특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2022허1681 등록무효(디)

원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 변호사 황세동

피 고 주식회사 C

대표이사 D

소송대리인 특허법인 현

담당변리사 이준영

변 론 종 결 2022. 11. 15.

판 결 선 고 2023. 1. 12.

주 문

- 1. 원고의 청구를 기각한다.
- 2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 1. 14. 2021당1950호 사건에 관하여 한 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 취소한다.

이 유

1. 인정사실

가. 이 사건 심결의 경위

- 1) 원고는 2021. 6. 29. 피고를 상대로 특허심판원 2021당1950호로 '아래 나.항기재 등록디자인(이하 '이 사건 등록디자인'이라 한다)은 아래 다.항 기재 선행디자인과유사하거나 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너'라 한다)이 선행디자인에 따라 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보호법 제33조 제1항 또는 같은 조 제2항을 위반하였다'고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 관한 등록무효심판을 청구하였다.
- 2) 특허심판원은 2022. 1. 14. "이 사건 등록디자인은 선행디자인과 유사하지 않으며, 통상의 디자이너가 선행디자인에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인에도 해당하지 않는다."라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 - 나. 이 사건 등록디자인(갑 제7호증의 1. 2)
 - 1) 물품의 명칭: 타로카드
 - 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2020. 10. 20./ 2021. 4. 15./ 제30-1105517호
 - 3) 디자인권자: 피고
 - 4) 디자인의 설명, 디자인 창작 내용의 요점 및 도면: [별지 1]과 같다.

- 다. 선행디자인(갑 제6호증의 1, 2)
 - 1) 물품의 명칭: 타로카드
- 2) 출원일/ 등록일/ 공고일/ 등록번호: 2018. 8. 14./ 2018. 11. 7./ 2018. 11. 14./ 제30-0980550호
 - 3) 디자인권자: 원고
- 4) 디자인의 설명, 디자인 창작 내용의 요점 및 도면: [별지 2]와 같다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제3, 4, 5호증, 갑 제6, 7호증의 1, 2의 각 기재 및 영 상, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고의 주장

- 1) 기존의 타로카드(라이더 웨이트 덱)와 이 사건 등록디자인, 선행디자인의 외관을 전체적으로 대비하면, 이 사건 등록디자인, 선행디자인은 기존의 인물을 의인화 · 단순화한 동물 형태로 표현한 점, 기존의 타로카드에서의 소재를 단순화한 형태로 표현하면서 기존의 타로카드와 달리 원색을 사용한 점이 유사하다. 이 사건 등록디자인이 세부적인 점에서 선행디자인과 차이가 있어도 공지된 부분을 제외한 나머지 부분에서 위와 같이 유사한 이상 이 사건 등록디자인은 출원 전에 국내에서 공지된 선행디자인과 유사한 디자인에 해당하므로 디자인보호법 제33조 제1항 제3호를 위반하였다.
- 2) 기존의 타로카드와 대비하면, 이 사건 등록디자인은 The Fool 카드의 경우 선행디자인에서 캐릭터의 의상만 치환하고, The High Priestess 카드의 경우 선행디자 인에서 캐릭터의 눈·코·입의 특징만 치환하는 정도에 불과하다. 따라서 이 사건 등 록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인에 따라 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보

호법 제33조 제2항을 위반하였다.

나. 피고의 주장

- 1) 타로카드의 경우 그 구성 및 체계가 정해져 있어 각 카드는 특정 구성을 포함하여야 하고, 각 구성을 규칙에 따라 배치하여야 한다. 기존의 타로카드에서 인물을 의인화한 동물로 표현하는 것은 타로카드 디자인 분야에서 흔히 사용되었고, 동물을 모티브로 한 타로카드는 그 캐릭터의 형상과 모양에 따라 디자인의 유사 여부를 판단하여야 한다. 그런데 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 캐릭터의 형상 및 모양은 유사하지 않을 뿐만 아니라, 합성물인 이 사건 등록디자인과 선행디자인을 전체적으로 대비하면, 이 사건 등록디자인은 통일성, 선행디자인은 다양성이라는 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 유사한 디자인에 해당하지 않는다.
- 2) 이 사건 등록디자인의 캐릭터는 선행디자인의 어느 캐릭터에 따라 쉽게 창작할 수 없으므로, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 않는다.

3. 파단

가. 이 사건 등록디자인이 선행디자인과 유사한 디자인에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

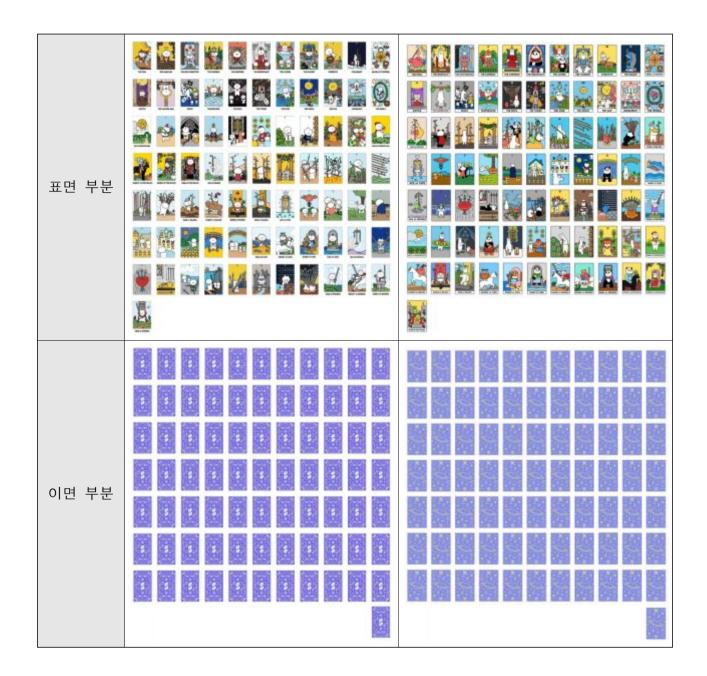
디자인의 등록요건 판단에 있어 그 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2006후947 판결 참조). 그러나 양 디자인의 공통되는

부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수는 없다. 그리고 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 그 디자인이 표현된 물품을 거래할 때뿐만 아니라 사용할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 하고, 옛날부터 흔히 사용됐고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 창작되었던 디자인이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬수 없는 것 등은 디자인의 유사 범위를 비교적 좁게 보아야 한다(대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후3794 판결 참조).

