

특 허 법 원

제 5 - 1 부

판 결

사 건 2022허4000 권리범위확인(디)
원 고 A 주식회사

대표이사 B

소송대리인 법무법인 가원

담당변호사 정만선

피 고 C

변 론 종 결 2023. 3. 23.

판 결 선 고 2023. 4. 27.

주 문

1. 특허심판원이 2022. 6. 13. 2021당1672호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

- 1) 등록번호/ 출원일/ 등록일 : 디자인등록 제1040821호/ 2019. 4. 4./ 2020. 1. 6.
- 2) 물품의 명칭 : 물품 운송용 포장용 상자
- 3) 도면 : [별지 1]과 같다.
- 4) 권리자 : 피고

나. 확인대상디자인

- 1) 물품의 명칭 : 물품 운송용 포장용 상자
- 2) 도면 : [별지 2]와 같다.

다. 선행디자인들

1) 선행디자인 1(갑 제9호증의 1)

2017. 6. 27. 인터넷 사이트¹⁾에 게재된 '물품 운송용 포장용 상자'에 관한 디자인으로서, 그 도면은 [별지 3]의 '가'와 같다.

2) 선행디자인 2(갑 제9호증의 2)

2018. 11. 30. 인터넷 사이트²⁾에 게재된 '물품 운송용 포장용 상자'에 관한 디자인으로서, 그 도면은 [별지 3]의 '나'와 같다.

3) 선행디자인 3(갑 제8호증, 9호증의 3, 11호증)

1) <https://D>

2) <https://E>

2018. 9. 5. 인터넷 사이트³⁾에 게재된 '물품 운송용 포장용 상자'에 관한 디자인으로서, 그 도면은 [별지 3]의 '다'와 같다.

4) 선행디자인 4(갑 제4호증의 1, 2)

2018. 5. 8. 미국 등록특허공보(특허 US 9,962,895 B2)에 공고된 '물품 운송용 포장용 상자'에 관한 디자인으로서, 그 도면은 [별지 3]의 '라'와 같다.

라. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2021. 6. 1. 특허심판원에 원고를 상대로 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 특허심판원 2021당1672호로 심리한 후, 2022. 6. 13. '확인대상디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너'라 한다)이 비교대상디자인들⁴⁾에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당하지 않고, 이 사건 등록디자인과 전체적 심미감이 유사하여 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다'는 이유로 피고의 위 심판청구를 받아들이는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제150조 제3항(자백간주)

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 통상의 디자이너가 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비

3) <https://F>

4) 선행디자인 1 내지 4와 같다.

할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 등 참조). 여기서 '쉽게 실시할 수 있는 디자인'이란 공지디자인 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인을 의미한다. 또한 공지디자인을 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품의 알려진 분야, 그 공지디자인의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

2) 판단

가) 확인대상디자인과 비교할 선행디자인의 특정

원고는, 선행디자인 1 내지 4는 모두 판지 또는 골판지인 Carton을 접어 물품을 포장하는 방법을 자동으로 구현하는 기계인 'G CartonWrap 시스템'에 의한 포장 구현물에 관한 것이고, 확인대상디자인 또한 'G Carton Wrap 시스템'에 의하여 구현된 것으로서 확인대상디자인은 선행디자인 1 내지 4로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다는 취지로 주장한다.

갑 제3, 4, 8 내지 11, 18호증의 각 기재 내지 영상 및 변론 전체의 취지에 의하면, 선행디자인 1 내지 4는 모두 물품 포장용 상자를 접는 방법에 관한 미국 또는 이

탈리아 등록특허에 기반한 것으로서 위 포장 방법을 자동화한 기계인 'G CartonWrap 시스템'에 의하여 구현된 결과물로 인정되고, 그 중에서도 선행디자인 3의 'G CARTONWRAP 1000'의 유튜브 동영상 캡처 사진(갑 제9호증의 3)은, 'G CartonWrap CW1000'의 운영 설명서(갑 제10호증), 'G CARTONWRAP 1000 VARIABLE BOXES PER HOUR'에 관한 동영상(갑 제11호증), 이탈리아 등록특허(청구번호 1002015000014902, 2015. 5. 13. 공개, 갑 제3, 18호증)에 각 게재된 디자인과 동일한 것으로 인정된다.

