

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2022허3779 등록무효(디)
원 고 주식회사 A

대표자 사내이사 B

소송대리인 변리사 사광영

피 고 주식회사 C

대표이사 D

소송대리인 법무법인(유한) 지평

담당변호사 성창익

변 론 종 결 2022. 11. 15.

판 결 선 고 2022. 12. 22.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 5. 23. 2021당51호 사건에 관하여 한 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 취소한다.

이 유

1. 인정사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2021. 1. 8. 원고를 상대로 특허심판원 2021당51호로 '아래 나.항 기재 등록디자인(이하 '이 사건 등록디자인'이라 한다)은 아래 다.항 기재 선행디자인 1과 동일·유사하거나 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너'라 한다)이 선행디자인 1에 따라 또는 선행디자인 2에 선행디자인 3을 결합하여 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보호법 제33조 제1항 또는 같은 조 제2항을 위반하였다'고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 관한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2022. 5. 23. "이 사건 등록디자인은 선행디자인 1과 유사한 디자인에 해당하므로 디자인보호법 제121조 제1항 제2호, 제33조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다."라는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록디자인

1) 물품의 명칭: 샤워부스 손잡이

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2017. 7. 5./ 2017. 12. 20./ 제30-0937396호

3) 디자인권자: 원고

4) 디자인의 설명, 디자인 창작 내용의 요점 및 도면: [별지 1]과 같다.

다. 선행디자인

1) 선행디자인 1(갑 제4호증)

'E1)'가 2014년경 발행한 'NEW KAIER(2014-2015)'(갑 제4호증, 이하 '이 사건 카탈로그'라 한다)라는 제목의 카탈로그의 40면에 게재된 '욕실 유리문 손잡이 (Bathroom Glass Door Handle)(제품번호: KE-3021)'에 관한 디자인으로, 그 도면은 [별지 2의 가]와 같다.

2) 선행디자인 2(갑 제6호증)

가) 물품의 명칭: 수건걸이

나) 출원일/ 등록일/ 공고일/ 등록번호: 2005. 9. 22./ 2006. 6. 19./ 2006. 6. 26.

/ 제30-0418008호

다) 도면: [별지 2의 나]와 같다.

3) 선행디자인 3(갑 제7호증)

가) 물품의 명칭: 샤워부스 손잡이

나) 출원일/ 등록일/ 공고일/ 등록번호: 2015. 12. 10./ 2016. 7. 20./ 2016. 7.

27./ 제30-0865581호

다) 도면: [별지 2의 다]와 같다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 6, 7호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

1) 'Metal'의 오키로 보이나, 이 사건 카탈로그의 표지에는 'MATAL'로 기재되어 있으므로 이하 'MATAL'로 기재한다.

가. 원고의 주장

피고는 이 사건 심판청구 당시 이 사건 카탈로그의 사본만을 제출하였고, 피고가 이 사건 카탈로그를 편집한 것으로 보임에도 특허심판원은 피고로부터 이 사건 카탈로그의 원본을 제출받지 않은 채 이 사건 카탈로그의 진정성립을 인정한 후 이 사건 등록디자인이 이 사건 카탈로그에 게재된 선행디자인 1과 유사하다는 이유로 그 등록을 무효로 하는 이 사건 심결을 하였다. 이 사건 심결에는 이 사건 카탈로그의 진정성립을 잘못 인정한 위법이 있다.

나. 피고의 주장

이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 국외에서 반포된 간행물에 게재된 선행디자인 1과 동일하거나 유사한 디자인에 해당하므로 디자인보호법 제33조 제1항을 위반하였거나 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 따라 또는 선행디자인 2, 3에 의하여 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보호법 제33조 제2항을 위반하였다.

3. 판단

가. 선행디자인 1이 국외에서 반포된 간행물에 게재된 디자인에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

문서에 대한 진정성립의 인정 여부는 법원이 모든 증거자료와 변론의 전체 취지에 의하여 자유심증에 따라 판단할 수 있다(대법원 2021. 9. 30. 선고 2019다245457 판결 참조).

2) 구체적 판단

갑 제5, 8, 9호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 원고는 2020. 11. 5. 피고를 상대로 피고가 이 사건 등록디자인과 유사한 디자인을 실시하였다고 주장하

면서 서울중앙지방법원 2020가합594693호로 손해배상(지) 등 청구의 소를 제기한 사실, 2020. 12. 23. F2)의 홈페이지 제품(Products) 란에 선행디자인 1이 업로드된 사실, F가 2019년 발행한 카탈로그에는 발행연도가 기재되어 있지 않은 사실은 인정된다. 그러나 앞서 든 증거, 을 제4 내지 20호증(가지번호 포함)의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, E는 2014년 10월경 선행 디자인 1이 게재된 이 사건 카탈로그를 제작한 후 배포하였고, 선행디자인 1은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 국외에서 반포된 이 사건 카탈로그에 게재된 디자인에 해당한다고 할 것이다.

