

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2022허1094 등록무효(디)
원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 법무법인(유한) 광장

담당변호사 곽부규, 허정, 고현진

소송대리인 변리사 허동진

피 고 주식회사 C

대표이사 D

소송대리인 법무법인(유한) 세종

담당변호사 윤주탁

변 론 종 결 2022. 9. 22.

판 결 선 고 2022. 11. 24.

주 문

1. 특허심판원이 2022. 1. 7. 2019당4155 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

- 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2018. 10. 25./ 2019. 9. 3./ 제1022504호
- 2) 디자인의 대상이 되는 물품: 마스크팩 포장용 파우치
- 3) 디자인의 설명, 디자인 창작 내용의 요점 및 주요 도면: [별지 1]과 같다.
- 4) 디자인권자: 피고

나. 선행디자인(갑 제31호증의 2)

2017. 12. 13. 네이버 블로그에 공개된 독일의 화장품 회사인 F(F)사의 앰폴 제품에 관한 포장 디자인으로서, 그 도면은 [별지 2]와 같다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2019. 12. 30. 피고를 상대로, "이 사건 등록디자인은 ① 원고의 직원이었던 E이 단독으로 창작하였거나 적어도 원고의 대표이사였던 D과 E이 공동으로 창작한 원고의 직무디자인에 해당함에도, 이 사건 등록디자인에 관한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계받지 않은 피고가 출원하여 등록받은 것이므로 디자인보호법 제3조

제1항을 위반하여 그 등록이 무효로 되어야 하고, ② 출원 전에 공지된 디자인에 의하여 신규성을 상실하였으므로 디자인보호법 제33조 제1항을 위반하여 그 등록이 무효로 되어야 하며, ③ 출원 전에 공지된 디자인들로부터 쉽게 창작할 수 있어 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다."고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2019당4155호로 심리한 후 2022. 1. 7. "이 사건 등록디자인은, 피고의 직원인 D이 창작한 디자인으로서 피고는 D으로부터 적법하게 승계받아 출원한 것이고, 그 출원 전인 2018. 4. 23. 공지되었으나 신규성 상실의 예외에 해당므로 신규성이 상실된 것으로 볼 수 없으며, 출원 전에 공지된 디자인들을 결합하여 용이하게 창작할 수 있다고 보기 어려우므로 용이창작성이 부정되지 않는다."는 이유로 원고의 이 사건 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 31호증(각 가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 이 사건 등록디자인은 원고의 직원이었던 E이 창작한 것이거나 E과 D이 공동으로 창작한 것이고, 설령 D이 단독으로 창작하였다고 하더라도 이는 원고의 직무디자인에 해당하며, 원고와 D 사이에 체결된 근로계약에 따라 원고의 직무디자인에 해당하는 이 사건 등록디자인에 관한 디자인등록을 받을 수 있는 권리는 원고에게 귀속된다. 따라서 이 사건 등록디자인은 무권리자인 피고에 의하여 출원 및 등록된 것으로 디자인

보호법 제3조, 제121조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2) 이 사건 등록디자인은 선행디자인에 혼한 창작수법을 적용하여 쉽게 창작할 수 있는 것이므로 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

3) 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

나. 피고

1) 이 사건 등록디자인은 D이 피고의 업무로서 창작한 것이고, 피고는 D으로부터 이 사건 등록디자인에 관한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계받아 출원, 등록한 것이다. 설령 D이 원고의 업무로서 이 사건 등록디자인을 창작한 것이라고 하더라도 원고와 D 사이에 근로계약을 작성한 사실이 없고, 그 밖에 이 사건 등록디자인이 원고에게 승계되었다고 볼 근거도 없다.

2) 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 마스크팩 포장의 주지형태를 결합한 디자인과 상당한 차이가 있고, 그와 같은 차이가 혼한 창작수법이나 표현방법에 불과하다거나 미감적 가치가 없는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 볼 수 없으므로, 선행디자인 및 주지형태로부터 쉽게 창작할 수 없다.

