



얼핏 봐서는 서로 비슷해 보이는 심판사건들은, 그 내면을 들여다보면 사건의 쟁점과 전개 양상이 제각기 달라서 마치 살아 움직이는 다양한 종류의 생명체와 같습니다.

이처럼 다양한 특색이 존재하는 심판 사건이 집약되어 완성된 결과물이 바로 심결문입니다.

심판관은 과거의 사례를 조사하고, 동료 심판관에게 자문을 구하는 등 늘 정성을 다해 심결문을 작성하고 있습니다.

하지만 심판관도 사람인자라 하나의 사건을 처리하고 다음 사건을 처리하는 생활이 지속되면, 자칫 심판이라는 업무가 단조롭고 지루하게 느껴질 수가 있을 것입니다.

이러한 느낌이 들 때, 예전에 처리했던 사건의 심결문을 읽다보면, 심결문을 처음 작성했던 때의 마음가짐과 지나온 시간이 떠오르고, 심판관으로서의 자부심과 긍지를 유지하는 데 도움이 될 것이라 여겨, ‘추억의 심결자서전’을 발간하는 작업을 시작하게 되었습니다.

심결문에는 훗날 다른 사건을 처리할 때 도움이 될 만한 정보들이 많이 담겨 있으므로, ‘추억의 심결자서전’을 여러 심판관들이 활용할 수 있기를 기대하고, 특히 심판업무를 처음 수행하는 신규심판관들이 자주 활용할 수 있기를 기대합니다.

심판 업무는 지식재산권법에 관한 깊은 이해, 심판 이전의 심사를 통해 정립된 판단 기준, 심판의 다양한 전개 양상에 대처할 수 있는 능력 등을 필요로 하는 매우 전문성 있는 업무입니다.

사건의 처리에 한 점의 흠도 남기지 않기 위하여 정진하고 있는 우리 심판원의 심판장 이하 심판관에게 감사드립니다.

또한 사건의 처리와 심결문 작성을 위하여, 제 때에 서류가 접수되거나 발송되도록 방식 심사를 담당하는 직원 여러분과 구술심리를 지원하는 직원 여러분께도 감사의 말씀을 드립니다.

그리고 감사의 말씀을 드리고 싶은 분들은, 바로 우리 심판관의 가족 분들입니다. 이 ‘추억의 심결자서전’에는 우리 심판관의 가족 여러분께 드리는 감사와 보답의 의미가 담겨 있습니다.

심판관들이 맡은 임무를 성실히 수행할 수 있도록 항상 격려해 주시고 지지해 주시는 우리 심판관들의 가족 여러분께 깊이 감사드립니다.

2015년 3월

특허심판원장 제 대식



심판관으로의 흔적을 남기면서

특허청에서의 공직을 시작하여 마무리하기까지 32년을 조금 넘긴 세월 중 특허심판원에서 보낸 9년 8개월의 시간들, 돌아보면 아득히 먼 것처럼 보이는데 상념 속에는 오늘 아침에 일어났던 일들처럼 지척에 자리 잡고 있는 것 같습니다.

그 적지 않은 시간들 속에서 심판관으로서 고뇌했던 시간들이 하나의 결과물로 응축되어 세상 밖으로 나온 심결문들이 몇 건인지는 정확하게 알 수 없으나, 아마도 1,200여 건은 되리라 짐작해 봅니다. 이들 심결문들은 서로 서로 비슷한 구성과 형태로 꾸며져 있지만 각각의 사건들은 각기 다른 쟁점과 사실관계들을 담고 있으며 심판관의 관점 또한 그들 하나하나에 있어서 사실을 보는 관점과 판단에 따른 과정들이 각기 다른 사연들을 가지고 있지 않았나 생각됩니다.

심판관은 두 개의 결론 즉, 청구인용과 기각 중 하나를 선택하는 직역이었기에 더 많은 것들 중에서 하나를 선택하는 것보다 단순한 일이라 할 수도 있겠으나 다른 한편으로는 그 결정의 무게는 보다 무거울 수밖에 없었지 않았나 하는 생각이 듭니다. 심판사건에 내포된 사실관계가 아무리 많고, 아무리 많은 쟁점들을 내포하고 있다고 하더라도 심판관은 결국 청구인용과 기각이라는 둘 중 하나만을 결정해야 하기 때문에 그 결정의 오류가 미치는 영향은 크다는 것을 알기에 돌아보면 그 과정은 결코 녹녹치 않은 고뇌의 연속으로 이루어진 시간들이 아니었나 생각됩니다.

이제 심판관을 끝으로 32년 공직을 마무리 하려는 시점에 특허심판원에서 심판관 개인의 심결문을 정리하여 서책으로 발간하기로 하니 그렇게 지내온 많은 시간들이 일부나마 이 책에 남길 수 있다는 마음에 커다란 선물이라고 생각하며, 이 책에 기록된 것들이 앞으로 어떻게 쓰여 질지는 가늠할 수 없으나 제 개인의 발자취의 일부가 될 소중한 기록이기에 그 소중함을 기록으로 남기게 해주신 특허심판원에 무한한 감사를 드립니다.

2015년 3월

심판관 배 철 훈



목 차 | CONTENTS



Korean Intellectual Property Tribunal
■ 이심판원

I. 상표분야 • 1

<결정계>

1. 2010원9706 거절결정(상) 2012. 1. 9. 심결, 취소환송 3

MEIWEI

2. 2010원9717 거절결정(상) 2012. 2. 10. 심결, 기각 7



3. 2011원2401 거절결정(상) 2012. 1. 5. 심결, 기각 12

IMS

4. 2011원2504 거절결정(상) 2012. 1. 9. 심결, 기각 18



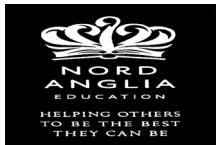
5. 2011원2570 거절결정(상) 2012. 2. 1. 심결, 취소환송 22

FLOLIA

6. 2011원2612 거절결정(상) 2012. 1. 19. 심결, 취소환송 26

표고 (주)거상유동

7. 2011원2705 거절결정(상) 2012. 2. 10. 심결, 취소환송 29



8. 2011원3173 거절결정(상) 2012. 2. 13. 심결, 기각 33



9. 2011원3276 거절결정(상) 2012. 2. 13. 심결, 취소환송 38

포커스

10. 2011원3359 거절결정(상) 2012. 2. 13. 심결, 취소환송 41



11. 2011원3667 거절결정(상) 2012. 2. 10. 심결, 기각 46



12. 2011원3690 거절결정(상) 2012. 2. 13. 심결, 기각 49

DUNNY

13. 2011원3922 거절결정(상) 2012. 3. 21. 심결, 기각 53

KYNEX

14. 2011원3974 거절결정(상) 2012. 3. 22. 심결, 취소환송 56

대작

15. 2011원4280 거절결정(상) 2012. 3. 29. 심결, 취소환송 59

아너소사이어티

16. 2011원9488 거절결정(상) 2012. 3. 22. 심결, 기각 65



17. 2011보6 보정각하(상) 2012. 1. 9. 심결, 취소환송 69

DOUBLE BURN

<당사자계>

1. 2010당2477 무효(상) 2012. 2. 10. 심결, 청구성립 72

RAG & BONE

2. 2010당3238 취소(상) 2012. 1. 3. 심결, 청구성립 78

COCOBONG

3. 2011당1137 무효(상) 2012. 2. 10. 심결, 기각 84



4. 2011당1493 무효(상) 2012. 2. 13. 심결, 일부 청구성립, 일부 기각 89

Em Palham

5. 2011당1638 무효(상) 2012. 2. 10. 심결, 기각 94

장유

6. 2011당1687 무효(상) 2012. 2. 10. 심결, 기각 99



7. 2011당1722 무효(상) 2012. 3. 22. 심결, 기각 103

VICTORIA'S SECRET
PINK

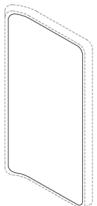
II. 디자인분야 • 111

<결정계>

1. 2013원4185 거절결정(디) 2015. 1. 22. 심결, 취소환송 113



2. 2014원2787 거절결정(디) 2014. 12. 17. 심결, 취소환송 120



휴대폰

<당사자계>

1. 2013당1710 무효(디) 2015. 1. 7. 심결, 청구성립 126



2. 2014당548 권리범위(디) 2014. 11. 3. 심결, 기각 134



치아용 임플란트

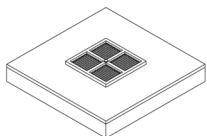
3. 2014당1087 무효(디) 2014. 12. 22. 심결, 청구성립 145



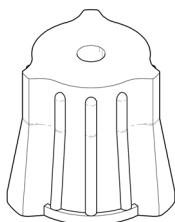
4. 2013당1384 무효(디) 2014. 11. 12. 심결, 청구성립 154



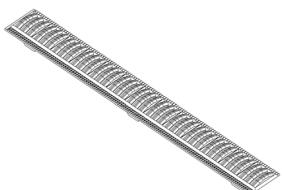
5. 2013당1804 무효(디) 2015. 1. 7. 심결, 청구성립 162



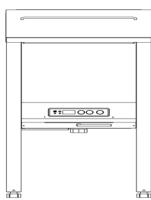
6. 2013당1914 무효(디) 2015. 1. 7. 심결, 청구성립 173



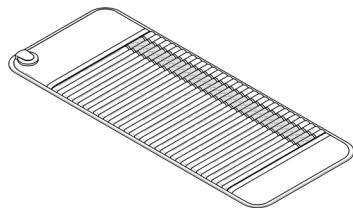
7. 2013당2596 무효(디) 2014. 10. 13. 심결, 청구성립 182



8. 2014당1170 무효(디) 2015. 3. 2. 심결, 청구성립 193



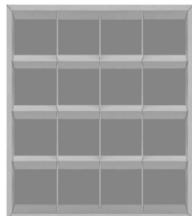
9. 2014당1291 무효(디) 2014. 9. 19. 심결, 청구성립 203



10. 2014당1446 권리법위확인(적극)(디) 2014. 11. 12. 심결, 청구성립 211



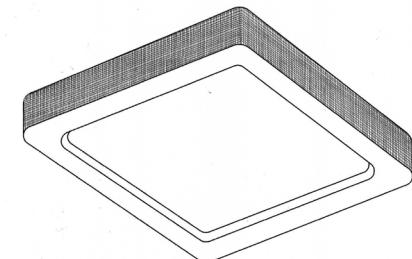
11. 2014당1545 권리법위확인(적극)(디) 2015. 3. 9. 심결, 기각 223



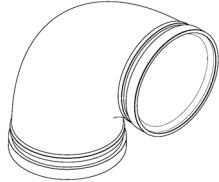
12. 2014당1761 권리법위확인(소극)(디) 2015. 3. 2. 심결, 청구성립 237



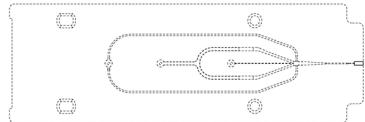
13. 2013원5550 거절결정(디) 2014. 11. 12. 심결, 취소환송 249



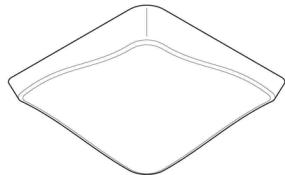
14. 2013원6559 거절결정(디) 2014. 11. 12. 심결, 취소환송 255



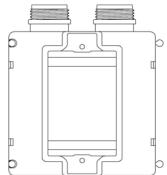
15. 2013원8101 거절결정(디) 2015. 1. 7. 심결, 기각 261



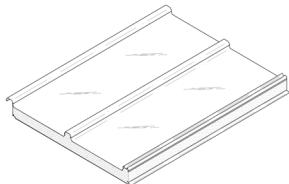
16. 2013원8561 거절결정(디) 2015. 1. 7. 심결, 기각 274



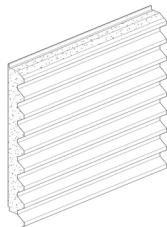
17. 2014당452 무효(디) 2015. 3. 9. 심결, 기각 281



18. 2014당628 권리범위확인(소극)(디) 2014. 10. 13. 심결, 청구성립 294



19. 2014당1929 무효(디) 2015. 2. 26. 심결, 청구성립 305



I

상표분야



특 허 심 판 원
제 1 부
심 결

심판번호 2010원9706

사건표시 2009년 서비스표등록출원 제0018094호 거절결정불복

청구인 ○○○
서울시
대리인 ○○○
지정된 변리사 ○○○
서울시

원결정 2010. 11. 18. 거절결정

심결일 2012. 1. 9.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원서비스표

(1) 출원번호/출원일 : 제41-2009-18094호/2009. 8. 7.

(2) 구성 : **MEIWEI** (일반상표)

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 중국음식점업, 식당체인업, 일반음식점업, 간이음식점업, 주점업, 제과점업, 카페업, 카페테리아업, 하숙업, 숙박시설안내업, 모텔업, 유스호스텔업, 호텔업, 야영장장비공급업, 야영장시설제공업, 텐트대여업, 방임대업, 이동식가옥임대업, 노인복지시설운영업, 동물수탁관리업, 양로원업, 요리기구대여업, 의자/테이블/테이블린넨/유리식기 임대업, 카펫임대업, 탁아소업, 회의실임대업, 회의실제공업

나. 원결정 이유

이 사건 출원서비스표는 ‘아름답고 맛있는 음식’을 뜻하는 ‘美味’의 영문 음역으로서 지정서비스업 ‘간이음식점업, 식당체인업, 일반음식점업, 제과점업, 주점업, 중국음식점업, 카페업, 카페테리아업, 요리기구대여업, 의자/테이블/테이블린넨/유리식기 임대업’에 사용하는 경우 서비스업의 제공내용, 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 서비스표이므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

2. 청구이유의 요지

가. 중국어 사전에서 의하면 ‘MEI’의 발음을 가진 한자가 34개에 이르고, ‘WEI’로 발음되는 한자가 87개에 달하는바, 이를 단어의 조합으로부터 ‘MEI WEI’라고 호칭되는 단어의 수는 수백 개가 만들어질 수 있는바, ‘MEIWEI’는 다의적 개념으로 거절결정 이유에서와같이 어느 하나의 의미로 특정할 수 없는 것이다.

나. 거절결정이유와 달리 ‘美味’의 발음표기는 ‘MEIWEI’가 아니라 중국어 표기법에 의하면 ‘MEI’는 3성으로, ‘WEI’는 4성으로 표기되어야 하므로, [měi wèi]로 표기되어야 한다.

다. 설령 이 사건 출원서비스표가 ‘美味’의 영문 음역이라고 하더라도 서비스업과 관련하여 볼 때 서비스업의 성질을 암시하거나 강조하는 정도에 불과할 뿐 지정서비스업의 성질을 직접적으로 표시하는 표장이라고 할 수 없다.

3. 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호의 상품의 품질·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인지 여부는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 설정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나

사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 이에 해당되지 아니하며, 이러한 판단도 그 지정상품이 전문가들에 의하여 수요되고 거래되는 특수한 상품이 아닌 한 평균적 일반 수요자나 거래자를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결, 대법원 2007. 4. 27. 선고 2005후3031 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

이 사건 출원서비스표는 알파벳만으로 구성된 표장으로 ‘MEIWEI’와 같은 바, 그 구성만으로는 원결정에서와같이 이 사건 출원서비스표가 중국어 문자 ‘美味’의 음가를 알파벳으로 표기한 것이라고 단정할 수 없으므로 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 지정서비스업의 성질을 표시하는 표장이라고 할 수는 없다고 할 것이다. 그런데 인터넷 포털(다음 및 네이버) 사이트 사전검색에서 ‘MEIWEI’로 검색하면, 한자어가 검색되고 있는바, 이를 근거로 이 사건 출원상표가 그 지정서비스업의 성질을 보통의 방법으로 표시하는 표장인지를 살피기로 한다.

인터넷 포털 사전 검색 결과에 따르면 중국어 발성법인 4성에 의한 정확한 한자음 표기는 아니나 영문 표기로 ‘MEI’와 ‘WEI’로 표시할 수 있는 한자의 수는 각 34개(MEI)와 87개(WEI)에 달하는 점과 한자의 단어는 하나 이상의 문자가 결합하여 무수히 많은 다른 의미의 단어들을 만들 수 있는 문자라는 점에 비추어 보면 ‘MEIWEI’와 같이 알파벳으로 표기될 수 있는 단어의 수가 상당히 많을 수 있는 점 및 실제 ‘MEIWEI’로 검색한 결과를 보더라도 ‘맛 좋은 음식’이란 의미의 ‘美味’뿐만 아니라 ‘높지 않다’는 의미의 ‘沒嵬’, ‘늘 말한다’는 의미인 ‘每謂’, ‘아름다운 꼬리’라는 의미의 ‘美尾’, ‘맛이 없다’는 의미인 ‘沒味’ 등의 단어들이 검색되고 있는바, 이러한 점을 고려할 때 이 사건 출원서비스표를 이들 중 어느 하나의 의미라고 단정적으로 특정할 수는 없다 할 것이고, 또한 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 ‘간이음식점업, 식당체인업, 일반음식점업, 제과점업, 주점업, 중국음식점업, 카페업, 카페테리아업’의 수요자들이 일반대중이란 점을 고려할 때 이들 서비스업의 수요자들이 전문가 집단이라고 할 수 없으므로 이러한 점을 종합하여 판단할 때 이 사건 출원서비스를 ‘맛있는 음식’으로 직감한다고 볼 수는 없다고 할 것이다(비록 중국어에 대한 관심이 높아진 사실을 인정한다고 하더라도 사회통념 및 경험칙에 비추어 보면 마찬가지라 할 것이다).

다. 소결

따라서 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 지정서비스업의 성질을 직접적으로 표시하는 표장만으로 된 서비스표라고 할 수 없다.

4. 결론

그러므로 원결정을 취소하고, 이 사건을 다시 심사에 부치기 위하여 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장

심판관

조은영

주 심

심판관

배철훈

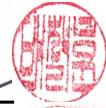
심판관

이대진

조은영



배철훈



이대진



특 허 심 판 원
제 1 부 원
심 결

심판번호 2010원9717

사건표시 2009년 상표등록출원 제0011735호 거절결정불복

청구인 ○○○
대구

원결정 2010. 11. 16. 거절결정

심결일 2012. 2. 10.

주 문

이 사건 심판청구를 기각한다.

청구취지

원결정을 취소한다. 2009년 상표등록출원 제0011735호는 이를 등록할 것으로 한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

(1) 출원번호/출원일 : 제40-2009-11735호/2009. 3. 12.

(2) 구성 :



(3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 가죽신, 가죽제 슬리퍼, 고무신, 고무장

화덧신, 골프화, 구두창, 깔창, 나막신, 낚시용화(靴), 농구스니커즈, 농구화, 단화, 텍슈즈, 뒷굽, 뒷축, 등산부츠, 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 모터사이클 선수용 부츠, 목욕용 샌들, 목욕용 슬리퍼, 뮬(Mules), 반부츠, 발레용 슬리퍼, 발레용 신발, 방한화, 배구화, 복싱화, 볼링화, 부츠, 부츠용 갑피, 비닐화, 비치슈즈, 사보 [나막신], 사이클용 신발, 샌들, 샌들나막신, 수선용 신발안창, 숙녀용 부츠, 스키화, 스포츠용 부츠, 스포츠화, 슬리퍼, 슬리퍼용 안창, 승마화, 신발, 신발 은못, 신발고정쇠, 신발깔창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 깔창, 신발용 대다리, 신발용 뒷굽, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 신발의 부품 및 부속품, 앵글부츠, 야구화, 에스파토신발 또는 샌들, 여성용 신발, 오버슈즈, 운동화, 유아용 신발 및 부츠, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 축구화용 바닥징, 테니스화, 편상화, 하키화, 핸드볼화

나. 원결정(이의신청번호 : 제40-2010-2582호) 이유 및 선사용상표

(1) 원결정 이유

이 사건 출원상표는 그 출원일 전에 외국의 수요자들에게 널리 알려진 타인의 상표를 모방하여 출원함으로써 그 상표에 화체된 가치에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 출원된 상표로서 상표법 제7조 제1항 제12호의 규정에 해당한다.

(2) 선사용상표

(가) 구성 : PEANUTS

(나) 사용상품 : 의류, 신발류, 가방류, 문구류, 인형, 태월 등

(다) 사용권자 : 유나이티드 휴이쳐 신디케이트 인코포레이티드

2. 청구이유의 요지

선사용상표는 ‘찰리 브라운’과 ‘스누피’가 등장하는 연재만화의 제목으로서 ‘PEANUTS’는 제목에 불과하고 등장 캐릭터인 ‘찰리 브라운’과 ‘스누피’로 잘 알려진 것으로 인터넷 검색 위키백과사전을 찾아보더라도 등장 캐릭터인 ‘스누피’가 만화의 제목인 것으로 알고 있을 정도로, 제목보다는 만화 주인공을 형상화하여 제품화하고, 홍보함으로써 ‘PEANUTS’만으로 사용 시 저명한 상표에 해당한다고 할 수 없는바, 선사용상표는 특정인의 상품의 식별표지로 인식되는 표장이 아니므로 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하기 위하여는 상표 출원인이 국내 또는

외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 위 규정의 취지는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 위 상표 권리자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 한편 위 규정에 정한 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인식도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2005. 6. 9. 선고 2003후649 판결, 대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결 등 참조).

나. 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 표장으로 인식되어 있는 표장인지 여부

선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들 사이에서 특정인의 표장으로 인식된 상표인지에 관하여 살펴본다.

(1) 인정되는 사실

(가) 선사용상표는 1950년에 미국의 만화 작가인 “Charles M. Schulz”에 의해 창작되고 “United Feature Syndicate, Inc.”에 의해 1950. 10. 2.자 워싱턴 포스트지 등 7개 신문에 실리기 시작하여 작가인 찰스 먼로 숀츠가 사망한 다음 날인 2000. 2. 1.자 마지막 회가 연재되기까지, 50년간 75개국에서 20개 이상의 언어로 3,000개 이상의 신문에 연재되면서 전 세계인의 사랑을 받아온 연재만화이다(증거 제3호증의 1, 진술서).

(나) 선사용상표는 미국을 비롯하여 한국, 호주, 중국, 독일, 홍콩, 이탈리아, 일본, 대만, 영국 등을 포함 27개국에 상표등록을 하였다(증거 제4호증의 1 내지 3).

(다) 정보제출인은 1988년부터 ‘디피 라이센싱 인크’를 국내 독점 라이센싱 대리인으로 하여 ‘동아일보, 한국일보, 한국경제, 일간스포츠’ 등 일간지에 선사용상표의 라이센시 모집광고를 한 사실이 있다(증거 제5호증의 1 내지 8).

(라) 선사용상표는 국내에서 의류, 자동차 액세서리, 가방, 속옷, 신발, 타월, 문구, 서적 등의 상품을 라이센시를 통해 생산, 판매한 사실이 있다(증거 제8호

증의 1 내지 8).

(마) 선사용상표의 최근 3년간 국내에서의 매출액과 광고액은 각각 미화 3482만 2023달러(한화 약 42억 원), 미화 17만 4101달러(한화 약 2억 2천만 원)에 달했다(증거 제7호증).

(바) 선사용상표는 라이센싱코리아 2007. 봄호 및 가을호, 아리어브 캐릭터 2007. 4월호, 디자인넷 2007. 7월호, 아이러브 캐릭터 2008. 2월, 8월, 12월호, 이하우징 2008. 12월호, 에센 2009. 1월호, 베스트 베이비 2009. 2월호, 아이러브 캐릭터 2006. 5월호 등의 잡지에 광고된 사실과, 중앙일보 2007. 6. 22.자 인터넷판, 조선일보 2007. 8. 6.자, 해럴드경제 2007. 8. 20.자, 동아일보 2007. 8. 11.자 인터넷판에 소개된 사실이 있다.

(사) 만화영화 'PEANUTS' 속 주인공을 테마로 한 '찰리브라운 카페'가 다수 운영되고 있다.

(아) 정보제출인은 선사용상표에 대하여 국내외 라이센싱 사업을 통한 상품화 사업을 계속하면서, 상표 보호를 위하여 'SNOOPY' 및 'PEANUTS' 표장에 대한 무단 사용을 통제하여 온 사실이 있다(증거 제3호증의 2).

위 사용사실을 종합하여 판단할 때 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원시에 특정인의 상품의 식별표지로 인식되기에 충분하다고 할 것이다.

【인정근거 : 정보제공인이 제출한 증거 제1호증 내지 제12호증(각 가지번호 있음)】

다. 표장의 유사 여부

이 사건 출원상표는 ''와 같고, 선사용상표는 'PEANUTS'와 같은

바, 양 상표는 도형의 있고 없는 차이로 전체적인 외관은 유사하지 아니하다. 그러나 칭호와 관념을 살펴볼 때 이 사건 출원상표는 일반수요자의 관점에서 특별한 관념을 찾기 어려운 도형과 문자의 결합으로 구성된 표장으로써 문자 부분에 의해 호칭, 관념되는 표장이라고 보아야 하므로 이를 선사용상표와 비교해 보면, 양 상표는 다같이 '피너츠'로 호칭되고, '땅콩'으로 관념되는 표장으로 칭호 및 관념이 동일하여 전체적으로 유사한 표장인바, 양 상표는 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 일반수요자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 하게 할 염려가 있는 표장이다.

라. 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품은 상품류 구분 제25류의 '가죽신, 단화, 등산화, 스포츠화, 슬리퍼, 신발, 운동화, 축구화' 등으로, 선사용상표의 사용상품 중

신발류와 동일 또는 유사하고, 선사용상표의 사용상품 중 의류 상품과 경제적으로 밀접한 관련성이 있다.

마. 부정한 목적이 있는지 여부

이 사건 출원상표와 선사용표장은 영문자 부분이 동일하여 전체적으로 유사한 표장이고, 이 사건 출원상표의 지정상품과 선사용상표의 사용상품도 동일, 유사하거나 서로 경제적 관련성이 있는 상품인 점, 선사용상표는 국내 및 외국(미국)에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 널리 인식되어 있을 뿐만 아니라 양질의 이미지를 구축하고 있으므로, 출원인이 이 사건 출원상표를 국내에서 사용할 경우에는 선사용상표의 명성과 신용에 부당하게 편승하여 막대한 이득을 얻게 된다는 점 등을 종합하여 볼 때, 출원인은 국내 또는 외국(미국)의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 표장으로 인식된 선사용상표를 모방하여 선사용상표가 가지는 양질의 이미지와 고객흡인력에 무상으로 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 목적으로 이 사건 출원상표를 출원한 것으로 보아야 할 것이다.

바. 소결

따라서 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제12호의 규정에 해당한다는 이유로 같은 법 제23조 제1항의 규정에 의거 그 등록을 거절한 원결정은 타당하고 이와 상반된 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장

심판관

조은영

조은영



주 심

심판관

배철훈

배철훈



심판관

이대진

이대진



특 허 심 판 원
제 1 부 원
심 결

심판번호 2011원2401

사건표시 2009년 서비스표등록출원 제0017930호 거절결정불복

청구인 ○○○
서울시
대리인 변리사 ○○○
서울시
대리인 변리사 ○○○
서울시

원결정 2011. 1. 21. 거절결정

심결일 2012. 1. 5.

주 문

이 사건 심판청구를 기각한다.

청구취지

원결정을 취소한다. 2009년 서비스표등록출원 제0017930호는 이를 등록할 것으로 한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원서비스표

(1) 출원번호/출원일 : 제41-2009-17930호/2009. 8. 5.

(2) 구 성 : IMS (일반상표)

(3) 지정서비스업 : 별지와 같다.

나. 원결정 이유 및 선등록서비스표

(1) 원결정 이유

이 사건 출원서비스표는 타인의 선등록서비스표등록 제85367호 및 제87594호와 지정서비스업 “간행물광고업, 광고 또는 판매촉진시범업, 광고 및 상업적인 홍보물 배포업, 광고공간 및 광고물 임대업, 광고공간 및 시간의 임대 또는 판매업, 광고기획업, 광고대행업, 광고목적의 진열서비스업, 광고문작성업, 광고문출판업, 광고물 제작 및 업데이팅업, 광고물배포업, 광고물작성업, 광고물출판 및 업데이팅업, 광고물출판업, 광고알선업, 광고자료대여업, 광고자료업데이팅업, 광고장비임대업, 광고장소임대업, 광고정보제공업, 광고지배포업, 광고컨설팅업, 광고탑에 의한 광고업, 광고판임대업, 기구(氣球)를 이용한 광고업, 기업마케팅상담업, 기업선전홍보업, 라디오광고업, 마케팅상담업, 마케팅서비스업, 마케팅연구업, 마케팅전략연구업, 무선통신판광고업, 배너광고업, 벽보부착업, 상업적 또는 광고목적의 무역박람회조직업, 상업적 또는 광고목적의 전시회조직업, 상품견본배포업, 상품전시업, 샌드위치맨 광고판을 이용한 광고업, 선전홍보업, 소매목적의 통신매체상의 상품전시업, 쇼윈도우장식업, 스포츠마케팅서비스업, 신문광고업, 신문잡지광고업, 안내서 및 견본 배포업, 열차용 광고면 임대업, 영화광고업, 옥외광고업, 우편광고업, 우편에 의한 광고물배포업, 우편주문에 의한 광고업, 웹사이트상의 광고공간 임대업, 이동전화를 이용한 광고업, 인터넷 온라인통신망을 통한 광고배포업, 인터넷상의 광고장소 임대제공업, 인터넷을 통한 광고배포업, 전자광고판을 이용한 광고업, 전자매체 및 인터넷을 통한 광고업, 철도 광고면 임대업, 컴퓨터 네트워크상의 온라인 광고업, 텔레비전광고업, 통신매체상의 광고시간 임대업, 판촉대행업, 홍보관련 상담업, 가격비교서비스업, 경제 또는 상업에 관한 통계정보제공업, 경제예측 및 분석업, 경제예측업, 구직 및 부업정보제공알선업, 기업경영 및 조직상담업, 기업경영보조업, 기업경영상담업, 기업이전관련서비스제공업, 기업정보제공업, 기업조직상담업, 뉴스 클리핑업, 비용가격분석업[원가분석업], 비용가격평가업[원가평가업], 사업/상업용 통계정보제공업, 사업경영자문업, 사업계획업, 사업관리업, 사업보고서작성업, 사업연구업, 사업정보제공업, 사업조사업, 사업조사평가업, 사업평가업, 산업경영지원업, 상업 또는 산업경영지원업, 상업 또는 산업경영보조업, 상업경영지원업, 상업정보대행업, 상업정보수집업, 상업정보제공업, 상품 및 서비스업 라이센싱의 상업적 관리업, 소비자를 위한 상업정보제공 및 상담업(소비자 상담점), 소비자연구

조사업, 시장보고서 작성 및 연구업, 시장분석업, 시장조사업, 아웃소싱 계획업(사업보조), 여론조사업, 인사관리를 위한 적성검사업, 인사관리상담업, 인터넷을 통한 상업정보제공업, 임시직 채용대행업, 재고관리업, 재고조사업, 전문적인 사업상담업, 직업소개업, 직업알선업, 직원알선업, 채용을 위한 심리검사업, 취업정보제공업, 통계집계업, 인터넷상의 정보검색대행업, 정보의 데이터베이스가공편집업, 정보의 컴퓨터데이터베이스구축업, 컴퓨터데이터베이스 관리 및 가공편집업, 컴퓨터자료 검색업, 컴퓨터화된 파일관리업, 반가공 인조수지/플라스틱 필름 {포장용은 제외} 판매알선업, 의료기계기구 판매대행업, 인쇄기계/제본기계 판매알선업, 인쇄잉크 도매업, 인쇄활자/제본재료/프린팅 블록 소매업, 전선/전기케이블/광섬유 판매대행업”과 관련하여 볼 때, 청호, 관념이 동일 또는 유사한 서비스표이므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

(2) 선등록서비스표 1

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제85367호/2001. 5. 16./2003. 4. 11.

(나) 구 성 : **KIDC IMS**

(다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제42류의 기술조사업(의약, 건강관리 및 제약분야 제외), 컴퓨터대여업(의약, 건강관리 및 제약분야 제외), 컴퓨터데이터베이스액세스타임리스업(의약, 건강관리 및 제약분야 제외), 컴퓨터데이터복구업(의약, 건강관리 및 제약분야 제외), 컴퓨터소프트웨어대여업(의약, 건강관리 및 제약분야 제외), 컴퓨터소프트웨어업데이팅업(의약, 건강관리 및 제약분야 제외), 컴퓨터소프트웨어유지관리업(의약, 건강관리 및 제약분야 제외), 컴퓨터시스템분석업(의약, 건강관리 및 제약분야 제외), 컴퓨터프로그래밍업(의약, 건강관리 및 제약분야 제외), 컴퓨터하드웨어상담업(의약, 건강관리 및 제약분야 제외)

(라) 등록권리자 : 주식회사 엘지유플러스

(3) 선등록서비스표 2

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제87594호/2001. 5. 16./2003. 6. 23.

(나) 구 성 : **KIDC IMS**

(다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 기업정보제공업(의약, 건강관리 및 제약분야 제외), 상업정보제공업(의약, 건강관리 및 제약분야 제외), 인

터넷을 이용한 정보검색업(의약, 건강관리 및 제약분야 제외), 자료제공업(의약, 건강관리 및 제약분야 제외), 정보의 컴퓨터데이터베이스구축업(의약, 건강관리 및 제약분야 제외), 컴퓨터화된 파일관리업(의약, 건강관리 및 제약분야 제외), 마케팅서비스업(의약, 건강관리 및 제약분야 제외)

(라) 등록권리자 : 주식회사 엘지유플러스

2. 청구이유의 요지

이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 거절결정에서 선등록서비스표와 저촉한다는 서비스업에 대하여 ‘전기절연재료 도매업, 전기통신기기 중개업’은 삭제하였으며, 나머지 지정서비스업에 대하여는 선등록서비스표들의 지정서비스업과 그 목적, 용도, 업무영역이 다른 ‘의약, 건강관리 및 제약분야와 관련된 것’으로 한정함으로써 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들의 지정서비스업은 유사하지 아니하며, 또한 표장에서도 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들은 전체적인 칭호, 외관, 관념이 서로 달라 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 해당하지 않는다.

3. 판단

가. 판단 기준

상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 참조).

나. 표장의 유사 여부

(1) 외관 유사

이 사건 출원서비스표는 영어 문자 ‘IMS’로 구성된 표장이고, 선출원서비스표 1 및 2(이하 ‘선출원서비스표들’이라 한다)는 모두 ‘**KIDC IMS**’와

같이 동일하게 구성된 문자 표장인바, 먼저 이 사건 출원서비스표는 선출원서비스표들과 문자의 전체적인 구성의 차이로 확인해 구분이 되므로 유사하지 아니하다.

(2) 칭호 유사

먼저, 칭호의 유사 여부를 살피기 위해 선출원서비스표들이 ‘IMS’만으로 분리 관찰될 수 있는지에 관하여 살핀다.

선출원서비스표들은 영어 문자 ‘KIDC’와 ‘IMS’를 띄어쓰기로 결합하고 있고, ‘KIDC’와 ‘IMS’의 각 부분은 사전적 의미가 있거나, 특정의 관념으로 직감된다 고 할 수 없으며, 그 결합에 의해서도 새로운 의미를 갖는다고 볼 수 없어 이를 분리하여 관찰하는 것이 자연스럽지 못하다고 할 수 있으며, 또한 전체적인 칭호도 ‘케이디씨 아이엠에스’인 9음절로써 그 전체를 호칭하기에 비교적 긴 음절에 속하며, 상표를 대하는 일반수요자들이 상표의 일부만에 의해 간략하게 호칭하고 기억하려는 거래사회의 일반적 경향에 비추어 보면 선출원서비스표들을 ‘KIDC’와 ‘IMS’의 각 부분을 분리하여 호칭하는 것이 부자연스럽다고 할 수는 없다고 할 것이다.

그렇다면, 거래사회의 수요자들이 선출원서비스표들을 ‘IMS’만으로 호칭하는 경우 ‘IMS’로 구성된 이 사건 출원서비스표와 선출원서비스표들은 모두 ‘아이엠에스’로 호칭될 것이어서 칭호에서 동일하므로 전체적으로 유사한 표장이라고 할 것이다.

다. 지정서비스업의 유사 여부

지정서비스업을 ‘의약, 건강관리 및 제약분야와 관련된 것’으로 한정하여 선 등록서비스표들의 지정서비스업들과 비유사하다고 주장하나, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 ‘통계집계업, 인터넷상의 정보검색대행업, 정보의 데이터베이스가공편집업, 정보의 컴퓨터데이터베이스구축업, 컴퓨터데이터베이스 관리 및 가공편집업, 컴퓨터자료 검색업, 컴퓨터화된 파일관리업, 반가공 인조수지/플라스틱 필름{포장용은 제외} 판매알선업’과 같은 서비스업들은 그 서비스의 성질(용도)을 특정의 것(의약, 건강관리 및 제약분야와 관련된 것)으로 한정한다고 하더라도 사회통념상 한정된 서비스로 인식된다거나, 그 용도, 목적 등 서비스업의 성질이 달라진다고는 볼 수 없는 바, 결국 이 사건 출원서비스표와 선출원서비스표들의 지정서비스업은 동종의 서비스업을 포함하는 것으로 유사한 서비스업이라고 할 것이다.

한편, 청구인은 선출원서비스표들의 심사에서 지정서비스업을 한정하였으며 그 결과 등록에 이를 것이므로 결국 이 사건 출원서비스표와 선출원서비스표들

의 지정서비스업은 유사하지 아니하다고 주장하나, 이는 이 사건 심결에 영향을 미칠 바 못 되는 것이므로 이에 대한 청구인의 주장 또한 이유 없다.

라. 소결론

따라서 이 사건 출원서비스표와 선출원서비스표들은 표장 및 그 서비스업이 유사하여 상표법 제8조 제1항의 규정에 해당한다는 이유로 같은 법 제23조의 규정을 적용하여 거절한 원결정은 타당하고 이와 상반된 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장

심판관

조은영

조은영



주 심

심판관

배철훈

배철훈



심판관

이대진

이대진



특 허 심 판 원
제 1 부 원
심 판 부 결

심판번호 2011원2504

사건표시 2010년 상표등록출원 제0018885호 거절결정불복

청구인 ○○○
부산
대리인 변리사 ○○○
부산

원결정 2011. 3. 2. 거절결정

심결일 2012. 1. 9.

주 문

이 사건 심판청구를 기각한다.

청구취지

원결정을 취소한다. 2010년 상표등록출원 제0018885호는 이를 등록할 것으로 한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

(1) 출원번호/출원일 : 제40-2010-18885호/2010. 4. 9.

(2) 구성 :  (일반상표)

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 가죽제 슬리퍼, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구두창, 깔창, 나막신, 낚시용화(靴), 농구스니커즈, 농구화, 단화, 텍슈즈, 뒷굽, 뒷축, 등산부츠, 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 모터사이클 선수용 부츠, 목욕용 샌들, 목욕용 슬리퍼, 물(Mules), 반부츠, 발레용 슬리퍼, 발레용 신발, 방한화, 배구화, 복싱화, 볼링화, 부츠, 부츠용 갑피, 비닐화, 비치슈즈, 사보[나막신], 사이클용 신발, 샌들, 샌들나막신, 수선용 신발안창, 숙녀용 부츠, 스키화, 스포츠용 부츠, 스포츠화, 슬리퍼, 슬리퍼용 안창, 승마화, 신발, 신발 은못, 신발고정쇠, 신발깔창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 깔창, 신발용 대다리, 신발용 뒷굽, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 신발의 부품 및 부속품, 앵글부츠, 야구화, 에스파토신발 또는 샌들, 여성용 신발, 오버슈즈, 운동화, 유아용 신발 및 부츠, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 축구화용 바닥징, 테니스화, 편상화, 하키화, 핸드볼화

나. 원결정 이유 및 선등록상표

(1) 원결정 이유

이 출원상표는 지정상품 전부와 관련하여 볼 때, 타인의 선등록상표 제734062호[(도형) YOUNG KED]의 일 요부(도형)와 외관이 유사한 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

(2) 선등록상표 1

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제734062호/2005. 8. 17./2008. 1. 14.

(나) 구 성 :



(다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 가죽신, 골프화, 농구화, 단화, 등산화, 복싱화, 샌달, 슬리퍼, 신발깔창, 신발용 갑피, 운동화, 육상경기용화, 체조화, 축구화, 에어로빅복, 남방셔츠, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 스웨터, 스포츠셔츠, 운동용 유니폼, 조끼, 카디건, 폴로셔츠, T셔츠, 목도리, 방한용 장갑, 양말, 나이트 캡, 모자, 모자챙, 혼대

(라) 등록권리자 : 김춘수

2. 청구이유의 요지

이 사건 출원상표와 선등록상표는 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 거래상 오인혼동을 일으킬 염려가 없는 상표이고, 특히 외관에서도 이 사건 출원상표

“”는 “옆으로 누운 비대칭적인 풀잎”으로 인식되어 수요자의 연상작용에 의해 “풀잎” 내지 “하나의 줄기와 그로부터 연장된 하나의 잎사귀” 형상으로 기억되는 데 비해 선등록상표 “”는 “대칭적인 리본” 형상을 모티브로 하고 있어 양 상표는 기본 모티브가 현저히 상이하므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 외관이 유사하지 아니하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부 가. 판단기준

외관이 유사하다는 것은 대비되는 두 개의 상표에 표시된 문자, 도형, 기호 등 상표의 외관상의 형상을 시각에 호소하여 관찰하였을 경우, 그들이 상품의 식별표지로서 서로 혼동되기 쉬운 경우를 말하는 것이므로, 외관이 유사한 것인지의 여부를 판단할 때에는 특히, 이격적, 직관적인 관찰이 필요하다 (대법원 1994. 9. 14 선고 92 후 544 판결 참조)

나. 표장의 유사 여부

이 사건 출원상표는 너비가 있는 검은 색의 띠 모양이 좌측 하단에서 우측으로 급상승하다가 중간 부분에서부터 좁아져 완만한 상승곡선을 이루다가 우측 상단부에서 갈라진 띠 모양이 다시 좌측으로 완만한 상승곡선을 이루다가 하단 도형의 1/3 지점에서 끝나는 모양의 도형으로만 구성된 표장이고, 선등록상표도 이 사건 출원상표와 거의 흡사한 형태의 도형과 상하 두 갈래로 갈라지는 부분

에 작은 도형()과 영문자 “YOUNG KED”를 결합하여 구성된 상표인데, 그 도형과 문자부분이 전체적인 상표의 구성상 분리관찰될 수 없을 만큼 일련 불가분하게 결합하였다고 할 수 없고, 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니라 할 것이며, 또한 전체적인 상표의 구성상 도형부분이 차지하는 비중이 상대적으로 커 문자부분에 비해 두드러지게 표현되어 있음에 비추어 볼 때, 선등록상표는 도형부분만으로 분리관찰이 가능하다.

그런데 양 상표는 두 갈래로 갈라진 도형 중 상부의 도형에서 밖으로 향하면서 넓어지고 그렇지 않은 차이만 있을 뿐 전체적으로 매우 유사한 모양을 하고 있어 이를 이격적, 직관적인 관찰에 의할 때 쉽게 구분하기 어려울 정도로 유사한 표장이라고 할 것인바, 양 상표는 중심적 식별력을 갖는 도형부분이 유사하여 전체적으로 유사한 표장이라고 할 것이다.

한편 청구인은 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 도형의 모티브가 서로 달

라 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 양 상표는 오인·혼동의 염려가 없는 상표라고 주장하나, 상표의 유사 여부는 객관적 수요자 관점에서 이격적으로 관찰하여 그 유사 여부를 판단하는 것이고, 이 사건 출원상표가 그 선택과정에서 어떠한 모티브를 기초로 하였는가의 주관적 관점을 상표 유사 판단에서 중요 요소로 삼는 것은 적절한 상표 유사 판단의 방법이라고 할 수 없다고 할 것이다.

다. 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품 전부와 선등록상표의 지정상품 중 “가죽신, 골프화, 농구화, 단화, 등산화, 복싱화, 샌달, 슬리퍼, 신발깔창, 신발용 갑피, 운동화, 육상경기용화, 체조화, 축구화” 등의 상품은 모두 상품 유사군 코드 G2701에 해당하는 상품으로 같고 상품의 용도, 성질, 생산자 및 수요자, 거래실정이 같은 상품들로서 양 상표는 그 지정상품이 서로 동일 유사하다.

라. 소결

따라서 이 사건 출원상표가 선등록상표와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 해당한다는 이유로 같은 법 제23조의 규정을 적용하여 거절한 원결정은 타당하고 이와 상반된 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장	심판관	조은영	<u>조은영</u> 
주 심	심판관	배철훈	<u>배철훈</u> 
	심판관	이대진	<u>이대진</u> 

특 허 심 판 원
제 1 부 원
심 결

심판번호 2011원2570

사건표시 2009년 상표등록출원 제0049954호 거절결정불복

청구인 ○○○

일본

대리인 변리사 ○○○

서울시

대리인 변리사 ○○○

서울시

원결정 2011. 2. 25. 거절결정

심결일 2012. 2. 1.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

(1) 출원번호/출원일 : 제40-2009-49954호/2009. 10. 13.

(2) 구 성 : **FLOLIA** (일반상표)

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제07류의 유기EL 디스플레이패널/액정디스플레이패널/전계방출형 디스플레이패널/플라즈마 디스플레이패널/프로젝션디스플레이패널/그 외의 플랫디스플레이패널 또는 그 부재의 제조에 이용하는 박막도공장치, 유기EL디스플레이패널/액정디스플레이패널/전계방출형 디스플레이패널/플라즈마디스플레이패널/프로젝션디스플레이패널/그 외의 플랫디스플레이패널 또는 그 부재의 제조에 이용하는 제막(製膜)장치, 박막도공장치{반도체 제조에 이용하는 것은 제외}, 제막(製膜)장치{반도체 제조에 이용하는 것은 제외}, 연료전지/태양전지/그 외의 이차전지 또는 화학필름의 제조에 이용하는 박막도공장치, 연료전지/태양전지/그 외의 이차전지 또는 화학필름의 제조에 이용하는 제막(製膜)장치

나. 원결정 이유 및 선등록상표

(1) 원결정 이유

이 사건 출원상표는 지정상품 “반도체제조장치, 연료전지/태양전지/그 외의 이차전지/프린트기판/반도체/화학필름 또는 전자재료의 제조에 이용하는 기판반송장치, 연료전지/태양전지/그 외의 이차전지/프린트기판/반도체/화학필름 또는 전자재료의 제조에 이용하는 박막건조장치, 연료전지/태양전지/그 외의 이차전지/프린트기판/반도체/화학필름 또는 전자재료의 제조에 이용하는 박막도공장치, 연료전지/태양전지/그 외의 이차전지/프린트기판/반도체/화학필름 또는 전자재료의 제조에 이용하는 제막(製膜)장치, 유기EL디스플레이패널/액정디스플레이패널/전계방출형디스플레이패널/플라즈마디스플레이패널/프로젝션디스플레이패널/그 외의 플랫디스플레이패널 또는 그 부재의 제조에 이용하는 기판반송장치, 유기EL디스플레이패널/액정디스플레이패널/전계방출형디스플레이패널/플라즈마디스플레이패널/프로젝션디스플레이패널/그 외의 플랫디스플레이패널 또는 그 부재의 제조에 이용하는 박막건조장치, 유기EL디스플레이패널/액정디스플레이패널/전계방출형디스플레이패널/플라즈마디스플레이패널/프로젝션디스플레이패널/그 외의 플랫디스플레이패널 또는 그 부재의 제조에 이용하는 박막도공장치, 유기EL디스플레이패널/액정디스플레이패널/전계방출형디스플레이패널/플라즈마디스플레이패널/프로젝션디스플레이패널/그 외의 플랫디스플레이패널 또는 그 부재의 제조에 이용하는 제막(製膜)장치, 제막(製膜)장치”와 관련하여 볼 때, 타인의 선등록상표 제534621호 및 제573859호와 칭호가 유사한 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

(2) 선등록상표 1

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제534621호/2001. 5. 10./2002. 11. 8.

(나) 구 성 : **FIOWRIAN**
플로리안

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제09류의 기록된 컴퓨터소프트웨어, 기록된 컴퓨터프로그램, 기록된 컴퓨터작동프로그램, 집적회로, CD-ROM, 컴퓨터, 전자회로 학습기, 설계용 CAD프로그램

(라) 등록권리자 : (주)아이피언

(3) 선등록상표 2

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제573859호/2002. 12. 5./2004. 2. 6.

(나) 구 성 : **FLOWRIAN**
플로리안

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제09류의 기록된 컴퓨터소프트웨어, 기록된 컴퓨터프로그램, 기록된 컴퓨터작동프로그램, 집적회로, CD-ROM, 컴퓨터, 전자회로 학습기, 설계용 CAD프로그램

(라) 등록권리자 : (주)시스템 센트로이드

2. 청구이유의 요지

이 사건 출원상표와 선등록상표들은 외관 및 관념이 상이하고, 칭호에서도 강세의 차이와 마지막 음절에 받침의 있고 없는 차이로 인하여 전체적으로 비유사하고, 지정상품도 상품류를 달리할 뿐만 아니라 상품의 속성인 형상, 품질, 용도가 상이하고 생산부문, 판매부문, 수요자층에서도 서로 달라 유사하지 아니하므로 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우에 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 하고, 상표법 제10조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제6조 제1항에 의한 상품류 구분은 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사 범위를 정한 것은 아니라 할 것이다(대법원 2002. 10. 25. 선고 2001후1037 판결, 대법원 1997. 2. 14. 선고 96후924 판결 등 참조).

나. 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘도공장치 및 제막장치(반도체 제조에 이용하는 것은 제외)’는 필름이나 금속판 등의 대상물에 도료나 수지 등의 얇은 막을 입히는 기계장치 및 진공증착 등의 방식으로 물품의 표면에 피막을 입히는 기계장치로서 모두 공장과 같은 산업현장에 설치되고, 디스플레이 패널이나 연료전지, 태양전지, 화학필름 등의 제조에 사용되는 장비인 대형의 기계장치인데 비해 선등록상표들의 지정상품은 컴퓨터 소프트웨어이거나 컴퓨터기록장치, 접적회로 및 전자응용기구에 속하는 학습기 등으로 그 형상이 없거나 소형이며 컴퓨터에 사용되는 상품으로써 양 지정상품은 그 형상 및 품질이 다르고, 또한 생산부문에서도 이 사건 출원상표의 지정상품은 대형 기계장치를 생산하는 기계류 전문 제작업체에서 생산하는 데 비해 선등록상표들의 지정상품은 전문적인 프로그램 제작업자에 의해 생산되는 상품으로 서로 다르며, 수요자의 범위에서도 이 사건 출원상표의 지정상품은 연료전지, 태양전지, 화학필름 등을 제조하는 전문업체가 주 수요자인데 비해 선등록상표들의 지정상품은 컴퓨터를 사용하는 일반의 수요자들이라 할 것이어서 또한 다르다고 할 것이다. 따라서 양 상표의 지정상품은 상품의 형상이 다르고, 그 용도 및 기능, 생산자, 수요자의 범위, 거래실정이 모두 달라 유사한 상품이라고 보기 어렵다.

다. 소결

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 지정상품이 서로 유사하지 아니하므로 표장의 유사 여부에 대하여 더 나아가 살필 필요도 없이 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 해당한다는 이유로 같은 법 제23조의 규정을 적용하여 거절한 원결정은 타당하지 아니하다.

4. 결론

그러므로 원결정을 취소하고, 이 사건을 다시 심사에 부치기 위하여 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장

심판관

조은영

조은영


주 심

심판관

배철훈

배철훈


심판관

이대진

이대진


특 허 심 판 원
제 1 부
심 결

심판번호 2011원2612

사건표시 2009년 서비스표등록출원 제0021755호 거절결정불복

청구인 ○○○

경기도

대리인 ○○○

지정된 변리사 ○○○

서울시

원결정 2011. 3. 2. 거절결정

심결일 2012. 1. 19.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원서비스표

(1) 출원번호/출원일 : 제41-2009-21755호/2009. 9. 14.

(2) 구성 : [표지] (주)거상유동 (색채상표)

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 대형할인점 관리업, 백화점 관리업, 수퍼마켓 관리업, 시장 관리업, 편의점 관리업, 마트체인점 관리업, 마트 관리업

나. 원결정 이유 및 선등록서비스표

(1) 원결정 이유

이 사건 출원서비스표는 지정서비스업과 관련하여, 타인의 선등록서비스표 제54359호와 칭호가 유사한 서비스표이므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

(2) 선등록서비스표 1

(가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 서비스표등록 제54359호/1997.

11. 3./1999. 3. 30./2009. 7. 20.



(나) 구 성 :

(다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 부동산관리업, 건물분양업, 부동산중개업, 부동산임대업, 전기자재공급업, 서비스업류 구분 제42류의 건축설계업

서비스업류 구분 제43류의 호텔업

(라) 등록권리자 : 주식회사 거산

2. 청구이유의 요지

이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표는 외관 및 관념이 유사하지 아니하며, 칭호에서도 이 사건 출원서비스표는 ‘거상유통’으로 호칭되는 표장임에 비해 선등록서비스표는 ‘지오산’ 또는 ‘지산’으로 호칭되는 표장이므로 칭호에서도 서로 달라 양 서비스표는 전체적으로 유사하지 아니하다.

3. 판단

가. 판단기준

서비스표의 유사 여부는 동종의 서비스업에 사용되는 두 서비스표의 외관, 호칭, 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반수요자나 거래자가 서비스표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 서비스업의 출처에 관하여 오인, 혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하고, 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사서비스표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 외관 등이 유사하여 일반 수요자가 오인, 혼동하기 쉬운 경우에는 유사서비스표라고 보아야 하고(대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결, 대법원

2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결 등 참조).

나. 표장의 유사 여부

이 사건 출원서비스표는 ' (주)거상유동'와 같고, 선등록서비스표

는 ''와 같이 구성된 표장으로 양 서비스표는 문자 구성 및 도

형의 유무로 인하여 외관이 현저하게 다르고, 관념도 이 사건 출원서비스표는 주요부를 이루는 '거상'은 그 좌측에 병기된 한자에 의해 '큰 상인'으로 인식되는데 비해 선등록서비스표는 그 자체로는 관념을 갖는다고 볼 수 없어 관념에서도 유사하지 않으며, 칭호에서도 이 사건 출원서비스표는 '巨商' 및 '거상'에 의해 '거상'으로 호칭될 것이며, 선등록서비스표는 '거산'으로 호칭되는 표장이므로 양 서비스표는 둘째 음절의 종성이 'ㄴ'과 'ㅇ'의 차이에 불과하나, 전체적인 외관 및 관념의 명확한 비유사성으로 인하여 전체적, 객관적, 이격적으로 판단할 때 이들 서비스표가 일반수요자들로 하여금 서비스업의 출처를 오인·혼동하게 할 염려가 있는 표장이라고 보기 어렵다.

다. 소결

따라서 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표는 표장이 유사하지 아니하므로 이 사건 출원서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 해당한다는 이유로 같은 법 제23조의 규정을 적용하여 거절한 원결정은 타당하지 아니하다.

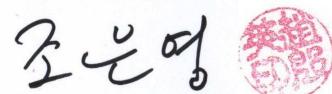
4. 결론

그러므로 원결정을 취소하고, 이 사건을 다시 심사에 부치기 위하여 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장

심판관

조은영





주 심

심판관

배철훈





심판관

이대진





특 허 심 판 원
제 1 부 원
심 결

심판번호 2011원2705

사건표시 2009년 국제상표/서비스표등록출원 제1022869호 거절결정불복

청구인 ○○○

영국

대리인 변리사 ○○○

서울시

원결정 2011. 3. 4. 거절결정

심결일 2012. 2. 10.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특히청 심사국에 환송한다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 국제출원상표/서비스표

(1) 국제등록번호/국제등록일 : 제1022869호/2009. 11. 13.

(2) 구성 :



(3) 지정상품/서비스업 : 별지와 같다.

나. 원결정 이유 및 선등록상표

(1) 원결정 이유

이 사건 국제출원상표/서비스표는 지정상품 'DVDs, CDs'와 관련하여 타인의 선등록상표 제836698호와 1 요부의 칭호가 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

(2) 선등록상표

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제836698호/2009. 3. 4./2010. 9. 17.

(나) 구 성 : **NORD**

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제09류의 전자식 속도조절용 주파수 변환기 및 그 부품(frequency converters for electronic speed regulation and parts therefor), 브레이크 제어장치 및 그 부품(brake choppers and parts therefor), 고전류공학용 주파수 인버터(frequency inverter for use in strong current engineering works), 고전류공학용 서보제어장치(servo controller for use in strong current engineering works), 고전류공학용 브레이크 레지스터(braking resistor for use in strong current engineering works), 고전류공학용 초크(chokes for use in strong current engineering works), 고전류공학용 라인필터(line filter for use in strong current engineering works), 고전류공학용 인코더(encoder for use in strong current engineering works)

(라) 등록권리자 : 게트리에베바우 노드 게엠베하 운트 콤파니 카계

2. 청구이유의 요지

이 사건 국제출원상표/서비스표의 지정상품 중 거절결정의 이유가 된 지정상품 모두를 심판청구와 동시에 삭제하는 보정을 하였으므로 이 사건 국제출원상표/서비스표와 선등록상표는 지정상품이 상이하여 더 이상 유사하지 아니하므로 이 사건 국제출원상표/서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

3. 판단

심판청구인은 이 사건 심판청구와 동시에 원결정에서 선등록상표의 지정상품과 저촉한다는 상품을 삭제함으로써 원결정의 거절이유를 해소하였으며, 상표가 유사하기 위해서는 대비되는 상표의 표장이 동일 유사하고, 그 지정상품 또한 동일 유사하여야 할 것인바, 이 사건 국제출원상표/서비스표와 선등록상표는 그 지정상품이 상품 유사군을 달리 할 뿐만 아니라 상품의 성질인 형상, 용도가 상

이하고, 생산자 및 거래자의 범위, 수요자층, 거래실정 등이 서로 달라 비유사한 상품이라 할 것이어서 이 사건 국제출원상표/서비스표와 선등록상표는 전체적으로 유사하지 아니하다.

따라서 이 사건 국제출원상표/서비스표가 선등록상표와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 해당한다는 이유로 같은 법 제23조 제1항의 규정을 적용하여 그 등록을 거절한 원결정은 타당하지 아니하다.

4. 결론

그러므로 원결정을 취소하고, 이 사건을 다시 심사에 부치기 위하여 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장	심판관	조은영	<u>조은영</u> 
주 심	심판관	배 철훈	<u>배 철훈</u> 
심판관	이대진		<u>이 대진</u> 

별지

● 이 사건 출원상표/서비스표의 지정상품/서비스업

- 상품류 구분 제09류의 On-line publications;; downloadable electronic publications;; on-line and downloadable electronic publications in the field of education and training;; computer software relating to education and training;; CD-ROMs.

- 상품류 구분 제16류의 Printed matter;; printed publications;; printed instructional and teaching materials in the field of education;; training manuals;; books;; magazines;; brochures;; stationery;; posters;; calendars.

- 서비스업류 구분 제41류의 Educational services;; teaching services;; vocational education and training;; learning support services, namely, helping organisations to improve educational outcomes for learners through the provision of education reform programs;; leadership development and teacher training;; educational consultancy, namely, advising on education policy and reform and providing specialist advice and project management services;; educational information;; educational examination;; schools inspections;; advising governments on educational policy, reform and improvement;; careers guidance and counselling;; provision of recreational and sporting facilities;; arranging and conducting of conferences, seminars and exhibitions;; publication services, namely, publication of training manuals, books, magazines and prospectuses., provision of recreational and sporting facilities;

특 허 심 판 원
제 1 부 원
심 결

심판번호 2011원3173

사건표시 2009년 국제상표/서비스표등록출원 제1018871호 거절결정불복

청구인 ○○○
벨기에
대리인 변리사 ○○○
서울시

원결정 2011. 2. 15. 거절결정

심결일 2012. 2. 13.

주 문

이 사건 심판청구를 기각한다.

청구취지

원결정을 취소한다. 2009년 국제상표/서비스표등록출원 제1018871호는 이를 등록할 것으로 한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 국제출원상표/서비스표

(1) 국제등록번호/국제등록일 : 제1018871호/2009. 7. 6.

(2) 구성 :  (색채상표)

(3) 지정상품/서비스업 : 별지와 같다.

나. 원결정 이유 및 선등록상표/서비스표

(1) 원결정 이유

이 사건 출원상표/서비스표는 제1류의 지정상품 중 “산업용 및 과학용 화학제 및 화학첨가제의 원료인 탄소 나노튜브(carbon nanotubes as ingredients in chemicals and chemical additives used in industry and science), 탄소 나노튜브를 포함하거나 혼합한 미가공 플라스틱/열가소성 물질/탄성중합체 및 열경화성 물질[plastics, thermoplastics, elastomers and thermosetting materials (raw materials) containing or incorporating carbon nanotubes], 탄소 나노튜브를 포함하거나 혼합한 폴리머 및 폴리머용 첨가제(polymer and additives for polymers containing or incorporating carbon nanotubes), 탄소 나노튜브를 포함하거나 혼합한 직물함침 화학제(textile-impregnation chemicals containing or incorporating carbon nanotubes), 탄소 나노튜브를 포함하거나 혼합한 의료용/수의과용 또는 제약용을 제외한 화학시약(chemical reagents except for medical, veterinary or pharmaceutical use containing or incorporating carbon nanotubes), 탄소 나노튜브를 포함하거나 혼합한 화재방지용 합성물 및 화학제(composite materials and chemicals containing or incorporating carbon nanotubes for protection against fire)” 및 제2류의 지정상품 전부와 관련하여 볼 때 타인의 선등록상표 제639662호 “NANOSIL” 및 제593878호 “Nanosil”과 칭호가 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

(2) 선등록상표 1

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제639662호/2004. 8. 19./2005. 11. 18.

(나) 구 성 : NANOSIL

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제02류의 착색제용 유연, 도장/미술/장식용 알루미늄분, 내약품도료, 내화페인트, 니스, 도장용 페티, 래커, 방수도료, 살균용 페인트, 석면제 페인트, 석회도료, 선저도료, 수성도료, 수송기계기구샤시용 기초 도료, 신나, 알루미늄페인트, 에나멜, 역청니스, 오염방지 페인트, 오일시멘트(페티), 요업용 금색도료, 요업용 은색도료, 유리용 페티, 지붕펠트용 도료, 청동래커, 초벌도료, 코필니스, 타르펠트용 도료, 페인트 희석용 테레빈유, 합성수지도료, 형광도료, 흑색옻, 상품류 구분 제19류의 건축용 모르타르, 석고제 건축 또는 구축 전용재료, 석면제모르타르, 석회제 건축 또는 구축전용재료, 세라믹제 건축 또는 구축전용재료, 역청, 유성코팅재, 탄성실란트, 회반죽페티, 건축용비금속제 보강재료, 건축용 비금속제 표면마감재, 비금속제바닥재, 비금속제 천정판

(라) 등록권리자 : 주식회사 포스코

(3) 선등록상표 2

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제593878호/2003. 5. 6./2004. 9. 22.

(나) 구 성 : **Nanosil**

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제16류의 식품포장용랩, 포장용플라스틱제포대, 종이제테이블깔개, 카트리지테이프, 트레이싱페이퍼, 사무용지패드, 상품류 구분 제23류의 면사, 견방사, 직물용합성섬유사, 혼방화학섬유사, 혼방무기섬유사, 재봉사, 혼방면사, 직물용반합성섬유사, 직물용재생섬유사, 방적사, 상품류 구분 제24류의 부직포(不織布), 리본직물, 합성섬유직물, 혼방화학섬유직물, 반합성섬유직물, 침대커버, 면직물, 레이온직물, 혼방면직물, 직물제식탁보

(라) 등록권리자 : 코오롱 글로텍(주)

2. 청구이유의 요지

이 사건 국제출원상표/서비스표는 ‘나노실’ 또는 ‘나노사일’로 호칭되는 표장임에 비해 선등록상표들은 ‘나노실’로 호칭되는 표장이라 할 것인데, 이 사건 국제출원상표/서비스표가 “나노실”로 호칭되는 경우 칭호에서 일부 유사한 점은 부인할 수 없으나, 외관 및 관념에서의 현저한 차이로 인하여 전체적, 객관적, 이격적으로 판단할 때 이를 표장에 대하여 오인·혼동할 염려는 없다.

3. 판단

가. 판단기준

상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결, 2002. 11. 26. 선고 2001후3415 판결 등 참조). 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 참조).