- 2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 동일 · 유사 여부
- 가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 대상 물품의 동일 · 유사 여부
- 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 대상 물품은 그림이 그려진 78장의 카드가한 벌로 이루어져 주로 점을 치는 도구로 사용되는 '타로카드'로 그 용도와 기능이 동일하다.
 - 나) 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 대비

타로카드는 수 개의 구성부분이 결합하여 이루어진 물품으로서 합성물에 해당하므로, 각 카드가 모아진 전체를 하나의 디자인으로 보아 대비하여야 한다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 형상과 모양을 대비하면 아래 표와 같다.

-1 -1-1 - 3 -1-1-1	
이 사건 등록디자인	선행디자인
1 12 0 1 1 12	



다) 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 디자인의 유사 여부

(1) 공통점

이 사건 등록디자인과 선행디자인을 대비하여 보면, ① 기존의 타로카드(라이더웨이트 덱)에서의 인물을 의인화·단순화한 동물로 표현하되, 머리 부분은 크고 몸통부분은 작게 표현하여 전체적으로 기존의 타로카드에서 인물의 키보다 작은 형상이고,

눈·코·입 역시 단순화 또는 생략하면서 표정은 기존의 타로카드의 인물의 표정보다다양하게 표현한 점,② 기존의 타로카드에서의 꽃, 나뭇잎, 나뭇가지, 왕관, 모자, 봉, 검, 의자, 지구본, 컵, 나팔, 과일, 칼, 이불 등 물품, 개, 사자, 소, 늑대, 가재, 말, 도마뱀, 새, 물고기 등 동물을 단순화하면서 원색으로 표현한 점 등에서 공통된다.

(2) 차이점

그러나 🗇 이 사건 등록디자인은 동물의 형상을 모티브로 한



은 하나의 캐릭터만으로 이루어진 반면, 선행디자인은 동물의 형상을 모티브로 한























와 같은 다수의 캐

릭터로 이루어진 점, ① 이 사건 등록디자인의 캐릭터는 전체적으로 흰색으로 이루어진 한면, 선행디자인의 캐릭터는 흰색, 황토색, 갈색, 하늘색, 검은색 등 다양한 색상으로 이루어진 점, ② 이 사건 등록디자인의 캐릭터는 대부분의 카드에서 검은색 점 모양의 눈이 얼굴의 중앙 부분에 형성되어 있고, 코에 해당하는 부분은 없으며, 눈 아래

에 입에 해당하는 부분이 형성되어 있는 반면, 선행디자인의 캐릭터는 검은색 원 모양, 점 모양 등 다양한 크기의 눈이 얼굴의 윗 부분 또는 중앙 부분에 형성되어 있고, 눈 아래에 검은색 도형으로 코가 형성되어 있으며, 코 바로 아래에 입에 해당하는 부분이 형성되어 있거나 코와 별도로 형성되어 있는 점, ② 이 사건 등록디자인의 대부분의 카드에서 배경은 흰색, 노란색, 하늘색임에 비하여 선행디자인은 노란색, 회색, 진한 하늘색, 파란색, 검은색인 점 등에서 차이가 있다.

(3) 검토 결과 정리

이 사건 등록디자인과 선행디자인은 타로카드에서의 인물을 의인화한 동물로 표현했다는 공통점 ①이 있으나, 갑 제8호증의 4, 을 제2, 5호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 고양이, 쥐, 개 등 동물을 모티브로 한 타로카드가 이미 널리 사용되고 있음을 인정할 수 있는바, 이들 부분은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 이미 그 디자인이 속하는 분야에서 널리 사용되어 온 '타로카드'의 형태에 해당하므로 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다.1) 또한 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 타로카드에서의 물품, 동물등을 단순화하면서 원색으로 표현했다는 공통점 ②가 있으나, 양 디자인에서 물품과동물은 인물 부분에 비하여 상대적으로 작게 구성되어 있어 공통점 ②만으로 이 사건등록디자인과 선행디자인이 전체적으로 관찰하였을 때 지배적인 특징이 유사하다고 느끼게 할 정도에 이르렀다고 볼 수는 없다.

한편 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 외관을 전체적으로 대비 관찰하면, 각 카드의 캐릭터 부분은 수요자에게 잘 보이는 부분이어서 보는 사람의 주의를 끌기 쉬

¹⁾ 따라서 선행디자인이 기존의 타로카드의 서양적, 기독교적인 디자인과 달리 동물의 형상을 모티브로 하여 애니메이션적으로 표현하고 소재를 단순화하면서 원색으로 표현하여 새로운 심미감을 형성하였으므로 유사 범위를 넓게 보아야 한다는 원고의 주장은 받아들이지 않는다.



