

특 허 법 원

제 5 - 2 부

판 결

사 건 2022허5508 권리범위확인(디)

원 고 A

소송대리인 변리사 윤형근

피 고 B

소송대리인 변리사 이병용

변 론 종 결 2023. 5. 16.

판 결 선 고 2023. 7. 13.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 9. 26. 2022당194호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

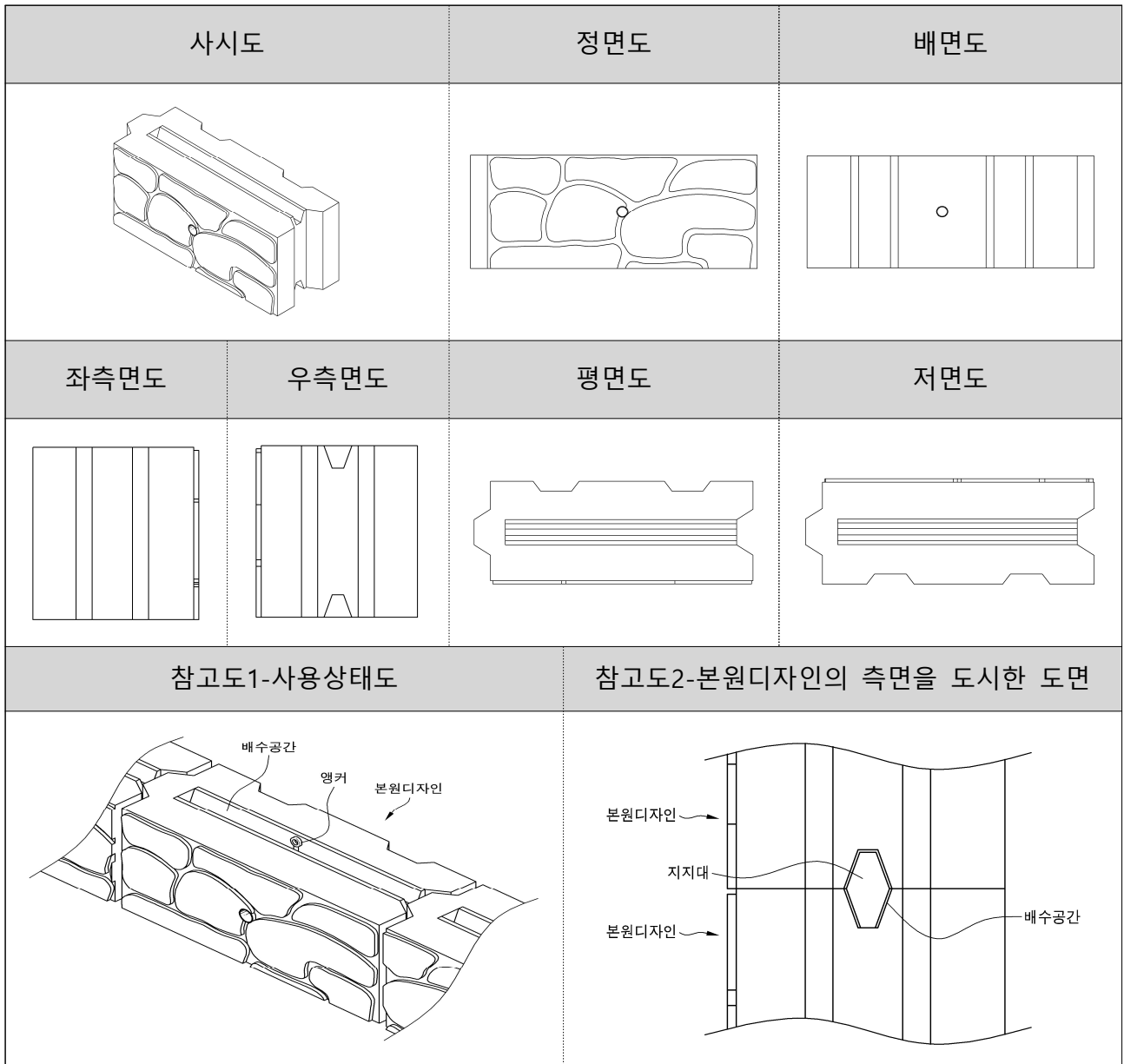
이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록디자인

