

특 허 법 원

제 2 부

판 결

| | |
|---------|---------------------|
| 사 건 | 2016허4061 권리범위확인(디) |
| 원 고 | 주식회사 건종 |
| 피 고 | 주식회사 브솔 |
| 변 론 종 결 | 2016. 9. 29. |
| 판 결 선 고 | 2016. 10. 20. |

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2016. 5. 9. 2015당5462 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록디자인(갑 제2호증)

(1) 출원일/등록일/등록번호 : 2014. 10. 30./2015. 1. 2./디자인등록 제778978호

(2) 물품의 명칭 : 방한용 털신

(3) 디자인의 설명 및 도면 : [별지 1]과 같다.

나. 확인대상디자인

(1) 물품의 명칭 : 방한실내화

(2) 디자인의 설명 및 도면 : [별지 2]와 같다.

다. 선행디자인들¹⁾

(1) 선행디자인 1(을 제1 내지 4호증)

(가) 출처 : 미국 인터넷종합쇼핑몰 아마존, 네이버블로그, 야후재팬, 더데일리 뮤즈 블로그

(나) 물품의 명칭 : 겨울실내화

(다) 영상 : [별지 3]의 제1항과 같다.

(2) 선행디자인 2(을 제5호증)

(가) 출처 : 미국 인터넷종합쇼핑몰 아마존

(나) 물품의 명칭 : 모카 실내화

(다) 영상 : [별지 3]의 제2항과 같다.

(3) 선행디자인 3(을 제6, 7호증)

(가) 출처 : 미국 인터넷종합쇼핑몰 아마존

(나) 물품의 명칭 : 방한용 털신

1) 선행디자인 5 내지 7은 그 공지 여부 등에 관하여 다툼이 있으나 편의상 모두 선행디자인이라 부른다. 한편, 피고가 이 사건 소송에서 새롭게 제출한 선행디자인 8(을 제13 내지 17호증)은 이 사건 등록디자인과의 대비에 사용하지 않으므로 그 기재를 생략한다.

(다) 영상 : [별지 3]의 제3항과 같다.

(4) 선행디자인 4(을 제8, 9호증)

(가) 출처 : 인터넷쇼핑몰

(나) 물품의 명칭 : 실내화

(다) 영상 : [별지 3]의 제4항과 같다.

(5) 선행디자인 5(을 제10호증)

(가) 출처 : 인터넷쇼핑몰 옥션

(나) 물품의 명칭 : 겨울왕국 눈꽃 털실내화

(다) 영상 : [별지 3]의 제5항과 같다.

(6) 선행디자인 6(을 제11호증)

(가) 출처 : 인터넷쇼핑몰

(나) 물품의 명칭 : 겨울왕국 눈꽃 털실내화

(다) 영상 : [별지 3]의 제6항과 같다.

(7) 선행디자인 7(을 제12호증)

(가) 출처 : 인터넷쇼핑몰

(나) 물품의 명칭 : 겨울왕국 눈꽃 털실내화

(다) 영상 : [별지 3]의 제7항과 같다.

라. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2015. 12. 2. 특허심판원에 "확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 그 전체적인 심미감이 유사하므로 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다"는 취지로 주장하면서 그 확인을 구하는 적극적 권리범위확인 심판청구(2015당5462)를 하였다.

(2) 특허심판원은 2016. 5. 9. "이 사건 등록디자인 중 선행디자인 1 내지 4에 공지되는 등으로 중요성이 낮게 평가되는 부분을 제외한 나머지 '갑피 전면부'와 '신발바닥면'의 차이점으로 인하여, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 그 전체적인 심미감이 상이하므로 그 권리범위에 속하지 않는다"는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 을 제1 내지 12호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고 주장의 요지

(1) 이 사건 등록디자인은 선행디자인 5 내지 7에 의하여 신규성이 부정되지 않는다.

- 선행디자인 5 내지 7은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 것으로 볼 수 없다.

- 설령 공지되었다고 하더라도 원고의 의사에 기인한 공지로서 그로부터 6개월 내에 출원하였으므로 디자인보호법 제36조의 신규성 상실 예외 사유에 해당한다.

(2) 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하므로 그 권리범위에 속한다.

- 선행디자인 5 내지 7을 제외한 나머지 선행디자인들에는 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징부인 털솜, 갑피의 'ㄱ'자 형상 등이 특이하게 결합하는 부분의 형상 및 모양이 나타나 있지 않으므로 이러한 부분의 중요도를 낮게 평가할 수는 없다.

