

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2022허1476 권리범위확인(디)
원 고 A

소송대리인 변리사 조희원
피 고 주식회사 B

대표이사 C
소송대리인 변리사 배근오
변 론 종 결 2022. 11. 17.
판 결 선 고 2023. 1. 19.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 1. 14. 2020당1572호 사건에 관하여 한 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 취소한다.

이 유

1. 인정사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 5. 22. 피고를 상대로 특허심판원 2020당1572호로 '피고가 실시하는 아래 다.항 기재 확인대상디자인(이하 '확인대상디자인'이라 한다)은 아래 나.항 기재 등록디자인(이하 '이 사건 등록디자인'이라 한다)의 권리범위에 속한다'고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2022. 1. 14. "확인대상디자인은 아래 라.항 기재 선행디자인 4로부터 쉽게 창작할 수 있는 자유실시디자인이므로, 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다."라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록디자인

- 1) 물품의 명칭: 의료용 실
- 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2015. 4. 10./ 2016. 1. 29./ 제30-0838042호
- 3) 디자인권자: 원고
- 4) 디자인의 설명, 디자인 창작 내용의 요점 및 도면: [별지 1]과 같다.

다. 확인대상디자인

- 1) 물품의 명칭: 의료용 금실

2) 도면: [별지 2]와 같다.

라. 선행디자인

1) 선행디자인 1

가) 물품의 명칭: 의료용 바늘

나) 출원일/ 등록일/ 공고일/ 등록번호: 2013. 11. 21./ 2014. 9. 19./ 2014. 10.

1./ 제30-0762971호

다) 도면: [별지 3의 가]와 같다.

2) 선행디자인 2

가) 물품의 명칭: 의료용 바늘

나) 출원일/ 등록일/ 공고일/ 등록번호: 2013. 12. 6./ 2014. 12. 8./ 2014. 12.

12./ 제30-0762971호 유사 제3호

다) 도면: [별지 3의 나]와 같다.

3) 선행디자인 3

가) 물품의 명칭: 의료용 실

나) 출원일/ 등록일/ 공고일/ 등록번호: 2013. 3. 13./ 2014. 4. 2./ 2014. 4. 9./

제30-0737832호

다) 도면: [별지 3의 다]와 같다.

4) 선행디자인 4

식품의약품안전처장이 2015. 2. 13. 발급한 의료기기 제조 허가증(제허 15-205 호)(이하 '이 사건 허가증'이라 한다)에 게재된 'HSGG type 봉합사'에 관한 디자인으로, 그 도면은 [별지 3의 라]와 같다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 5 내지 10호증, 을 제2호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고의 주장

1) 특허심판원은 2020. 9. 10. 이 사건 심판청구에 관하여 우선심판결정을 하였음에도 심판청구일부터 1년 8개월, 우선심판결정일부터 1년 4개월이 지난 후 이 사건 심결을 하였는바, 이 사건 심결에는 심판사무취급규정, 심판편람에 정한 처리기간을 경과한 절차적 위법이 있다.

2) 선행디자인 4는 이 사건 등록디자인 출원 전에 공지된 디자인이 아니고, 이 사건 허가증에 게재된 선행디자인 4의 사진 및 도면은 형태성 및 시각성을 갖고 있지 않아 경험칙에 의하여 보충하더라도 확인대상디자인과 대비하여 그 유사 여부를 판단할 수 없다. 따라서 선행디자인 4를 근거로 확인대상디자인이 자유실시디자인인지 여부에 관하여 판단할 수 없다. 또한 확인대상디자인은 선행디자인 4로부터 쉽게 창작할 수 있는 자유실시디자인이 아니다.

3) 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 동일·유사하므로, 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.

나. 피고의 주장

1) 이 사건 심결에는 심판편람에 정한 처리기간을 위반한 위법이 없고, 심판사무취급규정, 심판편람은 법규가 아니어서 위 각 규정에 정한 기간을 경과하더라도 위법하다고 볼 수는 없다.

2) 선행디자인 4는 이 사건 등록디자인의 출원 전에 국내에서 공지되었고, 이

사건 허가증에 게재된 선행디자인의 사진, 도면 및 설명에 경험칙을 보충하면 선행디자인의 형상 및 모양을 파악할 수 있으며, 확인대상디자인은 선행디자인 4로부터 쉽게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로, 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.