- 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2013. 4. 12./ 2014. 7. 9./ 디자인등록 제752340호
- 2) 디자인의 대상이 되는 물품: 옹벽블록
- 3) 주요 내용

디자인의 설명
<ol style="list-style-type: none">1. 재질은 콘크리트재, 바텀애쉬, 석재, 황토와 모르타르재를 사용한다.2. 본 디자인은 담장, 옹벽 또는 제방 축조용 블록으로 사용한다.3. 블록과 블록 간의 이음부에 모르타르 등의 이음재를 사용하지 않고 직립으로 축조가 가능하여 석조물 대용으로 축조시 바닥면적이 적다.4. 블록의 상부면과 하부면에 배수로와 결합홈이 겸용된 오목부가 형성되고, 블록의 좌측면에 돌기부가 형성되고 그 우측면에는 오목부를 두어 상호 결합하는 것이며, 블록의 수평방향으로 배수공이 관통되어 성토지 또는 절개지 등에서 누출되는 물을 배수할 수 있다.5. 배면의 일측에 다수개의 오목홈부를 형성하여 블록과 토사 간의 결합력을 증진함과 동시에 재료비와 물류비를 절감하도록 한 것이다.6. 상/하부블록을 직립으로 적치하여 축조시, 블록에 작용하는 하중에 의하여 블록이 이탈되는 것을 방지하기 위하여 블록의 상부면과 타블록의 하부면에 형성된 배수로와 결합홈이 겸용된 오목부에 지지대를 설치하여 직립된 블록이 상호 견고하게 결합하도록 한다.7. 블록의 정면에 자연석 무늬의 암석을 조합하여 층상으로 조립한 모양을 형성하여 아름다운 자연미를 입체적으로 느낄 수 있도록 한 것이다.
디자인 창작 내용의 요점
본 디자인은 "옹벽블록"의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작의 요점으로 한다.



나. 확인대상디자인

피고가 실시하고 있는 '옹벽블록'에 관한 디자인으로서 그 도면은 [별지]와 같다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2022. 1. 20. 특허심판원에 피고를 상대로, '확인대상디자인과 이 사건 등록디자인은 물품이 동일하고, 그 물품인 옹벽블록의 디자인의 지배적인 특징이 유사하

므로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.'라는 취지로 주장하면서 적극적 권리범위확인심판(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2022당194호로 심리한 후, 2022. 9. 26. '확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 디자인이 유사하지 않으므로, 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.'라는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 대한 판단

가. 원고의 주장 요지

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 전체적인 심미감이 유사하므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 볼 것임에도, 그와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인의 유사 여부에 대하여

1) 관련 법리

디자인의 유사 여부는, 디자인을 구성하는 요소들을 각 부분으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비·관찰하여, 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과 인상이 유사한지 여부에 따라 판단하되, 그 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비·관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 판단하여야 한다. 이 경우 디자인이 표현된 물품의 사용 시뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려해야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결 등 참조). 그리고 등록디자인이 신

규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 공지 부분에서는 동일·유사하다고 하더라도 나머지 특징적인 부분에서 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조).