3) 이 사건 등록디자인에 원고가 주장하는 무효사유가 존재하지 않으므로, 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하는지 여부

원고가 주장하는 이 사건 등록디자인의 등록무효 사유 중 디자인보호법 제33조 제2항 해당 여부에 관하여 먼저 본다.

가. 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사

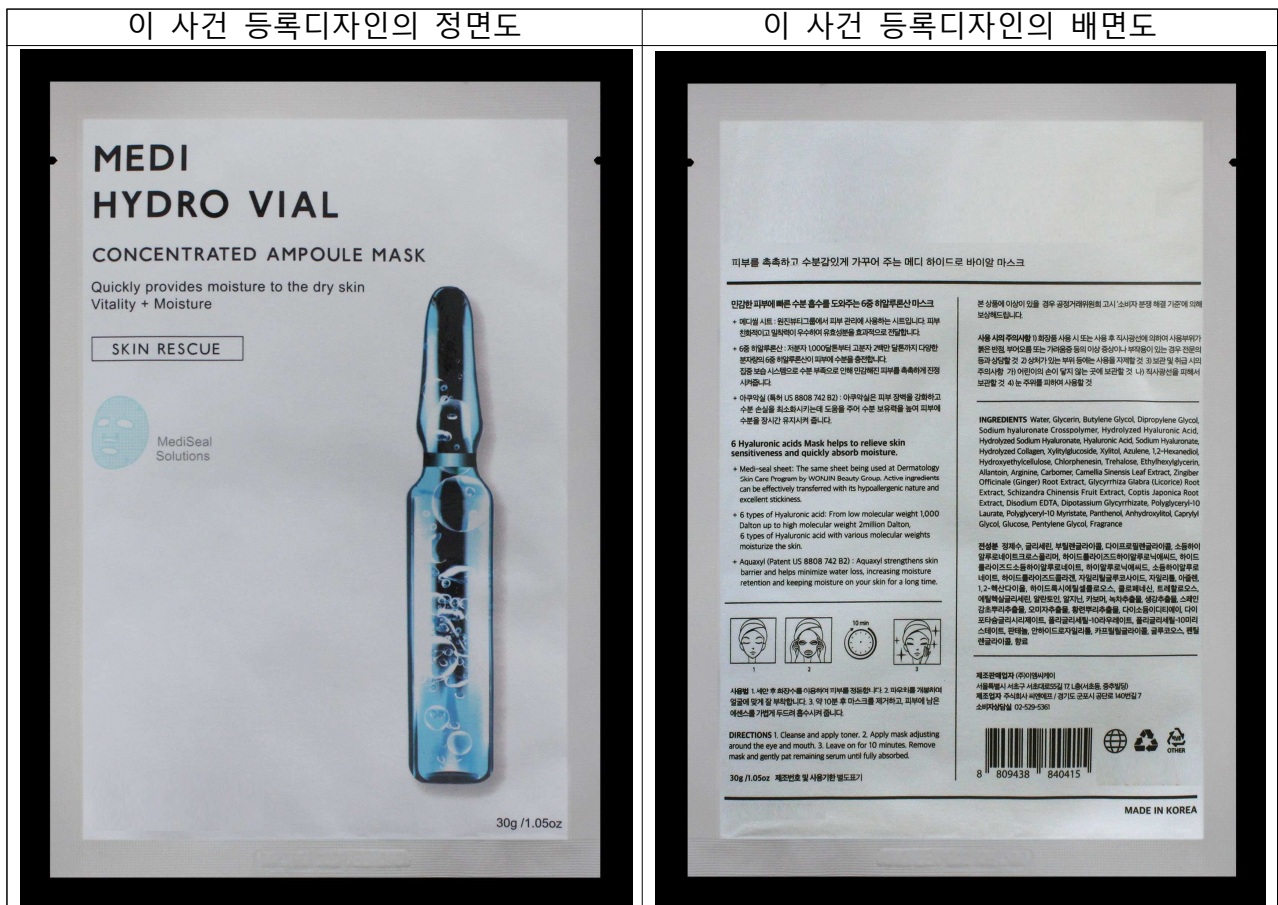
람(이하 '통상의 디자이너'라 한다)이 공지디자인 또는 이들의 결합에 의하거나 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이 규정의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는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

