

특 허 법 원

제 5 - 3 부

판 결

사 건 2022허3168 등록무효(디)

원 고 1. A 주식회사

대표이사 B, C

2. 주식회사 D

대표자 사내이사 E

원고들 소송대리인 변리사 양정근

피 고 주식회사 F

대표이사 G

소송대리인 변리사 한상은

변 론 종 결 2022. 12. 20.

판 결 선 고 2023. 2. 9.

주 문

1. 원고들의 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고들이 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 4. 14. 2021당1188호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록디자인

- 1) 출원일/등록일/등록번호 : 2018. 3. 22./2018. 12. 20./디자인등록 제987189호
- 2) 명칭 : 안마기
- 3) 도면 : [별지 1]과 같다.

나. 원고들 주장의 선행디자인들

1) 선행디자인 1(갑 제4호증)

H(H, Ltd), 라는 상호를 가진 중국 회사(이하 '소외 회사'라 한다)의 직원이 2017. 11. 16. 원고 A 주식회사(이하 '원고 A'이라 한다)의 직원에게 모바일 메신저 서비스인 '위챗'을 통하여 전송한 사진에 있는 디자인으로, 그 구체적인 형상은 [별지 2]의 제1항과 같다.

2) 선행디자인 2(갑 제4호증)

소외 회사의 직원이 2018. 3. 9. 원고 A의 직원에게 위 '위챗'을 통하여 전송한 사진에 있는 디자인으로, 그 구체적인 형상은 [별지 2]의 제2항과 같다.

3) 선행디자인 3(갑 제5호증)

2017. 6. 17.자 네이버 블로그 게시물인 '메디니스 손 마사지기'의 내용 중에 포함된 사진에 있는 디자인으로, 그 구체적인 형상은 [별지 2]의 제3항과 같다.

4) 선행디자인 4(갑 제6호증)

발명의 명칭이 '휴대용 손지압 마사지기'인 2018. 1. 15.자 대한민국 공개특허공보(특허 제4865호)에 포함된 도면에 있는 디자인으로, 그 구체적인 형상은 [별지 2]의 제4항과 같다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고들은 2021. 4. 20. 이 사건 등록디자인권자인 피고를 상대로, '이 사건 등록디자인이 비교대상디자인 1¹⁾, 비교대상디자인 2²⁾와 관련하여 디자인보호법 제33조 제1항에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라는 취지로 주장하면서 특허심판원에 그 무효심판(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 사건을 특허심판원 2021당1188호로 심리한 후 2022. 4. 14. '비교대상디자인 1, 2는, 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었다고 볼 수 없어, 나머지 요건에 대하여 나아가 살펴 볼 필요 없이 원고들의 주장은 이유 없다.'라는 취지로 이 사건 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 8호증(가지번호가 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 내지 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 원고들의 주장 요지

1) 이 사건에서의 선행디자인 1, 2와 동일하다.

2) 갑 제8호증(원고들은 이 사건에서 위 '비교대상디자인 2'를 선행디자인으로 주장하지 않았다)

공지 또는 공연히 실시된 디자인에 해당하는 선행디자인 1, 2는 이 사건 등록디자인과 동일 또는 유사하다(이하 '원고들의 첫 번째 주장'이라 한다). 설령 그렇지 않더라도, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 3 및 선행디자인 4를 결합하거나, 선행디자인 2에 선행디자인 3 및 선행디자인 4를 결합하여 쉽게 창작할 수 있다(이하 '원고들의 두 번째 주장'이라 한다). 따라서 이 사건 등록디자인은 그 등록이 무효로 되어야 하고, 그와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