- 확인대상디자인의 실내화 바닥면은 물론, 갑피에 나타나 있는 겨울왕국의 캐릭터(월트 디즈니의 애니메이션 '겨울왕국'의 캐릭터인 '엘사', '안나' 등)도 유명 캐릭

터의 차용에 불과하여 디자인의 요부가 될 수 없다.

나. 이 사건 등록디자인의 신규성 부정 여부

(1) 선행디자인 5 내지 7의 출원 전 공지 여부

을 제10 내지 12호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 선행디자인 5는 2014. 10. 13. 인터넷쇼핑몰 "옥션"에서 판매되던 제품의 디자인이고, 선행디자인 6은 "제조자명 : A(이하 'A'라 한다), 제조연월 : 2014년 9월"로 기재되어 일자미상경 인터넷쇼핑몰 "10×10"에서 판매되던 제품의 디자인이며, 선행디자인 7은 2014. 10. 10. "B(사업자 C)"를 통해 판매되던 제품의 디자인인 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 선행디자인 5, 7은 특별한 사정이 없는 한 이 사건 등록디자인의 출원일인 2014. 10. 30. 전에 이미 공지된 것이다(다만, 선행디자인 6은 제조일자만 확인될 뿐 그 판매일자를 알 수 없으므로, 반드시 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 것이라고 단정할 수 없다).

(2) 선행디자인 5, 7의 신규성 상실 예외 해당 여부

디자인의 창작자가 공개한 것에 기인하여 타인이 공개한 경우에는 그 공개가 디자인 창작자의 의사에 반하는지 여부와 관계없이 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받을 수 있는 것이다.

갑 제6 내지 11호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 선행디자인 7의 해당 물품은, 원고와 A 사이의 2014. 9. 19.자 납품계약에 따라 2014. 10. 6. 원고에게서 A로 납품되고, 그 후 A에서 D로 납품되었다가 다시 D에서 B로 납품되어 판매된 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 선행디자인 7은 그 창작자인 원고가 그 의사에 기하여 A

에 이를 공개함에 따라 그 후 타인에게 공개된 것으로 볼 수 있다.

선행디자인 5의 경우는 그 판매자와의 관계가 구체적으로 밝혀지지는 않았지만, 선행디자인 7과 디자인이 동일하고(당사자 사이에 다툼이 없다), 달리 선행디자인 5가 제3자의 독창적인 창작에 기하여 이루어진 것으로 볼 만한 사정도 없어, 원고의 공개에 기인한 것으로 보인다.

나아가 먼저 공지된 선행디자인 7의 공지 시점인 2014. 10. 10.부터 6개월 이내인 2014. 10. 30. 원고가 이 사건 등록디자인을 출원하였음은 앞서 본 바와 같다(게다가 이 사건 심결의 내용에 의할 때 원고는 이 사건 등록디자인에 대한 특허심판원 2015당5220 등록무효 사건에서 신규성 상실의 예외 적용의 취지를 적은 답변서와 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하였던 것으로 보인다).

따라서 선행디자인 5, 7은 이 사건 등록디자인에 대하여 디자인보호법 제36조에서 정한 신규성 상실의 예외 규정의 적용 대상에 해당한다.

(3) 검토결과

결국 이 사건 등록디자인은 선행디자인 5 내지 7에 의하여 신규성이 부정되지 않는다.

다. 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하는지 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 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가

생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다(대법원 1996. 1. 26. 선고 95후1135 판결, 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후1257 판결 등 참조).

