

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2022허5409 등록무효(디)

원 고 A 주식회사

소송대리인 변리사 유기현, 유호성

피 고 주식회사 B

대표이사 C

소송대리인 변리사 김영관

변 론 종 결 2023. 4. 20.

판 결 선 고 2023. 5. 18.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 8. 26. 2021당1924호 사건에 관하여 한 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

- 1) 물품의 명칭: 하부 장식장용 측판
- 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2019. 5. 29./ 2020. 1. 30./ 제30-1044100호
- 3) 디자인권자: 피고
- 4) 디자인의 설명, 디자인 창작 내용의 요점 및 도면: [별지 1]과 같다.

나. 선행디자인

- 1) 물품의 명칭: 욕실 및 주방가구용 측면판
- 2) 출원일/ 등록일/ 공고일/ 등록번호: 2016. 2. 3./ 2016. 5. 9./ 2016. 5. 13./ 제30-0854101호
- 3) 디자인의 설명, 디자인 창작 내용의 요점 및 도면: [별지 2]와 같다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 6. 24. 피고를 상대로 특허심판원 2021당1924호로 이 사건 등록 디자인은 선행디자인과 유사하거나 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너'라 한다)이 선행디자인에 따라 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보호법 제33조 제1항 또는 같은 조 제2항을 위반하였다고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 관한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2022. 8. 26. "이 사건 등록디자인은 선행디자인과 유사하지 않고, 통상의 디자이너가 선행디자인에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인에도 해당하지 않는다."라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 1, 2, 갑 제3호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고의 주장

1) 디자인의 유사 여부는 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 판단하는 것이 원칙이고, 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서 물품의 잘 보이는 면에 비중을 두어야 한다. 따라서 이 사건 등록디자인과 선행디자인을 대비함에 있어, 자세히 관찰하여야만 형상을 알 수 있고 외부에 노출되어 있지 않은 '모서리부 안쪽'은 중요도를 낮게 평가하여야 하는 점, 외부에 노출되어 있는 '외측 부분' 및 '모서리부'에 비중을 높게 두어 대비하여야 하는 점, 내부 부분의 하부에 절단 부분을 형성하는 것은 간단한 변형에 불과한 점을 고려하면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 심미감이 극히 유사하다. 그렇다면 이 사건 등록디자인은 출원 전에 국내에서 공지된 선행디자인과 유사한 디자인이므로 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.

2) 내측 부분의 상부가 사선 형태로 비스듬하게 절단된 형상은 이 사건 등록디자인의 출원 당시 이미 공지되어 있었고, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인에 이러한 공지형태를 결합하여 쉽게 창작할 수 있으므로, 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다.

나. 피고의 주장

1) 모서리가 둥근 형상의 장식장용 하부 측면판은 이 사건 등록디자인의 출원 전

부터 널리 사용되었고, 양 디자인의 공통되는 부분인 '전체적으로 U자 모양의 형상', '외측 부분 끝에 형성된 계단 모양의 홈', '외측 부분은 곡선이고 내측 부분은 절곡된 모서리부'는 디자인의 기능적 형태이므로 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 차이점인 '모서리부 안쪽'과 '내측 부분 하부'의 형상과 모양이 이 사건 등록디자인의 특징적 요소이고, 장식장용 하부 측면판의 수요자는 가구 설치업자이므로, 가구에 설치한 후 외부에 노출되지 않는다는 사정만으로 이러한 부분의 중요도를 낮게 평가할 수 없다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 이러한 차이로 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 유사한 디자인에 해당하지 않는다.

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 차이가 혼한 창작수법이나 표현방법에 의하여 이를 변경·조합하였거나 전용하였음에 불과한 정도라고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 않는다.

3. 판단

가. 이 사건 등록디자인이 선행디자인과 유사한 디자인에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

디자인의 등록요건 판단에 있어 그 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 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2006후947 판결 등 참조). 그러나 양 디자인의 공통되

는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사실만으로는 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수는 없다(대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후3794 판결 등 참조). 그리고 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인이 표현된 물품의 사용 시뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려해야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결 등 참조).