그런데 확인대상디자인이 선행디자인으로부터 쉽게 실시할 수 있는지 여부 판단에 있어 그 대비 판단의 대상인 선행디자인은 반드시 형태 전체를 모두 명확히 한 디자인뿐만 아니라 그 자료의 표현부족을 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 요지 파악이 가능한 한 그 대비 판단의 대상이 될 수 있다(대법원 2001. 3. 23. 선고 98다 7209 판결 등 참조). 이에 따라 디자인을 여러 방향에서 본 도면들이 가장 풍부하게 공개되어 있고, 그 구체적 형상, 모양이 가장 잘 나타나 있는 선행디자인 3을 중심으로 이하에서 확인대상디자인과 비교한다.

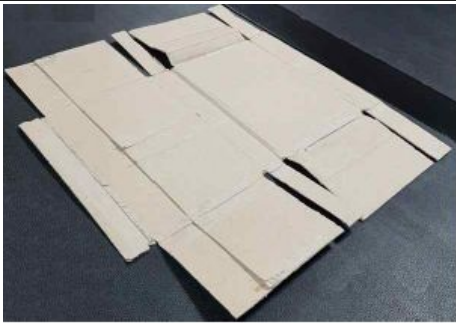

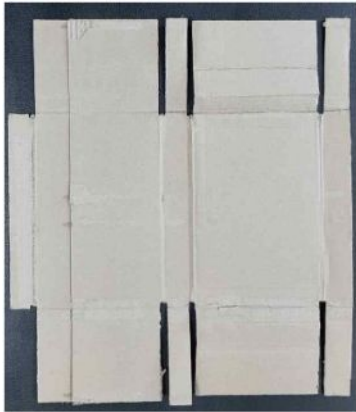



나) 디자인의 대비



확인대상디자인과 선행디자인 3의 구체적인 형상과 모양이 잘 나타난 도면을 각 대비하면 아래와 같다.

구분	확인대상디자인	선행디자인 3
----	---------	---------

5) 참고도 1.1. 내지 1.3.은 디자인의 일부를 접은 사용상태를 나타내는 도면이다.

6) 원고의 2022. 7. 8.자 첨부자료 1. 'CW 1000 포장구현과정 1' 13면 참조.

사시도		
평면도		
참고도 5) 1.1		
참고도 1.2		6)

참고도 1.3		
------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

다) 공통점

양 디자인은 ① 전체적으로 직사각형의 전개도 형상이고, 접었을 때에는 직육면체 형상인 점, ② 접었을 때 직육면체의 윗면이 되는 상판에는 상판에 덧대어져 접히는 상판 보강부재 2개와 측면벽에 덧대어져 접히는 측면커버 1개가, 접었을 때 직육면체의 옆면이 되는 각 측면벽에는 측면벽에 덧대어져 접히는 측면 보강부재 2개가, 접었을 때 직육면체의 아랫면이 되는 하판에는 그 일부만이 하판과 덧대어지는 날개 형

성부분 2개가 각 형성되어 있는 점(



), ③ 접었을 때 날개 형성부분이 안으로 접혀 들어

가 'ㄷ'자 형상의 공간부를 형성하고(,), 직육면체의



윗면에 연장 형성되어 있던 측면커버가 접히면서 옆면인 측면벽을 덮는 형상이 되어



최종적으로 포장이 완성되는 점(,) 등에서

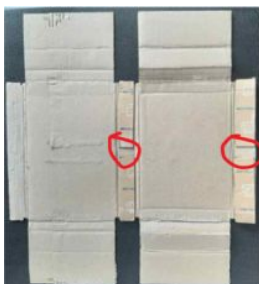


공통된다.