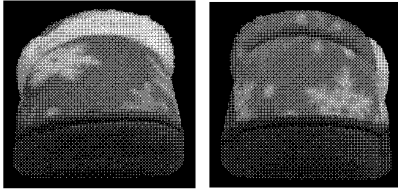
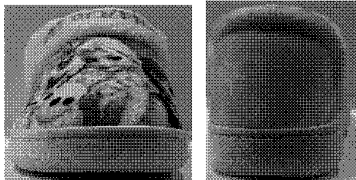
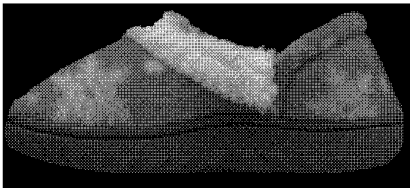
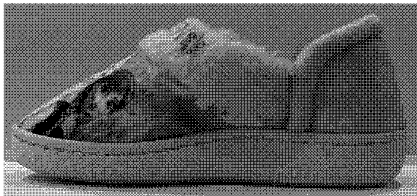
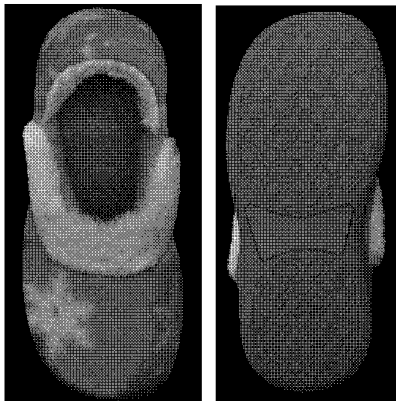
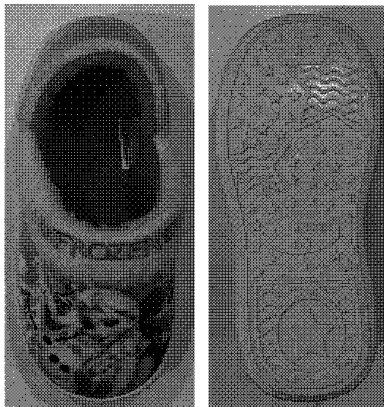
디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결 등 참조).

(2) 구체적 검토

(가) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 그 대상 물품이 각각 '방한용 털신', '방한실내화'로서 그 명칭에 다소 차이가 있으나, 양 물품은 방한용으로 실내 등에서 신는 털신에 관한 것으로 그 용도와 기능이 동일·유사한 물품이다.

(나) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 대비하면 아래 표와 같다.

| 구분 | 이 사건 등록디자인 | 확인대상디자인 |
|--------|---|--|
| 도면 1.1 |  |  |

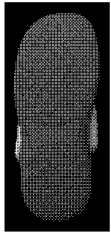
| 구분 | 이 사건 등록디자인 | 확인대상디자인 |
|------------------|--|---|
| 도면 1.2 도면 1.3 |  |  |
| 도면 1.5 |  |  |
| 도면 1.6 도면 1.7 |  |  |

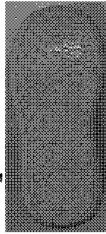
양 디자인은 모두 ① 갑피 전면부 상단(발등 선단부)이 일정 폭의 털솜으로 형성된 점, ② 발뒤꿈치 부분 갑피 상부는 박음질로 인해 동그랗게 돌출되도록 형성되고, 갑피 전면부 상단의 털솜이 형성된 부분과 만나는 부분은 'ㄱ'자 형태로 형성된 점, ③ 측면에서 볼 때, 발뒤꿈치 상단과 갑피 전면부 상단의 털솜이 형성된 부분은 전체적으로 'V'자 형상으로 형성된 점, ④ 밑창 측면 하단 둘레에는 다수개의 세로로 된 홈이 형성된 점, ⑤ 발뒤꿈치 갑피에는 눈꽃모양이 형성된 점 등에 있어서 공통점이 있기는 하다.

그러나 위 공통점 중 ① 내지 ④에 해당하는 형상·모양은 이미 이 사건 등록디자인

인의 출원 전에 공지된 선행디자인 1 내지 4에 유사한 형상·모양으로 표현되어 있으므로, 이들 부분은 이미 공지된 부분으로서 양 디자인을 대비함에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 나아가 공통점 중 ⑤는 자연물인 눈꽃모양을 거의 그대로 표현한 정도의 것으로 특별한 창작적 미감을 형성하는 것으로 보기 어렵다.

게다가 양 디자인은, ㉠ 이 사건 등록디자인은 갑피 전면부가 눈꽃모양으로 형성되어 있으나, 확인대상디자인은 갑피 전면부에 겨울왕국의 캐릭터(월트 디즈니의 애니메이션 '겨울왕국'의 캐릭터인 '엘사', '안나') 및 눈사람 모양이 형성되어 있는 점에서

현저한 차이가 있고, ㉡ 이 사건 등록디자인은 신발바닥면이 "  "와 같은 형상이

나, 확인대상디자인은 "  "와 같은 형상인 점 등에서도 차이가 있다.

위 차이점 중 신발 바닥 부분에 관한 차이점 ㉡은 신발의 용도 특성상 사용시 잘 보이지 않는 부분으로서 그 중요도를 낮게 볼 수 있다고 하더라도, 갑피 전면부에 관한 차이점 ㉠은 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 디자인의 요부에 관한 것으로서 양 디자인의 핵심을 이루는 지배적인 특징이어서 그 차이로 인하여 보는 사람의 전체적인 심미감에 큰 차이를 불러일으킨다.

