

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2023허12831 등록무효(디)

원 고 A

소송대리인 변호사 강인혁

피 고 주식회사 B

대표이사 C, D

소송대리인 변리사 김영환

변 론 종 결 2024. 3. 7.

판 결 선 고 2024. 3. 28.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2023. 6. 15. 2022당1989 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록디자인(갑 제1호증의 1, 2)

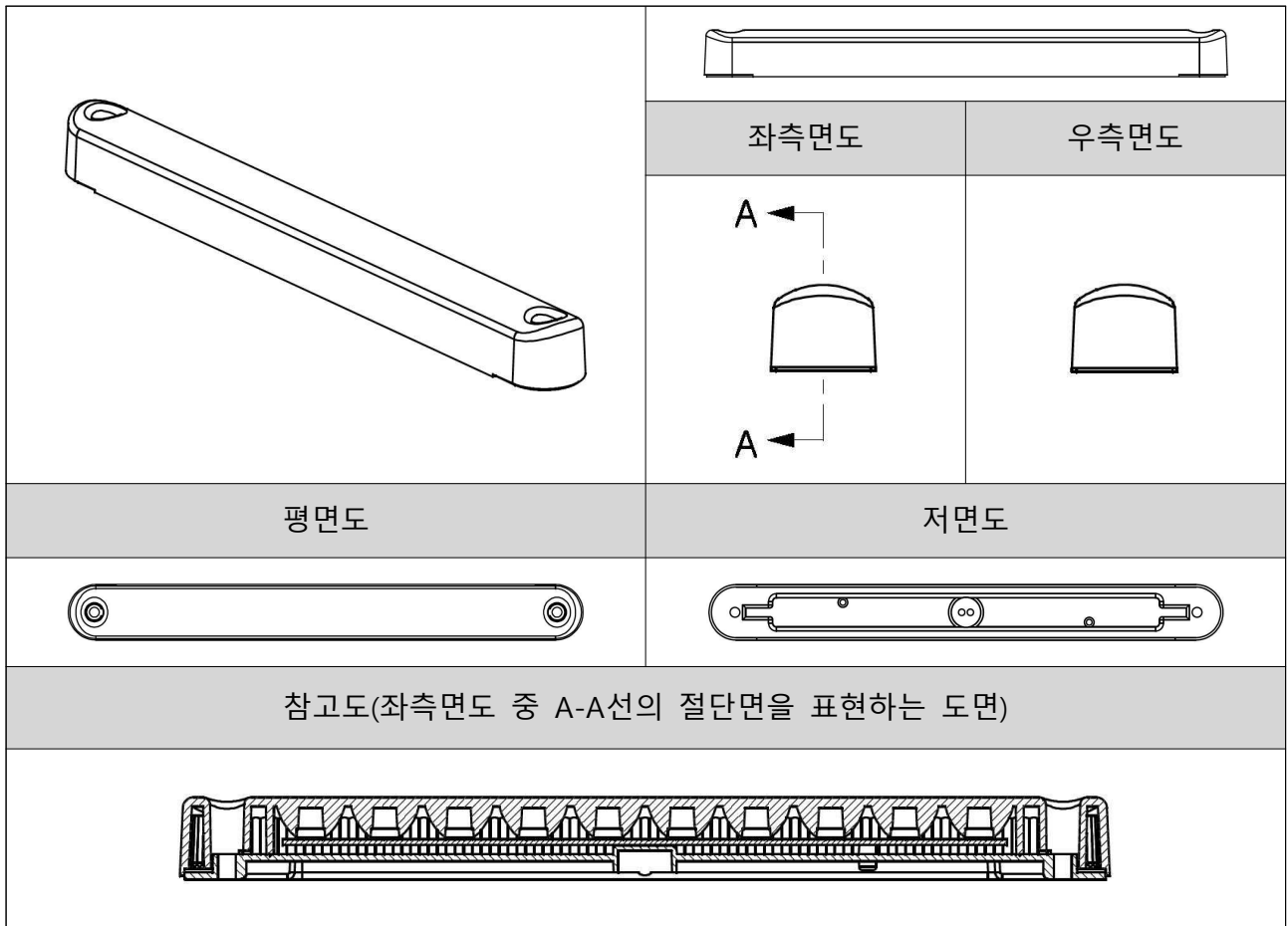
1) 출원일/ 등록일/ 등록번호:

2021. 3. 2./ 2022. 6. 7./ 디자인등록 제1167697호

2) 디자인의 대상이 되는 물품: 보조제동등

3) 주요 내용

디자인의 설명	
<p>1. 재질은 합성수지재이다.</p> <p>2. 본 디자인에 관한 물품은 자동차나 오토바이 후면에 장착되는 것으로서, 해당 차량이 제동하고 있음을 표시하는 등으로서 제동 시에 적색의 빛이 들어오며 차량의 제동상태 신호를 뒷 차량에게 확실히 알리기 위한 보조제동등이다.</p> <p>3. (생략)</p>	
디자인 창작 내용의 요점	
<p>보조제동등의 디자인은 하우징 부분은 접점 공간 확보로 전선 이동이 자유롭게 하고, 렌즈 부분은 물품의 균열(CRACK)이 가지 않도록 물품디자인을 창출한 것을 디자인 창작내용의 요점으로 한다.</p>	
사시도	정면도



나. 선행디자인(갑 제2호증의 1, 2)

2018. 1. 10. 디자인등록 제940105호로 등록되어 2018. 1. 17. 등록디자인공보에 공고된 '자동차용 보조 제동등' 디자인으로, 도면은 아래와 같다. 피고는 선행디자인의 디자인권자이다.



	
평면도	저면도
	
참고도(사용상태도)	
	

다. 이 사건 심결의 경위(갑 제3호증)

1) 피고는 2022. 7. 14. 원고를 상대로, 「이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 취지로 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2022당1989 사건으로 심리하여, 2023. 6. 15. 「이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 선행디자인과 물품이 동일하고 전체적인 심미감이 유사하여 디자인이 서로 유사하므로, 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 이유를 들어 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증(가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부


가. 선행디자인이 무효로 될 것이 명백함을 근거로 하는 권리남용 주장에 대한 판단

1) 원고의 주장 요지

대법원은 "등록디자인에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 등록디자인이 공지디자인 등에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 그 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는, 디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하고, 디자인권침해소송을 담당하는 법원으로서도 디자인권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 등록디자인의 용이 창작 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다(대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 등 참조)."고 판단한 바 있다.

선등록 디자인권자가 디자인보호법 제121조 제1항의 이해관계인의 지위에서 후등록 디자인권자를 상대로 디자인등록무효심판을 청구하는 경우, 무효심판청구를 할 수 있는 이해관계의 근거는 '선등록 디자인권자로서 독점적 지위'가 후등록 디자인권에 의해 사실상 박탈당할 수 있게 된다는 점에서 비롯된다고 볼 수 있다. 그런데 선등록 디자인이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는, 위 대법원 2016다219150 판결의 법리에 비추어 볼 때, 선등록 디자인권자가 형식적으로나마 이해관계가 있다는 이유만으로 후등록 디자인권자를 상대로 디자인무효심판을 청구하는 것 역시 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 봄이 타당하다.

이 사건에 관하여 살펴보면, 피고의 선행디자인은 그 디자인등록출원 전에 공지된

디자인인 ' 

2) 판단

원고의 주장은, 무효로 될 것이 명백한 디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당한다는 대법원 2016다219150 판결의 법리가 디자인등록 무효심판청구에도 적용될 수 있음을 전제로 하는 것인데, 침해금지 또는 손해배상청구와 무효심판청구와의 차이점 등에 비추어 볼 때, 대법원 2016다219150 판결의 법리가 무효심판청구에도 그대로 적용될 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 피고의 선행디자인이 무효로 될 것이 명백한지 여부에 관하여는 나아가 살필 필요 없이 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다. 그 구체적인 이유는 아래와 같다.

가) 원고가 인용하고 있는 대법원 2016다219150 판결의 법리는 '특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않

는다.'는 내용의 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결의 법리에 기초한 것이다. 위와 같은 권리남용 법리의 근거는 '진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대하여 형식적으로 특허등록이 되어 있음을 기화로 그 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다.'는 점에 있다.

