자인 단계에 참여하여 ○○○이 제공한 아이디어를 설계 및 구체적인 디자인으로 구현시키는 등 케노피의 전체 디자인을 완성하였다”는 내용으로 ○○○이 진술한 바 있음을 알 수 있기는 하다.

그러나 갑 제16호중, 갑 제18호중의 1, 2 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 위 진술내용과는 달리 '○○○'은 2015. 11. 13.자 진술서(갑 제18호중의 1, 2)에서는 '○○○(본인)과 □□□'이 이 사건 등록디자인의 디자인을 개발하였다고 진술한 바 있는 등 그 진술에 일관성이 없는 점, ② '○○○'은 피고 대표이사 '□□□'과 사이에 주식반환 소송(인천지방법원 2017가단245445) 등으로 분쟁 중에 있는 사람인 점(갑 제16호중), ③ 아래에서 보는 바와 같이 '□□□, ○○○'이 아닌 원고가 이 사건 등록디자인의 진정한 창작자라는 점이 다른 증거들에 의하여 뒷받침되지 않을 뿐만 아니라, 원고가 출원한 디자인들(갑 제6, 7호중)과 이 사건 등록디자인의 실질적 동일성이 인정되지도 않는 점 등에 비추어 볼 때, '○○○'의 진술 관

제3조 제1항 본문

런 증거들인 갑 제13호증의 3, 갑 제22호증의 2의 각 기재는 이를 그대로 믿기 어렵다.

(나) 갑 제3, 4호증, 갑 제17호증의 1(원고의 업무가 '설계'로 기재된 점 관련)

갑 제3, 4호증, 갑 제17호증의 1은 이 사건 등록디자인의 창작자 중 한 사람으로 되어 있는 '□□□(피고 대표이사)'이 네이버 멀티로터 및 로빗 카페에 올린 게시물로서, 그 각 기재에 의하면 2015. 2. 24. 네이버 멀티로터 카페에 게재된 동영상 화면에 개발은 '□□□'과 '○○○'이, 설계는 '△△△'(원고)이 각 담당하는 것으로, 2015. 5. 19. 네이버 로빗 카페의 자유게시판에 게재된 인적 구성에 관한 게시물에 기획은 '□□□'이, 제작튜닝은 '○○○'이, 설계는 '△△△'(원고)이 각 담당하는 것으로 각 기재되어 있는 등, 이 사건 등록디자인이 구현된 드론 제품의 '설계'가 원고의 업무인 것으로 나타나 있음을 알 수 있기는 하다.

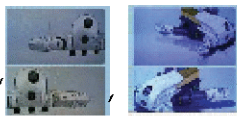
그러나 을 제1호증의 7, 을 제4호증의 각 기재에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 2015. 5. 19. 네이버 멀티로터 카페 게시물에는 기획은 '□□□', 제작튜닝 및 디자인은 '○○○', 3D 구현은 '△△△'(원고)으로 기재되어 있는 점(을 제1호증의 7), ② 네이버 로빗 카페의 2015. 5. 21. 게시물에서 원고의 답변 글들을 보더라도 "□□□님 기획과 ○○○님 디자인이 워낙 훌륭해서 전 선 몇 개만 꼬적거린게 답니다.^^, 기획과 디자인이 너무 훌륭했죠. 저야 덤으로 물어간 풀이니...^^, 멀티콥터는 잘 몰랐거든요. 햄버거 얻어먹고 그랬을 뿐이었으니까요.ㅋㅋㅋ, 기획자와 디자이너에게 감사를 드려야죠. 설계하면서 느끼는 건데, 수치 갖고 씨름하는 건 대체가능한 부분이지만 기획과 디자인은 결코 그렇지 않더라고요"라고 기재되어 있어, 원고 스스로도 '기획과 디자인'을 '설계'와는 구분되는 업무라고 하면서 자신이 담당한 '설계' 업무는 단순한 도면 작업을 수행하는 것에 불과하고 '기획과 디자인'은 '□□□'과 '○○○'이 수행한 것임을 인정하고 있는 점(을 제4호증) 등에 비추어 볼 때, 원고의 업무가 '설계'로

모인출원된 것이라고 할 수 없다.

되어 있는 갑 제3, 4호중, 갑 제17호중의 1의 각 기재만으로는 이 사건 등록디자인의 진정한 창작자가 '□□□, ○○○'이 아닌 원고라는 점을 인정하기 부족하다.

(다) 갑 제5호중(그룹채팅 대화 내용 관련)

갑 제5호중은 원고와 이 사건 등록디자인의 창작자인 '□□□, ○○○'을 포함한 4명이 2015. 6. 12. 카카오톡에서 채팅한 그룹채팅 화면으로서, 그 화면에는 “△△△(원고) : 물론 여기서 좀더 손을 봐야 합니다., ○○○ : 좋은데 암고정 볼트 두 개로 제대로 잡아줄까요?, △△△(원고) : 볼트는 총 5개 사용됩니다., ○○○ : 스카이히어로 디자인에서 좀더 각색이 필요할 듯합니다., □□□ : 역학좀 생각하죠 힘받고 나서 분산이 안됨, JOKER : 금형설계할 때 짱짱한 구조로 설계 부탁, △△△(원고) : 모터마운트 디자인 약간 바꿉니다. 장식을 약간 추가 하는 게 좋을 것 같아요.” 등의 채팅 대화



내용과 함께 '□□□, ○○○'와 같은 드론 사진이 함께 게시되어 있기는 하다.

그러나 을 제1호중의 6(2015. 3. 12. 네이버 멀티로터 카페 게시물)의 기재 및 영상에 의하여 알 수 있는 바와 같이, '□□□'이 원고의 위 드론 사진 게시일 전에



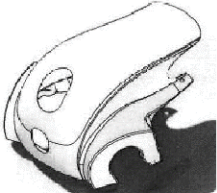
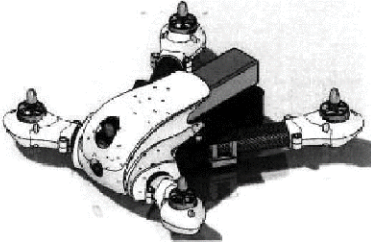
'□□□'와 같은 드론 사진을 네이버 멀티로터 카페에 게재하면서, 게시글에 '전면부의 디자인 모티브는 제가 어렸을 때 보고 자란 마징가Z의 홈바파이도르의 모양을 모티브로 하였습니다. ○○○씨의 작품입니다. 3d는 △△△(원고)이 수고했습니다.'라고 기재한 바 있는 점(을 제3호중에 의하면 원고는 네이버 멀티로터 카페에 2015. 3. 8. 가입하였음에도 이에 대한 반박 답변을 하지도 않고 있다)에 비추어 볼 때, 앞서 본 그룹채팅 화면에서의 원고의 답변내용 및 드론 사진이 게재된 갑 제5호중의 기재 및 영상만으로는 이 사건 등록디자인의 진정한 창작자가 '□□□,

제3조 제1항 본문

○○○'이 아닌 원고라는 점을 인정하기 부족하다.

(라) 갑 제6, 7호중(원고의 출원 디자인 관련)

갑 제6, 7호중은 원고가 2015. 7. 31. 출원한 아래 표와 같은 디자인들로서, 이와 관련하여 원고는 갑 제6호중 디자인(출원번호 2015-38742, 이하 '모인대상디자인 1'이라 한다) 및 갑 제7호중 디자인(출원번호 2015-38730, 이하 '모인대상디자인 2'라 한다)을 이 사건 등록디자인에 대한 모인대상디자인들로 제시하고 있다.

모인대상디자인 1(갑 제6호증)	모인대상디자인 2(갑 제7호증)
	

그런데 원고 주장의 모인대상디자인들은 앞서 본 바와 같이 '□□□'이 2015. 3. 12. 네이버 멀티로터 카페에 '□□□'의 모티브에 기초한 '○○○'의 작품이라고 게재한



와 같은 드론 사진에 나타난 디자인들과 실질적으로 동일한 디자인들에 불과한 것으로 보이므로, 그 디자인들이 원고의 창작품으로서 피고 등에 의하여 모인출원된 것이라고 할 수는 없다.

나. 이 사건 심결의 위법 여부

결국 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제3조 제1항 본문 규정에 위배되어 등록된 것이라고 할 수 없어 같은 법 제121조 제1항 제1호에 따라 그 등록이 무효로 될 수 없는 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

【요지2】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당576	기각	2018. 11. 27.
특허법원	2018허9343	기각	2019. 7. 12.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인
 [사시도]	-
 [정면도]	
 [배면도]	
 [좌측면도]	
 [우측면도]	
 [평면도]	
 [저면도]	-
▶ 등록번호: 제30-415898호 ▶ 출원일/등록일: 2005.9.13./2006.5.25. ▶ 물품: 펜던트	

제3조 제1항 본문

가. 이 사건 등록디자인의 모인출원 여부

1) 관련 법리

구 디자인보호법 제3조 제1항 본문은 “디자인을 창작한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다.”라고 규정하고, 같은 법 제68조 제1항 제2호는 “제3조 제1항 본문의 규정에 의한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 경우”를 등록무효사유의 하나로 규정하였다. 여기서 디자인등록을 출원하여 등록받은 사람이 그 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인에 해당하지 않는다는 점에 대한 증명책임은 그 디자인등록의 무효를 주장하는 사람에게 있다.

2) 검토

갑 제26, 27, 28호증의 각 기재에 의하면, ① 원고 산하 촬영지도자위원회 제2기 (이하 ‘제2기 위원회’라고 한다)에 약 70명의 위원이 있었고 피고도 그 위원 중 한 명 이었던 사실, ② 제2기 위원회 부회장이었던 ○○○이 2017. 9. 7. □□□ 등에 대한 디자인보호법위반 형사고소사건에 관한 경찰과의 통화에서 ‘피고가 펜던트를 만들자고 제안하여 스케치하였으나, 제2기 위원회에서 회의를 통해 디자인을 수정, 보완하여 최종 결정한 후 제2기 위원회 회원들이 돈을 모아서 펜던트 금형 제작을 하였으며, 당시 피고가 이 사건 등록디자인을 출원·등록한 것을 알지 못하였다’는 취지로 진술한 사실, ③ 제2기 위원회 위원이었던 △△△도 2017. 9. 11. 위 형사고소사건에 관한 경찰과의 통화에서 ‘당시 제2기 위원회에서 타이스링을 만들자고 회의하여 회장단에서 2~3개 디자인을 가져와서 회의를 통해 최종결정하였다’는 취지로 진술한 사실, ④ 원고의 사무처장인 ◇◇◇은 2017. 9. 5. 위 형사고소사건의 피의자로 경찰서에 출석하여 처음에는 ‘□□□이 이 사건 등록디자인을 디자인하였다’고 진술하였다가 나중에는 ‘제2기 위원회에서 펜던트를 만들자고 하여 이 사건 등록디자인과 같은 펜던트를 만들게 되었는데

모인출원된 것이라고 할 수 없다.

데, 피고가 원고 몰래 자기 이름으로 디자인등록을 출원하여 등록받았다'는 취지로 진술한 사실은 인정된다.

그러나 위 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정 즉, ① ○○○은 피고가 펜던트를 만들자고 제안하여 최초 스케치를 하였다는 취지로 진술한 반면, ◇◇◇은 처음에는 □□□이 이 사건 등록디자인을 디자인하였다는 취지로 진술하고, △△△은 회장단에서 디자인 시안을 가져왔다고 진술하는 등 관련자들의 각 진술이 서로 모순되고 상반되는 점, ② ○○○의 진술에 의하더라도 제2기 위원회에서 이 사건 등록디자인의 창작에 구체적으로 어떻게 관여한 것인지 알 수 없는 점, ③ 한편 제2기 위원회 회원 ☆☆☆는 ○○○ 및 ◇◇◇의 각 진술과 달리 피고가 이 사건 등록디자인을 창작하였다는 취지로 진술하였고, 제2기 위원회 회원 ♥♥♥는 원고 회원들에게 이 사건 등록디자인의 대상상품인 펜던트를 선물할 당시 피고가 디자인등록을 받은 것이라고 이야기하였다는 취지로 진술한 점 등에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 이 사건 등록디자인의 창작자가 피고가 아니라고 단정하기 어렵고, 달리 원고가 제출한 증거만으로 이를 인정하기 어렵다.

따라서 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제3조 제1항 본문에 위반하여 등록된 것이라는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

나. 이 사건 등록디자인의 신규성 및 창작비용이성 부정 여부

1) 선사용표장들의 선행디자인 적격 여부

구 디자인보호법 제2조 제1호는 “디자인이라 함은 물품[물품의 부분(제12조를 제외한다) 및 글자체를 포함한다]의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다.”라고 규정하여 디자인의 요건으로 물품성,

제3조 제1항 본문

즉 물품에 화체될 것을 요건으로 한다. 그런데 구 디자인보호법 제5조 제1항 및 제2항에서는 “디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인”, “디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 디자인” 및 “이러한 디자인들에 해당하는 디자인에 유사한 디자인”을 근거로 디자인의 신규성이나 창작용이성 여부를 판단하여야 한다는 취지로 규정하였으므로, 디자인의 신규성이나 창작용이성 여부 판단의 근거가 되는 선행디자인은 디자인보호법상 ‘디자인’에 해당하여야 한다. 이러한 점에다가 구 디자인보호법 제6조 제1호 및 제3호에서 “국기·국장·군기·훈장·포장·기장 기타 공공기관등의 표장과 외국의 국기·국장 또는 국제기관등의 문자나 표지와 동일 또는 유사한 디자인” 및 “타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인”은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고, 같은 법 제45조 제1항 및 제2항에서 ‘등록디자인권자 등은 등록디자인 또는 그에 유사한 디자인이 그 등록디자인의 출원일 전에 출원된 타인의 등록상표를 이용하거나 그 등록디자인의 출원일 전에 출원된 타인의 상표권과 저촉되는 경우에는 그 상표권자의 허락을 얻지 아니하거나 통상실시권의 허여심판의 절차를 따르지 아니하고는 그 등록디자인을 업으로서 실시할 수 없다’고 규정하여 디자인과 포장, 표지, 상표 및 등록상표 등의 관계에 대해서는 제6조 제1호 및 제3호, 제45조 제1항 및 제2항에 의하여 규율되도록 규정한 점을 보태어 보면, 디자인의 신규성이나 창작용이성 여부 판단의 근거가 되는 선행디자인은 디자인으로서 물품성을 갖추어야 한다고 봄이 타당하므로, 입체상표 등과 같이 물품의 형상·모양·색채를 포함하는 것이 아닌 통상의 상표나 표장은 그것이 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 선행디자인이 될 수 없다.

살피건대, 이 사건의 선사용표장들은 물품에 화체된 것이 아닌 단순한 표장에 불

모인출원된 것이라고 할 수 없다.

과하여 물품성이 결여되었고, 원고가 제출한 증거자료만으로는 선사용표장들이 국내에서 널리 알려진 형상이나 모양에 해당한다고 볼 수도 없으므로, 선사용표장들은 이 사건 등록디자인에 대한 선행디자인에 해당하지 아니한다.

선사용표장 1	선사용표장 2
	

2) 검토

이상에서 본 바와 같이 선사용표장들이 이 사건 등록디자인에 대한 선행디자인에 해당하지 아니하므로, 이 사건 등록디자인이 선사용표장들에 의하여 신규성이나 창작비용이성이 부정된다는 취지의 원고 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

다. 결론

결국, 이 사건 등록디자인이 선사용표장들과의 관계에서 구 디자인보호법 제3조 제1항 본문 및 같은 법 제5조 제1항 및 제2항에 위반하여 등록된 것이라고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록디자인에는 원고가 주장하는 바와 같은 등록무효사유가 없다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 위법하지 아니하다.



www.kipo.go.kr

제33조 제1항

동일 · 유사하다.

【요지3】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판·결·일
특허심판원	2017당1641	기각	2018. 6. 20.
특허법원	2018허5600	인용	2018. 11. 30.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 1
 [사시도]	
<div style="text-align: center;">  [정면도] </div> <div style="text-align: center;">  [배면도] </div>	<div style="text-align: center;">  [정면도] </div> <div style="text-align: center;">  [배면도] </div>
<div style="text-align: center;">  [측면도] </div> <div style="text-align: center;">  [저면도] </div>	<div style="text-align: center;">  [측면도] </div> <div style="text-align: center;">  [저면도] </div>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-886986호 ▶ 출원일/등록일: 2016.5.3./2016.12.15. ▶ 물품: 가방용 캐리어 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 가방용 캐리어

제33조 제1항

가. 이 사건 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제1항에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

디자인보호법 제33조 제1항 제1호가 규정하는 '공지된 디자인'이라 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요까지는 없으며 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있는 디자인을 말하고, '공연히 실시된 디자인'이라 함은 디자인의 내용이 공연히 알려진 또는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 디자인을 말한다(대법원 2004. 12. 23. 선고 2002후2969 판결 등 참조).

한편 디자인보호법 제33조 제1항 제1호 소정의 공지 또는 공연히 실시된 디자인이라는 점은 디자인등록이 무효라고 주장하는 사람이 주장·증명하여야 하나, 비밀유지 의무의 존재는 디자인의 공지 또는 공연 실시를 부인하는 디자인권자가 주장·증명하여야 한다.

2) 신한코리아에게 비밀유지의무가 인정되는지 여부

미다스스포츠가 2015. 10. 27. 신한코리아에 이 사건 제품을 납품하였음은 앞서 기초사실에서 본 바와 같다.

나아가 갑 제3, 4, 5, 6호증, 을 제1호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 신한코리아가 미다스스포츠에 대해서 선행디자인 1을 비롯하여 이 사건 제품에 관한 비밀유지의무를 부담한다고 보기 어렵다. 이에 관한 피고 주장은 받아들이지 아니한다.

① 신한코리아와 미다스스포츠 사이에 선행디자인 1이 포함된 이 사건 제품에 대하여 명시적인 비밀유지의무가 존재한다고 볼 만한 아무런 증거가 없다.

② 피고 주장과 같이 신한코리아가 미다스스포츠에 이 사건 등록디자인의 창작을 의뢰하였다고 하더라도 그러한 사정만으로는 신한코리아가 신의칙상 이 사건 등록디자

인과 관련된 서류나 샘플에 관하여 비밀로 할 의무가 있다고 보기 어려울 뿐만 아니라 신한코리아가 미다스스포츠에 이 사건 등록디자인의 창작을 의뢰하여 피고가 이 사건 등록디자인을 창작하였다고 볼 만한 증거도 없다.

③ 반면 미다스스포츠가 2015. 10. 27. 당시 이 사건 등록디자인의 개발을 이미 완료하고 판매용 상품으로서 이 사건 제품 328개를 신한코리아에게 양도하였음에도 신한코리아에게 피고가 이 사건 등록디자인을 출원할 때까지 비밀을 유지할 의무가 있다고 하는 것은 결국 신한코리아로 하여금 판매용 상품으로서 이 사건 제품을 양수하고도 피고가 이 사건 등록디자인을 출원할 때까지 이를 판매하지 못하도록 하는 결과가 되는데 이는 매우 이례적이므로, 미다스스포츠와 신한코리아 사이에 이 사건 등록디자인의 출원 시까지 이 사건 제품을 비밀로 유지하기로 하는 약정이 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 신한코리아가 이 사건 제품에 대하여 이 사건 등록디자인의 출원 시까지 비밀유지의무를 부담한다고 보기 어려우며, 달리 위와 같은 특별한 사정이 있거나 묵시적 약정 내지 상관습에 기한 비밀유지의무가 있음을 인정할 증거도 없다.

④ 더욱이 피고는 2016. 5. 3.에서야 이 사건 등록디자인을 출원하였는데, 신한코리아는 이 사건 제품을 2016년 1월경에 이미 인터넷을 통해 판매하였고, 피고는 이에 대하여 이 사건 심판절차에서 디자인보호법 제36조 제1항 소정의 공지에외주장을 하였다. 그런데 선행디자인 1은 뒤에서 보는 바와 같이 이 사건 등록디자인을 실시한 물건이므로, 피고가 이 사건 등록디자인을 출원하기 전에 이미 신한코리아가 이 사건 등록디자인의 실시제품인 선행디자인 1이 포함된 이 사건 제품을 판매하였다는 점에 비추어 보더라도, 신한코리아에게 피고가 이 사건 등록디자인을 출원할 때까지 이 사건 제품에 대하여 비밀을 유지하여야 할 묵시적 약정상 의무 또는 상관습상 의무가 있었다고 보기 어렵다.

제33조 제1항

3) 선행디자인 1이 공연히 실시되었는지 여부

앞서 본 바와 같이 신한코리아가 미다스스포츠에 대하여 선행디자인 1이 포함된 이 사건 제품에 관한 비밀유지의무를 부담한다고 볼 수 없는 점에다가, 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 신한코리아의 물류센터에 보관된 이 사건 제품이 대형 상자나 비닐로 포장되어 있어 그 내부의 이 사건 제품의 형상과 모양이 밖에서 보이지 않는다고 하더라도, 신한코리아는 자신이 소유한 이 사건 제품에 대하여 자유롭게 대형 상자나 비닐 등을 해체할 수 있고, 실제로 이 사건 제품의 검수 등의 과정에서 이를 해체하였을 것으로 보이는 점, 이 사건 제품이 여성용 보스텐백에 가방용 캐리어가 부착된 것이기는 하지만 가방용 캐리어는 여성용 보스텐백에서 손쉽게 분리될 수 있는 점 등을 보태어 보면, 선행디자인 1은 공연히 알려졌거나 적어도 불특정인이 알 수 있는 상태에서 실시되었다고 봄이 타당하다.

4) 이 사건 등록디자인의 신규성 부정 여부

갑 제5, 11호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 보면, 선행디자인 1은 이 사건 등록디자인을 실시한 물건임이 인정되고[이에 대해서는 피고도 “비교대상디자인1은 이 사건 등록디자인의 가방용 캐리어가 부착된 (주)신한코리아의 여성용 보스텐백 제품”이라고 자백하였다(피고 답변서 3~4쪽)], 앞서 본 바와 같이 선행디자인 1이 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 공연히 실시되었음이 인정되는 이상, 이 사건 등록디자인은 신규성이 부정된다.

나. 결론


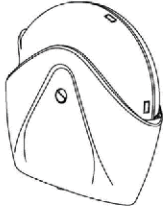

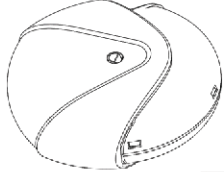

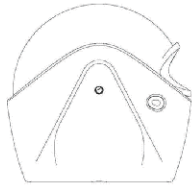
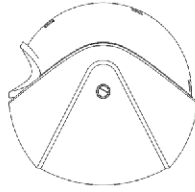
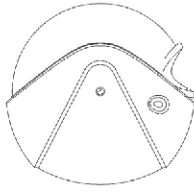
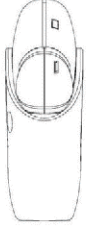
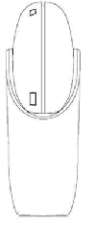
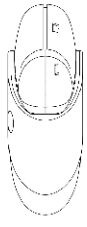

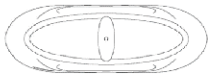
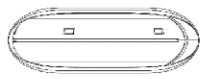
이 사건 등록디자인은 선행디자인 1에 의하여 신규성이 부정되므로 더 나아가 원고의 다른 주장을 살펴볼 필요 없이 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다.

【요지4】 거절결정불복심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018원2308	기각	2019. 1. 23.
특허법원	2019허2783	기각	2019. 9. 6.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행디자인	
			
[사시도]	[사시도]	[사시도]	[사시도]
			
[정면도]	[배면도]	[정면도]	[배면도]
			-
[좌측면도]	[우측면도]	[좌측면도]	[우측면도]
			-
[평면도]	[저면도]	[평면도]	[저면도]
▶ 국제등록번호: 제DM/93318의 1호		▶ 물품: 흡입기	
▶ 출원일/우선권주장일: 2016.7.20./2016.2.19.		▶ 물품: 흡입기	
▶ 물품: 흡입기		▶ 물품: 흡입기	

제33조 제1항

가. 관련 법리


디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비·관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고(대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 참조), 디자인이 표현된 물품의 사용시뿐만 아니라 거래시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 하며(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결 참조), 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후722 판결 참조).

나. 물품의 동일·유사 여부

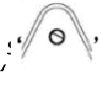
이 사건 등록디자인과 이 사건 선행디자인의 대상이 되는 물품은 모두 ‘흡입기(Inhalers)’로 동일하다.


다. 디자인의 유사 여부

1) 공통점



양 디자인은 ① 본체가 납작한 구의 형상으로 형성된 점, ② 본체의 상부 한 면에 10시 방향, 1시 방향 및 3시 방향 각각에 작은 직사각형이 음각으로 형성된 점, ③ 본체의 상부 좌측이 와 같이 물고기 입모양으로 파여진 점, ④ 덮개부는 본체의 반 이상을 덮고 있으며, 중심부가 쉽게 회전할 수 있도록 고정되어 있는 점, ⑤ 덮개부의

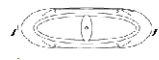
위쪽은 와 같이 가운데가 높은 곡선을 그리도록 형성되어 있고, 가운데

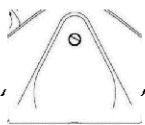
부분에는 와 같이 부드러운 삼각형 꼭지 모양이 형성된 점, ㉞ 덮개부의 뒷면

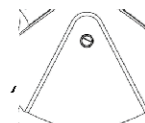
우측에는 와 같이 타원 모양이 음각으로 형성되어 있는데, 이 타원은 본체의 중심에서 떨어질수록 곡률반경이 커지는 모양을 가지고 있는 점 등에서 공통점이 있다.

2) 차이점

㉟ 덮개부의 밑부분 형상에서 이 사건 국제등록출원디자인은 와 같이 바닥면이 평평한 형상이고, 이 사건 선행디자인은 와 같이 둥글게 형성된 점,

㊱ 본체 바닥 부분 형상에서 이 사건 국제등록출원디자인은 와 같이 가로로 긴 타원의 모양과 그 중심부에 세로로 긴 타원이 겹쳐져 있는 모양으로 구성되어 있고, 이 사건 선행디자인은 특별한 모양이 없도록 구성되어 있는 점, ㊲ 이 사건 국제

등록출원디자인은 와 같이 본체 덮개 측면부의 삼각형 장식 형상 내부에 둥근 오각형의 장식 형상이 형성되어 있고 덮개의 하단부분까지 위 형상이 이어져 있

지는 않으나, 이 사건 선행디자인은 와 같이 본체 덮개 측면부의 삼각형 장식 형상 내부에 그와 동일한 모양의 삼각형 형태가 형성되어 있고, 위 형상이 하단부까지 이어져 있다.

제33조 제1항

3) 이 사건 등록디자인과 이 사건 선행디자인의 지배적인 특징


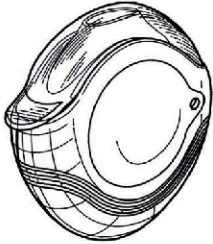
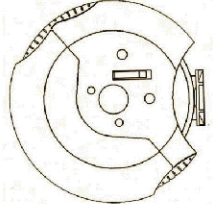


가) 흡입기의 디자인 경향

이 사건 국제등록출원디자인의 출원일 전 국내 및 국외에 출원하여 등록된 납작한 구의 형상을 지닌 흡입기 디자인의 경향은 다음과 같다(사시도 또는 정면도를 표시하였다).

순번	등록번호	등록일(공고일이 있는 경우 공고일)	도면
1	미국 디자인특허 D189,076(참고자료 3)	1960. 10. 18.	
2	미국 디자인특허 D342,994(참고자료 4)	1994. 1. 4.	
3	미국 디자인특허 D450,117(참고자료 5)	2001. 11. 6.	
4	미국 디자인특허 D452,910S(참고자료 6)	2002. 1. 8.	
5	미국 디자인특허 D492,769 S(참고자료 7)	2004. 7. 6.	

6	미국 디자인특허 D518,171 S(참고자료 8)	2006. 3. 28.	
7	미국 디자인특허 D576,724S(참고자료 9)	2008. 9. 29.	
8	미국 디자인특허 D590,495S(참고자료 10)	2009. 4. 14.	
9	미국 디자인특허 D590,938S(참고자료 11)	2009. 4. 21.	
10	미국 디자인특허 D667,105S(참고자료 12)	2012. 9. 11.	
11	미국 디자인특허 D733,287(참고자료 13)	2015. 6. 30.	
12	미국 디자인특허 D737,425(참고자료 14)	2015. 8. 25.	

제33조 제1항



13	디자인등록 30-0134-034000 (참고자료 15)	1992. 10. 11.	
14	EM-000105044-0006 (참고자료 16)	2003. 11. 6. (2004. 2. 24.)	
15	EM-001281638-0015 (참고자료 17)	2011. 6. 14. (2013. 12. 12.)	
16	EM 002552364-0001 (참고자료 18)	2013. 6. 17. (2013. 7. 1.)	
17	EM 002552364-0001 (참고자료 19)	2014. 10. 7. (2014. 10. 21.)	

그런데 갑 제4~7호중의 영상 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사정 등에 비추어 보면, 이 사건 국제등록출원디자인과 이 사건 선행디자인의 앞서 본 ②, ③, ⑤, ⑥의 공통점은 양 디자인의 지배적인 특징들이라고 인정된다.


(1) 공통점 ③에 관하여 보면, 납작한 구의 형상을 지닌 흡입기 중의 일부는

동일·유사하다.

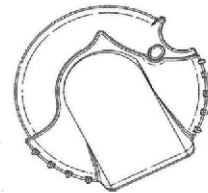


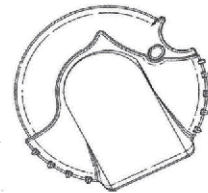
‘’와 같은 형태로 구성된 것으로 보이며, 본래 ‘’와 같은 형태를 지니고 있다가 오른손을 손잡이 홈에 끼운 후 딱 소리가 날 때까지 돌리




면 상단 덮개가 개방되어 ‘’와 같은 형태가 되는 것으로 보인다. 그렇다면

공통점 ③의 물고기 입모양의 형상을 가진 부분은 흡입기의 손잡이 부분으로 위와 같이 상단 덮개를 개방하는 역할을 하는 것으로 보인다. 그런데 이 사건 국제출원등록디자인의 출원 전에 등록된 흡입기는 손잡이 부분이 존재하지 않거나 그와 같이 손잡이 부분이 존재할 필요가 없도록 상단 덮개가 형성되어 있지 아니하다. 더 나아가 이와



같이 손잡이가 존재하는 것처럼 보이는 순번 10의 ‘’나 순번 16의



‘’ 경우에 그 손잡이의 형상이 동일하지도 않다. 그렇다면 위 공통점 ③


은 이 사건 물품의 기능상 필연적으로 그런 형태를 가질 수밖에 없는 경우로 보이지는 않고, 선택 가능한 대체적인 형상이 있는 부분으로 보인다.

(2) 한편 공통점 ②, ⑤, ⑥에 관하여 보면, 위 디자인들은 각각 본체의 상반구 부분 및 하부와 하단 덮개부에 다른 무늬와 형상을 가지고 있어 상반구, 하부, 덮개부


제33조 제1항

의 무늬나 형상과 관련하여 공통점을 찾기 어렵다.

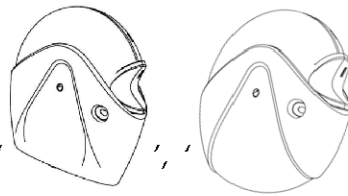


(3) 손잡이 부분이 존재하는 순번 10의 ‘’, 순번 16의



‘’와 대비하여 보더라도, 이 사건 국제등록출원디자인과 이 사건 선행디

자인은 공통점 ②로 인하여 상단부의 밋밋함을 조금이나마 해소하고 있고, 공통점 ③



과 함께 ⑤, ⑥으로 인하여 ‘’, ‘’와 같이 납작한 구 형상을 지

닌 물고기의 모양을 떠오르게 하는 형태적 특징을 가지고 있다. 그렇다면 위 공통점

②, ③, ⑤, ⑥은 위와 같은 기존 흡입기 디자인과 대비하여 물고기를 형상화한 흡입기

로서의 미감을 창출하는 것이라고 인정된다.

4) 구체적인 대비 결과

가) 대비의 원칙

앞서 본 바와 같이 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하되, 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 하므로, 이 사건 등록디자인과 이

사건 선행디자인도 이러한 기준에 따라 그 유사 여부를 대비한다.

앞서 본 이 사건 등록디자인과 이 사건 선행디자인의 미감을 비교해 보면, 저면도 등에서 느껴지는 미감보다 사시도와 정배면도에서 느껴지는 미감이 더 같게 보이므로, 사시도와 정배면도에 방향을 두고 디자인의 유사 여부를 판단한다.

나) 지배적인 특징의 유사

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인은 이 사건 선행디자인의 지배적인 특징 ②, ③, ⑤, ⑥ 부분에서 공통되는데, 위 공통되는 부분은 전체 디자인에서 차지하는 비중이 매우 크고 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분으로 보일 뿐 아니라 물고기를 형상화한 이 사건 선행디자인의 지배적인 특징을 그대로 보유하고 있다고 인정되므로, 디자인을 보는 사람으로 하여금 전체적으로 유사한 심미감을 느끼도록 한다.

다) 차이점 평가

이 사건 선행디자인의 위 지배적인 특징은 원고가 제시한 국내 또는 국외에 출원, 등록되어 공지된 디자인들과는 대비되는 참신한 것이어서, 디자인 유사 여부 판단 시 그 유사 범위를 비교적 넓게 보아야 하므로, 이 사건 국제등록출원디자인이 이 사건 선행디자인과 심미감이 상이하다고 보려면, 이 사건 국제등록출원디자인이 가진 차이점이 위와 같은 지배적인 특징을 압도하고 이 사건 선행디자인과 다른 심미감을 불러일으킬 정도의 미감적 가치나 창작적 특징을 가지고 있어야 한다.

먼저 이 사건 등록디자인과 이 사건 선행디자인의 차이점 ㉠을 보면, 이 사건 출원디자인 덮개부의 밑부분은 전체 디자인 중에서 약 10% 미만의 작은 크기를 차지하고 있으며, 대상 물품인 흡입기가 바닥면에 지지 되도록 하는 부분으로 위 디자인 순번 12, 16, 17에서도 위와 같은 형태가 존재하고 있는 것으로 보이므로, 이 사건 국제등록출원디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 손쉽게 변형할 수 있거

제33조 제1항

나 혼한 창작수법에 의하여 형성될 수 있는 부분에 불과하여 상업적, 기능적 변형에 지나지 아니하고 새로운 미감적 가치를 창출하는 부분이라고 볼 수 없다.

다음으로 이 사건 등록디자인과 이 사건 선행디자인의 차이점 ㉠을 보면, 비록 이 사건 국제등록출원디자인의 저면도와 이 사건 선행디자인의 평면도를 비교해 보면 이 부분의 차이가 어느 정도 있는 것처럼 보이기는 하나 사시도나 정배면도에서는 그 부분의 차이를 전혀 느낄 수 없다. 더 나아가 위 부분은 흡입기의 밑부분을 바닥면에 지지 되도록 하기 위하여 평평하게 만드는 과정에서 통상의 지식을 가진 자가 손쉽게 변형할 수 있거나 혼한 창작수법에 의하여 형성될 수 있는 부분이고, 전체 디자인에서 차지하는 비중이 상당히 낮은 부분에 불과하여 미감적 가치가 크다고 볼 수 없다.

마지막으로 이 사건 등록디자인과 이 사건 선행디자인의 차이점 ㉡을 보면, 위 부분은 이 사건 국제등록출원디자인에서의 비중이 그리 높지 아니하고, 둥근 삼각형 안쪽에 둥근 오각형 형상이 있는 것으로서 이 사건 선행디자인과 같이 여전히 물고기의 지느러미 형상과 유사한 미감을 주는 점을 고려하면 앞서 본 바와 같은 지배적인 특징으로부터 기인하는 공통적인 미감을 능가하는 다른 미감을 초래한다고 보기 어렵다.

라. 결론

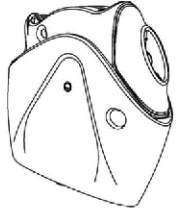
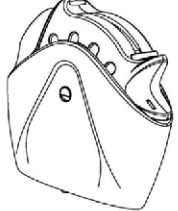
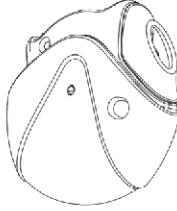

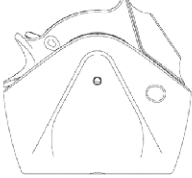
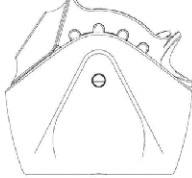
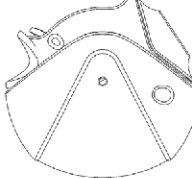
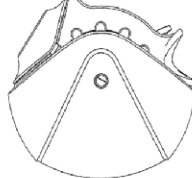




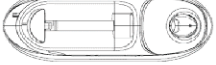
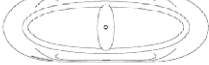
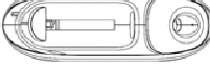
이상의 검토결과를 종합하면, 이 사건 등록디자인과 이 사건 선행디자인은 비록 세부적인 점에서 다소 차이가 있다 하더라도 그 외관을 전체적으로 대비·관찰할 때 앞서 본 공통점으로 인하여 그 지배적인 특징이 유사하므로 전체적인 심미감이 서로 유사하다.

【요지5】 거절결정불복심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018원2309	기각	2019. 1. 23.
특허법원	2019허2790	기각	2019. 9. 6.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행디자인	
			
[정면 사시도]	[후면 사시도]	[정면 사시도]	[후면 사시도]
			
[정면도]	[배면도]	[정면도]	[배면도]
			
[좌측면도]	[우측면도]	[좌측면도]	[우측면도]
			-
[평면도]	[저면도]	[평면도]	[저면도]
▶ 국제등록번호: 제DM/93318의 2호		▶ 물품: 흡입기	
▶ 출원일/우선권주장일: 2016.7.20./2016.2.19.		▶ 물품: 흡입기	
▶ 물품: 흡입기			

제33조 제1항

가. 관련 법리


디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비·관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고(대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 참조), 디자인이 표현된 물품의 사용시뿐만 아니라 거래시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 하며(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결 참조), 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후722 판결 참조).

나. 물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인과 이 사건 선행디자인의 대상이 되는 물품은 모두 '흡입기(Inhalers)'로 동일하다.

다. 디자인의 유사 여부

1) 공통점

양 디자인은 ① 본체가 납작한 구의 형상으로 형성된 점, ② 와 같이 본체의 윗부분 외곽에 레버와 레버가 이동되는 경로가 형성되고, 레버 이동 경로는 완만한 곡선의 형태를 가지고 양 끝 부분은 솟아있도록 형성된 점, ③ 본체부가 덮개부의 윗 부분에 의해 덮히는 부분에 일정한 각도와 거리에 따라 5개의 톱니형상이 음각으로

형성된 점, ④ 뒷개부는 본체의 반 이상을 덮고 있으며, 중심부가 쉽게 회전할 수 있도록 고정되어 있는 점, ⑤ 뒷개부의 위쪽은



와 같이 가운데가 높은 곡선을 그리도록 형성되어 있고, 가운데 부분에는

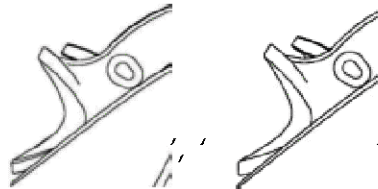


와 같이 부드러운 삼각형 꼭지 모양이 형성된 점, ⑥ 뒷개부의 뒷면 우측에는



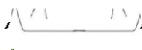

와 같이 타원 모양이 음각으로 형성되어 있는데, 이 타원은 본체의 중심에서 떨어질수록 곡률반경이 커지는

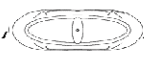
모양을 가지고 있는 점, ⑦ 상부 정면 좌측에는



와 같이 물고기 입모양으로 파악된 부분이 있고, 그 우측에 타원 모양이 음각으로 형성되어 있으며, 이 타원은 본체의 중심에서 떨어질수록 곡률반경이 커지는 모양을 가지고 있는 점, ⑧ 상부 정면 우측에 타원형의 흡입구가 돌출되어 있는 점 등에서 공통점이 있다.


2) 차이점

㉠ 뒷개부의 밑부분 형상에서 이 사건 국제등록출원디자인은 와 같이 바닥면이 평평한 형상이고, 이 사건 선행디자인은 와 같이 둥글게 형성된 점,


㉡ 본체 바닥 부분 형상에서 이 사건 국제등록출원디자인은 와 같이 가로로 긴 타원의 모양과 그 중심부에 세로로 긴 타원이 겹쳐져 있는 모양으로 구성되어 있고, 이 사건 선행디자인은 바닥 부분이 평평하지 아니하여 위와 같은 형태가 구성되

제33조 제1항



어 있지 않은 점, ㉔ 이 사건 국제등록출원디자인은 '  '와 같이 본체 덮개 측면부의 삼각형 장식 형상 내부에 둥근 오각형의 장식 형상이 형성되어 있고 덮개의 하


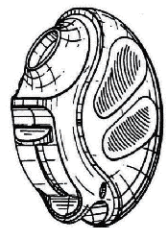



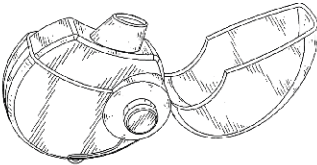
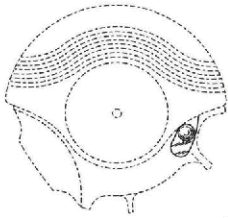
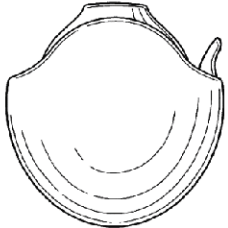

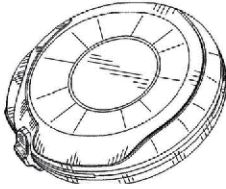
단부분까지 위 형상이 이어져 있지는 않으나, 이 사건 선행디자인은 '  '와 같이 본체 덮개 측면부의 삼각형 장식 형상 내부에 그와 동일한 모양의 삼각형 형태가 형성되어 있고, 위 형상이 하단부까지 이어져 있다.

3) 이 사건 등록디자인과 이 사건 선행디자인의 지배적인 특징

가) 흡입기의 디자인 경향



이 사건 국제등록출원디자인의 출원일 전 국내 및 국외에 출원하여 등록된 납작한 구의 형상을 지닌 흡입기 디자인의 경향은 다음과 같다(사시도, 정면도 또는 배면도를 표시하였다).

순번	등록번호	국내 또는 국외 등록일(공고일이 있는 경우 공고일)	도면
1	미국 디자인특허 D189,076(참고자료 3)	1960. 10. 18.	
2	미국 디자인특허 D342,994(참고자료 4)	1994. 1. 4.	

<p>3</p>	<p>미국 디자인특허 D450,117(참고자료 5)</p>	<p>2001. 11. 6.</p>	
<p>4</p>	<p>미국 디자인특허 D452,910S(참고자료 6)</p>	<p>2000. 12. 29.</p>	
<p>5</p>	<p>미국 디자인특허 D492,769 S(참고자료 7)</p>	<p>2004. 7. 6.</p>	
<p>6</p>	<p>미국 디자인특허 D518,171 S(참고자료 8)</p>	<p>2006. 3. 28.</p>	
<p>7</p>	<p>미국 디자인특허 D576,724S(참고자료 9)</p>	<p>2008. 9. 29.</p>	
<p>8</p>	<p>미국 디자인특허 D590,495S(참고자료 10)</p>	<p>2009. 4. 14.</p>	

제33조 제1항

9	미국 디자인특허 D590,938S(참고자료 11)	2009. 4. 21.	
10	미국 디자인특허 D667,105S(참고자료 12)	2012. 9. 11.	
11	미국 디자인특허 D733,287(참고자료 13)	2015. 6. 30.	
12	미국 디자인특허 D737,425(참고자료 14)	2015. 8. 25.	
13	디자인등록 30-0134-034000 (참고자료 15)	1992. 10. 11.	
14	EUIPO EM-000105044-0006 (참고자료 16)	2003. 11. 6. (2004. 2. 24.)	
15	EUIPO EM-001281638-0015 (참고자료 17)	2011. 6. 14. (2013. 12. 12.)	

<p>16</p>	<p>EUIPO EM-002552364-0001 (참고자료 18)</p>	<p>2013. 6. 17. (2013. 7. 1.)</p>	
<p>17</p>	<p>EUIPO EM-002552364-0001 (참고자료 19)</p>	<p>2014. 10. 7. (2014. 10. 21.)</p>	

그런데 갑 제4~7호중의 영상 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사정 등에 비추어 보면, 이 사건 국제등록출원디자인과 이 사건 선행디자인의 앞서 본 ③, ⑤, ⑥, ⑦의 공통점은 양 디자인의 지배적인 특징들이라고 인정된다.

(1) 공통점 ⑦에 관하여 보면, 납작한 구의 형상을 지닌 흡입기 중의 일부는



와 같은 형태로 구성된 것으로 보이며, 본래



와 같은 형태를 지니고 있다가 오른손을 손잡이 홈에 끼운 후 딱 소리가 날 때까지 돌



리면 상단 덮개가 개방되어 '와 같은 형태가 되는 것으로 보인다. 그렇다

면 공통점 ⑦의 물고기 입모양의 형상을 가진 부분은 흡입기의 손잡이 부분으로 위와 같이 상단 덮개를 개방하고 다시 덮는 역할을 하는 것으로 보인다. 그런데 위 디자인들을 살펴보면 이 사건 국제등록출원디자인의 출원 전에 등록된 흡입기는 순번 4, 7과

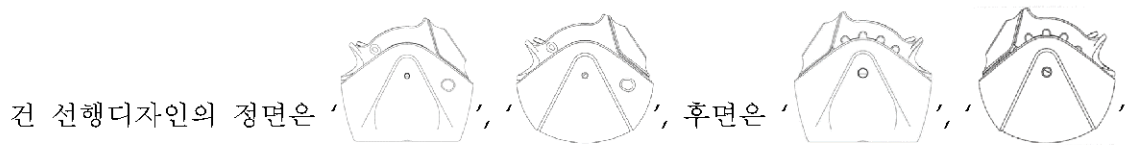
제33조 제1항



같이 상단 덮개 부분을 여는 방식이 다른 경우도 존재하고, 순번 16의 '와 같이 반원형이 아닌 형태로 패인 경우도 존재한다. 그렇다면 위 공통점 ⑦의 손잡이 부분은 이 사건 물품의 기능상 필연적으로 그런 형태를 가질 수밖에 없는 경우로 보이지는 않고, 선택 가능한 대체적인 형상이 있는 부분으로 보인다.

(2) 한편 공통점 ③, ⑤, ⑥에 관하여 보면, 위 디자인들은 각각 본체의 상반구 부분 및 하부와 하단 덮개부에 다른 무늬와 형상을 가지고 있어 상반구, 하부, 덮개부의 무늬나 형상과 관련하여 공통점을 찾기 어렵다.

(3) 한편 공통점 ③, ⑤, ⑥, ⑦로 인하여 이 사건 국제등록출원디자인과 이 사



건 선행디자인의 정면은 '와 같이 납작한 형상을 지닌 물고기의 모양을 떠오르게 하는 형태적 특징을 가지고 있다. 그렇다면 위 공통점 ③, ⑤, ⑥, ⑦은 위와 같은 기존 흡입기 디자인과 대비하여 물고기를 형상화한 흡입기로서의 미감을 창출하는 것이라고 인정된다.

4) 구체적인 대비 결과

가) 대비의 원칙

앞서 본 바와 같이 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하되, 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방

향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 하므로, 이 사건 등록디자인과 이 사건 선행디자인도 이러한 기준에 따라 그 유사 여부를 대비한다.

앞서 본 이 사건 등록디자인과 이 사건 선행디자인의 미감을 비교해 보면, 저면도 등에서 느껴지는 미감보다 사시도와 정배면도에서 느껴지는 미감이 더 같게 보이므로, 사시도와 정배면도에 방향을 두고 디자인의 유사 여부를 판단한다.

나) 지배적인 특징의 유사

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인은 이 사건 선행디자인의 지배적인 특징 ③, ⑤, ⑥, ⑦ 부분에서 공통되는데, 위 공통되는 부분은 전체 디자인에서 차지하는 비중이 매우 크고 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분으로 보일 뿐 아니라 물고기를 형상화한 이 사건 선행디자인의 지배적인 특징을 그대로 보유하고 있다고 인정되므로, 디자인을 보는 사람으로 하여금 전체적으로 유사한 심미감을 느끼도록 한다.

다) 차이점 평가

이 사건 선행디자인의 위 지배적인 특징은 이 사건 국제등록출원디자인의 출원 전 원고가 제시한 기존 공지된 디자인들과는 대비되는 참신한 것이어서 디자인 유사 여부 판단 시 그 유사 범위를 비교적 넓게 보아야 하므로, 이 사건 국제등록출원디자인이 이 사건 선행디자인과 심미감이 상이하다고 보려면, 이 사건 국제등록출원디자인이 가진 차이점이 위와 같은 지배적인 특징을 압도하고 이 사건 선행디자인과 다른 심미감을 불러일으킬 정도의 미감적 가치나 창작적 특징을 가지고 있어야 한다.

먼저 이 사건 등록디자인과 이 사건 선행디자인의 차이점 ㉠을 보면, 이 사건 출원디자인 덮개부의 밑부분은 전체 디자인 중에서 약 10% 미만의 작은 크기를 차지하고 있으며, 대상 물품인 흡입기가 바닥면에 지지 되도록 하는 부분으로 위 디자인 순번 12, 16, 17에서도 위와 같은 형태가 존재하고 있는 것으로 보이므로, 이 사건 국

제33조 제1항

제등록출원디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 손쉽게 변형할 수 있거나 흔한 창작수법에 의하여 형성될 수 있는 부분에 불과하여 상업적, 기능적 변형에 지나지 아니하고 새로운 미감적 가치를 창출하는 부분이라고 볼 수 없다.

다음으로 이 사건 등록디자인과 이 사건 선행디자인의 차이점 ㉠을 보면, 비록 이 사건 국제등록출원디자인의 저면도와 이 사건 선행디자인의 평면도를 비교해 보면 이 부분의 차이가 어느 정도 있는 것처럼 보이기 는 하나 사시도나 정배면도에서는 그 부분의 차이를 전혀 느낄 수 없다. 더 나아가 위 부분은 흡입기의 밑부분을 바닥면에 지지 되도록 하기 위하여 평평하게 만드는 과정에서 통상의 지식을 가진 자가 손쉽게 변형할 수 있거나 흔한 창작수법에 의하여 형성될 수 있는 부분이고, 전체 디자인에서 차지하는 비중이 상당히 낮은 부분에 불과하여 미감적 가치가 크다고 볼 수 없다.

마지막으로 이 사건 국제등록출원디자인과 이 사건 선행디자인의 차이점 ㉡을 보면, 위 부분은 전체디자인에서의 비중이 그리 높지 아니하고, 둥근 삼각형 안쪽에 둥근 오각형 형상이 있는 것으로서 이 사건 선행디자인과 같이 여전히 물고기의 지느러미의 형상과 유사한 미감을 주는 점을 고려하면 앞서 본 바와 같은 지배적인 특징으로부터 기인하는 공통적인 미감을 능가하는 다른 미감을 초래한다고 보기 어렵다.

라. 결론

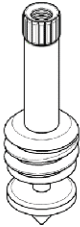
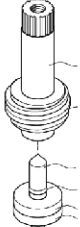

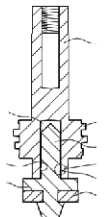
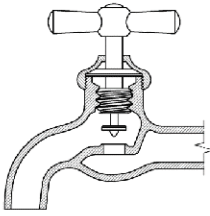
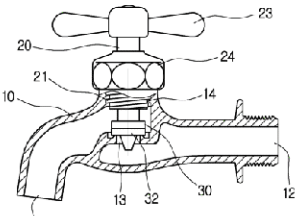
이상의 검토결과를 종합하면, 이 사건 등록디자인과 이 사건 선행디자인은 비록 세부적인 점에서 다소 차이가 있다 하더라도 그 외관을 전체적으로 대비·관찰할 때 앞서 본 공통점으로 인하여 그 지배적인 특징이 유사하므로 전체적인 심미감이 서로 유사하다.

【요지6】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2016당3527	인용	2018. 5. 1.
특허법원	2018허5150	기각	2018. 10. 4.
대법원	2018후11759	기각(심리불속행)	2019. 2. 18.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 3
 <p>[사시도]</p>	 <p>[사시도]</p>
 <p>[정면도/단면도]</p>	 <p>[정면도/단면도]</p>
 <p>[사용상태도]</p>	 <p>[사용상태도]</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-807798호 ▶ 출원일/등록일: 2015.4.6./2015.7.22. ▶ 물품: 수도꼭지용 작동 밸브 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 수도꼭지

제33조 제1항

가. 이 사건 등록디자인이 선행디자인 3과 동일·유사한지 여부

1) 판단 기준

디자인의 등록 요건 판단에 있어 그 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 등 참조). 또한 디자인의 구성요소 중 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상 또는 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 하고(대법원 2010. 11. 11. 선고 2010후2209 판결, 대법원 2005. 6. 10. 선고 2004후2987 판결 등 참조), 디자인이 표현된 물품의 사용 시뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려해야 한다(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결 등 참조).

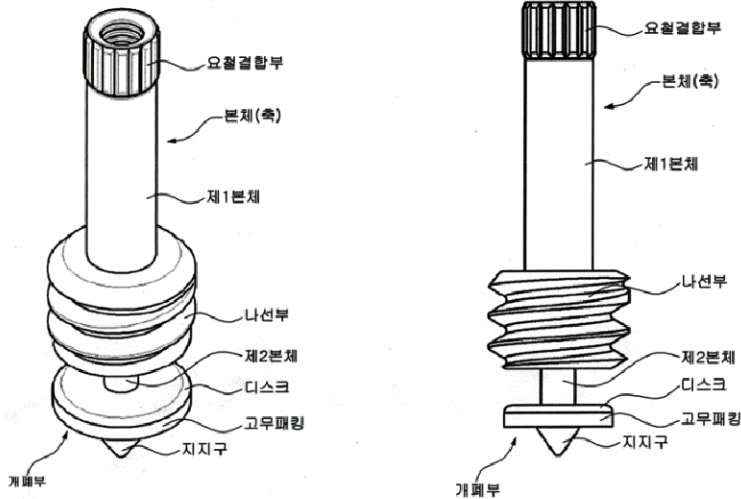
2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 대비

가) 물품의 대비

이 사건 등록디자인의 대상물품은 '수도꼭지용 작동 밸브'이고, 선행디자인 3은 '수도꼭지'로, 수도꼭지와 결합되어 수도관을 여닫아 물의 사용을 조절하기 위한 물품인 점에서, 그 용도와 기능이 동일한 물품에 해당한다.

나) 형상과 모양의 대비


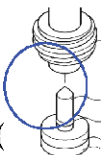
이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 사시도, 정면도·단면도, 사용상태도를 대비하면 앞의 표와 같다. 대비의 편의를 위해 이 사건 등록디자인의 각 부분과 선행디자인 3의 대응되는 부분을 아래 그림 중 해당 부분과 같이 부른다.



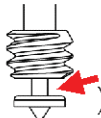
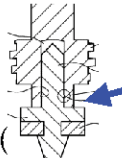
3) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 유사 여부

가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3은 ① 나선부를 중심으로 상단의 제1본체부와 하단의 제2본체부로 나뉘고, 각 본체 기둥은 원형으로서 특별한 무늬가 없는 점, ② 제1본체부의 상단에는 요철결합부가 있는 점, ③ 요철결합부에는 세로로 긴 요철무늬가 새겨져 있는 점, ④ 제1본체와 제2본체 사이에는 각 본체보다 큰 직경의 나선부가 형성되어 있는 점, ⑤ 제2본체의 하단에는 디스크와 고무패킹이 서로 결합된 형태로 형성되어 있는 점, ⑥ 디스크와 고무패킹 아래쪽에는 뾰족한 형상의 지지구가 형성되어 있는 점에서 공통된다.

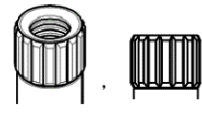
나) 한편, ㉠ 이 사건 등록디자인은 제1·2본체가 일체형으로 되어 있는 반면

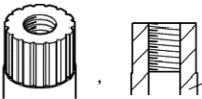
() , 선행디자인 3은 제1본체와 제2본체가 분리되어 있는 점() , ㉡ 이 사건 등록디자인은 제2본체의 직경이 제1본체의 직경보다 가늘게 형성되어 있는 반면

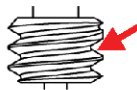
제33조 제1항

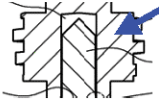
(), 선행디자인 3은 제1·2본체의 직경에 차이가 없는 점(), ㉔ 이 사

건 등록디자인의 요철결합부는 그 외경이 제1본체보다 약간 더 크게 형성되어 있고, 요철결합부의 표면에는 길다란 사다리꼴 형상의 요철이 새겨져 있는 반면


(), 선행디자인 3의 요철결합부는 그 외경이 제1본체와 같거나 제1본체보다 약간 작게 형성되어 있고, 그 표면의 요철의 형상은 직사각형에 가까운 점

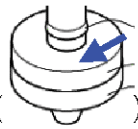
(), ㉕ 이 사건 등록디자인의 나선부는 정면도를 기준으로 양쪽 가장자

리가 삼각형으로 튀어나온 스크류 형상인 반면(), 선행디자인 3의 나선부는


정면도를 기준으로 양쪽 가장자리가 사각형으로 돌출된 형상인 점(), ㉖

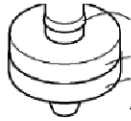
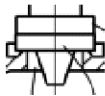
이 사건 등록디자인은 디스크의 두께가 고무패킹의 두께보다 얇고, 디스크의 모서리가

완만한 곡선으로 이루어진 반면(), 선행디자인 3은 디스크와 고무패킹의 두

께가 거의 동일하고, 디스크의 모서리가 각진 형상인 점(), ㉗ 이 사건 등록

디자인의 지지구는 뒤집어진 원뿔형으로 단면도를 기준으로 역삼각형인 반면

(), 선행디자인 3의 지지구는 뒤집어진 원뿔의 끝 부분이 잘려나간

형상으로 단면도를 기준으로 역사다리꼴인 점(, )에 차이가 있다.

4) 검토

가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3이 표현된 물품은 수도꼭지에 결합되어 수도꼭지를 돌리면 나선부를 포함한 본체부 전체가 아래로 내려가 지지구와 디스크 및 고무패킹이 결합된 부분이 수도관을 막아 물의 흐름을 중단시키는 방식으로 수도관을 개폐하는데 사용되는 것으로, 시공이 완료된 후에는 수도꼭지 내부에 삽입되어 관찰이 어렵다 하더라도, 소비자 또는 유통업자 등이 이를 거래함에 있어서는 제1, 2본체, 나선부, 지지구, 고무패킹 및 디스크를 포함한 전체적인 외관의 심미감도 아울러 고려하여 구입 여부를 결정할 것으로 보인다.

위와 같은 사정과, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 공통점 ① 내지 ⑥이 전체에서 차지하는 비중 등을 고려하면, 위 공통점들은 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 특징적인 부분에 해당하고, 이러한 부분에 앞서 본 바와 같은 공통점이 있는 이상, 두 디자인은 전체적으로 비슷한 심미감을 가진다고 할 것이다.

반면, 차이점 ㉔와 관련하여, 선행디자인 3은 제1본체와 제2본체가 서로 분리되어 있기는 하나, 사용시에는 이를 결합해야 하는 점에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인에서 제1·2본체가 일체형으로 형성되어 있는 것이 지배적 특징에 해당한다거나 특별한 미감적 가치를 갖는다고 보기 어렵다. 나아가 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3이 표현된 물품은 5cm 정도에 불과할 정도로 크기가 작아 차이점 ㉔ 내지 ㉞는 자세히 살펴보아야만 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과한 이상 위와 같은 차이점들로 인하여 두 디자인의 전체적인 심미감이 달라진다고 보기는 어렵다.

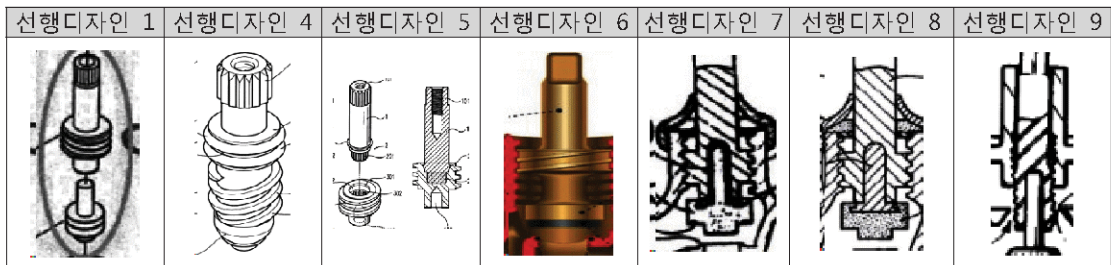
나) 이에 대하여 원고는, 공통점 ① 내지 ⑥은 수도꼭지용 작동 밸브의 기본적 또

제33조 제1항

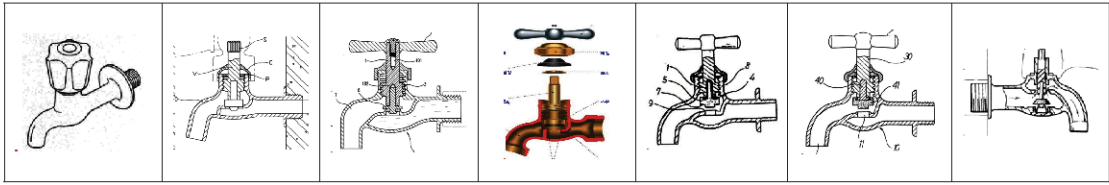
는 기능적 형태에 불과하므로 그 중요도를 낮게 평가해야 하고, 수도꼭지용 작동 밸브는 디자인을 크게 변화시킬 수 없어 유사 범위를 좁게 보아야 한다고 주장한다.

디자인의 등록 요건 판단에 있어서는 디자인의 구성요소 중 물품의 기능을 확보하는데 필요한 형상 또는 공지의 형상이 있다 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 느껴지는 심미감에 따라 판단하여야 함은 앞서 본 바와 같고, 디자인의 구성요소 중 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상이나 구조가 있더라도 그 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체적인 형상, 구조, 구성이 존재하는 경우에는, 그 부분을 물품의 기능을 확보하는데에 불가결한 형상이나 구조라고 할 수도 없다.

위와 같은 법리와 앞서 인정한 사실에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 선행 디자인 3에서 수도꼭지의 손잡이와 결합하는 요철결합부, 수도꼭지의 회전에 따라 아래로 내려가 수도관 내부를 막는 나선부, 디스크, 고무패킹, 지지구 등의 형상이 수도꼭지용 작동 밸브의 기본적 또는 기능적 형태에 해당하거나, 공지된 것이라고 하더라도 특별히 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못한다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 아래 표에서 보는 바와 같이 위 각 부분들의 기능적인 요소를 충족시키면서도 전체적인 미감을 고려하여 형상과 모양을 변화시킴으로써 디자인의 차별화가 충분히 가능하고 그 구체적인 형태의 차이로 인하여 전체적인 심미감에 영향을 미칠 수 있다고 봄이 타당하다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.



동일·유사하다.



나. 이 사건 심결의 위법 여부

이 사건 등록디자인은 선행디자인 3과 유사한 디자인이라고 할 것이어서 그 디자인 등록이 디자인보호법 제33조 제1항에 위배되는 것이므로 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

【요지7】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2017당3966	인용	2018. 8. 1.
특허법원	2018허7323	기각	2019. 5. 17.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인
 [사시도]	 [사시도]
 [정면도]	 [좌측면도]
 [평면도]	 [우측면 부분확대도]
 [참고도]	 [좌측면 부분확대도]
 [사시도2]	 [참고도]
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-881923호 ▶ 출원일/등록일: 2016.3.4./2016.11.14. ▶ 물품: 식기 건조대 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 미드 알루미늄 일체형 식기건조대

가. 선행디자인이 공지 등이 되었는지 여부

을 제1, 2, 3호중의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실에 비추어 보면, 선행디자인은 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 전기통신회선을 통해 공중이 이용할 수 있게 된 디자인이거나 공연히 실시된 디자인으로 봄이 타당하다.

1) 을 제1호중은 이 사건 등록디자인의 출원일 이후인 2015. 11. 16. 주식회사 인채널의 인터넷 쇼핑몰(<http://inchannel.co.kr>)의 웹페이지를 출력한 것이지만, 위 인터넷 쇼핑몰에서 선행디자인의 제품이 판매되었고, 그 사용후기 게시판에는 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 작성된 아래와 같은 사용후기가 게시되었으며, 이러한 사용후기가 이 사건 등록디자인의 출원일 이후에 게시되었다거나 조작되었다고 볼 만한 사정이 보이지 아니한다.

○ 2015. 10. 7. '대량구매 저렴히 잘해주셔서 감사합니다'

○ 2015. 11. 17. '물받이 있어서 편하네요'

○ 2015. 11. 23. '가격이 짱'

○ 2015. 12. 23. '가격대비 괜찮네요'

2) 주식회사 인채널의 직원인 ○○○는 이 사건 등록디자인의 출원일 이전부터 주식회사 인채널의 인터넷 쇼핑몰에서 선행디자인의 제품(을 제1호중)인 식기 건조대를 판매하였고, 위 1)항과 같은 상품사용후기가 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 게시된 것임을 확인하였다.

3) 선행디자인과 동일한 것으로 보이는 주식회사 인채널의 '미드 알루미늄 일체형 식기건조대'가 인터넷 쇼핑몰 11번가에서도 판매되었는데, 여기에서도 2015. 9. 2. 게시된 상품리뷰를 비롯하여 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 게시된 다수의 상품리뷰가 게시되어 있다.

나. 이 사건 등록디자인과 선행디자인이 유사한지 여부

1) 관련 법리

디자인의 등록 요건 판단에 있어 그 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 등 참조). 그리고 디자인의 신규성 판단이나 선행디자인과의 유사 여부 판단에 있어 그 대비 판단의 대상인 선행디자인은 반드시 형태 전체를 모두 명확히 한 디자인뿐만 아니라 그 자료의 표현부족을 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 요지 파악이 가능한 한 그 대비 판단의 대상이 될 수 있다(대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결 등 참조).

2) 대상 물품의 동일·유사성 여부

이 사건 등록디자인의 대상 물품과 선행디자인의 대상 물품은 모두 식기건조대로서 동일한 물품에 해당한다.

3) 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 도면 대비

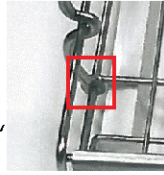
이 사건 등록디자인과 선행디자인의 도면을 대비하면 앞의 표와 같다.

4) 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 공통점 및 차이점

가) 공통점

양 디자인은 ① 본체가 가로가 세로보다 긴 직사각형으로 형성된 점, ② 본체에는 다수의 세로바가 형성되어 있고, 이를 고정시키기 위한 가로바들이 형성되어 있는 점, ③ 본체에 형성된 세로바 중 일부는 '∩'와 같은 형상으로 형성된 점, ④ 좌측면 및 우측면에는 안쪽으로 접을 수 있고 상단 부분이 각각 좌측 및 우측으로 구부러진


걸이대가 형성된 점[을 제2호증 및 변론 전체의 취지에 의하면 선행디자인의 걸이대가

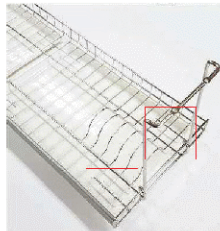


세로바와 결합한 구체적 형상이 ‘’와 같이 회전할 수 있게 형성되어 있음

이 인정되고, 이에 의하면 선행디자인의 걸이대도 안쪽으로 접을 수 있는 것으로 보인다], ⑤ 본체의 하부에는 2개의 직사각형 형상의 물 받침대가 형성된 점 등에서 공통된다.

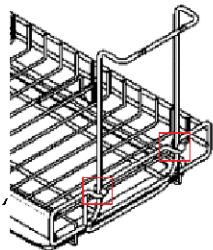
나) 차이점


㉠ 이 사건 등록디자인은 ‘’와 같은 형상으로 형성된 세로바가 8개이지만, 선



행디자인은 6개인 점, ㉡ 선행디자인은  와 같이 일부 끊어진 가로바

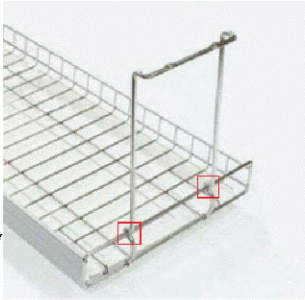
가 존재하지만, 이 사건 등록디자인은 위와 같이 끊어진 가로바가 존재하는지 명확하지 않은 점[다만 원고가 주장하는 이 사건 등록디자인의 실물(2019. 4. 18.자 준비서면 3쪽)에는 끊어진 가로바가 선행디자인과 유사한 위치에 유사한 크기로 존재한다], ㉢



이 사건 등록디자인은 ‘’와 같이 걸이대가 일직선으로 형성되어 있고

이와 결합하는 측면의 세로바가 ‘U’와 같은 형상으로 형성되어 있지만, 선행디자인은

제33조 제1항



'와 같이 측면의 세로바가 일직선으로 형성되어 있고 이와 결

합하는 걸이대의 중하단 부분이 'U'와 같은 형상으로 형성된 점에서 차이가 있다.

5) 검토

갑 제1, 3호중, 을 제1, 2, 3호중의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 의하면, 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 유사하다고 봄이 타당하다.

가) 앞서 본 공통점 ①, ②, ③ 및 ⑤는 이 사건 등록디자인과 선행디자인에서 각 형상의 대부분을 차지하며, 눈에 잘 띄는 부분이어서 심미감에 큰 영향을 주므로 지배적 특징에 해당한다. 따라서 공통점 ①, ②, ③ 및 ⑤로 인하여 양 디자인은 디자인을 보는 사람으로 하여금 전체적으로 유사한 심미감을 갖게 한다.

나) 반면 차이점 ⑦은 선행디자인에서 '∩'와 같은 형상으로 형성된 세로바의 개수를 변경한 정도의 단순한 변형에 불과하고, 이와 같은 변형은 흔히 취할 수 있는 변형에 해당하여 새로운 미감적 가치를 창출한 부분이라고 할 수 없으므로, 차이점 ⑦이 양 디자인에서 앞서 본 바와 같은 지배적인 특징으로부터 기인하는 공통적인 미감을 증가하는 다른 미감을 도출한다고 보기 어렵다.

다) 차이점 ⑧은 물품을 자세히 볼 때만 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이이거나 전체 디자인에서 차지하는 비중이 매우 낮은 부분에 불과하므로 양 디자인에서 앞서 본 바와 같은 지배적인 특징으로부터 기인하는 공통적인 미감을 증가

하는 다른 미감을 도출한다고 보기 어렵다.

라) 차이점 ㉔ 또한 물품을 자세히 볼 때만 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이이거나 전체 디자인에서 차지하는 비중이 매우 낮은 부분에 불과한 점, 길이대에 'U'와 같은 홈을 형성하고 측면 세로바를 직선으로 형성하여 길이대와 측면 세로바를 결합하였던 디자인을 측면 세로바에 'U'와 같은 홈을 형성하고 길이대를 직선으로 형성하여 길이대와 측면 세로바를 결합하는 것으로 변형하는 것은 흔히 취할 수 있는 단순한 변형에 해당하여 새로운 미감적 가치를 창출한다고 할 수 없는 점, 달리 이 사건 등록디자인의 길이대와 측면 세로바의 결합부가 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분이라거나 물품의 사용 상태와 용도를 고려할 때 수요자에게 잘 보이는 부분 내지 디자인의 구조적 특징을 가장 잘 나타내는 부분, 즉 요부에 해당한다고 보기 어려운 점(더욱이 이 사건 등록디자인은 식기 건조대의 전체적인 형상과 모양에 독창적인 심미감을 갖도록 한 것을 디자인 창작내용의 요점으로 한다) 등에 비추어 보면, 차이점 ㉔이 양 디자인에서 앞서 본 바와 같은 지배적인 특징으로부터 기인하는 공통적인 미감을 능가하는 다른 미감을 도출한다고 보기 어렵다.

마) 선행디자인만으로는 세로바와 가로바로 형성된 직사각형의 본체와 본체 아래에 착탈 가능한 2개의 물받이로 구성되는 식기 건조대 디자인이 예전부터 흔히 사용되었고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 디자인에 해당하거나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 디자인에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없으므로, 그 유사범위를 특별히 좁게 보아야 한다고 할 수 없다(을 제3호중의 1의 영상에 게재된 디자인을 고려하더라도 마찬가지이다).

더욱이 디자인의 구성요소 중 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 이것까지 포함하여 전체로서

제33조 제1항

관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 하는데(대법원 2006. 7. 28. 선고 2006후947 판결 등 참조), 설령 원고의 주장처럼 직사각형의 본체와 본체 아래에 착탈 가능한 2개의 물받이로 구성되는 식기 건조대 디자인이 공지되었다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 다수의 세로바와 가로바로 형성된 직사각형의 본체와 본체 아래에 착탈 가능한 2개의 물받이를 포함한 전체적인 형상이 매우 유사하며 그로 인하여 전체적으로 주는 미감이 유사하다.

다. 결론

이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 선행디자인과 유사하여 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하므로, 피고의 나머지 주장을 더 살펴볼 필요 없이 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 위법하지 아니하다.

【요지8】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당61	인용	2018. 11. 21.
특허법원	2018허9480	기각	2019. 9. 6.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 4, 5
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[사시도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[정면도]</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[사시도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[정면도]</p> </div> </div>
<div style="text-align: center;">  <p>[측면도]</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>[측면도]</p> </div>
<div style="text-align: center;">  <p>[저면도]</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>-</p> <p>[저면도]</p> </div>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-895937호 ▶ 출원일/등록일: 2016.8.2./2017.2.21. ▶ 물품: 한 벌의 숟가락, 포크 및 나이프 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 한 벌의 숟가락, 포크 및 나이프

제33조 제1항

1) 디자인의 대상이 되는 물품의 유사 여부

등록디자인 및 선행디자인 4, 5의 대상물품은 '한 벌의 숟가락, 포크 및 나이프'로서 동일하다.



2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 4, 5의 형상 및 모양의 유사 여부



가) 관련 법리




디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 그 구성요소 중 공지의 형상부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 이것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 심미감에 따라 판단해야 하며 디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성이란 종전의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함을 말하는 것은 아니므로 종전의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어 그 전체에서 종전의 디자인과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 디자인등록을 받을 수 있으나, 부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 종전의 디자인과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는다면 디자인등록을 받을 수 없다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2915 판결 참조). 나아가 디자인보호법상 한 벌의 물품의 디자인 제도는 한 벌의 물품 전체로서의 통일적 디자인의 창작적 가치를 보호하고자 하는 것이므로 그 유사 여부는 한 벌의 물품 전체로서 판단하여야 한다.



나) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 4, 5의 전체적인 형상과 모양을 대비하면 앞의 표와 같다.

다) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 4, 5는 각각 숟가락, 포크, 나이프로 이루어진 한 벌의 물품으로서, ① 각 손잡이는 모두 원통형으로서, 삽부 또는 날부에서 중앙부로


갈수록 두꺼워지다가 끝으로 갈수록 얇아지는 형태이고( , ), 끝 부분이


 ,  과 같이 날렵하게 형성된 점, ② 숟가락의 삽부가 보름달을 연상하게 하는

깊은 원형( , )이고, 포크의 삽부가 4개의 날로 이루어진 형상( , )이




며, 나이프의 날부가 가파르게 내려갔다가 완만하게 손잡이와 이어진 형상( , )인

점, ③ 숟가락과 포크의 삽부가 전체 길이의 1/4 정도를 차지하고, 나이프의 날부가 전체 길이의 1/3 정도를 차지하는 점에서 공통된다.

양 디자인은 ㉔ 숟가락의 형상에 있어서 이 사건 등록디자인의 경우 손잡이 측면이  과 같이 손잡이 중간 부분이 오목하게 내려앉고 끝 부분이 살짝 들려 있어 완곡한 곡선을 이루는 반면, 선행디자인 4, 5의 경우 손잡이 측면이

 과 같이 삽부에서부터 손잡이 부분에 이르기까지 직선에 가까운 형상으로 이루어진 점(포크의 경우도 마찬가지이다), ㉕ 나이프의 형상에 있어서 이 사건 등록디자인의 경우 손잡이의 중앙부가 바닥에 닿고 날부 및 손잡이 끝

제33조 제1항

부분은 들려있는 반면(, ), 선행디자인 4, 5는 날 부 및 손잡이 중앙부가 바닥에 닿고 손잡이 끝 부분이 들려있는 점 ()에서 차이가 있다.

라) 그런데 갑 제3, 4, 12~14호중, 을 제2, 3, 5~7호중의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.


① 원고는 큐티폴사의 제품을 국내에 독점수입하여 판매하고 있는데 이러한 원고의 인터넷 쇼핑몰 사이트인 '쉬즈리빙'의 '큐티폴 고아 제품 3종 세트' 판매 페이지를

보면  ,  '와 같이 제품의 정면 사진을 위

이름	호칭	사이즈
	타레 나이프	23cm x 1.5cm
	타레 포크	21cm x 2.5cm
	타레 스푼	21.5cm x 4.7cm
	타레드 포크	18.5cm x 2.5cm
	타레드 스푼	19cm
	발리발리 스푼	21cm
	발리발리 포크	19.8cm
	발리발리 스푼	19cm

주로 제품을 홍보·설명하고 있다.

② 소비자들이 식기류 제품에 대하여 네이버 블로그 등에 게시한 후기글 역시

 '와 같이 식기의 정면 사진을 위주로 후기를 작성하고 있다. 원고의 이 사건

등록디자인 제품(쉬즈리빙 '차림' 커트리리 세트)을 소개하는 네이버 블로그 등에서도

후기 작성자들은 대체로  '와 같이 정면 형상을 위주로 제품을 소개

하고 있다.

③ 또한, 원고의 이 사건 등록디자인 제품을 소개하고 있는 블로그를 보면 위 제



품은 'SLOW'와 같이 상자 안에 포장되어 정면을 향한 상태로 판매되고

있음을 알 수 있다.

④ 이 사건 등록디자인 및 선행디자인 4, 5의 대상 물품인 한 벌의 숟가락, 포크 및 나이프는 음식을 뜯거나 자르기 위한 것으로, 음식을 뜯거나 자르기 위하여



'SLOW'와 같이 눕혀진 상태로 사용된다. 또한 'SLOW'와 같



이 받침대에 올려진 상태로 사용되기도 한다.

마) 이렇게 볼 때, 한 벌의 숟가락, 포크 및 나이프의 거래 및 사용 시에 있어서 이 사건 등록디자인과 선행디자인 4, 5의 공통점 ① 내지 ③은 모두 거래자 및 수요자의 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당하고, 이러한 부분에서 양 디자인이 갖는 공통점들로 인하여 양 디자인은 유사한 심미감을 나타내는 것으로 볼 수 있다.

한편 양 디자인의 차이점 ㉗의 숟가락, 포크의 손잡이 끝 부분이 살짝 들려 있는 형상의 차이, 차이점 ㉘의 나이프의 날부와 손잡이 부분의 바닥 접촉 여부 등의 차이는 그 대상물품 분야에 있어서 그 변형의 정도가 자세히 살펴보아야만 알 수 있는, 세부적인 점에 다소 차이가 있는 정도에 불과하고, 설령 부분적으로 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아 선행디자인 4, 5와 다른 미감적 가치가 인정된다고 보기 어려우므로, 유사 판단에 있어 차지하는 비중이 작다고 보아야 한다. 결국, 위 차이점들이 공통점들을 압도하거나 상쇄할 정도라고 보기 어렵다.

제33조 제1항

그렇다면 한 벌의 물품 전체의 통일적인 창작적 가치의 관점에서 보았을 때, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 4, 5는 손잡이 부분의 형상, 손가락과 포크의 삼부 비율 및 형상, 나이프의 칼날 형상의 공통점으로 인하여 전체로서 환기되는 심미감은 유사하다고 봄이 타당하다.

바) 이에 대하여 원고는 손가락 등 식기류는 오래전부터 흔히 사용되거나 여러 가지 디자인이 많이 창작된 물품이어서 유사범위를 좁게 보아야 할 것이어서, 차이점 ㉗, ㉘와 같은 손잡이 측면 상의 차이만으로도 이 사건 등록디자인과 선행디자인 4, 5는 유사하지 않다고 주장한다.

비록 양 디자인은 차이점 ㉗, ㉘와 같이 차이가 있기는 하나, 차이점 ㉗과 관련하여 이 사건 등록디자인의 손가락과 포크의 손잡이 끝 부분이 들린 정도가 미세하고, 차이점 ㉘와 관련하여 이 사건 등록디자인의 나이프 날 부분은 바닥에서 살짝 들려 있는 정도에 불과할 뿐만 아니라, 앞서 본 공통점들과 함께 전체적으로 관찰할 경우 이러한 차이점들은 위 공통점들에 가려 보는 사람이 쉽게 알아차리기 어려울 것으로 보이고, 설령 그렇지 않다 하더라도 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여야 하므로, 이러한 차이점들로 인하여 한 벌의 물품 전체의 심미감에 차이를 가지고 온다고 보기 어렵다. 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

3) 검토결과의 정리

이 사건 등록디자인은 출원 전에 공지된 선행디자인 4, 5와 유사한 디자인이라고 봄이 타당하므로, 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다.

【요지9】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당3315	기각	2019. 5. 22.
특허법원	2019허4659	인용	2019. 10. 31.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행디자인 1	
			
[사시도]	[정면도]	[사시도]	[정면도]
			
[배면도]	[부가도]	[배면도]	[부가도]
▶ 등록번호: 제30-971167호 ▶ 출원일/등록일: 2018.6.25./2018.8.28. ▶ 물품: 코트		▶ 물품: 코트	

제33조 제1항

가. 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 해당 여부

1) 관련 법리

디자인의 등록요건 판단에 있어 그 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005후1097 판결 등 참조), 그 구성요소 중 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상 또는 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 할 것이다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결 등 참조).

2) 대상 물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인과 선행디자인들은 모두 '코트'에 관한 것으로서, 그 용도와 기능을 같이 하는 동일 물품에 해당한다.

3) 디자인의 유사 여부

가) 선행디자인 1과의 대비표

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 사시도 및 주요 도면을 대비하면 앞의 표와 같다.

나) 구체적 검토

(1) 디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 드러난 사시도, 정면도를 중심으로 하

동일·유사하다.



사실 또는 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인 및 선행디자인 1은 일반 수요자의 주목을 끄는 지배적 특징이 공통되어 전체적으로 유사한 심미감을 발생시킨다고 봄이 타당하다.

(가) 양 디자인은 ① 전체적으로 코트의 나머지 부분에 비해 상대적으로 두꺼운 재질로 이루어진 소위 '롱칼라' 부분이 목부터 코트 하단까지 일정 길이와 면적으로 그대로 이어져 있는 박스 형태의 코트인 점, ② 목 부분의 칼라 모양이 좌우 '>', '<'홈으로 형성되어 있는 점, ③ 코트의 나머지 면적 부분에 아무런 무늬가 표현되어 있지 아니한 점 등이 공통된다.

(나) 다만 ㉠ 선행디자인 1에 호주머니와 돌출된 형태의 소매단이 없음에 비하여 이 사건 등록디자인에는 코트 전체 길이의 중앙 부분에 사각형 호주머니와 사각형 돌출 소매단(이런 상태에서는 다소 좁은 폭 형태의 사각형 소매단)이 존재하는 점, ㉡ 선행디자인 1의 배면에 나타난 재봉선은 코트 중앙을 기점으로 십자 형태로 이루어

제33조 제1항

진 수직·수평의 재봉선인 반면, 이 사건 등록디자인의 배면에 나타난 재봉선은 위와 같은 십자 형태의 재봉선 외에 희미하게나마 추가로 양 팔 겨드랑이에서부터 하단으로 이어진 수직 재봉선, 중앙의 수평 재봉선 위·아래로 일정 간격을 두고 형성된 수평 재봉선이 발견되는 점, ㉔ 이 사건 등록디자인은 진한 회색으로 채색된 반면에, 비교대상 디자인은 갈색으로 채색된 점 등에서 차이점이 있다(이외에도 피고는 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 각 룡칼라 중에서 목 부분 칼라에 대한 광협 및 겹침 정도에 차이가 있다고 주장하나, 앞서 본 대비표에 비추어 볼 때 이와 같은 정도의 미약한 시각상 차이는 사진 촬영 각도, 전시 태양 등에 의하여서도 발생할 수 있는 것으로 보이므로, 피고 주장의 광협 및 겹침 정도가 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 디자인적 차이점이라 하기는 곤란하다).

(다) 앞서 본 법리에 비추어 살펴건대, 이 사건 '코트' 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 호주머니, 소매단 등의 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 코트의 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하는바, 이 사건 등록디자인이나 선행디자인 1은 모두 뒤집어 입을 수 있는 박스형 민무늬 코트에서 목 부분에서부터 코트 중앙 하단부에 이르기까지 일정 폭으로 이어진 두터운 재질의 소위 '룡칼라' 부분(위 공통점 ① 내지 ③)에 지배적인 특징, 즉 보는 사람의 주의를 끄는 특징적인 부분이 있다 할 것이고, 위와 같은 지배적 특징의 동일·유사함으로 말미암아 사각 호주머니, 소매단과 같은 부분적 차이에 불구하고 일반 수요자가 양 디자인으로부터 외관상 느끼는 전체적 인상이나 심미감 또한 매우 유사하다고 봄이 타당하고, 이는 ㉕ 이 사건 등록디자인의 호주머니, 소매단이 모두 사각 형태의 별다른 특징이 없는 구성 부

분인 점, ㉔ 재봉선 부분의 경우 당해 코트를 자세히 볼 때에만 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하여 전체적인 심미감에 큰 영향을 미칠 정도라고 하기 어려운 점, ㉕ 색채 부분도 디자인의 채색된 부분의 구체적인 색채가 다른 색으로 선택되었다는 것만으로는 특별한 사정이 없는 한 보는 사람이 느끼는 심미감에 차이가 생긴다고 볼 수 없는 점(대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후3307 판결 참조)에 비추어 더욱 그러하다.

(2) 가사 이 사건 등록디자인의 사각형 호주머니, 소매단 부분으로 인하여 일반 수요자가 느끼는 전체 심미감에 다소간의 차이가 발생한다 하더라도, 위와 같은 형태의 호주머니, 소매단 부분은 코트 디자인 분야에서 통상의 디자이너가 흔하게 사용하는 창작수법 또는 표현방법에 불과하거나 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 봄이 타당한바(호주머니 부분에 대하여는 선행디자인 3 내지 6, 8 내지 10; 소매단 부분에 대하여는 선행디자인 4, 6, 8, 11 내지 13 각 참조), 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있다고 판단된다.

다) 피고의 주장에 대한 판단

피고는, '롱칼라' 부분은 선행디자인 1 외에도 선행디자인 2 내지 7에서와 같이 이미 많은 공지디자인에서 채택하여 사용된 부분이어서 양 디자인의 유사 여부를 판단할 때 지배적 특징으로 인정하여서는 안된다는 취지로 주장한다.

그러나 디자인의 구성요소 중 공지의 형상 부분이 있다고 하더라도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 함은 앞서 본 바와 같고, 이 사건 등록디자인에서와 같이 민무늬 박스형 코트에서 목 부분에서부터 하단부에 이르기까지 코트 중앙부의 유일한 모양적 특이성으로 작용하는 '롱칼라' 부분에 대해 일

제33조 제1항

반 수요자들이 심미감을 형성하지 아니한다고 볼 수는 없다. 또한 피고가 그 주장의 근거로 세우고 있는 대법원 판례(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결)는 권리범위 판단에 관한 것으로서, 권리범위(침해) 판단시 당해 등록디자인의 구성요소 가운데 특징적인 부분, 즉 독점배타권을 부여할 수 있는 실질적 근거가 되는 창작적인 부분으로 권리범위를 제한하고 있을 뿐인바, 등록무효심판에서 디자인등록의 요건을 판단하는 이 사건의 경우에 적용될 수 없다.

따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

나. 결론

이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 선행디자인 1과 유사하여 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하므로, 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

【요지10】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판·결·일
특허심판원	2017당3957	인용	2018. 6. 8.
특허법원	2018허4904	기각	2018. 10. 26.
대법원	2018후12035	기각(심리불속행)	2019. 1. 17.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 1
 [사시도]	 [사시도]
  [정면도] [배면도]	  [정면도] [배면도]
 [좌측면도]	 [좌측면도]
  [평면도] [저면도]	  [평면도] [저면도]
▶ 등록번호: 제30-629692호 ▶ 출원일/등록일: 2010.11.22./2012.1.13. ▶ 물품: 가스분사용 노즐	▶ 물품: 원격 플라즈마 발생장치의 스웰 노즐

제33조 제1항

1. 선행디자인 1이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공연히 실시되었는지 여부

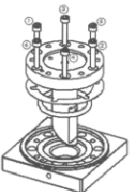
가. 관련 법리

구 디자인보호법 제5조 제1항 제1호는 공업상 이용할 수 있는 디자인이라고 하더라도 그 디자인이 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인인 경우에는 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하였다. 여기서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 것을 요하지는 않더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고, ‘공연히 실시되었다’고 함은 디자인의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011판결 등 참조).

나. 인정사실

을 제2, 4, 5, 9, 13호중의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

1) MKS사가 작성한 최초 공개일이 ‘2001. 10. 15.’이고 마지막 수정일이 ‘2010. 7. 28.’인 원격 플라즈마 발생장치(품명 : ASTRON EX)에 대한 제품설명서(Product

Definition Drawing)에는 ‘’와 같은 스웰 노즐이 부품으로 게시되어 있다.

2) 한편 규격이 ‘FB09881’인 스웰 노즐의 설계도면은 2001. 7. 24. 최초 제작된 이후 2015. 10. 27.까지 총 7차례에 걸쳐 수정되었고, 이 사건 등록디자인의 출원일(2010. 11. 22.) 이후에는 2015. 10. 27. 테플론 코팅의 기재를 삭제하는 내용의 수정(REVISION M)만 있었는바, 그중 2002. 4. 15.자 수정사항(REVISION J)이 적용된

'FB09881-J-900209' 제품의 사진(을 제5호증의 2, 4, 5, 9), 2004. 11. 30.자 수정사항 (REVISION K)이 적용된 'FB09881-K-900209' 제품의 사진(을 제9호증의 1, 2, 3) 및 최종 2015. 10. 27.자 수정 내역까지 표시되어 있는 설계도면(을 제4호증)에 도시된 스월 노즐의 형태는 다음과 같다.

제품의 사진 및 도면	
'FB09881-J-900209' 제품	
'FB09881-K-900209' 제품	
설계도면	

다. 구체적 판단

1) 위 인정사실 및 을 제1, 2, 4, 8호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정, 즉 ① ㉠ MKS사에서 생산하는 원격 플라즈마 발생장치(품명 : ASTRON EX, 이하 'ASTRON EX 제품'이라 한다)에는 규격이

제33조 제1항

‘FB09881’인 스월 노즐이 부품으로 포함되는데, ASTRON EX 제품에 대한 카탈로그는 2002년에 제작된 점, ㉠ ASTRON EX 제품에 대한 제품 설명서에 “예방적 유지보수를 위해 MKS사에 연락하라(Contact MKS to discuss preventative maintenance).”는 내용이 포함되어 있는 점(을 제2호중, 14쪽) 등에 비추어 위 제품 설명서는 MKS사 내부에서 사용되는 문서가 아니라 고객들에게 제공되는 제품 설명서로 보이고, 위와 같은 제품 설명서의 최초 공개일이 2001. 10. 15.인 점 등에 비추어 보면, MKS사의 ASTRON EX 제품은 이 사건 등록디자인의 출원일(2010. 11. 22.) 이전에 이미 생산 및 판매되었고, 이에 따라 ASTRON EX 제품에 부품으로 포함되는 규격이 ‘FB09881’인 스월 노즐 또한 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 이미 생산 및 판매된 것으로 보이는 점, ㉡ 한편 ㉠ 규격이 ‘FB09881’인 스월 노즐의 설계도면은 2001. 7. 24. 최초로 제작되어 이후 총 7회에 걸쳐 수정이 이루어졌는바, 이 사건 등록디자인의 출원일(2010. 11. 22.) 이후에는 2015. 10. 27. 제품의 형태와 직접적인 관계가 없는 것으로 보이는 테플론 코팅의 기재를 삭제하는 내용의 수정(REVISION M)만 있었던 점, ㉢ 2002. 4. 15.자 수정사항(REVISION J)이 적용된 규격이 ‘FB09881’인 스월 노즐의 실물, 2004. 11. 30.자 수정사항(REVISION K)이 적용된 규격이 ‘FB09881’인 스월 노즐의 실물 및 2015. 10. 27.자 최종 수정사항(REVISION M)이 적용된 규격이 ‘FB09881’인 스월 노즐의 설계도면에 도시된 스월 노즐의 형태는, 모두 분사구가 형성된 부분이 경사져 있는 원기둥의 형태이고, 경사진 단면에는 작은 분사구 11개가 오각형의 모양으로 형성되어 있으며, 위 오각형 모양의 분사구 주위에는 둘레를 따라 타원형의 통공이 방사상으로 14개 형성되어 있고, 한쪽은 직선이고 다른 한쪽은 오목한 곡선으로 형성된 커버가 몸체부의 기둥에 형성되어 있는 동일한 형태인 점 등에 비추어 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에도 규격이 ‘FB09881’인 스월 노즐은 위 각 스월 노즐의 실물 및 위 설계도면에 도시된 것

과 동일한 형태이었을 것으로 보이는 점, ③ MKS사와 그 거래 상대방들 사이에 계약상 또는 신의칙상 선행디자인에 관한 비밀유지의무가 존재한다고 볼 만한 아무런 증거도 없는 점 등에 비추어 보면, 선행디자인 1은 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 공연히 실시된 디자인에 해당한다고 봄이 타당하다.

