

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2022허4109 등록무효(디)
원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 법무법인 린

담당변호사 최현윤

피 고 유한회사 C

대표자 이사 D

소송대리인 특허법인 아이피에스

담당변리사 유수봉, 이준권

변 론 종 결 2022. 11. 22.

판 결 선 고 2023. 2. 16.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 6. 24. 2022당918호 사건에 관하여 한 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 취소한다.

이 유

1. 인정사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2022. 4. 1. 원고를 상대로 특허심판원 2022당918호로 '아래 나.항 기재 등록디자인(이하 '이 사건 등록디자인'이라 한다)은 아래 다.항 기재 선행디자인 1 내지 5와 유사하거나 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너'라 한다)이 선행디자인 1 내지 5에 따라 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 또는 같은 조 제2항을 위반하였다'고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 관한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2022. 6. 24. "이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2, 4, 5에 따라 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보호법 제121조 제1항 제2호, 제33조 제2항에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다."라는 이유로 피고의 위 심판 청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록디자인

1) 물품의 명칭: 마우스패드

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2020. 9. 25./ 2021. 7. 21./ 제30-1120717호

3) 디자인권자: 원고

4) 디자인의 설명, 디자인 창작 내용의 요점 및 도면: [별지 1]과 같다.

다. 선행디자인

1) 선행디자인 1(을 제5호증의 1, 2)

2011. 11. 9. 유럽연합 등록디자인(RCD 제001930876-0001호)으로 공고된 '컴퓨터 마우스패드'에 관한 디자인으로, 그 도면은 [별지 2의 가]와 같다.

2) 선행디자인 2(을 제6호증의 1, 2)

2020. 8. 24. E에 게시된 'Back to the office'라는 제목의 게시물(https://www.E.com/p/CERQXdinEYs/?utm_source=ig_web_copy_link)(을 제6호증의 1), 2020. 8. 31. F에 게시된 'Back to the office'라는 제목의 게시물(<https://www.F.com/mersor.official/photos/a.433938657035777/1064536657309304>)(을 제6호증의 2)에 각 게시된 마우스패드에 관한 디자인으로, 그 도면은 [별지 2의 나]와 같다(피고는, 이 사건 등록디자인 출원 전 Mersor가 E, F에 마우스패드 제품을 게시하였고, 위 회사가 운영하는 홈페이지에 동일한 제품을 게시하였으므로, 홈페이지에 게시된 사진을 선행디자인 2라고 특정하였으나, Mersor가 운영하는 홈페이지에 이 사건 등록디자인 출원 전에 위 제품 사진을 게시하였는지 여부를 알 수 있는 자료가 없으므로, Mersor가 E, F에 게시한 을 제6호증의 1, 2의 사진을 선행디자인 2로 본다¹⁾).

3) 선행디자인 3(을 제7호증)

2020. 2. 17. G(G.com)에서 판매하는 '두 색을 배합한 조약돌 모양 마우스패드

1) 따라서 Mersor의 홈페이지에 게시된 사진이 선행디자인 2임을 전제로 선행디자인 2가 이 사건 등록디자인 출원 전 공지되었는지 여부를 알 수 없다는 원고의 주장은 별도로 판단하지 않는다.

(Feltro Collection Upcycled Felt and Leather Two Tone Pebble shape mouse pad)'라는 물품(<https://G.com/product/feltro-collection-upcycled-felt-and-leather-two-tone-pebble-shape-mouse-pad>)으로, 주요 도면은 [별지 2의 다]와 같다.

4) 선행디자인 4²⁾

2015. 5. 출시된 제품으로서, H(www.H.co.kr)에서 판매하는 '조약돌 실리콘 테이블매트'라는 물품(http://www.H.co.kr/shopping/category_prd.asp?itemid=2103987&utm_source=I&utm_medium=organic&utm_campaign=shopping_w&term=nvshop_w&rdsite=nvshop_sp&NaPm=ct%3Dl1amyops%7Cci%3Db4a7879a29270def735ac48caca590f4f13756c5%7Ctr%3Dslct%7Csn%3D219718%7Chk%3Dc389d551a06c2bf494b18ee22937ff083ec452d2)으로, 주요 도면은 [별지 2의 라]와 같다.