나. 표장의 유사 여부

위와 같은 관점에서 이 사건 국제출원상표/서비스표와 선등록상표의 유사한지

를 살펴보면, 이 사건 국제출원상표/서비스표는 'nanocyl'과 같고, 선등록상표

1 및 2는 다같이 'Nanosil'과 같이 구성된 표장으로 이 사건 국제출원상표/서비스표와 선등록상표들은 도형의 유무 및 문자 구성의 차이로 외관이 유사하지 아니하고, 관념에서도 각 상표는 조어표장으로 서로 다르다.

그러나 칭호에서는 이 사건 국제출원상표/서비스표 및 선등록상표들의 지정상품이 속하는 국내 거래사회 및 수요자들의 외국어 보급수준에 비추어 볼 때 이 사건 국제출원상표/서비스표와 선등록상표를 호칭함에 있어 다같이 '나노실'로 호칭한다고 보는 것이 경험칙상 상당하다고 할 것인바(비록 이 사건 출원상표가 가운데 철자 'O'를 도형화하여 구성하였기는 하나 이를 수요자들의 관점에서 객관적으로 판단하면 알파벳 'O'로 어렵지 않게 인식된다), 이 사건 국제출원상표/서비스표는 선등록상표들과 칭호에서 극히 유사하여 전체적으로 유사하다고 할 것이다.

다. 지정상품의 유사 여부

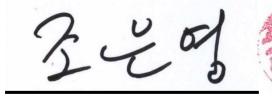
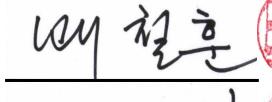
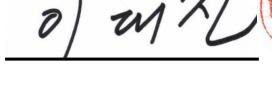
이 사건 국제출원상표/서비스표의 지정상품은 선등록상표들과 마찬가지로 상품 유사군 G1001, G2401, G1504에 속하는 상품을 포함하고 있고, 그 상품의 성질, 형상 등 속성이 유사하고, 생산자 및 수요자의 범위, 거래실정 등이 같아 전체적으로 유사한 상품이다.

라. 소결

따라서 이 사건 국제출원상표/서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 같은 법 제23조 제1항의 규정을 적용하여 거절한 원결정은 타당하고 이와 상반된 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장	심판관	조은영	 
주 심	심판관	배철훈	 
	심판관	이대진	 

별지

● 이 사건 출원상표/서비스표의 지정상품/서비스업

- 상품류 구분 제01류의 Conductive plastics [raw materials] with superior electrical conductivity and with protection from electrostatic discharge containing or incorporating carbon nanotubes;, thermoplastic synthetic resins [raw materials] containing or incorporating carbon nanotubes used as substitutes for metallic made automotive parts;, thermosetting synthetic resins [raw materials] containing or incorporating carbon nanotubes with easier processing condition for automotive applications;, elastomers [synthetic resins of raw materials] containing or incorporating carbon nanotubes used in the sporting goods industry;, composite materials containing or incorporating carbon nanotubes offering fire resistance and good reaction to fire;, industrial chemical preparations containing or incorporating carbon nanotubes for protection against fire

- 상품류 구분 제02류의 Binding materials or additives based on carbon nanotubes and not containing acrylic components for varnishes, lacquers, paints and coatings

- 서비스업류 구분 제42류의 Scientific and technological services, and research relating thereto in the field of carbon nanotubes,, and design relating thereto in the field of carbon nanotubes;, industrial analysis and research services in the field of carbon nanotubes and their industrial applications;, research and development into new products for others, these products incorporating and/or including carbon nanotubes;, design and development of computer programs and computer software in the field of research into carbon nanotubes;, materials testing in the field of carbon nanotubes;, surveys and consultancy in the field of carbon nanotubes

특 허 심 판 원
제 1 부
심 결

심판번호 2011원3276

사건표시 2010년 상표등록출원 제0004346호 거절결정불복

청구인 ○○○
경기도
대리인 변리사 ○○○
서울시

원결정 2011. 4. 4. 거절결정

심결일 2012. 2. 13.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

(1) 출원번호/출원일 : 제40-2010-4346호/2010. 1. 26.

(2) 구성 : 포커스 (일반상표)

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제05류의 모기향, 쥐약, 농업용 살균제, 농업용 살충제, 농업용 살조제(殺藻劑), 농업용 살비제, 농업용 제초제, 농업용 화학요법제, 농업용 해충구제제(驅除劑), 농업용 방충제, 농업용 방충향, 농업용 구충제, 농업용 기생충 구제제(驅除劑), 농업용 토양살균제, 농업용 유충구제제(驅除劑), 농업용 위생용 소독제

나. 원결정 이유 및 선등록상표

(1) 원결정 이유

이 사건 출원상표는 지정상품과 관련하여 타인의 선등록 상표 제518071호와 칭호, 관념이 동일 또는 유사한 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

(2) 선등록상표

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제518071호/2001. 1. 17./2002. 4. 18.

(나) 구 성 : **FOCUS**

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제05류의 콘택트렌즈 보호관리제 즉 콘택트렌즈 세척액, 콘택트렌즈 소독액, 콘택트렌즈 습윤액, 콘택트렌즈 윤활액, 콘택트렌즈 린스액, 콘택트렌즈저장액(contact lens care products, namely, cleaning, disinfecting, wetting, lubricating, rinsing and storing solutions)

(라) 등록권리자 : 노바티스 아게

2. 청구이유의 요지

이 사건 출원상표와 선등록상표는 전체적, 이격적, 객관적으로 관찰할 때 각각 한글문자와 영문자로 그 외관이 상이하고, 그 칭호와 관념이 현저히 상이하여 오인·혼동할 우려가 없으며, 더욱이 이 사건 출원상표의 지정상품을 '농업용'으로만 한정하여 지정상품에서도 오인·혼동의 우려가 없다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 유사하지 아니하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

3. 판단

가. 판단기준

지정상품의 동일유사 여부는 상품의 품질, 용도, 형상, 거래의 실정 등을 고려하여 거래의 통념에 따라 결정하여야 하며(대법원 1992.9.14 선고 92후346 판결 참조), 상표법 시행규칙상의 상품구분 별표는 상표등록사무의 편의상 구분으로서 동종상품을 법정한 것은 아니므로 위 별표 중 같은 유에 속해 있다 하여 바로 동종 또는 유사한 상품이라고 단정할 수는 없다(대법원 2004. 2. 27. 선고 2002후2365 판결, 2002. 10. 26. 선고 2001후1037 판결, 1997. 2. 14. 선고 96후924 판결 참조).

나. 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품이 유사한지를 살펴보면, 먼저 생산자 부문에서 이 사건 출원상표의 지정상품인 '살충제' 등은 농업용 약품으로서 농약제조회사에서 제조하여 농작물의 병충해 방제에 사용되는 것

인데 비해, 선등록상표의 지정상품들은 모두 렌즈 세척액 등 의약품으로 분류되는 상품들로써 제약회사에서 제조되는 것으로 그 생산자 부문이 서로 다르고, 수요자 부문에서도 이 사건 등록상표는 주 수요자층이 농민들로서 직업적으로 구분되는 데 비해, 선등록상표의 지정상품은 사람의 눈에 사용하는 '렌즈'에 사용되는 렌즈관리용 상품으로 '렌즈'를 착용한 모든 사람들이 주 수요자로서 수요자계층이 서로 다르며, 판매경로에서도 이 사건 출원상표의 지정상품은 일반 약국이 아닌 농약을 전문적으로 취급하는 곳에서 판매하는 것이 거래사회의 관행임에 비해 선등록상표의 지정상품들은 일반 약국 또는 안과를 통해 취급되는 현실을 고려할 때 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품은 비록 그 상품 유사군이 같다고 하더라도 지정상품의 생산자 및 수요자의 범위, 상품의 형상, 용도, 거래실정 등이 서로 다른 비유사한 상품이므로 이 사건 출원상표는 선등록상표와 전체적으로 유사하지 아니하다.

다. 소결

따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 표장의 유사여부에 대하여 더 나아가 살필 필요도 없이 전체적으로 유사하지 아니하므로 이 사건 출원상표가 선등록상표와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 같은 법 제23조의 규정을 적용하여 거절한 원결정은 타당하지 아니하다.

4. 결론

그러므로 원결정을 취소하고, 이 사건을 다시 심사에 부치기 위하여 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장

심판관

조은영

조은영



주 심

심판관

배철훈

배철훈



심판관

이대진

이대진



특 허 심 판 원
제 1 부
심 결

심판번호 2011원3359

사건표시 2009년 서비스표등록출원 제0029163호 거절결정불복

청구인 ○○○
서울시
대리인 변리사 ○○○
서울시

원결정 2011. 4. 12. 거절결정

심결일 2012. 2. 13.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원서비스표

(1) 출원번호/출원일 : 제41-2009-29163호/2009. 12. 1.

(2) 구성 : **Cindy**
KIDS (일반상표)

(3) 지정서비스업 : 별지와 같다.

나. 원결정 이유 및 선등록서비스표

(1) 원결정 이유

이 사건 출원서비스표는 지정서비스업 “가방류도매업, 가방류소매업, 가방류

증개업, 가방류판매대행업, 가방류판매알선업, 스포츠전용 의류도매업, 스포츠전용 의류소매업, 스포츠전용 의류중개업, 스포츠전용 의류판매대행업, 스포츠전용 의류판매알선업, 지갑류도매업, 지갑류소매업, 지갑류중개업, 지갑류판매대행업, 지갑류판매알선업, 목도리/스카프 판매대행업, 목도리/스카프 도매업, 목도리/스카프 소매업, 목도리/스카프 중개업, 목도리/스카프 판매알선업, 양말류도매업, 양말류소매업, 양말류중개업, 양말류판매대행업, 양말류판매알선업, 의류중개업, 의류판매대행업, 의류판매알선업, 수출입업무대행업, 약제 도매업, 약제 소매업, 의약품판매알선업”과 관련하여, 이 사건 출원서비스표의 주요부인 “CINDY”와 타인의 선등록서비스표 제135726호와 칭호, 외관, 관념이 동일 또는 유사한 서비스표이므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

(2) 선등록서비스표

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제135726호/2005. 7. 1./2006.

8. 4.

(나) 구 성 :



(다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 백화점관리업, 의류판매 매장관리업, 의류판매 체인점관리업, 부동산관리업, 부동산임대업, 시장관리업, 의류 중개업, 의류무역중개업, 오피업

(라) 등록권리자 : 주식회사 좋은사람들

2. 청구이유의 요지

이 사건 출원서비스표는 문자만으로 구성된 표장으로 외관에서 선등록서비스표와 현저히 구분이 되고, 칭호에서도 ‘신디키즈’로 호칭되는 데 비해 선등록서비스표는 문자 부분은 ‘CIN’이외의 나머지 부분은 글자로 인식할 수 없는 표장으로 ‘신’ 또는 ‘씬’으로 호칭한다고 보아야 하므로 칭호에서도 비유사하며, 관념에서도 이 사건 출원서비스표는 사람의 이름으로 인식하거나 특별한 관념이 없는 표장으로 인식할 것임에 의해 선등록서비스표는 흑인 여성 정도로 인식할 개연성이 높은 표장이어서 서로 다르므로 양 서비스표는 전제적으로 유사하지 아니하다.

3. 판단

가. 판단기준

서비스표의 유사 여부는 동종의 서비스업에 사용되는 두 서비스표의 외관,

호칭, 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반수요자나 거래자가 서비스표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 서비스업의 출처에 관하여 오인, 혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하고, 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사서비스표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 외관 등이 유사하여 일반 수요자가 오인, 혼동하기 쉬운 경우에는 유사서비스표라고 보아야 하고(대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결 참조),

나. 표장의 유사 여부

이 사건 출원서비스표는 ‘**Cindy**
KIDS’와 같고, 선등록서비스표는

‘’와 같이(머리 우측 상방향으로 비스듬히 ‘’와 같은 문자와 모양

이 결합되어 있다) 구성된 표장인바, 먼저 양 서비스표는 도형의 유무 및 문자 구성이 서로 달라 확연히 구분이 되므로 외관에서 유사하지 아니하다. 다음으로 관념 및 칭호에 관하여 살펴보면, 이 사건 출원서비스표는 ‘씬디키즈’ 또는 ‘신디

키즈’로 호칭할 것인데 비해 선등록서비스표는 ‘’에 의해 호칭한다고 보아야

할 것인데, ‘’의 구성을 보면, 알파벳 ‘CIN’을 뺀 나머지 부분은 수요자들 관

점에서 볼 때, 이를 문자로 쉽게 인식한다고 보기 어렵다고 보이므로 결국 이 부분을 제외한 나머지 부분인 ‘CIN’만이 선등록서비스표의 호칭을 결정하는 요소라고 할 것이다. 따라서 선등록서비스표의 칭호는 ‘CIN’에 의해 ‘신’ 또는 ‘씬’으로 호칭되는 표장이라고 보아야 할 것이고, 그렇다면, ‘신디’ 또는 ‘씬디’로 호칭될 이 사건 출원서비스표와 ‘신’ 또는 ‘씬’으로 호칭될 선등록서비스표는 쉽게 구분이 된다고 할 것이어서 일반수요자들이 이를 오인·혼동할 염려는 없다고 할 것이며, 설령 선등록서비스표의 문자 부분인 ‘cindy’로 인식되어 호칭된다고 하더라도 전체적인 외관이 현저히 달라 양 서비스표를 그 지정서비스업에 다같이 사용한다고 하더라도 수요자들이 이들 서비스업의 출처에 대하여 오인·혼동할 염려는 없다고 할 것이다.

다. 소결

따라서 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 칭호, 외관, 관념 중 어느 하나에서도 유사하지 아니하므로 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표와 칭호가 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 해당한다는 이유로 같은 법 제23조 제1항의 규정에 의거 그 등록을 거절한 원결정은 타당하지 아니하다.

4. 결론

그러므로 원결정을 취소하고, 이 사건을 다시 심사에 부치기 위하여 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장	심판관	조은영	
주 심	심판관	배철훈	
	심판관	이대진	

별지

● 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업

- 서비스업류 구분 제35류의 광고공간 및 시간의 임대 또는 판매업, 신문잡지광고업, 인터넷상의 광고장소 임대제공업, 인터넷 온라인통신망을 통한 광고배포업, 전자매체 및 인터넷을 통한 광고업, 공인회계사업, 호텔경영대행업, 사진복사업, 가격비교서비스업, 기업경영 및 조직상담업, 소비자를 위한 상업정보제공 및 상담업 (소비자 상담점), 인사관리상담업, 인터넷상의 정보검색대행업, 사무기기 및 설비임대업, 온라인 경매서비스업, 화장품도매업, 화장품소매업, 화장품중개업, 화장품판매대행업, 화장품판매알선업, 안경류도매업, 안경류소매업, 안경류중개업, 안경류판매대행업, 안경류판매알선업, 선글라스류도매업, 선글라스류소매업, 선글라스류중개업, 선글라스류판매대행업, 선글라스류판매알선업, 시계류도매업, 시계류소매업, 시계류중개업, 시계류판매대행업, 시계류판매알선업, 보석류도매업, 보석류소매업, 보석류중개업, 보석류판매대행업, 보석류판매알선업, 악세서리류도매업, 악세서리류소매업, 악세서리류중개업, 악세서리류판매대행업, 악세서리류판매알선업, 우산류도매업, 우산류소매업, 우산류중개업, 우산류판매대행업, 우산류판매알선업, 문구류도매업, 문구류소매업, 문구류중개업, 문구류판매대행업, 문구류판매알선업, 서적류도매업, 서적류소매업, 서적류중개업, 서적류판매대행업, 서적류판매알선업, 직물류도매업, 직물류소매업, 직물류중개업, 직물류판매대행업, 직물류판매알선업, 의류도매업, 의류소매업, 의류중개업, 의류판매대행업, 의류판매알선업, 신발도매업, 신발소매업, 신발중개업, 신발판매대행업, 신발판매알선업, 모자류도매업, 모자류소매업, 모자류중개업, 모자류판매대행업, 모자류판매알선업, 양말류도매업, 양말류소매업, 양말류중개업, 양말류판매대행업, 양말류판매알선업, 목도리/스카프 도매업, 목도리/스카프 소매업, 목도리/스카프 중개업, 목도리/스카프 판매대행업, 목도리/스카프 판매알선업, 의류용 악세서리도매업, 의류용 악세서리소매업, 의류용 악세서리중개업, 의류용 악세서리판매대행업, 의류용 악세서리판매알선업

특 허 심 판 원
제 1 부
심 결

심판번호 2011원3667

사건표시 2010년 상표등록출원 제0025245호 거절결정불복

청구인 ○○○

충남

대리인 변리사 ○○○

서울시

원결정 2011. 4. 27. 거절결정

심결일 2012. 2. 10.

주 문

이 사건 심판청구를 기각한다.

청구취지

원결정을 취소한다. 2010년 상표등록출원 제0025245호는 이를 등록할 것으로 한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

(1) 출원번호/출원일 : 제40-2010-25245호/2010. 5. 12.

(2) 구성 :  (일반상표)

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제29류의 구운 김, 뱡어포, 해초가공식품, 생선가

공식품, 건제어패류, 가공한 김

나. 원결정 이유

이 사건 출원상표는 ‘숯불에 구워낸 맛이나는 상품’이란 뜻으로서 지정상품 전부에 사용하는 경우 그 상품의 품질, 생산방법, 가공방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표이므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

2. 청구이유의 요지

이 사건 출원상표는 문자와 도형의 결합표장으로 식별력이 있으며, 특히 도형 부분은 거친 호형을 이루면서 좌측 하단에서 우측상단으로 갈수록 폭이 점점 거칠게 좁아지는 불꽃 모양이 단순히 위로 타오르는 모습이 아닌 왼쪽에서 오른쪽으로 바람에 날리는 듯한 불꽃을 표현한 도형이며, 도형을 붉은색으로 표현하고 그 가장자리는 흰색으로 테두리를 하여 붉은색을 두드러지게 강조함으로써 식별력을 갖는 도형이다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정하는 “상품의 품질 · 효능 · 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표”에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 대법원 2007. 9. 20. 선고 2007후1824 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

이 사건 출원상표는 ‘’와 같이 붉은색 바탕 위에 한글 및 느낌

표 부호를 결합하여 구성된 표장으로 그 한글 부분인 ‘숯불에 구운 맛’은 그 지정상품에 사용할 경우 그 사용상품이 ‘숯불에 구운 맛이 난다’의 뜻으로 직감하게 하는 표장이므로 지정상품의 품질을 보통의 방법으로 표시하는 표장에 해당한다. 한편, 청구인은 문자의 바탕이 되는 붉은색 도형에 의해 이 사건 출원상표가 자타 상품 식별력을 갖는다고 주장하나, 객관적인 관점에서 볼 때 일반수요자들이 붉은색 바탕으로부터 특별한 의미를 직감하게 한다거나 청구인이 주장하는 바와 같이 ‘불꽃 모양이 단순히 위로 타오르는 모습이 아닌 왼쪽에서 오른쪽으로 바람에 날리는 듯한 불꽃을 표현한’ 것이라고 인식하게 하는 표장이라고

볼 수 없으므로 이 사건 출원상표는 그 전체로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는 표장이라고 할 것이다.

다. 소결

따라서 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정에 해당한다는 이유로 같은 법 제23조의 규정을 적용하여 거절한 원결정은 타당하고 이와 상반된 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장	심판관	조은영	
주 심	심판관	배철훈	
	심판관	이대진	

특 허 심 판 원
제 1 부
심 결

심판번호 2011원3690

사건표시 2009년 상표등록출원 제0051071호 거절결정불복

청구인 ○○○

미합중국

대리인 ○○○

지정된변리사 ○○○

서울시

원결정 2011. 4. 27. 거절결정

심결일 2012. 2. 13.

주 문

이 사건 심판청구를 기각한다.

청구취지

원결정을 취소한다. 2009년 상표등록출원 제0051071호는 이를 등록할 것으로 한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

(1) 출원번호/출원일 : 제40-2009-51071호/2009. 10. 19.

(2) 구성 : **DUNNY** (일반상표)

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 남성복, 여성복, 티셔츠, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 팬츠, 청바지, 자켓, 모자(accessories, namely, headwear), 아동복

나. 원결정 이유 및 선등록상표

(1) 원결정 이유

이 사건 출원상표는 지정상품 “남성복, 아동복, 여성복, 자켓, 청바지, 팬츠, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 모자”와 관련하여 볼 때, 타인의 선등록 상표 제400195845호와 칭호가 유사한 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

(2) 선등록상표1

(가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제195845호/1989.

1. 30./1990. 7. 9./2011. 1. 14.

(나) 구 성 :

DOONEY & BOURKE

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 모자, 방한용 장갑, 협대, 서스펜더, 넥타이, 예복, 슈트, 스커트, 스웨터, 와이셔츠

(라) 등록권리자 : 도니 앤드 부케, 인크.

2. 청구이유의 요지

선등록상표는 1975년 창립자인 ‘Peter Dooney’ 와 ‘Frederic Bourke’의 성을 조합하여 만든 상표이고, ‘핸드백, 아이팟케이스, 여행용 가방’ 등 가방에 대한 패션브랜드로 일반 수요자들에게 알려진 표장으로 거래계에서는 선등록 상표가 분리되지 아니하고 항상 함께 사용된다는 사실을 국내 포털사이트 네이버의 사전 검색으로도 쉽게 알 수 있는바(DOONEY는 자체로는 검색되지 아니하고 항상 ‘Dooney & Bourke’가 분리되지 않고 전체적으로 사용된 예문들만 검색되고 있다), 선등록상표가 전체로서 호칭·관념되는 경우 이 사건 출원상표와는 음절 수에서 차이가 있고 관념에서도 서로 달라 전체적, 이격적으로 관찰할 때 오인·혼동의 염려가 없다고 주장하면서 갑 제1호증 내지 제9호증 및 참고자료 1 내지 5를 제출하였다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인, 혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체

에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라, 각 구성부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 해야 할 것이며, 성명의 결합으로 이루어진 결합상표의 경우에도 그 이치는 마찬가지이고(대법원 2000. 2. 25. 선고 98후690 판결, 1995. 5. 12. 선고 94후1824 판결, 1992. 9. 25. 선고 92후742 판결 등 참조), 또한 상표의 유사 여부 판단의 한 방법으로서 분리관찰이 될 수 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 국내의 일반 수요자나 거래자들이 거래상황에서 상표를 보고 받는 직관적인 인식을 기준으로 판단하여야 하는 것이지, 상표가 외국에서 유명한 사람의 성명에서 유래된 것이라거나, 외국에서 그 사람의 성과 이름을 합쳐서 구성한 표장으로 상표 등록이 되었다거나, 외국에서 상품에 대한 광고시에 성과 이름을 포함하는 전체 표장으로만 사용되고 외국의 신문, 잡지 등의 기사에서도 상품이나 그 브랜드를 지칭할 때에 성과 이름이 포함된 전체 명칭만을 사용하며 성이나 이름을 분리하여 사용된 일이 없다는 사정만을 가지고 바로 국내에 출원된 상표도 성과 이름 부분이 분리관찰될 수 없다고 단정할 수는 없는 것이다.(대법원 2000. 4. 11. 선고 98후 2627판결 참조)

나. 구체적 판단

(1) 표장의 유사여부

이 사건 등록상표는 영어 문자 ‘DOONY’와 같이 구성된 표장이고, 선등록상표는 ‘DOONY & BOURKE’와 같이 구성된 표장인바, 양 표장의 유사 여부를 살피기에 앞서 먼저 선등록상표가 ‘DOONY’만으로 호칭되고 관념될 수 있는 표장인지에 관하여 살핀다.

선등록상표는 청구인이 제출한 증거자료 및 당 심판부에서 직권으로 조사한 바에 의하면 선등록 상표권자의 회사명칭이고, 일반적으로 거래사회에서 ‘DOONY & BOURKE’와 같이 전체로 사용되고 있는 사실을 인정할 수 있다. 그러나 이와 같은 사실은 국내가 아닌 외국에서 사용되고 있는 것으로서 국내 거래사회나 국내의 일반수요자들 사이에서도 언제나 전체로서 사용된다거나 인식된 상표라고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할만한 점을 찾을 수 없다. 그렇다면, ‘DOONY & BOURKE’와 같이 ‘DOONY’와 ‘BOURKE’ 두 단어가 ‘&’로 결합하여 구성된 선등록상표를 ‘DOONY’ 만으로 분리하여 관찰하는 것이 부자연스럽다거나 분리하는 경우 자연스럽지 못할 정도로 두 단어가 밀접하게 결합되

었다고 할 수도 없는바, 선등록상표는 'DOONY' 만으로 분리관찰이 되는 표장이라고 할 것이다. 따라서 선등록상표가 'DOONY' 만으로 호칭, 관념되는 경우 양 상표는 칭호 및 관념이 동일하므로 전체적, 객관적, 이격적으로 판별할 대 양 상표는 유사하다.

한편, 청구인은 선등록상표는 인터넷 포털 사이트에서 검색하는 경우 항상 전체로서 검색되므로 언제나 전체로서 관찰하여야 한다고 주장하나, 설령 선등록상표가 그와 같이 전체로서 사용되는 표장이라고 하더라도 인터넷 포털 사이트에서 'DOONY'만으로 검색하는 경우에도 선등록상표인 'DOONY & BOURKE'가 검색되는 것을 볼 때 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 사용하는 경우 일반수요자들은 그 상품이 선등록상표와 관련이 있는 상품으로 상품 출처를 오인·혼동할 염려가 있는 표장이라고 할 것인바, 청구인의 위 주장 또한 이유 없다.

(2) 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표와 선등록상표의 지정상품은 모두 상품 류 구분 제25류의 '의류'에 속하는 상품들로 같으므로 전체적으로 유사한 상품이다.

다. 소결

따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 해당한다는 이유로 같은 법 제23조의 규정을 적용하여 거절한 원결정은 타당하고 이와 상반된 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장

심판관

조은영

조은영



주 심

심판관

배철훈

배철훈



심판관

이대진

이대진



원
판부제
심1
허제심
특

심판번호 2011원3922

사건표시 2010년 상표등록출원 제9676호 거절결정불복

청 구 인 〇〇〇

스위스연방

대리인 변리사 ○○○

서울시

원 결 정 2011. 5. 26. 거절결정

심 결 일 2012. 3. 21.

주 문

이 사건 심판청구를 기각한다.

청 구 추 지

원 결정을 취소한다. 2010년 상표등록출원 제9676호는 이를 등록할 것으로 한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

(1) 출원번호/출원일 : 제40-2010-9676호/2010. 2. 23.

(2) 구 성 : KYNEX (일반상표)

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제05류의 암구건조치료용 약제

나. 원결정 이유 및 선등록상표

(1) 원결정 이유

이 사건 출원상표는 지정상품과 관련하여 볼 때, 타인의 선등록상표 제150753호와 칭호가 동일 또는 유사한 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제7호에

해당한다.

(2) 선등록상표 1

(가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제150753호/1986.

11. 17./1988. 1. 13./2008. 3. 31.

40-86-021391

(나) 구 성 :

키 네 스
GUYNES

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제05류의 의치용 접착제, 치과 및 치과기술용 접착제

(라) 등록권리자 : 제일약품주식회사

2. 청구이유의 요지

이 사건 출원상표와 선등록상표는 외관 및 관념이 다르고, 칭호에서도 이 사건 출원상표의 알파벳 'ky'는 중학교 수준의 영어 교육을 받은 자라면 누구나 '카이'로 발음한다고 보아야 하므로 국내 일반수요자들을 기준으로 볼 때 '카이 넥스' 또는 '카이닉스'로 호칭되는데 비해 선등록상표는 한글만으로 호칭하는 경우 '키네스'로, 영어문자와 함께 호칭하는 경우에는 '키네스가이네스'로 호칭된다 고 보아야 하므로 양 표장은 칭호에서도 유사하지 아니하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인, 혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이다(대법원 2005. 5. 26. 2004후3447 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

(1) 표장의 유사 여부

이 사건 출원상표는 'KYNEX'와 같고, 선등록상표는 '키 네 스
GUYNES'

와 같이 문자만으로 구성된 표장인바, 양 상표는 문자 구성의 차이로 인해 일견 하여 외관 및 관념이 유사하지 아니하다. 그러나 문자상표에서 가장 중요한 요

소인 칭호를 보면, 이 사건 출원상표 ‘KYNEX’는 국내 영어 보급 수준을 고려할 때 일반수요자들이 이 사건 출원상표를 호칭함에 있어서 ‘카이넥스’ 또는 ‘키넥스’로 호칭할 수 있는 표장이라고 보는 것이 경험칙상 상당하다고 할 것이고, 이에 대비되는 선등록상표는 한글과 영어 문자가 상하 2단으로 병기하여 구성된 표장인바, 한글과 외국어가 결합하고 있고, 그 한글 표기가 병기된 외국어의 한글 음역으로 인식되는 경우에는 그 결합하고 있는 한글 표기에 의해 호칭하는 것이 일반적이라고 할 것이어서 특별한 사정이 없는 한 선등록상표는 그 한글 표기에 의해 ‘키네스’로 호칭된다고 할 것이다. 그렇다면, 이 사건 출원상표가 ‘키네스’로 호칭되는 경우 ‘키네스’로 호칭될 선등록상표와는 둘째 음절의 종성이 있고 없는 차이에 불과하여 청감에서 양 상표는 특별한 주의를 기울이지 않는 그 차이를 인식하기 어려울 정도로 유사하게 청감되는 표장이므로 양 상표는 칭호가 유사하여 전체적으로 유사한 표장이라고 할 것이다.

(2) 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품은 ‘안구건조치료용 약제’이고, 선등록상표의 지정상품은 ‘말초신경계용 약제, 생약, 순환기관용 약제, 외피용 약제, 중추신경계용 약제, 항생물질제제, 호흡기관용 약제’로서 모두 인체의 신경계통에 사용되는 약품들로 같고, 상표법 시행규칙 제6조에 의한 상품 유사군 또한 G1004로 같으므로 양 지정상품은 유사하다고 할 것이다.

다. 소결론

따라서 이 사건 출원상표가 선등록상표와 칭호가 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 같은 법 제23조 제1항의 규정에 의거 그 등록을 거절한 원 결정은 타당하고 이와 상반된 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장

심판관

김태만

김태만


주 심

심판관

배철훈

배철훈


심판관

김선진

김선진


특 허 심 판 원
제 1 부
심 결

심판번호 2011원3974

사건표시 2010년 상표/서비스표등록출원 제0002079호 거절결정불복

청구인 ○○○

서울시

대리인 변리사 ○○○

서울시

원결정 2011. 6. 1. 거절결정

심결일 2012. 3. 22.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표/서비스표

(1) 출원번호/출원일 : 제45-2010-2079호/2010. 5. 18.

(2) 구성 : **대작** (일반상표)

(3) 지정상품/서비스업 : 상품류 구분 제33류의 법주, 소주, 쌀로 빚은 술, 약주, 인삼주, 청주, 탁주, 합성청주, 막걸리, 박하주, 서비스업류 구분 제35류의 법주주류판매알선업, 법주주류판매 대행업, 소주주류판매알선업, 소주주류판매 대행업, 쌀로 빚은 술주류판매알선업, 쌀로 빚은 술주류판매 대행업, 약주주류판

매알선업, 약주주류판매 대행업, 인삼주주류판매알선업, 인삼주주류판매 대행업, 청주주류판매알선업, 청주주류판매 대행업, 탁주주류판매알선업, 탁주주류판매 대행업, 합성청주주류판매알선업, 합성청주주류판매 대행업, 막걸리주류판매알선업, 막걸리주류판매 대행업, 박하주주류판매알선업, 박하주주류판매 대행업, 서비스업류 구분 제43류의 민속주점경영업

나. 원결정 이유 및 선등록상표/서비스표

(1) 원결정 이유

이 사건 출원상표/서비스표는 지정서비스업 “간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업, 극장식주점업, 다방업, 레스토랑업, 무도유흥주점업, 바(bar)서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 일본음식점업, 제과점업, 주점업, 주점음식점업, 중국음식점업, 카페업, 카페테리아업, 카페일라운지서비스업, 패스트푸드식당업, 한국식 유흥주점업, 한식점업, 항공기기내식제공업, 휴게실업 등”과 관련하여 타인의 선등록서비스표 제 127655(대작골)호의 주요부인 “대작”과 칭호, 외관, 관념이 동일 또는 유사하여 일반수요자나 거래자로 하여금 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

(2) 선등록서비스표 1

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제127655호/2005. 3. 30./2006. 2. 9.

(나) 구 성 : 대작골

(다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 식당체인업, 간이식당업, 한식점, 음식조리대행업, 음식준비조달업

(라) 등록권리자 : 김석관

2. 청구이유의 요지

이 사건 출원상표/서비스표에 대한 거절이유를 해소하기 위하여 원 결정이유에서 선등록서비스표와 저촉한다는 지정서비스업 모두를 삭제하였는바, 이 사건 출원상표/서비스표는 더 이상 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 해당하지 아니하므로 원결정은 취소되어야 한다.

3. 이 사건 출원상표/서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 타인의 선등록상표와 유사한 상표라 함은

대비되는 상표와 표장이 유사하여야 하고, 또한 그 지정상품이 유사한 상품이라야 할 것인데, 이 사건 출원상표/서비스표는 이 사건 심판을 청구함에 있어 그 거절결정의 이유가 된 선등록서비스표들과 저촉하는 서비스업 모두를 삭제함으로써 이 사건 출원상표/서비스표의 지정상품/서비스업과 선등록서비스표들의 지정서비스업은 서로 유사하지 아니하게 되었으므로 이 사건 출원상표/서비스표와 선등록서비스표는 표장의 유사 여부에 대하여 더 나아가 살필 필요도 없이 전체적으로 유사하지 아니하다.

따라서 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 해당한다는 이유로 같은 법 제23조의 규정을 적용하여 그 등록을 거절한 원 결정은 타당하지 아니하다.

4. 결론

그러므로 원결정을 취소하고, 이 사건을 다시 심사에 부치기 위하여 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장	심판관	김태만	<u>김태만</u> 
주 심	심판관	배철훈	<u>배철훈</u> 
	심판관	김선진	<u>김선진</u> 

특 허 심 판 원
제 1 부
심 결

심판번호 2011원4280

사건표시 2009년 업무표장등록출원 제0000687호 거절결정불복

청구인 ○○○
서울시
대리인 변리사 ○○○
경기도

원결정 2011. 5. 27. 거절결정

심결일 2012. 3. 29.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원업무표장

(1) 출원번호/출원일 : 제42-2009-687호/2009. 12. 29.

(2) 구성 : 아너소사이어티 (일반상표)

(3) 지정업무 : 공동모금재원의 배분에 관한 업무, 공동모금재원의 운용 및 관리에 관한 업무, 다른 기부금품 모집자와의 협력사업에 관한 업무, 사회복지공동모금사업에 관한 업무, 사회복지공동모금에 관한 연구 업무, 사회복지공동모금에 관한 교육 훈련 업무, 사회복지공동모금에 관한 국제교류 및 협력증진사업에

관한 업무, 사회복지공동모금에 관한 조사 업무, 사회복지공동모금에 관한 홍보 업무, 사회복지공동모금회지회의 운영에 관한 업무

나. 원결정 이유 및 선등록업무표장

(1) 원결정 이유

이 사건 출원업무표장은 지정업무 “전체”와 관련하여 볼 때, 타인의 선등록서비스표 제141025호, 제141023호 및 제141021호와 요부의 칭호, 관념이 동일 또는 유사한 업무표장이므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

(2) 선등록서비스표 1

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제141025호/2006. 2. 22./2006.

11. 30.

(나) 구 성 : 아너스 Wrap

(다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 개발금융업, 국제금융업, 군금융업, 귀중품예탁업, 금융투자주선업, 대부업, 대여금고업, 대여금회수대행업, 데빗카드(Debit card)발행업, 리스금융업, 보증금대여업, 보증담보업, 보증업, 복권발행업, 상업금융업, 상호기금업, 상호신용기금업, 수표겸증업, 신기술사업금융업, 신용대부업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 신탁업, 어음교환업, 여행자수표발행업, 응자제공업, 은행업, 임대료징수업, 임차구매금융업, 자본투자업, 재정금융업, 재정보증업, 저당금융업, 저축은행업, 전당포업, 전자식 자금대체업, 주식 및 채권증개업, 증권업, 증권증개업, 채권매수업, 채권회수대행업, 토큰발행업, 퇴직금지불업, 투자금융업, 팩토링서비스업, 할부금대부업, 할부판매금융업, 환전업, 홈뱅킹업, 건강보험업, 구매자신용보험업, 도난보험업, 보석(保釋)보증업, 보증보험업, 보험감정업, 보험대리업, 보험사정업, 보험상담업, 보험정보제공업, 보험증개업, 보험통계업, 사회보장보험업, 산업재해보험업, 상해보험업, 상호보험업, 생명보험업, 손해보험업, 연금보험업, 운동보험업, 의료보험업, 자동차보험업, 재보험업, 책임보험업, 항공보험업, 해상보험업, 화재보험업, 신용조사업, 주식시세고지업, 주식시세평가업, 증권투자상담업, 보험 금융 부동산의 재무평가업, 재무관리업, 재무분석업, 재무상담업, 재무정보제공업, 재무평가업, 회사재무 정산업, 무역증개업, 오피업, 건물분양업, 공인중개사업, 백화점관리업, 부동산감정업, 부동산관리업, 부동산임대업, 부동산증개업, 사무실임대업, 수퍼마켓관리업, 시장관리업, 아파트관리업, 아파트임대업, 주택관리업, 주택알선업, 주택증개업, 편의점관리업, 농장임대업, 골동품감정업, 기부금모금업, 기부금모집조직업, 미술품평가업, 미술품감정업, 보석의재산가치평가업, 보석등급감정업, 옛날화폐감정업, 우표

감정업, 자선금모금업, 통관중개업

(라) 등록권리자 : 삼성증권주식회사

(3) 선등록서비스표 2

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제141023호/2006. 2. 22./2006.

11. 30.

(나) 구 성 : Honors Wrap

(다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 개발금융업, 국제금융업, 군금융업, 귀중품예탁업, 금융투자주선업, 대부업, 대여금고업, 대여금회수대행업, 데빗카드(Debit card)발행업, 리스금융업, 보증금대여업, 보증담보업, 보증업, 복권발행업, 상업금융업, 상호기금업, 상호신용기금업, 수표검증업, 신기술사업금융업, 신용대부업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 신탁업, 어음교환업, 여행자수표발행업, 응자제공업, 은행업, 임대료징수업, 임차구매금융업, 자본투자업, 재정금융업, 재정보증업, 저당금융업, 저축은행업, 전당포업, 전자식 자금대체업, 주식 및 채권중개업, 증권업, 증권중개업, 채권매수업, 채권회수대행업, 토큰발행업, 퇴직금지불업, 투자금융업, 팩토링서비스업, 할부금대부업, 할부판매금융업, 환전업, 홈뱅킹업, 건강보험업, 구매자신용보험업, 도난보험업, 보석(保釋)보증업, 보증보험업, 보험감정업, 보험대리업, 보험사정업, 보험상담업, 보험정보제공업, 보험증개업, 보험통계업, 사회보장보험업, 산업재해보험업, 상해보험업, 상호보험업, 생명보험업, 손해보험업, 연금보험업, 운동보험업, 의료보험업, 자동차보험업, 재보험업, 책임보험업, 항공보험업, 해상보험업, 화재보험업, 신용조사업, 주식시세고지업, 주식시세평가업, 증권투자상담업, 보험 금융 부동산의 재무평가업, 재무관리업, 재무분석업, 재무상담업, 재무정보제공업, 재무평가업, 회사재무 정산업, 무역증개업, 오퍼업, 건물분양업, 공인중개사업, 백화점관리업, 부동산감정업, 부동산관리업, 부동산임대업, 부동산중개업, 사무실임대업, 수퍼마켓관리업, 시장관리업, 아파트관리업, 아파트임대업, 주택관리업, 주택알선업, 주택증개업, 편의점관리업, 농장임대업, 골동품감정업, 기부금모금업, 기부금모집조직업, 미술품평가업, 미술품감정업, 보석의재산가치평가업, 보석등급감정업, 옛날화폐감정업, 우표감정업, 자선금모금업, 통관중개업

(라) 등록권리자 : 삼성증권주식회사

(4) 선등록서비스표 3

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제141021호/2006. 2. 22./2006.

11. 30.

(나) 구 성 : Honors 랩

(다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 개발금융업, 국제금융업,

군금융업, 귀중품예탁업, 금융투자주선업, 대부업, 대여금고업, 대여금회수대행업, 데빗카드(Debit card)발행업, 리스금융업, 보증금대여업, 보증담보업, 보증업, 복권발행업, 상업금융업, 상호기금업, 상호신용기금업, 수표겸증업, 신기술사업금융업, 신용대부업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 신탁업, 어음교환업, 여행자수표발행업, 융자제공업, 은행업, 임대료징수업, 임차구매금융업, 자본투자업, 재정금융업, 재정보증업, 저당금융업, 저축은행업, 전당포업, 전자식 자금대체업, 주식 및채권중개업, 증권업, 증권중개업, 채권매수업, 채권회수대행업, 토큰발행업, 퇴직금지불업, 투자금융업, 팩토링서비스업, 할부금대부업, 할부판매금융업, 환전업, 홈뱅킹업, 건강보험업, 구매자신용보험업, 도난보험업, 보석(保釋)보증업, 보증보험업, 보험감정업, 보험대리업, 보험사정업, 보험상담업, 보험정보제공업, 보험중개업, 보험통계업, 사회보장보험업, 산업재해보험업, 상해보험업, 상호보험업, 생명보험업, 손해보험업, 연금보험업, 운동보험업, 의료보험업, 자동차보험업, 재보험업, 책임보험업, 항공보험업, 해상보험업, 화재보험업, 신용조사업, 주식시세고지업, 주식시세평가업, 증권투자상담업, 보험 금융 부동산의 재무평가업, 재무관리업, 재무분석업, 재무상담업, 재무정보제공업, 재무평가업, 회사재무 정산업, 무역중개업, 오퍼업, 건물분양업, 공인중개사업, 백화점관리업, 부동산감정업, 부동산관리업, 부동산임대업, 부동산중개업, 사무실임대업, 수퍼마켓관리업, 시장관리업, 아파트관리업, 아파트임대업, 주택관리업, 주택알선업, 주택중개업, 편의점관리업, 농장임대업, 골동품감정업, 기부금모금업, 기부금모집조직업, 미술품평가업, 미술품감정업, 보석의재산가치평가업, 보석등급감정업, 옛날화폐감정업, 우표감정업, 자선금모금업, 통관중개업

(라) 등록권리자 : 삼성증권주식회사

2. 청구이유의 요지

이 사건 출원업무표장은 7음절로 구성된 표장이나 비교적 발음하기 쉬운 문자로만 구성되고, 그 결합이 일련불가분적이고, 일반수요자를 기준으로 판단할 때 원결정에서와 같이 이 사건 출원업무표장이 영어의 ‘HONOR’과 ‘SOCIETY’가 결합한 것이라고 쉽게 인식되는 표장이라고 할 수 없으므로 이를 ‘아너’만으로 분리하여 호칭하거나 관념한다고 볼 수 있으며, 설령 이 사건 출원업무표장이 ‘HONOR’와 ‘SOCIETY’가 결합한 표장이라고 하더라도 두 단어의 결합에 의해 새로운 관념인 ‘우등생’이라는 의미를 갖는 표장이므로 이를 분리하여 관찰하는 것은 표장이 갖는 고유 의미를 상실하게 되므로 이 사건 출원업무표장은 언제나 전체관찰에 의해 유사 여부를 판단하여야 한다. 따라서 이 사건 출원업무표장은 선등록서비스표들과 유사하지 아니하다.

3. 판단

가. 판단기준

상표의 유사 여부는 전체 상표를 대비하여 판단하는 것이 원칙이고 요부관찰이나 분리관찰은 전체관찰을 위한 하나의 보조수단에 불과한 것이므로 일련으로 구성된 조어나, 결합의 결과 그것이 각각의 문자의 의미를 합한 것 이상의 독자적인 의미를 갖는 단어가 되거나 새로운 관념을 형성하는 경우, 또는 분리가 가능하다고 할지라도 각각의 분리된 부분이 모두 지정상품과의 관계에서 식별력이 없는 경우 등에 있어서는 분리관찰은 적당하지 아니하므로 원칙으로 돌아가 분리되지 않은 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2001. 11. 13. 선고 2001후1198 판결 등 참조).

나. 표장의 유사 여부

이 사건 출원업무표장은 ‘아너소사이어티’와 같고, 선등록서비스표 1 내지

3(이하 ‘선등록서비스표들’이라 한다.)은 ‘아너스 Wrap,, Honors Wrap,, Honors 랩’와 같이 모두 문자만으로 구성된 표장으로서 이 사건 출원업무표장과 선등록서비스표들은 문자구성 및 알파벳 병기 유무의 차이로 외관에서 확연히 구분이 되고, 관념에서도 이 사건 출원업무표장은 한글로 구성된 표장이기는 하나, 그 구성 문자로부터 영어 단어인 ‘honor’와 ‘so-ciety’의 한글 음역으로 인식하기에 어렵지 않다고 할 것이어서 ‘명예(영예)’의 뜻인 ‘ho-nor’와 ‘공동체(집단)’의 뜻인 ‘society’가 결합한 이 사건 출원업무표장은 ‘우등생’이란 새로운 의미를 갖는데 반해 선등록서비스표들은 ‘명예, 높은 직위’라는 사전적 의미를 갖는 ‘honors’와 ‘싸다, 포장하다, 포장’의 의미를 갖는 ‘wrap’을 알파벳 및 그 한글 음역을 결합하거나 알파벳만으로 구성된 표장들로서 그 각각의 영어 단어가 갖는 사전적 의미 이외의 새로운 관념을 갖는다고 볼 수 없으므로 관념에서도 이 사건 출원업무표장과 선등록서비스표들은 유사하다고 할 수 없다.

다음으로 칭호에 관해 살펴보면, 앞에서 살핀바와 같이 이 사건 출원업무표장은 두 개의 영어 단어가 결합한 표장이라고 인식되기는 하나 그 결합에 의해 ‘우등생’이라는 새로운 관념을 낳는 표장이고, 설령 이러한 새로운 관념을 직감할 수 없다고 하더라도 ‘명예, 영예, 존경, 우등, 존경하다. 존중하다. 명예의, 명예와 관련된’ 등의 뜻인 ‘HONO-R’와 ‘사회, 공동체’ 등의 뜻인 ‘SOCIETY’의 결합으로부터 ‘명예로운 사회공동체’의 의미로 직감하게 하는 표장이라고 할 것이

어서 이를 각각의 부분에 의해 분리하여 호칭하거나 관념하는 것보다 전체로서 호칭, 관념하는 것이 더 자연스럽다고 보이며, 특히 이 사건 출원업무표장은 음운법칙상 ‘아너소사이어티’로 부드럽게 연이어 발음되므로 일반수요자나 거래자가 이 사건 출원업무표장을 앞부분의 두 글자인 ‘아너’와 뒷부분의 다섯 글자 ‘소사이어티’ 부분으로 분리해 발음하리라고 기대하기는 어렵다고 보인다.

그렇다면 이 사건 출원업무표장이 전체로서 호칭, 관념되는 경우 ‘아너소사이어티’로 호칭되는데 비해 선등록서비스표들은 모두 ‘HONORS’와 ‘WRAP’이 결합한 표장들로서(한글로된 표장도 이와 같이 인식하기에 어렵지 않다) 두 단어가 결합하여 새로운 관념을 낳는 것도 아니며, 띄어쓰기되어 구성된 결합의 형태에 비추어 볼 때 각각의 단어만으로 분리관찰이 가능하고, 따라서 선등록서비스들이 ‘HONORS’만에 ‘아너스’로 호칭된다고 하더라도 ‘아너소사이어티’로 호칭될 이 사건 출원업무장과는 음절 수 및 청감이 현저히 달라 유사하지 아니하다.

다. 소결론

따라서 이 사건 출원업무표장은 선등록서비스표들과 외관, 칭호, 관념이 유사하지 아니하여 각각의 지정업무 및 지정서비스업에 사용하더라도 그 출처의 오인·혼동을 하게 할 염려가 없다할 것인바, 이 사건 출원업무표장이 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 해당한다는 이유로 같은 법 제23조의 규정을 적용하여 거절한 원 결정은 타당하지 아니하다.

4. 결론

그러므로 원결정을 취소하고, 이 사건을 다시 심사에 부치기 위하여 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장	심판관	김태만	<u>김태만</u> 
주 심	심판관	배철훈	<u>배철훈</u> 
	심판관	김선진	<u>김선진</u> 

특 허 심 판 원
제 1 부
심 결

심판번호 2011원9488

사건표시 2011년 상표등록출원 제0028567호 거절결정불복

청구인 ○○○
서울시

원결정 2011. 10. 19. 거절결정

심결일 2012. 3. 22.

주 문

이 사건 심판청구를 기각한다.

청구취지

원결정을 취소한다. 2011년 상표등록출원 제0028567호는 이를 등록할 것으로 한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

(1) 출원번호/출원일 : 제40-2011-28567호/2011. 5. 26.

(2) 구성 :  (일반상표)

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제03류의 화장품

나. 원결정 이유 및 선등록상표

(1) 원결정 이유

이 사건 출원상표는 지정상품과 관련하여 타인의 선등록상표 제805642호

및 타인의 선출원서비스표 2010년 제6391호(등록 제218993호)와 칭호가 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항의 규정에 해당한다.

(2) 선등록상표 1

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제805642호/2008. 8. 29./2009.

11. 9.

(나) 구 성 : **뉴젠
NUGEN**

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제03류의 화장품, 화장품 키트[화장품 세트], 향수, 향료용 사향, 화장용 면봉, 비누, 샴푸, 치약, 가정용 정전기방지제

(라) 등록권리자 : (주)아우딘퓨쳐스

(3) 선등록서비스표 2

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제218993호/2010. 3. 15./2011.

10. 13.

(나) 구 성 : **newgen
Corea** (일반상표)
(주)뉴젠크리아

(다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 간행물광고업, 경리업, 호텔경영대행업, 사진복사업, 기업정보제공업, 인터넷상의 정보검색대행업, 구매주문 관리처리업, 경매서비스업, 모발염색제 도매업, 모발염색제 소매업, 모발염색제 중개업, 모발염색제 판매대행업, 모발염색제 판매알선업, 모발용 웨이브제 도매업, 모발용 웨이브제 소매업, 모발용 웨이브제 중개업, 모발용 웨이브제 판매대행업, 모발용 웨이브제 판매알선업, 샴푸 도매업, 샴푸 소매업, 샴푸 중개업, 샴푸 판매대행업, 샴푸 판매알선업, 헤어트리트먼트 도매업, 헤어트리트먼트 소매업, 헤어트리트먼트 중개업, 헤어트리트먼트 판매대행업, 헤어트리트먼트 판매알선업, 헤어린스 도매업, 헤어린스 소매업, 헤어린스 중개업, 헤어린스 판매대행업, 헤어린스 판매알선업, 헤어에센스 도매업, 헤어에센스 소매업, 헤어에센스 중개업, 헤어에센스 판매대행업, 헤어에센스 판매알선업, 샴푸 수출입업무대행업

(라) 등록권리자 : (주)뉴젠크리아

2. 청구이유의 요지

이 사건 출원상표는 원상표권자인 '주식회사 아모레퍼시픽'이 사용하지 않고 소멸한 상표를 출원한 것이고, 위 아모레퍼시픽이 이 사건 출원상표를 등록하고 있던 때에 출원된 상표에 대하여 등록을 허용하고, 이제 와서 이 사건 출원상표가 선등록 및 선출원상표와 유사하여 등록될 수 없다는 것은 납득할 수 없는 일이다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항에 해당하는지 여부

가. 판단기준

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인, 혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이다(대법원 2005. 5. 26. 2004후3447 판결 등 참조).

나. 표장의 유사 여부



이 사건 출원상표는 ''와 같고, 선등록상표 및 선출원상표는 각각

뉴젠 **NUGEN** **newgen Corea**
'**뉴젠**' 및 '**(주)뉴겐코리아**'와 같이 구성된 표장으로 이 사건 출원상표와 선출원 및 선등록상표는 문자 구성이 서로 다르고, 도형의 결합 유무의 차이로 인하여 외관이 유사하지 아니하며, 관념에서도 각각의 상표는 사전적 의미가 없는 표장으로 대비할 바 못되므로 유사하지 아니하다.

그러나 칭호에 관하여 살펴보면, 이 사건 출원상표의 문자 부분은 한글과 알파벳 문자가 결합된 표장이고, 그 한글 표기가 알파벳 문자의 한글 음역으로 어렵지 않게 인식되는 표장이라 할 것이어서 '뉴젠'으로 호칭될 것이며, 이에 대비되는 선등록상표 및 선출원서비스표 또한 그 한글 표기에 의해 각각 '뉴젠' 및 '뉴젠 또는 뉴젠(선출원상표의 구성에서 corea는 현저한 지리적 명칭으로서 상표 유사 판단에서 대비 대상이 되는 주요부라고 할 수 없다.)'으로 호칭될 것이어서 선출원상표와는 모두 '뉴젠'으로 칭호가 동일하고, 선등록상표와는 첫 음절의 모음에서 'ㅠ'와 'ㅜ'의 차이가 있기는 하나, 두 모음은 단모음과 그 이중모음의 차이에 불과하여 특별한 주의를 기울이지 않고서는 구별하기 쉽지 않을 정도로 청감에서 극히 유사하다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표 및 선출원서비스표는 칭호가 유사하여 전체적으로 유사한 상표라 할 것이다.

다. 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표와 선등록상표는 모두 '화장품'을 지정상품으로 포함하고

있어 양 지정상품은 동종의 상품이며, 선출원서비스표의 지정서비스업들 중 '헤어에센스 중개업, 헤어에센스 판매대행업, 헤어에센스 판매알선업, 헤어트리트먼트 판매알선업, 헤어트리트먼트 도매업, 헤어트리트먼트 소매업, 헤어트리트먼트 중개업, 헤어트리트먼트 판매대행업' 등과는 제공하는 서비스와 그 대상물의 관계로서 유사하여 결국 이 사건 출원상표와 선등록상표 및 선출원서비스표는 지정상품 및 지정서비스업이 유사하다.

한편, 청구인은 선등록상표 및 선출원서비스표가 건 외 등록상표인 등록 제227084호 및 제227569호(뉴젠, NEWGEN)이 존속하고 있었음에도 등록되었는데 이제 와서 이 사건 출원상표에 대하여만 그 등록을 거절하는 것은 타당하지 않다고 주장하나, 당 심판부가 조사한 바에 의하면 위 건 외 등록상표는 선등록상표 및 선출원서비스표의 출원시에 이미 존속기간 만료로 소멸되었음(2001. 12. 7. 및 2001. 12. 3.자 각 소멸되었다.)을 알 수 있는 바, 이에 대한 청구인의 주장은 이유 없다.

라. 소결론

따라서 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항의 규정에 해당한다는 이유로 같은 법 제23조 제1항의 규정을 적용하여 그 등록을 거절한 원 결정은 타당하고 이와 상반된 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장	심판관	김태만	<u>김태만</u> 
주 심	심판관	배철훈	<u>배철훈</u> 
	심판관	김선진	<u>김선진</u> 

특 허 심 판 원
제 1 부
심 결

심판번호 2011보6

사건표시 2010년 상표등록출원 제0022719호 보정각하불복

청구인 ○○○

미합중국

대리인 ○○○

지정된 변리사 ○○○

서울시

원결정 보정각하

심결일 2012. 1. 9.

주 문

원결정을 취소한다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

(1) 출원번호 / 출원일 : 제40-2010-22719호 / 2010. 4. 28.

(2) 구성 : DOUBLE BURN (일반상표)

(3) 지정상품

(가) 보정전 지정상품 : 상품류 구분 제29류의 가공된 채소/과일/식물을 주원료로 하는 비의료용 식이/영양보충제(dietary and nutritional supplement), 가

공된 채소/과일/식물을 주원료로 하고 미네랄/비타민이 첨가된 비의료용 식이/영양보충제(dietary and nutritional supplement), 허브를 주원료로 한 비의료용 식이/영양보충제(dietary and nutritional supplement), 타블렛/과립/캡슐/분말/스틱/블럭/액상형태의 채소/과실/식물가공식품, 미네랄/비타민이 첨가된 타블렛/과립/캡슐/분말/스틱/블럭/액상형태의 채소/과실/식물가공식품, 가공된 채소/과실/식물을 주원료로 한 타블렛/과립/캡슐/분말/스틱/블럭/액상형태의 비의료용 비타민영양보충제, 가공된 채소/과실/식물을 주원료로 한 타블렛/과립/캡슐/분말/스틱/블럭/액상형태의 비의료용 미네랄영양보충제, 허브를 주원료로 한 타블렛/과립/캡슐/분말/스틱/블럭/액상형태의 채소/과실/식물가공식품, 가공된 채소, 가공된 과일

(나) 보정 후 지정상품 : 상품류 구분 제29류의 녹황색 채소 및 해조류추출물을 주성분으로 하는 타블렛/과립/캡슐/분말/스틱/블럭/액상형태의 비의료용 미네랄 영양보충제, 녹황색채소 및 해조류추출물을 주성분으로 하고 미네랄/비타민이 첨가된 비의료용 건강보조식품(dietary and nutritional supplement), 녹황색 채소 및 해조류추출물을 주성분으로 하는 비의료용 건강보조식품(dietary and nutritional supplement), 녹황색 채소 및 해조류추출물을 주성분으로 하는 타블렛/과립/캡슐/분말/스틱/블럭/액상형태의 비의료용 비타민 영양보충제, 미네랄/비타민이 첨가된 타블렛/과립/캡슐/분말/스틱/블럭/액상형태의 과실가공식품, 미네랄/비타민이 첨가된 타블렛/과립/캡슐/분말/스틱/블럭/액상형태의 채소가공식품, 미네랄/비타민이 첨가된 타블렛/과립/캡슐/분말/스틱/블럭/액상형태의 해초가공식품, 타블렛/과립/캡슐/분말/스틱/블럭/액상형태의 해초가공식품, 허브를 주원료로 한 비의료용 건강보조식품(dietary and nutritional supplement), 허브를 주원료로 한 타블렛/과립/캡슐/분말/스틱/블럭/액상형태의 과실가공식품, 허브를 주원료로 한 타블렛/과립/캡슐/분말/스틱/블럭/액상형태의 채소가공식품, 허브를 주원료로 한 타블렛/과립/캡슐/분말/스틱/블럭/액상형태의 해초가공식품, 허브를 주원료로 한 타블렛/과립/캡슐/분말/스틱/블럭/액상형태의 해초가공식품

나. 원결정의 이유

이 사건 출원에 대한 보정서는 최초 출원서에 기재한 지정상품의 요지를 변경하는 것(해조류는 식물이 아니므로 이를 포함하는 보정은 지정상품의 확대에 해당한다,)에 해당한다.

2. 청구인 주장

건강식품에 대한 주원료로서 “채소/과일/식물”은 포괄적이므로, 이를 한정하라는 심사관의 요구에 대하여 출원인은 “녹황색 채소 및 해조류 추출물”로 이를

한정하였으나, 심사관은 “해조류”는 “식물”에 해당하지 않으므로 이 사건 출원에 대한 보정은 요지변경에 해당(심사관과의 전화통화내용) 된다고 판단하고, 보정 각하결정을 하였으나, 이러한 판단은 “식물”에 대한 국어 사전적 의미로나 생물학적 의미에 비추어 볼 때 명백히 잘못된 것이다.

3. 판단

살피건대, 상표법 제16조 제1항 제1호에서 “지정상품 범위의 감축”의 보정은 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 것으로 보도록 규정되어 있으므로, 이와 반대로 지정상품을 추가하거나 확대하는 경우에 상표등록출원의 요지를 변경하게 된다고 할 것이다. 그런데 위 1의 가항에서 살핀 바와 같이 이 사건 출원에 대한 보정에서 지정상품을 해조류를 포함하는 것으로 보정한 것이 지정상품의 확대 내지 추가에 해당하는지를 보면, 먼저 “식물”이라 함은, 생물계의 두 갈래의 하나, 즉 생물계를 구성하는 것 중 동물을 제외한 생물을 의미하는 매우 포괄적인 명칭으로서(국어사전 및 백과사전 참조), “식물”은 일반적으로 세포막을 가지며, 엽록체로 광합성을 하여 독립영양 생활을 하는 생물체를 총괄하여 지칭하는 용어이며, 식물은 분류방법에 따라 “종자식물, 양치식물, 선태식물, 조류, 세균식물”로 분류하거나, “세균식물, 남조식물, 황색식물, 녹조식물, 갈조식물, 흥조식물, 선태식물” 등으로 분류한다. 한편, 보정된 주성분에 해당되는 “해조류”라 함은, 물속에 살면서 엽록소로 동화작용을 하고, 포자에 의하여 번식하며 꽃이 피지 않는 “식물”을 의미하는 것으로 “해조류”는 “바다에서 나는 조류”를 일컫는 것으로 식물인 것이 명백하다. 그렇다면, 이 사건 출원에 대한 보정은 이 사건 출원상표의 최초출원서에 기재된 “식물”的 범위 안에서의 보정이라고 할 것 이어서 이는 상표법 제16조 제1항 제1호의 규정을 위반하였다고 할 수 없다.

4. 결론

그러므로 원결정을 취소하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장	심판관	조은영	<u>조은영</u> 
주 심	심판관	배철훈	<u>배철훈</u> 
	심판관	이대진	<u>이대진</u> 

특 허 심 판 원
제 1 부
심 결

심판번호 2010당2477

사건표시 상표등록 제0745360호 무효

청구인 ○○○

미국

대리인 변리사 ○○○

서울시

피청구인 배진

서울 양천구 목동중앙서로7나길 12-38, 3층 (목동)

심결일 2012. 2. 10.

주 문

- 상표등록 제745360호는 그 등록을 무효로 한다.
- 심판비용은 피청구인이 부담한다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제745360호/2007. 4. 27./2008. 5. 1.

(2) 구성 : **RAG & BONE**

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 가죽신, 고무신, 골프화, 단화, 등산화, 방한화, 발레용 신발, 샌들, 슬리퍼, 축구화, 골프복, 등산복, 드레스슈트, 반바지,

스커트, 스키복, 신생아용 옷, 아동복, 양복바지, 오버코트, 원피스, 청바지, 팬츠, 땀복, 브래지어, 블라우스, 셔츠, 수영복, 잠옷, 팬티, 팬티스타킹, 폴로셔츠, 모자, 가죽제 허리띠[혁대], 의류용 멜빵, 혁대(의복용)

나. 선사용상표

- (1) 구성 : **RAG & BONE**
- (2) 사용상품 : 상품류 구분 제25류에 속하는 의류
- (3) 사용권자 : 청구인

2. 당사자 주장의 요지

가. 청구인 주장

이 사건 등록상표는 청구인의 국외에서 수요자간에 널리 알려진 창작성 있는 상표를 모방하여 출원한 것으로서 선사용상표가 국내에 상표등록되어 있지 않은 것을 기화로 청구인의 국내 진입을 방해하려 하거나, 외국의 수요자들에게 널리 알려진 선사용상표의 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 등록된 것으로써 상표법 제7조 제1항 제12호의 규정에 해당하므로 상표법 제71조 제1항 제1호의 규정에 의거 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 갑 제1호증 내지 제68호증(가지번호 있음)을 제출하였다.

나. 피청구인 주장

제출된 증거만으로는 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원시에 특정인의 상품을 표시하는 표장으로 수요자에게 현저하게 알려진 표장이라고 할 수 없고, 이 사건 등록상표는 자체 개발한 의료용 신발에 사용하는 것이며, 선사용상표를 모방하여 부정한 목적으로 출원한 것이 아니므로 이 사건 심판청구는 기각되어야 한다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하기 위하여는 상표 출원인이 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 위 규정의 취지는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있

는 상표 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 위 상표 권리자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 한편 위 규정에 정한 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인식도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 관련관계 유무, 거래 설정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2005. 6. 9. 선고 2003후649 판결, 대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결 등 참조).

나. 선사용상표의 알려진 정도

구술심리에서의 진술 및 갑 제2호증 내지 제68호증에 의하면 다음 사실이 인정된다.