운 부분에 해당한다 할 것인데, 이 사건 등록디자인의 각 카드에서 '

은 캐릭터는 참신한 형상이면서 타로카드의 전체 외관에서 차지하는 비중이 크고 디자인의 구조적 특징을 잘 나타내는 부분이다. 그런데 캐릭터의 형상에 차이점 ①, ⓒ과같은 차이가 있고, 이러한 형상의 차이는 전체적인 심미감에 큰 차이를 가져온다.

따라서 양 디자인은 앞에서 본 공통점에도 불구하고 전체적으로 대비·관찰하면 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 유사하지 않다.

3) 소결론

이 사건 등록디자인은 출원 전에 공지된 선행디자인과 유사한 디자인에 해당하지 않는다.

나. 이 사건 등록디자인이 선행디자인에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인인지 여 부

1) 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항의 취지는 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라고 한다)이나 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 디자인 분야에서 흔한

창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자 인등록을 받을 수 없다는 데 있다.

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

2) 구체적 판단

위 법리에 비추어 이 사건에 관하여 본다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 앞에서 본 차이점이 있고, 이러한 차이점은 전체적으로 이 사건 등록디자인을 선행디자인과 다른 미감적 가치를 가지게 한다. 이와 달리 위 양 디자인의 차이가 타로카드디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의하여 이를 변경·조합하였거나 전용하였음에 불과한 정도라고 볼 만한 증거는 없다.

3) 소결론

이 사건 등록디자인은 선행디자인에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 보기 어렵다.

4. 결론

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

재판장 판사 문주형

판사 손영언

판사 임경옥

[별지 1]

이 사건 등록디자인

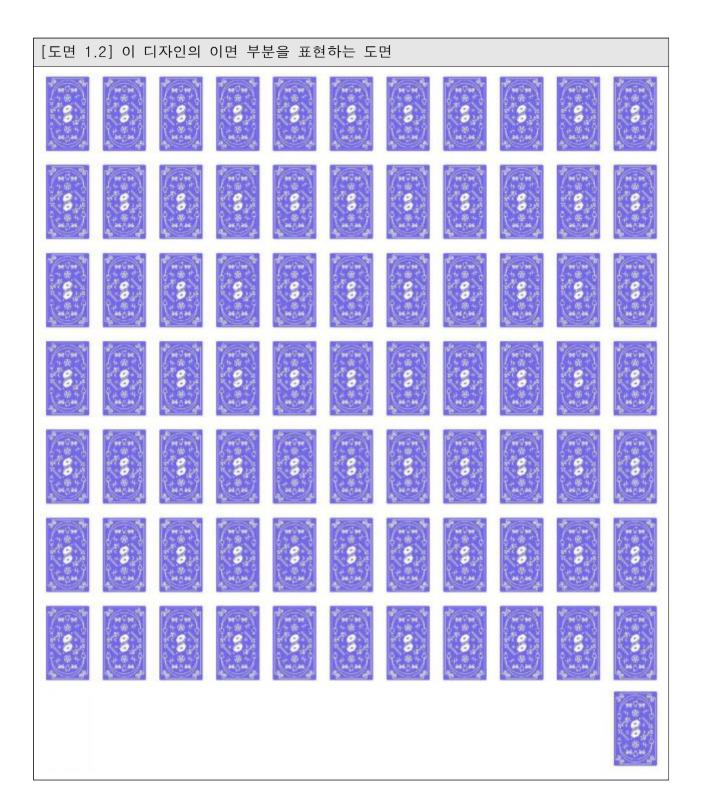
【디자인의 설명】

- 1. 재질은 합성수지재 또는 종이재임.
- 2. 본 디자인 물품은 총 78장의 카드가 한 벌로 이루어진 것으로서, 이면은 동일한 형 상으로 형성된 것임.
- 3. 도면 1.1은 이 디자인의 표면 부분을 표현하는 도면임. 도면 1.2는 이 디자인의 이면 부분을 표현하는 도면임. 도면 1.3 내지 도면 1.80은 각 카드의 표면 부분을 확대한 도면임. 도면 1.81은 이 디자인의 이면 부분을 확대한 도면임.

【디자인 창작 내용의 요점】

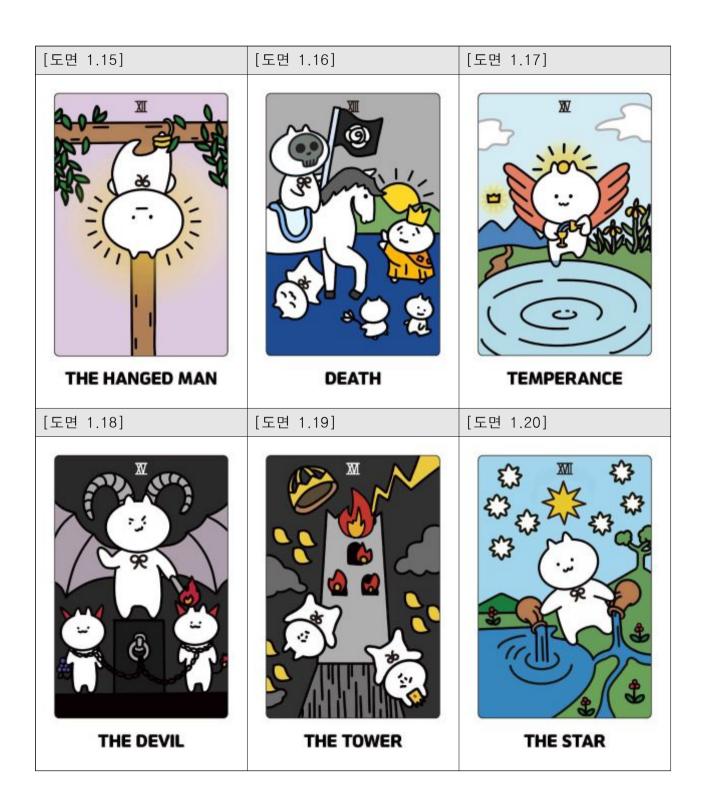
"타로카드"의 형상과 모양의 결합을 디자인의 창작내용의 요점으로 함.