나) 그런데 위 특허권침해소송에서의 권리남용 항변을 특허권 행사가 문제되는 다른 절차에 그대로 적용할 수는 없다. 대법원은 권리범위확인심판에서 이와 같은 권리남용 항변이 허용되는지와 관련하여 부정적으로 판단한 바 있다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결). 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다고 보았기 때문이다. 특허권침해소송에서 권리남용의 항변을 받아들여 특허권 침해를 부정하는 것은 권리의 부존재나 무효가 아닌 권리행사의 제한사유를 이유로 하여 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 판단하는 것이고, 그 판결의 효력도 소송 당사자 사이에서만 미친다. 반면에 권리범위확인심판은 어디까지나 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위를 대세적으로 확인하는 제한적인 의미를 가질 뿐 특허권침해를 둘러싼 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확인해주는 것이 아니고, 그 심결이 확정되면 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치는 대세적 효력을 가진다는 점에 있어서 특허권침해소송과 차이가 있

다. 따라서 권리범위확인심판과 특허권침해소송에서의 결론이 마치 상반되는 듯이 보인다고 하여 서로 모순된다고 할 수는 없다.¹⁾

다) 원고는 위 권리남용법리가 등록디자인에 대한 무효심판절차에서도 적용되어야 한다고 주장한다. 그러나 무효심판과 침해소송 사이의 차이점은 앞서 살펴본 권리범위확인심판과 침해소송 사이의 차이점보다 더욱 크다. 무엇보다도 디자인권침해소송은 원고가 등록디자인권자 또는 등록디자인권에 대한 전용실시권자임을 전제로 하는데, 디자인등록 무효심판은 심판청구인이 등록디자인권자 또는 전용실시권자임을 전제로 하지 않는다. 즉, 디자인등록 무효심판은 이해관계인 또는 심사관이 청구할 수 있는데(디자인보호법 제121조 제1항), 이때 이해관계인이라고 함은 '청구대상이 되는 등록디자인이 유효하게 존속함으로 말미암아 그 권리의 대항을 받을 염려가 있어 현재 업무상 손해를 받거나 후일 손해를 받을 염려가 있는 자'를 의미하는 것이므로(대법원 2001. 6. 29. 선고 99후1331 판결 등 참조), 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인으로 인정받기 위해 반드시 청구대상이 되는 등록디자인과 유사한 등록디자인의 디자인권자 또는 전용실시권자에 해당할 필요가 없다. 따라서 디자인등록 무효심판은 등록디자인권의 행사라고 볼 수 없으므로, 등록디자인권의 행사가 권리남용인지 여부가 문제되는 위 권리남용법리를 무효심판절차에까지 확장하여 적용할 수 없다.

라) 나아가 디자인보호법 제121조 제1항 제2호가 규정하는 디자인등록의 무효사유로서 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 등록디자인과의 대비 대상으로 삼을 수 있는 디자인은, 등록디자인의 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 디자인(디자인보

1) 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결의 다수의견에 대한 대법관 고영환의 보충의견.

호법 제33조 제1항 제1호)이거나, 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있게 된 디자인(동항 제2호)이면 족하다. 즉 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 해당 여부에 있어 등록디자인과의 대비 대상이 되는 선행디자인은 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지된 상태로서 '물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것'(디자인보호법 제2조 제1호)이면 되는 것이지, 이를 넘어서 디자인등록을 받을 것(동조 제3호)까지 요한다고 볼 수 없다. 따라서 설령 원고가 상정하는 경우와 같이, 무효심판청구인이 자신의 선등록 디자인권자로서의 지위가 그와 유사한 후등록 디자인으로 인해 실질적으로 제한을 받는다는 점에 기초하여 무효심판을 청구하였는데 무효심판청구인의 선등록 디자인에 명백한 등록무효사유가 있는 경우라고 하더라도, 그와 같은 선등록 디자인을 선행디자인으로 삼아 등록무효심판을 청구하는 것이 등록무효심판의 피청구인에게 불합리한 고통이나 손해를 주는 것이라고 보기도 어렵다. 이러한 점에서도 침해소송에서의 권리남용법리를 무효심판절차에까지 확장하여 적용할 수 없다.