① 청구인 회사는 2002년 미국 뉴욕시에서 설립하였으며, 의류, 신발, 액세서리를 포함하는 상품을 대상으로 패션디자인 사업을 하고 있는 사실

② 미국의 남성 패션 잡지 'DNR' 2006. 8. 4.자에 선사용상표 상품이 실렸으며, 'New York Daily News' 2006. 9. 9.자에 "브라인언트 공원에서 열린 2007년 봄 패션을 선보이는 올림푸스 패션 주일 행사에 참석한 스타들 중 '줄리아노 무어(배우), 지미팔론(코이디언이자 배우, 2004 피플지 세계에서 가장 아름다운 50인 선정), 헬레나 크리스텐센(덴마크 출신의 미스 유니버스 출신의 모델겸 배우)' 등이 'RAG&BONE'을 입어보았다는" 기사가 실린 사실

③ 미국의 여성 패션잡지 'WWWDWEEKEND' 2006. 9. 9.자 기사에는 '카메론 디아즈(미국의 영화배우)' 'RAG&BONE' 쇼에 참석했으며, 'RAG&BONE을 자주 입기 때문에 그들을 지원하기 위해 참석했다'는 내용이 실렸고, 'ELLE' 2006. 10 월호에는 미국의 유명 배우 '드류 배리모어'가 선사용상표의 상품을 광고하고 있으며, 미국의 패션 잡지 'MEN'S VOGUE' 2007. 3월/4월호에 RAG&BONE의 디자이너들에 대한 소개와 함께 RAG&BONE이 미국 내에 100여 개의 점포를 두고 있다는 기사가 실린 사실

④ 미국 잡지 'In Style' 2007. 4월호에 뉴욕 맨하탄에 소재한 명품백화점인 'Barneys New York'에서 판매 중인 선사용상표 제품인 청바지와 함께 선사용상표품에 대한 '카메론 디아즈', '씨에나 밀러' 등의 인터뷰 기사가, 미국의 남성 패션 잡지 'DNR' 2007. 4. 30.자에는 선사용상표품인 액세서리가 판매될 예정이라는 기사가, 'The New York Times'에는 선사용상표품의 소개와 함께 보그 패션

소에서 안젤리나 졸리가 'RAG&BONE' 레인코트를 구입했다는 기사가 실린 사실

⑤ 미국 패션 디자이너 협회/보그 패션 펀드(CFDA/Vogue Fashion Fund)에 대한 미국 Barneys New York 백화점의 'rag & bone' 추천서(2006. 7. 11. 작성)는 "'Rag&Bone'과의 사업은 2005년 가을 첫 번째 주문을 한 이후 꾸준히 성장하고 있으며, 2006년 협력 상품을 내놓는 것에 대해 매우 자랑스럽게 생각하고 있다. 'Rag&Bone'은 사업적 멘토링과 재정적 지원으로 인해 큰 혜택을 받게 될 자라나는 능력자에 대한 CFDA/Vogue 패션 펀드의 후원사업에 대해 아주 좋은 모범사례가 되고 있다"는 내용으로, 미국 패션 디자이너 협회/보그 패션 펀드(CFDA/Vogue Fashion Fund)에 대한 미국 저명 잡지 Bazaar의 "rag & bone" 추천서(2006년)는 "'Rag&Bone'은 미국 패션에 대해 독특한 접근방법을 가지고 있다. 그들은 그들의 브랜드에 대해 명확한 비전을 가지고 있고, 그 비전은 고품질 생산과 더불어 디자인과 제조에서의 통합성을 포함하고 있다"는 내용으로, 미국 패션 디자이너 협회/보그 패션 펀드(CFDA/Vogue Fashion Fund)에 대한 미국 저명 여성 패션지 WWD의 "rag & bone" 추천서(2006년)는 "짧은 기간 안에 Rag & Bone이 이 시장에서 중요회사가 되었다고 믿으며, 이렇듯 떠오르는 회사가 계속 지속될 수 있게 하기 위해서는 CFDA와 같은 존경을 받는 기관으로부터의 인정이 필요하다."는 내용으로 각각 청구인을 추천한 사실

⑥ 선사용상표는 미국, 영국, 호주, 마드리드국제상표등록, 중국, 독일, 그리이스, 덴마크, 프랑스, 이탈리아, 일본, 노르웨이, 포르투갈, 스페인, 터키, 브라질, 멕시코, 유럽상표청 등에 등록상표등록 한 사실

⑦ 청구인의 선사용상표 제품의 매출액은 2005년 475813 달러, 2006년 763,833 달러, 2007년 368만 5062 달러였으며, 광고비용으로 7만 9000달러를 지출한 사실

⑧ 청구인은 2006. 10월부터 같은 해 12월까지 5차례에 걸쳐 선사용상표 제품인 '재킷, 바지, 셔츠, 데님 등 일반 의류'를(납품액 약 45만 USD), 2006. 5월부터 같은 해 12월까지 3회에 걸쳐 '남성 스포츠웨어' 제품 3,575점을, 같은 해 7월에는 블라우스 240점을 뉴욕의 '바니스뉴욕백화점'에 납품한 사실

⑨ 청구인은 2004. 2월에 뉴욕에 소재한 백화점 '블루밍데일'에 선사용상표 제품인 '스웨터, 브래지어, 재킷' 등을 납품한 사실과(납품액 4만 6576 USD), 2006. 9월 로스앤젤레스에 소재한 패션스토어 '론헤르만'에 선사용상표 제품인 '블라우스, 진, 스커트, 코트' 등을 납품(납품액 1만 340 USD)한 사실

⑩ 청구인은 2006년과 2007년 2년 동안 선사용상표 제품에 대한 쇼케이스 비용으로 1만 9167달러를 지출한 사실

⑪ 선사용상표의 디자이너인 '데이비드 네빌'과 '마커스 웨인라이트'가 2006년

파이널리스트로 선정되었으며 [2006. 9. 20.자 WWD(Women's Wear Daily) 잡지 기사), 같은 잡지 2006. 10월호 및 패션 잡지 'Time Out' 2006. 11. 2.자(청바지)와 'Teen Vogue' 2006. 9월호 표지(셔츠), 'Sport wear International' 2006. 10월호 표지(셔츠)에 선사용상표가 광고된 사실, 'People' 2009. 9. 25.자에는 카메론 디아즈의 선사용상표 청바지 제품에 대한 평가가 실려 있으며, 미국의 유명 배우 '줄리안무어', '카메론 디아즈', '지미 펠론' 그리고 '헬레나 그리스텐슨'이 선사용상표의 패션쇼에 참석한 사실(일간신문인 'Newsday' 2006. 9. 10.자 기사)

⑫ 2006. 9. 11.자 'Daily News'에는 미국의 유명 여배우 '드류 배리모어'가 여성 패션 잡지 'ELLE' 10월호에 실릴 사진을 위해 선사용상표 제품인 청바지를 입고 있다는 내용으로 기사화된 사실 및 'Market Place' 잡지 2006. 11월호에는 남성용 의류를, 'Marie claire' 2006. 9월호, 'Lucky Magazine' 2006. 10월호 및 2007. 1월호에는 여성용 의류를 광고한 사실이 있다.

⑬ 잡지 'JANE' 2007. 3월호에는 선사용상표가 2002년에 사용되기 시작한 이래 성장과정에 대하여 자세히 소개된 사실

⑭ 선사용상표 제품의 패션쇼에 유명 배우인 '카메론 디아즈'와 '지미 펠론'이 참가했다는 잡지 'Instyle' 2006. 12월호 기사 및 2006. 8/9월호 잡지 'GIANT'에 영화인 한 사람인 'NICK'이 선사용상표 제품인 코트를 입고 있다는 내용이 기사화된 사실, 패션잡지 'FADER' 2009. 9월호 및 'ELLE' 2007. 1월호에 선사용상표 제품이 광고된 사실

⑮ WWD(Women's Wear Daily) 일본판에 선사용상표가 광고된 사실, 2006. 9. 8.자, 2006. 9. 10.자, 2007. 2. 2.자 패션 웹사이트 'Style com'에 선사용상표 제품에 대한 패션쇼가 소개된 사실이 있다.

이러한 사실들은 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원시에 청구인의 자국인 미국에서 청구인의 상표로 일반수요자들에게 인식되기에 충분하다고 판단된다.

다. 표장의 유사 여부

이 사건 등록상표와 선사용상표는 모두 'RAG&BONE'과 같이 구성된 표장으로 그 외관, 관념 및 칭호가 동일하여 유사하다.

라. 지정상품의 유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품은 신발류 및 의류에 속하는 상품들이고, 선사용상표의 사용상품 또한 의류로서 양 상표의 상품은 패션과 관련하여 경제적으로 밀접한 관련성을 갖는 상품이거나 동종의 상품이므로 전제적으로 유사한 상품이다.

마. 부정한 목적이 있는지 여부

위 인정사실에 의하면, 선사용상표는 청구인의 명칭이며 창작성 있는 표장임이 인정되는 점, 이 사건 등록상표가 선사용상표와 동일하게 구성된 표장인 점, 선사용상표가 미국에서 특정인의 상품을 표시하는 표장으로 일반수요자들에게 인식되기에 이른 상표인 점 등을 고려할 때 피청구인이 이 사건 등록상표를 우연한 기회에 창작하여 출원하였다고 보기 어렵고, 오늘날과 같이 국제 교류가 빈번하고 인터넷의 발달로 인하여 세계의 모든 정보를 쉽게 접할 수 있는 현실을 고려할 때 이 사건 등록상표는 선사용상표를 모방하여 출원함으로써 선사용상표에 화체된 신용에 편승하여 부당한 이득을 보려는 부정한 목적으로 출원한 것이라고 보아야 할 것이다.

바. 지정상품의 유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품은 신발류 및 의류에 속하는 상품들이고, 선사용상표의 사용상품 또한 의류로서 양 상표의 상품은 패션과 관련하여 경제적으로 밀접한 관련성을 갖는 상품이거나 동종의 상품이므로 전제적으로 유사한 상품이다.

사. 소결

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하므로 같은 법 제71조 제1항 제1호의 규정에 의거 그 등록이 무효로 되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 있다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구는 이유있으므로 이를 인용하고 심판비용은 피청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장

심판관

조은영

조은영



주 심

심판관

배철훈

배철훈



심판관

이대진

이대진



특 허 심 판 원
제 1 부
심 결

심판번호 2010당3238

사건표시 서비스표등록 제0151410호 취소

청구인 ○○○
서울시

피청구인 ○○○
서울시
대리인 변리사 ○○○
서울시

심결일 2012. 1. 3.

주 문

- 서비스표등록 제151410호는 그 등록을 취소한다.
- 심판비용은 피청구인이 부담한다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

- 기초사실
가. 이 사건 등록서비스표
(1) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제151410호/2006. 9. 11./2007. 7. 13.
(2) 구성 : COCOBONG
(3) 지정서비스업 : 별지와 같다.

나. 심판청구일 : 2010. 12. 23.

2. 당사자 주장의 요지

가. 청구인 주장

피청구인이 이 사건 등록서비스표의 사용증거로 제출한 증거들은 이 사건 등록서비스표는 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정서비스업 중 어느 하나에 대하여 사용하였음을 입증하는 것이 못되므로 이 사건 등록서비스표는 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 의거 그 등록이 취소되어야 한다.

나. 피청구인 주장

피청구인은 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업에 정당하게 사용하였다고 주장하면서 그 증거방법으로 을 제1호증 내지 을 제11호증(각 가지번호 있다.)을 제출하였다.

3. 판단

가. 판단기준

상표법 제2조 제1항 제6호는, 상표의 사용이라 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항은 서비스표에 관하여는 특별한 규정이 없는 한 상표에 관한 규정을 적용한다고 규정하고 있다. 그런데 서비스표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 표장(標章)의 대상으로 하는 것이므로 그 서비스 자체에 서비스표를 직접 사용할 수는 없다 (대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 참조).

나. 이 사건 등록서비스표의 정당 사용 여부

구술심리에서의 진술 및 기록의 전 취지에 의하면 다음 사실이 인정된다.

(1) 청구 외 ‘티파니’는 피청구인이 수입하는 이 사건 등록상표가 사용된 의류를 2006. 11. 6.부터 2008. 10. 31.까지 판매대행 하며, 계약만료 후 1년씩 자동으로 연장한다는 내용의 위탁판매계약을 피청구인과 2006. 10. 25.에 체결한 사실.

(2) 2010. 11. 9.자 ‘중고나라(네이버카페)’에 ‘경기도 수원’에 거주하며 아이디 ‘sangchoo03’를 사용하는 사람이 청바지 12종을 판매한다는 내용으로 ‘코

코봉(cocobong) 청바지'상품을 게재하였으며, 그 실물사진의 상품 태그에는 ' cocobong'이 표시되어 있다. 또한 상품에 대한 댓글에는 아이디

'연극이 끝난 후에'라는 사람이 2011. 1. 11.자 올린 글에는 '코코봉(cocobong)' 청바지 2008년 2월경 수원의 티파니에서 구입하였다고 한 제품을 구입하겠으니 계좌번호 알려달라는 내용의 글이 게재된 사실이 있다.

(3) 수입신고필증에 의하면, 피청구인은 'COCOBONG' 상표가 사용된 상품인 '여성용 바지 및 여성용 청바지'를 2006. 11. 3.부터 2007. 3. 21. 사이에 중국의 'ZIBO XINQUAN GAREMTN CO. LTD.'로부터 상품을 수입한 사실이 있다.

(4) '용산아이파크'의 2008. 1. 25.부터 2008. 11. 23. 까지 및 2008. 4. 13.부터 2009. 10. 22. 까지의 판매현황에 의하면 '용산아이파크'에서 피청구인이 수입한 상품인 청바지를 판매한 사실이 있다(판매현황목록의 상단 '스타일'란에 표기된 'CHT 1009E' 및 'CCHTV424E'와 을 제3호증의 '수입신고필증'의 '모델 · 규격'에 표기된 'HT-1009' 및 'HYT-424'는 동일하게 표기되어 있지는 않으나 을제4호증의 3 '주재진'의 확인서로 미루어 볼 때 동일 제품으로 추정되며 반증이 없다).

(5) 중고나라(다음카페)에 아이디 '청순'을 사용한 사람이 2008년 6월 현대백화점 목동에서 구입한 청바지 '파파야(papaya), 코코봉(cocobong)'을 판매한다는 내용을 게재한 사실이 있다.

(6) 피청구인이 2010. 4. 16.자 '모던유통'에 여성 의류를 공급한 사실(피청구인이 발급한 세금계산서 및 '모던유통'의 '김연옥'이 작성한 거래사실증명확인서)이 있다.

(7) 피청구인은 롯데백화점(본점, 잠실점, 대전점, 대구 영플점, 롯데 센텀점, 명동영플점, 미아점, 인천점, 안양점, 일산점, 분당점, 서면점, 청량리점) 및 현대백화점(목동점, 신촌점, 중동점, 천호점, 부산점, 무역센터점, 미아점, 안양점, 울산점, 압구정 본점, 광주점), 신세계백화점(인천점, 센텀점, 강남점, 광주점, 죽전점, 충청점) 등의 백화점 직영매장과 김포공항 아울렛, 용산아이파크 아울렛 등의 판매처를 두고 있는 사실(을 제8호증의 2)과 용산아이파크와 현대백화점 목동점, 김포공항, 현대백화점 중동점, 현대백화점 무역센터, 신세계 인천점, 롯데 대전점, 롯데 센텀점 등에서 피청구인의 수입상품이 판매된 사실 [각 현황표의 '스타일'란에 'CCHTV424E'라고 기재되어 있고 이는 을 제3호증(수입신고필증) 및 을 제4호증의 1(주재진의 확인서)에 의해 피청구인이 수입

한 상품과 같은 것으로 추정된다] 이 있다.

(8) 청구 외 ‘박정미’(을 제5호증의 중고나라에서 아이디 ‘청순’으로

‘cocobong’와 같은 상표가 부착된 청바지를 판매한 자임)가 2008

년 6월경 목동 현대백화점 파파야 매장에서 파파야와 코코봉 청바지 각 1벌을 구입하였고, 이를 송영준에게 중고나라를 통해 판매한 사실(을 제11호증의 2)과 ‘이신영(인터넷 아이디 sangchoo03)’이 2008년 겨울에 경기도 수원시 권선

구 권선동 센터블 빌딩 2층에 있는 티파니에서 ‘cocobong’와 같은

상표가 부착된 청바지를 구입하였고, 동 청바지를 2010. 11. 9.자 중고나라 사이트에 판매하기 위하여 제품사진을 게재한 사실이 있다.

[인정근거 : 을 제2호증의 1, 을 제2호증의 2, 을 제3호증, 을 제4호증의 1 및 2, 을 제5호증, 을 제6호증의 1 및 2, 을 제9호증, 을 제10호증의 1 및 2, 을 제11호증의 2]

위 인정사실을 종합하여 판단하면, 피청구인은 ‘cocobong’ 표장을 ‘청바지’ 등의 상품에 직접 표시하거나 상품의 태그에 표시하여 사용한 사실만이 있을 뿐이어서, 이와 같이 상품에 상표를 직접 표시하는 행위는 상표법 소정의 상표로서의 사용에는 해당하나, 서비스표로의 사용이라고는 할 수 없는 바, 결국 피청구인은 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업 중 어느 하나의 서비스업에 사용하였음을 입증하지 못하였다고 할 것이다.

다. 소결론

따라서 피청구인은 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업 중 어느 하나에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 정당하게 사용하였음을 입증하지 못하였으므로 이 사건 등록서비스표는 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 의거 그 등록이 취소됨을 면할 수 없다고 할 것이다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구는 이유있으므로 이를 인용하고 심판비용은 피청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장

심판관

조은영

조은영



주 심

심판관

배철훈

배 철 훈



심판관

이대진

이 대 진



별지

● 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업

- 서비스업류 구분 제35류의 시계판매대행업, 시계판매알선업, 보석판매대행업, 보석판매알선업, 목걸이 판매대행업, 목걸이판매알선업, 발목장식판매대행업, 발목장식판매알선업, 팔찌판매대행업, 팔찌판매알선업, 귀걸이판매대행업, 귀걸이판매알선업, 반지판매대행업, 반지판매알선업, 신발판매대행업, 신발판매알선업, 스포츠의류판매대행업, 스포츠의류판매알선업, 의류판매대행업, 의류판매알선업, 양복판매대행업, 양복판매알선업, 거틀판매대행업, 거틀판매알선업, 스웨터판매대행업, 스웨터판매알선업, 와이셔츠판매대행업, 와이셔츠판매알선업, 잠옷판매대행업, 잠옷판매알선업, T셔츠판매대행업, T셔츠판매알선업, 청바지 판매대행업, 청바지판매알선업, 스커트판매대행업, 스커트판매알선업, 슬랙스판매대행업, 슬랙스판매알선업, 반코트판매대행업, 반코트판매알선업, 롱코트판매대행업, 롱코트판매알선업, 원피스판매대행업, 원피스판매알선업, 탱크탑판매대행업, 탱크탑판매알선업, 투피스판매대행업, 투피스판매알선업, 자켓판매대행업, 자켓판매알선업, 잠바판매대행업, 잠바판매알선업, 남방셔츠판매대행업, 남방셔츠판매알선업, 블라우스판매대행업, 블라우스판매알선업, 조끼판매대행업, 조끼판매알선업, 가디건판매대행업, 가디건판매알선업, 풀오버판매대행업, 풀오버판매알선업, 스카프판매대행업, 스카프판매알선업, 모자판매대행업, 모자판매알선업, 혼대판매대행업, 혼대판매알선업, 머리핀판매대행업, 머리핀판매알선업, 머리리본판매대행업, 머리리본판매알선업, 헤어밴드판매대행업, 헤어밴드판매알선업, 가방판매대행업, 가방판매알선업, 지갑판매대행업, 지갑판매알선업, 배낭판매대행업, 배낭판매알선업, 핸드백판매대행업, 핸드백판매알선업, 여행가방판매대행업, 여행가방판매알선업, 우산판매대행업, 우산판매알선업, 가구판매대행업, 가구판매알선업, 화장품판매대행업, 화장품판매알선업, 비누판매대행업, 비누판매알선업, 향수판매대행업, 향수판매알선업, 잡지판매대행업, 잡지판매알선업, 침구류판매대행업, 침구류판매알선업, 웹사이트를이용한의류판매대행업, 웹사이트를이용한의류판매알선업, 웹사이트를이용한의류용액세서리판매대행업, 웹사이트를이용한의류용액세서리판매알선업, 웹사이트를이용한목걸이판매대행업, 웹사이트를이용한목걸이판매알선업, 웹사이트를이용한팔찌판매대행업, 웹사이트를이용한팔찌판매알선업, 웹사이트를이용한귀금속판매대행업, 웹사이트를이용한귀금속판매알선업, 의류수출입업무대행업, 상품전시업, 쇼윈도장식업

특 허 심 판 원
제 1 부
심 결

심판번호 2011당1137

사건표시 상표등록 제0863266호 무효

청구인 ○○○
서울시
대리인 변리사 ○○○
서울시

피청구인 ○○○
서울시
대리인 변리사 ○○○
서울시

심결일 2012. 2. 10.

주 문

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

청구취지

1. 등록 제0863266호 상표의 등록을 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인의 부담으로 한다.

이 유

1. 기초사실
가. 이 사건 등록상표
(1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제863266호/2009. 11. 9./2011. 5. 3.

(2) 구 성 :  (색채상표)
피스멘토

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제16류의 고무지우개, 곤충채집상자, 공책, 그림물감통, 글자지우개용품, 글자지우개판, 기록용 카드, 나선철로 제본된 공책, 단어암기구, 도장, 등사용지{문방구용}, 루스리프식 바인더, 루스리프용지, 마커, 마킹용 펜, 만년필, 먹, 먹물, 먹물펜, 메모지, 메모패드, 명함용지, 문방구, 문방구용 문서화일, 문방구용 봉투, 문방구용 스티커, 문방구용 접착제, 문방구용 접착테이프, 문방구용 풀, 문진(文鎮), 미술용 수채화접시, 방안지[가공된 그래픽용지], 볼펜, 봇, 비전기식 스텝플러[비전기식 호치키스], 비전기식 차트 포인터, 사무용 문서함(문방구), 사무용 바인더, 사무용 수정액, 사무용품{가구는 제외}, 사인펜, 샤프펜슬, 서류봉투, 앨범, 연필, 연필깎기기계, 제도용 T자, 종이봉투, 지구의(地球儀), 편지지, 필통, 광고용 팜플렛, 그림엽서, 달력, 도로지도, 명함, 비자기식 전화카드, 비자기식 크레디트카드, 설계도{인쇄물}, 연하장, 엽서, 우표, 인쇄된 달력, 인쇄된 서식용지, 인쇄된 시간표, 인쇄물{서적과 정기간행물은 제외}, 일기장, 입장티켓, 종이제 포스터, 지도, 카드{인쇄물}, 카탈로그, 트레이딩카드, 티켓, 팜플렛, 포스터, 브로마이드(사진), 사진, 청사진, 건축모형, 모형제작용재료, 교재{기구는 제외}, 그림책, 기도서, 노래책, 만화책, 매뉴얼[핸드북], 백과사전, 서적, 소책자, 스코어북, 습자 또는 제도용 책, 습자책, 신간서적등의 내용견본, 신문, 악보, 연감(年鑑), 연재만화, 음악교재, 일간신문, 잡지, 잡지용 용지, 전화번호부, 정기간행물, 정기간행잡지, 주소록{인쇄물}, 주소성명록, 출판물, 학교용 습자 서적, 학습지, 핸드북, 핸드북[매뉴얼], 회보

나. 선등록상표

(1) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일/소멸일 : 상표등록 제4096호/1959. 7. 22./1959. 8. 17./1999. 9. 30./2009. 8. 18.

(2) 구 성 :
MENTOR

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제16류의 서적, 신문, 잡지
(4) 등록권리자 : 펭귄 푸트남 인코포레이티드

2. 당사자 주장의 요지

가. 청구인 주장

이 사건 등록상표는 존속기간 만료로 소멸한 후 6월이 경과되지 아니한 타인

의 선등록상표와 유사한 상표로서 상표법 제7조 제1항 제8호에 해당함에도 잘못 등록된 상표이므로 상표법 제71조 제1항 제1호의 규정에 의거 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피청구인 주장

이 사건 등록상표의 구성 중 ‘mentor’는 보통명칭 내지 관용표장화 된 표장임을 ‘mentor’ 결합상표의 등록 사례에 의해 알 수 있는바, 지정상품과 관련하여 식별력이 없다.

따라서 전체적으로 판단할 때 이 사건 등록상표는 선등록상표와 유사하지 아니하다고 주장하면서 을 제1호증 내지 제51호증(각 가지번호 있음)을 제출하였다.

3. 판단

가. 판단기준

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관·호칭·관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니라 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수도 있는 것이고(대법원 2000. 10. 27. 선고 2000후815 판결 참조), 한편 분리가 가능하다고 하더라도 각각의 분리된 부분이 모두 지정상품과의 관계에서 식별력이 없는 경우 등에 있어서는 분리관찰은 적당하지 않으므로 원칙으로 돌아가 분리되지 않은 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 할 것이다. (특허법원 2005. 12. 22. 선고 2005허4478 판결 참조)

나. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 유사 여부

(1) 이 사건 등록상표가 ‘mentor’만으로 분리관찰하는 것이 자연스러운지 여부
이 사건 출원상표는 알파벳 ‘P’를 도형화한 주황색 바탕의 내부에 알파벳
이 표시된 ‘’ 표장과, 문자 ‘**mentor**
피스멘토’를 좌측 상단과 우측 하단에 각각 배치
결합하여 구성된 표장인바, 이들 구성 중 ‘**mentor**
피스멘토’에서 영어문자 ‘mentor’가 분
리관찰 되는 것이 자연스러운지에 관해 살펴보면, 피청구인이 제출한 증거자료

예 의하면 'mentor'는 'DEMENTOR', 스카이멘토 skymentor, 해법 멘토링, 페르마 Mentor Mentee, MENTORING, Montessori Korea P's mentor'와 같이 다른 부분과 결

합한 형태로 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사한 상품을 지정상품으로 하여 총 16개 상표가 등록되어 공존하고 있음을 확인할 수 있는바, 적어도 이 사건 등록상표의 지정상품이 속하는 분야에서는 'mentor'가 자타 상품 식별력이 없거나 약한 표장이라고 보아야 하고, 특히 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '광고용 팜플렛, 인쇄된 시간표, 종이제 포스터, 팜플렛, 백과사전, 서적, 매뉴얼, 정기간행물, 출판물, 습자 또는 제도용 책' 등과 관련하여 상품의 성질을 표시하는 표장이라고 보아야 할 것이어서 이들 상품에 관한 한 식별력이 없거나 약한 표장이라고 보아야 하므로 이 사건 등록상표를 선등록상표와 유사한지를 판단함에 있어 이 부분만을 분리하여 대비하는 것은 상표 유사 판단의 원칙에 적합하지 않다고 할 것이고 또한 'mentor' 피스멘토와 같이 한글이 결합한 표장의 경우 그 한글에 의해 호칭하는 것이 거래사회의 경험칙상 일반적인 점, 호칭의 음절수가 4음절로 비교적 짧은 점 등을 고려할 때 이 사건 등록상표의 구성에서 'mentor'만을 따로 떼어내어 '멘토'로 호칭하거나 관념한다고 보기 어렵다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표를 선등록상표와 대비함에 있어 전체관찰에 의해 판단하여야 할 것이다.

(2) 표장의 유사 여부

위와 같은 관찰방법에 의해 이 사건 등록상표와 선등록상표의 유사 여부를 살펴보면, (가) 외관에서, 양 상표는 도형의 결합 및 문자 구성의 차이로 인하여 확연히 구분되므로 유사하지 아니하다.

(나) 관념에서는 이 사건 등록상표는 '피스멘토'(영어 단어 'mentor'는 '조언하는 자'를 의미하나, 국내 거래계에서는 일반적으로 외래어와 같이 '멘토'로 사용되는 현실이다)로 관념되고, 선등록상표는 '멘토'로 관념될 것이어서 전체적인 관념이 유사하지 아니하다.

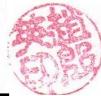
(다) 다음 칭호를 보면, 이 사건 등록상표는 '피스멘토'이고 선등록상표는 '멘토'로 호칭되므로 양 상표는 4음절과 2음절로 음절수가 다르고, 특히 강하게 호칭되는 어두 부분의 차이로 인하여 청감에서 확연히 구분이 된다고 할 것이어서 양 상표는 칭호에서도 유사하지 아니하다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표는 칭호, 외관, 관념에서 서로 유사하지 아니하므로 전체적, 개관적, 이격적으로 관찰할 때 오인·혼동의 염려가 있다고 할 수 없다.

다. 소결

따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표와 유사하지 아니하므로 지정상품의 유사 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요도 없이 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제8호의 규정에 해당하여 같은 법 제71조 제1항 제1호의 규정에 의거 그 등록이 무효로 되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하고 심판비용은 청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장	심판관	조은영	
주 심	심판관	배철훈	
	심판관	이대진	

특 허 심 판 원
제 1 부
심 결

심판번호 2011당1493

사건표시 서비스표등록 제0152563호 무효

청구인 ○○○

경기시

대리인 변리사 ○○○

서울시

피청구인 ○○○

서울시

대리인 변리사 ○○○

서울시

심결일 2012. 2. 13.

주 문

- 서비스표등록 제152563호의 지정서비스업 중 '안경 및 그 부품과 부속품판매대행업, 시계와 그 부품판매대행업'의 등록을 무효로 하고, 나머지 청구는 기각한다.
- 심판비용 중 9/10는 청구인이, 나머지는 피청구인이 각 부담한다.

청구취지

- 서비스표등록 제0152563호는 그 등록을 무효로 한다.
- 심판비용은 피청구인의 부담으로 한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제152563호/2006. 11. 2./2007. 8. 6.

(2) 구 성 : *Em Polham*

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 양복류 판매대행업, 신발류 판매대행업, 모자류 판매대행업, 혼대류 판매대행업, 가방류 판매대행업, 기타 피복류 판매대행업, 양말류 판매대행업, 스웨터류 판매대행업, 와이셔츠류 판매대행업, 장신구류 판매대행업, 상품전시업, 가구류 판매대행업, 액자류 판매대행업, 인체모형류 판매대행업, 블라인드류 판매대행업, 화장용구류 판매대행업, 칫솔류 판매대행업, 비귀금속제 냄비류 판매대행업, 비귀금속제 식기류 판매대행업, 비귀금속제 기타주방용품류 판매대행업, 침구류판매대행업, 직물제 옥내장치용품류 판매대행업, 포제신변품류판매대행업, 부직포류 판매대행업, 장신용품류 판매대행업, 단추류 판매대행업, 구두끈류 판매대행업, 과자와 빵류 판매대행업, 차류 판매대행업, 커피류 판매대행업, 가공곡물류 판매대행업, 안경 및 그 부품과 부속품판매대행업, 보호마스크류 판매대행업, 방화피복류판매대행업, 귀금속제 콤팩트류 판매대행업, 귀금속제 냄비류 판매대행업, 귀금속제식기류판매대행업, 시계와 그 부품판매대행업, 커프스단추판매대행업, 문방구류판매대행업, 종이류판매대행업, 인쇄물류판매대행업, 사진류 판매대행업, 모형물판매대행업

나. 선출원상표 1

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제726319호/2005. 10. 18./2007. 10. 19.

(2) 구 성 : **POLHAM**

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제09류의 보통안경, 안경알, 수중안경, 안경집

(4) 등록권리자 : 김재진

다. 선출원상표 2

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제725761호/2005. 4. 4./2007. 10. 12.

(2) 구 성 : **폴햄**
POLHAM

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제14류의 패종시계, 마스터클락, 스톱워치, 시계 무브먼트, 시계문자반, 시계바늘, 시계스프링, 시계용 앵커, 시계유리, 시계줄, 시계추, 시계케이스, 시계태엽장치, 시계태엽통, 원자시계, 자동차용 시계, 자명종, 전기시계, 전자시계, 제어용 시계, 크로노그래프, 크로노미터, 크로노스코프, 탁상시계, 해시계, 회중시계

(4) 등록권리자 : 이순애

2. 당사자 주장의 요지

가. 청구인 주장

이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 '안경 및 그 부품과 부속품 판매대행업'과 관련하여 타인의 선출원상표 제726319호와 유사하고, '시계와 그 부품 판매대행업'과 관련하여 타인의 선출원상표 제725761호와 유사하므로 상표법 제8조 제1항의 규정을 위반하여 등록된 것이므로 같은 법 제71조 제1항 제1호의 규정에 의거 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피청구인 주장

이 사건 등록서비스표는 선출원상표들과 지정상품 및 표장이 유사하지 아니하므로 상표법 제8조 제1항에 해당하지 아니하며, 특히 선출원상표들은 피청구인의 주지저명상표를 모방하여 출원, 등록한 것에 불과하고, 이 사건 등록서비스표는 정당한 권리자에 의해 등록된 것이므로 이 사건 등록서비스표가 상표법 제8조 제1항에 해당한다는 청구인의 주장은 기각되어야 한다.

3. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제8조 제1항에 해당하는지 여부

가. 판단기준

문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합된 결합상표의 경우에는 반드시 그 구성부분 전체의 명칭에 의하여 호칭, 관념되는 것만은 아니고 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 칭호, 관념이 타인 상표의 그것과 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이다(^{rh(대법원 1999. 11. 23. 선고 97후2842 판결, 대법원 1996. 3. 8. 선고 95후1456 판결 참조)}, 상표는 일단 등록이 되면 심판에 의하여 무효로 선언되어 확정되기까지는 등록상표로서의 권리를 그대로 보유하는 것이고, 다른 사건에서 그 선결 문제로 상표등록이 무효인 것으로 판단할 수 없는 것이다(^{대법원 1984. 4. 10. 선고 82후26판결, 1989. 3. 28. 선고 87후139 판결, 1991. 1. 29. 선고 90도2636 판결 참조}).

나. 표장의 유사여부

이 사건 등록서비스표는 '*Em Palham*'과 같고, 선출원상표 1 및 2는 각각

폴햄 'POLHAM', 'POLHAM'

'POLHAM', '폴햄'과 같이 구성된 표장인바, 먼저 이 사건 등록서비스표

와 선출원상표는 글자체 및 문자 구성의 차이로 전체적인 외관은 비유사하다.

다음으로, 청호와 관념을 살펴기에 앞서 이 사건 등록서비스표가 '*Pallham*'만으로 분리관찰되는지에 관하여 살펴본다.

이 사건 등록서비스표는 '*Em*'과 '*Pallham*'이 띄어쓰기 되어 외관상 분리되어 있으며, 두 부분이 결합하여 하나의 관념을 형성하는 것도 아니라 할 것이어서 각각의 부분만으로 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 결합된 표장이라고 볼 수 없으므로 이 사건 등록서비스표는 '*Pallham*' 부분만으로 분리관찰이 가능하다고 할 것이다. 그렇다면, 이 사건 등록서비스표 가 '*Pallham*'만으로 분리관찰되는 경우 선출원상표들과 청호 및 관념의 유사 여부를 살펴보면, 이 사건 등록서비스표와 선출원상표들은 청호 및 관념에서 모두 '폴햄'으로 호칭되고 관념되는 표장이라고 보아야 하므로 이 사건 등록서비스표는 선출원상표들과 청호 및 관념이 유사하다.

다. 지정서비스업과 지정상품의 유사 여부

이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '안경 및 그 부품과 부속품 판매 대행업'과 선출원상표 1의 지정상품인 '보통안경, 안경알, 수중안경, 안경집' 등과, '시계와 그 부품판매대행업'은 선출원상표 2의 지정상품 전부와의 관계에서 각 선출원상표의 지정상품은 이 사건 등록서비스표의 위 지정서비스업의 서비스 대상이 되는 상품들로써 밀접한 관련성을 갖는바, '안경 및 그 부품과 부속품 판매대행업' 및 '시계와 그 부품판매대행업'은 선출원상표들의 지정상품과 유사하다.

따라서 이 사건 등록서비스표는 선출원상표들과 표장이 유사하고 그 지정서비스업 중 '안경 및 그 부품과 부속품 판매대행업' 및 '시계와 그 부품판매대행업'이 선출원상표들의 지정상품과 유사하므로 상표법 제8조 제1항의 규정에 해당한다.

한편, 피청구인은 선출원상표들이 주지·저명한 이 사건 등록상표를 모방하여 출원한 것이고, 이 사건 등록서비스표는 정당한 권리를 갖는 자에 의해 등록된 것이므로 상표법 제8조 제1항의 규정에 해당하지 않는다고 주장하나, 어떤 상표가 선출원되어 등록된 이상 그 등록이 무효로 되지 않는 한 선출원의 지위에 아

무런 영향을 미치지 않는 것이고, 비록 후출원상표가 심사절차상의 문제로 선출원상표보다 먼저 등록되었다고 하더라도 그것이 선출원에 의한 선등록상표로서의 지위를 갖는 것은 아니므로 이에 대한 피청구인의 주장 또한 이유 없다.

라. 소결

따라서 이 사건 등록서비스표는 선출원상표와 표장이 유사하고, 그 지정서비스업 중 ‘안경 및 그 부품과 부속품 판매대행업 및 시계와 그 부품판매대행업’은 선출원상표들의 지정상품과 유사하여 상표법 제8조 제1항의 규정에 해당하므로 같은 법 제71조 제1항 제1호의 규정에 의거 그 등록이 무효됨을 면할 수 없다고 할 것이다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 일부 인용하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장	심판관	조은영	<u>조은영</u> 
주 심	심판관	배철훈	<u>배철훈</u> 
	심판관	이대진	<u>이대진</u> 

특 허 심 판 원
제 1 부
심 결

심판번호 2011당1638

사건표시 서비스표등록 제0111190호 무효

청구인 ○○○

경남

대리인 변리사 ○○○

경기도

피청구인 ○○○

경남

심결일 2012. 2. 10.

주 문

- 이 사건 심판청구를 기각한다.
- 심판비용은 청구인이 부담한다.

청구취지

- 서비스표등록 제0111190호의 서비스표등록을 무효로 한다.
- 심판비용은 피청구인의 부담으로 한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제111190호/2003. 9. 2./2005. 1. 13.

(2) 구성 : 장유

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 간행물광고업, 광고대행업, 옥외광고업, 텔레비전광고업, 호텔경영업, 광고디자인업, 경제예측업, 직업소개업

2. 당사자 주장의 요지

가. 청구인 주장

이 사건 등록서비스표는 지정서비스업의 용도를 보통의 방법으로 표시하는 표장이고, 장유에 소재하지 않은 업체와 관련한 서비스업을 제공하는 경우 수요자들로 하여금 서비스업을 오인 혼동하게 할 염려가 있는 표장으로써 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호 및 같은 법 제7조 제1항 제11호의 규정에 해당하고, '장유'는 김해시 최대 규모의 면(面) 단위의 행정구역 명칭으로서 이 사건 등록서비스표의 등록 후에는 현저한 지리적 명칭에 해당하게 되었으므로 상표법 제71조 제1항 제1호 및 제5호의 규정에 의거 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피청구인 주장

이 사건 등록서비스표 장유는 '장쾌한 유람(壯遊)', 'old and young(長幼)'를 의미하는 표장이고, 경남 김해시의 장유는 면(面) 단위의 행정구역 명칭에 불과하여 상표법상 현저한 지리적 명칭이 아니므로 무효사유가 없는바 이 사건 심판 청구는 기각되어야 한다.

3. 판단

가. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

상표법 제6조 제1항 제3호은 지정상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 지정상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 사용방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장이기 때문에 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문에 그 등록을 거절한다는 점에 있다 할 것이고, 어떤 상표가 지정상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표인지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것인바, 상표가 그 지정상품의 산지, 품질, 효능 등을 암시하거나 강조하는 것으로 보인

다고 하더라도, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자들에게 지정상품의 단순한 산지, 품질, 효능 등을 표시하는 방법으로 인식되지 않는 것은 기술적 표장에 해당하지 않는다고 할 것이고(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후 2440 판결, 대법원 1992. 5. 26. 선고 91후1861 판결 등 참조), 이에 해당하는지 여부는 등록사정시를 기준으로 판단하여야 할 것이며, 위와 같은 법리는 상표법 제2조 제3항에 따라 서비스표의 등록유무로 판단에도 동일하게 적용된다 할 것이다.

이 사건 등록서비스표는 '장유'와 같은바, 그 지정서비스업인 '경제예측업, 직업소개업, 간행물 광고업, 광고대행업, 옥외광고업, 텔레비전광고업, 호텔경영업, 광고디자인업'의 성질을 표시하는 표장인지에 관하여 살펴보면, 이 사건 등록서비스표가 위 지정상품의 성질을 보통의 방법으로 표시하는 표장에 해당하기 위해서는 광고, 호텔경영 또는 직업소개 등과 관련하여 그 품질이나, 용도, 서비스의 방법 등과 같이 서비스업이 갖는 일반적인 성질을 표시하는 표장이어야 할 것인데 이 사건 등록서비스표인 '장유'는 그 단어의 구성만으로는 그 의미를 직감하기 어려울 뿐만 아니라, 사전적 의미를 보더라도, 壯遊(장쾌한 유람), 長襦(기장이 몹시 긴 옛날 저고리의 하나), 獎誘(장려하며 권유함), 獎諭(장려하여 가르치고 타이름), 醬油(간장과 기름 따위 먹는 기름, 간장), 帳維(휘장), 長幼(어른과 어린이) 등과 같이 여러 가지 의미를 갖는 단어가 쓰이고 있음을 알 수 있는 바, 이 사건 등록서비스표가 이를 단어의 어느 하나로 인식한다고 하더라도 그 지정서비스업인 '경제예측업, 직업소개업, 간행물 광고업, 광고대행업, 옥외광고업, 텔레비전광고업, 호텔경영업, 광고디자인업'의 어느 하나에 대해서도 그 성질을 보통의 방법으로 표시하는 표장이라고는 할 수 없으며, 또한 청구인이 주장하는 바와 같이 이 사건 등록서비스표가 경남 김해시의 장유면을 가르키는 것이라고 하더라도 그것이 곧 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업의 성질을 표시한다고는 할 수 없으므로 결국 이 사건 등록서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 청구인의 주장은 이유 없다.

나. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제71조 제1항 제5호에 해당하는 '현저한 지리적 명칭'인지 여부

현저한 지리적 명칭이라 함은 국가명, 국내의 서울특별시, 광역시 또는 도의 명칭, 시 또는 서울특별시의 구, 광역시의 구, 군의 명칭, 저명한 외국의 수도명, 대도시명, 주 또는 이에 상당하는 행정구역의 명칭 그리고 현저하게 알려진 국내외의 고적지, 관광지, 변화가 등의 명칭을 말하고, 현저한 지리적 명칭인지의 여부의 판단은 일반수요자 또는 거래사회에서 널리 인식될 수 있는 정도가 되어

야 할 것인바, 위에서 살핀 바와 같이 ‘장유’는 경상남도 김해시의 행정구역에 속하는 면(面)의 명칭에 불과하고, 인구가 12만 여명으로 주변의 사천시, 밀양시의 인구보다 많다는 사정만으로 ‘장유’가 일반수요자에게 현저한 지리적 명칭으로 널리 알려졌다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 등록서비스표가 그 등록일 이후에 현저한 지리적 명칭에 해당하게 되었다는 청구인의 주장은 이유 없다.

다. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호의 규정에 해당하기 위해서는 이 사건 등록서비스표가 서비스업의 식별표지로 사용되는 경우 일반수요자가 그 지정서비스업의 품질을 오인할 염려가 있거나, 그 서비스업 자체를 다른 서비스업으로 오인하게 함으로써 수요자를 기만할 염려가 있는 등의 사정이 있어야 할 것인데, 이 사건 등록서비스표는 위에서 살핀 바와 같이 지정서비스업의 성질을 표시하는 표장이라고 할 수 없으므로 그 지정서비스업의 식별표지로 사용하더라도 그 서비스업의 성질을 오인하거나 다른 서비스업으로 인식하게 할 염려는 없다고 할 것이고, 또한 이 사건 등록서비스표가 청구인이 주장하는 바와 같이 행정구역의 명칭으로 인식되는 표장이라고 하더라도 일반수요자들이 이 사건 등록서비스표가 사용되는 서비스업을 ‘장유’ 지역과 관련된 서비스업만으로 인식하여 그 서비스업 자체를 오인하게 한다고도 보기 어려우므로 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 청구인의 주장 또한 이유 없다.

라. 소결

따라서 이 사건 등록서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제4호, 제7조 제1항 제11호의 규정에 해당한다는 이유로 같은 법 제71조 제1항 제1호 및 같은 조 같은 항 제5호의 규정에 의거 그 등록이 무효라고 주장하는 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

그러므로 이 5사건 심판청구를 기각하고 심판비용은 청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장

심판관

조은영

주 심

심판관

배철훈

심판관

이대진

조은영



배 철 훈



이 대 진



특 허 심 판 원
제 1 부 원
심 결

심판번호 2011당1687

사건표시 상표등록 제0824235호 무효

청구인 ○○○

일본

대리인 변리사 ○○○

서울시

피청구인 ○○○

부산

심결일 2012. 2. 10.

주 문

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

청구취지

1. 상표등록 제824235호는 그 등록을 무효로 한다.
2. 심판비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.

이 유

1. 기초사실
가. 이 사건 등록상표
(1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제824235호/2009. 9. 11./2010. 5. 25.



(일반상표)

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제03류의 화장품

나. 선사용상표



(일반상표)

(2) 지정상품 : 상품류 구분 제03류의 화장품

(3) 사용권자 : 청구인

2. 당사자 주장의 요지

가. 청구인 주장

이 사건 등록상표는 청구인의 모국인 일본에서 특정인의 상품의 식별표지로 널리 알려진 상표를 그 선사용상표권자가 국내에 등록하지 않았음을 기화로 거의 그대로 모방하여 출원함으로써 선사용상표권자의 국내에의 진입을 방해하여 선사용상표권자에게 손해를 가하려는 등 부정한 목적으로 출원하여 등록된 상표 이므로 상표법 제7조 제1항 제12호의 규정에 해당함에도 잘못 등록된 것이므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 그 증거방법으로 갑 제1호증 내지 제15호증을 제출하였다.

나. 피청구인 주장

이에 대하여 피청구인은 답변서 제출기일이 지난 심리종결일 현재까지 아무런 답변이 없다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하기 위해서는 상표 출원인이 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 위 규정의 취지는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있

는 상표 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 위 상표 권리자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 한편 위 규정에 정한 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인식도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 관련관계 유무, 거래 설정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2005. 6. 9. 선고 2003후649 판결, 대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결 등 참조).

나. 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원시에 특정인의 상표로 알려졌는지 여부
갑 제1호증 내지 제15호증에 의하면 다음 사실을 알 수 있다.

(1) 선사용상표의 사용권자인 '닥터시라보'는 1994년에 개업한 피부과학에 의하여 개발된 화장품(메디컬 코즈메틱이라 한다)을 일본 내에서 최초로 개발한 회사이다.

(2) 선사용상표는 일본에서 2009. 3. 25.부터 직영점, 백화점 및 도소매점을 통해 시판되었다.

(3) 이 사건 출원일 전까지(2009. 9월까지)의 판매실적으로 그 순익이 94억 5421만 6,768원에 달하는 것으로 기록되어 있으나, 번역한 자료로서 그 원본을 대조할 수 없는 사본이고, 사문서에 불과하다.

(4) 선사용상표는 일본국에 2009. 9. 11. 출원하여 2010. 5. 14. 등록되었다.

(5) 청구인은 선사용상표를 2009년 4월부터 9월 사이에 일본 내 여성잡지인 '美 story, premium, s-style, Komac, VOCE PLATINUM' 등의 잡지에 총 36회에 걸쳐 광고하였으며, 광고비로 6억 6997만 6,013원을 지출하였고, 선사용상표가 사용된 상품의 판촉비로 3억 8727만 8118원을 지출하였다고 주장하나, 이들 자료는 한글로 번역한 것으로서 그 원본을 대조할 수 없는 사본이고, 사문서에 불과하다.

(6) 갑 제5호증에 의하면, 2010년 1월 말 기준으로 청구인 회사의 판매점포수가 일본국내에 146개, 해외에 18개 점포가 있으나, 이 사건 출원일 이후의 자료이다.

(7) 갑 제8호증의 1 내지 6은 인터넷 출력물로서 선사용상표가 사용된 상품의 '통신판매사이트자료'라고 주장하나 이 사건 출원일 이전의 자료인지 확인할 수 없는 것이다.

(8) 갑 제12호증의 1 내지 17은 인터넷 잡지판매 사이트의 출력물로서 일본 여성 잡지가 판매되고 있음을 확인할 수는 있으나, 동 잡지에 선사용상표가 사용되었는지, 이 사건 등록상표의 출원일 전에 사용한 것인지를 확인할 수 없는 것이다.

(9) 갑 제14호증의 2 및 3은 2009년도 일본 내 미용액 부분 화장품 랭킹 자료로서 선사용상표가 표시된 상품이 3위, 2009 상반기 美白 부문 금상을 획득한 것으로 기재되어 있다.

위 인정사실에 따르면, 선사용상표가 최초로 사용되기 시작한 것이 이 사건 등록상표의 출원일 전 6월경으로 그 사용기간이 짧으며, 사용증거로 제출한 선사용상표가 사용된 상품의 판매액 및 광고료 지출액은 원문이 아닌 번역된 사문서에 불과하여 그것이 진정한 것임을 인정하기 어렵고, 설령 제출한 증거자료에 기재된 매출액과 광고료가 사실이라고 하더라도 그것이 모두 선사용상표에만 관련된 것인지 확인할 수 없으며, 나머지 증거들 또한 이 사건 등록상표의 출원일 전에 사용되었음을 입증하지 못하는 것이어서, 결국, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원시에 일본국에서 수요자들에게 특정인의 상표로 널리 알려졌다고 인정하기에 매우 미흡하다. 따라서 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원시에 국내 또는 국외에서 특정인의 상품을 표시하는 표장으로 수요자들에게 인식되어진 표장이라고 할 수 없는바, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호 소정의 상표에 해당하지 아니한다.

다. 소결

따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호의 규정에 해당하므로 같은 법 제71조 제1항 제1호의 규정에 의해 그 등록이 무효로 되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하고 심판비용은 청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장

심판관

조은영

주 심

심판관

배철훈

심판관

이대진

조은영



배철훈



이대진



특 허 심 판 원
제 1 부
심 결

심판번호 2011당1722

사건표시 국제상표등록 제925667호 무효

청구인 ○○○
서울시
대리인 변리사 ○○○
서울시

피청구인 ○○○
미합중국
대리인 ○○○
지정된 변리사 ○○○
서울시

심결일 2012. 3. 22.

주 문

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

청구취지

1. 상표등록(국제상표등록) 제925667호 중 상품류 구분 제25류 및 제3류에 해당하는 지정상품의 등록을 무효로 한다.
2. 심판비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 국제등록상표

- (1) 국제등록번호/국제등록일 : 제925667호/2007. 4. 18.
- (2) 구 성 : VICTORIA'S SECRET
PINK
- (3) 지정상품 : 별지와 같다.

나. 선등록상표 1

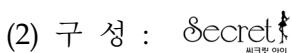
- (1) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제309748호/1993. 9. 10./1995. 3. 16./2004. 10. 21.



- (3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 신사복, 양복바지, 이브닝드레스, 스커트, 청바지, 원피스, 스웨터, 카디건, 와이셔츠, 운동용유니폼
- (4) 등록권리자 : 세르비세리아모델로에세아데세베

다. 선등록상표 2

- (1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제638439호/2005. 1. 14./2005. 11. 9.



- (3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 샌달, 스커트, 이브닝드레스, 거들, 브래지어, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 잠옷, 케미솔, 탱크탑, T셔츠, 레깅스, 스타킹, 모자

- (4) 등록권리자 : 주식회사 쌍방울트라이그룹

라. 선등록상표 3

- (1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제635002호/2004. 11. 26./2005. 10. 13.

- (2) 구 성 : PINK & PRINK

- (3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 체조복(Clothing for gymnastics), 교복(School uniforms), 레인코트(Raincoats), 오버코트(Overcoats), 슈트(Suits), 스커트(Skirts), 신사복(Mens suits), 아동복(Childrens clothings), 양복바지(Trousers), 유

아복(Infants clothings), 이브닝드레스(Eveningdresses), 자켓(Jackets-clothing), 작업복(Working clothing), 종이옷(Paper clothing), 청바지(Blue jeans), 목욕가운(Bath robes), 블라우스(Blouses), 속내의(Underwear), 수영모자(Bathing caps), 수영복(Swimsuits), 스웨터(Sweaters), 스포츠셔츠(Sports shirts), 잠옷(Nightwear), 저지(Jerseys), 조끼(Vests), 폴로셔츠(Polo shirts), 풀오버(Pullover), T셔츠(Tee shirts), 가죽신(Leather shoes), 고무신(Rubber shoes), 골프화(Golf shoes), 농구화(Basketball shoes), 단화(Shoes), 등산화(Mountaineering shoes), 목욕용 슬리퍼(Bathslippers), 방한화(Winter boots), 비치슈즈(Beach shoes), 샌달(Sandals), 스키화(Ski boots), 슬리퍼(Slippers), 신발용철제장식(Fittings of metal for shoes and boots), 운동화(Trainingshoes), 우화(Rain boots), 육상경기용화(Footwear for track and fieldathletics), 작업화(Work shoes and boots), 장화(Long boots), 체조화(Gymnastic shoes), 축구화(Football shoes), 모자(Caps-headwear), 모자챙(Sun visors), 의류용 후드(Hoods-clothing), 톱햇(Top hat)

(4) 등록권리자 : 차이 치아오 단

마. 선등록상표 4

(1) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제312404호/1994. 1. 7./1995. 4. 28./2005. 7. 16.

40- 94- 568

(2) 구 성 : SECRET
9

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제03류의 나리싱크림, 일반화장수, 향수, 콜드크림, 립스틱, 스킨밀크, 볼터치, 아이섀도, 향유, 헤어무스

(4) 등록권리자 : 주식회사 아이피어리스

마. 선등록상표 5

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제618972호/2003. 12. 27./2005. 5. 24.

(2) 구 성 : 핑크 윙크
pink wink

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제03류의 립스틱, 화장비누, 샴푸, 스킨로션, 밀크로션, 아이섀도우, 클린싱크림, 헤어무스, 치약, 의류용린스, 바디클렌저

(4) 등록권리자 : 애경산업(주)

사. 선등록서비스표

(1) 등록번호/출원일/등록일/소멸일 : 서비스표등록 제68642호/1999. 12.

4./2001. 6. 12./2011. 6. 13.

(2) 구 성 : VICTORIA

(3) 지정서비스업 : 종합화장품 판매대행업, 종합화장품 판매알선업 외 다수

(4) 등록권리자 : 박종화, 태재일

2. 당사자 주장의 요지

가. 청구인 주장

이 사건 국제등록상표는 선등록상표 및 서비스표와 유사하고, 그 지정상품 중 상품류 구분 제25류 및 제3류에 속하는 지정상품은 선등록상표 및 서비스표와 지정상품이 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정을 위반하여 등록된 것이므로 같은 법 제71조 제1항 제1호의 규정에 의거 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피청구인 주장

이 사건 국제등록상표는 선등록상표 1 내지 6과 유사하지 아니하므로 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 같은 법 제71조의 규정에 의거 그 등록이 무효라고 주장하는 이 사건 심판 청구는 기각되어야 한다.

3. 이 사건 국제등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리 인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2007. 5. 11. 선고 2006후3557 판결, 대법원 2009. 4. 9. 선고 2008후4783 판결 등 참조).

나. 이 사건 국제등록상표와 선등록표장들의 유사여부

(1) 외관의 대비

이 사건 국제등록상표는 'VICTORIA'S SECRET'_{PINK}와 같이 'VICTORIA'S', 'SECRET' 및 'PINK'의 고딕체 영어 대문자들이 각각 띠어쓰기 되고, 이단으로

배열되어 있는데 반하여, 선등록표장들은 ‘핑크 윙크’, ‘PINK & PRINK’,
‘pink wink’



국제등록상표의 영문자들 중 하나만을 포함하고 있고, 그 중 일부 표장들은 2열로 배열되어 있거나 숫자 또는 도형이 부가되어 있어, 이 사건 국제등록상표와 전체적인 외관이 유사하지 않다.

(2) 호칭의 대비

이 사건 국제등록상표는 ‘빅토리아즈 씨크릿 핑크’로 호칭되고, 그 발음이 길어 약칭될 경우 ‘빅토리아즈 씨크릿’, ‘빅토리아즈’로 호칭될 수 있다. 그런데, 이 사건 국제등록상표 중 ‘VICTORIA’와 ‘SECRET’부분은 소유격을 통해 연결되어 있어 위 문자들이 일반 수요자에게 밀접한 연관성을 가지는 것으로 인식될 것이므로, 이 사건 국제등록상표가 ‘빅토리아즈 씨크릿’이 아니라 ‘빅토리아즈’만으로 약칭되는 경우는 희박할 것으로 보인다(더욱이 이 사건 국제등록상표를 ‘빅토리아’만으로 호칭하는 경우는 더욱 희박할 것으로 보인다).

그렇다면, 비록 선등록상표 1과 선등록서비스표가 ‘빅토리아’로 호칭되더라도 이 사건 국제등록상표의 일반적인 호칭인 ‘빅토리아즈 씨크릿 핑크’ 또는 ‘빅토리아즈 씨크릿’과 구별되고, 다만 이 사건 국제등록상표가 ‘빅토리아즈’로 약칭되는 예외적인 경우에만 호칭이 유사할 뿐이다.

또한, 이 사건 국제등록상표가 ‘SECRET’부분과 ‘PINK’부분으로만 분리되어 ‘씨크릿’ 또는 ‘핑크’로 약칭되지는 않을 것이므로, 선등록상표 2~5가 ‘핑크’ 또는 ‘씨크릿’으로 약칭되더라도 이 사건 국제등록상표와 그 호칭이 유사하다고 할 수 없다.

(3) 관념의 대비

‘VICTORIA’는 보통 영어권에서 여자이름으로 사용되는 단어라는 사실을 알 수 있으므로, 이 사건 국제등록상표는 통상 ‘빅토리아(라는 이름을 가진 여자의) 비밀 분홍색’이라는 의미를 갖는다. 이에 반하여, 선등록상표 5는 ‘분홍색 윙크’, 선등록상표 3은 ‘분홍색으로 치장하다.’ 또는 ‘분홍색과 치장하다.’, 선등록상표 4는 ‘비밀 아홉’, 선등록상표 2는 ‘비밀스러운 나’로 각 관념될 뿐이므로, 이 사건 국제등록상표와 그 관념이 상이하다.

또한, 앞서 본 바와 같이 이 사건 국제등록상표 중 ‘VICTORIA’와 ‘SECRET’부분이 소유격을 통해 연결되어 있어 위 문자들이 일반 수요자에게 밀접한 연관성을 가지는 것으로 인식되므로, 이 사건 국제등록상표가 ‘빅토리아(라는 이름을 가진 여자)’라는 관념만으로 인식될 가능성은 희박하다. 그 결과 이 사건 국제등

록상표는 ‘빅토리아(라는 이름을 가진 여자)’라는 관념만을 가지는 선등록상표 1 및 선등록서비스표와도 그 관념이 다르다(특허법원 2011허4172 판결 참조).

다. 소결론

따라서, 이 사건 국제등록상표는 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 선등록상표들 및 선등록서비스표와 외관, 호칭, 관념이 달라 서로 유사하지 않다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하고 심판비용은 청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심판장	심판관	김태만	<u>김태만</u> 
주 심	심판관	배철훈	<u>배철훈</u> 
	심판관	김선진	<u>김선진</u> 

별지

● 이 사건 등록상표의 지정상품

- 상품류 구분 제03류의 Personal care products, namely, aftershave, antiperspirant, artificial nails, astringent for the face, astringent for the skin, bath oil, bath beads, blush, body glitter, bubble bath, cologne, cream for the body, cream for cuticles, cream for the eyes, cream for the face, cream for the hands, exfoliators for skin, eye makeup pencils, eye shadow, face mist, foundation, fragrant body splash, hair conditioner, hair dyes, hair glitter, hair rinses, hair shampoo, hairspray, hair styling gel, hair styling mousse, lotion for the body, lotion for the hands, lotion for the face, lip balm, lip gloss, lip makeup pencils, lipstick, makeup for the body, makeup for the face, makeup remover, mascara, nail corrector pens, nail polish, nail polish remover, nail stencils, non-medicated blemish stick, oil blotting sheets for the skin, perfume, powder for the body, powder for the face, pumices, shaving cream, shower gel, soap for the body, soap for the face, soap for the hands, sun block for the skin, suntan lotion for the body, suntan lotion for the face, sunless tanning lotion for the face, pre-suntanning lotion for the body, post-suntanning lotion for the face, cleansers for washing faces, cotton swabs for cosmetic purposes, deodorants for personal use, sunless tanning lotion for the body, pre-suntanning lotion for the face, post-suntanning lotion for the body, perfumed talcum powders, talcum powders for toilet use
- 상품류 구분 제08류의 Personal care products, namely, eyelash curlers, foot buffers, nail buffers, nail clippers, nail files, nail orange sticks, nail scissors, toe separators and tweezers
- 상품류 구분 제21류의 Personal care products, namely, body brushes, bottles sold empty, facial brushes, eyebrow brushes, hair brushes, hair combs, makeup application brushes, makeup application sponges, and abrasive sponges for scrubbing the skin
- 상품류 구분 제25류의 Clothing, namely, bras, panties, camisoles, pajamas, sleep shirts, robes, and t-shirts, slips, teddies, nightgowns, shirts, swimwear, bodysuits, tap pants, pants, sarongs, garter belts, stockings, hosiery, pantyhose, socks, tights, and teddies with garters

II

디자인분야



특 허 심 판 원
제 11 부
심 결

심판번호 2013원4185

사건표시 2010년 디자인등록출원 제34928호 거절결정불복

청구인 ○○○

독일연방공화국

대리인 변리사 ○○○

서울시

원결정 2013. 5. 2. 거절결정

심결일 2015. 1. 22.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원디자인

- (1) 출원번호/출원일 : 2010년 제34928/2010. 8. 11.
- (2) 물품의 명칭 : 조리용 용기
- (3) 도면 : 별지와 같다.

나. 원결정 이유

이 사건 출원디자인은 그 출원서 및 도면의 기재 내용으로 볼 때 디자인을

구체적으로 파악할 수 없으므로, 공업상 이용할 수 있는 디자인에 해당되지 아니하여 디자인출원을 받을 수 없으므로 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다.) 제5조 제1항의 규정에 의한 공업상 이용할 수 있는 디자인이라고 할 수 없다.

2. 청구인 주장

이 사건 출원디자인은 물품의 뚜껑 부분이 만곡상태여서 그 위에 설치된 부품들이 좌우측면도에서 정투상도법상의 윤곽선이 일치하지 않는 것이나, 동일 물품을 좌우 방향에서 촬영한 사진이어서 엄격한 정투상도법과는 다를 수 있어 외곽선을 일치시키는 도면 보정을 하였으므로 원결정은 취소되어야 한다.

3. 이 사건 출원디자인이 구 디자인보호법 제5조 제1항 본문의 규정에 해당하는지 여부

이 사건 디자인출원출원에 대하여 청구인이 한 도면에 관한 보정은 구 디자인보호법에 의한 보정할 수 있는 기간을 경과하였다는 이유로 모두 반려 처분되었으므로 보정된 도면에 의해 원결정의 거절이유가 치유되었다는 청구인의 주장은 이유 없으므로 이하에서는 원결정 당시 출원서에 첨부된 도면 및 그 기재 내용을 대상으로 이 사건 출원디자인이 공업상 이용 가능한 디자인인지를 살핀다.

가. 판단기준

구 디자인보호법 제5조 제1항은 공업상 이용할 수 있는 디자인에 대하여 디자인출원을 할 수 있도록 규정하고 있으므로, '공업상 이용가능성'은 디자인출원을 받기 위한 적극적 요건의 하나라 할 것인데, '공업상 이용가능성'이란 공업적 방법에 의하여 양산될 수 있는 것을 의미하고, 공업적 방법이란 원자재에 물리적, 화학적 변화를 가하여 유용한 물품을 제조하는 것을 말하며, 양산이라 함은 동일한 형태의 물품을 반복적으로 계속해서 생산함을 뜻하는 것이다(대법원 1994. 9. 9. 선고 93후1247 판결 참조). 또한 디자인보호법 제43조에서는 출원디자인의 보호범위는 출원서의 기재사항, 첨부도면과 도면에 기재된 디자인의 설명에 의하여 정하여진다고 규정하고 있는바, 디자인을 기재한 도면은 디자인의 대상 물품을 나타내는 것으로서 구체적으로 특정되어야 하고, 각 도면이 서로 불일치하여 구체적인 디자인을 창작한 것으로 인정할 수 없거나, 입체적인 물품으로서 형상이 연속하는 것 또는 평면적인 물품으로서 모양이 연속, 반복되는 것과 같은 경우에는 그 연속상태를 알 수 있도록 도시하지 않으면 디자인의 내용을 특정할 수 없어 공업상 이용할 수 있는 디자인에 해당하지 아니하여 디자인 출원을 받을 수 없다고 할 것이다.