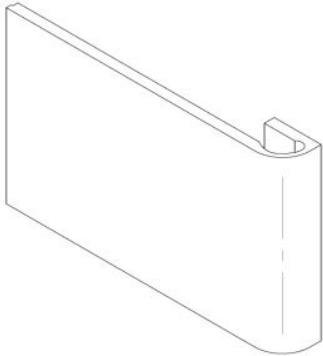
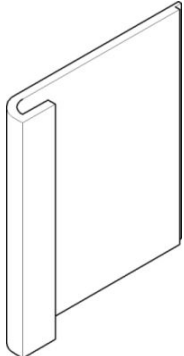
2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 유사 여부


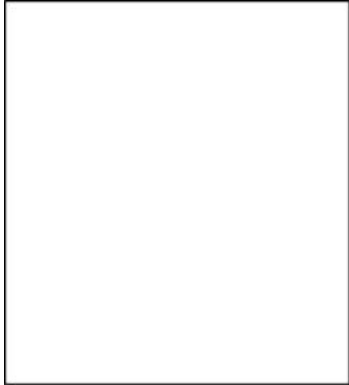

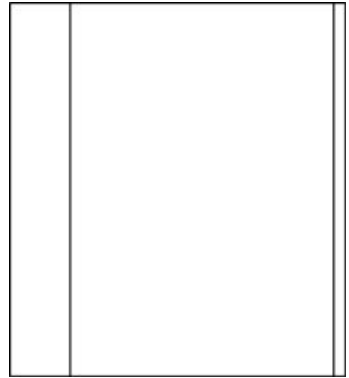

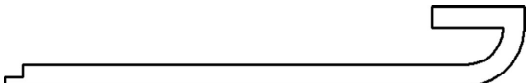


가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 대상 물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인과 선행디자인의 대상 물품은 거실, 주방, 욕실 등의 장식장 하부 측면에 부착하여 배수관을 보이지 않게 하고 욕실용품이나 주방용품을 수납할 수 있는 공간을 확보하며 장식장의 모서리가 곡선 형태를 이루도록 하는 '하부 장식장 용 측판'으로 그 용도와 기능이 동일하다.

나) 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 대비


이 사건 등록디자인과 선행디자인의 형상과 모양을 대비하면 아래 표와 같다.


	이 사건 등록디자인	선행디자인
사시도		

정면도		
배면도		
평면도		
저면도		


다) 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 디자인 유사 여부


(1) 공통점

대상 물품의 평면도를 중심으로 이 사건 등록디자인과 선행디자인을 대비하여 보면, ① 전체적으로 직사각형 모양의 판 형상을 가진 '외측 부분', 외측 부분보다 가로 방향으로 짧은 직사각형 모양의 판 형상을 가진 '내측 부분' 및 그 사이에 외측 부분과 내측 부분을 연결하는 '모서리부'로 구성되어 평면도나 저면도에서 양쪽의 길이가 다른 알파벳 'U'자 모양으로 보이는 점, ② 외측 부분의 끝에는 '  (이 사건 등

록디자인)', '


(2) 차이점

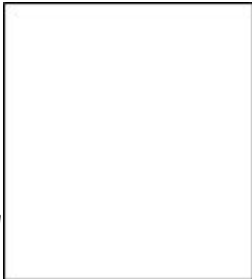
그러나 ㉠ 이 사건 등록디자인의 모서리부 안쪽은 '

이 사건 등록디자인의 '내측 부분'은 '

- 7 -

절단된 반면, 선행디자인의 '내측 부분'은 '  '와 같이 절단된 부분 없이 직사각형

모양으로 형성된 점, ㉔ 이 사건 등록디자인은 '  '와 같이 상대적

으로 가로가 넓게 형성된 반면, 선행디자인은 '  '와 같이 상대적으로 세

로가 길게 형성되어 있는 점 등에서 차이가 있다.