5) 선행디자인 5³⁾

2020. 2. 6. 최초로 게시된 I J에서 판매하는 '식탁 테이블매트'라는 물품(<https://J.I.com/living-good/products/4791031582?NaPm=ct%3Dl1ahgd20%7Cci%3D160b0a549aa1d403f60ea9e11e7e9d3751b068b5%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D890853%7Chk%3Df3a6f0d8fd6c78e3f07b42003ea72f1d5d2677f9>)으로, 주요 도면은 [별지 2의 마]와 같다.

6) 선행디자인 6⁴⁾(을 제8호증)

2019. 8. 28. K(www.K.com)에서 판매하는 '조약돌 마우스패드(Pebble Mouse Pads)'라는 물품(<https://www.K.com/products/pebble-mouse-pads-in-5mm-thick-virgin-merino-wool-felt>)으로, 주요 도면은 [별지 2의 바]와 같다.

2) 원고는 선행디자인 4의 제품 출시일자, 제품 출처, 디자인 형태 등에 관한 피고의 주장을 다투지 않고 있다.

3) 원고는 선행디자인 5의 인터넷 게시일자, 인터넷 링크 주소, 디자인 형태 등에 관한 피고의 주장을 다투지 않고 있다.

4) 피고는 신규성 및 창작비용이성을 부정하는 선행디자인으로 선행디자인 6을 이 사건 심결취소소송에서 새로이 제출하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 을 제5, 6호증의 1, 2, 을 제7, 8호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고의 주장

1) 디자인이 유사하다고 하려면 우선 디자인이 표현된 물품이 유사하여야 하는데, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 '마우스패드'인데, 선행디자인 4, 5의 대상 물품은 '테이블매트'로서 그 용도와 기능뿐만 아니라 크기, 상품 분류, 사용 장소, 소재, 요구되는 성능이 다르므로, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 4, 5와 유사한 디자인에 해당하지 않는다.

마우스패드는 구조적으로 디자인을 크게 변화시킬 수 없으므로 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 하는 점, 선행디자인 1이 표현된 물품의 사용 시, 거래 시의 외관에 의한 심미감, 외관으로 표현된 기능을 고려하면 좌우 대칭하거나 회전하여 대비할 수 없는 점, 이 사건 등록디자인은 선행디자인들과 크기, 변곡점의 개수 및 위치, 곡률의 정도에서 차이가 있고, 위와 같은 차이로 인하여 이 사건 등록디자인은 선행디자인들과는 상이한 심미감을 느끼게 하는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록디자인은 선행디자인들과 유사한 디자인에 해당하지 않는다.

2) 정형적인 도형이 아닌 비정형적인 형태의 경우 곡률이나 기울기 등을 어느 위치에서 어떤 모양으로, 어느 정도 변형하는지 여부에 따라 전체적인 심미감에 큰 차이가 난다. 따라서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인들에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 않는다.

나. 피고의 주장

1) 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 선행디자인 1 내지 6과 유사한 디자인에 해당하므로 디자인보호법 제33조 제1항 제3호를 위반하였다.

2) 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2, 3, 5, 6의 각 선행디자인에 선행디자인 4를 결합하여 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보호법 제33조 제2항을 위반하였다.

3. 판단

가. 이 사건 등록디자인이 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하는지 여부

이 사건 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제2항을 위반하였는지 여부에 관하여 먼저 본다.

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 디자인 등록을 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 때

는 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

가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 4, 5의 대비

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2의 대상 물품은 컴퓨터마우스의 아래에 놓아 접촉면과의 마찰을 최적화하고 센서가 쉽게 인식하도록 하여 컴퓨터마우스의 사용성을 향상시키는 '마우스패드'이고, 선행디자인 4, 5의 대상 물품은 식탁의 식기나 그릇 아래에 놓는 '테이블매트'이다. 마우스패드와 테이블매트는 그 용도와 기능이 동일하다고는 볼 수 없으나, 모두 주거의 실내 공간에서 사용되는 물품이고, 마우스나 식기 등 가벼운 물체를 올려놓는 용도로 사용되는 물품이며, 각 형태 역시 서로 전용될 수 있는 것이어서 통상의 디자이너로서는 테이블매트의 형상·모양을 마우스패드에 결합하려는 시도를 어렵지 않게 할 수 있을 것으로 보인다.

