

특 허 법 원

제 5 - 2 부

판 결

사 건 2022허5645 등록무효(디)  
원 고 주식회사 A

대표자 사내이사 B

소송대리인 변리사 고영갑

피 고 주식회사 C

대표이사 D

소송대리인 변호사 강경태

변 론 종 결 2023. 6. 8.

판 결 선 고 2023. 8. 17.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2022. 10. 11. 2021당3308호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 원고의 이 사건 등록디자인

- 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2021. 6. 21./ 2021. 9. 23./ 디자인등록 제1129293호
- 2) 명칭: 팔사 마사지 도구
- 3) 디자인의 설명과 도면: [별지 1]과 같다.

#### 나. 선행디자인들

- 1) 선행디자인 1(갑 제4호증)

2021. 2. 23.자 네이버 블로그 게시물인 'C 세라믹 마사져:팔사 사용후기'의 내용 중에 포함된 사진에 있는 디자인으로, 그 구체적인 형상은 [별지 2]의 '가'항과 같다.

- 2) 선행디자인 2(갑 제5호증)

2020. 12. 15. 출원되어 2021. 9. 23. 공고된 대한민국 등록디자인공보 제 30-1128049호에 게재된 '마사지구'에 관한 디자인으로, 그 주요 내용은 [별지 2]의 '나'항과 같다.

#### 다. 이 사건 심결의 경위

- 1) 피고는 2021. 11. 8. 특허심판원에 이 사건 등록디자인권자인 원고를 상대로, '이 사건 등록디자인은 선행디자인 1, 2와 심미감이 유사하므로, 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하고, 또한 같은 법 제46조 제1항에 위반하여 등록된 것으로, 그 등록

이 무효로 되어야 한다.'라는 취지로 주장하면서 등록무효심판(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2021당3308호로 심리한 후, 2022. 10. 11. '이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 선행디자인 1과 유사하여 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하고, 그 출원 전에 디자인등록이 출원된 선행디자인 2와 유사하므로 디자인보호법 제46조 제1항에 위반하여 등록된 것이므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라는 이유로 이 사건 심판청구를 인용하는 내용의 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 각 기재 내지 영상, 변론 전체의 취지

## **2. 이 사건 심결의 위법 여부에 대한 판단**

### **가. 원고의 주장 요지**

이 사건 등록디자인과 선행디자인들을 비교해 보면 그 형상 등이 달라 수요자로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 양 디자인은 서로 유사하지 않다고 볼 것임에도 그와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

### **나. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 유사 여부에 대하여**

#### **1) 관련 법리**

디자인의 등록요건 판단에 있어 그 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하

고, 그 구성요소 중 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러 일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후2787 판결 등 참조).

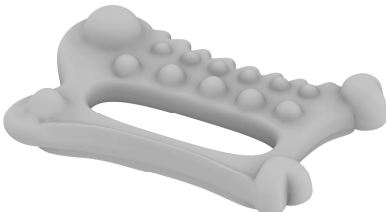
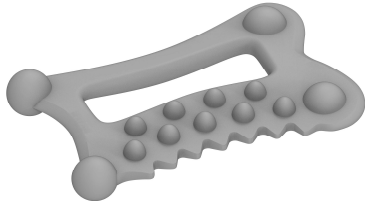
## 2) 디자인의 대상이 되는 물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인의 대상물품인 '팔사 마사지 도구'와 선행디자인 2의 대상물품인 '마사지구'는 앞서 본 증거들과 을 제1호증의 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 보면 인정할 수 있는 그 각 용도와 기능 등에 비추어 볼 때 양자는 동일하거나 유사한 물품에 해당한다고 봄이 타당하다.

## 3) 디자인의 유사 여부

### 가) 양 디자인의 대비 및 공통점과 차이점의 분석





이 사건 등록디자인과 선행디자인 2를 전체적으로 대비하면 아래 표와 같고<sup>1)</sup>, 다음과 같은 공통점 및 차이점이 확인된다.


도면	이 사건 등록디자인	선행디자인 2
사시도		

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는 그 각 등록디자인공보에서 '정면부'를 서로 다르게 지칭하였지만, 대비의 편의상 이 사건 등록디자인을 기준으로 정면부를 특정하고 이에 대응하는 선행디자인 2의 대응 구성이 잘 나타나도록 선행디자인 2의 도면을 적절히 회전하여 대비하기로 한다.