2) 이에 대하여 원고는, 노즐은 다양한 형태로 만들 수 있고, 장치를 이루는 부품의 형태는 언제든지 변경이 가능하며, 동일 또는 유사한 기능을 하면 동일한 규격으로 기재될 것으로 보이므로, 단지 규격이 동일하다는 사정만으로 제조일자가 확인되지 않은 피고가 제출한 MKS사의 스월 노즐 제품에 관한 사진 속 실물 제품과 동일한 형태의 선행디자인 1이 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 공연히 실시되었다고 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 인정사실 및 갑 제8호증, 을 제10호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 원고는 스월 노즐은 다양한 형태로 제작될 수 있다고 주장하나, ASTRON EX 제품에 사용되는 스월 노즐이 다양한 형태라고 볼 만한 객관적이 자료가 없는 반면, 오히려 원고가 제시한 선행디자인 1과 다른 형태의 MKS사의 스월 노즐[갑 제8호증의 2, (다)]에는 그 규격이 선행디자인 1과 다른 'FB13028'으로 표시되어 있는 점, ② 비록 피고가 제출한 MKS사의 스월 노즐 제품의 사진만으로는 그 제품의 실제 제작연도를 확인할 수는 없다고 하더라도, 피고가 제출한 MKS사의 스월 노즐 제품의 사진 속의 제품에는 2015. 10. 27.자 최종 수정사항이 적용된 규격이 'FB09881'인 스월 노즐에 대한 설계도면에서 설명하고 있는 방식과 동일하게 제품의 규격(FB09881), 수정사항(REVISION J, REVISION K) 등이 표시되어 있는 점 등에 비추어 위와 같은 설계 수정이 이루어진 이후부터는 MKS사가 그와 같은 수정사항이 반영된 제품을 생산, 판매하였을 것으로 보이는 점, ③ 더

제33조 제1항

육이 규격이 'FB09881'인 MKS사의 스월 노즐은 범용제품이 아니라 ASTRON EX 제품의 부품인바, 통상적으로 특정한 장치의 부품으로 사용되는 동일한 규격의 부품을 그 구체적인 형태를 자유롭게 변경하여 생산, 판매한다고 보기는 어려운 점, ④ 실제로 앞서 본 바와 같이 2002. 4. 15.자 수정사항(REVISION J)이 적용된 규격이 'FB09881'인 스월 노즐, 2004. 11. 30.자 수정사항(REVISION K)이 적용된 규격이 'FB09881'인 스월 노즐 및 2015. 10. 27.자 최종 수정사항이 적용된 규격이 'FB09881'인 스월 노즐의 설계 도면에 도시된 스월 노즐의 형태가 모두 동일한 점 등을 종합하면, 원고가 주장하는 사정만으로 앞서 본 바와 달리 선행디자인 1이 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 공연히 실시되지 않았다고 보기는 어려우므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

2. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 유사 여부에 관한 판단

가. 관련 법리

디자인의 유사 여부는, 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005후1097 판결 등 참조).



나. 디자인의 대상이 되는 물품의 대비



이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대상물품은 모두 가스 등을 분사하는 노즐로서 서로 동일하다.

다. 디자인의 대비

앞서 본 바와 같이 선행디자인 1은 규격이 'FB09881-J-900209'인 스월 노즐, 규격

이 'FB09881-K-900209'인 스월 노즐 및 2015. 10. 27.자 최종 수정사항이 적용된 규격이 'FB09881'인 스월 노즐의 설계도면에 도시된 스월 노즐의 각 형태와 동일하므로, 구체적으로 이 사건 등록디자인과 대비가 가능한 규격이 'FB09881-J-900209'인 스월 노즐(을 제5호중)과 이 사건 등록디자인을 대비하면 앞의 표와 같다.

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 모두 ① 전체적으로 분사구가 형성된 부분이 경사져 있는 원기둥의 형태인 점, ② 경사진 단면을 정면에서 보았을 때 '  ' 및 '  ' 와 같이 중앙에 작은 분사구 11개가 오각형의 모양으로 형성되어 있는 점, ③ 위 오각형 모양의 작은 분사구 주위에는 그 둘레를 따라 타원형의 통공이 방사

상으로 14개 형성되어 있는 점, ④ 평면에서 보았을 때 '  ' 및 '  ' 와 같이 탈착가능한 커버가 몸체부의 기둥에 형성되어 있는 점 등 대부분이 동일하고, 달리 별다른 차이점이 존재하지 아니하므로, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 전체적으로 대비·관찰하였을 때 일반 수요자의 심미감이 극히 유사하여 서로 유사한 디자인에 해당한다고 봄이 타당하다(더욱이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1이 유사하다는 점에 대해서는 원고도 다투지 아니한다).

라. 결론

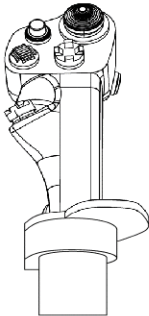
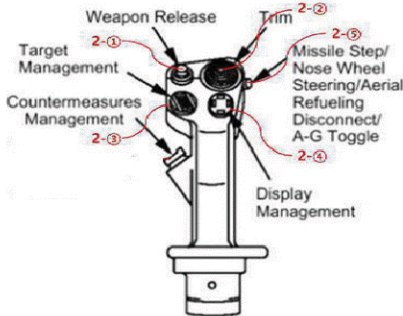
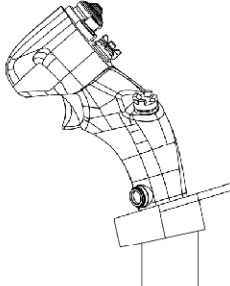
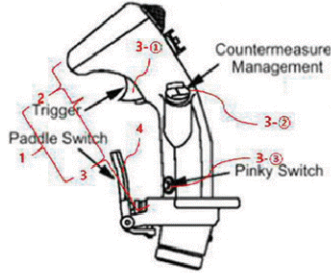
따라서 이 사건 등록디자인은 그 디자인등록출원 전에 공연히 실시된 선행디자인 1과 유사한 디자인에 해당하므로, 이 사건 등록디자인이 선행디자인 2와 유사한지 여부 관하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호, 제68조 제1항에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

【요지11】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심판결일
특허심판원	2017당2187	인용	2018. 8. 30.
특허법원	2018허7866	기각	2019. 3. 29.
대법원	2019후10517	기각(심리불속행)	2019. 7. 11.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인
 <p style="margin-top: 10px;">[정면도]</p>	 <p style="margin-top: 10px;">[정면도]</p>
 <p style="margin-top: 10px;">[좌측면도]</p>	 <p style="margin-top: 10px;">[좌측면도]</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-708196호 ▶ 출원일/등록일: 2012.5.2./2013.9.3. ▶ 물품: 전투기 조종간 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 전투기 조종간

가. 판단기준

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2008도3797 판결 등 참조). 디자인등록의 요건으로서 디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단할 때 디자인의 구성요소 중 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상 또는 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 할 것이고, 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결 등 참조).

나. 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

등록디자인과 선행디자인의 대상물품은 모두 '전투기 조종간'에 관한 것으로서, 그 용도와 기능이 동일한 물품에 해당한다.

다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 형상 및 모양의 대비

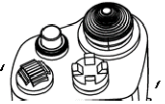
1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 양 디자인의 정면도 및 좌측면도를 중심으로 대비하여 본다. 대비표는 앞의 표와 같다.

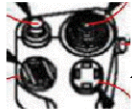
2) 공통점 및 차이점

가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 모두 ① 전체적으로 상부는 상단 변이

제33조 제1항



빗각을 이루는 사각형 형상(이하 '빗사각형'이라 한다)이고 그 뒷부분은 유선형에 가까운 형상을 이루며 중간부의 손잡이 기둥은 구부러진 막대 형상으로 형성된 점, ② 상

부의 버튼부는 그 빗사각형 안에 각기 형상이 서로 다른 4개 버튼이 ' ,

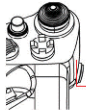


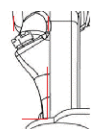
'와 같이 배치위치 및 형상이 동일하게 형성된 점, ③ 손잡이 기둥의 좌측면에 있는 버튼 형상은 원통형상이 기둥부 내측으로 경사지게 형성되고 그 안의 둥근 버튼이 위로 돌출되게 형성된 형상인 점, ④ 손잡이 기둥의 배면에 있는 버튼 형상은 방아쇠의 형상인 점, ⑤ 손잡이 기둥의 하부에 있어서 기둥부 둘레 면을 따라 수평으로 돌출되어 호형을 이루는 판체 형상과 원통형 형상이 상하로 형성된 형상인 점 등에서 유사하다.

나) 다만, 양 디자인은 ㉠ 상부의 버튼부에 있어서 이 사건 등록디자인은 버튼부 상단이 단차지고 둥근 곡면이 형성된 형상이나, 선행디자인은 버튼부 상단이 단차가 없는 평면으로 형성된 점, ㉡ 손잡이 기둥의 좌측면에 있는 버튼 형상에 있어서 이 사

건 등록디자인은 ' '와 같은 형상이나, 선행디자인은 ' '와 같은 형상인 점,

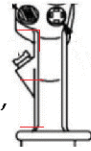
㉢ 손잡이 기둥의 우측면에 있는 버튼 형상에 있어서 이 사건 등록디자인은 선행디자

인과 달리 ' '와 같이 둥근 형상의 버튼이 형성된 점, ㉣ 손잡이 좌측면 기둥에서 내측으로 경사진 원통형 형상의 상하부 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 '



'와 같이 상부는 내측으로 약간 둥글게 들어간 안착홈이 형성되고 하부는 내측

동일·유사하다.



으로 경사를 이루며 완만히 라운드지게 형성되어 있으나, 선행디자인은 '와 같이 상부는 평평한 형상이고 하부는 경사지게 돌출된 원통형 형상과 손잡이 기둥부가 둔각을 이루는 형상인 점, ㉔ 손잡이 기둥의 하부에 있어서 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 달리 기둥부 둘레 면을 따라 수평으로 돌출된 판체 형상이 '와 같이 오목하게 둔각을 이루는 형상으로 형성된 점 등에서 차이가 있기는 하다.

3) 판단

이 사건 등록디자인과 선행디자인은 모두 손잡이 기둥의 상부인 몸체(이하 '몸체'라고 한다), 손잡이 기둥, 손잡이 기둥의 하부인 받침대(이하 '받침대'라고 한다) 세 부분으로 이루어져 있다. 공통점 ①, ③, ④, ⑤는 위 세 부분의 전체적인 형상을 좌우하는 부분으로 이로 인하여 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 전체적으로 빗사각형 모양의 몸체에 유선형으로 휘어진 손잡이 기둥 및 하부의 받침대로 이루어지고, 손잡이 기둥 부분 좌우측에 각 버튼이 형성되는 등 전체적인 심미감이 극히 유사하다. 또한 몸체의 버튼 부분(공통점 ②)은 조종간의 가장 윗부분에 위치하여 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분이다.

반면, 차이점 ㉔ 중 안착홈 부분은 몸체 부분에 가려지고, 손잡이 기둥 좌측면에 있는 버튼 하단부 기둥 형상은 버튼 형상에 가려 잘 보이지 않는 부분에 불과하고, 나머지 ㉑, ㉒, ㉓, ㉕의 차이점은 당해 물품을 자세히 볼 때에만 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하여 전체적인 심미감에 큰 영향을 미칠 정도라고 하기 어렵다.

따라서 양 디자인은 전체적으로 관찰하여 위와 같은 공통점들로 인해 그 지배적

제33조 제1항

인 특징이 유사하다고 할 것이므로 위와 같은 차이에도 불구하고 그 심미감이 유사하다고 할 것이다.

4) 원고의 주장에 대한 판단

가) 이에 대하여 원고는 전투기 조종간이라는 물품의 특성상 그 기능을 유지하면서 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 점을 고려할 때 공지부분인 '상부의 버튼이 형성되는 버튼부와, 하부의 버튼이 형성되는 손잡이부로 이루어지고 상기 손잡이부는 구부러진 막대형상' 부분은 유사 여부 판단에서 제외하거나 그 중요도를 낮게 보아야 한다는 취지로 주장한다.

디자인의 유사 여부 판단에 있어서 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로, 이러한 부분들이 동일·유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 디자인이 서로 동일·유사하다고 할 수는 없다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2003후1666 판결 참조).

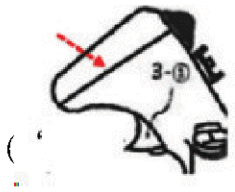
원고가 주장하는 위 공지부분은 앞서 본 바와 같이 양 디자인의 지배적인 특징에 해당하는 부분으로서 대체가능성이 없는 디자인의 기본적 또는 기능적 형태라고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 자료도 없으므로 유사 여부 판단에서 이를 제외하거나 그 중요도를 낮게 평가할 수 없다고 할 것이다. 따라서 이는 다른 형상으로 대체 가능한 것으로서 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상 정도로 보아야 하고, 앞서 본 바와 같이 디자인등록의 요건으로서 디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단할 때 디자인의 구성요소 중 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상이나 공지형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 할 것인데,

동일·유사하다.

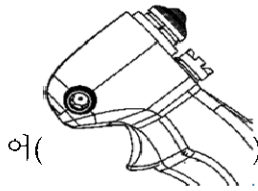
앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 몸체, 손잡이 기둥, 받침대 부분의 형상은 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못한다고 볼 수 없고, 오히려 전체적인 심미감에 큰 영향을 미치는 부분으로 보아야 한다.

따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

나) 또한 원고는 선행디자인은 조종간 몸체가 상하부로 쪼개지는 형상인 반면

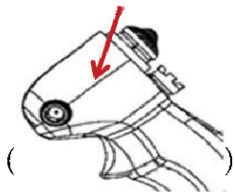


() 이 사건 등록디자인은 몸체가 하나의 일체형 원통으로 이루어져있



어() 차이가 있다고 주장한다.

그러나 이 사건 등록디자인에서도 몸체 부분 가운데에 선행디자인과 유사한 실선



() 이 있으므로 원고의 위 주장도 받아들이기 어렵다.

라. 대비결과의 정리

이상을 종합하면 이 사건 등록디자인은 출원 전에 공지된 선행디자인과 유사한 디자인이라고 할 것이므로 결국 그 디자인등록이 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당하는 것이어서 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

【요지12】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2017당2188	기각	2018. 8. 30.
특허법원	2018허7736	인용	2019. 3. 29.
대법원	2019후10500	기각(심리불속행)	2019. 7. 11.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 1
 <p style="margin-top: 10px;">[정면도]</p>	 <p style="margin-top: 10px;">[정면도]</p>
 <p style="margin-top: 10px;">[평면도]</p>	 <p style="margin-top: 10px;">[평면도]</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-731175호 ▶ 출원일/등록일: 2012.5.2./2014.2.19. ▶ 물품: 전투기 조종간 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 전투기 조종간

가. 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2008도3797 판결 등 참조). 디자인등록의 요건으로서 디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단할 때 디자인의 구성요소 중 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상 또는 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 할 것이고, 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결 등 참조).

2) 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

등록디자인과 선행디자인 1의 대상물품은 모두 '전투기 조종간'에 관한 것으로서, 그 용도와 기능이 동일한 물품에 해당한다.

3) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 형상 및 모양의 대비

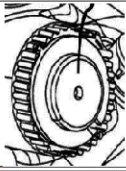





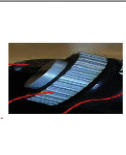
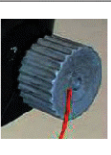


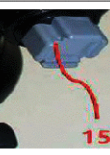
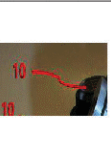
가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 양 디자인의 정면도 및 평면도를 중심으로 대비하여 본다. 대비표는 앞의 표와 같다.

나) 공통점 및 차이점


(1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1을 대비하여 보면 양 디자인은 모두 ① 전체적으로 원통형의 구부러진 형상인 점, ② 조종간 몸체부의 상부에 형상이 각기 다

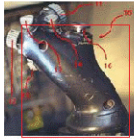
제33조 제1항

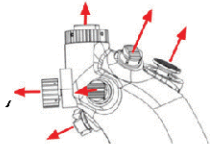
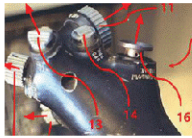
른 6개의 버튼이 아래와 같이 서로 동일한 형상으로 형성된 점에서 공통점이 있다.


등록디자인						
선행디자인 1						

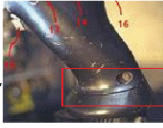
(2) 반면 양 디자인은 ㉠ 조종간 몸체부에 있어서, 이 사건 등록디자인은 몸체

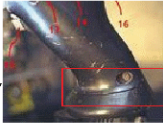
형상이 와 같이 하부에서 상부로 갈수록 몸체 폭이 내측으로 완만하고 라운드지게 좁아지는 형상이고 그 표면은 라운드지고 매끄럽게 형성되어 있으나, 선행디자인 1은

와 같이 하부에서 잘록한 형상을 이루다가 상부로 갈수록 몸체 폭이 넓어지는 형상이고 그 표면은 라운드지면서 울퉁불퉁하게 형성된 점, ㉡ 조종간 몸체부 상부의 6개 버튼의 배열 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은

와 같고 선행디자인 1은 와 같이 형성되어 양 디자인은 그 배열 위치나 방향을 달리하고 있는 점, ㉢ 조종간 몸체부의 하부 형상에 있어

서, 이 사건 등록디자인은 와 같이 단순히 단차가 표시된 형상이나, 선행디



자인 1은 '  '와 같이 잘록한 부분의 둘레 아래로 분리된 몸체의 결합으로 나타난 틈새선과 그 위에 오목한 타원형의 홈부 안에 원형의 나사가 표현된 형상인 점 등에서 차이점이 있다.

다) 판단

양 디자인을 전체적으로 관찰하였을 때 손잡이 기둥 부분을 중심으로 한 원통형의 구부러진 형상(공통점 ①) 및 양 디자인에서 대응하는 각각의 6개의 버튼이 서로 동일한 형상으로 좌, 우로 3개씩 배치된 점(공통점 ②)은 양 디자인의 가운데와 상부 부분에 위치하여 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분으로서 지배적인 특징에 해당한다고 할 수 있다.

반면, 차이점 ㉠은 몸체의 형상과 관련하여 그 폭이 상부로 갈수록 좁아지는지 아니면 넓어지는지에 관한 것으로 앞서 본 바와 같이 위와 같은 차이점이 발생하는 몸체의 형상이 전체적으로 원통형의 구부러진 형상으로 되어 있다는 공통점 ①이 지배적인 특징에 해당할 뿐만 아니라 위와 같은 차이의 정도가 그리 크다고 볼 수 없는 점에 비추어 위와 같은 차이점으로 인해 심미감의 형성에 큰 차이가 발생한다고 보기 어렵고, 그 표면이 매끄러운지 또는 울퉁울퉁한지는 쉽게 인식할 수 없는 미세한 차이에 불과하며, 차이점 ㉡은 6개의 버튼 하나하나를 개별적으로 살펴 보았을 때 그 배열 및 방향에 차이가 있음을 인식할 수 있을 뿐이어서 이러한 차이가 앞서 본 바와 같은 이 부분과 관련된 공통점, 즉 양 디자인에서 서로 대응하는 각 6개의 버튼이 동일한 형상으로 좌, 우로 3개씩 배치되었다는 점을 상쇄할 정도에 이르렀다고 보기 어렵다고 할 것이다. 한편 차이점 ㉢은 나사 및 틈새선 형상의 차이로 이는 조종간 하단부에 위치하여 자세히 보지 않으면 보이지 않는 미세한 차이에 불과하여 전체적인 심미감에 영향을 주지 않는다.

제33조 제1항

결국 양 디자인은 전체적으로 관찰하여 위와 같은 공통점들로 인해 그 지배적인 특징이 유사하므로 위와 같은 차이에도 불구하고 심미감이 유사하다고 할 것이다.

라) 피고의 주장에 대한 판단

이에 대하여 피고는 전투기 조종간이라는 물품의 특성상 그 기능을 유지하면서 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 점을 고려할 때 공지부분인 '본체는 버튼이 형성되고, 손으로 파지하기 위해 구부러진 막대형상' 부분은 유사여부 판단에서 제외하거나 그 중요도를 낮게 보아야 한다는 취지로 주장한다.

디자인의 유사 여부 판단에 있어서 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로, 이러한 부분들이 동일·유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 디자인이 서로 동일·유사하다고 할 수는 없다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2003후 1666 판결 참조).

피고가 주장하는 위 공지부분은 앞서 본 바와 같이 양 디자인의 지배적인 특징에 해당하는 부분으로서 대체가능성이 없는 디자인의 기본적 또는 기능적 형태라고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 자료도 없으므로 유사여부 판단에서 이를 제외하거나 그 중요도를 낮게 평가할 수 없다고 할 것이다. 따라서 이는 다른 형상으로 대체 가능한 것으로서 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상 정도로 보아야 하고, 앞서 본 바와 같이 디자인등록의 요건으로서 디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단할 때 디자인의 구성요소 중 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상이나 공지형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 할 것인데, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 원통형 몸체와 몸체부

상부의 6개의 버튼 형상은 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못한다고 볼 수 없고, 오히려 전체적인 심미감에 큰 영향을 미치는 부분으로 보아야 한다.

따라서 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

4) 검토결과의 정리

이 사건 등록디자인은 출원 전에 공지된 선행디자인 1과 유사한 디자인이라고 할 것이므로 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당하는 것이어서 디자인등록이 무효로 되어야 한다.

나. 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항에 의하여 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 디자이너'라 한다)가 용이하게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인이어야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결 등 참조).

2) 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

이 사건 등록디자인과 선행디자인들의 대상물품은 모두 '전투기 조종간'에 관한 것으로서, 그 용도와 기능이 동일한 물품에 해당한다.


제33조 제1항

3) 이 사건 등록디자인과 선행디자인들의 형상 및 모양 등의 대비

가) 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 공통점 ①, ②와 차이점 ㉠ 내지 ㉢이 있다.

나) 차이점 ㉠에 관하여는 앞서 본 바와 같이 선행디자인 1과 비교하여 심미감의 형성에 큰 차이를 준다고 보기 어려워 그 미감적 가치 또한 별다른 차이가 없다고 보



아야 할 뿐만 아니라 선행디자인 2에 ‘’와 같이 ‘하부에서 상부로 갈수록 몸체 폭이 내측으로 완만하고 라운드하게 좁아지는 형상’이 그대로 나타나 있어 이는 공지된 디자인의 형상을 모방한 것에 지나지 않는 것으로 보아야 하고, 차이점 ㉢은 버튼의 배열위치나 방향의 차이에 불과하여 이로 인해 새로운 미감적 가치가 발생한다고 보기 어려우므로 통상의 디자이너가 필요에 따라 별다른 어려움 없이 시도해 볼 수 있는 상업적·기능적 변형에 해당하며, 차이점 ㉢의 틈새선과 나사형상 유무는 자세히 보아야 알 수 있는 미세한 차이에 불과하다.

다) 결합의 용이성

위 선행디자인들이 그 디자인 분야가 동일하고 외관적 특징들이 매우 가까운 형상·모양의 것들인 점에 비추어 볼 때, 통상의 디자이너가 위 선행디자인들의 형상·모양을 결합하는 데에 특별한 어려움이 없다고 할 것이다.

4) 검토결과 정리

이상을 종합하면, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 등록디자인의 출원 전에 공지된 선행디자인 1로부터 또는 선행디자인 1에 선행디자인 2를 결합한 형상·모양에 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 기능적·부분적 변형을 함으로써 쉽게 실시

동일·유사하다.

할 수 있는 것이라고 봄이 타당하므로, 결국 그 디자인등록이 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하는 것이어서 무효로 되어야 한다.

다. 결론

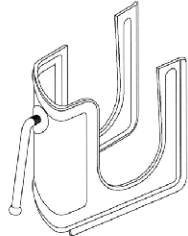
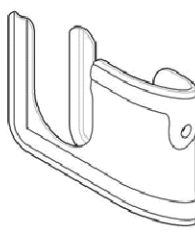
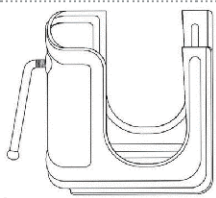
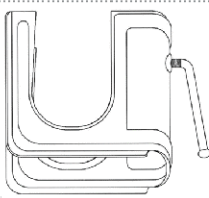
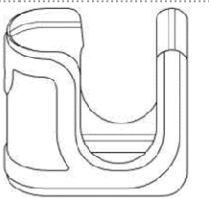
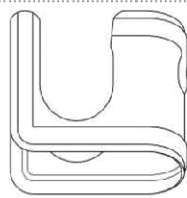

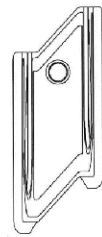




이상을 종합하면 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호 또는 같은 법 제5조 제2항에 해당하는 것이어서 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.

【요지13】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판·결·일
특허심판원	2017당3941	인용	2018. 11. 30.
특허법원	2018허9565	기각	2019. 6. 21.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 1
 [사시도]	 [사시도]
  [정면도] [배면도]	  [정면도] [배면도]
  [우측면도] [좌측면도]	  [우측면도] [좌측면도]
 [평면도]	 [평면도]
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-882412호 ▶ 출원일/등록일: 2016.4.29./2016.11.16. ▶ 물품: 농업용 파이프 클램프 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 차광막 파이프 연결구

가. 이 사건 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

1) 디자인의 대상이 되는 물품의 유사 여부

등록디자인의 대상물품은 '농업용 파이프 클램프'이고 선행디자인 1의 대상물품은 '차광막 파이프 연결구'이다. 양 물품은 모두 지주 파이프와 서까래 파이프를 상호 연결, 고정하는 데 사용되는 것으로 그 용도와 기능이 동일한 물품에 해당한다.

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 형상 및 모양의 유사 여부

가) 관련 법리

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2008도3797 판결 등 참조).

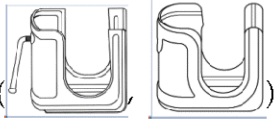
나) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 전체적인 형상과 모양을 대비하면 앞의 표와 같다.

다) 공통점 및 차이점

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 ① 전면판 및 후면판에 'U'자 모양의 삼입홈부가 형성되고, 전면판과 후면판의 삼입홈부가 높이는 같으나 평행하지 않고 사선 형태로 어긋나게 형성된 점, ② 몸체부 가장자리에 일정 간격을 유지하며 보강리브가 형성된 점, ③ 정면에서 볼 때, 우측 아래 부분이 둥글게 형성된 점, ④ 우측면에서 볼 때, 우하방으로 기울어져 있고 가운데에 원형의 조임 볼트가 형성된 점에서 공통된다.

반면 양 디자인은 ㉠ 이 사건 등록디자인은 U자형 홈부가 상단으로 갈수록 폭

제33조 제1항

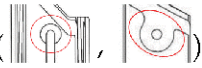
이 좁아지는 반면, 선행디자인 1은 상하의 폭이 동일한 점() ㉠ 이

사건 등록디자인은 전후면판의 간격이 외측으로 갈수록 벌어지는 반면, 선행디자인 1

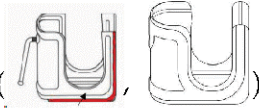
은 전후면판이 평행하게 형성된 점() ㉡ 이 사건 등록디자인은 측면

상하단부 윤곽이 크랭크 형태를 이루나, 선행디자인 1은 상하단부 윤곽이 단순 사선형

태를 이루는 점() ㉢ 이 사건 등록디자인은 조임 볼트가 단순 원형인

반면, 선행디자인 1은 뒤집어진 “O” 형태를 이루는 점() ㉣ 이 사건 등

록디자인은 외곽에 보강살이 형성되어 있으나, 선행디자인 1에는 보강살이 없는 점

()에 차이가 있다.

라) 검토

양 디자인의 공통점 중 ㉠ 전면판 및 후면판에 ‘U’자 모양의 삽입홈부가 형성되고, 삽입 홈부의 높이가 같으나 평행하지 않고 사선 형태로 어긋나도록 형성된 점 및 ㉣ 우측면에서 볼 때 우하방으로 기울어져 있는 점은 파이프 클램프의 정면 및 측면 중앙에 위치하여 보는 사람의 시선을 끄는 지배적인 특징이며, 디자인의 전체적 형태와 미감을 좌우하는 부분이므로 양 디자인의 요부에 해당한다. 여기에 공통점 ㉡와 ㉢을 더하여 볼 때 양 디자인은 공통적으로 안정되면서도 세련된 심미감을 가진다. 따라서 양 디자인은 보는 사람으로 하여금 전체적으로 유사한 심미감을 가지게 한다.

반면, 양 디자인의 차이점 ㉦는 ‘U’자 모양의 삽입홈부 말단의 형태로 그 좁아지는 정도 및 라운드로 형성된 정도가 미세하여 심미감의 형성에 별다른 영향을 주기

어렵다. 차이점 ㉔의 경우 평면 및 저면에서 볼 때 전후면판의 벌어진 정도에 있어 차이가 있기는 하지만, 전후면판이 사선 형태로 어긋나게 형성된 이상 정면, 배면, 측면에서 바라볼 때 위와 같이 사선 형태로 어긋난 형상이 제일 먼저 눈에 띄는 것, 벌어진 정도의 차이점은 보는 사람이 쉽게 알아차리기 어렵다. 또한, 차이점 ㉕, ㉖는 좌우측면의 상하단부 및 정면의 우측 하단에 위치한 보강살에서 기인한 차이로 전체 디자인에서 차지하는 비중이 매우 낮고 자세히 보아야 인식할 수 있는 미세한 차이에 해당한다. 차이점 ㉗는 보강리브와 원형의 조임 볼트 입구가 연결되어 있는지의 차이에 불과하여 자세히 보지 않으면 알아차리기 어려운 미세한 차이에 불과하다(오히려 띠 형태의 보강리브와 원형의 조임 볼트 입구가 맞닿아 형성된 점에서 공통된다). 따라서 이러한 차이점들이 앞서 살펴본 지배적인 특징으로부터 기인하는 공통적인 미감을 능가하는 다른 미감을 도출한다고 보기 어렵다.

결국, 양 디자인은 전체적으로 관찰하여 위와 같은 공통점들로 인해 그 지배적인 특징이 유사하므로 위와 같은 차이에도 불구하고 심미감이 유사하다.

3) 원고 주장에 대한 검토

가) 원고는 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결을 근거로 공지부분의 중요도를 낮게 평가해야 한다면서, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 공통점 ① 내지 ④는 이 사건 등록디자인 출원 전에 이미 공지된 선행디자인 2, 3의 형상 모양에 불과하므로, 그 중요도를 낮게 보아야 한다고 주장한다.

그러나 디자인의 유사 여부를 판단할 때 디자인의 구성요소 중 공지된 형상 부분이 포함되어 있는 경우 그 부분의 중요도를 낮게 보아야 하는지와 관련하여, 디자인등록요건을 판단할 때와 권리범위를 판단할 때를 구별하여야 한다. 즉, 디자인권의 권리범위를 판단할 경우에는 공지부분의 중요도를 낮게 보아야 하나(위 2003후762 판결 참

제33조 제1항

조), 디자인등록요건을 판단하는 경우에는 공지부분의 중요도를 낮게 볼 수 없다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후2787 판결 등 참조). 왜냐하면, 만일 디자인등록요건 판단시에 등록디자인과 선행디자인에 공통된 공지부분의 중요도를 낮게 보아 이를 요부에서 제외하면 선행디자인의 권리범위가 좁아지게 되어 오히려 공지부분을 포함하고 있는 등록디자인이 신규성을 쉽게 인정받는 모순이 생기기 때문이다. 따라서 이와 전체를 달리하는 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

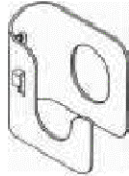
나) 원고는 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 공통점 ① 내지 ④는 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태이므로 그 중요도를 낮게 보아야 한다고 주장한다.

살피건대, 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로, 이러한 부분들이 동일·유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 디자인이 서로 동일·유사하다고 할 수는 없다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2003후1666 판결 참조). 이처럼 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우 그 중요도를 낮게 평가하는 이유는 다음과 같다. 즉, 디자인의 기본적 또는 기능적 형태는 물품의 형태 중 디자인의 골격이 되는 기본형태로서 그 형태를 갖추으로써 그 물품이라고 인식되고 명명될 수 있는 것을 말하는 '기본적 형태'와, 물품의 목적·기능을 달성하는데 최대의 기술적 효과를 빚어내는 형태를 뜻하는 '기능적 형태'로 나뉘는데, 이는 사람들의 끊임없는 노동과 경험에 의하여 집적된 결과로서 그 사회의 공유재산이라고 할 수 있고, 수요자 또한 이를 그 물품에서 당연히 있어야 할 부분으로 여기게 되므로, 다른 디자인과 대비함에 있어 요부로 인정되지 아니하기 때문이다.

그런데 위와 같은 디자인의 기본적 또는 기능적 형태의 의미와 유사 여부 판단에

동일·유사하다.

있어서의 법리에 비추어 이 사건을 살펴볼 때, 위 공통점 부분이 다른 형상으로 대체할 수 없는 기본적 또는 기능적 형태라고 보기는 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다. 오히려 원고가 제출한 소장의 '이 사건 등록디자인 분야의 디자인 등록현황'(17면)을 보더라도, 이 사건 등록디자인과 동일·유사한 '농업용 파이프 클램프', '파이프 연결구' 등에 관하여 ' (30-459346호)', ' (30-706207호)'



이프 연결구' 등에 관하여 ' (30-459346호)', ' (30-706207호)'

(30-459346호)', ' (30-706207호)'

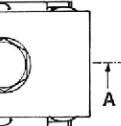
(30-706207호)'

와 같이 'U'자형이 아닌 삼입 홈부로 이루어진 디자인이 있는 점, ' (30-706207호)', ' (30-618338호)'와 같이 보강 리브가 없는 디자인이 있는



(30-706207호)', ' (30-618338호)'와 같이 보강 리브가 없는 디자인이 있는

(30-618338호)'와 같이 보강 리브가 없는 디자인이 있는



점을 알 수 있고, 한편 선행디자인 3(A)과 같이 우하방으로 기울어져 형성되지 않은 디자인도 있다. 이에 비추어 볼 때 위 공통점 부분은 그 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체적 형상이 존재하여 기능과 관련된 형태로 보일 뿐이다(한편 원고는 선행디자인 3의 'U'자 모양의 삼입홈부를 들면서, 위 공통점 ①이 물품의 기본적인 형태에 해당한다고 주장하나, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 'U'자 모양의 삼입홈부와 달리 선행디자인 3의 경우 2개의 삼입홈이 서로 평행할 뿐만 아니라 삼입홈에 높이차가 있으며 충분히 깊지도 않은 점을 고려할 때, 위 주장을 받아들이기 어렵다). 따라서 위 공통점 부분을 유사 여부 판단에서 제외하거나 그 중요도를 낮게 평

제33조 제1항

가할 수 없으므로 이와 전제를 달리하는 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

다) 원고는 이 사건 등록디자인의 대상물품은 오래전부터 사용되어 여러 가지 디자인이 많이 창작되었던 물품이거나 단순한 형태의 것으로 유사범위의 폭을 좁게 보아야 하며, 양 디자인의 차이점으로 인하여 그 심미감이 유사하지 않다고 주장한다.

살피건대, 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 한다(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 등 참조).

선행디자인 2, 선행디자인 3, 디자인등록 제30-459346호, 디자인등록 제30-459346호 유사1 등 4건의 등록디자인이 이 사건 등록디자인 및 선행디자인 1 출원일 이전에 이미 공지된 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.

그러나 이러한 사정만으로는 농업용 파이프 클램프가 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것이라고 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 자료가 없다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

4) 검토결과와 정리

이 사건 등록디자인은 출원 전에 공지된 선행디자인 1과 유사한 디자인이라고 할 것이므로 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하는 것이어서 디자인등록이 무효로 되어야 한다.

나. 이 사건 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하는지 여부(가정적 판단)

1) 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항에 의하여 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 디자

이ner가 용이하게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현 방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인이어야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결 등 참조).

2) 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

앞서 살핀 바와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대상이 되는 물품은 그 용도와 기능이 동일한 물품에 해당한다.

3) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 형상 및 모양 대비

가) 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 공통점 ① 내지 ④와 차이점 ㉗ 내지 ㉙가 있다.

나) 위 공통점 ① 내지 ④는 앞서 살핀 것과 같이 보는 사람의 눈에 잘 띄는 부분이며, 디자인의 전체적인 모양 및 심미감을 좌우하는 것으로 양 디자인의 요부에 해당한다. 따라서 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1과 주된 창작적 모티브가 동일·유사하다.

반면, 양 디자인의 차이점 ㉗는 'U'자 모양의 삼입 홈부 말단의 형태로 그 좁아지는 정도 및 라운드로 형성된 정도가 미세하여 심미감의 형성에 별다른 영향을 주기 어렵다. 차이점 ㉘의 경우 전후면판의 벌어진 정도에 있어 차이에 불과하여 통상의 디자인이ner가 필요에 따라 별다른 어려움 없이 시도해볼 수 있는 상업적·기능적 변형에 불과하다. 차이점 ㉙, ㉚는 보강살에서 기인하는 차이점으로 전체 디자인에서 차지하는

제33조 제1항

비중이 낮고, 이로 인해 새로운 미감적 가치가 발생한다고 보기 어렵다. 차이점 ㉔ 역시 보강리브와 원형의 조임 볼트 입구가 연결되어 있는지 여부의 차이로 통상의 디자이너가 별다른 어려움 없이 시도해 볼 수 있는 상업적·기능적 변형에 해당한다.

4) 검토결과의 정리

이상을 종합하면, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 등록디자인의 출원 전에 공지된 선행디자인 1로부터 별다른 미감적 가치가 인정되지 않는 기능적·부분적 변형을 함으로써 쉽게 실시할 수 있는 것이라고 봄이 타당하므로, 결국 디자인등록이 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하는 것이어서 무효로 되어야 한다.

다. 결론

이상을 종합하면 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 또는 같은 법 제33조 제2항에 해당하므로 디자인등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하다.

제33조 제1항

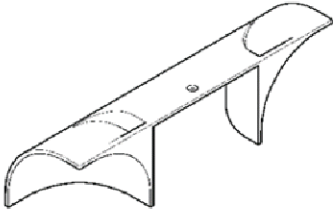





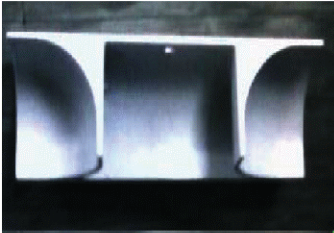
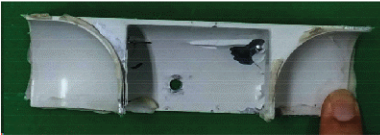
동일 · 유사하지 아니하다.

【요지14】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2017당1026	기각	2017. 11. 21.
특허법원	2017허8381	기각	2018. 12. 13.
대법원	2019후10098	기각(심리불속행)	2019. 5. 10.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 1
 <p style="text-align: center;">[사시도]</p> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[정면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[배면도]</p> </div> </div> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <div style="text-align: center;">  <p>[좌측면도]</p> </div> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[평면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[저면도]</p> </div> </div>	
선행디자인 2	
<div style="text-align: center;">  </div>	<p>▶ 물품: 브라켓</p>
<p>▶ 등록번호: 제30-571930호 ▶ 출원일/등록일: 2009.5.7./2010.8.31. ▶ 물품: 칸막이 연결 브라켓</p>	

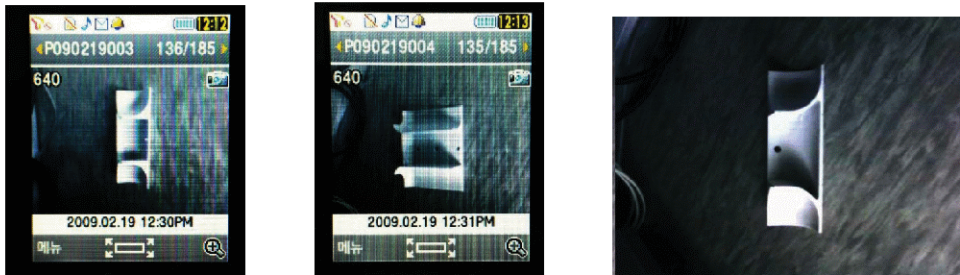
제33조 제1항

가. 선행디자인 1이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공연히 실시된 것인지 여부

1) 갑 제4 내지 13, 17, 18, 19, 22 내지 30, 41, 43, 44호중, 을 제8, 9호중(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 이 법원의 한화제약 주식회사에 대한 사실조회 회신 결과에 의하면 아래 각 사실을 인정할 수 있다.

가) 피고는 2008. 7. 22. 한화제약 춘천 GMP 공장 신축공사 중 크린판넬공사를 이화공영 주식회사로부터 하도급받아 그 무렵부터 2009. 1. 31.경까지 위 공장 물류동, 관리동, 생산동의 내부 벽체 칸막이 설치공사를 시행하였다.

나) 원고 신일공영의 이사 ○○○은 2008. 9. 11. 모델명 Anycall SCH-W460인 휴대폰을 구매하여 이를 소지하며 사용하여 왔는데, 그 휴대폰에는 아래와 같이 촬영일자가 2009. 2. 19.로 표시되어 있는 ‘칸막이 연결 상부 브라켓 및 하부 브라켓’에 관한 사진이 저장되어 있다.



다) 원고들은 2017. 2. 25.경 범영상분석연구소 □□□에게 위 사진 중 첫 번째 및 세 번째 사진에 나타난 촬영일자의 조작 여부에 관하여 감정을 의뢰하였고, □□□는 2017. 2. 27. “○○○의 핸드폰 내 촬영영상의 기초정보(촬영카메라, 촬영일자, 모델, 편집 및 최종 저장 소프트웨어, 해상도 등)를 담고 있는 EXIF(Exchange Image File Format)을 분석한 결과 위 각 사진의 촬영에 사용된 카메라는 삼성 Anycall SCH-W460으로 촬영된 것으로 확인되었음. Anycall PC Manager Plus 프로그램을 통

해 날짜를 임의로 수정하여 촬영한 사진을 핸드폰에 저장하는 경우에도 새로 저장된 파일은 데이터 정렬 순서상 가장 마지막에 위치하게 되는데, ○○○의 핸드폰 촬영일자 설정 및 외부 조작을 통해 디지털 이미지가 저장된 흔적이 발견되지 않아 위 각 사진은 2009. 2. 19. 촬영된 것으로 판단됨.”이라는 내용의 감정서를 제출하였다. 이후 위 감정결과에 대한 원고들의 사실조회에 대하여 □□□는 2017. 7. 5.경 “촬영에 사용된 핸드폰의 고유특성상 촬영날짜를 수정, 편집, 조작 등의 과정을 거쳐 핸드폰에 저장할 경우 파일의 로그기록상 내림차순 가장 아래로 새로운 파일이 배치되어야 함. 만약 수정, 편집, 조작이 없는 경우라면 정상적으로 전체파일 중간에 삽입되어 있음. 본 감정물은 모두 정상적인 파일 나열 방식으로 배열되어 있어 날짜를 조작하거나 수정하지 않았을 가능성이 매우 높다고 재확인하였음.”이라는 내용으로 회신하였다.

라) 이 사건 무효심판절차에서 원고들은 2017. 8. 29.경 ○○○의 핸드폰에 저장되어 있는 위 각 사진파일의 촬영일자가 조작되었는지 여부에 관하여 특허심판원에 감정신청을 하였고, 특허심판원으로부터 감정의뢰를 받은 주식회사 한컴지엠디는 2017. 10. 24. “위 각 사진파일은 SCH-W460모델의 사진파일 이름규칙을 따르고 있으며, EXIF 정보에서도 확인 가능하듯이 위 3개의 사진 파일의 촬영도구는 삼성 제조사의 SCH-W460이 맞다. 파일이름, 날짜 그리고 비고에 출력된 EXIF 정보에 따르면 위 3개의 사진은 2009년 2월 19일에 촬영되었다. 촬영한 날짜를 기반으로 파일이름을 만들고, 날짜 및 EXIF 정보의 처음생성일시와 최근수정일시가 촬영한 시각으로 저장된다.”라는 내용의 감정서를 제출하였다.

마) ○○○은 2016. 9. 12. “진북산업개발(현재 상호는 신일공영개발 주식회사)에 자재납품 및 현장미팅을 위하여 춘천 한화제약 신축공사 현장에서 방문하였다가 우연히 ‘칸막이 연결 브라켓’의 제품 시공현장을 목격하였고 현장사무실로 가는 길에 현장

제33조 제1항

사무실 주변에서 하도급업체의 제품으로 추측되는 '칸막이 연결 브라켓'을 주워서 가져온 후 2009년 2월 19일 12시 35분에 회사 사무실에서 그 때 소지하고 있던 본인 핸드폰의 카메라를 이용하여 위 본인이 직접 사진을 촬영하였다. 2016년 7월에 원고 신일공영에서 원고 후지산업으로 납품한 브라켓에 대해서 피고로부터 등록 디자인에 기반한 심판이 청구되었다는 사실을 원고 후지산업으로부터 전해 듣게 되었다. 이에 동일한 제품을 위에서 설명한 내용과 같은 경위로 알고 있었고, 사진도 갖고 있었던바, 원고 후지산업에게 사진을 전달하게 되었다."라는 내용의 사실확인서를 작성하였고, 이 사건 무효심판절차에서 증인으로 출석하여 위와 동일한 내용의 진술을 하였다.

바) 피고는 원고 신일공영 및 그 대표이사 △△△이 칸막이 연결 브라켓을 제작하여 원고 후지산업에 납품한 행위는 이 사건 등록디자인에 관한 피고의 디자인권 등을 침해한다고 주장하면서 원고 신일공영 및 그 대표이사 △△△을 수사기관에 고소하였는데, 수원지방검찰청 안산지청 담당검사는 2018. 5. 29. "○○○이 사진 촬영시 시간 설정을 수동 조작하였다고 하더라도 조작한 시간 전후에 촬영된 사진의 파일번호까지 확인하여 그 사이에 이 사건 브라켓 사진들을 끼워넣기 위하여 사진의 파일번호까지 모두 조작하였을 것이라고 상정하기 어렵다."라는 이유로 혐의없음 불기소결정을 하였다.

2) 그런데 한편, 앞서 든 증거, 갑 제16호증, 을 제2 내지 5호증의 각 기재 및 영상에 의하면 아래 각 사실을 인정할 수 있다.

가) □□□ 작성의 감정서에는 "삼성 Anycall SCH-W460의 날짜 설정을 2008-02-09로 변경하고 샘플 사진을 촬영하여 P-1, P-2 파일명으로 저장한 결과 휴대폰에 나타나는 디지털 이미지의 정렬 순서는 가장 마지막이 되고, 휴대폰에 저장된 사진 파일을 추출하여 촬영일자를 변경하고 휴대폰의 날짜를 촬영일자와 다르게 설정한 상

태에서 test-1, test-2 파일명으로 저장한 결과 휴대폰에 나타나는 디지털 이미지의 정렬 순서는 역시 가장 마지막이 된다. 어떠한 외부 이미지가 핸드폰에 저장될 경우 데이터 정렬 순서상 마지막에 배치된다.”라는 취지로 기재되어 있는데, 피고가 이 사건 무효심판절차에서 Anycall PC Manager Plus 프로그램을 통해 ○○○의 휴대폰에 저장된 브라켓 사진 3장의 파일 정렬순서를 확인한 결과 그 파일의 정렬 순번이 “26, 47, 6”으로 기록되어 있고, ○○○의 휴대폰에 저장되어 있는 다른 사진 파일의 정렬 순서도 생성 날짜의 선후와 관계 없이 배열되어 있었다.

나) 피고는 2017. 8.경 디지털과학수사연구소 ◇◇◇에게 감정을 의뢰하였는데, ◇◇◇는 2017. 8. 17. “휴대폰의 시간을 원하는 촬영 시점으로 변경한 뒤에 촬영하는 방법으로 사진 촬영 시점 조작이 가능하다는 사실을 확인했다. 또한 ‘애니콜 PC 매니저 프로그램’에서 보여주는 정렬 방식은 파일이 생성된 순서인 정렬번호 순서뿐만 아니라, 사진 촬영 시점 및 파일의 이름, 파일의 크기와 같이 다양한 기준으로 나타낼 수 있는 것으로 확인했다. ‘애니콜 PC 매니저 프로그램’에서 보이는 ‘P090219003.jpg’, ‘P090219005.jpg’ 파일의 정렬 순서만으로 사진 촬영 날짜 조작이나 수정이 이루어지지 않았을 것이라는 법영상분석연구소 감정서의 주장은 사실과 다르다.”라는 내용의 감정서를 제출하였다.

다) 위 1).라)항과 같이 특허심판원으로부터 감정의뢰를 받은 주식회사 한컴지엠디의 감정서에는 “Anycall PC Manager Plus 프로그램으로 파일이름은 수정할 수 있지만 촬영 일시와 같은 다른 속성값은 수정할 수 없다. 또한 Anycall PC Manager Plus 프로그램으로는 파일의 조작여부를 확인할 수 없다. ... 사용자가 휴대폰 시간 설정메뉴에서 날짜를 수동으로 변경하였는지 여부는 확인할 수 없다.”라는 기재도 포함되어 있다.

제33조 제1항

라) 원고 신일공영의 대표이사 △△△은 2010. 12. 6. 피고에게 “칸막이 모서리 연결부재(디자인등록번호 30-498145호)에 관한 권리침해를 인정하는 바이며, … 2010. 12. 15. 전까지 금형폐기한다.”라는 내용의 자인서를 작성하여 주었다.

마) 위 1).마)항과 같이 이 사건 무효심판절차에서 증인으로 출석한 ○○○은 ‘칸막이 연결 브라켓’을 습득하게 된 경위, 사진을 찍어둔 경위를 묻는 질문에 대하여 “공사 현장 외부에 널려 있는 것 중에서 상부 브라켓 하나, 하부 브라켓 하나를 주웠다. 형상들이 특이해서 주웠다. 어디에서 주웠는지 확인하기 곤란했다. 사진을 찍어 둔 이유는 정확히 확인할 수 없다. 건설회사들에 샘플로 보여주려고 사진을 찍었던 것으로 생각된다.”라고 진술하였다.

3) 살피건대 위 2)항의 인정사실을 종합하면, 휴대폰 감정결과에 따르면 ○○○의 휴대폰에 저장된 사진 파일들의 정렬 순서가 그 파일의 저장순서와 반드시 일치한다고 단정할 수 없고, 그 정렬 순서, 촬영일자 등의 조작 여부를 확인할 수 없는 점, ○○○이 공사 현장에서 브라켓을 습득한 경위 및 그로부터 수개월이 지나 사진촬영을 하게 된 경위 등에 관한 진술을 쉽게 납득하기 어려운 점, 원고 신일공영의 대표이사가 피고에게 권리침해를 자인하고 금형의 폐기까지 약속하였음에도 원고 신일공영에 유리한 증거로 사용될 수 있는 선행디자인 1의 브라켓에 관한 사진들이 제시되지 않았다가, 2016년경에 이르러 수사기관의 수사절차나 특허심판원의 심판절차에서 비로소 위 사진들이 제출된 점 등을 알 수 있는바, 이에 비추어 보면 위 1)항에서 인정한 사실만으로는 ○○○이 2009. 2. 19. 선행디자인 1의 브라켓에 관한 사진들을 자신의 휴대폰으로 촬영하여 저장해 두었다고 단정하기에 부족하고, 달리 위 사진들의 실제 촬영일자를 확인할 수 있는 자료도 없는 이상 위 사진들에 나타난 브라켓이 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 공연히 실시된 것이라고 인정하기 어렵다.

나. 선행디자인 2가 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공연히 실시된 것인지 여부

1) 앞서 든 증거, 갑 제20, 21, 31, 37, 43, 44, 45호중(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 의하면 아래 각 사실을 인정할 수 있다.

가) 피고는 2008. 7. 22. 한화제약 춘천 GMP 공장 신축공사 중 크린판넬공사를 이화공영 주식회사로부터 하도급받아 그 무렵부터 2009. 1. 31.경까지 위 공장 물류동 1층 부적합보관실, 관리동 실험실 3층 일반시약보관실 등의 내부 벽체 칸막이 설치공사를 설계도면대로 시행하여 완료하였다.

나) 원고들은 2016. 10. 1. 한화제약 직원인 ☆☆☆의 입회 하에 위 공장 물류동 1층 부적합보관실에 설치되어 있는 T형 칸막이 벽체를 해체하였고, 당시 ○○○은 해체공사 과정을 휴대폰으로 동영상 촬영을 하였는데, 그 동영상에 선행디자인 2와 같은 상부브라켓이 나타나 있다. 또한, 신일공영개발 주식회사는 2018. 4. 13.경 관리동 실험실 3층 일반시약보관실 등의 내부 벽체 칸막이 변경공사를 시행하면서 이를 철거하였고, ○○○은 그 철거 공사 과정을 휴대폰으로 동영상 촬영을 하였는데, 그 동영상에 선행디자인 2와 같은 상부브라켓이 나타나 있다.

다) ☆☆☆는 2007. 3.경부터 현재까지 한화제약에 근무하면서 위 공장 신축공사의 진행상황을 관리·감독하였는데, ☆☆☆는 2017. 1. 12. “공장 물류동 1층의 부적합보관실에 T자형 칸막이가 설치되어 있고, 이는 2008년에 신축된 이후 해체되거나 재설치된 사실이 없다.”라는 내용의 사실확인서를 작성하였다.

라) 한화제약은 2018. 4. 2. 이 사건에 관하여 “춘천공장 물류동 1층 부적합보관실의 칸막이 판넬은 피고가 2008. 10. 설치하였고, 이는 2008년 신축 이후 2016. 10. 1. 이전까지 해체되거나 재설치된 사실이 없다. 2016. 10. 1. 당사 직원 ☆☆☆의 입회 하에 부적합보관실의 T형 칸막이 벽체를 해체하였고, 칸막이 연결 상부 브라켓과 하부 브라

제33조 제1항

켓을 각각 발견한 사실이 있다.”라는 내용의 사실조회 회신을 보냈고, 2018. 8. 17. 이 사건에 관하여 “피고가 2008년 춘천공장 관리동 3층 일반시약보관실의 칸막이 판넬을 설치하였고, 최초 시공 후 2018. 4. 13. 해체될 때까지 변경되지 않았다.”라는 내용의 사실조회 회신을 보냈다.

마) 피고는 원고 후지산업의 대표이사 ♥♥♥이 원고 신일공영으로부터 칸막이 연결 브라켓을 납품받아 건축현장에서 사용한 행위는 이 사건 등록디자인에 관한 피고의 디자인권 등을 침해한다고 주장하면서 원고 후지산업 및 ♥♥♥을 수사기관에 고소하였는데, 수원지방검찰청 성남지청 담당검사는 2017. 5. 8. “한화제약 공장의 건물대장, 한화제약 공장의 재건축을 위한 철거현장 사진 및 철거 현장에서 확인된 신축 당시 사용된 건축자재 부품 사진들, ☆☆☆의 진술 등에 의하면 이 사건 등록디자인이 구현된 제품이 출원 이전인 2008년경 이미 한화제약 공장현장에서 사용된 사실을 인정할 수 있다.”라는 이유로 혐의없음 불기소결정을 하였다.

2) 그런데 한편, 앞서 든 증거, 을 제17, 18호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 앞서 인정한 사실만으로는 선행디자인 2에 나타난 브라켓이 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 시공된 것으로서 당시 이미 공연히 실시되었던 것이라고 단정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 자료가 없다.

가) ○○○이 촬영한 갑 제20호증의 동영상은 위 공장의 부적합 보관실 내부 벽체 칸막이가 해체되는 장면이 연속적으로 촬영되어 있지 않아 상부브라켓, 하부브라켓 및 연결브라켓이 어디에서 나왔는지를 정확하게 확인할 수 없다.

나) 특허심판원 2017당1025호 무효심판사건에서 증인으로 출석한 ○○○은 “위 공장 물류동 1층 부적합보관실의 내부 벽체 칸막이를 해체한 후 상부브라켓, 하부브라

켓 및 연결브라켓을 떼어내고 그 자리에 다른 제품을 끼워놓았다.”라고 진술하였는바, 상부브라켓, 하부브라켓 및 연결브라켓이 다른 제품으로 교체된 후 동영상이 촬영되었을 가능성을 배제할 수 없다.

다) 한화제약이 회신한 사실조회에는 위 공장 물류동 1층 부적합보관실의 내부 벽체 칸막이는 2016. 11. 4.부터 그 다음날까지 모두 철거되었고, ☆☆☆가 2016. 10. 1. 원고들이 공장 물류동 1층 부적합보관실의 내부 벽체 칸막이를 해체하는 장면을 직접 목격하였다고 기재되었음에도 ☆☆☆가 2017. 1. 12. 작성한 사실확인서에는 “별첨 1에 표시된 T자형 칸막이의 경우 … 현재까지 유지되고 있다. 또한, 별첨 2에 표시된 도면은 … 도면에 표시된 구획의 경우 내부에 설치된 T자형 칸막이가 2008년도 신축공사 이후로 해체 또는 재설치가 된 사실이 없다.”라고 기재되어 있어 칸막이 해체일자나 ☆☆☆의 참관 여부에 관한 진술이 엇갈리고 있다.

라) ○○○이 촬영한 갑 제45호증의 동영상도 위 공장의 일반시약보관실 내부 벽체 칸막이가 해체되는 장면이 연속적으로 촬영되어 있지 않아 상부브라켓, 하부브라켓 및 연결브라켓이 어디에서 나왔는지를 정확하게 확인할 수 없고, 일부 칸막이 벽체에서는 한 쌍의 좌우 분리된 하부 연결브라켓이 나타나기도 하며, 칸막이가 설치되었던 벽면의 색깔 또는 바닥에 도포된 에폭시의 색깔 등의 차이가 나타나 있어 칸막이가 최초 시공 이후 재시공되었을 가능성을 배제할 수 없다.

마) 원고들은 피고가 입회한 가운데 피고가 2008년경 한화제약 춘천공장 내 설치한 칸막이에 이 사건 등록디자인이 구현된 제품을 사용하였는지 여부를 확인하고 이를 동영상으로 촬영할 수 있었음에도 그러한 조치 없이 갑 제20호증 및 갑 제45호증의 동영상을 촬영한 후 피고가 시공한 칸막이들을 모두 철거해버려 이 법원이 더 이상 그 진위 여부를 확인할 수 없도록 하였다.

제33조 제1항

다. 종합

이상 살핀 바와 같이 선행디자인 1 및 2는 이 사건 등록디자인의 출원 이전에 공연히 실시된 디자인이라고 할 수 없으므로, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1 또는 2에 의하여 신규성이 부정된다고 볼 수 없다. 그러므로 이와 같이 판단한 이 사건 심결에는 원고들 주장과 같은 위법이 있다고 할 수 없다.

【요지15】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판·결·일
특허심판원	2018당663	인용	2018. 9. 4.
특허법원	2018허7880	인용	2019. 8. 14.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인
<div style="text-align: center;">  <p>[정면도, 배면도]</p> </div> <hr style="border-top: 1px dotted #ccc;"/> <div style="text-align: center;">  <p>[측면도]</p> </div> <hr style="border-top: 1px dotted #ccc;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[평면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[저면도]</p> </div> </div>	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-856626호 ▶ 출원일/등록일: 2015.9.16./2016.5.25. ▶ 물품: 천장등 본체 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 스타 문 천장 램프

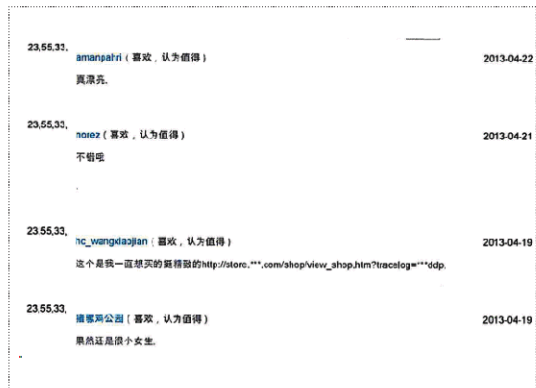
제33조 제1항

가. 선행디자인이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었는지 여부

1) 인정 사실

가) 선행디자인은 중국의 인터넷 쇼핑몰 ‘下午(하오)’의 판매 사이트(<http://www.xiawu.com/bz.php?id=523406697990&t=16>)에 게재된 ‘스타 문 천장 램프’에 관한 것인데, 위 게시물 자체에는 게시일자를 직접적으로 확인할 수 있는 자료가 없다(갑4호증).

나) 다만, 선행디자인에는 오른쪽 표와 같이 댓글 4개가 달려 있는데, ① 아이디가 “猪騾鷄公園”인 사용자(이하 ‘사용자 1’)가 2013. 4. 19. 작성한 것으로 표시되어 있는 댓글은 “아주 작은 소녀입니다(果然還是很小女生)”라는 내용이고, ② 아이디가



235533	amanpahri (喜欢, 认为值得)	真漂亮.	2013-04-22
235533	norez (喜欢, 认为值得)	不错哦	2013-04-21
235533	hc_wangxiaojian (喜欢, 认为值得)	这个是我一直想买的挺精致的http://store.***.com/shop/view_shop.htm?tracelog=***ddp	2013-04-19
235533	猪騾鷄公園 (喜欢, 认为值得)	果然还是很小女生.	2013-04-19

“hc_wangxiaojian”인 사용자(이하 ‘사용자 2’)가 2013. 4. 19. 작성한 것으로 표시되어 있는 댓글은 “항상 사고 싶었던 것(這個是我一直想買的挺精緻的)”이라는 내용이며, ③ 아이디가 “norez”인 사용자(이하 ‘사용자 3’)가 2013. 4. 21. 작성한 것으로 표시되어 있는 댓글은 “나쁘지 않다(不錯哦)”라는 내용이고, ④ 아이디가 “amanpahri”인 사용자(이하 ‘사용자 4’)가 2013. 4. 22. 작성한 것으로 표시되어 있는 댓글은 “정말 예쁘다(真漂亮)”라는 내용이다(갑4호증).

2) 구체적인 검토

그런데 아래와 같은 사정을 종합하면, 앞서 인정한 사실만으로는 선행디자인이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었다고 할 수 없다.

가) 먼저 이 사건 소송이 계속 중이던 2019. 4. 1. 인터넷 쇼핑몰 ‘下午(하오)’의

판매 사이트를 제차 확인한 바에 의하면 선행디자인에 대한 사용자 1, 2의 댓글 작성일이 2013. 4. 19.로부터 오른쪽과 같이 2013. 4. 18.로 변경되



어 있다(갑14호증의1). 그런데 이와 같이 작성일자가 변경된 원인은 파악되지 않는다는 점에 비추어 보면, 갑4호증의 기재에도 불구하고 사용자 1~4에 의한 댓글이 2013. 4. 19.부터 2013. 4. 22.까지 사이에 작성되었다고 단정할 수 없다.

나) 또한 사용자 1의 댓글은 그 내용이 “아주 작은 소녀입니다(果然還是很小女生)”라는 것으로서 선행디자인 제품과 전혀 무관한 내용이다. 한편, 인터넷 쇼핑몰 ‘下午(하오)’에서 판매되던 미니철제상자 제품에는 사용자 1이 해당 제품을 구입하고 2012. 4. 19. 작성한 것으로 표시되어 있는 댓글이 게시되어 있고, 그 내용은 아래와 같이 “아주 작은 소녀입니다(果然還是很小女生)”라는 것이다. 그런데 판매 제품과 그 댓글 내용과의 관련성 등을 고려하면 선행디자인에 달려있는 사용자 1의 댓글은 미니철제상자 제품에 대한 댓글이 그대로 복사되어 게시된 것으로 보는 것이 타당하다(갑5호증의1, 2).



다) 또한 위 1)의 나)항 표에 기재된 바와 같이 선행디자인에 대한 사용자 2의 댓글에는“http://store.***.com/shop/view_shop.htm?tracelog=***ddp”와 같은 URL이 부가되어 있는데, 이는 사용자 2가 인터넷 쇼핑몰 ‘下午(하오)’에서 판매되던 3단 서랍보관함 제품을 구입하고 2012. 4. 19. 작성한 것으로 표시되어 있는 댓글에 부가된 URL

제33조 제1항

과 동일하고 그 댓글의 내용도 서로 동일하다(갑6호증의2). 그런데 일반적으로 댓글을 작성할 때 직접 URL을 기재하거나 이를 복사하여 부가하는 경우는 찾아보기 쉽지 않은 점과 각 댓글에 부가된 URL이 완전히 일치한다는 점에 비추어 보면, 이와 같은 사용자 2의 댓글은 다른 웹페이지에 있는 내용이 그대로 복사되어 게시된 것이고, 그 과정에 URL까지 복사되어 부가된 것으로 보일 뿐이다.

라) 나아가 선행디자인에 대한 사용자 3의 댓글과 동일한 내용이 인터넷 쇼핑몰 '下午(하오)'에서 판매되던 고급 우레탄상자에 대한 2012. 4. 21.자 댓글로 표시되어 있고(갑7호증의2), 선행디자인에 대한 사용자 4의 댓글과 동일한 내용이 인터넷 쇼핑몰 '下午(하오)'에서 판매되던 면가방에 대한 2012. 4. 22.자 댓글로 표시되어 있다(갑8호증의2).

마) 이와 같이 선행디자인에 대한 댓글의 게시시기를 명확하게 확정할 수 없는 이상 이로부터 선행디자인 자체의 게시일자를 추정할 수 없다. 더욱이 그 댓글의 내용이 선행디자인을 직접적으로 언급하거나 지칭하고 있지 않아 선행디자인과의 직접적인 관련성을 인정할 수 없는 것이어서 그 댓글을 선행디자인에 대한 내용인 것으로 단정할 수 없고, 오히려 댓글이 게시된 이후에 게시물의 내용이 선행디자인으로 변경되었을 가능성 역시 배제할 수 없다. 결국 사정이 이와 같다면 앞서 인정한 사실만으로는 선행디자인이 이 사건 등록디자인의 출원 전인 2013년경 공지되었다고 볼 수 없다.

나. 검토 결과의 정리

이상에서 살핀 바를 종합하면, 선행디자인이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었다고 할 수 없으므로, 이 사건 등록디자인은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 선행디자인에 의하여 그 신규성이 부정되지 않는다.

제33조 제2항


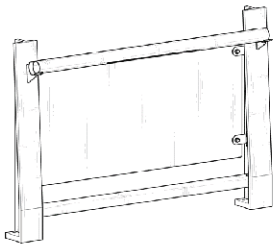



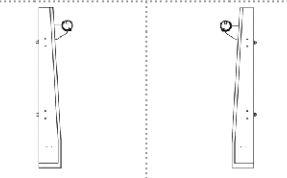
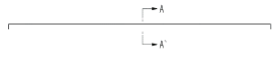




용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

【요지16】 거절결정불복심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2017원5373	기각	2018. 8. 14.
특허법원	2018허7514	기각	2019. 2. 22.
대법원	2019후10388	기각(심리불속행)	2019. 6. 13.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
 <p>[사시도]</p>	 <p>[사시도]</p>	 <p>[사시도]</p>
 <p>[정면도] [배면도]</p>	 <p>[정면도] [배면도]</p>	 <p>[정면도] [배면도]</p>
 <p>[좌측면도] [우측면도]</p>	 <p>[좌측면도] [우측면도]</p>	 <p>[좌측면도] [우측면도]</p>
 <p>[평면도]</p>	 <p>[평면도]</p>	 <p>[평면도]</p>
 <p>[저면도]</p>	 <p>[저면도]</p>	 <p>[저면도]</p>
<p>▶출원번호: 제30-2016-33457호 ▶출원일: 2016. 7. 8. ▶물품: 경관조명등</p>	<p>▶물품: Torchères [floor lamps]</p>	<p>▶물품: 난간</p>

제33조 제2항

가. 이 사건 출원디자인이 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라 한다)이나 국내외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다. 또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 창작수준을 판단할 때는 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

2) 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

물품의 동일·유사성 여부는 물품의 용도, 기능 등에 비추어 거래 통념상 동일·유사한 물품으로 인정할 수 있는지 여부에 따라 결정하여야 한다(대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 등 참조).

먼저 이 사건 출원디자인의 대상 물품인 '경관조명등'은 선행디자인 1의 대상 물품인 'Torcheres [floor lamps](전등 [전기 스탠드])'와 유사하다.

그리고 갑 제2, 5, 8, 11호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.


수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 이 사건 출원디자인 출원서의 디자인의 설명에는 이 사건 출원디자인은 각종 난간, 시설물, 벽체 등에 설치되어 경관 조명을 하는 것으로서 투명 강화유리의 안쪽면에 각종 문양을 형성하여 LED에 의해 조명되도록 한다는 취지로 기재되어 있는 점, ② 선행디자인 2의 디자인의 설명에는 선행디자인 2의 난간이 층계, 다리 등의 가장자리에 설치되어 사람 또는 차량이 추락하는 것을 방지하고, 장식용으로 사용되며, 내부에 LED가 장착된 원형바 등이 설치되어 있다는 취지로 기재되어 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원디자인의 대상 물품인 '경관조명등'도 선행디자인 2의 대상 물품인 '난간'에 설치될 수 있을 뿐만 아니라 이 사건 출원디자인의 대상 물품인 '경관조명등'과 선행디자인 2의 대상 물품인 '난간'은 모두 외부에 설치되어 조명을 이용하여 장식용으로 사용되는 등 그 용도와 기능상 서로 혼용할 수 있으므로 양자는 유사한 물품에 해당한다.


3) 디자인의 대비


가) 이 사건 출원디자인과 선행디자인 1의 공통점

이 사건 출원디자인과 선행디자인 1을 대비하면, 양 디자인 모두 전체적으로 가로가 길고 세로가 짧으며 두께가 얇은 직사각형 판형의 형상으로 형성되어 있는 점 등에서 공통된다.

나) 이 사건 출원디자인과 선행디자인 1의 차이점

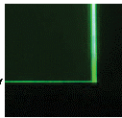
① 이 사건 출원디자인은 '


형성되었으나, 선행디자인 1은 '

② 이 사건 출원디자인은 '

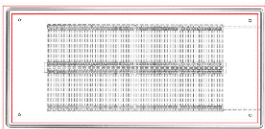
- 117 -

제33조 제2항

기 위한 고정용 구멍이 형성되어 있으나, 선행디자인 1에는 와 같이 고정용

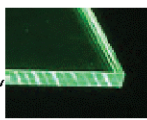
구멍이 없는 점, ㉔ 이 사건 출원디자인은 우측면에 와 같이 두 개의 전선 인출 구

멍이 형성되어 있지만, 선행디자인 1에 이러한 전선 인출 구멍이 형성되어 있는지 여

부를 알 수 없는 점, ㉕ 이 사건 출원디자인은 가장자리 부분에 와 같이

폭이 얇은 프레임의 테두리가 형성되어 있지만, 선행디자인 1에는 이러한 테

두리가 없는 점, ㉖ 이 사건 출원디자인은 와 같이 두 개의 얇은 직사각


형 판이 겹쳐 있는 형상이지만, 선행디자인 1은 와 같이 두 개의 얇은 직사각형 판이 겹쳐있는 것인지 여부를 알 수 없는 점 등에서 차이가 있다.

다) 구체적인 검토

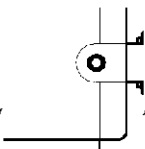
앞서 본 전제사실과 갑 제2, 5, 7, 8, 11호증, 을 제1 내지 4호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정을 종합하면, 이 사건 출원디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2를 결합한 후 이를 부분적으로 변형함으로써 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 봄이 타당하다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

(1) 이 사건 출원디자인은 부분디자인으로서, 디자인등록을 받고자 하는 실선

부분을 고려하면, 이 사건 출원디자인의 지배적인 특징은 '  '와 같이 전체적으로 가로가 길고 세로가 짧으며 두께가 얇은 직사각형 판형의 형상으로 형성된 것이라고 할 것인바, 위와 같은 특징은 선행디자인 1에 그대로 나타나 있다.

(2) 차이점 ㉠, ㉡과 관련하여, 차이점 ㉠과 같이 각 모서리 부분이 약간 라운드시게 형성된 특징은 전체 디자인에서 차지하는 비중이 작을 뿐만 아니라, 관찰되기 쉬운 부분으로 보기도 어려워 위와 같은 차이는 자세히 보아야 알 수 있는 미세한 차이에 불과하고, 차이점 ㉡과 같이 각 모서리 부분 근처에 형성된 고정용 구멍은 체결부재에 의해 가려져 사용 시에 잘 보이지 아니하는 부분일 뿐만 아니라, 그 형상도 원통형의 통공 형상으로서 체결부재와 연결하기 위한 통공의 일반적인 형태에 불과하다.

더욱이 선행디자인 2에는 '  '와 같이 각 모서리 부분이 약간 라운드시게 형성되고 각 모서리 부분 근처에 고정용 구멍이 형성된 디자인이 그대로 나타나 있으므로 (선행디자인 2는 고정용 구멍이 체결부재에 의해 가려져 직접적으로 보이지는 아니하나, 위와 같은 도면으로부터 체결부재 아래에 고정용 구멍이 형성되었음을 알 수 있다), 위와 같은 차이점들은 선행디자인 1에 선행디자인 2의 위와 같은 특징 부분을 결합하여 고정용 구멍의 위치를 변경한 정도에 불과할 뿐만 아니라, 선행디자인 1, 2 모두 구체적인 형상이 가로가 길고 세로가 짧으며 두께가 얇은 직사각형 패널로 이루어져 공통되는 외관적 특징을 가지는 점 등에 비추어 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2의 각 모서리 부분이 약간 라운드시게 형성되고 각 모서리 부분에 고정용

제33조 제2항

구멍이 형성된 부분을 결합하여 고정용 구멍의 위치 등을 일부 변형하는 데에 특별한 창작적 노력이 필요한 것으로 보이지 않는다.

이에 대하여 원고는, 이 사건 출원디자인은 직사각형 패널이 2개 겹쳐서 형성된 것으로서 고정용 구멍이 총 8개가 형성되어 있으므로 고정용 구멍이 4개만 형성되어 있는 선행디자인 2와 차이가 있다는 취지로 주장하나, 뒤에서 보는 바와 같이 이 사건 출원디자인 중 직사각형 패널이 2개 겹쳐서 형성된 부분은 자세히 보지 아니하면 알 수 없는 미세한 차이에 불과하고, 각 모서리 부분의 근처에 형성된 고정용 구멍이 1개의 사각형 패널 당 4개씩 총 8개가 형성되어 있다는 것 또한 자세히 보지 아니하면 알 수 없는 미세한 차이에 해당하며, 위와 같은 차이는 단일한 사각형 패널인 선행디자인 1을 2개의 직사각형 패널이 겹친 것으로 변경하게 되면 그에 수반하여 이루어지는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

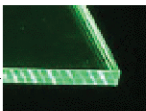
(3) 차이점 ㉔과 관련하여, 비록 선행디자인 1의 우측면에 이 사건 출원디자인과 같은 2개의 전선 인출 구멍이 존재하지 않는다고 하더라도, ① 이 사건 출원디자인의 우측면에 존재하는 2개의 전선 인출 구멍은 전체 디자인에서 차지하는 비중이 극히 작은 점, ② 이 사건 출원디자인의 사용 상태 정면도인 [참고도면 1. 2]를 참고하면 이 사건 출원디자인은 사용 시 측면이 난간 지주에 거의 가려져 위와 같은 통공은 보이지 아니하는 점 등에 비추어 보면, 통상의 디자이너가 필요에 따라 우측면에 전기 배선을 위한 통공 2개를 형성하는 정도의 변형은 전체적으로 볼 때 다른 미감적 차이가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

(4) 차이점 ㉕과 관련하여, 이 사건 출원디자인의 외부 테두리 부분과 같이 사각 형태의 패널 외부에 얇은 테두리를 형성하는 것은 ‘베젤리스’, ‘슬림베젤’이라 부르는 사각 형태의 패널과 관련된 디자인의 한 경향으로서 이 사건 출원디자인의 출원일

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

이전에 사각 형태의 패널과 관련된 다수의 디자인들에도 나타나 있던 것으로 보이므로, 위와 같은 차이점은 사각 형태의 패널과 관련된 디자인분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다. 또한 이 사건 출원디자인의 가장자리 부분에 있는 폭이 얇은 프레임의 테두리는 가장자리 부분에만 형성되어 있어 전체 디자인에서 차지하는 비중이 크지 않을 뿐만 아니라, 이 사건 출원디자인의 사용 상태 정면도인 [참고도면 1. 2]에 의하면 사용자는 이 사건 출원디자인의 경관조명등을 주로 정면에서 바라보게 될 것이어서 경관조명등이 전체적으로 사각형일 경우 그 가장자리에 형성된 테두리의 존재 여부로 인해 심미감의 차이를 느끼기는 어려울 것으로 보이고, 더욱이 이 사건 출원디자인의 테두리는 테두리 바깥으로 LED 조명광이 출광되지 않도록 하는 기능이 있어 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 조명광이 테두리 바깥으로 출광되지 않도록 하기 위하여 가장자리에 테두리를 형성하는 정도로 변형을 가하는 것은 해당 디자인이 그 기능에 맞도록 하기 위하여 가할 수 있을 것이라고 생각되는 정도에 불과하다고 보이므로, 위와 같은 차이는 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

(5) 차이점 ㉔과 관련하여, 이 사건 출원디자인 출원서의 디자인의 설명과 [참고도면 1.1]에 의하면 이 사건 출원디자인이 2개의 직사각형 패널이 겹쳐져 이루어진 것임을 알 수 있으나, 이 사건 출원디자인이 2개의 직사각형 패널이 겹쳐져 이루어진 것인 사실은 자세히 보지 아니하고는 알 수 없는 미세한 차이에 불과하고, 선행디자인



1 또한 '와 같이 수개의 얇은 직사각형 판형을 겹쳐서 형성한 것으로 보여지기도 있으며, 설령 그렇지 않더라도 통상의 디자이너가 선행디자인 1과 같이 형성된 직사각형 판형을 그 사이에 LED 어레이 등을 설치하기 위한 공간을 확보하기 위하여

제33조 제2항

2개의 직사각형 패널을 겹쳐져 형성하는 것으로 변형하는 것은 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

나. 원고의 주장에 대한 판단

1) 원고는, 특허심판원이 이 사건 심결에서 이 사건 출원디자인은 주지의 직사각 기둥 형상으로부터 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하므로, 나아가 다른 거절이유에 대하여 살펴볼 필요 없이 디자인보호법 제33조 제2항에 의하여 디자인등록받을 수 없다고 판단하였음에도 불구하고, 피고가 이 사건 소송에서 위 거절이유와 달리 이 사건 출원디자인이 선행디자인 1, 2의 결합으로부터 용이하게 창작될 수 있어 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다고 주장하는 것은 이 사건 심결의 취지와 상반되는 것으로서 부당하다는 취지로 주장한다.

살피건대, 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장은 거절결정의 이유 외에도 심사나 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 사유 및 이와 주요한 취지가 부합하는 사유를 해당 심결의 결론을 정당하게 하는 사유로 주장할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 이를 심리·판단하여 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다(대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후1997 판결).

이 사건에 관하여 보건대, 앞서 본 전제사실에 의하면, 특허청 심사관이 2017. 6. 2. 원고에게 의견제출통지를 하면서 “이 사건 출원디자인이 선행디자인 1, 2의 결합으로부터 용이하게 창작될 수 있어 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하여 디자인등록을 받을 수 없다.”는 이유를 들었고, 원고가 이에 대응하여 2017. 8. 1. 선행디자인 1, 2를 단순 조합하여 이 사건 출원디자인에 이를 수 없다는 취지의 위 의견제출통지에 대한 의견서를 작성하여 제출하였다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

따라서 피고가 이 사건 소송에서 주장하고 있는 디자인보호법 제33조 제2항과 관련된 사항들은 이 사건 출원디자인의 디자인등록 출원에 대한 심사단계에서 거절이유로 통지되어 의견서 제출의 기회가 부여된 것이라 보아야 하므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

2) 원고는 다시, 이 사건 심결에서 새로 인용한 ‘베젤리스 텔레비전’, ‘베젤리스 광고판’은 공지 일자 등이 제시되지 않아 공지디자인인지 여부가 불분명할 뿐만 아니라, 설령 공지디자인이라고 하더라도 이 사건 출원디자인이 주지의 직사각 기둥 형상을 이용하여 위 ‘베젤리스 텔레비전’ 등으로 실시하여 오던 공지디자인을 그대로 모방 또는 전용한 것이라는 거절이유는 의견서 제출의 기회가 부여된 바 없는 새로운 거절이유에 해당한다는 취지로도 주장하나, 앞서 본 바와 같이 피고가 이 사건 소송에서 주장하고 있는 디자인보호법 제33조 제2항과 관련된 사항들은 이 사건 출원디자인의 디자인등록 출원에 대한 심사단계에서 거절이유로 통지되어 의견서 제출의 기회가 부여된 것으로서, 이 사건 출원디자인이 선행디자인 1, 2의 결합으로부터 용이하게 창작될 수 있어 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다는 것이므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장 역시 받아들일 수 없다.

다. 검토결과와 종합








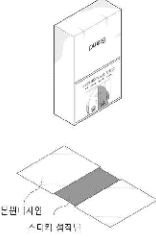
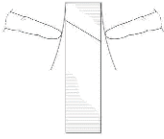
이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 출원디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하여 디자인등록을 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 결과적으로 적법하다.

【요지17】 거절결정불복심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018원848	기각	2018. 9. 4.
특허법원	2018허7903	기각	2019. 5. 17.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행디자인	
 [정면도]	 [배면도]	 [주지의 직사각형 형상]	-
 [좌측면도]	 [우측면도]	-	-
 [평면도]	 [배면도]	-	-
 [참고도]	 [참고도]	-	-
▶출원번호: 제30-2017-16902호 ▶출원일: 2017.4.12. ▶물품: 담뱃갑스티커용 박리지		-	-

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

가. 디자인보호법 제33조 제2항 위반 여부(창작의 비용이성 여부)에 관한 판단

1) 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 제1호(디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인) 또는 제2호(디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 디자인)에 해당하는 디자인 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, 그 규정의 취지는 위 각 호에 해당하는 디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결 참조).

또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 결합된 형태를 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 창작수준을 판단할 때는 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 참조).

2) 구체적 판단

가) 구체적 검토

앞서 본 기초사실과 을 제1, 2, 4호중의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를

제33조 제2항

종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 또는 사정 등을 종합하면 이 사건 출원디자인은 통상의 디자이너가 주지의 형상·모양인 직사각형으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 봄이 타당하다.

(1) 이 사건 출원디자인은 ① 전체적인 형태가 직사각형으로 되어 있고, ② 직사각형의 형상은 가로로 두 개의 실선에 의하여 상부, 중앙부, 하부로 나뉘며 그 중앙부의 폭이 상부 및 하부에 비하여 좁게 형성되고, ③ 담뱃갑스티커의 접착면을 보호하기 위해 박리지 중앙부에 담뱃갑 상면의 세로 방향 폭에 대응되는 거리만큼 상호 이격 형성된 한 쌍의 절개부를 구성하는 것에 그 특징이 있다.

(2) 이 사건 출원디자인의 특징 중에서 직사각형의 형상은 국내에서 널리 알려진 주지의 형상이라 할 것이다. 또한 이 사건 출원디자인의 출원일인 2017. 4. 12. 당시 아래와 같이 ‘매너 라벨’이라는 명칭으로 담뱃갑스티커가 제작되어 판매되고 있었는데, 위 스티커는 담뱃갑의 측면부 및 상단부에 부착할 수 있게 직사각형 내지는 직사각형과 사다리꼴의 결합 형태로 제작되었고, 그중 일부 상품은 색상의 대비 내지 실선에 의하여 담뱃갑 상면의 세로 방향 폭에 대응하여 상부, 중앙부, 하부의 세 부분으로 구성되어있다.

을 제1호증	을 제2호증	을 제4호증
		
<p>출처 : https://cafe.naver.com/kdonut/4 게시일 : 2017. 3. 3.</p>	<p>출처 : https://cafe.naver.com/kdonut 게시일 : 2017. 3. 19.</p>	<p>출처 : 중앙일보, 담뱃갑 흡연경고 그림 가려주는 '매너라벨' 인기 게시일 : 2017. 4. 10.(수정일 2017. 4. 11.)</p>

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

이러한 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원디자인의 위와 같은 특징은 당해 디자인 분야에서 흔한 창작수법을 통해 변경된 것에 불과하다고 인정된다. 그렇다면 설령 원고 주장과 같이 '담뱃갑스티커 박리지'에 관하여 이 사건 출원디자인과 같은 형태의 디자인이 출원 전에 존재하지 않았다고 하더라도 주지의 직사각형에서 이 사건 출원디자인과 같은 형태로 변경하는 것은 위 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 위와 같은 물품의 형태에 맞게 변경할 수 있는 정도의 변형에 지나지 아니한다고 할 것이다.

(3) 이 사건 출원디자인은 그 표면에 다른 모양을 가지지 않은 채 2개의 실선만을 구성요소로 하고 있다. 그리고 위 각 실선의 위치가 담뱃갑 상면의 세로 방향 쪽에 대응되는 거리에 따라 선택되어 구성되어 있고, 그 형태는 단순한 직선 형태이다. 이와 같은 구성은 [별지1]의 출원디자인 설명에서 보는 바와 같이 담뱃갑 상면의 세로 방향 쪽에 대응되는 거리만큼 상호 이격형성된 한 쌍의 절개부를 구성하여 박리지를 분할하여 개방하고, 담뱃갑의 상면을 한 쌍의 절개부 사이로 삽입하여 담뱃갑의 상면이 상기 소정의 부착 위치에 한 번에 정확하게 부착되도록 안내하기 위한 기능적 용도를 위한 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원디자인은 주지의 직사각형의 형상을 상업적·기능적으로 변형한 것에 불과하고 그로부터 다른 미감적 가치가 인정된다고 보기 어렵다.

(4) 원고가 주장하는 기능성을 기초로 한 수요 증대는 심미감으로 인한 수요 증대와 구별되는 것이고 디자인보호법이 보호하고자 하는 목적에 포함된다고 보기 어렵다.

나. 원고의 심사절차 위법 주장에 관한 판단

원고는, 특허청의 디자인심사기준(특허청 예규 제99호) 제4부 제6장 2.1(3) '당업자

제33조 제2항

에게 있어 혼한 창작수법이나 표현방법에 대한 증거의 제시' 부분에 따르면 특허청 심사관은 원칙적으로 통상의 창작자에게 있어서 혼한 창작수법이나 표현방법임을 나타내는 구체적인 증거를 출원인에게 제시하여야 하나, 이 사건 거절결정 당시 특허청 심사관은 원고에게 그와 같은 구체적인 증거를 제시하지 아니한 채 이 사건 출원디자인의 창작성 여부를 판단하였으므로, 위 거절결정은 절차적으로 위법하고 따라서 이를 유지한 이 사건 심결 역시 위법하다고 주장한다.

그러나 특허청의 디자인심사기준은 특허청 내부의 사무처리준칙에 불과하여 그러한 디자인심사기준을 준수하지 아니하였다는 사실만으로 곧바로 이 사건 거절결정이 위법하다고 할 수 없고, 나아가 위 예규 위반의 점에 관하여 보더라도 원고가 언급한 위 디자인심사기준의 단서 부분에는 “당업자에게 있어서 혼한 창작수법이나 표현방법이라는 사실이 심사관에게 있어서 현저한 사실로 인정되는 경우에는 반드시 증거를 제시할 필요가 없다.”라고 기술되어 있는데, 앞서 살펴본 사정 등에 비추어 보면, 이 사건 출원디자인이 혼한 창작수법이라는 사실은 특허청 심사관에게 있어서 현저한 사실에 해당한다고 인정되므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 결론

이상의 검토 결과를 종합하면, 이 사건 출원디자인에 관한 출원은 디자인보호법 제 33조 제2항에 위반되어 디자인등록을 받을 수 없다고 할 것이다.

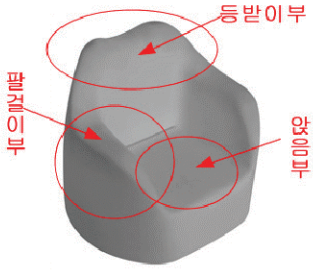


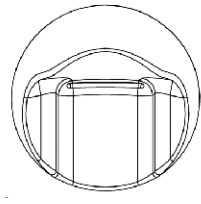
용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

【요지18】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판·결·일
특허심판원	2016당3272	인용	2018. 4. 12.
특허법원	2018허4683	기각	2019. 2. 1.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행디자인 2	
 <p style="text-align: center;">[사시도]</p>		 <p style="text-align: center;">[사시도]</p>	
 <p style="text-align: center;">[정면도]</p>	 <p style="text-align: center;">[배면도]</p>	 <p style="text-align: center;">[정면도]</p>	 <p style="text-align: center;">[배면도]</p>
 <p style="text-align: center;">[우측면도]</p>	 <p style="text-align: center;">[평면도]</p>	 <p style="text-align: center;">[우측면도]</p>	 <p style="text-align: center;">[평면도]</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-845190호 ▶ 출원일/등록일: 2015.12.30./2016.3.14. ▶ 물품: 소파 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 유아용 의자 	

제33조 제2항

가. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2, 3의 대상물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인의 대상물품은 유아용 또는 아동용으로 활용되는 소파이고, 선행디자인 2, 3의 대상물품은 유아용 의자에 해당하는데, 이들은 모두 유아가 안전하고 편안하게 앉을 수 있는 기능을 수행하는 의자라는 점에서 그 용도와 기능이 동일·유사하므로, 서로 동일·유사한 물품이다.

나. 선행디자인 2, 3에 의한 이 사건 등록디자인의 창작 비용이성 부정 여부

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 대비

이 사건 등록디자인과 선행디자인 2를 대비하면 앞의 표와 같다.

2) 공통점 및 차이점 분석

가) 공통점

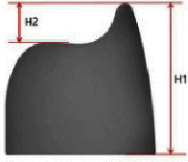
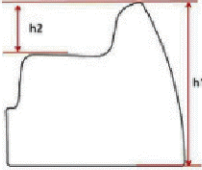

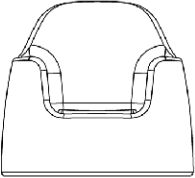
① 등받이부, 팔걸이부 및 앉음부가 일체로 형성되어 있고, 전체적으로 부드러운 곡선으로 이루어진 둥근 형상의 소파이다.

② 우측면을 바라볼 때 등받이부가 좌측으로 기울어지면서 곡면으로 형성되어 있고, 등받이부에서 팔걸이부로 이어지는 부분도 곡면으로 형성되어 있다.

③ 사시도에서 확인할 수 있는 바와 같이 팔걸이부가 바깥쪽으로 부드러운 곡선을 형성하면서 그 폭이 전면쪽을 향하여 점차 줄어드는 형상을 이루고 있다.


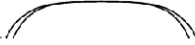
④ 우측면 또는 정면에서 볼 때, 아래와 같이 이 사건 등록디자인의 등받이부로부터 팔걸이부의 시작 위치까지의 길이(H2)와 등받이부로부터 바닥까지의 길이(H1)의 비가 선행디자인 2의 그것(h2와 h1 사이의 비)과 유사하고, 그 비율의 차이를 육안으로 확인하기는 어렵다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 2
우측면도		
정면도		

⑤ 위에서 바라볼 때 양 디자인 모두 앞음부가 차지하는 면적이 직사각형 형상이다.

나) 차이점

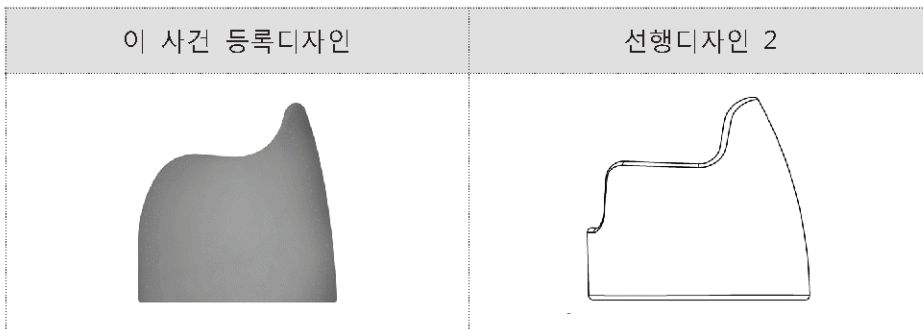
① 이 사건 등록디자인은 등받이부의 가운데가 “”와 같이 오목하게 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 2는 등받이부가 “”와 같이 완만한 곡선으로 형성되어 있다.


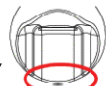
② 아래와 같이 이 사건 등록디자인은 팔걸이부가 등받이부와 접한 부분으로부터 전면을 향하여 그 폭이 줄어들면서 앞음부에 접하는 지점에 이르기까지 완만한 경사면을 이루며 점진적으로 감소하는 형태인 데 비하여, 선행디자인 2는 팔걸이부의 폭이 전면에 이르기까지 수평하게 점진적으로 줄어들어 얇게 형성된 후, 그 폭이 유지된 상태로 앞음부에 접하는 지점에까지 이어지는 형상이다.


제33조 제2항




③ 측면에서 바라볼 때 이 사건 등록디자인은 팔걸이부에서 아래쪽으로 연결되는 부분이 S자 형태의 곡면으로 형성되고 팔걸이부가 전면으로 갈수록 높게 형성되는데 비하여, 선행디자인 2는 팔걸이부에서 아래로 내려가는 부분이 직각에 가까운 각도로 하부로 연장되고 그 끝부분에 단턱이 형성되어 있다.



④ 위에서 바라볼 때 이 사건 등록디자인은 앞음부의 끝부분이 “”와 같이 직선으로 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 2는 “”와 같이 원형으로 형성되어 있다.


⑤ 측면에서 바라볼 때 이 사건 등록디자인은 등받이부의 끝부분이 “”와 같이 둥글게 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 2의 경우 등받이부의 전면과 후면

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

이 맞물리는 부분이 “”와 같이 뾰족하게 형성되어 있고, 양 디자인의 등받이부 전면부 기울기가 다소 상이하다.