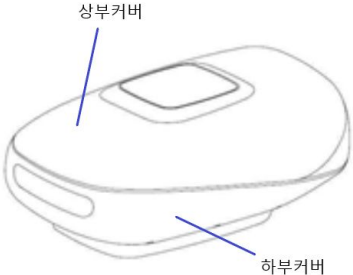

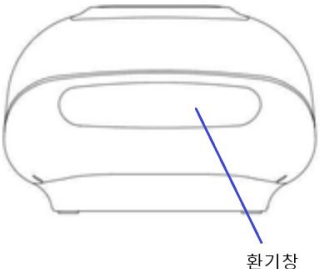


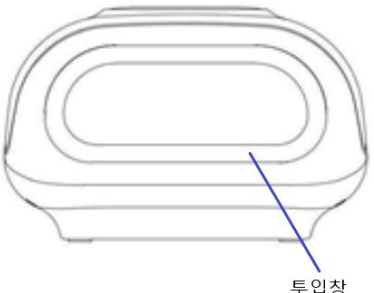


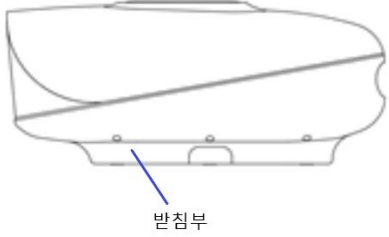

나. 원고들의 첫 번째 주장에 대한 판단

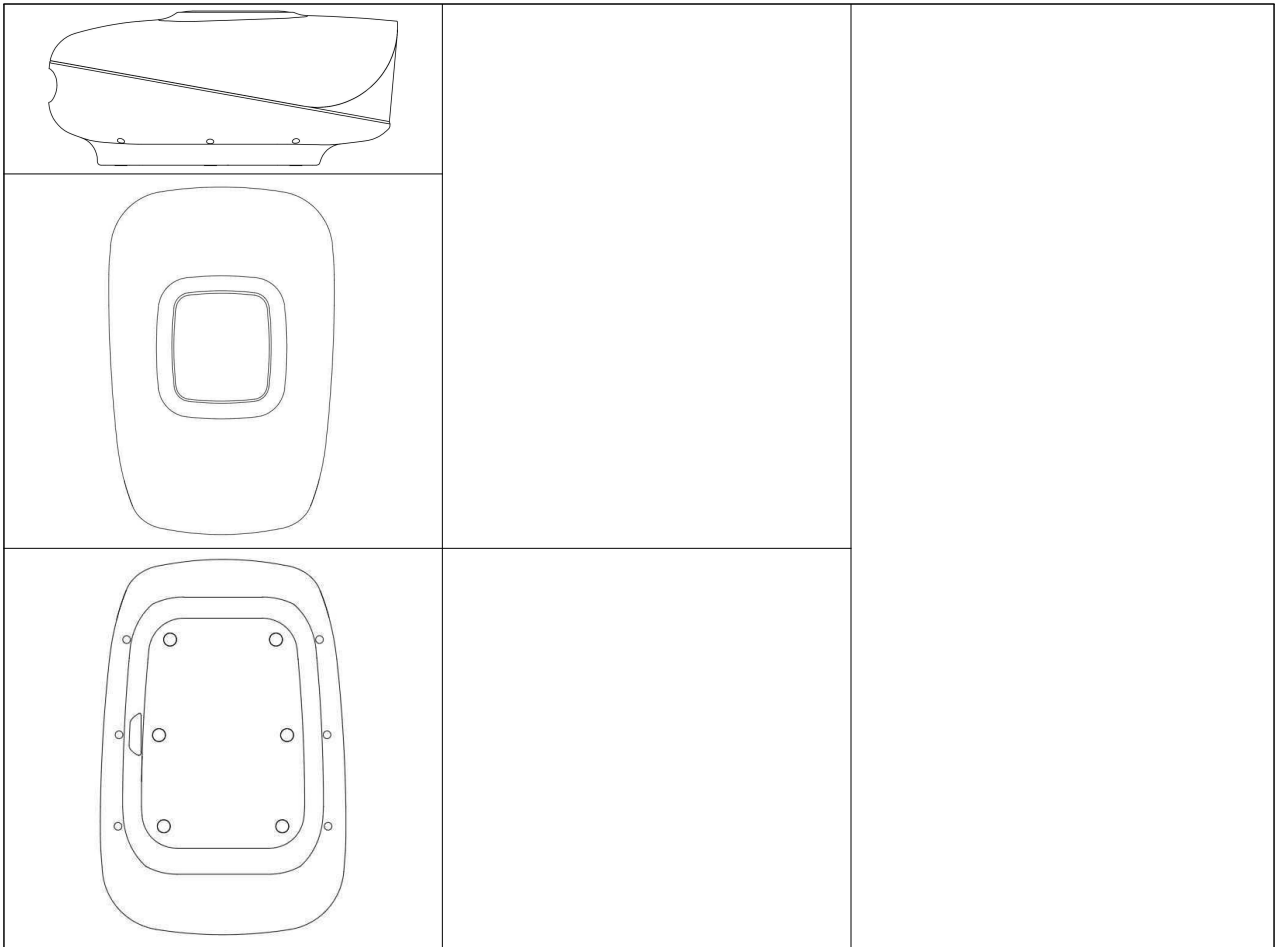
1) 관련 법리

디자인의 신규성 판단이나 선행디자인과의 유사 여부 판단에 있어 그 판단의 대상인 디자인은 반드시 형태 전체를 모두 명확히 한 디자인뿐만 아니라 그 자료의 표현 부족을 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 요지 파악이 가능한 한 그 대비 판단의 대상이 될 수 있다 할 것이나, 인용된 디자인만으로는 디자인의 요지 파악이 불가능한 경우에는 그 대비 판단을 할 수 없다(대법원 1995. 11. 24. 선고 93후114 판결, 대법원 1998. 4. 24. 선고 97후1955 판결, 대법원 2008. 7. 24. 선고 2006후2646 판결 등 참조). 한편, 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비 할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 그 디자인이 표현된 물품의 사용시뿐만 아니라 거래시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결 등 참조).

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2와의 대비 판단의 가능 여부