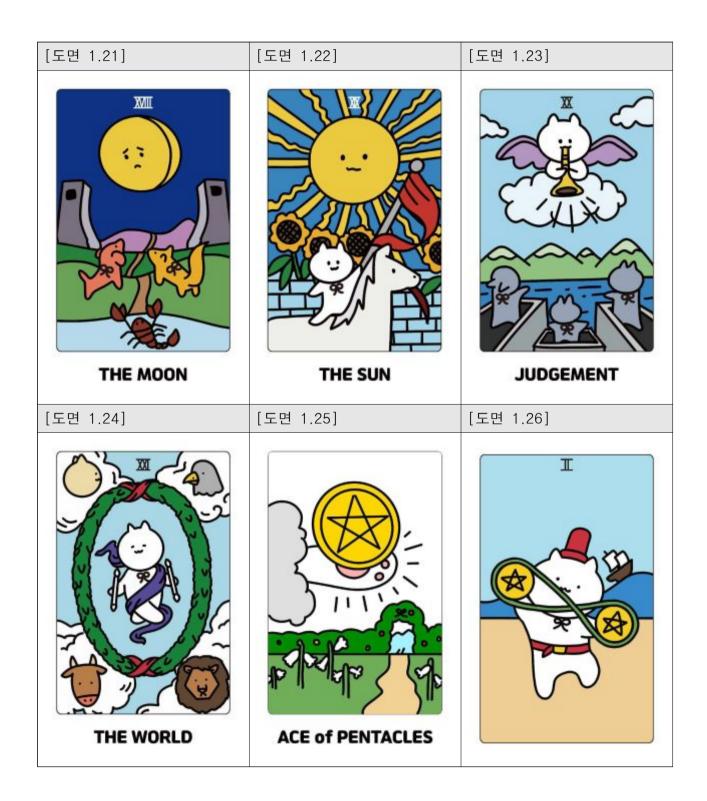
[도면 1.1] 이 디자인의 표면 부분을 표현하는 도면





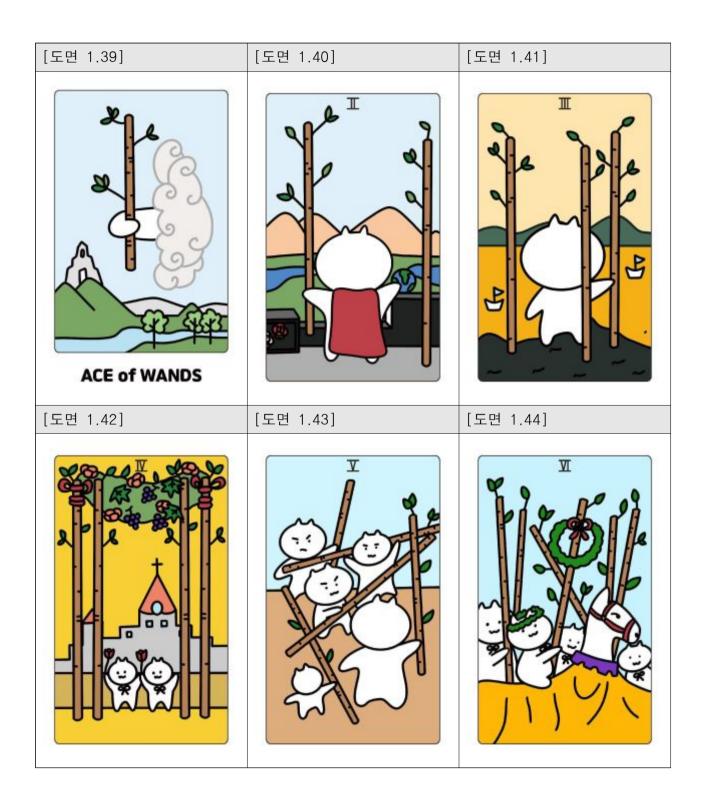


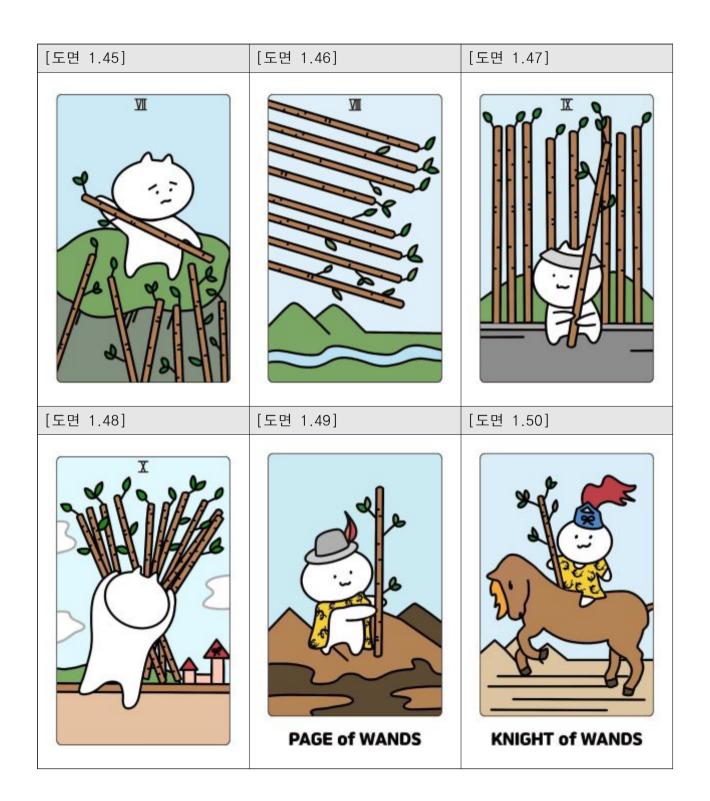


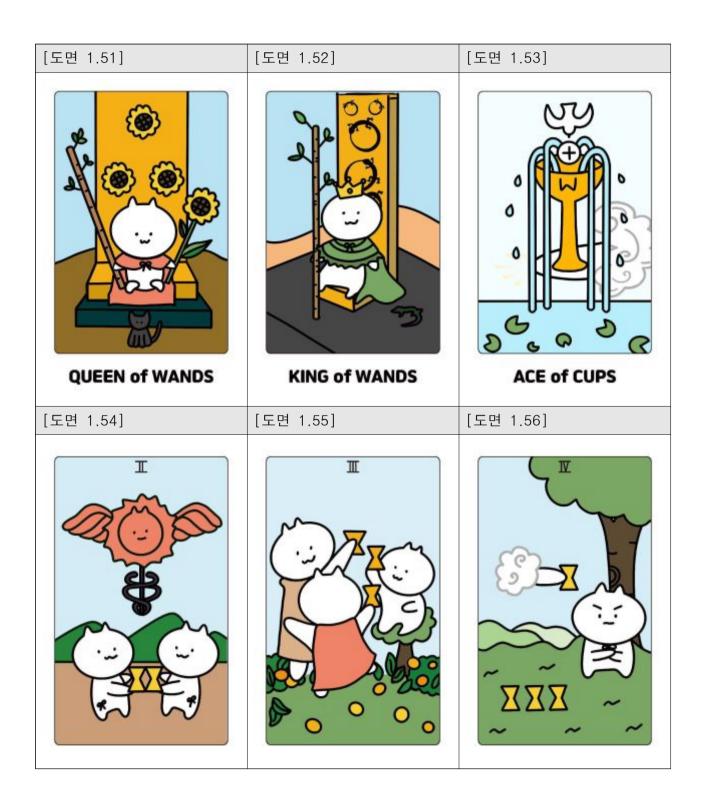