⑥ 아래와 같이 이 사건 등록디자인은 앞음부의 상면 앞부분 중앙 위치에 약간의 돌출부가 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 2의 앞음부는 전체적으로 평탄하게 형성되어 있다.



⑦ 이 사건 등록디자인은 소파가 일체형으로 이루어진 것에 비하여 선행디자인 2는 하부가 바닥면에 근접하여 “”와 같이 선으로 구획되어 있다.

3) 구체적인 검토

다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 2에 선행디자인 3을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 것에 불과하다고 보아야 한다.

가) 먼저 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는 정면이나 평면 또는 측면에서 바라본 전체적인 형상 및 이를 구성하는 각 부분의 비율이 디자인을 보는 사람의 주의를 끌기 쉽고 심미감을 형성하는 특징적인 부분이라 할 것인데, 위에서 본 공통점 ①~⑤ 및 차이점 ①은 모두 위와 같은 특징적인 부분에 관한 것들이다.


나) 반면 위의 차이점 ②~⑦은 디자인을 가까이에서 자세히 관찰해야만 알아차릴

제33조 제2항

수 있는 세부적이고 미세한 차이에 불과하여 양 디자인의 전체적인 심미감에는 별다른 영향을 미치지 않는 것에 해당한다.

다) 그런데 차이점 ①은 앞서 본 바와 같이 심미감을 형성하는 특징적인 부분에 해당할 뿐만 아니라 그 위치상 특히 눈에 잘 띄는 등받이부의 가운데 부분 형상에 관한 것이고 전체 디자인에서 차지하는 비중이 작지 않다는 점에서, 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 한다.

라) 다만, 차이점 ①에 의한 양 디자인 사이의 상이한 심미감은 다음과 같은 이유로 통상의 디자이너가 선행디자인 2에 선행디자인 3을 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

① 즉, 이 사건 등록디자인 및 선행디자인 2와 마찬가지로 유아용 의자에 관한 선행디자인 3은 등받이부의 가운데가 “” 와 같이 오목하게 형성되어 있고, 이는 이 사건 등록디자인의 그것과 유사한 형태이다.

선행디자인 4	선행디자인 5	선행디자인 6
		

② 또한 아래와 같이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 의자 등받이부의 가운데가 오목하게 형성되는 구성이 다수 개시되어 있었던 점을 고려하면, 이러한 구성은 해당 디자인분야에서 어렵지 않게 선택할 수 있는 것에 해당하기도 한다.

③ 따라서 통상의 디자이너는 선행디자인 2에 선행디자인 3을 결합하여 등받이부의 가운데가 오목한 구성을 쉽게 창작할 수 있고, 나아가 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 각 등받이부의 오목한 구성이 세부적으로 다소 상이한 형태를 보이지만,

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

이는 통상의 디자이너가 필요에 따라 별다른 어려움 없이 시도해 볼 수 있는 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하여, 그로 인해 다른 미감적 가치가 인정된다고 볼 수도 없다.

4) 원고의 주장에 대한 판단

가) 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2 사이의 공통점들이 해당 디자인의 기본적 또는 기능적 형태에 불과하거나 이 사건 등록디자인의 출원 전부터 그 분야에 널리 사용되어 온 주지형상에 불과하므로 디자인의 유사 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 보아야 한다는 취지로 주장하나, 원고가 제출한 증거들만으로는 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나) 또한 원고는, 이 사건 등록디자인의 경우 등반이부, 팔걸이부 및 앉음부의 경계에 선 및 재봉선이 전혀 표현되어 있지 않는 데 비하여, 선행디자인 2에는 그 경계에 다수의 선이 복잡하게 표현되어 있다는 점에서 차이가 있다는 취지로 주장한다. 그러나 선행디자인 2에 표시되어 있는 선들은 각도나 경사진 면들을 표시하기 위한 것으로 보일 뿐이고, 이들이 어떤 구체적인 모양이나 형상을 표시하기 위한 것이라고는 할 수 없으므로, 이에 의하여 양 디자인 사이에 심미감의 차이가 생긴다고 볼 수는 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

다. 검토 결과의 정리

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 2, 3으로부터 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 창작 비용이성의 요건을 결여한 무효 사유가 있다.

【요지19】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판·결·일
특허심판원	2017당770	기각	2018. 7. 11.
특허법원	2018허7569	인용	2019. 5. 31.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행디자인 1	
 [정면도]	 [배면도]	 [정면도]	 [배면도]
 [좌측면도]	 [우측면도]	 [좌측면도]	 [우측면도]
 [평면도]	 [저면도]	 [평면도]	 [저면도]
▶ 등록번호: 제30-875354호 ▶ 출원일/등록일: 2016.4.4./2016.9.29. ▶ 물품: 휴대용 선풍기		▶ 물품: 손잡이형 충전 휴대용 선풍기	

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

1. 이 사건 소의 적법 여부에 대한 판단

가. 피고의 본안 전 항변

피고가 2018. 12. 7.자로 이 사건 등록디자인권을 포기하였기 때문에 이 사건 소는 소의 이익이 없어 각하되어야 한다.

나. 구체적인 검토

1) 디자인보호법 제121조 제2항은 디자인등록의 무효심판은 디자인권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다고 규정하고 있으며, 한편 디자인보호법 제107조는 디자인권·전용실시권 및 통상실시권을 포기하였을 때에는 이들 권리는 그때부터 효력이 소멸된다고 규정하고 있다.

2) 즉, 디자인권의 포기는 장래를 향하여 효력이 있을 뿐, 디자인권의 등록 후 포기하기 전까지의 기간에는 권리가 유효하게 존재하는 것이다. 이에 따라 그 유효하게 존재하던 때의 디자인권에 대하여 무효를 다툴 필요가 있는 원고로서는 등록무효 심판청구와 그 심판청구를 기각한 심결에 대한 심결취소소송을 제기할 이익이 있는 것이므로, 피고의 본안 전 항변은 받아들이지 않는다.

2. 이 사건 등록디자인의 디자인보호법 제33조 제2항 해당 여부

가. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대비

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1을 대비하면 앞의 표와 같다.

나. 공통점 및 차이점 분석

1) 공통점

① 양 디자인은 모두 휴대용 선풍기에 관한 것으로서, 전체적으로 선풍기 날개 부분, 그 바깥에 앞·뒤로 형성된 다수의 안전 살과 앞·뒤 안전 살을 둘러싸는 원형

제33조 제2항

의 테두리 부분 및 직각기둥 형태의 손잡이 부분으로 이루어져 있으며, 선풍기 날개부분과 손잡이 부분이 차지하는 비율이 거의 동일하다.

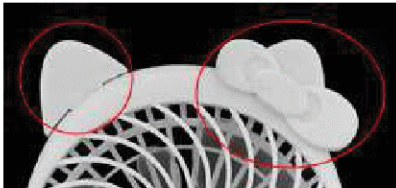

② 안전 살은 정면을 보았을 때 모두 같은 방향으로 휘어져 있고, 배면을 보았을 때 직선 형태의 방사형으로 형성되어 있다.


③ 배면을 보았을 때 안전 살의 중심부에는 상·하에 가로선이 있는 원이 배치되어 있고, 안전 살의 좌·우측 테두리 및 하단 테두리부에는 막대모양의 지지대가 형성되어 있다.


④ 좌·우측면에서 보았을 때 손잡이 상부에는 USB 포트와 충전용 배터리 삽입구가 형성되어 있다.

2) 차이점

① 아래와 같이 이 사건 등록디자인은 선풍기의 안전 살 상부 양쪽 테두리에 삼각형 모양의 귀가 형성되고, 우측에는 귀 앞쪽으로 나비 리본이 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 1의 안전 살 상부에는 귀 모양의 장식이나 리본 모양의 장식이 존재하지 않는다.


이 사건 등록디자인	선행디자인 1
	

② 이 사건 등록디자인의 선풍기 안전 살 상부에는 “”와 같이 중앙으로 향할수록 그 두께가 점점 굵어지는 초승달 모양의 테두리부가 형성되어 있는

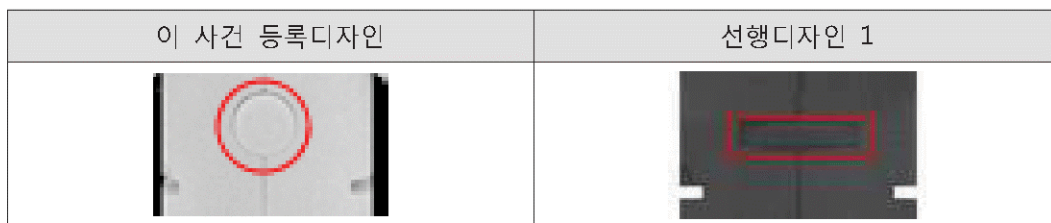
데 비하여, 선행디자인 1의 선풍기 안전 살 상부 테두리부는 “”와 같이

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

그 굵기가 일정하게 형성되어 있다.

③ 이 사건 등록디자인의 배면을 바라볼 때 선풍기 상부의 초승달 모양 테두리 부에는 “”와 같이 좌우에 2개의 원형 구멍이 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 1의 배면에는 위와 같은 구멍이 존재하지 않는다.

④ 직각기둥 형태의 손잡이 정면 부분에 형성된 스위치의 구체적인 형상과 관련하여, 아래와 같이 이 사건 등록디자인의 경우 둥근 버튼 형상인 데 비하여, 선행디자인 1의 경우 좌·우로 돌리는 돌림판으로 형성되어 있다.




다. 구체적인 검토

다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2를 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 것에 불과하다고 보아야 한다.

1) 먼저 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 사이에 존재하는 차이점 ①~④는 모두 휴대용 선풍기의 사용 시나 거래 시 일반 수요자나 거래자의 눈에 쉽게 띄는 정면과 배면 부분에 존재하는 것들이고, 심미감을 형성하는 특징적인 부분들에서의 위와 같은 차이에 의해 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자는 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 된다.

2) 다만 차이점 ①~④에 의한 양 디자인 사이의 상이한 심미감은 다음과 같은 이유로 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

제33조 제2항

① 즉, 헬로키티 선풍기에 관한 선행디자인 2에는 “”와 같이 선풍기 상부 테두리 좌우에 삼각형 모양의 귀가 형성되고, 우측에는 귀 앞쪽으로 나비 리본이 형성되어 있는데, 이는 이 사건 등록디자인의 그것과 거의 동일한 형태이다.

② 한편, 선행디자인 2의 헬로키티는 원고의 유명 캐릭터 상품으로서 이 사건 등록디자인의 출원 당시 선행디자인 2 외에도 아래와 같이 헬로키티의 얼굴 안쪽에 선풍기 날개를 배치함으로써 선풍기 테두리 상부에 귀와 리본이 부착된 형태의 탁상용 선풍기(갑20호증)가 개시되어 있었고, 선풍기 날개 상부 테두리 쪽으로 동물 귀를 부착하는 디자인들이 다수 제시되어 있었던 점을 고려하면, 선풍기 상부 테두리에 동물 귀나 리본을 부착하는 구성은 해당 디자인분야에서 어렵지 않게 선택하여 시도해 볼 수 있는 것에 해당하기도 한다.

갑20호증	갑21호증의1	갑21호증의2
		

③ 따라서 통상의 디자이너는 선행디자인 1에 선행디자인 2를 결합하여 휴대용 선풍기의 테두리 상부에 삼각형의 귀 모양 및 나비 리본 구성을 쉽게 창작할 수 있다.

④ 또한 이 사건 등록디자인의 경우 선행디자인 1과 달리 선풍기 테두리 상부가 초승달 형상을 취하고 있고, 배면에는 2개의 원형 구멍이 형성되어 있기는 하지만, 우선 초승달 모양의 테두리는 선풍기 본체에 귀 모양과 리본 모양을 부착하기 위한 공간을 확보하기 위한 것으로서, 선풍기 본체의 테두리가 원형인 점을 감안하면 전체적

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

으로 그 형상을 유지하면서 공간을 확보하는 가장 손쉬운 방법은 이 사건 등록디자인과 같이 테두리가 점진적으로 두껍게 되는 초승달 형상을 채택하는 것으로 보인다. 그리고 배면에 형성된 2개의 원형 구멍은 귀와 리본을 선풍기 본체에 결합하기 위해 못을 박은 구멍에 불과한 것으로 보일 뿐이어서, 결국 이 사건 등록디자인의 위와 같은 구성은 통상의 디자이너가 필요에 따라 별다른 어려움 없이 시도해 볼 수 있는 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하다.

⑤ 나아가 이 사건 등록디자인에서 스위치가 원형의 형태를 취하는 것은 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하여 선행디자인 1의 스위치를 이와 같이 변형하는 데에 별도의 상당한 정도의 창작적 노력이 필요하다고 보이지도 않는다.

라. 검토 결과의 정리

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2로부터 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 창작 비용이성의 요건을 결여한 무효 사유가 있다. 그렇다면 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하여 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있다.

【요지20】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판·결·일
특허심판원	2017당1652	기각	2018. 7. 18.
특허법원	2018허6610	인용	2019. 1. 24.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 2
 <p style="text-align: center;">[사시도]</p> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>  <p style="text-align: center;">[정면도]</p> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>  <p style="text-align: center;">[평면도]</p> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>  <p style="text-align: center;">[좌우측면도]</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-653180호 ▶ 출원일/등록일: 2010.12.20./2012.7.17. ▶ 물품: 도어록용 레버 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 도어용 손잡이

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

가. 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하는지 여부

1) 이 사건 등록디자인의 출원 이전 선행디자인 2의 공지 여부

가) 갑 제4 내지 6호증의 각 1, 2의 각 기재, 증인 ○○○의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면 아래 각 사실을 인정할 수 있다.

(1) 원고는 도어록 제작·판매업체인 '엠하드웨어'의 대표이고, 증인 ○○○은 부친이 운영하던 산업광고 전문인쇄업체인 '일성애드컴(혜성인쇄)'을 물려받아 운영하다가 그 상호를 '비엔에이디자인'으로 변경하여 위 업체를 운영하고 있다.

(2) 원고는 2010. 1.경 증인 ○○○에게 도어록용 제품의 홍보용 카타로그의 제작을 위한 견적을 의뢰하였고, 2010. 1. 8.경 증인 ○○○으로부터 견적서를 제출받은 후 후 2010. 2. 9. 증인 ○○○에게 선수금 200만 원을 송금하였다.

(3) 이후 증인 ○○○은 2010. 8. 15.경 원고에게 새로운 견적서를 제출하였는데, 원고는 위 새로운 견적서에 따라 2010. 9. 30.경 증인 ○○○에게 도어록 제품에 관한 28면 분량의 홍보용 카타로그 2,000부와 6면 분량의 리플렛 4,000부의 제작을 의뢰하면서 대금으로 1,210만 원(부가가치세 포함)을 지급하기로 약정하였다. 당시 원고는 위 카타로그 2,000부 중 500부에는 '엠하드웨어' 업체의 주소를 삽입하여 인쇄하되, 나머지 1,500부에는 업체 주소를 삽입하지 않도록 주문하면서, 2010. 9. 30. 중도금으로 300만 원, 2010. 10. 15. 잔금으로 710만 원을 증인 ○○○에게 송금하였다.

(4) 증인 ○○○은 2010. 10. 중순경 도어록 제품에 관한 28면 분량의 홍보용 카타로그의 제작을 완성하여 이를 원고에게 납품하였고, 그 무렵 원고에게 공급가액을 1,100만 원으로 하는 2010. 10. 6.자 세금계산서를 발행하였다.

(5) 위 카타로그 16면에는 원고가 선행디자인 2로 제출한 아래 '팬지' 디자인이 수록되어 있고, 가장 마지막 페이지의 하단에는 증인 ○○○의 인쇄업체를 표시하는

제33조 제2항

“ design by B&A DESIGN October / 2010 / 053-421-7343 ”이 인쇄되어 있으며, 위 카타로그 중 일부에는 ‘엠하드웨어’ 업체의 주소가 인쇄되어 있다.



나) 위 인정사실에 의하면, 원고는 2010. 10.경 선행디자인 2가 게재된 카타로그를 납품받은 사실을 인정할 수 있는바, 경험칙에 비추어 원고가 당시 제작·납품받은 카타로그를 그 무렵 배부·반포하였을 것이라고 봄이 상당하고, 원고가 당시 제작한 카타로그를 배부·반포하지 아니하고 사장하였다는 점은 경험칙상 수증하기 어려우므로(대법원 1992. 2. 14. 선고 91후1410 판결 등 참조), 선행디자인 2는 이 사건 등록디자인의 출원일인 2010. 12. 20. 이전에 공지되었다고 봄이 타당하다(그러므로 이와 다른 취지의 피고 주장은 받아들이지 아니한다).

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 대비


가) 물품의 대비


이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 대상물품은 모두 출입문에 장착된 도어록에 결합되어 도어를 개폐하는 데 사용되는 도어록용 레버에 관한 것으로 동일하다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

나) 형상과 모양의 대비

(1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 사진을 대비하면 앞의 표와 같다. [이에 대하여 피고는, 선행디자인 2에는 도어록용 레버의 전체 형상이 나타나 있지 않아 이 사건 등록디자인과 동일·유사한지 여부를 구체적으로 대비할 수 없다고 주장한다. 살피건대, 디자인의 신규성 판단이나 선행디자인과의 유사 여부 판단에 있어 그 판단의 대상인 디자인은 반드시 형태 전체를 모두 명확히 한 디자인뿐만 아니라 그 자료의 표현부족을 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 요지 파악이 가능한 한 그 대비 판단의 대상이 될 수 있는바(대법원 1999. 11. 26. 선고 98후706 판결 등 참조), 위 선행디자인 2의 사진에는 도어록용 레버의 정면과 측면 형상이 명확하지 않고, 키 실린더와

일체로 형성되어 도어 내부에 삽입되는 부분()이 개시되어 있지 않지만, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인의 출원 이전에 출원된 선행디자인 1의 도면에

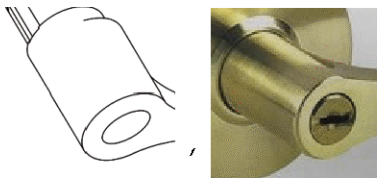
키 실린더와 일체로 형성되어 도어 내부에 삽입되는 부분()이 나타나 있고, 선행디자인 2의 사진에서 도어록용 레버의 정면이나 좌측면 형상 일부를 파악할 수 있는 점에 비추어 보면, 이 디자인 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너'라 한다)이라면 경험칙에 의하여 선행디자인 2의 사진으로부터 도어록용 레버의 정면이나 좌우측면 형상, 도어 내부에 삽입되는 부분 등까지 파악할 수 있다고 봄이 타당하므로, 선행디자인 2는 이 사건 등록디자인과 동일·유사한지 여부를 대비할 수 있는 대상이 된다고 할 것이다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.]

(2) 공통점 및 차이점

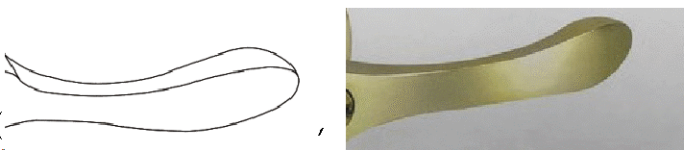
(가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는 ① 키가 삽입되는 부분이 원형이

제33조 제2항

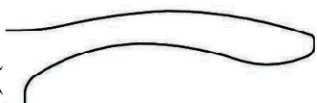
고, 키가 삽입될 수 있도록 키 실린더가 설치되어 있는 부분은 원통의 형상을 띠고 있

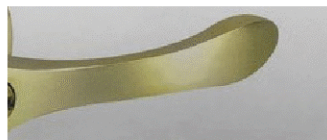
는 점() ② 손잡이 부분은 키가 삽입되는 부분의 원형의

지름보다 좁은 너비를 갖는 곡선의 형태로 시작되고, 점차 그 너비가 완만하게 굽어지는 곡선의 형태로 이어지다가 끝부분에서 다시 너비가 좁아지는 곡선의 형태를 띠는



점() ③ 손잡이는 중간 부분에서



위로 약간 돌출되었다가 다시 끝으로 갈수록 아래로 굴곡져 있고, 그 두께가 중간 부


분에서 가늘어졌다가 끝으로 갈수록 두꺼워지는 점( ,

) 등에서 매우 유사하다.

(나) 한편, 이 사건 등록디자인은 ① 키 실린더가 설치되어 있는 부분의 가장

하단의 일부에 단턱이 형성되어 있는 점( ,  ,

), ② 키 실린더와 일체로 형성되어 도어 내부에 삽입되는 부분( ,

)이 개시되어 있는 점에서 선행디자인 2와 차이가 있다.

다) 대비 결과

살피건대, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2가 갖는 위 공통점들은 보는 사

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

람의 시선과 주의를 끌 수 있는 양 디자인의 지배적인 특징에 해당한다.

한편, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2가 갖는 위 차이점들 중 ②항은 물품이 설치될 경우 도어 내부에 삽입되어 보는 사람들의 눈에 띄지 않는 부분이면서 도어 록용 레버로서 당연히 갖추어야 할 부분 내지 그 기능을 확보하는 데 필요한 형태에 해당하므로, 양 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어 그 중요도가 낮게 평가될 수밖에 없을 뿐만 아니라 통상의 디자이너가 공지 키 실린더 형태를 참고하여 용이하게 창작할 수 있다고 할 것이다. 또한, 위 차이점들 중 ①항은 물품이 설치될 경우 도어에 매우 밀접히 위치하게 되어 보는 사람들의 눈에 잘 띄지 않거나 보는 사람들이 상당한 주의를 기울여야 확인할 수 있는 미세한 차이에 불과할 뿐만 아니라 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 해당한다.

결국 위 차이점들은 양 디자인에서 차지하는 비중이 크지 않을 뿐만 아니라 통상의 디자이너가 흔한 창작수법이나 공지 키의 형태에 의하여 용이하게 창작해 낼 수 있는 정도에 불과하다고 봄이 타당하다.

나. 종합

이를 종합하면, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 2를 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되는 양의 상업적·기능적 변형에 불과하거나 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경하였음에 불과하므로, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 2와의 관계에서 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당한다. 따라서 이 사건 등록디자인은 그 등록이 무효인바, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 원고의 나머지 주장에 대하여 더 살필 필요 없이 위법하므로 취소되어야 한다.

【요지21】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2017당901	기각	2018. 5. 15.
특허법원	2018허5037	인용	2019. 3. 8.
대법원	2019후10449	기각(심리불속행)	2019. 6. 27.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 2
 <p style="margin-top: 10px;">[사시도]</p>	 <p style="margin-top: 10px;">[사시도]</p>
 <p style="margin-top: 10px;">[평면도]</p>	 <p style="margin-top: 10px;">[평면도]</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-564018호 ▶ 출원일/등록일: 2010.5.7./2010.6.7. ▶ 물품: 과자 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 과자

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

가. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 대상물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 대상물품은 모두 과자이므로, 서로 동일한 물품이고, 이 점에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없다.

나. 선행디자인 2에 의한 이 사건 등록디자인의 창작 비용이성 부정 여부

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 대비

이 사건 등록디자인과 선행디자인 2를 대비하면 앞의 표와 같다.

2) 공통점 및 차이점 분석

가) 공통점

① 전체적인 형상이 대략 직사각형이고, 모서리가 약간씩 둥글려져 있다.

② 평면도 및 사시도를 기준으로 평면의 모든 테두리 부분에 일정한 굽기의 요철 형상이 도드라지게 형성되어 있고, 위 요철은 평면의 직사각형 각 변의 중심 부분을 기준으로 양 끝단의 모서리쪽을 향하여 서로 대칭적으로 기울어져 있다.

이에 대하여 피고는, 이 사건 등록디자인의 요철은 직각의 경계면으로 이루어진 수직하단면을 갖는 데 비하여, 선행디자인 2의 요철은 낮고 둥글게 형성되어 도드라지게 돌출되어 있지 않다는 점에서 양 디자인은 서로 차이가 있다는 취지로 주장한다.

그러나 선행디자인 2의 사시도를 통해 확인할 수 있는 바와 같이 선행디자인 2의 경우에도 이 사건 등록디자인과 거의 유사하게 테두리 부분의 요철이 수직하단면을 갖고 있고, 전체적으로 도드라지게 돌출되어 있다고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 받아들여지지 않는다.



③ 평면 상부의 중앙 부분에는 장방형의 사각 요홈이 형성되어 있다.


제33조 제2항

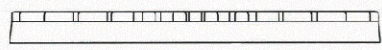
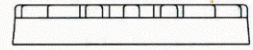

④ 양 디자인은 평면도에서 확인할 수 있는 바와 같이 직사각형의 가로와 세로 비율, 평면 상부의 중앙 부분 요홈이 전체 직사각형에서 차지하는 비율이 거의 동일하고, 그에 따라 테두리 요철 형상부의 폭 역시 4면 모두 동일하게 확보되어 있다.

나) 차이점

㉠ 평면도에서 확인할 수 있는 바와 같이 이 사건 등록디자인은 테두리 부분 요철 형상이 직사각형의 각 변의 중심을 기준으로 양측으로 멀어질수록 점진적으로 기울어지도록 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 2의 경우 직사각형의 각 변의 중심을 기준으로 동일한 기울기를 가진 평행한 다수의 요철이 형성되어 있다.

㉡ 평면도에서 보았을 때 이 사건 등록디자인의 각 변의 중심에는 “”와 같이 변에 거의 수직인 형태의 요철이 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 2의 경우 “”와 같이 가운데 부분이 전체적으로 꽃봉오리 형상을 이루고 있다.

㉢ 이 사건 등록디자인의 중앙 부분 요홈은 직사각형의 각 모서리가 약간 둥글려진 형태이고 직사각형의 몸체 부분은 특별한 모양 없이 편평하게 이루어져 있는 데 비하여, 선행디자인 2는 요홈의 직사각형 모서리가 각진 형태이고, 그 내부에 “”와 같이 영문자 “LOTUS”가 도드라지게 새겨져 있다.

㉣ 이 사건 등록디자인은 정(배)면도() 또는 좌(우)측면도()에서 확인할 수 있는 바와 같이 요철의 아래 부분 테두리의 하단이 상단보다 약간 넓어 경사진 형태로 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 2는 “”와 같이 거의 수직한 단면을 이루고 있다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

3) 구체적인 검토

다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 2로부터 쉽게 창작할 수 있는 것에 불과하다고 보아야 한다.

가) 먼저 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는 평면도에서 확인할 수 있는 전반적인 형상 및 이를 구성하는 각 부분의 비율, 그리고 요철의 형태가 디자인을 보는 사람의 주의를 끌기 쉽고 심미감을 형성하는 특징적인 부분이라 할 것인데, 위에서 본 공통점 ①~④ 및 차이점 ㉗~㉙는 위와 같은 특징적인 부분과 관련된 것들이다.

나) 반면, 차이점 ㉚는 디자인을 가까이에서 자세히 관찰해야만 확인할 수 있는 세부적이고 미세한 차이에 불과하여 양 디자인의 전체적인 심미감에는 별다른 영향을 미치지 않는 것에 해당한다.

다) 그런데 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는 그들 사이에 존재하는 공통점들에도 불구하고 앞서 본 바와 같이 심미감을 형성하는 특징적인 부분에 관한 차이점 ㉗~㉙에 의하여 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 한다.

라) 다만, 차이점 ㉗~㉙에 의한 양 디자인 사이의 상이한 심미감은 다음과 같은 이유로 통상의 디자이너가 선행디자인 2로부터 쉽게 창작할 수 있는 것에 불과하다고 보아야 한다.

① 먼저 차이점 ㉗, ㉙의 경우를 보면, 우선 이 사건 등록디자인은 선행디자인 2와 테두리 요철 형상부의 4면 폭이 거의 동일한 상황에서 요철이 직사각형 각 변의 중심 부분을 기준으로 양 끝단의 모서리쪽을 향하여 서로 대칭적으로 기울어지는 패턴을 그대로 유지하고 있다. 다만, 이 사건 등록디자인은 요철의 기울어진 정도가 점진적으로 증가하도록 변형되어 있고, 그에 따라 직사각형의 각 변 중앙 부분의 요철이 각

제33조 제2항

변에 거의 수직으로 형성된 결과 선행디자인 2의 꽃봉오리 형상을 취하지 않게 된 것인데, 이는 주어진 테두리 형상부의 폭에 요철의 기울어진 각도만 다소 상이하게 조절한 것으로 통상의 디자이너가 별도로 상당한 정도의 창작적 노력의 필요 없이 쉽게 시도해 볼 수 있는 것에 불과하다.

② 또한 차이점 ㉔ 중 이 사건 등록디자인이 선행디자인 2의 요홈에 도드라지게 새겨진 영문자를 삭제한 형태라는 부분은, 선행디자인 2의 영문자가 그 디자인을 사용해 온 원고의 상호명에 불과할 뿐만 아니라 별도의 도안 없이 평범한 서체로 이루어진 것에 불과하다는 점에서 이를 삭제하는 것은 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하고, 그로 인해 다른 미감적 가치가 인정된다고 볼 수도 없다.

③ 나아가 차이점 ㉕ 중 이 사건 등록디자인의 경우 중앙 부분 요홈의 직사각형의 각 모서리가 약간 둥글려진 형태라는 부분 역시 선행디자인 2를 그 디자인분야에서 흔한 표현방법으로 변경한 것에 불과하다.

다. 검토 결과의 정리

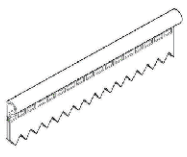

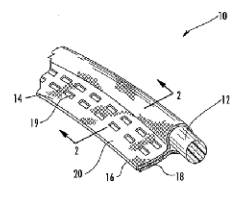

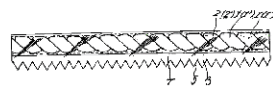

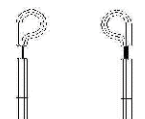
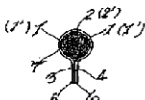
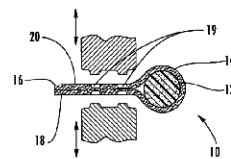
이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 2로부터 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 창작 비용이성의 요건을 결여한 무효사유가 있다.

【요지22】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판·결·일
특허심판원	2018당699	기각	2018. 8. 14.
특허법원	2018허7897	인용	2019. 4. 12.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 4	선행디자인 5
 [사시도]	 [사시도]	 [사시도]
 [좌/우측면도]	 [좌/우측면도]	 [좌/우측면도]
 [정면도/배면도]	 [정면도/배면도]	 [정면도/배면도]
▶ 등록번호: 제30-552776호 ▶ 출원일/등록일: 2009.11.13./2010.2.4. ▶ 물품: 장식밴드	▶ 물품: 파이핑	▶ 물품: 천을 씻은 가구용품용 옛징 스트립

제33조 제2항

가. 이 사건 등록디자인이 선행디자인 4, 5에 의하여 창작비용이성이 부정되는지 여부

1) 관련 법리

구 디자인보호법 제5조 제2항은 통상의 디자이너가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 '공지디자인'이라고 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인 등록을 받을 수 없다고 규정하였다. 그 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결, 대법원 2001. 4. 10. 선고 98후591 판결 등 참조). 또한, 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결)

2) 대상 물품의 동일·유사성 여부

물품의 동일·유사 여부는 물품의 용도, 기능 등에 비추어 거래 통념상 동일·유사한 물품으로 인정할 수 있는지에 따라 결정하여야 한다(대법원 2001. 6. 29. 선고

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

2000후3388 판결 등 참조).

갑 제3, 7, 8호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 소파, 가방 등을 장식하는 데 사용되는 것이고, 선행디자인 4의 대상 물품인 '파이핑'도 쿠션의 주위부, 핸드백의 주위부, 휴대용 가방의 주위부, 옷의 단 등에 봉착(蓬着)하여 장식으로 사용되는 것이며, 선행디자인 5의 대상 물품인 '천을 씌운 가구용품용 엡징 스트립'도 의자 및 소파와 같은 천을 씌운 가구용품의 가장자리에 장식으로 사용되는 것임이 인정된다.

이처럼 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 선행디자인 4, 5의 대상 물품은 모두 소파 등의 가구나 가방 등의 단(端)의 내측에 삽입하여 물품의 외측 테두리를 두르는 방식으로 사용되는 물품으로서 그 용도와 기능이 동일·유사하므로, 동일·유사한 물품에 해당한다.

따라서 선행디자인 4, 5는 이 사건 등록디자인의 용이창작성 여부를 판단하는 데 근거가 되는 선행디자인이 될 수 있다.

3) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 4, 5의 도면 대비

이 사건 등록디자인과 선행디자인 4, 5의 도면을 대비하면 앞의 표와 같다.

4) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 5의 공통점 및 차이점


이 사건 등록디자인을 그와 가장 유사하여 보이는 선행디자인 5와 구체적으로 대비한다.

가) 공통점

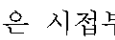
양 디자인은 ① 물품의 상단에 원통형의 파이핑부가 형성된 점, ② 물품의 하단에는 직물이 겹쳐져 시접부가 형성된 점, ③ 시접부에는 직사각형의 홈이 열을 지어 다수 형성된 점 등에서 공통된다.


제33조 제2항



나) 차이점


㉠ 이 사건 등록디자인은 시접부 하단이 '  ' 와 같이 톱날 형상

이나, 선행디자인 5는 시접부 하단이 '  ' 와 같이 직선인 점(이하 '차이점 ㉠' 이

라 한다), ㉡ 이 사건 등록디자인은 시접부 중간 부분에 직사각형의 홈이 '  ' 와 같이 1열로 형성되었지만, 선행디자인 5는 시접부 중간 부분에 직사각형의 홈이 '

 ' 와 같이 2열로 형성된 점(이하 '차이점 ㉡' 이라 한다), ㉢ 정면도, 배면도에서

볼 때 이 사건 등록디자인은 원통형의 파이핑부가 '  ' 및 '  ' 와 같이 시접부

를 기준으로 한쪽으로 기울어져 있지만, 선행디자인 5는 원통형의 파이핑부가 '  ' 와

같이 시접부를 기준으로 좌우대칭이 되도록 배치되었다는 점(이하 '차이점 ㉢' 이라 한다)에서 차이가 있다.

5) 검토

갑 제3, 7 내지 10, 12, 13, 14호중의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 5에 선행디자인 4의 톱날 형상을 단순 결합한 것을 상업적·기능적으로 변형하거나 이 사건 등록디자인이 속하는 분야의 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경한 것에 불과하여 창작 수준이 낮은 디자인에 해당한다고 봄이 타당하다.

따라서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 5에 선행디자인 4를

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

결합하여 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당한다.

가) 차이점 ㉠

다음과 같은 점에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인에서 시접부 하단의 톱날 형상은 선행디자인 5의 하단부를 선행디자인 4와 같이 톱날 형상으로 단순 변경한 것에 불과한 것으로서 통상의 디자이너가 선행디자인 5의 시접부 하단에 선행디자인 4의 톱날 형상을 결합하여 쉽게 창작할 수 있다고 봄이 타당하다.

(1) 선행디자인 4, 5 모두 상단은 원통형의 파이핑부로 형성되고, 하단은 두 개의 직물이 겹쳐져 형성된 시접부로 이루어졌다는 점에서 공통되므로 통상의 디자이너가 선행디자인 5에 선행디자인 4의 시접부 하단의 톱날 형상을 결합하는 데 특별한 창작적 노력이 필요하다고 보기는 어렵다.

(2) 핑킹 가위를 이용하여 직물 시접의 끝단이 톱날 형상이 되도록 하는 직물의 시접 정리방법은 직물의 울이 잘 풀리지 않도록 하는 기능적 수단일 뿐만 아니라, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 이미 여러 인터넷 블로그 등에 위와 같은 시접 정리방법이 소개된 점에 비추어 보면 이는 이 사건 등록디자인의 출원 당시 직물과 관련된 분야에서 널리 쓰이는 창작수법에 불과한 것으로 보인다.

제33조 제2항

<p>2008. 4. 8. 네이버 카페 게시글 (갑 제12호증의 1)</p>	 <p>○ 가름술 - 막은 다음 시접을 가르는것으로 가장 많이 사용되며 안감이 들어가는 경우나 원단이 두꺼운 경우에도 쓰인다. . 접이박기 가름술 - 시접의 끝을 0.5cm 정도 접어서 박아 시접을 가른다. <u>· 링크 가름술 - 용이 풀리지 않는 옷감은 시접을 링크 가위로 자른 다음 가른다.</u> . 모버락 가름술 - 모버락 자봉틀로 박아 시접을 가른다. . 뒤감치기 가름술 - 시접 끝을 뒤감쳐서 용이 풀리지 않게 정리하여 시접을 가른다. . 홈질 가름술 - 시접 끝을 접어서 홈질한 후 시접을 가른다. . 테이프 태기 가름술 - 시접에 테이프를 태고 박아서 시접을 가른다.</p>
<p>2007. 11. 15. 네이버 블로그 게시글 (갑 제12호증의 2)</p>	 <p>4겹, 3겹(뒤 쪽에 있는 사이만), 4겹, 꿰매 후 <u>0.7mm시접을 남기고 링크가위로 잘라주세요</u> 링크가위가 아닐경우는 시접 정리후, 가위질을 한다.</p>
<p>2007. 9. 14. 네이버 블로그 게시글 (갑 제12호증의 3)</p>	 <p>http://blog.naver.com/091117</p> <p><u>이런 식도 가능한 링크가위용이</u></p>
<p>2007. 3. 23. 네이버 블로그 게시글 (갑 제12호증의 4)</p>	

(3) 나아가 선행디자인 4의 “시접의 좌우 양측부를 굴곡시켜 봉착할 경우의 수단으로서 튜날 형상을 연속해 형성한다(문단번호 [0005]).”라는 기재에 비추어 보면, 시접부 하단의 튜날 형상은 장식밴드 등의 굴곡을 용이하게 하기 위한 기능적 수단에도 해당하므로, 통상의 디자이너로서는 선행디자인 5가 용이하게 굴곡되도록 하기 위해서

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

선행디자인 5의 시접부 하단을 선행디자인 4의 톱날 형상으로 변경할 동기를 가질 수 있을 것으로도 보인다.

나) 차이점 ㉠

다음과 같은 점에 비추어 보면 이 사건 등록디자인에서 시접부 중간 부분에 1열로 형성된 다수의 직사각형 홈들은 선행디자인 5의 시접부 중간 부분에 2열로 형성된 다수의 직사각형 홈들을 단순히 1열의 홈들로 변경한 것에 불과하고, 이러한 변경은 상업적·기능적 변형에 해당하거나 이 사건 등록디자인이 속하는 디자인 분야의 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경한 것에 불과하므로, 이 사건 등록디자인에서 시접부 중간 부분에 1열로 형성된 다수의 직사각형 홈들은 통상의 디자이너가 선행디자인 5로부터 쉽게 창작할 수 있다.

(1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 5에서 '□□□'와 같은 직사각형의 홈들은 직물을 초음파 용접으로 접합하는 과정에서 초음파 용접기의 형상에 따라 형성되는 형상에 불과하다.

더욱이 선행디자인 5에는, 아래와 같은 기재에서 보는 바와 같이, 시접부에 직사각형의 홈으로 된 초음파 용접부가 하나 이상, 즉 1열 이상으로 형성될 수 있다고 명시되었으므로, 통상의 디자이너로서는 접합의 강도 등을 고려하여 1열의 초음파 용접부만 형성되도록 초음파 용접을 함으로써 선행디자인 5의 2열의 직사각형 홈을 이 사건 등록디자인과 같이 1열의 직사각형의 홈으로 쉽게 변경할 수 있을 것으로 보인다.

제33조 제2항

선행디자인 5(갑 제7호증)	
<p>탭은 함께 결합되는 천의 제1 말단부 및 제2 말단부에 의해 형성될 수 있다. 예를 들어, 양 말단부는 초음파 용접에 의해 접합될 수 있다(문단번호 [0007]).</p> <p>탭은 제1 말단부(16)와 제2 말단부(18)를 함께 결합함으로써 유지될 수 있다. 예를 들어, 천 재료는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 또는 폴리에틸렌테레프탈레이트와 같은 열가소성 성분을 가질 수 있으며, 도 2에 도시된 바와 같이 양 말단부(16, 18)는 <u>하나 이상의 초음파 용접부(19)에 의해 함께 결합된다</u>. 다른 예는 제1 말단부 및 제2 말단부를 함께 유지하기 위해 접착제 또는 스테이플과 같은 조임재의 사용을 포함하나, 이에 한정되는 것은 아니다(문단번호 [0018]).</p>	
<p>[도 2]</p>	

(2) 또한, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 직물과 관련된 디자인 분야에서 초음파 용접에 의하여 직물을 접합하여 1열의 직사각형 홈이나 직사각형 모양이 형성되는 디자인이 공연히 실시된 바도 있다.

2008. 5. 21. 네이버 카페 게시물 (갑 제10호증의 1)	2006. 5. 25. 네이버 블로그 게시물 (갑 제10호증의 2)

다) 차이점 ㉔

이 사건 등록디자인의 대상 물품이나 선행디자인의 대상 물품은 모두 소파나 가방 등에 사용되는 부속물로 크기가 비교적 작은 것이어서 파이핑부와 시접부의 연결 부위의 형상은 쉽게 눈에 띄지 않을 것으로 보이며, 시접부를 기준으로 파이핑부가 좌우대칭으로 배치된 것인지, 어느 한쪽으로 기울어진 것인지가 정면도, 배면도, 사시도 상으로는 미감에서 큰 차이를 주지 아니할 것으로 보이는 점, 더욱이 대상 물품의 사

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

용 시에 파이핑부를 제외한 나머지 부분은 소파나 가방 등의 내측에 삽입되고 파이핑부만 외부로 노출되므로, 대상 물품 사용 시에 파이핑부가 시접부를 기준으로 좌우대칭으로 배치된 것인지, 어느 한쪽으로 기울어진 것인지 알기도 어려울 것으로 보이는 점에 비추어 보면, 시접부를 기준으로 파이핑부가 좌우대칭이 되도록 할 것인지, 어느 한쪽으로 기울어지도록 할 것인지는 전체적으로 볼 때 미감에 별다른 차이를 주지 아니하는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 봄이 타당하다.

나. 결론

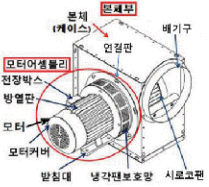
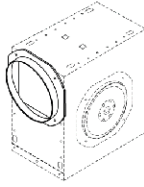

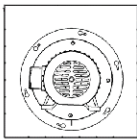


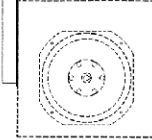
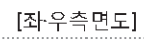
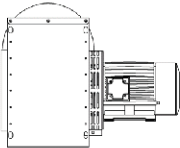
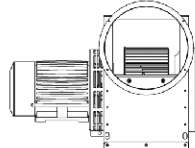
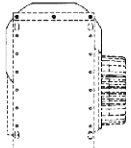
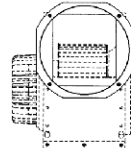

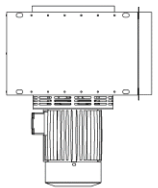
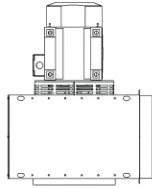
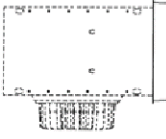
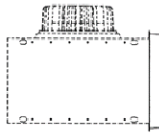
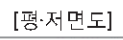
이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 5에 선행디자인 4를 결합하여 쉽게 창작할 수 있어 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하므로, 더 나아가 원고의 다른 주장을 살펴볼 필요 없이 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

【요지23】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심판결일
특허심판원	2018당1273	인용	2019. 1. 22.
특허법원	2019허2288	기각	2019. 10. 2.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 8	선행디자인 5
 <p style="text-align: center;">[사시도]</p>	 <p style="text-align: center;">[사시도]</p>	 <p style="text-align: center;">[사시도]</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[정면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>공기 흡입구 [배면도]</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[좌측면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[우측면도]</p> </div> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>[좌우측면도]</p> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[좌측면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[우측면도]</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[배면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[정면도]</p> </div> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>[우측면도]</p> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[평면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[저면도]</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[평면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[저면도]</p> </div> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>[평저면도]</p> </div>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-722956호 ▶ 등록일: 2013.12.24. ▶ 물품: 시로코 송풍기 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 시로코 송풍기 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 터보고압 송풍기

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

가. 판단 기준

구 디자인보호법 제5조 제2항은 통상의 디자이너가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 '공지디자인'이라고 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하였다. 그 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결 등 참조). 또한, 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

나. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2, 3, 5, 8의 물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인의 대상 물품은 '시로코 송풍기'이고, 선행디자인 2, 3의 대상 물품은 'Blower', 즉 송풍기이며, 선행디자인 5의 대상 물품은 '터보고압송풍기(Turbo

제33조 제2항

Blower)’이고, 선행디자인 8의 대상 물품은 ‘시로코 송풍기’이다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2, 3, 5, 8 모두 송풍기이므로, 그 용도와 기능이 동일·유사하여 동일·유사한 물품에 해당한다.

다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 8, 5의 대비

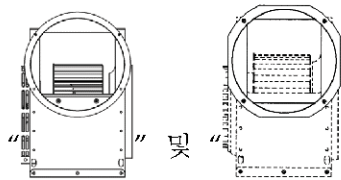
이 사건 등록디자인과 이 사건 등록디자인의 본체부, 모터어셈블리부와 각 가장 유사하여 보이는 선행디자인 8, 5를 대비하면 앞의 표와 같다.

1) 이 사건 등록디자인의 본체부와 선행디자인 8의 대응 부분의 대비

가) 공통점

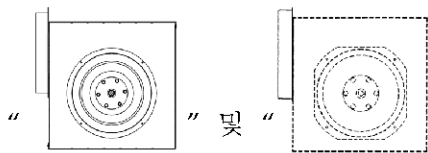
(1) 양 디자인은 전체적으로 직육면체 형상이고, 이 사건 등록디자인을 기준으로 본체부의 정면에 모터어셈블리부가 형성되어 있으며, 우측면에 원형의 배기구가 형성되어 있고, 배면에 원형의 공기 흡입구가 형성되어 있다.

(2) 이 사건 등록디자인을 기준으로 우측면도에서 볼 때, 양 디자인은



“ ” 및 “ ”와 같이 하단에는 사각형의 본체부가, 상단에는 원형의 배기구가 각 약 1 : 1의 비율로 형성되어 있고, 원형의 배기구 안에는 시로코팬이 형성되어 있다.

(3) 이 사건 등록디자인을 기준으로 배면도에서 볼 때, 양 디자인은

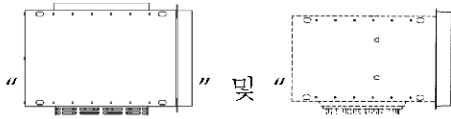


“ ” 및 “ ”와 같이 배면에 공기 흡입구가 형성되어 있는데, 공

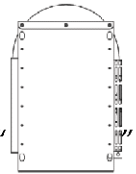
용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

기 흡입구는 배면의 중앙을 중심으로 다수의 동심원을 구성하는 형태로 형성되어 있고, 중앙부에는 하나의 작은 원 모양을 중심으로 6개의 원 모양이 형성되어 있다.

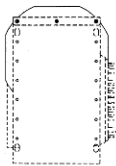
(4) 이 사건 등록디자인을 기준으로 평면도에서 볼 때, 양 디자인은



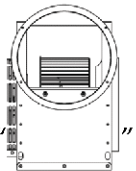
“ ” 및 “ ”와 같이 좌측의 상·하단과 우측의 상·하단에 타원형의 트랙 모양이 각 1개 형성되어 있고, 타원형의 모양 사이에 원 모양이 각 6개 형성되어 있다.



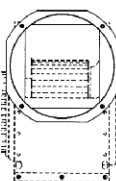
이 사건 등록디자인을 기준으로 좌측면도에서 볼 때, 양 디자인은 “ ”



및 “ ”와 같이 상단에 3개의 원 모양이 형성되어 있고, 바로 그 하단 및 최하단에 타원형의 트랙 모양이 좌측과 우측에 각 1개 형성되어 있으며, 타원형의 트랙 모양 사이에 원 모양이 각 6개 형성되어 있다.



이 사건 등록디자인을 기준으로 우측면도에서 볼 때, 양 디자인은 “ ”

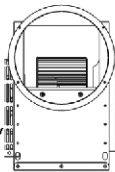


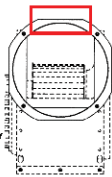
및 “ ”와 같이 배기구 외곽의 플렌지 부분에 4개의 원모양이 형성되어 있고,

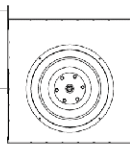
제33조 제2항

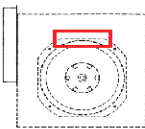
사각형의 본체부에는 좌측과 우측에 원형 모양이 각 3개, 타원형 트랙 모양이 각 1개 형성되어 있으며, 사각형의 본체부 최하단에는 원 모양이 3개 형성되어 있다.

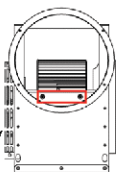
나) 차이점

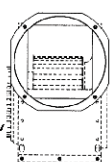
(1) 이 사건 등록디자인의 배기구는 “”와 같이 배기구의 플렌지 외곽

이 원형으로 형성되어 있으나, 선행디자인 8의 배기구는 “”와 같이 플렌지 외곽의 상, 하, 좌, 우 부분에 직선 부분이 존재하고, 이 사건 등록디자인의 공기 흡입구는

“”와 같이 최외곽의 모양이 원형이지만, 선행디자인 8의 공기 흡입구는

“”와 같이 최외곽 부분의 상, 하, 좌, 우 부분에 직선 부분이 존재한다(이하 ‘차이점 ①’이라 한다).

(2) 이 사건 등록디자인은 “”와 같이 원형의 배기구와 사각형 본체의


교차 부분에 2개의 작은 원 형태의 홈이 존재하지만, 선행디자인 8은 “”와 같

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

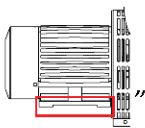

이 대응 부분에 2개의 작은 원 형태의 홈이 존재하지 아니한다(이하 '차이점 ②'라 한다).

2) 이 사건 등록디자인의 모터어셈블리부와 선행디자인 5의 대응 부분의 대비

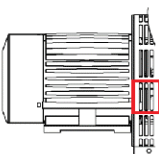
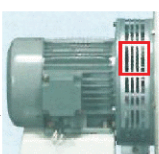
가) 공통점

(1) 양 디자인은 “” 및 “”와 같이 좌측으로부터 모터커버, 방열판, 냉각팬보호망의 순서로 구성되어 있고, 그 크기 및 비율이 유사하다.

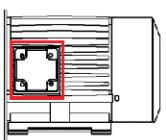
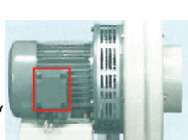
버, 방열판, 냉각팬보호망의 순서로 구성되어 있고, 그 크기 및 비율이 유사하다.

(2) 양 디자인은 “” 및 “”와 같이 방열판 부분의 하측에 받침대가 형성되어 있다(원고는 이 사건 등록디자인이 모터어셈블리부에 받침대가 형성되어 본체부와 모터어셈블리부가 함께 바닥에 지지되는 형태를 가져 안정감을 유발하는 특징이 있다고 주장하나, 이 사건 등록디자인의 도면 등에는 이 사건 등록디자인의 모터어셈블리부에 받침대만 형성되어 있을 뿐 바닥에 의하여 지지되어 있는지에 관하여는 알 수 없으므로 원고의 위 주장은 이유 없다).

받침대가 형성되어 있다(원고는 이 사건 등록디자인이 모터어셈블리부에 받침대가 형성되어 본체부와 모터어셈블리부가 함께 바닥에 지지되는 형태를 가져 안정감을 유발하는 특징이 있다고 주장하나, 이 사건 등록디자인의 도면 등에는 이 사건 등록디자인의 모터어셈블리부에 받침대만 형성되어 있을 뿐 바닥에 의하여 지지되어 있는지에 관하여는 알 수 없으므로 원고의 위 주장은 이유 없다).


(3) 양 디자인은 “” 및 “”와 같이 냉각팬보호망에 세

로로 긴 타원형 트랙 모양의 홈이 형성되어 있다.

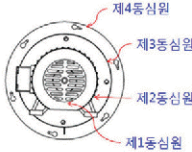
(4) 양 디자인은 “” 및 “”와 같이 방열판의 측면에

폭이 두꺼운 플러스(+) 형상의 전장박스가 형성되어 있다.

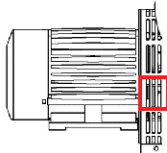
나) 차이점

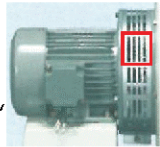
(1) 이 사건 등록디자인의 모터커버에는 “”와 같은 방열공이 형성되어 있는데, 방열공은 중앙부의 길이가 길고, 상측과 하측으로 갈수록 그 길이가 짧아져서 전체적으로 원형을 이루도록 형성되어 있으나, 선행디자인 5의 모터커버에는 어떠한 형태로 방열공이 형성되었는지 알 수 없다(이하 ‘차이점 ③’이라 한다).

(2) 이 사건 등록디자인을 기준으로 정면도에서 볼 때, 이 사건 등록디자인은

“”와 같이 모터커버의 방열공, 모터커버, 냉각팬보호망 및 연결판으로 구성된 4개의 동심원으로 형성되어 있으나, 선행디자인 5는 방열공, 모터커버, 냉각팬 보호망 및 연결판을 정면에서 볼 때의 형태를 알 수 없다(이하 ‘차이점 ④’라 한다).

(3) 이 사건 등록디자인의 우측면도를 기준으로, 이 사건 등록디자인의 전장박스 스는 냉각팬보호망의 후면에 형성되어 있으나, 선행디자인 5의 전장박스는 냉각팬보호 망의 전면에 형성되어 있다(이하 ‘차이점 ⑤’라 한다).

(4) 이 사건 등록디자인의 냉각팬보호망은 “”와 같이 홈이 3개씩

형성되어 있으나, 선행디자인 5의 냉각팬보호망은 “”와 같이 홈이 4개씩 형성되어 있다(이하 ‘차이점 ⑥’이라 한다).

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

3) 이 사건 등록디자인이 선행디자인 8과 선행디자인 5를 결합하여 쉽게 창작될 수 있는지 여부

갑 제2호증, 을 제1 내지 6호증의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 8의 '시로코 송풍기 본체부'와 선행디자인 5의 '모터어셈블리부'를 결합한 것을 상업적·기능적으로 변형하거나 이 사건 등록디자인이 속하는 분야의 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경한 것에 불과하여 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 봄이 타당하다.

가) 선행디자인 8의 본체부와 선행디자인 5의 모터어셈블리부를 용이하게 결합할 수 있는지 여부

다음과 같은 점에서 시로코 송풍기 분야의 통상의 디자이너는 선행디자인 8의 '본체부'와 선행디자인 5의 '모터어셈블리부'를 용이하게 결합할 수 있다고 봄이 타당하다.

(1) 앞서 본 바와 같이 선행디자인 8의 대상 물품은 '시로코 송풍기'이고, 선행디자인 5의 대상 물품은 '터보고압 송풍기'로서 모두 동종의 물품인 '송풍기'이므로, 동일한 디자인 분야에 해당한다.

이에 대하여 원고는, 선행디자인 8의 시로코 송풍기와 선행디자인 5의 터보고압 송풍기는 구체적인 기능 및 용도가 다르므로 통상의 디자이너라도 선행디자인 8의 본체부와 선행디자인 5의 모터어셈블리부를 쉽게 결합할 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나 ① 시로코 송풍기에 해당하는 선행디자인 2는 그 물품의 명칭이 "blower"라고 기재되어 있고, 터보고압 송풍기에 해당하는 선행디자인 3도 물품의 명칭 또한 "blower"로 기재되어 있으므로 동일한 디자인 분야로 볼 수 있는 점, ② 터보

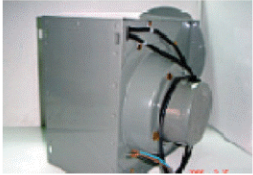
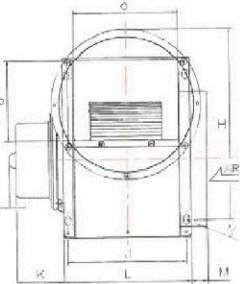
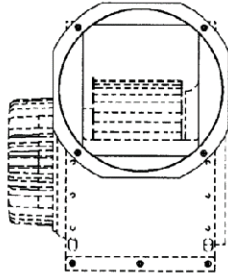
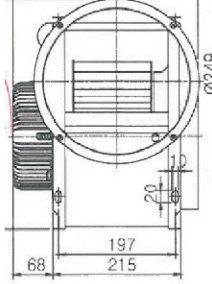
제33조 제2항

고압 송풍기에 해당하는 선행디자인 5는 공기수송장치, 소각로, 농·축산용 시설, 산업용 고압 블로어, 슬러지 회수 장치 등에 집진용, 흡·배기용, 건조용으로 사용되고, 시로코 송풍기에 해당하는 선행디자인 4 역시 공조설비로서 빌딩, 아파트, 지하상가, 공장, 창고 등의 일반환기, 공기조화, 냉난방 송풍, 급배기용 및 각종 기기조립 및 기기냉각용으로서 변압기, 건조기, 정류기 등에 사용되므로 양자는 모두 배기용 또는 건조용으로 사용될 수 있어 기능 및 용도에 있어서 상당 부분 공통점이 있는 점 등에 비추어 보면, 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

(2) 선행디자인 8과 선행디자인 5는 모두 이 사건 등록디자인을 기준으로 몸체부의 정면에 송풍기의 날개를 구동하는 역할을 하는 모터어셈블리부가 형성되어 있고, 몸체부의 우측면에 배기구가 형성되어 있으며, 몸체부의 배면에 공기 흡입구가 형성되어 있는 점에서 형태적 관련성이 있다. 선행디자인 8의 본체부와 선행디자인 5의 모터어셈블리부를 결합하는 것은 선행디자인 8에서 송풍기의 날개를 구동하는 역할을 하는 기존의 모터어셈블리를 동일한 역할과 기능을 하는 선행디자인 5의 모터어셈블리로 대체하여 결합하는 수준에 불과할 뿐만 아니라, 이러한 결합에 있어 구성이나 설계의 과도한 변경이 필요하다고 보기도 어렵다.

(3) 시로코 송풍기의 본체부와 결합할 수 있는 모터어셈블리부는 아래에서 보는 바와 같이 그 용도 및 기능에 따라 다양한 형태 및 크기를 갖는 것으로 보인다. 따라서 시로코 송풍기 분야의 통상의 디자이너라면 시로코 송풍기의 용량, 설치환경, 사용 용도 및 기능 등에 따라 송풍기 본체에 부착되는 모터어셈블리부를 적절히 선택하여 결합할 수 있을 것으로 보이고, 특히 고온·다습한 환경에 설치하기 위하여 모터커버, 방열판, 냉각팬보호망(내부에는 냉각팬이 있어 고온·다습한 환경에 적합할 것으로 보인다)으로 구성된 선행디자인 5의 모터어셈블리부와 결합할 동기도 있어 보인다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

선행디자인 1	선행디자인 4	선행디자인 8	관련디자인(을 제2호증의 3 하단)
			

나) 차이점 ①에 관하여

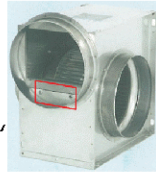
이 사건 등록디자인과 같이 배기구의 플렌지 외곽 부분 및 공기 흡입구의 외곽 부분이 원형인 특징은 이 사건 등록디자인과 동일·유사한 물품에 해당하는 시로코 송풍기, Blower, 소형 시로코팬에 관한 선행디자인 1, 2, 4 및 관련디자인에 이미 공지되어 있는 것을 알 수 있으므로, 위와 같은 특징에 관한 차이점 ①은 이 사건 등록디자인이 속하는 디자인 분야의 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다.

선행디자인 1	선행디자인 2	선행디자인 4	관련디자인(을 제2호증의 3 하단)
			

다) 차이점 ②에 관하여

배기구와 사각형 본체의 교차 부분에 2개의 작은 원 형태의 홈이 존재하는 특

제33조 제2항



장은 소형 시로코팬에 관한 선행디자인 4에 “ ”와 같이 이미 공지되어 있을 뿐만 아니라, 위와 같은 특징은 전체디자인에서 차지하는 비중이 경미하여 특별히 보는 사람의 주의를 끌 수 있는 부분은 아닌 것으로 보인다. 따라서 위와 같은 특징에 관한 차이점 ②는 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

라) 차이점 ③에 관하여

이 사건 등록디자인은 모터커버에 방열공이 중앙부로부터 상하단으로 갈수록 짧게 형성되어 전체적으로 원형을 이루는 특징이 있으나, 원심 송풍기에 관한 선행디



자인 6의 모터커버에는 “ ”와 같이 방열공이 형성되어 있고, 송풍기에 관한



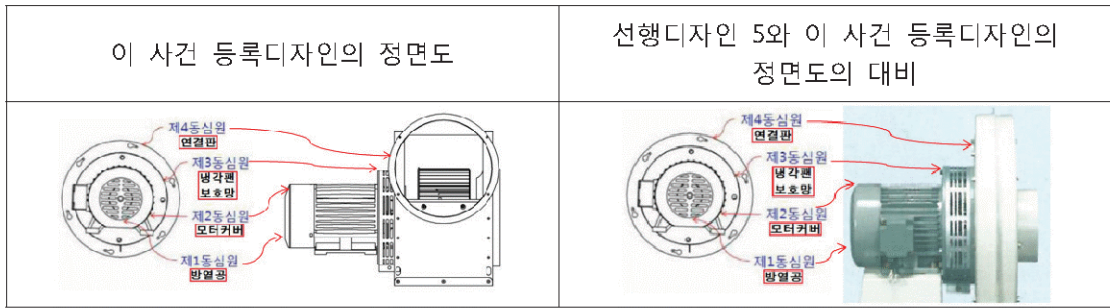
선행디자인 7의 모터커버에도 “ ”와 같이 방열공이 형성되어 있으므로, 방열공이 중앙부로부터 상하단으로 갈수록 짧게 형성되어 전체적으로 원형을 이루도록 형성되어 있는 특징에 관한 차이점 ③은 이 사건 등록디자인이 속하는 디자인 분야의 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다.

마) 차이점 ④에 관하여

이 사건 등록디자인이 모터커버의 ‘방열공, 모터커버, 냉각팬보호망, 연결판’으로 구성된 4개의 동심원으로 구성되어 있는 특징은 아래 도면과 같이 선행디자인 5에도 동일하게 ‘모터커버, 냉각팬보호망, 연결판’의 동일한 순서 및 유사한 비율로 형성되

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

어 있다. 이와 같은 선행디자인 5의 모터커버에 차이점 ③에 관하여 본 바와 같이 이 사건 관련 분야의 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과한 원형으로 형성된 방열공을 형성하도록 변형하게 되면, 정면에서 볼 때 4개의 동심원을 이룰 것으로 보인다.



또한 선행디자인 5에서의 4개의 동심원의 폭이 이 사건 등록디자인의 동심원의 폭과 일부 다르다고 하더라도 폭의 비율을 적절히 조절하는 것은 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과한 것으로 보이고, 이 사건 등록디자인의 정면도에 나타난 4개의 동심원의 비율은 특별히 보는 사람의 주의를 끌 수 있는 부분은 아닌 것으로서 이 부분에 대한 차이는 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

바) 차이점 ⑤, ⑥에 관하여

두꺼운 플러스 형상의 전장박스가 냉각팬보호망의 전면면에 형성되어 있는지, 후면에 형성되어 있는지에 관한 차이점 ⑤와 냉각팬보호망에 홈이 3개 형성되어 있는지 4개 형성되어 있는지에 관한 차이점 ⑥은 통상의 디자이너가 필요에 따라 별다른 어려움 없이 시도해 볼 수 있는 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하다.

4) 원고의 나머지 주장에 대한 판단

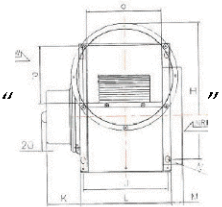
원고는 선행디자인 8 등 시로코 송풍기 분야의 선행디자인들은 모터어셈블리부의 너비가 본체부의 너비에 비하여 작지만, 이 사건 등록디자인은 본체부와 모터어셈블리

제33조 제2항

부의 너비 비율이 약 1:1인 특징이 있고, 이는 이 사건 등록디자인 특유의 특징이라는 취지로 주장한다.

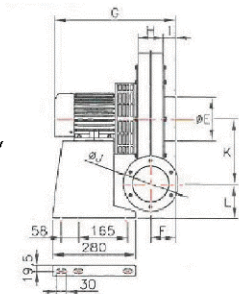
그러나 ① 시로코 송풍기 분야의 통상의 디자인이라면 앞서 본 바와 같이 설치환경, 용도 및 기능에 따라 모터커버, 방열판, 냉각팬보호망으로 구성된 선행디자인 5의 모터어셈블리를 선택하여 결합할 수 있을 것으로 보이는 점, ② 모터어셈블리가 모터커버, 방열판, 냉각팬보호망으로 구성되면 너비가 커질 수밖에 없어 보이므로, 고온·다습인 환경에 설치하기 위하여 위와 같이 구성된 모터어셈블리를 본체부와 결합하면 본체부와 대비되는 모터어셈블리의 너비의 비율이 커질 것으로 보이는 점, ③ 실제로 선행디자인 4, 5는 동일한 업체인 대륜산업 주식회사에서 발행한 간행물에 게재된 시로

코 송풍기와 터보고압 송풍기인데, 선행디자인 4의 시로코 송풍기는 “



와 같이 본체부의 길이 L이 250이고(을 제3호증의 2), 선행디자인 5의 터보고압 송풍기

는 “



”와 같이 모터어셈블리부의 길이가 약 280로서(을 제3호증의 3),

그 결합에 의한 비율이 1:1.1 가량인데, 이 사건 등록디자인의 본체부와 모터어셈블리부의 너비 비율이 약 1:1인 것은 시로코 송풍기의 본체와 터보고압 송풍기의 모터어셈블리부를 단순 결합함에 따른 자연스러운 결과에 불과한 것으로 보이는 점 등에 비추어, 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

라. 검토 결과의 정리

앞에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 8의 '시로코 송풍기 본체부'와 선행디자인 5의 '모터어셈블리부'를 결합한 것을 상업적·기능적으로 변형하거나 그 디자인이 속하는 분야의 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경하여 쉽게 창작할 수 있으므로 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당한다. 따라서 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하고, 이 사건 심결에 원고가 주장하는 바와 같은 위법이 있다고 할 수 없다.

제33조 제2항

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

【요지24】 거절결정불복심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018원3368	기각	2019. 4. 17.
특허법원	2019허3854	인용	2019. 10. 24.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
 [사시도]	 [사시도]	 [사시도]
  [평면도] [저면도]	  [평면도] [저면도]	  [평면도] [저면도]
  [정·배면도] [좌·우측면도]	  [정·배면도] [좌·우측면도]	  [정·배면도] [좌·우측면도]
▶ 출원번호: 제30-2017-36578호 ▶ 출원일: 2017.8.8. ▶ 물품: 칫솔 헤드	▶ 물품: 칫솔	▶ 물품: 칫솔(Toothbrush)

제33조 제2항

가. 이 사건 출원디자인의 디자인보호법 제33조 제2항 해당 여부

1) 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항 제1호는 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, 그 규정의 취지는 위 각 호에 해당하는 디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다(대법원 2014. 4. 10. 선고 2012후1798 판결 등 참조). 또한 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

2) 이 사건 출원디자인과 선행디자인 1과의 대비

이 사건 출원디자인과 선행디자인 1을 대비하면 앞의 표와 같다. 편의상 칫솔 헤드 부분만 대비하기로 한다.


3) 공통점과 차이점의 분석

가) 이 사건 출원디자인과 선행디자인 1의 칫솔 헤드 부분의 칫솔모를 제외한 부분은 평면에서 볼 때 유사한 곡률의 타원형 부분과 손잡이 부분으로 이루어져 있고,

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

평면에서 볼 때도 비슷한 두께의 얇은 직사각형 형상으로 되어 있어 미감적 측면에서 공통된 형상을 가지고 있기는 하다.



나) 그러나 이 사건 출원디자인의 칫솔모는 평면에서 볼 때 '  '와 같이 상단 부분에 타원형으로 칫솔모가 식재되지 않는 공간이 형성되어 있는 반면, 선행디자인 1의 칫솔모에는 이와 같은 칫솔모가 식재되지 않는 공간이 형성되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

4) 차이점에 대한 검토


위와 같은 차이점으로 인해 이 사건 출원디자인은 전체적으로 볼 때 선행디자인 1과는 다른 미감적 가치를 가진다고 할 것인데, 이는 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2를 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 것이라고 보기 어렵다. 그 이유는 아래와 같다.


가) 먼저 선행디자인 2와 이 사건 출원디자인의 칫솔모 부분을 대비하여 보면, 앞의 대비표에서 보는 바와 같이 선행디자인 2는 칫솔모가 식재된 부분의 내부에 일정 부분 칫솔모가 식재되지 않은 공간이 형성되어 있다는 점에서 이 사건 출원디자인의 칫솔모와 공통점이 있으나, 선행디자인 2는 칫솔모가 식재되지 않은 공간이 칫솔 헤드 중앙 부분에 원형으로 형성되어 있는 반면, 이 사건 출원디자인은 칫솔모가 식재되지 않은 공간이 칫솔 헤드의 상단 부분에 타원형으로 형성되어 있다는 점에서 차이가 있다.

나) 그런데 갑 제9, 11호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 선행디자인 2에서 칫솔모가 식재되지 않은 공간을 칫솔 헤드 중앙 부분에 원형으로 형성하게 된 창작적 모티브는 칫솔 헤드 내에 치약 등 구강 관리용액을 보유하는 겔 캡슐을 수

제33조 제2항

용하거나 토출하기 위한 공간을 마련하기 위한 것인 반면, 이 사건 출원디자인에서 칫솔모가 식재되지 않은 공간을 칫솔 헤드의 상단 부분에 타원형으로 형성하게 된 창작

적 모티브는 칫솔 헤드부의 상단에 '  '와 같이 반타원형의 얇은 띠 형상의 칫솔

모 식재 부분을 형성하고, 칫솔 헤드부의 하단에 '  '와 같이 넓은 면적을 가진 반

타원형 형상의 칫솔모 식재 부분을 형성하여 두 가지 서로 다른 형태의 칫솔모 식재 부분으로 인한 복합 세척 기능을 확보하기 위한 것임을 인정할 수 있다.

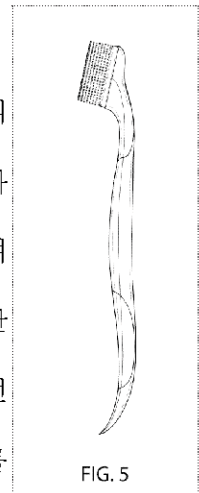
다) 물품의 구조가 가지는 기술적 사상이 다르다는 점은 창작비용이성 판단에 직접적으로 연관되는 것은 아니다. 그러나 기능적 특성을 표현한 디자인이라고 하더라도 오직 기능만을 고려하여 형성된 외관을 가지는 것이 아니라 그와 같은 기능을 수행할 수 있는 여러 형상 중 미감적 가치를 가지는 형상을 창작한 경우라면 그와 같은 디자인의 창작에 이르게 된 모티브로서 기능적 측면을 창작비용이성 판단에 있어 고려할 수는 있다고 할 것이다. 디자인을 지닌 물품이 가지는 기능 이외에 디자인 자체에도 기능적인 측면이 더욱 강조되는 현대의 디자인에서 창작의 모티브로서 기능적 측면을 고려할 수 없다면, 현대 디자인이 지닌 특성을 무시하는 것이 되어 디자인을 실질적으로 보호할 수 없기 때문이다.

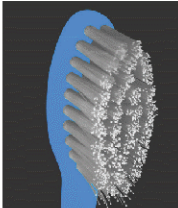

라) 앞서 본 바와 같이 양 디자인은 주된 창작적 모티브에 있어서 차이가 있으므로, 선행디자인 2에 칫솔 헤드의 중앙에 칫솔모가 식재되지 않은 원형의 빈 공간이 있는 칫솔 디자인이 개시되어 있다는 사정만으로도, 통상의 디자이너가 이 사건 출원디자인과 같이 칫솔모가 식재되지 않은 타원형의 빈 공간을 칫솔 헤드의 상단에 형성할 동기가 있다고 보기는 어렵다고 보아야 한다. 또한 이와 같이 칫솔모 내의 빈 공간을 원형에서 타원형으로 변형하고, 타원형 공간부를 칫솔 헤드의 중앙에서 상단 부분으로

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

편심시키며, 칫솔 헤드 상단과 하단의 칫솔모의 배치 및 두께가 대칭적인 것에서 칫솔 헤드 상단 칫솔모의 배치 두께를 하단 칫솔모의 배치 두께보다 매우 얇은 형상을 가지도록 하는 변형이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인이라고 볼 근거도 없다.

마) 나아가 선행디자인 2는 오른쪽 그림과 같이 유려한 곡선형의 칫솔헤드 및 끝이 뾰족한 손잡이 부분이 전체적으로 독특한 미감을 자아내는 디자인이라고 할 것인데, 위 디자인의 칫솔모 부분만 분리하여 선행디자인 1에 결합하는 것이 통상의 디자이너에게 쉬운 일이라고 단정하기 어려울 뿐 아니라, 선행디자인 1의 디자인의 설명에 의하면, 선행디자인 1은 아래 그림과 같이 칫솔모 끝부분을 둥글게 형성하여 잇몸에 상처를 주지 않으면서 치아의 붙은 음식물 찌꺼기를 긁어내듯이 효과적으로 사용할 수 있도록 하기 위한 것으로, 삼천 년에 한번 핀다는 전설의 꽃 우담발화를 모티브로 하여 형성된 디자인이라고 기재되어 있는데, 이와 같이 칫솔모의 독특한 형상에 특징이 있는 선행디자인 1의 칫솔모를 선행디자인 2의 칫솔모로 치환하는 것은 선행디자인 1의 디자인적 의의 또는 디자이너가 의도한 미감적 가치를 해치는 것으로 볼 여지가 있어 통상의 디자이너가 쉽게 할 수 있는 변형이라고 보기 어렵다.



선행디자인 1의 칫솔 헤드	선행디자인 1의 칫솔모 확대도
	

제33조 제2항

5) 검토결과의 종합

이와 같은 사정을 종합하면, 이 사건 출원디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인이라고 보기 어려우므로 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하지 않는다.

나. 결론

따라서 이와 달리 이 사건 출원디자인이 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

【요지25】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2017당1491	기각	2018. 4. 12.
특허법원	2018허4768	기각	2018. 11. 28.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 1	
		
		
		
	<p>▶ 등록번호: 제30-882657호</p> <p>▶ 출원일/등록일: 2016.8.18./2016.11.17.</p> <p>▶ 물품: 치마</p>	
	<p>▶ 물품: 치마가 부착된 속바지, 치마바지</p>	

제33조 제2항

가. 판단기준

1) 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성이란 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함을 말하는 것은 아니므로 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어 그 전체에서 종전의 디자인과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 디자인등록을 받을 수 있다. 다만 부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 종전의 디자인과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는다면 디자인등록을 받을 수 없다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2915 판결 등 참조).

2) 디자인보호법 제33조 제2항에 의하여 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 디자이너'라 한다)가 용이하게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인의 형상·모양·색채(이하 '공지형태'라 한다) 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채(이하 '주지형태'라 한다) 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현 방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인이어야 한다(대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 등 참조).

나. 이 사건 등록디자인과 선행디자인들의 대비

이 사건 등록디자인과 선행디자인들은 모두 동일 또는 유사한 물품이고, 디자인들

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

의 형태적 특징이 잘 표현되어 있는 구성요소를 중심으로 대비하여 살펴보면 아래 <표>와 같다.

구분	주요 형태
<p>이 사건 등록디자인 (2016. 8. 18. 출원, 갑 제2, 3호증)</p>	
<p>선행디자인 1 (2014. 2. 14. 공지, 갑 제5호증)</p>	
<p>선행디자인 2 (2016. 4. 14. 공지, 갑 제6호증)</p>	
<p>선행디자인 3 (2016. 7. 3. 공지, 갑 제7호증)</p>	
<p>선행디자인 4 (2012. 5. 30. 공지, 갑 제19호증)</p>	
<p>선행디자인 5 (2013. 6. 11. 공지, 갑 제20호증, 을 제7호증)</p>	

제33조 제2항



1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2의 비교



가) 공통점


이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2의 공통점은 바람이나 정전기에 의해 다리 사이의 Y자 형태의 치골 라인 드러나는 것을 방지하고 이를 감추어주기 위한 동일·유사한 기능을 수행하기 위해 속바지의 앞부분에 일정한 형태의 천이 덧대어져 있는 점이다.

나) 차이점

(1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 차이점

(가) 치마의 밑단 형태와 관련하여, 이 사건 등록디자인은 밑단이 아래로 향하는 U라인의 곡선으로 형성()되어 있으나, 선행디자인 1은 밑단이 수평으로 형성()되어 있다.

(나) 밴드의 형태와 관련하여, 이 사건 등록디자인은 밴드의 폭이 넓게 형성()되어 있어 시각성이 높아 미감형성에 기여하는 정도가 크나, 선행디자인 1은 그 해당하는 부분이 폭이 좁게 형성()되어 있어 시각성이 낮아 미감형성에 기여하는 정도가 낮다.

(다) 바지 밑단의 구성태양과 관련하여, 이 사건 등록디자인의 바지 밑단은 수평으로 표현되어 있고, 기장은 치마보다 짧게 형성()되어 있다. 그러나 선행디자인 1은 그 해당하는 부분인 바지 밑단이 아래로 경사지게 원호형상으로 표현되고, 기장은 치마보다 그 안쪽 부분이 길게 형성되어 있다. 바지 밑단 치마 밑단



용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.





(라) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 착용 상태의 비교

이 사건 등록디자인 (갑 제3호증의 참고도면 1.1)	선행디자인 1 (갑 제5호증의 참고도 1)
	

(2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 차이점

(가) 치마의 밑단 형태와 관련하여, 이 사건 등록디자인은 밑단이 아래로 향하는 U라인의 곡선으로 형성()되어 있으나, 선행디자인 2는 바지 밑단이 수평한 직선의 형상()을 하고 있다.

(나) 바지 밑단의 구성태양과 관련하여, 이 사건 등록디자인의 바지 밑단은 수평으로 표현되어 있고, 기장은 치마보다 짧게 형성()되어 있다. 그러나 선행디자인 2는 치마 기장이 바지보다 짧고, 치마 밑단이 바지 밑단과 일정한 간격을 유지하도록 표현()되어 있다.

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3, 4, 5의 비교

가) 공통점

이 사건 등록디자인과 선행디자인 3, 4, 5의 공통점은 속바지 또는 바지의 앞부

제33조 제2항

분에 정면에서 보았을 때 바지 부분이 보이지 않는 형태로 일정한 모양의 천이 덧대어져 있다는 점이다.




나) 차이점

(1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 차이점

(가) 선행디자인 3이 공지된 'https://fashionwork2.blog.me/220751919437' 사이트에 접속하여 확인한 바에 의하면, 선행디자인 3은 동일한 형태의 검은색 제품과 하얀색 제품이 있고, 디자인 형태를 명확히 대비하기 위해 하얀색 제품도 같이 본다.





(나) 이 사건 등록디자인은 속바지의 앞부분에만 이를 가리는 치마 모양의 사각형 천이 덧대어져 있으나, 선행디자인 3은 속바지의 앞부분과 뒷부분 모두를 치마가 둘러싸면서 전부를 가리고 있어 외부에서 보았을 때 완전한 치마의 형태로 파악되는 점에서 차이가 있다.



(다) 치마의 밑단 형태와 관련하여, 이 사건 등록디자인은 밑단이 아래로 향하는 완만한 U라인의 곡선으로 형성()되어 있으나, 선행디자인 3은 이와 반대로 앞부분 치마의 밑단이 위로 향하는 완만한 ∩라인의 곡선으로 형성(, )되어 있는 점에서 차이가 있다.



용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

(라) 치마의 윗부분 형태와 관련하여, 이 사건 등록디자인은 넓은 폭의 밴드

형상이 형성()되어 있으나, 선행디자인 3은 상단 중앙에 금속제 버튼과 지퍼 형상을 포함하고 있고, 양 옆으로 벨트를 착용할 수 있는 부분이 형성()되어 있는 점에서 차이가 있다.

(2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 4의 차이점

(가) 치마의 밑단 형태와 관련하여, 이 사건 등록디자인은 전면의 밑단이 아래로 향하는 U라인의 곡선으로 형성되고 바지 부분이 노출되지 않도록 형성()되어 있으나, 선행디자인 4는 치마의 밑단이 완만한 V자 직선의 형상()으로 되어 있고, 중앙 하단에 바지의 일부가 노출되어 있는 점에서 차이가 있다.

(나) 치마의 전면부의 형상과 관련하여, 이 사건 등록디자인은 상단에 넓은 폭의 밴드 형상이 형성되고 전면의 치마는 별다른 구성이나 형태가 포함되지 않은 평이한 형태()로 되어 있으나, 선행디자인 4는 상단에 벨트나 끈을 착용할 수 있는 부분이 형성되어 있고 전면의 치마는 양 옆에 주머니가 형성되고 중앙부에는 오른쪽과 왼쪽에 좌우 대칭으로 1개씩의 주름선이 형성()되어 있는 점에서 차이가 있다.



(3) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 5의 차이점

(가) 이 사건 등록디자인의 경우 전면부의 치마 부분의 옆 끝단이 바지의 옆 끝단과 붙어 있도록 재봉되어 있으나, 선행디자인 5는 '랩 어라운드 스커트(wrap-around

제33조 제2항

skirt)와 같은 형태의 치마로서 치마 부분의 일측이 세로로 절개되어 끈으로 연결한 형태의 구성과 형상을 나타내고 있다.



(나) 치마의 밑단 형태와 관련하여, 이 사건 등록디자인은 전면의 밑단이 아래로 향하는 하나로 연결된 U라인의 곡선으로 형성()되어 있으나, 선행디자인 5는 전면의 치마 부분은 두 부분으로 나누어지고 한쪽이 다른 부분을 덮는 형태로 연결됨으로써 치마의 밑단 부분이 이중의 곡선 형태로 형성()되는 점에서 차이가 있다.

다. 이 사건 등록디자인의 용이 창작 여부

1) 선행디자인 1, 2로부터의 용이 창작 여부

위와 같은 차이점으로 인해 정면에서 보았을 때 이 사건 등록디자인은 바지가 노출되지 않아 전체적으로 정장 치마와 같은 형태의 미감이 표출되나, 선행디자인 1과 2는 하단 부분에 바지가 치마 형태 밑으로 더 많이 노출되고 바지 다리 사이에 빈 공간이 표시되어 전체적으로 보았을 때 상대적으로 바지로서의 심미감이 더 부각된다고 판단된다. 이에 따라 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2가 서로 유사하다고 보기 어렵고, 상대적으로 바지로서의 심미감을 목표로 하는 선행디자인 1, 2 자체로부터 바지

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

부분을 가리고 정장 치마와 같은 형태의 미감을 부각시키려고 하는 이 사건 등록 디자인이 용이하게 창작될 수 있다고 보기 어렵다.

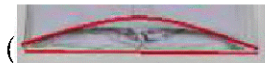
2) 선행디자인 1, 2 중의 하나와 선행디자인 3, 4, 5 중의 하나의 결합으로부터 용이 창작 여부

가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인들은 앞에서 살펴본 바와 같은 차이점이 있으므로, 이 사건 등록디자인이 공지형태인 선행디자인 1, 2 중의 하나와 선행디자인 3, 4, 5 중의 하나의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였다고 보기 어렵다.

나) 나아가 앞에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 등록디자인은 전면의 밑단이 아래로 향하는 U라인의 곡선으로 형성되고 바지 부분이 노출되지 않도록 형성



()되어 있고, 전면부의 치마 부분의 옆 끝단이 바지의 옆 끝단과 붙어 있도록 재봉되어 치마 부위와 바지 부분이 일체감을 이루도록 나타나게 되나, ① 선행디자인 3의 경우, 속바지의 앞부분과 뒷부분 모두를 치마가 둘러싸면서 전부를 가리고 있을 뿐만 아니라 앞부분 치마의 밑단이 위로 향하는 완만한 \cap 라인의 곡선으로 형성



()되는 차이가 있고, ② 선행디자인 4의 경우, 치마의 밑단이 완만

한 V자 직선의 형상()으로 되어 있고, 중앙 하단에 바지의 일부가 노출되어 있으며, 전면의 치마는 양 옆에 주머니가 형성되고 중앙부에는 오른쪽과 왼



쪽에 좌우 대칭으로 1개씩의 주름선이 형성()되는 차이가 있으며,



③ 선행디자인 5의 경우, 전면의 치마 부분의 일측이 세로로 절개되어 두 부분으로 나누어지고 나누어진 하나의 치마 부분이 다른 부분을 덮는 형태로 연결됨으로써 치마의

밑단 부분이 이중의 곡선 형태로 형성()되며, 치마 부분의 옆 끝단이



제33조 제2항

바지의 옆 끝단과 붙어있는 일체감을 나타내고 있다고 보기 어려운 미감적 차이가 있다.

이와 같은 차이점들에 비추어 이 사건 등록디자인이 선행디자인들의 형상과 모양을 부분적으로 변형하였으나 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용한 것에 불과하다고 보기 어렵다. 선행디자인 1, 2 중의 하나와 선행디자인 3, 4, 5 중의 하나를 결합하여 이 사건 등록디자인과 같은 형태로 변형하려면 상당한 정도의 추가적인 창작적 노력이 필요할 것으로 보인다.

라. 결론

이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2 중의 하나와 선행디자인 3, 4, 5 중의 하나의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제2항에 위배되어 잘못 등록된 것이어서 그 등록이 무효로 되어야 한다는 원고의 주장은 받아들일 수 없고, 이 사건 심결에 원고가 주장하는 바와 같은 위법이 있다고 할 수 없다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

【요지26】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당2466	기각	2018. 12. 18.
특허법원	2019허1339	기각	2019. 4. 18.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 7	선행디자인 8	
 [배면도]			
▶ 등록번호: 제30-918358호 ▶ 출원일/등록일: 2017.5.16./2017.8.4. ▶ 물품: 속바지	▶ 물품: 타이즈	▶ 물품: 타이즈	
선행디자인 9	선행디자인 10	선행디자인 11	선행디자인 12
			
▶ 물품: 타이즈	▶ 물품: 스타킹	▶ 물품: 스타킹	▶ 물품: 스타킹

제33조 제2항

가. 이 사건 등록디자인의 용이 창작 여부

1) 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라 한다)이나 국내외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다. 또한, 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 창작수준을 판단할 때는 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다 (대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

2) 물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인의 대상 물품은 '속바지'이고, 각 선행디자인의 대상 물품은 각종 '레깅스', '팬티', '스타킹', '타이즈', '속바지'로서, 모두 겹옷의 안쪽으로 피부에 밀착시켜 입는 바지형 내의라는 점에서 그 용도 및 기능이 동일 또는 유사하여 거래 통념상 동일·유사한 물품에 해당한다.


용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

3) 디자인의 용이 창작 여부

가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인들의 대비

이 사건 등록디자인(물품: 속바지) (갑 제7호증)			
<p><배면도></p>		<p><정면도></p>	
<p>선행디자인 7 (갑 제8호증의 1)</p> <p>(타이즈)</p>	<p>선행디자인 8 (갑 제8호증의 2)</p> <p>(타이즈)</p>	<p>선행디자인 9 (갑 제8호증의 3)</p> <p>(타이즈)</p>	<p>선행디자인 10 (갑 제8호증의 4)</p> <p>(스타킹)</p>
<p>선행디자인 11 (갑 제8호증의 5)</p> <p>(스타킹)</p>	<p>선행디자인 12 (갑 제8호증의 6)</p> <p>(스타킹)</p>	<p>선행디자인 13 (갑 제8호증의 7)</p> <p>(스타킹일체형속바지)</p>	<p>선행디자인 14 (갑 제8호증의 8)</p> <p>(스타킹)</p>

제33조 제2항

<p>선행디자인 15 (갑 제8호증의 9)</p>	<p>선행디자인 4 (갑 제8호증의 10)</p>	<p>선행디자인 5 (갑 제8호증의 11)</p>	<p>선행디자인 6 (갑 제8호증의 12)</p>
 <p>(스타킹)</p>	 <p>(스타킹)</p>	 <p>(스타킹)</p>	 <p>(팬티)</p>
<p>선행디자인 16 (갑 제8호증의 13)</p>	<p>선행디자인 17 (갑 제9호증의 1)</p>	<p>선행디자인 18 (갑 제9호증의 2)</p>	<p>선행디자인 19 (갑 제9호증의 3)</p>
 <p>(스타킹)</p>	 <p>도 1 도 3 (타이즈)</p>	 <p>(스타킹결합형속바지)</p>	 <p>(스타킹)</p>
<p>선행디자인 20 (갑 제9호증의 4)</p>	<p>선행디자인 3 (갑 제10호증의 1)</p>	<p>선행디자인 21 (갑 제10호증의 2)</p>	<p>선행디자인 22 (갑 제10호증의 3)</p>
 <p>(레깅스)</p>	 <p>(스타킹)</p>	 <p>(레깅스)</p>	 <p>(스타킹)</p>

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

선행디자인 1 (갑 제10호증의 4)	선행디자인 2 (갑 제10호증의 5)	선행디자인 23 (갑 제10호증의 6)	선행디자인 24 (갑 제10호증의 7)
 (레깅스)	 (스타킹)	 (레깅스)	 (레깅스)
선행디자인 25 (갑 제10호증의 8)	선행디자인 26 (갑 제10호증의 9)	-	-
 (레깅스)	 (레깅스)	-	-

나) 공통점과 차이점

(1) 공통점

(가) 허리밴드의 존재

① 이 사건 등록디자인과 선행디자인 4 내지 9, 11 내지 16(갑 제8호증의 1 내지 13)을 대비하여 볼 때, 양 디자인은 모두 허리밴드 부분을 가지고 있다.

② 한편, 원고는 선행디자인 10도 허리밴드 부분을 가지고 있다고 주장하나, 갑 제8호증의 4의 기재 및 영상에 의하면, 선행디자인 10은 무릎 이하의 종아리 부분을 감싸는 스타킹 중 위부분이 밴드로 되어 있는 사실은 인정되나, 선행디자인 10의 종아리 아래 부분 밴드를 허리밴드라 볼 수는 없다. 따라서 선행디자인 10은 이 사건

제33조 제2항

등록디자인과 허리밴드 부분에 대한 공통점 ①을 공유하지 않는다.

(나) 다리 부분의 형상

① 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 8, 23, 25(갑 제8호증의 2, 갑 제10호증의 4 내지 6, 8)를 대비하여 볼 때, 양 디자인은 모두 매끈한 형태의 민무늬 다리 부분에 발뒤꿈치가 나올 수 있게 양 다리 하단 부분에 원형 구멍(발고리)이 형성되되, 발의 앞 부분은 열려진 형태의 타이즈형 디자인이라는 점에서 공통된다.



② 한편, 원고는 위 선행디자인들 외에도 선행디자인 9(갑 제8호증의 3), 선행디자인 17(갑 제9호증의 1), 선행디자인 3(갑 제10호증의 1), 선행디자인 21(갑 제10호증의 2), 선행디자인 22(갑 제10호증의 3), 선행디자인 24(갑 제10호증의 7), 선행디자인 26(갑 제10호증의 9)도 이 사건 등록디자인의 위와 같은 다리 부분 형상의 공통점을 공유한다고 주장한다. 그러나 위 선행디자인들은 다리 부분이 민무늬가 아니거나, 발고리가 없거나, 발 앞 부분이 막힌 형태의 디자인들이어서 이 사건 등록디자인과 다리 부분 형상을 공유한다고 볼 수 없다.

(다) 앞면 몸통부 및 엉덩이 형상 부분의 원고 주장에 대하여


원고는 이 사건 등록디자인과 선행디자인 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17 내지 20이 앞면 몸통부 및 엉덩이 형상 부분의 디자인을 공유한다고 주장하면서, 구체적으로는 (i) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 17, 18(갑 제9호증의 1, 2)의 각 가랑이 사이가 역 V자 형태를 취한다는 점에서, (ii) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 4, 5(갑 제8호증의 10, 11)의 각 중앙 부분에 수직 2중 박음질선이 하나 존재한다는 점에서, (iii) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 18(갑 제9호증의 2)의 각 몸통부와 다리부의 연결 부위에 2중 박음질선이 존재한다는 점에서 그 근거를 찾고 있다.


살피건대, (i) 원고도 인정하는 바와 같이 바지 형태의 물품 속성상 가랑이

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

사이가 역 V자 형태를 취하는 것은 물품의 당연한 기능적 형태라 할 것이어서 양 디자인의 대비 판단 대상이 되기에 부적절하다. 또한 (ii) 선행디자인 4, 5의 경우 '수직 2중 박음질선'의 존재 자체가 이 사건 등록디자인의 그것과 대비될 만큼 명확하지 아니하거나(선행디자인 4), 그 형상 및 모양이 상이하다(선행디자인 5)(갑 제7호증, 갑 제8호증의 10, 11 참조). 그리고 (iii) 선행디자인 18의 몸통부와 다리부 결합 부분에 박음질선이 한줄 존재하는 것은 인정되나(갑 제9호증의 2, ) , 이 사건 등록디자인의 결합 부분(갑 제7호증, )과는 형상, 모양이 상이하다.