(3) 구체적 검토

전체적인 알파벳 'U'자 형상과 외측 부분이 곡선으로 이루어진 모서리부는 사용자가 가구에 부딪힐 경우 부상을 방지하기 위한 부분이고, 외측 부분의 끝에 형성된 계단 모양의 홈은 장식장 등의 후면판이 삽입되어 결합하는 부분이어서 기능적 형태에 해당하므로 공통점 ①, ②, ③은 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다.

한편 이 사건 등록디자인은 장식장 등 가구의 하부 좌우면에 부착하여 장식장의 모서리가 곡면을 이루도록 하는 장식장용 측면판에 관한 것으로서, 이 물품을 장식장 등 가구의 하부에 설치하고 나면 가구와 결합해서 더는 물품의 모서리부 안쪽과

내측 부분 하부의 형상과 모양이 바깥에 드러나지 않을 수도 있지만, 장식장용 측면판은 장식장과 결합하지 않은 상태에서 모서리부 안쪽과 내측 부분 하부의 형상과 모양이 외부에 나타난 그대로 거래되고 있으므로,¹⁾ 장식장용 측면판의 거래 시 수요자는 위와 같은 내부의 특징들을 포함한 물품 전체의 외관에 의한 심미감을 고려하여 물품을 거래할 것으로 보인다. 따라서 단순히 양 디자인에서 차이가 있는 형상이 설치 후 보이지 않는 부분이라는 이유만으로 디자인 유사 판단 시 그 중요도를 낮게 평가할 수 없고, 이 사건 등록디자인의 모서리부 안쪽과 내측 부분 하부의 형상은 장식장용 측면판의 나머지 부분과 함께 이 사건 등록디자인의 지배적 특징을 이루는 부분이라고 할 것이므로, 모서리부 안쪽과 내측 부분 하부까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 심미감에 따라 디자인의 유사 여부를 판단해야 한다.²⁾

이와 같은 점을 고려하여 일반 수요자의 입장에서 양 디자인을 내부까지 포함하여 전체적으로 대비 관찰하여 볼 때, 이 사건 등록디자인의 모서리부 안쪽과 내측 부분 하부는 종래 가구용 하부 측면판 디자인에서는 흔히 찾아보기 어려운 참신한 형상이고 디자인의 구조적 특징을 잘 나타내는 부분이므로, 수요자의 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당한다. 뿐만 아니라 이 사건 등록디자인의 설명에 "본 디자인의 대상이 되는 물품은, 거실, 주방, 욕실 등의 하부 장식장에 부착하여 장식장의 모서리가 곡선 형태를 이루도록 하는 하부 장식장용 측판으로, 모서리부 내측에 둥글게 파인 형상을 형성하여 모서리부의 두께를 얇게 하고, 배면 하부를 사선 형태로 함으로써, 견고하면서 무게를 줄일 수 있고, 운반 및 설치가 용이한 하부 장식장용 측판이다."라고 기재되어

1) 갑 제8호증 및 변론 전체의 취지에 의하면, 이 사건 등록디자인이 표현된 물품의 거래 시 '모서리부 안쪽'의 형상과 모양을 쉽게 파악할 수 있다고 보이므로, '모서리부 안쪽'은 도구를 이용하여 자세히 관찰하여야만 그 차이를 알 수 있다는 원고의 주장은 받아들여지지 않는다.

2) 따라서 장식장용 하부 측면판이 가구에 설치·결합되어 모서리부 안쪽과 내측 부분 하부가 외부에서 보이지 않게 된 상태의 심미감만을 고려하여 유사 여부를 판단하여야 한다는 원고의 주장은 받아들여지지 않는다.

있으므로 모서리부 안쪽과 내측 부분 하부는 이 사건 등록디자인의 특징적 형태에 해당한다고 보아야 한다. 그런데 양 디자인은 모서리부 안쪽과 내측 부분 하부의 형상과 모양에 현저한 차이가 있고, 이러한 형상의 차이는 양 디자인의 전체적인 심미감에 큰 차이를 가져온다. 따라서 양 디자인은 앞에서 본 공통점에도 불구하고 전체적으로 대비·관찰하면 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 유사하지 않다.