3. 판단

가. 이 사건 심판절차에 절차위반의 위법이 있는지 여부

갑 제4호증의 1, 3, 을 제1호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 특허심판원은 2020. 9. 10. 위 심판청구 사건에 관하여 심판사무취급규정 제31조 제3항에 따라 우선심판하기로 결정한 사실, 특허심판원이 발간한 심판편람에는 "심판장(관)은 우선심판대상으로 결정된 심판사건에 대하여는 사건의 조기 성숙을 유도하고, 원칙적으로 우선심판결정일부터 4개월 이내에 처리한다. 다만 해당 심판사건이 성숙되지 아니하여 동 기간 내에 처리할 수 없는 경우에는 최종의견서 접수일부터 2.5개월 내에 처리한다"라고 정하고 있는 사실(190쪽), 원고는 최종 의견서를 2021. 8. 13. 제출한 사실은 인정된다. 그런데 처리기간에 관한 심판편람의 위 규정은 심판업무의 능률제고와 전문성 확보를 통하여 심판의 공정과 신속을 기함을 목적으로 하여 제정된 특허심판원 내부의 사무처리지침에 불과하므로, 위 규정에 정한 처리기간을 경과하여 이루어졌다고 하여 바로 심결이 위법해진다고 볼 것은 아니다. 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

나. 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부

1) 선행디자인 4가 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었는지 여부

가) 원고의 주장

이 사건 허가증을 발급받은 주식회사 D에게는 계약상 비밀유지의무가 있고, 의

료기기 제조 허가 절차에 관여한 공무원들에게는 국가공무원법 또는 의료기기 기술문서심사기관 지정 및 운영 등에 관한 규정에 따라 이 사건 허가증 발급 이후에도 계속하여 비밀유지의무가 있으므로, 위 회사가 2015. 2. 13. 의료기기 제조 허가증을 발급받았다고 하더라도 선행디자인 4가 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었다고 볼 수 없다.

나) 관련 법리

디자인보호법 제33조 제1항 제1호가 규정하는 '국내에서 공지된 디자인'이라 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요까지는 없으며 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있는 디자인을 말한다(대법원 2004. 12. 23. 선고 2002후2969 판결 참조).

다) 구체적 판단

(1) 의료기기법 제6조 제1항 본문은 "의료기기의 제조를 업으로 하려는 자는 식품의약품안전처장의 제조업허가를 받아야 한다."라고 규정하고 있고, 같은 조 제2항은 "제1항 본문에 따라 제조업허가를 받은 자는 제조하려는 의료기기에 대하여 제조허가 또는 제조인증을 받거나 제조신고를 하여야 한다."라고 규정하고 있으며, 의료기기법 시행규칙 제5조 제2항은 "식품의약품안전처장은 제조허가를 신청한 제품이 기준에 적합하다고 인정하는 경우에는 신청인에게 제조허가증을 발급한다."라고 규정하고 있다. 이 사건 허가증은 위와 같은 규정에 따라 식품의약품안전처장이 2015. 2. 13. 주식회사 D에 비흡수성봉합사 제조를 허가하면서 발급한 것으로, 의료기기 제조 허가증에는 공개를 금지하는 등의 제한을 두고 있지 않다. 오히려 식품의약품안전처의 의료기기 전자민원창구(<https://E>)¹⁾에서 허가 다음날부터 누구든지 의료기기 제조허가를 받은 제품

에 관한 정보를 열람할 수 있도록 하고 있다. 위와 같이 누구든지 의료기기 제조허가를 받은 제품에 관한 정보를 열람할 수 있는 이상 설령 원고의 주장과 같이 주식회사 D 및 이 사건 허가증 발급 절차에 관여한 공무원들에게 계속하여 비밀유지의무가 있다고 하더라도, 이 사건 허가증은 발급됨과 동시에 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있었으므로, 선행디자인 4는 이 사건 등록디자인 출원 전에 공지되었다고 할 것이다.

(2) 원고는, 이 사건 등록디자인 출원 전 주식회사 D 외에는 이 사건 허가증 발급 이력이 없고, 의료기기 제조 허가를 받은 후 제품을 생산하였다거나 영업을 한 적이 없으므로 선행디자인 4는 공지되지 않았다고도 주장하나, 공지된 디자인이라 함은 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있으면 족할 뿐 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요까지는 없으므로, 원고의 주장은 이유 없다.