라) 차이점

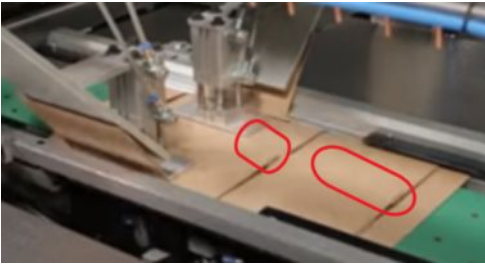
㉔ 확인대상디자인은 접었을 때 직육면체의 가로, 세로에 비하여 높이가 상대적으로 짧아 전체적으로 납작한 직육면체의 형상인데 반하여, 선행디자인 3은 직육면체의 가로, 세로, 높이의 비율이 상대적으로 균형을 이루고 있는 점, ㉔ 확인대상디자인

은 접었을 때 각 보강부재들이 서로 접하지 않는 반면(,)



), 선행디자인 3은 서로 접하는(,)





㉠ 점, ㉡ 확인대상디자인은 측면커버가 측면벽을 전부 덮는 형상인데 반하여, 선행디자인 3은 그 일부만 덮는 형상인 점 등에서 차이가 있다.

마) 구체적 검토

아래의 사실 및 사정을 고려하면, 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 3으로부터 쉽게 실시할 수 있는 디자인에 해당한다고 봄이 타당하다.

(1) 원고가 다음 항의 내용과 같이 주장하는 사실은, 피고가 공시송달에 의하지 아니한 적법한 송달을 받고도 변론기일에 출석하지 않고 답변서 기타 준비서면도 제출하지 않았으므로, 자백간주 되었거나(행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제150조 제3항, 제1항), 갑 제1 내지 19호증(가지번호가 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재와 영상에 의해 인정할 수 있다.

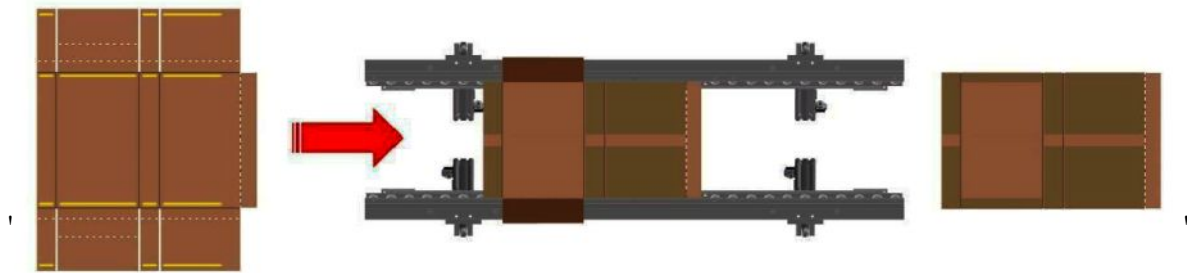
(가) 이탈리아에 본사를 둔 포장기계 등 제작, 판매 업체인 G S.P.A.(이하 'G'라 한다)는 전 세계를 대상으로 'G CartonWrap 시스템(기계)'들을 판매하여 왔다.

(나) 주식회사 H는 2017년경 G의 국내 총판업체로서 위 'G CartonWrap' 기계(시스템)에 대한 국내 홍보 강화를 선언하였고, 2018. 4.경에는 일산 킨텍스 전시장에서 열린 국제물류산업전에서 위 기계를 소개하였으며, 동 기계를 통해 자동으로 만들어진 포장상자를 전시하기도 하였다.

(다) 원고는 2017. 8. 27. 주식회사 H를 통하여 G에 'G CartonWrap 1000'을 주문하는 한편, 2018. 9. 6.자로 주식회사 H로부터 위 기계를 공급받기로 하는 계약을