나. 판단

이 사건 출원디자인의 공업상 이용가능성 여부에 대하여 살피건대, 별지, 이 사건 출원디자인의 창작 내용의 요점 기재와 각 도면에 의하면, 이 사건 출원디자인의 대상 물품은 조리용 용기이고, 출원서에 첨부된 도면은 정투상도법에 의해 작성된 것임을 알 수 있다. 그렇다면, 도면 중 좌측면도와 우측면도는 대칭이어야 하므로 외곽선의 형상이 일치되어야 하나, 우측면도에서 뚜껑 손잡이 부분 중 좌우 이동식 개폐장치 부분이 ''와 같이 우측 가로방향으로 돌출되어 표현되어 있으나(사시도, 정면도 및 평·저면도에도 모두 도시되어 있다), 좌측면도에서는 ''와 같이 우측 가로 방향으로 돌출된 부분과 대응되는 부분이 도시되어 있지 아니하므로 이 사건 출원디자인의 좌측면도와 우측면도에 도시된 디자인은 서로 일치하지 않는다.

(나) 위와 같이 이 사건 출원디자인의 좌측면도가 사시도와 정면도, 우측면도, 평·저면도에 도시된 ''와 같은 돌출 부분이 사진촬영상의 잘못으로 인하여 도시되지 않아 일치하지 않게 되었으나, 이 사건 출원디자인의 대상 물품이 조리용기이고, 각 도면에 비추어 보면 이 사건 출원디자인의 대상 물품의 손잡이 부분에 도시되어 뚜껑을 열고 닫는 기능을 하는 개폐장치 부분이 가로 형태로 도시된 것임을 충분히 인식할 수 있고, 각 도면 중 평면도와 저면도에서는 손잡이 부분에 형성된 돌출부가 구체적으로 도시되어 있는바, 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 이 사건 출원디자인의 사시도와 정면도, 우측면도 및 평·저면도로부터 좌측면도의 개폐장치 부분에 작도상 오류가 있었음을 쉽게 파악할 수 있고, 그 디자인의 내용 등도 정확하게 파악할 수 있다고 할 것이고, 이러한 작도상의 오류 내지 도면상의 불일치로 인하여 디자인의 구체적인 내용을 특정하지 못할 정도에 이르렀다고 할 수는 없으므로, 이 사건 출원디자인이 불명확하고 구체화되지 않아서 공업적 방법에 의하여 양산될 수 없는 것이라고 할 수는 없다.

다. 소결

따라서, 이 사건 출원디자인이 공업상 이용가능성이 없다는 이유로 구 디자인보호법 제5조 제1항 본문의 규정을 적용하여 그 출원을 거절한 원결정은 타당하지 아니하다.

4. 결론

그러므로 원결정을 취소하고, 이 사건을 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지 (이 사건 출원디자인)

심판장

심판관

손영식

손 영식



주 심

심판관

배철훈

배 철훈



심판관

권오석

권 오석



[별지] 이 사건 출원디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

조리용 용기

【디자인의 설명】

1. 재질은 금속 및 합성수지임
2. 음식을 조리하는데 사용하는 것임

【디자인 창작 내용의 요점】

조리용 용기의 형상과 모양의 결합을 창작내용의 요점으로 함.

[도면대용 사시사진]



[도면대용 정면사진]



[도면대용 배면사진]





[도면대용 좌측면사진]



[도면대용 우측면사진]

[도면대용 평면사진]



[도면대용 저면사진]



끝.

특 허 심 판 원
제 11 부
심 결

심판번호 2014원2787

사건표시 2012년 디자인등록출원 제53383호 거절결정불복

청구인 ○○○
경기도
대리인 ○○○
지정된 변리사 ○○○
서울시

원결정 2014. 4. 8. 거절결정

심결일 2014. 12. 17.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원디자인

- (1) 출원번호/출원일 : 2012년 제53383/2012. 11. 8.
- (2) 물품의 명칭 : 휴대폰
- (3) 도면 : 별지과 같다.

나. 원결정 이유

이 사건 출원디자인은 국내에서 널리 알려진 라운딩이 들어간 직사각형의 형

상 중 정면의 좌측부분만 약간 휘도록 표현한 정도의 디자인에 불과한 것으로, 이러한 변화는 물품분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게 창작할 수 있는 기능적, 상업적 변형에 불과하여 디자인적 심미감이나 창작성이 부족하므로 용이창작에 해당하여 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제5조제2항에 따라 디자인등록을 받을 수 없다.

2. 청구인 주장

(1) 이 사건 출원디자인은 휴대폰 화면부의 좌측부분만을 오목하게 휘어 곡면형상으로 디자인되고 있고, 휴대폰 화면부는 평면부와 곡면부를 모두 포함하게 되며, 좌측부분과 우측부분은 비대칭으로 디자인되어 있으며, (2) 이 사건 출원디자인의 휴대폰 화면부는 휴대폰의 일면(정면)을 대부분 채우도록 디자인된 것으로, 깔끔하고 단순한 미감을 불러일으키게 하는 형상으로 디자인된 것으로서, 이 사건 출원디자인은 직사각형의 라운딩 된 형상을 거의 그대로 디자인의 요점으로 한 것이 아니므로 구 디자인보호법 제5조 제2항의 규정에 해당하지 않는다.

3. 이 사건 출원디자인이 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하는지 여부

가. 판단기준

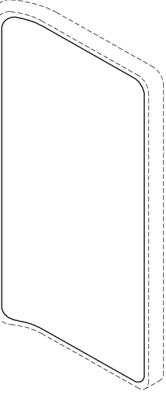
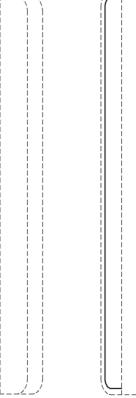
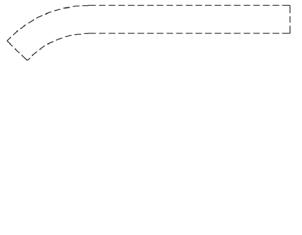
구디자인보호법 제5조 제2항에서 규정한 ‘널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인’이라 함은, 단순한 사각형, 원형, 별모양 등과 같이 일반적으로 널리 알려진 형상이나 모양 또는 당해 물품과 관련하여 이미 널리 알려진 형상이나 모양을 거의 그대로 이용하거나 전용하여 물품에 표현하였거나, 이들을 물품에 이용 또는 전용함에 있어서 통상의 기술자라면 누구나 그 디자인이 그 물품에 맞도록 하기 위하여 가할 수 있을 정도의 변화에 지나지 아니하는 것을 의미한다(대법원 2001. 4. 10. 선고 98후591 판결 참조). 또한 디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성이란 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함만을 말하는 것이 아니고, 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어 그 전체에서 종전의 디자인과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 축하다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2922 판결, 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

이 사건 출원디자인이 직사각형의 형상을 기본으로 하고 우측 부분에 약간의 경사를 둔 것에 불과하여 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 있는 디

자신에 해당하는 것인지를 살핀다.

이 사건 출원디자인은 휴대폰에 관한 부분디자인으로서, 등록을 받고자 하는 부분은 휴대폰의 화면부에 관한 디자인으로 화면부의 우측과 좌측 부분이 비대칭으로 디자인되어 있고, 화면의 중심부에서 우측 가장자리 부분으로 갈수록 두께가 얇아지는 형상을 창작의 특징으로 하는 디자인인바, 이들 특징이 잘 나타나는 사시도, 정면도, 좌·우측면도 및 평면도를 중심으로 보면 아래 표와 같은데,

사시도	정면도	좌/우측면도	평면도
			

정면도에 도시된 바에 의하면 모서리가 곡선 처리된 직사각형의 형상으로 표현되어 있고, 우측면도에서도 실선으로 표현된 상하부의 모서리 부분이 곡선 처리된 사각 막대 형상으로 표현되어 있어 그 자체만으로는 원결정에서 지적한바와 같이 창작성이 있다고 보기 어려우나, 이 사건 출원디자인이 등록 받고자 하는 실선 부분을 보면, 사시도에 도시된 바와 같이 우측으로부터 좌측 방향으로 전체 화면의 약 9할 정도 부분까지 수평형상을 이루다가 나머지 부분은 일정한 곡률의 기울기로 앞 방향으로 휘어져 나온 형상의 디자인을 창작의 특징으로 함으로써 화면에 구현되는 화상의 입체성을 느낄 수 있도록 하는 것이고(우측면도의 실선 부분과 평면도 좌측의 곡선으로 표현된 부분이 이 사건 출원디자인의 특징적 부분이다), 디자인보호법상 디자인이란 물품을 떠나서 존재할 수 없는 것이어서 도면상에 표현된 수법을 그 물품에 적용하는 것이 통상의 지식을 가진 자들에 의해 용이하게 구현될 수 있는 디자인인지와 더불어 이러한 디자인의 변형이 그 물품에서 느끼는 심미감에 어떤 영향을 미치는가 하는 것을 이 사건 출원디자인의 창작의 용이성을 판단함에 있어서 기준으로 삼아야 할 것인바, 이 사건 출원디자인은 앞에서 본 디자인적 특징들이 그 디자인이 속하는 분야에서 일반적이라거나 흔하게 전용되는 수법이라고도 할 수 없으며, 또 그와 같이 대칭이 되는 부분과 기울기를 달리함으로써 화면에 구현되는 화상의 입체성을 느끼게 하는 것은 기존의 수평화면으로 된 디자인에서 느낄 수 없는 새로운 심미

감을 주는 디자인이라고 할 것이어서, 이 사건 출원디자인이 단순히 직육면체의 모서리 부를 곡선 처리하였다거나, 한쪽 부분만 약간 휘게 한 것 그 이상의 새로운 미감을 느끼게 하는 것이 아니라고는 할 수 없는 것이고, 또한 단순히 일반적으로 널리 알려진 형상이나 모양 또는 당해 물품과 관련하여 이미 널리 알려진 형상이나 모양을 거의 그대로 이용하거나 전용하여 물품에 표현하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되는 한 이를 상업적·기능적 변형에 불과하다거나 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 할 수는 없는 것이어서 이 사건 출원디자인은 통상의 지식을 가진 자들에 의해 용이하게 창작 가능한 디자인이라고 할 수 없다고 할 것이다.

다. 소결

따라서 이 사건 출원디자인이 그 물품이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 하여 구 디자인보호법 제5조 제2항의 규정에 해당한다는 이유로 그 등록을 거절한 원결정은 타당하지 아니하다.

4. 결론

그러므로 원결정을 취소하고, 이 사건을 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지 (이 사건 출원디자인)

심판장	심판관	손영식	
주 심	심판관	배철훈	
	심판관	권오석	

[별지] 이 사건 출원디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

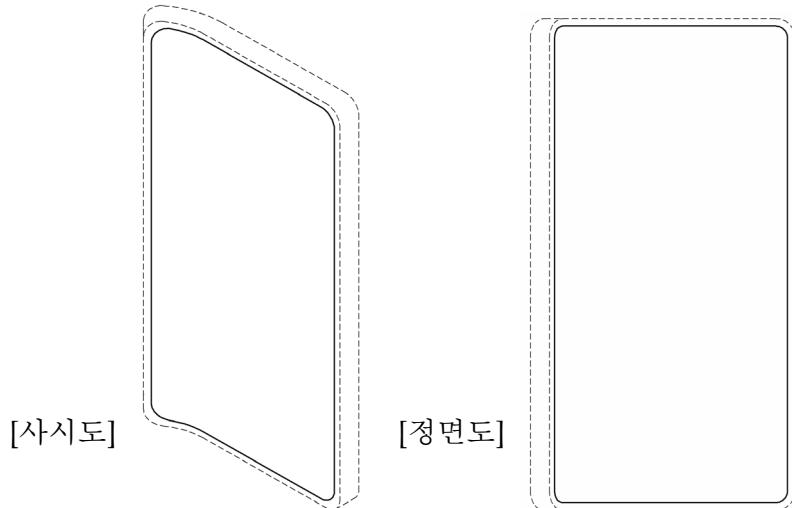
휴대폰

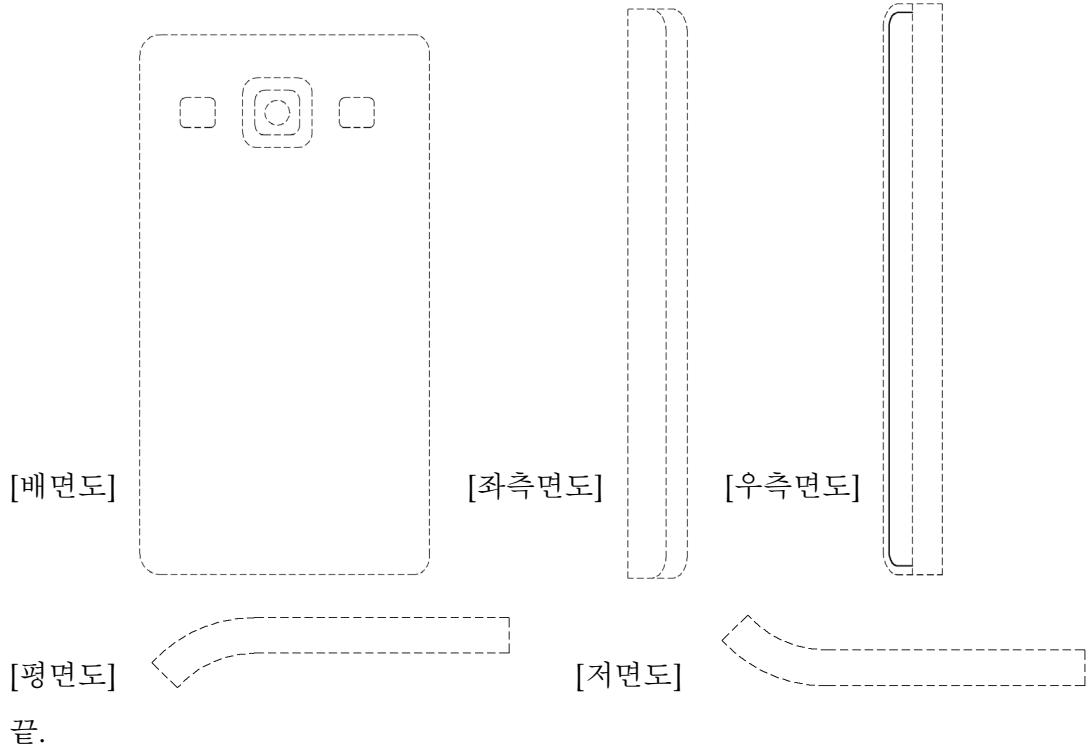
【디자인의 설명】

1. 본 디자인 물품은 풀터치 스크린 타입의 휴대폰임.
2. 재질은 금속 및/또는 합성수지재임.
3. 본원은 부분 디자인으로서, 실선으로 도시된 부분이 디자인 등록을 받고자 하는 부분임.
4. 실선으로 도시된 부분은 화면부임.

【디자인 창작 내용의 요점】

'휴대폰'의 형상 및 모양을 디자인 창작 내용의 요점으로 함.





특 허 심 판 원
제 11 부
심 결

심판번호 2013당1710

사건표시 디자인등록 제603688호 무효

청구인 ○○○
경기도
대리인 변리사 ○○○
서울시

피청구인 ○○○
부산
대리인 ○○○
지정된 변리사 ○○○
서울시

심결일 2015. 1. 7.

주 문

1. 디자인등록 제603688호는 그 등록을 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

- (1) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제603688호/2011. 3. 18./2011. 6. 23.
- (2) 물품의 명칭 : 슬리퍼

(3) 도면 : 별지1과 같다.

나. 비교대상디자인

(1) 공지일 : 2008. 8. 8. 'Amazon. co. uk'에 의해 인터넷에 공지된 디자인

(2) 도면 : 별지2와 같다.

2. 당사자 주장

가. 청구인 주장

이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 전기통신회선을 통해 공지된 디자인과 동일 유사한 디자인이므로 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다.) 제5조 제1항 제2호 및 제3호, 같은 조 제3항의 규정에 해당하는 디자인이므로 같은 법 제68조의 규정에 의거 그 등록이 무효로 되어야 한다.

증거방법 : 갑 제1호증 내지 제5호증(가지번호 있는 것은 이를 포함한다.)

나. 피청구인 주장

갑 제4호증에 게재된 디자인과 이 사건 등록디자인이 디자인 면에서는 동일할 정도로 유사하나, ① 청구인이 주장하는 바와 같은 방법으로 인터넷 검색을 하더라도 갑 제4호증의 3의 자료를 검색할 수 없으며, 조작가능성이 높은 것으로서 그 증거력을 인정할 수 없고, ② 특허법 시행령(피청구인은 '특허법 제1조의 2 제1항'이라고 주장하였으나 이는 명백한 오기로 보인다.) 제1조의 2 제1항에 규정되지 아니한 전기통신회선을 통하여 공중이 이용하게 된 발명에 대해서는 그 발명이 전기통신회선에 실제로 게재된 날이 확인되어야 공지일로 인정할 수 있는 것이므로 이 사건 심판청구는 기각되어야 한다.

3. 이 사건 등록디자인이 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 비교대상디자인이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었는지 여부

(1) 판단기준

구 디자인보호법 제5조 제1항 제1호가 규정하는 '공지된 디자인'이라 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요까지는 없으며 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있는 디자인을 말하고, '공연히 실시된 디자인'이라 함은 디자인의 내용이 공연히 알려진 또는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 디자인을 말하는 것이며(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후3012 판결 참조), 구 디자인보호법 제5조 제1항 제2호가 규정하는 '공중이 이용가능하게 된 디자인'이라 함은 불특정 다수인이 볼 수 있는 상태에 놓여 있는 상태를 말하는 것이다(특허법원 2008. 10. 23. 선고 2008허8914 판결 참조).

(2) 구체적 판단

갑 제4호증의 3은 인터넷 검색화면 출력물로서 그 좌측 상단에는 비교대상 디자인이 게시되어 있으며, 그 중간부의 상품상세정보인 'Product details'란에는 'date first available at Amazon.co.uk; 8 aug. 2008'이라고 기재되어 있는바, 이를 통해 상단에 게시된 비교대상디자인이 2008. 8. 8.에 Amazon.co.uk를 통해 처음 이용 가능하게 되었음을 알 수 있다 할 것인바, 비교대상디자인은 이 사건 등록 디자인의 출원 전에 전기통신회선을 통해 공중이 이용 가능하게 된 상태에 놓이게 된 디자인이라 할 것이어서 비교대상디자인은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인이라 할 것이다.

한편, 피청구인은 ① 청구인이 주장하는 바와 같은 방법으로 인터넷 검색을 하더라도 비교대상디자인이 언제 공지된 것인지를 확인할 수 없다고 주장하나, 당 심판부에서 갑 제5호증에 제시된 방법으로 검색한 결과 따르면 청구인이 제출한 증거방법 및 검색방법에 의할 때 갑 제4호증의 3 및 갑 제5호증의 5와 동일한 검색결과를 확인할 수 있었으므로(별지3 인터넷 캡처화면 참조) 비교대상 디자인이 전기통신회선에 언제 게재되었는지 확인할 수 없다는 피청구인의 주장은 받아들일 수 없으며, ② 갑 제4호증은 조작이 가능한 것이어서 그 증거력을 인정할 수 없다고 주장하나, 피청구인은 조작 가능성성이 있음을 주장만 할 뿐 동 증거자료가 조작된 것임을 입증하지 못하였을 뿐 아니라 동 증거방법이 조작되었거나 위조한 것임을 인정할 만한 증거 또한 찾아 볼 수 없으며, ③ 또한 특허법 시행령 제1조의 2 제1항에 규정되지 아니한 전기통신회선을 통하여 공중이 이용하게 된 발명에 대해서는 그 발명이 전기통신회선에 실제로 게재된 날이 확인되어야 공지일로 인정할 수 있으므로 공지일 인정 시 엄격하게 적용되어야 한다고 주장하나, 이 사건 등록디자인의 출원시 뿐만 아니라 등록결정시에도 디자인보호법시행령에서는 특허법 시행령 제1조의 2 제1항의 규정과 같은 전기통신회선을 통해 공중이 이용 가능하게 된 디자인에 관한 별도의 규정을 두고 있지 아니하였을 뿐 아니라, 동 특허법 시행령 규정을 준용하지도 아니하였으므로 비교대상디자인의 이 사건 출원전 공지와 관련한 피청구인의 주장은 이유 없다.

나. 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인의 유사 여부

(1) 물품의 동일성 여부

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인은 모두 '슬리퍼'에 관한 디자인으로 양 디자인은 물품의 용도 및 기능이 동일하여 동일물품에 해당한다.

(2) 형상 및 모양의 유사 여부

(가) 판단기준

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비

할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 아닌지에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있다고 하더라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005후1097 판결 등 참조). 그리고 디자인의 유사 판단에 있어 대비 대상이 되는 디자인의 공개 정도는 그 디자인이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그것을 보고 용이하게 디자인을 창작할 수 있을 정도로 표현되어 있으면 충분하고 반드시 육면도나 참고사시도 등으로 그 형상과 모양의 모든 것이 기재되어 있어야 하는 것은 아니며, 자료의 표현이 부족하더라도 이를 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 요지 파악이 가능하다면 그 대비판단의 대상이 될 수 있다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2003후1956 판결 등 참조).

(나) 구체적 판단

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인의 무품은 '슬리퍼'로서, 이 물품의 특징적이고 보는 사람으로 하여금 심미감을 갖게 하는 가장 두드러지는 부분은 슬리퍼 바닥 측면과 발등 덮개 부분의 모양과 형상이라고 보아야 하므로 이들 부분이 잘 나타난 사시도를 중심으로 양 디자인의 유사 여부를 살핀다.

이 사건 등록디자인은 사시도에 표현된 바와 같이 '  '와

같은 형상과 모양의 디자인이고, 비교대상디자인은 '  '와

같은 형상과 모양의 디자인으로, 양 디자인 중 가장 눈에 띄기 쉬운 부분인 발등을 감싸는 덮개 부분과 밑창과 그 덮개 부분의 연결부가 잘 나타난 측면의 형상과 모양을 보면, 먼저, 덮개 부분에서 양 디자인은 모두 새끼발가락 부분에 희색의 띠 형상이 발목 부분에서 발가락 부분 쪽으로 길게 모양을 이루고 있으며, 가로 방향으로는 세 개의 구획으로 구분된 형상으로 형성된 점에서 양 디자인의 발등 덮개 부분의 형상과 모양은 거의 동일한 정도로 유사하며, 디자인의 바깥 쪽 측면(이 사건 등록디자인은 그 대칭이 되는 부분의 안쪽에도 같은 형태의 구멍이 형성되어 있고, 경험칙에 의할 때 비교대상디자인의 안쪽에도 같은 형상이 형성되어 있는 것으로 추정된다.)을 보면 디자인의 중앙부에는 앞쪽에서 뒤쪽으

로 가면서 치켜 올라간 타원형의 구멍이 형성되어 있고, 물결 형상의 곡선모양이 형성된 점에서 양 디자인은 측면의 형상과 모양에서도 극히 유사하여(양 디자인의 유사 여부에 대해서는 당사자간 다툼이 없으며, 피청구인은 답변서에서 양 디자인이 유사함을 인정한바 있다.) 양 디자인은 전체적인 형상과 모양이 유사한 디자인이다.

다. 소결

따라서 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인과 유사하여 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호의 규정에 해당하므로 나머지 청구이유에 대하여 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록디자인은 같은 법 제68조의 규정에 의하여 그 등록의 무효를 면할 수 없다고 할 것이다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구는 이유있으므로 이를 인용하고 심판비용은 피청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지1 (이 사건 등록디자인)

별지2 (비교대상디자인)

별지3 (당심판부에서 청구인이 제출한 검색방법으로 검색한 자료화면)

심판장

심판관

손영식

손 영식



주 심

심판관

배철훈

배 철훈



심판관

권오석

권 오석



[별지1] 이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

슬리퍼

【디자인의 설명】

1. 재질은 합성수지재 또는 고무재임.
2. 본원 디자인은 슬리퍼 상의 발등을 덮는 덮개부를 광폭으로 하고 하단부에 타원형의 요홈을 시원하게 형성하는 한편 상부 바닥면 세로방향의 물결무늬 모양으로 배치하고, 하부 바닥면은 가로방향 물결무늬로 배치하여 새로운 미감을 주면서 전체적으로 사용자로 하여금 편안함과 안정감을 느낄 수 있도록 한 것임.
3. 본원 디자인은 발등 덮개부분의 폭을 넓게 하고 그 덮개부를 작은 세 개의 폭으로 굴곡지게 형성하며, 덮개부 일측에는 앞뒤로 세로방향으로 띠 무늬를 형성하면서, 덮개부와 바닥면이 만나는 부분에 타원형의 요홈을 형성하고 바닥면은 파도물결 무늬로 계곡과 산을 자연스럽게 형성하여 전체적으로 새로운 미감을 일으키도록 한 것임.

[도면대용 사시사진]



[도면대용 정면사진]



[도면대용 배면사진]





[도면대용 좌측면사진]



[도면대용 우측면사진]



[도면대용 평면사진]



[도면대용 저면사진]

[도면대용 참고사진]



[별지2] 비교대상디자인



[별지3] 당심판부에서 청구인이 제출한 검색방법으로 직접 검색한 자료화면

Google 검색 공유 더보기 »

★ 즐겨찾기 주현 사이트 월 조각 갤러리 EMART TRADERS 거품을 ... 쇼핑 스트리트, 11번가 이마트몰, 당신과 가장 가... 11번가 쇼킹밀 - 매일 9시... 이마트 트레이더스, 거품...

ALDO Wiggins - Clearance Men's Sandals: Ama...

이 페이지는 영어로 되어 있습니다. Google 블로그를 사용하여 번역하시겠습니까? 영어가 아닙니까? Google이 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 도움을 주세요.

보안 연결을 사용하여 번역하기 위해 이 보안 페이지의 콘텐츠를 Google로 전송합니다. 자세히 알아보기

amazon.co.uk captures 2009-2010 10 월 9월 10월 2010 2011

Hello. Sign in to get personalised recommendations. New Customer? Start here.

Your Amazon.co.uk Deals of the Week Gift Cards Gifts & Wish Lists

Bestsellers Women's Shoes Men's Shoes Children's Shoes Athletic & Outdoor Sho

ALDO Wiggins - Clearance Men's Sandals by Aldo

See larger image Share your own customer images

Special Offers and Product Promotions

Other Product Promotions:

- A note about sizing: Due to international footwear sizing guidelines, it is possible that some items will have packaging labelled according to the incorrect size before returning the item to us. Visit our [returns policy](#) page for information on how to return an incorrect item.
- Visit our [Shoes store](#) for a fantastic selection of brands and styles, all at great prices.

Product Features

- Description: Sport Fashion
- Material: Synthetic
- Sole: Synthetic

25.

특 허 심 판 원
제 11 부
심 결

심판번호 2014당548

사건표시 디자인등록 제414659호 권리범위확인(적극)

청구인 ○○○
부산
대리인 변리사 ○○○
경남

피청구인 ○○○
서울시
대리인 ○○○
지정된 변리사 ○○○
서울시

심결일 2014. 11. 3.

주 문

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

청구취지

1. 확인대상디자인은 디자인등록 제414659호의 권리범위에 속한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제414659호/2005. 11. 10./2006. 5. 11.

- (2) 물품의 명칭 : 치아용 임플란트
- (3) 도면 : 별지1

나. 확인대상디자인

확인대상디자인은 피청구인이 실시하고 있는 모델명 GS 3 Fixture 3.5 임플란트에 대한 것으로 도면은 별지2와 같다.(갑 제3호증)

다. 비교대상디자인들

(1) 비교대상디자인1

비교대상디자인1은 2004. 2. 16.자 출원되어 2004. 4. 30.자 한국공개특허 제10-2004-0036715호로 공개된 '임플란트로 이루어진 장치 및 임플란트를 골조직에 삽입하는 방법'에 관한 것으로 도면은 별지3과 같다.(을 제3호증)

(2) 비교대상디자인2

비교대상디자인2는 2001. 10. 11.자 출원되어 2004. 7. 2.자 공고된 임플란트 시술용 핵스쳐에 관한 한국특허등록 제437970호에 대한 것으로 도면은 별지3과 같다.(을 제4호증)

(3) 비교대상디자인3

비교대상디자인3은 2003. 8. 28.자 출원되어 2005. 3. 9.자 공개된 임플란트 시술용 인공치아 고정체에 관한 한국공개특허 제2005-22946호에 대한 것으로 도면은 별지3과 같다.(을 제5호증)

(4) 비교대상디자인4

비교대상디자인4는 2004. 4. 16.자 출원되어 2004. 7. 30.자 공고된 틀니용 인공치근에 관한 한국등록실용 제357420호에 대한 것으로 도면은 별지3과 같다.(을 제6호증)

(5) 비교대상디자인5

비교대상디자인5는 2001. 1. 17.자 출원되어 2001. 7. 31.자 공개된 삽입물에 관한 한국공개특허 제2001-71941호에 대한 것으로 도면은 별지3과 같다.(을 제7호증)

(6) 비교대상디자인6

비교대상디자인6은 1993. 10. 25.자 출원되어 1996. 12. 31.자 공고된 치과용 임플란트 시스템을 위한 핵스쳐에 관한 미국등록특허 제5588838호에 대한 것으로 도면은 별지3과 같다.(을 제8호증)

2. 당사자 주장

가. 청구인 주장

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 ① 뼈속에 입식되는 나사부를 상부나사와 하부나사 두 부분으로 구분한 것으로, 상부나사는 간격이 좁고, 하부나사는 간격이 넓게 구성하며, 상부 헤드부위가 6각형인 점에서 전체적인 모양 및 형상이 동일하다. ② 양 디자인은 모두 임플란트 상부에 베벨부(bevel)의 크기의 차이, 나사산 끝 부분이 폐쇄형인 것과 나사산이 상부 끝까지 연결되어 개방형으로 된 차이, 나사산 하부의 절삭날이 나사산을 포함하여 몸체까지 깊게 파고 들어가도록 커팅된 형상과 절삭날이 일부만을 파고들어 하단부터 상단까지 길게 연장되게 나선형태로 커팅된 형상의 차이, 나사산의 단면 형상의 차이, 나사산이 몸체의 하단 끝부분까지 연장된 것과 나사산이 하단 끝의 위쪽에서 종결되는 것의 차이, 절삭부 형상의 차이 등은 모두 동종업에 종사하는 자라면 쉽게 변형 가능한 상업적, 기능적 변형에 불과한 것이다. ③ 이 사건 등록디자인 및 확인대상디자인의 임플란트는 셀프태핑(손힘만으로 치조골에 나사를 형성하며 식립하는 것)을 위해 나사산의 크기가 1.2mm정도로 크게 형성된 것임에 비해, 비교대상디자인1 내지 6은 시술시 드릴 작업 후 탭(TAP)을 사용하여 뼈속에 나사모양을 미리 만들고 이후 식립할 때 사용되는 임플란트로서 나사산의 크기가 0.4~0.7mm정도로 작으며, 셀프태핑 기능이 없는바, 이와 같은 차이점으로 말미암아 이 사건 출원디자인과 비교대상디자인들을 일반 수요자의 입장에서 전체적, 객관적으로 관찰할 때 느껴지는 미감과 인상이 서로 달라 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인들에 의해 공지된 디자인이라 할 수 없는바, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.

나. 피청구인 주장

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 ① 간격이 넓은 나사와 간격이 넓은 나사를 상하 배치한 형상면에서 유사하지만, 이러한 유사부분은 공지된 형상에 불과하여 중요도를 낮게 평가해야 하고, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 차이점 1 내지 6에 의하여 서로 다른 심미감을 불러일으키므로 비유사한 디자인이고, ② 확인대상디자인은 비교대상디자인들로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이므로, 결국, 확인대상디자인은 실시디자인에 해당한다. 그러므로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다.

3. 비교대상디자인들의 이 사건 등록디자인의 출원 전 공지 여부

비교대상디자인들은 위 기초사실 나. 항에서 살핀바와 같이 모두 이 사건 등

록디자인의 출원일인 2005. 11. 10. 이전에 간행물에 의해 공지된 디자인들임을 확인할 수 있으므로 비교대상디자인들은 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 공지된 디자인이라 할 것이다.

4. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사 여부

가. 물품의 동일성 여부

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 모두 치아용 임플란트에 관한 것으로서 인공치아를 심기 위해 잇몸에 삽입하는 것이어서 그 용도와 기능이 같으므로 물품의 동일성이 인정된다.

나. 형상 및 모양의 유사 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 하고(대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 참조), 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 판단하여야 하며(대법원 1996. 1. 26. 선고 95후1135 판결 참조), 또한 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 디자인법이 요구하는 객관적 창작성이란 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함만을 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 있으나, 부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 종전의 디자인과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는다면 디자인등록을 받을 수 없다(대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2915 판결 등 참조).

(2) 구체적 판단

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 지배적인 특징은 물품을 거래할 때 보는 사람의 주의를 끄는 부분일 뿐만 아니라 디자인을 구성하는 요소들이 집중적으로 배치되어 있는 정면도, 배면도 및 평·저면도에 있다고 할 것이므로, 이들 도면을 중심으로 양 디자인의 유사 여부를 살펴보면,

양 디자인은 ① 임플란트 몸체 부분의 상단부에 나사산의 간격이 조밀한 나사부를 형성하고, 하단부에는 나사산의 간격이 좀 더 넓은 나사부를 형성한 점, ② 몸체 하단부에 절삭날을 갖는다는 점에서 공통점을 갖는다.

다만, ④ 이 사건 등록디자인은 상단부인 임플란트를 위한 보조기구와 결합하는 결합부가 ''와 같은 형상인데 비해, 확인대상디자인은 ''와 같이 상단 끝부분까지 나사선으로 처리된 형상을 하고 있는 점, ⑤ 이 사건 등록디자인은 하단부의 절삭날이 임플란트의 몸체 부분까지 절삭되어 나사선 안



쪽 절삭부가 직각형태인 ''와 같은 형상인데 비해, 확인대상디자인은 하단부의 절삭날이 나사선의 일부에만 절삭되고, 상부로 올라갈수록 절삭날이 왼쪽으로 비스듬히 휘는 형태로 절삭되었으며 그 절삭된 부분이 넓은 나사선 부분의



약 90퍼센트 정도에 이르게 형성된 ''와 같은 형상으로 형성된 점, ⑥ 이 사건 등록디자인은 나사산의 단면형상이 위는 완만한 경사를 가지며 아래는 평면



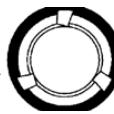
형상으로 비대칭 형상을 갖는 '' 형상인데 비해, 확인대상디자인의 나사산의

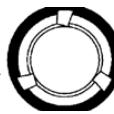


형상은 상, 하면이 모두 완만한 경사를 갖는 대칭적 형상인 ''와 같은 형상을 갖는 점, ⑦ 이 사건 등록디자인은 나사산이 몸체의 하부 끝단까지 형성되지 않은 '' 형상인데 비해 확인대상디자인은 나사선이 하부 끝단까지 연



속된 형태인 ''와 같은 형상인 점, ⑧ 저면도에서 이 사건 등록디자인은



절개부가 3개의 띠로 묶은 모양이 결합한 ''와 같은 모양인데 비해, 확



인대상디자인은 ‘’와 같이 절개부가 입체형 나선의 형상으로 형성된 점 등에서 차이점을 갖는다. 그런데, 이와 같은 차이점은 양 디자인의 지배적 특징을 이르는 부분과 관련된 차이라고 할 것이어서 ①, ②의 공통점(이러한 공통점은 이 사건등록디자인의 출원일 전에 비교대상디자인들에 의해 공지된 디자인이이라 할 것이어서 그 중요도를 낮게 보아야 할 것이다.)에도 불구하고 양 디자인은 전체적으로 보는 사람이 느끼는 심미감이 서로 달라 비유사한 디자인이라고 할 것이다.

한편, 청구인은 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인들은 나사산의 높이에서 이 사건 등록디자인은 1.2mm이고, 비교대상디자인들은 0.4~0.7mm로 서로 달라 이들 디자인은 보는 사람에게 주는 심미감이 상이한 디자인이라고 주장하나, 나사산의 높이가 디자인이 주는 심미감의 차이에 어느 정도 영향을 미친다는 점은 부인할 수 없겠으나 이러한 나사산의 깊이의 차이는 당업자라면 비교대상디자인들로부터 누구나 쉽게 상업적으로 변형이 가능한 디자인이라고 할 것이어서 이 점에 관한 청구인의 주장도 받아들이기 어렵다.

다. 소결

따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 비유사하므로 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다.

5. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하고 심판비용은 청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지1(이) 사건 등록디자인)

별지2(확인대상디자인)

별지3(비교대상디자인들)

심판장

심판관

손영식

손영식


주 심

심판관

배철훈

배철훈


심판관

권오석

권오석

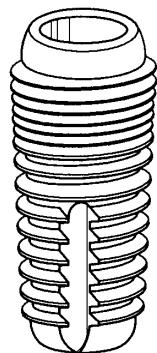

[별지1] 이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

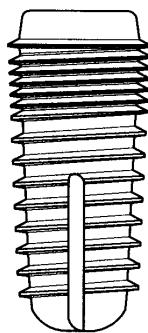
치아용 임플란트

【디자인의 설명】

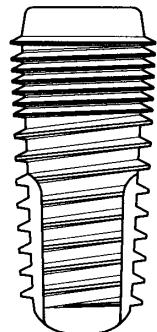
1. 재질은 금속재임.
2. 자연치아가 결손된 잇몸에 영구 임플란트를 이식한 후, 악골의 이식부위에 충격이 가해지지 않도록 보호하기 위해 사용되는 것임.



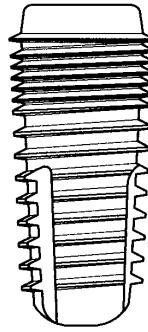
[사시도]



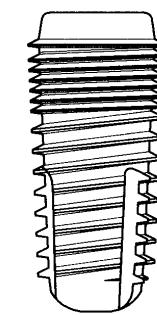
[정면도]



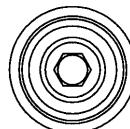
[배면도]



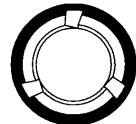
[좌측면도]



[우측면도]



[평면도]



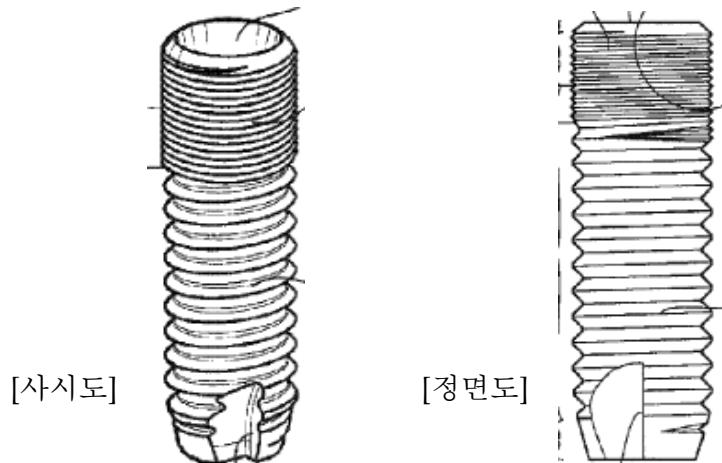
[저면도]

[별지2] 확인대상디자인

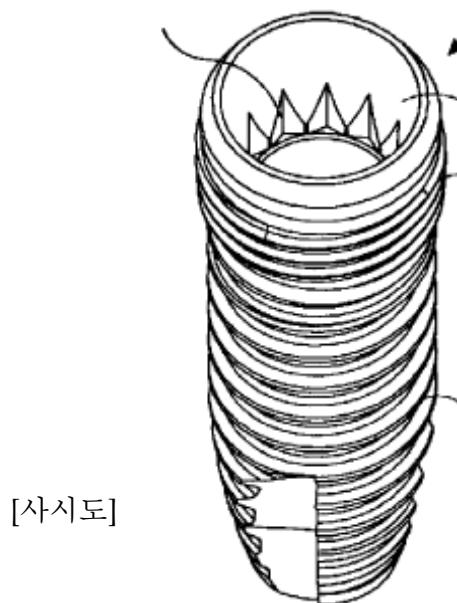


[별지3] 비교대상디자인들

(1) 비교대상디자인1

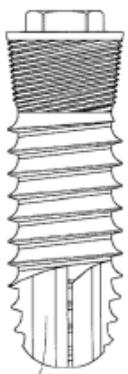


(2) 비교대상디자인2



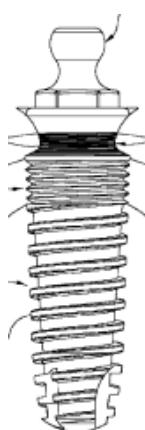
(3) 비교대상디자인3

[사시도]



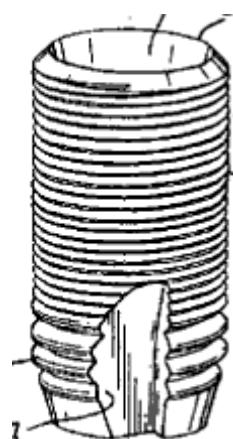
(4) 비교대상디자인4

[사시도]

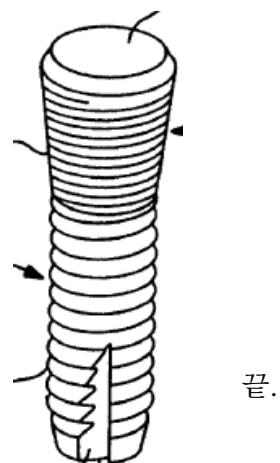


(5) 비교대상디자인5

[사시도]



(6) 비교대상디자인6 [사시도]



끝.

특 허 심 판 원
제 11 부
심 결

심판번호 2014당1087

사건표시 디자인등록 제702703호 무효

청구인 ○○○
부산
대리인 ○○○
지정된 변리사 ○○○
서울시

피청구인 ○○○
부산

심결일 2014. 12. 22.

주 문

1. 디자인등록 제702703호는 그 등록을 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

- (1) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제702703호/2013. 3. 21./2013. 7. 18.
- (2) 물품의 명칭 : 샌들
- (3) 도면 : 별지1과 같다.

나. 비교대상디자인들

(1) 비교대상디자인1

- (가) 출처/공지일 : <http://kip1889.blog.me/30142308645>/2012. 7. 12.
- (나) 물품명칭 : 샌들
- (다) 도면내용 사진 : 별지2의 ‘가’와 같다.

(2) 비교대상디자인2

- (가) 출처/공지일 : 중앙일보 신문/2012. 5. 27.
- (나) 물품명칭 : 신발
- (다) 도면내용 사진 : 별지2의 ‘나’와 같다.

(3) 비교대상디자인3

- (가) 출처/공지일 : 네이버(NAVER)지식쇼핑/ 2012. 3.
- (나) 물품명칭 : 신발
- (다) 도면내용 사진 : 별지2의 ‘다’와 같다.

(4) 비교대상디자인4

- (가) 출처/공지일 : Google 검색 cros mesh Summer shoe/2012. 4. 9.
- (나) 물품명칭 : 슬리퍼
- (다) 도면내용 사진 : 별지2의 ‘라’와 같다.

(5) 비교대상디자인5

- (가) 출처/공지일 : Amazon.com Crocs Men's Crosmesh Summer Slip/2012
- (나) 물품명칭 : 슬리퍼
- (다) 도면내용 사진 : 별지2의 ‘마’와 같다.

(6) 비교대상디자인6

- (가) 출처/공지일 : 품바이 POOMBUY/2012. 3.
- (나) 물품명칭 : 슬리퍼
- (다) 도면내용 사진 : 별지2의 ‘바’와 같다.

(7) 비교대상디자인7

- (가) 출처/공지일 : 6PM.COM/2012.
- (나) 물품명칭 : 신발
- (다) 도면내용 사진 : 별지2의 ‘사’와 같다.

(8) 비교대상디자인8

- (가) 출처/공지일 : Hi NewYork www.hi-ny.co.kr/ 2012.
- (나) 물품명칭 : 신발
- (다) 도면내용 사진 : 별지2의 ‘아’와 같다.

2. 당사자 주장

가. 청구인 주장

이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 국내외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인 또는 국내외에서 반포된 간행물에 게재된 디자인과 동일 또는 유사하고 이 사건 등록디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 있는 디자인이므로 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제5조 제1항 및 제2항에 위배되어 잘못 등록된 것이어서 같은 법 제68조 제1항 제1호의 규정에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피청구인 주장

피청구인은 답변서 제출기일(2014. 6. 16.)이 지난 심리종결일 현재까지 아무런 답변이 없다.

3. 비교대상디자인의 출원전 공지 여부

편의상 청구인이 제출한 비교대상디자인1 내지 7 및 8의1 내지 3 중 전체적인 형상 및 모양이 가장 잘 나타난 비교대상디자인1로부터 이 사건 등록디자인이 용이하게 창작할 수 있는 디자인인지에 관하여 살피기로 하고, 이하에서는 비교대상디자인1이, 이 사건 등록디자인의 출원전에 공지되었는지 만을 살핀다.

비교대상디자인1은 갑 제2호증 네이버 블로그에 포스팅된 ‘CROCS[크록스]’ 신발의 실물사진에 관한 것으로 블로그에 실린 날짜가 2012. 7. 12. 21:12로 기록되어 있는바, 달리 반증이 없는 한 비교대상디자인2는 이 사건 등록디자인의 출원일(2013. 3. 20.) 이전에 전기통신회선을 통해 공지된 디자인이라 할 것이다.

4. 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하는지 여부

가. 판단기준

구 디자인보호법 제5조 제2항은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, 여기에는 위 각 호에 해당하는 디자인의 결합뿐만 아니라 위 디자인 각각에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 포함된다고 봄이 타당하고, 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 불과하

거나, 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 2010.05.13. 선고 2008후2800 판결 참조).

나. 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인1로부터 용이하게 창작할 수 있는 것인지 여부

(1) 물품의 동일성 여부

이 사건 등록디자인은 '샌들'에 관한 디자인이고, 비교대상디자인1 또한 '샌들'에 관한 디자인으로 양 디자인은 물품이 동일하다.

(2) 용이 창작 여부

이 사건 등록디자인의 특징이 잘 나타나고, 비교대상디자인1과 대비가 가능한 사시도, 좌측면도 및 부분 확대도 기준으로 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인1로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인인지를 살핀다.

각 도면의 대용 사진은 아래 표와 같다.

구분	이 사건 등록디자인	비교대상디자인1
사시도		
좌측면도		
부분 확대도		

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인1은, ① 부분확대 사진에 표현된 바에 의하면, 샌들 갑피외면에 일정한 간격으로 수개의 통기공을 형성한 점, ② 통기공 사이사이에는 원의 형상을 형성한 점, ③ 발등 덮개 부분과 중간 부의 모양

과 형상이 이 사건 등록디자인은 ''와 같고, 비교대상디자인1은 ''

과 같이 형성된 점에서 공통점을 갖는다.

한편, 양 디자인은 ④ 신발의 뒷굽 부분에서 이 사건 등록디자인은 ''와
같이 통기공이 형성되고 중앙부에 띠의 형상을 덧댄 형상으로 구성된데 비해,

비교대상디자인1은 ''와 같이 통기공이 없는 갑피를 덧댄 형상으로 구성

된 점, ⑤ 신발 밑창 테두리 부분의 모양에서 이 사건 등록디자인은 중앙부에 노란색 선이 밑창 전체를 감아 돌린 모양이고, 전체적인 밑창의 형상은 단일 창의 형상으로 형성된데 비해, 비교대상디자인1은 밑창의 중앙부에 띠 모양의 선이 뒤틀리를 감싸면서 앞발의 중앙부분까지만 모양을 이루며, 전체적인 밑창의 형상이 이중창의 형상으로 형성된 점에서 차이점을 갖는다.

그런데 위 ④, ⑤의 차이점은 이 사건 디자인의 물품이 속하는 분야에서 주지의 형상이나 모양 또는 기능적 형태로서 흔하게 사용되는 것들이어서 비교대상디자인1로부터 이 사건 등록디자인을 창작하는 것이 통상의 디자이너라면 어렵지 않게 창작할 수 있는 디자인이라고 할 것이어서, 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인1에 의해 용이하게 창작이 가능한 디자인이라고 할 것이다.

다. 소결

따라서 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인1로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인으로 구 디자인보호법 제5조 제2항의 규정에 의거 그 등록이 무효로 되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 있다.

5. 결론

그러므로 이 사건 심판청구는 이유있으므로 이를 인용하고 심판비용은 피청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지1(이) 사건 등록디자인)

별지2(비교대상디자인들)

심판장

심판관

손영식

손 영식



주 심

심판관

배철훈

배 철 훈



심판관

권오석

권 오 석



[별지1] 이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

샌들

【디자인의 설명】

1. 재질은 인조직물 및 합성수지로 된 것임.
2. 본 디자인은 참고도 1의 부분 확대사진과 같이 갑피 외면에 일정한 간격으로 수개의 통기공을 형성하여 착용시 공기순환이 원활하도록 하여 사용자에게쾌적한 착용감과 편의성을 제공하고 통기공 사이사이에는 원형 홈을 형성하여 입체적인 효과를 부각한 것임.
3. 본 물품은 한 콜레 중 오른쪽만을 나타낸 것임.
4. 도면대용 사진에 표시된 문자는 디자인등록 대상에서 제외함.

【디자인 창작 내용의 요점】

본 샌들 디자인의 형상과 모양의 결합을 디자인의 창작내용의 요점으로 함.

[도면대용 사시사진]



[도면대용 정면사진]



[도면대용 배면사진]





[도면대용 좌측면사진]



[도면대용 우측면사진]



[도면대용 평면사진]



[도면대용 저면사진]



[도면대용 부분확대사진]

[별지2] 비교대상디자인들

가. 비교대상디자인1



다. 비교대상디자인3



마. 비교대상디자인5



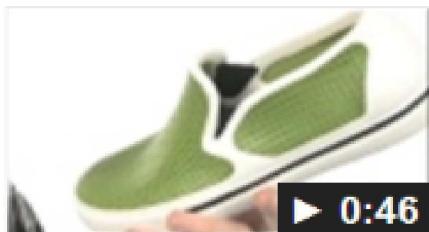
사. 비교대상디자인7



나. 비교대상디자인2



라. 비교대상디자인4



바. 비교대상디자인6



아. 비교대상디자인8



끝.

특 허 심 판 원
제 11 부 결

심판번호 2013당1384

사건표시 디자인등록 제584549호 무효

청구인 ○○○
경기도
대리인 변리사 ○○○
서울시

피청구인 ○○○
경기도
대리인 ○○○
지정된 변리사 ○○○
서울시

심결일 2014. 11. 12.

주 문

1. 디자인등록 제584549호는 그 등록을 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

- (1) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제584549호/2009. 11. 11. / 2011. 1. 3.
- (2) 물품의 명칭 : 거푸집 보강대용 고정구

(3) 도면 : 별지1

나. 비교대상디자인1

2009. 7. 20.자 공고된 국내 특허공보의 도면에 개시된 거푸집 지지 웨일러에 관한 디자인으로서 도면은 별지2와 같다.

다. 비교대상디자인2

(1) 등록번호 : 디자인등록 제505781호

(2) 출원일/등록일 : 2007. 12. 26./2008. 9. 9.

(3) 등록공고 : 2008. 9. 17.

(4) 물품의 명칭 : 거푸집 고정보강대(M01)

(5) 도면 : 별지3

(6) 등록 권리자 : 호리코리아 주식회사

라. 비교대상디자인3

2001. 2. 15.자 공고된 국내 등록실용신안공보의 도면에 개시된 거푸집 고정밴드에 관한 디자인으로서 도면은 별지4와 같다.

2. 당사자 주장

가. 청구인 주장

이 사건 등록디자인은 그 출원일 전에 공지된 비교대상디자인1과 동일하며, 비교대상디자인2 및 3과 유사한 디자인으로서 당업자라면 이들로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이므로 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 이전의 법, 이하 같다.) 제5조 제2항에 해당하는 디자인이다.

나. 피청구인 주장

심사기준에 의하면 용이 창작이 가능한 것인지 여부는 공지디자인의 결합으로 판단하여야 하는 것인데 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인1로부터 이 사건 등록디자인이 용이하게 창작할 수 있다는 것은 근거가 없는 것이며, 비교대상디자인2와 3 및 이들의 결합에 의해서도 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 할 수 없다.

3. 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하는지 여부

가. 물품의 동일성 여부

이 사건 등록디자인의 물품의 명칭은 거푸집 보강대용 고정구이고, 비교대상디자인1은 발명특허로서 그 발명의 명칭이 거푸집 지지 웨일러로서 명칭 자체는 차이가 있으나 두 물품 모두 타설되는 콘크리트의 압력에 거푸집이 변형되는 것을 방지하기 위하여 사용되는 지지구로서 그 용도와 기능이 동일하므로 양 디자인의 물품은 동일 물품이라고 할 것이다.

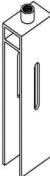
나. 형상 및 모양의 유사 여부

(1) 판단기준

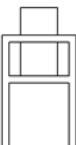
디자인보호법 제5조 제2항은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, 여기에는 위 각 호에 해당하는 디자인의 결합뿐만 아니라 위 디자인 각각에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 포함된다고 봄이 타당하고, 그 규정의 취지는 위 각 호에 해당하는 디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 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).

(2) 구체적 판단

먼저 이 사건 등록디자인이 당업자라면 비교대상디자인1로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인인지를 살펴보기 위해 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인1에서 형상과 모양이 가장 잘 나타난 사시도, 정면도 및 측면도를 기준으로 살펴보면, 양 디자인은 아래 표와 같다(비교대상디자인은 갑 제4호증의 도4 내지 도6으로부터 아래 도시된 바와 같은 형상과 모양이 도출되는 것으로 볼 수 있다.).

구분	이 사건 등록디자인	비교대상디자인1
사시도		
정면도		
측면도		

우선 양 디자인은 ① 정면도에서 보면 모두 직사각형 형상에 상부 중앙에 '리드 암나사'가 돌출된 형태로 형성되고, 고정구 중앙부에 장홀이 형성된 점, ② 측면도에서 보면 모

두 ''와 같은 형상을 갖는 점에서 공통점은 같다. 다만, 양 디자인은 고정구 몸체

상단부 리드 암나사를 중심으로 양측에 비교대상디자인1은 크립홀과 고정핀홀이 형성된데 비해 이 사건 등록디자인은 이 두 개의 홀이 형성되지 않은 점에서 차이가 있다.

그러나 이러한 차이점, 즉 비교대상디자인1에 형성된 '크립홀'과 '고정핀홀'은 크립홀에 끼워지는 와이어의 일탈을 막거나, 와이어에 형성된 고정핀을 삽입하기 위해 형성된 것으로서 이는 기능적인 것에 불과하고 또한 그 기능적 형상이 보는 사람으로 하여금 느끼는 심미감에 영향을 줄 정도의 미감적 창작성을 갖는다고도 할 수 없다 할 것이다.

그렇다면 이 사건 등록디자인은 당업자라면 누구나 비교대상디자인1로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 보아야 할 것이다.

다. 소결

따라서 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인2 및 3과 유사한지 여부에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 비교대상디자인1로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인어서 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 있다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구는 이유있으므로 이를 인용하고 심판비용은 피청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지1(이) 사건 등록디자인)

별지2(비교대상디자인1)

별지3(비교대상디자인2)

별지4(비교대상디자인3)

심판장

심판관

손영식

손영식



주 심

심판관

배철훈

배철훈



심판관

권오석

권오석



[별지1] 이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

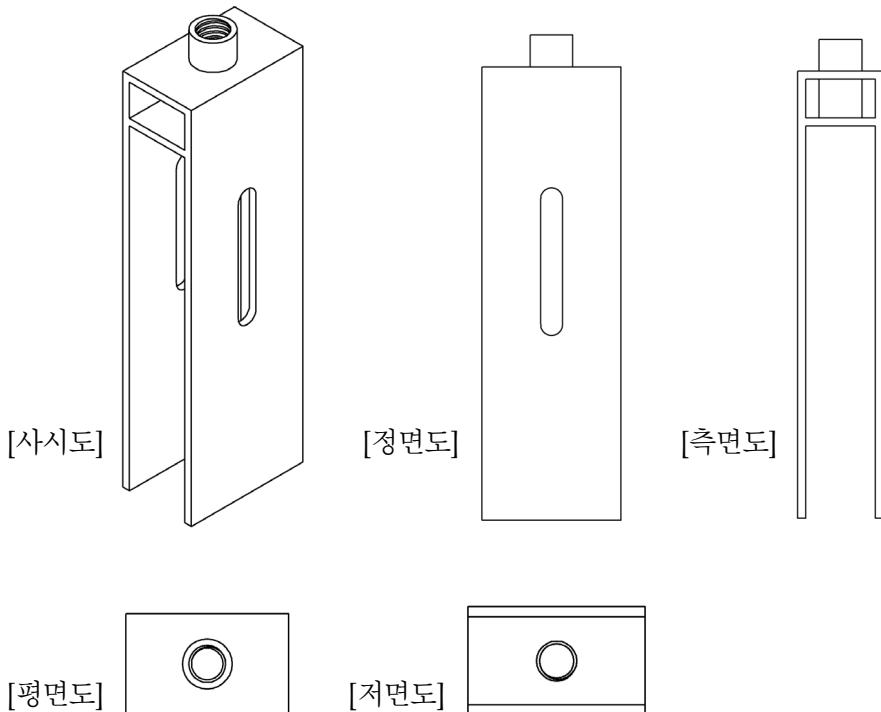
거푸집 보강대용 고정구

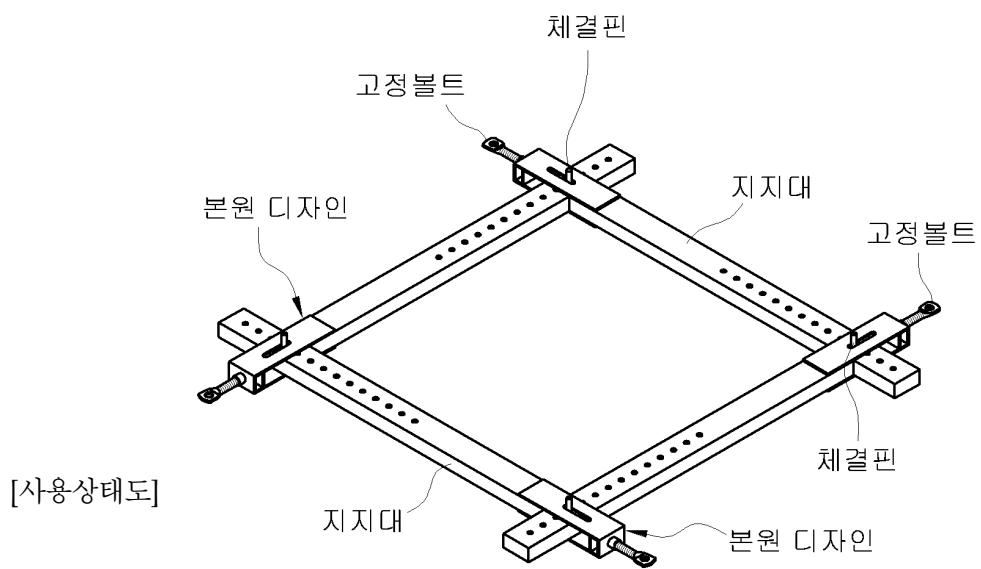
【디자인의 설명】

1. 재질은 금속재임.
2. 본원 디자인은 주로 거푸집의 가장자리 둘레를 따라 설치되어, 타설되는 콘크리트의 압력으로부터 거푸집이 벌어지는 등의 변형이 발생하는 것을 방지하기 위한 지지대를 연결 및 고정하기 위한 것임.
3. 참고도1은 본원 디자인의 사용상태도로서, 어느 하나의 지지대에 본원 디자인이 고정설치되고, 다른 하나의 지지대가 본원 디자인에 결합되는 고정볼트에 의해 가압지지되는 것을 나타낸 것임.

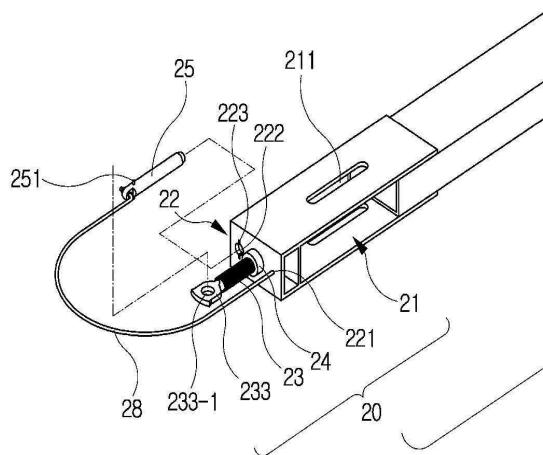
【디자인 창작 내용의 요점】

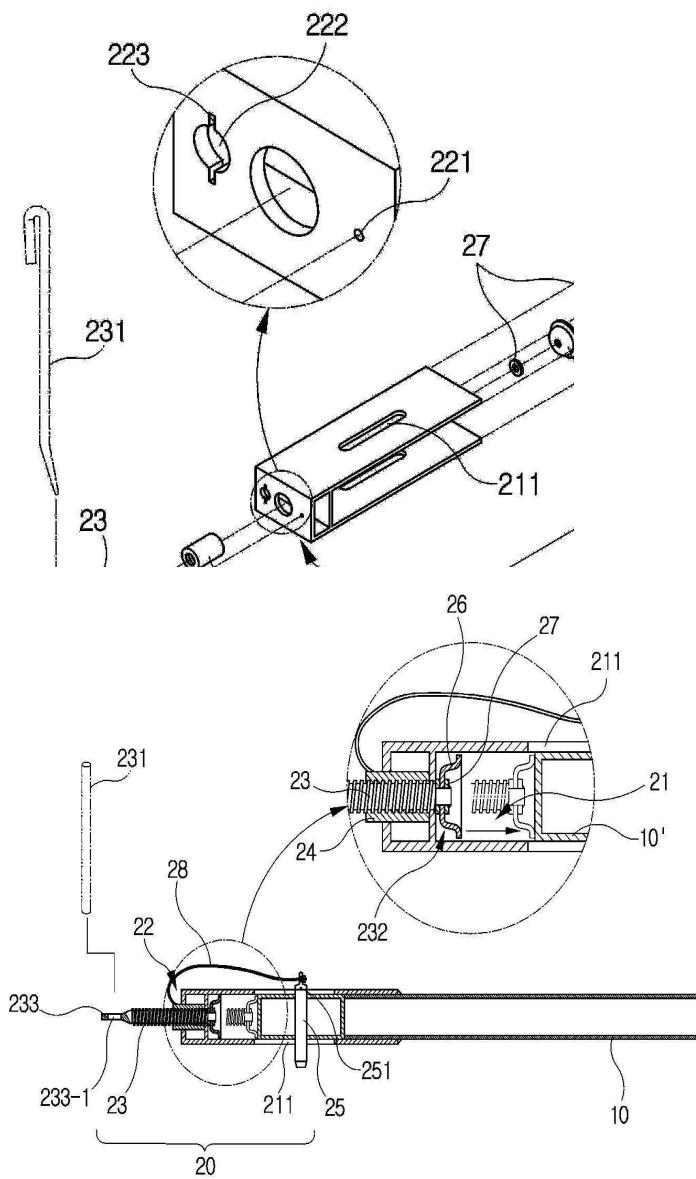
본원 디자인 거푸집 보강대용 고정구는 평행한 두 판재의 일측이 서로 연결되고, 상기 연결부에 너트가 결합되어 심미감을 향상시킨 것을 본원 디자인 창작내용의 요점으로 함.