한편 위와 같은 기능을 하는 마우스패드와 테이블매트는 모두 전체적으로 납작한 판 모양이어서 측면 및 평면에서 관찰되는 형태는 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분이 아니다. 또한 마우스패드와 테이블매트는 모두 책상 또는 식탁 위에 올려놓아 사용하므로 배면에서 관찰되는 형태는 사용 시 수요자에게 잘 보이는 부분이 아니다. 따라서 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 4, 5 중 정면에서 관찰되는 형태가 수요자에게 잘 보이는 부분이어서 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분이라고 할 것이다.

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 5의 형상과 모양을 정면도를 중심으로 대비하면 아래 표와 같다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2	선행디자인 5	선행디자인 4
				

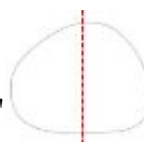
한편 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여야 할 것이고(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후722 판결 참조), 마우스패드와 테이블매트는 사용자가 회전시켜 사용하거나 뒷면을 사용할 수도 있다. 위와 같은 점을 고려하여 선행디자인 1은 시계 방향으로 155° 회전하고, 선행디자인 2는 좌우 대칭한 후 45° 회전하며, 선행디자인 4, 선행디자인 5는 좌우 대칭하여 대비하면 아래 표와 같다.


이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2	선행디자인 5	선행디자인 4
				



나) 공통점 및 차이점의 분석

(1) 공통점

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 5를 대비하여 보면, ① 전체적으로 세 개의 꼭지점 및 세 개의 변을 갖고 있는 삼각형 형상으로 구성되어 있는데, 세 개의 꼭지점은 둥글게 형성되어 있고 세 개의 변은 곡선으로 부드럽게 이어져 조약돌 형상



인 점, ② 가운데에 가상의 선을 그어 비교하면 '  (이 사건 등록디자인)',


'  (선행디자인 1)'와 같이 삼각형 형상의 오른쪽 부분이 왼쪽 부분보다 상대적으로 넓게 형성된 점, ③ 삼각형 형상의 상단에 꼭지점을 찍은 후 양 방향으로 접선





을 그려 비교하면 '  (이 사건 등록디자인)', '  (선행디자인 1)'와 같이 오른쪽 변의 기울기가 왼쪽 변의 기울기보다 가파르게 형성된 점 등에서 공통된다.

(2) 차이점

그러나 ㉠ 이 사건 등록디자인의 각 꼭지점 부분은 '  (위쪽 꼭지점),

( (왼쪽 꼭지점),  (오른쪽 꼭지점)'와 같이 꼭지점에서 그 양쪽으로 이어지는 변 부분까지 둥글게 형성되어 상대적으로 부풀어져 보이는 반면, 선행디자인들의 각 꼭지

점 부분은 대표적으로 선행디자인 1에서 보이는 바와 같이 '  (위쪽 꼭지

점),  (왼쪽 꼭지점),  (오른쪽 꼭지점)'와 같이 꼭지점 부분만 둥글게 형성되고 양쪽으로 이어지는 변 부분은 자연스러운 곡선으로 이어져 상대적으로 삼각형 모양에 가깝게 보이는 점, ㉠ 이 사건 등록디자인의 하부 변 부분은 '  '와 같이 상대적으로 편평하게 형성되어 있는 반면, 선행디자인들의 하부 변 부분은 대표적으로 선행디자인 1에서 보이는 바와 같이'  '와 같이 왼쪽 꼭지점 부분과 오른쪽 꼭지점 부분이 곡선으로 이어져 상대적으로 뾰족하게 형성되어 있는 점 등에서 차이가 있다.