3) 원고의 주장에 관한 판단

가) 원고의 주장

이 사건 등록디자인과 같이 내측 부분 하부를 사선 형태로 절단하면 세면대 장식장의 하부판에 밀착시킬 수 없고, 오히려 세면대를 상부에 결합할 때 설치할 공간을 확보하기 위하여 측면판의 내측 부분 상부를 사선 형태로 비스듬하게 절단한다. 피고는 이 사건 등록디자인의 실제 사용태양과 달리 출원하였고, 측면판의 내측 부분 상부가 사선 형태로 절단된 디자인으로 유사 여부를 판단하여야 한다. 이 사건 등록디자인의 출원 전 출원된 '욕실가구용 측면판'에 관한 디자인도 내측 부분의 상부가 사선 형태로 비스듬하게 절단된 형상을 갖고 있고, 원고가 2017. 5. 16.경 납품하여 2017. 5. 18.경 시공된 세면대의 측면판 내측 부분의 상부가 사선 형태로 절단되었는데, 이 사건 등록디자인 출원 전 내측 부분의 상부가 사선 형태로 절단된 형상은 이미 공지되었으므로, 중요도를 낮게 평가하여야 한다.

나) 판단

그러나 이 사건 등록디자인의 도면에 내측 부분 하부에 사선 형태로 절단된 형상으로 도시되어 있고 이 사건 등록디자인의 설명에도 배면 하부를 사선 형태로 하

였다고 기재되어 있는 이상 피고가 실제로 제작하는 물품의 형상을 고려하지 않고 이러한 형상으로 외관을 대비하여야 한다. 원고의 위와 같은 주장은 이유 없다.

4) 검토 결과 정리

이 사건 등록디자인은 출원 전에 공지된 선행디자인과 유사한 디자인에 해당하지 않는다.

나. 이 사건 등록디자인이 선행디자인에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인인지 여부

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 디자인등록을 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 때는 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 등 참조).

2) 구체적 판단

이러한 법리에 비추어 이 사건에 관하여 본다. 앞에서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 모서리부 내측의 형상과 모양, 내측 부분 하부에 사선 형태 절단 부분의 형성 여부 등에서 서로 차이가 있는데, 이는 전체적으로 볼 때 이들 디자인 사이에 서로 다른 미감적 가치를 가져올 정도이므로, 선행디자인을 이 사건 등록디자인과 같이 변형하는 것을 두고 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 볼 수 없다. 선행디자인은 '전체적으로 U자 모양의 형상', '외측 부분 끝에 형성된 계단 모양의 홈', '외측 부분은 곡선이고 내측 부분은 절곡된 모서리부'를 갖고 있고, 원고가 제작하였다고 주장하는 세면대 하부판의 '내측 부분 상부'는 사선 형태로 비스듬하게 절단되어 있기는 하다. 그러나 내측 부분 사선 형태는 그 형성 위치에서 이 사건 등록디자인과는 차이가 있고, 이 사건 등록디자인의 모서리부 안쪽은 둥글게 파인 모양으로 형성되어 있으므로, 선행디자인에 이러한 공지형태를 단순히 조합하는 창작수법이나 표현방법만으로는 이 사건 등록디자인을 창작해 낼 수가 없고, 그 밖에 이 사건 등록디자인과 같은 형상과 모양으로 모서리부 안쪽을 둥글게 형성하거나 내측 부분 하부에 사선 형태로 절단하는 것이 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 볼 만한 자료도 없다.

3) 검토 결과 정리

따라서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 보기 어렵다.

다. 소결론

이 사건 등록디자인은 선행디자인과 유사한 디자인에 해당하지 않고, 통상의 디자

이너가 선행디자인에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인에도 해당하지 않는다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 정당하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

재판장 판사 이형근

판사 임경옥

판사 윤재필

[별지 1]

