

# 특 허 법 원

## 제 5 부

## 판 결

사 건 2024허71 거절결정(디)

원 고 A

피 고 특허청장

소송수행자 신율건

변 론 종 결 2025. 3. 20.

판 결 선 고 2025. 4. 17.

## 주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2024. 7. 24. 2023원1933호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

## 1. 기초사실

가. 이 사건 출원디자인(갑 제1, 2호증)

1) 출원일/ 출원번호: 2022. 7. 11./ 제30-2022-27784[M004]호

2) 디자인의 대상이 되는 물품: 타일

3) 주요 내용

디자인의 설명
<p>1. 재질은 점토 또는 도자기재 및 유약임.</p> <p>2. 본원 디자인은 점토 또는 도자기재 등을 통해 가공된 물품 전면에 유약을 도포한 것으로 건물, 실내, 욕실 등의 벽면이나 바닥면에 부착하여 사용하는 것임.</p> <p>3. 본원 디자인은 "비익조의 비상"을 주제로 전설 속의 비익조의 비상을 형상화하고 사각 테두리에 영어 문자 디자인으로 "The flight of biikjo"의 메시지를 전달함.</p> <p>[도면 1.1] 디자인의 정면에서 바라본 도면</p> <p>[도면 1.2] 디자인의 비슷한 방향에서 바라본 도면</p> <p>[도면 1.3] 디자인의 배면부분을 표현한 것임.</p> <p>[도면 1.4] 디자인의 좌측부분을 표현한 것임.</p> <p>[도면 1.5] 디자인의 우측부분을 표현한 것임</p> <p>[도면 1.6] 디자인의 수평면상을 표현한 것임.</p> <p>[도면 1.7]은 디자인의 바닥부분을 표현한 것임.</p>
디자인 창작 내용의 요점
<p>본원 디자인 타일은 문구 패턴이 테두리에 둘러져 있는 것과 주제의 이미지를 한국적인 문양과 형상으로 도식화한 문양 패턴을 본원디자인 창작내용의 요점으로 함</p>



도면 1.1

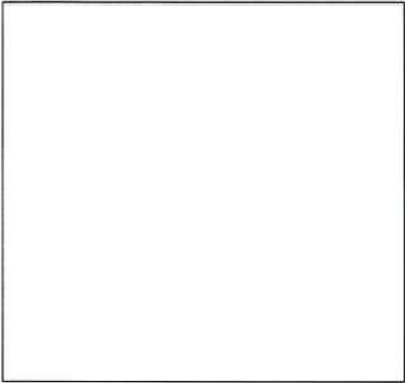






도면 1.2	도면 1.3	도면 1.4	도면 1.5	도면 1.6
				도면 1.7

나. 선행디자인(갑 제4호증)

2012. 6. 20. 등록디자인공보에 디자인등록 제648665호로 공고된 '타일'에 관한 디자인으로, 그 주요내용 및 도면은 아래와 같다.

디자인의 설명	
<p>1. 재질은 점토 또는 도자기재 및 유약임.</p> <p>2. 본원 디자인은 점토 또는 도자기재 등을 통해 가공된 물품 전면에 유약을 도포한 것으로, 건물, 실내, 욕실 등의 벽면이나 바닥면에 부착하여 사용하는 것임.</p> <p>3. 본원 디자인은 “비익조의 비상”을 주제로 전설속의 비익조의 비상을 형상화하고 사각 테두리에 영어 문자 디자인으로 “The flight of biikjo”의 메시지를 전달함.</p>	
디자인 창작 내용의 요점	
<p>본원 디자인 타일은 문구 패턴이 테두리에 둘러져 있는 것과 주제의 이미지를 한국적인 문양과 형상으로 도식화한 문양패턴을 본원디자인 창작내용의 요점으로 함</p>	
정면도	사시도
	

배면도	좌측면도	우측면도	평면도
			
			배면도
			

#### 다. 이 사건 심결의 경위(갑 제3, 7, 8호증)

1) 특허청 심사관은 2023. 4. 3. 원고에게, '이 사건 출원디자인은 선행디자인에 의하여 신규성이 부정된다.' 등의 이유로 의견제출통지를 하였고, 이에 원고는 2023. 4. 24. 의견(답변, 소명)서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2023. 6. 14. '이 사건 출원디자인은 선행디자인에 의하여 신규성이 부정된다는 거절이유가 여전히 해소되지 아니하였다.'는 이유로 이 사건 출원디자인에 대해 거절결정을 하였다.