정면도		
배면도		
평면도		

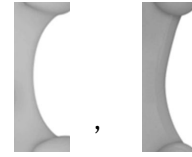
#### (1) 공통점

이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는, ① 전체적으로 직사각형 형상의 몸체부와 그 내부에 뚫린 구멍인 손잡이부, 그리고 정면에 형성된 다수의 돌기들로 구성되어 있는 점, ② 몸체부는 정면에서 보았을 때, 상변은 울퉁불퉁하게 굴곡진 물결과 같은 형상으로 형성되어 있고(  ,  ), 하변은 부드러운 곡선 형상으로 형성되어 있으며(  ,  ), 좌변

은 가운데 부분이 움푹하게 들어간 'U'와 같은 형상으로 형성되어 있고 (  ,



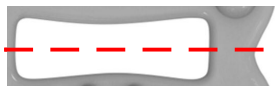
), 우변은 알파벳 'C'와 같은 형상으로 형성되어 있는 점(



), ③ 손

잡이부는 정면에서 보았을 때 몸체의 정중앙보다 약간 아래쪽, 즉 몸체 좌변의 '>'모양

의 움푹 들어간 곳이 손잡이부의 가운데를 지나도록 위치해 있고(

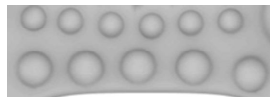


), 가로로 긴 통공 형상인 점, ④ 정면에 형성된 돌기들은, 손잡이부

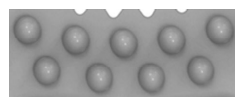
의 바로 위쪽에 위치한 돌기밀집부와 직사각형의 네 꼭짓점 부분에 형성된 모서리 돌

기로 구성되어 있는데, 돌기밀집부는 상대적으로 작은 원형의 돌기들이 2단으로 배열

되어 형성되어 있고(



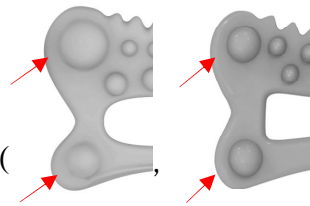
,



), 모서리 돌기는 상대적

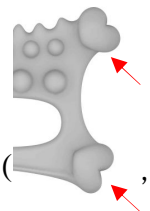
으로 큰 크기로서, 좌측에 형성된 돌기 2개는 원 모양으로 되어 있고 몸체부의 좌변과

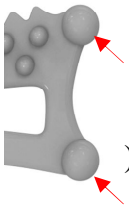
접하지 않도록 일정한 공간을 두고 형성되어 있으며(



), 우측에 형

성된 돌기 2개는 몸체부 우변의 꼭짓점에 맞물리도록 형성되어 있는 점(

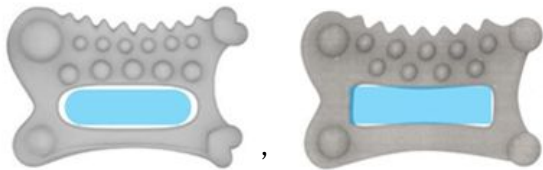




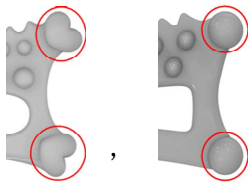
) 등에서 공통점이 있다.

## (2) 차이점

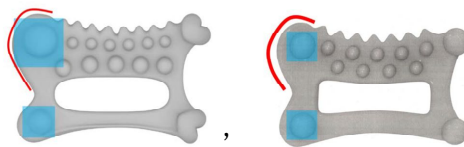
그에 반해 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는, ㉠ 이 사건 등록디자인의 손잡이부는 '타원형'에 가까운 형상인데 비해서, 선행디자인 2는 '나비형'에 가까운 형상인



