

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2022허2486 권리범위확인(디)
원 고 주식회사 A

대표자 사내이사 B

소송대리인 특허법인 주연

담당변리사 신명섭

피 고 주식회사 C

대표이사 D

소송대리인 변리사 이승훈

변 론 종 결 2023. 3. 7.

판 결 선 고 2023. 4. 13.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 1. 28. 2021당983호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 등록디자인(갑 제2호증, 이하 '이 사건 등록디자인'이라 한다)

- 1) 등록번호/출원일/등록일: 디자인등록 제798648호/2014. 11. 21./2015. 5. 26.
- 2) 물품의 명칭: 스탠드 조명
- 3) 도면: [별지 1]과 같다.

나. 확인대상디자인(갑 제5호증)

- 1) 물품의 명칭: 캔들 위머
- 2) 도면: [별지 2]와 같다.

다. 선행디자인들

1) 선행디자인 1(을 제1호증)

2014. 6. 12. 네이버 블로그(<https://E>)에 게시된 확인대상디자인의 부품에 해당하는 '전등갓' 및 '연결부'에 관한 디자인으로, 그 도면은 [별지 3]의 '가'와 같다.

2) 선행디자인 2(을 제2호증)

인터넷 웹사이트 'www.F'에서 전시 중인 1930년대의 조명기구인 'BAUHAUS TABLE LAMP BY SCHACO, CIRCA 1930S'라는 모델명의 '전등갓'에 관한 디자인으로, 그 도면은 [별지 3]의 '나'와 같다.

3) 선행디자인 3(을 제3호증)

2010. 11. 3. G(G)에 'H'라는 사용자에 의해 공개된 '바우하우스·빈티지' 디자인의 '전등갓'에 관한 디자인으로, 그 도면은 [별지 3]의 '다'와 같다.

4) 선행디자인 4(을 제4호증)

2011. 5. 24. 인터넷 쇼핑몰 'I'에 공개된 조명기구 '전등갓'의 2013년도 매뉴얼에 게재된 디자인으로, 그 도면은 [별지 3]의 '라'와 같다.

5) 선행디자인 5(을 제5호증)

2013. 9. 17. 이전에 'J'라는 온라인 발행물에 게재된 '조명기구 및 연결부'에 관한 디자인으로, 그 도면은 [별지 3]의 '마'와 같다.

6) 선행디자인 6(을 제6호증)

2006. 2. 14. 유럽지식재산청(EUIPO) 디자인공보에 공개된(등록번호 제449897호) '캔들 스틱'에 관한 디자인으로, 그 도면은 [별지 3]의 '바'와 같다.

7) 선행디자인 7(을 제7호증)

2007. 11. 24. 독일 디자인등록공보(등록번호 제40703205-0004호)에 게재된 '향초 받침대' 디자인으로, 그 도면은 [별지 3]의 '사'와 같다.

8) 선행디자인 8(을 제8호증)

2014. 4. 1. 인터넷 후기 글에 인용된 '양키 캔들'의 '캔들 워머'에 관한 디자인으로, 그 도면은 [별지 3]의 '아'와 같다.

9) 선행디자인 9(을 제9호증)

2008년 이전부터 인터넷 쇼핑몰 'I'에서 판매된 '온열 램프'에 관한 디자인으로, 그 도면은 [별지 3]의 '자'와 같다.

10) 선행디자인 10, 11(을 제10호증, 제11호증)

2010. 8. 31., 2009. 5. 6.자 G(G)에 각각 공개된 '전등갓, 연결부, 향초 받침대' 부분을 포함하는 '캔들 워머'와 관련된 디자인으로서, 그 도면은 각각 [별지 3]의 '차', '카'와 같다.

라. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 4. 1. 특허심판원에 피고를 상대로 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판청구를 하였다.

2) 특허심판원은 해당 심판청구를 2021당983호로 심리한 다음, 2022. 1. 28. '이 사건 등록디자인은 선행디자인 1, 4, 5와 선행디자인 6, 7의 결합에 의하여 쉽게 창작될 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다.'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 5, 6호증, 을 제1에서 16호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고

다음과 같은 이유로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

1) 확인대상디자인은 선행디자인들의 결합으로 쉽게 창작할 수 있는 디자인이 아니므로 자유실시디자인에 해당하지 않는다.

2) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 전체적인 심미감이 유사하므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.