따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 서로 유사하지 않다.

(3) 원고의 주장에 대한 판단

(가) 원고는, "선행디자인 5 내지 7을 제외한 나머지 선행디자인들에는 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징부인 털숨, 갑피의 'ㄱ'자 형상 등이 특이하게 결합하는 부분의 형상 및 모양이 나타나 있지 않으므로 이러한 부분의 중요도를 낮게 평가할 수는 없다"는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인의 털숨, 갑피의 'ㄱ'자 형상 부분은 공지된 선행디자인 1, 2에 나타나 있고, 모두 털실내화 분야에 관한 디자인으로서 그 결합에 별다른 어려움이 없으며, 이 사건 등록디자인에 털숨, 갑피의 'ㄱ'자 형상 등의 결합으로 인한 어떠한 특이성이 있는 것으로 보이지도 않으므로, 원고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다.

(나) 또 원고는, "확인대상디자인의 갑피에 나타나 있는 겨울왕국의 캐릭터(월트 디즈니의 애니메이션 '겨울왕국'의 캐릭터인 '엘사', '안나' 등)는 유명 캐릭터의 차용에 불과하여 디자인의 요부가 될 수 없다"는 취지로 주장한다.

그러나 유명 캐릭터의 차용이라고 하더라도, 디자인을 전체적으로 대비 관찰할 때 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는 경우로서 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분이라면 이를 요부로 파악할 수 있는 것이므로(대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후913 판결 등 참조), 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장 역시 이를 받아들이기 어렵다.

라. 이 사건 심결의 위법 여부

결국 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

| | | |
|-----|----|-----|
| 재판장 | 판사 | 김우수 |
|-----|----|-----|

| | |
|----|-----|
| 판사 | 김부한 |
|----|-----|

| | |
|----|-----|
| 판사 | 나상훈 |
|----|-----|

[별지 1]

이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】 방한용 털신

【디자인의 설명】

1. 재질은 합성수지재 또는 가죽재임.
2. 본원 물품은 실내 또는 실외에서 신을 수 있는 털신으로서 특히, 발등과 측면 부위에 다수의 눈꽃형상이 형성되고, 측면 발목부위에는 "V"자 형상으로 파여 있어 보는 이로 하여금 심미감을 불러일으키도록 창작됨.
3. 본원 물품은 방한용 털신의 오른쪽만을 나타낸 것으로, 왼쪽은 오른쪽과 대칭임.
4. [도면 1.1]은 디자인의 전체적인 형태를 표현한 것임.
[도면 1.2]는 디자인의 정면부분을 표현한 것임.
[도면 1.3]은 디자인의 배면부분을 표현한 것임.
[도면 1.4]는 디자인의 좌측면부분을 표현한 것임.
[도면 1.5]는 디자인의 우측면부분을 표현한 것임.
[도면 1.6]은 디자인의 평면부분을 표현한 것임.
[도면 1.7]은 디자인의 저면부분을 표현한 것임.
[도면 1.8]은 디자인의 사용상태도를 표현한 참고도면임.

[도면 1.1]



[도면 1.2]



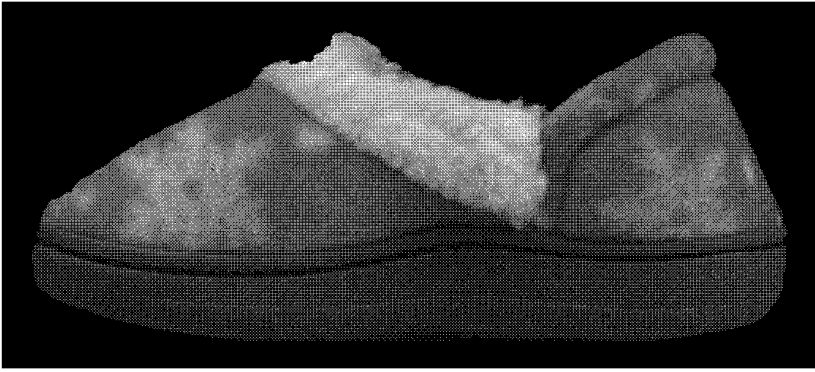
[도면 1.3]