2) 원고는 이에 불복하여 2023. 9. 11. 특허심판원 2023원1933호로 위 거절결정의 취소를 구하는 거절결정불복심판을 청구하였다. 특허심판원은 2024. 6. 12. 원고에게 '이 사건 출원디자인은 선행디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.'는 이유로 의견제출통지를 하였고, 2024. 7. 24. '이 사건 출원디자인은 선행디자인과 물품과 디자인이 동일·유사하고, 선행디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하므로 이 사건 출원디자인은 일체로서 거절되어야 한다.'는 취지로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 7, 8의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 이 사건 심결의 위법 여부

### 가. 당사자의 주장 요지

#### 1) 피고

가) 이 사건 출원디자인은 그 출원 전에 공지된 선행디자인과 대상 물품이 같고, 주요부가 동일한 모티브로 이루어져 심미감이 유사한 디자인에 해당한다.

나) 이 사건 출원디자인은 그 출원 전에 공지된 선행디자인에서 새로운 형상과 모양의 창작 없이 크기만 줄인 동일한 모양을 주변에 배치한 것에 불과하여 그 디자인이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너'라 한다)이 선행디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

다) 따라서 이 사건 출원디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 및 같은 조 제2항에 해당하여 디자인등록을 받을 수 없는 디자인에 해당하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

#### 2) 원고

가) 이 사건 출원디자인은 선행디자인의 테두리 부분을 변경한 디자인을 단위 디자인으로 하여, 12개의 단위 디자인이 가운데에 있는 단위 디자인을 보호하는 느낌을 주는 디자인으로, 선행디자인과 다른 미감을 나타내므로, 이 사건 출원디자인은 선행디자인과 유사하지 않다.

나) 이 사건 출원디자인의 대상이 되는 타일 물품 분야에서 원, 사각형과 같이 주지의 형상, 모양을 단위 디자인으로 하여 이를 배치·결합한 형상, 모양에 창작성을 인정하여 디자인 등록을 받은 사례가 있고, 이 사건 출원디자인의 단위 디자인이 비록 공



지된 선행디자인을 일부 가공한 것이라 하더라도, 그 배치·결합한 형상에서 새로운 미감이 인정되므로 디자인의 창작성이 인정되고, 선행디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 않는다.

다) 따라서 이 사건 출원디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 및 같은 조 제2항에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

#### **나. 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 해당 여부에 관한 판단**

##### **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 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하고(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결 등 참조), 이 때 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하며(대법원 1999. 11. 26. 선고 98후706 판결 등 참조), 그 디자인이 표현된 물품의 사용 시뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 등 참조). 디자인을 이루는 구성요소에는 형상과 모양뿐 아니라 색채도 포함되지만, 대비되는 두 디자인이 형상과 모양에서 동일하고 색채의 구성에 있어서도 바탕색으로 된 부분과 채색되어 있는 부분의 위치와 면적 등 기본적인 채색 구도가 동일하다면, 그 두 디자인의 채색된 부분의 구체적인 색채가 다른 색으로 선택되었다는 점만으로는 특별한 사정이 없는 한, 보는 사람이 느끼는 심미감에 차이가 생긴다고 볼 수 없을 것이다(대법원

2007. 10. 25. 선고 2005후3307 판결 참조).

2) 물품의 유사 여부에 관한 검토

이 사건 출원디자인과 선행디자인의 대상이 되는 물품은 모두 '타일'로 동일한 물품에 해당한다.

3) 디자인 유사 여부에 관한 검토

가) 이 사건 출원디자인과 선행디자인의 대비

이 사건 출원디자인과 선행디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 각 정면도와 사시도를 대비하면 아래 표와 같다.