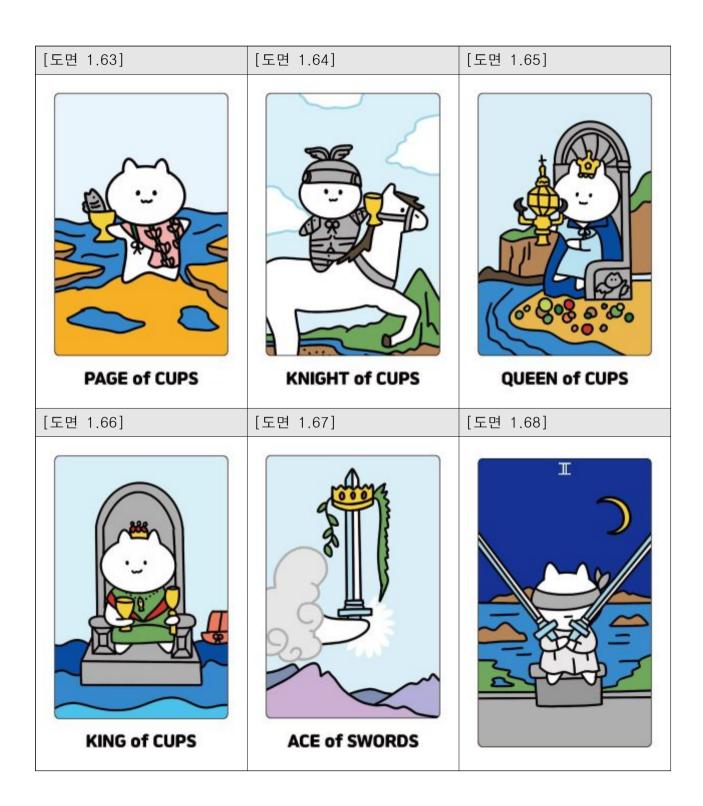


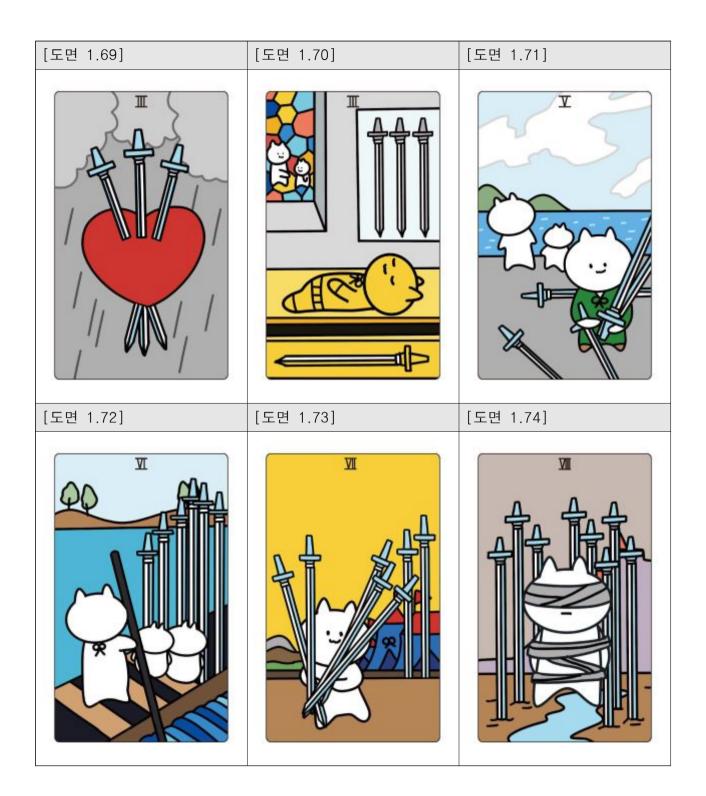


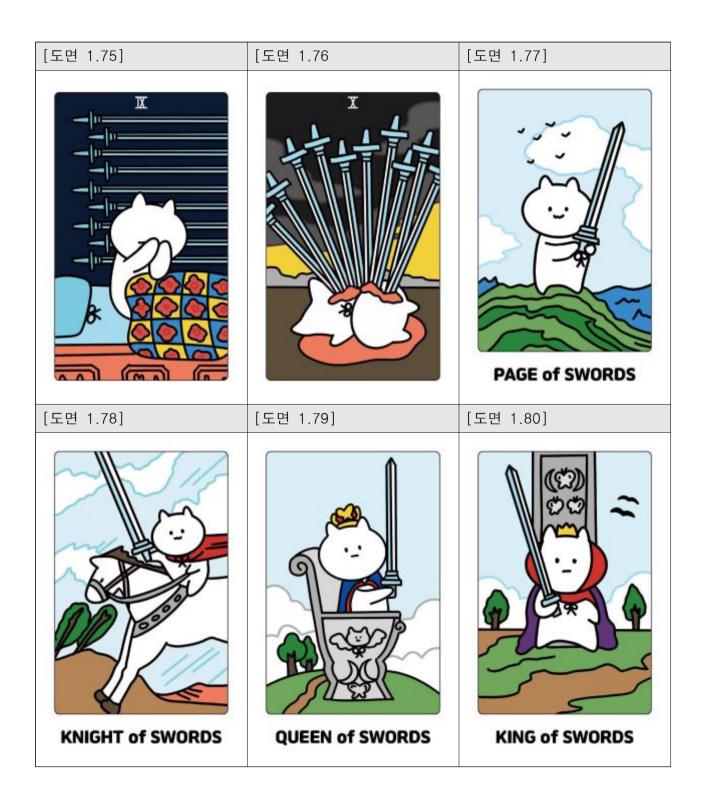














[별지 2]

선행디자인

【디자인의 설명】

- 1. 본원 디자인은 운세, 심리상태 등을 점치는데 이용되는 타로카드에 관한 것임.
- 2. 본원 디자인은 총 78장의 카드가 한벌로 이루어지며, 이면은 동일한 형상으로 형성됨.