점( , ) 점, ㉡ 이 사건 등록디자인은 우측에 위치한 2개의 모서리 돌기가 '하트' 형상인데 비해서, 선행디자인 2는 '원' 형상이고

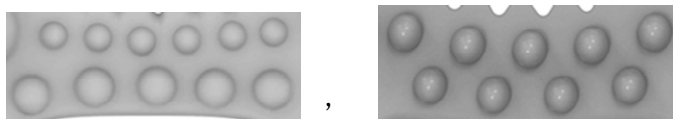


( , ), 이 사건 등록디자인의 좌측에 위치한 2개의 모서리 돌기는 위쪽에 형성된 돌기가 아래쪽에 형성된 돌기에 비해 상대적으로 큰데 비해서, 선행디자인



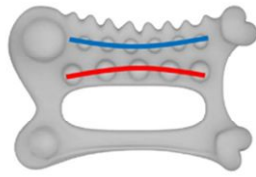
2는 그 크기가 비슷한 점( , ), ㉢ 이 사건 등록디자인의

돌기밀집부는 윗줄에 형성된 돌기들이 그 아랫줄에 형성된 돌기들보다 상대적으로 작은데 비해서, 선행디자인 2는 윗줄과 아랫줄의 돌기들의 크기가 거의 동일하고

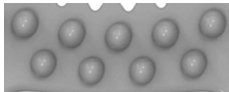


( , ), 이 사건 등록디자인은 돌기밀집부

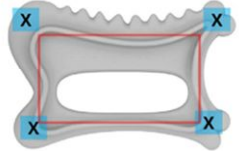
의 윗줄에 6개, 아랫줄에 5개의 돌기를 손잡이부의 곡면 혹은 몸체부의 물결 형상을

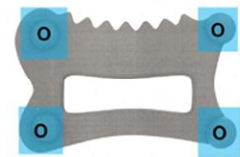


따라 배열되어 있는데 비하여( ), 선행디자인 2는 윗줄에 5개, 아랫줄

에 4개의 돌기를 지그재그로 배열(  )한 점, ㉔ 배면에서 보았을 때,

이 사건 등록디자인은 몸체부 배면에 그 테두리를 따라 변형된 직사각형 형상의 돌출된 테두리를 형성하고 있는데 비하여 선행디자인 2는 그와 같은 테두리를 형성하고 있지 않고, 선행디자인 2는 몸체 배면의 네 꼭짓점 부분에도 모서리 돌기를 형성하고 있

는데 비하여 이 사건 등록디자인은 그렇지 아니한 점(  ,



) 등이 있다.

#### 나) 구체적 검토

살피건대, 앞서 든 증거들과 을 제2 내지 4호증의 각 기재 내지 영상에 변론 전체의 취지를 보태어 보면 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정 등을 위 법리에 비추어 보면, 원고가 이 법원에 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 양 디자인은 보는 사람으로 하여금 그 지배적 특징인 위 공통점들로 인하여 환기되는 심미감이 유사하고, 위 차이점들은 위 공통점들에 비하면 전체적인 미감 형성에 영향을 거의 미치지 못하는 사소한 것에 불과하



다고 판단된다.

(1) 손잡이부에 손을 넣어 몸체의 네 변을 활용하여 얼굴, 목 등 신체 부위를 문지르거나 정면의 돌기들로 지압하는 양 디자인의 대상 물품의 각 용도와 그 사용 상태 등을 고려해 볼 때, 위 물품을 접하는 수요자나 거래자는 그 물품의 배면보다는 정면 내지 전체적 형상 등에 나타난 특징들에 주의를 기울일 것으로 보인다.

(2) 공통점 ①의 '몸체부의 네 변, 통공으로 된 손잡이부, 정면 돌기들'의 각 구성은 양 디자인의 대상 물품의 사용 등에 필요한 파지나 지압 등과 같은 기능과 관련된 것으로 볼 여지가 있으나, 그와 같은 기능을 수행하기 위하여 반드시 채택되는 형상이라고 단정하기는 어렵고, 오히려 공통점 ② 내지 ④의 각 구성의 위치 및 형상의 조합을 모두 갖춘 디자인은 이 사건 등록디자인 및 선행디자인 2 이전에 창작된 디자인들 중에서 존재하였다고 볼 만한 증거도 부족하다. 그러한 사정과 함께, 위와 같은 공통점들은 각 구성이 의도하는 특정 기능을 수행하도록 선택된 것으로서 그 창작 수준이 낮지 않아 보이고, 전체적으로 좌우대칭으로 배치되어 있어 보는 사람으로 하여금 균형감 등을 느끼게 하는 독특한 미감을 형성하고 있다고 판단된다. 나아가, 위 공통점들은 양 디자인에서 차지하는 비중이 상당하고 그 구조적 특징을 잘 드러내는 부분이라고 보인다.