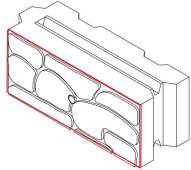
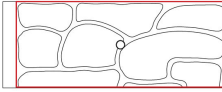

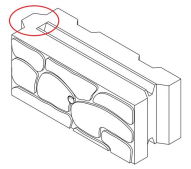
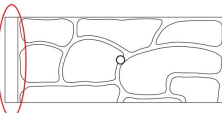
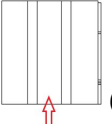
2) 디자인의 대상이 되는 물품의 동일·유사 여부

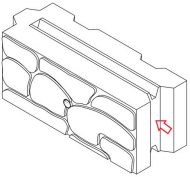
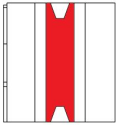

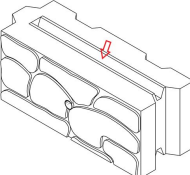
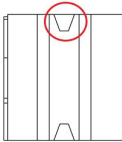
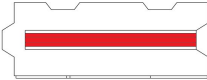
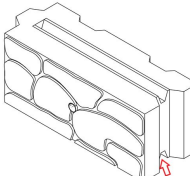
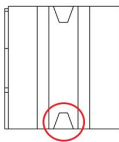

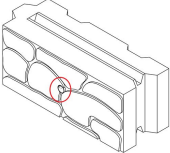

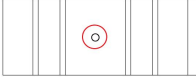
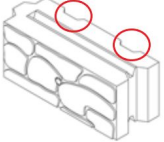
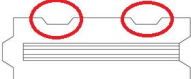
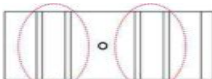
확인대상디자인과 이 사건 등록디자인의 대상물품은 모두 '옹벽블록'에 해당되는 것으로, 앞서 본 증거 등으로 인정할 수 있는 그 각 용도와 기능 등에 비추어 볼 때 양자는 동일한 물품에 해당한다고 인정할 수 있다.

3) 디자인의 유사 여부

가) 이 사건 등록디자인의 각 부분의 명칭

이하, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 비교의 편의상 이 사건 등록디자인의 각 특징 부분에 관한 명칭을 아래와 같이 지칭하기로 한다.

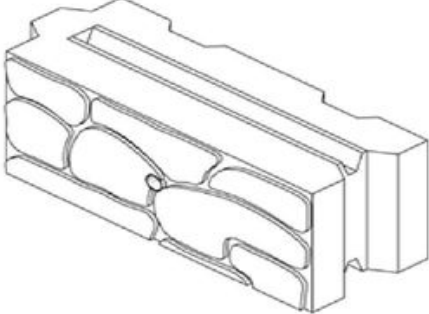

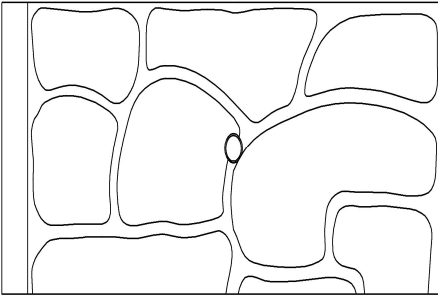

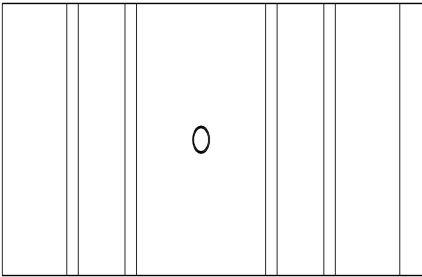

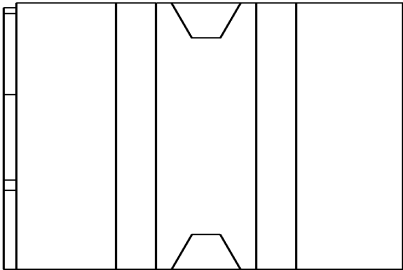

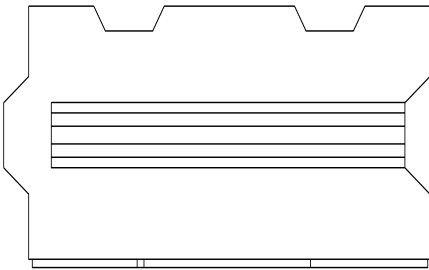
도면	내용
 (사시도),  (정면도),  (좌측면도)	정면 자연석 무늬
 (사시도),  (정면도),  (좌측면도)	좌측 돌기부