이 사건 등록디자인

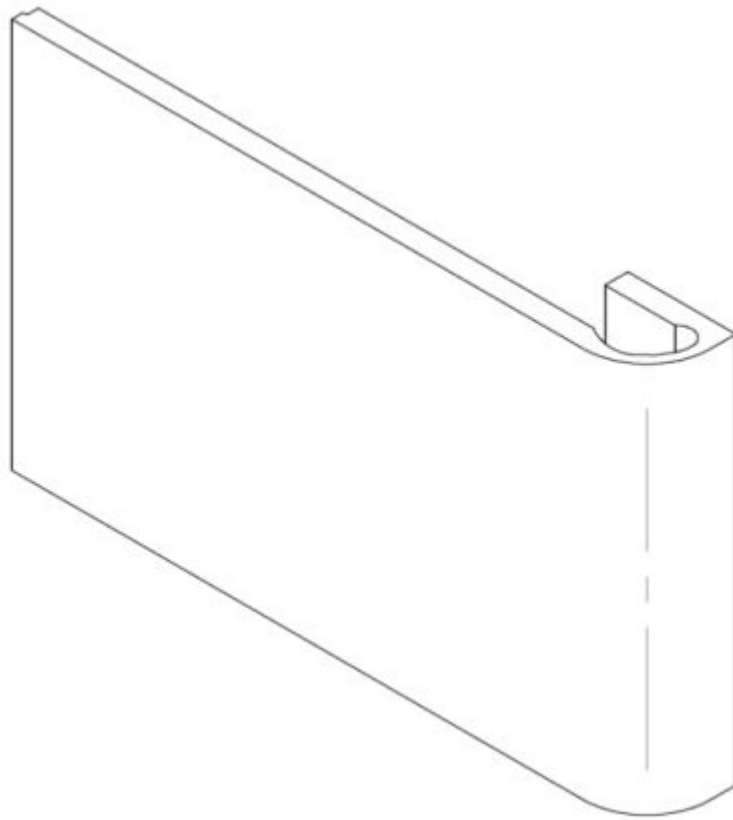
【디자인의 설명】

1. 본 디자인의 대상이 되는 물품의 재질은 합성수지재이다.
2. 본 디자인의 대상이 되는 물품은, 거실, 주방, 욕실 등의 하부 장식장에 부착하여 장식장의 모서리가 곡선 형태를 이루도록 하는 하부 장식장용 측판으로, 모서리부 내측에 둥글게 파인 형상을 형성하여 모서리부의 두께를 얇게 하고, 배면 하부를 사선 형태로 함으로써, 견고하면서 무게를 줄일 수 있고, 운반 및 설치가 용이한 하부 장식장용 측판이다.
3. 도면 1.1은 디자인의 전체적인 형상을 표현하는 도면이고, 도면 1.2는 디자인의 정면 부분을, 도면 1.3은 디자인의 배면 부분을, 도면 1.4는 디자인의 좌측면을, 도면 1.5는 디자인의 우측면을, 도면 1.6은 디자인의 평면을, 도면 1.7은 디자인의 저면을 각각 표현하는 도면이다.

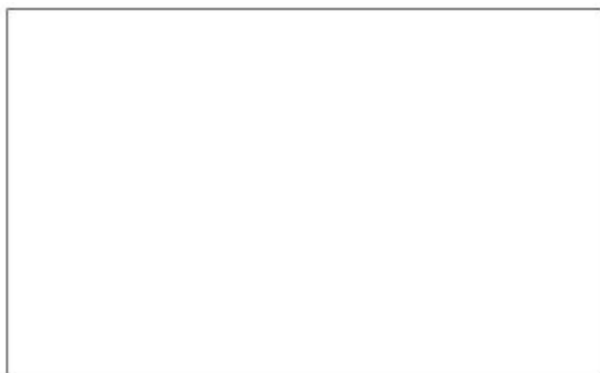
【디자인 창작 내용의 요점】

"하부 장식장용 측판"의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 한다.