(3) 이에 반하여, 차이점 ㉔의 손잡이부의 구체적 형상이 '타원형'인지 '나비형'인지 여부는, 가로로 긴 직사각형 형상을 기본으로 하여 좌우변을 볼록하게 처리하였는지 상하변을 오목하게 처리하였는지 여부에 차이가 있을 뿐이다. 또한, 차이점 ㉕의 우측 모서리 돌기의 구체적 형상인 '원'과 '하트'는 모두 주지 형상에 해당된다고 볼 것이고, 차이점 ㉖의 좌측 모서리 돌기의 상대적 크기와 차이점 ㉗의 돌기밀집부를 이루는

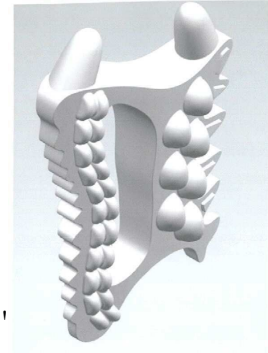
개개 돌기들의 크기와 그 수, 배열 등은 자세히 보아야 알 수 있는 세부적인 사항에 불과한 것으로 판단된다. 나아가, 차이점 ㉔의 배면에서 본 형상들은 위 공통점들로 인하여 형성된 지배적 심미감을 극복할 정도로 미감의 차이를 창출해 낸다고 보기도 어렵다.

#### 다) 원고의 주장에 대한 판단

원고는, '이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 위 공통점들은 그와 같은 특징을 가진 공지디자인들이 존재하여 참신한 디자인이라 볼 수 없고, 그 대상 물품의 용도 등에 비추어 기능적인 형상에 해당하므로 그 중요도를 낮게 평가하여야 하는 반면, 위 차이점들은 종래 팔사 마사지 도구에서 찾아볼 수 없는 것으로 양 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서 그 중요도를 높게 보아야 하므로, 양 디자인에서 느껴지는 전체적 심미감은 상이하다.'라는 취지로 주장한다.

살피건대, 양 디자인의 공통되는 부분이 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사정만으로 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수 없다. 그러나 물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이 아니므로, 이 경우 단순히 기능과 관련된 형상이라는 이유만으로 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여서는 아니 된다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2016후1710 판결).

[도면 삽입을 위한 여백]



그런데 갑 제6, 7호증의 각 기재 내지 영상에 의하면 '2), '



'3)와 같은 디자인들(이하 '쟁점 디자인들'이라 한다)이 이 사건 등록

디자인 및 선행디자인 2의 출원일 전에 공지된 사실과 쟁점 디자인들은 '전체적으로 직사각형의 형상인 몸체부와 내부의 통공 형태의 손잡이부로 구성되어 있고, 몸체부의 네 변은 오목하게 들어간 곡면 또는 울퉁불퉁한 요철로 되어 있음과 아울러, 정면에 돌기들이 형성되어 있는 점'이 개시되어 있는 사실 등은 인정된다.

그러나 쟁점 디자인들에는 공통점 ④의 네 모서리 돌기가 개시되어 있지 않을 뿐만 아니라, 쟁점 디자인들에 개시된 구성들은 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 공통점 ② 내지 ④의 각 구성의 형상 및 그 위치와 상당히 차이가 있는 것이어서 이러한 공통점들까지도 개시되었다고 보기는 어려운 점, 설령 공통점 ① 내지 ④가 쟁점

2) 2019. 9. 3. 공고된 대한민국 등록디자인공보 제30-1021786호에 게재된 '마사지 도구'에 관한 디자인이다.

3) 2019. 7. 16. 공고된 대한민국 등록디자인공보 제30-1015086호에 게재된 '팔사 마사지 도구'에 관한 디자인이다.