나. 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 해당 여부에 관한 판단

1) 원고의 주장 요지

이 사건 등록디자인은 그 디자인등록출원 전에 공지된 선행디자인과 유사하지 않으므로 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하지 않는다. 따라서 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

2) 판단

가) 관련 법리

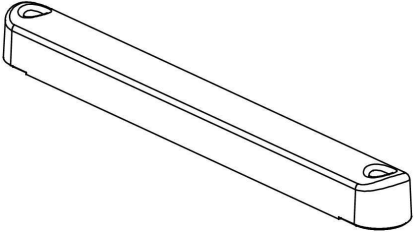





디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2012. 6. 14. 선고 2012후597 판결 등 참조).

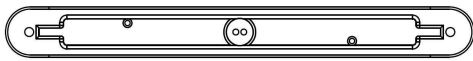
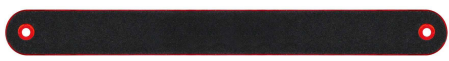
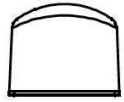

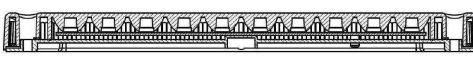

나) 디자인 유사 여부에 관한 검토

이 사건 등록디자인과 선행디자인의 대상이 되는 물품은 모두 자동차의 후면에 장착되어 해당 차량이 제동되고 있을 때 적색의 빛을 내어 제동상태에 있음을 뒷 차량에게 알려주는 기능을 하는 '(차량용) 보조제동등'으로서, 그 용도와 기능이 동일한 물품에 해당한다는 점은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 디자인의 유사 여부에 관하여만 구체적으로 검토하기로 한다.

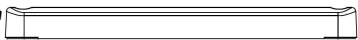



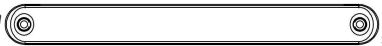






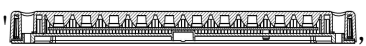

(1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 대비

이 사건 등록디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 도면과 이에 대응되는 선행디자인의 도면²⁾을 대비하면 아래 표와 같다.

구 분	이 사건 등록디자인	선행디자인
사시도		
정면도		
평면도		


저면도		
(좌)측면도		
참고도 (종단면도)		

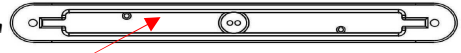
(2) 공통점 및 차이점

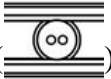
이 사건 등록디자인과 선행디자인을 대비해 보면, ① 전체적으로 양쪽 끝 단면이 라운드 처리된 긴 육면체의 형상인 점, ② 정면도에서, ",  "와 같이 상단 양쪽 끝에 오목한 홈(, )이 형성된 점, ③ 평면도에서, ",  "와 같이 가로가 매우 긴 운동장 트랙(track) 형상()으로 되어 있고, 양쪽 끝에 나사결합을 위한 체결공(, )이 형성된 점, ④ 측면도에서, ",  "와 같이 상단 중앙부가 볼록하고 그로부터 좌우측의 곡선은 약간 비스듬한 경사로 떨어지도록 형성된 점, ⑤ ,  '와 같이 가로, 세로 비율이 거의 같아 내부에 10개의 렌즈가 배치될 수 있는 점에서 공통된다.


반면에, ㉠ 선행디자인은 " "와 같이 재질이 반투명의

2) 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이므로(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후722 판결 등 참조), 이 사건 등록디자인에 대응되는 선행디자인의 도면 중 사시도 및 측면도는 각 적절히 회전하여 대비하기로 한다.

합성수지로 되어 있어 내부 렌즈(조명부)의 형상과 모양이 외부에서 보이거나, 이 사건 등록디자인은 "

보이지 않는 점, ㉔ 이 사건 등록디자인은 저면이 "

이 형성()되어 있는 형상인데 비해서, 선행디자인은

"

(3) 디자인 유사 여부에 관한 구체적 판단

앞서 든 증거들과 을 제1호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정을 종합해 보면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 유사한 디자인에 해당한다고 보아야 한다.

(가) 공통점 ① 내지 ④는 디자인의 대상이 되는 물품에서 차지하는 비중이 크고 물품의 전체적인 구조를 잘 나타내며, 디자인의 사용 시 뿐만 아니라 거래 시 일반 수요자나 거래자의 눈에 잘 띄어 주의를 끄는 부분으로서 양 디자인의 지배적 특징에 해당한다.

