

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2023허14486 권리범위확인(소극) 심결취소의 소
원 고 주식회사 A

대표자 사내이사 B

소송대리인 법무법인(유한) 율촌

담당변호사 최정열, 황정훈, 김지환

소송복대리인 변리사 이원재, 김도율

피 고 주식회사 C

대표이사 D

소송대리인 변호사 장현진, 안웅, 변리사 지승준

변 론 종 결 2024. 11. 19.

판 결 선 고 2025. 1. 16.

주 문

1. 특허심판원이 2023. 11. 28. 2023당(취소판결)42호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초적 사실관계

가. 등록디자인(갑 제2호증)

- 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2018. 11. 19./ 2019. 7. 10./ 제30-1015208호
- 2) 디자인의 대상이 되는 물품: 레일조명등
- 3) 디자인의 설명, 창작 내용의 요점, 도면: [별지1]과 같다.
- 4) 디자인권자: 피고

나. 확인대상 디자인(갑 제3호증)

원고에 의하여 특정된 확인대상 디자인은 "레일조명등"을 대상물품으로 하는 것으로서, 그 도면은 [별지2]와 같다.

다. 심결의 경위

1) 피고는 2022. 2. 16. 원고를 상대로 [별지3] 디자인(이하 '관련 심결 확인대상 디자인'이라 한다)이 등록디자인의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판(이하 '관련 심판청구'라 한다)을 청구하였다.

2) 원고는 2022. 2. 21. 피고를 상대로 확인대상 디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)

을 청구하였다.

3) 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2022당474호로 심리한 다음, 2022. 9. 5. 해당 심판청구는 관련 심판청구에 대하여 중복청구에 해당한다는 이유로 이 사건 심판청구를 각하하는 심결(이하 '원심결'이라 한다)을 하였다.

4) 원고는 2022. 10. 6. 특허법원에 원심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였다. 특허법원은 2023. 4. 21. 이 사건에서 심판의 대상이 된 확인대상 디자인은 관련 심결 확인대상 디자인과 동일한 디자인이라고 볼 수 없으므로, 이 사건 심판청구는 관련 심판청구에 대하여 중복청구에 해당하지 않는다는 이유로 원심결을 취소하는 판결을 선고하였고(2022허5225, 이하 '이 사건 취소판결'이라 한다), 해당 판결은 그대로 확정되었다.

5) 이 사건 취소판결의 확정으로 이 사건 심판청구는 특허심판원에 환송되었는데, 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2023당(취소판결)42호로 심리한 다음, 2023. 11. 28. 확인대상 디자인은 등록디자인에 속한다는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 을 제7, 8호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고의 주장

다음과 같은 이유로 확인대상 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

1) 확인대상 디자인은 등록디자인과 유사하지 않다. 등록디자인에서 ① 레일연결부의 위치, ② 레일연결부의 구체적인 형상, ③ 가이드 홈 형상이 지배적인 특징에 해당하는데,

확인대상 디자인은 등록디자인의 위와 같은 지배적인 특징에서 심미감에 차이가 있다.

2) 확인대상 디자인은 자유실시디자인에 해당한다. 확인대상 디자인은 선행디자인 1과 세부적인 구성에 있어서만 차이가 있을 뿐 전체적인 심미감이 유사하므로, 확인대상 디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1로부터 쉽게 실시할 수 있다. 설령, 선행디자인 1이 등록디자인의 출원 전 공지된 사실이 인정되지 않더라도, 확인대상 디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 2에 레일연결부의 구체적 형상에 관한 주지관용디자인을 결합하거나, 선행디자인 3, 4, 5 중 어느 하나를 결합하여 쉽게 실시할 수 있다.¹⁾

나. 확인대상 디자인이 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 하는지, 즉 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과 인상이 유사한지 여부에 따라 판단하여야 하고, 그 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이를 중심으로 대비·관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 결정하여야 한다 (대법원 1996. 1. 26. 선고 95후1135 판결, 대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후913 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조).

2) 물품의 대비

확인대상 디자인과 등록디자인의 대상 물품은 모두 "레일조명등"에 해당되는 것으로, 앞서 본 증거들로 인정할 수 있는 각 용도와 기능 등에 비추어 볼 때, 양자는 동

1) 이하에서 보듯이 원고의 자유실시디자인 주장에 관하여는 더 나아가 판단하지 아니하므로, 원고가 제시하는 위 선행디자인들에 관한 상세한 기재는 생략한다.