나. 판단

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 대비

아래에서 보는 바와 같이, 이 사건 등록디자인의 전체적인 형태는 직사각형의 얇은 파우치로, 이는 마스크팩 포장용 파우치의 일반적인 형태에 해당한다. 이 사건 등록디자인의 배면에는 제품포장의 배면에 통상적으로 기재되는, 마스크팩의 성능, 사용법,

판매업자 등의 정보들이 단순 나열되어 있을 뿐인데, 이는 마스크팩 제품의 포장에 통상적으로 가지는 기능적인 형상으로서 심미감을 불러일으킬만한 요소가 포함되어 있다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 등록디자인의 전체적인 형태 및 배면의 형태는 심미감을 불러일으키는 부분으로 보기 어렵다.



이 사건 등록디자인에서 주된 심미감을 형성하는 부분은 정면의 그림과 문자 표시 부분의 배치 형태로 보는 것이 타당하므로, 이 사건 등록디자인의 정면도를 중심으로 선행디자인과 대비하도록 한다.

이 사건 등록디자인	선행디자인
 <p>The image shows the packaging for 'MEDI HYDRO VIAL'. It features a light grey background with a central image of a blue ampoule. Text on the left includes 'MEDI HYDRO VIAL', 'CONCENTRATED AMPOULE MASK', 'Quickly provides moisture to the dry skin', 'Vitality + Moisture', 'SKIN RESCUE', and 'MediSeal Solutions'. At the bottom right, it says '30g / 1.05oz'.</p>	 <p>The image shows the packaging for 'BABOR PERFECT GLOW'. It has a dark background with a central image of a blue ampoule. Text on the left includes 'BABOR', 'HYDRATION AMPOULE CONCENTRATES', 'PERFECT GLOW', 'ÉCLAT PARFAIT', 'Ausstrahlung + Feuchtigkeit', 'Radiance + Moisture', and '7 Ampullen à 2 ml / 7 ampoules of net 1/16 fl. oz. each'.</p>

2) 공통점

이 사건 등록디자인과 선행디자인은 ① 전체적으로 세로로 긴 직사각형의 형상인 점, ② 우측에 마스크팩 에센스의 특성을 형상화한 앰폴¹⁾ 모양의 그림이 배치되어 있는 점, ③ 좌측에 제품명과 제품의 효능 등의 정보를 담고 있는 문자들이 표시되어 있는 점에서 공통된다.

그리고 ④ 앰폴의 모양은, 전체적으로 원기둥 형상의 하부와 위로 좁아지는 형상의 상부가 결합되고(④-1), 상부와 하부가 결합되는 경계 부분(오목부)이 잘록하게 들어가고(④-2), 경계 부분의 위쪽(볼록부)은 바깥쪽으로 볼록하게 부풀어 있고(④-3), 파

1) ampoule, 사전적인 의미는 '1회분의 주사액을 넣고 밀봉한 유리 용기'이다(표준국어대사전).

란색 계통의 색채를 띄며(④-4), 물방울을 도안화한 흰색의 무늬들이 배치되어 있고(④-5), 앰풀의 좌측과 우측에서 빛이 비치는 것과 같이 환하게 표현되어 있는 점(④-6) 등이 공통된다.



이 사건 등록디자인

선행디자인

3) 차이점

㉠ 문자 부분의 표시 위치와 관련하여, 이 사건 등록디자인은 좌측 상단부에 브랜드명과 제품명, 'Quickly provides moisture to the dry skin, Vitality + Moisture, SKIN RESCUE'와 같이 제품의 효능을 포함하는 문구들이 표시되어 있으나, 선행디자인은 상단 중앙에 'F'라는 제조사명 내지 브랜드명이 표시되어 있고, 좌측 상부에는 'HYDRATION, AMPOULE, CONCENTRATES'와 같이 제품의 효능에 관한 문구가, 좌측 하부에는 브랜드명과 제품명, 'Austrahlung²⁾ + Feuchtigkeit³⁾, Radiance + Moisture'라

는 제품의 효능에 관한 문구들이 표시되어 있다. 즉 양 디자인은 브랜드명, 제품명, 제품의 효능 등에 관한 문구가 각 표시되는 위치가 상이하다는 점에서 차이가 있다.