(나) 반면 차이점 ㉔의 재질의 반투명 여부와 관련한 차이점은, 아래와 같은 사정에 비추어 볼 때 이 사건 등록디자인과 선행디자인으로부터 느껴지는 전체적 심미감에 영향을 미칠만한 차이점은 아니라고 봄이 타당하다.

① 물품의 투명·불투명은 엄밀히 말하면 물품의 형상·모양·색채에 포함되는 것은 아

니지만, 경우에 따라 디자인의 유사 여부를 판단하는 요소가 될 여지는 있다.³⁾ 그런데 이 사건 등록디자인은 디자인의 설명에 재질은 합성수지재라고 기재하고 있을 뿐 재질의 투명 여부 또는 투명 정도에 관하여 아무런 한정을 하지 아니하고 있어 반투명의 재질로 된 물품을 권리범위에서 배제하고 있다고 보기는 어렵다.

② 오히려 이 사건 등록디자인의 대상이 되는 물품인 보조제동등은 조명부의 발광을 통해 제동 상태를 알려주는 용도의 물품으로, 빛을 투과시킬 수 없을 정도의 불투명한 재질보다는 어느 정도 빛을 투과시킬 수 있는 반투명 재질의 합성수지재가 대상물품의 용도에 적합해 보인다. 이러한 대상물품의 기능 및 용도를 고려했을 때, 렌즈에 빛이 들어올 때 내부 형상 및 모양을 어느 정도 확인할 수 있는 정도의 반투명 재질로 구현한 디자인도 이 사건 등록디자인의 유사 범위에 포함될 수 있다고 봄이 타당하다. 또한 이 사건 등록디자인의 참고도(종단면도)에 나타난 렌즈의 개수 및 배열 위치 등을 고려하면, 렌즈에 빛이 들어올 경우 확인할 수 있는 이 사건 등록디자인의 내부 형상은 선행디자인의 내부 형상과 별다른 심미감의 차이가 없다.

③ 나아가 원고 스스로도 이 사건 등록디자인이 재질이 반투명 합성수지로 되어 있어 내부의 형상 및 모양이 외부에서 보이는 디자인인 별건 공지디자인



(을 제1호증)과 동일한 디자인이라고 주장하기도 하

였다. 즉, 이 사건 등록디자인의 디자인등록출원에 대한 심사과정에서 특허청 심사관이

3) 물품의 전부 또는 일부가 투명하여 설명이 필요하다고 인정될 경우에는 디자인보호법 시행규칙 제35조 제4항 및 별표 2의 5에 의하여 디자인의 설명란에 그에 관한 설명을 기재하도록 하고 있다.

이 사건 등록디자인의 출원인인 원고에게 이 사건 등록디자인은 그 출원 전 공지된 별건 공지디자인과의 관계에서 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다는 취지의 거절이유 통지를 하자 원고는 위 별건 공지디자인이 디자인보호법 제36조 제1항에 해당한다고 주장하면서 '이 사건 등록디자인과 별건 공지디자인은 모두 원고에 의하여 창작된 것으로서 서로 동일한 디자인'이라고 주장한 바 있다.

(다) 차이점 ㉠의 저면 홈 및 구멍 구비 여부는, 사용 시 즉 차량에 장착하였을 때 외부로 노출되지 않아 눈에 잘 띄지 않는 부분일 뿐 아니라 거래 시의 외관을 고려하더라도 물품의 구조적인 특징을 잘 나타낸다거나 보는 사람의 주의를 끌만한 부분이라고 보기 어려운 세부적인 차이에 불과하다. 따라서 이와 같은 세부적인 차이점이 앞서 살펴본 양 디자인의 지배적인 공통점들로 인한 심미감의 유사성을 상쇄하기는 어렵다.