 (사시도),  (우측면도),  (평면도)	우측 오목부
 (사시도),  (우측면도),  (평면도)	상부 오목부
 (사시도),  (우측면도),  (저면도)	하부 오목부
 (사시도),  (정면도),  (배면도)	배수공
 (사시도),  (평면도),  (배면도)	오목홈부

나) 양 디자인의 대비 및 공통점과 차이점의 분석

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 비교해 보면 아래 표와 같고, 다음과 같은 공통점 및 차이점이 확인된다.

[표 삽입을 위한 여백]

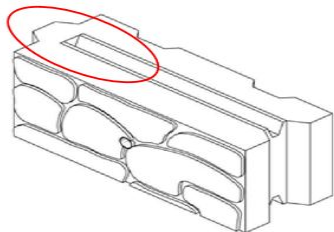
도면	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		
정면도		
배면도		
(우)측면도		
평면도		


(1) 공통점

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은, ① 전체적으로 직육면체의 형상인 점, ② 정면에는 돌을 쌓아올린 것과 같은 '자연석 무늬'가 형성되어 있는 점, ③ 좌측면 중앙에는 바깥으로 튀어나온 '좌측 돌기부'가 형성되어 있고, 이에 대응하는 우측면에는 안으로 들어가 있는 '우측 오목부'가 형성되어 있어, 옹벽블록 상호간 좌우로 결합하기 쉬운 요철(凹凸)구조로 되어 있는 점, ④ 상부와 하부에는 안으로 파여 있는 '상부 오목부' 및 '하부 오목부'가 형성되어 있는 점 등에서 공통점이 있다.

(2) 차이점

그에 반해 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은, ㉠ 전체적인 형상에 있어서, ㉡ 이 사건 등록디자인은 정면부에서 좌, 우면이 고른 평판인데 비해서, 확인대상디자인은 정면부에서 좌, 우면이 곡면으로 되어 있으면서 중앙 부분이 돌출되어 볼록한 형

상인 점, ㉢ 이 사건 등록디자인은 '  '와 같이 옹벽블록의 배

수로의 상단이 폐쇄되어 있는데 비해서, 확인대상디자인은 '  '와 같

이 배수로의 좌, 우가 개방되어 있는 형상인 점, ㉣ 정면 및 배면의 형상에 있어서, 이

사건 등록디자인은 '  ', '  '와 같이 정면 및 배면의

중앙에 배수공이 형성되어 있는 반면, 확인대상디자인은 그러한 배수공의 형성되어 있

지 아니한 점, ㉔ 이 사건 등록디자인은 '



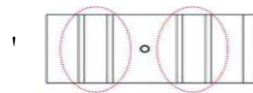
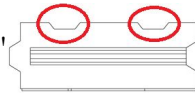
'와 같이 상부 배

수로의 중앙에 견인 고리(anchor)가 없는데 비해서, 확인대상디자인은



'와 같이 상부 배수로의 중앙에 1개의 견인 고리(anchor)가 있

는 점, ㉕ 이 사건 등록디자인은 '



'와 같이 배면에 안

으로 들어가 있는 2개의 오목홈부가 있는데 비해서, 확인대상디자인은 그러한 오목홈부가 없는 형상인 점 등에서 차이점이 있다.

다) 구체적 검토

(1) 살피건대, 앞서 든 증거들과 갑 제8호증, 을 제1 내지 9호증(가지번호가 있는 것은 이를 포함한다)의 각 기재 내지 영상에 변론 전체의 취지를 보태어 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정들을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 위 공통점들은 다음과 같은 이유로 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로, 위와 같은 공통점들만으로 양 디자인의 심미감이 유사하다고 단정할 수 없다.