[별지2] 비교대상디자인1





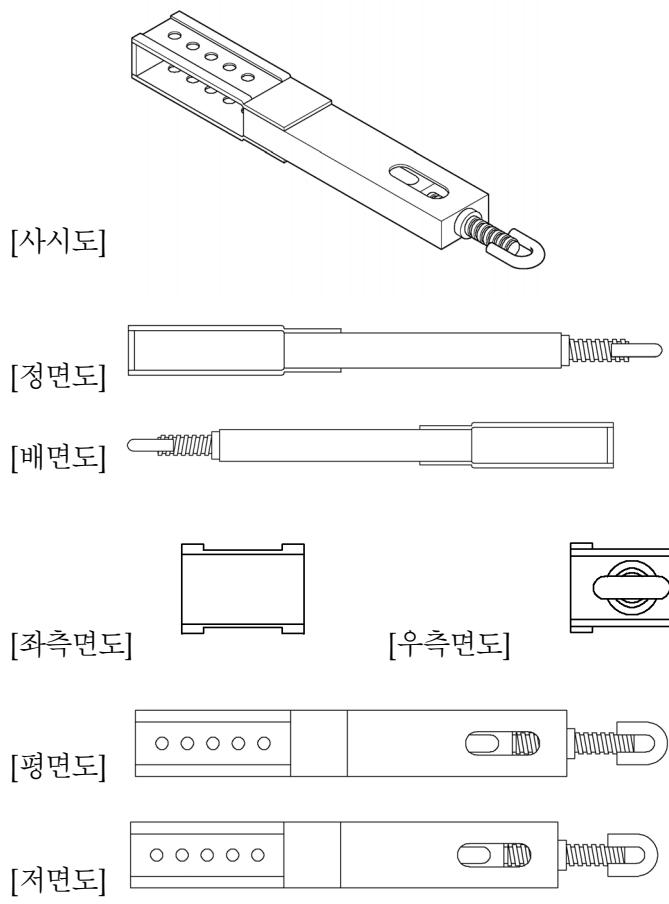
[별지3] 비교대상디자인2

【디자인의 대상이 되는 물품】

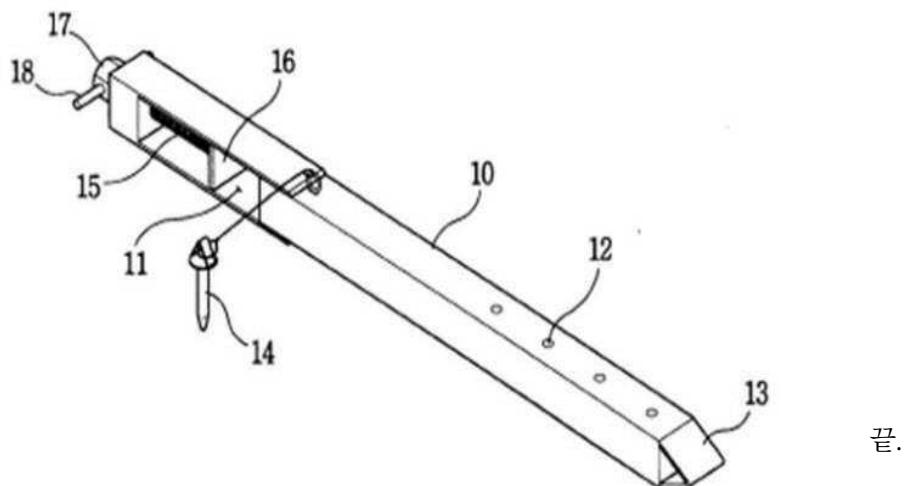
거푸집 고정보강대

【디자인의 설명】

1. 재질은 금속임.
2. 건축 구조물의 성형을 위한 거푸집 및 유로폼 을 고정하는데 사용되는 것임.



[별지4] 비교대상디자인3



특 허 심 판 원
제 11 부 원
심 심 결

심판번호 2013당1804

사건표시 디자인등록 제678845호 무효

청구인 ○○○

서울시

대리인 변리사 ○○○

서울시

피청구인 ○○○

경남

대리인 변리사 ○○○

서울시

심결일 2015. 1. 7.

주 문

- 디자인등록 제678845호는 그 등록을 무효로 한다.
- 심판비용은 피청구인이 부담한다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제678845호/2011. 10. 18./2013. 1. 25.

(2) 물품의 명칭 : 천장직착등

(3) 도면 : 별지1과 같다.

나. 비교대상디자인들

(1) 비교대상디자인 1

(가) 육일조명의 카탈로그(ylookil Lighting 40th)에 게재된 디자인(갑 제5, 6호증)

(나) 도면 : 별지2의 '가'와 같다.

(2) 비교대상디자인 2

(가) 등록번호 : 디자인등록 제643083호

(나) 출원일/등록일/등록공고 : 2011. 3. 3./2012. 5. 2./2012. 5. 10.

(다) 물품의 명칭 : 천정직착등

(라) 도면 : 별지2의 '나'와 같다.

(3) 비교대상디자인 3

(가) 등록번호 : 디자인등록 제650862호 유사 제1호

(나) 출원일/등록일/등록공고 : 2011. 5. 9./2012. 9. 3./2012. 9. 7.

(다) 물품의 명칭 : 천정직착등

(라) 도면 : 별지2의 '다'와 같다.

2. 당사자 주장

가. 청구인 주장

이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인 1과 동일하고, 비교대상디자인 2 및 3과 유사한 디자인에 해당하므로 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다.) 제5조 제1항 제1호 내지 제3호에 해당하고, 비교대상디자인 1과 3에 의해 용이하게 창작할 수 있으며, 타인의 선출원디자인인 비교대상디자인 3과 유사한 디자인이므로 같은 법 제5조 제2항 및 제16조 제1항의 규정에 위반하여 등록된 것이어서 그 등록이 무효로 되어야 한다.(갑 제1호증 내지 제9호증)

나. 피청구인 주장

① 비교대상디자인 1의 이 사건 등록디자인의 출원전 공지 자료로 제출한 갑 제5호증은 청구인의 사내 카탈로그로서 발행 일자를 확인할 수 없으며, 갑 제6호증도 카탈로그에 게재된 상품이 박람회에 출품한 것임을 입증하지 못하는 것이어서 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제5조 제1항 제1호 내지 3호에 해당하지 아니하며, ② 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 2 및 3은 전체적으로 유사하지 아니하므로 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.

3. 비교대상디자인 1이 이 사건 등록디자인의 출원전에 공지되었는지 여부

청구인은 비교대상디자인 1이 이 사건 등록디자인의 출원전에 반포된 간행물 및 개최된 박람회에 출품된 디자인이라고 주장하면서 갑 제5호증 및 제6호증을 그 증거로 제출하였으나, 갑 제5호증 '육일조명의카탈로그(ylookil Lighting 40th)'는 그것이 언제 발행되었는지 확인할 수 없는 자료로서 이 사건 등록디자인의 출원전에 반포된 것임을 확인할 수 없으며, (주)동아전람이 주최하는 건축자재박람회에 출품되었다는 갑 제6호증 또한 그 디자인 이 박람회에 출품했던 디자인임을 입증할만한 사실을 확인할 수 없으므로 비교대상디자인 1은 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 공지된 디자인이라고 할 수 없다. 따라서 이하에서는 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제16조 제1항에 해당하는지 여부만을 살핀다.

4. 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제16조 제1항에 해당하는지 여부

비교대상디자인 2는 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 출원된 것으로서 서로 다른 날에 출원된 동일물품에 관한 디자인등록출원 디자인으로 구 디자인보호법 제16조 제1항 소정의 디자인에 해당한다고 할 것이므로 이하에서는 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인 2와 유사 여부에 관하여 살핀다.

가. 물품의 동일성 여부

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 2의 물품의 명칭은 모두 '천정직착등'에 관한 것으로 양 디자인은 물품의 용도 및 기능이 동일한 동일 물품이라고 할 것이다.

나. 모양 및 형상의 유사 여부

(1) 판단기준

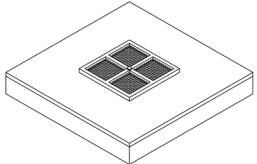
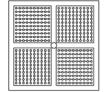
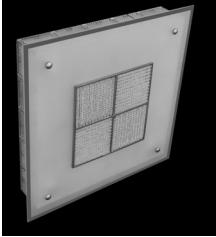
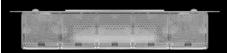
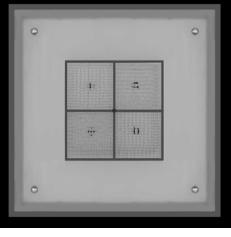
디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 그 구성요소 중 공지의 형상부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 이것 까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 심미감에 따라 판단해야 하며 디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성이란 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함만을 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 있으나, 부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 종전의 디자인과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는다면 디자인등록을 받을 수 없다(대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 대법원 2006. 7. 8. 선고 2005후2915 판결 등 참조).

(2) 구체적 판단

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 2의 특징적 부분이 잘 나타나는 사시도, 정면

도, 평면도를 중심으로 양 디자인의 유사 여부를 살핀다(이 사건 등록디자인의 위 각 면도를 기준으로 하여 비교대상디자인 2의 대응 도면을 대비하기로 한다).

각 도면은 다음 표와 같다.

구분	사시도	정면도(배면도, 좌우측면도 동일)	평면도
이 사건 등록디자인			
비교대상 디자인 2			

먼저 양 디자인의 공통점에 관하여 살펴보면, 양 디자인은 그 물품이 설치되어 사용되는 경우 보는 사람으로 하여금 미감을 느끼게 하는 주요 특징적 부분은 평면도에 있다고 할 것인바, 양 디자인은 ① 평면도의 형상과 모양에서 정사각형의 전체적 형상을 갖는 커버와 그 중앙부에 4개의 작은 꼴의 사각형이 상하좌우로 결합한 형상을 갖는 점, ② 중앙부의 작은 4개의 사각형은 큰 사각형상 커버의 표면에서 돌출된 형상의 틀 형태를 이루고 있는 점, ③ 4개의 작은 사각형상 내부에는 작은 유리구슬을 와이어에 결합하여 다수의 유리구슬 장식이 종횡으로 형성되어 있는 점 등에서 공통점이 있다.

반면에 측면도에서 ④ 이 사건 등록디자인은 무모양이 직사각형의 틀로써 마감처리된



것임에 비해 비교대상디자인 2는 ‘’와 같은 형상과 모양의 유리가 편을 연결하여

형성한 점, ⑤ 평면도에서 이 사건등록디자인은 중앙부의 4개의 사각형상 중심부에 하나의 돌기가 형성되어 있으나, 비교대상디자인 2는 각 모서리 부분에 4개의 돌기(커버를 몸체에 결합하기 위한 것으로 보인다)를 형성한 점에서 차이가 있다.

그런데 위 ⑨, ⑩의 차이점은 양 디자인이 속하는 물품의 특성을 고려할 때 디자인적 심미감에 영향을 미치는 중요한 요소로 보기 어려울 뿐만 아니라 물품의 측면을 무모양의 틀로써 마감 처리한 것은 비교대상디자인 2로부터 단순한 상업적 변형에 불과하거나 관련 디자인 분야에서 혼란 수법이나 표현방법에 의해 변경, 조합한 것에 불과하고, 양 디자인의 미감을 좌우하는 특징적 부분이 양 디자인의 평면도에 도시된 모양과 형상이란 점을 고려할 때 양 디자인은 그 공통점으로 인하여 전체적인 형상과 모양이 유사한 디자인이라고 할 것이다.

다. 소결

따라서 이 사건 등록디자인이 타인의 선출원디자인과 유사하여 구 디자인보호법 제16조 제1항의 규정에 해당한다는 청구인의 주장은 이유 있으므로 이 사건 등록디자인은 같은 법 제68조의 규정에 의해 그 등록이 무효됨을 면할 수 없다고 할 것이다.

5. 결론

그러므로 이 사건 심판청구는 이유있으므로 이를 인용하고 심판비용은 피청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지1 (이 사건 등록디자인)

별지2 (비교대상디자인들)

심판장	심판관	손영식	
주 심	심판관	배철훈	
	심판관	권오석	

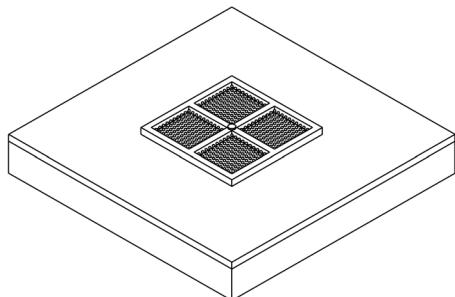
[별지1] 이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

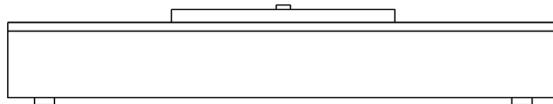
천장직착등

【디자인의 설명】

- 재질은 금속, 유리 및 합성수지재임.

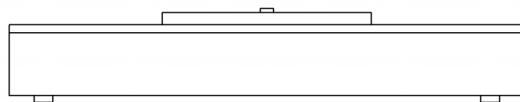


[사시도]



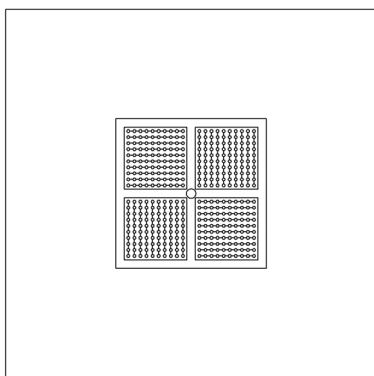
[정면도]

[배면도 : 정면도와 동일]

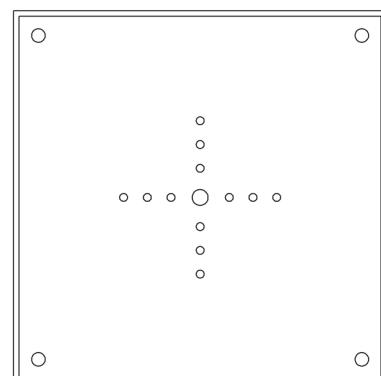


[좌측면도]

[우측면도 : 좌측면도와 동일]



[평면도]



[저면도]

[별지2] 비교대상디자인들

가. 비교대상디자인 1



나. 비교대상디자인 2

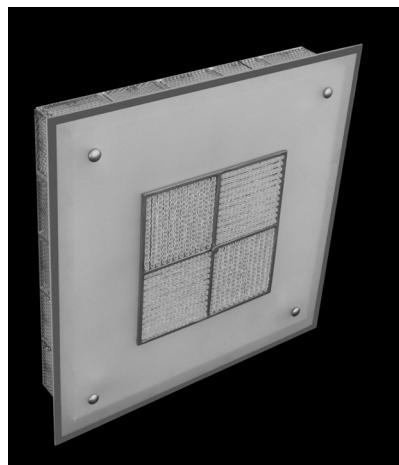
【디자인의 대상이 되는 물품】

천정직착등

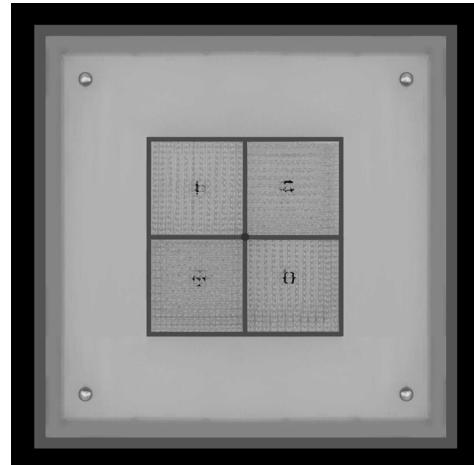
【디자인의 설명】

1. 재질은 금속, 유리 및 합성수지재임.

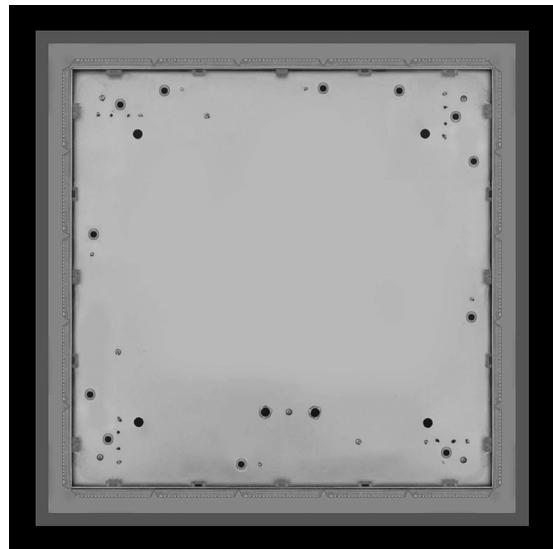
[도면대용 사시사진]



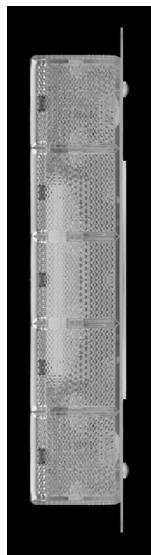
[도면대용 정면사진]



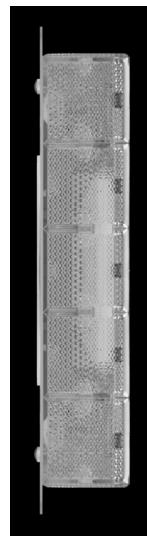
[도면대용 배면사진]



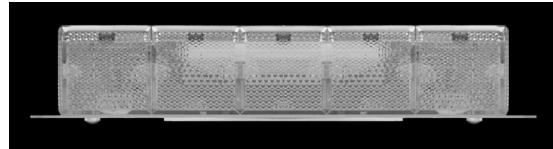
[도면대용 좌측면사진]



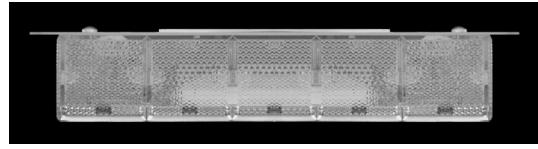
[도면대용 우측면사진]



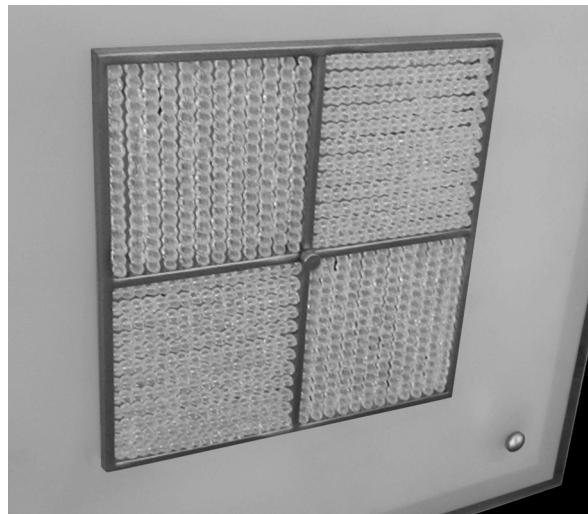
[도면대용 평면사진]



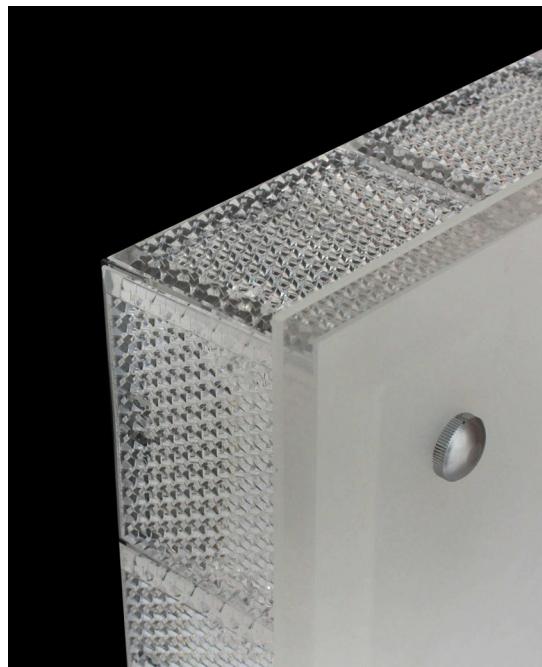
[도면대용 저면사진]



[도면대용 부분확대사진]



[도면대용 부분확대사진]



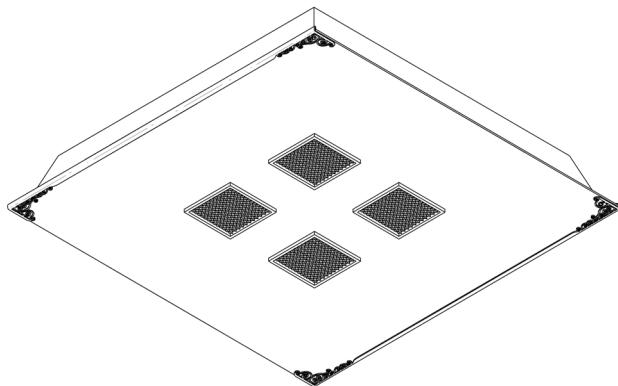
다. 비교대상디자인 3

【디자인의 대상이 되는 물품】

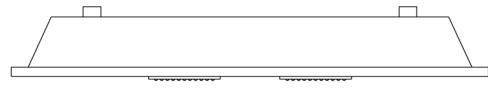
천정직착등

【디자인의 설명】

1. 재질은 금속 및 유리, 합성수지재임.
2. 천정 하부에 직접 고정 설치되는 것으로서, 고정본체의 하측으로



[사시도]



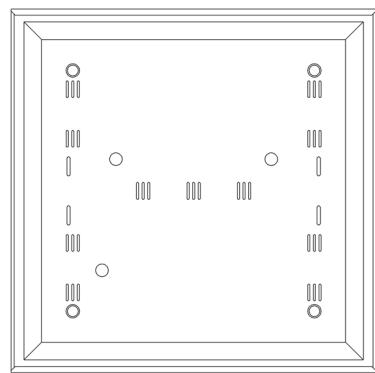
[정면도]

[배면도 : 정면도와 동일]

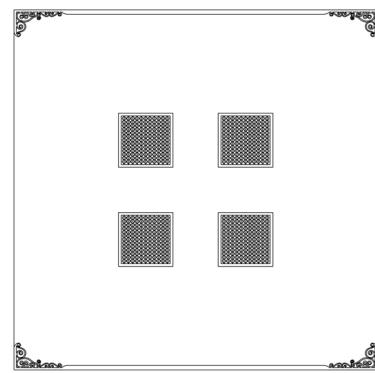


[좌측면도]

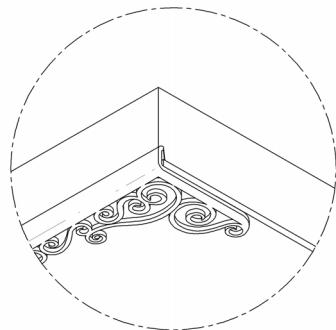
[우측면도 : 좌측면도와 동일]



[평면도]

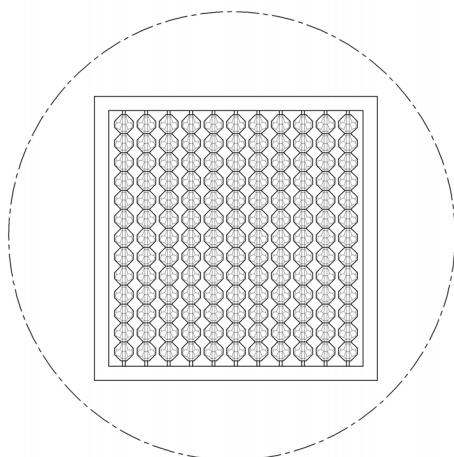


[저면도]



[본 디자인의 지지체를 보인 부분확대 사시도]

[본 디자인의 장식체를 보인 확대도]



끝.

특허심판부
제 11
심결

심판번호 2013당1914

사건표시 디자인등록 제521516호 무효

청구인 ○○○

서울시

대리인 변리사 ○○○

서울시

복대리인 변리사 ○○○

서울시

피청구인 ○○○

경기도

심결일 2015. 1. 7.

주문

- 디자인등록 제521516호는 그 등록을 무효로 한다.
- 심판비용은 피청구인이 부담한다.

청구취지

주문과 같다.

이유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

- (1) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제521516호/2008. 8. 7./2009. 2. 20.
- (2) 물품의 명칭 : 먹물통 용기 뚜껑

(3) 도면 : 별지1과 같다.

나. 비교대상디자인들

(1) 비교대상디자인1

(가) 2003년 7월 일본 교와무역 주식회사가 배포한 여름세일 안내 엽서에 게재된 디자인(갑 제3호증)

(나) 도면 : 별지2의 '가'와 같다.

(2) 비교대상디자인2

(가) 2003년 8월 일본 교와무역 주식회사가 배포한 가을세일 안내 엽서에 게재된 디자인(갑 제4호증), 2005년 제15호 교와무역 주식회사의 통신판매 카탈로그에 게재된 디자인(갑 제5호증)

(나) 도면 : 별지2의 '나'와 같다.

2. 당사자 주장

가. 청구인 주장

이 사건 등록디자인은 그 디자인의 창작자 또는 정당한 승계인인 아닌 자가 한 출원에 대해 등록된 것이어서 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다.) 제3조 제1항의 규정을 위반하였으며, 그 출원일 전에 공지된 디자인과 유사한 디자인으로서 동법 제5조 제1항에 해당하고, 출원전 공지된 디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하므로 동법 제5조 제2항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피청구인 주장

피청구인은 답변서 제출기일(2013. 8. 22.)이 지난 심리종결일 현재까지 아무런 답변이 없다.

3. 비교대상디자인들의 출원전 공지 여부

비교대상디자인1 및 2는 각각 2003년 7월 일본 교와무역 주식회사가 배포한 여름세일 안내 엽서에 게재된 디자인(비교대상디자인1, 갑 제3호증)과, 2003년 8월 일본 교와무역 주식회사가 배포한 가을세일 안내 엽서에 게재되고(비교대상디자인2, 갑 제4호증), 2005년 제15호 교와무역 주식회사의 통신판매 카탈로그에 게재된 디자인(갑 제5호증)임을 알 수 있는바, 비교대상디자인들은 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 일반 공중이 볼 수 있는 상태에 놓였던 디자인으로 비교대상디자인들은 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 공지된 디자인이라고 할 것이다.

4. 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당 되는지 여부

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 하고(대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 등 참조), 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 판단하여야 한다(대법원 1996. 1. 26. 선고 95후1135 판결 등 참조). 한편, 디자인의 신규성 판단에 있어 등록디자인과 대비 대상이 되는 '간행물에 게재된 디자인'에서 그 게재의 정도는 그 디자인이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그것을 보고 용이하게 디자인을 창작할 수 있을 정도로 표현되어 있으면 충분하고 반드시 육면도나 참고사시도 등으로 그 형상과 모양의 모든 것이 기재되어 있어야 하는 것은 아니고, 자료의 표현이 부족하더라도 이를 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 요지 파악이 가능하다면 그 대비 판단의 대상이 될 수 있다고 보아야 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2003후1956 판결 등 참조).

나. 물품의 동일성 여부

이 사건 등록디자인의 물품의 명칭은 '먹물통 용기 뚜껑'이고, 비교대상디자인의 물품 또한 먹물통에 사용된 용기에 관한 디자인으로 양 디자인의 물품은 동종의 물품이라고 할 것이다.

다. 형상 및 모양의 유사 여부

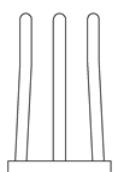
양 디자인의 특징적 부분의 형상과 모양이 잘 나타난 정면도, 평면도 및 측면도를 기준으로 양 디자인이 유사한지를 살펴다. 각 도면은 아래 표와 같다.

구분	사시도	정면도	측면도	평면도
이 사건 등록디자인				
비교대상디 자인				

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인은, ① 전체적인 형상에 있어서, 원기둥 형상을 기



본 형상으로 하고, 등간격의 3개 지점에 돌출된 'E'와 같은 형상을 갖는 점, ② '①'의 형



상과 형상 사이에는 세로로 돌출된 세 개의 돌기 형상을 뚜껑 마감부와 결합시켜

'

와 같은 형상을 형성한 점, ③ 평면도의 중앙에 원형의 형상을 갖는 점에서 공

통점을 갖는다.

한편, 양 디자인은 ④ 정면도에서 볼 때, 뚜껑의 상부에서 하부 방향으로 약 1/3 지점까지는 직선의 형상을 이루다가 나머지 부분은 완만한 기울기로 바깥쪽으로 벌어지는 형상을 갖는 점, ⑤ 평면도에 있어서 내부의 형상이 비교대상디자인의 경우, 외주의 형상과 동일한 형태로 음각 되고 중앙에는 원통형의 형상으로 형성된 데 비해, 이 사건 등록디자인은 평면 부분이 수평면을 이루는 점에서 차이점을 갖는다.

그런데 이러한 차이점은 양 디자인의 공통점이 갖는 각 디자인에서 차지하는 디자인적 특징을 고려할 때 미미한 차이에 불과하고, 구체적이고 세밀한 관찰에 의하지 아니할 경우 이들 차이점을 구분하기 어려울 정도의 미세한 차이라 할 것이어서 이를 차이만으로는 양 디자인으로부터 느끼는 미감에서 차이가 있다고 보기 어려우므로 양 디자인은 전체적인 심미감이 극히 유사한 디자인이라고 할 것이다.

라. 소결

따라서 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당한다는 청구인의 주장은 이유 있으므로 이 사건 등록디자인은 같은 법 제68조의 규정에 의거 무효를 면할 수 없다고 할 것이다.

5. 결론

그러므로 이 사건 심판청구는 이유 있으므로 이를 인용하고 심판비용은 피청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지1 (이 사건 등록디자인)

별지2 (비교대상디자인들)

심판장

심판관

손영식

주 심

심판관

배철훈

심판관

권오석

손 영식



배 철 훈



권 오 석



[별지1] 이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

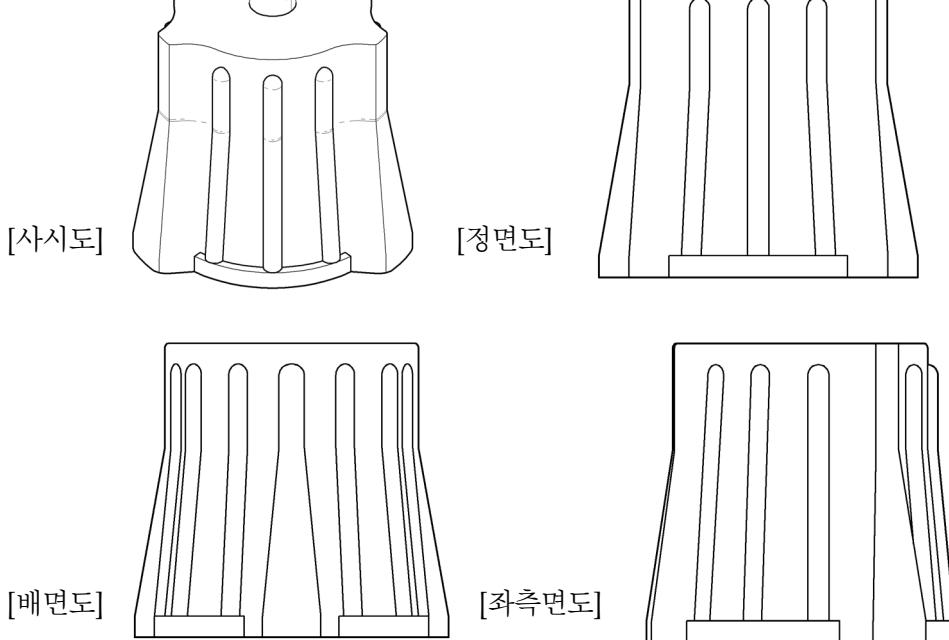
먹물통 용기 뚜껑

【디자인의 설명】

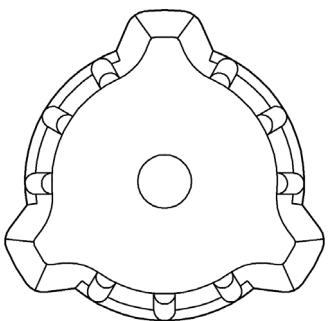
1. 재질은 합성수지재임.
2. 본원 디자인은 참고 사용 상태도에 도시된 바와 같이 먹물통 용기의 배출구를 개폐하기 위해 사용하는 것으로서, 3각 기둥 형태로 구성된 몸체 표면에는 미끄럼을 방지하기 위한 반원형의 수직 돌기가 곡선의 원주면에 각각 3개씩 구성되어 있으며, 꼭지점 부근에는 원형 둘레를 벗어난 수직 돌출부가 구성되어 있음.

【디자인 창작 내용의 요점】

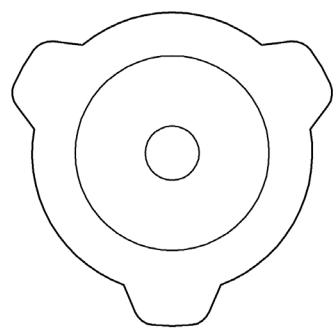
본원 디자인은 기존의 공지된 디자인과는 달리 3각 기둥 형태로 구성되면서 몸체 표면에는 미끄럼을 방지하기 위한 반원형의 수직 돌기가 곡선의 원주면에 각각 3개씩 구성되어 있으며, 꼭지점 부근에는 개폐시 뚜껑에 힘이 용이하게 전달될 수 있도록 원형 둘레를 벗어난 수직 돌출부가 구성되어 있는 것으로 전체적으로 독특한 심미감을 느낄 수 있도록 한 것을 창작내용의 요점으로 함.



[평면도]



[저면도]



[별지2] 비교대상디자인들

가. 비교대상디자인1



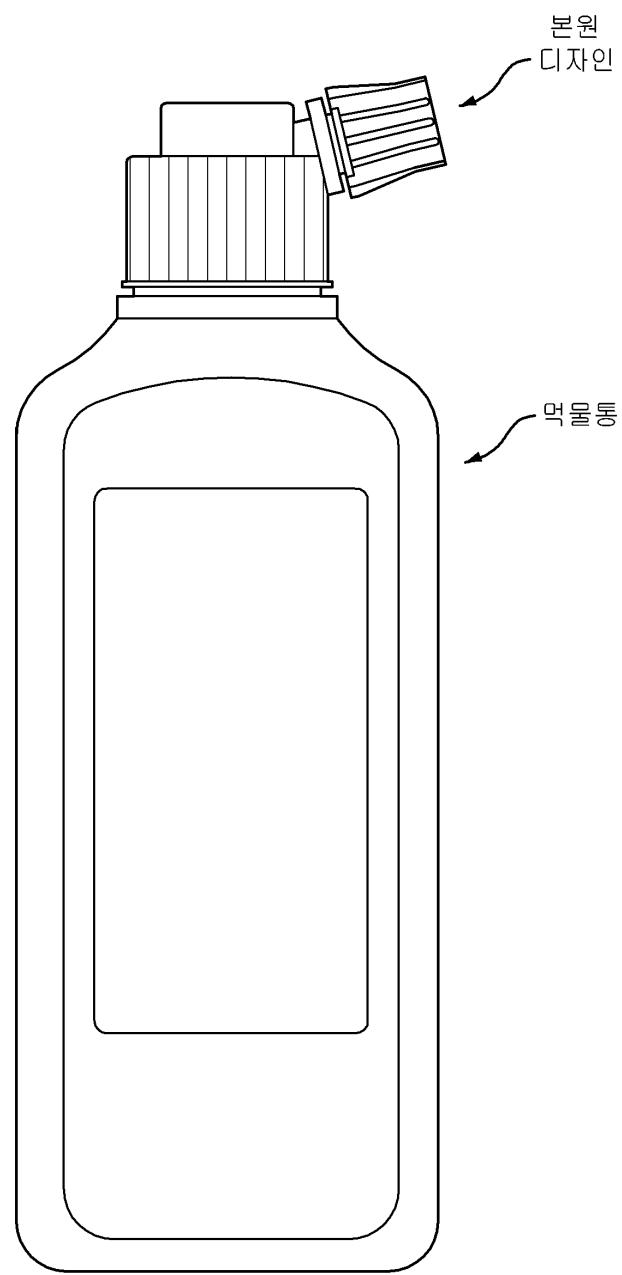
[확대도면]

사시도	정면도	측면도	평면도
			

나. 비교대상디자인2



끝.



[참고 사용 상태도]

【의견제출통지서의 첨부물】

원
판부결
심판원
제11심

심판번호 2013당2596

사 건 표 시 디자인등록 제674278의 유사 제1호 무효

청구인 ○○○
인천시
대리인 변리사 ○○○
서울시

피 청 구 인 주식회사 ○○○
경기도
대리인 변리사 ○○○
경기도

심결일 2014. 10. 13.

주문

1. 디자인등록 제674278호 유사 제1호는 그 등록을 무효로 한다.
 2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

청 구 친 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제674278호 유사 제1호/2013. 7. 15./
2013. 9. 25.

(2) 물품의 명칭 : 천장직착등용 측면프레임

(3) 도면 : 별지1

나. 비교대상디자인

(1) 출원번호 : 출원 30-2013-10491

(2) 출원일/출원공개일/거절결정일 : 2013. 2. 28./2013. 10. 31./2014. 6. 3.

(3) 물품의 명칭 : 천장등용 측면 장식구(M01)

(4) 도면 : 별지2

(5) 등록 권리자 : 김경일

2. 당사자 주장

가. 청구인 주장

(1) 이 사건 등록디자인은 그 출원일 전에 출원된 비교대상디자인과 극히 유사하여 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 이전의 법을 말하며, 이하에서는 '구 디자인보호법'이라 한다.) 제16조 제1항에 위배되어 등록된 것이고, (2) 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지 또는 공연 실시된 비교대상디자인2와 동일하여 디자인보호법 제5조 제1항 제1호에 위배되어 등록된 것이므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피청구인 주장

이 사건 등록디자인과 동일·유사한 타인의 선출원디자인(비교대상디자인)이 있음을 확인하였는바, 더 이상 청구인의 무효 주장에 대하여 다투지 아니한다.

3. 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제16조 제1항에 해당하는지 여부

디자인보호법 제16조 제1항은 '동일 또는 유사한 디자인에 대하여 다른 날에 2이상의 디자인등록출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 디자인에 관하여 디자인등록을 받을 수 있다'고 규정하고 있는바, 위 기초사실에서 살핀바와 같이 이 사건 등록디자인과 비교 대상디자인은 물품의 명칭은 다소 차이가 있으나 모두 천장에 직착하는 등의 측면 프레임을 구성하는 것으로 양 물품은 동일한 물품이라고 할 것이고, 비교대상디자인은 이 사건 등록디자인의 출원일보다 먼저 출원된 것임을 알 수 있는바, 이하에서는 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인의 유사 여부에 관하여 살핀다.

가. 비교대상디자인과 유사 여부

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도와 평면도 및 부분 확대도를 중심으로 본 양 디자인의 공통점과 차이점은 다음과 같다.

	이 사건등록디자인	비교대상디자인 1
사시도		
평면도		
부분 확대도		

먼저, 양 디자인은 ① 전체적인 형상이 직사각형으로 형성되고, 그 상단부에는 일정한 크기의 삼각기둥 형상이 일정간격으로 횡으로 연속하여 결합되어 있는 점, ② 디자인 중심

부를 보면 이 사건 등록디자인은 ''와 같고, 비교대상디자인은 ''와

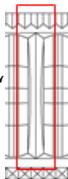
같이 3개의 ''와 같은 형상을 한조를 이루게 하여 그 좌우에는 삼각기둥 형상의 구

획바를 배치하여 ''와 같은 형상이 횡으로 연속하는 모양과 형상을 형성한 점,

③ 하단부는 사각뿔 형상을 상하 2단으로 배치하고 좌우로 연속되게 형성한 점 등에서 공

통점을 갖는다.

한편, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인은 ⑤ 디자인 중심부의 구획바 형상이 이 사건



등록디자인은 ' '와 같이 구획 내부의 3개의 장식부 개체와 그 폭을 좁게 형성함으로



써 3개씩 분할한 장식부가 구획바에 의해 분할된 것처럼 구분이 어려운데 비해, 비교대상

디자인은 ' '와 같이 구획바의 폭 및 돌출된 형상이 두드러져 있어 3개의 장식부가

분할되었음을 쉽게 인식할 수 있는 점에서 차이가 있다.

나. 대비결과

위 가항에서 살펴본 내용을 종합하면, 양 디자인은 그 구성에서 사람들의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분인 중앙의 장식부와 상단부의 삼각뿔 형상과 하단부의 사각뿔 형상의 결합 구조에서 보는 사람들이 일견하여 구분하기 어려울 정도로 매우 유사한 디자인이어서 위 ⑤의 차이만으로는 보는 사람으로 하여금 미감의 차이를 느끼게 하지는 못한다고 보아야 할 것이다. 따라서 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인과 전체적인 심미감에서 동일·유사하다.

다. 소결

따라서 이 사건 등록디자인은 타인의 선출원디자인과 극히 유사함에도 잘못 등록된 것이기에 구 디자인보호법 제16조 제1항의 규정에 해당하므로 같은 법 제68조 제1항의 규정에 의해 무효로 되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 있다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구는 이유있으므로 이를 인용하고 심판비용은 피청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지1(이 사건 등록디자인)

별지2(비교대상디자인)

심판장

심판관

손영식

손영식



주 심

심판관

배철훈

배철훈



심판관

권오석

권오석



[별지1] 이 사건 등록디자인

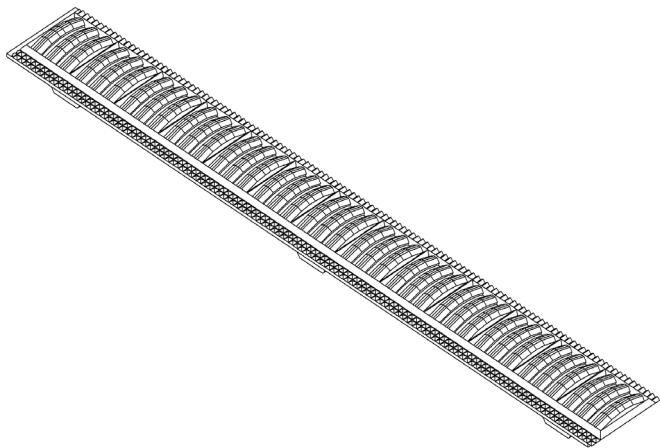
【디자인의 대상이 되는 물품】

천장직착등용 측면프레임

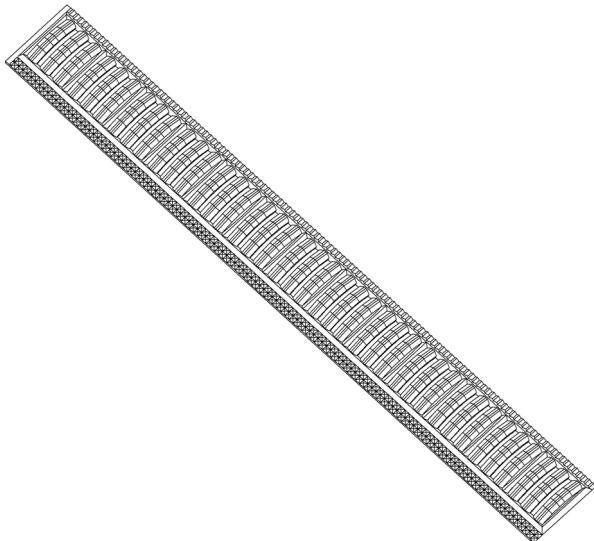
【디자인의 설명】

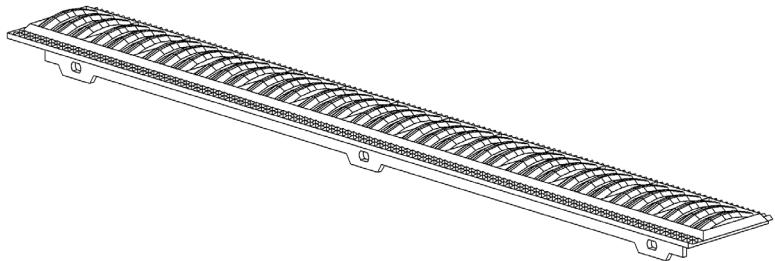
1. 재질은 아크릴임.
2. 본원디자인은 참고도 1.1에서 나타낸 바와 같이, 천장직착등 본체에 결합하여 측면을 구성하기 위해 사용되는 것으로, 하단부에 본체와의 결합이 용이하도록 체결을 위한 가이드판이 형성되어 있어 장식미와 함께 기능미를 높인 것임.

[사시도1]



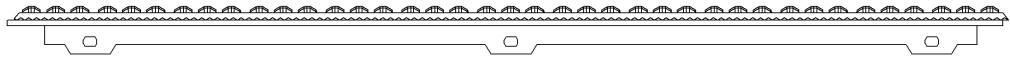
[사시도2]





[사시도3]

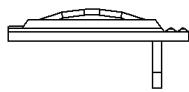
[정면도]



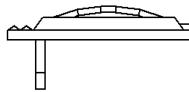
[배면도]



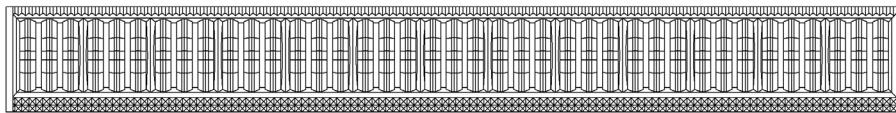
[좌측면도]



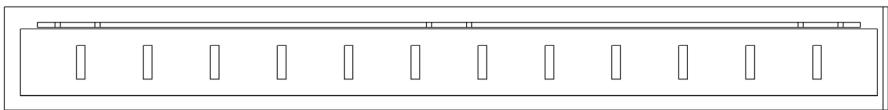
[우측면도]

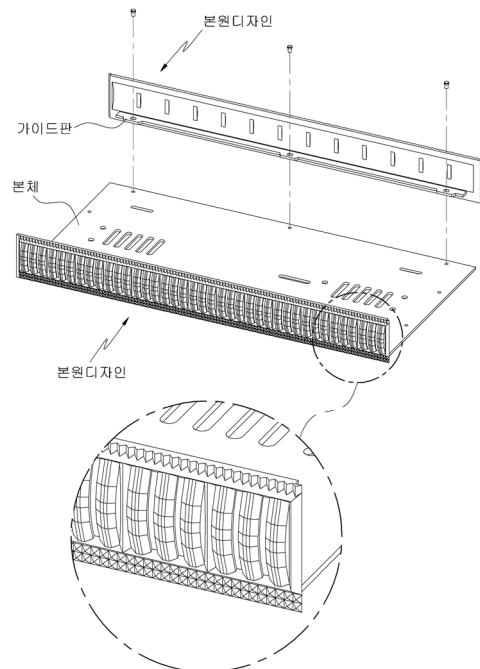


[평면도]

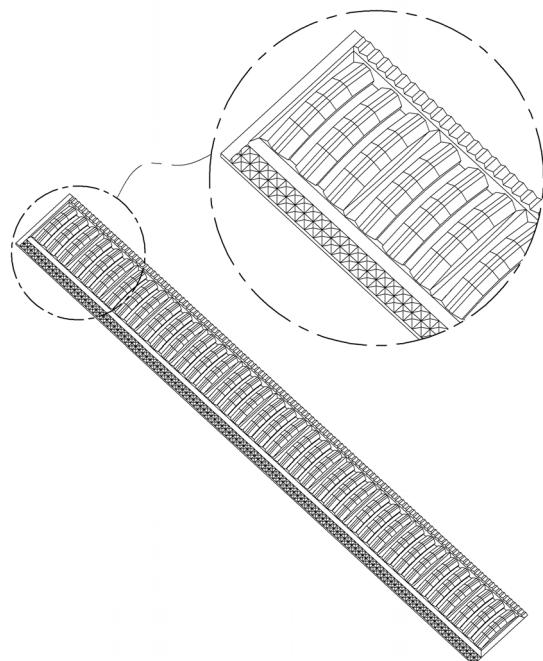


[저면도]



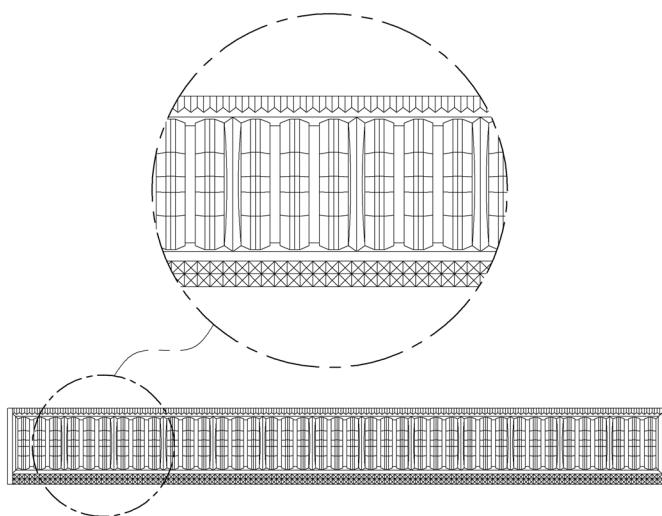


[참고도 1-1]



[참고도 1-2]

[참고도 1-3]



[별지2] 비교대상디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

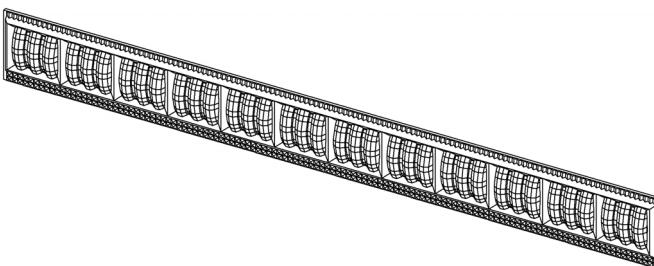
천장등용 측면 장식구

【디자인의 설명】

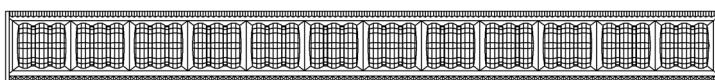
1. 재질은 합성수지재임.
2. 참고도1은 본원디자인의 부분 확대사시도를 나타내는 것이고, 참고도 2는 본원디자인의 설치상태를 보여주는 참고 사용상태도를 나타내는 것임.
3. 본원디자인은 참고도2에서 보여 주는 바와 같이, 실내의 천장면에 설치되는 천장등의 외측프레임에 설치하여 사용하는 것으로서, 천장등의 심미감을 향상시킬 수 있는 것임.

【디자인 창작 내용의 요점】

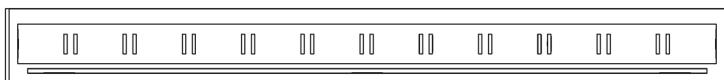
[사시도]



[정면도]



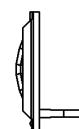
[배면도]



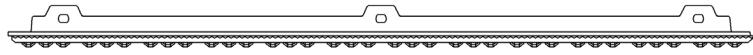
[좌측면도]



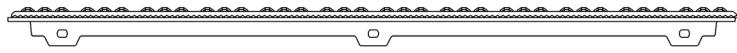
[우측면도]



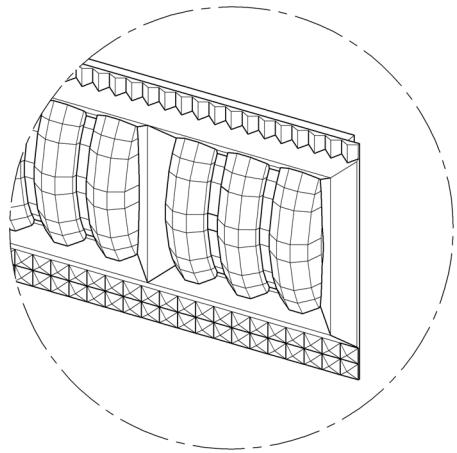
[평면도]



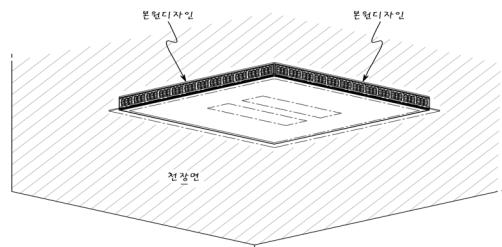
[저면도]



[참고 부분 확대사시도]



[참고 사용상태도]



끝.

특 허 심 판 원
제 11 부 원
심 심 결

심판번호 2014당1170

사건표시 디자인등록 제684141호 무효

청구인 ○○○
 충남
 대리인 변리사 ○○○
 서울시

피청구인 ○○○
 인천
 대리인 변리사 ○○○
 서울시
 대리인 변리사 ○○○
 서울시

심결일 2015. 3. 2.

주 문

- 디자인등록 제684141호는 그 등록을 무효로 한다.
- 심판비용은 피청구인이 부담한다.

청구취지

주문과 같다.

이유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제684141호/2011. 4. 25./2013. 3. 5.

- (2) 물품의 명칭 : 가스 튀김기
- (3) 도면 : 별지1과 같다.

나. 비교대상디자인1(갑 제4호증)

- (1) 등록번호 : 특허등록 제436827호
- (2) 출원일/등록일/공개일자 : 2001. 7. 26./2004. 6. 10./2003. 2. 5.
- (3) 물품의 명칭 : 튀김기의 배유장치
- (4) 도면 : 별지2의 '가'와 같다.

다. 비교대상디자인2(갑 제5호증)

- (1) 등록번호 : 디자인등록 제290887호 유사 제3호
- (2) 출원일/등록일/등록공고 : 2002. 11. 6./2003. 8. 5./2003. 8. 18.
- (3) 물품의 명칭 : 가스튀김기
- (4) 도면 : 별지2의 '나'와 같다.

2. 당사자 주장 요지

가. 청구인 주장

이 사건 등록디자인은 비교대상디자인1 및 2와(이하 '비교대상디자인들'이라 한다) 유사하고, 이들 디자인들로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이므로 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다.) 제5조 제1항 제3호 및 제2항의 규정에 해당하므로 같은 법 제68조의 규정에 의거 그 등록이 무효 되어야 한다.

나. 피청구인 주장

양 디자인은 일부 공통점에도 불구하고 다수 차이점을 갖는 디자인으로서 전체적인 미감이 서로 달라 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인들과 비유사하고, 기타 비교대상디자인들 및 공지디자인들로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 할 수 없으므로 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호 및 같은 조 제2항에 해당하지 않는다.

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

가. 물품의 동일성 여부

이 사건 등록디자인의 물품의 명칭은 가스튀김기이고, 비교대상디자인들 또한 가스튀김기(비교대상디자인1도 튀김기의 배유장치에 관한 특허명세서에 첨부한 도면으로서 전체적인 형상이 튀김기에 관한 디자인이다), 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인들은 디자

인이 표현된 물품의 용도 및 기능이 동일한 동종의 물품이라 할 것이다.

나. 형상 및 모양의 유사 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 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 그 구성요소 중 공지의 형상 또는 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상 부분이 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 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함만을 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 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, 대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결 참조).

나. 구체적 판단

보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 할 것인바(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후722 판결 등 참조), 이 사건 등록디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도, 정면도, 측면도와 비교대상디자인2의 대응되는 부분을 중심으로 대비하여 본다.

이 사건 등록디자인의 전체적인 형상과 모양의 파악이 가능한 사시도는



그리고 비교대상디자인2와 이 사건 등록디자인의 특징적 부분이 잘 나타나고, 보는 이로 하여금 디자인적 심미감을 불러일으키게 하는 정면도, 배면도, 측면도와 평면도를 보면 아래 표와 같다.

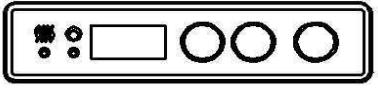
구분	정면도	배면도	좌측면도 (우측면도와 대칭)	평면도
이 사건 등록디자인				
비교대상 디자인2				

양 디자인은 ① 네 개의 다리(이하 ‘지지다리’라 한다)가 사각기둥 형상으로 형성된 점, ② 기름을 넣는 본체가 사각통의 형상으로 형성된 점, ③ 사각통의 본체 바깥 면이 지지다리의 중간 부분에 결합하여 형성된 점, ④ 정면도의 본체 하단부에 형성된 조작부가 일정한 기울기로 경사지게 형성된 점, ⑤ 본체 상단의 후방부의 뒷면은 수직이고 전면은 경사면을 갖는 돌출부가 형성된 점, ⑥ 본체의 측면 앞쪽으로 네 개의 가로로 형성된 통기구가 상하 각 두 개조로 형성된 점, ⑦ 후방 돌출부 상단에는 가로로 길게 배기구가 형성되어 있는 점, ⑧ 본체 내측에 기름 정량선이 형성되어 있는 점, ⑨ 본체 내부 가열부의 형상이

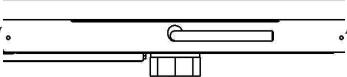


‘와 같이 둥근 막대 형상으로 형성 된 점, ⑩ 평면도에서 보면 상면에 돌출부의

전면 경사면에 ‘ ’ 형상의 튀김망 지지대가 형성되어 있는 점 등에 서 공통점을 갖는다.

한편, ⑨ 이 사건 등록디자인의 온도조작부가 '  '와 같은

데 비해 비교대상디자인은 '  '와 같은 형상과 모양으로 형성된 점, ⑩ 이 사건

등록디자인은 온도조작부의 하부에 '  '와 같이 본체의 저면으로

요입되게 평탄면을 형성하여 평탄면의 중앙을 기준으로 약간 우측에 위치되게 바(bar) 형태의 배유레버가 회전 가능한 형태로 배치된 반면, 비교대상디자인2는 경사면의 우측에

'  '와 같은 원형으로 이루어진 배유레버 손잡이가 전방으로 돌출되게 형성되어 있는

점, ⑪ 이 사건 등록디자인은 하나의 본체로 이루어졌으나, 비교대상디자인2는 동일한 형상과 모양을 갖는 두 개의 본체를 하나로 결합하여 형성한 형태를 갖는 점 등에서 차이점을 갖는다.

그런데 차이점 ⑨, ⑩는 기능의 부가로 이루어진 기능적인 면의 개선에 따른 변형으로 보아야하고 그로부터 변형된 디자인이 위 공통점이 갖는 양 디자인의 지배적인 특징의 유사성을 상쇄할 정도의 기능미를 가짐으로써 비교대상디자인과는 서로 다른 새로운 미감을 갖게 하는 디자인에 이르렀다고는 볼 수 없다 할 것이고, 또한 차이점 ⑪는 좌우 동형의 두 개의 디자인을 단순히 결합한 것과 삭제한 것에 불과한 상업적 단순 변형이라고 할 것이어서 결국 양 디자인은 전체적인 심미감에 별다른 차이가 없는 유사한 디자인이라 할 것이다.

한편, 피청구인은 가스튀김기의 디자인에 있어서 각각의 구성부분이나 부품이 신규성을 가지지 않는 것이라 하더라도 그 구성부분이나 부품들을 하나의 새로운 조합에 의해 배치(디자인) 함으로써 지금까지 볼 수 없었던 새로운 외관을 갖는 제품으로 하는 것에 의해 가스튀김기 전체로서 신규성과 창작성을 가지는 디자인이 창작되고 이러한 점이 보는 사람의 주의를 끄는 부분으로서 가스튀김기의 디자인 창작의 요부가 된다고 할 것이어서 이러한 점에서 서로 다른 미감의 차이가 있다고 주장하나, 디자인에 있어서 기능적으로 진보된 장치, 구조 등이 갖는 디자인적 요소가 물품의 외관으로부터 느끼는 미감을 새롭게 한다면 그 심미감을 가볍게 볼 수 없다고 할 것이나, 그 반대로 그와 같은 요소가 전체적인 미감에서 차지하는 비중이 작아 새로운 미감을 불러일으키지 못하거나, 미감의 차이가 있다고 하더라도 신규성을 인정하기에 부족하다면 양 디자인은 유사

한 디자인이라고 보아야 할 것이어서 피청구인의 위 주장은 받아들일 수 없다.

다. 소결

따라서 다른 청구이유에 대하여 더 나아가 살피지 않더라도 이 사건 등록디자인이 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인과 유사한 디자인으로 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당하여 같은 법 제68조의 규정에 의거 그 등록이 무효로 되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 있다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구는 이유있으므로 이를 인용하고 심판비용은 피청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지1 (이 사건 등록디자인)

별지2 (비교대상디자인들)

심판장

심판관

손영식

손 영식



주 심

심판관

배철훈

배 철 훈



심판관

권오석

권 오 석



[별지1] 이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

가스 튀김기

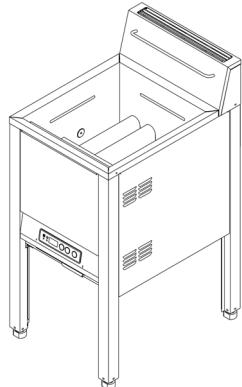
【디자인의 설명】

- 재질은 금속재 및 합성수지재임.
- 연속 방전점화 방식에 의하여 가스의 연소열이 참관을 통해 이동하면서, 유조내부의 조리용 기름온도를 상승시켜 튀김 조리를 수행할 수 있도록 하는 것임.
- 설치 편의성 및 조작성을 위하여 배유레바가 전면 조작부에 형성됨.

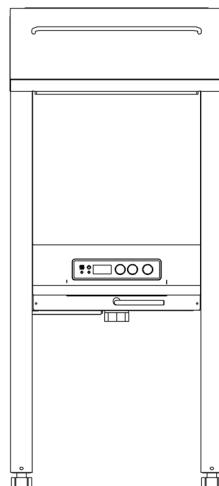
【디자인 창작 내용의 요점】

본 디자인인 가스 튀김기는 전체적인 형상과 모양의 결합을 디자인 창작 내용의 요점으로 함.

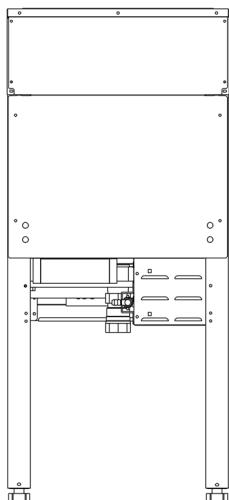
[사시도]

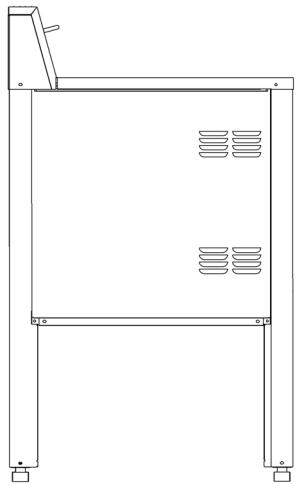


[정면도]



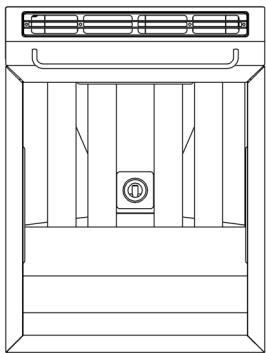
[배면도]



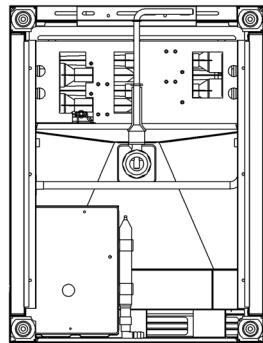


[좌측면도]

[우측면도 : 좌측면도와 대칭임]



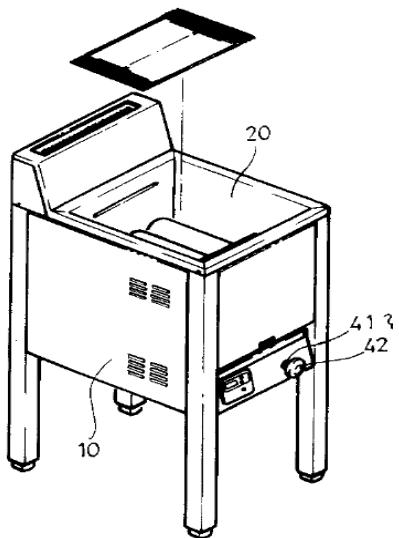
[평면도]



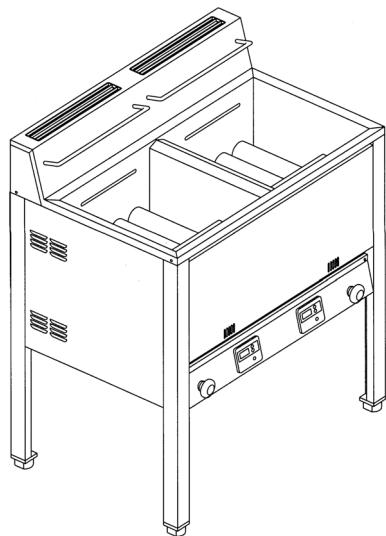
[저면도]

[별지2] 비교대상디자인들

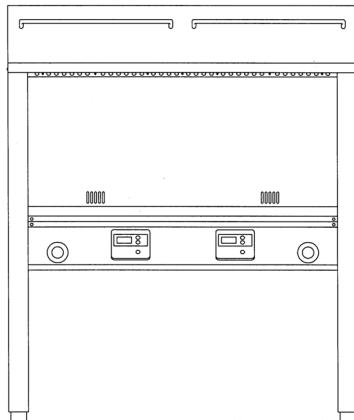
가. 비교대상디자인1



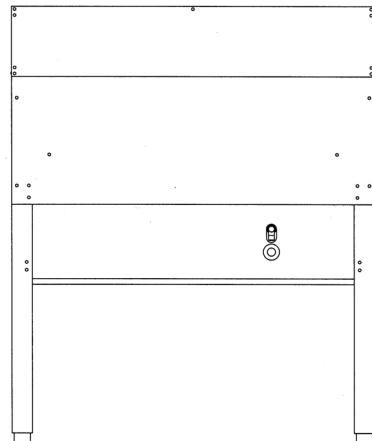
나. 비교대상디자인2



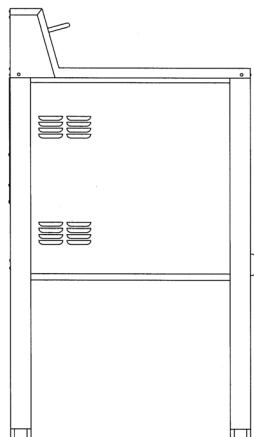
[사시도]



[정면도]

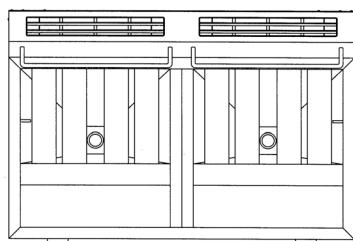


[배면도]

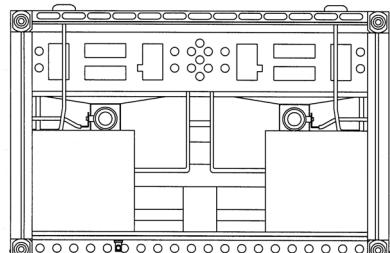


[좌측면도]

[우측면도 : 좌측면도와 대칭]



[평면도]



[저면도]

끝.