나. 피고

다음과 같은 이유로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 정당하다.

1) 확인대상디자인은 선행디자인들로부터 쉽게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다.

2) 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감에 차이가 있으므로 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.

3) 이 사건 등록디자인은 출원 전 공지된 디자인이므로 등록무효심판의 유무와 관계 없이 그 권리범위를 인정할 수 없다.

3. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 동일·유사 여부

가. 관련 법리

1) 디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다(대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후913 판결 등 참조).

2) 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지부분에 까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는

디자인이 서로 공지부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지 부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후3568 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조).

3) 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 또는 디자인의 기본적 또는 기능적 형태일 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로, 이러한 부분들이 동일·유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 디자인이 서로 동일·유사하다고 할 수도 없다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2003후1666 판결 등 참조).

나. 대상 물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 대상 물품은 모두 '스탠드 조명' 또는 '캔들 워머'로 동일한 물품에 해당한다(당사자 사이에 다툼이 없다).

다. 디자인의 유사 여부

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 대비하면 아래 표와 같다.

도면	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		
정면도		
사용 상태도		

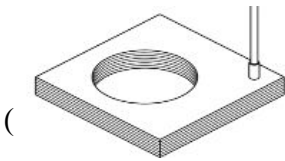
1) 공통점

양 디자인은, ① 전체적으로 조명부, 연결부, 받침부로 구성되어 있는 점, ② 조명부는 원기둥과 위는 협소하고 아래쪽은 넓은 원뿔대를 결합시킨 형상인 점, ③ 연결부는 조명부와 받침부를 연결하는 일체로 연장된 기둥으로, 연결부의 상단은 모서리가

등근 'ㄱ'자 모양으로 구부러져 연결부의 단부가 조명부의 상단 측면과 결합되어 있는 점, ④ 받침부는 사각형상으로 되어 있고, 중앙에 향초를 받치기 위한 원형의 거치부가 형성되어 있는 점에서 공통된다.

2) 차이점

㉠ 받침부에 형성된 거치부와 관련하여, 이 사건 등록디자인은 받침부에 형성된 거치부가 받침부 중앙에 원형으로 관통하여 바닥까지 모두 뚫려 있는 형상



()인 데 비해, 확인대상디자인은 거치부가 받침부 중앙에 원형으로



얇게 파인 형상()인 점, ㉡ 이 사건 등록디자인은 관통된

거치부의 안쪽 측면()과 받침부 바깥쪽 측면()에 가로

방향으로 다수의 실선이 형성되어 있는 데 비해, 확인대상디자인은 받침부를 구성하는 나무 자체의 무늬 외에 실선과 같은 무늬를 더하지 않은 점에서 차이가 있다.

3) 구체적 검토

앞서 든 증거와 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 사정을 종합하면, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 앞서 본 공통점에도 불구하고 전체적으로 대비·관찰하면 보는 사람으로 하여금 심미감에서 뚜렷한 차이를 느끼게 하므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 동일·유사하다고 볼 수 없다.

가) 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하

는데, 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인의 공통점 ①, ②, ③의 특징들은 선행디자인 1, 4, 5에도 잘 나타나 있다. 따라서 공통점 ①, ②, ③에 관한 디자인 부분은 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사 여부 판단에서 그 중요도를 낮게 보아야 한다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 4	선행디자인 5
			

나) 공통점 ④와 관련하여 받침부의 중앙에 형성된 원형의 거치부 역시 아래와 같이 선행디자인 8, 10, 11에 잘 나타나 있다. 이 부분은 그 바닥이 대부분 원형인 향초 용기를 거치할 경우 그 거치 위치를 표시하고 고정하는 기능을 수행하는 기본적인 기능적인 형태이고, 위와 같은 기능을 수행하기 위하여 그 디자인 분야에서 흔하게 사용되어 왔던 것으로 보이므로, 이 부분 역시 그 중요도를 낮게 보아야 한다.