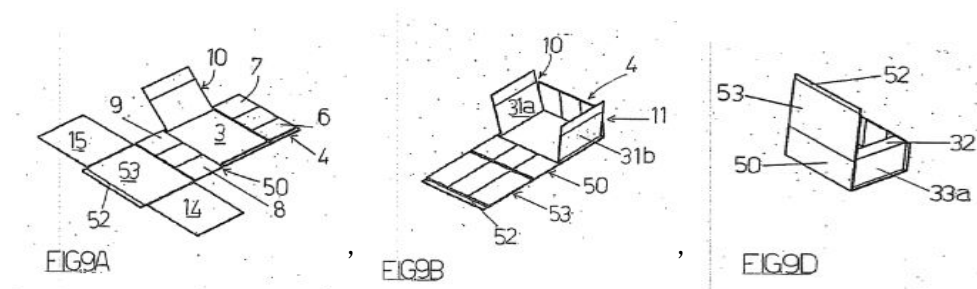
체결하였으며, 2019. 3. 18. 위 기계에 대한 수입신고를 마치고 이를 원고에 설치하여 현재까지 사용하고 있다.

(라) 원고가 주식회사 H로부터 전달받은 'G CartonWrap 1000'에 대한 설명서 (갑 제10호증) 제32면에는 아래와 같은 도면이 개시되어 있다.



(마) 2015. 5. 13. 공개된 '물건 포장용 포장박스과 해당 포장박스를 활용한 물건 포장 방법'에 관한 이탈리아 등록특허(갑 제3, 18호증)에는 아래와 같은 도면들이 포함되어 있다.

<아래>



(2) 차이점 ㉑의 직육면체의 가로, 세로, 높이의 비율은, 디자인의 대상 물품인 '물품 운송용 포장 상자'의 용도, 기능에 비추어 봤을 때 통상의 디자이너가 포장의 대상이 되는 책 등 물품의 크기에 따라 얼마든지 변경할 수 있는 상업적·기능적 변형이라고 보인다.

(3) 차이점 ㉒의 각 보강부재들이 접었을 때 서로 접하는지 여부는, 상판 및 측

면벽의 가로와 세로의 비율 차이에 따른 것으로 보이는데, 이들 비율의 조정은 앞서 본 바와 같이 물품의 기능, 용도에 비추어 그 변경이 통상의 디자이너에게 극히 용이한 것으로 보인다. 또한 앞서 2. 가. 2) 마). (1)의 (라), (마)항에서 본 바와 같이 실제로 선행디자인 3의 가로, 세로 비율을 조정한 것으로 보이는 도면들에서는 차이점 ㉔가 관찰되지 않는 점을 보태어 보면, 이와 같은 차이점 역시 통상의 디자이너가 선행디자인 3으로부터 쉽게 극복하여 실시할 수 있을 것으로 보인다.

(4) 차이점 ㉔의 측면커버가 측면벽의 전부를 덮는지 혹은 일부를 덮는지 여부는, 측면커버와 측면벽의 각 가로 길이의 비율 차이에 따른 것으로 보이는데, 이들 비율의 조정은 앞서 본 바와 같이 물품의 기능, 용도에 비추어 그 변경이 통상의 디자이너에게 극히 용이한 것으로 보인다. 또한 확인대상디자인과 선행디자인 3의 공통점 ③인 직육면체의 윗면에 있던 측면커버가 옆면인 측면벽을 덮도록 접힘으로써 직육면체 형상이 완성된다는 점은 양 디자인의 구조적인 특징을 잘 드러내는 부분으로서 양 디자인의 전체 심미감을 좌우하는 지배적 특징으로 보이는 점을 보태어 보면, 차이점 ㉔는 이에 비하면 창작적 수준이 낮은 것으로 보이므로, 통상의 디자이너가 쉽게 극복하여 실시할 수 있을 것으로 보인다.

나. 소결론

확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 3으로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로, 이 사건 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.