그 밖에 원고가 이 사건 등록디자인과 앞면 몸통부 및 엉덩이 형상 부분의 디자인을 공유한다고 하면서 제출한 나머지 선행디자인들에 관하여 보면, 이 사건 등록디자인이 앞면 몸통부와 엉덩이 부분(매우 미세한 망사형 구조로 전체가 둘러쌓임)이 아래 다리부(매끈한 민무늬 타이즈 구조)와 확연히 다른 재질 및 외관을 가지고 있


음()에 반하여, 선행디자인 9(갑 제8호증의 3)는 몸통부와 다리부가 동일한 재

질 및 형상을 가지고 있을 뿐만 아니라, 몸통부()가 이 사건 등록디자인의 그것과는 매우 상이한 외관을 가지고 있어 이 사건 등록디자인과 이 부분 디자인적 특징을 공유하고 있다고 보기 힘들다. 선행디자인 17(갑 제9호증의 1)도 몸통부와 다리부가 동일한 재질 및 형상을 가지고 있거나(도 1 참조), 몸통부의 구조 및 형상이 이 사건 등록디자인의 그것과 같은 망사형이 아니다(갑 제9호증의 1, 제3쪽 '고안의 구성 및 작용' 중 "...팬츠부(10)의 경우에는 착용자의 하복부가 삽입되는 곳으로, 그 재질은 땀흡수가 용이한 면혼방사를 사용하는 것이 바람직하며, 상기 면혼방사로 이루어진 팬츠부는 내부면에 루프를 갖는 파일조직으로 이루어져 있는데, 일반적으로 파일조직은 역시 땀흡

제33조 제2항


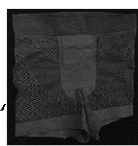
수가 용이하며 신축성이 좋은 것으로 알려져 있다.”의 기재 부분 및 도 3 참조). 선행



디자인 19(갑 제9호증의 3, )는 몸통부가 아닌 다리부가 망사이고, 선행디자인

20(갑 제9호증의 4, )은 몸통부와 다리부 구분, 망사 구조의 위치 및 크기 등이 모두 이 사건 등록디자인의 그것들과 상이하며, 그 밖에 선행디자인 4, 5, 11, 13, 15에도 모두 다리부와 구분되는 형태로 존재하는 몸통부 전체의 망사 구조가 나타나 있지 아니한다(위 대비표 해당 부분 각 참조).

따라서 이 사건 등록디자인과 위 각 선행디자인이 앞면 몸통부 및 엉덩이 부분 형상의 디자인적 특징을 공유하고 있다는 원고의 주장은 이유 없다.

[덧붙여, 원고는 이 사건 변론종결 이후 이 법원에 여러 등록디자인공보들을 갑 제9호증의 5 내지 8이라고 하여 추가로 제출하면서 위 등록디자인공보들상의 디자인들도 이 사건 등록디자인들과 앞면 몸통부 및 엉덩이 부분 형상의 디자인적 특징을 공유하고 있다고 주장하였는바, 원고가 제출한 위 자료들에 의하면, 이 사건 등록디

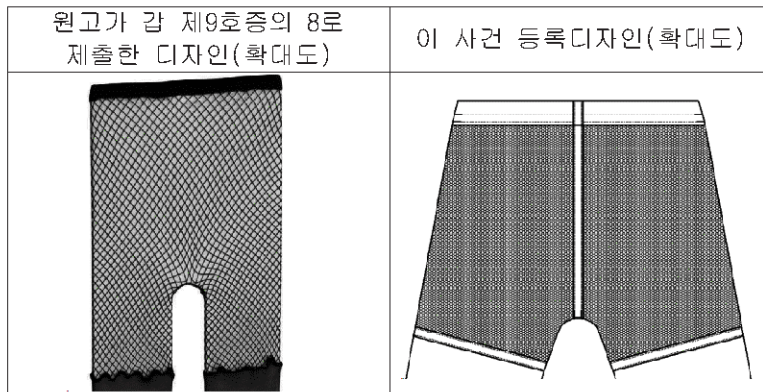
자인 출원 이전에 ‘’ (위 갑 제9호증의 5, 물품: 바지내의), ‘’ (위 갑 제9

호증의 6, 물품: 팬티), ‘’ (위 갑 제9호증의 7, 물품: 임신부용 바지), ‘’ (위

갑 제9호증의 8, 물품: 팬티스타킹)의 각 디자인이 공지되었음을 알 수 있다. 그러나 위

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

갑 제9호증의 5 내지 7에 나타난 각 디자인에는 이 사건 등록디자인과는 달리 다리부와 구분되는 형태로 존재하는 전체 망사 구조의 몸통부가 개시되어 있지 아니하여 외관상 확연한 차이가 있다. 또한 위 갑 제9호증의 8에 개시된 디자인의 경우, 다리부와 구분되는 망사 구조의 몸통부가 개시되어 있기는 하나, 그 몸통부를 보다 상세히 살펴보면 아래와 같이 비교적 크기가 큰 형태의 마름모꼴 망사 구조를 이루고 있어 이 사건 등록디자인의 매우 미세한 망사 구조와 비교하여 그 심미감 내지는 미적 인상이 같지 아니함을 알 수 있다.

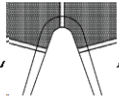


여기에 위 대비표에서 보는 바와 같이 위 양 디자인의 몸통부 및 다리부의 결합 부분 형상이 매우 상이한 점(갑 제9호증의 8의 디자인에는 몸통부로 향하는 다리부의 끝단부가 연속된 반원 형태로 이루어져 있는 반면, 이 사건 등록디자인에는 같은 부분이 박음질선 등으로 이중 직선 처리되어 있음), 수직 이중 박음질선에 의한 좌우 대칭 구조 존부의 차이까지 더하여 보면, 위 양 디자인에 대한 전체적 심미감의 차이는 더욱 드러난다. 결국 원고가 이 사건 변론종결 이후 제출한 자료들까지 모두 감안한다 하더라도 이 사건 등록디자인과 선행디자인들이 앞면 몸통부 및 엉덩이 부분 형상의 디자인적 특징을 공유한다는 원고의 주장을 받아들일 수 없다는 결론에는 다툼이 없다.]

제33조 제2항

(2) 차이점

이 사건 등록디자인은 (i) 다리부와 구분되는 형태로 몸통부 전체가 매우 미세한 망사형 구조로 이루어져 있고(위 '앞면 몸통부 및 엉덩이 형상 부분의 원고 주장에 대하여' 부분 기재 참조), (ii) 정면도 기준으로 다리부의 안쪽 선을 따라 봉제선이 한줄 형성되어 있으며, (iii) 전체적으로는 허리밴드, 미세 망사형 몸통부 및 매끈한 민무늬 재질의 뒷꿈치 발고리형 다리부가 비교적 여유 있는 폭과 단순한 형태의 박음질 선으로 결합됨과 동시에, 위와 유사한 형태의 박음질선으로 좌우 대칭구조가 명확히 나타나 있다. 이에 비하여 선행디자인들은 위 (i)과 같은 몸통부의 구조 및 형태, 위 (ii)와 같은 봉제선, 위 (ii)와 같은 결합 형태를 갖고 있지 아니하다(이와 관련하여 원고는 (ii) 봉제선은 단순한 봉제라인에 불과한 것으로서 모든 바지에 공통적으로 존재하므로 디자인적 의미가 없다고 주장하나, 이 사건 등록디자인의 해당 (ii) 부분인



'의 형상이 원고 주장과 같이 단순한 봉제선에 불과하다고 하더라도 모든 바지에 공통적인 위치와 형상으로 이루어지는 봉제선이라고 볼 수 없고, 이를 통한 심미감이 형성되지 않는 부분이라고 단정할 근거도 없으므로, 위 주장은 받아들일 수 없다).

(3) 용이창작 여부에 대한 판단

(가) 앞서 본 이 사건 등록디자인의 형태적 특이성, 전체 디자인에서 차지하는 비중 및 면적, 실제 수요자들이 행할 것으로 예상되는 직관적 관찰 방법 등에 비추어 볼 때 이 사건 등록디자인의 요부는 위 차이점 (i) '다리부와 구분되는 형태로 존재하는 전체 미세 망사형 구조의 몸통부' 및 차이점 (iii) '허리밴드, 위 특징을 갖는 몸통부, 매끈한 민무늬 재질의 발꿈치형 고리부 바지를 단순하고 여유 있는 형태의 봉제선

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

으로 결합하고, 위와 유사한 형태의 박음질선으로 좌우 대칭을 명확히 한 전체 구조'라고 보이고, 위와 같은 차이점으로 인해 이 사건 등록디자인은 선행디자인들과 대비하여 전체적인 심미감 내지는 미적 인상의 차이를 나타낸다.

(나) 위와 같은 차이점에 불구하고 통상의 디자이너들이 선행디자인들을 결합하여 이 사건 등록디자인을 용이하게 창작하였을 지에 관하여 보면, 일단 이 사건 등록디자인의 차이점 (i)인 '다리부와 구분되는 형태로 존재하는 전체 미세 망사형 구조의 몸통부'는 원고가 갑 제9호증의 8로 제출한 디자인을 포함하여 이 사건 기록에 현출된 선행디자인들에서는 찾아볼 수 없는 구성이다. 또한 이 사건 등록디자인 명세서의 '디자인의 설명' 부분에서 '야외에서 골프를 할 때 햇볕에 노출된 피부(하체)를 자외선이나 직사광선으로부터 보호하기 위한 것으로 치마나 반바지 속에 착용하는 것임', '엉덩이 부분은 망사로 이루어져 착용시 통풍이 원활할 수 있도록 한 것임' 등으로 기재되어 있는 바와 같이(갑 제7호증, '디자인의 설명' 부분 참조), 이 사건 등록디자인이 종전의 야외 스포츠용 속바지(또는 타이즈)의 착용시 통풍 원활이라는 기능 개선을 위해 제작되었다는 점에 비추어 볼 때 통상의 디자이너가 그와 같은 형상이나 모양의 디자인을 쉽게 창작할 수 있는 것이라고 단정하기 어렵다 할 것이고, 오히려 위와 같은 형상 내지는 구조로 인해 나름의 미감적 가치를 지니게 된 것으로 봄이 타당하다.

(다) 앞서 인정된 사실 또는 사정을 종합하여 보면, 결국 이 사건 등록디자인은 속바지 또는 타이즈 분야의 종래 디자인에, 다리부와 구분되는 형태로 존재하는 전체 미세 망사형 구조의 몸통부[위 차이점 (i)] 및 허리밴드, 위 특징을 갖는 몸통부, 매끈한 민무늬 재질의 발꿈치형 고리부 바지를 단순하고 여유 있는 형태의 봉제선으로 결합한 좌우 대칭의 전체 구조[차이점 (iii)]를 결합하여 일반 수요자나 거래자들에게 전체적으로 상이한 미감적 가치를 준다고 할 것이고, 원고 주장의 위 각 선행디자인들

제33조 제2항

을 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다. 또한 위와 같은 인정에 관한 침해금지처분 사건에서 이에 반하는 판단이 내려졌다는 사정이 방해가 될 수 없다.

나. 결론

따라서 이 사건 등록디자인은 원고 주장의 선행디자인들의 결합으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 할 수 없어 디자인보호법 제33조 제2항 제1호에 해당하지 아니하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 할 수 없다.

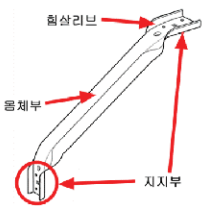





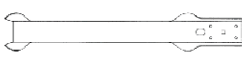



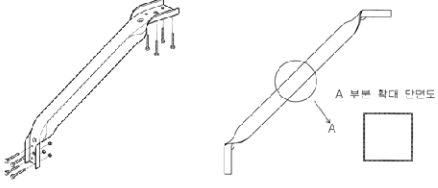
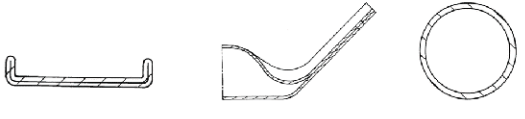
용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

【요지27】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판·결·일
특허심판원	2018당2404	기각	2019. 5. 13.
특허법원	2019허4475	기각	2019. 11. 28.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행디자인	
 <p style="text-align: center;">[사시도]</p>	 <p style="text-align: center;">[정면도]</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">[사시도]</p>	 <p style="text-align: center;">[정면도]</p>
 <p style="text-align: center;">[배면도]</p>	 <p style="text-align: center;">[좌·우측면도]</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">[배면도]</p>	 <p style="text-align: center;">[좌·우측면도]</p>
 <p style="text-align: center;">[평면도]</p>	 <p style="text-align: center;">[저면도]</p>	 <p style="text-align: center;">[평면도]</p>	 <p style="text-align: center;">[저면도]</p>
 <p style="text-align: center;">[참고도]</p>		 <p style="text-align: center;">[참고도]</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-529055호 ▶ 출원일/등록일: 2008.5.14./2009.5.14. ▶ 물품: 파이프 구조물 모서리 보강대 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 화타(火打, 히우치) 	

제33조 제2항

1) 관련법리

구 디자인보호법 제5조 제2항은 통상의 디자이너가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 '공지디자인'이라고 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다. 또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

2) 선행디자인에 의한 용이창작 여부

가) 선행디자인과의 대비

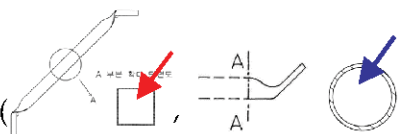
이 사건 등록디자인과 선행디자인을 대비하면 앞의 표와 같다.

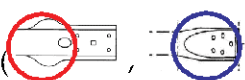
용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

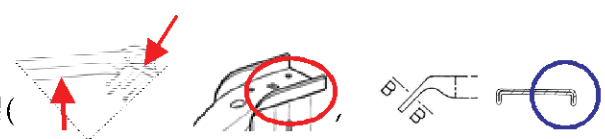
나) 공통점과 차이점

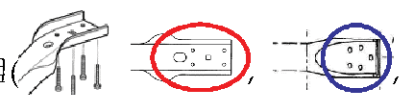
두 디자인은 모두 ① 양 끝에 지지부가, 가운데에 몸체부가 형성되어 있고, 지지부에는 지지·보강의 대상인 금속파이프나 목재와 결합을 위한 체결공이 형성되어 있는 점, ② 몸체부는 중간이 비어 있는 막대형상인 점, ③ 지지부는 몸체부를 기준으로 45도 각도로 꺾여 있는 점에서 공통된다.


그러나, ㉞ 이 사건 등록디자인의 몸체부는 단면이 ㄷ자인 사각기둥 형상인 반면,

선행디자인은 원기둥 형상인 점(, 이하 '차이점 1'이라 한다), ㉞ 이 사건 등록디자인은 몸체부와 지지부가 연결되는 부분에는 원호형상이 돌출되어 있는 반면, 선행디자인은 지지부의 안쪽으로 원호형상이 형성되어

있는 점(, 이하 '차이점 2'라 한다), ㉞ 이 사건 등록디자인의 몸체부 양측면은 아래를 향해 절곡형성되어 있고, 지지부의 힘살리브는 반대로 위를 향해 길게 절곡형성된 형상인 반면, 선행디자인의 지지부의 힘살리브 부분은 아래를 향해 짧

게 돌출된 형상인 점(, 이하 '차이점 3'이라 한다), ㉞ 이 사건 등록디자인의 지지부에는 원형으로 된 4개의 체결공 외에도 타원형의 큰 구멍과 사각형의 구멍이 각각 1개씩 더 배치되어 있는 반면, 선행

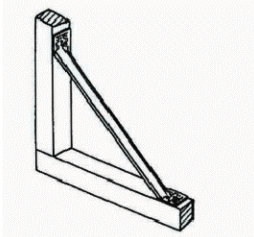
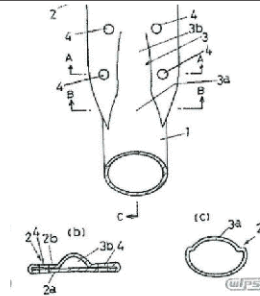
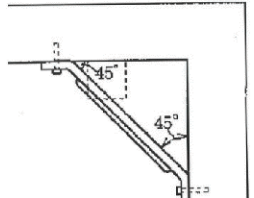

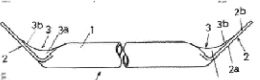

디자인은 원형으로 된 5개의 체결공만 배치된 점(, 이하 '차이점 4'라 한다)에서 차이가 있다.

㉞ 이 사건 등록디자인의 지지부에는 원형으로 된 4개의 체결공 외에도 타원형의 큰 구멍과 사각형의 구멍이 각각 1개씩 더 배치되어 있는 반면, 선행 디자인은 원형으로 된 5개의 체결공만 배치된 점(, 이하 '차이점 4'라 한다)에서 차이가 있다.

제33조 제2항

다) 구체적 검토

먼저 차이점 1과 관련하여, 두 디자인은 몸체부의 관 형상이 사각기둥과 원기둥으로 차이가 있기는 하나 아래 표에서 보는 바와 같이 사각기둥과 원기둥은 이 사건 등록디자인의 출원일 전부터 해당 디자인 분야에서 널리 사용되고 있는 주지의 형상에 불과하여 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 해당한다.

갑 제6호증	갑 제7호증	갑 제8호증
		
		
<p>1997. 9. 22. 등록 일본 의장공보 제468675호</p>	<p>2007. 4. 20. 등록 일본 특허공보 특허제3944883호</p>	<p>2002. 10. 4. 등록 일본 특허공보 특허제3355389호</p>

또한 차이점 4의 경우, 비록 두 디자인에 형성된 체결공의 형상, 배치 및 개수에 차이가 있기는 하나, 나사나 못으로 체결시 눈에 잘 띄지 않는 부분으로서 별다른 미감적 가치가 인정되지 않는 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하다.

반면, 차이점 2는 몸체에서 지지부로 연결되는 부분의 형상에 관한 것이고, 차이점 3은 지지부의 측면에 형성된 힘살리브에 관한 것으로서, 설치시의 외관, 전체 디자인 중 차지하는 비중 등에 비추어 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 특징적인 부분에 해당한다.

그런데 이 사건 등록디자인의 몸체부 양측면은 아래를 향해 절곡되어 있고, 지지부의 힘살리브는 위를 향해 절곡되어 있어 선행디자인과는 차이가 있고, 원호형 돌출

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

형상 역시 선행디자인에서는 찾아볼 수 없는 것이다. 따라서 차이점 2, 3으로 인하여 이 사건 등록디자인은 전체적으로 볼 때 선행디자인과는 다른 미감적 가치를 가지는 것으로 보이고, 달리 위와 같은 차이점들이 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용한 것에 불과하다고 볼 만한 자료도 없다.

3) 이 사건 심결의 위법 여부

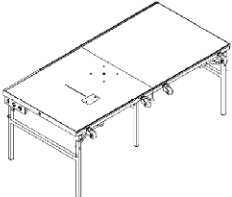
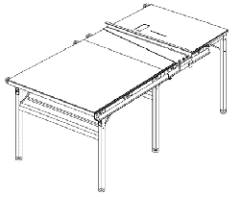
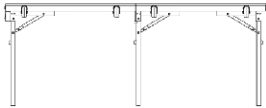
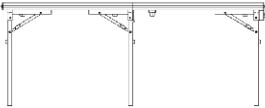
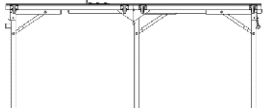

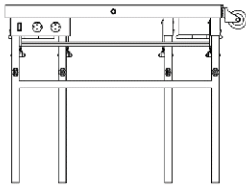
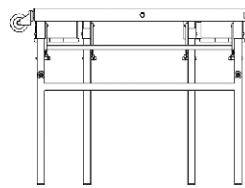
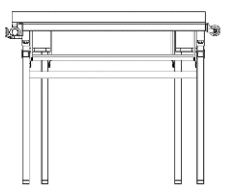
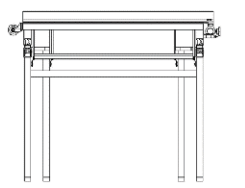
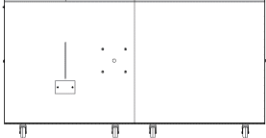
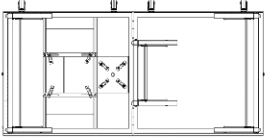


이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인으로부터 쉽게 창작할 수 없어 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하지 아니한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

【요지28】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심판결일
특허심판원	2016당4188	기각	2018. 3. 23.
특허법원	2018허3239	기각	2018. 10. 26.
대법원	2018후11902	기각(심리불속행)	2019. 1. 13.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 1
 <p>[사시도]</p>	 <p>[사시도]</p>
<div style="text-align: center; padding: 5px;">  <p>[정면도]</p> </div> <div style="text-align: center; padding: 5px;">  <p>[배면도]</p> </div>	<div style="text-align: center; padding: 5px;">  <p>[정면도]</p> </div> <div style="text-align: center; padding: 5px;">  <p>[배면도]</p> </div>
<div style="text-align: center; padding: 5px;">  <p>[좌측면도]</p> </div> <div style="text-align: center; padding: 5px;">  <p>[우측면도]</p> </div>	<div style="text-align: center; padding: 5px;">  <p>[좌측면도]</p> </div> <div style="text-align: center; padding: 5px;">  <p>[우측면도]</p> </div>
<div style="text-align: center; padding: 5px;">  <p>[평면도]</p> </div> <div style="text-align: center; padding: 5px;">  <p>[저면도]</p> </div>	<div style="text-align: center; padding: 5px;">  <p>[평면도]</p> </div> <div style="text-align: center; padding: 5px;">  <p>[저면도]</p> </div>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-872967호 ▶ 출원일/등록일: 2016.5.4./2016.9.12. ▶ 물품: 작업테이블 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 작업대

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

가. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대상물품의 동일·유사 여부

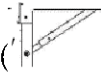
이 사건 등록디자인의 대상물품은 작업 테이블이고, 선행디자인 1의 대상물품은 작업대로서, 이들은 모두 사무실이나 공장에서 각종 작업을 할 때 사용되는 테이블이라는 점에서 그 용도와 기능이 동일·유사하므로, 서로 동일·유사한 물품이다.

나. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 동일·유사 여부

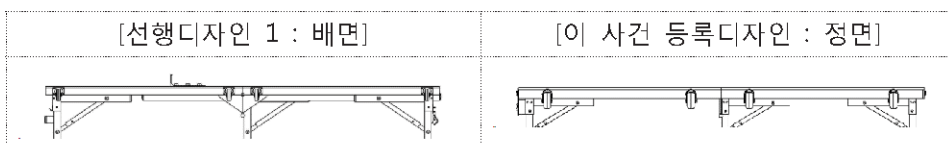
1) 양 디자인의 대비 평가

가) 공통점 부분

① 양 디자인은 모두 사각형 형태로 되어 있는 같은 크기의 상판 2개가 연결되고, 상판의 연결부위가 접철 가능하게 이루어져 있다.

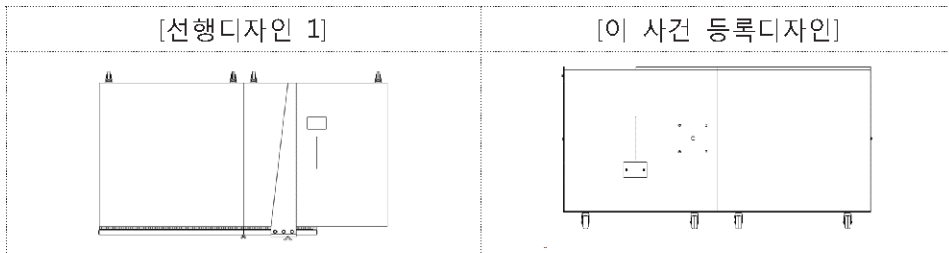
② 2개의 상판을 연결하여 이루어진 테이블의 4개의 모서리 아래 방향으로는 가늘고 긴 직육면체 형태의 다리가 설치되어 있고, 상판의 중간 부분 아래쪽으로는 각 모서리 하단에 설치되어 있는 다리의 간격보다 좁은 간격으로 보조다리 2개가 설치되어 있으며, 위 각각의 다리들과 상판 연결 부위에는 링크()가 형성되어 있어 다리가 위 링크에 의해 상판의 하부로 접철 가능한 구조이다.

③ 아래와 같이 테이블의 정면 또는 배면을 바라보았을 때 양 디자인에는 각 상판의 측면에 2개씩의 바퀴가 형성되어 있음을 확인할 수 있는데, 이는 테이블을 운반할 때 상판 하부의 다리를 접철하여 상판 하부에 밀착시키고 2개의 상판을 서로 마주보도록 접은 후 위 바퀴들을 이용하여 테이블을 운반할 수 있도록 한 구성이다.



제33조 제2항

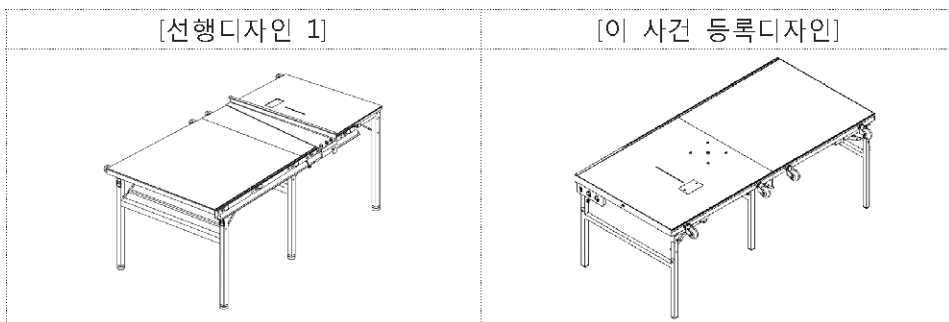
④ 양 디자인은 모두 아래와 같이 하나의 상판의 중간 부위에 세로 방향의 가늘고 긴 홈이 형성되어 있고, 그에 인접하여 전동공구를 설치하기 위한 직사각형 모양의 공구대가 설치되어 있다.



⑤ 양 디자인에는 각각의 상판에 설치되어 있는 다리 사이와 각각의 보조다리 사이에 상판으로부터 아래쪽 방향으로 약 1/4 지점에 수평방향의 연결대가 설치되어 있다.

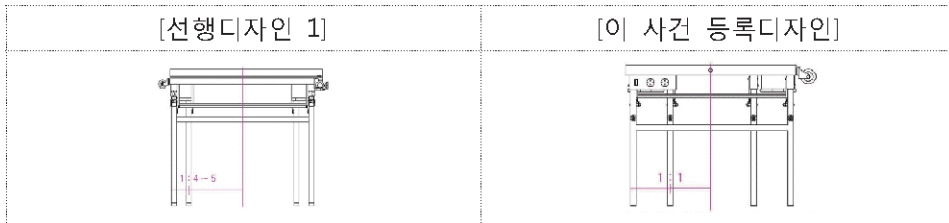
나) 차이점 부분

① 아래와 같이 선행디자인 1에는 상판의 위쪽으로 상판의 폭이 좁은 방향을 가로 지르는 대략 직각삼각형 형상의 가이드가 설치되어 있고, 상판의 측면에는 위 가이드의 이송을 안내하기 위하여 가이드와 결합하고 상판의 긴 면을 따라 상판 전체 길이의 3/4 정도에 걸치는 환형의 가이드 봉이 외부로 돌출된 구조로 설치되어 있는 데 비하여, 이 사건 등록디자인에는 가이드 및 가이드의 이송을 안내하는 환형의 가이드 봉 구성이 존재하지 않는다.



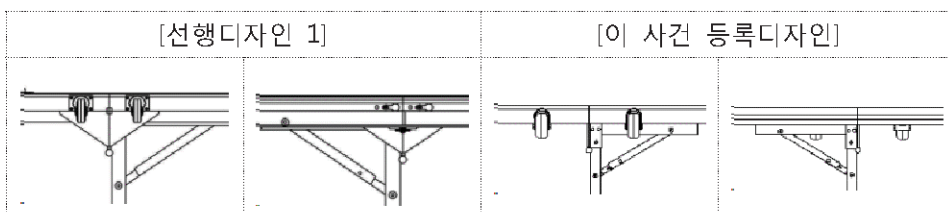
용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

② 양 디자인을 측면에서 볼 때, 아래와 같이 선행디자인 1은 보조다리가 중앙을 기준으로 각 모서리에 구비된 다리 쪽으로 치우쳐 형성되어 있는 데 비하여, 이 사건 등록디자인의 경우 테이블의 중앙을 기준으로 보조다리와 모서리쪽 다리가 균등한 간격으로 형성되어 있다.



③ 위 ①항의 비교 도면에서 확인할 수 있는 바와 같이 이 사건 등록디자인의 상판 측면에는 콘센트 구성이 포함되어 있으나, 선행디자인 1에는 그와 같은 구성이 결여되어 있다.

④ 선행디자인 1에는 아래와 같이 2개의 상판 연결부위에 직각삼각형의 지지대 2개가 서로 마주보도록 대칭적으로 형성되어 있으나, 이 사건 등록디자인에는 그와 같은 구성을 찾아볼 수 없다.



⑤ 이 사건 등록디자인에는 상판의 전동공구가 설치되는 공구대의 옆쪽으로 로터를 설치하기 위한 로터 설치부가 형성되어 있으나, 선행디자인 1에는 그와 같은 구성이 존재하지 않는다.

2) 구체적인 검토

다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 양 디자인을 접하게

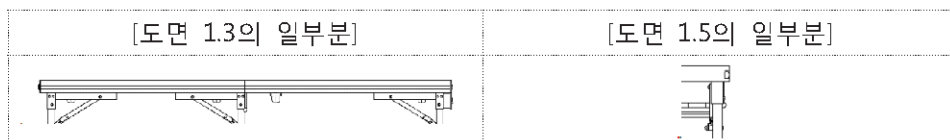
제33조 제2항

되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 전체적으로 유사하지 않은 디자인이라고 보아야 한다.

가) 먼저 양 디자인의 공통점 중 같은 크기의 상판 2개가 연결되고 연결부위에서 접철 가능하며 다리와 상판 사이에 링크가 존재하는 구성, 상판의 중간 부분 아래쪽으로 형성된 보조다리의 구성, 각각의 다리 상부로부터 대략 1/4 지점에 위치한 연결대의 구성은 이 사건 등록디자인의 출원 이전에 이미 흔히 사용되고 있던 것이고(을1~3호중 참조), 특별한 심미감을 불러일으키지 않는다.

나) 또한 양 디자인의 공통점 중 상판의 측면에 4개의 바퀴가 결합되어 있는 구성과 상판의 가늘고 긴 홈 및 공구대 구성은 작업을 위한 테이블의 이동상 편의를 위하여거나 작업용 테이블의 특성상 당연히 있을 수밖에 없는 기본적 내지 기능적 형상에 가까우므로 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다.

다) 한편, 작업용 테이블을 실제로 사용할 때 가이드 및 가이드의 이송을 안내하는 부분이 디자인을 보는 사람의 주의를 끌기 쉬워 심미감을 형성하는 특징적인 부분이라고 할 것인데, 이 사건 등록디자인의 경우 선행디자인 1과 달리 가이드 및 가이드의 이송을 안내하는 가이드 봉 구성이 결여되어 있다. 또한 이 사건 등록디자인의 참고도 1.1의 사용 상태에 근거하여 실제 작업 과정에 가이드가 설치된 경우를 고려하더라도, 이 사건 등록디자인은 아래 [도면 1.5의 일부분]에서 확인할 수 있는 바와 같이 상판 측면에 레일 홈이 형성되어 있는 구조이고, [도면 1.3의 일부분]에 의하면 이와 같은 레일 홈이 상판 측면 전체에 걸쳐 형성되어 있는 구조이므로, 위와 같은 레일 홈에 가이드의 일부분이 삽입되어 이동하는 구조가 될 수밖에 없다.



용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

그런데 이 사건 등록디자인의 위와 같은 가이드 이송 안내 부분의 구성은 선행디자인 1의 환형의 가이드 봉이 전체 상판의 3/4에 걸쳐 있는 구성과 현저하게 차이를 보이고 있다.

라) 결국 양 디자인 사이에는 그 형상과 모양에 존재하는 일부 공통점들을 상쇄하고도 남는 중대한 차이점이 존재하여 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 양 디자인은 유사하다고 볼 수 없다.

다. 선행디자인 1에 의한 이 사건 등록디자인의 창작비용이성 부정 여부

다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1로부터 쉽게 창작할 수 있는 것이라고 할 수도 없다.

가) 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 사이에는 위 나. 1). 나)항과 같은 차이점들이 존재한다.

나) 그런데 위와 같은 차이점들 중 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 요부에 해당하는 가이드 및 가이드의 이송 안내 부분의 형상이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 사이에 현저한 차이가 있어 양 디자인은 서로 다른 미감적 가치를 가진다. 또한 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 나타나 있는 전체 상판 길이 중 3/4 정도에 걸치는 돌출 형태의 환형 가이드봉을 이 사건 등록디자인과 같이 상판의 측면 전체에 걸치는 레일 홈의 구조로 변경할 만한 창작 동기를 찾아볼 수 없고, 위와 같은 레일 홈이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1이 속하는 분야에서 흔한 창작수법 또는 표현방법이라고 인정할 만한 증거도 없다.

다) 따라서 이 사건 등록디자인을 두고 선행디자인 1과 다른 미감적 가치가 인정되

제33조 제2항

지 않는 단순한 상업적·기능적 변형에 해당한다거나 그 디자인이 속하는 분야에서 흔한 창작수법 또는 표현방법에 의한 변경·조합에 불과하다고 하기는 어렵다.

라. 검토 결과의 정리

이상에서 살펴 바를 종합하면, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1과 유사하지 않고, 통상의 디자이너가 선행디자인 1로부터 쉽게 창작할 수 있는 것도 아니어서, 디자인보호법 제33조 제1항과 제2항 어느 것에도 해당하지 않는다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

【요지29】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당771	기각	2018. 6. 26.
특허법원	2018허6153	기각	2018. 11. 22.
대법원	2018후12233	기각(심리불속행)	2019. 3. 14.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 1
	
	<p style="background-color: #D3D3D3; padding: 2px;">선행디자인 2</p> 
	<p style="background-color: #D3D3D3; padding: 2px;">선행디자인 3</p> 
<p>▶ 등록번호: 제30-944390호</p> <p>▶ 출원일/등록일: 2017.9.27./2018.2.8.</p> <p>▶ 물품: 지갑</p>	<p>▶ 물품: 지갑</p>

제33조 제2항

가. 신규성 상실의 예외 조항 적용 가부

1) 선행디자인 3의 경우

가) 앞서 든 증거, 갑 제5, 6, 11, 12호증, 을 제1 내지 5호증, 을 제6호증의 1, 을 제8, 10호증(원고는 을 제10호증으로 제출된 작업지시서에 작성일자, 작업지시일자 등이 기재되어 있지 않아 그 진정성립이 인정될 수 없다고 주장하나, 위 작업지시서에 지갑 디자인, 원단의 색상 및 재질 등에 관하여 구체적으로 기재되어 있는 점, 원고가 피고들로부터 지갑 제작 의뢰를 받았다는 사실을 부인하지 아니하는 점 등에 비추어 위 작업지시서에 작성일자, 작업지시일자 등이 기재되어 있지 않다는 사실만으로는 그 진정성립을 부인하기에 부족하므로, 원고의 위 주장은 이유 없다)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래 각 사실을 인정할 수 있다.

(1) 피고들은 2015. 9. 1. 서울 성북구 소재 빌딩 지하 1층에서 “얼모스트 블루 (almost blue)”를 상호로 사업자등록을 마친 후 인터넷 홈페이지(www.almostblue.co.kr)를 개설하고 위 인터넷 쇼핑몰을 통해 가방, 지갑 등 패션잡화 판매업을 영위하여 왔다.

(2) 피고들은 2017. 5.경 “우선사”라는 상호로 가방, 지갑 등 제조업을 영위하는 원고에게 다음과 같은 내용의 작업지시서를 제공하면서 지갑의 제작 및 납품을 의뢰하였다.

(3) 피고들은 2017. 6. 7.경 원고에게 대금을 지급하고 원고로부터 지갑을 납품받았다. 피고들은 2017. 6. 14.경 인터넷 등에서 위 지갑 제품을 “트윈클 하프 월렛”이라는 상품



용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

명의로 판매하기 시작하면서 아래와 같은 제품 사진을 '페이스북'에 게재하여 광고하는 등 그 때부터 2017. 9. 22.경까지 약 15회에 걸쳐 위 지갑 제품의 사진을 '페이스북'에 게시하였다.

(4) 피고들은 2017. 9. 27. 위 지갑 제품의 디자인과 동일한 이 사건 등록디자인을 출원하였다.

(5) 한편, 원고는 위와 같이 피고들의 의뢰를 받아 지갑 제작을 완료한 다음 2017. 6. 7.경 피고들에게 납품하기에 앞서 원고가 운영하는 '네이버' 블로그에 위 지갑의 사진인 선행디자인 3을 게시하였다. 이후 원고는 2017. 8. 8. 위 '네이버' 블로그에 선행디자인 1을, 2017. 9. 12. 같은 '네이버' 블로그에 선행디자인 2를 각 게시하였다.

(6) 원고가 이 사건 등록디자인과 동일·유사한 디자인의 지갑 제품을 제조하여 판매하자 피고는 2018. 5. 4. 서울북부지방법원에 원고를 상대로 이 사건 등록디자인권에 기한 침해금지청구권 등을 피보전권리로 삼아 부정경쟁행위 등 금지가처분신청을 하였고, 2018. 7. 19. 위 법원으로부터 피보전권리 및 보전의 필요성이 인정되어 일부 인용결정을 받았다.

나) 앞서 인정한 사실 및 그로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 피고들이 이 사건 등록디자인을 창작하였다고 봄이 타당하고, 원고는 피고들로부터 이 사건 등록디자인과 동일한 디자인이 그려진 작업지시서(을 제10호중)를 받아 선행디자인 3과 같은 디자인의 지갑을 제작한 것에 불과하다고 할 것이다(그러므로 이와 다른 원고의 주장은 받아들이지 아니한다).

(1) 원고는 이 사건 등록디자인에 대하여 무효심판을 청구하면서 이 사건 등록디자인이 그 출원 이전에 공지된 선행디자인 1 및 2와 동일하거나 유사하여 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다는 등의 주장을 하였을 뿐 피고들이 이 사건 등록디자인

제33조 제2항

의 창작자가 아니라는 점을 이 사건 등록디자인의 무효 사유로 주장하지 아니하였다.

(2) 원고의 이 사건 무효심판에 대하여 피고들이 답변서를 제출하면서 신규성 상실 예외 조항의 적용을 주장하였는데, 이에 대하여 원고는 아무런 대응을 하지 않았다.

(3) 피고가 위와 같이 원고를 상대로 부정경쟁행위 등 금지가처분신청을 한 데 대하여 원고는 그 신청사건에서 “이 사건 등록디자인은 그 출원 이전에 공지된 디자인과 동일·유사하거나 통상의 디자이너가 공지된 디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있으므로 무효이다.”라는 취지의 주장을 하였을 뿐, 피고들이 이 사건 등록디자인의 창작자가 아니라는 점을 이 사건 등록디자인의 무효 사유로 주장하지 아니하였다.

다) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3이 동일한지 여부에 관하여 살피건대, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3은 그 대상물품이 모두 지갑으로 동일하고, 아래와 같이 양 디자인의 형상과 모양을 대비할 때 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3은 모두 지갑의 내부 수납부가 좌측부터 우측으로 세 영역으로 구분되고, 가장 좌측에 벨크로가 부착되어 있으며, 가운데 영역에는 상부에 고리가 결합되고, 고리 결합 부분에 카드 등이 수납될 수 있는 단턱부가 3개 형성되며, 3번째 단턱부에 의해 형성되는 수납구역이 하단까지 연장되어 있되 수납구역이 글리터 원단 재질로 이루어져 있다는 점에서 공통되는바, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3이 갖는 위 공통점들은 보는 사람의 시선과 주의를 끌 수 있는 양 디자인의 지배적인 특징에 해당하는 부분이므로, 이로 인하여 이를 보는 사람으로 하여금 전체적으로 동일한 심미감을 느끼도록 한다고 봄이 타당하고, 배면에 형성된 하트 모양의 유무는 전체적인 심미감을 좌우할 만큼 중요한 요소라고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3은 동일성이 있는 디자인에 해당한다고 할 것이다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 3
정면도		
참고도		 <p data-bbox="768 1387 982 1432"> <small>이들 디자인은 본 디자인과 유사한 디자인에서 작업한 후의 결과물입니다.</small> </p>

라) 나아가 선행디자인 3이 신규성 상실의 예외 조항의 적용대상이 되는지 여부에 관하여 살피건대, 디자인보호법 제36조 제1항 본문, 제2항은 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 디자인에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12

제33조 제2항

개월 이내에 그 자가 출원한 디자인에 대하여 위와 같이 공지된 디자인에 해당하지 아니한 것으로 본다고 규정하면서 위 조항을 적용받으려는 사람은 디자인등록무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허심판원에 제출하여야 한다고 규정하고 있는바, 이 사건 등록디자인에 관하여 피고들이 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자라는 점, 이 사건 등록디자인의 출원 전에 그와 동일한 선행디자인 3이 국내 또는 국외에서 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 점, 선행디자인 3이 공지된 날로부터 12개월 이내에 피고들이 이 사건 등록디자인을 출원한 점, 피고들이 이 사건 무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 위 조항의 적용을 받겠다는 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 제출한 점은 앞서 본 바와 같다.

한편, 을 제13호증의 기재에 의하면 피고들이 무효심판청구에 대한 답변서를 제출하면서 신규성 상실 예외 조항을 적용받겠다는 취지를 기재하였는데, 구체적으로 아래와 같이 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있다.

○ 피청구인들은 이 사건 등록디자인(30-0944390)의 제품 "트윙클 하프 월렛(Twinkle half wallet)" 출시를 위해, 2017. 5. 청구인에게 이 사건 등록디자인 제품에 대한 제작을 의뢰하였습니다. 2017. 6. 7.경 제작대금을 지급한 후 제작의뢰를 맡겼던 제품들을 처음으로 받아보았고, 2017. 6. 14.경 제품을 출시하였습니다. 청구인이 이 사건 등록디자인 제품을 제작하였던 사실은 세금계산서 및 청구인의 우선사 네이버 블로그(blog.naver.com/ww7696)를 통해 확인할 수 있습니다(을 6, 청구인과 피청구인들 사이의 세금계산서/ 을 7, 우선사 2017. 5. 8.경 네이버 블로그 화면). [5면]

○ 그러므로 ① 피청구인들은 이 사건 등록디자인의 제품 "트윙클 하프 월렛(Twinkle half wallet)" 을 늦어도 2017. 6. 14.경 최초공지하였고, ② 비교대상디자인 2가 2017. 9. 12. 후속 공지되었으나, 이는 최초 공지에 기초한 것에 불과하고, ③ 피청구인들은 최초 공지 이후 6개월 이내인 2017. 9. 27. 이 사건 등록디자인을 출원하였으므로 신규성 상실의 예외에 해당합니다. [18면]

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

이를 종합하면, 피고들은 피고들이 이 사건 등록디자인을 창작하여 원고에게 이 사건 등록디자인이 구현된 제품의 제작을 의뢰하였음을 증명하고자 하는 의도에서 선행디자인 3을 제출한 것임을 알 수 있고, 원고가 이 사건 무효심판청구를 하면서 공개일자가 가장 앞선 선행디자인 3을 신규성 부정의 근거자료로 제출하지 아니하고 선행디자인 3보다 공개일자가 늦은 선행디자인 1 및 2를 신규성 부정의 근거자료로 제출하였기 때문에, 피고들은 2017. 6. 14.경 이전에 원고가 선행디자인 3을 원고들의 '네이버' 블로그에 게시한 사실을 알고 있었음에도, 선행디자인 1 및 2를 기준으로 그보다 공개일자가 앞선 2017. 6. 14.경 피고들의 '페이스북'에 게시된 디자인을 최초로 공지된 디자인으로 보아 공지 예외 주장을 하였음을 알 수 있다. 이에 비추어 보면, 피고들이 이 사건 등록디자인에 관하여 신규성 상실의 예외 조항의 적용을 받겠다는 취지로 답변서에 기재한 주장은 최초로 공지된 디자인을 기준으로 삼아 그에 대하여 위 예외 조항의 적용을 주장하되, 만약 선행디자인 3이 신규성 부정의 근거 자료로 제출되었다면 피고들은 이를 최초 공지된 디자인으로 보아 위 예외 조항의 적용을 주장한 것이라고 해석함이 타당하고, 그에 기초한 후속 디자인들에 대하여 모두 위 예외 조항을 적용받겠다는 뜻으로 해석할 수 있다.

그렇다면 피고들이 이 사건 무효심판청구에 대한 답변서에 기재한 주장은 선행디자인 3에 대하여 공지 예외 조항의 적용을 받겠다는 취지를 포함하고 있다고 할 것이고, 그에 관한 증명자료도 이 사건 무효심판절차에서 특허심판원에 제출되었으므로, 결국 선행디자인 3은 디자인보호법 제36조 제1항 본문, 제2항에 따라 이 사건 등록디자인의 출원 전에 국내 또는 국외에서 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 디자인에 해당하지 아니하는 것으로 본다.

마) 따라서 선행디자인 3은 이 사건 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제1항 또

제33조 제2항

는 제2항의 무효 사유에 해당한다는 근거자료로 삼을 수 없다.

2) 선행디자인 1 및 2의 경우

가) 디자인의 출원 당시 그 디자인과 동일한 디자인이 여러 차례 공지되어 있는 경우, 출원인 또는 등록디자인권자가 그 중 가장 먼저 공지된 디자인에 대해서만 공지 예외 주장을 하였다고 하더라도 여기에는 그 최초분 이후에 공지된 동일한 디자인들에 대해서도 신규성 상실의 예외 주장을 하고자 하는 의사가 당연히 포함되어 있는 것으로 해석함이 자연스럽고, 디자인의 공지에 있어서는 그 성질상 어떤 시점의 한정적 행위가 아니라 어느 정도 계속되는 상태를 예정하고 있는 것이어서 최초의 시점에 공지된 디자인에 대해서만 신규성 상실의 예외 주장을 하더라도 이와 동일한 디자인으로서 그 이후에 계속적으로 공지되는 디자인에 대해서까지 그 효력을 미치도록 할 필요가 있으므로, 디자인권자가 여러 번 공지된 디자인들 중 최초에 공지된 디자인에 대해서만 신규성 상실의 예외 주장을 하면 그 나머지 공지된 디자인들에 대해서도 신규성 상실의 예외가 적용된다고 해석해야 할 것이다.

나) 살피건대, 피고들은 이 사건 무효심판청구에 대한 답변서에서 선행디자인 1 및 선행디자인 2의 공지시점보다 앞선 2017. 6. 14.경 피고들의 '페이스북'에 공지된 디자인에 대하여 공지 예외 주장을 하였을 뿐만 아니라 피고들이 답변서에 기재한 주장에는 선행디자인 3이 신규성 부정의 근거 자료로 제출되었다면 이를 최초 공지된 디자인으로 보아 위 예외 조항의 적용을 주장한 것이라고 해석함이 타당하므로, 피고들이 최초 공지된 선행디자인 3에 대해서 신규성 상실의 예외 주장을 한 것으로 해석되는 이상 그 이후 공지된 선행디자인 1 및 선행디자인 2에 대하여도 신규성 상실의 예외 조항이 적용될 수 있다고 할 것이다.

다) 나아가 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 및 선행디자인 2가 동일한 디자

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

인인지 여부에 관하여 살펴건대, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 및 선행디자인 2는 그 대상물품이 모두 지갑으로 동일하고, 아래와 같이 각 디자인의 형상과 모양을 대비할 때 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 및 2는 모두 지갑의 내부 수납부가 좌측부터 우측으로 세 영역으로 구분되고, 가장 좌측에 벨크로가 부착되어 있으며, 가운데 영역에는 상부에 고리가 결합되고, 고리 결합 부분에 카드 등이 수납될 수 있는 단턱부가 3개 형성되며, 3번째 단턱부에 의해 형성되는 수납구역이 하단까지 연장되어 있되 수납구역이 비닐 재질 또는 글리터 원단 재질로 이루어져 있다는 점에서 공통되는바, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 및 2가 갖는 위 공통점들은 보는 사람의 시선과 주의를 끌 수 있는 양 디자인의 지배적인 특징에 해당하는 부분이므로, 이로 인하여 이를 보는 사람으로 하여금 전체적으로 동일한 심미감을 느끼도록 한다고 봄이 타당하고, 배면에 하트의 유무, 고리의 형상, 단턱의 개수, 원단의 재질 등의 차이는 전체적인 심미감을 좌우할 만큼 중요한 요소라고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 및 2는 동일성이 있는 디자인에 해당한다고 할 것이다.

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
정면도			
참고도			

제33조 제2항

라) 따라서 선행디자인 1 및 선행디자인 2도 디자인보호법 제36조 제1항 본문, 제2항에 따라 이 사건 등록디자인의 출원 전에 국내 또는 국외에서 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 디자인에 해당하지 아니하는 것으로 볼 수 있으므로, 선행디자인 1 및 선행디자인 2도 이 사건 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제1항 또는 제2항의 무효 사유에 해당한다는 근거자료로 삼을 수 없다.

나. 결론

이상 살핀 바와 같이 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제36조 제1항 본문, 제2항에 따라 선행디자인들에 의하여 신규성이 부정되거나 용이하게 창작될 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다. 그러므로 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 바와 같은 위법 사유가 있다고 할 수 없다.

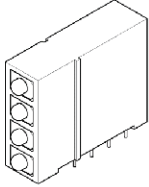


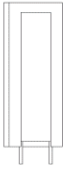

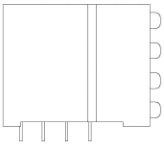
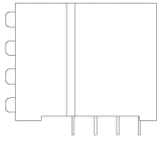
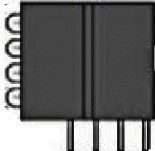

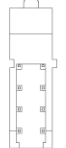
용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

【요지30】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2017당1843	기각	2018. 5. 30.
특허법원	2018허5211	기각	2019. 1. 4.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행디자인 3	
 <p style="text-align: center;">[사시도]</p>		 <p style="text-align: center;">[사시도]</p>	
 <p>[정면도]</p>	 <p>[평면도]</p>	 <p>[정면도]</p>	-
 <p>[좌측면도]</p>	 <p>[우측면도]</p>	-	 <p>[배면도]</p>
 <p>[평면도]</p>	 <p>[저면도]</p>	-	-
<p>▶ 등록번호: 제30-342042호</p> <p>▶ 출원일/등록일: 2003.2.4./2003.12.24.</p> <p>▶ 물품: 작업테이블</p>		<p>▶ 물품: 1.8mm Tri & Quad-Level PCB LEDs</p>	

제33조 제2항

가. 선행디자인들이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었는지 여부

1) 선행디자인 1, 4의 공지 여부

원고의 주장에 따르면 선행디자인 1이 게재된 갑 제4호증은 ‘다이아라이트’사 홈페이지에 첨부된 데이터시트로서 온라인상에서 공중이 제한 없이 접속하여 볼 수 있고, 1999. 11. 11.에 선행디자인 1이 적용된 제품이 최초로 배포(New Release)되었으므로 갑 제4호증에 게재된 선행디자인 1의 도면들은 1999. 11. 11.에 공지되었다고 한다. 또한 선행디자인 4는 선행디자인 1 중 다이아라이트 ‘570-0100-133F’ 제품에 관한 것으로 갑 제9호증의 1 내지 5에 의하면 현재를 기준으로 16년 전인 2002년에 공개된 것이라고 주장한다. 이에 대해 피고는 갑 제4호증이 첨부된 ‘다이아라이트’사의 홈페이지 하단은 [Copyright 2013, Dialight, All Rights Reserved]의 문구가 있어 2013년에 개설된 홈페이지에 해당하고, 갑 제4호증의 데이터시트에 게재된 ‘New Release’의 의미가 불특정 다수인이 볼 수 있도록 공개되었다는 것도 아니며, 갑 제4호증은 1999. 11. 11.부터 2011. 10. 27. 까지 수차례의 개정을 거치고 있으므로 갑 제4호증에 게재된 도면이 1999. 11. 11.에 공지되었다고 볼 수 없다고 하며, 갑 제9호증의 1 내지 5만으로 16년 전의 공지 사실을 인정할 수 없다고 반박한다.

그러므로 살피건대, 우선, 갑 제4호증 데이터시트의 상단에는 LED 모듈 제품의

REV.	ECN NO.	REVISIONS	DRN.	KRD.	APP.	DATE
A		NEW RELEASE	TC	D	C	11-11-99
B		ADDED 570-0100-133	TC	D	C	2-29-00
C		CHANGED LED SPEC.	YES	J	M	1-30-03
D		ADDED P/N 570-0100-381F AND RoHS COMPLIANT NOTE; UPDATED ESCHEM	TWC	MES	N	6-23-05
E		ADDED P/N 570-0100-200 AND -200F RoHS COMPLIANT PART	TWC	TC	N	9-14-05
F		ADDED P/Ns 570-0100-239, -239-F, -239, -239F & -531; ESC LOGO & NOTE; ADDED ALL OTHER -3X3F P/Ns AND BLUE LED CHARACTERISTICS AND MAXIMUM RATINGS	TWC	MES	N	01-31-05
G		ADDED P/N 570-0100-725, -725F	TWC	MES	N	02-12-05
H		LED SCHEMATIC WAS REVISED; REVISED LED PROTRUSION WAS .060	TC	N	O.	AV 2-19-07
J		ADDED P/N 570-0100-210, 210F	SM	MES	N	03-21-07
K		ADDED P/N 570-0100-012, 012F	SM	MES	N	05-18-07
L		LEAD LENGTH WAS .110±.010 IN ERROR	KLJ	JLC	N	05-4-09
M		ADDED P/N 570-0100-802F	AJF	RLJ	NO	06-30-09
N		ADDED P/N 570-0100-221F	JTD	SM	NO	08-21-11

개정사항이 ‘와 같이 일자별로 정렬되어 있는데, 1999.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

11. 11.에 'NEW RELEASE' 항목이 기재된 이후 여러 차례의 개정과정을 거쳐 2011. 10. 27.에 개정된 사항이 제일 마지막 줄에 기재되었다. 이러한 점에 비추어 볼 때 갑 제4호중에 게재된 선행디자인 1의 도면 그 자체와 동일한 도면이 1999. 11. 11.에 불특정 다수인에게 공지되었다고 단정하기 어렵다(특히, 갑 제9호중의 1에 현출된 570-0100-133의 사진만으로 그 제품의 디자인이 갑 제4호중의 도면과 동일하다고 인정하기에 부족하다).

이에 대해 원고는 갑 제4호중은 '다이어라이트'사가 판매하는 엘이디 모듈 제품의 카탈로그이고, 개정내용은 엘이디 램프의 색상 차이에 불과하므로 선행디자인 1은 1999. 11. 11.에 공개된 제품의 도면이라고 주장한다. 그러나 A~N 항목의 개정내용을 살펴보면 모든 항목이 엘이디 램프의 색상변경과 관련된 것이라고 할 수 없고, 여러 번의 개정과정[예컨대, 위 표 B항을 보면 2000. 2. 29. 570-0100-133(갑 제9호중의 1 내지 5가 설명하는 선행디자인 4이다)이 추가되었고, 그 이후인 2003. 1. 30. C항에 "CHANGED LED SPEC."라고 기재되어 있고, D항에는 2005. 6. 23. 570-0100-331F를 추가하고 RoHS COMPLIANT 570-0100-XXXX를 추가하면서 FOMAT을 UPDATE한 것으로 기재하고 있다. 그 이후도 2007. 2. 19. H항에 'LED SCHMETIC WAS REVERSED'라고 기재되어 있다. 그 구체적 내용에 관하여 원고측은 더 이상의 자료를 제출한 바 없다]을 거치고 있는 이상 1999. 11. 11.에 'NEW RELEASE' 된 도면이 갑 제4호중에 게재된 선행디자인 1의 도면이라고 단정할 수 없다. 따라서 이에 반하는 원고의 주장은 받아들이지 않는다.

2) 선행디자인 2의 공지 여부

선행디자인 2는 이 사건 등록디자인의 출원일(2003. 2. 4.) 전인 2002. 10. 21. 대만 특허청 특허공보(공고번호 제508015호)에 게재된 사실이 확인되므로 이 사건 등록디자인

제33조 제2항

인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당한다.

3) 선행디자인 3의 공지 여부

선행디자인 3은 이 사건 등록디자인의 출원일(2003. 2. 4.) 전인 2002. 5. 31. 미국의 LEDtronics사가 “1.8mm Tri & Quad-Level PCB LEDs” 제품에 엘이디 모듈에 관한 디자인을 사용하여 판매한 제품의 카탈로그 및 데이터시트에 게시된 것으로서 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당한다.

나. 이 사건 등록디자인이 선행디자인 3과 동일·유사한지 여부

1) 판단기준

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후2787 판결 등 참조).

2) 디자인 대상물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인의 대상물품은 ‘엘이디 모듈’로 모두 전자 회로에 삽입되는 LED 부품으로 사용되므로 그 용도와 기능이 동일 또는 유사한 물품에 해당한다.

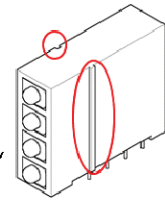
3) 디자인의 동일·유사 여부

가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 도면을 대비하면 앞의 표와 같다.

나) 먼저 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3은 ① 전체적으로 직육면체 형상의 몸체부로 형성된 점, ② 몸체부 전면에 돌출된 반구 형상의 램프 4개가 세로방향으로

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

일렬로 돌출 배열되었고 각 램프의 둘레에 사각형의 테두리가 둘러진 점, ㉓ 측면에서 보았을 때 4쌍의 단자가 몸체부 하면 1/3 지점부터 하방으로 돌출 형성된 점, ㉔ 몸체의 측면에 돌출부가 존재하는 점 등에서 공통점이 있다.



다) 그러나, ㉕ 측면에서 보았을 때 이 사건 등록디자인은 '와 같이

좌측면에는 요홈부가 형성되고 우측면에는 돌출부가 형성되었으나 선행디자인 3은 우측면에 돌출부가 형성되어 있기는 하나, 좌측면에는 요홈부가 형성된 것으로 보이지 아니하고 (오히려, 사시도에는 상층부에 돌출부 혹은 요홈부가 형성되어 있는 것으로 보이지만 측면도상에는 불명확하다), ㉖ 사시 및 측면에서 보았을 때 이 사건 등록디자인은 '와 같이

인은 '와 같이 두 개의 단턱이 형성되었으나, 선행디자인 3의 측면도에서는 아무런 단턱이 없는 점 등에서 차이가 있다.

라) 살펴건대, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 대상물품은 모두 엘이디 모듈에 관한 것으로서 위 공통점에서 살펴바와 같이 양 디자인은 전체적으로 직육면체 형상 몸체부 전면에 반구형 램프가 형성되어 있는 등 구조적 형태에서의 공통점은 인정되고, 정면에서 보이는 형상과 모양 및 우측면의 돌출부의 형상은 유사하다. 그리고 설사 양 디자인 대상물품의 입체적인 형상과 사용형태를 고려할 때 차이점 ㉕의 좌측면에 형성된 요홈부 형상의 유무를 중요시 하지 않더라도, 차이점 ㉖가 보여주는 측면도상의 보이는 두 개의 단턱 부분의 존재 여부는 그로 인하여 모듈의 단자가 노출되는지 여부라는 점(피고는 이중남땀의 기능적인 측면도 있다고 주장한다)에서 거래 시나 사용 시에 보는 사람의 시선과 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당하므로 이를 양 디자인의

제33조 제2항

지배적인 특징상의 차이로 볼 수 있다. 그러므로 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3은 보는 사람으로 하여금 전체적인 심미감에 차이를 느끼게 하므로, 양 디자인은 서로 유사하지 않다고 할 것이다.

다. 이 사건 등록디자인의 선행디자인 2로부터 용이하게 창작될 수 있는지 여부

선행디자인 2에 주지의 디자인인 사각형과 사각기둥을 결합하면 용이창작이 가능하여 구 의장법 제5조 제2항의 규정에 위배되어 등록된 것이라고 주장하지만 이를 인정할 자료가 없어 더 나아가 살필 필요 없이 받아들이지 아니한다.

라. 결론

따라서, 선행디자인 1, 4는 이 사건 등록디자인 출원 전에 공지되었다는 사실을 인정하기 어렵고, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 3과 유사하지 않으며, 나아가 선행디자인 2로부터 용이하게 창작할 수 없다고 할 것이므로 이 사건 등록디자인이 구 의장법 제5조 제1, 2항의 규정에 위배되어 무효로 되어야 한다는 원고의 주장은 이유 없다.

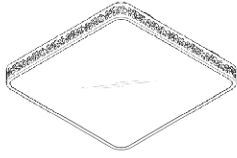
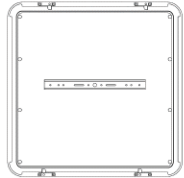


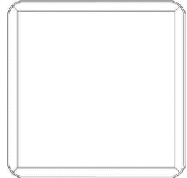
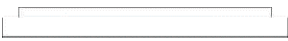

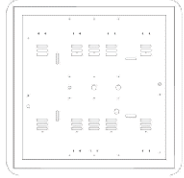

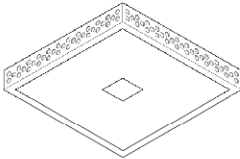
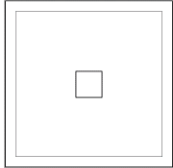

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

【요지31】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2017당1667	기각	2018. 8. 22.
특허법원	2018허7477	기각	2019. 3. 21.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 1
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[사시도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[평면도]</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>[정면도]</p> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[사시도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[평면도]</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>[정면도]</p> </div>
<p>▶ 등록번호: 제30-794838호 ▶ 출원일/등록일: 2014.10.30./2015.4.27. ▶ 물품: 천장등</p>	<p>▶ 물품: 천장메다는 등</p>
선행디자인 2	선행디자인 4
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[사시도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[평면도]</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>[정면도]</p> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[사시도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[평면도]</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>[정면도]</p> </div>
<p>▶ 물품: 천장직착등</p>	<p>▶ 물품: 천장직착등</p>

제33조 제2항

가. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2 또는 4의 유사 여부

1) 관련 법리

디자인의 동일·유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며, 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후3794 판결).

한편, 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 디자인의 유사 범위를 비교적 좁게 보아야 하고(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 등 참조), 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 그 디자인이 표현된 물품을 거래할 때뿐만 아니라 사용할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 등 참조).

2) 물품의 동일·유사 여부

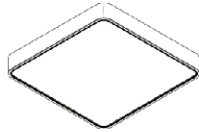

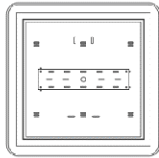
이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2 또는 4는 모두 천장에 부착하여 설치하는 조명등에 대한 디자인들로서, '천장등'(이 사건 등록디자인), '천장매다는 등'(선행디자인 1), '천장직착등'(선행디자인 2, 4) 등 각 해당 등록디자인공보에 기재된 물품 명칭의 일부 차이에 불구하고 위 각 디자인이 표현되는 대상 물품은 서로 동일하다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

3) 디자인의 유사 여부

가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 4의 대비

앞의 표와 같다.[원고는 위 선행디자인 1, 2, 4 외에 갑 제6호증(디자인등록 제 705582호 유사 제1호, 공고일 2013. 9. 5., 주요 도면은 아래와 같다)에 개시된 디자인도 이 사건 등록디자인과 '기본적인 구조가 유사'하다고 진술한 바 있으나(원고의 2018. 9. 28.자 준비서면 제8쪽 위에서부터 제2 내지 4줄 참조), 위와 같은 진술 외에는 갑 제6호증에 개시된 디자인을 선행디자인으로 하여 이 사건 등록디자인과 대비하는 구체적 주장을 한 바 없다. 나아가 설령 원고의 위와 같은 진술을 갑 제6호증 개시 디자인이 이 사건 등록디자인과 유사하다는 취지의 별도 주장으로 선행한다고 하더라도, 갑 제6호증 개시 디자인은 3단 구조의 직육면체 형상인데다가, 하부프레임에 아무런 모양도 형성되어 있지 아니하므로, 이 사건 등록디자인과는 전체적으로 심미감이 매우 상이하다. 따라서 이하에서는 원고가 구체적으로 이 사건 등록디자인과의 유사성을 주장한 선행디자인 1, 2, 4와의 대비만을 기초로 디자인의 유사 여부를 판단하기로 한다.]

	<사시도>	<정면도>	<평면도>
갑 제6호증			

나) 공통점과 차이점

(1) 공통점

① 아래 및 위에서 각 바라볼 때, 모서리 부분이 꼭면으로 처리된 정사각형의 형상이다(이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2의 대비)(이하 '공통점 ①'이라 하고,

제33조 제2항




나머지 공통점과 차이점도 같은 형식으로 부른다).


② 전체로 볼 때, 바닥을 정사각형으로 하는 납작한 직육면체의 입체 형상이다(이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 4의 대비).

③ 정면에서 볼 때, 큰 직사각형 위에 작은 직사각형이 결합된 2단 구조로 형성되어 있다(이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2의 대비).

④ 정면과 측면에서 볼 때, 복수의 원형 구멍들이 배열되어 있다(이 사건 등록디자인과 선행디자인 4의 대비).

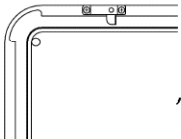
(2) 차이점



① 정·배면과 양 측면에서 볼 때, 이 사건 등록디자인의 하부프레임 테두리에는 와 같이 다양한 크기의 원형 구멍들이 아주 조밀하게 밀집되어 좌우로 길게 형성되어 있는데, 그 중 가장 큰 원형 구멍들은 와 같이 완만히 반복되는 사선을 따라 일정한 간격을 두고 연속적으로 배열되어 있고, 그 주위를 보다 작은 크기의 다양한 원형 구멍들이 빼곡하게 채우고 있다. 이에 비하여, 선행디자인 1, 2에는 원형 구멍들이 아예 존재하지 아니하고, 선행디자인 4는 와 같이 같은 크기의 원형 구멍들이 일정 간격을 두고 위·아래의 2열로 연속하여 배열됨과 동시에 위 각 열의 사선 방향이 만나는 중간 위치에 같은 크기의 원형 구멍이 연속하여 배열되어 있다.


② 정면에서 볼 때, 이 사건 등록디자인은 상부프레임의 좌우 양쪽으로 와 같이 상부프레임과 하부프레임을 결합하기 위한 걸림쇠가 회전하여 작동하도록 돌출되게 형성되어 있는 반면, 선행디자인 1, 2 또는 4에는 그와 같은 노출된


용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.


형태의 걸림쇠가 형성되어 있지 않다.


③ 위에서 내려 볼 때, 이 사건 등록디자인은 '  '와 같이 모서리

가 곡선 처리된 각 2점의 외측 테두리() 및 내측 테두리()가 있고, 위 내측 테두리의 형상에서 알 수 있는 바와 같이 각 모서리마다 내측 테두리의 안쪽으로 작은 원형 구멍이 형성되어 있으며, 위·아래 테두리의 좌·우 방향으로 각 2개씩 총

4개의 프레임 결합을 위한 돌출된 걸림쇠가  와 같은 형태로 형성되어 있다.

이에 비하여, 선행디자인 1은 '  '와 같이 모서리가 곡선 처리된 2점의 얇은 외측

테두리 및 직각의 외접 내측 테두리가 형성되어 있고, 선행디자인 2는 '  '와 같이 모서리가 곡면으로 처리된 외접의 외측 테두리, 직각의 중간 테두리 및 내측 테두리가

차례로 형성되어 있으며, 선행디자인 4는 '  '와 같이 직각의 2점 테두리가 형성되어 있다. 한편, 선행디자인 1, 2 또는 4에는 모두 이 사건 등록디자인과 달리 내측 테두리에 접한 작은 원형 구멍과 걸림쇠가 형성되어 있지 아니하다.

다) 판단

다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2 또는 4는 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 볼 때 상이한 심미감을 느끼게 한다고 할 것인바, 서로 유사하지 아니하다.

제33조 제2항

(1) 일반적으로 이 사건 등록디자인과 위 선행디자인들의 물품인 조명등이 천장에 부착되어 사용되는 상태를 고려하여 볼 때 일정 거리를 두고 아래에서 비스듬히 위를 향하여 관찰되어지는 위 각 디자인의 정·배·양 측면 및 저면이 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분이라 할 것인데, 위에서 본 공통점 ① 내지 ④와 차이점 ①이 이에 해당한다.

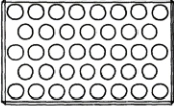
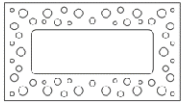
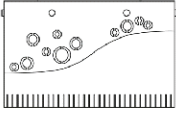

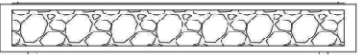
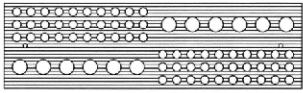

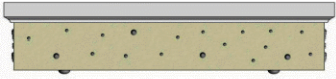
반면, 통상 천장에 가려지는 조명등의 윗부분(평면)은 일반 수요자들의 눈에 띄지 않는 부분에 위치하여 주의를 끌지 못할 것으로 보이는데, 차이점 ③이 이에 해당하고, 정면 및 배면에서 이 사건 등록디자인의 하부프레임 위쪽 라인에 접하여 살짝 드러나 있는 걸림쇠 부분은 디자인 전체에서 차지하는 비중이 매우 작은 미세한 부분에 불과하여 역시 보는 사람의 주의를 끌지 못할 것으로 보이는데, 차이점 ②가 이에 해당한다.

(2) 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분들인 공통점 ① 내지 ④와 차이점 ①중에서 우선 공통점 ① 내지 ④를 살펴보면, (i) 정·배·양 측면 및 저면에서 관찰되어지는 공통점 ①(모서리가 둥글게 처리된 정사각형의 형상), ②(바닥을 정사각형으로 하는 납작한 직육면체의 입체 형상), ③(큰 직사각형 위에 작은 직사각형이 결합된 2단 구조)은 앞서 본 선행기술들에서, (ii) 공통점 ④(복수의 원형 구멍 배열 자체)는 아래 공지디자인들(갑 제11 내지 18호중)에서 각 보는 바와 같이, 예전부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 디자인들이라는 점에서 디자인의 유사 범위를 비교적 좁게 보아야 하는 동시에, 이 사건 등록디자인과 선행디자인들 사이의 유사 여부 판단에 있어 그 중요도가 낮게 평가되어야 함이 타당하다.


위와 같은 판단기준에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인들 중 공통점 ① 내지 ④가 일용 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분에 존재하고 있다고 하더

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

라도, 위와 같은 공통점들이 이 사건 등록디자인과 선행디자인들의 각 심미감에 미치는 영향이 크다 할 수 없고, 양 디자인의 유사 여부 판단에 미치는 영향 역시 미미하다.

<p>갑 제11호증 (디자인등록 제457068호, 공고일 2007. 7. 24.)</p>	
<p>갑 제12호증 (디자인등록 제692714호, 공고일 2013. 5. 14.)</p>	
<p>갑 제13호증 (디자인등록 제639074호, 공고일 2012. 4. 5.)</p>	
<p>갑 제14호증 (디자인등록 제700136호 유사제1호, 공고일 2014. 1. 16.)</p>	
<p>갑 제15호증 (디자인등록 제659173호 유사제1호, 공고일 2012. 9. 13.)</p>	
<p>갑 제16호증 (디자인등록 제455852호, 공고일 2007. 7. 12.)</p>	
<p>갑 제17호증 (디자인등록 제749514호, 공고일 2014. 7. 1.)</p>	
<p>갑 제18호증 (디자인등록 제570755호, 공고일 2010. 8. 24.)</p>	



제33조 제2항

(3) 이에 비하여, 이 사건 등록디자인의 차이점 ①(직육면체인 조명등의 정·배·양 측면에 표현되어 있는  부분)은 일반 수요자의 눈에 잘 띄는 부분에 시각적 자극을 주는 '모양'이 표현되어 있는 해당 디자인의 유일한 부분으로서, 전체 디자인에서 매우 큰 비중을 차지하고 있고, 그 표현된 '모양'도 원형 구멍의 구체적 생김새, 크기, 개수, 밀집 정도, 배열 방법 등의 면에서 원형 구멍들의 배열이 표현된 기존의 선행디자인 3 내지 6, 위 공지디자인들의 그것들과는 상이한 태양을 보이고 있다. 이에 비추어 보면, 위 차이점 ①이 이 사건 등록디자인을 전체적으로 관찰할 때 독특한 심미감이 나타나는 지배적인 특징, 즉 이 사건 등록디자인의 요부에 해당한다고 봄이 타당하다.

[이에 대하여 원고는, 조명등의 측면에 다양한 원형 구멍을 형성하여 원 형상에 빛을 투과시켜 조명효과를 내도록 하는 방식이 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 개시된 선행디자인 3 내지 6, 위 공지디자인들에서 다양하고 흔하게 사용되었던 디자인들이므로, 해당 방식이 표현된 이 사건 등록디자인의 부분이 디자인의 요부에 해당할 수 없다는 취지로 주장한다. 살피건대, 공통점 ④(복수의 원형 구멍 배열 자체) 부분이 예전부터 흔히 사용되어 온 디자인으로서, 이와 관련한 여러 디자인이 다양하게 고안되어 왔으므로 디자인의 유사 범위를 비교적 좁게 보아야 하고, 이 사건 등록디자인과 선행디자인들 사이의 유사 여부 판단에서 그 중요도가 낮게 평가되어야 하는 점은 앞서 본 바와 같다. 그러나 공통점 ④가 아닌 차이점 ①, 즉 원형 구멍의 구체적 생김새, 크기, 개수, 밀집 정도, 배열 방법 등 그 구체적인 표현 방식에서 큰 차이를 보여 기존의 선행디자인들 및 공지디자인들과는 상이한 심미감을 이끌어 내는 부분에 이르기까지 이를 이 사건 등록디자인의 요부에서 제외하여야 한다고 볼 수는 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.]

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

(4) 위와 같이 인정되는 사실 또는 사정을 종합하여 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2 또는 4의 각 유사 여부를 살펴보면, (i) 선행디자인 1, 2는 이 사건 등록디자인의 요부인 복수의 원형 구멍 배열이 아예 존재하지 아니한다는 점에서 이 사건 등록디자인과는 전체적으로 상이한 심미감을 나타내고 있다. 또한 (ii) 선행디자인 4는

앞서 본 바와 같이 복수의 원형 구멍 배열인  부분이 형성되어 있기는 하나, 배열된 원형 구멍들의 생김새 및 크기가 일정하고, 배열된 방법이 매우 규칙적이며, 밀집 정도가 이 사건 등록디자인의 그것에 비해 조밀하지 아니하여 전체적으로 보는 사람으로 하여금 비교적 단순하고 정형화된 인상 내지는 심미감을 느끼게 한다. 이에 비하여, 이 사건 등록디자인은 에서 보는 바와 같이 원형 구멍의 구체적 생김새, 크기, 개수, 밀집 정도, 배열 방법을 보다 다양하게 처리함으로써 전체적으로 보는 사람으로 하여금 복잡하고 화려한 인상 내지는 심미감을 느끼게 하고 있다. 결국 양 디자인은 전체적인 심미감에 상당한 차이가 있다.

나. 선행디자인 1, 4 및 3(또는 5, 6)의 결합에 의한 이 사건 등록디자인의 용이 창작 여부

1) 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라 한다)이나 국내외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로

제33조 제2항

변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다. 또한, 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 창작수준을 판단할 때는 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다 (대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

2) 물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 3 내지 5는 모두 천장에 부착하여 설치하는 조명등에 대한 디자인들로서, '천장등'(이 사건 등록디자인, 선행디자인 5), '천장매다는 등'(선행디자인 1), '천장직착등'(선행디자인 4), '천장직착등'(선행디자인 3) 등 각 해당 등록디자인공보에 기재된 물품 명칭의 일부 차이에 불구하고 각 디자인이 표현되는 대상 물품은 서로 동일하다. 선행디자인 6의 경우 그 표현된 물품이 초를 지지하여 안전하게 사용할 수 있도록 하는 '캔들홀더'이어서 이 사건 등록디자인이 표현된 물품의 용도와 다른 면이 없지 아니하나, 외부로부터 광원을 보호하는 동시에 빛을 투과시키고, 장식적 기능을 수행할 수 있는 덮개라는 점에서 그 용도와 기능이 동일 또는 유사하여 거래 통념상 유사한 물품에 해당한다.

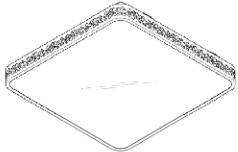

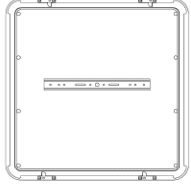
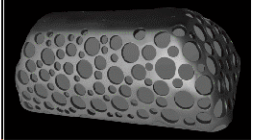
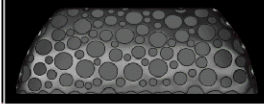
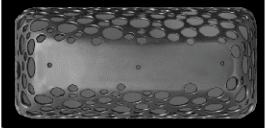
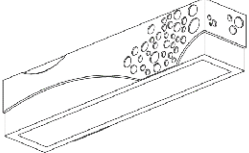
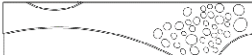


따라서 이 사건 등록디자인과 위 선행디자인들의 각 물품은 동일 또는 유사하다.

3) 디자인의 용이 창작 여부


가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 4의 대비, 공통점 및 차이점은 앞에서 보았다.

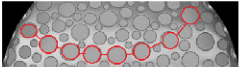
용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

나) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3, 5, 6의 주요 도면을 대비하면 다음과 같다.

구분	사시도	정면도	평면도
이 사건 등록디자인			
선행디자인 3			
선행디자인 5			
선행디자인 6		-	-


다) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3, 5, 6의 공통점은 빛이 투과되는 커버의 측면에 복수의 원형 구멍이 배열되어 있다는 점이다(앞서 본 공통점 ④의 취지와 동일).

라) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3, 5, 6의 차이점에 관하여 보면, 우선 앞서 본 이 사건 등록디자인의 차이점 ①()에 대응하여, 선행

디자인 3은 ''와 같이 큰 원형 구멍들이 마치 타원을 그리듯 형성

제33조 제2항

되어 있고, 선행디자인 5는 '  '와 같이 우측 일부에만 원형 구멍들이




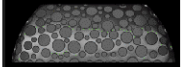
형성되어 있으며, 선행디자인 6의 원형 구멍들은 '  '와 같이 그 밀집도가 이

사건 등록디자인의 그것에 비하여 현저히 떨어진다. 또한 앞서 본 이 사건 등록디자인의 차이점 ②(걸림쇠 노출), ③(모서리 부분 테두리 및 걸림쇠)에 대응하는 구성은 선행디자인 3, 5, 6에 모두 형성되어 있지 아니하다. 나아가 앞서 본 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 4의 공통점 ①(둥근 모서리의 정사각형 형상), ②(바닥을 정사각형으로 하는 납작한 직육면체 형상), ③(2단 구조)은, 선행디자인 3, 5, 6에 있어서는 모두 이 사건 등록디자인과의 차이점으로 기능하는바, 즉 이 사건 등록디자인의 공통점 ① 내지 ③과 대비하여, 선행디자인 3은 밑변이 긴 사다리꼴 형상이고, 선행디자인 5는 길쭉한 형태의 직사각형을 바닥으로 하면서, 비교적 높이가 있는 직육면체 형상이며, 선행디자인 6은 원통 형상이다.

마) 용이 창작 여부에 관한 구체적 판단


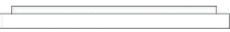


(1) 원고의 주장에 따라 이 사건 등록디자인이 선행디자인 1, 4, 3의 결합, 선행디자인 1, 4, 5의 결합 또는 선행디자인 1, 4, 6의 결합으로부터 용이하게 창작될 수 있는지를 검토하기 위한 각 대비표는 다음과 같다.

(가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 4, 3의 대비표


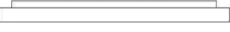


이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 4	선행디자인 3
			

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

(나) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 4, 5의 대비표

이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 4	선행디자인 5
			

(다) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 4, 6의 대비표

이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 4	선행디자인 6
			

(2) 위 각 대비표에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록디자인과 위 각 선행디자인은 전체적으로 원형 구멍의 구체적 생김새, 크기, 개수, 밀집 정도, 배열 방법과, 기본프레임 형상 등 형태적 요소의 차이에서 오는 전체적 심미감에 상당한 차이가 있다.

즉, 선행디자인 1의 경우 이 사건 등록디자인과 대비할 때 2단 구조라는 공통점에 불구하고 측면에 원형 구멍의 배열이 전혀 형성되어 있지 아니하여 전체적 심미감이 상이하다는 점, 선행디자인 4 역시 원형 구멍의 구체적 생김새, 크기, 개수, 밀집 정도, 배열 방법의 면에서 이 사건 등록디자인과 매우 상이하어 전체적 심미감이 상이하다는 점은 앞서 본 바와 같다. 또한 선행디자인 3은 이 사건 등록디자인과 원형 구멍의 구체적 생김새, 크기, 배열 방법이 상이할 뿐만 아니라, 밑변이 긴 사다리꼴 형상을 기본프레임으로 하고 있어 전체적 심미감에 차이가 있다. 선행디자인 5 역시 원형 구멍 배열 및 기본프레임의 형상 및 모양에 큰 차이가 있고, 선행디자인 6은 전체적으로 원통형의 기본프레임이라는 점, 측면부에 배열된 각 원형 구멍의 구체적 생김새, 크기, 밀집 정도, 배열 방법이 상이하다는 점에서 이 사건 등록디자인과는 각각 전체적 심미감에 상당한 차이가 있다.

제33조 제2항

(3) 위와 같이 전체적으로 상이한 심미감을 나타나게 하는 이 사건 등록디자인의 독특한 형태적 요소를 감안하면, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 위 각 선행디자인을 결합하여 거의 그대로 모방 또는 전용하는 수준이라거나, 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 해당한다거나, 조명등의 디자인 분야에서 흔한 창작수법 또는 표현방법으로 변경·조합하거나 전용한 것이라고 보기 곤란하고, 천장에 직접 부착하여 설치하는 조명등 분야에서 통상의 디자이너가 위 각 선행디자인 또는 그 결합으로부터 용이하게 창작할 수 있을 정도로 창작수준이 낮은 디자인이라고도 볼 수 없다.

(4) 앞서 인정된 모든 사실 또는 사정을 종합하여 보면, 결국 이 사건 등록디자인은 천장에 직접 부착하여 설치하는 조명등 분야에서 예전부터 흔히 사용되어 온 2단 구조의 직육면체 형상(위 공통점 ① 내지 ③ 등)에 독특한 원형 구멍 배열이라는 차별적 디자인(위 차이점 ①)이 결합하여 일반 수요자나 거래자들에게 전체적으로 다른 미감적 가치를 준다고 할 것이고, 원고 주장의 위 각 선행디자인들을 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

(5) 한편, 원고는 이 사건 심결에 『이 사건 등록디자인이 선행디자인들과 유사하고 선행디자인들의 결합으로부터 쉽게 창작할 수 있으므로 당연히 무효라고 보아야 함에도 불구하고, 이 사건 등록디자인의 용이 창작 여부 판단에 있어 법 제33조 제2항 제2호의 주지저명성 요건을 불필요하게 요구한 다음 주지저명하지 않다는 이유로 결국 이 사건 등록디자인이 무효가 아니라고 판단한 위법이 있다』는 취지로 주장한다. 살피건대, 갑 제1호증의 기재에 의하면, 이 사건 심결에 ‘이 사건 등록디자인이 그 출원 전에 국내에서 널리 알려진 홀 배치 방식에 불과하다고 볼 수 없다’는 취지의 문구가 기재되어 있는 사실은 인정되나, 위 기재된 문구만을 들어 이 사건 심결에서 이 사건

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

등록디자인의 무효사유로 법 제33조 제2항 제2호의 주지저명성 요건이 검토된 것이라 단정할 수 없다. 오히려 같은 증거에 의하면, 이 사건 심결에서 통상의 디자이너가 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 공지된 선행디자인 1, 3 및 5로부터 이 사건 등록디자인을 쉽게 창작할 수 있는 지 여부만이 이 사건 등록디자인의 용이 창작 여부를 위해 판단되었을 뿐, 위 선행디자인들의 주지저명성 여부가 따져진 것이 아닌 점이 인정되는 등 원고 주장 문구의 앞뒤 맥락에 비추어 보면, 이 사건 심결에서 이 사건 등록디자인의 용이 창작 여부에 관한 무효사유로 법 제33조 제2항 제2호가 아닌 같은 항 제1호가 검토되었음이 명백하다. 나아가 원고 주장과는 달리 이 사건 등록디자인이 선행디자인들에 유사하다고 볼 수 없고, 선행디자인들의 결합으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니함은 앞서 본 바와 같은바, 원고의 위 주장은 어느 모로 보나 이유 없다.

다. 결론

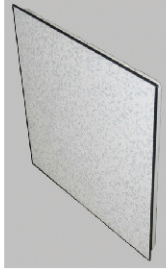
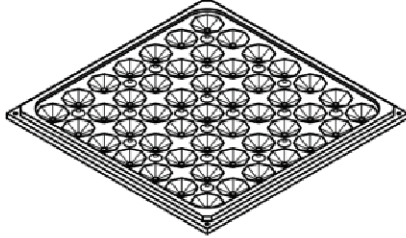


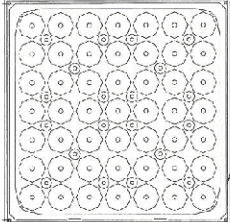
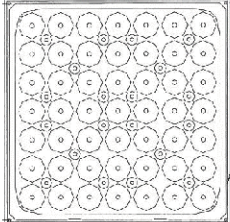


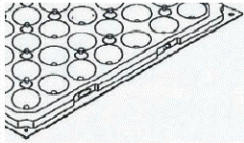
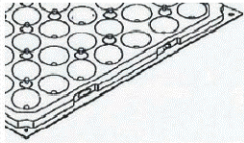
따라서 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1, 2 또는 4와 유사한 디자인, 또는 선행디자인 1, 4, 3(또는 5, 6)의 결합으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 할 수 없어 법 제33조 제1항 제3호, 제2항 제1호에 해당하지 아니하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 할 수 없다.

【요지32】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당751	기각	2018. 8. 29.
특허법원	2018허7859	기각	2019. 3. 21.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 1
 <p>[사시도]</p>	 <p>[사시도]</p>
<div style="text-align: center;">  <p>[정면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[배면도]</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>[정면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[배면도]</p> </div>
<div style="text-align: center;">  <p>[좌측면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[평면도]</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>[좌측면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[평면도]</p> </div>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-530569호 ▶ 출원일/등록일: 2008.9.9./2009.6.2. ▶ 물품: 이중바닥재 스틸 판넬 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 스틸소재 바닥재 판넬

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

가. 판단기준

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2010. 9. 30. 선고 2010다23739 판결 등 참조). 이 경우 그 디자인이 표현된 물품의 사용시 뿐만 아니라 거래시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후 265 판결 등 참조). 또한 디자인등록의 요건으로서 디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단할 때 디자인의 구성요소 중 공지의 형상 부분 또는 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 할 것이다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결 등 참조).

나. 이 사건의 경우

1) 선행디자인 1에 의해 신규성이 부정되는지 여부

가) 명칭의 정리

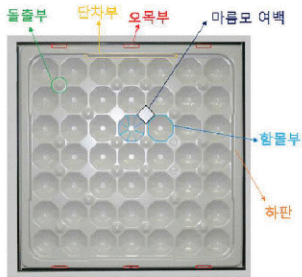

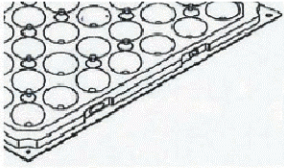
이 사건 등록디자인과 선행디자인들은 모두 이중 구조의 판넬 또는 바닥판(또는 바닥재)에 관한 디자인으로, 이들 제품은 모두 평평한 상판과 그 아래의 하판으로 이루어져 있는데, 상판은 평면 형태로 이루어져 바닥의 표면에 노출되는 부분이고, 하판의 배면(상판의 반대면)에는 계란판과 비슷한 구조를 가지도록 다수의 함몰부가 형성된다.

위 함몰부들 사이에는 제품에 따라서 돌출부 또는 제2함몰부(선행디자인 5 참

제33조 제2항

조)가 배치되고, 하판의 측면에는 오목부가 형성될 수 있다.

아래 도면들은 함몰부, 돌출부 및 오목부 등의 용어가 가리키는 부분을 나타내는 참고도면들인데, 처음 2개는 이 사건 등록디자인의 도면들이고, 마지막 도면은 선행디자인 1에서 오목부가 도시된 부분의 도면이다.

이 사건 등록디자인의 배면도	이 사건 등록디자인의 평면도	선행디자인 1의 사시도의 일부
		

나) 선행디자인 1의 특징

피고는 선행디자인 1이 나타나 있는 갑 제4호중(LG화학의 제품 카탈로그)에는 평면도와 사시도로 도시된 제품의 디자인이 서로 부합하지 않아서 선행디자인 1은 불분명하거나 그 함몰부가 8각형이 아닌 반구형의 형태를 가진다고 주장한다.

살피건대, 갑 제4호중에 도시된 제품(스틸 판넬)의 평면도에는 함몰부가 8각형인 반면, 그와 나란히 도시된 사시도에는 함몰부가 반구형의 형태를 가지는 것으로 도시되어 있기는 하나(별지 2의 1.항 도면 및 갑 제4호중 6 ~ 9면 참조), 여기에는 함몰부가 8각형으로 형성되어 있는 제품의 평면도(별지 2의 1.항 도면 중 좌측면도)가 명확하게 도시되어 있는 이상, 그와 부합하지 않는 사시도가 함께 도시되어 있다는 사정만으로 갑 제4호중에 함몰부의 단면이 8각형인 제품의 디자인이 나타나 있지 않아서 불분명하다고 할 수는 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

또한 위 배면도에 의하여 알 수 있는 디자인의 형태에 기초하여 도시한 선행디

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

자인 1의 사시도는 아래 도면(원고가 2019. 3. 11.자로 제출한 참고서면의 4면)과 동일하다는 점은 명백하므로, 아래에서는 위 사시도와 배면도에 기초하여 양 디자인을 대비하기로 한다.

다) 양 디자인의 대비

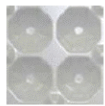
이 사건 등록디자인과 선행디자인 1을 대비하면 앞의 표와 같다.

(1) 공통점

양 디자인은 ① 사각형 형상의 이중 바닥재 스틸 판넬에 적용되고, ② 하판의 배면에 1줄에 7개씩의 함몰부가 총 7줄 형성되며(함몰부의 배치는 7×7 이 된다), 함몰부의 단면이 8각형 형태를 가지는 점, ③ 4개의 서로 인접한 함몰부들로 둘러싸인 평평한 부분에 돌출부가 위로부터 각 줄마다 4, 2, 4, 4, 2, 4개씩 배열되어 있고, 돌출부가 배치된 위치가 동일한 점, ④ 하판의 측면에 다수의 오목부가 형성되어 있는 점 등에서 공통점이 있다.

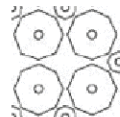
(2) 차이점

반면, ㉠ 각 함몰부의 배치형태에 관하여 보면, 이 사건 등록디자인에서는



와 같이 8각형의 함몰부의 각 모서리가 위쪽과 아래쪽을 향하도록 배치되어 인


접한 함몰부들은 서로 모서리끼리 접하도록 배치된 반면, 선행디자인 1에서는 8각형의 꼭지점이 위쪽과 아래쪽을 향하도록 배치되어(즉, 이 사건 등록디자인의 8각형에 비해





45도 회전되어 있다) 서로 인접한 함몰부들은

㉡와 같이 서로 꼭지점끼리 접하도록 배치되어 있는 점, ㉢ 이러한 각 함몰부의 배치패턴의 차이로 인해 이 사건 등록 디자인에서는 4개의 함몰부로 둘러싸인 부분이 양 대각선의 길이가 동일한 정마름모

제33조 제2항

형태()를 가지는 반면, 선행디자인 1에서는 각 모서리가 안으로 꺾여 있는 표창

형태()를 가지는 점, ㉔ 각 함몰부의 형태를 보면, 이 사건 등록디자인에서는 함몰부가 8각형의 단면을 가지는 부분과, 그로부터 이어져 끝부분이 절단된 반구 부분 등 2단 구조를 가져(제1회 변론기일에서 한 피고의 주장으로 원고는 이에 관하여 다투지 않고 있다), 함몰부를 위에서 보면 반구 부분의 절단된 단부로 인해 함몰부의 가운데 부분이 원형으로 보이는 반면, 선행디자인 1에서는 함몰부가 그 단부가 절단된 8각뿔 구조를 가지므로 그 단부 역시 8각형으로 보이는 점, ㉕ 오목부의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 하판의 각 측면(총 4개의 측면이다)에 각 3개씩 오목부가 형성되는 반면, 선행디자인 1에서는 하판의 한 개의 측면에만 2개의 오목부가 형성되고 그 오목부의 안쪽에 각각 직사각형의 홈()이 형성된 점 등에서 차이점이 있다.

(3) 종합적 대비

이러한 공통점과 차이점을 종합적으로 고려하여 양 디자인을 대비한다.

(가) 갑 제3호중의 일부 기재, 갑 제4, 제5호중의 각 기재에 의하면, 이 사건 등록디자인 및 선행디자인들이 적용된 금속 판넬(또는 바닥재, 바닥판)에서는 하면에 계란판과 비슷한 구조를 가지도록 다수의 함몰부 및 돌출부 등이 배치되는 것이 일반적이고, 이러한 함몰부 등의 배치는 하중의 분산 및 완충을 통해 판넬의 휘어짐을 방지하는 기능적 요소가 있음을 알 수 있다. 그러나 한편 갑 제3, 6, 7, 9호중의 각 기재에 의하면, 이 사건 등록디자인의 창작내용의 요점으로 '이중 바닥재 스틸판넬의 형상과 모양의 결합을 디자인의 창작내용의 요점으로 함'으로 기재되어 있는 점, 선행디자인 3, 4의 등록공보에 창작내용의 요점으로 '돌기와 홈이 형성된 부분이 바닥을 향하게

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

설치되는 것으로 다수개의 엠보싱 형태의 홈과 돌기가 형성된 것을 창작내용의 요점으로 함'이라고 기재되어 있는 점, 선행디자인 5의 등록공보에 창작내용의 요점으로 '독특한 바닥면의 형상과 모양의 결합을 의장창작의 내용의 요점으로 함'이라고 기재되어 있는 점 등을 종합하여 보면, 판넬 하면의 계란판과 같은 구조를 이루는 함몰부, 돌출부 등이 기능적 요소뿐만 아니라 디자인적 요소도 아울러 가지고 있음을 알 수 있을 뿐만 아니라, 나아가 이 사건 등록디자인과 선행디자인들이 적용된 금속 패널 또는 바닥재에서는 하면의 계란판 구조의 형태가 제품 전체의 디자인적 특징 중 상당한 비중을 차지한다는 것을 알 수 있다.