라) 검토 결과 정리

이 사건 허가증에 게재된 선행디자인 4는 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당한다고 할 것이다.

2) 이 사건 허가증으로 선행디자인 4를 파악할 수 있는지 여부

가) 원고의 주장

이 사건 허가증에 게재된 봉합사의 도면에는 형상선만 있어 그 모양을 알 수 없다. 또한 이 사건 허가증에는 봉합사의 확대도가 없어 선행디자인 4인 봉합사의 직경을 고려하면, 봉합사의 구체적인 형상을 육안으로 파악할 수 없으므로, 시각성도 갖고 있지 않다. 따라서 피고가 제출한 자료만으로는 확인대상디자인과 대비하여 그 유

1) 의료기기 전자민원창구(<https://E>)의 정보마당 -> 제품정보방 -> 업체/제품정보에서 열람할 수 있다.

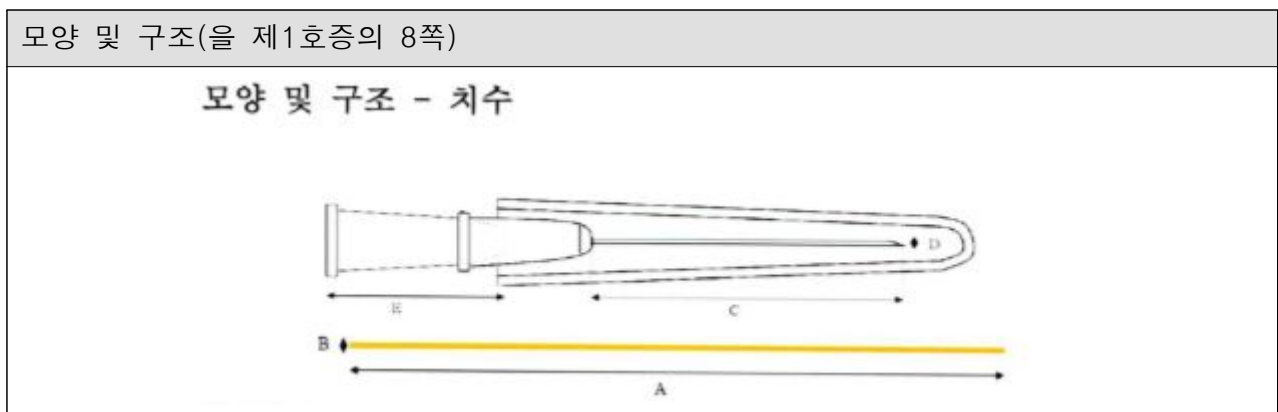
사 여부를 판단할 수 없다.

나) 관련 법리

디자인의 신규성 판단에 있어 등록디자인과 대비 대상이 되는 디자인은 형태 전체를 모두 명확히 한 디자인뿐만 아니라 자료의 표현이 부족하더라도 이를 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 부분의 파악이 가능하다면 대비판단의 대상이 될 수 있다(대법원 2008. 7. 24. 선고 2007후425 판결 참조).

다) 구체적 판단

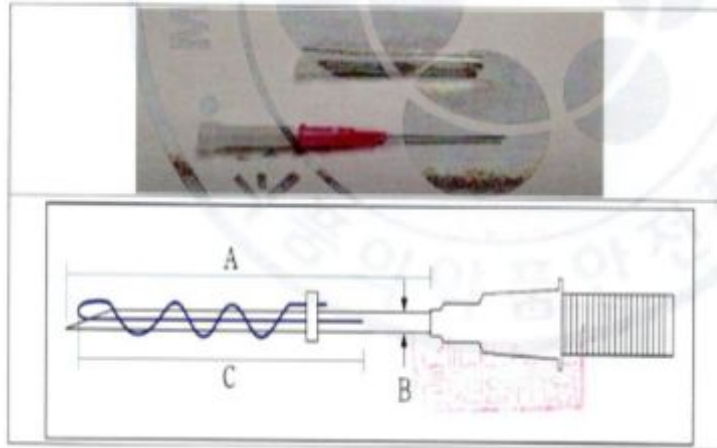
이 사건 허가증에는 선행디자인 4인 봉합사의 전면부의 사진 및 도면만 게재되었으나, '침관을 중심으로 금사가 나선으로 꼬여있는 형태'라고 그 특징이 기재되어 있고, 아래와 같이 봉합사의 길이(A), 봉합사의 직경(B), 침관의 길이(C), 침관의 바깥지름(D), 손잡이의 길이(E) 등 봉합사 및 주사침의 크기 등에 관하여 기재하면서 노란색 직선 형상으로 금사를 도시하고 있다.²⁾