구분	이 사건 출원디자인	선행디자인
정면도		
사시도		



나) 공통점과 차이점의 검토

(1) 이 사건 출원디자인과 선행디자인은 ① 전체적으로 정면이 정사각형이고 두께가



얇은 육면체 형상인 점, ② 정면부에 '와' 같은 비상하는 새들을 도안화한 모양(이하 '쟁점 모양'이라 한다)을 포함하고 있는 점, ③ 쟁점 모양의 네 테두리를



둘러 '또는' '와' 같이 '비익조의 비상'을 의미하는 영문 'THE FLIGHT OF BIKJO'를 도안화한 모양(이하 '쟁점 문구 패턴'이라 함)이 반복해서 형성되어 있는 점에서 공통된다.








(2) 한편 양 디자인은, ㉔ 선행디자인은 '와' 같이 쟁점 모양이



하나만 존재하는 반면, 이 사건 출원디자인은 '와' 같이 중앙의

쟁점 모양 주변으로, 그 1/4 크기의 쟁점 모양 12개가 둘러싸고 있는 점, ㉔ 선행디자인

인은 '  '와 같이 쟁점 모양 주변으로 창살무늬의 테두리부가 형성

되고, 그 우측 하단에는 '  '와 같이 창작자의 영문 이름으로 보이는 모양이 형성된 반면, 이 사건 출원디자인은 그러한 테두리부 및 창작자의 영문 이름 모양이 형성되지 않은 점, ㉕ 이 사건 출원디자인과 선행디자인의 각 쟁점 문구 패턴의 구체적인 모양이 선행디자인은 '  '인 반면, 이 사건 출원디자인은 '  ,  '로서 각 글자의 구체적인 모양에 차이가 있다.

#### 다) 양 디자인의 유사 여부에 관한 구체적 판단

앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정을 종합해 보면, 이 사건 출원디자인은 선행디자인과 전체적인 심미감의 차이로 인해 유사한 디자인에 해당하지 않는다고 봄이 타당하다.

(1) 이 사건 출원디자인과 선행디자인의 모두 타일에 관한 디자인으로 물품의 거래 실태 및 사용 상태에 비추어 볼 때 양 디자인의 정면에 형성된 도안의 모양이 디자인의 특징이 가장 잘 나타나는 요부에 해당한다.

(2) 양 디자인의 정면에 형성된 도안의 모양 중에서도 디자인의 창작적 특징이 가장 두드러지게 나타나는 부분은 쟁점 모양 부분이라고 할 것이고, 이 사건 출원디자인과

선행디자인은 심미감과 관련하여 중요도가 높은 부분인 쟁점 모양 부분을 공통적으로 포함하고 있기는 하다. 한편, 쟁점 모양의 네 테두리를 둘러싸고 있는 쟁점 문구 패턴의 구체적인 모양의 차이점 및 쟁점 문구 패턴을 둘러싸고 있는 창살무늬 테두리부 및 창작자의 영문 이름 모양의 유무와 관련한 차이점은 자세히 볼 때에만 비로소 인식할 수 있는 미세한 차이에 불과하여 그 차이점이 전체적인 심미감에 영향을 줄 정도라고는 보기 어렵다.



(3) 그러나 선행디자인은 ' '와 같이 쟁점 모양이 하나만 존재하



는 반면, 이 사건 출원디자인은 ' '와 같이 중앙의 쟁점 모양 주변

으로, 그 1/4 크기의 쟁점 모양 12개가 결합되어 있는 바, 이와 같은 배열상의 차이점으로 인해 이 사건 출원디자인은 선행디자인에 비해 더욱 복잡하고 화려한 미감을 자아낸다. 또한 이 사건 출원디자인의 타일을 반복적으로 격자형으로 연결하여 사용할 경우<sup>1)</sup> 전체적으로 느껴지는 심미감은 선행디자인의 타일을 동일한 방식으로 사용한 경우와 상당한 차이가 있다. 이와 같이 타일 디자인에서 도안을 타일의 정면부 내에서

1) 동일한 타일을 반복적으로 격자형으로 연결하여 사용하는 것은 타일의 일반적인 사용 형태 중 하나이고, 타일 거래시 일반 수요자는 이와 같은 사용 형태에 따른 전체적인 심미감을 고려할 수 있다.