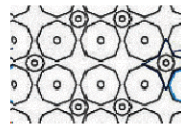
또한 이 사건 등록디자인 및 선행디자인들에서 판넬 하면의 계란판 구조 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 함몰부임을 알 수 있으므로, 양 디자인에서 함몰부의 배치형태가 사람의 주의를 끌기 쉬운 특징부에 해당한다는 것을 알 수 있다.

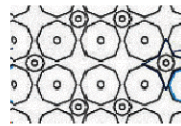
(나) 그런데, 양 디자인에서 함몰부는 단면이 8각형이고, 한 줄에 7개의 함몰부가 배치되어 총 7×7 배열을 가지고, 여기에 더하여 돌출부의 배열 방식 및 배치된 위치가 동일하다는 점에서 유사한 특징을 가진다. 그러나 이 사건 등록디자인의 경우는 함몰부의 8각형의 모서리가 위쪽과 아래쪽을 향하도록 배치된 반면, 선행디자인 1에서는 8각형이 그로부터 45도 회전되어 꼭지점이 위쪽과 아래쪽을 향하도록 배치되어 있다는 차이가 있는데, 비록 이는 창작 모티브나 창작의 정도의 관점에서는 사소한 변형으로 볼 여지가 있기는 하지만, 이러한 함몰부의 배치 각도의 차이로 인해, 다음과 같은 심미감의 차이가 발생함을 알 수 있다.

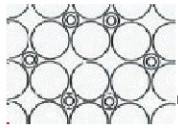
① 이 사건 등록디자인에서는 4개의 인접한 함몰부 사이에 형성된 부분이 대각선의 길이가 동일한 정마름모로 형성되는 반면, 선행디자인 1에서는 모서리가 안쪽으로 들어간 표창 형태로 형성된다.

제33조 제2항

② 위 부분(정마름모 및 표창형태 부분)에 돌출부가 배치되는데, 이 사건 등록디자인에서는 인접한 함몰부들은 모서리끼리 접하게 되므로 함몰부나 돌출부의 특정 부분이 관찰자의 특별한 주목을 끌지 않고 규칙적으로 배열된 것으로 관찰되는 반면, 선행디자인 1에서는 함몰부들이 꼭지점끼리 접하게 되어 서로 이어진 듯한 느낌을 주고, 여기에 더하여 함몰부 사이에 배치된 표창 형태의 중앙에 돌출부가 배치된 부분



에서는 그 간극이 더욱 좁혀지게 되어 와 같이 6개의 함몰부와 6개의 돌출부로 둘러싸인 대략 타원 형태로 연결된 구획 부분이 시각적으로 두드러지게 되는 차이로 이어진다{이와 같이 시각적으로 두드러지는 부분은 선행디자인 4에서도



(갑 제7호증 평면도의 일부)와 같이 관찰되는 것인데, 이는 4개의 인접한 함몰부로 둘러싸인 부분이 그 모서리가 안으로 오목하게 들어간 표창 형태로 형성되고 여기에 돌출부가 같은 형태가 배치됨으로써 6개의 함몰부와 6개의 돌출부가 서로 매우 근접하게 보이는 것에 기인한 것으로 보인다.

(다) 나아가 양 디자인은 함몰부의 세부 형태뿐만 아니라 오목부의 배치, 개수 및 형태에서도 차이가 있다.

(라) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1이 적용된 물품인 이중구조의 판넬 제품에서는, 앞서 본 바와 같이 하판의 배면에 함몰부와 돌출부 등이 배치되어 계란판과 유사한 형태를 갖는 디자인이 다수 공지되어 있음을 알 수 있다(이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 뿐만 아니라, 선행디자인 2 내지 5 모두 이와 같은 구조를 가진다). 그런데 하판의 배면을 계란판과 비슷한 구조를 갖도록 형성하기 위하여 함몰부의 배치

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.


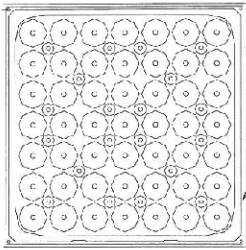
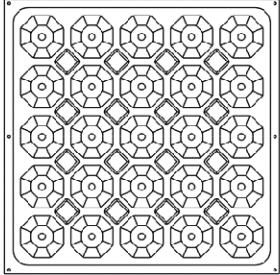
방식에 큰 변화를 주는 것에는 어느 정도 한계가 있을 수밖에 없는데, 이 경우 함몰부의 배치형태와 관련하여 디자인의 유사의 폭을 좁게 보지 않으면 후속하여 창작된 디자인이 보호받지 못하는 부당한 결과로 이어지게 된다.

(마) 이상의 사정을 종합하여 보면, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1과 대비하여 볼 때 형태의 차이점으로 인한 심미감이, 형태의 공통점으로 인한 심미감보다 더 크므로 유사하지 않다고 봄이 타당하므로, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1에 의해 그 신규성이 부정되지 않는다고 할 것이다.

2) 선행디자인들의 결합에 의해 창작성이 부정되는지 여부

원고는 선행디자인 1, 5의 결합에 의하거나, 선행디자인 1 내지 5의 결합(그 결합 관계에 관하여는 구체적으로 주장하지 않고 있다)에 의해 이 사건 등록디자인의 창작성이 부정된다고 주장하므로 이에 관하여 본다.

가) 선행디자인 1, 5의 결합에 의해 창작성이 부정되는지 여부

이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 5
		

선행디자인 1에는 8각형 단면을 가지는 제1함몰부가 5 × 5의 방식으로 배치되어 있고, 인접한 4개의 함몰부로 둘러싸인 부분은 양 대각선의 길이가 동일한 정마름모 부분이 형성되고 여기에 동일한 정마름모 형태의 제2함몰부가 4 × 4 방식으로 규칙적으로 배치되어 있음을 알 수 있다.

제33조 제2항

따라서, 통상의 디자이너가 선행디자인 5를 선행디자인 1에 결합하여 이 사건 등록디자인을 도출하기 위해서는 선행디자인 1의 함몰부들을 대신하여 선행디자인 5의 제1함몰부를 배치하되, 이때 선행디자인 1의 돌출부는 그대로 두어야 함을 알 수 있다.

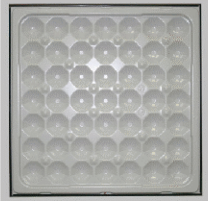
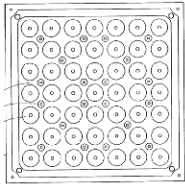
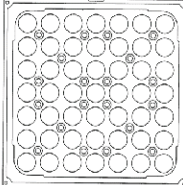
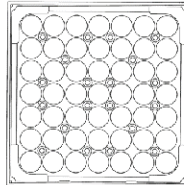
그런데, 이와 같이 양 디자인은 함몰부의 배열이 7×7과 5×5의 방식으로 상당한 차이가 있고, 함몰부의 배치 각도에도 차이가 있어(선행디자인 1에서는 8각형의 꼭지점이 위쪽과 아래쪽을 향하도록 배치된 반면, 선행디자인 5에서는 이 사건 등록디자인과 동일하게 8각형의 모서리가 위쪽과 아래쪽을 향하도록 배치되어 있다), 통상의 디자이너가 양 디자인의 결합을 시도할 동기는 크지 않을 것으로 보인다. 또한, 선행디자인 5에서는 8각형 형태의 인접한 4개의 제1함몰부들 사이에 형성된 정마름모 부분에 배치된 정마름모 형태의 제2함몰부가 서로 밀접하게 관련되어 있는데(마름모 형태의 제2함몰부는 인접한 4개의 제1함몰부들 사이에 형성된 정마름모 부분과 동일한 형태로 형성되어 위 부분을 꼭 채워 빈 공간을 없애게 된다), 통상의 디자이너가 선행디자인 5에서 정마름모 형태의 제2함몰부는 가져오지 않은 채, 8각형 단면을 가지는 제1함몰부만을 선택적으로 가져와서 선행디자인 1과 결합을 시도하는 것은, 이 사건 등록디자인을 이미 알고 있다는 전제에서 사후적으로 시도하지 않는 한 결코 쉽다고 할 수 없다고 봄이 타당하다.

그러므로, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1에 선행디자인 5를 결합한 것에 의해 그 창작성이 부정된다고 할 수 없다.

나) 선행디자인 1 내지 5의 결합에 의해 창작성이 부정되는지 여부

이 사건 등록디자인과 선행디자인 2, 3, 4의 도면 중 하면의 형태가 잘 보이는 도면은 아래와 같다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 2	선행디자인 3	선행디자인 4
			

선행디자인 2 내지 4는 모두 함몰부의 배열이 7 × 7의 방식을 가지고, 돌출부가 4, 2, 4, 4, 2, 4의 방식으로 배열되며, 위 돌출부들의 배치 위치가 이 사건 등록디자인이나 선행디자인 1과 동일하다는 것을 알 수 있다. 그런데, 선행디자인 2 내지 4 어디에서도 8각형의 단면형태를 가지는 함몰부가 나타나 있지 않아 이를 선행디자인 1에 결합하더라도 이 사건 등록디자인이 도출될 수는 없음은 자명하다. 나아가 선행디자인 5를 선행디자인 1에 결합하여 이 사건 등록디자인을 창작하는 것이 통상의 디자이너에게 쉽지 않다는 것은 앞서 본 바와 같고, 이는 그 결합의 재료로 선행디자인 2 내지 4가 추가되더라도 마찬가지이다.

따라서 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1 내지 5의 결합에 의해 그 창작성이 부정된다고 할 수 없다.

3) 검토결과 정리

결국, 이 사건 등록디자인은 그 신규성과 창작성이 부정되지 않는다고 할 것이므로, 그와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다.

【요지33】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판·결·일
특허심판원	2018당2151	기각	2018. 12. 28.
특허법원	2019허1681	기각	2019. 5. 30.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
 [사시도]		
<div style="text-align: center;">  [정면도] </div> <div style="text-align: center;">  [배면도] </div>		
<div style="text-align: center;">  [좌측면도] </div> <div style="text-align: center;">  [평면도] </div>		
▶ 등록 번호: 제30-935804호 ▶ 출원일/등록일: 2017.4.20./2017.12.11. ▶ 물품: 물병	▶ 물품: 스텐물병	▶ 물품: 스텐물병

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

1. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2의 유사 여부

가. 판단 기준

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결 등 참조).

나. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2의 물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2 각 대상 물품이 '물병', '스텐물병'인 사실은 앞서 본 바와 같은바, 이들은 모두 물을 담는 용기인 '물병'이라는 점에서 동일한 물품이다.

다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2의 유사 여부

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2의 대비

이 사건 등록디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 도면인 사시도, 정면도, 배면도, 좌측면도 및 평면도와, 이에 대응하는 선행디자인 1, 2의 각 사진을 대비하면 앞의 표와 같다.

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2의 공통점

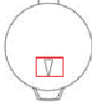


가) 위 각 디자인은 모두 전체적으로 원통형의 형상으로서, 뚜껑부, 용기부, 위 뚜껑부와 용기부를 연결하는 체결부 및 그로부터 돌출된 물유출구, 손잡이를 포함하고 있다.

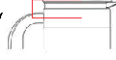


나) 위 각 디자인은 모두 돌출된 막대형 손잡이가 아래 방향으로 완만하게 구

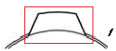



제33조 제2항

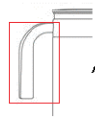
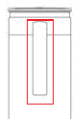
부러져 형성되어 있다.

3) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2의 차이점

가) 뚜껑부의 상단에서, 이 사건 등록디자인은 '  '와 같이 민무늬의 원형 평면에 작은 삼각형이 표현되어 있는 반면, 선행디자인 1, 2는 '  ,  '와 같이 일정 두께의 중심부를 가진 태극문양의 홈부가 요철 형상을 이루고 있는 점에서 차이가 있다.

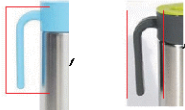
나) 체결부의 상부 형상에서, 이 사건 등록디자인은 '  '와 같이 뚜껑부 바로 밑의 체결부 상부가 몸체 안쪽으로 약간 들어가 있는 형상인 반면, 선행디자인 1, 2는 '  ,  '와 같이 뚜껑부와 체결부가 동일한 크기의 원통 형상을 이루고 있는 점에서 차이가 있다.

다) 체결부의 물유출구 형상에서, 이 사건 등록디자인은 '  ,  '와 같이 물유출구의 끝이 물이 흐르는 방향과 수직의 직선을 이루어 위에서 바라볼 때 체결부와의 접촉면을 제외하고는 전체적으로 사다리꼴 형상을 이루고 있는 반면, 선행디자인 1, 2는 '  ,  '와 같이 물유출구의 끝이 뾰족한 형태의 새 아랫부리 형상을 이루고 있는 점에서 차이가 있다.

라) 체결부의 손잡이 형상에서, 이 사건 등록디자인은 '  ,  '와 같이 측면에서 윗부분은 상대적으로 가늘고, 아랫부분은 이보다 두껍되, 일정한 굽기로

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

원통형 용기와 수평을 이루고, 배면에서는 양 측면이 일직선인 막대 형상을 이루고 있

는 반면, 선행디자인 1, 2는 ‘’와 같이 윗부분, 아랫부분의 구분 없이 전

체적으로 얇고 일정한 두께로 구부러진 막대 형상을 이루고 있는 점에서 차이가 있다.

4) 공통점과 차이점의 검토

가) 위 각 디자인의 요부

이 사건 등록디자인 및 선행디자인 1, 2의 각 대상 물품인 물병의 사용상태를 고려하여 볼 때 뚜껑부의 상단(물을 따를 때 위에서 바라보게 되는 부분 중 가장 넓은 부분), 체결부의 물유출구(물이 나올 때 시선이 집중되는 부분)가 요부가 될 수 있음은 물론, 물병 디자인의 가장 많은 면적을 차지하는 용기부 및 돌출된 손잡이 역시 보는 사람의 주의를 끄는 요부가 될 수 있을 것으로 판단된다.

나) 대비 결과

이러한 관점에서 살펴보면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2는 위에서 내려다보았을 때 뚜껑부 상단의 형상 및 모양이 각각 작은 삼각형이 표현된 민무늬 평면과 태극문양 요홈이 형성된 평면으로 매우 상이하고, 물유출구의 형상도 넓적한 사다리꼴과 뾰족한 부리 모양으로 상이하며, 손잡이의 형상 역시 일정 두께의 유지 여부 등에서 차이가 나고 있어 앞서 본 공통점(전체적으로 뚜껑부, 체결부, 용기부 및 그로부터 돌출된 물유출구, 손잡이를 포함한 원통 형상이라는 점)에 불구하고 전체적으로 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2를 바라볼 때의 심미감에 상당한 차이가 존재한다. 따라서 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2는 유사한 디자인이라고 보기 어렵다.

제33조 제2항

2. 이 사건 등록디자인의 용이창작 여부

가. 판단 기준

디자인보호법 제33조 제2항의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라 한다)이나 국내외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다. 또한, 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 창작수준을 판단할 때는 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다 (대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

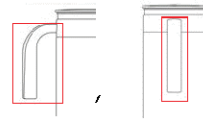
나. 이 사건 등록디자인이 선행디자인 1 내지 4로부터 쉽게 창작되는지 여부

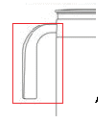
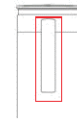
원고는 (i) 선행디자인 1, 2를 결합하거나, (ii) 선행디자인 1, 2에 선행디자인 3의 손잡이 및 선행디자인 4의 물유출구를 결합하면 이 사건 등록디자인이 쉽게 창작될 수 있다고 주장한다.

그러나 (i) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2가 뚜껑부 상단, 물유출구, 손잡이 부분 등의 각 형상, 모양에 큰 차이가 있음은 앞서 본 바와 같은바, 이로 인하여 양측 디자인이 전체적으로 볼 때 그 미감적 가치가 상이하게 되었다 보이고, 위와 같은


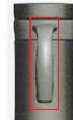
용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

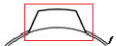

차이는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 볼 수 없으며, 이를 물병 물품 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 볼만한 자료도 없으므로, 이 사건 등록디자인이 선행 디자인 1, 2의 결합으로부터 용이하게 창작된다고 볼 수 없다.

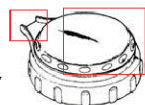


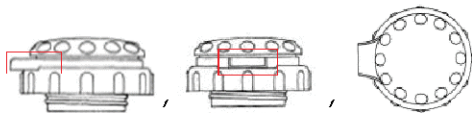
나아가 (ii) 이 사건 등록디자인의 손잡이가 ‘’, ‘’와 같이 윗부분은 상대적으로 가늘고 아랫부분은 이보다 두껍되, 일정한 굵기로 원통형 용기와 수평을 이루고, 배면에서는 양 측면이 일직선인 막대 형상인 점은 앞서 본 바와 같은 반면, 선

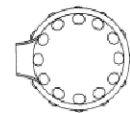


행디자인 3의 손잡이는 ‘’, ‘’와 같이 윗부분에서 가늘고 아랫부분으로 갈수록 굽어지면서 원통형 용기 방향을 향해 완만히 구부러져 들어가는 형상이며, 배면에서는 양 측면이 윗부분은 약간 잘록하다가 아래로 갈수록 볼록하게 형성된 형상인

점에서 차이가 있다(갑 제7호증). 또한 이 사건 등록디자인의 물유출구는 ‘’
‘’와 같이 물유출구의 끝이 물이 흐르는 방향과 수직을 이루는 직선을 이루어 위에서 바라볼 때 전체적으로 사다리꼴 형상을 이루고 있으면서[위 3. 다. 3) 다)항 인정사실 참조], 체결부의 일측에서 물유출구의 밑면이 아래로 갈수록 경사진 형상을

나타내고 있는 반면(갑 제2호증), 선행디자인 4의 물유출구는 ‘’,



‘’와 같이 뚜껑부의 일측에 형성되고 그 밑면은 경사 없이 바닥과 수평을 이루는 형상인 점에 차이가 있다.

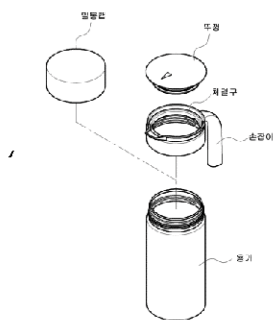
제33조 제2항

위와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3, 4는 손잡이 및 물유출구 각 부분의 전체 형상에 분명한 차이가 있고, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2 역시 전체적 형상, 모양의 큰 차이로 인한 상이한 심미감이 발생함은 앞서 본 바와 같은바, 이에 비추어 보면, 위와 같은 각 디자인의 차이가 상업적·기능적 변형에 불과하다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이를 이 사건 디자인 분야인 물병의 제조 및 판매업계에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 볼만한 자료도 없으므로, 결국 이 사건 등록디자인은 물병 물품 분야에서 통상의 디자이너가 선행디자인 1 내지 4의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이라고 보기 어렵다.

다. 이 사건 등록디자인이 주지형상으로부터 쉽게 창작되는지 여부

원고는, 이 사건 등록디자인에 원기둥 형상의 밀폐용기 디자인이 포함되어 있고, 위 원기둥 형상의 밀폐용기 디자인은 국내외에서 널리 알려진 형상인 원기둥 형상으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고도 주장한다.

살피건대, 갑 제2호증의 기재에 의하면, 이 사건 등록디자인의 등록디자인공보 중 '디자인의 설명'란에 '2. (선택) 참고도면 1.1은 물품을 분해하여 도시한 부분별 설명도로서 밀폐용기로 사용할 수 있는 사용상태도임.', '3. 본원디자인은 손잡이가 달린 물병으로 사용하다가 손잡이와 뚜껑을 분리 후 밀폐뚜껑을 결합하여 밀폐용기로 사용하는 것임.'이라고 기재되어 있고, 같은 등록디자인공보에 첨부된 참고도면 1.1로



'와 같은 도면이 게시되어 있는 사실을 인정할 수 있다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

그러나 위와 같은 '디자인의 설명'란 기재나 참고도면의 내용은 다른 '디자인의 설명' 기재나 첨부 도면들의 게시 내용에 비추어 볼 때 일반 수요자가 이 사건 등록디자인이 표현된 물병을 사용함에 있어 손잡이가 달린 체결부를 떼어내고 뚜껑을 덮어 밀폐용기로도 사용할 수 있음이 단순히 제안된 것이라고 보일 뿐, 이 사건 등록디자인에서 손잡이가 달린 체결부를 제외하고 뚜껑과 원통형 용기만으로 이루어진 디자인이 별도의 보호범위로서 구하여지거나 설정된 것이라 보기 곤란하다.

따라서 뚜껑과 원통형 용기만으로 이루어진 디자인이 이 사건 등록디자인1에 포함되어 있음을 전제로 한 원고의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

3. 검토 결과의 정리

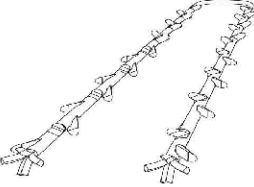
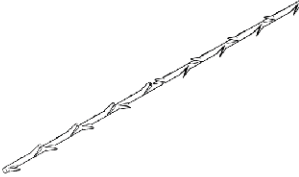

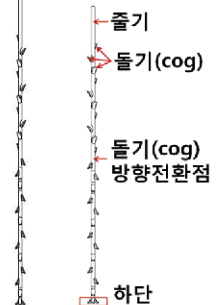

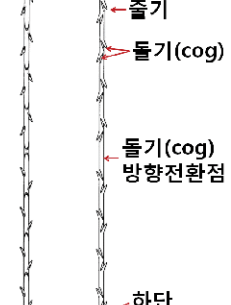

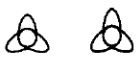
이 사건 등록디자인은 선행디자인 1, 2와 유사하다고 보기 어렵고, 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2의 결합 또는 선행디자인 1 내지 4의 결합 또는 주지형상으로부터 쉽게 창작할 수 있다고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 등록디자인이 법 제33조 제1항 및 같은 조 제2항에 위배되어 잘못 등록된 것이어서 그 등록이 무효로 되어야 한다는 원고의 주장은 받아들일 수 없고, 이 사건 심결에 원고가 주장하는 바와 같은 위법이 있다고 할 수 없다.

【요지34】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당1488	기각	2019. 1. 22.
특허법원	2019허2110	기각	2019. 8. 30.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 2
 <p style="text-align: center;">[사시도]</p>	 <p style="text-align: center;">[사시도]</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[정·배면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[좌·우측면도]</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[정·배면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[좌·우측면도]</p> </div> </div>
 <p style="text-align: center;">[평·저면도]</p>	 <p style="text-align: center;">[평·저면도]</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-834210호 ▶ 출원일/등록일: 2015.5.29./2016.1.6. ▶ 물품: 의료용 봉합사 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 의료용 봉합사

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

1. 이 사건 등록디자인과 선행디자인들의 유사 여부

가. 관련 법리

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비·관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고(대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 참조), 디자인이 표현된 물품의 사용시뿐만 아니라 거래시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 하며(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결 참조), 대비되는 디자인의 대상 물품들이 다같이 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 형태의 변화가 일어나는 경우에 그 디자인의 유사 여부는 형태의 변화 전후에 따라 서로 같은 상태에서 각각 대비한 다음 이를 전체적으로 판단하여야 한다(대법원 1999. 10. 8. 선고 97후3586 판결 참조).

한편 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로, 이러한 부분들이 동일·유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 디자인이 서로 동일·유사하다고 할 수는 없다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2003후1666 판결 참조). 그러나 디자인의 구성 중 물품의 기능에 관련된 부분에 대하여 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 경우에는 그 부분의 형상은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 할 수 없으므로, 그 부분이 공지의 형상에 해당된다는 등의 특별한 사정이 없는 한 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 단정할 수 없다(대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 등 참조).

나. 물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인과 선행디자인들의 대상이 되는 물품은 모두 ‘의료용 봉합사’로 그 물품이 동일하다.

다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 유사 여부

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 대비


먼저 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2를 대비하면 앞의 표와 같다.


2) 공통점

이 사건 등록디자인은 ① 전체적으로 식물의 줄기와 같은 형태를 띠면서 그 줄기 표면에 돌기(cog)가 교차하여 쌍을 이루고 있는 점, ② 돌기의 방향이 실(봉합사)의 가운데 부분을 중심으로 양쪽에서 돌기의 방향이 바깥쪽에서 안쪽으로 향하다가 방향이 바뀌는 방식으로 양쪽이 서로 마주보는 대칭적 형상으로 형성된 점, ③ 돌기 형태가 줄기 표면에 칼집을 내고, 그 칼집 부분을 살짝 들어 올린 형태로 형성된 점, ④ 돌기가 봉합사의 몸체부를 따라 돌아가며 스파이럴(spiral) 형태로 형성된 점 등에서 공통점이 있다.

3) 차이점

반면에 양 디자인은 ㉠ 하단의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 4개로 갈


라진 형태()로 절개 부분이 형성되어 있으나, 선행디자인 2는 원통형의 형태




()로 달리 절개 부분이 형성되어 있지 아니한 점, ㉡ 돌기부분의 스파이럴 구성에

있어서, 좌·우측면도를 기준으로 볼 때 이 사건 등록디자인은 돌기 방향전환점을 중심으로 위쪽의 돌기 부분의 스파이럴 구조와 아래쪽의 돌기 부분의 스파이럴 구조가 다르게 구성된 형태로 형성되어 있어 평면도를 기준으로 보면 이 사건 등록디자인은

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.



''와 같이 돌기가 불규칙적으로 배열되어 있으나, 선행디자인 2는 돌기 방향전환 점을 중심으로 위쪽의 돌기 부분의 스파이럴 구조와 아래쪽의 돌기 부분의 스파이럴 구조가 대칭적으로 구성된 형태로 형성되어 있어 평면도를 기준으로 보면 선행디자인

2는 ''과 같이 돌기가 규칙적으로 배열되어 있는 점, ㉔ 돌기의 구성에 있어서, 이 사건 등록디자인은 U자 형태의 중앙에 있는 대칭점을 중심으로 좌·우측이 대칭적으로 구성되어 있고, 선행디자인 2는 일(一)자 형태의 중앙에 있는 대칭점을 중심으로 좌·우측이 대칭적으로 구성된 점, ㉔ 전체적인 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 U자 형태로 구성되어 있으나, 선행디자인 2는 일(一)자 형태로 구성된 점, ㉔ 중앙부의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 돌기가 구성되어 있지 않은 U자형 관 형태()로 구성되어 있으나, 선행디자인 2는 돌기가 대칭점을 중심으로 연속하여 형성되어 있고, 일(一)자형 관 형태()로 구성된 점 등의 차이점이 있다.

4) 대비의 결과

앞서 인정된 사실, 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정 등에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보면 상이한 심미감을 느끼게 한다고 봄이 상당하므로 유사하지 않다고 할 것이다.

가) 피고가 이 사건 심결에서 제출한 의료용 봉합사에 대한 등록디자인들 중에서, 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 출원된 선행디자인 2와 나머지 선등록디자인들을 출원일 순으로 비교해 보면, 그 디자인의 경향은 다음과 같다(사시도 및 측면도를 표시하였다).

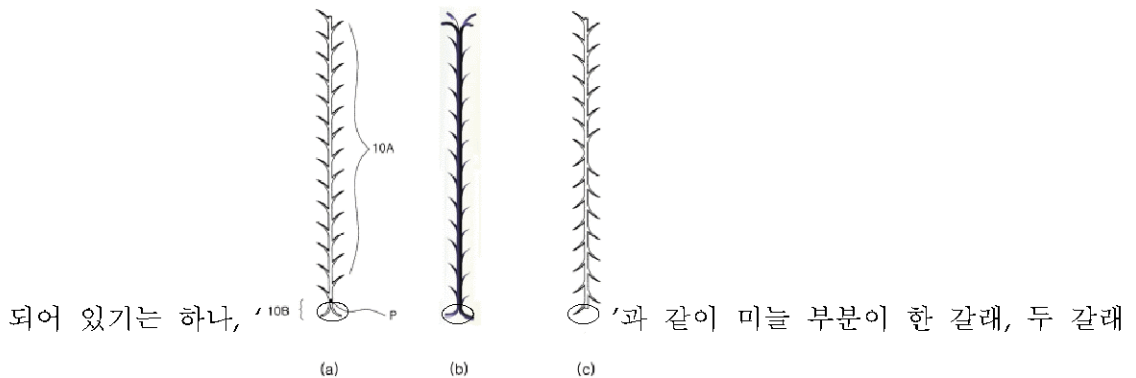
제33조 제2항

구분	출원일(등록일) 등록번호	사시도	측면도
선행디자인 2	2003.12.04.(2004.10.26.) 제365892호		
선등록디자인 1	2013.09.06.(2014.06.25.) 제750110호		
선등록디자인 2	2013.12.17.(2014.09.24) 제764052호		
선등록디자인 3	2013.12.17.(2014.09.24) 제764051호		
선등록디자인 4	2014.03.07.(2014.11.03) 제769929호		
선등록디자인 5	2014.07.01.(2015.04.20.) 제793914호		
선등록디자인 6	2014.07.21.(2015.03.19) 제788631호		

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

위 표에서 보는 바와 같이, 의료용 봉합사에 있어서 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 공통점 ① 내지 ④는 이 사건 등록디자인 출원 전에 이미 공지되어 있었다. 따라서 위 공통점 ① 내지 ④는 의료용 봉합사의 가장 기본적인 구성이라고 봄이 상당하다.

나) 차이점 ㉑과 관련하여, 이 사건 등록디자인의 하단부의 절개 부분인 미늘 부분은 봉합사가 신체조직에 삽입된 후 봉합사가 빠지지 않도록 하는 역할을 하는 부분이다. 그런데 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 선행디자인 2 및 나머지 선행등록디자인들에는 이와 같은 미늘 부분이 구성되어 있지 아니하며, 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 '생체 삽입용 실'인 선행디자인 5의 하단부에는 미늘 부분이 구성




내지 네 갈래로 갈라져 있다. 그렇다면 차이점 ㉑과 관련하여서는 미늘 부분이 의료용 봉합사에 있어서 당연히 있어야 할 부분이라거나 기본적인 형태로는 보이지 아니하고, 이에 관하여 선택가능한 대체적인 형상도 존재하는 것으로 보이므로, 그 부분의 형상은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 할 수 없다. 그렇다면 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는 위 차이점 ㉑으로 인하여 심미감의 차이가 있음을 알 수 있다.

다) 차이점 ㉒과 관련하여, 선행디자인 2를 다른 선행등록디자인들과 대비해 보

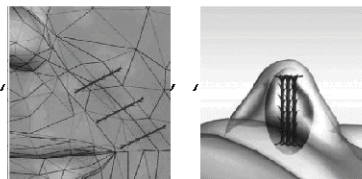
제33조 제2항

면, 선행디자인 2는 측면의 돌기 형태, 스파이럴 구조 등에 있어 다른 선행등록디자인들과 확연히 다르므로, 측면의 돌기 형태와 스파이럴 구조는 선행디자인 2의 지배적인 미감적 특징이라고 할 것이다. 그런데 이 사건 등록디자인은 앞서 본 바와 같이 선행디자인 2와 스파이럴 구조가 다르므로 이로 인하여 선행디자인 2와는 차별적인 심미감을 나타낸다고 할 것이다.

라) 한편 차이점 ㉔, ㉕, ㉖과 관련하여, 이 사건 등록디자인 출원 전 공지된 선행디자인 2와 선행등록디자인들을 살펴보면 이 사건 등록디자인과는 다르게 일(一)자형 관 형태()로만 구성되어 있고, 달리 U자형으로 구성된 형태가 보이지는 아니하며(원, 피고 모두 이 사건 등록디자인의 출원 전에 U자형으로 된 선행디자인은 없었다는 점에 대하여 다툼이 없다), 그에 따른 차이점 ㉔, ㉕, ㉖은 이 사건 등록디자인에만 나타나는 특징으로 보인다. 이로 인하여 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 전체적인 형상과 모양이 달라 보는 이로 하여금 심미감의 차이를 불러 일으킨다.

마) 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 의료용 봉합사는 통상 미세한 두께를 가지고 있어 그 형태를 U자, V자 등으로 변화시킬 수 있을 것으로 보이기는 한다. 그러나 일반적인 의료용 봉합사를 U자형으로 꺾더라도, 차이점 ㉔, ㉕은 여전히 존재할 것으로 보인다. 더 나아가, 선행디자인 5의 실시례(도면 15, 16)에 의하면 ‘생체 삽입용

실’ 내지 ‘의료용 봉합사’의 경우 ‘  ’와 같이 U자 형태로 꺾



지 않고 일자 형태로도 사용되는 것으로 보인다. 그리고 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 의료용 봉합사는 다른 일자형 의료용 봉합사와는 달리 거래 시에도 U자 형태로 거래되는 것으로 보이고, 거래시 U자형의 고유 형태를 유지하는 것이 어렵다고 보

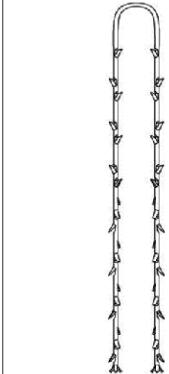


용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

이지도 아니하므로, 이 사건 등록디자인을 일자 형태로 또는 선행디자인 2를 U자 형태로 반드시 변형시켜 비교하여야 한다고 볼 수도 없다.

바) 위와 같은 점을 종합하여 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2를 전체적으로 대비 관찰하여 보면, 차이점 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤으로 인하여 양 디자인은 전체적인 심미감에서 있어서 차이가 있다.

다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 3의 유사 여부

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 3의 전체적인 형상과 모양을 확인할 수 있는 정면도를 대비하면 아래 표와 같다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 3
		

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 3은 ① 전체적 형상은 식물의 줄기와 같은 형태이고, 그 줄기의 표면에 돌기가 교차하도록 쌍을 이루는 형태로 형성된 점, ② 돌기의 방향이 봉합사의 대칭점을 중심으로 대칭적 형태로 형성된 점, ③ 돌기 형상은 줄기 표면에 칼집을 내고, 그 칼집 부분을 살짝 들어 올린 형태로 형성된 점, ④ 돌기의 구성 형태는 줄기를 따라 스파이럴 형태로 형성된 점 등에서 공통점이 있다. 그러나 공통점 ① 내지 ④는 앞서 살펴본 바와 같이 의료용 봉합사의 가장 기본적인 구성인 것으로 보여 그 중요도를 낮게 보아야 한다. 그리고 선행디자인 2와 마찬가지로 이

제33조 제2항

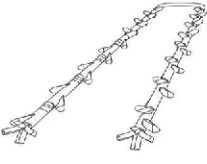
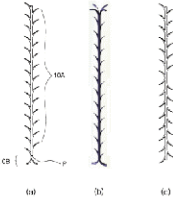
사건 등록디자인과 전체적인 형상이 U자 형태와 일자 형태로 차이가 있고, 돌기가 형성되어 있는 형태(선행디자인 1, 3은 하단부를 확인할 수 없어 돌기의 구체적인 형태를 대비할 수도 없다)나 대칭점의 구성 형태 등에 차이가 있어 양 디자인의 전체적인 심미감은 서로 상이하다. 따라서 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1, 3과 유사하지 아니하다.

라. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 4의 유사 여부

선행디자인 4는 전체 형상이 나타나 있지 않아 이 사건 등록디자인과 유사한지 여부를 구체적으로 대비할 수 없다.

마. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 5의 유사 여부

이 사건 등록디자인과 선행디자인 5의 전체적인 형상과 모양을 확인할 수 있는 사시도 내지 정면도를 대비하면 아래 표와 같다. 이 중 하단부에 네 갈래의 절개 부분을 가지고 있는 선행디자인 5의 (b)를 중심으로 대비한다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 5
	

이 사건 등록디자인과 선행디자인 5의 (b)는 ① 전체적 형상은 식물의 줄기와 같은 형태이고, 그 줄기의 표면에 돌기가 교차하도록 쌍을 이루는 형태로 형성된 점, ② 돌기 형상은 줄기 표면에 칼집을 내고, 그 칼집 부분을 살짝 들어 올린 형태로 형성된 점, ③ 돌기의 구성 형태는 줄기를 따라 스파이럴 형태로 형성된 점, ④ 하단의 형상에 있어서, 4개로 갈라진 형태로 절개 부분이 형성되어 있는 점 등에서 공통점이 있다. 그

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

러나 공통점 ① 내지 ③은 앞서 살펴본 바와 같이 의료용 봉합사의 가장 기본적인 구성이라고 봄이 상당하여 그 중요도를 낮게 보아야 한다.

한편 이 사건 등록디자인과 선행디자인 5의 (b)는 ㉠ 돌기부분의 스파이럴 구성에 있어서, 좌·우측면도를 기준으로 볼 때 이 사건 등록디자인은 돌기 방향전환점을 중심으로 위쪽의 돌기 부분의 스파이럴 구조와 아래쪽의 돌기 부분의 스파이럴 구조가 다르게 구성된 형태로 형성되어 있으나, 선행디자인 5의 (b)는 돌기 방향전환점이 존재하지 않는 점, ㉡ 돌기의 구성에 있어서, 이 사건 등록디자인은 U자 형태의 중앙에 있는 대칭점을 중심으로 좌·우측이 대칭적으로 구성되어 있으나, 선행디자인 5의 (b)는 대칭점이 존재하지 아니하는 점, ㉢ 전체적인 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 U자 형태로 구성되어 있으나, 선행디자인 2는 일(一)자 형태로 구성된 점, ㉣ 중앙부의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 돌기가 구성되어 있지 않은 U자형 관 형태(U)로 구성되어 있으나, 선행디자인 2는 돌기가 대칭점을 중심으로 연속하여 형성되어 있고, 일(一)자형 관 형태()로 구성된 점 등의 차이점이 있다. 이와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 5의 (b)는 공통점 ④에도 불구하고 위 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣과 같이 전체적인 형상, 대칭점 및 돌기의 방향전환점의 유무, 돌기가 형성되어 있는 형태 등에 차이가 있고, 특히 이 사건 등록디자인의 U자 형태가 주는 심미감의 차이를 고려할 때 양 디자인의 전체적인 심미감은 서로 상이하다. 따라서 이 사건 등록디자인은 선행디자인 5의 (b)와 유사하지 아니하다.

한편 선행디자인 5의 (a), (c)는 선행디자인 5의 (b)와 달리 하단부가 네 갈래로 갈라져 있지도 아니하며, 선행디자인 2와 마찬가지로 이 사건 등록디자인과 전체적인 형상, 대칭점의 차이, 돌기가 형성되어 있는 형태 등에 차이가 있어 양 디자인의 전체

제33조 제2항

적인 심미감은 서로 상이하다. 따라서 이 사건 등록디자인은 선행디자인 5와 유사하지 아니하다.

2. 선행디자인들의 결합에 의한 이 사건 등록디자인의 용이 창작 여부

가. 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라 한다)이나 국내외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 아니한 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다. 또한, 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 창작수준을 판단할 때는 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

나. 물품의 동일·유사 여부

앞서 살펴본 바와 같이, 이 사건 등록디자인과 선행디자인들은 모두 '의료용 봉합사'로 그 물품이 동일하다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

다. 디자인의 용이 창작 여부

앞서 살펴본 바와 같이 선행디자인 1, 2, 3, 5의 경우 이 사건 등록디자인과 대비할 때 전체적 심미감이 상이하고, 선행디자인 4의 경우 이 사건 등록디자인과 대비할 수 없는 점을 고려할 때, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인들을 결합하여 거의 그대로 모방 또는 전용하는 수준이라거나, 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 아니하는 상업적·기능적 변형에 해당한다고 보기 어렵고, 나아가 이 사건 등록디자인이 가지는 앞서 본 차이점들을 의료용 봉합사의 디자인 분야에서 흔한 창작수법 또는 표현방법으로 기존의 디자인을 변경·조합 또는 전용한 것이라거나 통상의 디자이너가 선행디자인들을 결합하여 용이하게 창작할 수 있을 정도로 창작수준이 낮은 것이라고 볼 수도 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.

3. 결론

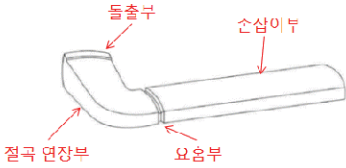
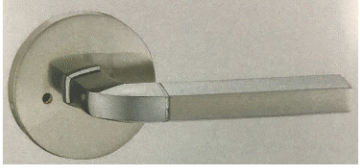
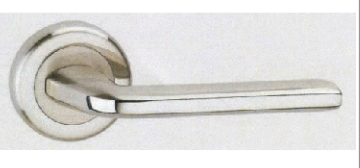
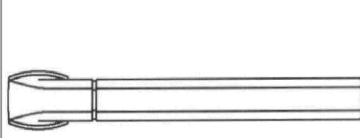
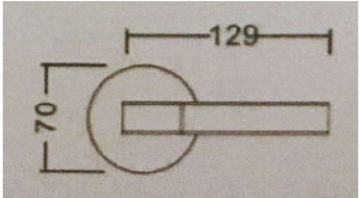
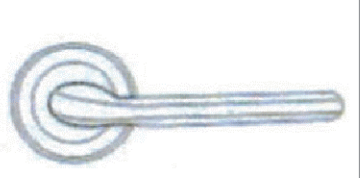
이상의 검토결과를 종합하면, 이 사건 등록디자인은 선행디자인들과 유사한 디자인, 또는 선행디자인들의 결합으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 할 수 없어 디자인보호법 제33조 제1항 제3호, 제2항 제1호에 해당하지 아니하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 할 수 없다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하므로, 원고의 청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

【요지35】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2017당1255	기각	2018. 7. 20.
특허법원	2018허6658	기각	2019. 3. 20.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

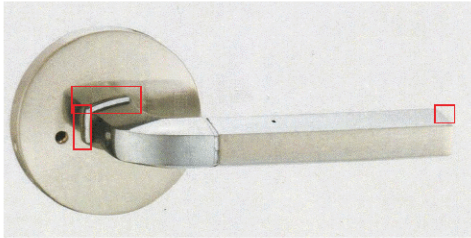

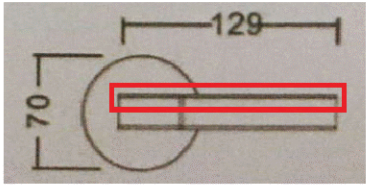
이 사건 디자인	선행디자인 1	선행디자인 9
 <p style="margin-top: 10px;">[사시도]</p>	 <p style="margin-top: 10px;">[사시도]</p>	 <p style="margin-top: 10px;">[사시도]</p>
 <p style="margin-top: 10px;">[정면도]</p>	 <p style="margin-top: 10px;">[정면도]</p>	 <p style="margin-top: 10px;">[정면도]</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-659673호 ▶ 출원일/등록일: 2011.8.30./2012.9.7. ▶ 물품: 도어록용 레버 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 도어록용 레버 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 도어록용 레버

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

1. 이 사건 실물 제품이 선행디자인 1과 동일하거나 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공연 실시 등이 되었는지 여부

가. 이 사건 실물 제품과 선행디자인 1의 대비

이 사건 실물 제품과 선행디자인 1의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 사시도, 정면도를 대비하면 아래 표와 같다.

	이 사건 실물 제품(갑 제5호증)	선행디자인 1
사시도		
정면도		

나. 검토

양 디자인을 대비하면, 이 사건 실물 제품은 아래와 같은 이유로 선행디자인 1과 동일하지 않다고 판단되고, 갑 제6호증의 1, 2의 각 기재만으로 이 사건 실물 제품이 이 사건 등록디자인의 출원 이전에 공연히 실시되었다고 인정하기 어려우며, 달리 이를 인정할만한 증거도 없다. 따라서 이 사건 실물 제품의 사진인 갑 제5호증을 이 사건 등록디자인의 등록무효를 판단하기 위한 선행디자인 1과 동일한 영상으로 보기 어렵다.

1) 이 사건 실물 제품의 손잡이부의 상단과 하단은 볼록하게 곡면이 형성되어 있는 것으로 보이나, 선행디자인 1의 사시도와 정면도를 보면 선행디자인 1의 손잡이부

제33조 제2항

의 상단과 하단 부분은 볼록한 곡면으로 형성되어 있지 아니하고 옆면과 직각 형태를 이루는 평평한 형상으로 보인다.

2) 이 사건 실물 제품의 절곡 연장부의 단부는 상단에만 돌출부가 형성되어 있는 것으로 보이고 좌측면에서는 돌출부가 형성되지 않거나 상단에 비하여 미미한 정도로 보이나, 선행디자인 1의 절곡 연장부의 단부는 상단뿐만 아니라 좌측면에도 상단과 동일한 형상의 돌출부가 형성되어 있는 점에서 차이가 있다.

2. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 9의 유사 여부

가. 판단 기준

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결 등 참조).

나. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 9의 물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 9 대상 물품은 '도어용록 레버'로서 동일한 물품이다.

다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 유사 여부

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 사시도, 정면도를 대비하면 앞의 표와 같다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 공통점

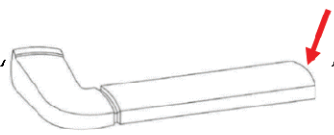
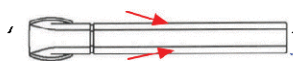
가) 양 디자인은 전체적으로 도어록을 작동시켜 출입문을 밀거나 당기는데 사용하는 손잡이부 및 손잡이부로부터 직각으로 절곡된 절곡 연장부가 형성되어 있다.

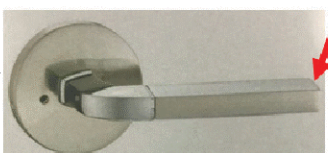
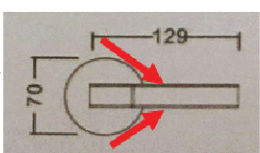
나) 양 디자인의 손잡이부는 우측 방향으로 긴 사각 기둥의 형상으로 형성되어 있다.

다) 양 디자인은 손잡이부와 절곡 연장부 사이에 띠 형상의 요홈부가 형성되어 있다.



라) 양 디자인의 절곡 연장부의 단부에는 돌출부가 형성되어 있다.

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 차이점

가) 이 사건 등록디자인의 손잡이부는  및 와 같이 상면과 하면이 볼록한 곡면으로 형성되어 있다. 그러나


선행디자인 1의 손잡이부는  및 와 같이

이 상면과 하면이 볼록한 곡면이 아닌 평평한 면으로 형성되어 있는 점에서 차이가 있다.


나) 이 사건 등록디자인의 손잡이부는 와 같이 상면과 하면의 폭이 옆면 상하의 두께보다 큰 납작한 사각 기둥의 형상이다. 반면 선행디자인 1의 손잡이부는 와 같이 상면과 하면의 폭과 옆면 상하의 두께

제33조 제2항

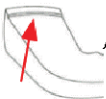

가 거의 비슷한 사각 기둥의 형상으로 형성되어 있다.

다) 이 사건 등록디자인의 절곡 연장부는 '  '와 같이 단부 쪽으로 갈수

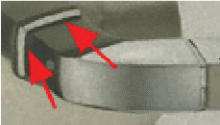
록 좌우의 폭 및 상하의 두께가 점점 더 커지는 형상이다. 그러나 선행디자인 1의 절

곡 연장부는 '  '와 같이 단부 쪽으로 갈수록 상하의 높이 및 좌우의 폭

이 점점 더 커지는 것으로 보기 어렵고, 이 사건 등록디자인의 절곡 연장부의 외관과 동일하거나 유사하다고 보기 어렵다.

라) 이 사건 등록디자인의 절곡 연장부의 단부는 '  ' 및 '  '(좌측면

도 참조)와 같이 상부 및 하부에 돌출부가 형성되어 있다. 그러나 선행디자인 1의 절곡

연장부의 단부는 '  '와 같이 상부 외에 좌측면 부분에 돌출부가 형성되

어 있는 점에서 차이가 있고, 갑 제4호증의 영상만으로는 하부와 우측면 부분에 돌출부가 형성되어 있는지 확인할 수 없다.

3) 공통점과 차이점의 검토

가) 양 디자인의 요부

이 사건 등록디자인 및 선행디자인 1의 손잡이부는 출입문에 장착된 도어록에 결합되어 도어록을 작동시켜 출입문을 밀거나 당기는데 사용되는 것이고(갑 제3호증 참조), 손잡이부가 양 디자인에서 차지하는 비중이 매우 클 뿐만 아니라 거래시나

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

사용시 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당하므로, 이러한 물품의 사용 상태, 용도 및 입체적인 형상을 고려하면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1에서 손잡이부의 형상이 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 요부에 해당한다.

나) 대비 결과

이러한 관점에서 살펴보면, 위와 같은 양 디자인의 차이점 중 양 디자인의 요부인 손잡이부의 형상과 관련된 차이점, 즉 ① 이 사건 등록디자인의 손잡이부의 형상은 상면과 하면이 볼록하여 전체적으로 부드럽고 미려한 미감을 주지만, 선행디자인 1은 상면과 하면이 평평하여 전체적으로 딱딱한 미감을 주고, ② 이 사건 등록디자인의 손잡이부는 상하 두께에 비하여 좌우의 폭이 넓어 전체적으로 바(bar)와 같은 형상이지만 선행디자인 1은 상하좌우가 동일하므로 이 사건 등록디자인의 손잡이부의 형상과 선행디자인 1의 손잡이부의 형상은 전체적으로 다른 미감을 준다.

여기에 앞에서 본 바와 같이 도어와 인접되는 부분에서의 절곡 연장부 형상의 차이, 절곡 연장부의 단부에 형성된 돌출부 형상의 차이 등 구체적인 형상의 차이점들까지 더하여 보면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 보는 사람으로 하여금 전체적인 심미감에 차이를 느끼게 한다. 따라서 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 유사한 디자인이라고 보기 어렵다.

라. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 9의 유사 여부

이 사건 등록디자인과 선행디자인 9의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 사시도, 정면도를 대비하면 앞의 표와 같다.

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 9의 공통점

가) 양 디자인은 전체적으로 도어록을 작동시켜 출입문을 밀거나 당기는데 사용하는 손잡이부 및 손잡이부로부터 직각으로 절곡된 절곡 연장부가 형성되어 있다.

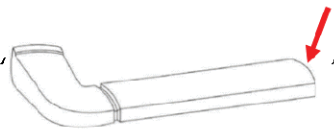
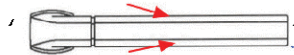
제33조 제2항

나) 양 디자인의 손잡이부는 우측 방향으로 긴 사각 기둥의 형상으로 형성되어 있다.

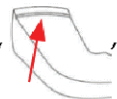

다) 양 디자인의 손잡이부는 좌우의 폭이 상하의 두께 보다 큰 사각 기둥의 형상이다.

라) 양 디자인의 절곡 연장부는 단부 쪽으로 갈수록 상하의 두께 및 좌우의 폭이 점점 더 커지는 형상이다.

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 9의 차이점

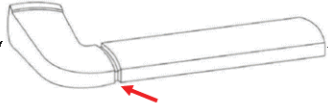
가) 이 사건 등록디자인의 손잡이부는  및 와 같이 상면과 하면이 볼록한 곡면으로 형성되어 있다. 그러나

선행디자인 9의 손잡이부는 와 같이 상면과 하면이 볼록한 곡면으로 형성되어 있다기 보다는 각 모서리 부분이 '모따기' 되어 있는 형태로 보이고, 선행디자인 9의 상단을 보더라도 평평한 면으로 보인다.

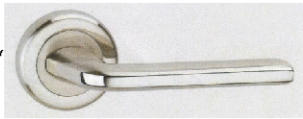
나) 이 사건 등록디자인의 절곡 연장부의 단부는  및  (좌측면도 참조)와 같이 상부 및 하부에 돌출부가 형성되어 있다. 그러나 선행디자인 9의 절곡

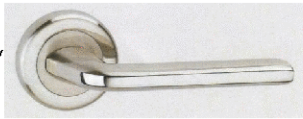
연장부의 단부는 와 같이 돌출부가 형성되어 있지 않다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

다) 이 사건 등록디자인은 와 같이 손잡이부와 절곡 연장부 사이에 띠 형상의 요홈부가 형성되어 있다.

그러나 선행디자인 9는



‘’와 같이 손잡이부와 절곡 연장부 사이에 요홈부가 형성되어 있지 않다.

3) 공통점과 차이점의 검토

이 사건 등록디자인과 선행디자인 9의 물품의 사용 상태, 용도 및 입체적인 형상을 고려하면, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 9의 손잡이부의 형상이 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 요부에 해당한다.

이 사건 등록디자인과 선행디자인 9는 차이점 중 양 디자인의 요부에 해당하는 손잡이부의 구체적인 형상 즉, 이 사건 등록디자인의 손잡이부의 형상은 상단 및 하단이 곡면으로 되어 있어 전체적으로 부드러운 미려한 미감을 주지만, 선행디자인 9는 모서리 부분이 모따기 되어 일부 부드러운 미감을 주기는 하나 손잡이부의 상면과 하면은 여전히 평평하여 다소 딱딱한 미감을 주는 점에서 차이가 있다. 여기에 손잡이부와 절곡 연장부 사이에 띠 형상의 요홈부의 유무, 절곡 연장부의 단부에 형성된 돌출부 형상의 유무 등의 등 구체적인 형상의 차이점들까지 더하여 보면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 9는 보는 사람으로 하여금 전체적인 심미감에 차이를 느끼게 한다. 따라서 이 사건 등록디자인은 선행디자인 9와 유사한 디자인이라 보기 어렵다.

제33조 제2항

3. 이 사건 등록디자인이 선행디자인들로부터 용이하게 창작될 수 있는지 여부

가. 판단 기준

구 디자인보호법 제5조 제2항에 의하여 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 디자이너'라 한다)가 용이하게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인의 형상·모양·색채(이하 '공지형태'라 한다) 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채(이하 '주지형태'라 한다) 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현 방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인이어야 한다(대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 등 참조).

나. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 9의 대비

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 9의 물품 및 디자인 대비는 앞에서 본 바와 같다.

다. 이 사건 등록디자인의 용이 창작 여부

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 9는 앞에서 살펴본 바와 같이 각각 차이점이 있으므로, 이 사건 등록디자인이 공지형태인 선행디자인 9와 선행디자인 1의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였다고 보기 어렵다.

2) 나아가 앞서 살펴본 바와 같이, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 9는 디자인의 지배적인 특징을 이루는 손잡이부의 형상에 있어서 각각 차이점이 있다. 즉, 이 사건 등록디자인은 손잡이부의 상면 및 하면이 볼록한 곡면으로 형성되어 전체적으로 부드럽고 미려한 미감을 주는 반면, 선행디자인 9의 손잡이부는 모서리가 '모따기'와

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

같은 방식으로 되어 있어 일부 부드러운 미감을 줄 뿐 손잡이부의 상단 및 하단은 평평하여 다소 딱딱한 미감을 주고, 선행디자인 1의 손잡이부는 상단 및 하단이 평평하게 형성되어 있어 전체적으로 딱딱한 미감을 주는 점에서 이 사건 등록디자인과 미감적 차이가 크다. 또한 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 9는 절곡 연장부의 단부에 형성된 돌출부 형상에도 차이가 있다.

위와 같은 차이점에 비추어 이 사건 등록디자인이 선행디자인 9 및 1의 형상과 모양을 부분적으로 변형하였으나 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 보기 어렵고, 이 사건 등록디자인의 손잡이부의 상면 및 하면을 볼록한 곡면으로 형성하는 것이 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 볼 만한 아무런 자료도 없다. 따라서 선행디자인 9와 선행디자인 1을 결합하여 이 사건 등록디자인과 같은 형태로 변형하려면 상당한 정도의 추가적인 창작적 노력이 필요할 것으로 보이고, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 9와 선행디자인 1을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 않는다.

4. 검토 결과의 정리

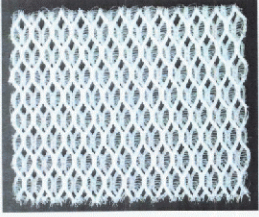
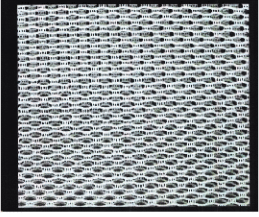
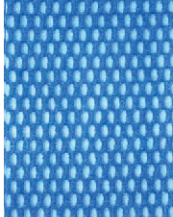
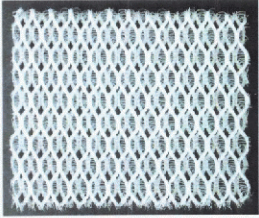
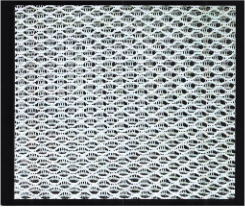
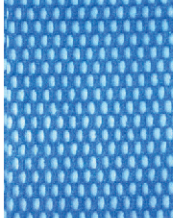
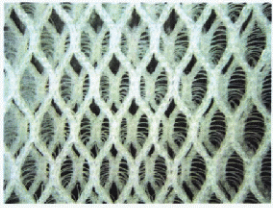
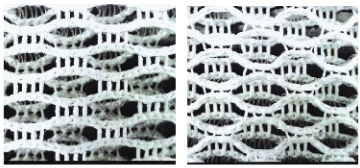
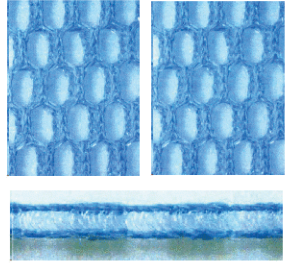
이 사건 등록디자인은 선행디자인 1, 9와 유사하다고 보기 어렵고, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 9와 선행디자인 1의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있다고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제5조 제1항 및 같은 조 제2항에 위배되어 잘못 등록된 것이어서 그 등록이 무효로 되어야 한다는 원고의 주장은 받아들일 수 없고, 이 사건 심결에 원고가 주장하는 바와 같은 위법이 있다고 할 수 없다.

【요지36】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2017당4055	인용	2018. 6. 7.
특허법원	2018허5570	인용	2019. 5. 3.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인 1	선행디자인 3
 [정면도]	 [정면도]	 [정면도]
 [배면도]	 [배면도]	 [배면도]
 [참고도]	 [참고도]	 [참고도]
▶ 등록번호: 제30-508485호 ▶ 출원일/등록일: 2008.3.11./2008.10.6. ▶ 물품: 매트용 직물지	▶ 물품: 차량용 바닥매트 원단	▶ 물품: 직물지

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

1. 이 사건 등록디자인의 구 디자인보호법 제5조 제1항 해당 여부


가. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 동일·유사 여부

1) 양 디자인의 대비 평가

가) 공통점 부분

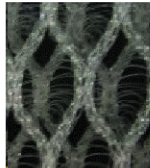
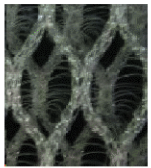
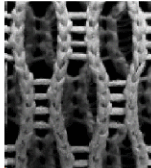
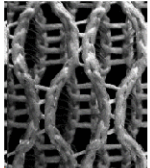
① 양 디자인은 모두 그물 망사에 의해 형성된 공간부의 단위모양(이하 '단위모양')이 별집처럼 상하좌우 방향으로 연속적으로 배치되어 있다.

② 양 디자인의 직물은 일정 거리 이격되어 있는 상·하직부로 구성되어 있고, 정면에서 보았을 때 상·하직부 단위모양이 서로 엇갈리게 배치되어 있다.

③ 양 디자인은 상직부와 하직부 사이를 얇은 실 다발이 왕복하면서 연결하고, 위 실 다발은 “”와 같은 지그재그 형상을 이루고 있다.

나) 차이점 부분

① 상·하직부 단위모양의 구체적인 형상과 관련하여, 아래 도면과 같이 이 사건 등록디자인의 경우 상·하직부 단위모양이 동일하면서, 그 형상은 상하 끝부분이 뾰족하고 나머지 부분은 완만한 곡선으로 이루어져 살구씨를 세워 놓은 것 같은 형태인데 비하여, 선행디자인 1의 경우 상·하직부 단위모양이 서로 상이한데, 상직부의 단위모양은 중앙이 볼록하고 세로방향으로 긴 오크통 형태에 가깝고, 하직부의 단위모양은 전반적으로 이 사건 등록디자인의 그것과 유사하지만, 상하 끝부분이 이 사건 등록디자인과는 달리 완전히 맞물리지 않는 형상이다.

[이 사건 등록디자인]		[선행디자인 1]	
정면도(상직부)	배면도(하직부)	정면도(상직부)	배면도(하직부)
			

제33조 제2항

② 단위모양의 결합부위와 관련하여, 위 ①항의 도면에서 확인할 수 있는 바와 같이, 이 사건 등록디자인은 상·하직부 모두 공통적으로 단위모양이 서로 직접 결합되어 있는 데 비하여, 선행디자인 1의 경우 상·하직부 단위모양이 각각 4가닥의 연결사에 의해 결합되어 있으며, 상직부 단위모양 사이의 연결사가 하직부의 그것보다 규칙적으로 배열되어 있고 단위모양 사이의 간격도 상직부가 상대적으로 더 넓다.

③ 상·하직부 단위모양 형성에 사용된 실의 재질과 관련하여, 위 ①항의 도면에서 확인할 수 있는 바와 같이, 이 사건 등록디자인의 경우 매끄러운 느낌의 얇은 실 다발이 꼬여 있는 것인 데 비하여, 선행디자인 1의 경우 상대적으로 투박하고 두꺼운 느낌을 주는 실로 형성되어 있다.

2) 구체적인 검토

다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 전체적으로 유사하지 않은 디자인이라고 보아야 한다.

가) 먼저 앞서 공통점 부분에서 검토한 바와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 모두 매트용 직물지를 일정 거리 이격된 상·하직부로 구분하고, 상·하직부 단위모양이 벌집처럼 연속되어 있으며, 정면에서 보았을 때 단위모양이 서로 엇갈리게 배치된 상·하직부를 얇은 실 다발에 의해 지그재그로 연결하고 있다는 측면에서 양 디자인의 전반적인 모티브는 유사하다고 볼 수 있다.

나) 그러나 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 각 심미감이 전반적인 모티브에 의해서만 형성된다거나 이러한 모티브를 제외한 나머지는 자세히 보아야만 확인할 수 있는 세부적인 부분에 불과하다고 할 수는 없고, 상·하직부 단위모양의 구체적인 형상과 그들 사이의 결합관계 및 단위모양 형성에 사용된 실의 재질이 주는 느낌

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

역시 디자인을 보는 사람의 주의를 끌기 쉬워 심미감을 형성하는 특징적인 부분이라고 할 것이다.

다) 그런데 양 디자인은 위 차이점 부분에서 본 바와 같이 심미감을 형성하는 특징적인 부분에 해당하는 구체적인 단위모양 및 단위모양의 결합관계, 실의 재질에서 차이를 보이는 결과 서로 다른 심미감을 느끼게 한다.

라) 결국 양 디자인 사이에는 그 형상과 모양에 존재하는 일부 공통점들을 상쇄하고도 남는 중대한 차이점이 존재하여 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 양 디자인은 유사하다고 볼 수 없다.

나. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 동일·유사 여부

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 대비

이 사건 등록디자인과 선행디자인 3을 대비하면 앞의 표와 같다.

2) 양 디자인의 대비 평가

가) 공통점 부분

① 양 디자인은 모두 그물 망사에 의해 형성된 단위모양이 벌집처럼 상하좌우 방향으로 연속적으로 배치되어 있다.

② 단위모양의 결합부위와 관련하여, 앞의 표에서 확인할 수 있는 바와 같이, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3 모두 단위모양이 별도의 연결사 없이 서로 직접 결합되어 있다.

③ 양 디자인의 직물은 일정 거리 이격되어 있는 상·하직부로 구성되어 있고, 이들 사이에 얇은 실 다발이 형성되어 상·하직부를 연결하고 있다.

나) 차이점 부분


① 상·하직부 단위모양의 구체적인 형상과 관련하여, 이 사건 등록디자인은

제33조 제2항

앞서 가.항에서 검토한 바와 같이 상하 끝부분이 뾰족하고, 나머지 부분은 완만한 곡선으로 이루어져 살구씨를 세워 놓은 것 같은 형태인 데 비하여, 선행디자인 3의 경우 세로방향으로 긴 타원형 형상에 가깝다.

② 상·하직부의 배치와 관련하여, 정면에서 보았을 때 이 사건 등록디자인은 상·하직부의 단위모양이 서로 엇갈리게 배치되어 있는 데 비하여, 선행디자인 3은 상·하직부 단위모양이 완전히 겹치도록 배치되어 있다.

③ 상·하직부 단위모양의 형성에 사용된 실의 재질과 관련하여, 앞의 표에서 확인할 수 있는 바와 같이, 이 사건 등록디자인은 매끄러운 느낌의 얇은 실 다발이 꼬여 있는 데 비하여, 선행디자인 3의 경우 상대적으로 투박하고 두꺼운 느낌을 주는 실로 형성되어 있다.

④ 상·하직부를 연결하는 연결사 구성과 관련하여, 이 사건 등록디자인은 상·하직부의 단위모양이 서로 엇갈리게 배치되어 있는 관계로 이들을 연결하는 연결사도 “”와 같은 지그재그 형상을 띠게 되지만, 선행디자인 3의 연결사는 상·하직부의 단위모양이 겹치도록 배치된 결과 그와 같은 형상을 가지고 있지 않다.

3) 구체적인 검토

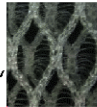
다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3은 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 전체적으로 유사하지 않은 디자인이라고 보아야 한다.

가) 먼저 앞서 공통점 부분에서 검토한 바와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3 모두 매트용 직물지를 일정 거리 이격된 상·하직부로 구분하고, 상·하직부 단위모양이 벌집처럼 연속되어 있으며, 상·하직부를 얇은 실 다발에 의해 연결하고 있다는 범위 내에서 양 디자인의 전반적인 모티브가 유사하다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

나) 그러나 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 각 심미감이 전반적인 모티브에 의해서만 형성된다거나 이러한 모티브를 제외한 나머지는 자세히 보아야만 확인할 수 있는 세부적인 부분에 불과하다고 할 수는 없고, 상·하직부 단위모양의 구체적인 형상과 그들 사이의 결합관계 및 단위모양 형성에 사용된 실의 재질이 주는 느낌 역시 디자인을 보는 사람의 주의를 끌기 쉬워 심미감을 형성하는 특징적인 부분이라고 할 것이다.

다) 그런데 양 디자인은 위 차이점 부분에서 본 바와 같이 심미감을 형성하는 특징적인 부분 중 구체적인 단위모양 및 실의 재질에서 차이를 보이고 있다. 특히 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3은 위 2)의 나) ①항에서 본 바와 같이 단위모양 자체가 다를 뿐만 아니라, 더 나아가 이 사건 등록디자인의 경우 상·하직부 단위모양이 서로 엇갈리게 배치되어 있기 때문에 정면에서 보았을 때 상직부의 단위모양에 의해



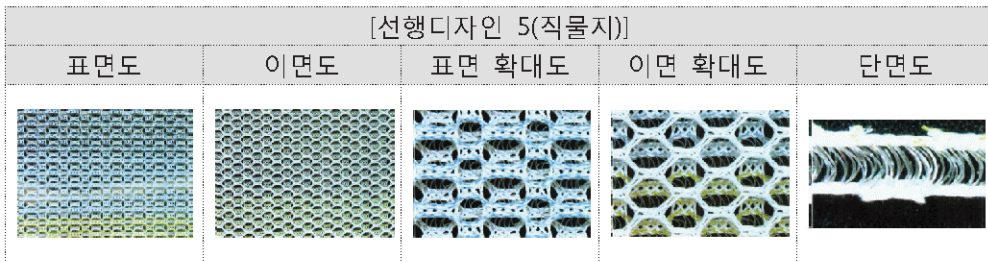
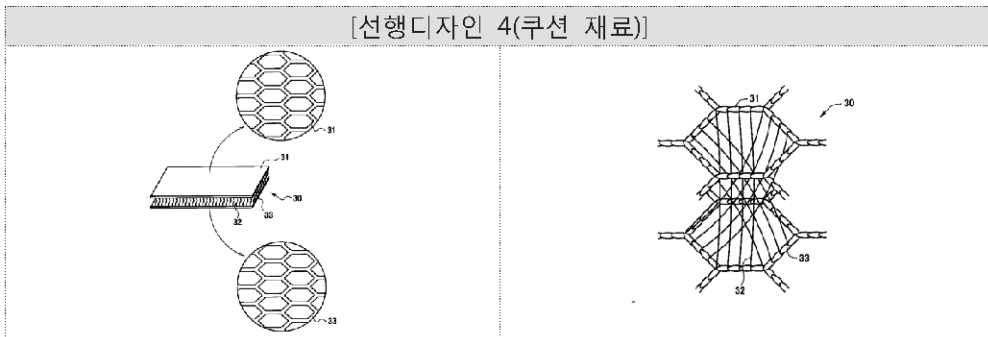
형성된 공간부 아래쪽으로 “ ”와 같이 하직부의 단위모양이 보이게 되어 단위모양 내에 “X”자와 유사한 형태가 추가적으로 형성되는 데 비하여, 선행디자인 3의 경우 상·하직부 단위모양이 완전히 겹치도록 배치되기 때문에 정면에서 보았을 때 상직부의 단위모양만 보이게 되므로, 양 디자인은 일반 수요자나 거래자가 정면에서 확인할 수 있는 단위모양이 전혀 다르게 된다.

라) 결국 양 디자인 사이에는 그 형상과 모양에 존재하는 일부 공통점들을 상쇄하고도 남는 중대한 차이점이 존재하여 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 양 디자인은 유사하다고 볼 수 없다.

제33조 제2항

2. 이 사건 등록디자인의 구 디자인보호법 제5조 제2항 해당 여부

다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 3에 선행 디자인 4 또는 선행디자인 5를 결합하더라도 쉽게 창작할 수 없는 것에 해당한다.



가. 먼저 피고는 선행디자인 4, 5에는 직물지에서 서로 이격되어 있는 상직부와 하직부 사이를 얇은 실 다발이 왕복하면서 “”와 같은 지그재그 형상으로 연결하는 연결사 형상이 제시되어 있다고 주장하지만, 특허발명에 관한 도면에 해당하는 선행디자인 4의 경우 그 제시된 도면만으로는 피고 주장과 같은 형상을 정확하게 파악하기 어렵다. 따라서 선행디자인 4를 접한 통상의 디자이너가 이로부터 상·하직부를 지그재그 형상으로 연결하는 연결사를 창작하는 것은 쉽지 않다고 보아야 한다.

나. 또한 설령 통상의 디자이너가 선행디자인 3에 선행디자인 4 또는 선행디자인 5를 결합하여 상·하직부를 지그재그 형상으로 연결하는 연결사를 창작할 수 있다고 하더라도, 위 3의 나.항에서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인은 선행디자인 3과 대비하

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

여 심미감을 형성하는 특징적인 부분인 상·하직부 단위모양의 구체적인 형상에 현저한 차이가 있기 때문에, 선행디자인 3의 단위모양에 지그재그 형상의 상·하직부 연결사를 도입한 것에 불과한 선행디자인 3, 4의 결합에 의한 디자인 또는 선행디자인 3, 5의 결합에 의한 디자인과는 다른 미감적 가치를 가지게 될 것이다.

다. 나아가 선행디자인 3의 상·하직부 단위모양의 구체적인 형상 및 배치를 이 사건 등록디자인과 같이 변형하는 것이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3~5가 속하는 분야에서 흔한 창작수법 또는 표현방법이라고 인정할 만한 증거도 없다.

라. 따라서 이 사건 등록디자인을 두고 선행디자인 3, 4의 결합에 의한 디자인 또는 선행디자인 3, 5의 결합에 의한 디자인과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 단순한 상업적·기능적 변형에 해당한다거나 그 디자인이 속하는 분야에서 흔한 창작수법 또는 표현방법에 의한 변경·조합에 불과하다고 하기는 어렵다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1, 3과 전체적인 심미감이 유사하지 않고, 통상의 디자이너가 선행디자인 3, 4 또는 선행디자인 3, 5의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 것도 아니어서 구 디자인보호법 제5조 제1항과 제2항 어느 것에도 해당하지 아니하여 그 등록이 무효로 될 수 없는데도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있다.



www.kipo.go.kr

제34조 제3호

타인의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는
디자인에 해당한다.

타인의 업무와 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인에 해당한다.

【요지37】 취소결정불복심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018취1	기각	2019. 3. 7.
특허법원	2019허2967	기각	2019. 7. 25.
대법원	2019후11381	기각(심리불속행)	2019. 11. 28.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인
	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-914610호 ▶ 등록일: 2017.7.10. ▶ 물품: 가방지 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 가방
선행상표 1	선행상표 2
	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제40-109060호 ▶ 등록일: 1985.1.17. ▶ 지정상품: 책가방, 서류가방, 핸드백 등 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제40-231194호 ▶ 등록일: 1992.1.17. ▶ 지정상품: 여행용가방, 핸드백, 서류가방 등

제34조 제3호

가. 관련 규정

디자인보호법 제34조 제3호는, 디자인등록을 받을 수 없는 디자인으로 “타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인”을 규정하고 있는바, 그 취지는, 디자인은 그 자체로는 상품의 식별표지는 아니지만 물품의 외관을 구성하는 결과 일반 수요자들이 상품을 선택함에 있어서 그 출처를 판단하는 기준이 될 수도 있고, 그와 같은 경우에는 일반 수요자가 그 디자인을 사용한 물품을 타인의 업무에 관계되는 상품으로 그 출처를 오인하거나 혼동할 염려가 있으며, 특히 그 타인의 업무와 관계되는 상품 및 이에 사용된 디자인이나 상표가 주지·저명한 것인 경우에는 타인의 업무상의 신용에 무임승차하는 결과가 될 것이기 때문에 이와 같은 경우에 등록된 디자인을 사용함으로써 발생하는 영업상의 부정경쟁행위를 방지하여 건전한 유통질서를 확립하고, 수요자의 이익을 보호하기 위한 것이라 할 것이다. 따라서 저명한 상표나 상표적 기능을 발휘하는 저명한 타인의 디자인 등과 동일하거나 유사한 디자인은 물론, 타인의 상표나 디자인의 모티브를 그대로 이용함으로써, 일반 수요자들로 하여금 그 디자인을 사용한 물품이 타인이나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매하는 상품으로 오인하게 할 염려가 있는 디자인도 본 호에 해당하는 디자인이라고 하여야 할 것이다.

나. 구체적 판단

1) 을 제3 내지 14호중의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정에 의하면, 선행상표들은 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 피고 보조참가인이 생산·판매하는 직물지, 의류, 가방 등에서 상품의 출처를 표시하는 것으로 국내 일반 수요자들에게 현저하게 알려진 것으로 봄이 타당하다.

타인의 업무와 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인에 해당한다.

가) 피고 보조참가인은 1910년 창립되어 의류, 향수, 액세서리, 가방, 귀금속 제품 등을 생산·판매하는 프랑스의 토털패션 회사이다.

나) 피고 보조참가인은 약자인 LV와 아르누보 경향의 꽃(또는 별) 무늬를 결합시킨 로고 표장들을 만들어 이들을 직물지, 의류, 가방 등 다양한 패션 상품들의 디자인에 지속적으로 사용하는 한편, 위 로고표장들의 최소 단위를 상표화하여 가방 등을 지정상품으로 하여 상표등록받았는데, 선행상표들은 위와 같은 피고 보조참가인의 대표적인 로고 상표들 중 하나이다.

다) 피고 보조참가인의 상호 상표인 'LOUIS VUITTON'은 다년간 브랜드 가치평가기관인 인터브랜드, 포스, 밀워드 브라운에 의해 전 세계 약 30위 권 내의 자산 가치 있는 상표로 선정된 바 있다.

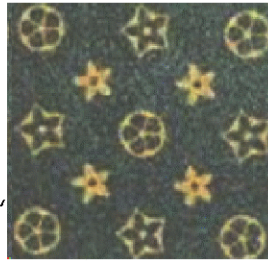
라) 피고 보조참가인이 1991년경 대한민국에 설립한 자회사인 루이비통 코리아의 매출액은 2009년 약 3,721억 원, 2010년 약 4,273억 원, 2011년 약 4,973억 원이었다(2012년 이후에는 루이비통 코리아가 주식회사에서 유한회사로 조직 변경되어 재무제표가 공개되지 않고 있음).

마) 선행상표들이 사용된 피고 보조참가인의 상품들은 현재 전국의 35개 매장에서 판매되고 있다.

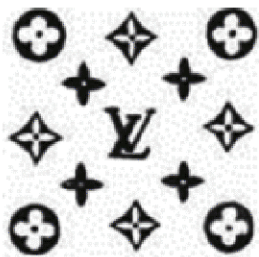
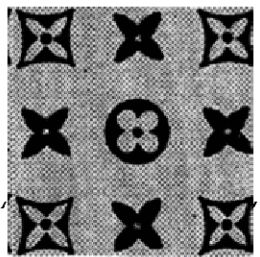
바) 선행상표들은 특허청이 발간한 '주로 도용되는 국내·외 상표집'에 2011년부터 2017년까지를 포함하여 다년간 수록되었다.


2) 이 사건 등록디자인의 대상물품은 '가방지'이고, 선행상표들의 지정상품은 '가방'이거나 '가방지'가 사용되는 상품류 구분에 속하므로, 양 물품은 서로 같은 물품 내지는 경제적으로 밀접한 견련관계가 있다.

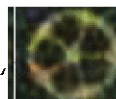
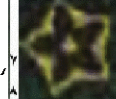
제34조 제3호






3) 이 사건 등록디자인의 모양은 ‘’와 같이 일정한 형태의 꽃 (또는 별) 무늬가 규칙적으로 배열된 구성이고, 선행상표들의 표장은

‘’(선행상표 1), ‘’(선행상표 2)와 같이 역시 일

정한 형태의 꽃(또는 별) 무늬가 규칙적으로 배열된 구성(선행상표 2) 또는 위 구성에 일정 로고()가 결합된 구성(선행상표 1)이다. 이를 보다 구체적으로 살펴보면,

이 사건 등록디자인의 단위 도형들인 ‘’, ‘’, ‘’는 선행상표들의

단위 도형들인 ‘’, ‘’, ‘’와 각각 대비하여 꽃잎의 수, 꽃 무늬 중 밝거나 어두운 부분의 각 면적 또는 위치(이상 선행상표 1, 2와의 차이점), 위 일정 로고의 유무 차이(이상 선행상표 2와의 차이점) 등 세부적인 면에서 다소 차이가 있으나, 둥근 원 안에 둥근 복수개의 꽃잎을 가진 단순한 모양의 꽃이 원 면적을 모두 채울 정도로 배치되어 있는 형태인 점(앞서 본 단위 도형들 중 가장 왼쪽에 위치한 각 단위 도형), 끝이 약간 뾰족한 복수개의 꽃잎을 가진 단순한 모양의 꽃이 작은 원형을 중심으로 각 꽃잎을 크게 벌린 상태로 배치되어 있는 형태인 점(앞서 본 단위 도형들

타인의 업무와 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인에 해당한다.

중 가운데 및 가장 오른쪽에 위치한 각 단위 도형) 등에서 이 사건 등록디자인과 선행상표들 중 대응되는 각 단위 도형의 전체적인 모티브가 유사하다. 나아가 이 사건 등록디자인과 선행상표들 모두 각 단위 도형이 일정한 간격과 크기의 비율을 유지하면서 연속적으로 주위를 둘러싼 형태로 구성된 디자인(또는 표장)이고, 전체 배열 구조에 있어서는 각 단위 도형이 상하좌우 방향으로 정사각형 또는 마름모꼴의 꼭짓점 부분을 따라 규칙적·반복적으로 배열된 구조라는 점에서 유사하며, 각 단위 도형의 비율적 크기 및 간격에 대하여 보면, 이 사건 등록디자인과 선행상표들 모두 각 단위 도형의 비율적 크기가 거의 동일하고, 그 배치 간격도 거의 동일하다.

이에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 선행상표들은 세부적인 단위 도형의 모양 차이 및 일정 로고의 유무 차이에 불구하고, 각 단위 도형의 구성, 배열의 모티브 등이 사건 등록디자인과 선행상표들의 각 지배적인 특징이 전체적으로 유사하다.

4) 한편, 이 사건 등록디자인은 앞서 본 바와 같이 선행상표들의 각 단위 도형을 조금씩 변형한 도형들을 선행상표들의 전체적 구성, 배열 형태, 표현 방법과 같은 방식으로 조합한 후 대상물품인 '가방지' 전체에 표현하고 있다.

5) 앞서 본 인정사실 또는 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 선행상표들의 각 단위 도형의 모양과 일정 로고의 유무 차이는 주지저명한 상표인 선행상표들의 각 표장이 디자인으로 표현되었을 때 나타날 수 있는 미세한 변형에 불과한 것이라 할 것이므로, 결국 이 사건 등록디자인의 모양은 선행상표들의 각 표장과 유사하다. 또한 일반 수요자가 그 단위 도형들의 세부적인 부분까지 정확하게 관찰하여 기억하는 것이 아니라 디자인 전체가 주는 지배적인 인상에 따라 물품을 인식하게 된다고 할 것인데, 특히 주지저명한 상표가 디자인으로 표현된 경우에는 그와 같은 물품 인식에 따라 해당 물품의 출처까지 식별하는 것이 일반적인 거래의 실정인 점을 감안하여 보면, 이

제34조 제3호

사건 등록디자인이 선행상표들의 지정상품인 '가방' 또는 '가방지'가 사용된 물품에 구현되어 판매되는 경우, 일반 수요자는 이 사건 등록디자인이 구현된 가방을 주지저명한 선행상표들의 권리자인 피고 보조참가인 또는 그와 특수한 관계에 있는 자가 취급하는 가방 등 물품으로 오인하거나 혼동할 염려가 있다고 봄이 타당하다.

다. 결론

따라서 이 사건 등록디자인은 피고 보조참가인의 주지저명한 선행상표들의 표장과 유사하여 피고 보조참가인의 업무에 관련된 가방 등 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인에 해당하므로, 용이창작의 점에 관하여는 더 나아가 살필 필요 없이 디자인 보호법 제34조 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.

www.kipo.go.kr

제39조

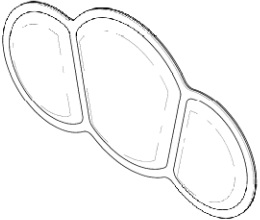
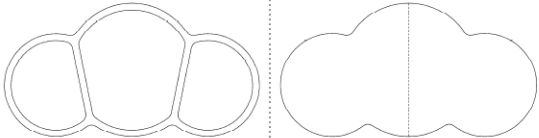


공동출원 위반이다.

【요지38】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심판결일
특허심판원	2017당3679	기각	2018. 9. 14.
특허법원	2018허8234	인용	2019. 8. 23.
대법원	2019후11442	기각(심리불속행)	2020. 1. 16.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인
 [사시도]	-
 [정면도] [배면도]	
 [좌측면도] [우측면도]	
 [평면도, 저면도]	
▶ 등록번호: 제30-914125호 ▶ 출원일/등록일: 2016.9.30./2017.7.5. ▶ 물품: 휴대용 발열팩	

제39조

가. 인정사실

갑 제1, 2, 4 내지 12, 14, 15, 16호증, 을 제6, 8, 9, 11, 12, 13, 20호증(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다)의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

1) 피고 회사는 2014. 11.경 직사각형 형태의 여성 생리증상 완화용 ‘매직핫팩’을 개발하여 판매하기 시작하였고(을 제6호증), 피고 회사를 실질적으로 경영하는 피고 ○○○는 2015. 7.경 아랫배에 붙이는 핫팩의 부착력을 높이기 위하여 반달형 3개의 셀로 고안된 핫팩을 개발하여 ‘바로핫팩 아랫배 힐링패드’라는 이름으로 제품을 출시하면서 2015. 7. 29. 아래 그림 1과 같은 바로핫팩 아랫배 힐링패드에 관한 디자인등록출원하여 2016. 5. 30. 디자인등록(이하 ‘피고 등록디자인’이라 한다)을 받았다(을 제8, 9호증).

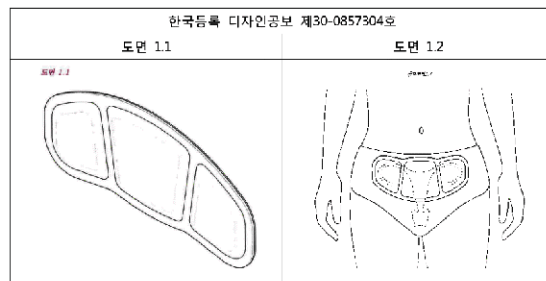


그림 1

2) 원고는 2014. 11.경부터 생리통 완화 용도의 찜질패드를 개발하기 시작하였고, 2015. 4.경 아랫배에 부착하는 직사각형 형태의 ‘허브온팩’ 찜질패드 제품을 출시하였다(갑 제8호증의 1~6쪽). 원고는 2015. 12.경 허리 뒤 꼬리뼈와 척추 사이에 부착하여 허리 통증 등을 완화시켜주는 ‘허리용 허브온팩’(이후 제품명이 ‘허리온팩’으로 결정되었다, 이하 ‘허리온팩’이라 한다) 찜질패드를 개발하기로 하였고, 원고의 직원 □□□가 허리온팩 제품을 개발하기 시작하였다(갑 제8호증의 7쪽).

3) 원고의 직원 △△△, □□□는 2016. 2. 16. 피고 회사를 방문하여 기존 직사각형

제품인 허브온팩 공장 이원화를 위한 사전 조사 및 실사를 하였고, 피고 회사의 바로 핫팩 아랫배 힐링패드 등 피고 회사 제품에 관한 설명을 들었다(갑 제4호증의 27~28 쪽, 갑 제16호증의 1의 16쪽, 을 제11호증).

4) □□□는 피고 회사를 방문한 이후 2016. 2. 19. 허리온팩 상품화 보고서를 작성하였고, 허리온팩의 디자인으로 아래 그림 2와 같이 챔피언 벨트의 형태와 같은 3개의 셀로 구성된 디자인을 제안하였다(갑 제14호증의 1).

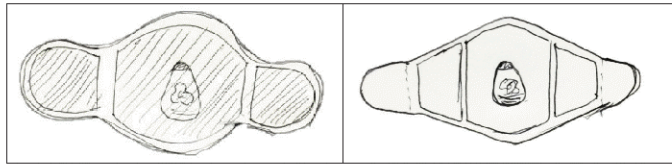


그림 2

□□□는 위 보고서를 작성한 이후 원고를 실질적으로 경영하는 ◇◇◇에게 허리온팩의 디자인에 관하여 문의하였고, ◇◇◇는 우측 그림 3처럼 허리에 있는 세 줄기 큰 혈관인 엉덩동맥이라고 하는 혈관부위에서 생리통에 원인이 되는 프로스타글란딘 F2 alpha(PGF2a, 이하 'PG'라고 한다)라는 물질이 분비되므로 그 부분이 따듯하게 감싸져야 된다고 하면서 허리온팩의 디자인을 혈관 부위를 감싸는 방향으로 수정할 것을 지시하였다(갑 제7호증의 1의 15쪽, 갑 제16호증의 1의 8~9, 22쪽).

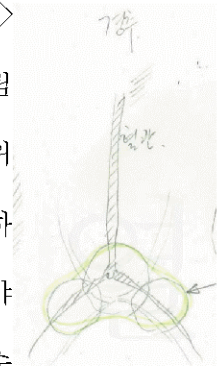


그림 3

◇◇◇의 지시에 따라 □□□는 2016. 2. 26. 2차 허리온팩 상품화 보고서를 작성하였고, “자궁 내 혈액순환을 관장하는 엉덩동맥을 따듯하게 해주어 생리혈 배출을 원활하게 하고, 생리통 유발 물질인 PG분비를 감소시켜줍니다.”는 설명과 함께 자궁혈관 위에 부착되는 허리온팩의 디자인을 아래 그림 4와 같이 제안하였다(갑 제14호증의 2).

5) 원고는 피고 회사에게 아래 그림 4와 같은 디자인으로 제품 생산이 가능한지 문

제39조

의하였고, 피고 회사는 2016. 3. 2. 원고에게 아래 그림 5와 같은 그림을 이메일로 송부하였다(갑 제8호증의 12쪽). 그 이후 원고와 피고 회사는 2016. 3. 4. 상품 기획 개발에 있어 업무제휴에 관한 양해각서 및 비밀유지계약을 체결하였다(갑 제9호증의 1, 2).



그림 4

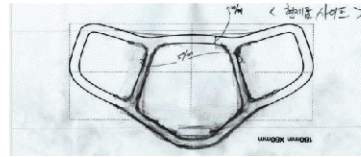


그림 5

6) 원고는 2016. 3. 16. 디자인 개발 회사인 하나인에게 허브온팩 제품, 박스 등의 디자인 의뢰를 하였고, □□□가 2016. 2. 26. 작성한 2차 허리용 허브온팩 상품화 보고에서 제안된 그림 4를 허리온팩의 제품 컨셉으로 첨부하였다(갑 제10호증의 1).

그런데 원고에게 디자인 개발을 의뢰받은 하나인은 2016. 3. 17. □□□에게 아래 그림 6과 같은 허리온팩 디자인 1차 시안을 보냈다(갑 제10호증의 2). 디자인 시안을 받은 원고는 하나인에게 허리온팩 제품은 개발 컨셉에 따라 허리 뒷면의 혈관 위에 붙여야 하므로 혈관 위에 부착될 수 있도록 1차 시안을 180° 회전하여야 한다고 통지하였고, 하나인은 2016. 3. 17. □□□에게 아래 그림 7과 같은 허리온팩 디자인 2차 시안을 보냈다(갑 제10호증의 3). 그 후 원고는 하나인이 보내온 4개의 시안 중 그림 7의 4개의 시안 중 3개의 원으로 구성된 첫 번째(맨 위) 디자인 시안을 채택하였고, 하나인은 2016. 3. 23. □□□에 그림 8과 같이 그림 7의 첫 번째 도안을 구체화한 3가지 도면을 보냈다(갑 제10호증의 4).

원고는 소비자 구두설문조사 등을 거쳐 핵심혈관이 모인 코어 부분을 넓게 하고 안정적인 느낌이 들기 때문에 가운데 부분이 넓은 그림 8의 첫 번째 도면을 선택하였고

(갑 제8호증, 13쪽), 하나인은 2016. 3. 28. □□□에게 그림 9와 같이 그림 8의 첫 번째 도면에 수치 등을 기재하여 구체화한 도면을 보냈다(갑 제10호증의 5).

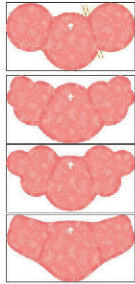


그림 6

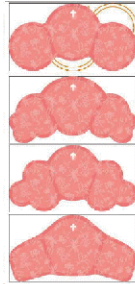


그림 7

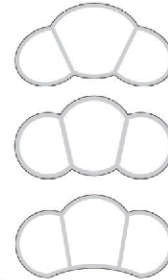


그림 8

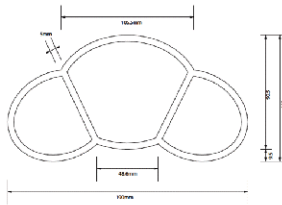


그림 9

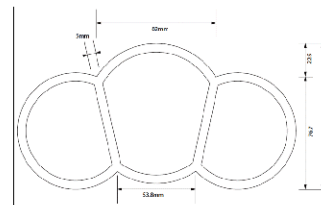


그림 10

7) 원고는 2016. 3. 28. 피고 회사에 그림 9의 디자인 시안을 전달했고(갑 제10호증의 5), 이에 대하여 피고 회사는 그림 9의 디자인 시안에서 좌우 날개 부분을 넓혀 달라고 요청하였다. 원고는 이를 받아들여 하나인에게 이 요청을 전달하였고, 하나인은 2016. 3. 28. □□□에게 이와 같은 요청 사항을 반영하여 좌우 날개 부분을 넓힌 위의 그림 10과 같은 최종 도안(이하 '하나인 최종 디자인 시안'이라 한다)을 보냈다(갑 제10호증의 6).

8) 원고는 2016. 4. 6. 하나인 최종 디자인 시안을 피고 회사에게 전달하면서 하나인 최종 디자인 시안대로 허리온팩 제품을 생산할 것을 요청하였다(갑 제10호증의 7). 피고 회사는 2016. 4. 18. 위 요청대로 허리온팩을 생산하기 위하여 원고에게 위와 같이 디자인이 확정된 허리온팩의 생산을 위한 금형 비용을 요구하였으나, 원고가 이를 거절하자 위 금형 비용을 자비로 부담하여 금형을 제작하였고(을 제12, 13호증), 2016. 6.


제39조

경부터 원고에 위 하나인 최종 디자인 시안대로 제작된 허리온팩을 공급하였다(갑 제 16호증의 1의 17쪽).

나. 판단

위 인정사실 및 앞서 든 증거, 갑 제16호증의 2의 일부 기재, 을 제22호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정에 의하면, 이 사건 등록디자인은 피고 ○○○와 하나인에게 디자인 창작을 구체적으로 지시한 원고 측이 공동으로 창작하였다고 봄이 타당하다.

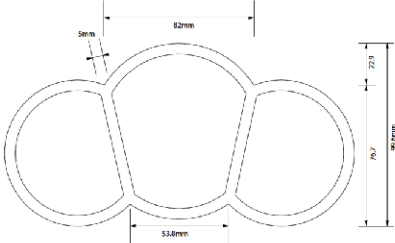
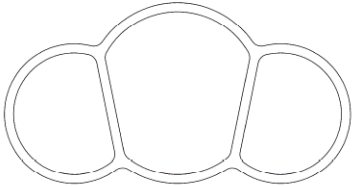
1) 이 사건 등록디자인의 기초가 된 피고 등록디자인

가) 피고 ○○○는 원고가 허리온팩을 기획하기 이전부터 와 같이 좌우가 반달형으로 부드러운 곡선으로 형성되어 3개의 셀로 구성된 '바로하트팩 아랫배 힐링패드'를 개발하였고, 피고 회사가 이를 생산·판매하여 왔다.