2) HSG type 봉합사 및 HSGG type 봉합사는 위와 같은 금사가 일부는 침관 내부에 삽입되어 있고, 그로부터 연장된 부분이 침관 외부로 길게 뻗도록 형성(HSG type 봉합사)하거나 침관 외부를 나선 형상으로 감싸도록 형성(HSGG type 봉합사)한 것이다.

모양 및 구조(을 제1호증의 7쪽)

② HSGG Type - 침관을 중심으로 금사가 나선으로 꼬여있는 형태



위와 같은 기재 및 영상에 의하면, 이 사건 허가증에 도시된 금사는 그 재질이 금으로, 표면이 매끈하면서 직경이 일정한 가늘고 긴 원기둥 형상으로 파악할 수 있다. 따라서 선행디자인 4인 HSGG type 봉합사는 위와 같은 금사가 일부는 침관 내부에 삽입되어 길게 뻗어 있으며, 그로부터 연장된 부분은 침관 외부로 나선 형상으로 감싸고 있음을 알 수 있다. 한편 이 사건 등록디자인 출원 당시 의료용 봉합사는 거래계에서 이미 널리 제작되어 사용되는 공지의 물품에 불과하여 봉합사의 일반적인 형태에 관한 경험칙에 의하더라도 위와 같은 형상 및 모양을 파악할 수 있다. 또한 선행디자인 4인 봉합사의 직경이 0.065 내지 0.075mm에 불과하다고 하더라도 실제 제작되는 봉합사에 관한 정보가 기재되어 있는 것일 뿐 이 사건 허가증에 그와 같은 직경으로 도시되지 않은 이상 위와 같이 이 사건 허가증에 도시된 봉합사의 사진 및 도면으로 육안으로 충분히 그 형상 및 모양을 파악할 수 있다.

원고는, 의료용 실은 피하조직과 접촉하는 면적을 넓히기 위하여 두 가닥으로 구성하거나 체내에서 분리되지 않도록 돌기를 형성하는 등 다양한 형태가 있어 대부분

의 의료용 실의 직경이 일정하고 그 표면이 매끈하다고 보기 어려워 경험칙에 의하더라도 모양을 파악할 수 없는 점, 가늘고 긴 형상인 젓가락이나 채널의 경우 표면의 형상이 다양한 점, 이 사건 허가증에는 선행디자인 4인 봉합사의 직경이 0.065 내지 0.075mm라고 기재되어 있는바 직경이 일정하지 않은 것으로 보이는 점을 고려하면, 선행디자인 4인 봉합사의 표면이 매끈한 형상인지 울퉁불퉁한 형상인지, 꼬임이나 돌기가 있는 형상인지 여부를 파악할 수 없다고 주장한다.

그러나 앞에서 본 바와 같이 이 사건 허가증에 선행디자인 4는 표면이 매끈하고 두께가 일정한 선 형상으로 표현되어 있을 뿐 표면에 굴곡이 있다거나 돌기나 꼬임을 확인할 수 있다거나 두께가 불규칙하게 표현되어 있지 않다. 또한 이 사건 허가증에는 봉합사를 제작하는 과정에서 직경의 차이가 발생할 수 있어 그 오차를 고려하여 봉합사의 직경을 범위로 기재하였던 것으로 보이므로, 0.065 내지 0.075mm 사이에서 일정한 직경을 갖는다고 보일 뿐 표면이 울퉁불퉁하다거나 꼬임이 있어 위와 같이 기재하였다고 볼 수 없다. 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

라) 검토 결과 정리

이 사건 허가증에 게재된 봉합사의 사진, 도면 및 설명에 경험칙에 의하여 보충하면 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 봉합사의 형상 및 모양을 충분히 파악할 수 있어 확인대상디자인과 대비하여 그 유사 여부를 판단할 수 있다.