㉔ 애플의 모양에 있어서, 이 사건 등록디자인은 애플의 오목부(애플의 상부와 하부의 결합부위로 오목한 형상을 가지는 부분)에 띠가 형성되어 있으나 선행디자인은 볼록부(오목부의 바로 윗 부분에 볼록한 형상을 가지는 부분)의 상단에 띠가 형성되어 있는 점(㉔-1), 볼록부의 형상이 이 사건 등록디자인은 (선행디자인에 비하여) 상대적으로 뾰족하나 선행디자인은 (이 사건 등록디자인에 비하여) 상대적으로 뭉툭하고 둥그스름한 점(㉔-2), 이 사건 등록디자인에는 애플에 문자가 표시되어 있지 않으나 선행디자인의 애플에는 'F'라는 브랜드명(제조사명)이 표시되어 있는 점(㉔-3), 이 사건 등록디자인은 애플의 그림자가 표현되어 있으나 선행디자인은 그림자가 표현되어 있지 않은 점(㉔-4)에서 차이가 있다.



㉕ 이 사건 등록디자인은 좌측 중간 부분에 '발광'과 같은 파란색 마스크시트 모양의 도형이 표시되어 있으나 선행디자인에는 마스크시트 모양의 도형이 표시되어 있지 않은 점에서 차이가 있다.

4) 이 사건 등록디자인의 창작비용이성에 대한 판단

앞서 인정한 사실과 거시 증거들, 갑 제14, 32호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자인어가 선행디자인에 마스크팩 포장에 관한 출원 전의 공지 형태, 디자인 분야에서 통상적으로 행해지는 창작수법과 표현방법을 적용하여 쉽게 창작할 수 있다고 보는 것

2) '발광'의 의미를 가지는 독일어이다.

3) '수분'의 의미를 가지는 독일어이다.


이 타당하다.

가) 이 사건 등록디자인에서 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분은 전면부 우측에 위치한 애플 모양의 그림과 좌측의 문자 부분의 배치 형태이다.

그런데 앞의 공통점에서 본 바와 같이 선행디자인에도 전면부의 우측에 애플 모양의 그림이, 좌측에 주로 문자로 구성된 부분이 배치되어 있는 점에서 양 디자인의 전체적인 구도가 유사하다.

나아가 전면부의 각 우측에 위치한 애플 모양의 그림이 가지는 주요한 특징들, 즉 전체적으로 원기둥 형상의 하부와 위로 좁아지는 형상의 상부가 결합된 점(공통점 ④-1), 상부와 하부가 결합되는 경계 부분이 잘록하게 들어간 형상인 점(공통점 ④-2), 경계 부분의 위쪽은 바깥쪽으로 볼록하게 부풀어 있는 형상인 점(공통점 ④-3), 파란색 계통의 색채를 띠는 점(공통점 ④-4), 물방울을 도안화한 흰색의 무늬들이 배치되어 있는 점(공통점 ④-5), 애플의 좌측과 우측에서 빛이 비치는 듯한 느낌을 주도록 환하게 표현되어 있는 점(공통점 ④-6)들이 모두 공통되고, 이러한 공통된 특징들은 각 애플 모양의 그림에서 심미감을 불러일으키는 지배적인 특징에 해당하므로, 양 디자인의 애플 모양으로부터 느껴지는 전체적인 심미감이 매우 유사하다.