(가) 공통점 ①의 전체적으로 직육면체의 형상은 양 디자인의 대상물품인 '옹벽블록'의 기능과 그 용도 등에 비추어 공지된 형상의 특징에 해당한다고 볼 수 있다.

(나) 공통점 ②의 옹벽블록의 정면에 자연석을 쌓아올린 형상의 디자인은 이 사건 등록디자인의 출원 전 우림산업이 2009년경 및 2011년경 각 발행한 카탈로그에 게

재된 '문양거푸집(모델명: 크랭크유로폼 WR1201A)' 제품 디자인(

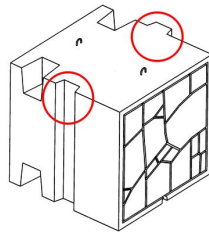


)에 게시된 공지의 모양에 해당하므로(을 제1, 2호증), 그 중요도

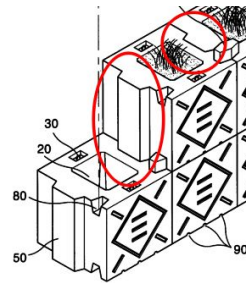
를 높게 평가할 수 없다.

(다) 공통점 ③의 좌측 돌기부 및 우측 오목부가 형성되어 있어 좌우 상호 결합하기 쉬운 요철(凹凸)구조로 되어 있는 디자인은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 다

수 공지되어 있었다[



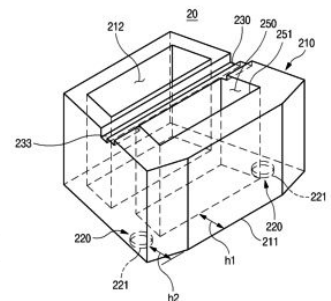
(을 제3호증),

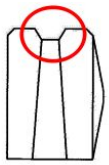
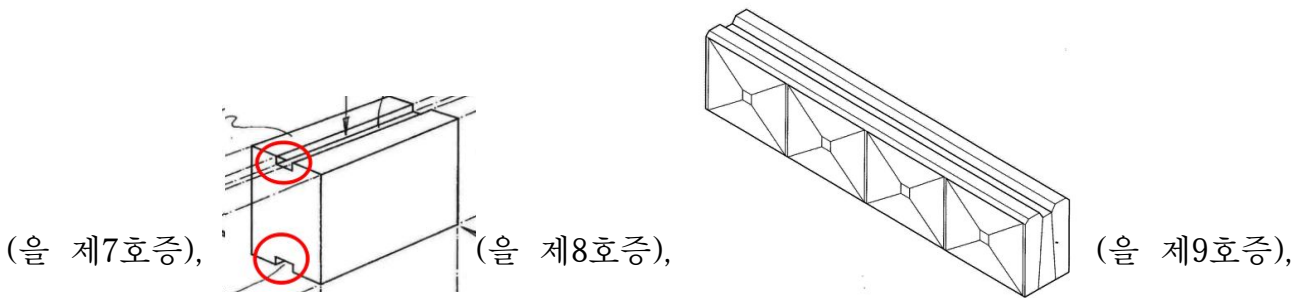


(을 제4호증)].

(라) 공통점 ④의 용벽블록의 형상에 있어서 배수로 홈을 형성하고 있는 디자인

역시 이 사건 등록디자인의 출원 전에 다수 공지되어 있었고[





(을 제9호증)], 배수로 홈이 형성된 구체적인 형상 등에 차이가 있는 것으로

보이는 이상, 단순히 양 디자인이 모두 배수로 홈을 공통적으로 가지고 있다는 점만으로 양 디자인이 심미감이 유사하다고 단정할 수 없다.