가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2의 전체적인 형상과 모양을 대비하면
아래 표와 같다.

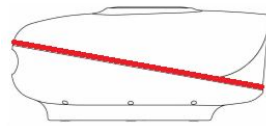
이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
		
		
		
		

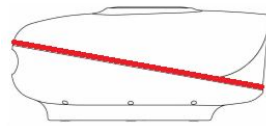


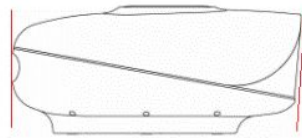
나) 살피건대, 이 사건 등록디자인의 전체적인 형상은 모서리가 라운드 처리된 직육면체의 형태로, 그 구체적인 구성은 상부커버와 하부커버, 환기창, 투입창 및 받침부 등으로 되어 있는 것으로 보인다. 대상 물품이 '안마기'인 이 사건 등록디자인의 위와 같은 전체적인 형상과 그 일반적인 사용방식과 사용태양 등을 고려해 보면, 이 사건 등록디자인의 전체적인 형상, 위 상부커버와 하부커버의 구성 및 형상, 위 환기창과 투입창의 형상 및 구조, 위 상부커버와 하부커버의 결합면의 구성, 위 상부커버와 투입창의 결합 라인의 형상, 위 하부커버와 받침부의 형상(이하 '쟁점 디자인 부분'이라 한다) 등이 이 사건 등록디자인의 구조적인 특징을 잘 나타내는 부분으로서, 위 디자인을 보

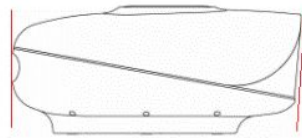
는 사람의 주의를 끌 수 있는 부분에 해당된다고 판단된다.

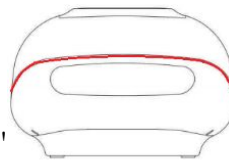
다) 그런데 다음과 같은 사정들을 종합해 볼 때, 원고들이 제출한 증거들만으로는 선행디자인 1, 2로부터 쟁점 디자인 부분과 대비하여 판단할 수 있는 부분들의 형상과 모양 등을 충분히 알거나 추측하기 어렵고, 경험칙 등에 의한 보충으로도 그 요지의 파악이 가능하다고 보이지 않는다.