나) 차이점 ㉠, ㉡과 관련하여, 아래에서 보는 바와 같이 출원 전에 공지된 마스크팩 포장에 관한 디자인⁴⁾에는, 이 사건 등록디자인과 마찬가지로 전면부의 좌측 상단에 위로부터 차례로 브랜드명, 제품명, 제품의 효능 등에 관한 정보를 담은 문구가 표시

되어 있고, 그와 같은 문자 표시 부분의 아래에 마스크시트 모양의 도형 '  '이 표

4) 2016. 1. 19. 공고된 '마스크팩 포장용 파우치'에 관한 등록디자인이다(갑 제32호증의 1 내지 4).

시되어 있다.

갑 제32호증의 1 내지 4



비록 출원 전 공지 형태의 문자 부분 표시 위치가 이 사건 등록디자인에 비하여 상대적으로 조금 더 아래쪽인 점(이 사건 등록디자인의 문자 표시 위치가 상단의 가장 자리에 더욱 가깝다), 이 사건 등록디자인의 마스크시트 모양의 도형의 위치는 문자 표시 부분의 바로 아래 및 전면부의 좌측 중간 부분에 위치하나, 출원 전 공지 형태의 마스크시트 모양의 도형은 문자 표시 부분과 이격되어 있고, 전면부의 좌측 하부에 위치하는 점에서 차이가 있기는 하나, 양 디자인 모두 문자 표시 부분이 좌측 상단에 위치하고, 제품명, 브랜드명, 제품 효능 등의 정보 문구가 차례로 표시되어 있으며, 마스크시트 모양의 도형이 그보다 아래에 있다는 점에서 전체적인 구도가 매우 유사하고, 앞서 본 세부적인 위치의 차이는 앞서 본 위 공통된 구도를 벗어나지 않는 범위 내에서 위치를 조정한 정도에 불과하며, 심미감의 차이를 불러일으킬 정도라고 보기 어렵다.



이 사건 등록디자인



출원 전 공지된 디자인
(갑 제32호증의 1 정면도)

나아가 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 모두 전면부의 좌측에 앰플 모양의 그림을 배치하고 남은 공간에 브랜드명, 제품명, 제품의 효능에 관한 문구를 적절한 위치에 배치한 것으로서, 양 디자인에서 위 각 구성의 배치 형태는 통상적인 마스크팩, 화장품 등의 제품 포장에 표시된 브랜드명, 제품명, 효능 등의 정보 문구 및 제품을 형상화한 그림의 배치된 형태와 크게 차이가 있다고 보기 어렵고, 위 각 부분의 위치를 적절하게 조정하는 것은 화장품 등의 포장 용기를 비롯한 공업품의 제품 포장을 디자인하는 과정에서 통상적으로 이루어지는 단순 변형에 불과하다. 따라서 선행디자인에 위치한 각 브랜드명, 제품명, 효능에 관한 문구의 위치를 위 출원 전 공지 형태의 각 구성 부분의 위치와 유사하도록 조정하는 것은 통상의 디자이너가 어렵지 않게 적용할 수 있는 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하다.

다) 차이점 ㉔은 전체적으로 보는 사람의 눈에 잘 띄지 아니하여 대상물품을 자세히 볼 때에만 알 수 있는 미세한 차이에 해당하고, 앰플에 형성된 띠의 위치를 (볼록부의 상단에서 하단으로) 변경하거나, 볼록부의 형상을 조금 더 뭉툭하고 둥그스름하게 변경하거나, 앰플 형상의 그림에 표시된 브랜드명을 단순히 삭제하거나, 이미지에 그림자 표현을 덧붙이는 정도의 변경은 산업디자인 분야에서 매우 흔하고 일반적으로 사용되는 이미지의 수정 내지 보정 기법이다. 더욱이 이 사건 등록디자인의 앰플의 전체적인 형상(우측 표의 좌측 영상) 및 위 차이점 ㉔에 관한 특징들은 출원 전에 공지된 앰플 디자인(갑 제14호증 2면 발췌, 우측 표의 우측 영상)⁵⁾에 모두 개시되어 있기도 하다. 따라서 차이점 ㉔은 통상의 디자이너가 어렵지 않게 적용할 수 있는 단순한 상업적·기능적 변형에 해당한다.