3. 결 론

따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 그 취소를 구하는 원고의 청구

는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 임영우

판사 우성엽

판사 김기수

[별지 1]

이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】 물품 운송용 포장용 상자

【디자인의 설명】

1. 본 디자인의 재질은 종이 또는 합성수지이며, 일부 부재 재질은 금속 또는 합성수지임.
2. 본 디자인은 물건을 포장하는데 사용되며 주로 사진 책과 앨범을 운송하는 포장에 이용되는 것임.
3. 도면상에 표현된 점선은 접철선을 나타낸 것임.
4. 본 디자인은 포장용 상자 전개도의 일부를 접어 접착제를 붙이고, 일부분은 리벳으로 고정하여 포장용 상자의 형상이 최종 형성되는 것임.
5. 본 디자인은 접을 시 좌측면과 우측면에 날개부분이 형성되어 배송시나 운반시 발생될 수 있는 충격으로부터 내용물을 보호할 수 있는 형상의 전개도를 나타낸 것임.
6. 도면1.1은 본 디자인의 전체적인 형태를 나타낸 사시도임.
도면1.2는 본 디자인의 정면을 표현하는 정면도임.
도면1.3은 본 디자인의 배면을 표현하는 배면도임.
도면1.4는 본 디자인의 좌측면을 표현하는 좌측면도임.
도면1.5는 본 디자인의 우측면을 표현하는 우측면도임.
도면1.6은 본 디자인의 평면을 표현하는 평면도임.
도면1.7은 본 디자인의 저면을 표현하는 저면도임.

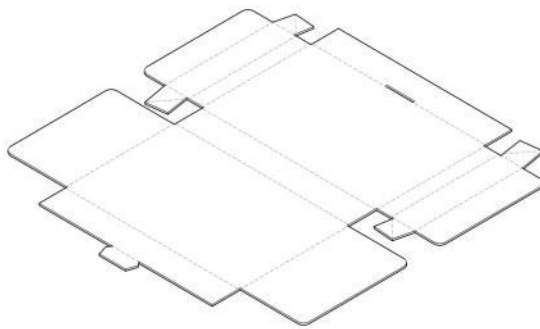
참고도면1.1은 본 디자인의 일부를 접어 접착제와 리벳으로 고정한 형태임.

참고도면1.2는 본 디자인의 일부가 접어진 사용 상태를 나타낸 것임.

참고도면1.3은 본 디자인의 일부가 접어진 사용 상태를 나타낸 것임.

참고도면1.4는 사용 상태를 나타낸 사시도임.

【디자인 창작 내용의 요점】 본 디자인 "물품 운송용 포장용 상자"의 형상과 모양의 결합을 디자인의 창작내용의 요점으로 함.



[도면 1.1]



[도면 1.2]



[도면 1.3]

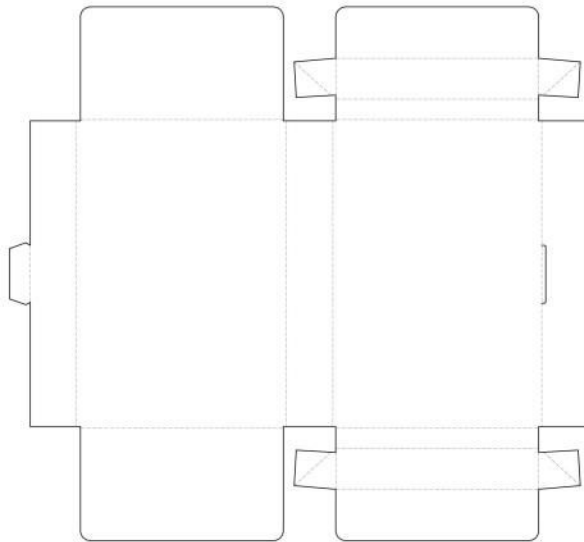


[도면 1.4]

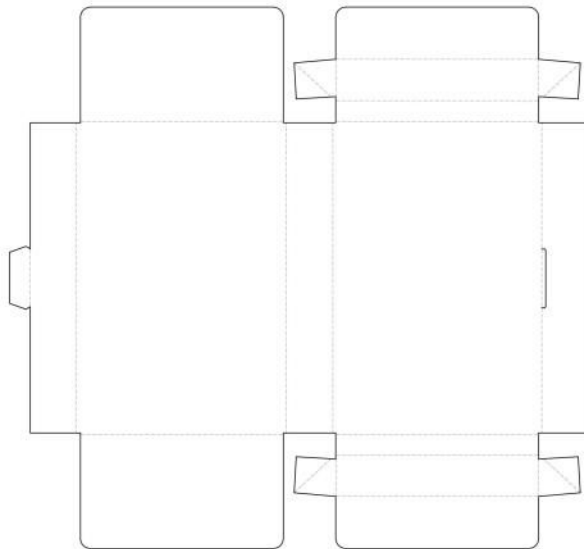


[도면 1.5]