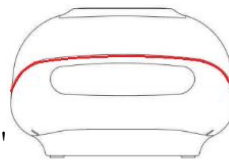



(1) 이 사건 등록디자인은 측면에서 볼 때 '  '와 같이 상부커버와 하부커버의 결합면이 환기창에서 투입창으로 갈수록 점점 아래쪽으로 기울어지는 사선 형태로 형성되고, 상부커버와 하부커버의 형상이 대칭으로 형성된 반면, 선행디자인 1, 2에서는 그와 대비되는 형상이나 모양을 충분히 확인하기 어렵다.




(2) 이 사건 등록디자인은 측면에서 볼 때 '  '와 같이 환기창과 투입구의 끝단이 직각으로 정렬된 형태인 반면, 선행디자인 1, 2에서 그와 대비되는 형상 등을 확인할 수 없다.



(3) 이 사건 등록디자인은 정면에서 볼 때 '  '와 같이 결합면이 환기창 위쪽에 곡선이 되도록 형성되고, 환기창이 정면의 중앙에 '  '와 같이 가로 방향으로 긴 트랙 형태로 구성되어 있는데, 선행디자인 1, 2에서는 그와 대비되는 구조나 형상 등을 파악할 수 없다.

(4) 이 사건 등록디자인은 '  , '  '와 같이

하부커버의 하단에 받침부가 형성되고, 받침부 하단에 6개의 돌출된 부분이 형성되어 있으며, 측면 하단에 단자와 하부커버 아래쪽으로 6개의 나사조립홀이 형성되고, 받침부 측면의 중앙에 전원공급을 위한 ''와 같은 형태의 플러그 삽입자리가 형성되어 있는 것으로 보이나, 선행디자인 1, 2에서는 그와 대비되는 형상 등을 제대로 알 수 없다.

라) 위에서 살핀 바에 따르면, 선행디자인 1, 2에 나타난 형상 및 모양과 아울러 안마기의 일반적인 형태에 관한 경험칙 등을 고려하더라도, 쟁점 디자인 부분과 대비되는 선행디자인 1, 2의 해당 부분의 형상과 모양의 파악이 용이하지 아니하는 등으로 그 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 부분을 충분히 파악할 수 없다고 봄이 타당하다. 이러한 사정을 앞서 본 법리 등과 종합해 볼 때, 선행디자인 1, 2는 이 사건 등록디자인과 동일 또는 그 유사 여부를 대비하여 판단할 수 없다고 할 것이고, 원고들이 이 법원에 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 그와 달리 볼 수 없다.

3) 소결

따라서 위와 다른 전제에 기초한 원고들의 이 부분 주장은 나머지 점에 관하여

더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.

다. 원고들의 두 번째 주장에 대한 판단

1) 관련 법리

어떠한 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, 공지 디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인이어야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결, 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 등 참조).

2) 판단

앞서 본 법리에 기초하여 이 사건에 관하여 보건대, 선행디자인 1, 2에 나타난 형상과 모양 내지 안마기의 일반적인 형태에 관한 경험칙을 고려하더라도, 쟁점 디자인 부분과 대비되는 선행디자인 1, 2의 해당 부분의 형상과 모양 등의 파악이 용이하지 아니한 사정 등 위 '제2.의 나.항'에서 살핀 여러 사정들과 함께, 위에서 인정한 사실과 증거 등으로 인정할 수 있는 선행발명 3, 4의 모양과 구성, 이 사건 등록디자인과 선행 디자인 3, 4의 각 전체적인 형상, 상부커버와 하부커버의 구성, 상부커버와 하부커버의 결합면의 구성 등에서의 차이점들 및 을 제4 내지 6호증의 각 기재 내지 영상에 변론 전체의 취지를 보태어 보면 인정할 수 있는 이 사건 등록디자인 이전에 나타난 안마기를 대상물품으로 하는 디자인의 구체적 형태와 그 발전 경향 등을 종합해 볼 때, 그

디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행디자인 1에다가 선행디자인 3, 4를 결합하거나, 선행디자인 2에다가 선행디자인 3, 4를 결합하여 이 사건 등록디자인을 용이하게 창작해 낼 수 있다고 인정하기는 어렵다고 판단된다. 원고들이 이 법원에 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도 그와 달리 볼 수 없다. 따라서 위와 다른 전제에 기초한 원고들의 이 부분 주장도 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.