선행디자인 8	선행디자인 10	선행디자인 11
		

다) 반면에 차이점 ㉑과 관련하여 이 사건 등록디자인의 거치부는 원형으로 바닥까지 열린 형상을 취함으로써 원형으로 얇게 파인 거치부와 비교하여 뚜렷한 입체감을 제

공한다. 더욱이 이 사건 등록디자인의 열린 거치부를 통해 바닥의 질감과 색채가 드러나



게 되고(), 이는 단순히 깊게 파인 거치부와는 또 다른 미감적

가치를 제공한다. 또한, 차이점 ㉠과 관련하여 이 사건 등록디자인의 받침부와 거치부 내
외에 형성된 실선 무늬는 받침부의 윗면과 옆면, 내주면을 뚜렷하게 구분하고, 이는 거치
부의 바닥까지 열린 형상과 결합하여 이 사건 등록디자인의 입체감을 고양시킨다. 차이
점 ㉡, ㉢으로 드러나는 이 사건 등록디자인 받침부의 개구된 형상과 받침부 및 거치부
내외에 형성된 실선 무늬는 일반 수요자의 주의를 끌고 시각적인 자극을 주는 주요 특징
부인데, 위와 같은 차이점으로 인하여 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인은 보는 사람
에게 전체적으로 상이한 심미감을 일으킨다.

라. 소결론

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 동일·유사하지 아니하여 이 사건 등록디
자인의 권리범위에 속하지 않는다(확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에
속하지 않는다고 인정되는 이상, 원고의 나머지 주장은 판단하지 않는다).

4. 결론

이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원
고의 청구는 이유 없어 기각한다.

재판장 판사 이형근

판사 임경옥

판사 윤재필

[별지 1] 이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

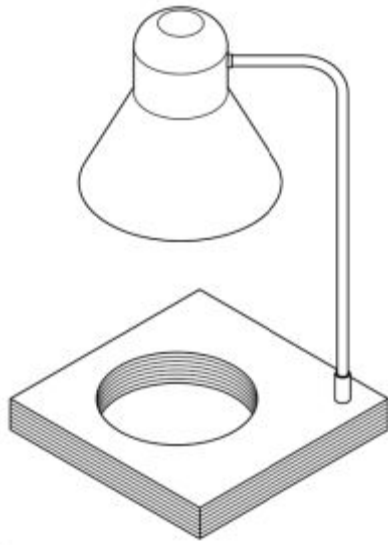
스탠드 조명

【디자인의 설명】

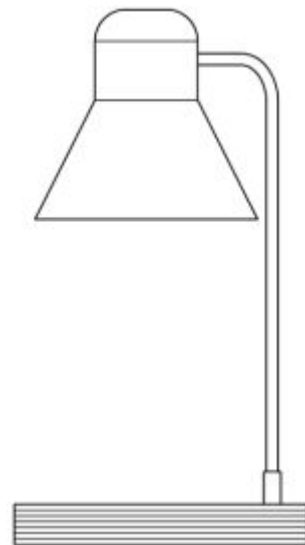
1. 재질은 금속재, 목재 및 합성수지재임.
2. 본원 디자인은 스탠드 조명으로 사용되는 것으로, 참고도에 도시된 바와 같이 받침부에 형성된 개구부에 향초를 배치하게 되면, 조명부의 발열에 의해 향초가 용해되어 향이 발산되는 것이 특징임.
3. [도면 1.1]은 디자인의 전체형상을 표현한 것이고,
[도면 1.2]은 디자인의 정면을 표현한 것이고,
[도면 1.3]은 디자인의 배면을 표현한 것이고,
[도면 1.4]은 디자인의 좌측면을 표현한 것이고,
[도면 1.5]은 디자인의 우측면을 표현한 것이고,
[도면 1.6]은 디자인의 평면을 표현한 것이고,
[도면 1.7]은 디자인의 저면을 표현한 것임.
4. [참고도 1.1]은 디자인의 사용상태를 표현한 것임.

【디자인 창작 내용의 요점】

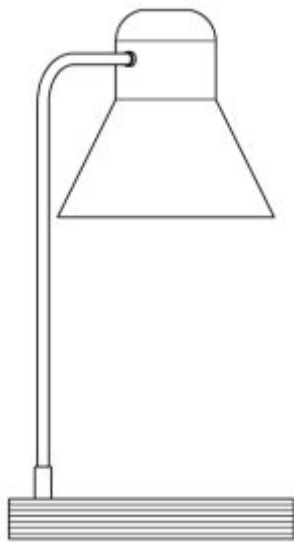
'스탠드 조명'의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.