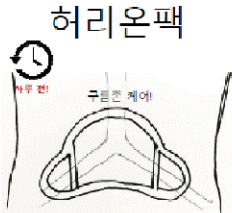

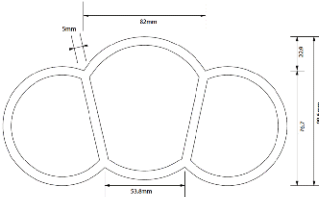
나) □□□는 2016. 2. 16. 피고 회사 방문 이후에야 비로소 좌우 셀이 부드러운 곡선형이고, 3개의 셀로 이루어진 허리온팩 디자인을 창작하기 시작하였으므로(□□□가 피고 회사 방문 이전에 허리온팩의 디자인 개발을 시작하였다는 증거는 찾아볼 수는 없고, 2016. 2. 16. 이후에서야 수첩 등에서 허리온팩의 스케치를 시작한 것으로 보인다), 피고 회사에서 피고 ○○○ 등으로부터 피고 등록디자인 등을 소개받은 이후 이를 참고하여 디자인 개발을 시작하였던 것으로 보인다.

2) 하나인을 통하여 이 사건 등록디자인을 구체화한 원고

가) 이 사건 등록디자인은 하나인 최종 디자인 시안과 사실상 동일하므로, 이 사건 등록디자인은 하나인 최종 디자인 시안을 기초로 하여 출원된 것으로 봄이 상당하다.

하나인 최종 디자인 시안	이 사건 등록디자인
	

나) □□□는 하나인에게 허리온팩의 디자인을 의뢰하면서 앞서 본 그림 4와 같은 2차 허리온팩 상품화 보고서에 게재된 디자인을 첨부하였고, 하나인은 □□□가 첨부한 디자인 및 원고 측의 지시를 구체화하여 3개의 셀로 구성된 구름 모양의 하나인 1, 2차 디자인 시안을 □□□에게 보내주었다. 하나인은 디자인 시안과 관련하여 원고의 의뢰를 받았을 뿐이고, 피고 회사와는 아무런 관계가 없었으며, 피고 회사가 원고에 보내준 디자인이 하나인에게 송부되었다고 볼 만한 증거도 없다. 그렇다면 하나인 최종 디자인 시안은 원고 측이 하나인을 통하여 창작하였다고 봄이 타당하다(갑 제16호 증의 1의 20쪽).

□□□가 첨부한 그림 4	하나인 2차 디자인 시안	하나인 최종 디자인 시안
		

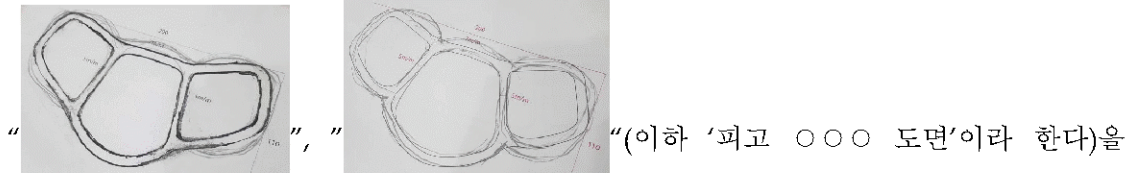
3) 3개의 셀의 크기가 거의 동일한 특징에 대한 피고 ○○○의 기여

가) □□□는 하나인으로부터 받은 디자인 시안을 피고 회사에 송부하였고, 피고 회사는 피고 ○○○의 지시로 □□□로부터 받은 디자인 시안에서 좌우 날개를 넓혀달라고 요구하였으며, 그 요구가 받아들여져 좌우 날개 셀 부분이 중앙 부분의 셀 크기와 거의 동일한 '하나인 최종 디자인 시안'이 만들어졌다.

나) 핫팩은 질량의 크기에 따라 시간이 비례하고 질량이 적으면 시간이 반비례하기 때문에 3등분 된 것이 가능하면 크기가 같아야 하고, 핫팩에 들어가는 물질의 양이 적을수록 투입하기가 어렵고, 들어가는 물질량도 적어진다(갑 제16호증의 2). 즉 핫팩의 기능에 있어서 발열시간과 온도 등의 밸런스가 맞아야 하는데, 3개의 셀 중 중앙 부분의 셀 부분만 크고, 좌우 날개의 셀 부분만 작게 되면 좌우 날개의 셀 부분의 발열 지속시간이 중앙 부분의 셀 부분에 비하여 현저하게 짧게 되어 상품기능성에 지장이 생기게 된다. 하나인의 디자인 개발당시, 하나인은 물론 3셀로 형성된 핫팩을 생산한 경험이 없는 원고로서는 위와 같은 문제점에 대한 인식이 크게 없었던 것으로 보이고, 오히려 원고는 핵심혈관이 모인 가운데 셀 부분이 좌우 셀 부분보다 넓은 디자인 시안을 고려하기도 한 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록디자인은 피고 ○○○의 요구에 의하여 비로소 3셀의 크기가 거의 동일하여 상품성이 커진 제품의 디자인으로 완성된 것으로 판단된다. 이와 같이 3개의 셀 부분의 크기 부분은 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적 특징 부분 중 하나로서 3개의 셀로 구성된 핫팩의 개발, 생산 및 판매 등의 경험이 있는 피고 ○○○가 거의 동일한 크기의 3개의 셀로 구성된 이 사건 등록디자인을 완성하는데 일부 실질적인 기여를 하였다고 판단된다.

다. 피고들의 주장 및 그에 대한 판단

피고들은, 피고 ○○○가 2015. 7.경 허리용 핫팩을 스케치하여 다음과 같은 도면



보관 중이었는데, 2016. 2. 16. □□□ 등이 피고 회사를 방문하였을 때 이를 보여주었으며, ‘하나인의 최종 디자인 시안’은 피고 ○○○ 도면과 매우 유사하므로, 이 사건 등록디자인의 기초가 된 하나인 최종 디자인 시안은 피고 ○○○ 도면으로부터 창작된 것으로서 이 사건 등록디자인은 피고 ○○○가 단독으로 창작한 것이라는 취지로 주장한다.

그러나 위 인정사실, 앞서 든 증거, 갑 제17호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 등록디자인을 피고 ○○○가 단독으로 창작한 것이라 보기 어렵다.

1) 피고 ○○○ 도면은 작성일자가 표시되어 있지 아니하고 이 사건 등록디자인과

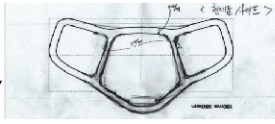


로 가필한 것에 불과하여 언제든지 작성 가능하므로, 피고 ○○○ 도면이 2015. 7.경 만들어졌고 피고 회사 측에서 2016. 2. 16. □□□ 등에게 소개하여 준 디자인과 동일한 것이라고 단정하기 어렵다.

2) 피고 ○○○가 2016. 2. 16. □□□ 등에게 피고 ○○○ 도면을 보여주었고, 이를 기초로 허리온팩을 개발하기로 하였다면, 피고 회사가 원고에게 피고 ○○○ 도면을

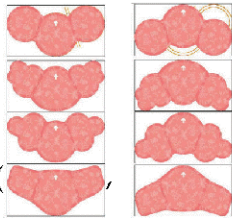
제39조

보내주어야 할 것인데, 피고 회사가 2016. 3. 2. 원고에게 송부한 도면은



“이었고 이는 피고 ○○○ 도면과는 상이하다.

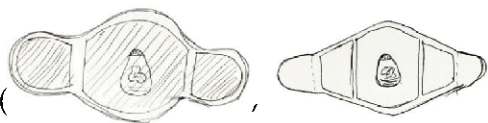
3) 원고가 디자인을 구체화한 하나인에 피고 ○○○ 도면을 송부하였다거나, 피고 ○○○ 도면에 기초하여 디자인 개발을 의뢰하였다고 볼 만한 증거가 없다. 하나인이 피고 ○○○ 도면을 기초로 디자인을 개발하였다면 2회에 걸쳐서 원고에 그림 6, 7



()과 같은 피고 ○○○ 도면과 비유사한 것이 포함된 4개의 도안을

보냈을 것으로 보이지 아니한다. 오히려 원고의 자발적인 선택으로 인하여 하나인이 보내온 4개의 시안 중 3개의 원형 셀로 이루어진 첫 번째 디자인이 결정되었고 이와 같은 원고의 선택이 피고들에 의하여 이루어졌다고 볼 만한 증거도 없다.

4) 피고들 측이 2016. 2. 16. □□□에게 피고 ○○○ 도면을 보여주었고 이를 기초로 하나인의 최종 디자인 시안이 완성되었다면, □□□가 2016. 2. 19. 허리온팩 상품화 보고서 작성에서 제안한 디자인은 피고 ○○○ 도면과 유사하여야 할 것인데, □□□



는 피고 ○○○ 도면과 비유사한 그림 2()와 같이

챔피언 벨트 유사 형태의 디자인을 제안하였고, 하나인에 디자인을 창작을 의뢰하면서



첨부한 디자인도 피고 ○○○ 도면과 비유사한 그림 4()이었다.

5) 피고 ○○○ 도면은 가운데 원이 아래로 처져 있어 전체적으로 “▽”와 같은 형태인데 반하여, 이 사건 등록디자인은 개발 동기에 맞게 허리에 있는 혈관의 위치를 고려하여 가운데 원 부분이 위로 돌출되어 있어 전체적으로 “△”와 같은 형태인바, 이 사건 등록디자인과 피고 ○○○ 도면은 그 방향 자체가 서로 다르므로 이 사건 등록디자인 내지 하나인 최종 디자인 시안이 피고 ○○○ 도면에서 기초하였다고 보기 어렵다.

6) 원고 직원인 ☆☆☆, △△△ 등이 2017. 11. 7. 피고 회사를 방문하여 피고 ○○○에게 피고 회사가 이 사건 등록디자인을 등록한 것에 대하여 항의하자, 피고 ○○○는 “나 봐요, 이 디자인은 내가 출원한 지가 언제인데? 훨씬. 이거, 이거, 이걸 만들고 있을 때 이거 모양을 서로가 상의했다고”[갑 제17호증(이하 같다), 5쪽], “이 모양은 그 쪽 피플파이 모양인데 우리하고 같이 상의해서 디자인을 했어요. 그리고 우리가 등록을 했어요. 우리가, 등록증 다 우리가 갖고 있다고”(11쪽), “아니 그러니까 이 디자인을 할 때 여러 가지 디자인을 가져온 걸 이렇게 하면 안 된다. 저렇게 하면 하고 나하고 같이 공동으로 생각을 해서 만들어 온 거예요”(13쪽), “아니 디자인은 서로 상의했죠. 이걸 보고 하길래 이걸 보고”(24쪽)라고 말하는 등 허리온팩을 원고 측과 같이 상의해서 디자인을 했다는 취지로 볼 수 있는 말을 수차례 하였다.

라. 정리

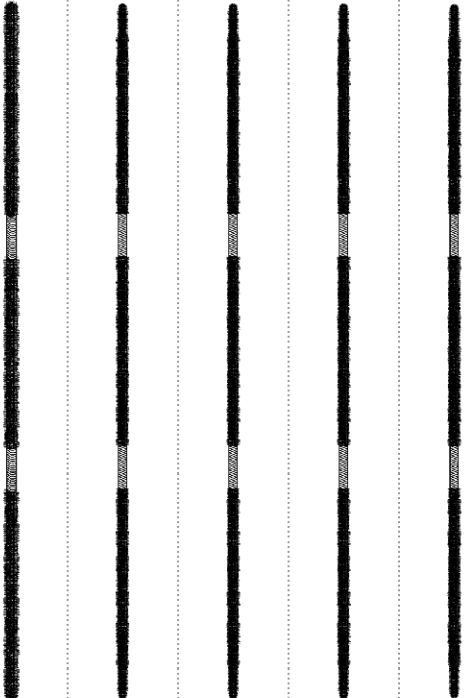


이 사건 등록디자인은 공동창작자인 원고 측 및 피고 ○○○가 공동으로 디자인등록출원을 하지 아니하고, 피고 ○○○로부터만 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 피고 회사만이 단독으로 디자인등록출원을 하여 등록되었으므로, 디자인보호법 제39조, 같은 법 제121조 제1항 제2호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

【요지39】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당1839	기각	2019. 1. 8.
특허법원	2019허1803	인용	2019. 9. 6.
대법원	2019후11657	기각(심리불속행)	2020. 1. 30.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">[사시도]</p>  <p style="font-size: x-small;">[평면도]</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">[정면도]</p>  <p style="font-size: x-small;">[저면도]</p> </div> </div>	<p style="font-size: x-small;">-</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-877738호 ▶ 출원일/등록일: 2016.5.30./2016.10.17. ▶ 물품: 자동차용 전동시트 케이블 	<p style="font-size: x-small;">-</p>

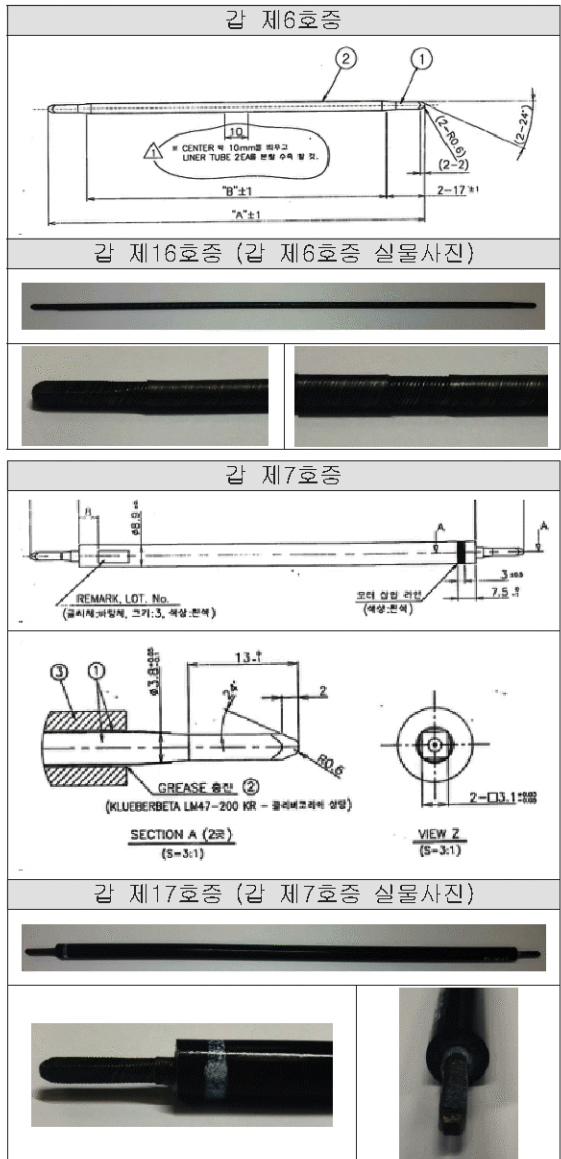
1) 인정사실

앞서 든 증거들에, 갑 제5, 10, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 29, 32, 34호증, 을 제1호증 (가지번호 있는 것은 각 가지번호를 포함한다, 이하 같다)의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음 각 사실을 인정할 수 있다.

가) 원고의 기존제품

자동차용 모터의 생산 및 판매업 등을 하는 원고는, 2015년경 오른쪽 도면의 디자인(이는 선행디자인 2에 해당한다)에 따른 '슬라이드 케이블' 제품을 제조하여 주식회사 다스(이하 '다스'라 한다)에 납품하고 있었다.

위 기존제품은 차량용 시트를 전후 방향으로 이동시키기 위하여 설치되는 전동시트 케이블을 대상으로 하는 것으로서, 구동 모터와 슬라이더의 이동 편차를 수용하기 위하여 얇은 소선을 감아 제작된다. ① 이때 전동시트 케이블을 매개로 구동 모터로부터 슬라이더로 회전 구동력이 전달되는 과정에서 전동시트 케이블에 비틀림 변형이 생기면서 소음 및 진동이 발생하게 되는데, 이를 억제하기 위하여 소선을 감아 만든 금속재 플렉시블 케이블에 열수축 튜브를 입힌다(갑 제6, 16호증). ② 그 후 이물



제39조

질에 의한 오염을 방지하고 외부 충격으로부터 케이블을 보호하려는 목적에서 고무 튜브를 입혀 완성한다(갑 제7, 17호중). 이때 열수축 튜브와 고무 튜브 사이에 윤활유 등을 충전한다.

나) 원고의 신규제품 개발

(1) 기존제품에서 윤활유(그리스, Grease)가 누출되고 휨 변형이 발생하는 등의 문제가 발생하자, 원고 소속 기술연구소장 ○○○ 상무 등의 제안에 따라 원고 소속 개발1팀장 □□□ 차장은 2015년 6월경부터 ○○○ 상무 등과의 수차 회의를 거쳐, 케이블 표면에 미세 섬유사를 입히는 이른바 ‘플록킹(flocking)’ 가공을 한 플렉시블 케이블의 개발을 검토하기 시작하였다.

(2) □□□ 차장과 ○○○ 상무 등이 양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹 섬유를 입히는 형상을 착안한 다음, □□□ 차장이 2015. 7. 13. 주식회사 유한인터텍(이하 ‘유한인터텍’이라 한다)의 △△△ 부장과 만나 유한인터텍이 위와 같은 형상으로 플록킹이 적용된 금속재 플렉시블 케이블의 1차 샘플을 제작해 줄 것을 의뢰하였고, 그에 따라 유한인터텍은 2015. 7. 22. 원고에게 1차 샘플을 제공하였다.

(3) 1차 샘플을 기초로 내구성을 시험한 결과 윤활유가 누출되는 등의 기존 문제는 해소되었으나 양 단부에서 플록킹이 벗겨지는 새로운 문제가 발견되자, □□□ 차장은 2015. 8. 17. 접착제 생산업체의 조언에 따른 개선된 접착방식이 적용된 2차 샘플의 제작을 유한인터텍에 의뢰하였고, 그에 따라 유한인터텍은 2015. 8. 20. 원고에게 2차 샘플을 제공하였다.

(4) 2차 샘플에 대한 긍정적인 시험 결과가 나오자 □□□ 차장은 2015. 9. 21. 다스의 ◇◇◇ 선임연구원에게 오른쪽과 같이 양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹이 적용된 전동시트 케이블 샘플의 사진이 첨부된 ‘3세대 슬라이드 기어박스 개

발 검토 보고서'를 보냈고, 이를 토대로 원고 측은 2015. 9. 23. 다스 측과 '3세대 슬라이드 기어박스 개발'에 관한 협의를 하였다.



갑 제23호증 중 발체

(5) ◇◇◇ 선임연구원은 2015. 12. 2. □□□에게 오른쪽과 같이 양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹이 적용된 전동시트 케이블 샘플의 사진을 포함한 파일이 첨부된 메일을 보냈고, 이를 토대로 그 다음날인

2015. 12. 3. 원고 측과 다스 측은 '3세대 슬라이드 기어박스 개발'에 관한 회의를 하였다.

- GREASE 삭제에 의한 RAIL 오염 방지
- OUTER TUBE와의 GAP에 의한 떨림 발생
- 작동내구시 FLOCKING 상태 양호
- OUTER TUBE 내경 축소 검토
- 부품입고 : 12/3

 A close-up photograph of a cable end, showing the flocking material applied to the outer tube.

갑 제32호증 중 발체

2015. 12. 3. 원고 측과 다스 측은 '3세대 슬라이드 기어박스 개발'에 관한 회의를 하였다.

(6) □□□ 차장은 2016. 2. 17.경 유한인터텍 △△△ 부장의 소개로 만난 피고 소속 ☆☆☆ 이사에게 피고가 위와 같이 양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹이 적용된 전동시트 케이블 제품을 제작할 것을 요청하였고, 당시 ☆☆☆ 이사는 □□□ 차장에게 '제품 전체에 플록킹 가공을 하는 경우 제품 중 일부분을 잡고 가공을 해야 함에 따라 2회에 걸친 플록킹 가공으로 비용이 증가하므로, 제품 중 중간부분을 제외하고 플록킹 가공을 하는 것이 좋겠다.'라는 취지로 제안하였으며, 이에 □□□ 차장은 ☆☆☆ 이사에게 그와 같은 형상 즉 중간부분에 플록킹 가공을 하지 아니한 형상의 샘플을 제공해 줄 것을 요청하였다.

(7) 원고가 피고로부터 위 샘플을 제공받은 다음 □□□ 차장을 비롯한 원고 직원들이 2016. 3. 8. 울산에 있는 피고 공장을 방문하여 제품 생산 가능성을 검토하였으나, 생산가격 등에 관한 문제로 인하여 더 이상 원고와 피고 사이의 거래는 성사되지 못하였다.

제39조



다) 피고의 디자인 출원 및 등록

피고는 2016. 5. 30. 등록디자인에 관한 디자인등록을 단독 출원하여 2016. 10. 17. 그 디자인등록을 받았다.

2) 구체적 검토

가) 무릇 디자인이란 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것을 말하는데(디자인보호법 제2조 제1호), 그와 같은 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이라는 디자인 형태가 외계에 구현되어 고정되었을 때에 디자인의 창작이 완성되었다고 할 것이고, 다만 그와 같은 디자인 창작의 완성으로 발생하는 디자인등록을 받을 권리는 그 무체재산권적 성격에 비추어 볼 때 위와 같이 외계에 구현·고정된 특정 형태의 디자인뿐만 아니라 그 창작요소가 그대로 반영되어 형태적 가치가 동일한 범위에 있는 디자인에까지 미친다고 봄이 타당하며, 이는 2명 이상이 공동으로 디자인을 창작한 경우에 그들이 공유하게 되는 디자인등록을 받을 권리에 대해서도 마찬가지이다.

나) 등록디자인의 도면들을 기초로 하고 여기에 디자인의 설명까지 참작하여 볼 때, 등록디자인은 그 형태적 가치를 보이는 다음과 같은 요소들로 구성되어 있다고 할 것이다. 즉 ① 양 단부를 포함하여 전체적으로 플록킹 섬유가 입혀져 있다. ② 플록킹 섬유가 입혀진 부분에서는 전체적으로 균일하게 플록킹 섬유가 입혀져 보풀 무늬가 형성된다. ③ 중앙부분 2군데는 플록킹 섬유가 입혀지지 않은 빈 공간으로 형성되어 다른 부분에 비하여 작은 단면을 이루면서 감겨있는 소선이 드러난다.

정면도 (이해의 편의를 위해 90° 회전한 것)	배면도, 평면도
	

다) 원고 측의 □□□ 차장 등은 앞서 본 바와 같이 2015년 6월경부터 플록킹(flocking) 가공을 한 플렉시블 케이블의 개발을 검토하고, 양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹 섬유를 입히는 형상을 착안한 다음, 유한인터텍에 1차·2차 샘플의 각 제작을 의뢰하여 제공받고, 또 다스 측에 아래와 같이 양 단부를 포함한 케이블



의 전체 표면에 플록킹이 적용된 신규제품인 전동시트 케이블의 샘플 사진을 보내고 그 개발에 관한 협의를 하였으며, 2016. 2. 17.경 피고 측에 양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹이 적용된 전동시트 케이블 제품을 제작하여 줄 것을 요청하였다. 따라서 원고 측의 □□□ 차장 등은 적어도 등록디자인의 출원 이전인 위 2016. 2. 17. 무렵에는 위와 같이 '양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹 섬유를 입히는 형상'의 디자인 형태를 의계에 구현하고 고정함으로써 그 창작을 완성하였다고 할 것이다.

라) 등록디자인의 위 ①·②구성요소에 따른 디자인 형태와 원고 측의 □□□ 차장 등이 완성한 위 디자인 형태를 비교하건대, 양자가 그대로 동일한 것으로 보기는 어렵다. 그러나 위 '플록킹(flocking)'이라는 용어가 다수의 미세섬유 입자(flock)를 표면에 입히는 과정을 의미한다는 점과 등록디자인의 '디자인의 설명'에 기재된 '섬유미분을 고착시켜 보풀 무늬가 형성'된다는 부분이 플록킹 가공에 의해 섬유사들이 세워진 상태로 케이블 표면에 부착되는 것을 의미한다는 점은 앞서 본 바와 같다. 또한 등록디자인의 설명에는 위와 같이 '케이블의 표면에 섬유미분을 고착시켜 보풀 무늬가 형성 되도록 한다.'라는 기재가 있을 뿐이고, 등록디자인의 도면 및 설명 전체에 의하더라도 위 보풀 무늬 형성 이외에 달리 섬유미분의 굵기, 길이, 색상 등에 관한 도이나 기재에 의한 추가적인 창작요소가 발견되지 아니한다(이러한 점에 대하여 당사자 사이에 별다

제39조

른 다툼도 없다).

그렇다면 앞서 본 바와 같이 등록디자인의 형태적 가치를 보이는 창작요소인 ①·②구성요소 즉, 양 단부를 포함하여 전체적으로 플록킹 섬유가 입혀져 있다거나 플록킹 섬유가 입혀진 부분에서는 전체적으로 균일하게 플록킹 섬유가 입혀져 보풀 무늬가 형성된다는 등의 디자인요소들은, 원고 측의 □□□ 차장 등이 앞서 본 것처럼 의계에 고정하여 완성한 '양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹 섬유를 입히는 형상'이라는 디자인 형태에 따른 창작요소가 그대로 반영되어 그와 형태적 가치가 동일한 범위 내에 있다고 할 것이다.

마) 한편 피고 측 ☆☆☆ 이사가 2016. 2. 17.경 □□□ 차장에게 '중간부분을 제외하고 플록킹 가공을 하는 것이 좋겠다.'라는 취지로 제안한 점은 앞서 본 바와 같고, 이러한 제안 취지가 등록디자인의 위 ③구성요소 즉, 중간부분 2군데가 플록킹 섬유가 입혀지지 않은 빈 공간으로 형성되어 다른 부분에 비하여 작은 단면을 이루면서 감겨 있는 소선이 드러나는 형태로 반영되어 있는 것으로 볼 수 있기는 하다.

그러나 당시 원고 측이 피고 측에게 위와 같이 중간부분에 플록킹 가공을 하지 아니한 형상의 샘플을 제공해 줄 것을 요청한 점 등을 고려할 때, 피고 측 ☆☆☆ 이사가 등록디자인의 ③구성요소를 완성하였다고 하더라도 이는 적어도 당시까지 유지되었던 원고와의 협력관계에서 행한 등록디자인의 공동창작행위에 해당한다고 봄이 타당하다.

3) 검토결과의 정리

이상을 종합하면, 등록디자인의 디자인은 원고 측 □□□ 차장 등과 피고 측 ☆☆☆ 이사가 등이 공동으로 창작한 것으로서 그들이 디자인등록을 받을 권리를 공유함에

공동출원 위반이다.

따라 공동으로 출원하여야 하는 것이었다. 사정이 이와 같고 피고가 원고 측 □□□ 차장 등으로부터 그 디자인등록을 받을 권리를 승계하였다는 사정에 관한 아무런 주장 증거가 없는 이상(오히려 원고가 그 권리를 승계하였다고 주장하고 있다), 피고가 단독 출원을 하여 등록받은 등록디자인은 디자인보호법 제121조 제1항 제2호, 제39조에 해당하는 디자인등록의 무효사유가 있다.

4) 결론








이상과 같이 등록디자인은 공동출원규정을 위반한 무효사유가 있으므로, 원고의 나머지 주장에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 등록디자인의 등록은 무효로 되어야 하고, 그럼에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 결국 위법하다.

【요지40】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당125	기각	2018. 7. 10.
특허법원	2018허7392	인용	2019. 8. 23.
대법원	2019후11510	기각(심리불속행)	2019. 12. 24.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인
 [사시도]	
 [정면도]	 [배면도]
 [좌측면도]	 [우측면도]
 [평면도]	 [저면도]
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-497510호 ▶ 출원일/등록일: 2008.3.17./2008.7.1. ▶ 물품: 포장용 용기 	

가. 이 사건 등록디자인의 공동창작 여부

1) 관련 법리

구 디자인보호법 제3조 제1항 본문은 “디자인을 창작한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다.”라고 규정한다. 그런데 구 디자인보호법 제2조 제1호는 “‘디자인’이란 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것을 말한다.”라고 규정하므로, 구 디자인보호법 제3조 제1항에서 말하는 ‘디자인을 창작한 자’는 디자인의 전체적인 미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하거나 그 착상을 구체화한 사람을 의미한다. 따라서 구 디자인보호법 제3조 제2항에서 말하는 ‘2인 이상이 공동으로 디자인을 창작한 때’에 해당하려면 디자인 창작을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있어야 하며, 단순히 디자인에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하거나, 디자인 개발자를 일반적으로 관리하고 디자인 개발자의 지시로 디자인에 관한 자료를 정리하거나 도면 작성만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 디자인의 창작을 후원·위탁하였을 뿐인 정도로는 부족하고, 디자인의 전체적인 미감에 관한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 새로운 착상을 단순한 도면화를 넘어서 디자인적으로 구체화하거나, 디자인의 전체적인 미감에 영향을 주는 구체적인 디자인적 요소의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 디자인을 완성할 수 있게 한 경우 등과 같이 디자인의 창작행위에 실질적으로 기여하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조).

2) 검토

가) 인정사실

다음의 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제4, 8, 9, 10, 12, 13, 17,

제39조

18호중, 을 제16, 17호중의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하여 인정된다.

(1) 당사자 등의 지위

원고는 '남산엔지니어링'이라는 상호로 플라스틱 용기 등을 제조·판매하는 사람이고, 피고는 인쇄업, 자동포장기계 및 그 부속의 제작판매업, 플라스틱 제조판매업 등을 영위하는 회사이다. 경농은 주로 농약 제조 판매업을 영위하는 회사로서 다른 업체에 농약용기의 제조를 위탁하여 납품받고 있다.

(2) 경농 측의 기존 사각용기에 관한 실용신안등록 및 디자인등록의 경위

경농은 1998년경 누액 방지 및 물류비 절감을 위하여 선행디자인 1과 같은 사각 수지 용기(이하 '기존 사각용기'라 한다)를 일부 제품에 처음 도입하고, 2000년경에는 이를 전 제품에 확대하여 적용하였다. 한편 기존 사각용기에 대해서는 2001. 11. 15. 경농의 상무인 ○○○을 고안자 및 창작자로 하여 두 개의 실용신안 및 한 개의 디자인등록이 출원되어 두 개의 실용신안은 2002. 2. 4.(실용신안등록 264766호), 2002. 3. 26.(실용신안등록 271036호) 각각 등록되고, 디자인등록 역시 2002. 5. 13. 선행디자인 1로 등록되었다.

(3) 이 사건 등록디자인의 대상이 되는 새로운 사각용기의 개발 과정

(가) 경농은 1998년경부터 약 8년간 주식회사 조광프라코(이하 '조광'이라 한다)에 기존 사각용기의 제조를 위탁하여 납품받아 제품 포장에 사용하였다.

그러나 기존 사각용기는 주입구가 큰 것과 작은 것으로 나누어져 생산성이 나쁘고, 주입구가 작은 것은 실링이 불편하며, 라운드 용기에 비하여 수축라벨이 오그라드는 등의 문제가 있었을 뿐만 아니라 용기와 캡 금형의 노후화 및 품질관리 미흡으로 품질이 불균일하여 제품 불량률의 원인이 되는 등의 문제도 있었다.

(나) 이에 경농은 2005년경 새로운 용기를 개발하기로 하고, 2005. 2. 10.자 합

동임원회의에서 “유액제용 PE 용기 신규 개발검토”라는 주제로 ① 기존 사각용기는 개발 후 조광이라는 1개 업체에만 의존하였으나 수급 안정 및 품질 향상을 위하여 복수 업체와의 거래를 검토할 예정인 점, ② 피고가 단층병 생산 설비를 도입 중이며 경농과 거래를 희망하는 점, ③ 신규 금형 제작 시 대상 용기 선택, 용기 형태, 수축라벨, 박스 크기, 캡 형태, 포장설비 등에 대하여 각 관련 부서에서 다각적 검토가 필요한 점, ④ 광구와 협구를 동일한 캡 규격으로 수정 시 익성화학 금형도 다시 제작해야 하는 점, ⑤ 용기 형태 검토 시 라벨 찌그러짐을 최소화할 수 있는 형태를 감안하여야 하는 점 등을 논의하였다.

(다) 2006. 6. 22. 경농 물류팀 회의실에서 진행된 경농과 피고의 “유액제용 사각용기 형태개선 및 벨리스플러스 용기 형태 개선건”에 관한 회의에서의 협의 결과, ① 병 주입구의 내경을 광구, 협구 구분 없이 33.5mm로 통일하고, ② 사각 모서리 R값을 기존의 6mm에서 12mm로 조정하며, ③ 병의 경도 강화 방안으로 병에 가로 및 세로 홈을 주는 것을 검토하고(기존 사각용기 디자인에는 각 면에 세로로 2줄의 홈이 적용되었음), ④ 외관 디자인 향상을 위한 종이라벨은 적용하기 어렵고 스티커 라벨도 문제가 있으며, ⑤ 실링 제거 방법 개선과 관련하여 실링지에 고리 모양의 손잡이를 달아 손으로 당겨서 실링을 제거하는 방법을 피고가 검토하여 샘플을 제작하고, ⑥ 이 상에서 협의된 내용을 바탕으로 피고가 사각병의 자체 디자인을 경농에 제공하고 이 디자인을 검토하여 부족한 부분이나 개선사항을 설계에 반영하며, 설계에 필요한 각종 자료는 경농에서 제공하기로 하였다.

(라) 경농은 2006. 7. 28. ‘500ml 단층용기 주구 변경’에 관한 자체 회의에서 ① 용기 형태와 관련하여 생산 설비의 변경을 최소화하기 위해 기존의 사각 형태를 유지하고, 용기의 폭도 현행을 유지하며, ② 용기 주입구는 내경을 약 30mm±0.2mm, 외

제39조

경을 33.5mm로 하고, ③ 용량(만주 용량)은 585ml±10ml로 하되, 용기 샘플을 받아서 제품을 충전한 후에 최종적으로 결정하며, ④ 중량은 생산설비의 변경을 최소화하고, 장기간 보관 시 용기의 변형을 최소화하기 위하여 66±2g로 하며, ⑤ 이상의 조건은 유지되어야 하며, 용기 모양(외형) 중 가로 형태의 모양은 라벨 작업 시 라벨 걸림이 발생될 수 있으므로 지양하고, 용기 외형을 다양화한 도면 접수 후 추후 결정하기로 협의하였고, 2006. 8. 14. 피고에게 이메일로 이러한 협의사항을 용기 관련 요구사항으로 통지하였다.

(마) 경농의 2006. 9. 11.자 합동임원회의에서는 “피고 측과 사각용기 신규제작 협의 중이고, 9. 7. 샘플을 접수하여 공장으로 송부하였으며 테스트 후 수정 및 개선사항을 반영할 예정이고, 용기 디자인 확정 후 금형 제작 및 시제품 생산까지 약 3개월이 소요될 예정이다.”라는 내용이, 2006. 10. 13.자 합동임원회의에서는 “피고 측과 사각용기 신규제작 협의 중이고, 공장에서 샘플 용기를 검토한 결과 주입구 및 형태에 이상 없으며, 시제품 제작 후 라벨 수축 및 추가 사항을 검토할 예정이고, 시제품 제작 전 마케팅 부서와 용기 형태 및 실링 부분에 대해 협의할 예정이다.”라는 내용이, 2006. 11. 10.자 합동임원회의에서는 “피고 측과 사각용기 신규제작 협의 중이고, 10. 18. 마케팅기획팀, 품질관리팀, 물류팀, 생산3팀, 기술구매팀 등이 신규 용기 관련 회의를 하였는데, 농민들의 사용 시 불편하므로 용기 실링을 타사처럼 내전 캡으로 전환할 것을 재검토하여 달라는 요청이 있었다.”라는 내용이 각각 논의되었다. 또한, 경농의 2007. 7. 11.자 합동임원회의에서는 “사각용기 개선모델, 시제품 준비 중”이라는 내용이, 2007. 8. 10.자 합동임원회의에서는 “사각용기 개선모델, 시제품 완료, 샘플 적용 테스트 중”이라는 내용이, 2007. 9. 14. 합동임원회의에서는 “사각용기 개선모델, 시제품 완료, 확대조건 테스트 중(08년 사업분 1-2 품목 적용, 포장설비 부분보완 예정)”이라는

제39조

원고에 대하여 이 사건 등록디자인권의 침해를 중단하고, 침해제품을 전량 회수하여 그 금형과 함께 이를 폐기하며, 피고에게 침해사실에 대한 사과 및 앞으로 침해하지 않겠다는 내용의 각서를 2010. 10. 25.까지 보내줄 것을 요청하고, 이에 관하여 원고가 2010. 10. 25.까지 적절한 조치를 취하지 아니할 경우 피고는 민·형사상 법적 조치를 강구할 것'이라는 내용의 내용증명(이하 '제1차 내용증명'이라 한다)을 발송하였다.

이에 원고는 2010. 10. 25. 피고에게 "디자인침해 관련 통고에 관한 답변의 건"이라는 제목으로, '원고는 피고의 이 사건 등록디자인이 등록된 사실을 몰랐고, 2009년부터 경농으로부터 도면 및 제품발주서를 받아 이 사건 등록디자인과 같은 포장 용기를 납품하였으나, 이는 등록디자인임을 확인하지 않고 발주한 경농의 책임이 더 크며, 또한 이 사건 등록디자인은 무심사 등록된 디자인으로 이 사건 등록디자인과 유사한 디자인 및 제품이 많으므로 피고가 원고에 대하여 민·형사상 법적 조치를 취할 경우 원고는 피고에 대하여 이 사건 등록디자인의 등록무효소송을 진행하는 등의 조치를 취할 것'이라는 내용의 내용증명(이하 '이 사건 제1차 내용증명에 대한 답변'이라 한다)을 발송하였다.

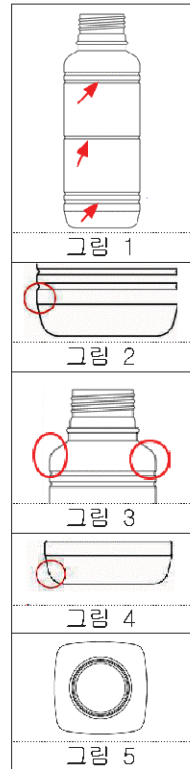
(나) 한편 피고는 위와 같은 이 사건 제1차 내용증명을 보낸 지 약 6년 6개월이 경과한 2017. 3. 21.경 다시 원고에게 "디자인특허 침해행위에 대한 사용료 청구 예지의 건"이라는 제목으로 '원고가 2009년 10월경부터 2016년 9월경까지 피고의 이 사건 등록디자인권을 침해하는 것을 알면서도 경농에 사각용기를 생산·납품하였으므로 그에 대한 사용료를 청구할 예정이다'는 내용의 내용증명(이하 '제2차 내용증명'이라 한다)을 발송하였다.

나) 판단

앞서 본 기초사실 및 인정사실과 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여

인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하여 보면, 이 사건 등록디자인은 피고와 경농이 공동으로 창작한 것이라고 봄이 타당하다.

(1) 이 사건 등록디자인은 ㉠ 정사각기둥 형상의 몸통부 및 이와 연결되는 원형의 개구부로 구성되고, 몸통부의 가로 폭과 세로 높이의 비율은 우측 그림 1과 같으며, ㉡ 개구부의 외경 지름이 몸통부 한 면의 가로 폭의 약 60%에 이를 정도로 긴 편이고, ㉢ 몸통부는 그 중앙에 우측 그림 1과 같이 몸통부를 상하로 양분하는 1줄의 가로 홈이 있고, 이를 기준으로 상단과 하단의 대칭적 위치에 동일한 간격의 가로 홈이 각각 2줄 있으며, ㉣ 몸통부 하단의 가로 홈 밑에는 우측 그림 2와 같이 넓은 띠가 형성되고, ㉤ 개구부와 몸통부의 연결부분은 우측 그림 3과 같이 비교적 기울기가 급한 곡면으로 형성되고 주입구 목 부분과 몸통부의 연결부에서 위로 약간 이격된 곳에 링이 형성되며, ㉥ 몸통부의 하단부는 우측 그림 4와 같이 넓은 띠 아랫부분이 바닥면을 향하여 만곡지게 형성되고, ㉦ 위에서 보았을 때 우측 그림 5와 같이 몸통부의 각 모서리가 약간 곡면을 이루고 4면이 약간 볼록한 정사각형인 형상이라는 점에 그 특징이 있다. 그런데 이러한 부분들은 이 사건 등록디자인의 전체적인 형상과 모양에 관련된 부분이고, 또한 물품의 사용 시 눈에 잘 띄는 부분이므로, 모두 이 사건 등록디자인의 전체적인 미감에 영향을 주는 부분이다.



(2) 앞서 본 바와 같은 기초사실 및 위 인정 사실에다가 앞서 든 증거와 증인 ○○○의 증언과 변론 전체의 취지를 보태어 보면 알 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인의 위와 같은 주요 특징 중 적어도 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉥, ㉦ 부분은 경농이 구체적인 착상을 제시하거나 피고가 제시한 착상을 구체화하거나

제39조

나 피고에게 구체적인 요청 내지 조언을 하여 디자인을 완성할 수 있도록 한 부분에 해당하는 것으로 보인다.

(가) 앞서 본 바와 같이 경농은 실용신안 및 디자인등록을 받아 사용하였던 기존 사각용기의 주입구 및 라벨 부착 등에 관한 문제점을 개선하기 위하여 2005년경 새로운 사각용기의 개발에 착수하였다. 그런데 새로운 사각용기가 개발되어 피고가 본격적으로 납품한 시기는 그로부터 4년 후인 2009년 6월경이었으며, 앞서 본 바와 같이 그동안 경농 내부적으로는 물론 경농과 피고 사이에 새로운 사각용기 디자인과 관련하여 많은 논의가 있었던 것으로 보인다.

(나) 증인 ○○○은 '경농이 피고에게 디자인 요소를 알려주면 피고는 이를 가지고 도면화하는 역할을 하였다. 도면에 그리는 포인트를 알려주었다. 수치, 디멘션 등을 알려주었다. 구체적으로 가로, 세로, 주입구 사이즈, R값이다'라는 취지로 진술하였다. 그런데 이러한 진술은 2006. 6. 22.자 경농과 피고의 회의결과, 2006. 7. 28.자 경농의 내부 회의결과 및 2006. 8. 14. 피고에게 전달된 이메일 내용에 부합한다(따라서 증인 ○○○의 진술 중 세부적인 사항에 다소 부정확한 부분이 있다고 하더라도 전체적으로 그 진술은 신빙성이 있다고 보이므로, 증인 ○○○의 진술이 위증으로 신빙성이 없다는 피고 주장은 받아들이지 아니한다).

이러한 점에다가, 이 사건 등록디자인의 대상이 되는 용기는 그 몸통부 각 면의 폭과 높이 등이 경농의 생산설비에 맞아야 하는 점을 보태어 보면, 이 사건 등록디자인의 몸통부 각 면의 폭과 주입구 사이즈는 경농이 구체적으로 통지한 치수에 따라 정해진 것으로 보인다. 이처럼 몸통부 각 면의 폭과 높이 및 주입구 사이즈의 치수가 경농이 정해준 것인 이상, 몸통부 각 면의 폭과 주입구의 지름 길이의 비율도 경농이 정해준 것이나 마찬가지이다. 나아가 몸통부 각 면의 폭이 정해진 이상 경농이 정

해 준 여석틀에 따라 몸통부의 높이가 결정되므로, 몸통부의 높이 역시 경농이 정해준 것과 마찬가지로이다. 이러한 점에 비추어 보면, 위 특징 중 ㉑, ㉒은 경농이 구체적인 착상을 제시한 것이거나 적어도 디자인의 전체적인 미감에 영향을 주는 구체적인 디자인적 요소를 제공한 것에 해당한다고 봄이 타당하다.

(다) 한편 경농은 이 사건 등록디자인의 개발 초기에 피고에게 몸통부의 어깨는 낮추고 주입구의 목 부분은 올려달라고 요청하였다. 이러한 점에 비추어 보면 위 특징 중 ㉓ 부분 역시 경농이 구체적인 착상을 제시한 것에 해당하거나, 디자인의 전체적인 미감에 영향을 주는 구체적인 디자인적 요소를 제공한 것에 해당하거나, 적어도 디자인의 창작을 위한 구체적인 조언·지도를 통하여 디자인을 완성할 수 있게 한 경우 해당한다고 봄이 타당하다.

(라) 앞서 본 바와 같이 가로 횡단면이 정사각형에 가까운 사각용기를 채용하고, 몸통부 각 면의 폭과 주입구의 지름 길이의 비율을 정한 것이 경농이다. 이러한 점에다가, 앞서 본 바와 같이 경농이 피고에게 몸통부 각 모서리 부분의 R값을 기존 6mm에서 12mm로 늘려달라고 요청한 취지는 몸통부의 각 모서리를 기존 사각용기보다 더 만곡지게 형성하여 달라는 취지인 점을 보태어 보면, 비록 피고 주장과 같이 경농이 제시한 R값이 적절하지 않아 나중에 피고가 수정안을 제시하고 경농이 이를 수용하여 몸통부의 가로 횡단면이 이 사건 등록디자인과 같은 형상이 되었다고 하더라도, 위 특징 중 ㉔ 부분 역시 경농이 구체적인 착상을 제시한 것에 해당하거나, 디자인의 전체적인 미감에 영향을 주는 구체적인 디자인적 요소를 제공한 것에 해당하거나, 적어도 구체적인 조언·지도를 통하여 디자인을 완성할 수 있게 한 경우에 해당한다고 봄이 타당하다.

(마) 앞서 본 바와 같이 2006. 6. 22.자 경농과 피고의 회의에서 용기의 정도

제39조

를 강화하기 위하여 용기에 가로 및 세로의 홈을 주는 방안이 있으며, 기존 사각용기도 그와 같은 목적으로 몸통부 각 면에 세로로 2줄의 홈이 형성되어 있다는 내용이 논의된 점, 용기에 가로 홈을 형성할 경우 경농이 용기에 부착할 라벨의 크기와 부착 위치를 고려하여야 하는 점, 경농이 2006. 8. 14. 피고에게 보낸 메일에는 용기의 모양 중 가로 형태의 모양은 라벨 걸림 현상의 우려가 있으므로 지양할 것을 요구하는 취지의 기재가 있으나, 한편 위 메일에 용기의 외형을 다양화한 도면 접수 후 추후 결정하겠다는 내용도 포함되어 있으므로 가로 홈의 채택 여부는 추후 공장실험에서 문제가 발생하는지를 보고 결정하겠다는 취지로 보이는 점, 더욱이 위와 같은 메일은 이 사건 등록디자인의 개발 초기에 작성된 것이므로 추후 경농의 입장이 변경될 여지도 있고, 실제로 이후에 경농이 가로 홈을 채택한 이 사건 등록디자인을 사용하기로 확정된 점, 피고도 가로 홈을 적용한 용기 디자인을 최종 디자인으로 확정하기 위해서는 경농의 테스트 결과 라벨 부착에 문제가 없어야 하므로 가로 홈의 위치나 개수를 확정하기 위해서는 경농의 의견을 반영하였을 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 위 특징 중 ㉔ 부분은 경농이 구체적인 조언·지도를 통하여 디자인을 완성할 수 있게 한 경우에 해당한다고 봄이 타당하다.

(3) 이상에서 본 바와 같은 사실 및 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인의 창작에 피고뿐만 아니라 경농도 실질적으로 기여하였고, 이 사건 등록디자인의 개발 경과에 비추어 보면 경농과 피고가 이 사건 등록디자인을 공동으로 창작할 의사도 있었다고 보이므로 피고와 경농은 이 사건 등록디자인의 창작을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있었다고 할 것이다.

(4) 이에 대하여 피고는, 이 사건 등록디자인의 출원 및 등록 이후 원고가 제1, 2차 내용증명을 받고도 원고 및 경농이 오랜 기간 이 사건 등록디자인의 창작자가 경

농이라는 점을 다투지 아니한 사정, 2006. 6. 22.자 회의에서 경농과 피고가 “상기 협의된 내용을 바탕으로 피고가 사각 병의 자체 디자인을 경농에 제공하고 이 디자인을 검토하여 부족한 부분이나 개선사항을 설계에 반영하고, 설계에 필요한 각종 자료들은 경농에서 필요한 경우 제공한다.”라는 내용의 논의를 하였던 사정 등을 들어, 이 사건 등록디자인은 피고가 단독으로 창작한 디자인에 해당한다고 주장한다.

그러나 앞서 본 인정사실과 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 원고는 제1차 내용증명에 대한 답변을 한 2010. 10. 25.부터 2016년 9월까지 약 6년간 계속하여 이 사건 등록디자인과 같은 용기를 생산하여 경농에 납품한 것으로 보이는데도, 피고는 제1차 내용증명을 보낸 날로부터 약 6년 6개월이 지난 2017. 3.에서야 제2차 내용증명을 발송하였을 뿐 그동안 원고나 원고로부터 이 사건 등록디자인을 실시한 용기를 납품받아 사용한 경농에 대하여 별다른 조치를 취하지 아니한 것으로 보이는 점, ② 제1차 내용증명 발송 당시 원고와 피고가 모두 경농의 협력업체였던 점, ③ 경농은 이 사건 등록디자인의 용기를 직접 생산하지 아니하고 협력업체인 원고와 피고에게 그 제조를 위탁하여 납품받아 왔던 점 등에 비추어 보면, 경농으로서는 협력업체인 원고와 피고로부터 이 사건 등록디자인의 용기를 납품받는 데 지장이 없다면 굳이 협력업체인 피고와 이 사건 등록디자인권의 귀속에 관한 분쟁을 일으킬 필요성이 없으므로 아무런 조치를 취하지 않았을 개연성이 있다. 또한, 실제로 피고는 제1차 내용증명 발송 이후 경농과 거래 중에 다시 원고나 경농에게 이 사건 등록디자인권 침해를 주장한 바 없었고, 경농과 거래관계가 종료된 이후에 비로소 제2차 내용증명을 보내고 원고를 상대로 이 사건 등록디자인권의 침해소송을 제기한 것으로 보인다.

한편 앞서 본 바와 같이 2006. 6. 22.자 회의의 취지는 경농이 피고에게 이 사

제39조

건 등록디자인의 특징 중 용기의 전체적인 형상 및 비율을 결정하는 수치를 제공하면, 피고가 이러한 수치에 근거하여 용기 디자인 도면을 작성하여 경농에 제출하고, 경농은 이와 같이 제출된 도면에 대하여 수정사항 등에 관한 의견을 제시하며, 피고는 그 의견을 반영하여 용기의 형상이나 모양 등을 수정하기로 한다는 취지에 불과하며, 이는 오히려 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인은 경농이 단독으로 창작한 것이 아니라 경농과 피고가 공동으로 창작한 것이라는 점에 부합하는 사정이다.

따라서 피고가 주장하는 위와 같은 사정이 있다고 하더라도, 그러한 사정을 근거로 이 사건 등록디자인이 피고가 단독으로 창작한 것이라고 보기는 어렵다. 피고의 위 주장은 이유 없다.

나. 이 사건 등록디자인의 공동출원 규정 위반 여부

구 디자인보호법 제10조는 '디자인등록을 받을 권리가 공유인 경우에는 전원이 공동으로 디자인등록출원을 하여야 한다'고 규정하므로, 디자인등록을 받을 권리가 공유인 경우에 그 공유자 중 1인이 다른 공유자로부터 디자인등록을 받을 권리 중 그들의 지분을 적법하게 승계하지 아니한 채 그 단독 명의로 디자인등록을 출원하는 것은 구 디자인보호법 제10조를 위반하는 것이고 따라서 이러한 경위로 디자인등록이 된 디자인은 구 디자인보호법 제68조 제1항 제1호에 의하여 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다.

이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인은 경농과 피고가 공동으로 창작한 것이므로 구 디자인보호법 제3조 제2항에 의하여 이 사건 등록디자인에 관한 디자인등록을 받을 권리는 경농과 피고가 공유한다. 그런데도 앞서 본 바와 같이 피고가 그 단독 명의로 이 사건 등록디자인을 출원하여 등록하였고, 달리 피고가 경농으로부터 이 사

공동출원 위반이다.

건 등록디자인에 관한 디자인등록을 받을 권리 중 경농의 지분을 적법하게 승계하였다는 점에 대한 피고의 주장, 증명도 없으므로, 결국 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제10조를 위반하여 등록된 것이다.

다. 결론

이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제10조를 위반하여 등록된 것인 이상, 더 나아가 원고의 다른 주장을 살펴볼 필요도 없이, 이 사건 등록디자인은 같은 법 제68조 제1항 제1호에 의하여 디자인등록이 무효로 되어야 한다.



www.kipo.go.kr

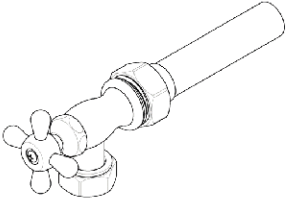

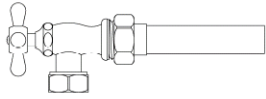
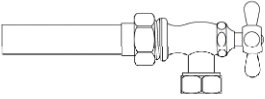
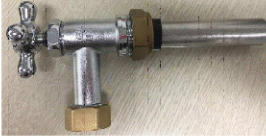
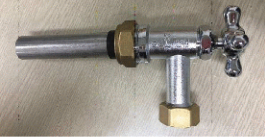
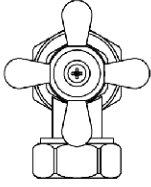
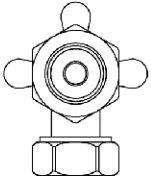

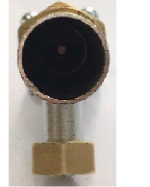
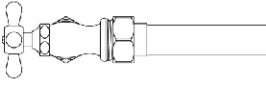
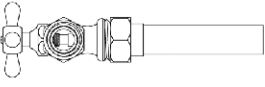


권리범위에 속한다.

【요지41】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2017당3726	인용	2018. 6. 28.
특허법원	2018허6184	기각	2018. 10. 11.
대법원	2018후11780	각하	2019. 8. 29.

◆ 이 사건 디자인 및 확인대상디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인
 [사시도]	 [사시도]
  [정면도] [배면도]	  [정면도] [배면도]
  [좌측면도] [우측면도]	  [좌측면도] [우측면도]
  [평면도] [저면도]	  [평면도] [저면도]
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-660174호 ▶ 출원일/등록일: 2011.7.19./2012.9.12. ▶ 물품: 수도용 앵글밸브 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 수도용 앵글밸브

권리범위확인심판

가. 관련 법리

디자인의 동일·유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다(대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후913 판결 등 참조). 또한, 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서, 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후3568 판결 등 참조). 또한, 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 디자인의 유사 범위를 비교적 좁게 보아야 한다(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 등 참조).

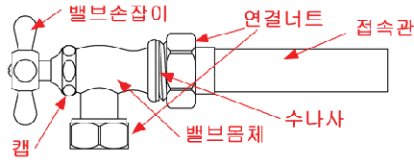
나. 구체적 판단

1) 물품의 동일성

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 대상 물품은 모두 상수도용 배관에 연결하여 밸브손잡이의 작동에 따라 공급되는 수량을 조절하는데 사용되는 '수도용 앵글밸브'에 관한 것으로, 그 용도 및 기능이 동일하다.

2) 두 디자인의 비교

대비의 편의를 위해 수도용 앵글밸브 각 부분의 명칭을 이 사건 등록디자인의 정면도를 참고하여 아래와 같이 정하기로 한다.



이 사진 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 도면을 대비하면 앞의 표와 같다.

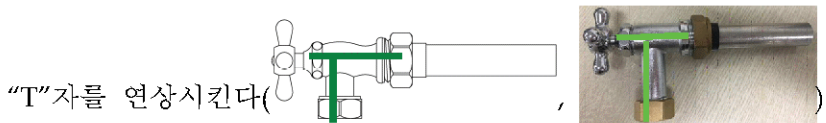
가) 공통점

두 디자인은 아래 각 항목에서 보는 바와 같은 공통점을 가진다.

① 전체적인 구조

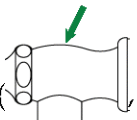

두 디자인은 왼쪽으로부터 밸브손잡이-밸브몸체-접속관(유입구, 이하 '접속관'이라 한다)이 일렬로 연결되어 있고, 밸브손잡이와 밸브몸체 사이에는 캡이 위치하고 있으며, 밸브몸체와 접속관은 연결너트를 통해 결합된 구조이다.

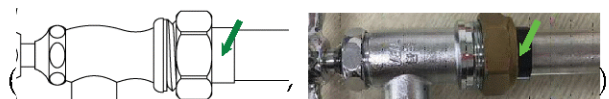
밸브몸체의 왼쪽 아래로 유출구(배출관, 이하 '유출구'라 한다)가 연결되어 있고, 유출구의 끝단에는 연결너트가 결합되어 있어 밸브몸체와 유출구가 연결된 부분은



② 밸브몸체 부분

밸브몸체는 중앙부가 바깥을 향해 완만하게 돌출되었고, 접속관이 결합된 쪽

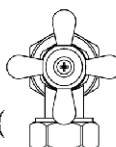

으로 오목하게 들어간 곡면으로 형성되어 있다( ). 밸브몸체와 접속관의 사이에 있는 연결너트의 오른쪽에는 단턱이 형성되어 있다

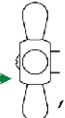


권리범위확인심판

③ 손잡이 부분

밸브몸체의 왼쪽 끝단에 달린 밸브손잡이는 4개의 손잡이 팔이 "+" 모양으로 달려 있고, 각 4개의 손잡이 팔 부분은 부드러운 곡선으로 처리되어 있으며, 손잡이



의 중심부는 원형으로 형성되어 있다( , ). 손잡이의 중심부에는 나

사 고정부가 있어서 평면 및 저면에서 볼 때 중앙부가 살짝 돌출된 형상이다( ,

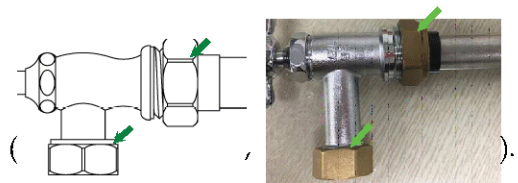


④ 캡, 연결너트 부분

밸브몸체 왼쪽에 위치한 캡은 6각형의 링 형상으로, 각 모서리는 부드러운

곡면으로 처리되어 있다( , ). 밸브몸체의 오른쪽과 유출구의 끝단에 있는 연

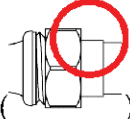
결너트는 6각형의 링 형상으로, 각 모서리는 모따기 처리가 되어 있다

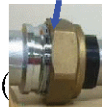


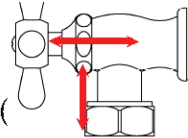
나) 차이점


㉠ 이 사건 등록디자인의 경우 확인대상디자인에 비해 밸브몸체의 중앙부가 바깥을 향해 좀 더 돌출되어 있고 접속관이 결합된 쪽이 좀 더 오목하게 들어간 곡면으로

로 형성되어 있는 점(),  , ㉔ 이 사건 등록디자인의 밸브몸체 오른

쪽에 있는 연결너트에는 추가적인 단턱 구조물이 없는 반면() 확인대상디자인

에는 단턱 구조물이 하나 더 있는 점(), ㉔ 이 사건 등록디자인은 밸브몸체에

비교적 짧은 길이의 유출구가 연결되어 있는 반면(), 확인대상디자인은

다소 긴 길이의 유출구가 연결되어 있는 점에 차이가 있다().

다) 검토

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 물품인 '수도용 앵글밸브'의 형상과 기능 및 사용 형태 등을 고려해 볼 때 공통점 ①은 수도용 앵글밸브의 기능과 밀접하게 관련되어 있는 부분으로, 구조적으로 크게 변화 될 수 없는 부분에 해당하므로 유사범위를 비교적 좁게 보아야 하고, 공통점 ④ 중 연결너트의 모따기 형상 및 모양이 공지 의 형상 및 모양에 해당한다는 점은 당사자 사이에 다툼이 없으므로 이 부분의 중요도를 낮게 평가해야 한다.

그러나, 두 디자인의 나머지 공통점들은 전체 디자인의 구조 및 이 부분이 전체에서 차지하는 비중 등에 비추어 보는 사람들의 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당하고, 위와 같은 공통점으로 인하여 두 디자인은 전체적으로 유사한 심미감을 가진다고 할

권리범위확인심판

것이다.

반면, 차이점 ㉞, ㉟는 자세히 살펴보아야만 확인할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하고, 차이점 ㉡는 별다른 미감적 가치가 인정되지 않는 유출구 길이의 단순한 변형에 불과하므로, 위와 같은 차이점들로 인하여 두 디자인의 전체적인 심미감이 달라진다고 보기 어렵다.

3) 결 과

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 대상 물품이 동일하고 전체적인 심미감이 유사하므로, 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.

다. 이 사건 심결의 위법 여부

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하여 그 권리범위에 속하므로 위와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

【요지42】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2017당904	기각	2018. 5. 9.
특허법원	2018허4812	인용	2019. 1. 24.

◆ 이 사건 디자인 및 확인대상디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인
 <p style="margin-top: 5px;">[사시도]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[사시도]</p>
 <p style="margin-top: 5px;">[정·배·측면도]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[정·배·측면도]</p>
 <p style="margin-top: 5px;">[평면도]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[평면도]</p>
<p>▶ 등록번호: 제30-834194호</p> <p>▶ 출원일/등록일: 2015.3.27./2016.1.6.</p> <p>▶ 물품: 공중전화박스</p>	<p>▶ 물품: 공중전화박스</p>

권리범위확인심판

가. 판단

1) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 대상물품은 모두 내부에 공중전화를 설치하는 '공중전화박스'에 관한 것으로, 그 용도와 기능이 동일하다.

2) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 대비하면 앞의 대비표에 나타난 바와 같이, ① 라운드형 몰딩으로 4개의 지주를 형성하고, 지주의 상하부를 결합하는 프레임으로 구성된 직육면체 형상인 점, ② 전면에 세로로 형성된 지지판과 손잡이가 부착된 문이 설치되어 있는 점, ③ 문 중앙 부분에 세로로 장방형의 창문이 형성된 점 등 전체적인 형상이 매우 유사함을 알 수 있다. 다만, 확인대상디자인은 전면 상판 몰딩의 높이가 측면 상판 몰딩의 높이와 동일하고, 전면 몰딩 상판과 도어의 상단 사이가 개방되어 있으며, 전면 몰딩 하판과 도어 하단 사이는 더 넓게 개방되어 있는 점 등에서 다소 차이가 있기는 하지만, 그로 인하여 발생하는 심미감의 차이가 다른 부분에서 비롯되는 동일·유사한 심미감을 압도할 정도에 이른다고 보기 어려우므로, 결국 양 디자인은 유사하다고 봄이 타당하다(한편, 피고는 공시송달에 의하지 아니한 적법한 송달을 받고도, 변론기일에 출석하지 아니하고, 답변서 기타 준비서면도 제출하지 아니하였으므로, 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제150조 제3항, 제1항에 의하여 피고가 원고의 위 주장 사실을 자백한 것으로 본다).

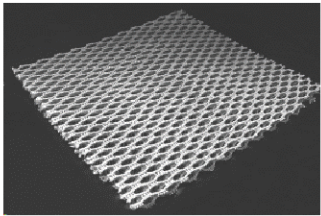
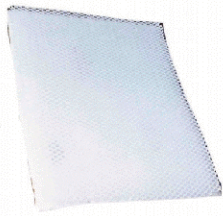
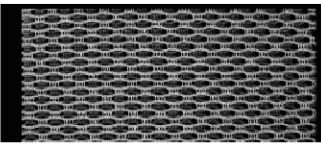
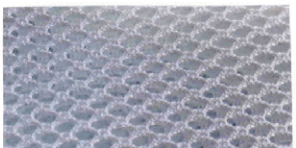
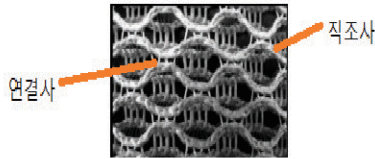
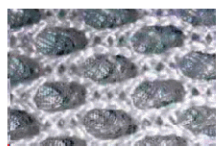

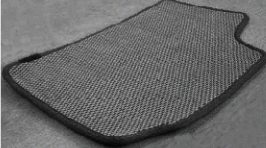


3) 따라서 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

【요지43】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당2427	기각	2018. 12. 10.
특허법원	2019허1407	인용	2019. 5. 2.
대법원	2019후10746	각하	2019. 9. 9.

◆ 이 사건 디자인 및 확인대상디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인
 [사시도]	 [사시도]
 [정면도/배면도]	 [정면도/배면도]
 [확대도]	 [확대도]
  [좌우측면도] [사용상태도]	  [좌우측면도] [사용상태도]
▶ 등록 번호: 제30-351996호 ▶ 출원일/등록일: 2004.2.28./2004.5.6. ▶ 물품: 차량용 바닥매트 원단	▶ 물품: 통풍매트 원단

권리범위확인심판

가. 관련 법리

디자인의 동일·유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후1257 판결, 대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후913 판결 등 참조).

한편, 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

1) 물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인의 대상 물품은 차량용 바닥매트 원단이고 확인대상디자인은 침구류에 사용하는 통풍매트 원단이기기는 하나, 모두 '통풍 기능'을 가진 '바닥매트'로서, 위와 같은 기능을 위하여 매트의 상면 직물지와 하면 직물지 사이에 공간을 두고, 상·

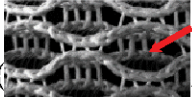

하면 직물지 표면에 구멍이 많은 그물 형상으로 직조한 구성을 채택하고 있어, 용도와 기능이 사실상 동일하거나 유사하므로 두 물품은 거래 통념상 유사한 물품으로 볼 수 있다.

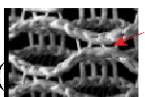
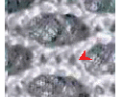
2) 디자인의 유사 여부

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적인 형상과 모양을 대비하면 앞의 표와 같다.

가) 공통점


두 디자인은 모두 ① 매트와 상면 직물지와 하면 직물지 사이에 모노필라멘트사를 채울 수 있는 공간을 형성하고 있는 점, ② 상·하면 직물지 표면은 직조사가 한 방향으로 물결 형태로 배열되어 있고, 배열된 직조사 사이를 직조사보다 직경이 작은 연결사가 이어주고 있어 상·하면 직물지 표면에는 작은 타원형의 구멍이 형성되어 있


는 점(, )

점(, )

, ④ 직조사는 여러 개의 섬유가닥을 꼬아서 만들어 불규칙한 매듭의 형상으로 되어 있는 점에서 공통된다.

나) 차이점

이 사건 등록디자인의 연결사는 직선형인 반면()


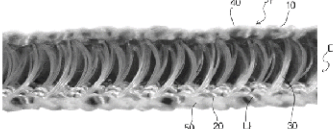

, 확인대상디자인의 연결사는 X자 형상()인 점에서 차이가 있다.

다) 대비 결과

‘통기성을 가진 바닥매트’의 형상과 기능 및 용도 등을 고려해 볼 때 공통점 ①

권리범위확인심판

은 구조적으로 크게 변화시키기 어려울 뿐만 아니라 선행디자인 1, 2에서 공지된 부분
이므로 두 디자인의 유사 여부를 판단할 때 그 중요도를 낮게 평가해야 한다.

이 사건 등록디자인 / 확인대상디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
		

그러나 두 디자인의 나머지 공통점들은 전체 디자인의 구조 및 사용 형태 등에
비추어 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당하고, 위와 같은 공통점으로 인하여
두 디자인은 전체적으로 유사한 심미감을 가진다고 할 것이다.

반면 차이점은 자세히 살펴보아야만 확인할 수 있는 세부적인 구성의 미세한
차이에 불과하므로 이로 인하여 두 디자인의 전체적인 심미감이 달라진다고 보기는 어
렵다.

다. 이 사건 심결의 위법 여부

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하여 그 권리범위
에 속한다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

【요지44】 소극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2017당1259	기각	2018. 7. 20.
특허법원	2018허6665	기각	2019. 4. 19.

◆ 이 사건 디자인 및 확인대상디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인
 [사시도]	 [사시도]
 [정면도]	- [정면도]
 [배면도]	- [배면도]
  [좌측면도] [우측면도]	- - [좌측면도] [우측면도]
 [평면도]	- [평면도]
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-659673호 ▶ 출원일/등록일: 2011.8.30./2012.9.7. ▶ 물품: 도어록용 레버 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 도어록용 레버

권리범위확인심판

1. 선행디자인 1, 9의 이 사건 등록디자인의 출원 전 공지 여부

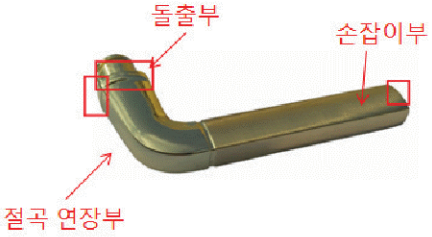
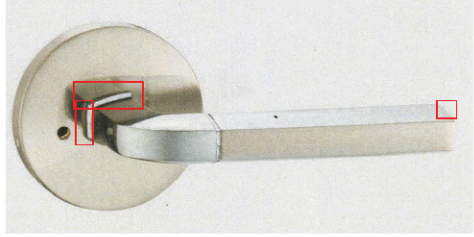

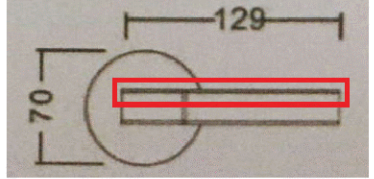
갑 제4호증의 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 선행디자인 1, 9가 게재된 이 사건 카탈로그의 전면표지에는 카탈로그의 출판연도로 보이는 '2009'가 인쇄되어 있는 점, ② 이 사건 카탈로그의 "We are Honors" 항목(갑 제4호증, 3, 4쪽)에 게재된 증명서(證書)의 사진에는 아자쇄업이 2009년 품질 안심 브랜드 설문조사에서 소비자가 높은 만족도를 보였다는 취지(貴企業在2009年度“質量放心品牌”消費者投票調查中, 消費者滿意度高, 無質量投訴, 被消費者推選爲)로 기재되어 있고, 사진의 오른쪽 하단에는 증명서발행일로 보이는 “二〇〇九年四月七日”(2009. 4. 7.)이 표시되어 있으며, “증서번호(證書編號): TOP-CQCS-2009-F0038”에서 증명서의 발행연도를 나타내는 것으로 보이는 '2009'가 기재되어 있는 점, ③ 원고가 당심 변론기일에 지참하여 제출한 이 사건 카탈로그 원본 책자를 검토·확인해 본 결과 사후에 위조되거나 조작되었다고 볼만한 사정을 발견할 수 없는 점 등을 종합하면, 이 사건 카탈로그는 2009년 제작된 것으로 판단된다. 그리고 카탈로그는 제작되었으면 배부, 반포되는 것이 사회통념으로서 제작한 카탈로그를 배부, 반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없으므로 카탈로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카탈로그가 반포, 배부되었음을 부인할 수는 없다(대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결 등 참조). 따라서 2009년 제작된 이 사건 카탈로그는 이 사건 등록디자인의 출원일인 2011. 8. 30. 전에 반포되었다고 판단된다.

2. 이 사건 실물 제품이 선행디자인 1과 동일하거나 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공연 실시 등이 되었는지 여부

가. 이 사건 실물 제품과 선행디자인 1의 대비

이 사건 실물 제품과 선행디자인 1의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 사시

도, 정면도를 대비하면 아래 표와 같다.

	이 사건 실물 제품(갑 제5호증)	선행디자인 1
사시도		
정면도		

나. 검토

양 디자인을 대비하면, 이 사건 실물 제품은 아래와 같은 이유로 선행디자인 1과 동일하지 않다고 판단되고, 갑 제6호증의 1, 2의 각 기재만으로 이 사건 실물 제품이 이 사건 등록디자인의 출원 이전에 공연히 실시되었다고 인정하기 어려우며, 달리 이를 인정할만한 증거도 없다. 따라서 이 사건 실물 제품의 사진인 갑 제5호증을 이 사건 등록디자인의 등록무효를 판단하기 위한 선행디자인 1과 동일한 영상으로 보기 어렵다.

1) 이 사건 실물 제품의 손잡이부의 상단과 하단은 볼록하게 곡면이 형성되어 있는 것으로 보이나, 선행디자인 1의 사시도와 정면도를 보면 선행디자인 1의 손잡이부의 상단과 하단 부분은 볼록한 곡면으로 형성되어 있지 아니하고 옆면과 직각 형태를 이루는 평평한 형상으로 보인다.

2) 이 사건 실물 제품의 절곡 연장부의 단부는 상단에만 돌출부가 형성되어 있는 것으로 보이고 좌측면에서는 돌출부가 형성되지 않거나 상단에 비하여 미미한 정도로

권리범위확인심판

보이나, 선행디자인 1의 절곡 연장부의 단부는 상단뿐만 아니라 좌측면에도 상단과 동일한 형상의 돌출부가 형성되어 있는 점에서 차이가 있다.

3. 이 사건 등록디자인이 선행디자인 1, 9와 유사하여 권리범위가 부정되는지 여부 가. 판단 기준

등록디자인이 그 등록출원 전에 이미 공지된 디자인 또는 등록출원 전에 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 되어 있던 디자인과 동일·유사한 경우에는 등록무효심판의 유무와 관계없이 권리범위가 인정되지 않는다(대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 등 참조).

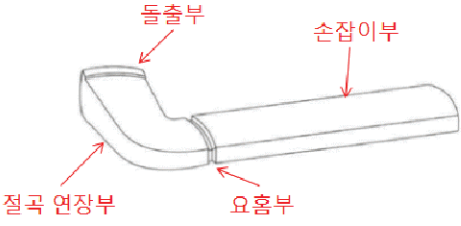
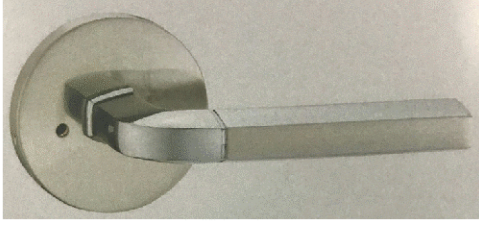
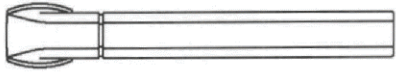
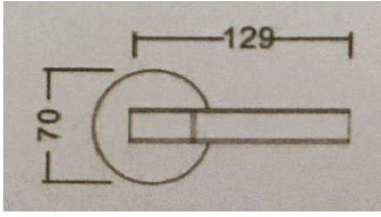
디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결 등 참조).

나. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 9의 물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 9 대상 물품은 '도어용록 레버'로서 동일한 물품이다.

다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 유사 여부

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 사시도, 정면도를 대비하면 아래 표와 같다.

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 1
사시도		
정면도		

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 공통점

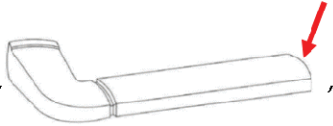
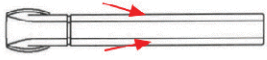
가) 양 디자인은 전체적으로 도어록을 작동시켜 출입문을 밀거나 당기는데 사용하는 손잡이부 및 손잡이부로부터 직각으로 절곡된 절곡 연장부가 형성되어 있다.

나) 양 디자인의 손잡이부는 우측 방향으로 긴 사각 기둥의 형상으로 형성되어 있다.

다) 양 디자인은 손잡이부와 절곡 연장부 사이에 띠 형상의 요홈부가 형성되어 있다.


라) 양 디자인의 절곡 연장부의 단부에는 돌출부가 형성되어 있다.


2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 차이점


가) 이 사건 등록디자인의 손잡이부는  및 와 같이 상면과 하면이 볼록한 곡면으로 형성되어 있다. 그러나

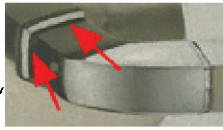
권리범위확인심판

선행디자인 1의 손잡이부는 ' 

나) 이 사건 등록디자인의 손잡이부는 ' 

다) 이 사건 등록디자인의 절곡 연장부는 ' 

라) 이 사건 등록디자인의 절곡 연장부의 단부는 ' 



연장부의 단부는 ' '와 같이 상부 외에 좌측면 부분에 돌출부가 형성되어 있는 점에서 차이가 있고, 갑 제4호중의 영상만으로는 하부와 우측면 부분에 돌출부가 형성되어 있는지 확인할 수 없다.

3) 공통점과 차이점의 검토

가) 양 디자인의 요부

이 사건 등록디자인 및 선행디자인 1의 손잡이부는 출입문에 장착된 도어록에 결합되어 도어록을 작동시켜 출입문을 밀거나 당기는데 사용되는 것이고(갑 제3호 중 참조), 손잡이부가 양 디자인에서 차지하는 비중이 매우 클 뿐만 아니라 거래시나 사용시 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당하므로, 이러한 물품의 사용 상태, 용도 및 입체적인 형상을 고려하면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1에서 손잡이부의 형상이 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 요부에 해당한다.

나) 대비 결과

이러한 관점에서 살펴보면, 위와 같은 양 디자인의 차이점 중 양 디자인의 요부인 손잡이부의 형상과 관련된 차이점, 즉 ① 이 사건 등록디자인의 손잡이부의 형상은 상면과 하면이 볼록하여 전체적으로 부드럽고 미려한 미감을 주지만, 선행디자인 1은 상면과 하면이 평평하여 전체적으로 딱딱한 미감을 주고, ② 이 사건 등록디자인의 손잡이부는 상하 두께에 비하여 좌우의 폭이 넓어 전체적으로 바(bar)와 같은 형상이지만 선행디자인 1은 상하좌우가 동일하므로 이 사건 등록디자인의 손잡이부의 형상과 선행디자인 1의 손잡이부의 형상은 전체적으로 다른 미감을 준다.

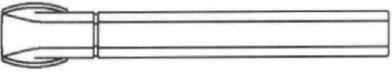

여기에 앞에서 본 바와 같이 도어와 인접되는 부분에서의 절곡 연장부 형상의 차이, 절곡 연장부의 단부에 형성된 돌출부 형상의 차이 등 구체적인 형상의 차이

권리범위확인심판

점들까지 더하여 보면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 보는 사람으로 하여금 전체적인 심미감에 차이를 느끼게 한다. 따라서 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 유사한 디자인이라고 보기 어렵다.

라. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 9의 유사 여부

이 사건 등록디자인과 선행디자인 9의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 사시도, 정면도를 대비하면 아래 표와 같다.

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 9
사시도		
정면도		

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 9의 공통점

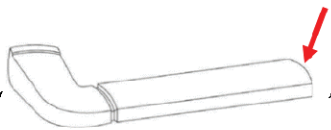
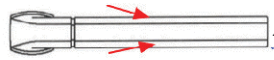
가) 양 디자인은 전체적으로 도어록을 작동시켜 출입문을 밀거나 당기는데 사용하는 손잡이부 및 손잡이부로부터 직각으로 절곡된 절곡 연장부가 형성되어 있다.

나) 양 디자인의 손잡이부는 우측 방향으로 긴 사각 기둥의 형상으로 형성되어 있다.

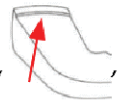

다) 양 디자인의 손잡이부는 좌우의 폭이 상하의 두께 보다 큰 사각 기둥의 형상이다.

라) 양 디자인의 절곡 연장부는 단부 쪽으로 갈수록 상하의 두께 및 좌우의 폭이 점점 더 커지는 형상이다.

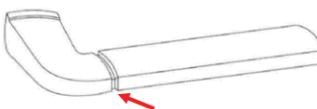

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 9의 차이점

가) 이 사건 등록디자인의 손잡이부는  및 와 같이 상면과 하면이 볼록한 곡면으로 형성되어 있다. 그러나

선행디자인 9의 손잡이부는 와 같이 상면과 하면이 볼록한 곡면으로 형성되어 있다기 보다는 각 모서리 부분이 '모따기' 되어 있는 형태로 보이고, 선행디자인 9의 상단을 보더라도 평평한 면으로 보인다.

나) 이 사건 등록디자인의 절곡 연장부의 단부는  및  (좌측면도 참조)와 같이 상부 및 하부에 돌출부가 형성되어 있다. 그러나 선행디자인 9의 절곡

연장부의 단부는 와 같이 돌출부가 형성되어 있지 않다.

다) 이 사건 등록디자인은 와 같이 손잡이부와 절곡 연장부 사이에 띠 형상의 요홈부가 형성되어 있다. 그러나 선행디자인 9는 와 같이 손잡이부와 절곡 연장부 사이에 요홈부가 형성되어

권리범위확인심판

있지 않다.

3) 공통점과 차이점의 검토

이 사건 등록디자인과 선행디자인 9의 물품의 사용 상태, 용도 및 입체적인 형상을 고려하면, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 9의 손잡이부의 형상이 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 요부에 해당한다.

이 사건 등록디자인과 선행디자인 9는 차이점 중 양 디자인의 요부에 해당하는 손잡이부의 구체적인 형상 즉, 이 사건 등록디자인의 손잡이부의 형상은 상단 및 하단이 곡면으로 되어 있어 전체적으로 부드러운 미려한 미감을 주지만, 선행디자인 9는 모서리 부분이 모따기 되어 일부 부드러운 미감을 주기는 하나 손잡이부의 상면과 하면은 여전히 평평하여 다소 딱딱한 미감을 주는 점에서 차이가 있다. 여기에 손잡이부와 절곡 연장부 사이에 띠 형상의 요홈부의 유무, 절곡 연장부의 단부에 형성된 돌출부 형상의 유무 등의 등 구체적인 형상의 차이점들까지 더하여 보면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 9는 보는 사람으로 하여금 전체적인 심미감에 차이를 느끼게 한다. 따라서 이 사건 등록디자인은 선행디자인 9와 유사한 디자인이라 보기 어렵다.

4. 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

어느 디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서, '등록디자인과 대비되는 디자인'(확인대상디자인)이 등록디자인의 출원 전에 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 참조). 한편, '쉽게 실시할 수 있는 디



자인'이란 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인을 의미한다.

나. 확인대상디자인과 선행디자인 1, 9의 물품의 동일·유사 여부

확인대상디자인과 선행디자인 1, 9 대상 물품은 '도어용록 레버'로서 동일한 물품이다.

다. 확인대상디자인과 선행디자인 1, 9의 대비

확인대상디자인과 선행디자인 1, 9의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 사시도, 정면도를 대비하면 아래 표와 같다.

구분	사시도	정면도
확인 대상 디자인		
선행 디자인 1		
선행 디자인 9		

권리범위확인심판

라. 확인대상디자인과 선행디자인 9의 공통점 및 차이점

1) 확인대상디자인과 선행디자인 9의 공통점

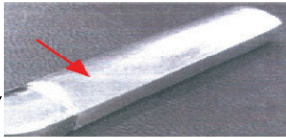
가) 양 디자인은 전체적으로 도어록을 작동시켜 출입문을 밀거나 당기는데 사용하는 손잡이부 및 손잡이부로부터 직각으로 절곡된 절곡 연장부가 형성되어 있다.

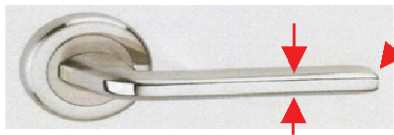
나) 양 디자인의 손잡이부는 우측 방향으로 긴 사각 기둥의 형상으로 형성되어 있다.

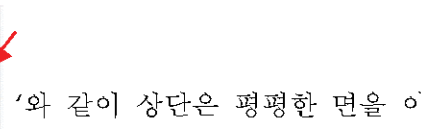
다) 양 디자인의 손잡이부는 좌우의 폭이 상하의 두께 보다 큰 사각 기둥의 형상이다.


라) 양 디자인의 절곡 연장부는 단부 쪽으로 갈수록 상하의 두께 및 좌우의 폭이 점점 더 커지는 형상이다.


2) 확인대상디자인과 선행디자인 9의 차이점

가) 확인대상디자인의 손잡이부는 와 같이 상면이 볼록한 곡면으로 형성되어 있다. 그러나 선행디자인 9의 손잡이부는

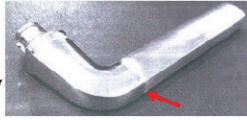


와 같이 상단은 평평한 면을 이루고 모서리 부분만 '모따기'와 같은 형태를 이루고 있는 것으로 보이는 점에서 차이가 있다.


나) 확인대상디자인의 절곡 연장부의 단부는 와 같이 상부에 돌출부

가 형성되어 있다. 그러나 선행디자인 9의 절곡 연장부의 단부는 와 같이

돌출부가 형성되어 있지 않다.



다) 확인대상디자인은 ‘’와 같이 손잡이부와 절곡 연장부 사

이에 띠 형상의 요홈부가 형성되어 있다. 그러나 선행디자인 9는 ‘’와 같이 손잡이부와 절곡 연장부 사이에 요홈부가 형성되어 있지 않다.

마. 확인대상디자인과 선행디자인 1의 공통점 및 차이점

1) 확인대상디자인과 선행디자인 1의 공통점

가) 양 디자인은 전체적으로 도어록을 작동시켜 출입문을 밀거나 당기는데 사용하는 손잡이부 및 손잡이부로부터 직각으로 절곡된 절곡 연장부가 형성되어 있다.

나) 양 디자인의 손잡이부는 우측 방향으로 긴 사각 기둥의 형상으로 형성되어 있다.

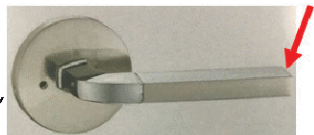
다) 양 디자인은 손잡이부와 절곡 연장부 사이에 띠 형상의 요홈부가 형성되어 있다.

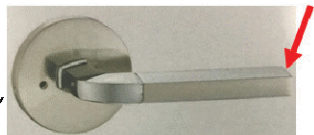
라) 양 디자인의 절곡 연장부의 단부에는 돌출부가 형성되어 있다.

2) 확인대상디자인과 선행디자인 1의 차이점

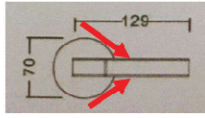


가) 확인대상디자인의 손잡이부는 ‘’와 같이 상면이 볼록한 곡면

으로 형성되어 있으나 선행디자인 1의 손잡이부는 ‘’ 및 ‘



권리범위확인심판



'와 같이 상면과 하면이 볼록한 곡면이 아닌 평평한 면으로 형성되어 있는 점에서 차이가 있다.

나) 확인대상디자인의 손잡이부는 '  '와 같이 상면과 하면의 폭이

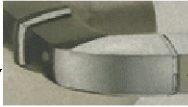
옆면 상하의 두께보다 큰 납작한 사각 기둥의 형상이나 선행디자인 1의 손잡이부는




'와 같이 좌우의 폭과 상하의 두께가 거의 비슷한 사각 기둥의 형상으로 형성되어 있다.

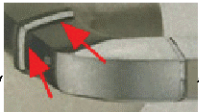
다) 확인대상디자인의 절곡 연장부는 '  '와 같이 단부 쪽으로 갈수록

좌우의 폭 및 상하의 두께가 점점 더 커지는 형상이다. 그러나 선행디자인 1의 절곡

연장부는 '  '와 같이 단부 쪽으로 갈수록 상하의 높이 및 좌우의 폭이 점

점 더 커지는 것으로 보기 어렵고, 확인대상디자인의 절곡 연장부의 외관과 동일하거나 유사하다고 보기 어렵다.

라) 확인대상디자인의 절곡 연장부의 단부는 '  '와 같이 상부에 돌출

부가 형성되어 있으나, 선행디자인 1의 절곡 연장부의 단부는 '  '와 같이

상부 외에 좌측면 부분에 돌출부가 형성되어 있는 점에서 차이가 있다.

바. 확인대상디자인이 선행디자인 9, 1의 결합으로부터 쉽게 실시할 수 있는 디자인인지 여부

1) 확인대상디자인과 선행디자인 9, 1은 앞에서 살펴본 바와 같은 차이점이 있으므로, 확인대상디자인이 공지형태인 선행디자인 9와 선행디자인 1의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였다고 보기 어렵다.

2) 나아가 앞서 살펴본 바와 같이, 확인대상디자인과 선행디자인 9, 1은 디자인의 지배적인 특징을 이루는 손잡이부의 형상에 있어서 각각 차이점이 있다. 즉, 이 사건 등록디자인은 손잡이부의 상면 및 하면이 볼록한 곡면으로 형성되어 전체적으로 부드럽고 미려한 미감을 주는 반면, 선행디자인 9의 손잡이부는 모서리가 '모따기'와 같은 방식으로 되어 있어 일부 부드러운 미감을 줄 뿐 손잡이부의 상단 및 하단은 평평하여 다소 딱딱한 미감을 주고, 선행디자인 1의 손잡이부는 상단 및 하단이 평평하게 형성되어 있어 전체적으로 딱딱한 미감을 주는 점에서 확인대상디자인과 미감적 차이가 크다. 또한 확인대상디자인과 선행디자인 9, 1은 절곡 연장부의 단부에 형성된 돌출부 형상에도 차이가 있다.

위와 같은 차이점에 비추어 확인대상디자인이 선행디자인 9 및 1의 형상과 모양을 부분적으로 변형하였으나 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 보기 어렵고, 확인대상디자인의 손잡이부의 상면 및 하면을 볼록한 곡면으로 형성하는 것이 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현 방법으로 볼 만한 아무런 자료도 없다. 따라서 선행디자인 9와 선행디자인 1을 결합하여 확인대상디자인과 같은 형태로 변형하려면 상당한 정도의 추가적인 창작적 노력이 필요할 것으로 보이고, 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 9와 선행디자인 1을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 않는다.

권리범위확인심판

5. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사 여부

가. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 대상 물품은 '도어용록 레버'로서 동일한 물품이다.

나. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 디자인 유사 여부

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 사시도, 정면도를 대비하면 아래 표와 같다.

구분	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		
정면도		

1) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 공통점

가) 양 디자인은 전체적으로 도어록을 작동시켜 출입문을 밀거나 당기는데 사용하는 손잡이부 및 손잡이부로부터 직각으로 절곡된 절곡 연장부가 형성되어 있다.

나) 양 디자인의 손잡이부는 우측 방향으로 길고 상단 및 하단이 볼록하게 곡면이 형성되어 있으며, 좌우의 폭이 상하의 두께보다 큰 사각 기둥의 형상으로 형성되어 있다.

다) 양 디자인은 손잡이부와 절곡 연장부 사이에 띠 형상의 요홈부가 형성되어 있다.



라) 양 디자인의 절곡 연장부는 단부에 가까워질수록 좌우의 폭 및 상하의 두

께가 커지고, 단부의 상단 및 하단에 돌출부가 형성되어 있다.

2) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 차이점



확인대상디자인은 ‘’와 같이 절곡 연장부의 단부에 돌출된

돌기부가 형성되어 있지만, 이 사건 등록디자인은 ‘’ 및 ‘’(평면도 참조)와 같이 돌출된 돌기부가 형성되어 있지 않은 점에서 차이가 있다.

3) 공통점과 차이점의 검토

가) 양 디자인의 요부

이 사건 등록디자인 및 확인대상디자인의 손잡이부는 출입문에 장착된 도어록에 결합되어 도어록을 작동시켜 출입문을 밀거나 당기는데 사용되는 것이고(갑 제3호증 참조), 손잡이부가 양 디자인에서 차지하는 비중이 매우 클 뿐만 아니라 거래 시나 사용 시 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당하므로, 이러한 물품의 사용 상태, 용도 및 입체적인 형상을 고려하면, 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인에서 손잡이부의 형상이 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 요부에 해당한다.

나) 검토

이러한 관점에서 살펴보면, 양 디자인의 요부인 손잡이부의 형상과 관련된 공통점, 즉 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인의 손잡이부의 형상은 ① 상면과 하면이 볼록하여 전체적으로 부드럽고 미려한 미감을 주고, ② 상하 두께에 비하여 좌우의 폭이 넓어 전체적으로 바(bar)와 같은 형상으로서 전체적으로 매우 유사한 미감을 준다. 여기에 손잡이부와 절곡 연장부 사이에 띠 형상의 요홈부의 존재 및 유사성, 절

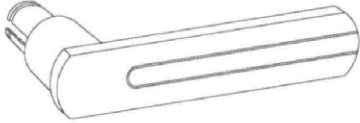
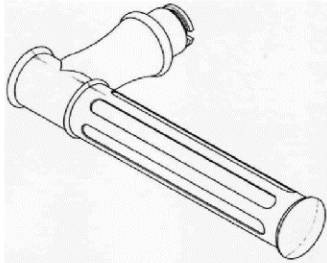

권리범위확인심판

꼭 연장부의 단부에 형성된 돌출부 형상의 유사성 등 구체적인 형상의 유사성까지 더하여 보면, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 서로 유사한 디자인으로 판단된다.

확인대상디자인의 절곡 연장부의 단부에 돌출되어 형성된 '돌기부'의 경우, 도어록에 결합되기 위한 기능을 위해 형성된 것으로서 아래 표와 같이 이 사건 등록디자인의 출원일 전후로 위 '돌기부'와 유사한 형태의 돌기부를 포함하는 다수의 도어록용 레버가 출원·등록된 점에 비추어 위 '돌기부'는 도어록용 레버의 기본적·기능적 형태에 불과한 것으로 보이는 점, 위 '돌기부'는 사용 시에는 도어록과 결합되어 전혀 보이지 않는 부분이고, 해당 디자인의 사용 상태, 용도 및 입체적인 형상을 고려할 때 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분으로 보기는 어려워 양 디자인의 요부로 보기는 어려운 점 등에 비추어, 이와 같은 차이점만으로는 앞서 본 바와 같이 양 디자인의 지배적인 특징에서 기인하는 공통적인 미감을 능가하는 다른 미감을 초래한다고 보기 어렵다.

증거	등록번호/출원일/ 등록일	도면
갑 제8호 증의 1	673598/ 2011. 6. 15./ 2012. 12. 17.	
갑 제8호 증의 2	613940/ 2010. 6. 24./ 2011. 9. 20.	

권리범위에 속한다.

<p>갑 제8호 증의 3</p>	<p>613921/ 2010. 6. 7./ 2011. 9. 20.</p>	 <p>[사시도]</p>
<p>갑 제8호 증의 11</p>	<p>501539/ 2008. 1. 25./ 2008. 8. 5.</p>	 <p>[사시도]</p>
<p>갑 제8호 증의 13</p>	<p>558918/ 2009. 6. 30./ 2010. 4. 13.</p>	 <p>[사시도]</p>

6. 검토 결과의 정리

이 사건 등록디자인은 선행디자인 1, 9와 유사하다고 보기 어려워 권리범위가 부정된다고 볼 수 없고, 확인대상디자인은 선행디자인 9와 선행디자인 1의 결합에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 디자인으로서 자유실시디자인에 해당하지도 않으며, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하므로 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다. 따라서 이 사건 심결에 원고가 주장하는 바와 같은 위법이 있다고 할 수 없다.