디자인들 등에 의하여 모두 공지된 구성이라고 보더라도, 위에서 본 법리 등에 비추어 볼 때 디자인의 등록요건 판단 시에는 어떤 구성이 공지된 부분에 해당한다는 이유만으로 그 중요도를 낮게 볼 수는 없고 공지된 부분까지 포함한 전체로서 느껴지는 장식적 심미감에 의하여야 하는 점, 앞서 본 바와 같이 공통점 ①의 '몸체부의 네 변, 통공으로 된 손잡이부, 정면 돌기들'의 각 구성은 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대상 물품의 기능과 관련된 것으로 볼 여지가 있으나, 그와 같은 디자인들을 포함하여 보더라도 쟁점 디자인들의 각 구성의 구체적 형상과는 서로 다른 것으로 보여 위와 같은 기능을 수행하기 위하여 반드시 채택되는 형상이라고 볼 수도 없는 점, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2 사이에 존재하는 위와 같은 차이점들이 해당 디자인 분야에서 최초로 채택된 것으로서 독창적 디자인이라고 볼 만한 객관적 증거도 부족한 점 등을 앞서 살핀 여러 사정들과 종합해 보면, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

#### 라) 검토결과와 종합

이와 같은 검토결과를 종합하면, 이 사건 등록디자인은 그보다 먼저 출원된 선행디자인 2와 유사한 디자인에 해당한다고 봄이 타당하다.

#### 다. 소결론

따라서 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제46조 제1항에 위반하여 등록된 것이므로 원고의 나머지 주장 등에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 하고, 그와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고의 주장과 같은 위법이 없다.

### 3. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다(한편, 앞서 살핀 여러 사정들에 비추어 볼 때, 이 사건의 변론종결일 이후에

이 법원에 제출된 원고의 2023. 7. 14.자 준비서면과 그에 첨부된 자료의 내용을 모두 고려하더라도, 위와 같은 판단을 뒤집기 어렵다).

재판장	판사	우성엽
-----	----	-----

	판사	임영우
--	----	-----

	판사	김기수
--	----	-----

[별지 1]

## 이 사건 등록디자인

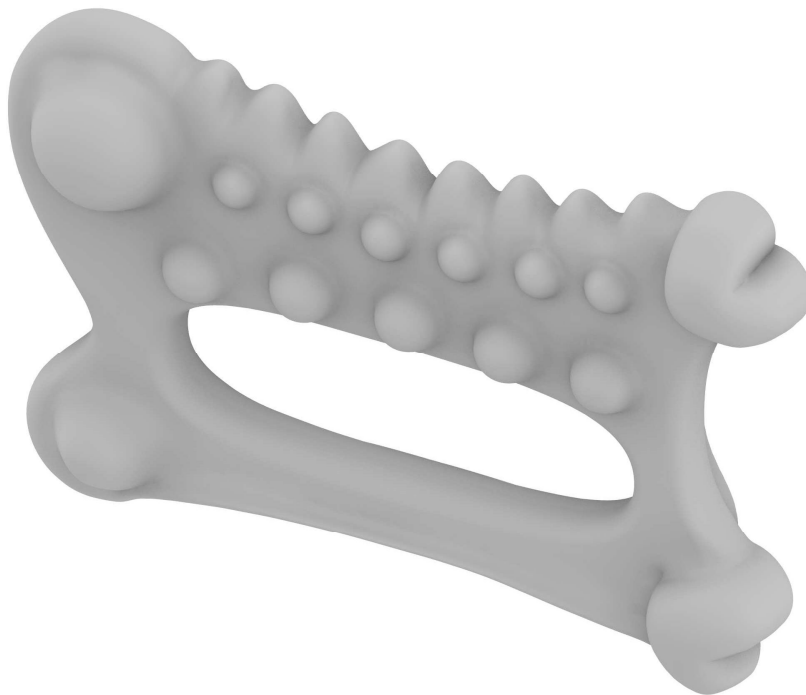
### 【디자인의 설명】

1. 본 디자인의 재질은 합성수지, 석재, 목재 또는 세라믹임.
2. 본 디자인은 경락, 피부관리를 위한 괄사 마사지 도구임.
3. 도면 1.1은 디자인의 전체적인 형태를 표현하는 도면이고, 도면 1.2는 디자인의 정면을, 도면 1.3은 디자인의 배면을, 도면 1.4는 디자인의 좌측면을, 도면 1.5는 디자인의 우측면을, 도면 1.6은 디자인의 평면을, 도면 1.7은 디자인의 저면을, 도면 1.8은 디자인을 다른 관점에서 바라본 사시도임.