특 허 심 판 원
제 11 부 원
심 심 결

심판번호 2014당1291

사건표시 디자인등록 제659868호 무효

청구인 ○○○
 경기도
 대리인 변리사 ○○○
 서울시

피청구인 ○○○
 서울시

심결일 2014. 9. 19.

주 문

- 디자인등록 제659868호는 그 등록을 무효로 한다.
- 심판비용은 피청구인이 부담한다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

- (1) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제659868호/2012. 3. 8./2012. 9. 10.
- (2) 물품의 명칭 : 전기매트
- (3) 도면 : 별지1

나. 비교대상디자인들

(1) 비교대상디자인 1

2004. 11. 19. 식약처 품목상세 정보에 게재된 업체명 '리치웨이엔엔에프'가 제조한 '개인용 조합자극기'에 관한 디자인으로서 사진은 별지 2의 가와 같다.(갑제4호증)

다. 비교대상디자인 2

2010. 3. 16.자 이 사건 심판청구인과 피청구인 사이에 체결한 물품공급계약서에 첨부한 물품목록에 게재된 디자인으로서 사진은 별지 2의 나와 같다.(갑제5호증)

2. 당사자 주장

가. 청구인 주장

이 사건 등록디자인은 그 출원인 전에 공지된 비교대상디자인들과 동일하거나 유사한 디자인으로서 구 디자인보호법(2014. 7. 1. 법률 제11848호로 개정되기 이전의 법, 이하 '구 디자인보호법'이라 한다.) 제5조 제1항 제1호 및 제3호에 해당하여 같은 법 제68조의 규정에 의해 그 등록이 무효로 되어야 한다.

[증거방법 갑 제1호증 내지 제9호증]

나. 피청구인 주장

피청구인은 답변서 제출기일(2014. 7. 24.)이 지난 심리종결일 현재까지 아무런 답변이 없다.

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

가. 비교대상디자인 1 및 2가 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 국내 또는 국외에서 공지되었는지 여부

비교대상디자인 1은 식품의약품안전처 인터넷 홈페이지 상의 '품목 상세정보'에 게재된 내용의 출력물에 게재된 디자인으로 인정되는바 이는 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 디자인이라 할 것이고, 동 물품(개인용 조합자극기)의 허가/신고일이 2004. 11. 19.로 기재되어 있으며, 식품의약품안전처에 확인한 바에 의하면 품목허가일에 그 허가된 내용이 일반 공중이 열람 가능한 상태에 놓이게 되므로 비교대상디자인 1은 그 허가일인 2004. 11. 19.에 전기통신회선을 통해 공지되었다 할 것이고, 비교대상디자인 2는 청구인과 피청구인 사이에 체결한 '물품공급계약서'에 첨부한 도면에 게재된 디자인으로서 동 계약서에 의하면 계약기간이 2010. 3. 16.부터 2011. 3. 15.까지로 되어 있으며 청구인이 피청구인에게 비교대상디자인 2의 물품을 공급하는 것으로 약정되어 있고, 물품계약서에 첨부된 도면은 피청구인이 발행한 카다록의 일부를 발췌하여 계약서에 첨부한 것이므로 적어도 그 계약일인 2010. 3. 16. 이전에 비교대상디자인의 간행물에 의해 공지되었다고 보기에 충

분하므로 비교대상디자인 2는 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 국내에서 공지된 디자인이라고 할 것이다.

나. 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인들의 유사 여부

(1) 판단기준

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 한다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005후1097 판결, 대법원 2012. 6. 14. 선고 2012후603 판결 등 참조).

(2) 물품의 유사 여부

이 사건 등록디자인은 '전기매트'로 자수정이나 옥 등을 넣어 사용하는 것으로 환자들 치료를 위한 의료기기로 사용하는 것임을 출원서에 첨부한 디자인 설명에 의해 알 수 있고, 비교대상디자인들은 모두 전기를 이용하는 매트이고 의료기기로 사용되는 것임을 알 수 있는바, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인들은 그 용도 및 기능이 동일한 물품이다.

(3) 형상 및 모양의 유사 여부

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1, 2의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도와 평면도를 중심으로 본 양 디자인의 차이점과 공통점을 다음과 같다.

먼저, 양 디자인은 ① 비교대상디자인 1의 우측 상단에 다이아몬드 모양이 중첩되게 도시되어 있고, ② 비교대상디자인 2에는 전원연결부 안쪽으로 온도조절기로 보이는 장치가 결합되어 있으나 이 사건 등록디자인에는 이와 같은 모양과 장치가 형성되어 있지 않은 점 등에서 차이가 있다.

한편, 양 디자인은 ③ 평면도의 가로 방향으로 여러 개의 돌조가 반구형상으로 일정하게 형성된 점, ④ 평면도의 돌조부 상단 일부에 가로방향으로 투명체를 형성하여 내부 충진물을 투시할 수 있도록 형성한 점, ⑤ 양 디자인 모두 장방형을 기본형상으로 하고 있고 그 모서리 부분이 곡선의 형상을 갖는 점, ⑥에서 그 전체적 형상이 유사하고, 평면도의 왼쪽 하단에 전원 연결부가 형성된 점에서 공통점을 갖는다.

그런데 위 차이점 ①②는 이 사건 디자인 전체에서 차지하는 비중이 크지 않을 뿐 아니라 기능적 형상의 부가이거나 주지의 모양(다이아몬드 모양은 국내에서 주지의 모양으로 보아야 한다)에 불과하여 디자인 전체의 심미감에 영향을 미치는 부분이라고 볼 수 없는 점과, 양 디자인의 대상물품인 '전기매트'는 그 입체적 형상과 사용시의 외관 등을 고려하여 볼 때 이 사건 등록디자인의 평면도에 도시된 형상과 모양이 보는 사람의 주의를 끌기에 가장 쉬운 부분이라고 보아야 하고, 평면도가 서로 유사한 점을 종합하면 양 디자인은

위와 같은 차이점에도 불구하고 지배적인 특징이 유사하여 전체적인 심미감에서 유사하다고 할 것이다.

다. 소결

따라서 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 1 및 2와 유사한 디자인이므로 구 디자인 보호법 제5조 제1항 제3호 규정을 위반하여 등록된 것이어서 같은 법 제68조의 규정에 의하여 무효로 되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 있다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구는 이유있으므로 이를 인용하고 심판비용은 피청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지1 (이 사건 등록디자인)

별지2 (비교대상디자인들)

심판장	심판관	손영식	<u>손영식</u> 
주 심	심판관	배철훈	<u>배철훈</u> 
	심판관	권오석	<u>권오석</u> 

[별지 1] 이 사건 등록디자인

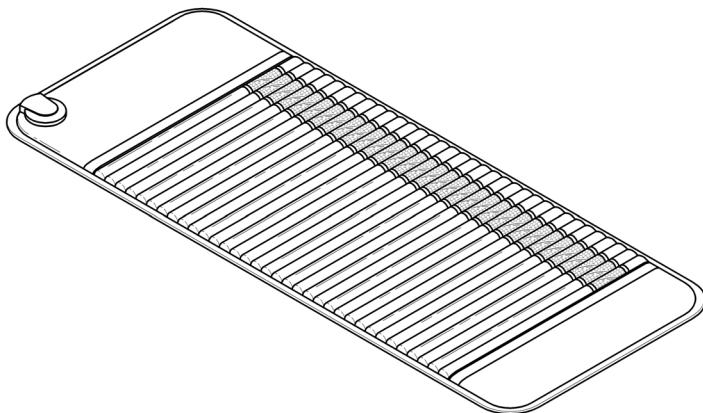
【디자인의 대상이 되는 물품】

전기매트

【디자인의 설명】

1. 재질은 천연섬유, 합성수지재, 금속재임
2. 본원 디자인은 참고도2에 도시된 바와 같이 평면도의 길이방향을 중심으로 일측에 어두운 부분이 투명 또는 반투명으로, 참고도1에 도시된 바와 같이 반구형상의 공간이 다수 개 배열되어 있는 것이 특징임.
3. 참고도2는 참고도1에 도시된 공간에 다수개의 천연 자수정이나 옥 등을 넣은 것으로 환자들의 치료를 위한 의료기기로 사용 가능한 것임.

[1] 사시도



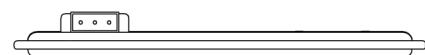
[2] 정면도



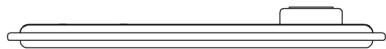
[3] 배면도



[4] 좌특면도

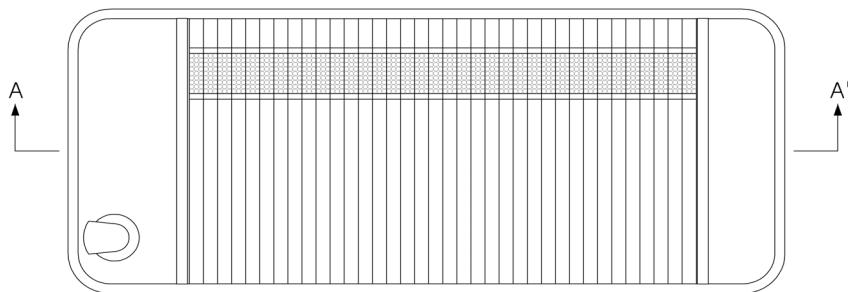


[5] 우측면도

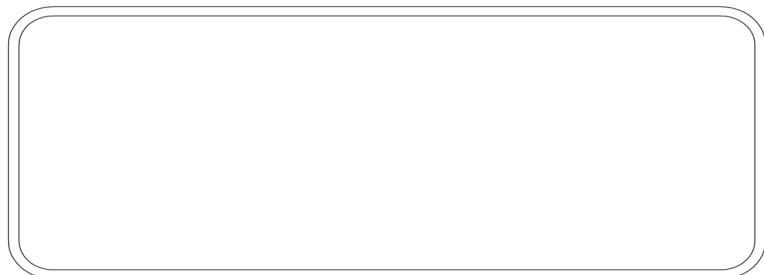


[6]

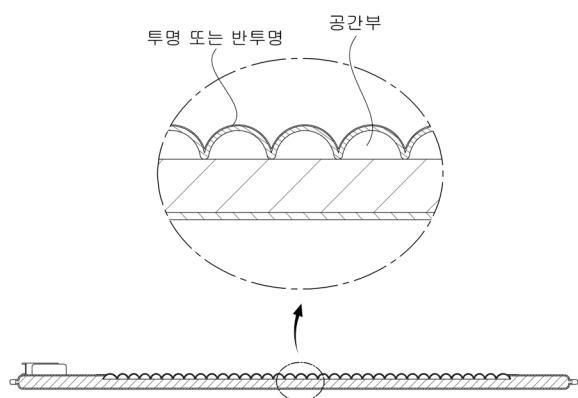
평면도



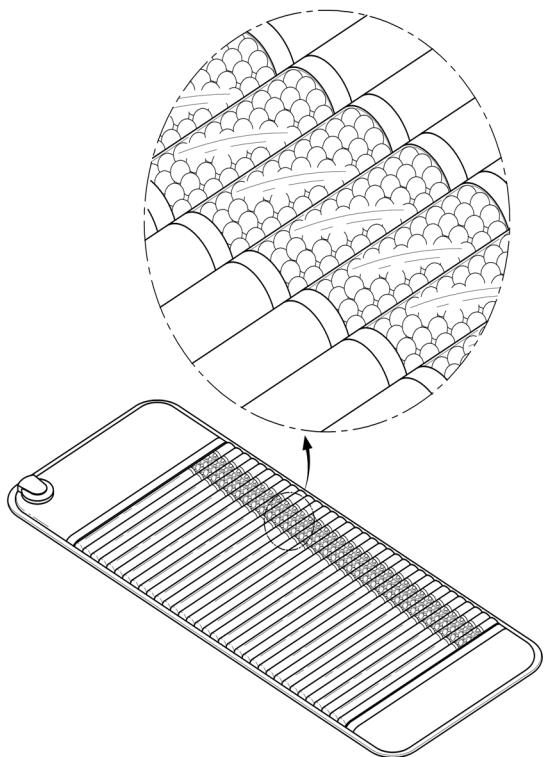
[7] 저면도



[A-A'선 단면도]

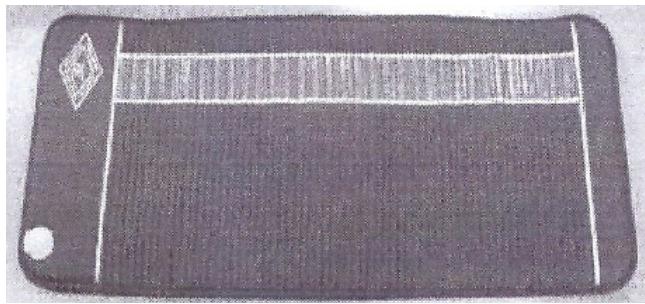


[참고 사용 확대도]



[별지 2] 비교대상디자인들

가. 비교대상디자인 1



나. 비교대상디자인 2



끝.

특 허 심 판 원
제 11 부 원
심 심 결

심판번호 2014당1446

사건표시 디자인등록 제495650호 권리범위확인(적극)

청구인 ○○○
경기도
대리인 변리사 ○○○
서울시
대리인 변리사 ○○○
서울시

피청구인 ○○○
서울시
대리인 변리사 ○○○
서울시
복대리인 변리사 ○○○
서울시

심결일 2014. 11. 12.

주 문

1. 확인대상디자인은 디자인등록 제495650호의 권리범위에 속한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

- (1) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제495650호/2007. 12. 6./2008. 6. 17.
- (2) 물품의 명칭 : 파고라
- (3) 도면 : 별지1

나. 확인대상디자인

피청구인의 카탈로그에 게재된 파고라에 관한 디자인으로서 도면은 별지2와 같다.

다. 피청구인의 등록디자인(이하 '선등록디자인'이라 한다.)

- (1) 등록번호 : 디자인등록 제644281호
- (2) 출원일/등록일 : 2012. 1. 6./2012. 5. 10.
- (3) 등록공고 : 2012. 6. 8.
- (4) 물품의 명칭 : 케노피
- (5) 도면 : 별지2
- (6) 등록 권리자 : (주)디자인메소

2. 당사자 주장

가. 청구인 주장

(1) 확인대상디자인은 선등록디자인과 상이하므로 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간의 확인심판이 아니므로 피청구인의 이 사건 심판청구가 부적법하다는 주장은 배척되어야 한다.

(2) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 모두 물결 형상을 갖는 지붕부재를 포함하며, 지붕부재 다수 개를 연결할 때 서로 다른 위치에 엇갈리게 배열되며, 기둥부재와 와이어를 통해 지붕부재의 자유단 측을 연결 지지토록 함으로써 마치 파도가 넘실거리는 모양으로 형상화된 인상을 주는 것으로서 그 모티브와 심미감이 유사하고, 나아가 전체적으로 양 디자인을 대비하더라도 세부적인 차이만 있을 뿐 양자의 지배적인 특징이 유사하다.

나. 피청구인 주장

(1) 이 사건 심판청구는 선등록디자인을 확인대상디자인으로 특정한 것으로써 소위 권리 대 권리 간의 권리범위의 확인을 구하는 것이어서 부적법한 심판청구이므로 각하되어야 한다.

(2) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 그 기본적 구조를 크게 변형시킬 수 없는 물품들이어서 그 유사의 폭을 좁게 보아야 하고, 전체적으로 유사하지 아니하므로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다.

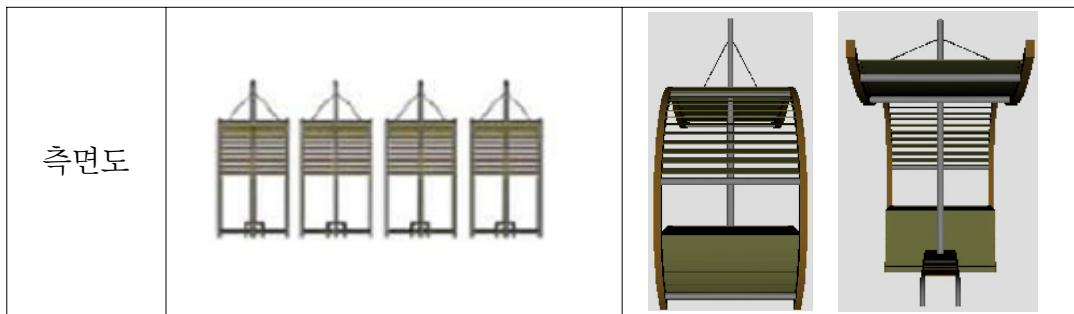
3. 이 사건 심판청구의 적법 여부

피청구인은 이 사건 심판청구가 피청구인의 등록된 디자인을 확인대상디자인으로 특정하여 청구된 것이어서 소위 권리 대 권리 간의 심판청구이므로 부적법하다고 주장하므로 이에 대해 살펴본다.

(가) 먼저, 확인대상디자인과 선등록디자인의 물품이 동일한 것인지를 보면, 확인대상디자인은 갑 제4호증의 2 카탈로그에는 물품의 명칭을 '파고라'로 기재하고 있는데 비해 선등록디자인은 '캐노피'로 기재하고 있어 양 디자인은 그 표현하고 있는 물품의 명칭에서 동일하지 않으나, 도면에 의하여 판단컨대 그 용도가 가리개 역할을 하는 것으로 용도와 기능이 같아 양 디자인은 거래통념상 동종의 물품에 해당한다.

(나) 다음으로 확인대상디자인이 등록디자인인가 위해서는 등록된 디자인과 동일한 디자인이거나 적어도 동일성이 인정되는 디자인이어야 할 것이므로, 확인대상디자인과 선등록디자인이 동일한 디자인인지를 살핀다. 우선, 양 디자인을 대비하기 위해 확인대상디자인과 선등록디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도와 정면도 및 측면도를 중심으로 보면 아래 표와 같다.

	확인대상디자인	선등록디자인
사시도		
정면도		



양 디자인은 주요 특징적인 부분 중 하나인 기둥부재 하부구조에 있어서 비교대상디자인은

와 같은 상자 형태의 형상이 결합되어 있는데 비해 확인대상 디자인은 좌·

우 기둥과 기둥 사이에 아무런 형상이 결합되어 있지 않은 점에서 확연한 차이를 갖는 디자인인바, 양 디자인은 일견하여 동일한 디자인이라 할 수 없다고 할 것이다. 따라서 확인대상디자인이 등록된 디자인이라는 이유로 이 사건 심판청구가 권리 대 권리 간의 권리범위확인을 구하는 청구로서 부적법하다는 피청구인의 주장은 이유 없다.

4. 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하는지 여부

가. 물품의 동일 유사성

양 디자인은 공원과 같은 장소에 설치하여 휴식을 위한 장소로 제공되는 기능을 갖는 물품으로 다 같이 물품의 명칭을 ‘파고라’로 하고 있는바, 양 디자인은 그 용도 및 기능이 동일한 물품에 속한다고 할 것이다.

나. 형상 및 모양의 유사 여부

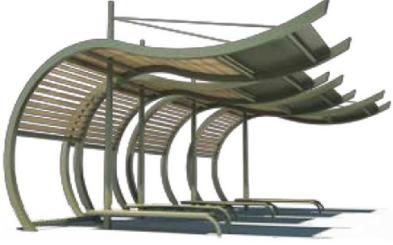
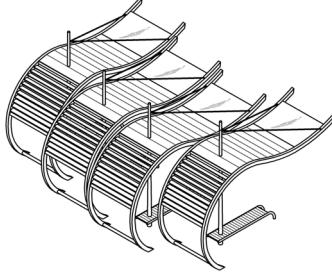
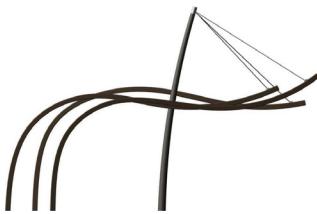
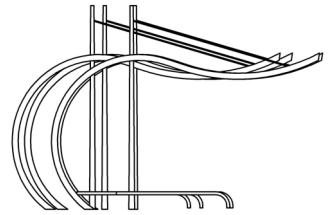
(1) 판단기준

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라, 그 외관을 전체적으로 대비·관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결 등 참조), 이때 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 1999. 11. 26. 선고 98후706 판결, 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005후1097 판결 등 참조).

(2) 구체적 판단

(가) 양 디자인의 구체적 형상과 모양

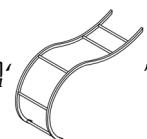
이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 형상과 모양이 잘 나타나 있는 사시도, 측면사시도 및 측면도를 중심으로 대비하여 보면 아래 표와 같다.

	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		
측면사시도		
좌측면도		

(나) 양 디자인의 공통점과 차이점

양 디자인은 ① 물품의 기본 프레임의 형상이 좌측면도를 기준으로 볼 때 'S'자 형의 완만한 곡선(당사자들은 물결 형상이라 칭하므로 이하에서는 '물결형상'이라 한다.) 형상으로 지면으로부터 우측 상단으로 치고 올라가는 형상인 물결형상을 기본적 형상으로 하

고 있는 점, ② 물결 형상의 기본 구조로서 평행을 이루는 양측 프레임' 사이에



과고라 본체를 지지하기 위한 지지봉인 기둥을 설치한 점, ③ 기둥의 상부와 지붕부재의

끝단부에 와이어가 연결되어 파고라 본체를 지지하도록 형성되어 있는 점, ④ 프레임과 프레임 사이에 그늘 또는 비 가림 등을 위하여 막대형상 또는 판 형상의 차양부재들이 형성되어 있는 점에서 공통점을 갖는다.

다만, ⑨ 차양 역할은 하는 지붕 부재의 모양에서 이 사건 등록디자인은 간격이 보다 조밀하며 가로의 모양과 세로의 모양이 한 칸 간격으로 교대로 형성되어 있는데 비해 확인대상디자인은 가로의 모양만으로 형성되고 다만 조밀한 모양과 보다 간격이 넓은 모양의 두 단위로 구분되어 있는 점, ⑩ 각 파고라를 지지하는 기둥이 이 사건 등록디자인은 직선형태에 못 미치는 조금 흔 형태인 데 비해 확인대상디자인은 직선으로 형성된 점, ⑪ 파고라를 지지하는 기둥 하부 지면과 맞닿는 부분에 이 사건 등록디자인은 다른 부재가 형성되지 않은 데 비해 확인대상디자인은 ''와 같은 형상이 결합되어 있는 점, ⑫ 디자인을 구성하는 파고라가 이 사건 등록디자인은 3개인데 비해 확인대상디자인은 4개로 구성된 점 등에서 차이점을 갖는다.

그런데 ⑨, ⑩, ⑪의 차이점은 양 디자인을 주의 깊게 관찰하여야만 알 수 있을 정도의 미세한 차이에 불과하거나 양 디자인 물품의 기능을 수행하기 위한 기본적 부분이란 점을 고려할 때 일반수요자의 심미감에 영향을 미치는 중요 부분이라고 보기 어려우며, 차이점 ⑫는 이 사건 등록디자인의 출원서 첨부 도면의 디자인 설명란에 '지붕재료의 배열에 변화를 주어 넓은 공간에서는 다수개의 파고라를 연식으로 설치할 수 있다'라고 기재된 점을 고려할 때, 파고라의 개수 또는 배열 방법만으로는 양 디자인의 심미감에 영향을 미치는 주요한 창작적 요소라고 보기 어려운 반면, 양 디자인이 갖는 공통점인 ① 내지 ④는 양 디자인에서 지배적 특징을 이루는 부분일 뿐만 아니라 그 기본적 형상과 모양이 보는 사람으로 하여금 다른 미감을 불러일으키게 한다고 보기 어려울 정도로 유사하므로 양 디자인은 전체적인 형상과 모양이 유사한 디자인이라고 할 것이다.

다. 소결

따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 물품 및 형상, 모양이 유사하므로 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 것이다.

5. 결론

그러므로 이 사건 심판청구는 이유있으므로 이를 인용하고 심판비용은 피청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지1(이 사건 등록디자인)

별지2(확인대상디자인)

별지3(피청구인의 등록디자인)

심판장

심판관

손영식

손영식



주 심

심판관

배철훈

배철훈



심판관

권오석

권오석



[별지1] 이 사건 등록디자인

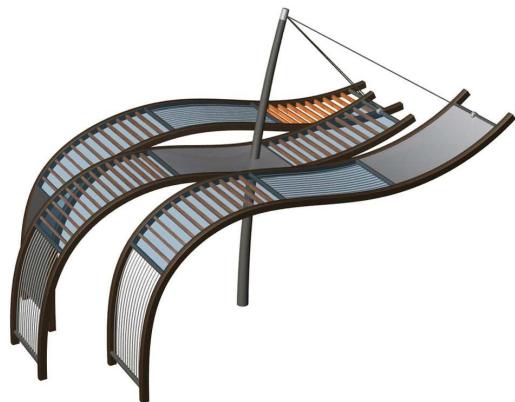
【디자인의 대상이 되는 물품】

파고라

【디자인의 설명】

1. 재질은 금속, 목재, 유리 및 플라스틱 재료임.
2. 공원이나 아파트 단지에 설치하는 구조물로 휴식을 위한 장소로 사용하며, 잠깐 비를 피하거나 그늘을 제공하는 기능을 가짐.
3. 파도의 형상을 모티브로 디자인한 것으로 지붕재료의 배열에 변화를 주어 넓은 공간에서는 다수개의 파고라를 연식으로 설치할 수 있음.

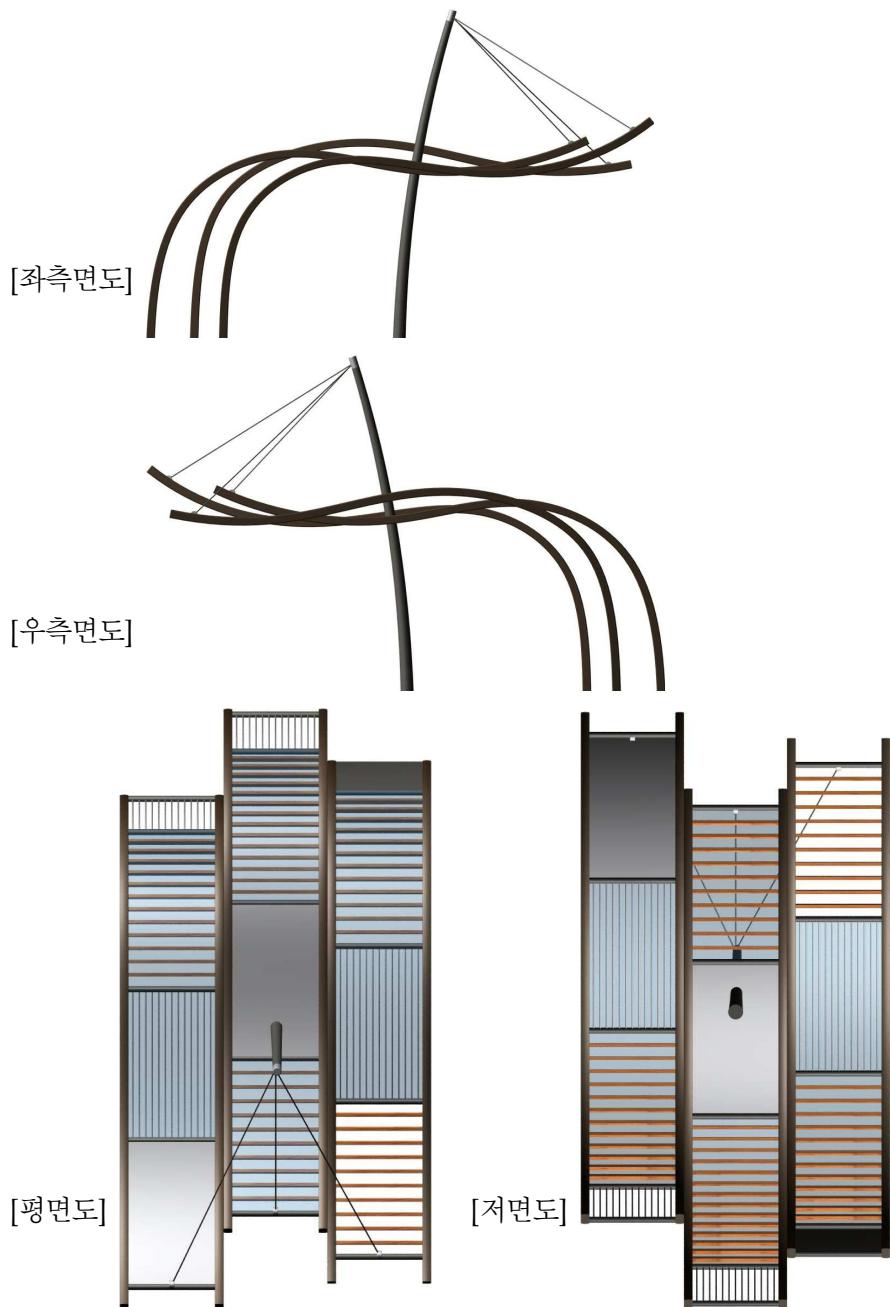
[사시도]



[정면도]



[배면도]

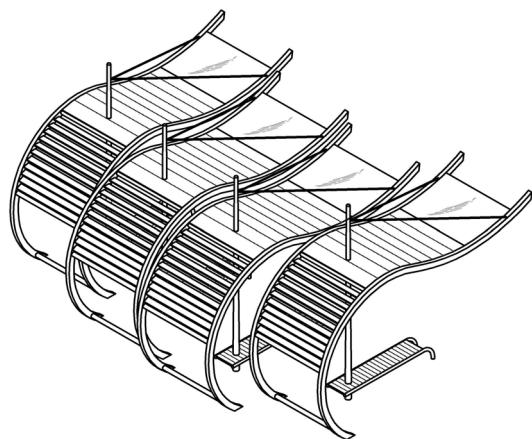


[별지2] 확인대상디자인

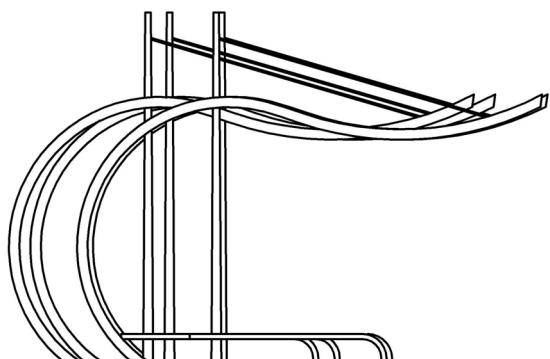
[내부 측면사시도]



[외부 측면사시도]



[측면도]



[별지3] 피청구인의 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

케노피

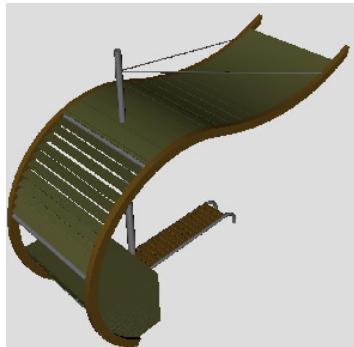
【디자인의 설명】

1. 재질은 스테인레스, 구조용각재, 목재, 금속재임.
2. 본 디자인은 광장, 공원 등 옥외에 설치하여 사용하는 것으로서, 차양 목적을 위한 시설물임.
3. 도면 1.1은 디자인의 전체적인 형태를 표현한 것임

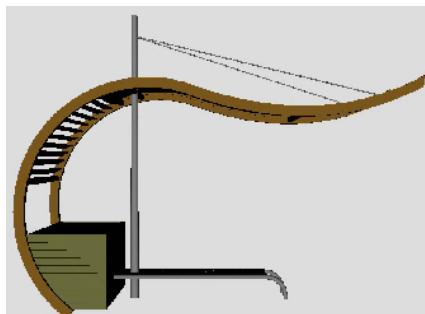
【디자인 창작 내용의 요점】

케노피의 형상 및 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.

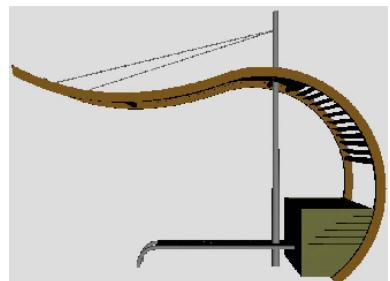
[사시도]



[정면도]



[배면도]





끝.

원
판부정
심11
허제심
특

심판번호 2014당1545

사 건 표 시 디자인등록 제735887호 권리범위확인(적극)

청 구 인 ○○○
경기도
○○○
경기도
위 청구인들의 대리인 ○○○
지정된 변리사 ○○○
서울시

피 청 구 인 ○○○
경기도
대리인 변리사 ○○○
경기도
대리인 변리사 ○○○
경기도

십 결 일 2015. 3. 9.

주문

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
 2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

청 구 추 지

1. 확인대상디자인은 디자인등록 제735887호의 권리범위에 속한다.
 2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

- (1) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제735887호/2013. 4. 10./2014. 3. 20.
- (2) 물품의 명칭 : 천정매입등용 루버
- (3) 도면 : 별지1과 같다.

나. 확인대상디자인

피청구인이 실시하는 천정매입등용 루버에 관한 디자인으로서 도면은 별지2와 같다.

다. 비교대상디자인들

(1) 비교대상디자인1

(가) 등록번호/출원일/등록일/등록공고 : 디자인등록 제680827호/2012. 5. 30./2013. 2. 7./2013. 2. 15.

(나) 디자인의 대상이 되는 물품 : 천정등용 루버

(다) 도면 : 별지3의 '가'와 같다.

(2) 비교대상디자인2

(가) 등록번호/출원일/등록일/등록공고 : 디자인등록 제676643호/2012. 11. 14./2013.

1. 10./2013. 1. 17.

(나) 디자인의 대상이 되는 물품 : 천정등용 루버

(다) 도면 : 별지3의 '나'와 같다.

(3) 비교대상디자인3

(가) 등록번호/출원일/등록일/등록공고 : 디자인등록 제676645호/2012. 11. 30./2013.

1. 10./2013. 1. 17.

(나) 디자인의 대상이 되는 물품 : 천정등용 루버

(다) 도면 : 별지3의 '다'와 같다.

2. 당사자 주장 요지

가. 청구인 주장

(1) 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인들은 모두 사각의 루버이긴 하지만, 이 사건 등록디자인은 가로 및 세로 칸막이로 구획된 구획공간이 16개인 반면에, 비교대상디자인1은 25개, 비교대상디자인2는 30개, 비교대상디자인3은 36개로 달라 정면의 전체적인 형상과 모양이 서로 달라 전체적인 심미감이 상이하다.

(2) 배면도에서 이 사건 등록디자인은 'LED가 끼워지는 4곳의 LED 모듈홈과, 반사판 지지홈이 돌출 형성된 가로칸막이의 배면 형상과 모양'인 ''와 같은 형상과 모양이 4번 반복되는데 비해, 비교대상디자인1 및 2는 각 5번 반복되고, 비교대상디자인3은 배면의 형상이 전혀 상이하다.

따라서 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인들은 반사판 지지홈 형성부분 및 세로판 칸막이를 지지하기 위한 부분 등에 의해 전체적인 평면 및 저면의 심미감이 전혀 상이한 디자인이다.

(3) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 정면도의 루버 내측 16개의 사각공간이 형성되어 있는 것이 동일하고, 배면도에서도 'LED가 끼워지는 4곳의 LED 모듈홈과, 반사판 지지홈이 돌출 형성된 가로칸막이의 배면 형상과 모양'이 각 4번씩 반복되는 형상과 모양에서 동일하며, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 정면도 및 배면도의 지배적 특징이 동일 유사하여 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.

나. 피청구인 주장

확인대상디자인과 이 사건 등록디자인이 가지는 공통점은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 비교대상디자인1 내지 5(이하 '비교대상디자인들'이라 한다)에서 이미 동일하게 개시하고 있는 형상 및 모양이어서 이 부분에서까지 이 사건 등록디자인의 권리범위가 미친다고 할 수 없으며, 나머지 부분의 형상과 모양에서 양 디자인은 전혀 상이하므로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.(증거방법 : 갑 제1호증 내지 제6호증 : 비교대상디자인들)

3. 비교대상디자인들의 출원 전 공지 여부

비교대상디자인1 내지 3은 이 사건 등록디자인보다 선출원되어 등록디자인들이고 모두 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 등록공고되었으며, 이들 비교대상디자인의 출원 전 공지여부에 대해서는 다툼이 없으며, 비교대상디자인4 및 5에 대하여 청구인은 그 공지여부가 입증되지 아니하였다고 주장하는바 살펴보면, 비교대상디자인의 공지 주장증거로 제출한 갑 제4호증은 '라루스전기'에 의해 인터넷으로 공개된 것으로서 그 공개일이 2012. 9. 1 5.(피청구인은 13일이라고 주장하나 당 심판부 확인결과 15일이 맞다.)로 확인되고, 비교대상디자인5는 청계천상가(인터넷주소 : <http://naver.com/mjx/701>) 관련 인터넷 자료에 공개된 디자인으로서 그 공개일이 2009. 4. 24.임을 알 수 있다. 그렇다면 비교대상디자인들은 모두 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 간행물 또는 전기통신회선을 통해 일반공중이 알 수 있는 상태에 놓이게 되었다고 보아야 할 것이어서 이 사건 등록디자인의 출원 전 공지 자료로 삼을 수 있다고 할 것이다.

4. 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하는지 여부

가. 물품의 동일성 여부

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 모두 천정에 매입되는 등을 설치하는데 사용되는 것으로 빛을 고르게 반사하게 하는데 사용되는 것으로 그 기능과 용도가 동일하므로 양 디자인의 물품은 동일 물품이다.

나. 형상과 모양의 유사 여부

(1) 판단기준

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 참조). 또한 등록디자인이 공지된 형상의 조합으로만 이루어진 경우에는 각 구성부분은 요부가 될 수 없으므로, 공지된 구성부분이 조합된 형상을 전체로서 대비 관찰할 수밖에 없으나, 이 경우 그 유사범위는 극히 제한된다고 할 것이다(특허법원 2001. 10. 19. 선고 2001허4036 판결 참조).

(2) 구체적 판단

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 특징적 부분이 표현된 도면은 정면도, 배면도, 측면도 및 평면도(좌·우측면도와 평·저면도는 상호 대칭이다.)를 중심으로 양 디자인의 유사 여부를 살핀다.

각 도면은 아래 표와 같다.

구분	정면도	배면도	측면도	평면도
이 사건 등록디자인				
확인대상디자인				

양 디자인은 정면도에 도시된 바에 의하면, ① 전체적인 사각형상에 그 안쪽 구조는 반사판 위에 가로와 세로로 각 3개의 칸막이를 서로 교차시켜 16개의 구획으로 나누어 진 점, ② 가로 칸막이는 아래가 넓고 상부는 모서리를 이루는 삼각형 형상이고, 세로 칸막이는 패널 형상인 점, ③ 배면도에는 LED모듈이 끼워지는 부분이 아래쪽이 넓고 위로 올라오면서 좁아지는 형상으로 형성된 점, ④ 측면 본체의 형상은 정면도 방향에서 배면도 방향으로 서서히 좁아지는 기울기를 가지며 본체 중간부의 반사판이 끼워지는 결합 홈 부분에서 절곡부를 갖는다는 점 등에서 공통점을 갖는다.

한편, 양 디자인은 배면도에서 ⑤ 이 사건 등록디자인은 LED모듈이 끼워지는 결합 홈 부분에 두 개의 홈이 형성된데 비해, 확인대상디자인은 네 개의 홈이 형성된 점, ⑥ 측면도

에서 이 사건 등록디자인은 '  '와 같이 좌측 끝단부네 LED모듈의 결합홈의 일부가 돌



출되게 형성된데 비해 확인대상디자인은 ‘

의 역사다리꼴 흄의 형상이 형성된 점 등에서 차이점을 갖는다.

그런데, 양 디자인의 ① 내지 ③의 공통점은 비교대상디자인1 및 2에 의해 공지된 형상이라고 할 것이고(청구인은 16개 구획으로 나누어진 형상 및 배면에서의 LED모듈의 결합 흄의 개수의 차이는 공지디자인들에 비해 새로운 심미감을 갖는 것이어서 비교대상디자인들과 유사하지 않다고 주장하나, 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 ‘루버’는 폭이 좁은 판을 일정 간격으로 배열한 것으로서 가로, 세로 또는 격자창으로 하든지, 이것들의 변형으로 응용하는 것이 일반적이며, 광원면을 그다지 밝게 보이지 않게 하고, 작업면만 밝게 할 수 있도록 함으로써 광선의 지향성을 갖게 하여 조도분포를 균일화하기 위한 것이어서 가로 세로의 구획으로 구분하는 것은 일반적이 공지의 형상이라 할 것이고, 또 그 구획의 수를 줄이거나 늘이는 것은 양 디자인의 물품이 속하는 분야의 디자이너라면 어렵지 않게 변형할 수 있는 상업적 전용에 불과하다고 할 것이어서 받아들일 수 없다.), 공통점 ④는 비교대상디자인5가 개시된 갑 제6호증에 의하면 반사판이 프레임 흄에 끼워지는 구조가 개시되어 있으며, 명세서에는 “절곡부에 화산판(반사판과 같음)이 구비되는 것을 기술적 특징으로 하며”, “광(빛)의 눈부심을 방지하여 사용자의 피로감을 덜어주고 간접 조명과 같은 분위기 연출이 가능하다는 장점이 있다”라고 기재되어 있는바, 이 사건 등록디자인에 형성된 절곡부는 비교대상디자인5에 의해 그 출원일 전에 공지되었다고 할 것이어서 공지 부분을 제외한 나머지 부분에 의해 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사 여부를 판단하여야 할 것인바, 양 디자인은 위 ④, ⑤의 차이점에 의해 보는 사람이 느끼는 심미감이 서로 달라 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적으로 비유사하다.

다. 소결

따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 그 특징적 부분이 서로 달라 비유사한 디자인이라 할 것이어서 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다는 청구인의 주장은 이유 없다.

5. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하고 심판비용은 청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지1 (이 사건 등록디자인)

별지2 (확인대상디자인)

별지3 (비교대상디자인들)

심판장

심판관

손영식

주 심

심판관

배철훈

심판관

권오석

손 영식



배 철훈



권 오석



[별지1] 이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

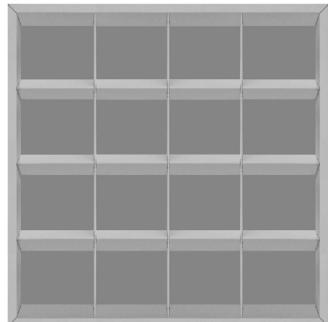
천정매입등용 루버

【디자인의 설명】

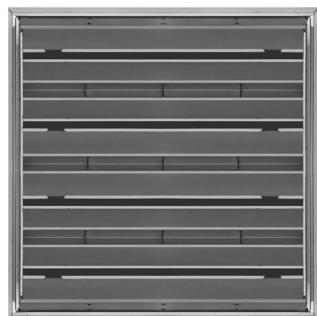
1. 재질은 금속 및 합성수지임
2. 본 디자인 물품은 천정매입등기구에 장착되어, 조명등의 빛을 고르게 반사하는데 사용하는 것임.



[도면대용 사시사진]



[도면대용 정면사진]



[도면대용 배면사진]

[도면대용 좌측면사진]



[도면대용 우측면사진]



[도면대용 평면사진]



[도면대용 저면사진]



[별지2] 확인대상디자인



[도면대용 사시사진]

[도면대용 정면사진]



[도면대용 배면사진]



[도면대용 좌측사진]



[도면대용 우측사진]



[도면대용 평면사진]



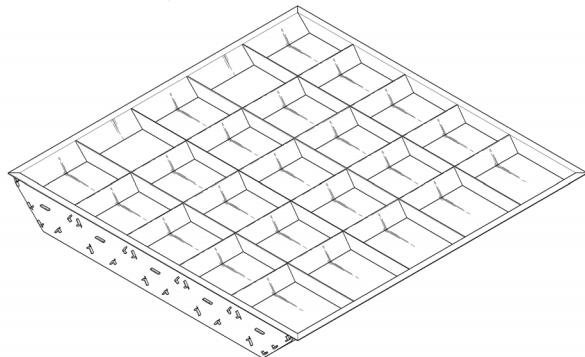
[도면대용 저면사진]



[별지3] 비교대상디자인들

가. 비교대상디자인1

[사시도]



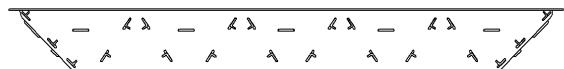
[정면도]



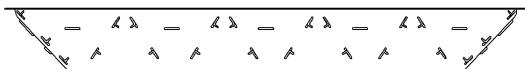
[배면도]



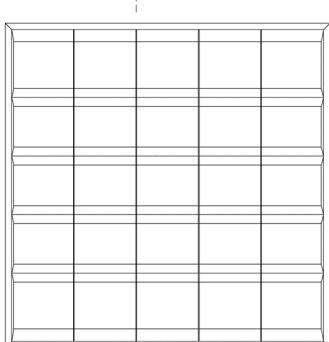
[좌측면도]



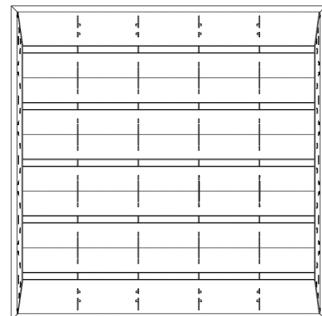
[우측면도]

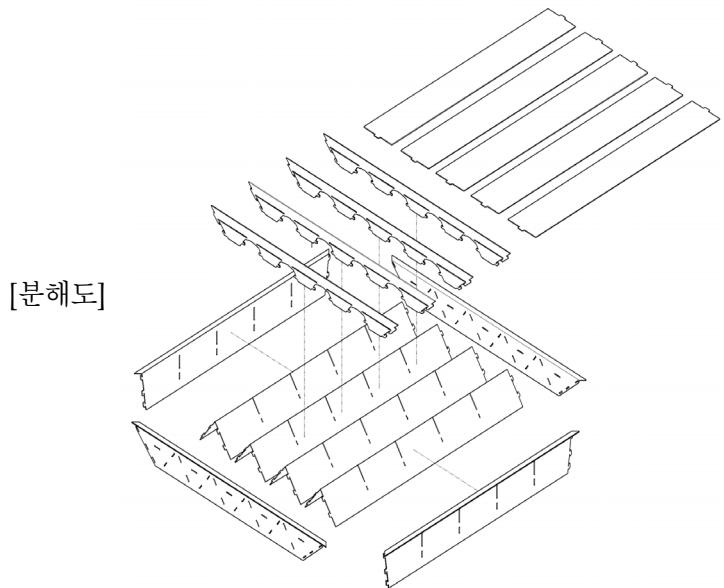


[평면도]

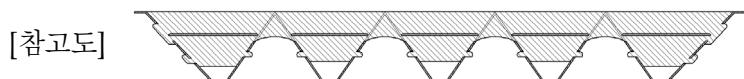


[저면도]



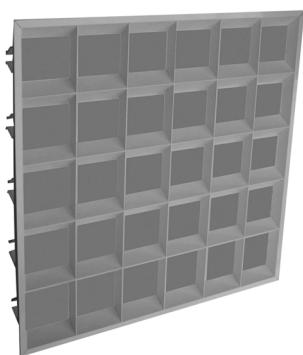


[분해도]

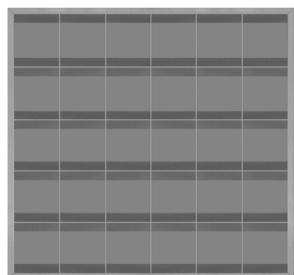


[참고도]

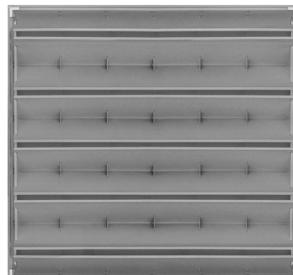
나. 비교대상디자인2 [도면대용 사시사진]

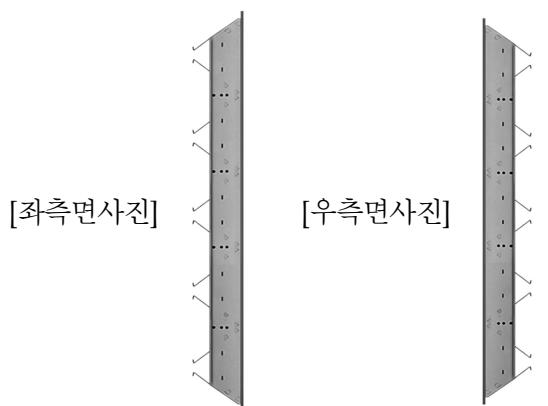


[정면사진]

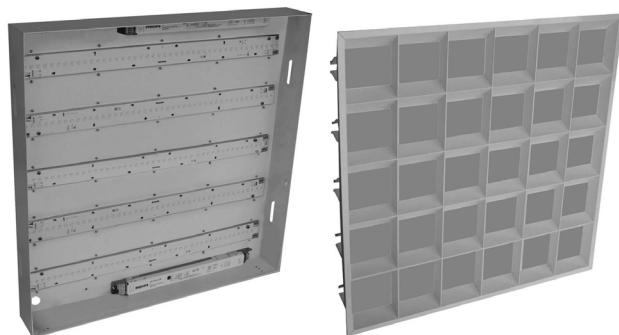


[배면사진]

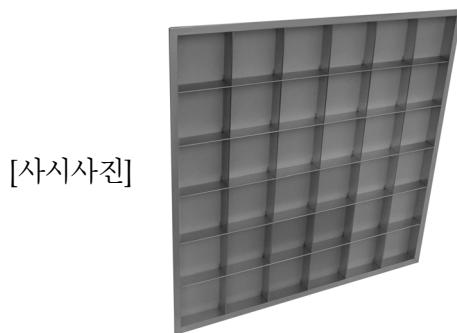




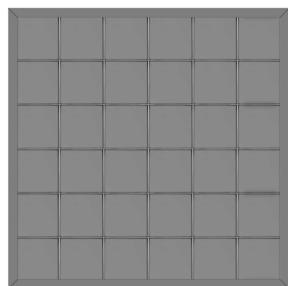
[사용상태 사진]



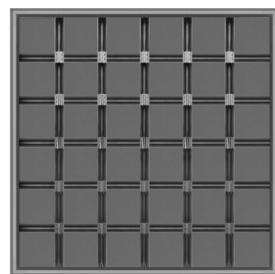
다. 비교대상디자인3



[정면사진]



[배면사진]



[좌측면사진]



[우측면사진]



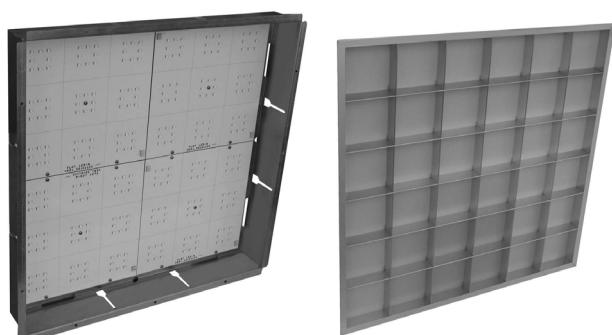
[평면사진]



[저면사진]



[사용상태사진]



끝.

특 허 심 판 원
제 11 부 원
심 심 결

심판번호 2014당1761

사건표시 디자인등록 제587125호 권리범위확인(소극)

청구인 ○○○

인천시

대리인 변리사 ○○○

경기도

피청구인 ○○○

서울시

○○○

서울시

위 피청구인들의 대리인 변리사 ○○○

서울시

위 피청구인들의 대리인 변리사 ○○○

서울시

심결일 2015. 3. 2.

주 문

1. 확인대상디자인은 디자인등록 제587125호의 권리범위에 속하지 아니한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

- (1) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제587125호/2008. 12. 18./2011. 1. 25.
- (2) 물품의 명칭 : 천정 매다는 등
- (3) 도면 : 별지1과 같다.

나. 확인대상디자인

피청구인이 실시하는 '천정 부착 등'에 관한 디자인으로서 도면은 별지2의 '가'와 같다.

다. 비교대상디자인들

(1) 비교대상디자인1

독일 디자인등록 디자인으로서 2008. 6. 12. 출원, 2008. 7. 25.자 공개된 디자인으로서 도면은 별지2의 '나'와 같다(갑 제12호증).

(2) 비교대상디자인2

독일 디자인등록 디자인으로서 2008. 6. 12. 출원, 2008. 7. 25.자 공개된 디자인으로서 도면은 별지2의 '다'와 같다(갑 제13호증).

(3) 비교대상디자인3

독일 디자인등록 디자인으로서 2008. 6. 12. 출원, 2008. 7. 25.자 공개된 디자인으로서 도면은 별지2의 '라'와 같다(갑 제14호증).

(4) 비교대상디자인4

일본 조명기구 광고업체인 야마기와 주식회사의 '88-'89년 뒤표지면(발행연도 표기면)에 '昭和 63年 3月 20日 發行(1988년 3월 20일) 제품 카탈로그에 게재된 디자인으로서 도면은 별지2의 '마'와 같다(갑 제17호증).

2. 당사자 주장 요지

가. 청구인 주장

(1) 이 사건 등록디자인의 전체적인 형상, 모양은 심사부의 선심 예 뿐 만 아니라 여러 비교대상디자인에서 알 수 있듯이 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 것이고, 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 디자인들과 유사한 디자인으로서 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다.) 제5조 제1항의 규정에 의해 무효되어야 하며, 그 출원 전에 널리 알려진 카탈로그나 비교대상디자인 1, 2, 3, 4의 형상 및 모양 또는 이들의

결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이고, 단순한 상업적 변형에 지나지 않는 것이어서 구 디자인보호법 제5조 제2항의 규정에 의해 무효되어야 하는 것으로서 그 권리범위를 인정할 수 없다.

(2) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 주요부인 사각의 프레임은 공지된 것이며, 확인대상디자인의 프레임 상면의 클램프 형상 및 천정부착판 상면에 구비한 스페이서 형상은 이 사건 등록디자인과 대비할 때 전혀 새로운 디자인적 심미감을 갖는 구성이어서 양 디자인은 유사하지 아니하므로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다.

나. 피청구인 주장

(1) 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인¹ 내지 4의 대비에서 ① 프레임의 저면이 정사각형 형태를 이루고 있으며 모서리가 라운딩되어 있는 점, ② 프레임의 저면에 투광커버가 구비된 점, ③ 프레임의 상부에 조명등의 기계적 부품을 내장하는 사각형 함체 형상의 수납함이 형성된 점 등에서 공통점을 가지나, 이러한 공통점은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 천정직착등 또는 천정등에 있어 혼란 구성이거나 디자인의 기본적 또는 기능적 형태에 해당한다 할 것이며, 공통점 ③ 역시 을 제1호증의 5, 6, 8, 9 및 을 제2호증의 1 내지 14에서 보는 바와 같이 천정직착등 또는 천정등에 있어서 조명등의 기계적 부품을 내장하기 위하여 사용되는 혼란 구성이거나 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태에 해당한다 할 것이므로, 위 공통점 ① 내지 ③은 양 디자인의 유사 여부를 정함에 있어 그 중요도를 낮게 평가하여야 할 것이며, 여기에다가 천정직착등에 관한 디자인은 종래 다양한 형상이 고안되어[특허청 검색프로그램(키프리스)에 '직착등'을 입력하면 2014.12월 현재 무려 9,458건이 검색되고 있음을 알 수 있다. 을 제3호증] 그 유사범위를 비교적 좁게 보아야 할 것인 바, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1은 ㉠ 이 사건 등록디자인은 프레임의 높이가 비교대상디자인 1보다 약 1/3 정도로 낮게 형성된 점, ㉡ 이 사건 등록디자인은 프레임의 측면에 아무런 모양이 표현되어 있지 아니한 무모양인데 반해, 비교대상디자인 1은 프레임의 표면에 수직으로 여러 개의 선이 표현된 점, ㉢ 이 사건 등록디자인은 프레임의 저면에 형성되어 투광커버를 지지하는 단턱의 폭이 좁은데 반해, 비교대상디자인 1은 이 사건 등록디자인보다 훨씬 넓게 표현된 점, ㉣ 이 사건 등록디자인은 상부 수납함의 높이가 낮게 형성된 반면, 비교대상디자인 1은 이 사건 등록디자인보다 높게 형성된 점 등, ㉤ 이 사건 등록디자인은 프레임의 측면에 아무런 모양이 표현되어 있지 아니한 무모양인데 반해, 비교대상디자인 2, 3은 각 프레임의 단턱 우측 상단에 'ㄱ' 형태로 굵은 선이 표현되어 있는 점, ㉥ 이 사건 등록디자인은 상부 수납함의 높이가 낮게 형성되어 있는데 반해, 비교대상디자인 2, 3은 상부 수납함이 나타나 있지 아니하여 그 형상 및 배치형태를 구체적으로 파악할 수 없는 점, ㉦ 이 사건 등록디자인은 투

명커버의 저면이 평탄하게 표현되어 있는데 반해, 비교대상디자인 2, 3은 투광커버의 가운데 부분이 밝은 색으로 표현되고 가장자리로 갈수록 짙은 색으로 표현되어 있어 투광커버가 볼록렌즈 형태로 약간 볼록하게 형성된 것으로 보이는 점, ⑥ 이 사건 등록디자인은 프레임의 측면에 아무런 모양이 표현되어 있지 아니한 무모양인데 반해, 비교대상디자인 4는 프레임의 표면에 황색바탕의 나무재질 또는 나무무늬가 표현된 점 등에서의 차이로 인해 서로 다른 심미감을 느끼게 하여 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인들과 유사하다고 할 수 없다.

(2) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 ① 프레임의 저면이 정사각 형태를 이루고 있으며 모서리가 라운딩 된 점, ② 프레임의 높이가 비교적 낮게 형성되고 표면에 아무런 모양이 표현되어 있지 아니한 점, ③ 프레임의 저면에 표면이 평탄한 투광커버가 구비된 점, ④ 프레임의 저면에 형성되어 투광커버를 지지하는 단턱의 폭이 좁게 형성된 점, ⑤ 프레임의 상부에 조명등의 기계적 부품을 내장하는 상부 수납함이 낮게 형성되어 있는 점에서 공통점을 갖는바, 이러한 점에서 양 디자인은 전체적인 심미감이 유사하여 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.

3. 비교대상디자인1 내지 4(이하 ‘비교대상디자인들’이라 한다)의 출원 전 공지 여부

비교대상디자인1 내지 4는 갑 제12, 13, 14, 17호증의 기재된 바와 따르면 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 공지되었음을 인정할 수 있고, 당자자간 이에 대한 다툼 또한 없는 바 비교대상디자인들은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인이라고 할 것이다.

4. 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인의 유사 여부

가. 물품의 유사 여부

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 모두 천정에 부착(매달거나)하여 사용하는 등에 관한 디자인으로서 양 디자인이 표현된 물품은 그 기능 및 용도가 동일한 동일 물품이다.

나. 형상 및 모양의 유사 여부

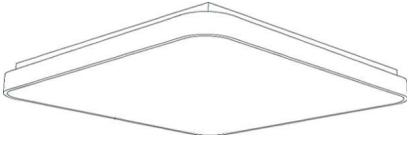
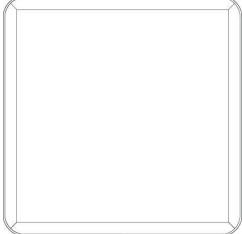
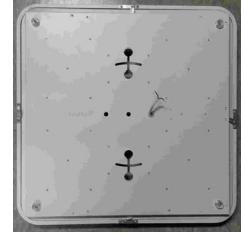
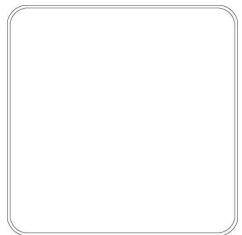
(1) 관련 법리

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 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결 등 참조), 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지부분에까지 독점

적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결 참조), 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등은 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 한다(대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2418 판결 등 참조).

(2) 구체적 판단

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적인 형상과 모양의 특징적 부분의 파악이 가능한 사시도, 정면도, 좌측면도, 평면도 및 저면도를 대비하면 아래표와 같다.

구분	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		
정면도(배면도, 좌·우측면도 동일)		
평면도		
저면도		

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 ① 프레임의 저면이 정사각 형태를 이루고 있으며 모서리가 곡선 처리된 점, ② 무모양의 프레임으로 형성된 점, ③ 프레임의 저면에 표면이 평탄한 투광커버가 구비된 점, ④ 프레임의 저면에 형성되어 투광커버를 지지하는 단턱이 형성된 점, ⑤ 프레임의 상부에 조명등의 기계적 부품을 내장하는 상부 수납함이 형성되어 있는 점에서 공통점을 갖는다.

반면에, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 ② 평면도에서 저면이 프레임과 상부 수납함과의 크기(폭)의 차이가 비교적 넓어 모서리부가 'F'와 같이 간격을 띠고 있

으나, 확인대상디자인은 그 폭이 좁아 저면부의 모서리부와 수납함의 모서리부가 거의 맞

닿을 정도로 ' '와 같이 형성된 점, ④ 이 사건 등록디자인은 저면도에 표현된 바

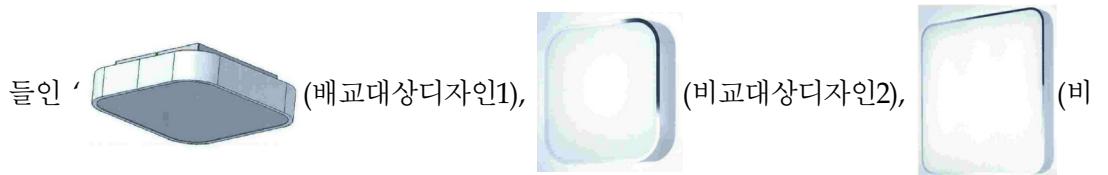
와 같이 투광커버 표면에 아무런 모양이 형성되어 있지 않으나, 확인대상디자인은 꽃 모양



또는 잎사귀 모양으로도 보이는 모양이 연속된 ' '와 같은 모양이 형성된

점 등의 차이를 갖는다.

그런데 공통점 ① 내지 ⑤는 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 공지된 비교대상디자인



교대상디자인3), (비교대상디자인4)' 등에 의해서 공지된 형상의 디자인들

이어서 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사 여부를 판단함에 있어 그 중요도를 높게 평가할 수는 없다고 할 것이고, 차이점 ④는 양 디자인에서 차지하는 비중이 높은 저 면(투광판)에 표현되어 있어 보는 이로 하여금 이 사건 등록디자인에 비해 다른 디자인적 심미감을 느끼게 한다고 보기에 충분하므로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체 적인 심미감이 서로 다른 비유사한 디자인이라고 판단된다.