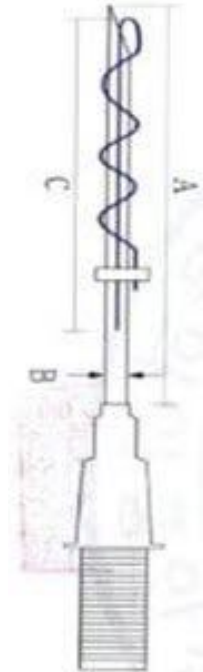
3) 선행디자인 4로부터 확인대상디자인을 쉽게 실시할 수 있는지 여부

가) 확인대상디자인과 선행디자인 4의 대상 물품의 유사 여부

확인대상디자인과 선행디자인 4의 대상 물품은 미용 또는 성형의 목적으로 시술 또는 수술을 할 경우 주사기 침관에 끼워 체내에 삽입하는 금으로 이루어진 비흡수

성 봉합사로, 그 용도와 기능이 동일하다.

나) 확인대상디자인과 선행디자인 4의 대비

	확인대상디자인	선행디자인 4
사시도		

다) 구체적 판단

확인대상디자인과 선행디자인 4의 형상과 모양을 대비하여 보면, ① 전체적으로 가늘고 긴 원기둥 형상으로 이루어진 '중심부' 및 나선 형상으로 이루어진 '주변부'로 구성되어 있는 점, ② 중심부는 주사침 내부에 삽입되는 부분인데, 직경이 일정하고 세로 방향으로 길게 뻗어 있는 점, ③ 주변부는 중심부로부터 연장된 부분으로 주사침 외부를 감싸는 부분인데, 중심부의 바깥 둘레를 나선 형상으로 감싸면서 내려오는 점 등에서 공통된다.

다만 확인대상디자인은 선행디자인 4와 비교하여 더 길고, 나선 1개의 크기가

작은 등 다소 차이가 나타난다. 그러나 이는 확대의 정도가 다르거나 실의 길이가 다름으로 인한 차이로서 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

다. 소결론

확인대상디자인은 선행디자인 4로부터 쉽게 실시할 수 있는 디자인에 해당한다. 따라서 원고의 나머지 주장에 관하여 살필 필요 없이 확인대상디자인은 이 사건 등록 디자인의 권리범위에 속하지 않는다.

4. 결론

그렇다면 이와 같은 전제에 선 이 사건 심결은 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 문주형

판사 손영언

판사 임경옥

[별지 1]






이 사건 등록디자인


【디자인의 설명】

1. 재질은 금(Au)재임.
2. 본원 디자인은 미용 또는 성형시술시 사용하는 것임.
3. [도면 1.1]은 본 디자인의 전체적인 모습을 도시한 것이고, [도면 1.2]는 본 디자인을 정면에서 본 모습을 도시한 것이며, [도면 1.3]은 본 디자인을 배면에서 본 모습을 도시한 것이고, [도면 1.4]는 본 디자인을 좌측에서 본 모습을 도시한 것이며, [도면 1.5]는 본 디자인을 우측에서 본 모습을 도시한 것이고, [도면 1.6]은 본 디자인을 평면에서 본 모습을 도시한 것이며, [도면 1.7]은 보이는 형상을 표현한 도면임.
4. [참고도면 1.1]은 권취된 본원 디자인을 의료 시술시 바늘에 감아 사용하는 모습을 도시한 사용상태 사시도임.

【디자인 창작 내용의 요점】

"의료용 실"의 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.

[도면 1.1] 전체 적인 모습	[도면 1.2] 정면 에서 본 모습	[도면 1.3] 배면 에서 본 모습	[도면 1.4] 좌측 에서 본 모습	[도면 1.5] 우측 에서 본 모습
				

[도면 1.6] 본 디자인을 평면에서 본 모습을 도시한 것	[도면 1.7] 보이는 형상을 표현한 도면
	

[참고도면 1.1] 권취된 본원 디자인을 의료 시술시 바늘에 감아 사용하는 모습을 도시한
사용상태 사시도



[별지 2]