일한 물품에 해당한다고 인정된다.²⁾

3) 외관의 대비

가) 도면·사진의 대비

등록디자인과 확인대상 디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도, 정면도, 평면도, 측면도를 대비하면 아래 표와 같다(양 디자인의 각 구성부분의 명칭은 아래 표 '명칭' 부분의 기재와 같이 부르기로 한다)³⁾.

구분	등록디자인	확인대상 디자인
사시도		
정면도		
평면도		
측면도		
명칭		

나) 공통점

양 디자인에는 다음과 같은 공통점이 확인된다.

- ① 좌우로 긴 직육면체 형상의 동기구부 양끝 상단에 레일연결부가 하나씩 형

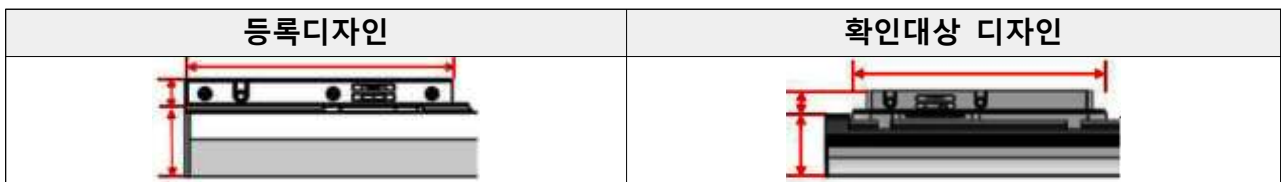
2) 확인대상 디자인과 등록디자인의 물품의 동일성에 대하여 당사자 사이에 별다른 다툼도 없다.

3) 각 구성부분의 명칭을 위와 같이 부를 수 있다는 점에 관하여 당사자 사이에 의견이 일치한다(제1차 변론기일조서 참조).

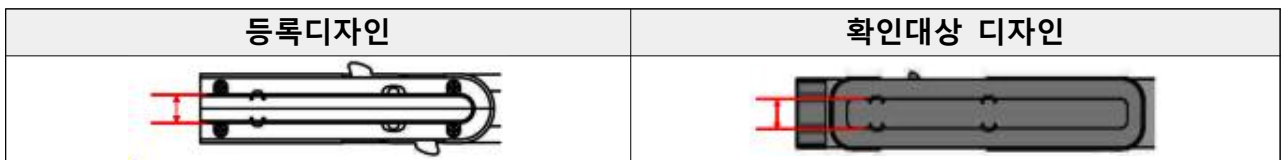
성된 좌우 대칭 형상이고, 각 레일연결부 사이는 비어 있다.



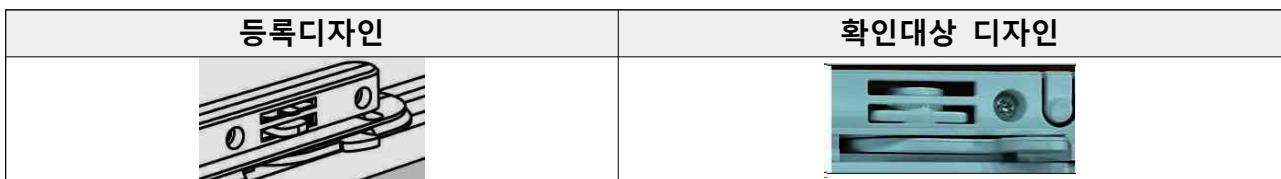
② 레일연결부 높이와 대비한 등기구 높이의 비율 및 제품 전체 높이와 대비한 레일연결부 가로의 비율이 유사하다.



③ 연결본체 폭과 대비한 레일삽입부 폭의 비율이 유사하다.



④ 두 개의 단자관통공 내에서 연결단자, 결합돌출편이 회전축을 공유하면서 상하로 위치하여 일체로 구성된다.