라. 소결

앞서 살핀 바에 따르면, 이 사건 심결에는 원고들의 주장과 같은 위법이 없다(한편, 갑 제4호증의 기재 등 앞서 본 증거들과 갑 제17, 20호증, 을 제20호증의 각 기재 내지 영상에 변론 전체의 취지를 보태어 보면 인정할 수 있는 원고들과 소외 회사의 관계, 원고 A이 소외 회사로부터 선행디자인 1, 2가 나와 있는 사진을 전송받은 시점과 그 주된 목적, 소외 회사가 선행디자인 1, 2와 모양 등이 동일·유사해 보이는 '안마기'를 제작하게 된 경위와 그 제작과정에서 원고들과 주고받은 이메일 등의 구체적인 내용, 이 사건 등록디자인에 대한 소외 회사의 이해관계, 이 사건 심판청구 이전에 있었던 이 사건 등록디자인과 관련된 분쟁의 내용 등을 종합해 보면, 원고들이 이 법원에서 제출한 모든 증거들과 그 주장의 사정들만으로는 선행디자인 1, 2가 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 공지 또는 공연히 실시된 디자인이라는 사실을 인정하기도 어렵다고 판단된다).

3. 결론

그렇다면 원고들의 이 사건 청구는 이유 없으므로, 이를 모두 기각한다.

재판장 판사 우성엽

 판사 임영우

 판사 김동규

[별지 1]

이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】 안마기

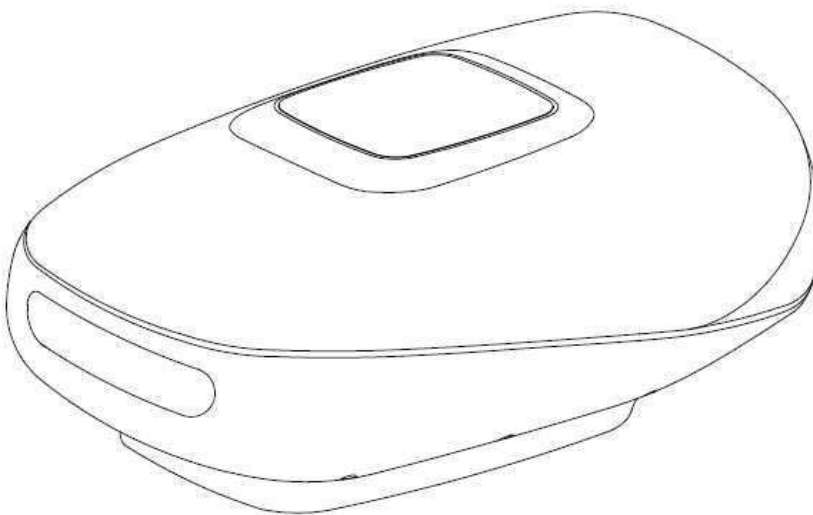
【디자인의 설명】

1. 본 디자인은 안마기로서, 특히 손을 안마해주는 기능을 가진 안마기임.
2. 본 디자인의 재질은 합성수지 및 금속재임.
3. 도면 1.1은 전체적인 형태가 표현된 도면이고, 도면 1.2는 정면에서 바라본 도면이고, 도면 1.3은 배면에서 바라본 도면이고, 도면 1.4는 좌측에서 바라본 도면이고, 도면 1.5는 우측에서 바라본 도면이고, 도면 1.6은 위에서 바라본 도면이고, 도면 1.7은 아래에서 바라본 도면임