한편, 피청구인은 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1은 ⑦ 이 사건 등록디자인은 프레임의 높이가 비교대상디자인 1보다 약 1/3 정도로 낮게 형성된 점, ⑧ 이 사건 등록디자인은 프레임의 측면에 아무런 모양이 표현되어 있지 아니한 무모양인데 반해, 비교대상디자인 1은 프레임의 표면에 수직으로 여러 개의 선이 표현된 점, ⑨ 이 사건 등록디자인은 프레임의 저면에 형성되어 투광커버를 지지하는 단턱의 폭이 좁은데 반해, 비교대상디자인 1은 이 사건 등록디자인보다 훨씬 넓게 표현된 점, ⑩ 이 사건 등록디자인은 상부 수납함의 높이가 낮게 형성된 반면, 비교대상디자인 1은 이 사건 등록디자인보다 높게 형성

된 점, ④ 이 사건 등록디자인은 프레임의 측면에 아무런 모양이 표현되어 있지 아니한 무모양인데 반해, 비교대상디자인 2, 3은 각 프레임의 단턱 우측 상단에 'ㄱ' 형태로 굽은 선이 표현되어 있는 점, ⑤ 이 사건 등록디자인은 상부 수납함의 높이가 낮게 형성되어 있는데 반해, 비교대상디자인 2, 3은 상부 수납함이 나타나 있지 아니하여 그 형상 및 배치형태를 구체적으로 파악할 수 없는 점, ⑥ 이 사건 등록디자인은 투명커버의 저면이 평坦하게 표현되어 있는데 반해, 비교대상디자인 2, 3은 투광커버의 가운데 부분이 밝은 색으로 표현되고 가장자리로 갈수록 짙은 색으로 표현되어 있어 투광커버가 볼록렌즈 형태로 약간 볼록하게 형성된 것으로 보이는 점 등의 차이로 인해 서로 다른 심미감을 느끼게 하여 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인들과 유사하다고 할 수 없으므로 그 중요도를 낮게 평가해서는 안된다는 취지로 주장하나, ⑦ 내지 ⑧ 및 ⑨은 이 사건 등록디자인이 속하는 분야의 통상의 디자이너라면 누구나 쉽게 변형 가능한 차이에 불과하거나 상업적으로 흔하게 변형할 수 있는 차이에 불과하고, 차이점 ⑩은 사물을 촬영할 때 피사체가 유리 등과 같이 반사체로 된 경우에 빛의 흡수 및 반사의 차이에 의해 나타나는 음영의 차이로 보인다. 따라서 이를 물품에 표현된 모양이라고 보기는 어렵다고 판단되는바, 피청구인의 위 주장은 모두 받아들이기 어렵다.

다. 소결

따라서 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인은 그 형상 및 모양이 서로 달라 전체적으로 비유사하므로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다.

5. 결론

그러므로 이 사건 심판청구는 이유있으므로 이를 인용하고 심판비용은 피청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지1 (이 사건 등록디자인)

별지2(확인대상디자인 및 비교대상디자인들)

심판장	심판관	손영식	<u>손 영식</u>	
주 심	심판관	배철훈	<u>배 철훈</u>	
	심판관	권오석	<u>권 오석</u>	

[별지1] 이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

천정매다는 등

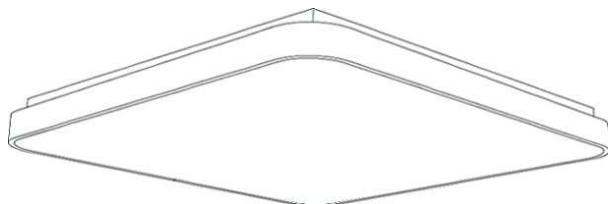
【디자인의 설명】

1. 재질은 금속재 및 유리 또는 합성수지재임.
2. 본원 디자인은 가정이나 사무실 등의 실내 천정에 고정, 설치하여 실내를 조명하는데 사용도록 하는 것임.

【디자인 창작 내용의 요점】

천정등의 형상과 모양의 결합을 디자인창작 내용의 요점으로 함.

[【사시도】]



[【정면도】]



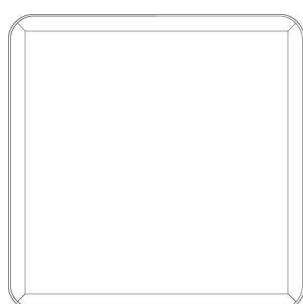
[정면도와 대칭]

[【좌측면도】]

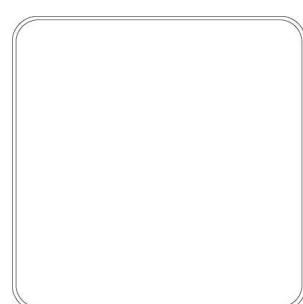


[좌측면도와 대칭]

[【평면도】]



[【저면도】]





[【참고도 1】]

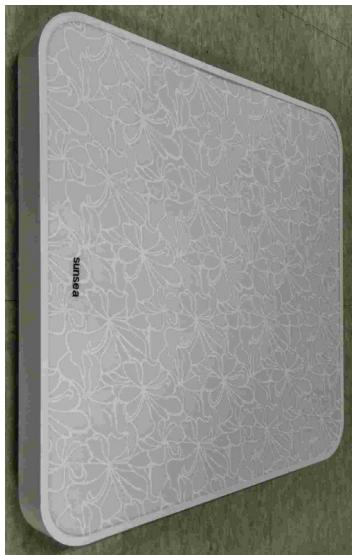
[별지2]

가. 확인대상디자인

(1) 디자인의 대상이 되는 물품 : 천정부착등

(2) 도면

사시도



정면도



배면도



좌측면도(우측면도 동일)



평면도(저면도 동일)

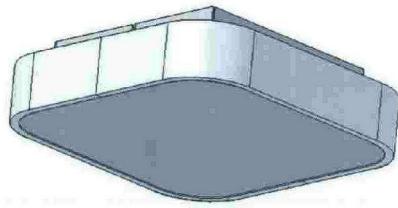


참고도(분리도)



나. 비교대상디자인1

독일 디자인등록 디자인으로서 2008. 6. 12. 출원, 2008. 7. 25.자 공개된 디자인(갑 제 12호증)



다. 비교대상디자인2

독일 디자인등록 디자인으로서 2008. 6. 12. 출원, 2008. 7. 25.자 공개된 디자인(갑 제 13호증)



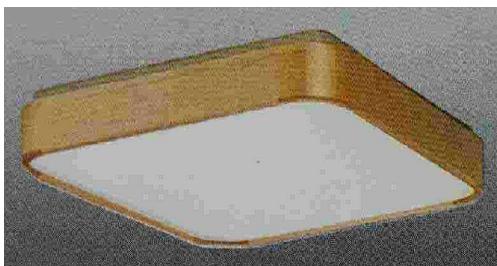
라. 비교대상디자인3

독일 디자인등록 디자인으로서 2008. 6. 12. 출원, 2008. 7. 25.자 공개된 디자인(갑 제 14호증)



마. 비교대상디자인4

일본 조명기구 광고업체인 야마기와 주식회사의 '88-'89년 뒤표지면(발행연도 표기면)에 '昭和 63年 3月 20日 發行(1988년 3월 20일) 제품 카탈로그에 게재된 디자인(갑 제17호 중)



끝.

특 허 심 판
제 11 부 원
심 결

심판번호 2013원5550

사건표시 2011년 디자인등록출원 제48102호 거절결정불복

청구인 ○○○
서울시
대리인 변리사 ○○○
대전시

원결정 2013. 6. 28. 거절결정

심결일 2014. 11. 12.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원디자인

- (1) 출원번호/출원일 : 2011년 제48102/2011. 11. 15.
- (2) 물품의 명칭 : 천정직착등 커버
- (3) 도면 : 별지

나. 원결정 이유

이 사건 출원디자인은 국내에서 널리 알려진 직사각형 형상을 테두리 부를 곡면으로

일부 변형시킨 형상에 측면부에 심미감이 없는 격자무늬 모양을 거의 그대로 나타낸 정도에 불과하므로 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 이전의 법 이하 같다.) 제5조 제2항의 규정에 해당하므로 디자인등록을 받을 수 없다.

2. 청구인 주장

이 사건 출원디자인은 ① 이 사건 등록디자인이 속하는 물품의 경우 단순하면서도 작고 강한 포인트를 가미하여 디자인의 미적 가치를 높이는 분야에 속하고, ② 정·배면도 및 좌·우측면도에서 보듯이 삼베의 직조구조로 된 패턴으로 디자인되어 심미감을 갖는 디자인이며, ③ 이 사건 출원디자인은 단순한 육면체의 형상 그대로 된 것이 아니고 내부에 빈 공간이 형성되어 있는 점에서 주지의 사각형상으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 할 수 없다.

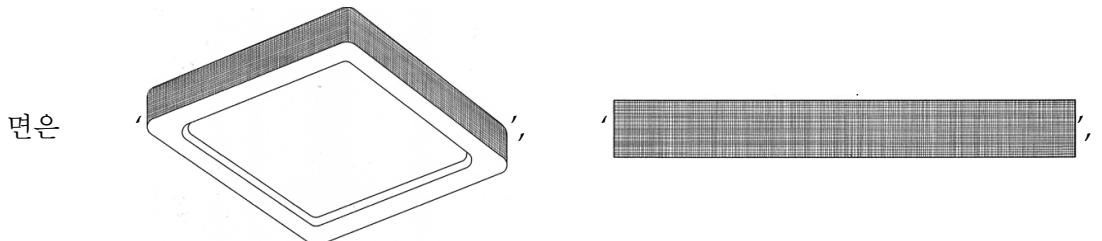
3. 이 사건 출원디자인이 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하는지 여부

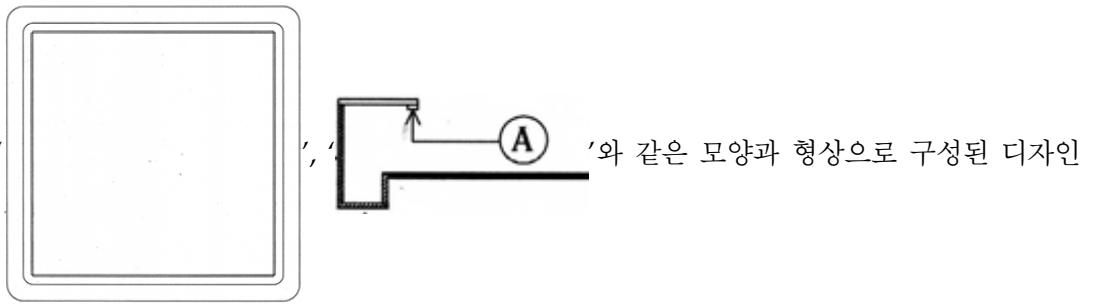
가. 판단기준

구 의장법 제5조 제2항에서 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합으로부터 당업자가 용이하게 창작할 수 있는 것은 의장등록을 받을 수 없도록 규정한 취지는 주지의 형상이나 모양을 거의 그대로 이용하거나 전용하여 물품에 표현하였거나, 이를 물품에 이용 또는 전용함에 있어서 당업자라면 누구나 그 의장이 그 물품에 맞도록 하기 위하여 가할 수 있을 정도의 변화에 지나지 아니하는 것은 의장등록을 받을 수 없다는 데에 있다 할 것이고(대법원 1991. 9. 24. 선고 91후28 판결 대법원 2001. 4. 10. 선고 98후591 판결 참조), 디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성이란 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함만을 말하는 것이 아니고, 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어 그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 족하다(대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2922 참조).

나. 구체적 판단

이 사건 출원디자인의 대상물품은 천정 직착등 커버로서 이 사건 출원디자인의 특징적 부분이 잘 표현된 사지도, 정면도, 평면도 및 A-A선 단면도를 중심으로 보면, 이들 각 도





'와 같은 모양과 형상으로 구성된 디자인

으로서 정면도(배면도 및 좌·우측면도 동일하다.)의 모양은 삼베의 직조구조로 된 가로선과 세로선이 불규칙하게 교차하는 모양으로 디자인되어 있어 단순한 사각형 형상이라고 보기 어려우며, 평면도에는 가장 안쪽 내부에 사각형의 모양으로 도시되고 그 바깥으로 사각형 모양의 모서리 부분이 라운딩되도록 표현된 두 개의 사각형 모양으로 형성된 디자인인

데, 안쪽의 ''와 같은 모양으로 미루어 볼 때 이 사건 출원디자인의 평면은 단

순한 3개의 사각형 모양이 결합하여 구성된 것이 아니라 테두리 끝단부인 두 번째 사각 모양 부분에서 안쪽 사각 모양부분으로 갈수록 일정한 기울기로 비스듬히 벌어지는 형상임을 알 수 있으며, 단면도에 따르면 도면의 저면인 물품의 상부 구조는 공간으로 이루어져

(단면도 '' 있는바, 이 사건 출원디자인이 주지의 형상인 사각형이라거나 단순히 그 사각형을 상업적으로 변형한 것에 불과하다고 할 수 없으며, 특히 정면도 등에 표현된 삼베의 직조 모양의 디자인이 이 사건 출원디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자들에 의해 흔하게 사용되거나 전용되는 것이라고도 볼 수 없다고 할 것이어서 이 사건 출원디자인은 이를 각각의 결합에 의하여 보는 사람으로 하여금 새로운 심미감을 불러일으키기에 부족함이 없다고 할 것인바, 이 사건 출원디자인은 국내에서 널리 알려진 형상이라거나 그 형상으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고는 할 수 없다고 할 것이다.

다. 소결

따라서 이 사건 출원디자인이 구 디자인보호법 제5조 제2항의 규정에 해당한다는 이유로 그 등록을 거절한 원결정은 타당하지 아니하다.

4. 결론

그리므로 원결정을 취소하고, 이 사건을 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지(이) 사건 출원디자인)

심판장

심판관

손영식

손영식



주 심

심판관

배철훈

배철훈



심판관

권오석

권오석



[별지] 이 사건 출원디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

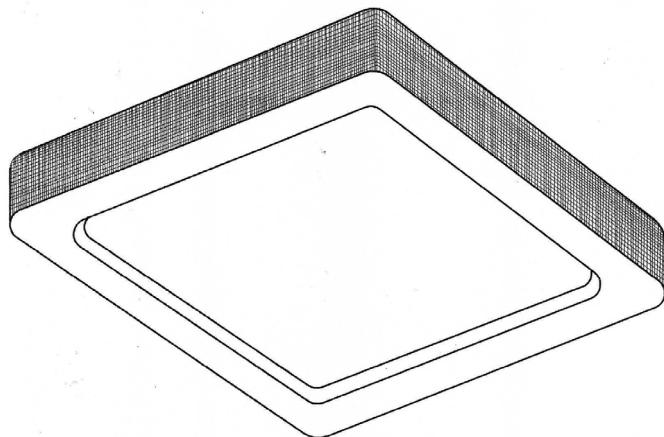
천정직착등 커버

【디자인의 설명】

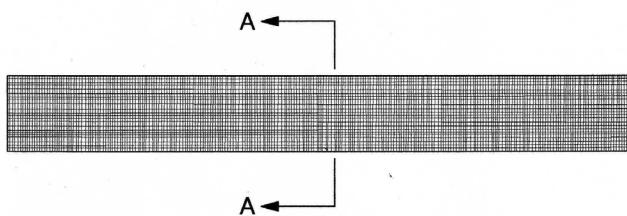
1. 재질은 아크릴재 및 합성수지재 및 직물지임.

2. 실내의 천정에 직착등 커버로 사용하는 것임.

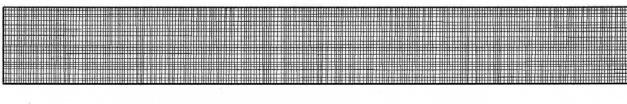
3. 참고도 1은 정면도의 단면도



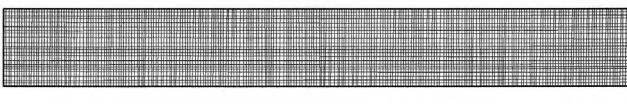
[1]



[2]



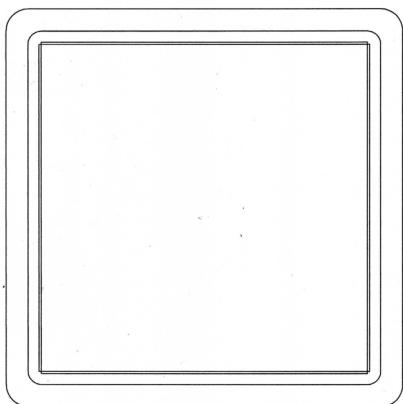
[3]



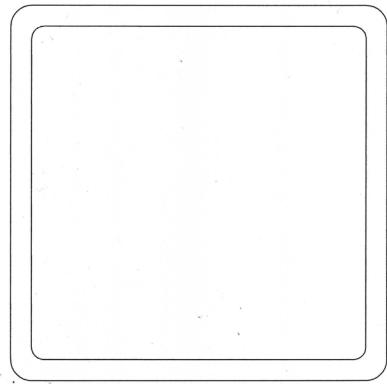
[4]



[5]

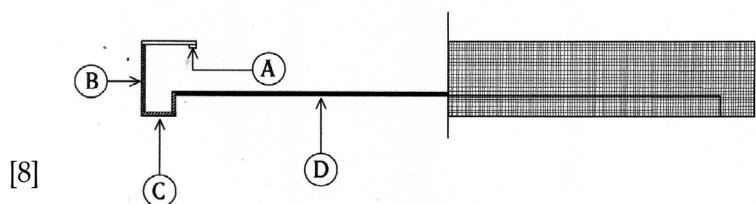


[6]



[7]

A-A 선 단면도



[8]

끝.

특 허 심 판 원
제 11 부 원
심 심 결

심판번호 2013원6559

사건표시 2012년 디자인등록출원 제5049호 거절결정불복

청구인 ○○○

미국

대리인 변리사 ○○○

서울시

원결정 2013. 8. 8. 거절결정

심결일 2014. 11. 12.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청구취지

주문과 같다.

이유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원디자인

- (1) 출원번호/출원일 : 30-2012-5049/2012. 2. 3.
- (2) 물품의 명칭 : 관이음매(ELBOW FITTING)
- (3) 도면 : 별지1

나. 원결정 이유 및 비교대상디자인

(1) 원결정 이유

이 사건 출원디자인은 아래 비교대상디자인과 같이 그 출원전에 국외에서 반포된 간

행물에 게재된 붙임의 디자인과 유사하므로 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 이전의 법. 이하 같다.) 제5조 제1항 제3호의 규정에 해당하여 디자인등록을 받을 수 없다.

(2) 비교대상디자인

유럽공동체상표디자인청(이하 'OHIM'이라 한다.)의 공보에 게재된 디자인으로서 도면은 별지2와 같다.

2. 청구인 주장

이 사건 출원디자인은 조약에 의한 우선권 주장을 기초로 출원한 것으로 최초출원 국(제1국 출원 국)의 출원일로 이 사건 출원디자인의 출원일이 소급 적용되는바, 이 사건 출원디자인의 출원일은 제1국 출원일인 2011. 8. 10.이 되며 이에 대비되는 비교대상디자인은 2012. 1. 13.자 출원, 2012. 2. 17.자 공개되었으므로 비교대상디자인은 이 사건 출원디자인의 출원전 공지 자료로 삼을 수 없다.

3. 이 사건 출원디자인이 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 비교대상디자인이 이 사건 출원디자인의 출원일 전에 공지되었는지 여부

이 사건 출원디자인은 2012. 2. 3.자 조약에 의한 우선권을 주장하면서 출원된 것이고, 그 우선권주장국은 미국이며, 우선일은 2011. 8. 10.임을 이 사건 디자인등록출원의 출원이력정보에 의해 알 수 있고, 비교대상디자인은 OHIM에 출원하여 등록된 디자인으로 2012. 1. 12.자 출원되어, 2012. 2. 17.자 공개된 것임을 알 수 있다(갑 제2호증 '비교대상디자인의 서지정보'). 그런데 조약에 의한 우선권 주장이 있는 출원에 대하여 디자인보호법 제5조 제1항 제3호를 적용함에 있어서는 동 규정의 '디자인등록출원전'의 기준시점이 최초 출원국의 출원일(우선일)이 되므로 결국 비교대상디자인을 이 사건 출원디자인의 출원 전 공지 자료로 삼기 위해서는 2011. 8. 10. 이전에 공지된 것이어야 하나, 위에서 살핀바와 같이 비교대상디자인의 공지일은 이 사건 출원디자인의 출원일 이후인 2012. 2. 17.이 되므로 비교대상디자인을 이 사건 출원디자인의 출원전 공지 자료로 삼을 수 없다고 할 것이다.

나. 소결

따라서 이 사건 출원디자인이 그 출원일 전에 공지된 디자인과 유사하다는 이유로 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호를 적용하여 그 등록을 거절한 원결정은 타당하지 아니하다.

4. 결론

그러므로 원결정을 취소하고, 이 사건을 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지1(이) 사건 출원디자인)

별지2(비교대상디자인)

심판장

심판관

손영식

손영식



주 심

심판관

배철훈

배철훈



심판관

권오석

권오석



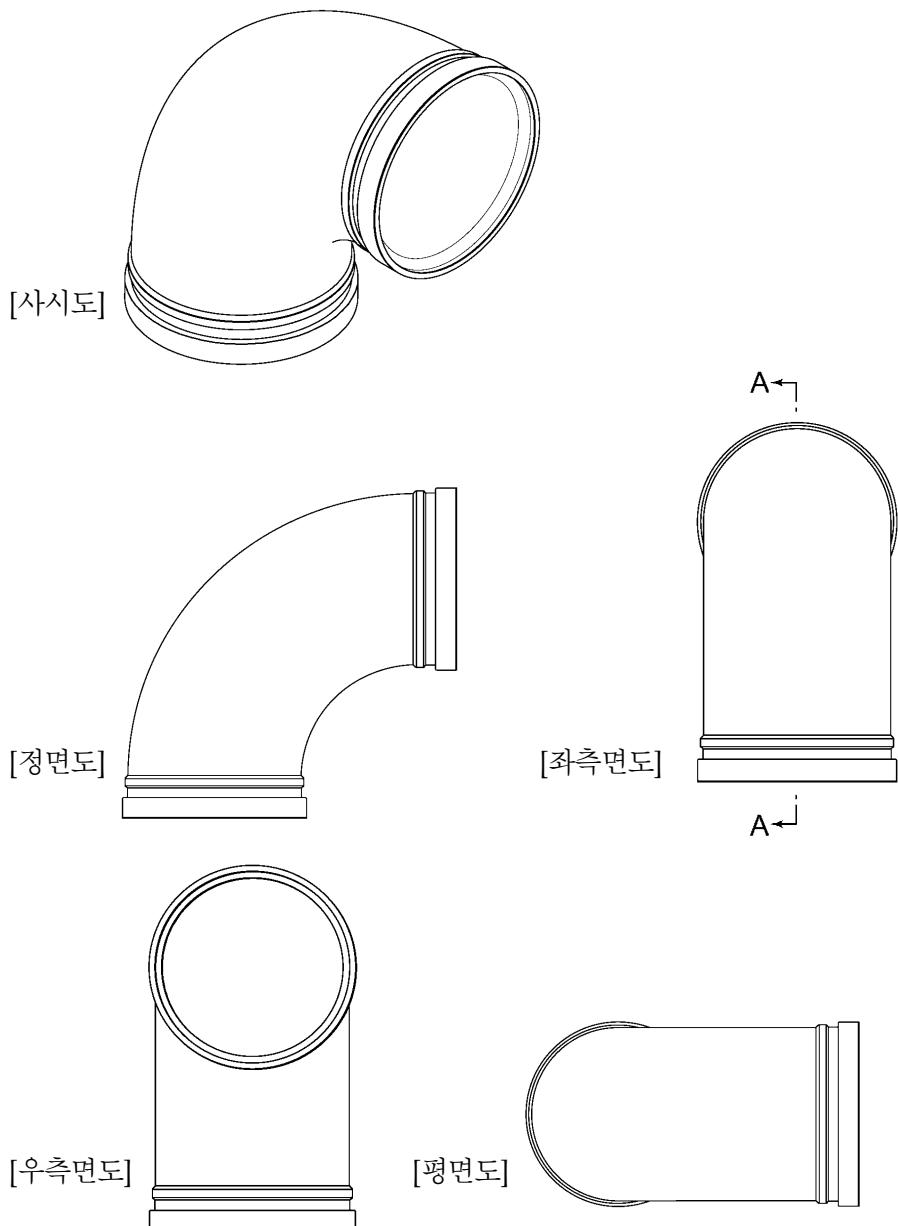
[별지1] 이 사건 출원디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

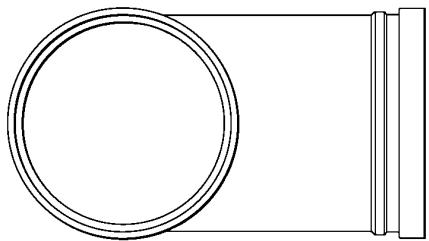
관이음매(ELBOW FITTING)

【디자인의 설명】

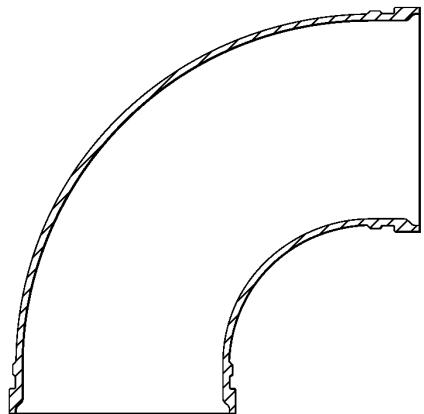
1. 재질은 금속 또는 합성수지재 등임.
2. 본 디자인은 이음관으로써 각종 관등을 연결하기 위해 절곡된 엘보 곡관임.
3. 참고도1 은 좌측면도 A-A의 단면도임.



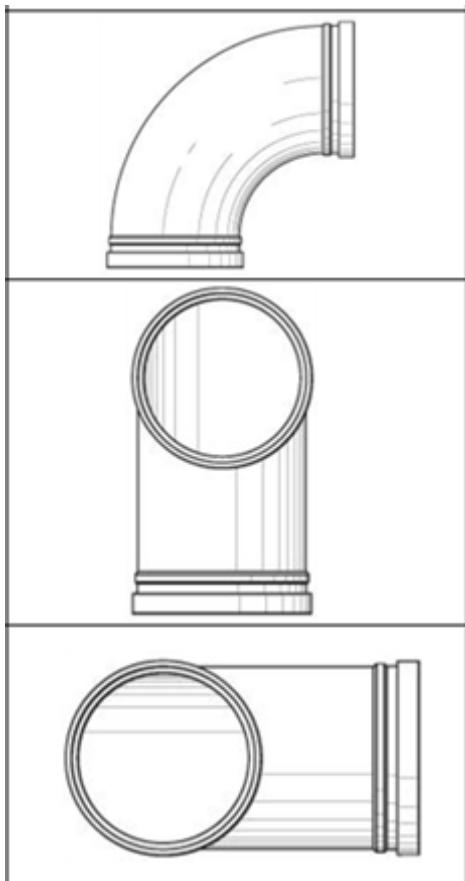
[저면도]



[A-A선 단면도]



[별지2] 비교대상디자인



끝.

특 허 심 판 원
제 11 부 원
심 심 결

심판번호 2013원8101

사건표시 2012년 디자인등록출원 제31636호 거절결정불복

청구인 ○○○
일본국
대리인 변리사 ○○○
서울시
대리인 변리사 ○○○
서울시

원결정 2013. 10. 17. 거절결정

심결일 2015. 1. 7.

주 문

이 사건 심판청구를 기각한다.

청구취지

원결정을 취소한다. 2012년 디자인등록출원 제31636호는 이를 등록할 것으로 한다.

이유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원디자인

- (1) 출원번호/출원일 : 30-2012-31636/2012. 6. 28.
- (2) 물품의 명칭 : 플로사이토미터용 마이크로유로칩
- (3) 도면 : 별지1과 같다.

나. 원결정 이유 및 이 사건 출원디자인의 기본디자인

(1) 원결정 이유

이 사건 출원디자인은 국내에서 널리 알려진 원기둥 형상에 원모양을 결합하여서 구성된 디자인으로서 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다.) 제5조 제2항에 해당하고, 이 사건 출원디자인은 2012년 디자인등록출원 제31635호를 기본디자인으로 한 유사디자인등록출원으로 출원된 것이나 양 디자인은 형상과 모양이 서로 달라 유사디자인으로 등록받을 수 없으므로 같은 법 제7조의 규정에 해당하여 디자인등록을 받을 수 없다.

(2) 이 사건 출원디자인의 기본디자인

- (가) 출원일/등록일/등록번호 : 2012. 6. 28./2013. 10. 23./디자인등록 제714327호
- (나) 출원공개/등록공고 : /2013. 11. 1.
- (다) 물품의 명칭 : 플로사이토미터용 마이크로유로칩
- (라) 도면 : 별지2와 같다.
- (마) 등록 권리자 : 소니 주식회사

2. 청구인 주장

가. 이 사건 출원디자인은, ① 임의의 원기둥이 아닌 측정하고자 하는 세포 등의 크기에 맞도록 구멍의 길이나 폭 등이 정해진 원기둥 형상을 바탕으로 한쪽에는 작은 원 형태의 구멍을 만들고, 원기둥의 속은 비어있으며 그 반대쪽은 터진 형상과 모양을 하고 있어 주지의 형상, 모양 등을 거의 그대로 이용 또는 단순히 전용하거나 모방한 것이 아니고, 이를 축소선택하여 결합한 것으로서 전체적으로 새로운 미감을 갖는 경우에 해당하고, ② 기존의 플로사이토미터의 경우 분석하고자 하는 세포를 기계 본체 내부에 설치된, 주로 석영재질로 만들어진 고가의 분석장치를 통해서 분석하게 되는데, 이와 같이 본체에 내장된 석영재질의 분석장치의 경우 재사용을 위해서 반드시 별도의 세척 등의 과정을 거쳐야 하는 불편함과 이에 따른 일정한 시간이 소요되었는바, 청구인은 이러한 불편함(세척과정 및 시간소요)을 해소하기 위해 1회용의 플라스틱제 형태로 이 사건 출원디자인 물품을 독특하게 고안/개발한 것으로서 이 사건 출원디자인은 관련분야의 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 할 수 없다.

나. 이 사건 출원디자인과 그 기본디자인은, ① 양 디자인은 오리피스유로의 끝부분이자 기판층의 중간에 위치하며, 그 끝은 외부로 터져 있는 형상으로 그 위치가 동일한 점, ② 양 디자인은 좌우로 긴 통의 형상이자 한쪽은 작은 원 형태의 구멍이 뚫려 있고 다른 한쪽은 전부 터진 형상인 점, ③ 양 디자인의 개구부의 크기 모양 등이 동일 유사한 점 등으로 인해 전체적인 미감이 유사한 디자인이다.

3. 이 사건 출원디자인의 등록 적격성 유무

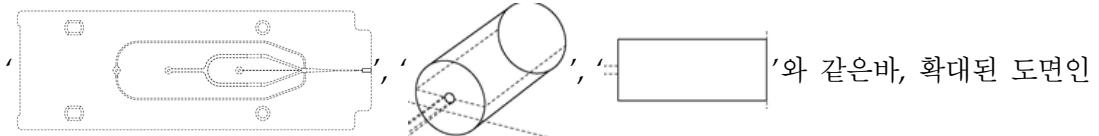
가. 이 사건 출원디자인이 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하는지 여부

(1) 판단기준

구 디자인보호법 제5조 제2항은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, 그 취지는 위 각호에 해당하는 디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이나 주지의 형상이나 모양을 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, 대법원 2001. 4. 10. 선고 98후591 판결 등 참조).

(2) 구체적 판단

이 사건 출원디자인은 ‘플로사이토미터용 마이크로유로칩’에 관한 부분디자인으로서 디자인의 형상과 모양이 잘 나타나는 도면1.3, 참고도1.4 및 1.5는 각



참고도1.4를 보면, 이 사건 출원디자인은 실선으로 표현된 부분디자인으로서 전체적인 형상은 원통형이고 원통의 한쪽은 막혀 있으며, 그 막음판 중앙부에 원형의 구멍이 형성되어 있고, 맞은편은 전부 열려 있는 형상을 특징으로 하는 디자인이다.

그런데 한쪽이 열려있는 원통형상이나 그 원통형상에 형성한 원형의 구멍은 국내에서 주지의 형상에 불과하다고 할 것이고 또한 원통 형상의 한쪽을 막아 원형의 구멍을 형성함으로써 새로운 심미감을 형성한다고 보기도 어려우므로 이 사건 출원디자인은 그 물품이 속하는 분야에서 통상의 디자이너라면 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 보아야 할 것이다.

한편, 청구인은 ① 여러 기능적, 구조적인 요소들(제품 사출/성형시 유로나 개구의 변형 방지 및 액체의 원활한 흐름 등)을 반영하여 독창적으로 심혈을 기울여 고안된 디자인이 고, ②기존의 플로사이토미터의 경우 분석하고자 하는 세포를 기계 본체 내부에 설치된, 주로 석영재질로 만들어진 고가의 분석장치를 통해서 분석하게 되는데, 이와 같이 본체에 내장된 석영재질의 분석장치의 경우 재사용을 위해서 반드시 별도의 세척 등의 과정을 거

쳐야 하는 불편함과 이에 따른 일정한 시간이 소요되었는바, 청구인은 이러한 불편함(세척 과정 및 시간소요)을 해소하기 위해 1회용의 플라스틱제 형태로 이 사건 출원디자인 물품을 독특하게 고안/개발한 것으로서 이 사건 출원디자인은 관련분야의 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 할 수 없다고 주장하나, 디자인보호법의 보호대상이란 물품의 외관에 관한 형상, 모양, 색채에 관한 새로운 창작으로 보는 이로 하여금 미감을 느끼게 하는 객관적 창작성을 갖는 디자인이라 할 수 있으며, 종래 물품에서의 기능적, 구조적 문제를 해결하기 위하여 독창적으로 심혈을 기울여 고안하였다거나, 문제점을 해결하기 위하여 1회용 플라스틱제 형태로 고안하여 개발하였다는 등의 사정은 기술적 사상의 창작 범주에 속하는 것으로서 이는 디자인보호법상 보호 대상으로 삼을 수는 없다 할 것이다. 다만, 그 기술적 사상의 구현을 위해 창작된 디자인이 당해 물품 분야에서 새로운 미적 창작에 이르렀다면 소위 기능적 심미감이라 하여 디자인보호법상 보호대상으로 삼을 수는 있다고 할 것이나, 앞서 살핀바와 같이 이 사건 출원디자인이 주지의 형상 모양에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 불과한 이상 위 청구인의 주장은 받아들일 수 없다.

나. 이 사건 출원디자인이 구 디자인보호법 제7조 제1항에 해당하는지 여부

디자인등록출원인은 자기의 디자인등록디자인 또는 디자인등록출원디자인(이하 ‘기본디자인’이라 한다.)에만 유사한 디자인은 유사디자인만으로 디자인등록을 받을 수 있으므로 유사디자인으로 등록 받기 위해서는 그 출원디자인이 기본디자인과 유사하여야 할 것 이므로 이 사건 출원디자인이 기본디자인과 유사한지를 살펴본다.

(1) 물품의 동일성 여부

이 사건 출원디자인과 기본디자인은 모두 ‘플로사이토미터용 마이크로유로칩’에 관한 부분디자인으로서 양 디자인은 그 물품의 용도 및 기능이 동일한 물품이다.

(2) 형상 및 모양의 유사 여부

(가) 판단기준

디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 이를 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라, 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한 것인지의 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, 2006. 6. 29. 선고 2004후2277 판결 등 참조).

(나) 구체적 판단

이 사건 출원디자인과 기본디자인의 형상과 모양이 잘 나타나는 참고도면 1.4 내지 1.6은 아래 표와 같다.

	이 사건 출원디자인	기본디자인
참고도면 1.4		
참고도면 1.5		
참고도면 1.6		

먼저, 양 디자인은 전체적인 형상 중, 한쪽은 터져있고, 다른 한쪽은 막혀있으며 그 막힘막 중앙부에 작은 원의 형상으로 구멍이 뚫려 있는 점에서 공통점을 갖는다. 한편, 양 디자인은 ① 이 사건 출원디자인이 원통형의 형상을 기본형상으로 하는데 비해, 기본디자인은 8각형 형상으로 기본형상으로 하고 있는 점, ② 원통형상의 막힌 부분과 터진 부분이 수평을 이루고 있어 참고도 1.5, 1.6에서 보는바와 같이 직사각형의 형상으로 구성되어 있으나, 기본디자인은 8각통 형상의 터진 부분 쪽 일부가 벌어진 형상을 갖는 점에서 차이점을 갖는다. 그런데 양 디자인이 갖는 공통점인 막힘막 중앙부의 원형의 구멍은 양 디자인의 기능상 필요한 형상일 뿐 아니라 이러한 원의 형상은 국내에서 주지의 형상에 해당하고 그 자체로 물품의 디자인적 심미감을 새롭게 하는 중요 부분이라고도 볼 수 없으며, 양 디자인은 원통형과 8각통형의 서로 다른 형태적 특징을 주요특징으로 하고 있는 점과 터진 부분의 차이점 등으로 인하여 양 디자인은 전체적인 미감에서 서로 다른 디자인이라고 할 것이다.

다. 소결

따라서 이 사건 출원디자인은 그 기본디자인과 유사하지 아니하고, 국내에서 주지의 형상과 모양에 의해 용이하게 창작할 수 있는 디자인이어서 구 디자인보호법 제5조 제2항 및 제7조 제1항의 규정에 해당한다는 이유로 같은 법 제26조의 규정을 적용하여 그 등록을 거절한 원결정은 타당하고 이와 상반된 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지1(이) 사건 출원디자인)
별지2(이) 사건 출원디자인의 기본디자인)

심판장

심판관

손영식

주 심

심판관

배철훈

심판관

권오석

손 영식



배 철훈



권 오석



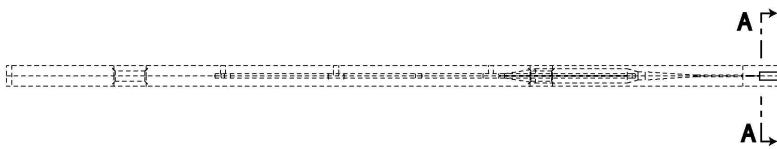
[별지1] 이 사건 출원디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

플로사이트미터용 마이크로유로칩

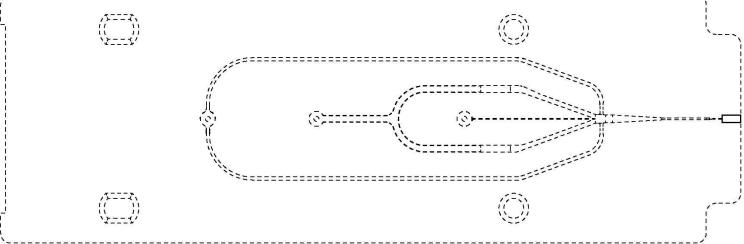
【디자인의 설명】

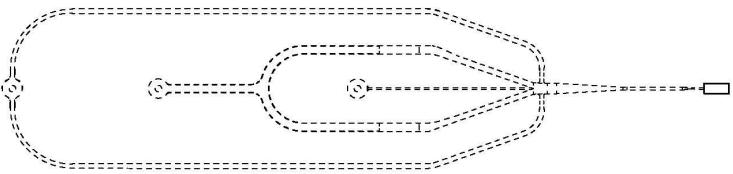
1. 재질은 합성수지 또는 금속 등임.
2. 실선으로 표현된 부분(오리피스[orifice]유로[流路]선단 개구부분과 이것에 이어진 컷 아웃[CUTOOUT]부분)이 부분디자인으로서 디자인등록을 받고자 하는 부분임.
3. 본 디자인에 관한 물품은 세포 등의 미소립자의 검출을 행하는 플로사이트메트리에 사용하는 일회용으로 사용 가능한 마이크로 유로(流路)칩임. [참고도 1.8]에서 나타내는 바와 같이, 샘플액유로(流路), 시스(Sheath)액유로(流路), 층류(層流)조정유로(流路), 광학검출유로(流路), 오리피스(orifice)유로(流路) 및 흡입유로(流路)를 갖추고 있음. 샘플주입구에서 도입한 시료를 시스(Sheath)액주입구에서 도입한 시스(Sheath)액에 의해 액송(液送)하여, 광학검출유로(流路)에 있어 미세입자를 검출함과 동시에 오리피스(orifice)유로(流路)를 거쳐 액적(液滴)을 분취(分取)함.
4. 본 디자인에 관한 물품은 2층의 판체로 이루어지고, 그 전체가 투명하며, 각 도면은 내부 구조를 포함하여 외부로부터 투명하게 보이는 구조를 보이는 대로 표현하고 있는 것임.
5. [도면 1.1]은 디자인의 정면부분을 표현한 것이며 배면은 대칭임.
6. [도면 1.2]는 디자인의 우측면부분을 표현한 것이며 좌측면은 대칭임.
7. [도면 1.3]은 디자인의 평면부분을 표현한 것이며 저면은 동일임.
8. [참고도 1.1]은 유로(流路)만을 나타낸 평면부분을 표현한 것임.
9. [참고도 1.2]는 유로(流路)만을 나타낸 정면부분을 표현한 것임.
10. [참고도 1.3]은 유로(流路)만을 나타낸 우측면부분을 표현한 것임.
11. [참고도 1.4]는 등록받고자 하는 부분의 전체적인 형태를 확대하여 표현한 것임.
12. [참고도 1.5]는 등록받고자 하는 부분의 평면부분을 확대하여 표현한 것임.
13. [참고도 1.6]은 등록받고자 하는 부분의 정면부분을 확대하여 표현한 것임.
14. [참고도 1.7]은 등록받고자 하는 부분의 우측면부분을 확대하여 표현한 것임.
15. [참고도 1.8]은 참고 평면도임.
16. [참고도 1.9]는 [도면 1.1]의 A-A 단면도임.

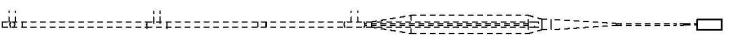


[1-1]

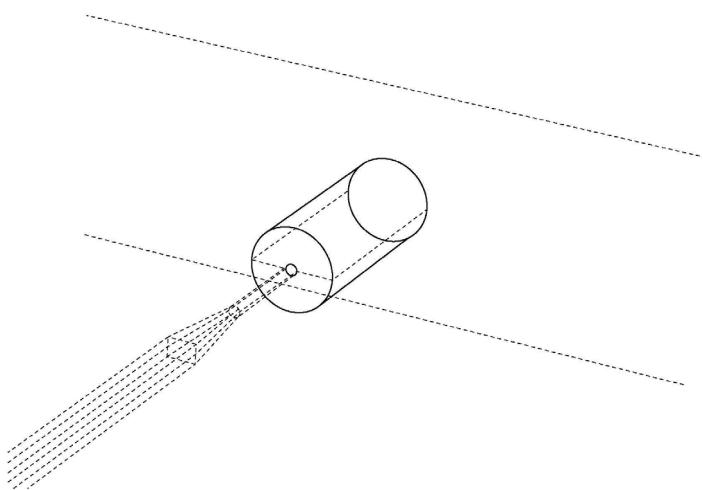
[1-2] 

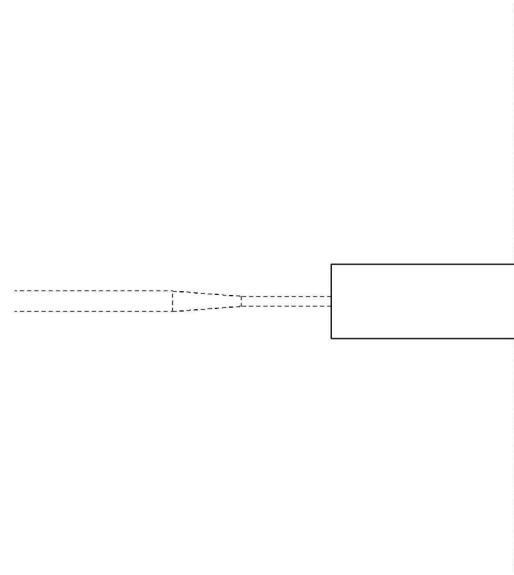
[1-3] 

[참고도1-1] 

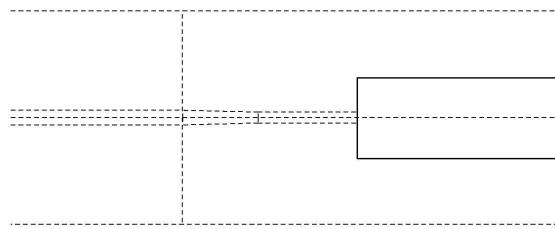
[참고도1-2] 

[참고도1-3] 

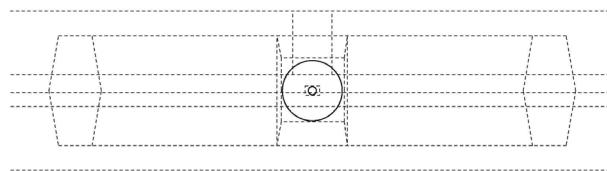
[참고도1-4] 



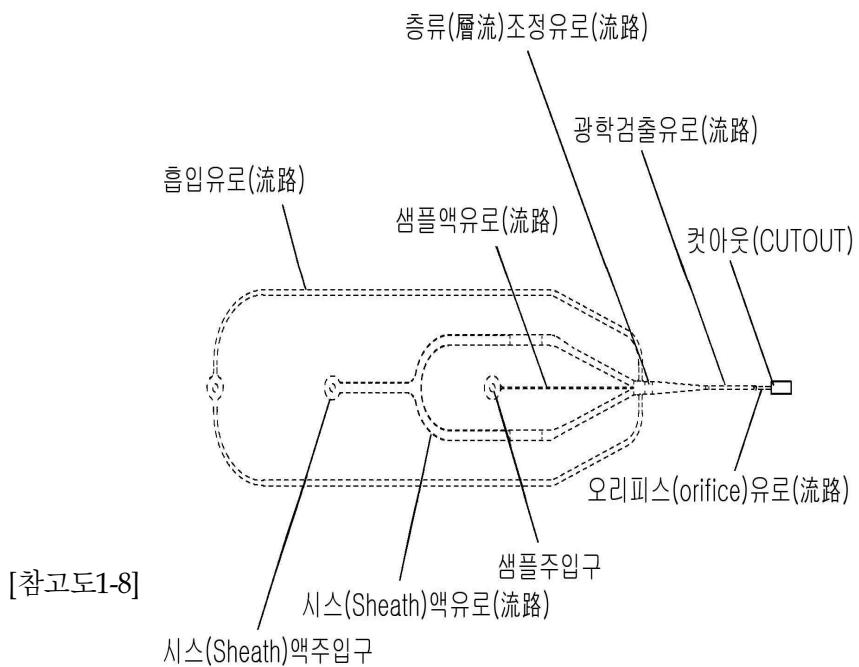
[참고도1-5]



[참고도1-6]



[참고도1-7]



[참고도1-9]

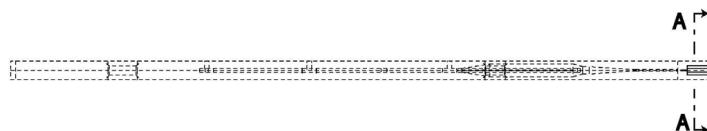
[별지2] 이 사건 출원디자인의 기본디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

플로사이트미터용 마이크로유로칩

【디자인의 설명】

1. 재질은 합성수지 또는 금속 등임.
2. 실선으로 표현된 부분(오리피스[orifice]유로[流路]선단 개구부분과 이것에 이어진 컷 아웃[CUTOOUT]부분)이 부분디자인으로서 디자인등록을 받고자 하는 부분임.
3. 본 디자인에 관한 물품은 세포 등의 미소립자의 검출을 행하는 플로사이트메트리에 사용하는 일회용으로 사용 가능한 마이크로 유로(流路)침임. [참고도 1.8]에서 나타내는 바와 같이, 샘플액유로(流路), 시스(Sheath)액유로(流路), 층류(層流)조정유로(流路), 광학검출유로(流路), 오리피스(orifice)유로(流路) 및 흡입유로(流路)를 갖추고 있음. 샘플주입구에서 도입한 시료를 시스(Sheath)액주입구에서 도입한 시스(Sheath)액에 의해 액송(液送)하여, 광학검출유로(流路)에 있어 미세입자를 검출함과 동시에 오리피스(orifice)유로(流路)를 거쳐 액적(液滴)을 분취(分取)함.
4. 본 디자인에 관한 물품은 2층의 판체로 이루어지고, 그 전체가 투명하며, 각 도면은 내부 구조를 포함하여 외부로부터 투명하게 보이는 구조를 보이는 대로 표현하고 있는 것임.
5. [도면 1.1]은 디자인의 정면부분을 표현한 것이며 배면은 대칭임.
6. [도면 1.2]는 디자인의 우측면부분을 표현한 것이며 좌측면은 대칭임.
7. [도면 1.3]은 디자인의 평면부분을 표현한 것이며 저면은 동일임.
8. [참고도 1.1]은 유로(流路)만을 나타낸 평면부분을 표현한 것임.
9. [참고도 1.2]는 유로(流路)만을 나타낸 정면부분을 표현한 것임.
10. [참고도 1.3]은 유로(流路)만을 나타낸 우측면부분을 표현한 것임.
11. [참고도 1.4]는 등록받고자 하는 부분의 전체적인 형태를 확대하여 표현한 것임.
12. [참고도 1.5]는 등록받고자 하는 부분의 평면부분을 확대하여 표현한 것임.
13. [참고도 1.6]은 등록받고자 하는 부분의 정면부분을 확대하여 표현한 것임.
14. [참고도 1.7]은 등록받고자 하는 부분의 우측면부분을 확대하여 표현한 것임.
15. [참고도 1.8]은 참고 평면도임.
16. [참고도 1.9]는 [도면 1.1]의 A-A 단면도임.

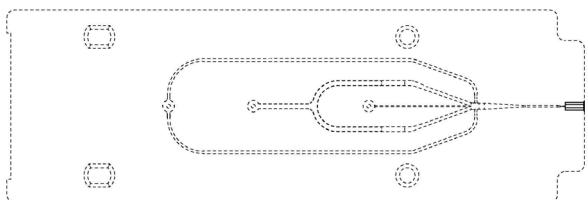


[도면 1-1]

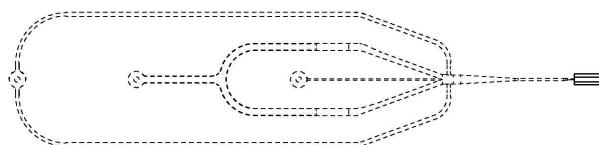
[도면 1-2]



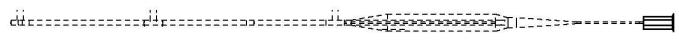
[도면 1-3]



[참고도1-1]



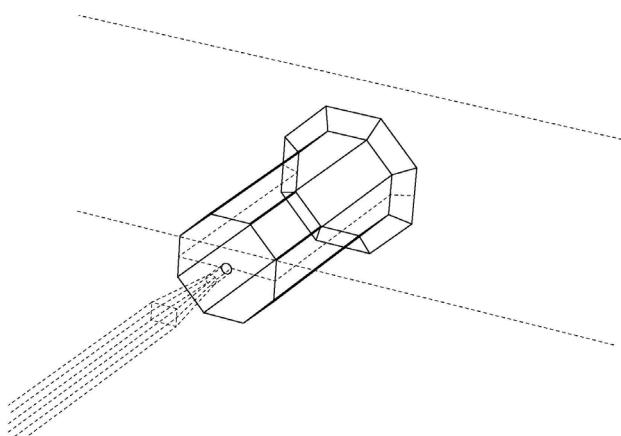
[참고도1-2]



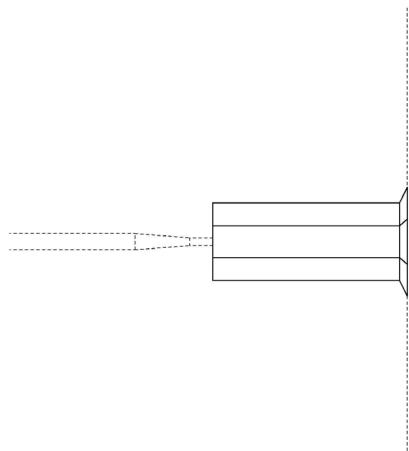
[참고도1-3]

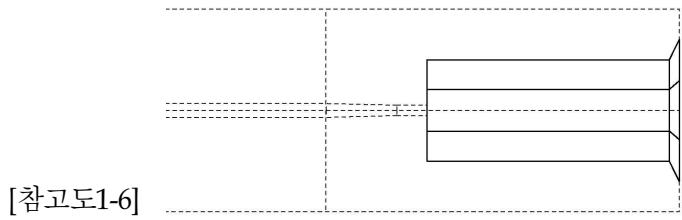


[참고도1-4]

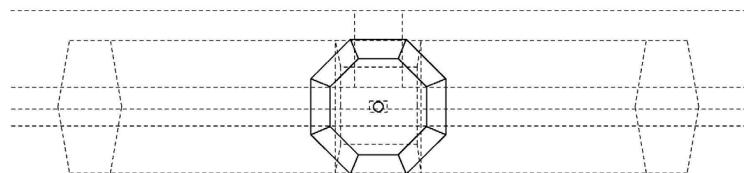


[참고도1-5]

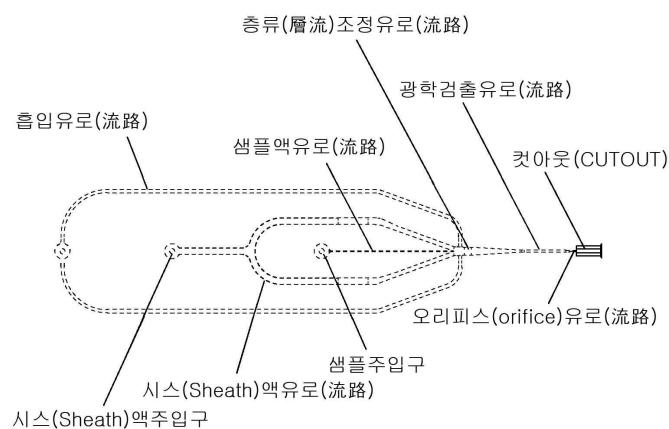




[참고도1-6]



[참고도1-7]



[참고도1-8]

[참고도1-9]

끝.

특 허 심 판 원
제 11 부 원
심 심 결

심판번호 2013원8561

사건표시 2012년 디자인등록출원 제7537호 거절결정불복

청구인 ○○○
부산시
대리인 ○○○
지정된 변리사 ○○○
서울시

원결정 2013. 10. 2. 거절결정

심결일 2015. 1. 7.

주 문

이 사건 심판청구를 기각한다.

청구취지

원결정을 취소한다. 2012년 디자인등록출원 제7537호는 이를 등록할 것으로 한다.

이유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원디자인

- (1) 출원번호/출원일 : 30-2012-7537 / 2012. 2. 20.
- (2) 물품의 명칭 : 천정등용 커버
- (3) 도면 : 별지1과 같다.

나. 원결정 이유 및 비교대상디자인들

- (1) 원결정 이유

이 사건 출원디자인은 아래와 같이 그 출원전에 국내에서 반포된 'LIGHTINGNEWS VOL.36/http://www.leds-c4.com'에 게재된 천정직착등(D3011005690/F3011513558)디자인과 유사하므로 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다.) 제5조 제1항 제3호에 해당한다.

(2) 비교대상디자인1

(가) 이 사건 출원디자인의 출원전(2011. 5. 28.)에 국내에서 반포된 'LIGHTING NEWS VOL. 36'에 게재된 디자인

(나) 도면 : 별지2의 '가'와 같다.

(3) 비교대상디자인2

(가) 이 사건 출원디자인의 출원전(2011. 3. 29.)에 전기통신회선을 통해 공지된 디자인

(나) 도면 : 별지2의 '나'와 같다.

2. 청구인 주장

이 사건 출원디자인은 ① 측면도 및 저면도에서 보는 바와 같이, 측단면이 경사면을 형성하나, 비교대상디자인은 대응되는 부분이 수직으로 형성된 점, ② 이 사건 출원디자인은 저면도의 끝단부가 마름모꼴을 형성하나, 비교대상디자인은 사각형상으로 형성된 점, ③ 이 사건 출원디자인은 하부 끝단이 측면의 경사각보다 큰 각도로 모따기 된 형상으로 형성된 데 비해, 비교대상디자인은 수직의 형상을 갖는다는 점에서 비유사하여 전체적인 디자인에서 느끼는 심미감이 서로 달라 비유사한 디자인이다.

3. 이 사건 출원디자인과 비교대상디자인의 유사 여부

가. 물품의 유사 여부

이 사건 출원디자인의 물품의 명칭은 '천정등용 커버'이고, 비교대상디자인은 '천정직착등'으로 양 물품은 명칭에서 차이는 있으나 그 형상으로 볼 때 모두 천정에 부착되어 사용되는 등의 덮개로 사용되는 것임을 알 수 있는바, 양 물품은 동종의 물품이라고 할 것이다.

나. 형상 및 모양의 유사 여부

(1) 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 하며(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결 참조), 이 때 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하

다고 보아야 한다(대법원 1999. 11. 26. 선고 98후706 판결 참조).

(2) 이 사건 출원디자인 및 비교대상디자인은 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도, 측면도 및 저면도는 아래 표와 같다.

	이 사건 출원디자인	비교대상디자인
사시도		
측면도		
저면도		

(3) 이 사건 출원디자인과 비교대상디자인은, ① 디자인의 전체적인 형상이 측면도에서 보는 바와 같이 뒤틀린 형상인 소위 파배기 형상을 기본 형상으로 하는 점, ② 양 디자인의 지배적인 특징을 이루고 수요자가 디자인을 대할 때 가장 미감에 영향을 미치는 부분이라고 할 수 있는 저면의 표면 형상이 마치 모래언덕이나, 파도치는 물결을 연상케 하는 형상으로 양 디자인은 유사한 모티브를 갖는다는 점에서 공통점을 갖는다.

한편, 양 디자인은 ④ 이 사건 출원디자인이 측면도 및 저면도에서 보는 바와 같이, 측면이 경사면을 형성하나, 비교대상디자인은 대응되는 부분이 수직으로 형성된 점, ⑤ 이 사건 출원디자인은 저면부의 테두리 선단부가 바깥쪽으로 일정한 기울기로 절삭되어 형성

됨으로써 테두리 내부에 띠와 같은 모양이 형성되고(), 좌·우 상단과 그 마

주하는 부분의 모서리 부분은 서로 대칭되는 기울기를 둘으로써 전체적인 모양에서 일그러진 사각형의 모양을 형성하나, 비교대상디자인은 거의 정사각형에 가까운 형상으로 형성된 점, ⑥ 이 사건 출원디자인은 하부 끝단이 측면의 경사각보다 큰 각도로 모파기 된 형상으로 형성된 데 비해, 비교대상디자인은 수직의 형상을 갖는다는 점에서 차이가 있다.

그런데 이러한 차이점 즉, 물품의 상단부(저면도의 상단부)에서 하단부로 가면서 내측으로 기울기를 둘로서 경사지게 표현하는 것이나, 저면 끝단부를 바깥쪽으로 경사지게 절삭하는 것, 상하좌우 모서리 부분을 호를 이루게 하거나, 각 부분의 기울기에 변형을 가하는 정도로 디자인 하는 것은 이 사건 출원디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 디자이너라면 용이하게 창작할 수 있다 할 것이어서 그 중요도를 높게 평가할 수 없는 점, 양 디자인이 공통으로 갖는 두드러진 특징인 패배기 형상과 같은 디자인이 이 사건 출원디자인이 속하는 분야에서 혼한 창작 수법이라거나, 일반적인 형상이라고 볼만한 객관적 사실을 찾아 볼 수 없는 점 등을 종합하여 판단하면, 이 사건 출원디자인과 비교대상디자인은 전체적으로 유사한 심미감을 갖게 하는 유사한 디자인이라고 할 것이다.

다. 소결

따라서 이 사건 출원디자인이 비교대상디자인과 유사하므로 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 같은 법 제26조의 규정에 의거 그 등록을 거절한 원결정은 타당하고 이와 상반된 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지1(이) 사건 출원디자인)

별지2(비교대상디자인들)

심판장	심판관	손영식	<u>손 영식</u> 
주 심	심판관	배철훈	<u>배 철훈</u> 
	심판관	권오석	<u>권 오석</u> 

[별지1] 이 사건 출원디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

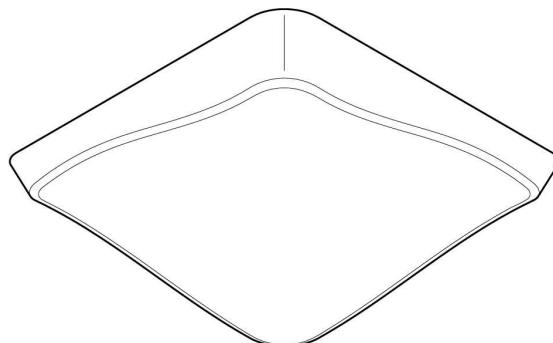
천정등용 커버

【디자인의 설명】

1. 재질은 합성수지재임.
2. 본원 디자인은 거실 또는 주방 등의 천정에 설치되어 어두운 실내를 조명하기 위해 사용되는 천정등의 커버로 사용되는 것임.
3. 본원 디자인은 외부로 조사되는 빛이 외부로 은은하게 조사될 수 있도록 반투명한 재질로 이루어져 아름다운 조명효과를 연출할 수 있는 것임.

【디자인 창작 내용의 요점】

본원 '천정등용 커버' 디자인은 독특한 형상과 모양을 통하여 새로운 미감을 나타내도록 한 것을 디자인창작내용의 요점으로 함.



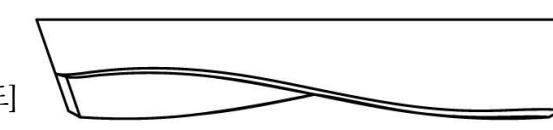
[사시도]



[정면도]



[배면도]

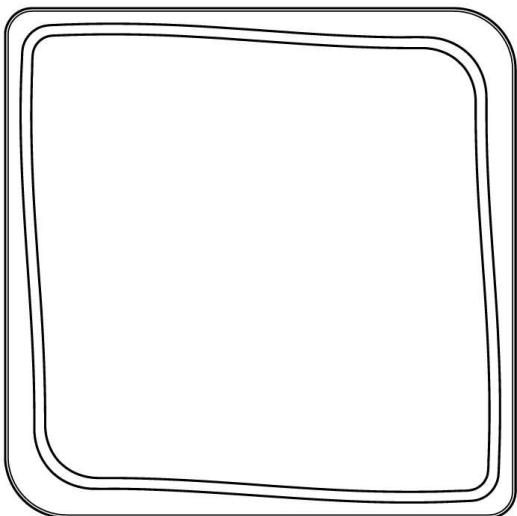


[좌측면도]

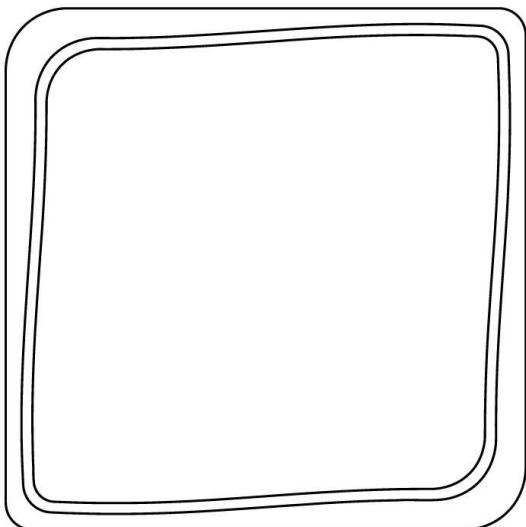


[우측면도]

[평면도]



[저면도]



[별지2] 비교대상디자인들

가. 비교대상디자인1

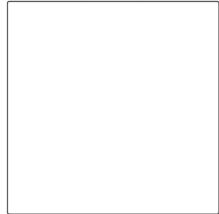
[사시도]



[측면도]



[저면도]



나. 비교대상디자인2

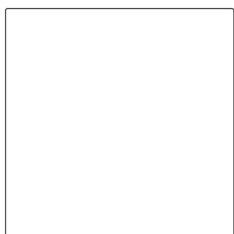
[사시도]



[측면도]



[저면도]



끝.

원판파전
심11
제작허
원

심판번호 2014당452

사 건 표 시 디자인등록 제622566호 무효

청 구 인 ○○○
대구시
대리인

십 결 일 2015. 3. 9.

주문

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
 2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

첨 구 취 지

1. 디자인등록 제622566호는 그 등록을 무효로 한다.
 2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

- (1) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제622566호/2010. 10. 27./2011. 11. 21.
- (2) 물품의 명칭 : 매립용 전기박스
- (3) 도면 : 별지1과 같다.