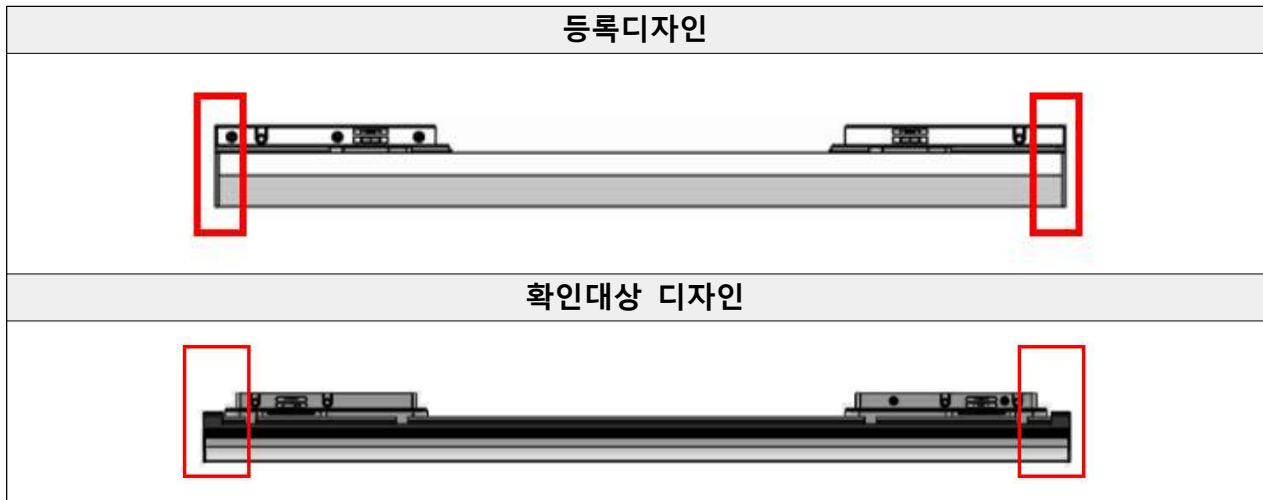
다) 차이점

그러나 다음과 같은 차이점도 쉽게 확인된다.

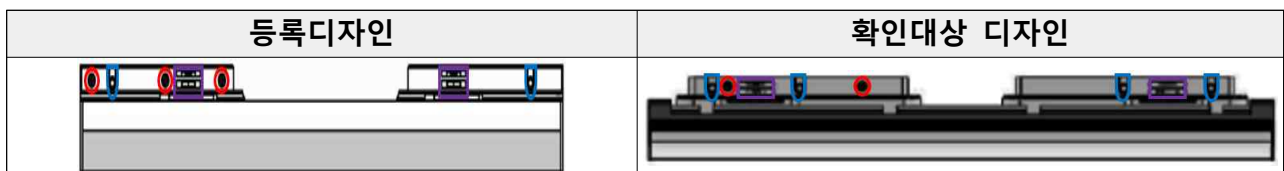
(1) 정면부

㉠ 등록디자인은 제품 측면 단부가 상하 단차 없이 하나의 직선을 이루는 형상

이다. 이에 비하여 확인대상 디자인은 레일연결부가 단부로부터 이격되어 있어 제품의 측면 단부가 상하 단차를 이루면서 마치 계단처럼 보이는 형상이다.



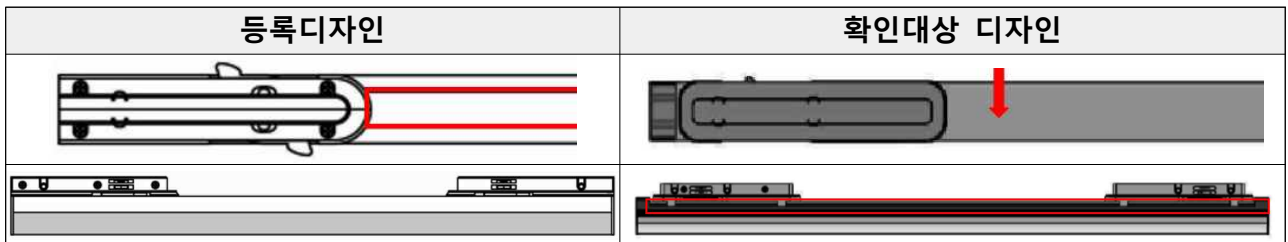
㉔ 등록디자인은 레일연결부 내 결합부품부(보라색)가 레일연결부 중심을 기준으로 안쪽에 형성되고, 탄성걸림구(푸른색)는 레일연결부 중심을 기준으로 바깥쪽에 형성되며, 나사결합부(붉은색)가 좌측 레일연결부에 3개 형성된 것이다. 이에 비하여 확인대상 디자인은 레일연결부 내 결합부품부(보라색)가 레일연결부 중심을 기준으로 바깥쪽에 형성되고, 탄성걸림구(푸른색)가 결합부품부를 중심으로 좌우에 1개씩 형성되며, 나사결합부(붉은색)가 좌측 레일연결부에 2개 형성되어 있다.