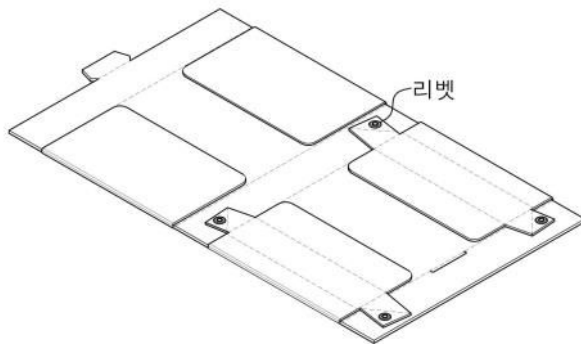
[도면 1.6]



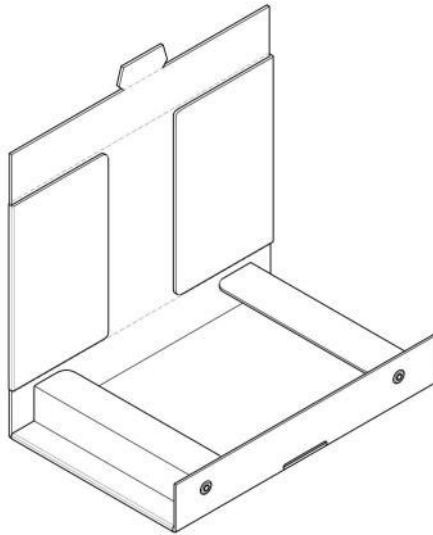
[도면 1.7]



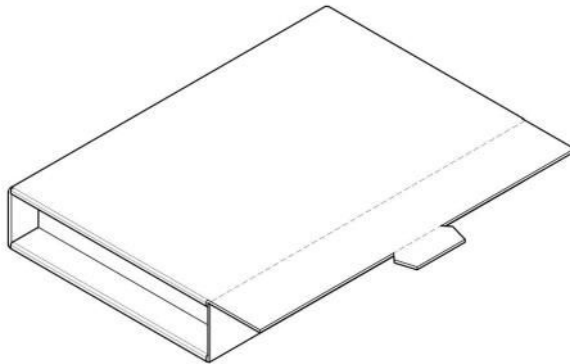
[참고도 1.1]



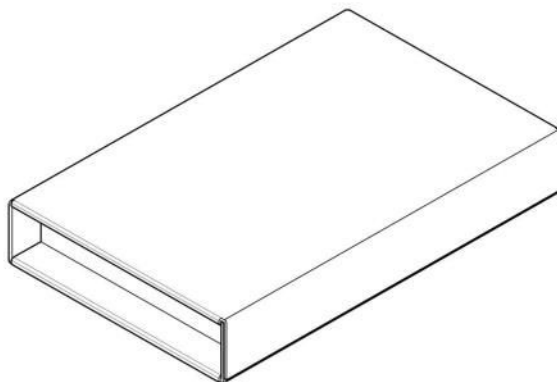
[참고도 1.2]



[참고도 1.3]



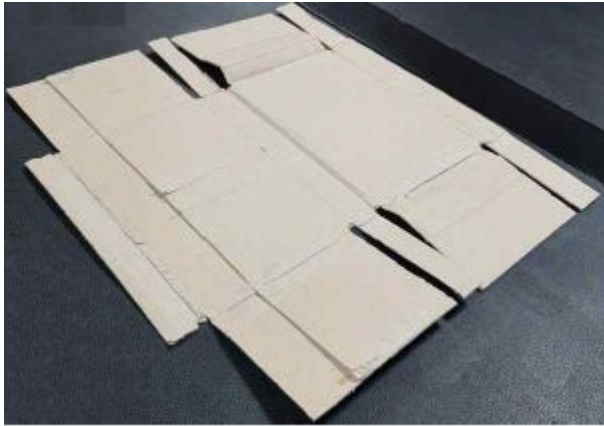
[참고도 1.4]



끝.