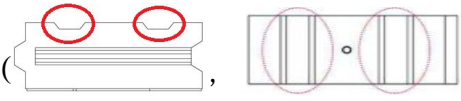
(2) 한편, 위 증거들에 의하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들을 고려해 볼 때, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 차이점 ㉠, ㉡, ㉢는 그 중요도를 낮게 볼 수 없고, 그와 같은 차이로 인하여 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 보는 사람으로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 한다고 봄이 타당하다.

(가) 차이점 ㉠는 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 중앙 부분에서의 곡면으로 돌출된 것인지 여부와 배수로 상단의 개폐 형상의 차이인데, 이러한 차이는 양 디자인의 전체 디자인에서 상당한 부분을 차지하고 있으면서 각각의 위치에서 보는 사람에게 쉽게 확인될 수 있는 부분에 해당한다. 또한, 이 사건 등록디자인의 배수로 홈 중 일 측인 상단이 막힌 형태는 위에서 인정한 기존의 옹벽블록에서 공지된 바와 같이 옹벽블록의 배수로 홈에서 좌우 부분이 모두 트여 있는 개방 형태를 갖춘 확인대상디자인과는 심미감에 있어 상당한 차이가 있는 것으로 보인다.

(나) 차이점 ㉡와 관련하여, 이 사건 등록디자인은 정면에서 볼 때 그 중심에 배

수공이 위치하고 성토지 등에서 누출되는 물을 배수할 수 있도록 설계되어 있는데, 위와 같은 형상이 성토지 등에서 누출되는 물을 배수하기 위하여 불가결하게 채택되는 형상이라고 볼 수 없고, 배수공은 보는 사람으로 하여금 이목을 끌기 쉬운 정면에 위치하고 있으며 그 위치 또한 정중앙에 있어 전체 디자인에서 차지하는 비중이 미미하다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 등록디자인은 이러한 배수공을 갖추고 있지 못한 확인대상디자인과는 심미감의 차이가 있다고 보아야 한다.

(다) 차이점 ㉔와 관련하여, 이 사건 등록디자인의 배면부의 '오목홈부

()는 전체적인 디자인에서 차지하는 비중이 적지 않을 뿐 아니라 공지된 형상이라거나 기능상 불가결한 형상이라고 볼 수도 없다. 한편, 이 사건 등록디자인의 배면부는 '오목홈부'로 인해 보다 다채롭고 역동적인 느낌을 주는 것으로도 보여, 위와 같은 오목홈이 형성되지 않은 확인대상디자인과는 심미감에 차이가 있다고 봄이 타당하다.

라) 원고의 주장에 대한 판단

원고는, '이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 차이점들은 기능적인 요소이고, 수요자의 눈에 잘 띄지 않는 부분이며, 통상의 디자이너가 상업적으로 쉽게 변형이 가능한 부분에 불과하므로, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 공통점으로 인한 지배적인 심미감의 유사성에 영향을 미칠 수 없다.'라는 취지로 주장한다.

살피건대, 양 디자인의 공통되는 부분이 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사실정만으로 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수 없다. 그러나 물품의 기능을 확

보할 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).

그런데 앞서 본 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인 사이의 차이점 ㉡, ㉢, ㉣는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 볼 수 없다. 나아가, 차이점 ㉡, ㉢는 비교적 수요자의 눈에 잘 띄는 정면 등에 관한 것이고, 차이점 ㉣는 배면부의 지배적인 특징에 관한 것이어서 수요자의 눈에 잘 띄지 않는 사소한 부분이라고 보기 어렵다. 또한, 차이점 ㉡, ㉢, ㉣의 변형 정도가 수요자의 심미감에 영향을 미치지 않는 부분이라고 볼 근거도 부족하다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

마) 검토결과와 종합

이와 같은 검토결과를 종합하면, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하지 않다고 봄이 타당하다.

다. 소결론

확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 유사하지 않다고 보는 이상, 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 본 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 없다.

3. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 우성엽

 판사 임영우

 판사 김기수

[별지]

확인대상디자인 도면

[도 1]



[도 2]



[도 3]



[도 4]



[도 5]



끝.