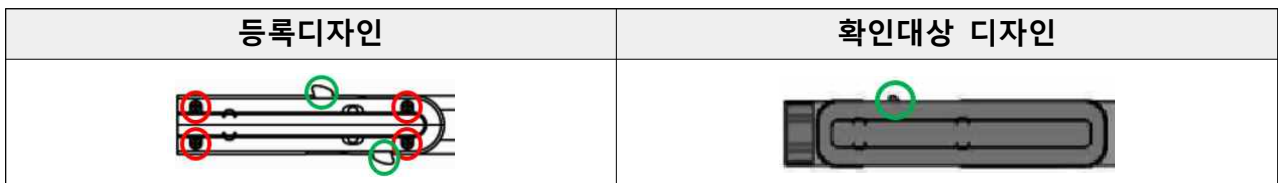
(2) 평면부

㉕ 등록디자인은 레일연결부 위치를 조절할 수 있는 가이드 홈이 등기구부 평면부 중앙에 전체적으로 형성되어 있다. 이에 비하여 확인대상 디자인은 가이드 홈이

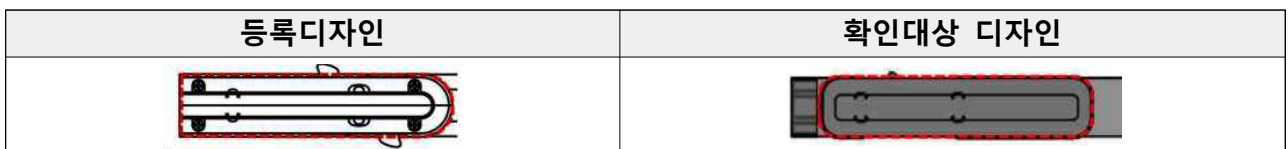
등기구부 평면부가 아니라 등기구부 정면부의 상단에 얇은 홈으로 형성되어 있고, 그에 따라 등기구부 평면부는 어떠한 홈이 없는 평평한 형상이다(이로 인하여 확인대상 디자인의 연결본체에는 등기구부 정면부 상단에 형성된 가이드 홈과 연결되는 다리가 형성되어 있다).



㉔ 등록디자인의 연결본체에는 나사결합부(붉은색)가 4개 형성되어 있고, 회전레버(초록색)가 좌·우측에 1개씩 형성되어 있다. 이에 비하여 확인대상 디자인의 연결본체에는 나사결합부가 없고 회전레버(초록색)는 한 쪽에만 1개 형성되어 있다.



㉕ 등록디자인의 연결본체는 바깥쪽 모서리는 직각으로, 안쪽 모서리는 반원 곡률의 곡면으로 형성되어 있다. 이에 비하여 확인대상 디자인의 연결본체는 바깥쪽 모서리와 안쪽 모서리의 구별 없이 모두 비슷한 곡률의 곡면이 형성된 것이다.



라) 전체적인 대비 관찰

(1) 앞서의 법리에서 보듯이, 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 보는 사람

의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하여야 한다. 등록디자인과 확인 대상 디자인의 대상 물품은 모두 레일연결부를 레일에 삽입하는 방식으로 설치하여 사용하는 레일조명등이다(등록디자인의 설명에도 '천장레일에 부착하여 사용하는 천장레일조명등'이라는 기재가 있다). 이러한 대상 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 볼 때, 양 디자인에서 레일조명등을 레일에 연결하는 것과 관련된 레일연결부 및 연결본체의 위치를 포함한 구체적인 형상, 레일에 삽입하는 방식과 관련된 부품의 배치를 포함한 구체적인 형상, 레일연결부의 위치 조절과 관련된 가이드 홈 등의 형상이, 양 디자인을 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분 즉 요부로서 그 중요도가 높게 평가되어야 하는 디자인요소들에 해당한다고 보는 것이 타당하다.

(2) 살피건대, 양 디자인은 차이점 ㉠, ㉡으로 인하여, 정면에서 볼 때 등록디자인의 레일연결부는 부품들이 전체적으로 대칭으로 균형 있게 배치된 느낌을 주고 일직선으로 정리된 바깥쪽 단부 역시 깔끔한 느낌을 주는 반면, 확인대상 디자인의 레일연결부는 부품들이 한쪽에 몰려 배치된 느낌을 주고, 단부로부터의 이격된 형상으로 입체적이고 복잡한 느낌을 준다는 점에서 심미감에 주요한 차이가 있다.