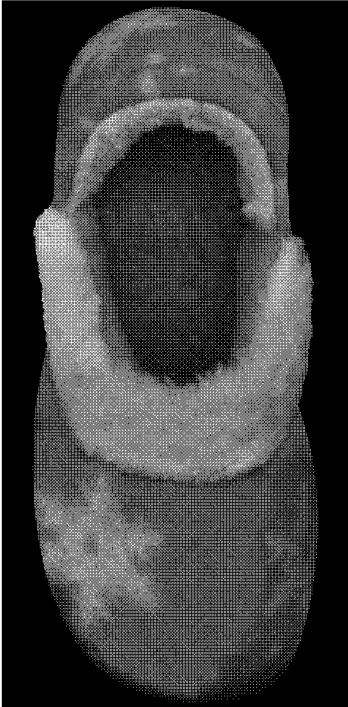
[도면 1.4]



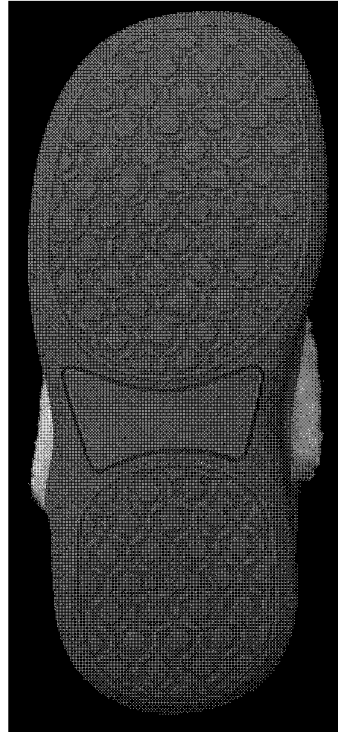
[도면 1.5]



[도면 1.6]



[도면 1.7]

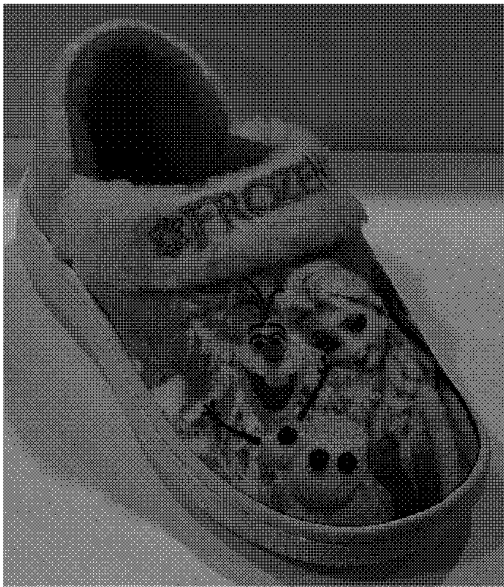


[별지 2]

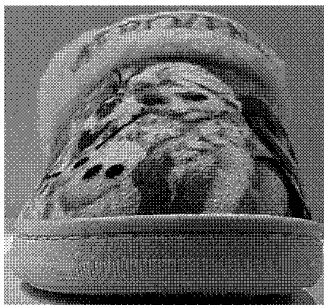
확인대상디자인

【디자인의 설명】

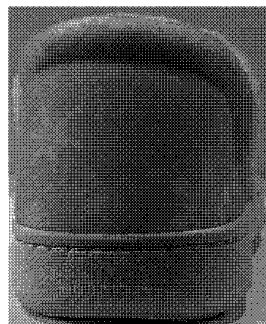
1. 재질은 합성섬유 또는 합성수지재임.
2. 방한실내화로서, 발등을 감싸는 갑피의 발등 선단부에 털솜이 형성됨.



[사시도]

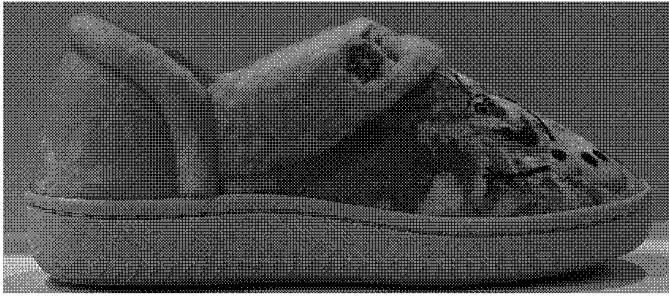


[정면도]