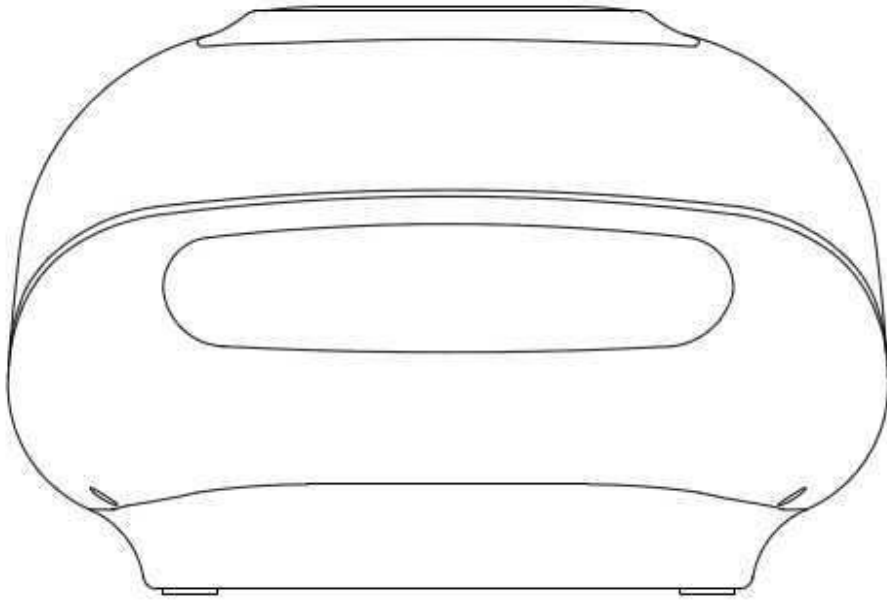
【디자인 창작 내용의 요점】

본 디자인 "안마기"의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.

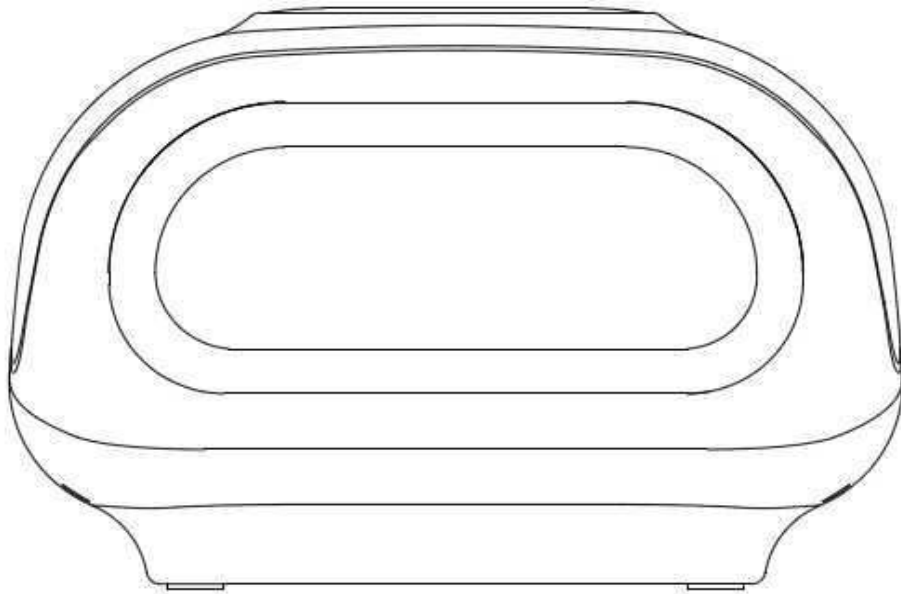
[도면 1.1]



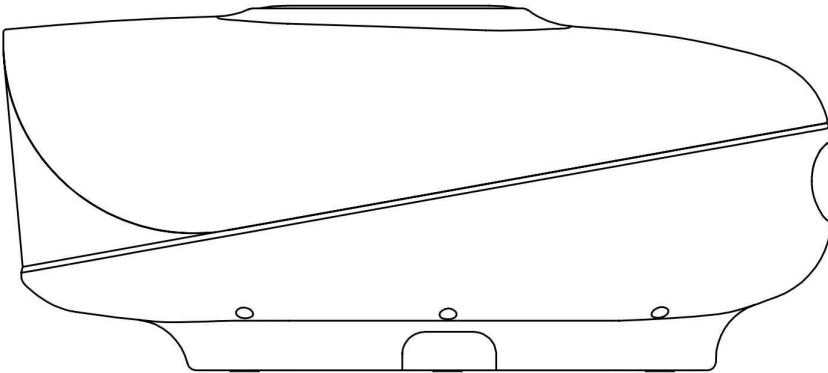
[도면 1.2]