(3) 검토 결과 정리

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 5를 대비하여 보면, 앞에서 본 바와 같이 위 디자인들은 모두 둥글게 형성된 꼭지점 및 곡선으로 이루어진 변으로 인하여 조약돌을 연상시키고, 오른쪽 부분이 넓게 형성되었으며, 오른쪽 변의 기울기가 가파르게 형성되어 있다는 점에서 공통되므로, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 5는 그 주된 창작적 모티브를 같이 한다고 할 것이다.

다만 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 5는 위 차이점 ㉡, ㉢과 같은 차이가 있다. 그러나 이러한 차이점들은 단순한 곡률이나 편평한 정도의 차이에 불과하여 전체적인 창작모티브에서 차지하는 비중이 크다고 볼 수 없다. 나아가 선행디자인 1, 2, 5와 선행디자인 4 각각도 꼭지점 곡률, 하단 바닥면의 편평도에 있어 조금씩 차이가 있다. 특히 선행디자인 4의 우측 하주면 곡률은 이 사건 등록디자인처럼 상대적

으로 둥글게 형성되어 있기도 하다. 아울러 '조약돌 마우스패드'라고 이름 붙은 선행디자인 6의 상부 꼭지점은 이 사건 등록디자인의 상부 꼭지점보다 더 완만한 형태의 곡선을 형성하고 있다.

그렇다면 조약돌 모양의 마우스패드에 있어 곡률이나 편평도를 변경하는 것은 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과한 것으로 보인다. 이와 달리 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2, 5 중 어느 하나의 디자인의 각 꼭지점 부분의 곡률 및 하부 변의 편평한 정도를 변경하는 데에 특별한 창작적 노력이 필요하다고 보이지 않는다.

나. 소결론

이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2, 5 중 어느 하나의 디자인의 공지형태를 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 곡률이나 편평도를 변경하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 바와 같은 위법이 있다고 할 수 없으므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 문주형

판사 손영언

판사 임경옥

[별지 1]

이 사건 등록디자인

【디자인의 설명】

1. 재질은 합성피혁 및 합성수지임.
2. 이 디자인의 물품은 상부에 컴퓨터 제어용 마우스를 놓고 이동시키는데 사용하는 것임.
3. 도면 1.1은 이 디자인의 전체적인 형태를 표현하는 도면이며, 도면 1.2는 이 디자인의 정면 부분을 표현하는 도면이며, 도면 1.3은 이 디자인의 배면 부분을 표현하는 도면이며, 도면 1.4는 이 디자인의 좌측면 부분을 표현하는 도면이며, 도면 1.5는 이 디자인의 우측면 부분을 표현하는 도면이며, 도면 1.6은 이 디자인의 평면 부분을 표현하는 도면이며, 도면 1.7은 이 디자인의 저면 부분을 표현하는 도면이며, 참고 도면 1.1은 이 디자인의 물품이 사용되는 상태를 나타내는 도면대용 사진임.

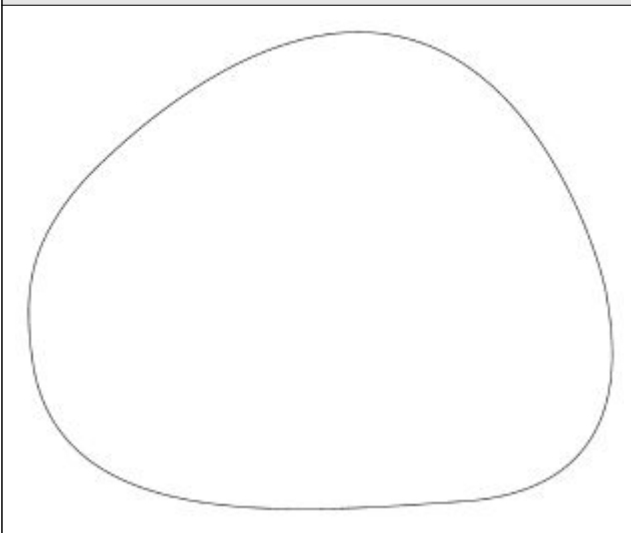
【디자인 창작 내용의 요점】

"마우스패드"의 독특한 형상과 모양의 결합을 디자인의 창작내용의 요점으로 함.