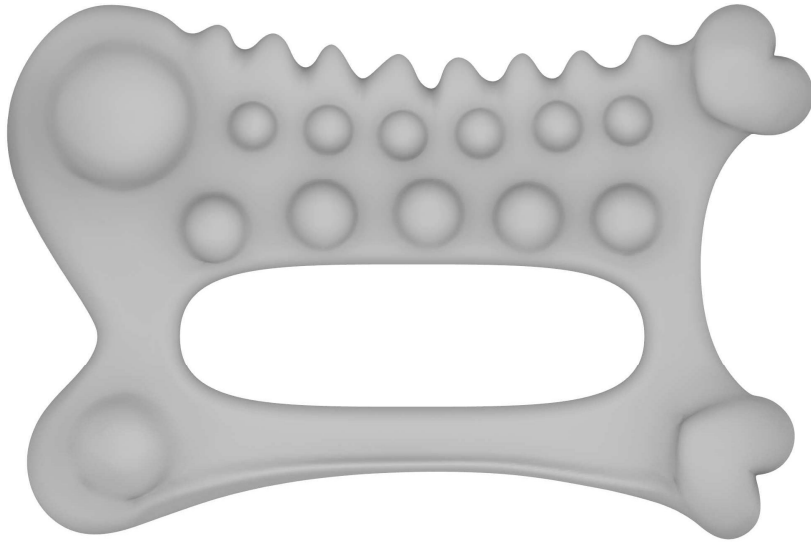
### 【디자인 창작 내용의 요점】

본 디자인 '괄사 마사지 도구'의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작 내용의 요점으로 함.

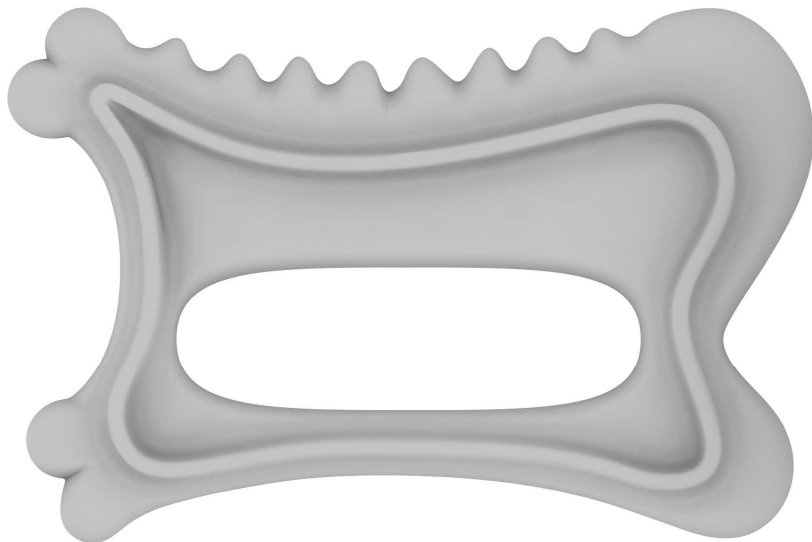
[도면 1.1]



[도면 1.2]



[도면 1.3]



[도면 1.4]

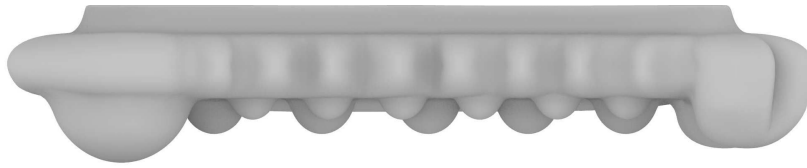


[도면 1.5]