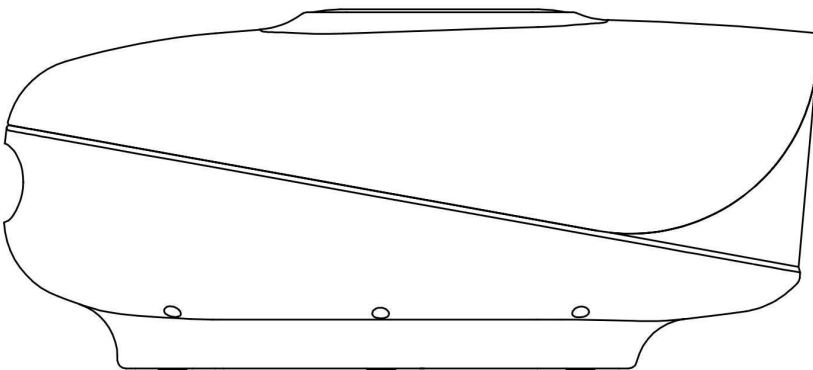
[도면 1.3]



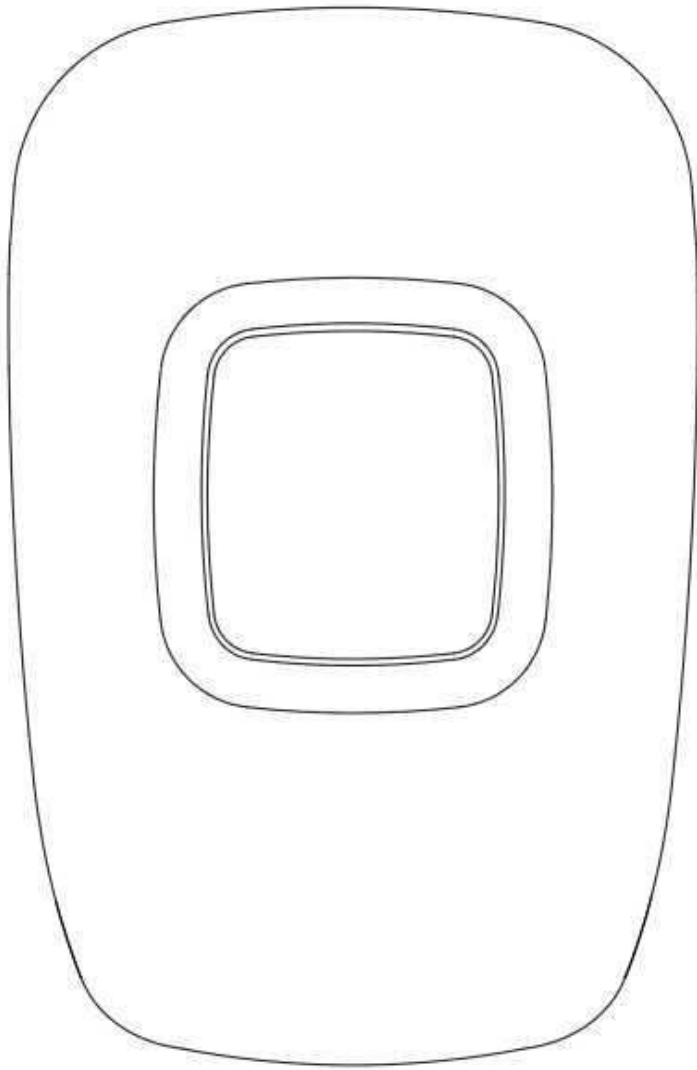
[도면 1.4]