나. 비교대상디자인

- (1) 등록번호 : 디자인등록 제510449호
- (2) 출원일/등록일/등록공고 : 2008. 3. 31./2008. 10. 27./2008. 10. 31.
- (3) 물품의 명칭 : 전기 배선박스(M01)
- (4) 도면 : 별지2와 같다.

다. 공지주장디자인들(공지주장디자인1 내지 19)

이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 전기박스에 관련된 디자인들로서 도면은 별지3과 같다.

2. 당사자 주장 요지

가. 청구인 주장

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인은 보는 이의 시선을 집중시키는 지배적인 특징인 정면부, 배면부, 측면부, 평면부의 형상과 모양이 동일 내지 극히 유사하고, 세부적인 차이는 지배적인 특징을 벗어날 수 없는 상업적 기능적 변형에 불과하고, 그 출원전에 공지된 디자인 및 비교대상디자인으로부터 당업자라면 누구나 용이하게 창작 가능한 디자인 이므로 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제5조 제1항 및 제2항의 규정을 위반하여 등록된 것이어서 같은 법 제68조의 규정에 의거 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피청구인 주장

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인은 전체적으로 느껴지는 미감이 서로 달라 유사하지 아니하고, 공지디자인들로부터 이 사건 등록디자인의 물품이 속하는 분야의 통상의 디자이너들이 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고도 할 수 없으므로 이 사건 심판청구는 기각되어야 한다.

3. 이 사건 등록디자인에 무효사유가 있는지 여부

가. 구 디자인보호법 제5조 제1항에 해당하는지 여부

(1) 물품의 동일 유사 여부

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인은 각각 매립용 전기박스와 전기배선박스로 그 명칭에서는 차이가 있으나, 모두 건축물의 벽체 부분에 설치되는 스위치 또는 콘센트 등을 고정하는데 사용되는 것으로 그 기능 및 용도가 동일하여 동일 물품이라고 할 것이다.

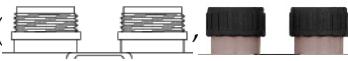
(2) 형상 및 모양의 유사 여부

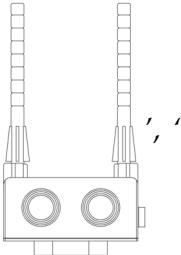
(가) 적용 법리

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 형상 또는 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러 일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 이것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 심미감에 따라 판단해야 하며 디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성이란 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함만을 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 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, 대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결 참조).

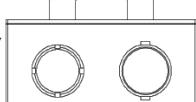
이 사건 등록디자인과 비교대상디자인의 특징적 부분이 잘 나타나는 유향도를 중심으로 양 디자인의 유사 여부를 살핀다. 먼저 정면도, 배면도 및 좌우측면도를 보면 아래 표와 같다.

구분	정면도	배면도	좌측면도	우측면도
이 사건 등록디자인				
비교대상디 자인				

양 디자인은 정면도에서 ① 사각형상의 틀에 상부에는 두 개의 전선 인입부가 (

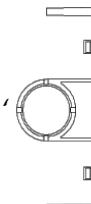
디자인의 평면도에서는 ', ''와 같이 정면도와 마찬가지로

콘센트 체결부와 인입부에 의한 두 개의 원의 모양과 돌출부가 형성된 점, ③ 저면도에서

양 디자인은 ', ''와 같이 본체 중앙 좌우에 두 개의 원의 형상을 형성한 점에서 공통점을 갖는다.

그런데, 양 디자인은 ④ 정면도에서 비교대상디자인은 본체 바탕 좌측의 일부 및 콘센트 체결부를 제외하고 격자무늬의 모양을 형성한데 비해, 이 사건 등록디자인은 이러한 무늬가 형성되지 않은 점, ⑤ 비교대상디자인은 콘센트 체결부에 뚜껑이 덮여 있어 이 사건 디자인과 대비할 수 없는 점, ⑥ 좌측면도에서 비교대상디자인의 좌측에는 연결봉 삽지편과 철근삽지편이 형성된데 비해 이 사건 등록디자인에는 철근 삽지편만 형성되고, 그 철근 삽

지편의 형상이 이 사건 등록디자인은 ''와 같고, 비교대상디자인은 ''와 같이

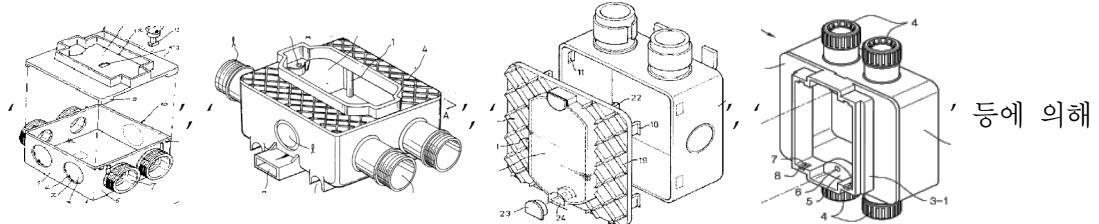
형성된 점, ⑦ 본체 중심부의 모양에서도 이 사건 등록디자인은 ''와 같은 모양인

데 비해 비교대상디자인은 ''와 같은 모양으로 형성된 점, ⑧ 평면도의 상단부에

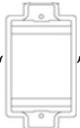
서 이 사건 등록디자인은 ''와 같고, 비교대상디자인은

''와 같이 형성된 점 등에서 양 디자인은 차이점을 갖는다.

공통점과 차이점을 종합하면, 공통점 ①, ②는 청구인이 제출한 공지디자인들인



이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 부분들이어서 이들 공지부분에 대해서는 양 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어 그 중요도를 높게 평가할 수 없다고 할 것이고, 유통체

형상의 몸체와 콘센트체결부의 '' 형상등은 이 사건 등록디자인이 속하는 분야에서

흔하게 사용되는 공지의 형상이라고 할 것이어서 이들 부분을 제외한 나머지 부분의 디자인적 특징으로 양 디자인의 유사 여부를 살펴야 할 것인바, 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인과의 차이점 ⑨ 내지 ⑩에 의해 그 객관적 창작성 및 신규성을 부인할 수 없다고 판단되므로 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인과 전체적인 심미감이 서로 다른 비유사한 디자인이라고 판단된다.

한편, 청구인은 건 외 권리범위확인심판인 2014당441 사건에서 확인의 대상이 되었던 확인대상디자인과 이 사건 심판에서의 비교대상디자인이 유사하여 자유실시디자인이라는 심결이 확정된바 있고, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 역시 지배적인 특징이 유사하므로 이 사건 등록디자인이 무효라는 취지로 주장한다. 그러나 건 외 사건에서의 확인대상디자인과 비교대상디자인이 유사한지 여부와 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인이 유사한지 여부는 그 대비 대상을 달리하는 것이어서 이를 이 사건 심판에 그대로 인용할 수 없는 것이고, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인이 유사한지 여부는 위에서 살핀바와 같이 비유사하다고 할 것이어서 청구인의 위 주장은 이유 없다.

나. 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하는지 여부

청구인은 이 사건 등록디자인이 관련 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 공지디자인들로부터 누구나 쉽게 창작할 수 있는 디자인으로 구 디자인보호법 제2항에 해당한다고 주장하는바, 살펴보면,

위 가항에서 살핀바와 같이 공지디자인들은 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인이 갖는 공통점들을 공유하고 있으나, 이를 제외한 나머지 부분들은 공지디자인들로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 보기 어려워 그 객관적 창작성을 부인할 수 없으므로 이 사

건 등록디자인이 공지디자인들로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이어서 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당한다는 주장을 이유 없다.

다. 소결

따라서 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인과 유사하여 신규성이 없으며, 공지디자인들로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라는 이유로 구 디자인보호법 제5조 제1항 및 제2항의 규정에 해당하여 같은 법 제68조의 규정에 의거 그 등록이 무효 되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하고 심판비용은 청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지1 (이 사건 등록디자인)

별지2 (비교대상디자인)

별지3 (공지주장디자인들)

심판장

심판관

손영식

손 영식



주 심

심판관

배철훈

배 철훈



심판관

권오석

권 오석



[별지1] 이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

매립용 전기박스

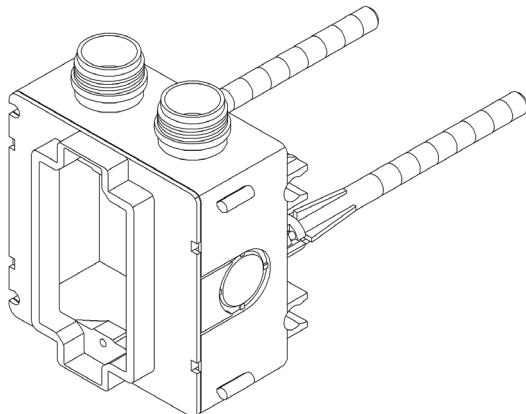
【디자인의 설명】

1. 재질은 합성수지재임.
2. 주로 건축물의 벽체 부분에 설치되는 스위치 또는 콘센트를 고정하는데 사용하는 것임.
3. 참고도 1에서와 같이 본체의 양측부에 결합홀부와 결합돌부를 형성하여 다수 개의 전기박스를 서로 결합하여 사용할 수 있도록 한 것임.
4. 본체의 후면에 철근과 결속하도록 협지편을 형성하며 중앙에는 삽지구를 두어 지지봉을 끼워 지지되게 함으로써, 벽체 타설시에 전기박스의 비틀림이나 위치이탈을 방지하도록 한 것임.

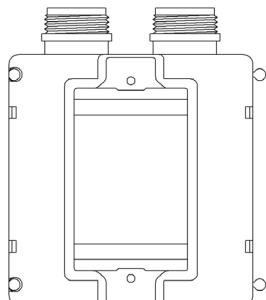
【디자인 창작 내용의 요점】

매립용 전기박스의 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.

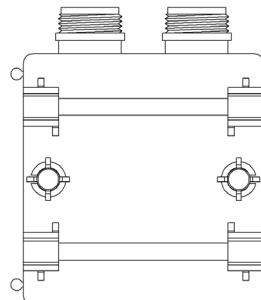
[사시도]



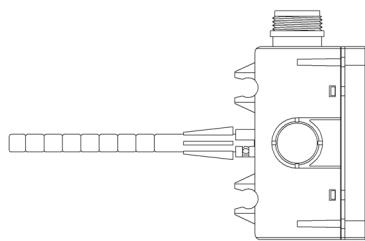
[정면도]



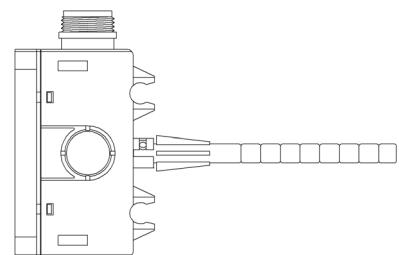
[배면도]



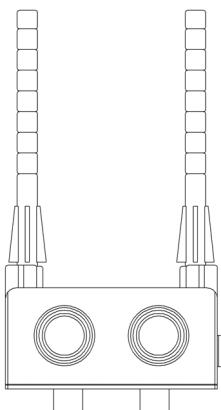
[좌측면도]



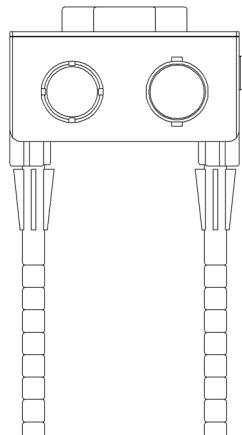
[우측면도]



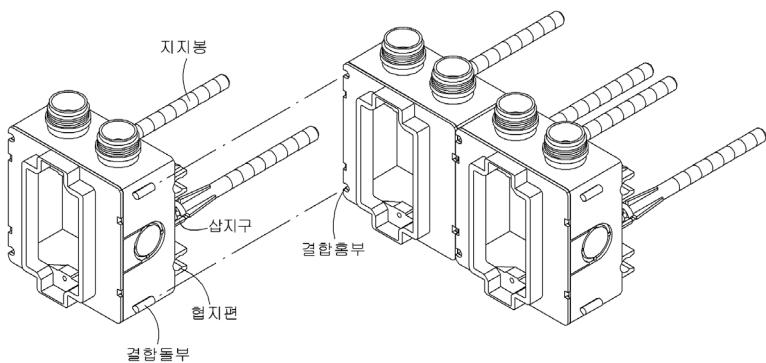
[평면도]



[저면도]



[사용상태도]



[별지2] 비교대상디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

전기 배선박스

【디자인의 설명】

1. 재질은 합성수지재임.
2. 본 디자인은 사각형으로 이루어진 전기 배선박스로 전선이 내부로 인입, 인출 될 수 있도록 사용되는 것임.
3. 본 디자인의 배선반은 정면으로 덮개가 형성되어 박스내에 이물질이 들어가지 않도록 하였으며, 배면으로는 배선박스가 서로 고정될 수 있도록 구성된 것임.

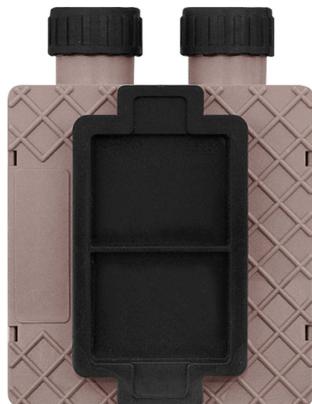
【디자인 창작 내용의 요점】

“전기 배선박스”의 형상과 모양의 결합을 디자인창작 내용의 요점으로 함.

[사시도]

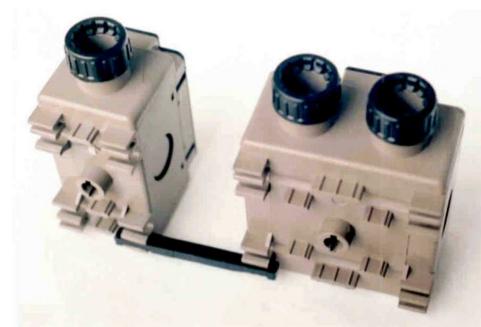
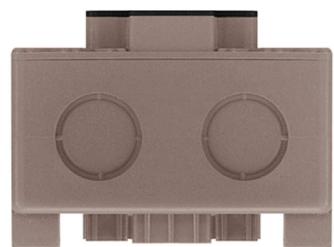


[정면도]

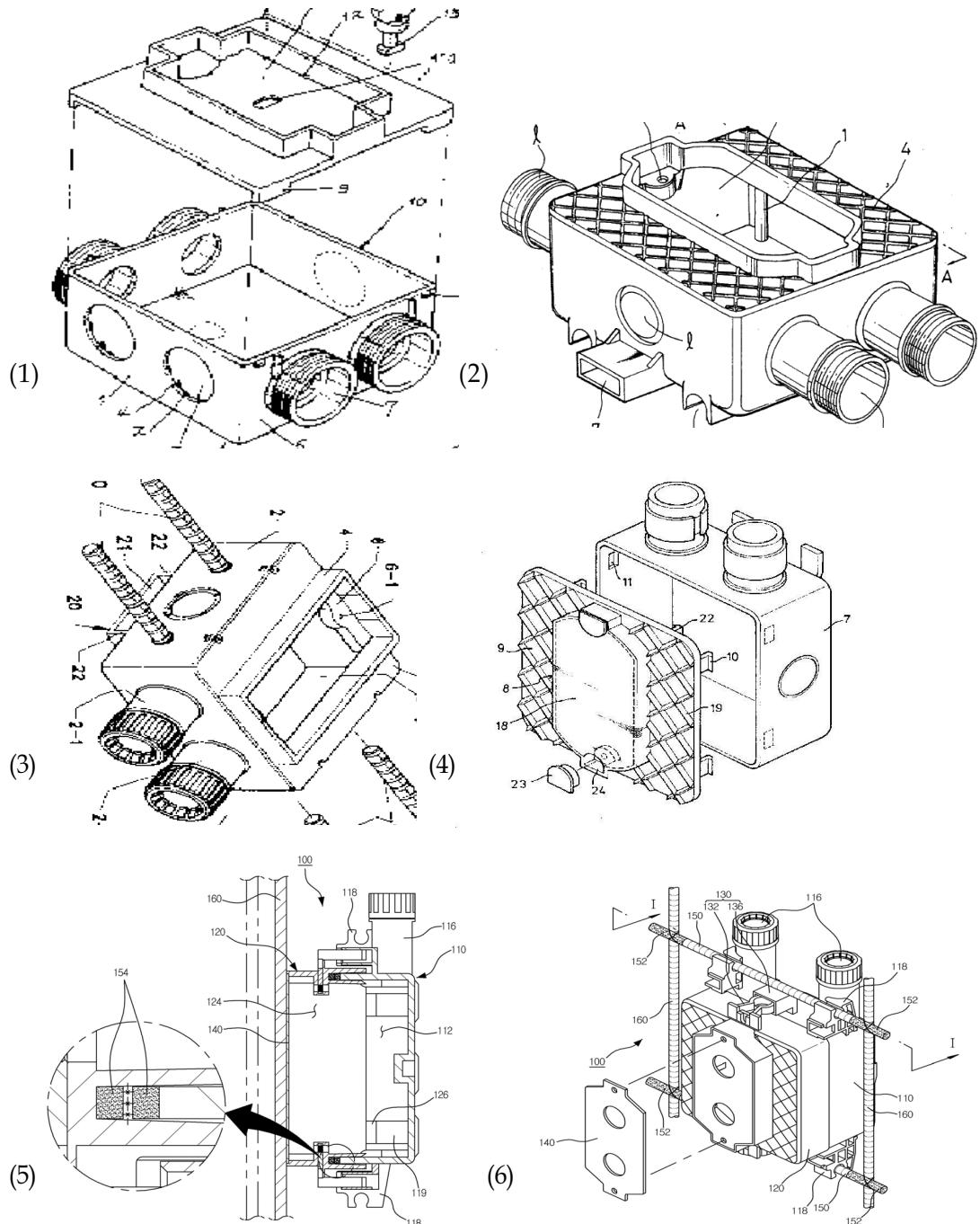


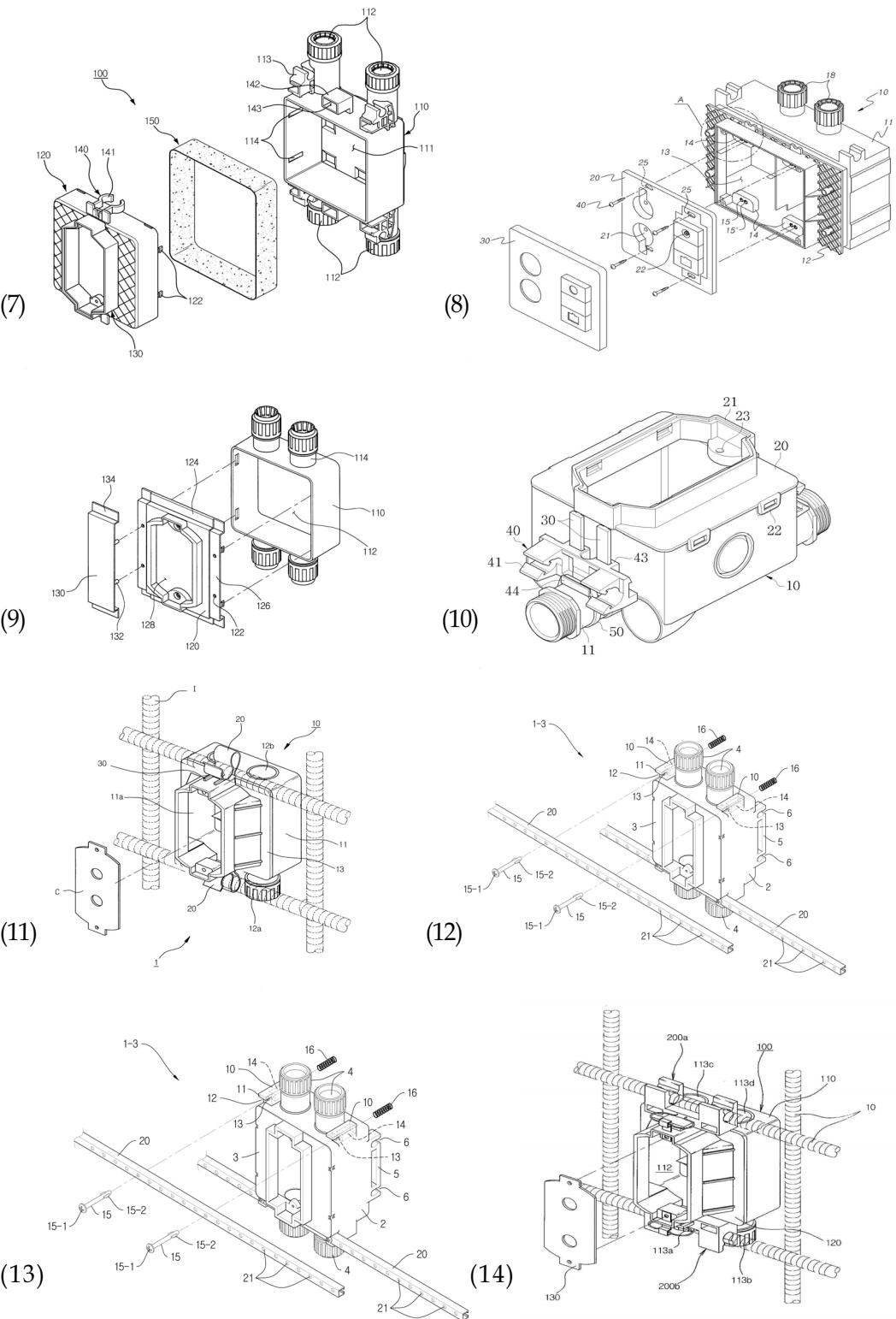
[배면도]

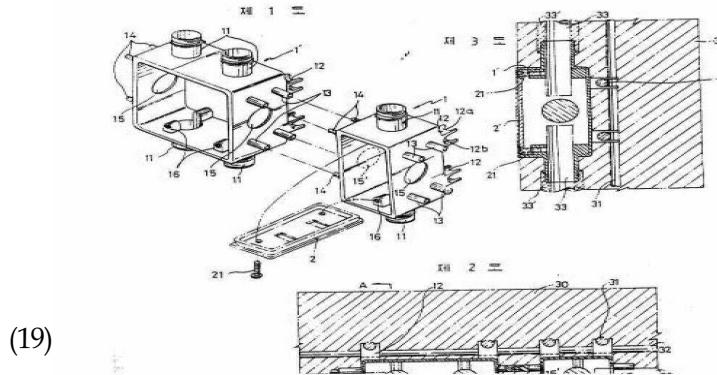
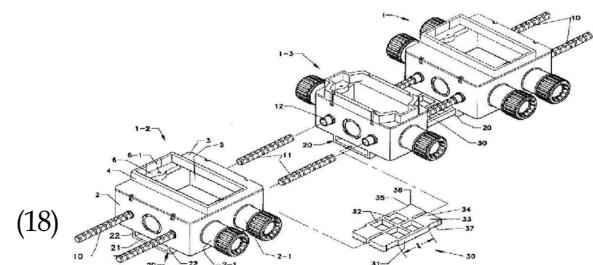
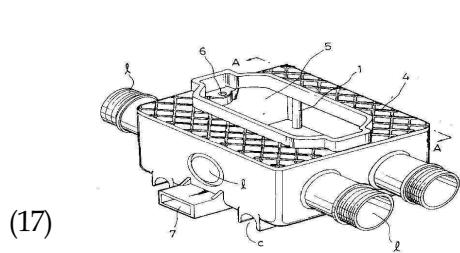
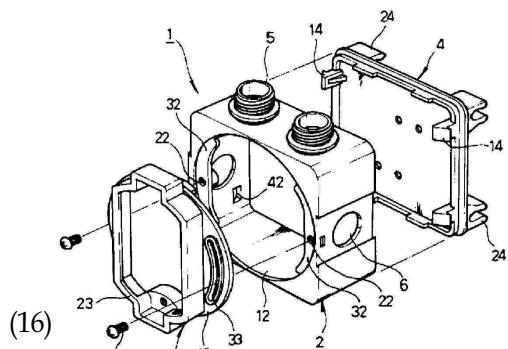
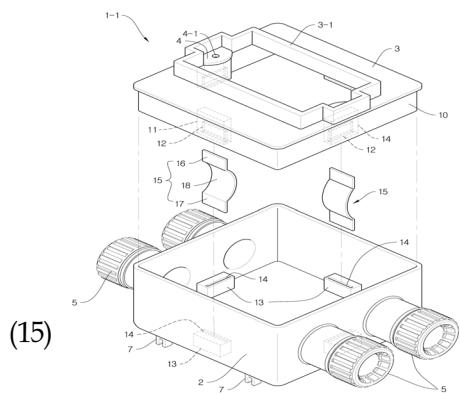




[별지3] 공지주장디자인들







특 허 심 판 원
제 11 부 결

심판번호 2014당628

사건표시 디자인등록 제674117호 권리범위확인(소극)

청구인 ○○○

대구시

대리인 변리사 ○○○

서울시

대리인 변리사 ○○○

서울시

피청구인 ○○○

충남

대리인 변리사 ○○○

서울시

복대리인 변리사 ○○○

서울시

대리인 변리사 ○○○

서울시

복대리인 변리사 ○○○

서울시

심결일 2014. 10. 13.

주 문

1. 확인대상디자인은 디자인등록 제674117호의 권리범위에 속하지 아니한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

- (1) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제674117호/2012. 2. 7./2012. 12. 20.
- (2) 물품의 명칭 : 조립식 건축용 지붕패널
- (3) 도면 : 별지1

나. 확인대상디자인

- (1) 물품의 명칭 : 건축용 지붕패널
- (2) 도면 : 별지2

다. 이 사건 유사디자인

- (1) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제674117호의1/2012. 2. 17./2012. 12. 20.
- (2) 물품의 명칭 : 조립식 건축용 지붕패널
- (3) 도면 : 별지3

2. 당사자 주장

가. 청구인 주장

(1) 유사디자인의 권리범위는 기본디자인의 권리범위를 초과하지 않는다 할 것이어서 확인대상디자인이 기본디자인과 유사하지 아니하면 유사디자인과의 유사 여부를 불문하고 비유사한 디자인에 해당한다.

(2) 이 사건 디자인의 권리범위를 정하기 위해서는 공지부분의 중요도를 낮게 평가해야 할 것인바, 비교대상디자인 1 및 2에 의해 공지된 부분을 제외한 나머지 부분에 의해 판단할 때 이 사건 디자인과 확인대상디자인은 유사하지 아니하다.

따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다.

나. 피청구인 주장

(1) 이 사건 심판청구는 심판의 대상인 확인대상디자인이 청구인이 실시하거나 실시예정중인 디자인과 상이하여 그 심판청구의 이익이 없는 부적법한 청구이므로 각하되어야 한다.

(2) 이 사건 유사디자인은 이 사건 등록디자인의 단위 패널에 관한 디자인으로 양 디자인은 가운데 돌출부 "ㄱ"가 추가적으로 형성된 것을 제외하면 동일한 디자인으로서 이 사

건 등록디자인은 이 사건 유사디자인을 반복하여 구성 된 형태에 불과하다.

(3) 이 사건 유사디자인과 확인대상디자인은 ⑨ 정면에서 보았을 때 우측 상단에 돌출부, 좌측 상단에 덮개편이 형성되었다는 점, ⑩ 상기 돌출부가 있는 방향과 같은 우측의 하단에 돌출편이 형성되고, 상기 덮개편이 있는 방향과 같은 좌측의 하단에 상기 돌출편이 맞물리도록 요입홈이 형성된 점, ⑪ 상기 돌출부는 벼섯 머리 모양으로 양 측에 걸림턱이 있고, 상기 돌출부의 상부에 요입홈이 형성된 점에서 주요한 동일 특징을 모두 공유하므로, 전체적으로 보았을 때 상호 동일하다고 볼 수 있을 만큼 심미감이 극히 유사하다. 따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.

3. 이 사건 심판청구의 적법 여부

피청구인은 이 사건 심판청구가 실시중이거나 실시예정하고 있는 디자인을 확인대상디자인으로 특정한 것이 아니라는 이유로 그 청구가 부적법하여 각하되어야 한다고 주장하므로 이에 대하여 살핀다.

소극적 권리범위 확인심판을 청구할 수 있는 이해관계라 함은 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조·판매·사용하는 것을 업으로 하고 있는 자에 한하지 아니하고 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조·판매·사용 하리라고 추측이 갈 수 있는 자도 포함된다(대법원 2000.04.11. 선고 97후3258 판결)할 것인 바, 이 사건 심판청구인은 '판넬'을 종목으로 하는 제조업을 영위하는 자로서 이 사건 등록디자인의 물품과 동종의 물품을 제조할 뿐만 아니라(갑 제3호증) 확인대상디자인과 동일하게 보이는 디자인에 대하여 2013. 12. 26자 디자인등록출원을 하여 등록받은(등록번호 제74 2744호) 자임을 알 수 있는바, 확인대상디자인을 제조할 가능성이 없다고 볼 수 없으므로 청구인의 권리범위확인심판청구가 확인의 이익이 없다고 할 수 없다. 또한 소극적 권리범위확인심판에서 설령 청구인이 실제로 실시하고 있는 디자인이 그가 제출한 도면과 다르다고 하더라도 심판의 대상은 그가 제출한 디자인이라 할 것이므로 확인대상디자인이 특정되지 않았다고도 할 수 없다. 따라서 이 사건 심판청구가 부적법하다는 피청구인의 주장은 이유 없다.

4. 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하는지 여부

가. 물품의 동일 유사 여부

이 사건 등록디자인 및 이 사건 유사디자인의 대상 물품은 '조립식 건축용 지붕 패널'이고, 확인대상디자인의 대상 물품 또한 '건축용 지붕패널'로서 동일한 물품이다.

나. 형상 및 모양의 대비

(1) 판단기준

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 할 것이다(대법원 1995. 6. 30. 선고 94후1749 판결, 대법원 1989. 8. 8. 선고 89후25 판결 등 참조). 이 경우 기본디자인의 권리범위는 유사디자인의 유사범위까지 확장되는 것은 아니라 할 것이고(대법원 2008. 12. 24. 선고 2006후1643 판결 참조), 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 이를 구성하는 각 요소들을 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한 것인지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 디자인의 유사 여부를 결정하여야 하며, 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 한다(대법원 2011.03.24. 선고 2010도12633 판결 참조).

(2) 구체적 대비

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 상부 패널의 양측 단부와 중간지점에 형성된 돌출부의 형상과 모양이 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 특징적인 부분이라고 할 것이므로 이러한 특징적인 부분이 잘 나타나는 사시도, 정면도, 참고도를 중심으로 양 디자인의 유사 여부를 살펴보면,

양 디자인은(이 사건 등록디자인과 확인대상 디자인의 정면도는 서로 대칭 형태로 구성되어 있으나 이 사건 등록디자인을 중심으로 설시한다.) ① 패널의 평면이 직사각형 형태로 형성된 점, ② 패널의 우측 상부에 쇄기형태의 돌출부가 형성됨과 동시에 양측으로 걸

림턱이 형성되고 상면에는 고정 볼트를 요입하게 하는 홈이 형성되어 있는 점()),

③ 패널의 좌측에는 우측의 쇄기 형태의 돌출부를 감싸도록 덮개편()이 형성되어 있는 점, ④ 패널의 우측 하부에 돌출편이 형성되고 그 대응되는 좌측에는 돌출편이 수용될 수 있는 요입홈이 형성되어 있는 점에서 공통점을 갖는다.

한편, ⑤ 이 사건 등록디자인은 상부 패널 및 하부 패널이 모두 평탄한 형태인 반면, 확인대상디자인은 상부 패널은 '~~~~~'와 같이 삼각형태로 반복되게 절곡되어 평면에서 볼 때 좁은 간격의 선이 나타나고, 하부 패널은 '~~~~~'와 같이 넓은 간격을 유지하며 요입면이 형성되어 있는 점, ⑥ 이 사건 등록디자인은 패널의 상부 중간지점에 ''와 같이 상부 양측으로 걸림턱을 갖는 쇄기 형태의 돌출부가 형성되어

있는 반면, 확인대상디자인은 이와 같은 형상, 모양의 돌출부가 형성되어 있지 않은 점, ④ 이 사건 등록디자인은 패널의 우측 및 좌측 상부에 형성된 돌출부 및 덮개편의 높이가 낮은데 반해, 확인대상디자인은 돌출부 및 덮개편의 높이가 이 사건 등록디자인보다 높게 형성된 점, ⑤ 이 사건 등록디자인은 패널의 우측 상부에 형성된 돌출부에서 대응되는 패널과의 접속면은 수직이고 반대편은 약 60°정도의 경사면을 이루고 있는데 반해, 확인대상디자인은 돌출부에서 대응되는 패널측과 반대편의 돌출면이 수직에 가까운 정도로 형성된 점, ⑥ 이 사건 등록디자인은 돌출부에 형성된 요입홈의 바닥면 및 덮개면의 상면이 평탄 면으로 형성되어 있는 반면, 확인대상디자인은 요입홈의 바닥면 중간지점에 V자 형상의 위치결정 홈이 형성되고 덮개편의 상면 중앙에는 상향돌출부가 형성된 점(확인대상디자인의 '요부확대상태도' 참조), ⑦ 이 사건 등록디자인은 패널의 우측 하부에 형성된 돌출편이

'' 형상인 반면, 확인대상디자인은 이에 대응되는 돌출편이 '' 형상인 점,

⑧ 이 사건 등록디자인은 패널의 좌측 상부에 형성된 덮개편의 끝단부가 '' 형상인 반

면, 확인대상디자인은 덮개편의 끝단부가 ''와 같이 내측으로 절곡되어 형성되어 있는 점, ⑨ 이 사건 등록디자인은 패널의 좌측에 형성된 덮개편이 ''와 같이 덮개편

의 중간부위까지 충전재가 채워져 있는 반면, 확인대상디자인은 ''와 같이 수평

판넬의 끝단까지 충전재가 채워지도록 되어 있는 점 등에서 차이가 있다.

살편바와 같이 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 위 ① 내지 ④의 공통점과 ⑤ 내지 ⑨의 차이점이 있다. 그런데 공통점 중 패널의 평면이 직사각형 형태로 구성된 것은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 이 사건 등록디자인이 속하는 분야에서 널리 사용되어 온 지붕 패널의 기본적 형태라(갑 제4호증의 8 및 9, 제5호증 내지 제7호증)할 것이고, 거기에 이 사건 등록디자인과 확인대상 디자인의 대상물품인 '지붕패널'은 건축물의 지붕 축조에 사용되는 것으로서 각각의 패널들을 연속으로 결합하여야 하는 것으로서 그 기능상 서로 대응되는 방향에 암수 결합구조가 형성되어야 하는 것이어서 이와 같은 기능적 형상에서는 디자인을 변화시킬 수 있는 가능성이 적다고 할 것인바, 이러한 점을 고려할 때 양 디자인을 대비함에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하거나 유사의 폭을 좁게 보아야 할 것이

다. 여기에 더하여 청구인의 등록디자인 중 이 사건 등록디자인과 대비하여 패널의 우측 하부에 형성된 돌출편 및 그 대응이 되는 좌측의 요입홈의 형상이 다른, 피청구인의 이 사건 등록디자인과 동일자 출원 디자인이 이 사건 등록디자인과 유사 디자인이 아닌 각각 기본디자인으로 하여 등록된(디자인 등록 제674159호, 2014당629 무효심판 대상 디자인) 점을 고려할 때 그 유사의 폭을 좁게 보지 않을 수 없다고 할 것이다.

따라서 양 디자인은 ④ 내지 ⑤의 특징적인 부분의 차이점으로 인하여 그 전체적인 형상과 모양이 달라서 보는 사람으로 하여금 전체적으로 서로 다른 심미감을 느끼게 한다고 할 것이다.

(3) 피청구인 주장에 대한 판단

피청구인은 ① 이 사건 유사디자인은 이 사건 등록디자인의 단위 패널에 관한 디자인으로 양 디자인은 가운데 돌출부 "ㄱ"가 추가적으로 형성된 것을 제외하면 동일한 디자인으로서 이 사건 등록디자인은 이 사건 유사디자인을 반복하여 구성 된 형태에 불과하고, ② 이 사건 유사디자인과 확인대상디자인은 ① 정면에서 보았을 때 우측 상단에 돌출부, 좌측 상단에 덮개편이 형성되었다는 점, ② 상기 돌출부가 있는 방향과 같은 우측의 하단에 돌출편이 형성되고, 상기 덮개편이 있는 방향과 같은 좌측의 하단에 상기 돌출편이 맞물리도록 요입홈이 형성된 점, ③ 상기 돌출부는 벼섯 머리 모양으로 양 측에 걸림턱이 있고, 상기 돌출부의 상부에 요입홈이 형성된 점에서 동일 특징을 모두 공유하므로, 전체적으로 보았을 때 상호 동일하다고 볼 수 있을 만큼 극히 유사한 심미감을 느끼게 하므로 결국 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 주장한다.

그러나, 유사디자인의 권리범위는 기본디자인의 권리범위를 초과하지 않는다고 할 것이므로, 확인대상디자인이 유사디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 있으려면 유사디자인과 유사하다는 사정만으로는 부족하고 기본디자인과도 유사하여야 할 것이다(대법원 1995. 6. 30. 선고 94후1749 판결, 대법원 1989. 8. 8. 선고 89후25 판결, 대법원 2008. 12. 24. 선고 2006후1643 판결 등 참조). 따라서 확인대상디자인이 이 사건 유사디자인과 유사하다는 이 유만으로 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고는 할 수 없다.

다. 소결

따라서 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 전체적인 형상과 모양이 유사하지 아니하므로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구는 이유있으므로 이를 인용하고 심판비용은 피청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지1(이 사건 등록디자인)

별지2(확인대상디자인)

별지3(이 사건 유사디자인)

심판장

심판관

손영식

손영식



주 심

심판관

배철훈

배철훈



심판관

권오석

권오석



[별지1] 이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

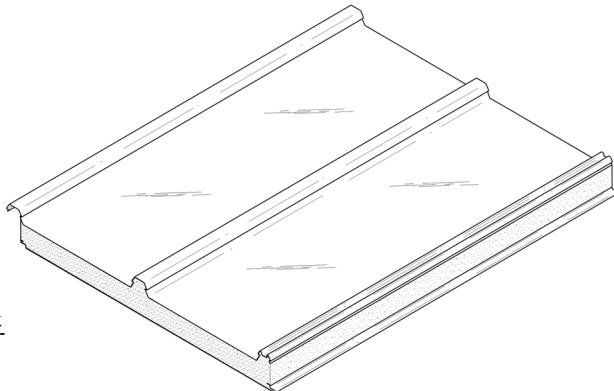
조립식 건축용 지붕패널

【디자인의 설명】

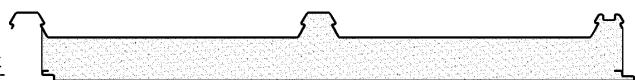
1. 재질은 금속, 합성수지, 글라스울 또는 미네랄울임.
2. 본원 디자인은 조립식 건축물을 축조할 때 지붕 축조에 사용되는 것임.
3. 참고도와 같이 본원 디자인의 일단부에는 돌출부가 2개 형성되어 돌출부 사이의 홈을 통해 지붕패널을 하부의 서포트바에 고정볼트로 고정시키도록 이루어지고, 타단부에는 일단부의 돌출부 양측에 록킹될 수 있는 형상으로 이루어져 임의의 지붕패널 일단부와 인접한 다른 지붕패널의 타단부가 서로 끼워맞춤되어 마감될 수 있도록 구성된 것임.
4. 본원 디자인의 시공이 마감된 후 태양광 패널 등의 설치 필요시 마감부위 양측 하부에 록킹될 수 있는 태양광 패널 지지용 브라켓이 끼워져 태양광 패널 등을 지지할 수 있도록 한 것임.
5. 동일 형상, 모양으로 좌우로 연속 형성된 것을 필요한 길이로 절단하여 사용하는 것임.

【디자인 창작 내용의 요점】

본원 디자인 조립식 건축용 지붕패널의 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.



[1] 사시도



[2] 정면도



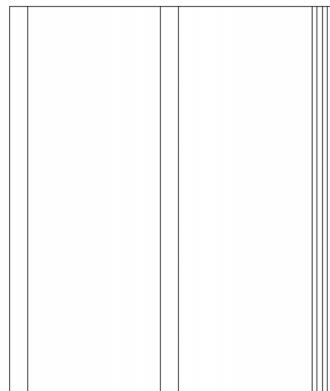
[3] 배면도 : 정면도와 대칭

[4] 좌측면도

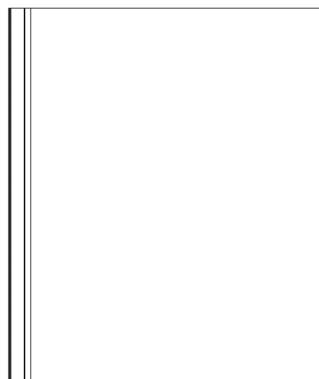
[5] 우측면도



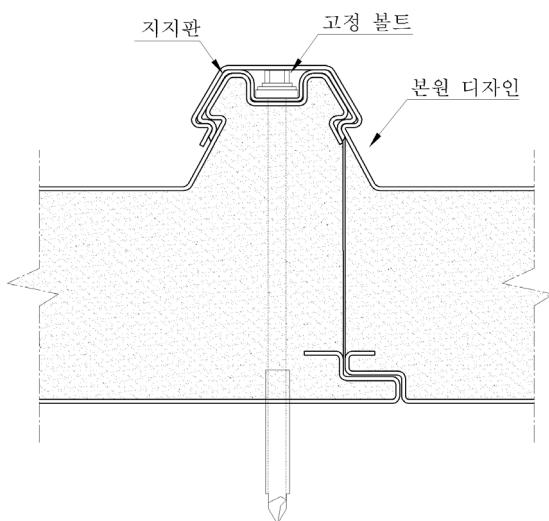
[6] 평면도



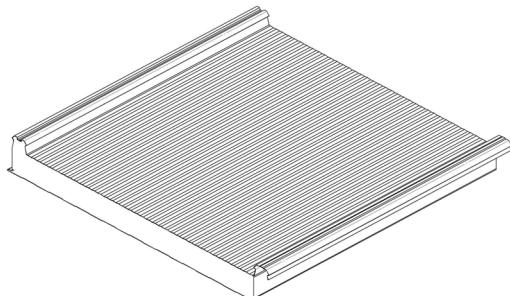
[7] 저면도



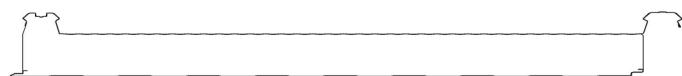
[사용상태 확대 단면도]



[별지2] 확인대상디자인



[1] 사시도



[2] 정면도

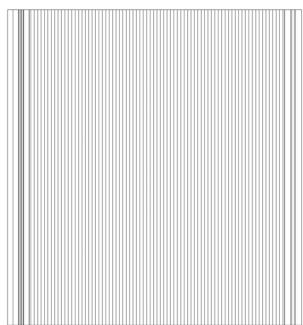
[3] 배면도 : 정면도와 대칭



[4] 좌측면도



[5] 우측면도

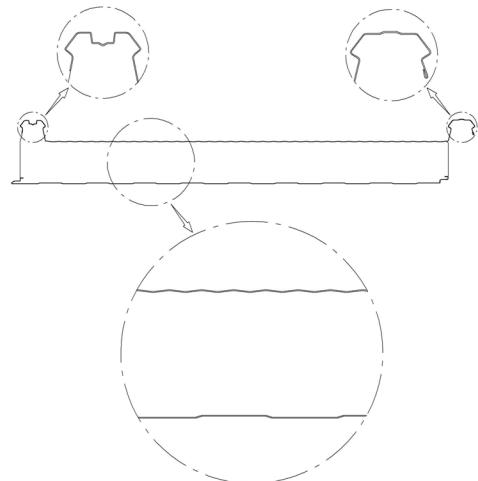


[6] 평면도

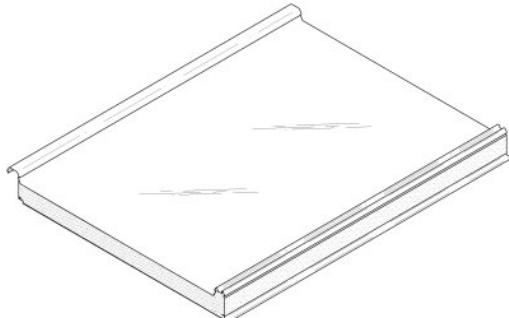


[7] 저면도

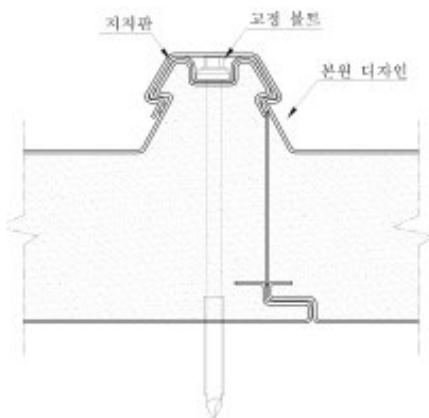
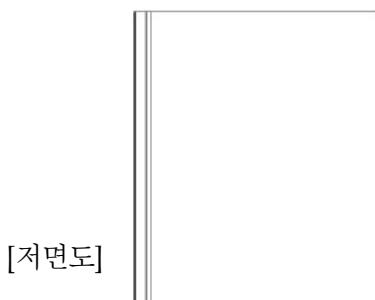
[8] 참고도 [요부 확대 상태도]



[별지3] 이 사건 유사디자인



[배면도] 정면도와 대칭



끝.

특 허 심 판 원
제 11 부 원
심 심 결

심판번호 2014당1929

사건표시 디자인등록 제751265호 무효

청구인 ○○○

충남

대리인 ○○○

지정된 변리사 ○○○

서울시

피청구인 ○○○

울산시

대리인 변리사 ○○○

서울시

심결일 2015. 2. 26.

주 문

- 디자인등록 제751265호는 그 등록을 무효로 한다.
- 심판비용은 피청구인이 부담한다.

청구취지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제751265호/2014. 2. 21./2014. 7. 2.

(2) 물품의 명칭 : 건축용 패널

(3) 도면 : 별지1과 같다.

나. 비교대상디자인 1 내지 9

(1) 비교대상디자인1 내지 8

패널건축 2011 여름호 4권에 개시된 디자인으로서 도면은 별지2의 '가' 내지 '아'와 같다.

(2) 비교대상디자인9

(가) 등록번호 : 디자인등록 제431354호

(나) 출원일/등록일/등록공고일 : 2005. 9. 15./2006. 11. 16./2006. 11. 26.

(다) 물품의 명칭 : 샌드위치 패널

(라) 도면 : 별지2의 '자'와 같다.

2. 당사자 주장 요지

가. 청구인 주장

이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인1 내지 9와 동일 유사한 디자인이므로 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다.) 제5조 제1항 및 같은 조 제2항의 규정을 위반하여 등록된 것이므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피청구인 주장

(1) 청구인이 비교대상디자인1 내지 8의 출원 전 공지 증거로 제출한 '시방서(갑 제7호 중의 1 및 2)'는 출원 전 공지 사실을 객관적으로 입증할 수 있는 자료가 못된다.

(2) 비교대상디자인1 내지 8은 ① 2개의 판재와 그 사이에 충진되는 심재의 3가지 구성요소를 모두 갖추고 있는지 여부(비교대상디자인 1, 5, 6, 7의 경우는 내부에 심재가 존재하는 것인지 여부, 비교대상디자인 3, 4, 8 의 경우는 심재의 외부에 판재가 존재하는지 여부)가 확실하지 않고, ② 단면도에서 선으로 표시된 것이 판재를 의미하는 것인지, 판재가 아닌 와이어를 절곡시킨 것이지, 단순히 심재의 경계선을 표시한 것인지 여부가 확실하지 않으며, ③ 심재가 2개의 판재 사이에서 노출되는 구성을 가지는지 여부도 확실히 나타나 있지 않고, ④ 단면도에 나타난 모양이 전체구조에서 어느 부분의 단면도 인지를 알 수 없는 등 전체적인 심미감에 영향을 미치는 부분의 파악이 불가하여 이 사건 등록디자인과 유사 여부를 판단함에 있어 대비대상으로 삼기에 부적합하다.

(3) 비교대상디자인1 내지 8은 디자인 대상이 되는 물품을 특정할 수 없거나, 물품이 달라 이 사건 등록디자인과 유사 여부 판단을 위한 대비 대상으로 삼을 수 없다.

(4) 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인1 내지 8과 전체적인 심미감이 유사하지 아니 하므로 이 사건 심판청구는 기각되어야 한다.

3. 이 사건 등록디자인에 무효사유가 있는지 여부

먼저, 비교대상디자인들 중 디자인을 전체적인 형상과 모양이 명확하게 표현되어 디자인 파악이 용이한 비교대상디자인9와 이 사건 등록 디자인의 유사 여부를 살피기로 한다.

가. 비교대상디자인9의 출원 전 공지 여부

비교대상디자인9는 기초사실에서 살핀바와 같이 2006. 11. 24.자 대한민국 등록디자인 공보에 게재된 디자인이므로 이 사건 등록디자인의 출원일(2014. 2. 21.) 전에 발간한 간행물에 의해 공지된 디자인이라고 할 것이다.

나. 물품의 동일성 여부

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인9의 대상물품은 '건축에 사용되는 패널'로서 그 용도 및 기능이 같으므로 양 디자인의 대상물품은 동일한 물품이라고 할 것이다.

다. 형상과 모양의 유사 여부

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인9의 특징적 부분이 잘 나타난 사지도, 정면도, 측면도 및 평면도를 기준으로 양 디자인의 유사여부를 살핀다(대비의 편의를 위해 양 디자인의 출원서에 첨부된 도면의 명칭에도 불구하고 도면상 대응되는 부분을 중심으로 대비하기로 한다).

각 도면은 아래 표와 같다.

구분	사지도	정면도	좌측면도	평면도
이 사건 등록디 자인				
비교대 상디자 인9				

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인9는 각 산부와 골부를 주요 형상으로 하는 디자인으로서 특히 주의를 끌만한 부분은 정면도에 잘 나타나 있으며, 이를 디자인의 대상 물품

은 산부 끝단부 곡선의 기울기의 정도 및 골부의 길이 또는 산부와 산부의 넓이 등에서의 미세한 차이를 제외하면 전체적으로 골판지 형상을 일반적인 형상으로 하고 있는데, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인9는 패널의 몸체 부분, 산과 산의 폭, 좌우 끝단의 결합부의 형상이 육안으로 구분하기 힘들 정도로 매우 유사하며, 다만, ① 비교대상디자인9에는 저면부에 일정간격으로 형성된 삼각뿔 형상의 홈이 형성되어 있으나, 이 사건 등록디자인에는 대응되는 홈이 형성되어 있지 않은 점, ② 이 사건 등록디자인은 나사산부와 패널이 접착면을 이루는 저면부 사이에 충진재(일명 샌드위치패널에는 충진재가 채워지는 것이 일반적이다.)가 채워진 모양으로 도시되어 있는데 비해, 비교대상디자인9는 충진재가 채워진 상태의 디자인을 도시하지 않은 점에서 차이가 있으나, 차이점①은 양 디자인의 전체적인 형상과 모양에서 차지하는 비중이 낮을 뿐 아니라 접착되는 부분인 저면부에 형성되어 그 중요도를 높이 평가할 수 없다 할 것이고, 차이점② 또한 충진재를 표시한 것에 불과하여 이 사건 등록디자인에서 디자인적 심미감을 불러일으키는 요소로 보기 어려운 점을 고려할 때 결국 양 디자인은 전체적으로 극히 유사한 디자인이라고 할 것이다.

라. 소결

따라서 이 사건 등록디자인이 그 출원 일 전에 공지된 비교대상디자인9와 유사하여 구 디자인보호법 제5조 제1항의 규정에 해당하는 디자인이므로 같은 법 제68조의 규정에 의거 그 등록이 무효로 되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 있다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구는 이유있으므로 이를 인용하고 심판비용은 피청구인의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

첨부 : 별지1(이) 사건 등록디자인)

별지2(비교대상디자인들)

심판장

심판관

손영식

손 영식



주 심

심판관

배철훈

배 철훈



심판관

권오석

권 오석



[별지1] 이 사건 등록디자인

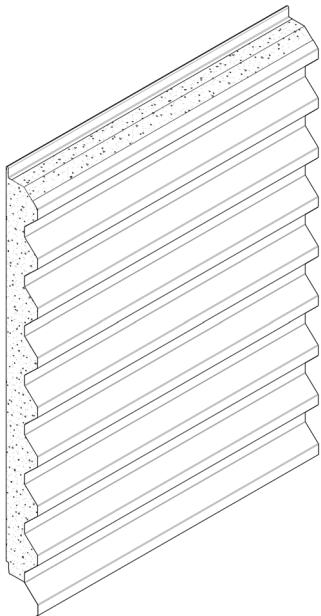
【디자인의 대상이 되는 물품】

건축용 패널

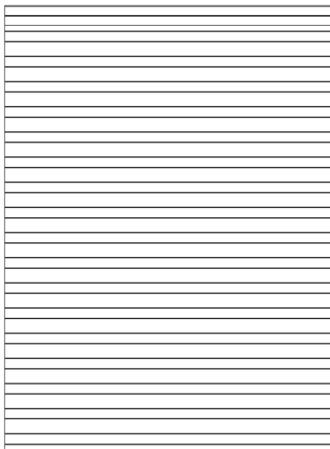
【디자인의 설명】

1. 재질은 합성수지 및 금속재임.
2. 본원 디자인은 건축물의 내·외장재로 사용되는 패널임.
3. 본원 디자인은 길이방향으로 연속 구성되며, 사용 상태에 따라 임의의 길이로 절단하여 사용할 수 있음.
4. 참고도 1은 본원 디자인의 부분확대도임.

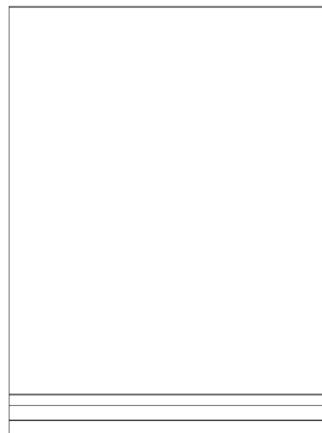
[사시도]

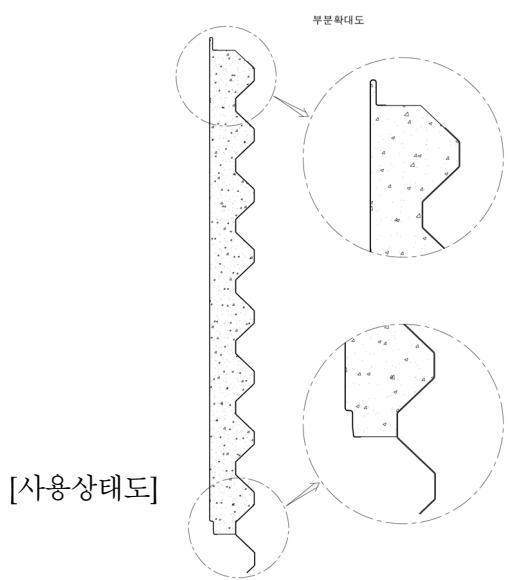
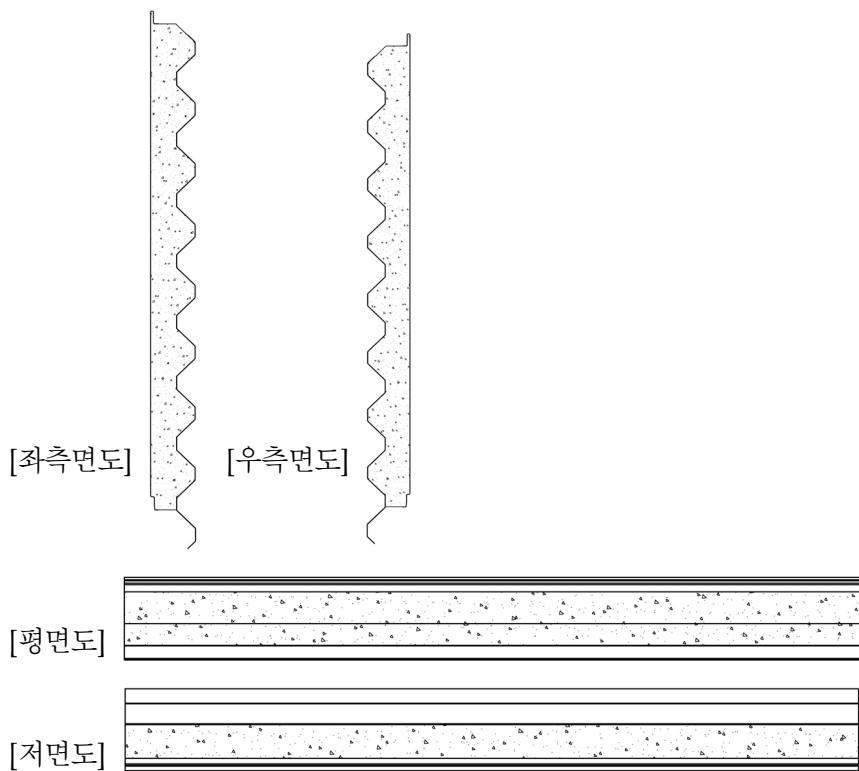


[정면도]



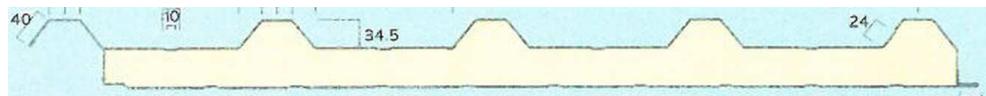
[배면도]



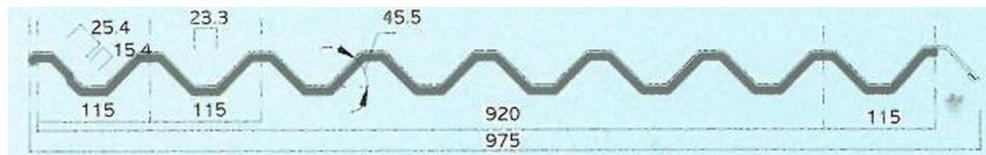


[별지2] 비교대상디자인들

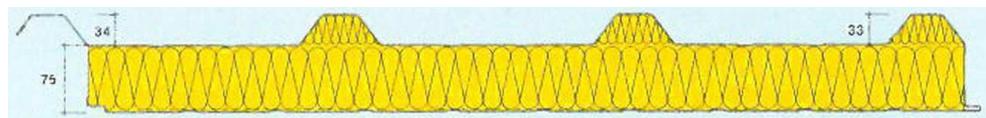
가. 비교대상디자인1(갑 제6호증의 3)



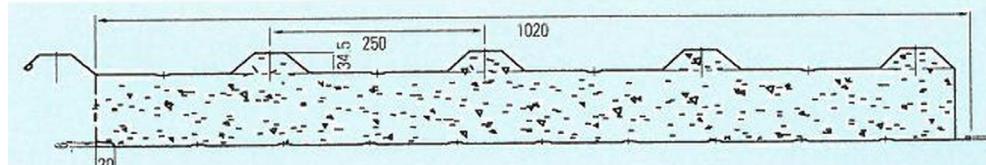
나. 비교대상디자인2(갑 제6호증의 3)



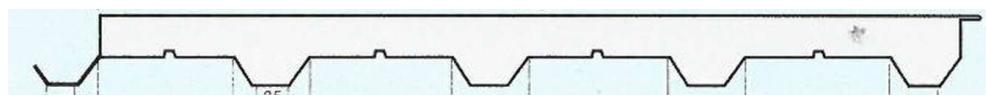
다. 비교대상디자인3(갑 제6호증의 4)



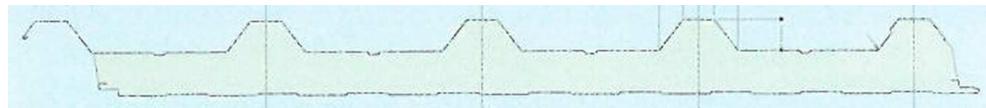
라. 비교대상디자인4(갑 제6호증의 5)



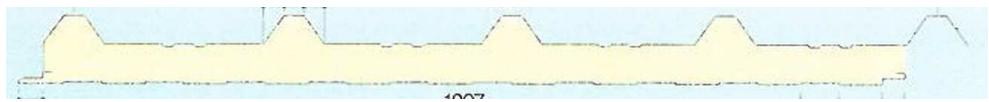
마. 비교대상디자인5(갑 제6호증의 6)



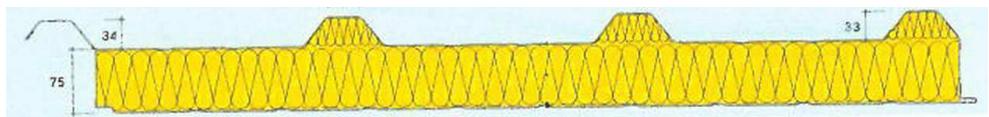
바. 비교대상디자인6(갑 제6호증의 7)



사. 비교대상디자인7(갑 제6호증의 8)



아. 비교대상디자인8(갑 제6호증의 9)

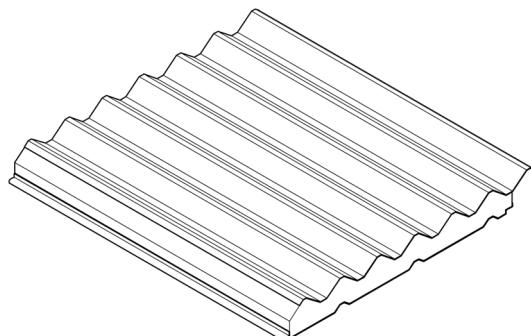


자. 비교대상디자인9

【디자인의 대상이 되는 물품】

샌드위치페널

【디자인의 설명】



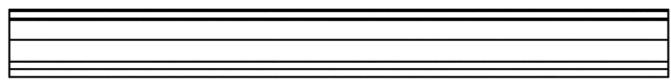
본원 [사시도]



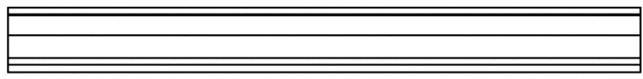
[정면도]



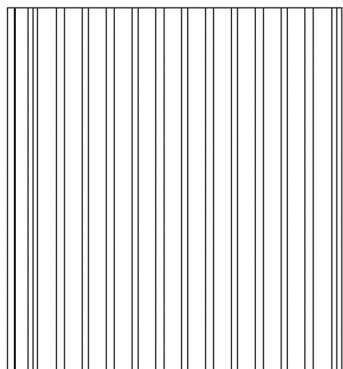
[배면도]



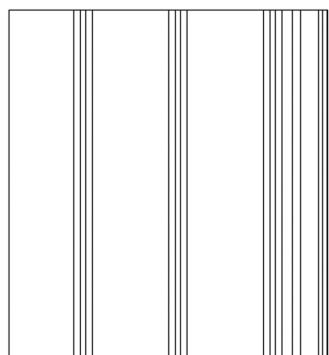
[좌측면도]



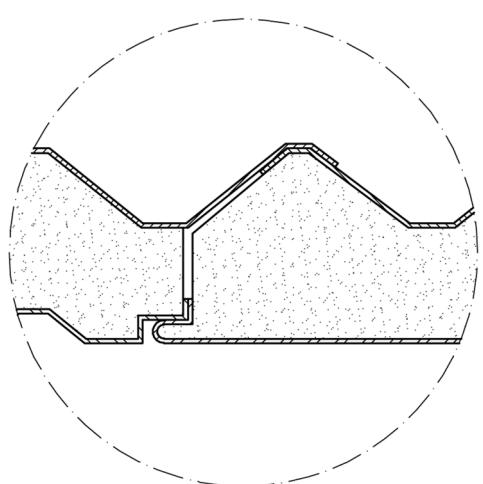
[우측면도]



[평면도]



[저면도]



[사용상태단면도]

끝.

편집위원

총괄 특허심판원장 제대식

편집

심판정책과 과장 박형식

사무관 조종호

주무관 고용학 김유진 박명희

송미현 이용혁 이정해

임성수 정영주 정우진

지난영 최성숙 최진아

한진희 흥재경

심판관! 그 일상의 한 페이지

- 배철훈 심판관 심결문 모음집 -

발행일 : 2015년 3월

발행처 : 특허심판원

대전광역시 서구 청사로 189

TEL : (042) 481-5883

FAX : (042) 472-3474