특히, 차이점 ㉢으로 인하여, 대상 물품의 레일연결부를 레일에 삽입하는 사용 시 그 수요자로서는 등록디자인에서 등기구부 평면부 중앙에 전체적으로 길게 함몰된 형상으로 형성된 가이드 홈에 주목할 것으로 보이고, 그로써 등기구부 평면부가 어떠한 홈이 없는 평평한 형상으로 된 확인대상 디자인의 사용 시와는 확연히 다른 입체적인 느낌을 받을 것으로 보인다. 요건대 확인대상 디자인은 정면부에서 입체적인 느낌이 강조되는 반면, 등록디자인은 평면부에서 입체적인 느낌이 강조된다.

나아가 양 디자인은 차이점 ㉤, ㉥으로 인하여, 위에서 볼 때 등록디자인의

연결본체는 나사결합구와 회전레버가 대칭으로 균형 있게 배치된 느낌을 주고, 연결본체 바깥쪽 모서리의 직각 면과 연결본체 안쪽 모서리의 곡면이 예리한 대비를 이룸으로써 역동적인 느낌을 주는 반면, 확인대상 디자인의 연결본체는 회전레버가 한 쪽에만 위치하고 바깥쪽과 안쪽의 네 모서리가 비슷한 곡률의 곡면이 형성되어 전체적으로 심플하고 정적이며 부드러운 느낌을 준다.

(3) 한편, 공통점 ①, ②, ③은 보는 사람의 시선과 주의를 끌 수 있는 부분으로 보이고, 해당 공통점들로 양 디자인은 얇고 날렵한 인상, 균형감과 비례감에서 일정 부분 유사한 느낌을 주는 측면은 있다. 그러나 정면부 공통점 ①, ②는 차이점 ㉠(레일연결부의 이격 여부에 따른 단부 형상의 차이) 및 차이점 ㉡(레일연결부 내부 부품들 배치의 차이)으로, 평면부 공통점 ③은 차이점 ㉢(가이드 홈의 형성 유무 등 차이) 및 차이점 ㉣, ㉤(연결본체의 구체적 형상 차이)으로 각 상쇄됨에 따라, 수요자에게 상대적으로 큰 주목을 주어 전체적으로 유사한 인상을 줄 정도에 이르지 않는 것으로 보인다. 또한 공통점 ④는 레일연결부의 형상과 관련되는데, 개별 부품에 관한 공통점 ④보다는 레일연결부 내 부품들의 전체적인 배치에 관한 차이점 ㉥이 수요자의 주의를 더 끌 것으로 보인다.

(4) 이상을 종합하면, 전체적으로 양 디자인은 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 한다고 할 것이어서, 서로 유사하다고 볼 수 없다.

다. 피고의 기타 주장들에 대한 판단

1) 피고는, 레일조명등은 레일과 연결하여 사용하는 것인데, 레일조명등을 레일과 연결할 경우, 레일연결부 및 연결본체의 형상이나 위치, 가이드 홈 등은 레일에 가려 보이지 않게 되므로, 해당 부분들은 등록디자인의 지배적인 특징을 형성하는 요부가 될 수 없다고 주장한다.

그러나 디자인의 유사 여부는 그 디자인이 표현된 물품의 사용 시뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 하는데(대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결 등 참조), 레일조명등 거래 시 그 수요자는 등기구부뿐만 아니라 레일에 연결되는 부분까지 고려하여 구입 여부를 결정할 것으로 보이므로, 비록 레일조명등을 레일에 삽입·연결한 후 조명기구로 사용할 때 등기구부가 레일연결부 및 연결본체의 형상이나 위치, 가이드 홈보다 눈에 잘 띈다 하더라도, 그 등기구부의 형태만이 요부가 될 수 있다고 보기는 어렵다. 따라서 이와 전체가 다른 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

2) 또한 피고는, 양 디자인의 측면부가 모두 요철 형상이고, 회전단자부의 형상도 유사하다고 주장한다.

그러나 레일조명등의 측면부는 레일조명등에서 크게 주목되지 않는 부분으로 요부라고 보기 어렵고, 회전단자부는 전체 디자인에서 차지하는 비중이 낮아 자세히 보아야 할 수 있는 부분에 불과하다. 따라서 양 디자인이 해당 부분에서 공통점을 가진다 하더라도, 그러한 공통점들이 전체적인 심미감 형성에 큰 영향을 줄 것으로 보이지 않는다. 피고의 이 부분 주장도 받아들이지 않는다.