[별지 2]

확인대상디자인



[도면 1.1]



[도면 1.2]



[도면 1.3]



[도면 1.4]

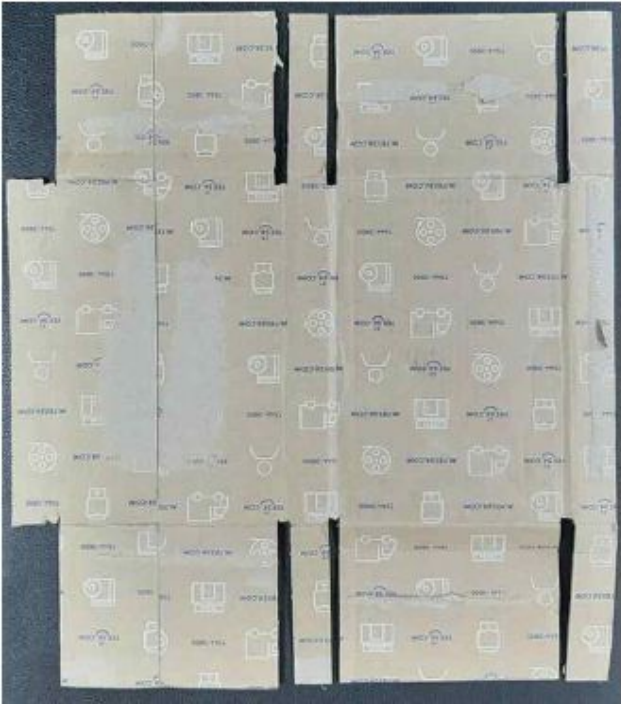


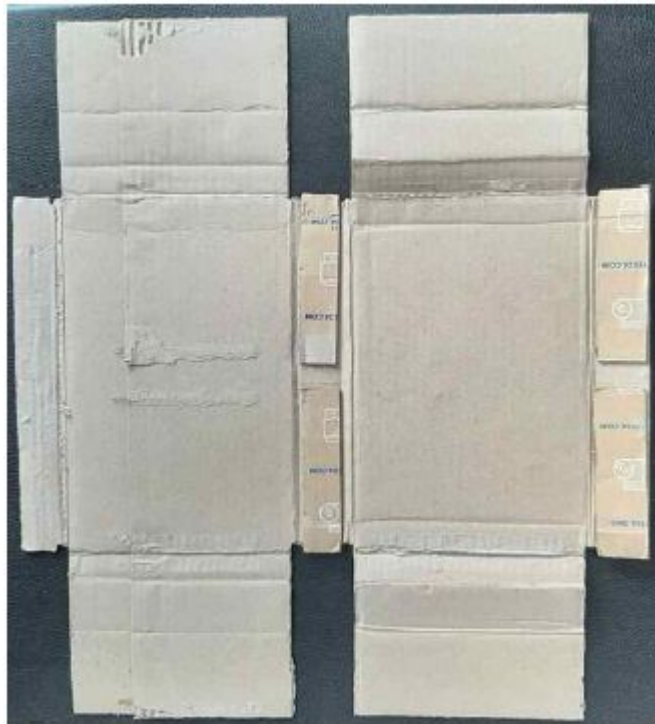
[도면 1.5]

[도면 1.6]



[도면 1.7]





[도면 1.8]



[도면 1.9]

[참고도면 1.1]



[참고도면 1.2]



[참고도면 1.3]