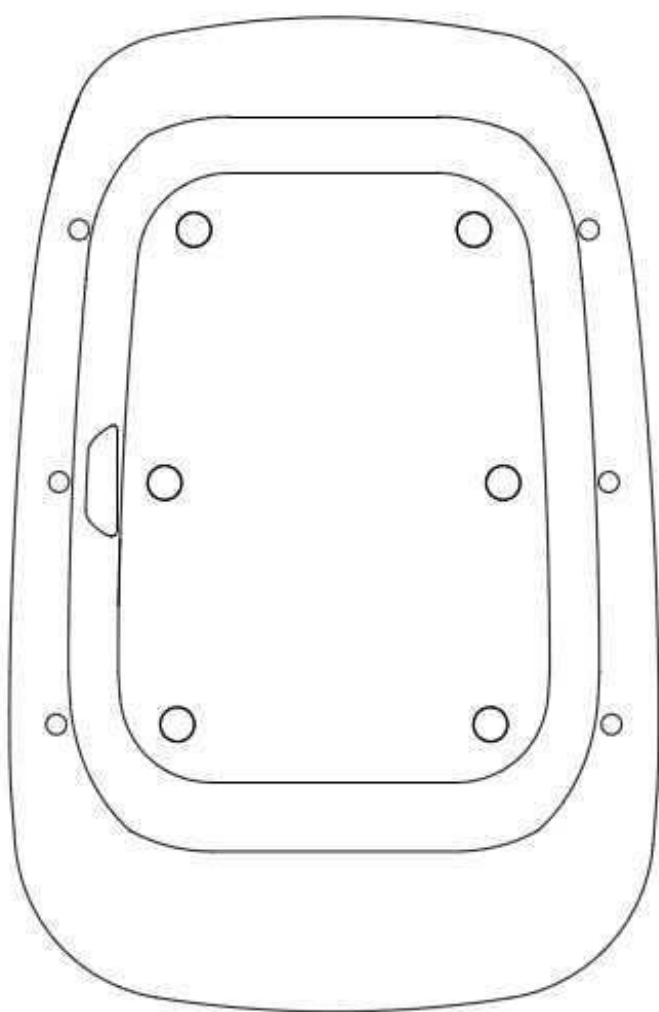
[도면 1.5]



[도면 1.6]



[도면 1.7]



끝.

[별지 2]

선행디자인들

1. 선행디자인 1



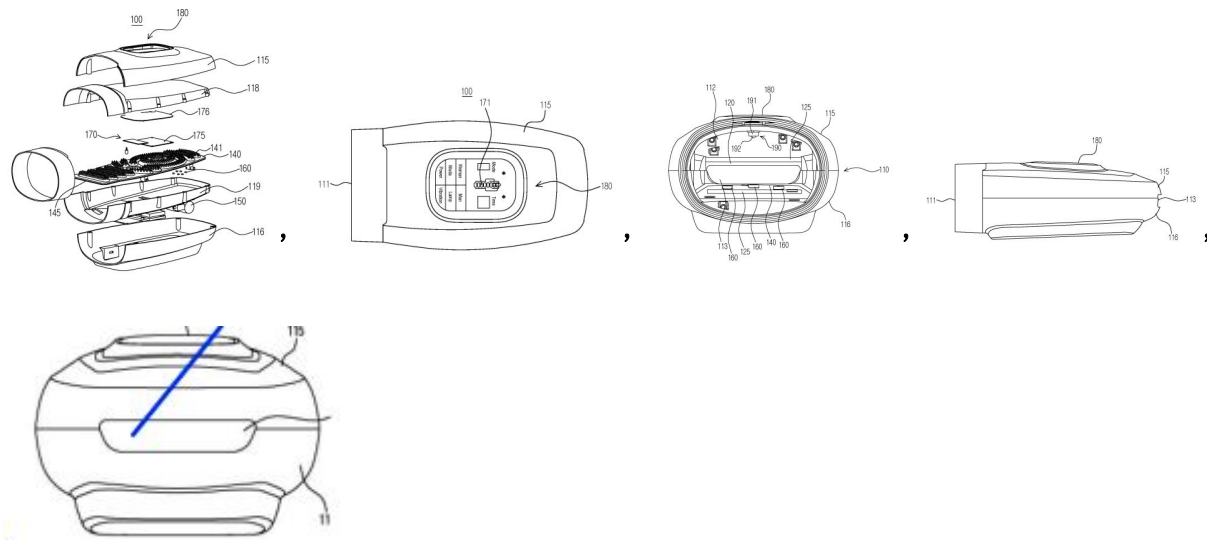
2. 선행디자인 2



3. 선행디자인 3



4. 선행디자인 4



끝.