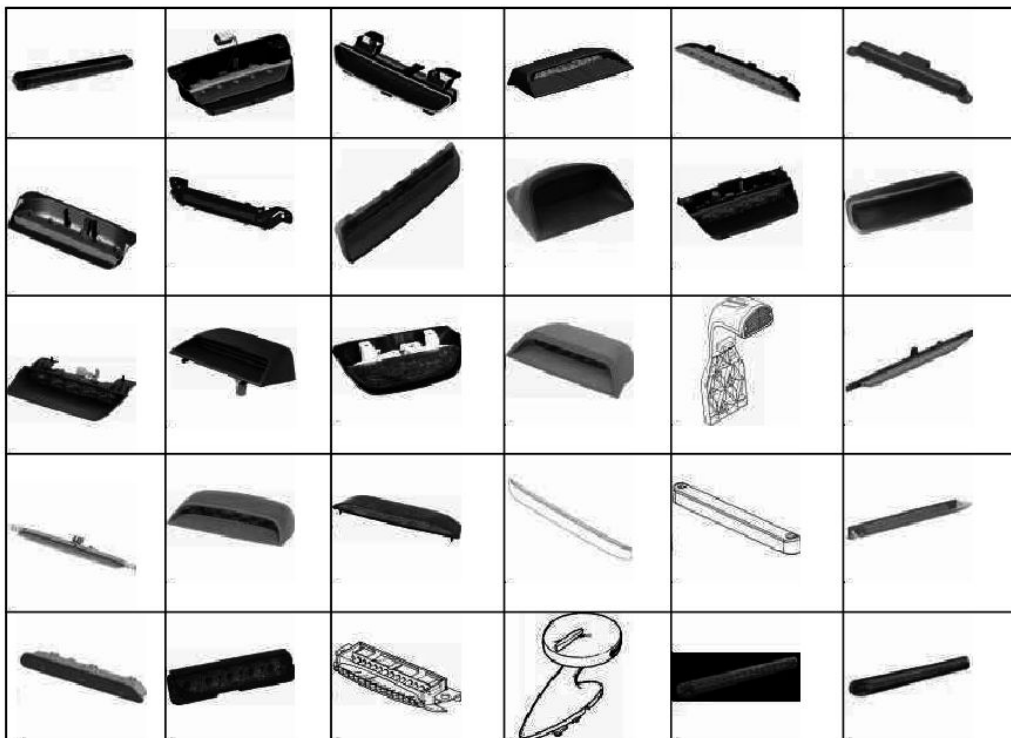
(4) 원고의 주장에 대한 판단

이에 대하여 원고는, 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 공통점인 ① 전체적으로 길게 뻗은 형상, ② 양 끝단에 볼트를 체결할 수 있는 구멍, ③ 중앙에 전구나 LED 등이 설치되어 빛이 나는 점 등은 보조제동등이라는 물품의 기본적 형상으로서 그 중요도를 낮게 보아야 하고, 양 디자인의 대상이 되는 물품은 구조적으로 디자인을 크게 변화시킬 수 없어 그 유사의 폭을 좁게 보아야 하므로, 양 디자인은 차이점들로 인하여 느껴지는 심미감이 상이하다는 취지로 주장한다.





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 참조).

위 법리에 비추어 앞서 든 증거들과 을 제2호증의 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 보면, 보조제동등이라고 하더라도 아래와 같이 그 물품의 구조에 관하여 얼마든지 다양한 변화가 가능한 것으로 보인다.



즉, 이 사건 등록디자인의 디자인등록출원 전에 공지된 차량용 보조제동등에 대한

디자인 중에는 '  ,  ,  ,  ' 등과 같이 좌우로

긴 형상을 취하고 있지 않고 양 끝단에 볼트 체결공도 형성되어 있지 않으며 내부에

10개의 렌즈가 배치될 수 있도록 가로, 세로 비율이 형성되어 있지도 않은 디자인이 다수 존재한다. 결국 원고 주장의 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 공통점이 물품의 기본적 형상 또는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 보기 어렵다.

따라서 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 공통점이 물품의 기본적 형상임을 전제로 하는 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

다) 검토결과와 종합

검토결과를 종합하면, 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 유사한 디자인에 해당하므로, 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다고 봄이 타당하다.

다. 소결

이 사건 등록디자인은 그 디자인등록출원 전에 국내에서 공지된 선행디자인과 유사한 디자인으로서 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 디자인등록을 받을 수 없음에도 이에 위반하여 디자인등록을 받았으므로, 디자인보호법 제121조 제1항 제2호에 의하여 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 같이한 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 임영우

판사 김기수

판사 윤정운