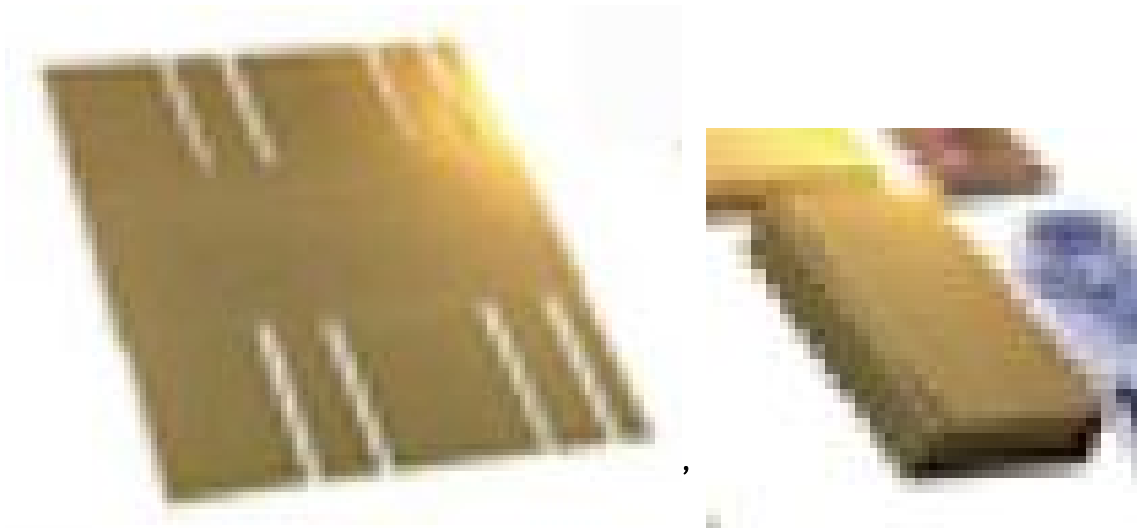


끝.

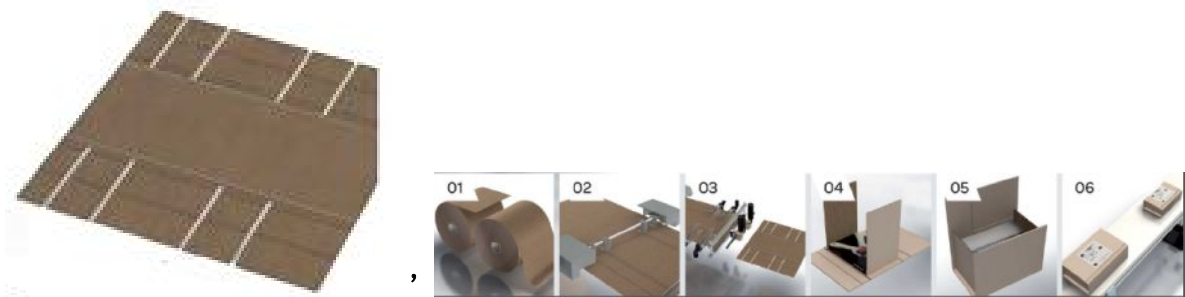
[별지 3]

선행디자인들

가. 선행디자인 1



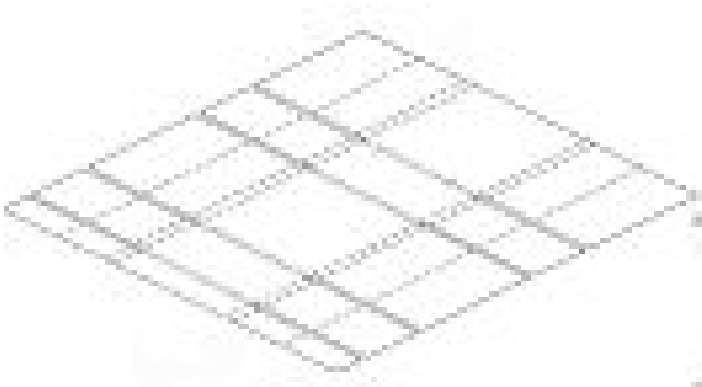
나. 선행디자인 2



다. 선행디자인 3



라. 선행디자인 4



끝.