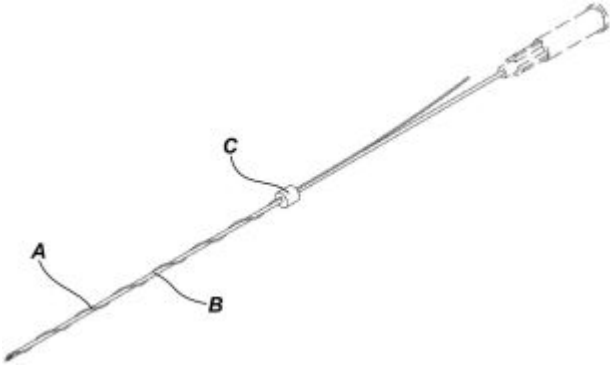
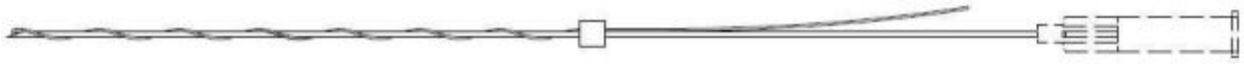
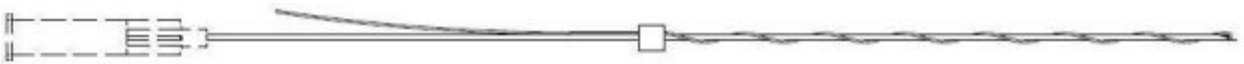



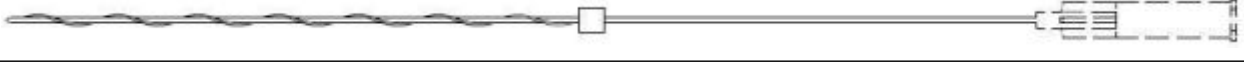
확인대상디자인

사시 사진	정면 사진	배면 사진	좌측면 사진	우측면 사진
				

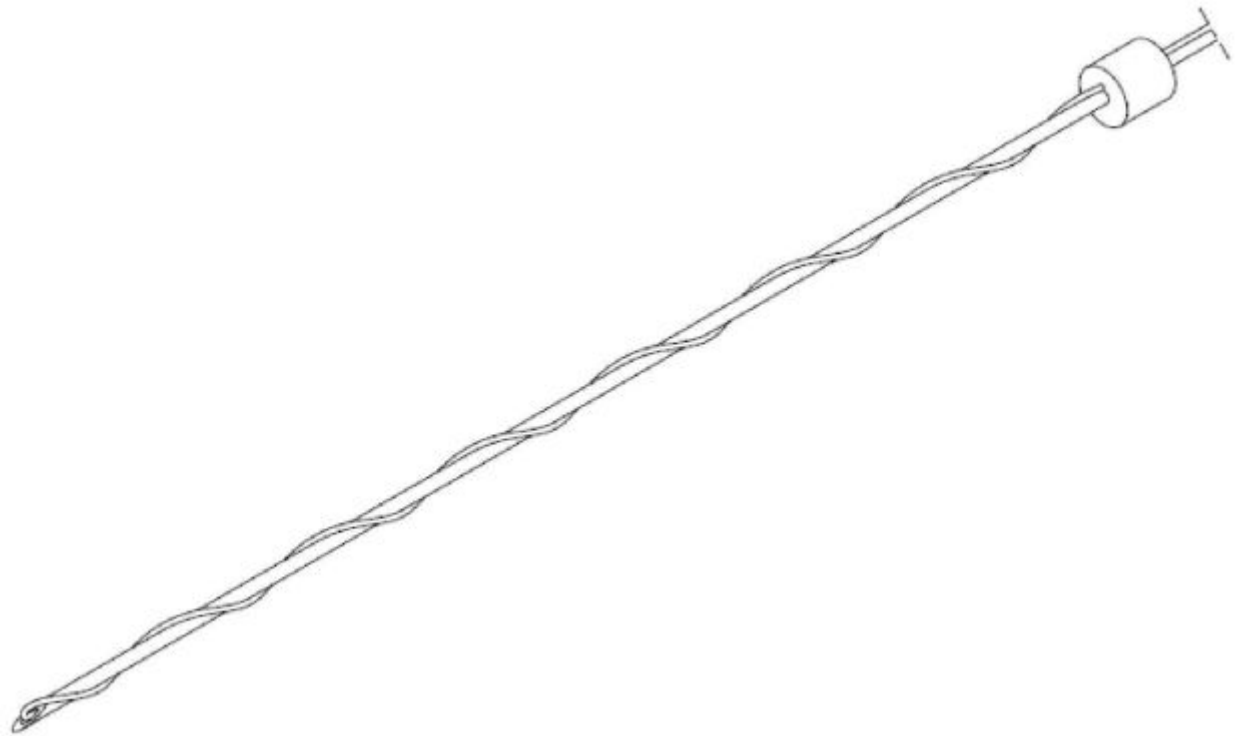
평면 사진	사용상태 사진
 <p>A close-up photograph showing the cross-section of a drill bit tip. The tip is circular with a central point and two cutting edges. The material appears to be a dark, possibly coated, metal.</p>	 <p>A photograph showing the side view of a long, thin drill bit. The bit has a double-flute design with yellow-colored flutes. A small, rectangular, light-colored label is attached to the lower part of the bit.</p>