라) 선행디자인과 앞서 본 출원 전 공지된 마스크팩 포장에 관한 디자인은 모두 화장품의 포장에 관한 디자인으로 우측에 해당 제품의 특성을 형상화한 사물을 배치하고 그 밖의 공간에 브랜드명 등을 비롯한 문자 부분이 나열되어 있는 점에서 전체적으로 유사한 구도를 가지고 있으므로, 통상의 디자이너는 선행디자인의 우측에 배치된 앰플 형상의 도형과 공지 형태의 좌측의 문자 표시 부분의 배치 형태 및 그 아래의 마스크 시트 모양의 도형을 단순 결합한 후 그 각 세부적인 위치나 형상을 미세하게 수정 내지 보정함으로써 이 사건 등록디자인을 창작할 수 있다고 보는 것이 타당하고, 위에서 본 선행디자인과 공지된 형태의 결합과 그 수정 및 보정에 미감적 가치가 인정된다거

5) 2017. 12. 8.경 이전부터 온라인 상에서 템플릿 이미지를 판매하는 인터넷 사이트 'G'(www.G.com)에 게시되어 있던 앰플에 관한 디자인이다(원고의 직원이었던 E이 2017. 12. 8. 위 사이트에서 위 디자인에 관한 이미지를 구매하였다).

나 혼하지 않은 창작수법 또는 표현방법이 가미되는 등 특별한 창작적 노력이 필요한 것으로 보이지 않는다.

다. 소결

이 사건 등록디자인은 선행디자인에 출원 전에 공지된 형태 등을 참작하여 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용한다.

재판장 판사 이형근

판사 박은희

판사 한지윤

[별지 1] 이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】 마스크팩 포장용 파우치

【디자인의 설명】

1. 재질은 합성수지재임.

2. 도면 1.1은 이 디자인의 전체적인 형태를 표현한 도면이고, 도면 1.2는 정면, 도면 1.3은 배면, 도면 1.4는 좌측면, 도면 1.5는 우측면, 도면 1.6은 윗면, 도면 1.7은 아랫면 부분을 표현한 도면임.

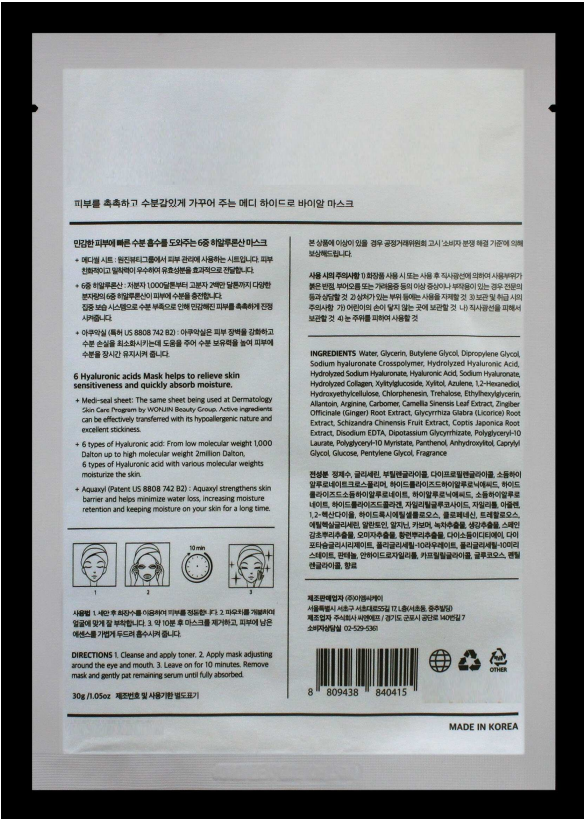
【디자인 창작 내용의 요점】 "마스크팩 포장용 파우치"의 형상 및 모양의 결합을 디자인의 창작내용의 요점으로 함.

[1.1]



[1.2]





[1.3]



[1.4]



[1.5]



[1.6]



[1.7]

[별지 2] 선행디자인



〈끝〉