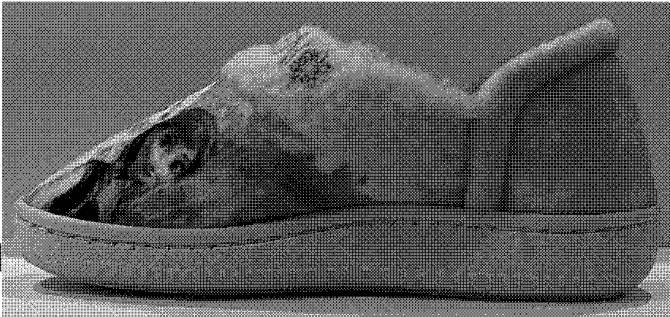


[배면도]

[좌측면도]



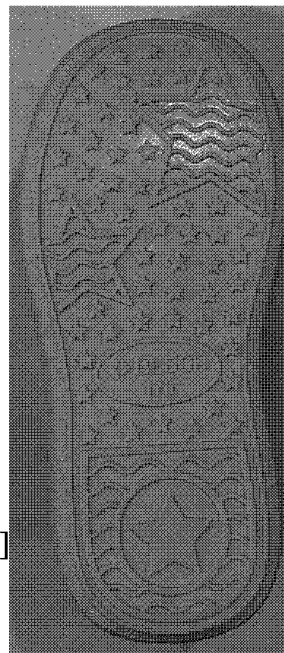
[우측면도]



[평면도]



[저면도]

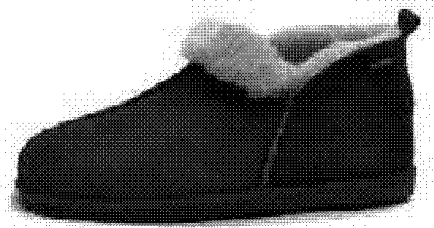


[별지 3]

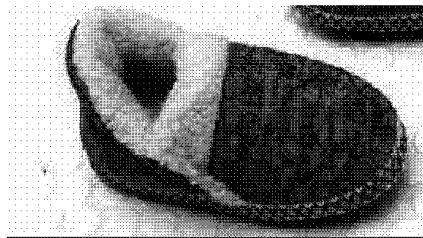
선행디자인들

1. 선행디자인 1

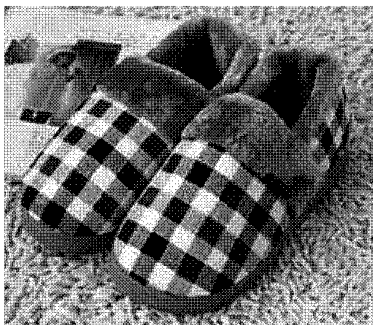
① 을 제1호증



② 을 제2호증



③ 을 제3호증



④ 을 제4호증

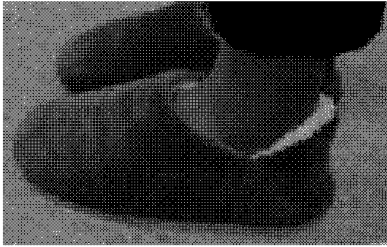


2. 선행디자인 2(을 제5호증)

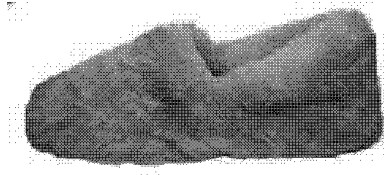


3. 선행디자인 3

① 을 제6호증



② 을 제7호증

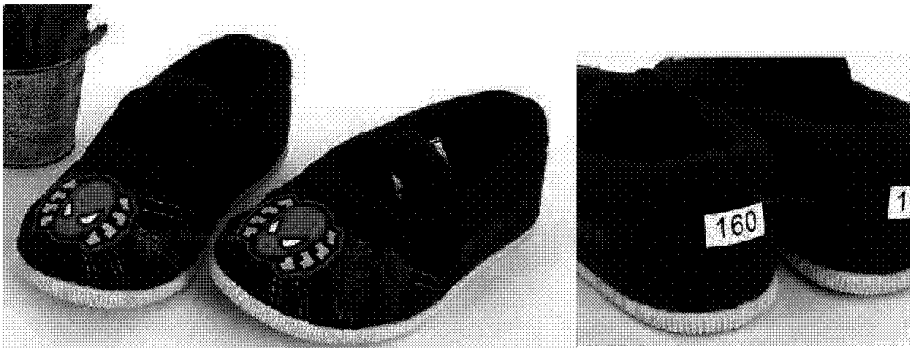


4. 선행디자인 4

① 을 제8호증



② 을 제9호증



5. 선행디자인 5(을 제10호증)



6. 선행디자인 6(을 제11호증)



7. 선행디자인 7(을 제12호증)