[별지 3의 가]

선행디자인 1


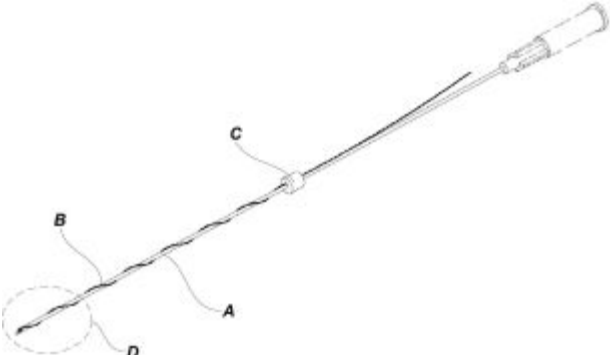

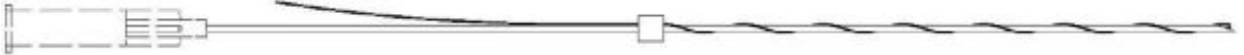



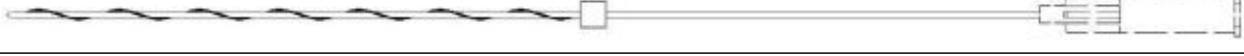
사시도	설명도
	
정면도	
	
배면도	
	
좌측면도	우측면도
	
평면도	
	
저면도	
	

확대도

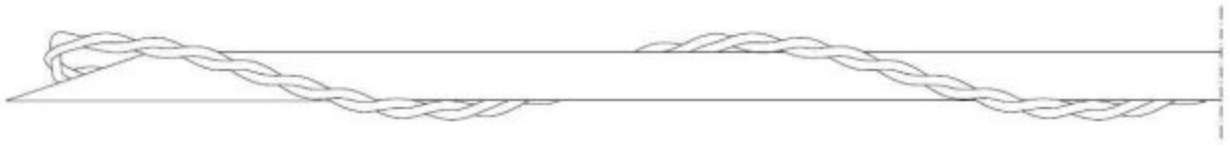


[별지 3의 나]