【요지45】 소극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심판결일
특허심판원	2018당2280	기각	2018. 12. 7.
특허법원	2019허1162	기각	2019. 5. 17.

◆ 이 사건 디자인 및 확인대상디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인
<p style="text-align: center;">[사시도]</p>	<p style="text-align: center;">[사시도]</p>
<p style="text-align: center;">[정면도]</p>	<p style="text-align: center;">[정면도]</p>
<p style="text-align: center;">[배면도]</p>	<p style="text-align: center;">[배면도]</p>
<p style="text-align: center;">[좌측면도]</p>	<p style="text-align: center;">[좌측면도]</p>
<p style="text-align: center;">[우측면도]</p>	<p style="text-align: center;">[우측면도]</p>
<p style="text-align: center;">[평면도]</p>	<p style="text-align: center;">[평면도]</p>
<p style="text-align: center;">[저면도]</p>	<p style="text-align: center;">[저면도]</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-744954호 ▶ 출원일/등록일: 2013.8.8./2014.5.20. ▶ 물품: 식판세척기용 식판 분리가이드 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 식판세척기용 식판 분리가이드

가. 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하는지 여부

1) 관련 법리

디자인의 유사 여부는, 디자인을 구성하는 요소들을 각 부분으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비·관찰하여, 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과 인상이 유사한지 여부에 따라 판단하되, 그 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비·관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 판단하여야 한다. 그리고 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 공지 부분에서는 동일·유사하다고 하더라도 나머지 특징적인 부분에서 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 참조).

2) 구체적 판단

가) 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

이 사건 등록디자인의 대상 물품과 확인대상디자인의 대상 물품은 모두 식판세척기용 식판 분리가이드로 동일하다.

나) 디자인의 대비

(1) 도면의 대비

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나지는 사시도, 정면도, 배면도, 좌·우측면도, 평면도, 저면도를 중심으로 대비하면 앞의 표와 같다.

권리범위확인심판

(2) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사점

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 대비하면, 양 디자인은 모두 ① 원통형 몸체부의 외주면을 따라 전체적으로 원형인 나선형 날개부가 형성된 점, ② 나선형 날개부의 시작 부분과 끝 부분은 상하로 이격되어 정렬된 형상인 점, ③ 평면도를 기준으로 3개의 동심을 가지고 있고, 가운데 2개의 동심원의 크기 및 형태는 실질적으로 동일하며, 가장 바깥 동심원의 경우도 그 크기 및 폭 역시 실질적인 차이가 없고, 나선형 날개부 부분에서 일부 외측이 날개 안쪽으로 일부 제거되어 있는 절개부가 형성된 점 등에서 유사하다.

(3) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 차이점

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은, ㉠ 평면도를 기준으로 이 사건 등록디자인은 오른쪽 하단에 해당하는 날개부에서만 절개부가 형성되어 있지만, 확인대상디자인은 오른쪽 상단의 날개부에서 시작되어 오른쪽 하단의 날개부 전체에 걸쳐 절개부가 형성되어 있는 점, ㉡ 이 사건 등록디자인은 절개부가 시작되는 부분에 단차가 형성되어 있고, 절개부가 끝나는 부분은 절개되지 않은 부분과의 폭의 차이로 인해 단차가 형성되는 형상을 가지고 있는 반면, 확인대상디자인은 절개부가 시작되는 부분은 단차가 뚜렷이 형성되어 있지 않으나 절개부가 끝나는 부분은 절개되지 않은 날개부와 폭의 차이로 인해 단차가 형성되는 형상을 가지고 있는 점, ㉢ 이 사건 등록디자인은 단차가 형성된 이후 나선형 날개부의 폭이 동일하게 유지되는 반면, 확인대상디자인은 절개부가 시작되는 위치에서 나선형 날개부의 폭이 점차 감소하여 절개부가 부드럽게 형성되는 점, ㉣ 이 사건 등록디자인은 나선형 날개부의 시작 부분과 끝 부분이



와 같이 좌우가 맞물려 형성되어 있으나, 확인대상디자인은



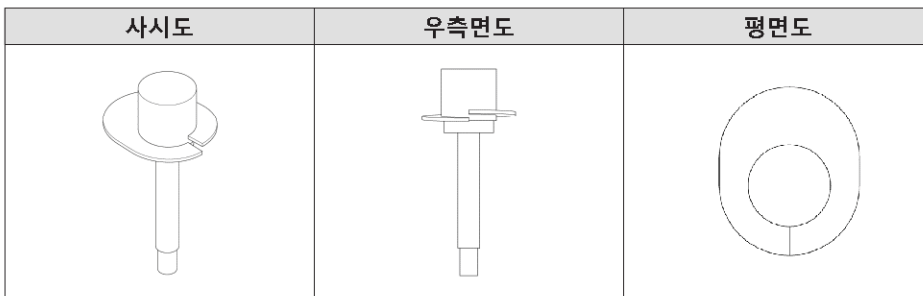
와

같이 'V' 내지 '하트'가 거꾸로 된 모양으로 형성된 점, ㉠ 나선형 날개부 위치에 있어서 이 사건 등록디자인은 원통형 몸체부 하단에 형성되어 있으나, 확인대상디자인은 원통형 몸체부 중간 정도에 형성된 점, ㉡ 이 사건 등록디자인은 원통형 몸체부 상부에 6각형의 나사형상이 그 안에 포함된 2개의 작은 통공원이 형성되어 있으나, 확인대상디자인은 원통형 몸체부 상부에 5개의 작은 통공원이 형성된 점, ㉢ 이 사건 등록디자인은 나선형 날개부에 통공원이 없으나, 확인대상디자인은 나선형 날개부에 4개의 통공원이 형성된 점, ㉣ 이 사건 등록디자인은 색채를 갖고 있지 않으나, 확인대상디자인은 짙은 녹색의 색채로 표현된 점 등에서 차이가 있다.

(4) 판단

앞서 든 증거 및 을 제2호증에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정을 종합하면, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 유사하다고 봄이 타당하다.

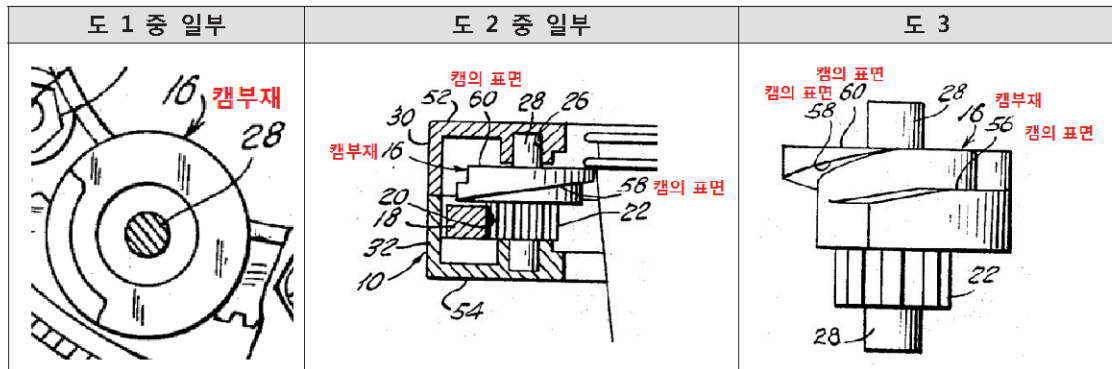
(가) 유사점 ①, ②는, 아래 도면과 같이 식판세척기용 식판 분리가이드와 동일·유사한 물품인 식판 세척기용 식판 분리축에 관한 선행디자인 1에 공지되어 있음을 알 수 있으므로, 앞서 본 법리에 비추어 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사 여부를 판단함에 있어 전제 디자인에서 차지하는 중요도를 낮게 평가하여야 한다.



(나) 유사점 ③ 중 나선형 날개부 부분에서 일부 외측이 날개 안쪽으로 일부

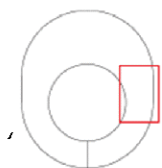
권리범위확인심판

제거되어 있는 절개부가 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 공지되었는지 여부에 관하여 보건대, 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 식판세척기용 식판 분리 가이드와 용도와 기능상 서로 혼용 가능하여 유사한 물품으로 볼 여지가 있는 컵 디스펜서에 관한 디자인인 선행디자인 3에 아래 도면과 같이 전체적으로 원통형의 몸체에서 일부가 절개된 형상이 공지되어 있기는 하다.



그러나 이 사건 등록디자인의 절개부는 나선형 날개부의 외측 폭 일부가 절삭되었지만, 선행디자인 3은 위 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이 절개부가 원통형의 몸체부 외주면 상단 부분에 형성되어 있을 뿐 바닥면은 여전히 원통형을 이루고 있는 점에서 이 사건 등록디자인의 절개부의 형상과 상이하여 이 사건 등록디자인의 절개부와 유사하다고 보기 어렵다.

그리고 식판 세척기용 식판 분리축에 관한 선행디자인 1의 나선형 날개부는



‘와 같이 나선형 날개부가 일부 좁아지는 형상을 하고 있으나, 이는 선행디자인 1의 나선형 날개부가 타원형으로 형성된 것에서 기인할 뿐이고, 이 사건 등록디자인과 같이 나선형 날개부의 일부를 절개한 것은 아니므로, 이 사건 등록디자인의

절개부와 유사하다고 보기 어렵다.

또한 이 사건 등록디자인의 절개부가 포함된 나선형 날개부는 식판을 분리하는 기능을 수행하는 것으로 보이나, 선행디자인 1과 같이 나선형 날개부에 절개부가 형성되지 않은 식판 분리가이드도 존재하는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인의 절개부를 식판 분리가이드의 날개부가 가져야 할 기본적·기능적 형태로 보기도 어렵다.

따라서 이 사건 등록디자인의 절개부를 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 볼 것은 아니다.

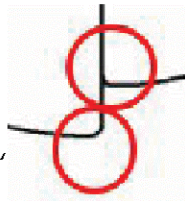
(다) 3개의 동심원을 배치하되 가장 바깥쪽의 동심원의 우측 하단에 위치한 약 1/4 부분을 일부 절개하는 형태로 형성된 유사점 ㉓은 보는 사람의 눈에 잘 띄는 부분으로서, 앞서 본 바와 같이 공지되지도 않았고, 그 기능이나 구조상 반드시 취해야 하는 형상도 아니며, 동일한 기능을 수행하면서도 전체적인 미감을 고려하여 그 모양과 형상이 얼마든지 다르게 구성될 수 있어 수요자의 주의를 끄는 요부인바, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 주된 창작적 모티브를 같이하고 있고, 이로 인하여 가장 바깥쪽에 위치한 원은 우측 하단 약 90도 부분의 날개 폭이 감소하여 이 부분에서 비대칭적이면서 균형이 무너진 듯한 느낌을 주며, 절개부가 끝나는 위치에서 절개되지 않은 부분과 단차를 이루면서 다시 만나게 되어 이 부분이 균형이 다시 회복되는 느낌을 준다는 점에서 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 한다.

(라) 차이점 ㉑, ㉒, ㉔과 관련하여, 양 디자인의 절개부는 식판을 쉽게 분리할 수 있도록 하는 기능을 수행하는 부분으로서 이러한 절개부의 구체적인 형태를 그 미감적 가치를 높게 평가할 수 있는 요소로 보기는 어렵고, 그 절개부만이 특별히 주의를 끌 수 있는 부위도 아니므로, 위와 같은 절개부가 가지는 미세한 형태의 차이가

권리범위확인심판

양 디자인이 가지는 위와 같은 지배적인 디자인적 특징을 압도하여 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 할 정도에 이르렀다고 보기는 어렵다.

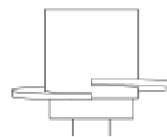
(마) 차이점 ㉔과 관련하여, 이 사건 등록디자인의 나선형 날개부의 시작 부



분과 끝 부분도 '와 같이 모따기되어 모서리가 일부 라운드 처리되어 형

성되어 있을 뿐만 아니라, 나선형 날개부의 시작 부분과 끝 부분은 식판과 닿는 부분으로서 모서리가 날카롭게 되어 있으면 식판이 약해질 수 있어 그 모서리를 둥글게 라운드 처리하는 것은 단순한 변형에 불과하고, 이와 같은 변형은 흔히 취할 수 있는 변형에 해당하여 새로운 미감적 가치를 창출한 부분이라고 할 수 없으므로, 그로 인하여 앞서 본 바와 같은 지배적인 특징으로부터 기인하는 공통적인 미감을 능가하는 다른 미감을 초래한다고 보기 어렵다.

(바) 식판세척기용 식판 분리 가이드의 디자인과 관련하여 원통형 몸체부의



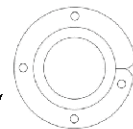
아래쪽에 나선형의 날개가 부착되어 있는 형상은 '와 같이 이 사건 등

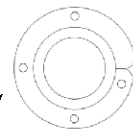
록디자인의 출원 전에 이미 공지된 특징으로서, 차이점 ㉔과 관련된 확인대상디자인의 변형은 날개부의 위치를 변경하는 정도의 단순한 변형에 불과하고[원고 스스로도 나선형 날개부의 위치를 위아래로 변경하는 것은 누구나 쉽게 변경할 수 있는 단순한 변형이라고 인정하고 있다(2019. 3. 29.자 준비서면 6면 참조)], 위와 같은 차이점으로 인하여 앞서 본 바와 같은 지배적인 특징으로부터 기인하는 공통적인 미감을 능가하는 다른 미감을 초래한다고 보기 어렵다.

(사) 차이점 ㉔과 관련하여, 이 사건 등록 디자인의 원통형 몸체부에도 통공원이 형성되어 있어 원통형 몸체부에 있어서의 통공원의 개수나 형상의 차이는 물품을 자세히 볼 때에만 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하거나, 통공원의 개수를 추가한 정도 등의 단순한 변형에 불과하고, 차이점 ㉕과 관련하여, 나선형 날개부에서의 통공원은 전체 디자인에서 차지하는 비중이 상당히 낮은 부분에 불과하여 나선형 날개부에 통공원이 형성되었는지 여부는 전체적인 심미감에 큰 영향을 미친다고 보기 어려우며, 색채 역시 디자인의 유사 여부 판단에 있어 보조적 요소에 불과하여 차이점 ㉖과 같은 색채의 유무의 차이도 전체적인 심미감에 큰 영향을 미친다고 볼 수 없으므로, 위와 같은 차이점들이 앞서 본 바와 같은 지배적인 특징으로부터 기인하는 공통적인 미감을 능가하는 다른 미감을 초래한다고 보기 어렵다.

(5) 이 부분 원고의 주장에 대한 판단

(가) 원고는, 선행디자인 1이 등록되어 공고된 이후에 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3이 출원되어 등록된 점에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 식판세척기용 식판 분리가이드에 대한 디자인 변화의 폭을 매우 제한적으로 보고 있음을 알 수 있는바, 이 사건 등록디자인의 권리범위는 날개의 폭이 감소되는 절개부의 형상과 모양의 특징에 한정하여 이를 요부로 보아 판단하여야 한다는 취지로 주장한다.



그러나 앞서 본 바와 같이 선행디자인 3에는 '  '와 같이 이 사건 등록디자인의 지배적 특징인 나선형 날개부 중 일부가 절삭된 절개부가 형성되어 있지 않은 점 등에 비추어 보면, 선행디자인 1이 등록되어 공고된 이후에 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3이 출원되어 등록되었다는 사정만으로 원고의 주장과 같이 날개의

권리범위확인심판

폭이 감소되는 절개부의 형상과 모양의 특징만을 이 사건 등록디자인의 요부로 한정한다거나 이 사건 등록디자인의 보호범위를 위와 같이 좁게 해석해야 한다고 보기는 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

(나) 원고는 다시, 이 사건 등록디자인이 그 출원 전에 등록된 선행디자인 1과 유사한 디자인에 해당하여 등록무효심판의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다는 취지로도 주장하나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징인 절개부가 포함된 날개부와 관련하여 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1이 서로 달라 전체적으로 심미감이 다르게 느껴지므로 이 사건 등록디자인이 선행디자인 1과 유사하다고 볼 수 없다. 따라서 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

나. 결론

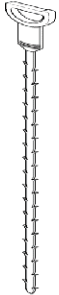
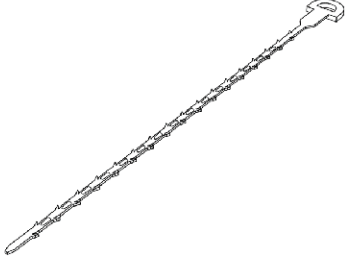
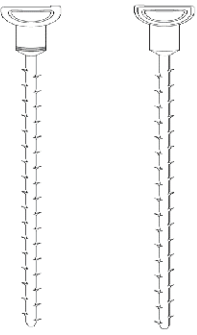
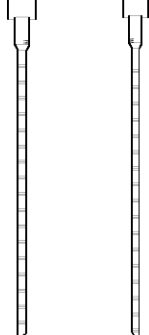
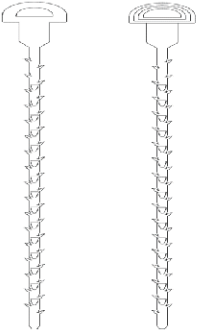
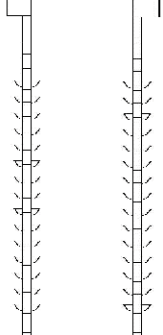




결국 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하여 그 권리범위에 속하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

【요지46】 소극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판·결·일
특허심판원	2018당1851	기각	2019. 3. 25.
특허법원	2019허3427	기각	2019. 8. 29.

◆ 이 사건 디자인 및 확인대상디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인
 <p style="text-align: center;">[사시도]</p>	 <p style="text-align: center;">[사시도]</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[정면도, 배면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[좌측면도, 우측면도]</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[정면도, 배면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[좌측면도, 우측면도]</p> </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[평면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[저면도]</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[평면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[저면도]</p> </div> </div>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 등록번호: 제30-511287호 ▶ 출원일/등록일: 2008.4.24./2008.11.4. ▶ 물품: 배수구용 청소기 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물품: 배수관 오물 제거구

권리범위확인심판

가. 법리

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2010. 9. 30. 선고 2010다23739 판결 등 참조). 또한 디자인등록의 요건으로서 디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단할 때 디자인의 구성요소 중 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 할 것이고, 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 1992. 11. 10. 선고 92후490 판결, 대법원 2005. 6. 10. 선고 2004후2987 판결, 대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결 등 참조).



나. 이 사건의 경우



1) 먼저, 양 디자인이 적용된 물품은 배수구용 청소기 또는 배수관 오물 제거구로서 서로 동일하다.

다음으로 디자인의 유사여부에 관하여 보건대, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 각 도면은 앞의 표에 도시된 바와 같다.

2) 이들을 대비하여 먼저 공통점에 관하여 보면, 양 디자인은 손잡이부, 그 아래쪽의 손잡이 연결부와 그 아래쪽의 몸체부로 이루어지는데, 전체 길이에서 각 부분이 차지하는 비율이 거의 동일함을 알 수 있다. 또한 손잡이부의 형상이 알파벳 D자에 가깝

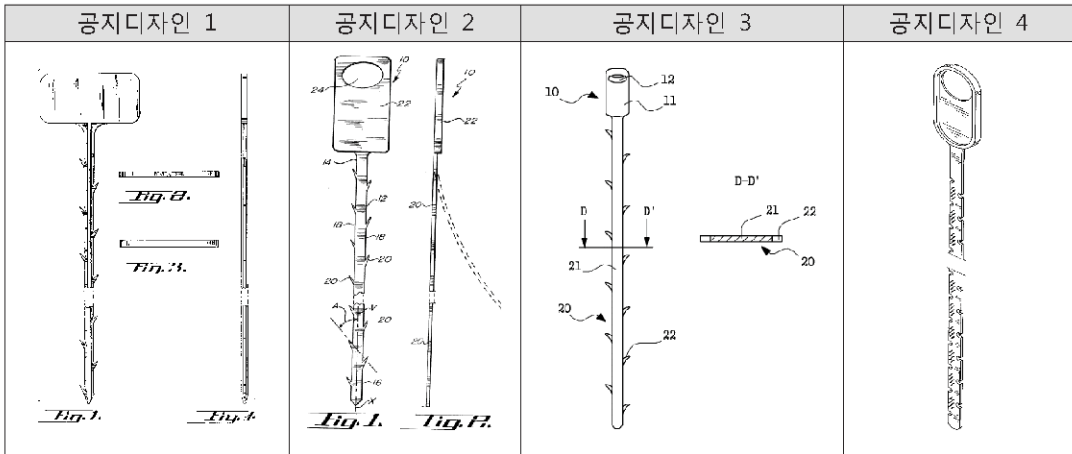
고 가운데에 구멍이 형성되어 있다는 점에서 공통되고, 그 아래쪽에 배치된 손잡이 연결부는 손잡이부보다 폭이 작으며 세로로 길쭉한 직사각형에 그 하단부가 중심선을 향해 완만히 경사지게 형성되어 있다는 점에서 공통되며, 그 아래쪽에 배치된 몸체부는데 형상의 가느다란 몸체와 그 좌·우에 이물질 수집돌기가 바깥 상부 방향으로 뿔족하게 돌기된 형상으로 되어 있고, 이물질 수집돌기는 각각 17개씩 상하로 일정 간격을 두고 배치되어 있다는 공통점이 있음을 알 수 있다.

반면, 차이점에 관하여 보면, 손잡이부의 경우에는, 이 사건 등록디자인에서는 D자의 곡선부가 아래를 향하도록 배치되어 있고, 직선부의 한쪽 끝에 위쪽으로 돌출된 돌기가 형성되어 있으며, 안쪽의 구멍이 둥글게 처리되어 있으나, 확인대상디자인에서는 D자의 곡선부가 이와 반대로 위쪽을 향하도록 배치되고 돌출부가 형성되어 있지 않으며, 안쪽의 구멍이 둥글게 처리되어 있지 않다. 또한 손잡이 연결부의 경우에는, 이 사건 등록디자인에는 직사각형의 아래쪽 부분에 3개의 줄이 형성되어 있으나, 확인대상디자인에서는 이러한 줄이 없고, 몸체부의 경우에는, 이 사건 등록디자인에서는 몸체에는 이물질 수집돌기가 외에 다른 돌기나 형태가 배치되어 있지 않지만, 확인대상디자인에서는 정면에서는 , 측면에서는 와 같은 형상의 돌기가 몸체의 정면과 측면에 각각 15개가 형성되어 있음을 알 수 있다.

인에서는 정면에서는 , 측면에서는 와 같은 형상의 돌기가 몸체의 정면과 측면에 각각 15개가 형성되어 있음을 알 수 있다.

3) 한편, 이 사건 등록디자인의 출원 전에 이미 공지된 디자인들은 아래와 같다(갑 제4호증의 별지 3).

권리범위확인심판



이러한 이 사건 등록디자인을 그 출원 전에 공지된 위 디자인들과 대비하여 보면, 이 사건 등록디자인이 공지디자인들과 구별되는 특징은, D자 형태로 안에 구멍이 형성된 손잡이, 그 하단에 손잡이부보다 폭이 작은 손잡이 연결부가 배치되되, 그 형태가 직사각형으로 형성되고 그 하단부가 중심선을 향해 완만하게 경사지게 되어 있는 점, 이러한 손잡이 하단부의 하부에 가느다란 몸체가 연결되고 그 좌우에 바깥 상부방향으로 향하도록 배치된 좌우 각 17개의 이물질 수집돌기가 배치되어 있다는 점임을 알 수 있으므로, 이들을 이 사건 등록디자인의 지배적 특징이라고 볼 것이다.

그런데, 확인대상디자인 역시 이러한 특징을 공통적으로 가지며, 각 구성부분의 길이 비율이 이 사건 등록디자인과 거의 같다는 점 역시 앞서 본 바와 같으므로, 확인대상디자인은 관찰자로 하여금 이 사건 등록디자인과 공통되거나 유사한 심미감을 느끼게 한다고 할 것이다.

4) 다만, 양 디자인 사이에는 앞서 본 바와 같은 차이점이 있기는 하나, 위 차이점의 대부분은 양 디자인을 나란히 놓고 각 구성부분을 대비하면서 관찰하여야 인식할 수 있는 정도의 미시적인 차이점에 불과한 것으로 보인다. 나아가 이 사건 등록디자인의 D자 손잡이 형태를 뒤집거나, 몸체부에 주지 형태인 원뿔이나 원뿔대 형상을 결합

하는 정도는 통상의 디자이너라면 쉽게 도출할 수 있는 상업적·기능적 변형에 불과한 것으로 보이며, 그러한 차이점으로 인해 위와 같은 공통된 지배적인 특징이 자아내는 유사한 심미감을 뛰어 넘을 정도로 상이한 심미감을 부여할 것으로 보이지는 않는다.

따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하다고 할 것이다.

5) 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 실제 유통되는 제품의 포장형태가 다르고 수요자에 의해 관찰되는 부분이 다르기 때문에 이를 고려하면 양 디자인은 서로 유사하지 않다고도 주장하나, 원고가 실제로 판매하는 제품은 확인대상디자인과는 그 형태가 일부 다를 뿐만 아니라(변론조서 참조), 실제 유통되는 제품에서도 제품의 일부분이 포장에 의해 가려지기는 하지만 원·피고 제품에 적용된 앞서 본 바와 같은 디자인의 주요 특징은 외부에서 관찰될 수 있음을 알 수 있다. 또한, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 별지 1, 2의 도면으로부터 명확하게 파악할 수 있는 이상, 그 디자인이 적용된 제품이 실제 시장에서 어떤 방식으로 포장되어 유통되는지 여부 등 구체적 실태는 특별한 사정이 없는 한, 디자인의 유사여부 판단에서 크게 고려할 사항은 아니라 할 것이므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

다. 결론

따라서, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하므로 이와 같이 판단한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다.



www.kipo.go.kr









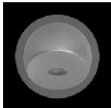

권리범위에 속하지 아니한다.

【요지47】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2017당1440	인용	2017. 12. 27.
특허법원	2017허8565	인용	2018. 8. 10.
대법원	2018후11421	기각(심리불속행)	2018. 12. 13.

◆ 이 사건 디자인 및 확인대상디자인

이 사건 디자인		확인대상디자인	
			
[사시도]	[정면도]	[사시도]	[정면도]
			
[배면도]	[측면도]	[배면도]	[측면도]
			
[평면도]		[평면도]	
▶ 등록번호: 제30-832285호		▶ 물품: 피부미용 마사지기	
▶ 출원일/등록일: 2015.6.11./2015.12.23.			
▶ 물품: 피부미용 마사지기			

권리범위확인심판

가. 관련 법리

디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고 그 구성요소 중 공지의 형상부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 이것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 할 것이기는 하지만, 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 보호범위를 정함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 보호범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결 참조).

한편, 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로, 이러한 부분들이 동일·유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 디자인이 서로 동일·유사하다고 할 수도 없다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2003후1666 판결 참조).

나. 양 디자인의 대비

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 대비하면 앞의 표와 같다.

다. 공통점 및 차이점 분석

1) 공통점

가) 몸체는 전체적으로 경사면을 지닌 접촉부, 원통형의 손잡이부 및 접촉부와 손잡이부를 이어주는 연결부로 구분되어 구성되어 있다.

나) 접촉부의 정면이 타원형의 경사면으로서 그 각도가 거의 동일하고, 경사면의 가운데에 발광다이오드 표시부를 형성하고 있으며, 접촉부의 배면이 바깥쪽으로 볼록한 곡선 형상이다.

다) 손잡이부가 전체적으로 원통 형상을 형성하고, 그 하단의 직경이 상단보다 넓다.

2) 차이점

가) 이 사건 등록디자인은 접촉부 경사면이 단일한 타원형 구조이고, 그 가운데에 한 개의 원형 발광다이오드가 형성되어 있는 데 반하여, 확인대상디자인은 접촉부 경사면 윗부분에 초승달 모양의 면이 추가적으로 형성되어 있고, 접촉부 가운데에 두 개의 원형 발광다이오드가 서로 연결되어 배치되어 있다.

나) 확인대상디자인은 접촉부 경사면과 연결부 사이의 간격이 다소 넓고, 배면에서 바라본 연결부의 상단 경계선이 위로 올라가 있으며, 측면에서 바라본 연결부의 상단 경계선이 사선으로 형성되어 있는 데 반하여, 이 사건 등록디자인은 경사면과 연결부 사이의 간격이 확인대상디자인보다 좁고 배면에서 바라본 연결부의 상단 경계선이 아래로 내려와 있으며, 측면에서 바라본 연결부의 상단 경계선은 가운데 부분이 위로 올라간 완만한 곡선 형상으로 배치되어 있다.

다) 이 사건 등록디자인은 손잡이부가 일정한 직경을 유지하다가 특정 지점에서부터 그 직경이 점차 넓어지는 형상으로, 정·배·좌·우 각 면에서 바라보는 경사가

권리범위확인심판

모두 동일한 데 비하여, 확인대상디자인은 손잡이부의 직경이 아래로 갈수록 일정하게 넓어지고, 정면보다 배면에서 더 큰 경사를 형성하고 있다.

라) 이 사건 등록디자인은 손잡이부에 띠가 형성되어 있지 않은 데 반하여, 확인대상디자인은 손잡이부를 따라 띠가 형성되어 있고, 배면에서 바라보았을 때 그 띠가 아래로 내려간 형상으로 배치되어 있다

3) 구체적인 검토

다음과 같은 이유로 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인은 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 전체적으로 유사하지 않다고 보아야 한다.

가) 먼저 양 디자인의 대상물품인 피부미용 마사지기는, 사용자가 그 손잡이부를 잡고서 얼굴 등 피부 표면에 접촉부를 대어 문지름으로써 크림 등의 발림 내지 침투를 원활하게 하여 미용 효과가 나타나도록 기능하는 물품에 해당하므로, 일정한 경사면을 지닌 접촉부와 손잡이부의 구성 자체는 위와 같은 기능을 수행하는 물품에는 당연히 있을 수밖에 없는 기본적 내지 기능성 형상에 가깝다.

나) 또한 ① 접촉부와 손잡이부를 이어주는 연결부(갑13호증), ② 타원형의 경사면(갑5, 6, 9, 10호증), ③ 경사면 가운데에 형성된 발광다이오드 표시부(갑7, 8호증), ④ 바깥쪽으로 볼록한 곡선 형상을 이루는 접촉부의 배면(갑5, 9, 10호증), ⑤ 하단의 직경이 상단보다 넓은 원통 형상의 손잡이부(갑6~10, 13호증) 구성은 아래 각 도면에서 보는 바와 같이 피부미용 마사지거나 이와 밀접한 관련이 있는 미용기기 분야에서 이 사건 등록디자인의 출원 전에 이미 공지된 부분에 해당한다.

권리범위에 속하지 아니한다.



다) 이와 같이 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인에 공통되는 부분은 모두 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인이거나 기본적·기능적 형상에 해당하므로, 양 디자인의 유사 여부 판단 시 그 중요도를 낮게 평가할 수밖에 없고, 앞서 본 것과 같은 양 디자인 사이에 존재하는 차이점들이 디자인을 보는 사람의 주의를 끌기 쉬워 심미감을 형성하는 특징적인 부분이라고 할 것이다.

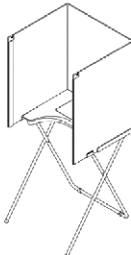



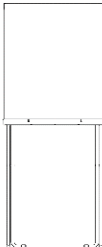


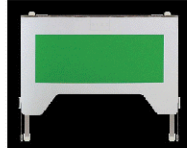

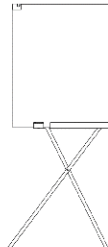


라) 결국 양 디자인 사이에는 그 형상과 모양에 존재하는 일부 공통점들을 상쇄하고도 남는 중대한 차이점이 존재하여 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 양 디자인은 유사하다고 볼 수 없다.

【요지48】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당1702	기각	2018. 12. 13.
특허법원	2019허1193	기각	2019. 5. 3.

◆ 이 사건 디자인 및 확인대상디자인

이 사건 디자인		확인대상디자인	
 [사시도]	 [정면도]	 [사시도]	 [정면도]
 [배면도]	 [평면도]	 [배면도]	 [평면도]
 [좌측면도]	 [우측면도]	 [좌측면도]	 [우측면도]
▶ 등록번호: 제30-914424호 ▶ 출원일/등록일: 2017.1.25./2017.7.7. ▶ 물품: 기표대		▶ 물품: 기표대	

가. 관련 법리

1) 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다(대법원 1996. 1. 26. 선고 95후1135 판결, 2010. 7. 22. 선고 2010후913 판결 등 참조).

2) 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지 부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지 부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 2012. 4. 13. 선고 2011후3568 판결 등 참조).

나. 디자인의 대비

1) 도면·사진의 대비

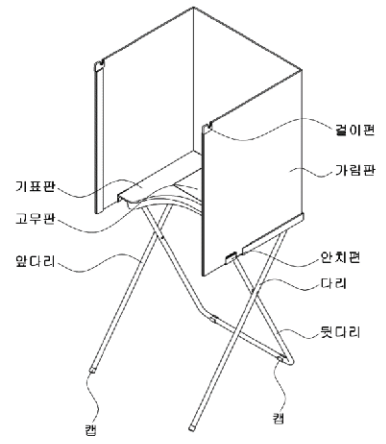
등록디자인의 도면들과 이에 대응하는 확인대상 디자인의 사진들을 대비하여 보면 앞의 표와 같다.

2) 공통점

양 디자인은 다음과 같은 공통점이 있다. 즉, ① 전방으로 개방된 ‘ㄷ’자 형상의

권리범위확인심판

가림판이 형성된 점, ② 가림판 상부에 홈 형상으로 걸이편이 형성된 점, ③ 기표판에 사용자가 안정적으로 위치할 수 있도록 오목하게 홈이 형성된 점, ④ 가림판의 양측이 기표판보다 더 돌출된 형상으로 형성된 점, ⑤ 오른쪽 대비 표에서 보듯이, 'X'자 형상의 다리가 그 상부와 하부가 서로 다른 크기를 가지면서 기표대의 한쪽에 치우쳐 배치된 형상인 점 등이 그것이다(이러한 양 디자인의 공통점들은 원고가 지적하는 바와 크게 다르지 않다).



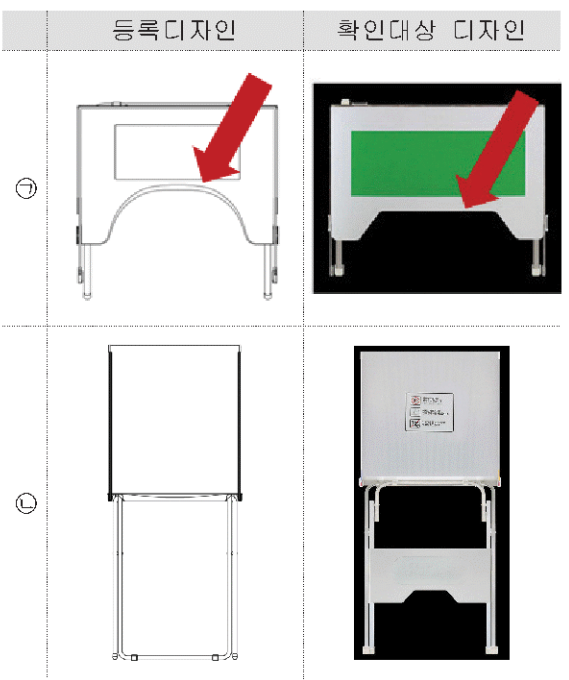
참고도(피고 답변서에서 발췌)





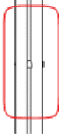

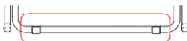


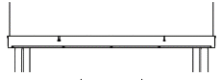
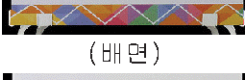
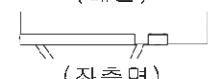

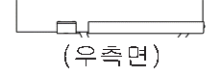

3) 차이점

양 디자인은 다음과 같은 차이점이 있다.

가) ㉠ 기표판에 형성된 홈에서 양 디자인은 차이점이 있다. 즉 등록디자인의 홈은 전체적으로 반구 형상으로서, 사용자의 시선에서 볼 때 부드럽게 들어간 곡선을 형성하고 있다. 이에 비하여 확인대상 디자인의 홈은 전체적으로 사다리꼴 형상으로서, 사용자의 시선에서 볼 때 매끄럽게 이어진 직선을 형성하고 있다. ㉡ 등록디자인의 다리에는 아무런 패널이 형성되어 있지 않으나, 확인대상 디자인의 다리에는 패널이 형성되어 있다.



나) ㉔ 등록디자인의 다리 상부는 기표판에 의하여 가려져 있으나, 확인대상 디자인의 다리 상부는 노출되게 형성되어 있다. ㉕ 등록디자인의 다리는 직선 형상의 평행한 두 개의 다리가 축으로 연결되어 있으나 확인대상 디자인의 다리는 펼침 각도를 제한하는 스톱퍼(stopper)가 형성된 안쪽 다리와 바깥쪽 다리가 축으로 연결되어 있다. ㉖ 등록디자인의 다리에는 바닥 지지대가 형성되어 있으나 확인대상 디자인은 바닥 지지대가 형성되어 있지 않다. ㉗ 등록디자인은 다리 하부의 마개가 둥근 곡선으로 형성되어 있는 데에 비하여, 확인대상 디자인은 다리 하부의 마개가 직사각형 모양으로 형성되어 있다. ㉘ 가림판과 기표판을 연결하는 고정부위에서 등록디자인은 일정한 높이를 가진 가드 안쪽에 끼워지게 형성되어 있으나, 확인대상 디자인은 흰색 편 안쪽에 가림판의 하부가 끼워지게 형성되어 있다. ㉙ 확인대상 디자인은 가림판 하부에 무늬가 표현되어 있는 데에 비하여, 등록디자인은 그러한 무늬가 없다.

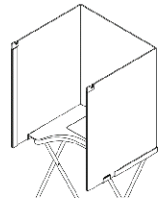


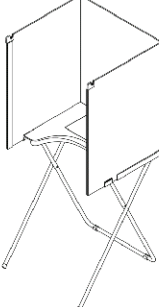

	등록디자인	확인대상 디자인
㉔		
㉕		
㉖		
㉗		
㉘		
㉙		
㉚		

4) 공지 부분

공통점 ①~④를 가져오는 등록디자인의 구성요소들은 아래 대비 표에서 보는 바와 같이 선행디자인들에 의하여 이미 공지된 부분이라고 할 것이어서, 등록디자인의 권리범위를 정함에 있어 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다(이러한 점에 관하여 당사

권리범위확인심판

자 사이에 별다른 다툼도 없다).

	등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
공통점 ①·②			
공통점 ③			
공통점 ④			

다. 전체적인 대비 관찰

1) 등록디자인과 확인대상 디자인은 공통점 ⑤에 의하여, 기표대 좌우 측면에서 볼 때 사용자 쪽으로 기울어질 것처럼 불균형한 느낌을 준다는 점에서 부분적으로 유사하기는 하다.

2) 그러나 양 디자인의 외관을 전체적으로 대비 관찰할 때 다음의 점들이 파악된다.

가) 양 디자인의 대상이 되는 물품은 모두 기표대로서, 이는 유권자가 'ㄷ'자로 형성된 가림판의 내부로 들어가 기표판에 투표용지를 놓고서 투표를 하도록 만들어진 것이다. 위 기표판에 형성된 홈은 사용자가 자신의 복부 등 신체를 위치시킴으로써 투표하는 자세를 잡도록 유도하는 곳이어서, 그러한 기표판에 형성된 홈의 구체적인 형상

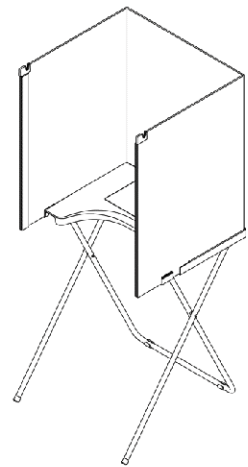
은 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분이라고 할 것이다.

그런데 양 디자인은 차이점 ㉑으로 인하여, 등록디자인은 전체적으로 반구 형상의 홈이 부드럽게 들어간 곡선을 형성함으로써 보는 사람에게 더 안정적인 느낌을 주는 반면에, 확인대상 디자인은 전체적으로 사다리꼴 형상의 홈이 직선을 형성함으로써 보는 사람에게 경직된 느낌을 준다는 점에서 심미감에 주요한 차이가 있다.

나) 또한 확인대상 디자인은 등록디자인과 달리 다리에 형성된 패널에 의해 하부의 일정한 공간이 막혀 있는 느낌을 주는 점에서 차이가 있다(차이점 ㉒). 등록디자인은 바닥 지지대에 의하여 전체적으로 다리 부분이 이어진 느낌을 주고, 다리 하부의 둥근 마개와 더불어 곡선의 안정적인 느낌을 주는 데 비하여, 확인대상 디자인은 전체적으로 다리 부분이 분리된 느낌을 주고, 다리 하부의 직사각형 마개에 의해 전체적으로 뻘족하고 예민한 느낌을 준다(차이점 ㉓·㉔). 그밖에 양 디자인은 나머지 차이점들로 인하여, 다리 상부, 다리의 연결부위, 가림판·기표판의 연결·고정부위의 형상 및 가림판 하부의 모양 등에 따른 부분적 심미감에서도 차이가 있다.

다) 앞서 살펴본 공통점 ⑤에 의한 양 디자인의 유사한 느낌, 즉 기표대 좌우 측면에서 볼 때 사용자 쪽으로 기울어질 것처럼 불균형한 느낌은, 'X'자 형상의 다리의 하부가 그 상부보다 크게 형성됨에 따른 안정감으로 인하여 어느 정도 상쇄되어, 보는 사람으로 하여금 전체적으로 유사한 심미감을 느끼게 할 정도에 이르지 못한다고 보인다.

더욱이 위와 같은 공통점 ⑤에 의한 유사한 느낌을 가져오는 결정적인 구성요소, 즉 'X'자 형상의 다리가 기표대의 한 쪽에 치우쳐 배치된 형상'은, 오른쪽 사시도에서 보듯이 공통점 ④의 '가림판의 양측이 기표판보다 더 돌출된 형상으로 형성'된다는 내용의 디



등록디자인의 사시도

권리범위확인심판

자인 창작과 같은 연장선에 있는 것으로서(가림판의 양측이 기표판보다 더 돌출됨에 따라, 그 하부의 X자 형상의 다리가 전체적으로 기표대의 한 쪽에 치우쳐 배치되는 결과를 가져온다), 그 외관적 특징에서 관련성이 있다고 봄이 타당하다. 사정이 이러하다면 앞서 살펴본 것처럼 공통점 ④가 이미 공지된 부분인 이상, 그 외관적 특징의 관련성이 있는 공통점 ⑤의 위 구성요소로 인하여 발생하는 느낌의 공통점을 전체적으로 유사한 심미감을 가져오는 정도의 것으로 평가하기는 어려운 것이다.

3) 이상을 종합하면, 전체적으로 양 디자인은 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 한다고 할 것이어서, 서로 유사하다고 볼 수 없다.

라. 결론

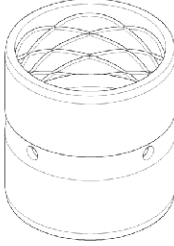
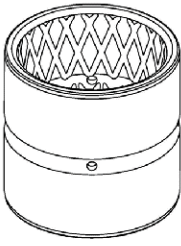
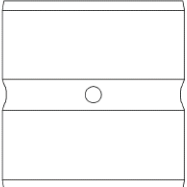
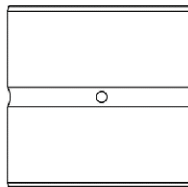
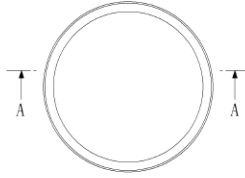
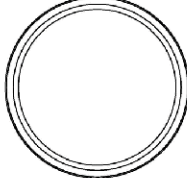
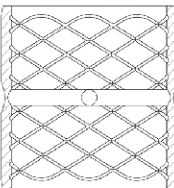
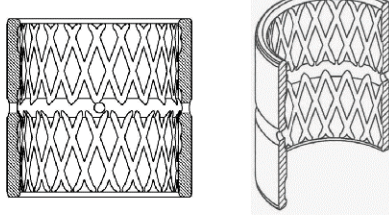
이상과 같이 확인대상 디자인은 등록디자인과 대비할 때 비록 대상물품이 동일하기는 하나, 전체적으로 심미감에 차이가 있어서 유사한 디자인에 해당한다고 볼 수 없으므로, 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.

【요지49】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심판결일
특허심판원	2018당1565	기각	2018. 10. 11.
특허법원	2018허8609	기각	2019. 5. 24.

◆ 이 사건 디자인 및 확인대상디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인
 <p>[사시도]</p>	 <p>[사시도]</p>
 <p>[정면도]</p>	 <p>[정면도]</p>
 <p>[평면도]</p>	 <p>[평면도]</p>
 <p>[참고도]</p>	 <p>[참고도]</p>
<p>▶ 등록번호: 제30-658738호</p> <p>▶ 출원일/등록일: 2010.12.6./2012.9.3.</p> <p>▶ 물품: 부시 베어링</p>	<p>▶ 물품: 부시 베어링</p>

권리범위확인심판

가. 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하는지 여부

1) 관련 법리

디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고 그 구성요소 중 공지의 형상부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 이것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 할 것이기는 하지만, 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조). 또한, 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로, 이러한 부분들이 동일·유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 디자인이 서로 동일·유사하다고 할 수는 없다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2003후1666 판결 참조).

유사디자인이 등록되면 그 디자인권은 최초의 등록을 받은 기본디자인권과 합체하고 유사디자인의 권리범위는 기본디자인의 권리범위를 초과하지 않는다고 할 것이므로, 확인대상디자인이 유사디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 있으려면 유사디자인

권리범위에 속하지 아니한다.

과 유사하다는 사정만으로는 부족하고 기본디자인과도 유사하여야 하며(대법원 1989. 8. 8. 선고 89후25 판결, 대법원 1995. 6. 30. 선고 94후1749 판결 등 참조), 이 경우 기본디자인의 권리범위는 유사디자인의 유사범위까지 확장되는 것은 아니다(대법원 2008. 12. 24. 선고 2006후1643 판결 등 참조).

따라서 확인대상디자인이 이 사건 기본디자인과 유사하지 않다면 나아가 유사디자인과 대비할 필요도 없이 유사디자인의 권리범위에 속하지 않게 되므로, 이 사건에서는 우선 확인대상디자인과 이 사건 기본디자인이 유사한지 여부를 살펴보기로 한다.

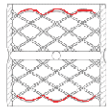
2) 확인대상디자인과 이 사건 기본디자인의 유사 여부

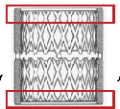
가) 이 사건 기본디자인과 확인대상디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도, 정면도, 평면도, 참고도를 대비하면 앞의 표와 같다.

나) 공통점

이 사건 기본디자인과 확인대상디자인은 ① 몸체부가 중공형의 원통형상으로 구성된 점, ② 몸체부 중심의 내외부에 둘레홈이 형성되고 그 내부에 부시 베어링의 내부로 오일을 유입시킬 수 있는 4개의 유입홀이 형성되는 점, ③ 내주면에 복수개의 오일 그루브가 서로 교차되도록 형성된 점, ④ 몸체부 상부 및 하부에 단턱이 형성된 점, ⑤ 내부 둘레홈을 중심으로 상부와 하부가 분리되어 있는 점에서 공통된다.

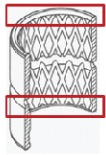
다) 차이점

반면, 양 디자인의 차이점은 ㉠ 이 사건 기본디자인의 경우 ' 

아니라 완만한 곡선으로 서로 연결되어 있는 반면, 확인대상디자인은 ' 


- 407 -


권리범위확인심판

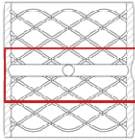


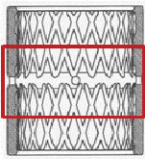
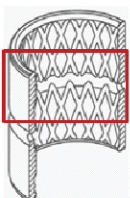
'와 같이 오일 그루브의 끝단이 원통형 몸체의 상하 양 단부에서 단턱과 맞닿아 있을 뿐만 아니라 오일 그루브끼리 서로 단절되어 보이거나 맞닿아 보일 뿐 완만한

곡선으로 연결되어 있다고 보기는 어려운 점, ㉔ 이 사건 기본디자인은 오일 그루브가 완만하게 기울어져 오일 그루브가 교차하는 형상이 상하 방향으로는 둔각, 좌우 방향

으로는 예각을 이루어  과 같은 형상을 이루는 반면, 확인대상디자인은 오일 그루브가 급격하게 기울어져 그 교차되는 형상이 상하 방향으로는 예각, 좌우 방향으로

는 둔각을 이루어  과 같은 형상을 이루는 점, ㉕ 이 사건 기본디자인은 내부 둘레

홈을 기준으로 상부 및 하부 오일 그루브가 대칭되도록 배열()된 반면, 확인대상디자인의 경우 내부 둘레홈을 기준으로 상·하부 중 한 군데는 오일 그루브가 서로 이어져 있는 반면, 나머지 한쪽은 서로 단절되어 있어 상부 및 하부가 서로 대칭

되지 않는 점(, ) , ㉖ 오일 그루브의 모양에서 이 사건 기본디자인은 직선의 교차점이 상부 및 하부에 각 2개 또는 3개씩 형성된 반면, 확인대상디자인은 그 직선의 교차점이 상부 및 하부에 각 2개씩 형성된 점 등이다.

이에 대하여 원고는, 위 ㉔항과 관련하여 확인대상디자인에서 몸체의 상하 양 단부에서 오일 그루브가 이루는 형상이 직관적으로 직선 교차라고 보기는 힘들고, 보

권리범위에 속하지 아니한다.

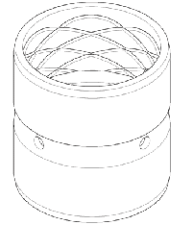
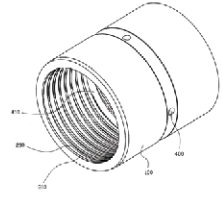
는 각도에 따라 완만한 곡선을 이룬다고 볼 수 있으므로 양 디자인은 차이가 없다는 취지로 주장한다. 그러나 확인대상디자인은 오일 그루브의 끝단이 원통형 몸체의 상하 양 단부에서 단턱과 어떠한 간격도 없이 바로 맞닿아 있어 이를 두고 완만한 곡선으로 연결되어 있다고 보기 어렵고, 특히 하단부의 경우는 상단부보다 더 분명하게 오일 그루브의 끝단이 단절되어 있어 어떠한 각도에서 보더라도 이를 두고 연결되어 있다고 할 수 없다. 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

라) 구체적 대비 관찰의 결과

다음과 같은 이유로 확인대상디자인과 이 사건 기본디자인은, 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 볼 때 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 한다고 할 것이므로 양 디자인은 서로 유사하다고 볼 수 없다.

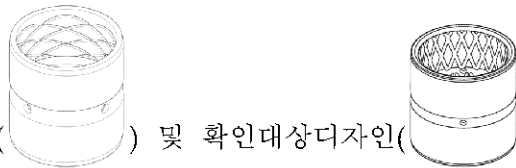
(1) 양 디자인의 대상물품인 부시 베어링은 축과 축 구멍 사이에 배치되어 축과 축 구멍과의 마찰저항을 저감시키는 것으로서, 구체적으로는 내부에 원기둥 형상을 갖는 회전축을 수용하고, 회전축의 원활한 회전 도모와 그 마모 방지를 위해 외부로부터 오일을 공급받아 오일 그루브를 통해 축과 베어링 사이에 오일을 유동시키는 역할을 한다. 따라서 앞서 살펴 본 공통점 중 중공형의 원통 형상으로 된 몸체부 구성 및 둘레홈과 오일 유입홀, 몸체부 상하부의 단턱 구성은 위와 같은 기능을 수행하는 물품에는 당연히 있을 수밖에 없는 기본적 내지 기능성 형상에 가깝다.

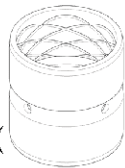

(2) 또한 위 공통점 ① 내지 ⑤를 가져오는 이 사건 기본디자인의 구성요소들은 오른쪽 표에서 보는 바와 같이 이 사건 기본디자인의 출원 전에 공지된 선행디자인 1에 의하여 이미 공지된 부분에 해당한다.

이 사건 기본디자인	선행디자인1
	

권리범위확인심판

(3) 이처럼 이 사건 기본디자인과 확인대상디자인에 공통되는 부분은 모두 이 사건 기본디자인의 출원 전에 공지된 디자인이거나 기본적·기능적 형상에 해당하므로, 양 디자인의 유사 여부 판단 시 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다.



(4) 반면, 이 사건 기본디자인() 및 확인대상디자인()의 사시도를 보면 양 디자인의 몸체 내주면에 형성된 오일 그루브의 형상은 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분으로서 요부에 해당한다(이러한 점에 대하여 당사자간에 별다른 다툼이 없다).

확인대상디자인과 이 사건 기본디자인의 차이점 ㉓, ㉔, ㉕는 몸체 내주면에 형성된 오일 그루브가 몸체 상·하단 단턱에 인접한 형상, 서로 교차하면서 형성하는 형상 및 내부 들레홈을 기준으로 한 상·하부 형상의 차이로서 양 디자인의 요부에 관한 것이다. 위 차이점으로 인하여 이 사건 기본디자인은 전체적으로 부드러우면서 질서정연한 심미감을 갖는 반면, 확인대상디자인은 전체적으로 뾰족하고 딱딱하면서 불규칙한 심미감을 가져 전체적인 심미감에 차이를 가져온다. 여기에 차이점 ㉖는 위와 같은 심미감의 차이를 더 분명하게 해 준다.

나. 원고의 추가 주장에 대한 판단

이에 대하여 원고는, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 사실상 동일하므로 이 사건 등록디자인 및 이 사건 기본디자인의 권리범위에 속하는 것이며, 이 사건 등록디자인은 이 사건 기본디자인과 유사함을 인정받아 유사디자인으로 등록된 것인데 이 사건 등록디자인과 사실상 동일한 확인대상디자인과 이 사건 기본디자인이 유사하

권리범위에 속하지 아니한다.

지 않다고 보는 것은 원고의 신뢰이익을 훼손하는 것이라 주장한다.

살피건대 앞서 본 법리에 따르면, 유사디자인이 등록되면 그 디자인권은 최초의 등록을 받은 기본디자인권과 합체하고 유사디자인의 권리범위는 기본디자인의 권리범위를 초과하지 않는다고 할 것이므로, 확인대상디자인이 유사디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 있으려면 유사디자인과 유사하다는 사정만으로는 부족하고 기본디자인과도 유사하여야 하며, 이 경우 기본디자인의 권리범위는 유사디자인의 유사범위까지 확장되는 것은 아니다. 이 사건은 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부개정되기 전의 것)이 적용되는 사안으로서, 위 법률 제11848호에 의하여 유사디자인 제도가 폐지되고 관련디자인 제도가 도입되었다고 하여 이 사건에 있어 위 법리가 달리 적용되어야 한다고 볼 수 없다. 게다가 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 외관 또는 심미감에 영향을 주는 요소인 오일 그루브의 교차 모양과 상·하부의 단턱과의 접촉 내지 간격 유무 등에 있어서 극히 미세한 차이라고 단정할 수 없는 차이가 있어, 전체적으로 그 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 전체적으로 동일한 심미감을 일으킨다고 보기 어려워 동일한 디자인이라고 볼 수도 없다.

따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

다. 결론

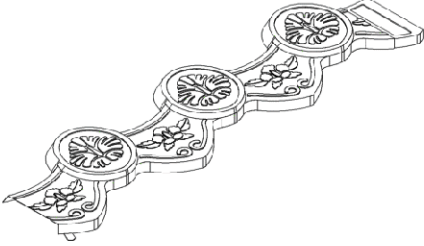
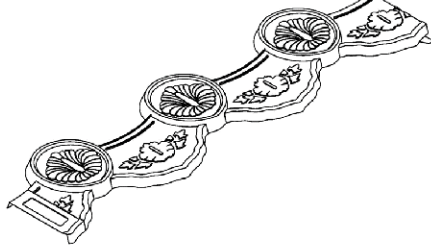












이상을 종합하면 확인대상디자인은 이 사건 기본디자인과 동일·유사하지 아니하여 나머지 점에 대해 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다. 따라서 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하다.

【요지50】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판·결·일
특허심판원	2018당440	기각	2018. 11. 29.
특허법원	2019허1346	기각	2019. 8. 14.

◆ 이 사건 디자인 및 확인대상디자인

이 사건 디자인		확인대상디자인	
			
[사시도]		[사시도]	
 [정면도]	 [배면도]	 [정면도]	 [배면도]
 [좌측면도]	 [우측면도]	 [좌측면도]	 [우측면도]
 [평면도]	 [저면도]	 [평면도]	 [저면도]
▶ 등록번호: 제30-767760호 ▶ 출원일/등록일: 2014.1.8./2014.10.20. ▶ 물품: 함석지붕용 막새		▶ 물품: 함석지붕용 막새	

가. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사 여부

1) 양 디자인의 대비

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 대비하면 앞의 표와 같다.

2) 공통점 및 차이점 분석

가) 공통점

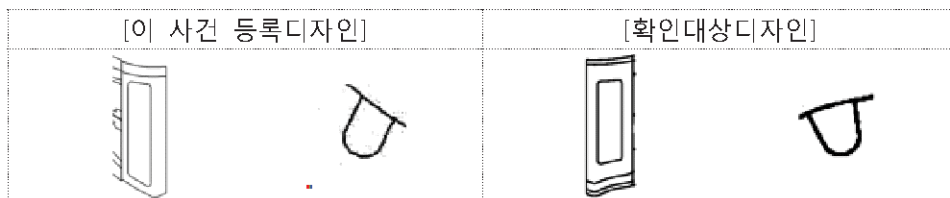
① 상부로 돌출된 수막새 사이에 하부로 만곡지게 돌출된 암막새가 연결되어 있고, 수막새와 암막새가 번갈아가며 각각 3개씩 구성되어 있다.

② 수막새는 원 형상이고, 그 내부에 무궁화 문양이 형성되어 있는데, 무궁화 문양은 중앙에 꽃술이 배치되어 있고, 꽃술을 둘러싸고 있는 꽃잎이 전체적으로 오각형 형태로 구성되어 있다.

③ 암막새의 상부는 아래로 완만한 호형이고, 하부는 아래로 만곡지게 돌출된 형상이며, 암막새 내부에 무궁화 문양이 형성되어 있다. 또한 암막새 내부의 무궁화 문양은 꽃술이 중앙에 배치되어 있고, 꽃술을 둘러싸고 있는 꽃잎이 전체적으로 오각형 형태로 구성되어 있으며, 그 좌우로 잎사귀 문양이 배치되어 있다.

④ 수막새와 암막새의 상단은 좌·우측면도를 통해 확인할 수 있는 바와 같이 후방을 향해 약 30도 각도로 경사지게 형성되어 있다.

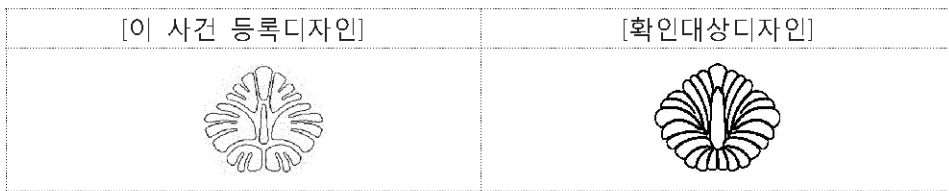
⑤ 아래와 같이 암막새 일측에 직사각형 모양으로 연장된 구성이 있는데, 그 내부에는 사각홈이 형성되어 있으며, 반대편 암막새 일측 하단부에는 사선방향으로 연장된 접힘부 구성이 추가되어 있다.



권리범위확인심판

나) 차이점

① 아래와 같이 양 디자인의 정면도에서 파악되는 수막새 내부의 무궁화 문양은, 이 사건 등록디자인의 경우 서로 분리되어 있고 크기가 다른 7개의 꽃잎이 중앙의 꽃술을 둘러싸고 있는 데 비하여, 확인대상디자인의 경우 서로 연속적으로 맞대어 있는 꽃잎이 중앙의 꽃술을 둘러싸고 있다.



② 아래와 같이 양 디자인의 정면도에서 파악되는 암막새 내부의 무궁화 문양은, 이 사건 등록디자인의 경우 중앙부에 5개로 분리된 꽃잎이 꽃술을 둘러싸고 있고, 꽃잎 주변으로 4개의 잎사귀가 좌우 대칭적으로 형성되어 있는 데 비하여, 확인대상디자인의 경우 중앙부에 일체형의 꽃잎이 형성되어 있고 그 가운데 꽃술이 있으며, 꽃잎 주변에 비교적 짧은 길이의 잎사귀 6개가 좌우 대칭적으로 배치되어 있다.



③ 아래와 같이 양 디자인의 정면도에서 파악되는 암막새 하단의 문양과 형상을 보면, 이 사건 등록디자인은 무궁화 문양 아래로 두 개의 지팡이 모양이 서로 맞대어져 있고 그 아래로 굴곡 없이 아래 방향으로 만곡된 형상의 테두리가 형성되어 있는 데 비하여, 확인대상디자인의 경우 무궁화 문양 아래로는 추가적인 문양이 형성되어 있지 않고, 암막새 하부 테두리가 굴곡진 3개의 곡선이 층을 이루면서 아래로 만곡진 형태를 취하고 있다.



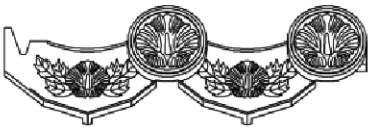


3) 구체적인 검토

다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 전체적으로 유사하지 않다고 보아야 한다.

가) 먼저 양 디자인의 대상물품인 함석지붕용 막새는 처마 끝에 설치하여 사용하는 것으로서, 수막새와 암막새가 서로 연이어 번갈아가며 형성된 구성 자체는 해당 물품에 당연히 있을 수밖에 없는 기본적 형상에 가깝다.

나) 또한 이 사건 등록디자인에서 ① 수막새와 암막새가 각각 3개씩 구성된 것은 아래 선행디자인 2의 정면도에서 보는 바와 같이, ② 원 형상의 수막새 내부에 무궁화 문양이 배치되고, 위 무궁화 문양이 중앙의 꽃술과 이를 둘러싸고 있는 오각형 형태의 꽃잎으로 이루어진 구성은 아래 선행디자인 1, 2의 정면도에서 보는 바와 같이, ③ 아래로 만곡지게 구성된 암막새 내부에 무궁화 문양이 형성되어 있고, 위 무궁화 문양 좌우로 잎사귀 문양이 대칭적으로 배치된 구성은 아래 선행디자인 1의 정면도에서 보는 바와 같이, ④ 수막새와 암막새 상단의 경사진 구성과 암막새 일측에 직사각형 모양으로 연장된 구성은 아래 선행디자인 2의 정면도 및 좌·우측면도에서 보는 바와 같이 각각 함석지붕용 막새 분야에서 이 사건 등록디자인의 출원 전에 이미 공지된 부분에 해당한다.

권리범위확인심판

구분	선행디자인 1	선행디자인 2
정면도		
좌우측면도	-	

다) 나아가 암막새 일측의 접힘부 형상은 디자인을 가까이에서 자세히 관찰해야만 알아차릴 수 있는 세부적이고 미세한 부분에 불과하여, 디자인의 전체적인 심미감에는 별다른 영향을 미치지 않는 것에 해당한다.

라) 결국 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인에 공통되는 위와 같은 부분들이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인이거나 기본적·기능적 형상이고, 심미감에 별다른 영향을 미치지 않는 것에 해당하므로, 양 디자인의 유사 여부 판단 시 그 중요도를 낮게 평가할 수밖에 없다.

마) 한편, 양 디자인에서 암막새 일측으로 연장된 직사각형 모양의 내부에 형성된 사각홈은 주지의 직사각형 형상에 불과하고 그와 같은 구성이 연장부에 추가되더라도 심미감에 미치는 영향은 크지 않다. 그런데 앞서 본 양 디자인 사이의 차이점들은 모두 디자인을 보는 사람의 주의를 끌기 쉬워 심미감을 형성하는 특징적인 부분에 해당한다고 할 것이다.

바) 따라서 양 디자인 사이에는 그 형상과 모양에 존재하는 일부 공통점들을 상쇄하고도 남는 중대한 차이점이 존재하여 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 양 디자인은 유사하다고 볼 수 없다.

나. 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인이 이용관계에 있는지 여부

1) 관련 법리

선 등록디자인과 후 디자인이 이용관계에 있는 경우에는 후 디자인은 선 등록디자인의 보호범위에 속하게 되는데, 후 디자인이 선 등록디자인을 이용하는 관계라고 함은 후 디자인이 전체로서는 타인의 선 등록디자인과 유사하지 않지만, 선 등록디자인의 요지를 전부 포함하고 선 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 자신의 디자인 내에 도입하고 있어, 후 디자인을 실시하면 필연적으로 선 등록디자인을 실시하는 관계에 있는 경우를 말한다(대법원 1999. 8. 24. 선고 99후888 판결, 대법원 2011. 4. 28. 선고 2009후2968 판결 등 참조).

2) 구체적인 검토

그런데 앞서 본 바와 같이 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 대비하여 볼 때 이 사건 등록디자인 중 디자인을 보는 사람의 주의를 끌기 쉬워 심미감을 형성하는 특징적인 부분에 해당하는 수막새 내부의 무궁화 문양, 암막새 내부의 무궁화 문양 및 암막새 하단의 문양과 형상에서 차이를 보이고 있어, 이 사건 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 그 디자인 내에 도입하고 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 등록디자인과 이용관계에 있다고 볼 수 없다.

이에 대하여 원고는, 이 사건 등록디자인에서 암막새 일측에 직사각형 모양으로 연장된 구성은 비틀림 방지부로서 디자인의 전체적인 심미감을 좌우하는 특징적인 요소이므로, 이를 그대로 적용하고 있는 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있다는 취지로 주장한다.

그러나 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있기 위해서는 이 사건 등록디자인의 요지를 전부 포함하고 그 디자인의 본질적 특징을 손상시키지

권리범위확인심판

얇은 채 그대로 확인대상디자인 내에 도입하고 있어야 하는 것인데, 비틀림 방지부를 그대로 포함하는 것만으로도 이용관계가 성립된다는 원고의 주장은 수막새 내부의 무궁화 문양, 암막새 내부의 무궁화 문양 및 암막새 하단의 문양과 형상이 이 사건 등록디자인의 요부에서 제외된다는 것을 전제로 한 것과 다름없어 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.

다. 검토 결과의 정리


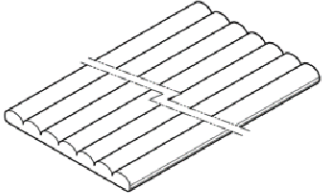











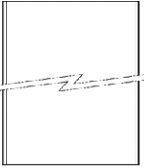
이상에서 살핀 바를 종합하면, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 심미감이 상이하고, 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있다고 할 수도 없다. 그렇다면 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속한다고 할 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

【요지51】 소극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판·결·일
특허심판원	2018당138	인용	2018. 10. 24.
특허법원	2018허8852	기각	2019. 4. 12.

◆ 이 사건 디자인 및 확인대상디자인

이 사건 디자인		확인대상디자인	
			
[사시도]		[사시도]	
			
[정면도]	[배면도]	[정면도]	[배면도]
			
[좌측면도]	[우측면도]	[좌측면도]	[우측면도]
			
[평면도]	[저면도]	[평면도]	[저면도]
▶ 등록번호: 제30-499205호 ▶ 출원일/등록일: 2007.8.21./2008.7.14. ▶ 물품: 벽 보호대		▶ 물품: 코너 모서리 보호대	

권리범위확인심판

1. 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되는지 여부

가. 관련 법리

구 디자인보호법(2009. 6. 9. 법률 9764호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제72조에서 준용하는 특허법 제163조는 '일사부재리 원칙'을 규정하고 있는데, 여기서 동일 사실은 당해 등록디자인권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일한 것을 말한다(대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결 등 참조). 한편, 등록디자인에 관한 권리범위확인심판에서 확정이 요구되는 구체적인 사실은 적극적 권리범위확인심판에서의 그것과 소극적 권리범위확인심판에서의 그것을 달리 볼 것이 아니므로 소극적 권리범위확인심판의 심결이 확정된 때에는 그 일사부재리의 효력이 적극적 권리범위확인심판 청구사건에도 그대로 미친다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2012후757 판결 등 참조).

나. 구체적인 검토




1) 원고는 2014년경 ○○○를 상대로 ○○○가 실시하고 있는 확인대상디자인(이하 '확정 심결의 확인대상디자인')이 이 사건 등록디자인과 요부의 형상 및 모양이 유사하므로 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였는데, 이에 대해 ○○○는 아무런 답변을 하지 않았다.

2) 특허심판원은 원고의 위 심판청구를 2014당3371 사건으로 심리한 다음, 2015. 3. 27. 확정 심결의 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 물품이 동일·유사하고, 형태에 있어서 전체적임 심미감이 유사하므로 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속한다는 이유를 들어 원고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였고, 위 심결은 그 무렵 그대로 확정되었다(갑5호증).

3) 한편, 이 사건의 확인대상디자인과 확정 심결의 확인대상디자인을 대비하면 아래 표와 같다.

	이 사건의 확인대상디자인	확정 심결의 확인대상디자인
물품	코너 모서리 보호대	다목적 안전가드
디자인의 설명	<ol style="list-style-type: none"> 1. 폭 8cm × 길이 200cm(길이가 폭의 25배)인, 전체적으로 긴 밴드 형상의 코너 모서리 보호대임. 2. 표면에 굴이 낮은 반타원 단면 형상의 돌기가 길이 방향을 따라 7개 형성됨. 3. 테이블, 책상, 가구 등의 모서리 부분을 따라 길게 부착하여, 충격에 의한 신체 손상 등을 방지함. 4. 재질은 니트릴 부타디엔 고무(NBR: nitrile-butadiene rubber)임. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 재질은 연질 합성수지계열 또는 이피디엠(EPDM), 발포우레탄, 이브이에이(EVA)로 구성함. 2. 본 물품은 뒷면에 양면 테이프 또는 접착제로 고정시켜 사용하는 돌기 형상의 모양을 가진 쿠션력이 뛰어난 벽 보호대이고, 놀이매트 또는 등근기둥, 사각기둥 등의 부주의로 다칠 염려가 있는 다양한 곳에 사용할 수 있음.
도면		
		
		
		
		
		
		

권리범위확인심판

4) 대비표에 의하면, 이 사건 확인대상디자인의 재질은 니트릴 부타디엔 고무 (NBR: nitrile-butadiene rubber)로 한정되어 있는 반면, 확정 심결의 확인대상디자인은 그 재질이 연질 합성수지계열 또는 이피디엠(EPDM), 발포우레탄, 이브이에이(EVA)로서 서로 동일하다고 볼 수 없다. 또한 이 사건 확인대상디자인의 상면 돌출부 돌기 사이의 골은 “”와 같이 일정한 깊이로 형성되어 있는 반면, 확정 심결의 확인대상디자인은 돌출부 돌기 사이의 골이 “”와 같이 가운데 부분이 조금 더 깊게 형성되는 등 일정하지 않아 보이며, 이 사건 확인대상디자인의 좌·우측 돌기의 모서리는 “”와 같이 좌·우 대칭적으로 하단 부분이 곡면으로 형성되어 있는 데 비하여, 확정 심결의 확인대상디자인은 좌·우측 돌기의 하단 모서리가 대칭적으로 곡면이 형성되어 있는지 여부 자체가 불분명하고, 오히려 한쪽 모서리 하단은 직선에 가깝게, 나머지 한쪽 모서리 하단은 곡면으로 형성되어 있는 것으로 볼 여지도 있다.

결국 위와 같은 차이점들에 의해 이 사건의 확인대상디자인과 확정 심결의 확인대상디자인은 동일하다고 보기 어렵고, 달리 양 디자인의 동일성을 인정할 만한 자료도 없다.

5) 나아가 확정 심결에서는 확정 심결의 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하는지와 관련하여 어떠한 증거도 제시되지 않았으나, 이 사건에서는 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 등록디자인의 출원 당시 공지디자인으로서 을1호중(선행디자인)이 새롭게 제출되어 심리되었는바, 위 증거는 일사부재리 원칙에서 규정하는 ‘동일증거’에 해당하지 아니한다.

6) 따라서 이 사건 심판청구는 어느 모로 보나 확정 심결과 관련하여 일사부재리 원칙에 위배되지 아니한다.

2. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사 여부

가. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 대상물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인의 대상물품은 벽 보호대이고, 확인대상디자인의 대상물품은 코너 모서리 보호대인데, 위 물품들은 모두 벽이나 가구 등의 모서리 부분에 부착하여 충격에 의한 신체 손상을 방지하기 위해 사용된다는 점에서 그 용도와 기능이 동일·유사하므로, 서로 동일·유사한 물품이다.

나. 양 디자인의 대비

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 대비하면 앞의 표와 같다.

다. 공통점 및 차이점 분석

1) 공통점

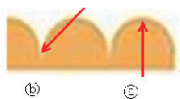
가) 사시도와 정·배면도 및 평면도에 의할 때 상면에 둥근 형태의 돌출부가 형성되어 있고, 이들 돌출부가 가로 방향으로 서로 접하여 연속적으로 배치되어 있다.

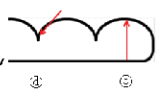
나) 저면도에 의할 때 바닥면은 편평하게 형성되어 있다.

다) 보호대의 전체적인 형상이 직사각형이다.

2) 차이점

가) 사시도 및 정·배면도에서 확인할 수 있는 바와 같이 이 사건 등록디자인


은 “”와 같이 상면의 돌출부(a)가 바닥면에서 높고 동그란 형상으로 형성되어 있고, 반복적으로 형성된 동그란 돌출부 사이의 골(b)이 깊게 형성되어 골의

최저점에서 바닥까지의 간격이 좁은 데 비하여, 확인대상디자인은 “”와 같이 상면의 돌출부(c)가 상대적으로 낮고 납작하게 형성되어 전체적으로 옆으로 더 넓

권리범위확인심판

은 타원형을 이루고 있고, 돌출부 사이의 골(㉠)이 비교적 얇게 형성되어 골의 최저점에서 바닥까지의 간격이 상대적으로 넓다.

나) 정·배면도에서 확인할 수 있는 바와 같이 이 사건 등록디자인의 좌·우측

돌기의 하단 모서리는 “”와 같이 직선으로 형성되어 있는 데 비하여, 확인

대상디자인의 경우 해당 부분이 “”와 같이 곡면으로 형성되어 있다.

다) 이 사건 등록디자인은 상면에 15개의 돌출부가 나란히 배열되어 있는 데 비하여, 확인대상디자인은 7개가 배열되어 있고, 양 디자인은 보호대의 가로 대 세로의 비율이 서로 다르다.

라) 이 사건 등록디자인의 색채는 전체적으로 황토색인 데 비하여, 확인대상디자인은 특별한 색채를 띠고 있지 않다.

3) 구체적인 검토

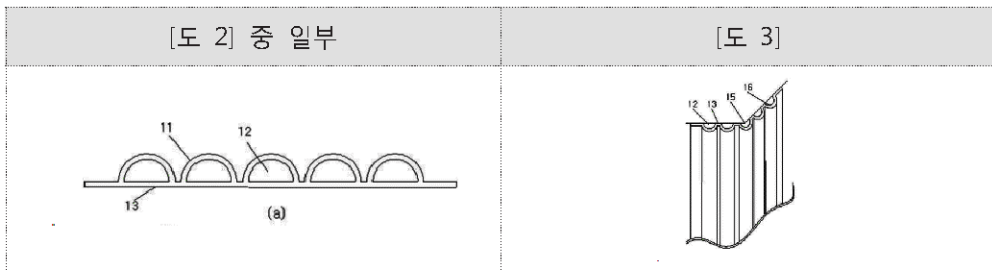
다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 전체적으로 유사하지 않다고 보아야 한다.

가) 즉, 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 보호범위를 정함에 있어 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지 부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지 부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분

권리범위에 속하지 아니한다.

이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 보호범위에 속한다고 할 수 없다.

나) 그런데 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인에 공통되는 부분인, 상면에 둥근 형태의 돌출부가 형성되어 있는 점, 위 돌출부가 가로 방향으로 서로 접하여 연속적으로 배치되어 있는 점, 바닥면은 편평하게 형성되어 있는 점, 보호대의 전체적인 형상이 직사각형인 점은 아래 각 도면에서 보는 바와 같이 선행디자인(을1호증)에 그대로 나타나 있는 것이어서 이 사건 등록디자인의 출원 전에 이미 공지된 부분에 해당하므로, 이 사건 디자인권의 보호범위를 정함에 있어서는 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다.



다) 반면, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 차이점들 중에 상면 돌출부의 구체적인 형상 부분과 좌·우측 돌기의 하단 모서리 형상 부분은 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분이므로 양 디자인의 요부에 해당한다고 할 것인데, 양 디자인은 그 요부에서 앞서 본 바와 같은 차이가 있고, 이러한 형상의 차이는 양 디자인의 전체적인 심미감에 차이를 가져온다. 결국 양 디자인은 요부를 중심으로 대비·관찰하면 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 전체적으로 유사하지 않다.

3. 결 론

그렇다면 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 심미감이 상이하여 그 보호범위

권리범위확인심판

에 속하지 않는다고 보아야 하므로, 피고의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법사유가 존재하지 않고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.



www.kipo.go.kr

등록디자인의 신규성이 부정된다.



【요지52】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당1584	인용	2019. 2. 19.
특허법원	2019허2653	인용	2019. 10. 25.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행디자인 1	
 [정면도]	 [배면도]	 [정면도]	 [배면도]
 [좌측면도]	 [우측면도]	 [좌측면도]	 [우측면도]
 [평면도]	 [저면도]	 [평면도]	 [저면도]
▶ 등록번호: 제30-845630호 ▶ 출원일/등록일: 2015.7.22./2016.3.15. ▶ 물품: 휴대용 선풍기		▶ 물품: 다용도 선풍기	

권리범위확인심판

가. 일사부재리 원칙 위배 여부

일사부재리는 디자인보호법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다는 것이고, 동일 사실 및 동일 증거에 의한 ‘심판’은 청구취지가 동일한 심판, 즉 청구취지의 대상이 된 권리가 동일하고 종류가 동일한 심판을 말한다.

그런데 확정된 2017당2501 심결(갑15호증)은 등록무효심판사건에 대한 심결인 데 비하여, 이 사건 심판은 권리범위확인심판으로서 서로 심판의 종류가 상이하므로, 이 사건에서 원고의 주장은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 확정된 2017당2501 심결과의 관계에서 일사부재리 원칙에 위배된다고 볼 수 없다.

나. 선행디자인 1, 2에 대해 신규성 상실 예외 규정이 적용될 수 있는지 여부

1) 인정 사실

피고는 이 사건 등록디자인을 출원하면서 피고가 2015. 3. 12. 자신이 운영하는 인터넷 블로그(<http://gholly.tistory.com/655>)에 공개한 아래와 같은 디자인의 “핸디 토네이도 휴대용 미니 선풍기”에 대해 신규성 상실 예외 주장을 하고, 2015. 7. 23. 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하였으며(을1호증), 이 사건 등록디자인은 신규성 상실의 예외를 인정받아 2016. 3. 15. 등록되었다.



2) 구체적인 검토

가) 구 디자인보호법은 출원 전에 공지·공용된 디자인이나 이와 유사한 디자인, 공지·공용된 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 그러나 이러한 신규성에 관한 원칙을 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, 제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조).

한편, 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서는 “그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공개된 경우에는 그러하지 아니하다”라고 규정하고 있는 바, 이는 디자인 개발 후 사업준비 등으로 미처 출원하지 못한 디자인에 대하여 출원의 기회를 부여하는 신규성 상실 예외 제도의 취지상 이미 출원되어 공개된 디자인에 대해서는 제출원의 기회를 부여할 필요가 없기 때문인 것으로 이해된다.

나) 그런데 이 사건 등록디자인의 출원일인 2015. 7. 22. 보다 앞서 중국에서 관련 법률에 따라 선행디자인 1은 2015. 7. 8. 등록공개되고, 선행디자인 2는 2015. 5. 20. 출원공개되었는 바, 선행디자인 1, 2는 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서에 규정된 법률에 따라 국외에서 출원공개 또는 등록공개된 경우에 해당하므로, 피고의 2015. 3. 12. 자 공개 디자인에 대해서는 신규성 상실 예외 규정이 적용된다고 하더라도 위 선행디자인들에 대해서는 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서에 따라 신규성 상실 예외 규정이 적용될 수 없다.

권리범위확인심판

다) 이에 대하여 피고는, 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서는 최초 공지가 출원 공개 또는 등록공개에 해당할 경우 신규성 상실 예외 조항이 적용되지 않는다는 취지일 뿐이고, 이 사건 등록디자인에 대한 심사 단계에서 최초 공지인 2015. 3. 12.자 공지에 대한 피고의 신규성 상실 예외 주장이 인정되었으므로, 그 후의 공지에 대해서는 여러 번의 공개행위를 하고 그중 가장 먼저 공지된 디자인에 대해서만 절차에 따라 신규성 상실의 예외 주장을 하였다고 하더라도 공지된 나머지 디자인들이 가장 먼저 공지된 디자인과 동일성이 인정되는 범위 내에 있다면 공지된 나머지 디자인들에까지 신규성 상실의 예외의 효과가 미친다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조)는 법리에 따라 신규성 상실 예외 규정이 적용되어야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서의 입법취지에 비추어 볼 때, 단서가 여러 번의 공개행위 중 최초의 공개행위에 대해서만 제한적으로 적용되는 것으로 볼 수 없으므로, 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 동일·유사 여부

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대비

앞의 표와 같다.

2) 양 디자인의 대비 평가

가) 공통점 부분

① 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 모두 휴대할 수 있는 선풍기에 관한 것으로서, 전체적으로 선풍기 날개 부분, 그 바깥에 앞·뒤로 형성된 다수의 안전 살과 앞·뒤 안전 살을 둘러싸는 원형의 테두리 부분 및 직각기둥 형태의 손잡이 부분으로 이루어져 있으며, 선풍기 날개 부분과 손잡이 부분이 차지하는 비율이 거의 동일하다.

② 선풍기의 날개는 상대적으로 큰 크기의 날개 3개가 일정 간격으로 배치되어 있고, 그 사이에 작은 크기의 보조 날개 3개가 배치되어 있다.

③ 안전 살은 정면을 보았을 때 모두 같은 방향으로 휘어져 있고, 배면을 보았을 때 직선 형태의 방사형으로 형성되어 있다.

④ 배면을 보았을 때 안전 살의 좌·우측 테두리에는 막대모양의 지지대가 형성되어 있다.

나) 차이점 부분

① 좌·우측면도에서 확인할 수 있는 바와 같이 이 사건 등록디자인은 선풍기 날개 부분의 측면 안전 살이 폭이 좁은 원형의 테두리 뒤쪽으로 넓게 차지하고 있는데 비하여, 선행디자인 1의 경우 원형의 테두리 부분과 그 뒤쪽으로 측면 안전 살이 차지하는 폭의 비율이 거의 동일하다.

② 이 사건 등록디자인은 배면도에서 확인할 수 있는 바와 같이 안전 살의 중심부에 배치된 원의 상·하에 가로선이 있는 데 비하여, 선행디자인 1은 안전 살 중심부에 배치된 원의 상·하에 가로선이 있는지 여부가 명확하지 않다.

③ 이 사건 등록디자인은 손잡이 부분이 펼쳐 있는 데 비하여, 선행디자인 1은 손잡이 부분이 선풍기 날개 부분 뒤쪽으로 접혀 있다.

3) 구체적인 검토

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 사이의 차이점 중 원형 테두리 부분과 그 뒤쪽의 측면 안전 살이 차지하는 폭의 차이, 배면의 안전 살 중심부 원의 상·하 가로선은 전체적인 심미감에 별다른 영향을 미치지 않는 세부적인 차이에 불과하고, 선행디자인 1의 손잡이 부분을 펼치면 이 사건 등록디자인과 동일·유사한 형상을 나타낼 것임을 어렵지 않게 예측할 수 있다.

권리범위확인심판

결국 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 앞서 본 바와 같은 공통점에 의해 그 지배적인 특징이 유사하고 세부적인 점에 다소 차이가 있는 것에 불과하므로, 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 하는 디자인이라고 보아야 한다. 이 점에 대하여는 당사자 사이에 다툼도 없다.

라. 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하는지 여부

등록된 디자인에 신규성 있는 창작이 가미되어 있지 아니하여 공지된 디자인이나 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 디자인과 동일·유사한 경우에는 그 등록무효심판의 유무와 관계없이 그의 보호범위를 인정할 수 없는 것이다(대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 참조).

그런데 이 사건 등록디자인은 앞서 본 바와 같이 그 출원 전에 공지된 선행디자인 1과 디자인의 대상이 되는 물품이 동일·유사하고, 심미감이 유사하여 신규성이 부정되므로, 이 사건 등록디자인에 대하여는 그 보호범위를 인정할 수 없고, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하지 않는다.



www.kipo.go.kr



자유실시디자인에 해당한다.

【요지53】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2017당3832	인용	2018. 8. 1.
특허법원	2018허6627	인용	2018. 12. 13.

◆ 확인대상디자인 및 선행디자인

확인대상디자인	선행디자인 4
	
[정면도]	[정면도]
▶ 물품: 자석완구	▶ 물품: 자석블록

권리범위확인심판

가. 확인대상디자인이 선행디자인 4에 대한 관계에서 자유실시디자인에 해당하는지 여부

(1) 관련 법리

등록디자인과 대비되는 디자인이 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 보아야 한다(2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 등 참조).

(2) 디자인 대상물품의 동일·유사 여부

확인대상디자인과 선행디자인 4의 대상물품은 '자석블록' 또는 '자석완구'에 관한 것으로서 그 표현에 있어서 다소의 차이가 있을 뿐 그 용도와 기능이 동일하므로, 양 디자인의 대상물품은 서로 동일·유사하다(이 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다).

(3) 확인대상디자인과 선행디자인 4의 대비 및 검토

확인대상디자인과 선행디자인 4의 형상과 모양이 잘 나타나 있는 정면도를 기준으로 대비하면 앞의 표와 같다.

앞의 대비표에 의하면, 확인대상디자인과 선행디자인 4는 ① 전체적으로 직각이등변삼각형 프레임의 형상으로서 각 모서리 부분의 3개의 각이 모두 동글게 처리된 점, ② 중앙에 직각이등변삼각형 형상으로 3개의 각이 모두 동글게 처리된 개구부가 있고 그 전체에 대한 비율도 거의 같은 점, ③ 프레임의 3변은 그 폭이 동일한 기둥으로 형성되고 각 변의 중앙부에 자석삽입부가 형성되어 있으며 자석삽입부를 제외한 나머지 부분에 음각의 모양이 형성된 점, ④ 각 음각부분의 개략적인 모양 및 그 모티브가 유사한 점 등에서 공통된다.

자유실시디자인에 해당한다.

비록 양 디자인에서 3각의 내측에 형성되어 있는 음각부분의 세부적인 모양, 자석삽입부의 크기 및 위치 등에 다소의 차이가 있기는 하지만, 이는 자세히 들여다 보아야 알 수 있는 미세한 차이에 불과하여 양 디자인의 전체적 심미감에 별다른 차이를 가져오지 않는 것일 뿐만 아니라, 통상의 디자이너가 필요에 따라 변경할 수 있는 상업적·기능적 변형에 지나지 않는 것으로서 별다른 미감적 가치가 인정되지 않는다.

따라서 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 4에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 디자인에 해당한다.

나. 이 사건 심결의 위법 여부

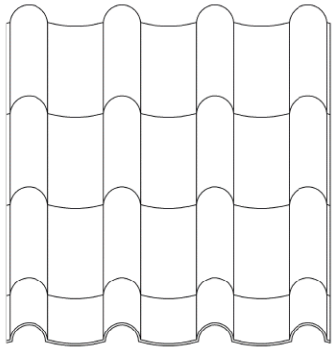
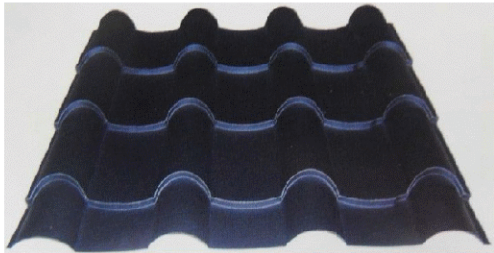
결국 확인대상디자인은 자유실시디자인에 해당하므로, 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다. 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

【요지54】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판·결·일
특허심판원	2018당1066	기각	2018. 11. 20.
특허법원	2018허9374	기각	2019. 8. 14.

◆ 확인대상디자인 및 선행디자인

확인대상디자인	선행디자인 1
	
▶ 물품: 기와	▶ 물품: 금속기와

가. 관련 법리

어느 디자인이 등록디자인의 보호범위에 속하는지를 판단함에 있어서, '등록디자인과 대비되는 디자인(확인대상디자인)'이 등록디자인의 출원 전에 통상의 디자이너가 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 보호범위에 속하지 않는다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 참조). 한편, '쉽게 실시할 수 있는 디자인'이란 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인을 의미한다.

나. 확인대상디자인과 선행디자인 1의 대상물품의 동일·유사 여부

확인대상디자인과 선행디자인 1의 대상물품은 모두 금속재로 된 기와이므로, 서로 동일한 물품이다.

다. 선행디자인 1에 의한 확인대상디자인의 자유실시디자인 해당 여부

1) 확인대상디자인과 선행디자인 1의 대비

확인대상디자인과 선행디자인 1을 대비하면 앞의 표와 같다.

2) 공통점 및 차이점 분석

가) 공통점

- ① 전체적으로 사각형의 형상이고, 수기와와 암기와가 횡방향으로 연속적으로

권리범위확인심판

배치되어 있으며, 양측 말단부에는 수기와의 대칭적으로 형성되어 있다.

② 양측 말단부에 배치된 수기와 측면에서 바깥 방향으로 바(bar) 형상의 강도 보강부 구성이 연장되어 있다.


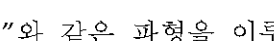
③ 암기와의 폭이 수기와의 폭보다 대략 1.5배 정도 더 넓게 형성되어 있다.

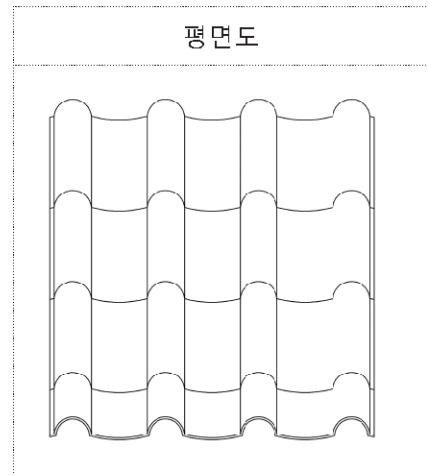
④ 수기와는 원호형상이고, 암기와는 수기와의 비해 상대적으로 폭이 넓으며 하향으로 완만하게 만곡진 형상을 가진다.

⑤ 다층 구조의 기와에서 중앙부 기와의 길이에 비해 하단부 기와의 길이가 상대적으로 짧다.

나) 차이점

① 다층 구조의 기와에서 확인대상디자인의 경우 중앙부 기와의 길이와 상단부 기와의 길이가 거의 동일한 데 비하여, 선행디자인 1의 경우 중앙부 기와의 길이에 비해 상단부 기와의 길이가 상대적으로 짧다.

② 확인대상디자인의 경우 오른쪽과 같은 평면도에서 파악되는 기와의 상·하단부 평면 형상을 보면, 상향으로 원호형상을 가지는 수기와의와 하향으로 완만하게 만곡진 형상을 가지는 암기와의가 반복됨으로써 그 단부가 “” 또는 “”와 같은 파형을 이루고 있으나, 선행디자인 1은 그 제시된 도면만으로는

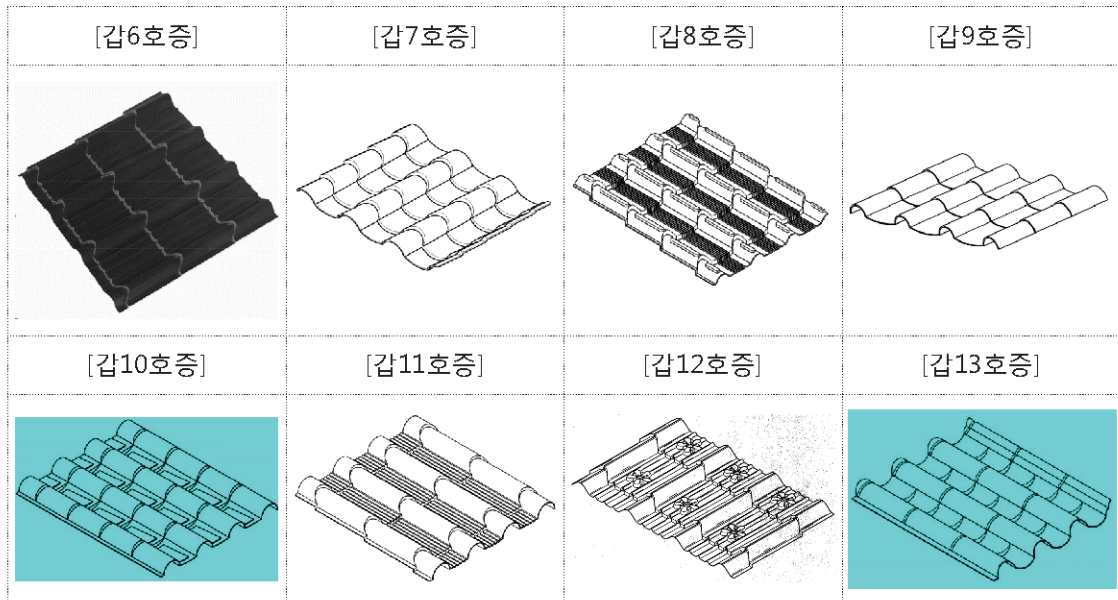


평면도에서 확인되는 상·하단부 형상이 파형인지 또는 일자형에 가까운 형태인지 명확하지 않다.