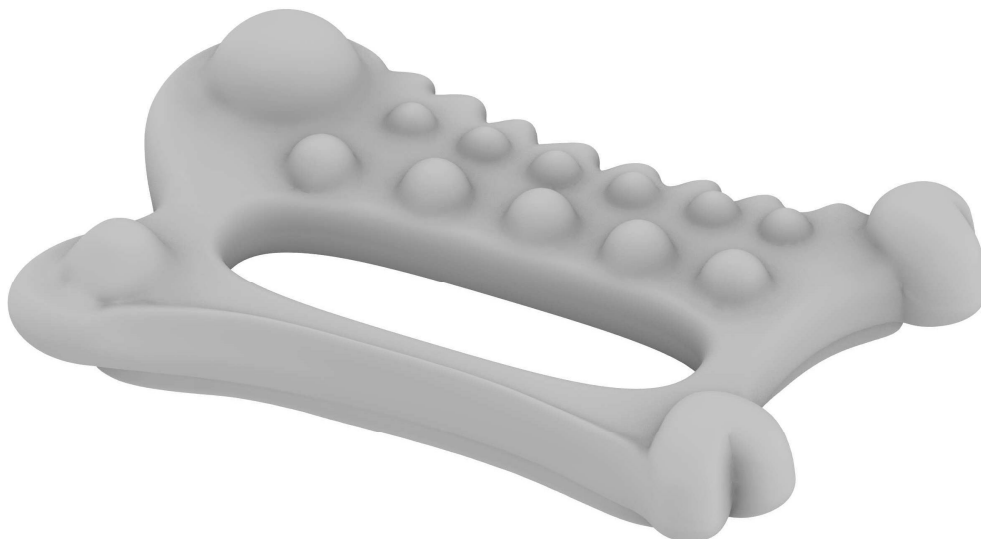
[도면 1.6]



[도면 1.7]



[도면 1.8]



끝.

[별지 2]

선행디자인들

가. 선행디자인 1

[도면 1.1]



[도면 1.2]



[도면 1.3]



[도면 1.4]



## 나. 선행디자인 2

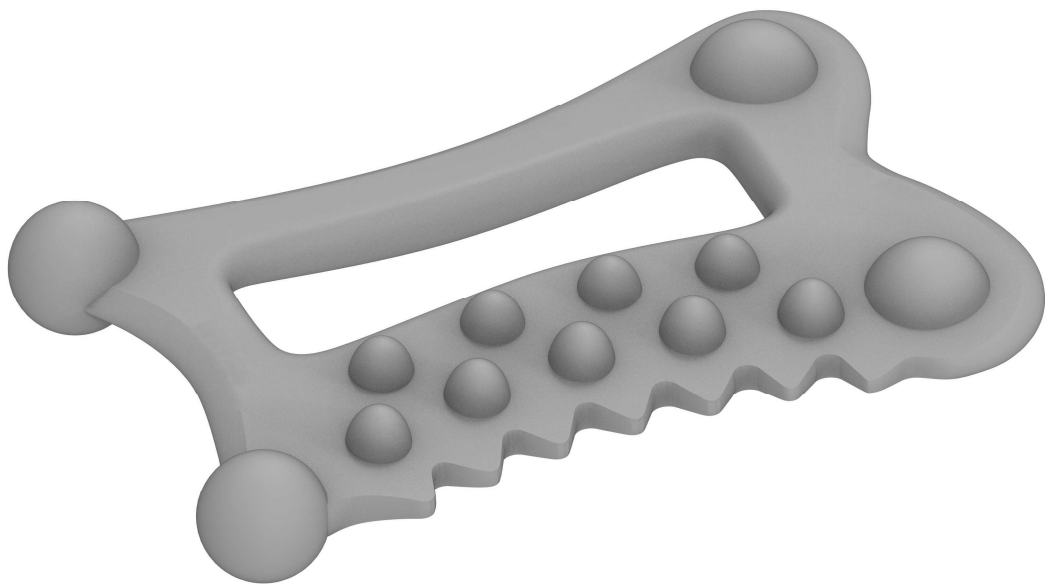
### 【디자인의 설명】

1. 재질은 세라믹 또는 금속 또는 원목 또는 석재 또는 합성수지임.
2. 도면 1.1은 디자인의 전체적인 형태를 표현한 것임.
3. 도면 1.2는 디자인의 정면부분을 표현한 것임.
4. 도면 1.3은 디자인의 배면부분을 표현한 것임.
5. 도면 1.4는 디자인의 좌측면부분을 표현한 것임.
6. 도면 1.5는 디자인의 우측면부분을 표현한 것임.
7. 도면 1.6은 디자인의 평면부분을 표현한 것임.
8. 도면 1.7은 디자인의 저면부분을 표현한 것임.