선행디자인 2

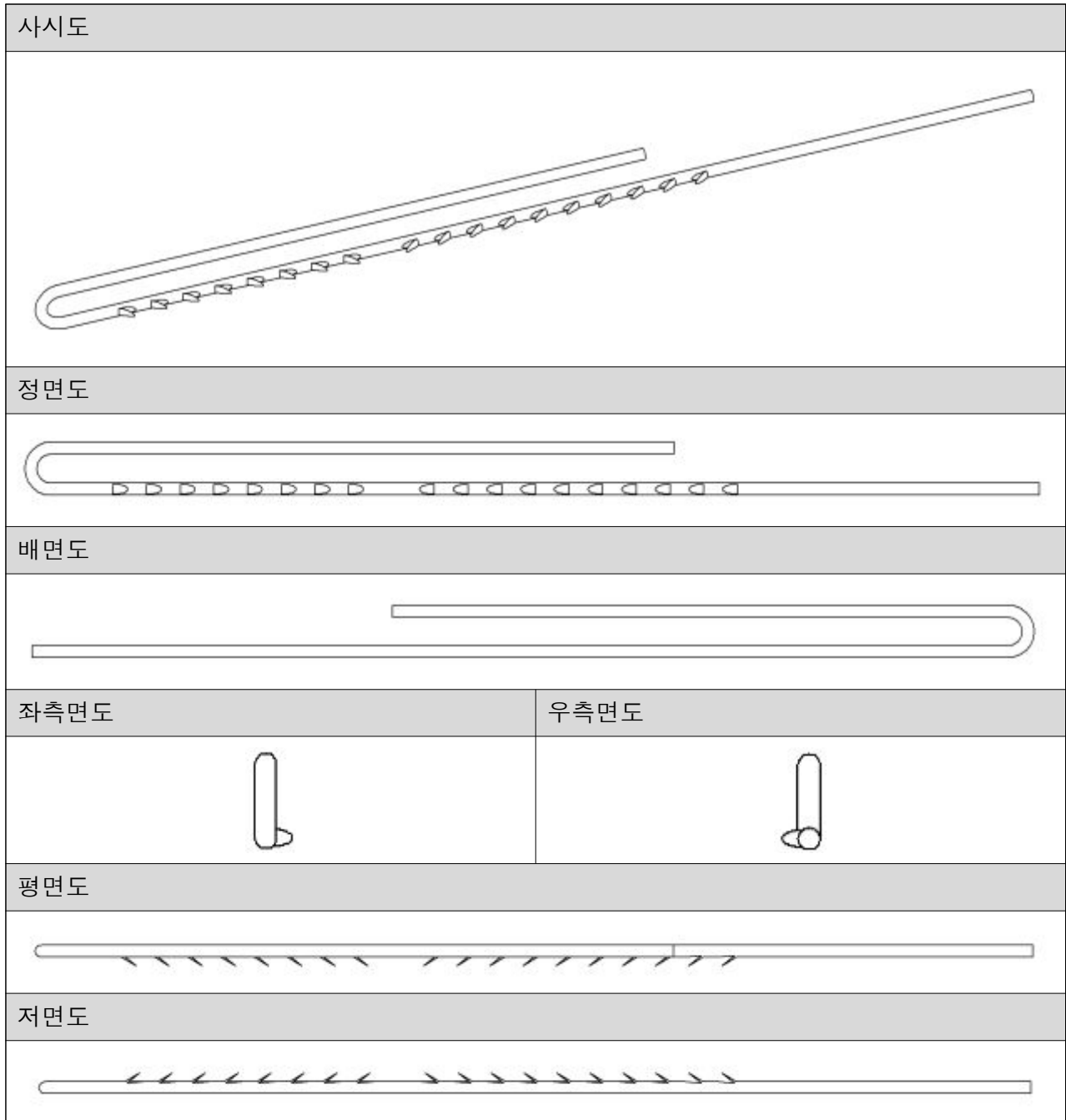
사시도	[참고도1] 설명도
	
정면도	
	
배면도	
	
좌측면도	우측면도
	
평면도	
	
저면도	
	

[참고도2] [참고도1]의 D 확대도



[별지 3의 다]

선행디자인 3

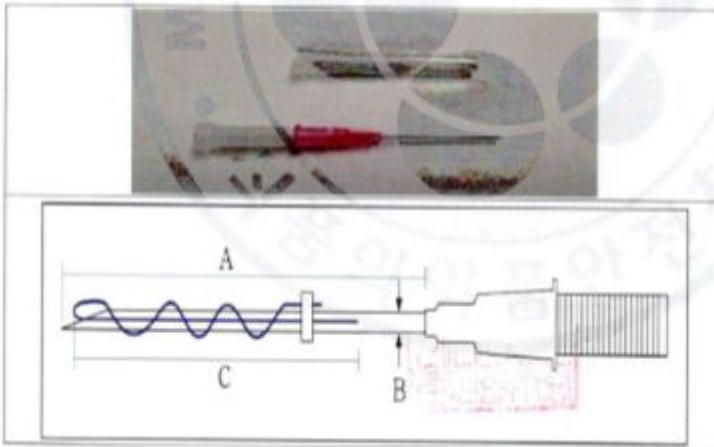


[별지 3의 라]

선행디자인 4

모양 및 구조(을 제2호증의 7쪽)

② HSGG Type - 침관을 중심으로 금사가 나선으로 꼬여있는 형태



번호	명칭	기능	비고
1	봉합사(Suture)	비흡수성 재질의 금으로 이루어진 실이다.	
2	주사침(Needle)	피부 조직을 뚫고 들어간다.	
3	손잡이(Handle)	주사침을 보다 쉽게 잡을 수 있다.	
4	고정관(Fixing Tube)	실을 고정시킨다.	
5	보호덮개 (Protective Cap)	실과 바늘의 날 끝을 보호하고 이물질의 흡입을 막아주며 찔림을 방지하여 준다.	