3) 구체적인 검토

다음과 같은 이유로 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다.

가) 먼저 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 등록디자인의 출원 당시 세로 방향으로 다층으로 형성된 수기와의 압기와의 각 층별 상대적인 길이의 비는 확인대상디자인과 같이 중앙부와 상단부 기와의 길이가 서로 동일하거나 선행디자인 1과 같이 중앙부 기와가 상단부 기와보다 상대적으로 길게 형성된 것 등 다양한 형태가 제시되어 있었다. 따라서 확인대상디자인의 중앙부와 상단부 기와의 길이가 서로 동일한 것은 통상의 디자이너가 별도로 상당한 정도의 창작적 노력의 필요 없이 시도해 볼 수 있는 것이고, 지붕의 크기 등 시공환경에 따라 쉽게 변경할 수 있는 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하며, 그로 인해 다른 미감적 가치가 인정된다고 볼 수도 없다.



나) 또한 평면도에서 파악되는 기와의 상·하단부 형상이 파형을 이루거나 일자형을 이루는 것은 다층 기와의 상·하단부를 바닥면에 사선으로 절단할 것인지 또는

권리범위확인심판

수직으로 절단할 것인지에 의해 결정되는 것이다.

그런데 아래와 같은 평면도에 의하면 이 사건 등록디자인의 출원 당시 기와의 상·하단부 형상은 파형을 이루는 것(갑13호증, 을2호증), 일자형을 이루는 것(갑6, 7, 10~12호증), 상단부는 일자형이고 하단부는 파형을 이루는 것(갑8호증) 등이 다양하게 나타나 있었고, 이 중 어느 하나의 형태를 취하는 것은 통상의 디자이너가 별도로 상당한 정도의 창작적 노력의 필요 없이 쉽게 시도해 볼 수 있는 것으로서, 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다. 따라서 설령 선행디자인 1의 상·하단부 형상이 일자형이라고 하더라도 확인대상디자인이 상·하단부 파형을 이루는 것은 통상의 디자이너가 선행디자인 1을 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경한 것에 불과하다고 보아야 한다.

[갑6호증]	[갑7호증]	[갑8호증]	[갑10호증]
[갑11호증]	[갑12호증]	[갑13호증]	[을2호증]

자유실시디자인에 해당한다.

라. 검토 결과의 정리

이상에서 살펴본 바를 종합하면, 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 그 대상물품이 동일한 선행디자인 1로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다.

【요지55】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판·결·일
특허심판원	2018당954	인용	2018. 11. 13.
특허법원	2018허9183	인용	2019. 8. 29.

◆ 확인대상디자인 및 선행디자인

확인대상디자인		선행디자인 1	
 [사시도]		 [사시도]	
 [정면도]	 [평면도]	 [정면도]	 [평면도]
 [상부1]	 [상부2]	 [좌측면도]	
▶ 물품: 양변기		▶ 물품: 양변기	

가. 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

어느 디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서, '등록디자인과 대비되는 디자인'(확인대상디자인)이 등록디자인의 출원 전에 통상의 디자이너가 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 등 참조)! 한편, '쉽게 실시할 수 있는 디자인'이란 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현 방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인을 의미한다. 또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

2) 선행디자인 1과의 대비

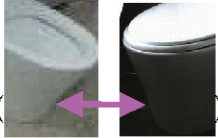
확인대상디자인과 선행디자인 1을 대비하면 앞의 표와 같다.

편의상 양변기의 각 해당 부분을 우측 도면에서 표기한 명칭으로 부른다.

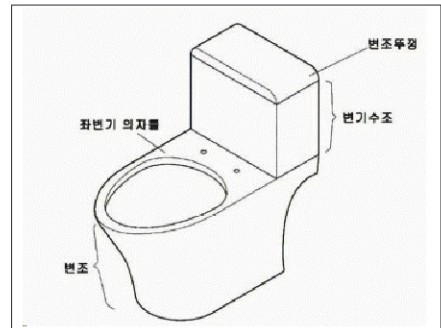
먼저 확인대상디자인과 선행디자인 1을 사시도를 중심으로 대비하여 보면, 두 디자인은 모두 ① 변기수조와 변조가 분리 제작되고 설치시 결합하여 전체적으로 'ㄴ'자

권리범위확인심판


형상을 이루는 점, ② 변조의 경우 아래로 내려올수록 좁아지는 형상으로서 측면에서 볼 때 앞부분이

부드러운 사선을 이루며 내려오고(),

변조의 앞면은 전체적으로 곡선 처리된 반면 변조의



뒷면은 모서리가 형성되어 있으며(), 측면에서 볼 때 변

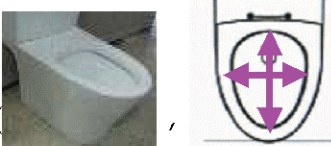
조의 뒷부분은 'ㄱ'자 형상으로 내려오는 점(), ③ 변조뚜껑의 경우 두

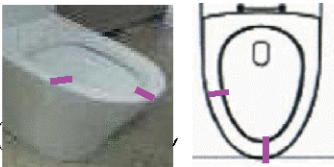
디자인 모두 가로로 긴 직사각형 형상으로서 윗부분의 네 모서리는 부드러운 곡선으로

처리되어 있고(), 변기수조의 앞면은 변조쪽으로 볼록한 곡

면을 형성하고 있는 점(), ④ 좌변기 의자틀의 경우 변기

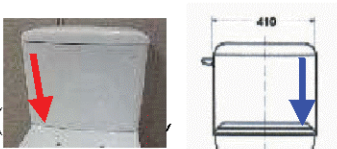
수조를 위에서 볼 때 가로의 직경보다 세로의 직경이 길게 계란 형상으로 변기 구멍이

뚫려 있고(), 변기 구멍과 좌변기 의자틀 사이의 두께가 가로,

세로에 관계 없이 일정한 점()이 공통된다.

다만, ㉠ 확인대상디자인의 변조 뒷부분의 ‘ㄱ’자 형상은 선행디자인 1에 비하여

좀 더 완만한 기울기로 꺾여 있는 점(

인 점(

3) 차이점들에 대한 검토

가) 변조 뒷부분의 ‘ㄱ’자 형상 부분

확인대상디자인의 변조 뒷부분의 ‘ㄱ’자 형상은 선행디자인 1에 비하여 다소 완만하게 꺾여 있기는 하나 변기의 뒷부분 형상에 불과하여 눈에 잘 띄지 않고, 꺾인 기울기의 차이도 크지 아니하여 미감적 차이가 발생한다고 보기도 어렵다. 따라서 선행디자인 1의 변조 뒷부분을 확인대상디자인과 같이 변경하는 것은 통상의 디자이너가 쉽게 할 수 있는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 보아야 한다.

뿐만 아니라 아래 선행디자인들에서 보는 바와 같이 변조 뒷부분의 ‘ㄱ’자 형상은 비교적 다양한 기울기로 형성되어 있는 점에 비추어 볼 때, 통상의 디자이너가 변조 뒷부분을 디자인함에 있어 이와 같이 여러 각도의 기울기 중 원하는 정도를 선택하여 적절히 적용하는 것은 특별한 창작적 노력을 요하는 일이 아닌 것으로 보이므로 선행디자인 1에 좀 더 완만한 기울기가 표현된 선행디자인들의 ‘ㄱ’자 형상을 채택하여 적용하는 것은 통상의 디자이너가 용이하게 실시할 수 있는 변형의 범위 내에 있다고 보는 것이 옳다.

권리범위확인심판



나) 변기수조의 형상 부분

변기수조는 보는 사람의 눈에 비교적 잘 띄는 부분으로, 확인대상디자인의 변기수조는 완만한 사다리꼴 형상인 반면, 선행디자인 1은 직사각형 형상인 차이가 있기는 하다. 그러나 두 디자인은 전체적으로는 가로가 길고 세로가 상대적으로 짧은 사각형 형상으로 되어 있고, 확인대상디자인도 변조뚜껑 쪽의 가로길기와 좌변기 의자틀과 결합되는 쪽의 가로길이의 차이가 크지 아니하여 특별한 미감적 차이가 발생한다고 보기도 어려워 선행디자인 1의 변기수조를 확인대상디자인과 같이 변경하는 것은 통상의 디자이너가 쉽게 할 수 있는 상업적·기능적 변형에 불과한 것으로 보인다.

또한 옆의 선행디자인들에서 보는 바와 같이 변기수조의 사각형 형상은 직사각형뿐만 아니라 확인대상디자인과 같은 약한 역사다리꼴의 형상으로도 형성되어 있는 점에 비추어 볼 때, 통상의 디자이너가 변기수조를 디자인함에 있어



여러 사각형 중 원하는 형상을 선택하여 적절히 적용하는 것은 특별한 창작적 노력을 요하는 일이 아닌 것으로 보이므로 선행디자인 1에 선행디자인들의 역 사다리꼴 형상

자유실시디자인에 해당한다.

을 채택하여 변기수조를 디자인하는 것은 통상의 디자이너가 용이하게 실시할 수 있는 변형의 범위 내에 있다고 판단된다.

4) 검토 결과의 종합

확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1 또는 선행디자인 1에 선행디자인 2, 7을 결합하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다.

나. 결론

확인대상디자인은 자유실시디자인에 해당하므로 이 사건 등록디자인과 대비할 것도 없이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것임에도, 이 사건 심결은 이와 달리 판단하였으니 위법하다.

【요지56】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판·결·일
특허심판원	2018당952	인용	2018. 11. 13.
특허법원	2018허9190	인용	2019. 10. 10.

◆ 확인대상디자인 및 선행디자인

확인대상디자인		선행디자인 6	
 [사시도]		 [사시도]	
 [정면도]	 [평면도]	 [정면도]	 [평면도]
 [우측면도]	 [상부]	 [좌측면도]	
▶ 물품: 양변기		▶ 물품: 양변기	

가. 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

어느 디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서, '등록디자인과 대비되는 디자인'(확인대상디자인)이 등록디자인의 출원 전에 통상의 디자이너가 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 등 참조). 한편, '쉽게 실시할 수 있는 디자인'이란 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현 방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인을 의미한다. 또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

2) 선행디자인 6과의 대비

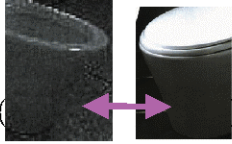
확인대상디자인과 선행디자인 6을 대비하면 앞의 표와 같다.

편의상 양변기의 각 해당 부분을 우측 도면에서 표기한 명칭으로 부른다.

먼저 확인대상디자인과 선행디자인 6을 사시도를 중심으로 대비하여 보면, 두 디자인은 모두 ① 변기수조와 변조가 전체적으로 'ㄴ'자 형상을 이루는 점, ② 변조의 경

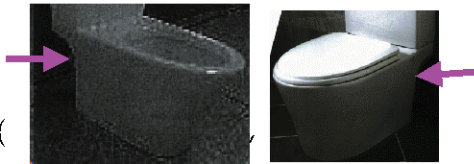
권리범위확인심판

우 아래로 내려올수록 좁아지는 형상으로서 측면에서 볼 때 앞부분이 부드러운 사선을 이루며 내려오고

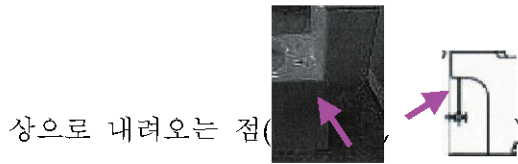


(), ③ 변조의 앞면은 전체적으로 곡

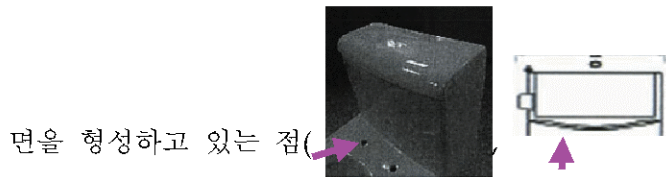
선 처리된 반면 변조의 뒷면은 모서리가 형성되어 있



으며(), 측면에서 볼 때 변조의 뒷부분은 'ㄱ'자 형

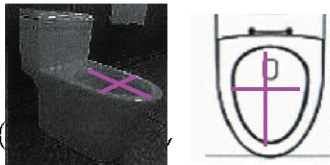


상으로 내려오는 점(), ④ 변기수조의 앞면은 변조쪽으로 볼록한 곡



면을 형성하고 있는 점(), ⑤ 좌변기 의자들의 경우 위에서

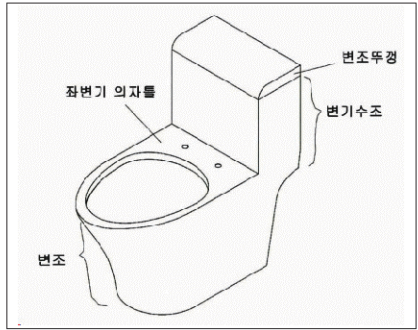
볼 때 가로의 직경보다 세로의 직경이 길게 계란 형상으로 변기 구멍이 뚫려 있고



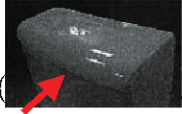
(), 변기 구멍과 좌변기 의자들 사이의 두께가 가로, 세로에

관계없이 일정한 점() 등이 공통된다.

다만, ① 확인대상디자인의 변조뚜껑은 앞면의 경우 곡면을 이루며 부드럽게 내



려오지만, 옆면의 경우 직각으로 내려오는 반면, 선행디자인 6의 변조뚜껑은 앞면과 옆

면 모두 곡면을 이루며 부드럽게 내려오는 점(), (b) 확인

대상디자인은 변기수조와 변조가 일체(one-piece, 원피스)로 되어 있는 반면, 선행디자인 6은 변기수조와 변조가 분리 제작된 다음(two-pieces, 투피스) 결합되는 구조인 점



3) 차이점들에 대한 검토

가) 변조뚜껑

변조뚜껑은 정면과 측면에서 볼 때 상단에 위치하고 있어 눈에 잘 띄는 편이기는 하다.

그러나 확인대상디자인의 변조뚜껑과 같이 앞면을 곡면으로, 옆면을 직각으로 한 형상은 이미 선행디자인 1, 2, 7에 그대로 나타나 있을 뿐만 아니라, 통상의 디자이너가 변조뚜껑을 디자인함에 있어서 직육면체 구조의 앞면과 양측면 중 어느 한쪽을 곡면으로 할지는 쉽게 선택하여 적용할 수 있는 사항에 불과할 뿐이고, 특별한 창작적 노력을 요하는 일이 아닌 것으로 보인다.



권리범위확인심판

나) 변기수조와 변조의 결합 여부

확인대상디자인은 변기수조와 변조가 일체로 되어 있는 반면 선행디자인 6은 변기수조와 변조를 별도로 제작하여 결합하는 구조인 점에서 차이가 있기는 하다.

그러나, 변기수조와 변조의 결합 부분은 눈에 잘 띄지 않는 부분으로서, 중간에 결합선이 있는지 여부에 따라 특별한 미감적 차이가 발생한다고 보기도 어려울 뿐만 아니라, 선행디자인 6의 결합된 변기 구조를 확인대상디자인과 같이 하나의 구조체로 변경하는 것은 통상의 디자이너가 쉽게 할 수 있는 상업적·기능적 변형에 불과한 것으로 보인다.

4) 검토 결과의 종합

확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 6에 선행디자인 1을 결합하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다.

나. 결론

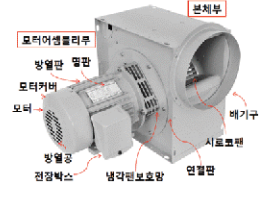
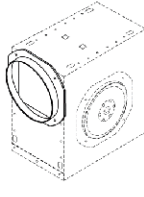



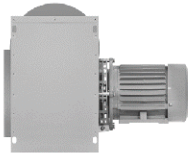
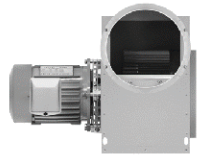


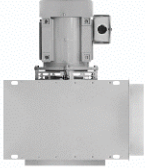

확인대상디자인은 자유실시디자인에 해당하므로 이 사건 등록디자인과 대비할 것도 없이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

【요지57】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심판결일
특허심판원	2018당763	기각	2019. 1. 23.
특허법원	2019허2301	기각	2019. 10. 2.

◆ 확인대상디자인 및 선행디자인

확인대상디자인	선행디자인 8	선행디자인 5
 <p style="text-align: center;">[사시도]</p>	 <p style="text-align: center;">[사시도]</p>	 <p style="text-align: center;">[사시도]</p>
 <p style="text-align: center;">[정면도]</p>	 <p style="text-align: center;">[배면도]</p>	
 <p style="text-align: center;">[좌측면도]</p>	 <p style="text-align: center;">[우측면도]</p>	 <p style="text-align: center;">[좌우측면도]</p>
 <p style="text-align: center;">[평면도]</p>	 <p style="text-align: center;">[저면도]</p>	 <p style="text-align: center;">[평저면도]</p>
<p>▶ 물품: 시로코 송풍기</p>	<p>▶ 물품: 시로코 송풍기</p>	<p>▶ 물품: 터보고압 송풍기</p>

권리범위확인심판

가. 판단 기준

등록디자인과 대비되는 디자인이 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 보아야 한다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 등 참조).

한편, 쉽게 실시할 수 있는 디자인이란 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인을 의미한다. 또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

나. 확인대상디자인과 선행디자인 2, 3, 5, 8의 물품의 동일·유사 여부

확인대상디자인의 대상 물품은 '시로코 송풍기'이고, 선행디자인 2, 3의 대상 물품은 'Blower', 즉 송풍기이며, 선행디자인 5의 대상 물품은 '터보고압송풍기(Turbo Blower)'이고, 선행디자인 8의 대상 물품은 '시로코 송풍기'이다. 확인대상디자인과 선행디자인

2, 3, 5, 8 모두 송풍기이므로, 그 용도와 기능이 동일·유사하여 동일·유사한 물품에 해당한다.

다. 확인대상디자인과 선행디자인 8, 5의 대비

확인대상디자인과 확인대상디자인의 본체부, 모터어셈블리부와 각 가장 유사하여 보이는 선행디자인 8, 5를 대비하면 앞의 표와 같다.

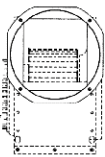
1) 확인대상디자인의 본체부와 선행디자인 8의 대응 부분의 대비

가) 공통점

(1) 양 디자인은 전체적으로 직육면체 형상이고, 확인대상디자인을 기준으로 본체부의 정면에 모터어셈블리부가 형성되어 있으며, 우측면에 원형의 배기구가 형성되어 있고, 배면에 원형의 공기 흡입구가 형성되어 있다.



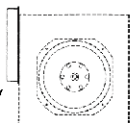
(2) 확인대상디자인을 기준으로 우측면도에서 볼 때, 양 디자인은 “



”와 같이 하단에는 사각형의 본체부가, 상단에는 원형의 배기구가 각 약 1 : 1의 비율로 형성되어 있고, 원형의 배기구 안에는 시로코팬이 형성되어 있다.




(3) 확인대상디자인을 기준으로 배면도에서 볼 때, 양 디자인은 “

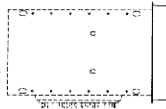



”와 같이 배면에 공기 흡입구가 형성되어 있는데, 공기 흡입구는 배면의 중

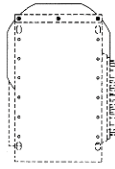
권리범위확인심판


앙을 중심으로 다수의 동심원을 구성하는 형태로 형성되어 있다.

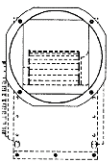
(4) 확인대상디자인을 기준으로 평면도에서 볼 때, 양 디자인은 “”

및 “”와 같이 좌측의 상·하단과 우측의 상·하단에 타원형의 트랙 모양이 각 1개 형성되어 있고, 타원형의 모양 사이에 원 모양이 각 6개 형성되어 있다.


확인대상디자인을 기준으로 좌측면도에서 볼 때, 양 디자인은 “” 및

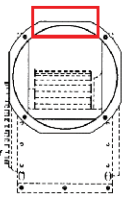
“”와 같이 상단에 3개의 원 모양이 형성되어 있고, 바로 그 하단 및 최하단에 타원형의 트랙 모양이 좌측과 우측에 각 1개 형성되어 있으며, 타원형의 트랙 모양 사이에 원 모양이 각 6개 형성되어 있다.


확인대상디자인을 기준으로 우측면도에서 볼 때, 양 디자인은 “” 및

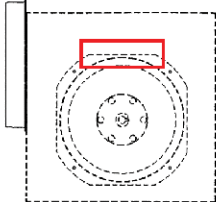
“”와 같이 배기구 외곽의 플렌지 부분에 4개의 원모양이 형성되어 있고, 사각형의 본체부에는 좌측과 우측에 원형 모양이 각 3개, 타원형 트랙 모양이 각 1개 형성되어 있으며, 사각형의 본체부 최하단에는 원 모양이 3개 형성되어 있다.

나) 차이점


(1) 확인대상디자인의 배기구는 와 같이 배기구의 플렌지 외곽이 원

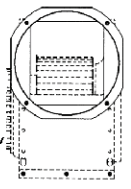
형으로 형성되어 있으나, 선행디자인 8의 배기구는 와 같이 플렌지 외각의 상, 하, 좌, 우 부분에 직선 부분이 존재하고, 확인대상디자인의 공기 흡입구는 "

와 같이 최외곽의 모양이 원형이지만, 선행디자인 8의 공기 흡입구는 "

와 같이 최외곽 부분의 상, 하, 좌, 우 부분에 직선 부분이 존재한다

(이하 '차이점 ①'이라 한다).

(2) 확인대상디자인은 와 같이 원형의 배기구와 사각형 본체의 교

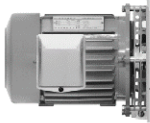
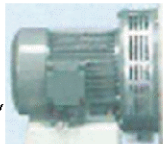
차 부분에 2개의 작은 원 형태의 홈이 존재하지만, 선행디자인 8은 와 같

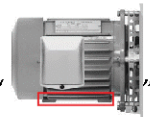
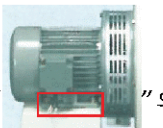
권리범위확인심판

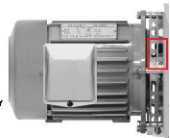
이 대응 부분에 2개의 작은 원 형태의 홈이 존재하지 아니한다(이하 '차이점 ②'라 한다).

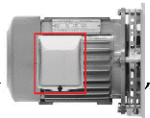
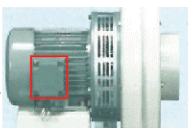
2) 확인대상디자인의 모터어셈블리부와 선행디자인 5의 대응 부분의 대비

가) 공통점


(1) 양 디자인은 “” 및 “”와 같이 좌측으로부터 모터커버, 방열판, 냉각팬보호망의 순서로 구성되어 있고, 그 크기 및 비율이 유사하다.

(2) 양 디자인은 “” 및 “”와 같이 방열판 부분의 하측에 받침대가 형성되어 있다(원고는 확인대상디자인이 모터어셈블리부에 받침대가 형성되어 본체부와 모터어셈블리부가 함께 바닥에 지지되는 형태를 가져 안정감을 유발하는 특징이 있다고 주장하나, 확인대상디자인의 도면 등에는 확인대상디자인의 모터어셈블리부에 받침대만 형성되어 있을 뿐 바닥에 의하여 지지되어 있는지에 관하여는 알 수 없으므로 원고의 위 주장은 이유 없다).

(3) 양 디자인은 “” 및 “”와 같이 냉각팬보호망에 세로로 긴 타원형 트랙 모양의 홈이 형성되어 있다.

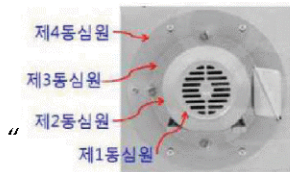
(4) 양 디자인은 “” 및 “”와 같이 방열판의 우측면에 전장박스가 형성되어 있다.

나) 차이점

(1) 확인대상디자인의 모터커버에는 “”와 같은 방열공이 형성되어 있

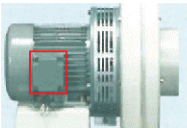
는데, 방열공은 중앙부의 길이가 길고, 상측과 하측으로 갈수록 그 길이가 짧아져서 전체적으로 원형을 이루도록 형성되어 있으나, 선행디자인 5의 모터커버에는 어떠한 형태로 방열공이 형성되었는지 알 수 없다(이하 ‘차이점 ③’이라 한다).

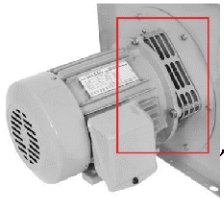
(2) 확인대상디자인을 기준으로 정면도에서 볼 때, 확인대상디자인은



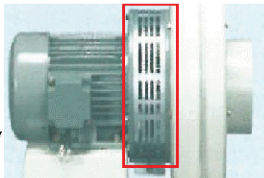
“”와 같이 모터커버의 방열공, 모터커버, 냉각팬보호망과 결합하는 플렌지 및 연결판으로 구성된 4개의 동심원으로 형성되어 있으나, 선행디자인 5는 방열공, 모터커버, 냉각팬보호망 및 연결판을 정면에서 볼 때의 형태를 알 수 없다(이하 ‘차이점 ④’라 한다).

(3) 확인대상디자인의 전장박스는 “” 및 “”와 같이 사각형

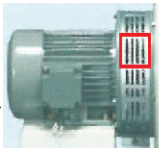
의 형상이지만, 선행디자인 5의 전장박스는  와 같이 두꺼운 플러스 형상이다(이하 ‘차이점 ⑤’라 한다).

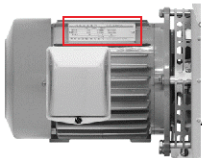
(4) 확인대상디자인은 “”와 냉각팬보호망의 안쪽 부분이 마름

권리범위확인심판

모의 기둥 형상으로 형성되어 있으나, 선행디자인 5는 “”와 같이 원통형의 형상으로 형성되어 있다(이하 ‘차이점 ⑥’이라 한다).

(5) 확인대상디자인의 냉각팬보호망은 “”와 같이 홈이 3개씩 형

성되어 있으나, 선행디자인 5의 냉각팬보호망은 “”와 같이 홈이 4개씩 형성되어 있다(이하 ‘차이점 ⑦’라 한다).

(6) 확인대상디자인은 “”와 같이 명판이 형성되어 있으나, 선행디자인 5에는 명판이 형성되어 있지 아니하다(이하 ‘차이점 ⑧’이라 한다).

3) 확인대상디자인이 선행디자인 8과 선행디자인 5를 결합하여 쉽게 창작될 수 있는지 여부

갑 제2호증, 을 제1 내지 6호증의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 확인대상디자인은 선행디자인 8의 ‘시로코 송풍기 본체부’와 선행디자인 5의 ‘모터어셈블리부’를 결합한 것을 상업적·기능적으로 변형하거나 그 디자인이 속하는 분야의 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경한 것에 불과하여 통상의 디자이너가 쉽게 실시할 수 있는 디자인에 해당한다

고 봄이 타당하다.

가) 선행디자인 8의 본체부와 선행디자인 5의 모터어셈블리부를 용이하게 결합할 수 있는지 여부

다음과 같은 점에서 시로코 송풍기 분야의 통상의 디자이너는 선행디자인 8의 '본체부'와 선행디자인 5의 '모터어셈블리부'를 용이하게 결합할 수 있다고 봄이 타당하다.

(1) 앞서 본 바와 같이 선행디자인 8의 대상 물품은 '시로코 송풍기'이고, 선행디자인 5의 대상 물품은 '터보고압 송풍기'로서 모두 동종의 물품인 '송풍기'이므로, 동일한 디자인 분야에 해당한다.

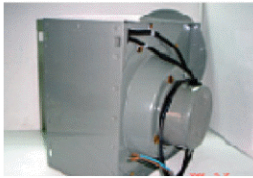
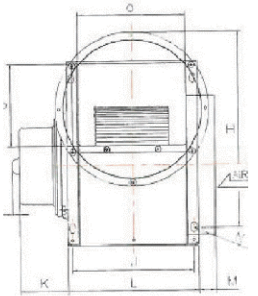
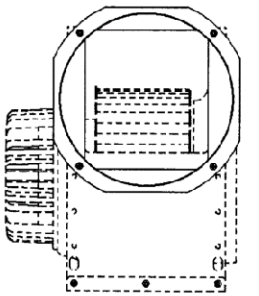
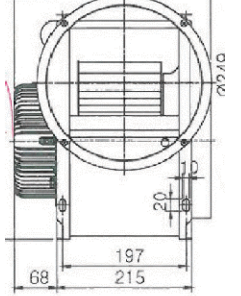
이에 대하여 원고는, 선행디자인 8의 시로코 송풍기와 선행디자인 5의 터보고압 송풍기는 구체적인 기능 및 용도가 다르므로 통상의 디자이너라도 선행디자인 8의 본체부와 선행디자인 5의 모터어셈블리부를 쉽게 결합할 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나 ① 시로코 송풍기에 해당하는 선행디자인 2는 그 물품의 명칭이 "blower"라고 기재되어 있고, 터보고압 송풍기에 해당하는 선행디자인 3도 물품의 명칭 또한 "blower"로 기재되어 있으므로 동일한 디자인 분야로 볼 수 있는 점, ② 선행디자인 5의 터보고압 송풍기는 공기수송장치, 소각로, 농·축산용 시설, 산업용 고압 블로어, 슬러지 회수 장치 등에 집진용, 흡·배기용, 건조용으로 사용되고, 시로코 송풍기에 해당하는 선행디자인 4도 공조설비로서 빌딩, 아파트, 지하상가, 공장, 창고 등의 일 반환기, 공기조화, 냉난방 송풍, 급배기용 및 각종 기기조립 및 기기냉각용으로서 변압기, 건조기, 정류기 등에 사용되므로 양자는 모두 배기용 또는 건조용으로 사용될 수 있어 기능 및 용도에 있어서 상당 부분 공통점이 있는 점 등에 비추어 보면, 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

권리범위확인심판

(2) 선행디자인 8과 선행디자인 5는 모두 확인대상디자인을 기준으로 몸체부의 정면에 송풍기의 날개를 구동하는 역할을 하는 모터어셈블리부가 형성되어 있고, 몸체부의 우측면에 배기구가 형성되어 있으며, 몸체부의 배면에 공기 흡입구가 형성되어 있는 점에서 형태적 관련성이 있다. 선행디자인 8의 본체부와 선행디자인 5의 모터어셈블리부를 결합하는 것은 선행디자인 8에서 송풍기의 날개를 구동하는 역할을 하는 기존의 모터어셈블리를 동일한 역할과 기능을 하는 선행디자인 5의 모터어셈블리로 대체하여 결합하는 수준에 불과할 뿐만 아니라, 이러한 결합에 있어 구성이나 설계의 과도한 변경이 필요하다고 보기도 어렵다.

(3) 시로코 송풍기의 본체부와 결합할 수 있는 모터어셈블리부는 아래에서 보는 바와 같이 그 용도 및 기능에 따라 다양한 형태 및 크기를 갖는 것으로 보인다. 따라서 시로코 송풍기 분야의 통상의 디자이너라면 시로코 송풍기의 용량, 설치환경, 사용 용도 및 기능 등에 따라 송풍기 본체에 부착되는 모터어셈블리부를 적절히 선택하여 결합할 수 있을 것으로 보이고, 특히 고온·다습한 환경에 설치하기 위하여 모터커버, 방열판, 냉각팬보호망(내부에는 냉각팬이 있어 고온·다습한 환경에 적합할 것으로 보인다)으로 구성된 선행디자인 5의 모터어셈블리부와 결합할 동기도 있어 보인다.

선행디자인 1	선행디자인 4	선행디자인 8	관련디자인(을 제2호증의 3 하단)
			

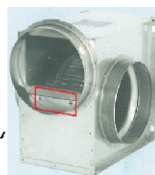
나) 차이점 ①에 관하여

확인대상디자인과 같이 배기구의 플렌지 외곽 부분 및 공기 흡입구의 외곽 부분이 원형인 특징은 확인대상디자인과 동일·유사한 물품에 해당하는 시로코 송풍기, Blower, 소형 시로코팬에 관한 선행디자인 1, 2, 4 및 관련디자인에 이미 공지되어 있는 것을 알 수 있으므로, 위와 같은 특징에 관한 차이점 ①은 그 등록디자인이 속하는 디자인 분야의 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다.

선행디자인 1	선행디자인 2	선행디자인 4	관련디자인(을 제2호 중의 3 하단)
			

다) 차이점 ②에 관하여

배기구와 사각형 본체의 교차 부분에 2개의 작은 원 형태의 홈이 존재하는 특





징은 소형 시로코팬에 관한 선행디자인 4에 “ ”와 같이 이미 공지되어 있을 뿐만 아니라, 위와 같은 특징은 전체디자인에서 차지하는 비중이 경미하여 특별히 보는 사람의 주의를 끌 수 있는 부분은 아닌 것으로 보인다. 따라서 위와 같은 특징에 관한 차이점 ②는 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

권리범위확인심판

라) 차이점 ③에 관하여

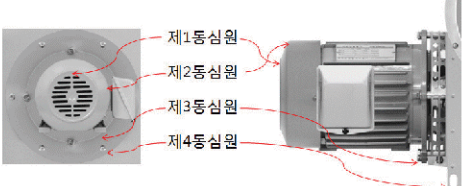

확인대상디자인은 모터커버에 방열공이 중앙부로부터 상하단으로 갈수록 짧게 형성되어 전체적으로 원형을 이루는 특징이 있으나, 원심 송풍기에 관한 선행디자인 6

의 모터커버에는 “”와 같이 방열공이 형성되어 있고, 송풍기에 관한 선행디자인

인 7의 모터커버에도 “”와 같이 방열공이 형성되어 있으므로, 방열공이 중앙부로부터 상하단으로 갈수록 짧게 형성되어 전체적으로 원형을 이루도록 형성되어 있는 특징에 관한 차이점 ③은 그 디자인이 속하는 디자인 분야의 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다.

마) 차이점 ④에 관하여

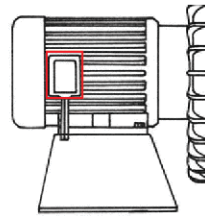
확인대상디자인이 모터커버의 ‘방열공, 모터커버, 냉각팬보호망, 연결판’으로 구성된 4개의 동심원으로 구성되어 있는 특징은 아래 도면과 같이 선행디자인 5도 확인대상디자인과 동일하게 ‘모터커버, 냉각팬보호망, 연결판’의 동일한 순서 및 유사한 비율로 형성되어 있다. 이와 같은 선행디자인 5의 모터커버에 차이점 ③에 관하여 본 바와 같이 이 사건 관련 분야의 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과한 원형으로 형성된 방열공을 형성하도록 변형하게 되면, 정면에서 볼 때 4개의 동심원을 이룰 것으로 보인다.

확인대상디자인의 정면도	선행디자인 5와 확인대상디자인의 정면도의 대비
	

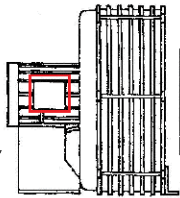
또한 선행디자인 5에서의 4개의 동심원의 폭이 이 사건 등록디자인의 동심원의 폭과 일부 다르다고 하더라도 폭의 비율을 적절히 조절하는 것은 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과한 것으로 보이고, 이 사건 등록디자인의 정면도에서 나타난 4개의 동심원의 비율은 특별히 보는 사람의 주의를 끌 수 있는 부분은 아닌 것으로서 이 부분에 대한 차이는 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

바) 차이점 ⑤에 관하여

확인대상디자인의 전장박스는 사각형으로 형성된 특징이 있으나, 원심 송풍기



에 관한 선행디자인 6의 모터어셈블리부에는 “ ”와 같이 방열판의 우측면에 사각형의 전장박스가 형성되어 있고, 송풍기에 관한 선행디자인 7의 모터어셈블



리부에도 “ ”와 같이 방열판의 우측면에 사각형의 전장박스가 형성되어 있으므로, 방열판의 우측면에 사각형 형상의 전장박스가 형성된 특징에 관한 차이점 ⑤는 그 디자인이 속하는 디자인 분야의 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다.

사) 차이점 ⑥에 관하여

선행디자인 5는 냉각팬보호망이 원기둥의 형상인데, 확인대상디자인은 냉각팬 보호망의 안쪽 부분이 마름모의 기둥 형상으로 형성되어 있는 점에서 차이가 있으나, 위와 같은 차이는 주지의 원기둥 형상을 주지의 마름모 기둥 형상으로 변형하는 것으로

권리범위확인심판

로서 통상의 디자이너가 필요에 따라 별다른 어려움 없이 시도해 볼 수 있는 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 아니한 상업적·기능적 변형에 불과하다.

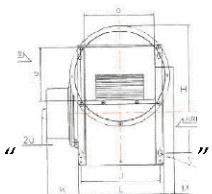
아) 차이점 ⑦, ⑧에 관하여

냉각팬보호망에 홈이 3개 형성되어 있는지 4개 형성되어 있는지에 관한 차이점 ⑦ 및 방열판의 우측면에 명판을 부착되어 있는 지 여부에 관한 차이점 ⑧은 통상의 디자이너가 필요에 따라 별다른 어려움 없이 시도해 볼 수 있는 것으로서 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 아니한 상업적·기능적 변형에 불과하다.

4) 원고의 나머지 주장에 대한 판단

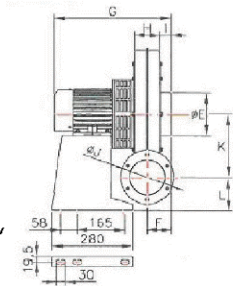
원고는, 선행디자인 8 등 시로코 송풍기 분야의 선행디자인들 등은 모터어셈블리부의 너비가 본체부의 너비에 비하여 작지만, 확인대상디자인은 본체부와 모터어셈블리부의 너비 비율이 약 1:1인 특징이 있고 이는 확인대상디자인 특유의 특징이라는 취지로 주장한다.

그러나 ① 시로코 송풍기 분야의 통상의 디자이너라면 앞서 본 바와 같이 설치환경, 용도 및 기능에 따라 모터커버, 방열판, 냉각팬보호망으로 구성된 선행디자인 5의 모터어셈블리를 선택하여 결합할 수 있을 것으로 보이는 점, ② 모터어셈블리가 모터커버, 방열판, 냉각팬보호망으로 구성되면 너비가 커질 수밖에 없어 보이므로, 고온·다습인 환경에 설치하기 위하여 위와 같이 구성된 모터어셈블리를 본체부와 결합하면 본체부와 대비되는 모터어셈블리의 너비의 비율이 커질 것으로 보이는 점, ③ 실제로 선행디자인 4, 5는 동일한 업체인 대륜산업 주식회사에서 발행한 간행물에 게재된 시로



코 송풍기와 터보고압 송풍기인데, 선행디자인 4의 시로코 송풍기는 “

와 같이 본체부의 길이 L이 250이고(을 제3호증의 2), 선행디자인 5의 터보고압 송풍기



는 “ ”와 같이 모터어셈블리부의 길이가 약 280로서(을 제3호증의 3),

그 결합에 의한 비율이 1:1.1 가량인데, 확인대상디자인의 본체부와 모터어셈블리부의 너비 비율이 약 1:1인 것은 시로코 송풍기의 본체와 터보고압 송풍기의 모터어셈블리부를 단순 결합함에 따른 자연스러운 결과에 불과한 것으로 보이는 점 등에 비추어, 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

라. 검토 결과의 정리


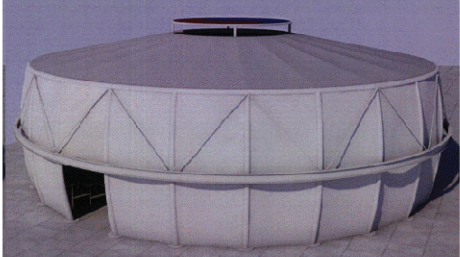

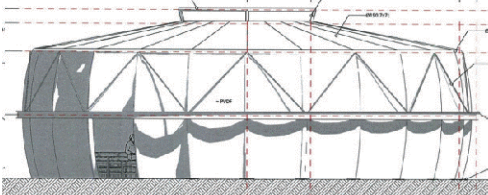
앞에서 살펴본 바와 같이, 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 8의 ‘시로코 송풍기 본체부’와 선행디자인 5의 ‘모터어셈블리부’를 결합한 것을 상업적·기능적으로 변형하거나 그 디자인이 속하는 분야의 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경하여 쉽게 실시할 수 있어 자유실시디자인에 해당하므로, 원고의 나머지 주장들에 관해 더 나아가 살펴볼 필요 없이 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다. 따라서 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하고, 이 사건 심결에 원고가 주장하는 바와 같은 위법이 있다고 할 수 없다.

【요지58】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판·결·일
특허심판원	2018당3955	인용	2019. 5. 22.
특허법원	2019허4703	인용	2019. 11. 22.
대법원	2019후12001	기각(심리불속행)	2020. 3. 12.

◆ 확인대상디자인 및 선행디자인

확인대상디자인	선행디자인
	
	
▶ 물품: 막 구조물	▶ 물품: 막 구조물

가. 확인대상디자인의 특정 여부

1) 일반적으로 디자인의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 확인대상디자인은 당해 등록디자인과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 등록디자인의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여 등록디자인의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도여야 할 것이고, 만약 확인대상디자인이 불명확하여 등록디자인과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서의 요지 변경이 되지 않는 범위 내에서 확인대상디자인의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것이다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 등 참조).

한편 확인대상디자인은 심판청구서에 첨부된 도면과 심판단계에서 제출된 의견서 첨부 도면을 종합하여 특정할 수 있다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2014후1501 판결 참조).

2) 심판청구서 및 심판단계에서 제출된 첨부 도면 등을 종합하면 확인대상디자인의 상면은 아래 [도면 2], [도면 3]에서 확인할 수 있는 바와 같이 평면이 아닌 중앙부가 가장자리부보다 높은 형상을 하고 있음을 알 수 있다. 또한, 측면에 있어서도 아래 [도면 3], [도면 7]을 종합하면 측면에서 중간 부분의 지름이 더 크게 형성되어 볼록하게 튀어나온 형상을 하고 있음을 알 수 있다. 도면 1 내지 7을 종합하면 확인대상디자인의 정면, 평면 등을 특정할 수 있고, 이를 기초로 등록디자인과 확인대상디자인을 대비하여 차이점을 판단하기에 충분하다.

3) 따라서 확인대상디자인은 등록디자인과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정

권리범위확인심판

되어 있다고 봄이 타당하다.



나. 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

등록디자인과 대비되는 디자인이 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 보아야 한다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 참조).

2) 확인대상디자인과 선행디자인의 대비

확인대상디자인과 선행디자인의 대상물품은 모두 '막 건축물'에 관한 것으로서, 그 용도와 기능이 동일한 물품에 해당한다. 또한, 확인대상디자인과 선행디자인은 앞의 대비 표와 같이 동일한 디자인에 해당한다. 결국, 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 등록디자인의 출원 전에 공지된 선행디자인에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인이라고 봄이 타당하다.

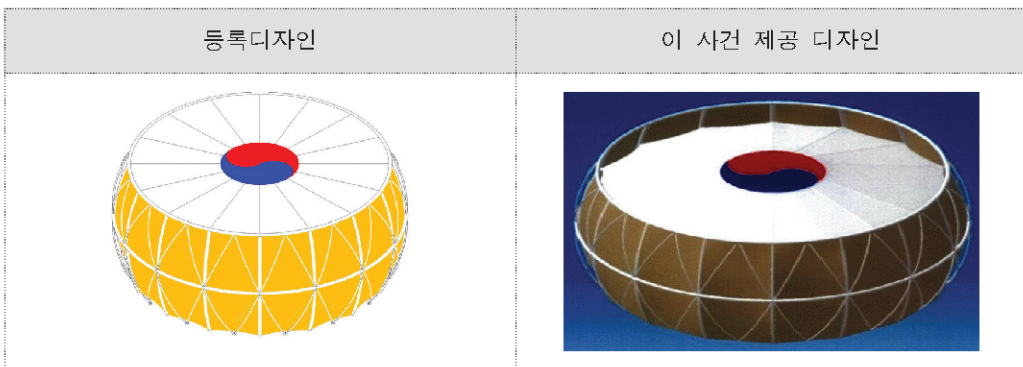
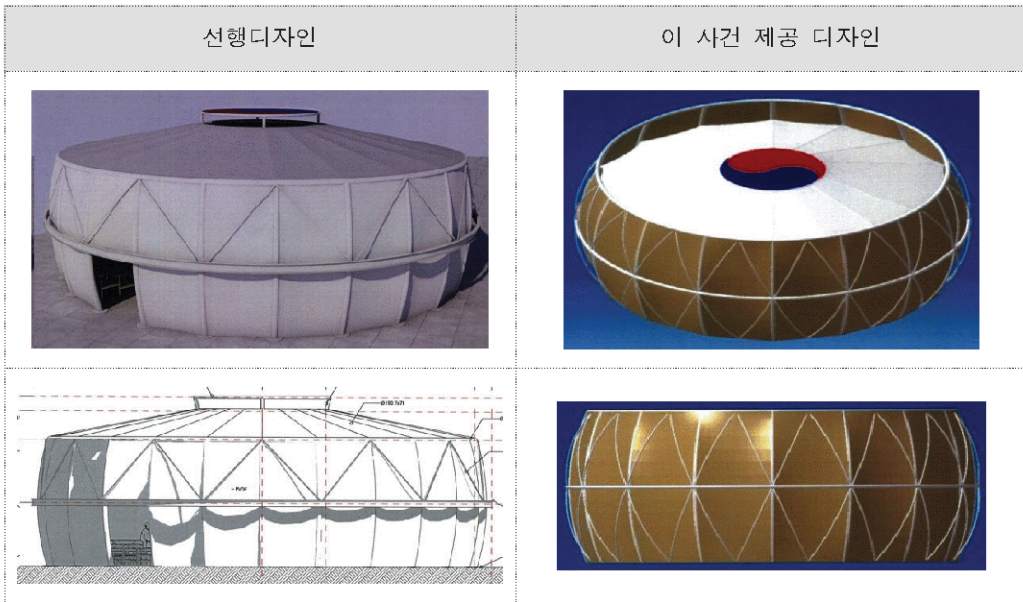
3) 피고들의 주장에 대한 판단

이에 대하여 피고들은 등록디자인은 자기 의사에 반하여 공지되었고, 이는 신규성 상실의 예외에 해당하여 무효사유가 없으므로, 확인대상디자인을 자유실시디자인으로 볼 수 없다는 취지의 주장을 하고 있으나, 아래와 같은 이유로 피고들의 주장은 받아들이지 아니한다.

가) 피고들의 주장과 같이 등록디자인이 자기 의사에 반한 공지로서 무효가 아닌지 여부와 확인대상디자인이 자유실시디자인인지 여부가 상관이 있다고 하더라도, 등록디자인 출원 이전에 적용되던 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부개정되기 전의 것) 제8조 제2항 단서에 따르면 자기 의사에 반한 공지의 경우 별도의 서면이나 증명서류를 제출할 필요 없이 신규성 상실의 예외 규정이 적용되었던 것과 달리, 등록디자인 출원 당시 적용되던 디자인보호법(위 법률 제11848호로 전부개정된 후의 것) 제36조 제2항에 따르면 자기 의사에 반한 공지의 경우에도 신규성 상실 예외 규정을 적용받으려면 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 하는바, 등록디자인이 자기 의사에 반한 공지에 해당하는지 여부를 따져볼 실익이 없다. 더욱이 피고들은 이 사건 디자인등록 출원 당시는 물론 현재에 이르기까지 신규성 상실의 예외에 해당한다는 취지를 적은 서면과 증명서류를 제출한 바 없음을 자인하고 있기도 하다.

권리범위확인심판

다) 등록디자인이 자기 의사에 반한 공지에 해당하는지 여부를 살펴보더라도, 대구한의대학교가 2017. 7. 21. 공개한 선행디자인은 아래 대비표에서 보는 바와 같이 피고 회사가 2017. 4. 17.경 대구한의대학교에 이 사건 용역계약에 따라 제공한 도면(이하 '이 사건 제공 디자인'이라 한다)과 상면부의 형상, 상면 중앙의 단차 유무, 측면부 중간단 및 하단의 형상 등에 차이가 있어 양자를 동일한 디자인이라고 보기 어렵다. 더욱이 이 사건 제공 디자인 역시 아래 대비표에서 보는 바와 같이 등록디자인과 상면부의 형상 등에서 차이가 있어 양자 역시 동일하다고 보기 어렵다.



라) 그뿐만 아니라 위 인정 사실 및 앞서 든 증거와 을 제3~5호중의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 의하면 대구한의대학교가 2017. 7. 21. 나라장터에 선행디자인을 첨부한 입찰공고를 하였다고 하더라도, 등록 디자인이 피고들의 '의사에 반하여' 공지되었다고 보기 어렵다.

(1) 대구한의대학교는 2017. 3. 15. 피고 회사에 대구 수성구 유니버시아드로 140 소재 대구스타디움몰 입구 광장에 설치될 막구조물에 대한 과업지시서를 송부하였다.

(2) 대구한의대학교는 2017. 3. 31. 피고 회사와의 사이에서 '수경지역 농악체험 야외공연장 디자인테트 설치 기본구상 용역' 계약(이하 '이 사건 용역계약'이라 한다)을 체결하였다. 위 계약 제2조에 따라 '전통농악 야외공연장 디자인테트 설치 기본구상 2개안(장구형, 북형)'을 용역의 범위로 정하고, 이에 대한 용역대금을 2,200,000원(부가세 포함)으로 하였다. 위 계약 제8조는 '양 기관은 본 계약의 체결과 이행으로 인해 취득한 상대방의 비밀을 타인에게 누설해서는 아니 되며, 사업 결과물은 대학의 승인 없이 타인에게 잉여 또는 대여할 수 없다'라고 규정하고 있다.

(3) 피고 회사는 2017. 4. 17.경 대구한의대학교에 이 사건 용역계약에 따라 설계내역서, 견적서와 함께 이 사건 제공 디자인을 제공하였다.

(4) 피고 회사의 대표이사 ○○○은 2017. 5. 19. 대구한의대학교 담당자와의 통화에서 이 사건 용역계약은 디자인 시안 2건을 내용으로 하는 것이므로 이 사건 제공 디자인 완성에 따른 용역대금의 지급을 요구하는 취지로 이야기하였다.

(5) 대구한의대학교는 2017. 7. 21. '수경지역 야외 전통문화공연장(체험장) 설치 공사' 입찰공고를 국가종합전자조달시스템 나라장터에 게시하였다. 대구한의대학교는 위 입찰공고에 선행디자인(건축도면)을 첨부하여 공개하였다.

권리범위확인심판

(6) 피고 회사 대표이사 ○○○은 2017. 9. 8. 대구한의대학교와의 통화에서 아래와 같이 대구한의대학교가 이 사건 제공 디자인을 기초로 하여 입찰공고를 낸 것에 대하여 항의하였다.

(7) 위 입찰공고에 따라 원고가 수경지역 야외 전통문화공연장(체험장) 설치공사를 낙찰받았고, 피고 회사는 2017. 9. 20. 대구한의대학교 및 원고에게 공사의 중단을 요청하는 내용증명우편을 보냈다.

(8) 이 사건 용역계약서(을 제3호중)에는 ‘수경지역 야외 전통문화공연장(체험장) 디자인테트 설치 기본구상 2개안(장구형, 북형)’만이 과업내용으로 되어 있고, 그에 따른 용역기간(14일), 용역대금(220만 원, 부가세 포함)이 기재되어 있을 뿐, 피고들 주장과 달리 수경지역 야외 전통문화공연장(체험장) 설치 공사를 피고 회사에 도급하기로 되어 있다는 어떠한 내용도 찾아볼 수 없다. 피고 회사의 대표이사 역시 대구한의대학교와의 2017. 5. 19.자 통화에서, 피고 회사는 이 사건 용역계약에 따라 이 사건 제공 디자인 및 견적서 등을 완성하였으므로 더 이상 추가지시 사항은 부당하다고 하면서, 이 사건 제공 디자인에 대한 대가의 지급을 요구하였다. 또한, 위 통화에서 ○○○은 “그런데 그거 디자인을 우리가 디자인을 해 준건데, 그것을 다른 업체에다가 그것을 의뢰를 해서 그것을 입찰을 띄우겠다고해서 **를 저희한테 해 달라, 그거는 아니라고 보는데요.”라고 말하고 있을 뿐, 계약상 피고 회사가 설치공사를 맡기로 되어 있다는 내용은 찾기 어렵다. 이에 비추어 보면 이 사건 용역계약의 내용은 이 사건 제공 디자인에 대한 구상인 것으로 보이고 이와 달리 피고 회사에 대한 공사 도급에 관한 내용을 포함한다고 보기는 어려우며, 피고 회사는 이 사건 용역계약에 따라 이 사건 제공 디자인을 확보한 대구한의대학교가 다른 업체에 설치용역을 주거나 입찰을 공고함으로써 이 사건 제공 디자인을 위 다른 업체에 제공하게 될 것임을 예상할 수 있었다고 보인다.

(9) 또한, 비밀유지를 규정하고 있는 이 사건 용역계약서 제8조는 '양 기관은 본 계약의 체결과 이행으로 인해 취득한 상대방의 비밀을 타인에 누설해서는 아니되며, 사업결과물은 "대학"의 승인 없이 타인에게 잉여하거나 대여할 수 없다'라고 규정되어 있다. 위 규정에 의하면, 제8조 전단의 '상대방의 비밀'에 후단의 '사업결과물'이 포함되지 않음이 조문 구조상 명백하고, 제8조 후단은 그 수범주체가 피고 회사로 되어 있어 이 규정을 근거로 대구한의대학교가 사업결과물인 이 사건 제품 디자인에 대하여 비밀유지의무를 부담한다고 보기 어렵다.

(10) 대구한의대학교는 2017. 7. 21. 나라장터에 선행디자인을 첨부하여 설치공사에 대한 입찰을 공고하였는데, 피고 회사는 이로부터 약 50일이 지난 2017. 9. 8.에서야 대구한의대학교에 항의하는 취지의 전화통화를 하였고, 그 이전에 법적 절차를 밟았다거나 이의를 제기하였다는 자료는 찾아볼 수 없다.

다. 결론

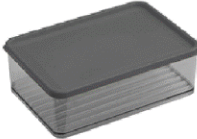

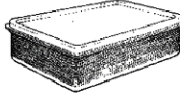
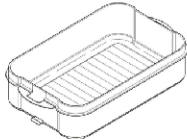

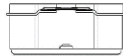





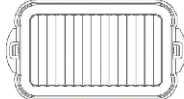


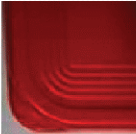
따라서 확인대상디자인은 선행디자인으로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인이므로, 등록디자인과 대비할 필요도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

【요지59】 소극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2016당4175	기각	2018. 3. 23.
특허법원	2018허3598	인용	2018. 12. 6.

◆ 확인대상디자인 및 선행디자인

확인대상디자인	선행디자인 1	선행디자인 2	선행디자인 3
 [사시도]	 [사시도]	 [사시도]	 [사시도]
 [정·배면도]	-	 [정·배면도]	 [정·배면도]
 [좌·우측면도]	-	 [좌·우측면도]	 [좌·우측면도]
 [평면도]	-	 [평면도]	 [평면도]
 [저면도]	-	 [저면도]	 [저면도]
 [뚜껑부 확대사진]	 [뚜껑부 확대사진]	-	-
▶ 물품: 식품보관용기	▶ 물품: 식품용기	▶ 물품: 식품저장용용기	▶ 물품: 식품보관용기

가. 선행디자인 1이 선행디자인으로서 적격이 있는지 여부

갑 제4, 14, 15, 17, 18, 20호중의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 선행디자인 1과 동일한 디자인인 상품들(item model number: 2106 254400)이 영국 아마존 사이트에서는 2008. 9. 27.에, 독일 아마존 사이트에서는 2006. 9. 6.에, 캐나다 아마존 사이트에서는 2010. 5. 10.에 각 게시된 사실, 선행디자인 1의 제품을 판매하는 주식회사 화이트 상사 또한 적어도 2010. 4.경부터 위 제품을 판매해온 사실, 구글 웹사이트에서도 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 선행디자인 1의 사진이 등록되어 있는 사실이 인정된다. 위 인정사실에 의하면, 선행디자인 1은 이 사건 출원일 전에 공지된 것으로서 그 선행디자인 적격이 인정된다고 봄이 상당하다.

나. 확인대상 디자인이 자유실시 디자인에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너'라고 한다)이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 등 참조).

한편, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮

권리범위확인심판

은 디자인은 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 것으로 보아야 한다(대법원 2016.

3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

2) 확인대상 디자인과 선행디자인들의 대비

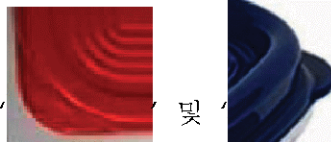
확인대상 디자인과 선행디자인들의 대상물품은 모두 '식품 보관 용기'에 관한 것으로서, 그 용도와 기능이 동일한 물품에 해당한다. 따라서 이하에서는 확인대상 디자인과 선행디자인들의 형상 및 모양 등의 공통점 및 차이점에 관하여 살펴본다.

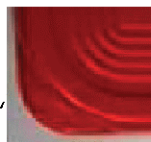

가) 확인대상 디자인과 선행디자인 1과의 공통점과 차이점

(1) 공통점

① 양 디자인은 평면에서 볼 경우 직사각형의 형상을 띄고, 높이가 낮아 전체적으로 보면 바닥을 직사각형으로 하는 납작한 직육면체의 형상을 띄고 있다(이하 공통점 ①이라 하고, 나머지 공통점과 차이점도 같은 형식으로 부른다).


② 양 디자인은 식품 등을 담을 수 있는 용기부와 이를 덮을 수 있는 뚜껑부로 구성되어 있고, 용기부와 뚜껑부의 각 모서리가 둥글게 형성하고 있다.

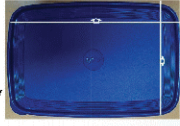


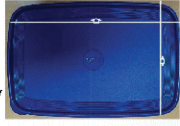

③ 양 디자인의 뚜껑부는 '  ' 및 '  '와 같이 테두리가 위로 돌출되어 있고, 테두리 인접한 안쪽에는 테두리를 따라 4개의 사각형의 무늬를 형성하고 있으며, 손잡이부를 형성하고 있다.


④ 양 디자인은 좌·우측면에서 볼 경우 위에서 아래로 갈수록 폭이 좁아지는 형상을 띄고 있다.


(2) 차이점

① 평면에서 볼 경우 확인대상 디자인은 '  '과 같이 직사각형의



형태를 띠고 있으나, 선행디자인 1은 '  '과 같이 완만한 곡선의 형태를 띠고 있다. 또한 확인대상 디자인의 경우 뚜껑위에 아무런 무늬가 없으나 선행디자인의 경우 '  '과 같이 가운데 원형의 무늬가 있고, 그 안에 회사명인 'emsa'가 기재되어 있다.

② 정면 또는 측면에서 볼 경우 확인대상 디자인의 경우 '  '과 같이 옆면

이 반듯한 사선의 형상을 띠고 있으나 선행디자인 1의 경우 '  '과 같이 1개의 층을 형성하고 있다.

③ 확인대상 디자인의 경우 뚜껑부의 손잡이가 대각선 방향으로 2개가 형성되어 있으나 선행디자인 1의 경우 1개만 형성되어 있다.

④ 확인대상 디자인의 경우 용기하단에 돌출된 테두리를 형성하고 있는 반면 선행디자인 1의 경우 위와 같은 테두리 없이 둥그렇게 굴곡진 형상을 띠고 있다.


⑤ 확인대상 디자인의 경우 용기 내부 바닥에 요철면이 가로방향으로 형성되어 있는 반면 선행디자인 1의 경우 위와 같은 면이 형성되어 있지 않다.


나) 구체적 검토


살피건대, 앞서 본 증거 및 기초사실에 갑 제6 내지 11호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 확인대상 디자인은 통상의 디자이너가 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 선행디자인 1에 선행디자인 2와 3을 결합한 형상·모양에 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 기능적·부분

권리범위확인심판

적 변형을 함으로써 쉽게 실시할 수 있는 자유실시 디자인에 해당한다.

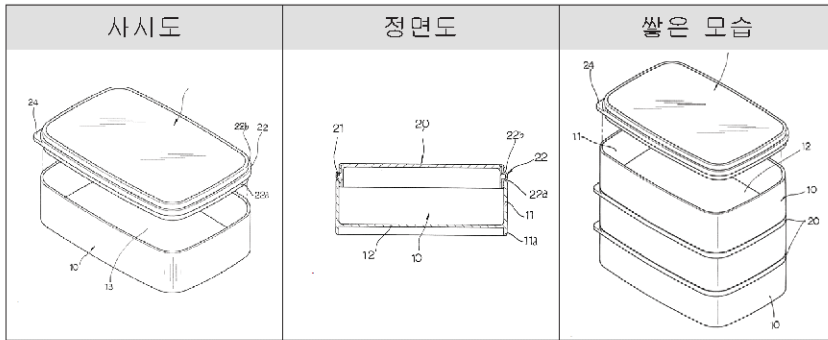
(1) 먼저 차이점 ①과 관련된 확인대상 디자인의 ‘’과 같은 평

면도의 직사각형의 형상은 선행디자인 2에 ‘’과 같이 동일한 형상과 모양이 그대로 나타나 있다.

(2) 차이점 ②와 관련된 확인대상 디자인의 옆면의 ‘’과 같이 옆면이 반듯한 사선의 형상은 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 등록디자인의 출원 당시 공지된 디자인이다.

참고디자인 1(갑 6)	참고디자인 2(갑 7)	참고디자인 3(갑 8)	참고디자인 4(갑 9)
			
			

(3) 차이점 ④와 관련된 확인대상발명 용기 하단의 돌출된 테두리 부분은 뚜껑부에 돌출된 테두리안으로 끼우기 위한 기능적인 요소로써 그로 인한 심미감의 차이는 제한적이고, 또한 위와 같은 구성은 아래 2001. 1. 9.자로 등록된 실용신안공보(갑 제10호증) 등에서 보는 바와 같이 이 사건 등록디자인의 출원 당시 공지된 디자인이다.



(4) 차이점 ⑤와 관련된 확인대상발명 용기 내부에 바닥에 형성된 가로방향으로 형성된 요철면은 음식이 들러붙지 않기 위해 형성된 부분으로 요철면이 없는 경우와 비교할 때 그로 인한 심미감의 차이가 작지 않으나 방향만 다를 뿐 동일한 구성이 선행디자인 3에 그대로 나타나 있다.

(5) 차이점 ③과 관련된 뚜껑부에 형성된 2개의 손잡이 부분은 선행디자인 1에 이미 1개의 손잡이가 나타나 있는 이상 통상의 디자이너라면 그 필요에 따라 1개를 추가하는 것은 어렵지 않아 보인다.

(6) 위 선행디자인들이 그 디자인 분야가 동일하고 외관적 특징들이 매우 가까운 형상·모양의 것들인 점, 바닥의 요철면은 기능적인 요소가 강한 점 등에 비추어 볼 때, 통상의 디자이너가 위 선행디자인들의 형상·모양을 결합하는 데에 특별한 어려움이 없다고 할 것이다.

3) 결론

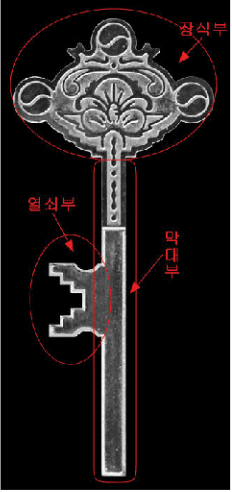

확인대상 디자인은 선행디자인 1에 선행디자인 2, 3을 결합에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 것이므로 확인대상 디자인은 등록디자인과 대비할 필요도 없이 등록디자인의 권리범위에 속한다고 볼 수 없다. 그럼에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

【요지60】 소극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당4007	기각	2019. 1. 23.
특허법원	2019허1872	인용	2019. 6. 5.

◆ 확인대상디자인 및 선행디자인

확인대상디자인	선행디자인 1
	
[정면도]	[정면도]
▶ 물품: 장신용 열쇠	▶ 물품: 장신용 열쇠

1) 관련 법리

어느 디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서, '등록디자인과 대비되는 디자인'(확인대상디자인)이 등록디자인의 출원 전에 통상의 디자이너가 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 등 참조). 한편, '쉽게 실시할 수 있는 디자인'이란 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인을 의미한다. 또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

2) 선행디자인 1과의 대비

먼저 확인대상디자인과 선행디자인 1을 그 요부인 정면도를 중심으로 대비하여 보면, 양 디자인은 모두 ① 중앙에 무궁화 꽃문양 및 무궁화 꽃문양의 가장자리에 3개의 태극 문양이 형성된 장식부, ② 장식부의 중앙 하부에서 일체로 연장된 막대부 및 ③ 막대부의 일측에 돌출된 계단형의 열쇠부를 가진다는 점에서 공통되어 그 주된 창작적

권리범위확인심판

모티브를 같이 하고 있다.

다만, 장식부의 형상에 있어서, 확인대상디자인은 모든 태극 문양이 민무늬 형상인데 반해, 선행디자인 1의 중앙 상단에 위치한 태극 문양에는 문자와 숫자가 형성되어 있는 점(이하 '차이점 1'이라고 한다), 확인대상디자인의 중앙 상단에 위치한 태극 문양을 받치는 받침대의 형상은 선행디자인 1의 태극 문양 받침대에 비해 굵기가 굵고 짧게 형상화된 점(이하 '차이점 2'라고 한다), 확인대상디자인의 무궁화 꽃문양은 5개의 꽃잎이 명확하게 식별되나 선행디자인 1의 무궁화 꽃문양은 하부에 위치한 2개의 꽃잎이 매우 작게 형상화되어 마치 3개의 꽃잎을 가진 것처럼 보이는 점(이하 '차이점 3'이라고 한다)에서 차이가 있다.

또한 막대부의 형상에 있어서, 확인대상디자인은 막대부의 상단 1/4 정도 부분에 무궁화 꽃의 뿌리 문양이 형성되어 있는데 반해, 선행디자인 1에는 무궁화 꽃의 뿌리 문양이 형성되어 있지 않은 점(이하 '차이점 4'라고 한다), 확인대상디자인의 막대부는 판상형인데 반해, 선행디자인 1의 막대부는 봉 형상인 점(이하 '차이점 5'라고 한다)에서 차이가 있다.

마지막으로 열쇠부의 형상에 있어서, 확인대상디자인의 열쇠부는 막대부의 중간에 위치해 있는 반면, 선행디자인 1의 열쇠부는 막대부의 하단에 위치해 있는 점(이하 '차이점 6'이라고 한다), 확인대상디자인의 열쇠부의 계단형태는 동일한 크기의 3단 계단 형태로 되어 있는 반면, 선행디자인1의 열쇠부 계단형태는 동일하지 않은 크기의 3단 계단 형태로 되어 있다는 점에서 차이(이하 '차이점 7'이라고 한다)가 있다.

3) 차이점들에 대한 검토

가) 장식부의 차이점

(1) 차이점 1(중앙 상단 태극 문양)

선행디자인 1의 중앙 상단의 태극 문양을 살펴보면, 'FINE GOLD', '999.9', '1g'이라는 문자와 숫자가 형성되어 있는데, 이러한 문자와 숫자는 단지 '100%에 가까운 순도를

가진 순금(Fine gold) 1g'을 의미하는 설명 부분에 불과하여 이 부분의 존부에 따라 특별한 미감적 가치의 차이가 발생한다고 보기는 어렵다. 따라서 이와 같은 문자와 숫자 부분을 삭제하여 확인대상디자인과 같이 문자와 숫자 표시가 없는 태극 문양으로 변경하는 것은 통상의 디자이너가 쉽게 할 수 있는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 보아야 한다.



(2) 차이점 2(태극 문양 받침대)

선행디자인 1의 태극 문양 받침대는 확인대상디자인의 태극 문양 받침대에 비해 상대적으로 굽기가 얇고 길게 형상화되기는

하였으나, 기본적으로 태극 문양의 하단에서부터 좌우측 상단으로 뻗은 리본 형상이라는 점에서 공통되고, 그 굽기와 길이의 차이 역시 특별한 미감적 가치가 인정되지 않는 정도의 변형에 불과하여 통상의 디자이너가 쉽게 실시할 수 있는 변형의 범위 내에 있다고 판단된다.



(3) 차이점 3(무궁화 꽃문양)







앞서 본 바와 같이 선행디자인 1의 무궁화 꽃문양은 하단의 2개의 꽃잎이 작게 형상화되어 자



권리범위확인심판

세히 보지 않으면 3개의 꽃잎을 가진 것처럼 보인다는 점에서 확인대상디자인의 무궁화 꽃문양과 분명한 차이가 있다. 한편, 선행디자인 6의 무궁화 꽃문양은 5개의 꽃잎이 모두 명확하게 드러나도록 형상화되어 있다는 점 및 암술의 위치, 꽃잎의 접힌 주름을 표현한 방식 등 전체적으로 확인대상디자인의 무궁화 꽃문양과 유사하다.

나아가 아래 선행디자인들에서 보는 바와 같이 다양한 형태의 무궁화 꽃문양이 장식용 열쇠 분야에 사용되어 왔다는 점에 비추어 볼 때, 통상의 디자이너가 장식용 열쇠를 디자인함에 있어 이와 같이 여러 형태의 무궁화 꽃문양 중 원하는 형태의 무궁화 꽃문양을 선택하여 적절한 위치에 배치하는 것은 특별한 창작적 노력을 요하는 일 이 아닌 것으로 보인다. 더욱이 선행디자인 1과 선행디자인 6은 모두 3개의 태극문양에 둘러싸인 무궁화 꽃문양의 장식용 열쇠에 관한 디자인이라는 점을 보태어 보면, 선행디자인 6의 무궁화 꽃문양을 선행디자인 1의 무궁화 꽃문양 자리에 그대로 배치하여 적용하는 것은 통상의 디자이너가 용이하게 실시할 수 있는 결합의 형태라고 보는 것이 옳다.

선행디자인 1	선행디자인 2	선행디자인 3	선행디자인 4	선행디자인 5	선행디자인 6
					

나) 막대부의 차이점

(1) 차이점 4(무궁화 꽃 뿌리 문양)

앞서 본 바와 같이 선행디자인 1에는 막대부에 무궁화 꽃 뿌리 문양이 나타나 있지 않다. 한편, 선행디자인 2에는 막대부의 상단에 무궁화 꽃 뿌리 문양이 나타나 있다. 선행디자인 2의 뿌리 문



양은 굴곡 없는 곡선이 한 번에 이어진 형태인 반면, 확인대상디자인의 뿌리 문양은 굴곡 있는 선이 중간 중간 끊어진 형태라는 점에서 다소 차이가 있기는 하나, 이는 특별한 미감적 가치가 인정되지 않는 세부적인 구성의 미세한 차이로서 통상의 디자이너가 쉽게 가할 수 있는 정도의 변형에 불과하다.

나아가 선행디자인 1과 선행디자인 2는 모두 무궁화 꽃과 태극 문양을 모티브로 한 장신용 열쇠라는 점을 고려하면, 선행디자인 2에 나타나 있는 뿌리 문양을 선행디자인 1의 막대부 상단에 적용하는 것은 통상의 디자이너가 용이하게 실시할 수 있는 결합 형태에 해당한다.

(2) 차이점 5(판상형 막대부)

선행디자인 1의 막대부는 봉 형상이고, 확인대상디자인의 막대부는 판상형이라는 차이가 있으나, 선행디자인 3과 같이 판상형 막대부를 가진 장신용 열쇠도 이 사건 등록디자인 출원 이전에 이미 시중에 유통되고 있었다는 점을 고려하면, 장신용 열쇠의 막대부를 선행디자인 1과 같이 봉 형상으로 디자인할 것인지, 선행디자인 3과 같이 판상형으로 디자인할 것인지는 소요되는 재료의 양, 장신용 열쇠의 휴대성 등 기능적 측면을 고려하여 통상의 디자이너가 별다른 창작적 노력 없이 선택할 수 있는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

권리범위확인심판

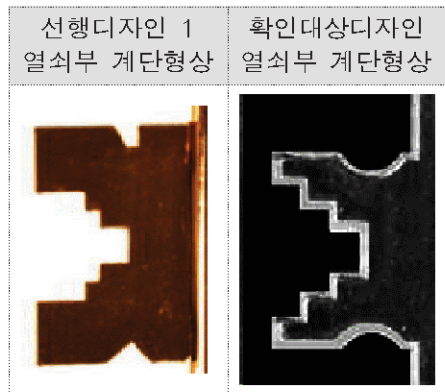
다) 열쇠부의 차이점

(1) 차이점 6(열쇠부 위치)

선행디자인 1의 열쇠부는 막대부 하단에 위치해 있고, 확인대상디자인의 열쇠부는 막대부의 중간에 위치해 있다는 점에서 차이가 있기는 하나, 선행디자인 1의 열쇠부 위치를 막대부의 중간으로 변경하는 것은 특별한 미감적 가치가 인정되지 않는 변형으로서 통상의 디자이너가 쉽게 실시할 수 있는 변형의 범위 내라고 보아야 한다.

(2) 차이점 7(열쇠부 계단 형상)

선행디자인 1의 열쇠부 계단형상과 확인대상디자인 열쇠부 계단형상의 차이는 전체적인 심미감에 별다른 영향을 주지 않을 정도의 미세한 차이에 불과하다. 나아가 선행디자인 1의 동일하지 않은 크기의 계단형상을 확인대상디자인과 같이 동일한 크기의 계단형상으로 변경하고, 선행디자인 1의 열쇠부 상하단의 각진 홈을 확인대상디자인과 같은 타원형의 홈으로 변경하는 것은 통상의 디자이너가 공지의 형상을 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용한 것에 불과하다.



4) 검토 결과의 종합

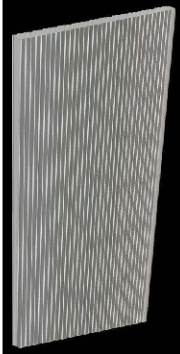
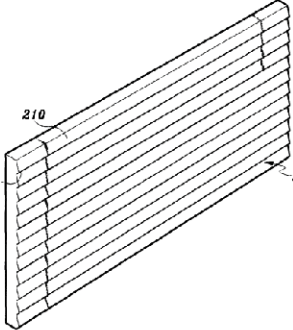



따라서 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2, 3, 6을 결합하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다.

【요지61】 소극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판·결·일
특허심판원	2017당2845	기각	2019. 1. 30.
특허법원	2019허2691	인용	2019. 10. 25.

◆ 확인대상디자인 및 선행디자인

확인대상디자인	선행디자인 29
 <p>[사시도]</p>	 <p>[사시도]</p>
 <p>[측면도]</p>	 <p>[측면도]</p>
 <p>[평면도, 저면도]</p>	<p>[평면도, 저면도]</p>
<p>▶ 물품: 난반사 패널이 형성된 건축용 패널</p>	<p>▶ 물품: 태양광 굴절용 투명 방음판</p>

권리범위확인심판

가. 확인대상 디자인이 자유실시 디자인에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

가) 등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너'라고 한다)이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 등 참조).

나) 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현 방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 것으로 보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결, 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 등 참조).

2) 확인대상 디자인과 선행디자인 29의 대비

가) 물품의 대비

(1) 확인대상 디자인의 대상물품은 '난반사 패턴이 형성된 건축용 패널'이고, 선행디자인 29의 대상물품은 '태양광 굴절용 투명 방음판'이다.

(2) 피고들은 원고의 등록디자인공보(등록번호 제923602호, 을 제1호증)의 '본원 디자인은 예를 들어 도로에 설치되는 방음터널의 지붕을 형성하는 투명 방음판과 같은 건축용 패널로, 일면에 태양광을 산란(난반사)시키는 난반사패턴이 형성되어 방음터널 내의 조도를 균일하게 유지시킴과 동시에 운전자의 눈부심을 방지하는 것임.'이라는 기

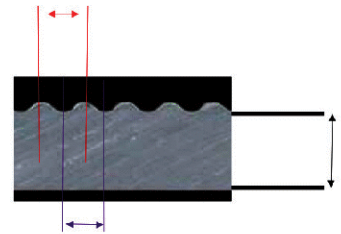
재(2면, '디자인의 설명' 2.항)를 들어, 확인대상 디자인의 위 대상물품은 건축용 패널로서 구체적으로는 '난반사 패턴이 형성된 패널'일 뿐만 아니라 '방음 패널(투명 방음판)'에도 해당한다는 취지로 주장하고 있고, 심판청구인으로서 확인대상 디자인을 특정한 원고도 이에 관하여 다투지 않고 있다.

(3) 위와 같은 사정에서, 확인대상 디자인의 대상물품에 형성된 난반사 패턴에 의하여 도로상에 고정·설치될 경우 방음 기능을 발휘할 것임은 자명하다고 보이는 점까지 보태어 볼 때, 확인대상 디자인의 대상물품과 선행디자인 29의 대상물품은, 모두 '난반사 패턴이 형성된 패널(태양광 굴절용 투명판)'인 동시에 '방음 패널(판)'로서 서로 용도나 기능이 유사하여 전체적으로 유사한 물품에 해당한다고 봄이 타당하다.

나) 형상 및 모양 등의 대비

(1) 확인대상 디자인과 선행디자인 29의 외관적 특징이 잘 드러나는 사시도, 측면도 등으로 대비한다. 대비표는 앞의 표와 같다.

(2) 확인대상 디자인의 평면도 및 저면도 등에 의할 때 확인대상 디자인은 그 대상물품인 패널의 단면이 오른쪽 도면과 같은 형상으로 파악된다는 점에 관하여 원고와 피고들 사이에 다툼이 없다.

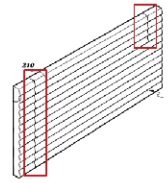


(3) 확인대상 디자인과 선행디자인 29의 공통점과 차이점은 다음과 같다.

양 디자인은 ① 직사각형 모양의 판재에, ② 다수의 돌기와 홈을 일정하게 형성하여 줄 모양의 형상을 이루는 점에 있어 공통된다. 다만 양 디자인은 ㉠ 확인대상 디자인의 경우 세로가 긴 패널의 세로 방향으로 돌기와 홈이 형성된 반면에, 선행디자인 29는 가로가 긴 패널의 가로 방향으로 돌기와 홈이 형성된 점, ㉡ 확인대상 디자인의 경우 반원 형태의 돌기와 홈을 대칭적으로 배치된 반면에, 선행디자인 29는 돌기와

권리범위확인심판

홈이 직선으로 연결되어 삼각형의 형상을 이루는 점, ㉔ 선행디자인 29는 확인대상 디자인과 달리 오른쪽 도면처럼 세로 선이 일부 형성되어 있는 점 등에서 차이가 있다.



다) 차이점 ㉔에 대한 검토

(1) 확인대상 디자인은 세로가 긴 패널에 세로 방향으로 돌기와 홈이 형성된 반면에 선행디자인 29는 가로가 긴 패널에 가로 방향으로 돌기와 홈이 형성되어 있다. 차이점 ㉔ 부분은, 패널(판)의 형태로 거래되는 경우에는 그 거래자에게 주는 미감에 별다른 영향을 주지 못하고, 다만 도로상에 고정·설치되는 경우에 비로소 일반 수요자에게 미치는 미감에 영향을 주는 요소라고 보아야 한다.

(2) 선행디자인 29의 '가로가 긴 패널'에 '가로 방향으로 형성된 돌기와 홈'의 형상을 90° 회전시킬 경우, 확인대상 디자인의 '세로가 긴 패널'에 '세로 방향으로 형성된 돌기와 홈'의 형상으로 바뀐다. 확인대상 디자인에서 발견되는 차이점 ㉔ 부분은 통상의 디자이너가 선행디자인 29의 위 형상을 90° 회전시키는 변형을 가한 결과물이라고 볼 수 있다.

(3) 선행디자인 29의 공보(갑 제28호중)에는 '도로상에서 소정 높이의 보강구조물 상측에 복수 개 배열 고정되어 방음벽을 이루는 투명 방음판의 표면에 소정 각도의 경사면을 상하 지그재그 방향으로 반복 형성시켜, 태양광선의 입사 시 이를 하향의 각도로 굴절시켜 일조량이 부족한 보강구조물의 근접 위치까지 태양광선이 조사될 수 있도록 한 태양광 굴절용 투명 방음판에 관한 것이다.'라는 기재(2면, '고안이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술' 중 첫째 단락)가 있다. 위 기재에서 보듯이 선행디자인 29의 패널이 도로상에 고정·설치될 경우 '가로'가 길다거나 그 돌기와 홈이 '가로 방향'으로 형성된 것은 '태양광선의 하향 굴절'이라는 기능을 위한 것이다.

(4) 이에 비하여 확인대상 디자인의 패널이 도로상에 고정·설치될 경우 ‘세로’가 길다거나 그 돌기와 홈이 ‘세로 방향’으로 형성된 것은, 앞서 본 원고의 등록디자인 공보 기재에서 보듯이, 방음터널의 지붕을 이루는 ‘방음판’으로서의 기능과 ‘조도를 균일하게 유지’시켜 터널을 통행하는 운전자의 ‘눈부심을 방지’하는 기능을 위한 것으로 볼 수 있다.

(5) 요컨대 차이점 ㉓ 부분에 의하여 확인대상 디자인에서 발견되는 변형으로 인하여 선행디자인 29와 구별되는 사용 시 심미감의 차이가 발생함은 부정할 수 없으나, 위와 같은 변형 즉 선행디자인 29의 패널 및 돌기·홈이 형성되는 방향에 관한 형상을 90° 회전시키는 정도는 통상의 디자이너가 앞서 본 선행디자인 29와는 상이한 기능을 고려한 결과로서 이른바 기능적인 변형에 해당하고 거기에 다른 미감적 가치가 인정된다고 볼 수 없다.

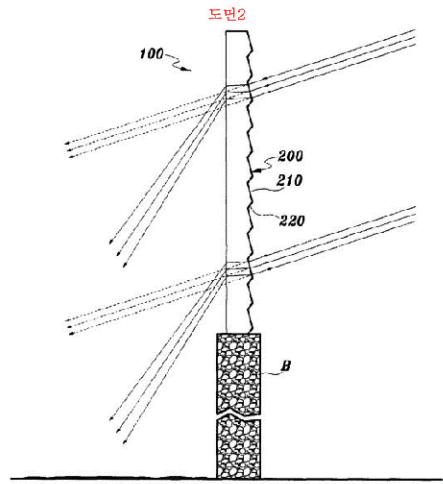
라) 차이점 ㉔에 대한 검토

(1) 선행디자인 29의 공보(갑 제28호증)에는 앞서 본 ‘소정 각도의 경사면을 상하 지그재그 방향으로 반복 형성시켜, 태양광선의 입사 시 이를 하향의 각도로 굴절’시킨다는 기재와 함께, ‘상측 경사방향의 경사면이 하측 경사방향의 경사면보다 소정 구간 길게 형성되도록 함이 바람직하다. ... 상측 경사방향의 경사면(210)이 이와 반대의 경사각을 갖는 하측 경사방향의 경사면(220)보다 소정구간 길게 형성된다. 이와 같이 투명 방음판(100)의 외면에 경사면(200)이 반복 형성되면 태양 광선의 입사 시 투명 방음판(100)의 상측 경사면(210) 단면을 통과하는 거리의 차이에 의해 빛의 굴절이 발생되고 이 굴절이 하향을 향해 조사됨에 따라 ... 보강 구조물(B)의 상측에 그리고 고가도로(C)에 설치된 경우 구조물의 근접 위치까지 태양광선을 조사시킬 수 있게 된다.’라는 기재(3면, 4~22행)가 있다.

권리범위확인심판

(2) 위 기재들을 종합하여 볼 때, 차이점 ㉔ 부분과 관련된 선행디자인 29의 형상, 즉 돌기와 홈이 직선으로 연결되어 이루는 삼각형의 형상도 차이점 ㉕ 부분과 마찬가지로 ‘태양광선의 하향 굴절’이라는 기능을 위한 것이라고 보아야 한다.

(3) 이에 비하여 차이점 ㉔ 부분을 가져오는 확인대상 디자인의 형상, 즉 반원 형태의 돌기와 홈이 대칭적으로 배치되는 것은, 앞서 차이점 ㉕ 부분에서 살펴본 것처럼 방음터널의 지붕을 이루는 ‘방음판’으로서의 기능과 ‘조도를 균일하게 유지’시켜 터널을 통행하는 운전자의 ‘눈부심을 방지’하는 기능을 위한 것으로 볼 수 있다.



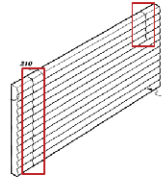
선행디자인 29의 도면 2

(4) 요컨대 확인대상 디자인이 차이점 ㉔ 부분에 의하여 발견되는 변형으로 인하여 선행디자인 29와 심미감의 차이가 있음은 부정할 수 없으나, 위와 같은 변형 즉 선행디자인 29의 ‘돌기와 홈이 직선으로 연결되어 이루는 삼각형’의 형상을 ‘반원 형태의 돌기와 홈을 대칭적으로 배치’하는 형상으로 변형하는 정도는, 통상의 디자이너가 앞서 본 선행디자인 29와는 상이한 기능을 고려한 결과로서 이른바 기능적인 변형에 해당한다.

그리고 위와 같이 ‘반원 형태의 돌기와 홈을 대칭적으로 배치’하는 형상은 확인대상 디자인이나 선행디자인 29와 같은 디자인 분야에서 ‘다수의 돌기와 홈을 일정하게 형성’하기 위하여 가장 일반적으로 채택할 수 있는 형상이라고 봄이 타당하므로, 확인대상 디자인이 차이점 ㉔ 부분으로 인하여 선행디자인 29와 대비할 때 다른 미감적 가치가 인정된다고 볼 수 없다.

마) 차이점 ㉔에 대한 검토

선행디자인 29는 확인대상 디자인과 달리 오른쪽 도면처럼 세로 선이 일부 형성되어 있는데, 선행디자인 29를 접하는 통상의 디자이너가 위와 같은 세로 선을 생략하는 방법으로 확인대상 디자인에 이르는 것은, 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법으로 변경한 정도에 불과하다고 판단된다.



3) 대비결과의 정리

가) 이상을 종합하면, 확인대상 디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 29로부터 전체적으로 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 기능적 변형을 가하거나 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법으로 변경함으로써 쉽게 창작할 수 있는 디자인이다.

나) 따라서 확인대상 디자인은 등록디자인의 출원 전에 공지된 선행디자인 29에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시 디자인에 해당한다.

나. 피고들의 주장에 대한 판단

1) 피고들의 주장

확인대상 디자인은 피고들의 등록디자인의 출원·등록 이후 원고가 출원하여 등록 받은 앞서 본 등록디자인공보(을 제1호중)의 등록디자인과 동일하므로 자유실시 디자인에 해당한다고 볼 수 없다.

2) 판단

가) 원고가 확인대상 디자인이 자유실시 디자인에 해당한다는 근거로 제시한 것은 피고들 주장의 위 등록디자인이 아니라 선행디자인 29이다. 피고들의 위 주장사유는 앞서 본 것처럼 확인대상 디자인이 자유실시 디자인에 해당한다는 판단에 아무런 장애가 되지 못한다. 피고들 주장은 그 자체로 받아들일 수 없다.

권리범위확인심판

나) 덧붙여 살펴본다.

(1) 무릇 디자인권의 권리범위확인인 등록디자인권을 중심으로 어떠한 확인대상 디자인이 적극적으로 등록디자인의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것인바, 선 등록 디자인권자가 후 등록 디자인권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판은 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하나, 후 등록 디자인권자가 선 등록 디자인권자를 상대로 제기하는 소극적 권리범위확인심판은 후 등록 디자인권자 스스로가 자신의 등록된 권리의 효력이 부인되는 위험을 감수하면서 타인의 등록된 권리의 범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 구하는 것이어서 적법하다고 할 것이다(대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후 2766 판결, 1996. 7. 30. 선고 96후375 판결 등 참조).

(2) 위 법리에 비추어 보건대, 설사 피고들 주장처럼 확인대상 디자인이 위 등록디자인(등록번호 제923602호)과 동일한 디자인이라고 하더라도, 원고 스스로가 위 등록디자인권의 효력이 부인되는 위험을 감수하면서 제기한 이 사건 소극적 권리범위확인심판의 청구가 부적법하다거나, 이를 전제로 하여 확인대상 디자인이 자유실시 디자인에 해당할 수 없다고 보아서는 아니 된다. 피고들의 위 주장은 어느 모로 보더라도 받아들일 수 없다.

다. 결론

이상과 같이 확인대상 디자인은 선행디자인 29에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인으로서 같은 선행디자인에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시 디자인에 해당하므로, 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다. 그럼에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 원고의 나머지 주장에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 결국 위법하다.



www.kipo.go.kr

확인의 이익이 없다.


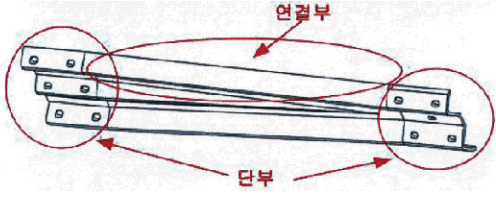


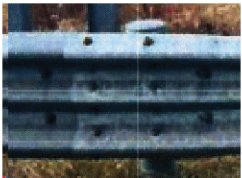

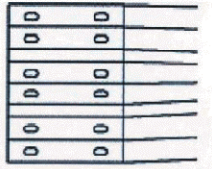
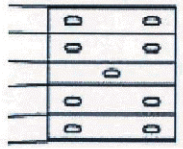


【요지62】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당49	각하	2018. 7. 24.
특허법원	2018허6863	기각	2019. 1. 10.

◆ 확인대상디자인 및 후등록디자인

확인대상디자인	후등록디자인
 <p style="margin-top: 10px;">[사시도]</p>	 <p style="margin-top: 10px;">[사시도]</p>
 <p style="margin-top: 10px;">[정면도]</p>	 <p style="margin-top: 10px;">[정면도]</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p style="margin-top: 5px;">[좌측정면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="margin-top: 5px;">[우측정면도]</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p style="margin-top: 5px;">[좌측정면도]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="margin-top: 5px;">[우측정면도]</p> </div> </div>
<p>▶ 물품: 가드레일 판</p>	<p>▶ 등록번호: 제30-639433호</p> <p>▶ 출원일/등록일: 2011.3.2./2012.4.2.</p> <p>▶ 물품: 가드레일 판</p>

권리범위확인심판

가. 관련 법리

권리범위확인심판은 등록된 권리를 중심으로 어떠한 비등록 실시 형태가 적극적으로 등록권리의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 등록된 두 개의 권리의 내용이 동일 또는 유사한 경우 선등록 권리자는 후등록 권리자를 상대로 후등록권리의 무효심판을 청구할 수 있을 뿐 그를 상대로 하는 적극적 권리범위확인심판을 청구할 이익은 없고(대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결 등 참조), 여기서 후등록디자인과 확인대상디자인 사이에 동일성이 인정된다고 하기 위해서는, 두 디자인의 형상과 모양 및 색채의 결합이 동일하거나 극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일한 정도에 이르러야 하고, 단순히 용이하게 변형이 가능하다고 볼 수 있어 전체적인 심미감이 유사한 정도에 불과하다면 두 디자인 사이에 동일성이 인정된다고 할 수 없다(대법원 2001. 7. 13. 선고 2000후730 판결 등 참조).

나. 확인대상디자인과 후등록디자인의 동일성 여부

1) 대상물품의 동일성 여부

확인대상디자인과 후등록디자인의 대상물품은, 도로나 교량의 중앙차로 또는 갱길 등에 설치되어 차량이 도로 밖으로 이탈하는 것을 막기 위해 가드레일에 결합하여 사용하는 가드레일 판으로, 그 용도와 기능이 동일하다.

2) 디자인의 동일성 여부

가) 공통점

두 디자인은 모두 ① 3개의 산으로 이루어진 좌측 단부와 2개의 산으로 이루어진 우측 단부 및 양 단부 사이를 이어주는 연결부로 구성된 점, ② 좌측 단부로부터 우측 단부로 이어지는 연결부는 일정한 두께의 직선 형상을 유지하면서 길게 형성되어

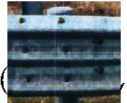
확인의 이익이 없다.

있는 점, ③ 좌측 단부의 가운데 산 부분은 우측 단부와 이어지지 않은 채 긴 삼각형을 유지하면서 서서히 소멸되는 형상으로 구성된 점에서 공통된다.

나) 차이점

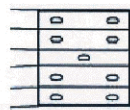
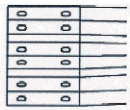
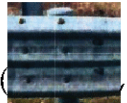
㉑ 확인대상디자인의 좌측 단부는 별도의 단차 없이 연결부로 이어지는 반면,

후등록디자인의 좌측 단부는 단차를 두고 연결부로 이어지는 형상인 점(



), ㉒ 확인대상디자인의 좌·우측 단부의 너트 체결부위의 개수가 후등록디자

인의 너트 체결부위의 개수보다 더 많이 구비되어 있는 점에서 차이가 있다(



다) 검토

두 디자인은 앞서 본 바와 같은 형상과 모양 등에서의 공통점들로 인해 전체적인 심미감이 동일하다고 인정되고, 차이점들은 자세히 살펴보아야만 알 수 있을 정도로 극히 미세한 차이에 불과하므로, 이로 인하여 두 디자인의 전체적인 심미감이 달라진다고 보기는 어렵다.

다. 이 사건 심결의 위법 여부

확인대상디자인은 후등록디자인과 전체적인 심미감이 동일하고, 이 사건 적극적 권리범위확인심판청구는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판청구에 해당하여 확인의 이익이 없으므로 부적법하다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

편집위원	
총괄	특허심판원 원 장 박 성 준
작성	심판정책과 과 장 전 현 진
	서 기 관 서 태 관
	주 무 관 손 민 정

특허법원 **디자인판결문요지집 16권**
대 법 원 (2019년 1월 ~ 12월)

발 행 일 2020년 12월

발 행 처 특허심판원
 대전광역시 서구 청사로 189
 TEL : (042) 481-5866
 FAX : (042) 472-3474