- 3. 재질은 합성수지, 플라스틱, 종이재 등임.
- 4. 도면의 간단한 설명

[도면 1.1]은 본원 디자인의 표면도를 나타내고, [도면 1.2]는 본원 디자인의 이면도를 나타냄.

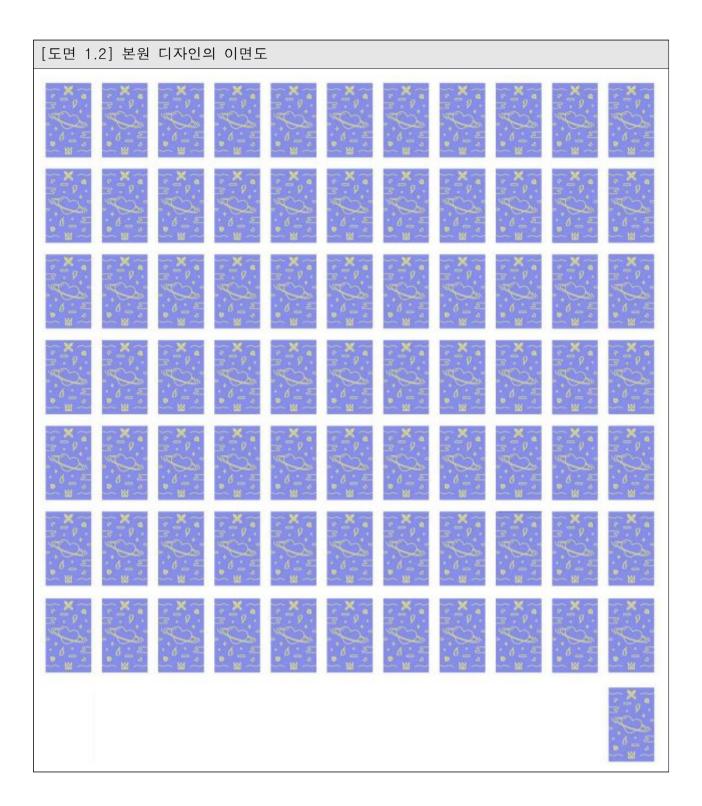
[부가도면 1.1] 내지 [부가도면 1.78]은 각 카드의 표면도를 확대하여 나타내는 확대도임.