전체적으로 어떠한 방식으로 배치하는지는 타일의 거래시 또는 사용시 심미감에 영향을 미치는 요소이고, 이와 같은 도안의 배치 방식의 차이에 따른 심미감의 차이는 수요자의 주의를 끌기 쉬운 부분으로 양 디자인의 요부 중 하나에 해당한다고 할 것이다. 따라서 양 디자인은 앞서 본 쟁점 모양의 동일·유사성에도 불구하고 전체적으로 대비·관찰하면 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 한다.

#### 라) 검토 결과의 종합

이상에서 살펴본 사정 등을 종합하면, 이 사건 출원디자인은 그 출원 전에 공지된 선행디자인과 동일·유사하지 아니하므로, 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

#### 다. 디자인보호법 제33조 제2항 해당 여부에 관한 판단

##### 1) 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 제1항 제1호·제2호에 해당하는 디자인(이하 '공지디자인'이라고 한다) 또는 이들의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정에 의하여 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, 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 디자인이어

야 한다. 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 대상물품이나 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 살펴야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

## 2) 구체적 판단

앞서 인정한 이 사건 출원디자인과 선행디자인의 공통점과 차이점에 앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 출원디자인은 선행디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인으로 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다고 봄이 타당하다.

가) 이 사건 출원디자인과 선행디자인 사이의 위 차이점 ㉑와 관련하여, 선행디자인



의 쟁점 모양과 쟁점 문구 패턴으로 이루어진 테두리 부분 '을 일정한 비율로 축소하여 하나의 타일 내에 반복적으로 나타나도록 하는 배치하는 방식은 타일 분야의 통상의 디자이너가 쉽게 시도할 수 있는 창작 수법에 불과한 것으로 보이



고, 이 사건 출원디자인 '과 같이 중앙의 쟁점 모양 주변으로, 그 1/4

크기의 쟁점 모양 12개를 배치하는 방식 또한 특별히 창작성이 인정되는 배치 방식이라고 볼 수 없다.<sup>2)</sup>



나) 차이점 ④와 관련하여, 선행디자인에 존재하는 창살무늬 '

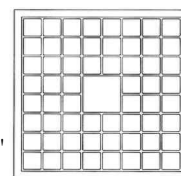


와 창작자의 영문 이름 'Xing'을 단순히 삭제하는 작업은 위 창살무늬 및 영문 이름 부분이 선행디자인에서 차지하는 비중이 크지 않은 점에 비추어 통상의 디자이너가 쉽게 시도할 수 있는 단순한 변경으로 보인다.

다) 차이점 ④와 관련하여, 선행디자인의 쟁점 문구 패턴에서 구체적인 글자의 형상을 미세하게 변경하거나, 기본적인 채색구도를 그대로 유지하면서 음영만 반전하는 정도의 변경은 통상의 디자이너가 쉽게 시도할 수 있는 정도의 변경으로 보인다.

#### 라. 소결론

이 사건 출원디자인은 선행디자인과의 관계에서 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하지 않으므로 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 그 이유에 일부 적절치 아니한 부분이 있으나, 이 사건 출원디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하므로 결국 디자인등록을 받을 수 없는 디자인에 해당한다는 점에서 이 사건 심결은 그 결론에



2) 참고로, 이 사건 출원디자인 출원 전에 공지된 타일에 관한 디자인에서도 '와 같이 중심부의 사각형 모양 주변으로 크기가 같거나 다른 사각형 모양을 배치하는 배치 방법이 이미 개시되어 있다(갑 제5호증).



있어서 정당하다. 따라서 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 없다.

### 3. 결론

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

재판장      판사      김재령

              판사      김기수

              판사      윤정운