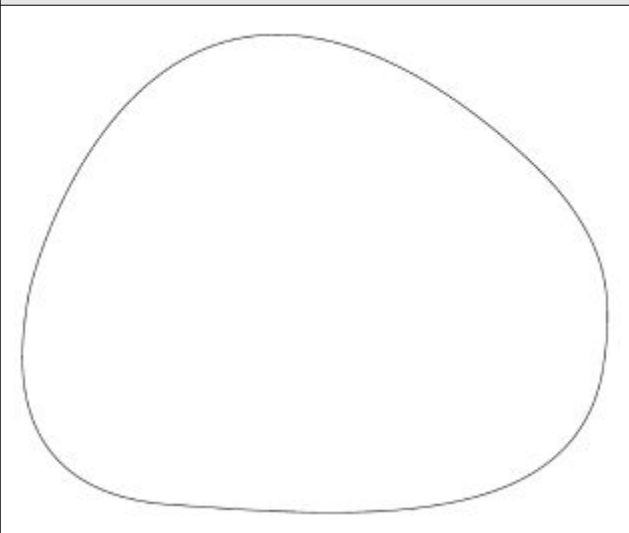
[도면 1.1] 이 디자인의 전체적인 형태를 표현하는 도면







[도면 1.2] 이 디자인의 정면 부분을 표현하는 도면



[도면 1.3] 이 디자인의 배면 부분을 표현하는 도면



[도면 1.4] 이 디자인의 좌측면 부분을 표현하는 도면	[도면 1.5] 이 디자인의 우측면 부분을 표현하는 도면
	

[도면 1.6] 이 디자인의 평면 부분을 표현하는 도면	[도면 1.7] 이 디자인의 저면 부분을 표현하는 도면
	

[참고도면 1.1] 이 디자인의 물품이 사용되는 상태를 나타내는 도면대용 사진



[별지 2의 가]

선행디자인 1

선행디자인 1(을 제5호증의 1, 2)



[별지 2의 나]

선행디자인 2

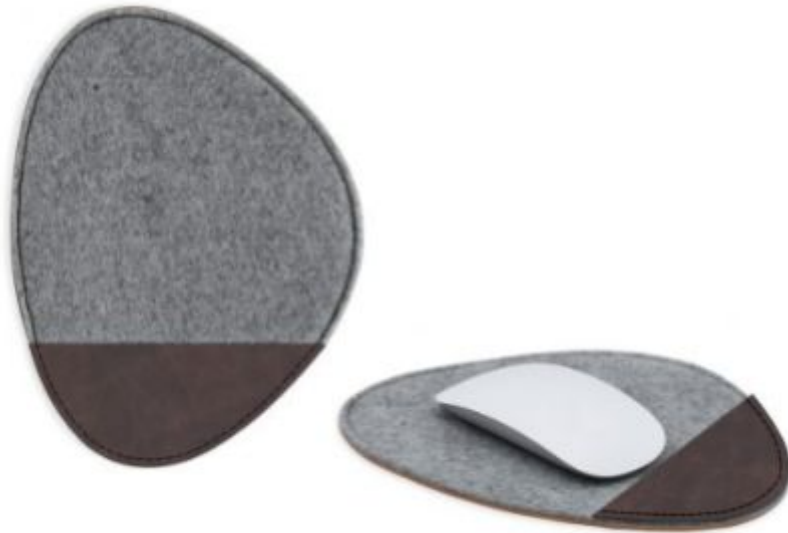
선행디자인 2(을 제6호증의 1, 2)



[별지 2의 다]

선행디자인 3

선행디자인 3(을 제7호증)



[별지 2의 라]

선행디자인 4



[별지 2의 마]

선행디자인 5



[별지 2의 바]

선행디자인 6

선행디자인 6(을 제8호증)