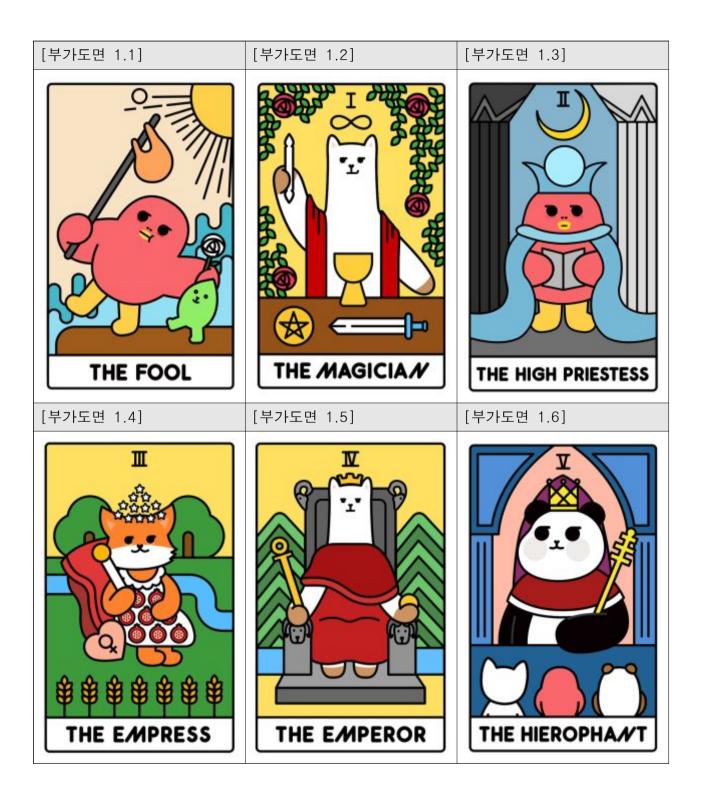
[부가도면 1.79]는 각 카드의 이면도를 확대하여 나타내는 확대도임.

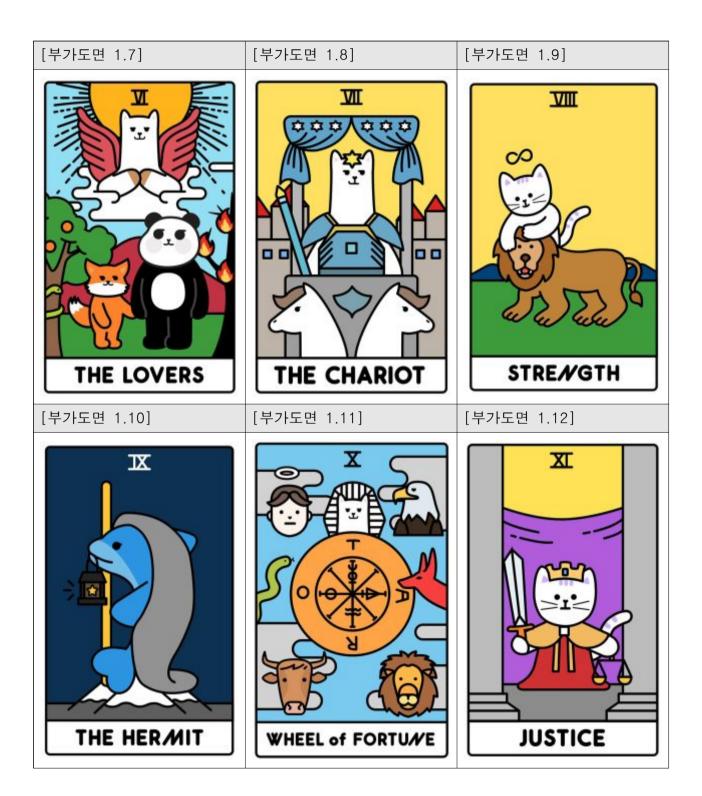
【디자인 창작 내용의 요점】

본원 디자인은 "타로카드"의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.