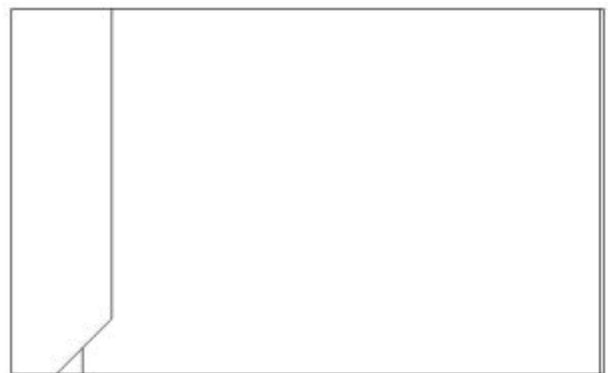
[도면 1.1] 디자인의 전체적인 형상을 표현하는 도면



[도면 1.2] 디자인의 정면 부분을 표현하는
도면



[도면 1.3] 디자인의 배면 부분을 표현하는
도면



[도면 1.4] 디자인의 좌측면을 표현하는 도면



[도면 1.5] 디자인의 우측면을 표현하는 도면



[도면 1.6] 디자인의 평면을 표현하는 도면



[도면 1.7] 디자인의 저면을 표현하는 도면



[별지 2]

선행디자인

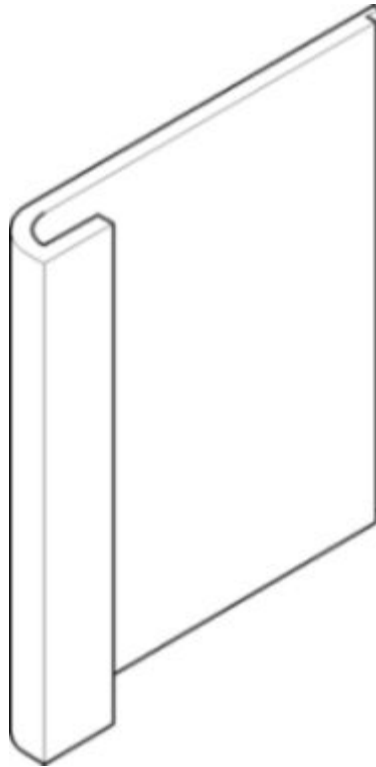
【디자인의 설명】

1. 재질은 발포합성수지임.
2. 주로 욕실 세면기 하단부분에 설치하여 배수관을 가려서 외관상 용이함을 주며 욕실용품 등을 수납하는 수납장 공간을 확보할 수 있고, 싱크대 하단부에 설치하여 싱크대 모서리면이 둥근형태가 되어 부엌 사용자의 부주의로 인한 찰과상 등을 방지할 수 있음.
3. 도면1.1은 사시도이고, 도면1.2는 정면도이고, 도면1.3은 배면도이고, 도면1.4는 좌측면도이고, 도면1.5는 우측면도이고, 도면1.6는 평면도이고, 도면1.7은 저면도이고, 참고도면1.1과 참고도면 1.2는 욕실과 부엌에서의 사용상태를 나타낸 도면임.

【디자인 창작 내용의 요점】

"욕실 및 주방가구용 측면판"의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작 내용의 요점으로 함.