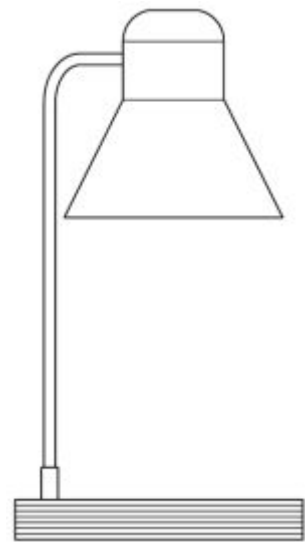
[도면 1.1]



[도면 1.2]

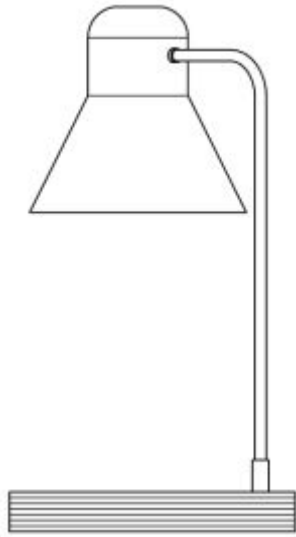


[도면 1.3]

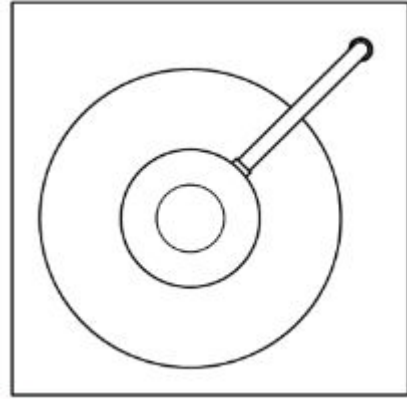


[도면 1.4]

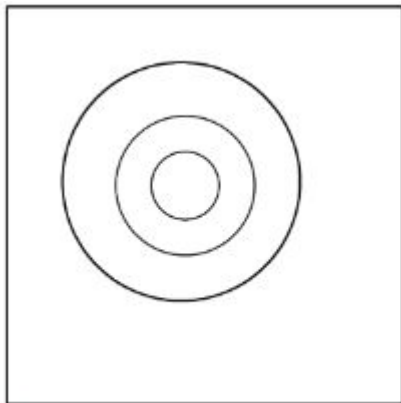
[도면 1.5]



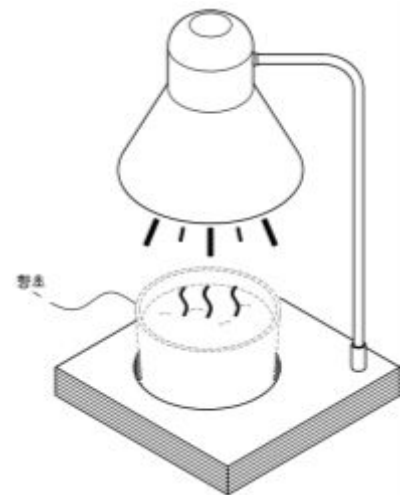
[도면 1.6]



[도면 1.7]



[참고도 1.1]



끝.

[별지 2] 확인대상디자인

도면 1(사시도)



도면 2(정면도)



도면 3(측면도)



도면 4(측면도)



도면 5(참고도면)



끝.

[별지 3] 선행디자인들

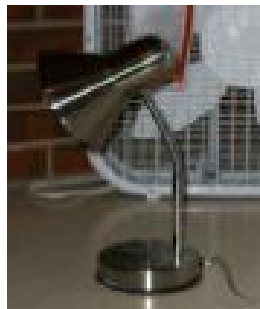
가. 선행디자인 1



나. 선행디자인 2



다. 선행디자인 3



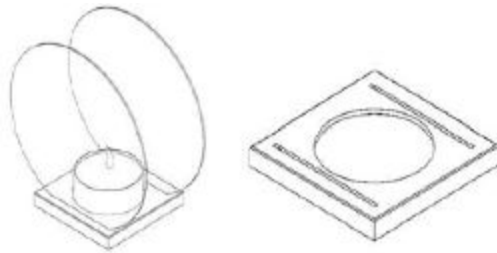
라. 선행디자인 4



마. 선행디자인 5



바. 선행디자인 6



사. 선행디자인 7



아. 선행디자인 8



자. 선행디자인 9



차. 선행디자인 10



카. 선행디자인 11



끝.