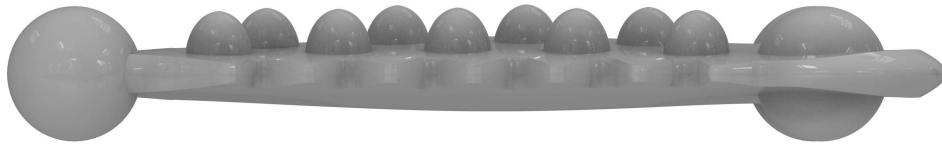
### 【디자인 창작 내용의 요점】

'마시지구' 디자인의 형상과 모양의 결합을 디자인의 창작내용의 요점으로 함.

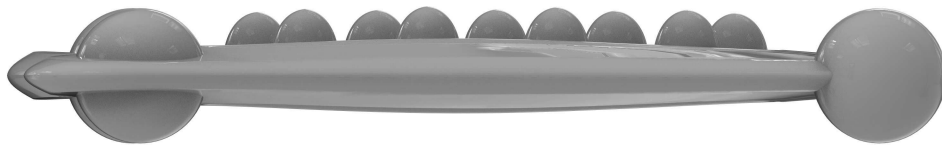
[도면 1.1]



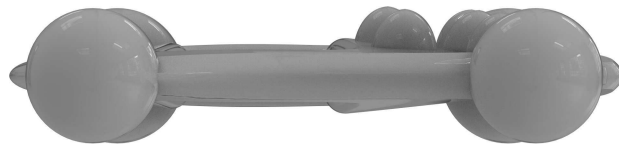
[도면 1.2]



[도면 1.3]



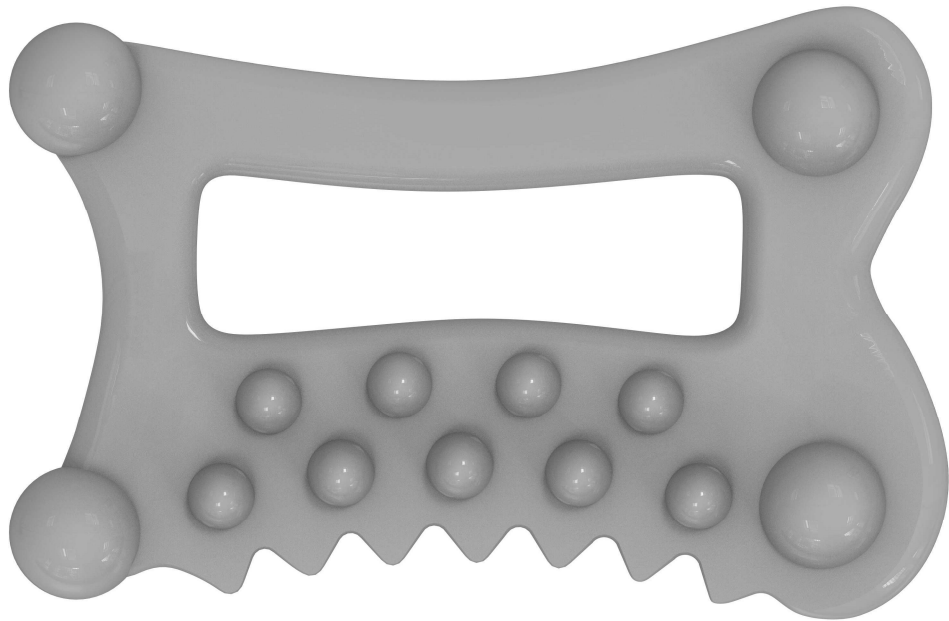
[도면 1.4]



[도면 1.5]



[도면 1.6]



[도면 1.7]



끝.