라. 소결

확인대상 디자인은 등록디자인과 대비할 때 대상 물품은 동일하나, 전체적으로 심미감에 차이가 있어서 유사한 디자인에 해당한다고 볼 수 없으므로, 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다. 확인대상 디자인이 등록디자인의 권리범위에 속한다고 볼 수 없는 이상, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 원고의 자유실시디자인 주장에 대하여 더 나아가 판단할 필요 없이 위법하다.

3. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 정택수

판사 윤재필

판사 송현정

별지1

등록디자인

[디자인의 설명]

1. 본원은 천장레일에 부착하여 사용하는 "천장레일 조명등" 임.
2. 재질은 합성수지 및 금속임.
3. [도면 1.1]은 레일조명등 디자인의 전체적인 형태를 표현한 것임.

[도면 1.2]는 레일조명등 디자인의 정면 부분을 표현한 것임.

[도면 1.3]은 레일조명등 디자인의 평면 부분을 표현한 것임.

[도면 1.4]는 레일조명등 디자인의 좌측 부분을 표현한 것임.

[도면 1.5]는 레일조명등 디자인의 우측 부분을 표현한 것임.

[도면 1.6]은 레일조명등 디자인의 저면 부분을 표현한 것임.

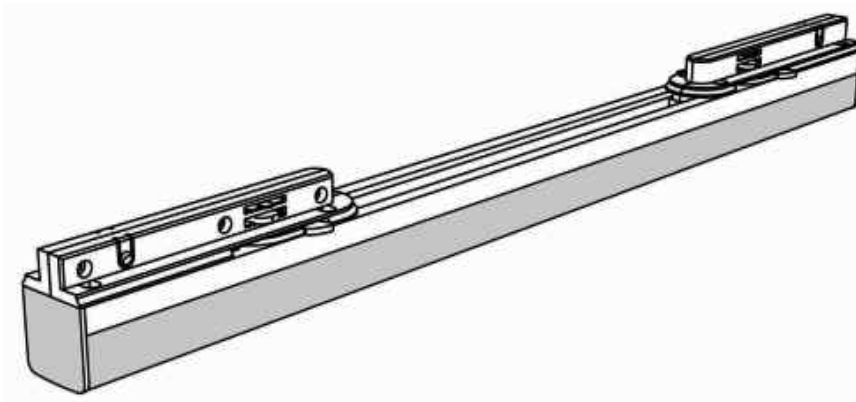
[도면 1.7]은 레일조명등 디자인의 배면 부분을 표현한 것임.

[디자인 창작 내용의 요점]

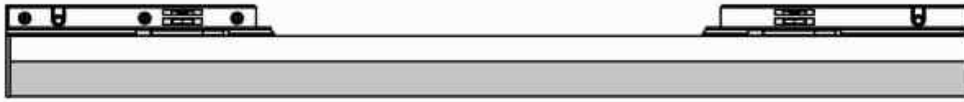
"레일조명등"의 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.

[도면]

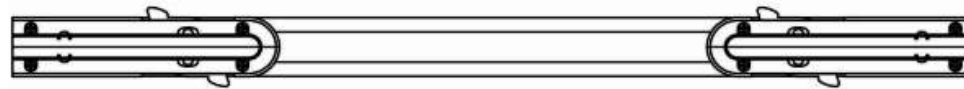
도면 1.1



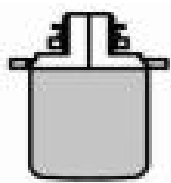
도면1.2



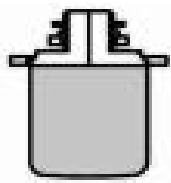
도면 1.3



도면 1.4



도면 1.5



도면 1.6



도면 1.7



별지2

확인대상 디자인

[디자인의 대상이 되는 물품]

레일조명등

[도면]

[사시도]



[정면도]



[배면도]



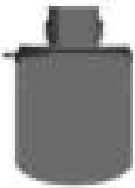
[평면도]



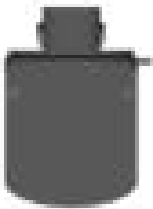
[저면도]



[좌측면도]



[우측면도]



별지3

관련 심결 확인대상 디자인

[사시도]



[정면도]



[배면도]



[평면도]



[저면도]



[좌측면도]



[우측면도]



끝.