[도면 1.1] 사시도



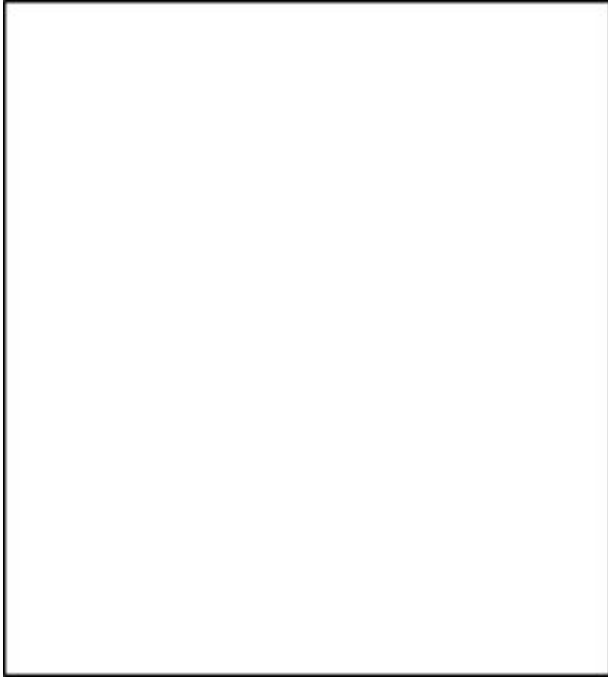
[도면 1.2] 정면도



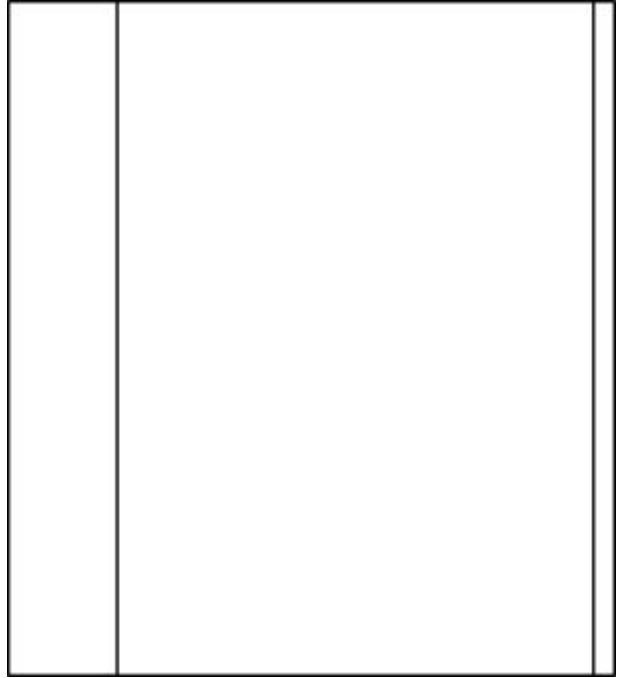
[도면 1.3] 배면도



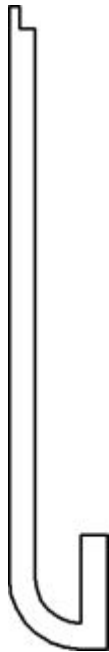
[도면 1.4] 좌측면도



[도면 1.5] 우측면도



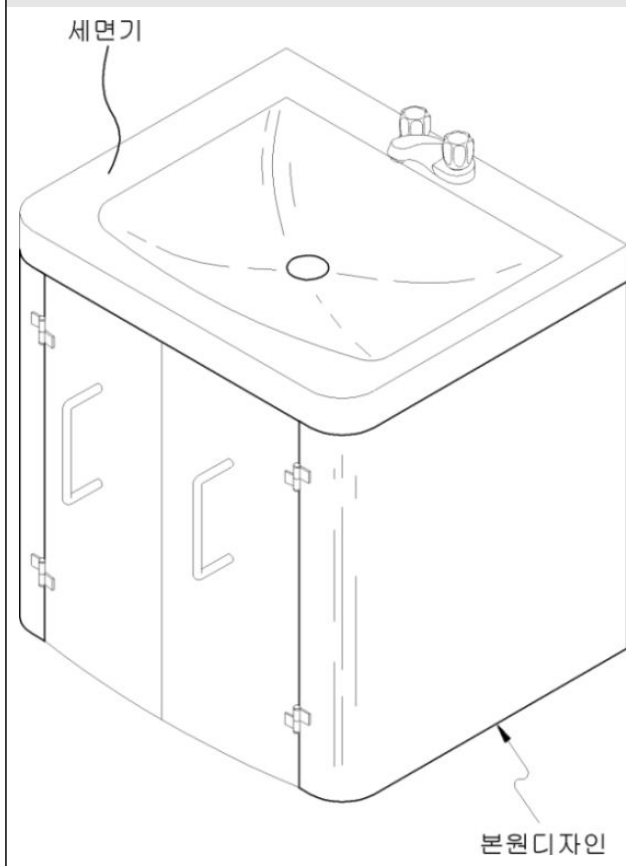
[도면 1.6] 평면도



[도면 1.7] 저면도



[참고도면 1.1] 욕실과 부엌에서의 사용상태를 나타낸 도면



[참고도면 1.2] 욕실과 부엌에서의 사용상태를 나타낸 도면