[도면 1.1] 본원 디자인의 표면도



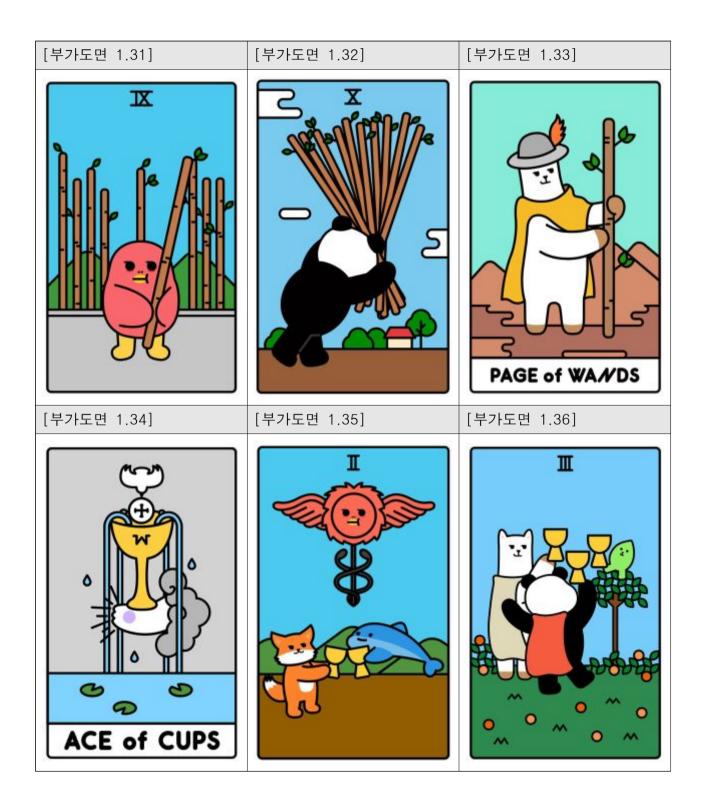


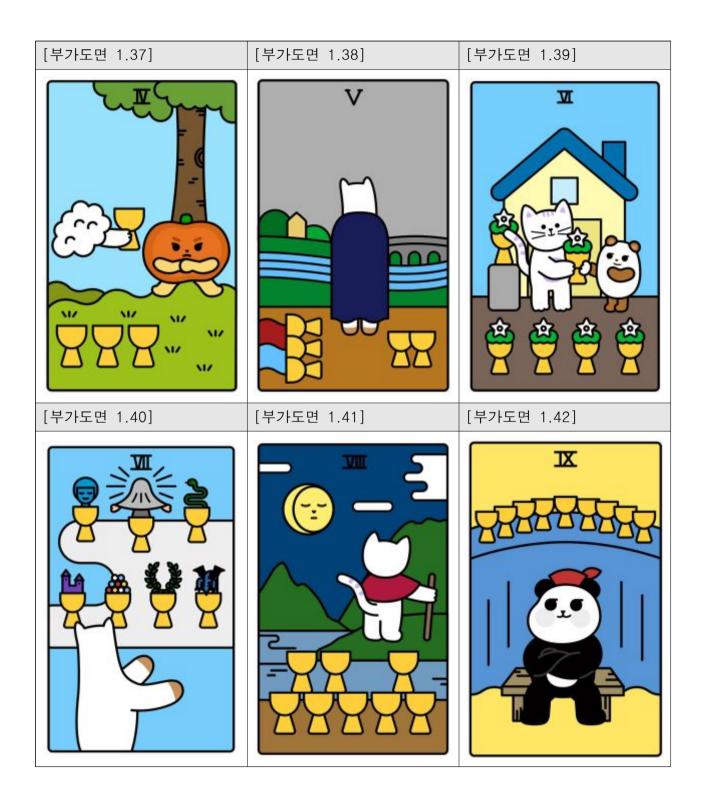


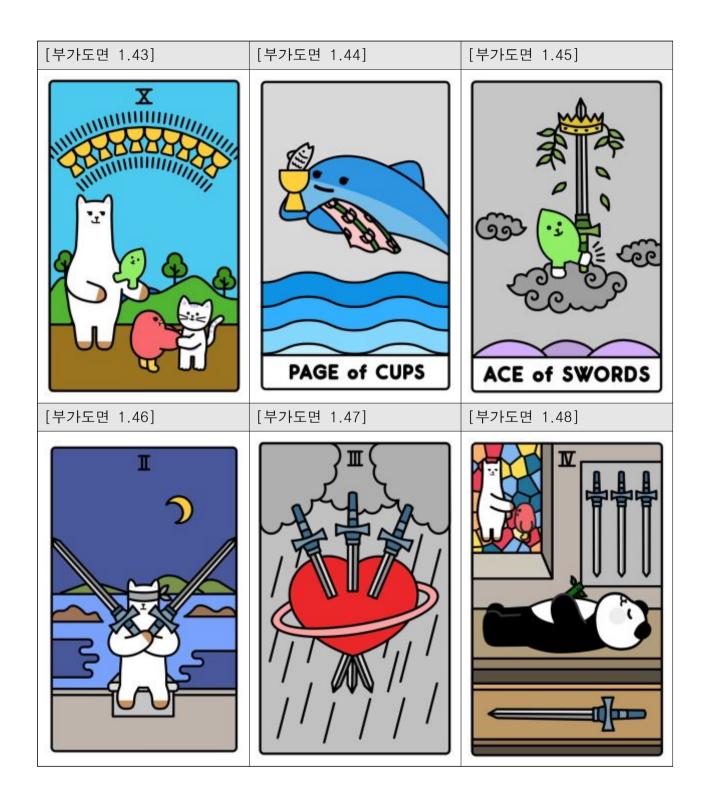


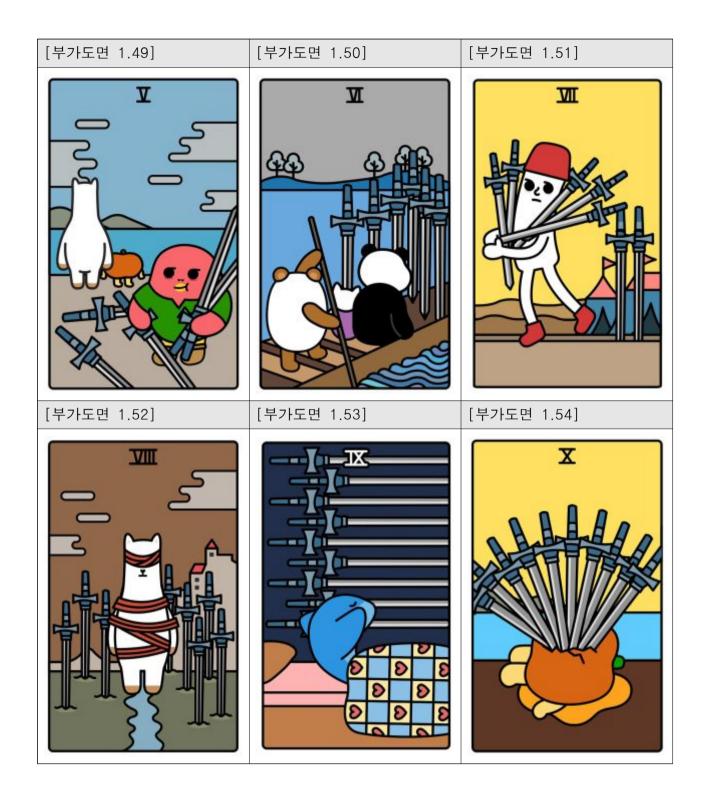


















[부가도면 1.73]

K/IGHT of SWORDS

[부가도면 1.76]





[부가도면 1.77]

[부가도면 1.78]

[부가도면 1.75]