① 이 사건 카탈로그의 앞 표지 위쪽에는 'NEW KAIER'와 같이 'NEW KAIER(2014-2015)'라고 기재되어 있어 특별한 사정이 없는 한 2015년 이전에 발행된 것으로 보인다.

② 피고는 이 사건 제1회 변론기일에 갑 제4호증의 원본을 제시하였는바, 이 사건 카탈로그는 선행디자인 1이 게재된 면을 포함하여 전체적으로 동일한 형식으로 인쇄되어 있고 쪽수 표시 역시 일관되어 있는 점, 이 사건 카탈로그의 제본 상태를 보면 중간에 추가되었다고 보이지 않는 점을 보면, 이 사건 카탈로그가 제작된 후 선행 디자인 1이 게재된 면이 추가되었다고 보이지 않는다.³⁾ 한편 원고가 소지하고 있던 2019년 발행 카탈로그(갑 제8호증)⁴⁾보다 피고가 소지하고 있던 2014년 발행 카탈로그

2) 원고는 E와 F가 동일한 회사라고 주장한다.

3) 제1차 변론기일에서 피고가 소지하고 있던 이 사건 카탈로그를 확인한 원고 대리인 역시 이 사건 카탈로그 인쇄 후 선행디자인 1이 게재된 면이 추가된 것으로는 보이지 않는다고 하였다.

4) 원고는 F가 2019년경 발행한 카탈로그라고 주장하면서 갑 제8호증을 제출하였는데, 갑 제8호증의 기재에 의하면, F의 직원은 원고에게 위 회사가 2019년경 발행한 카탈로그를 pdf 파일 형식으로 첨부한 이메일을 발송한 사실을 인정할 수 있다. 원고는 제1차 변론기일에서 2019년경 발행한 카탈로그보다 피고가 2014년경 발행되었다고 주장하는 이 사건 카탈로그가 덜 닳았으므로 이 사건 카탈로그는 2014년경 발행되었다고 볼 수 없다고 주장하면서 갑 제8호증이라고 주장하는 카탈로그를 제출하였는바, 위와 같이 이메일로 파일로 전송받은 후 원고가 인쇄 후 제본을 하였다는 것인지 위 회사로부터 이메일과 인쇄본을 모두 교부받았다는 취지인지는 알 수 없다.

(이 사건 카탈로그)의 보관 상태가 양호하다는 사정만으로 이 사건 카탈로그가 2019년 발행 카탈로그보다 뒤에 발행된 것이라고 단정할 수는 없다. 나아가 피고가 위 회사로부터 원본 파일을 송부받은 후 선행디자인 1이 게재된 면을 추가하는 편집을 한 다음 최근에 이를 출력하여 제본한 것이라는 취지의 원고 주장을 뒷받침하는 자료도 없다.

③ 피고는 2004년 설립된 후 각 국에서 개최되는 옥실제품과 관련된 박람회 등에 참석하여 명함, 카탈로그 등을 수령하였는데, 피고 직원인 G은 중국 광저우에서 개최되는 제116회 무역박람회에 참석하기 위하여 2014. 10. 6. 중국으로 출국하였고, 2014. 10. 15. KAIER 부스에 방문하여 담당자의 명함과 카탈로그 2권을 수령한 후 2014. 10. 17. 귀국하였다. 피고는 당시 소지하게 된 명함, 카탈로그 2권을 계속 보관하였고, 2016년부터 2018년까지 위 E로부터 제품을 구매하기도 하였다. 피고는 이와 같은 경위로 보관 중이던 카탈로그의 사본을 이 사건 심결 과정에서 갑 제3호증으로 제출하였고, 원고는 이를 갑 제4호증으로 제출하였다. 이 사건 카탈로그는 E가 제116회 광저우 무역박람회를 준비하면서 제작한 카탈로그로 보인다.

④ 이 사건 카탈로그에 물품의 제품번호가 순차로 기재되어 있지 않다거나 동일한 제품번호가 다른 물품에 중복되어 기재되어 있다거나 일부 물품의 제품번호가 누락되었다거나 선행디자인 1이 게재된 부분과 다른 부분은 구분선의 형식에서 차이가 일부 있는 점은 보인다. 그런데 위 E의 직원은 이 사건 카탈로그 제작 당시 제116회 광저우 무역박람회 전에 발행하기 위하여 신속하게 제작하면서 제품번호에 오류가 발생하였다고 하고 있는 점, 위 회사에서 2019년 발행한 카탈로그 및 그 밖에 중국에서 발행한 다른 회사의 카탈로그 역시 위와 같은 제품번호 중복 또는 누락과 같은 오기는 다수 발견되는 점을 고려하면, 이 사건 카탈로그 물품의 제품번호에 오류가 있다거나

구분선 형식이 일관되지 않다는 사정만으로 이 사건 카탈로그의 진정성립에 의심이 간다고 보기 어렵다.

⑤ F가 2019년 발행한 카탈로그(갑 제8호증, 을 제11호증)에는 발행연도가 기재되어 있지 않고 선행디자인 1과 동일한 제품이 게재되어 있지 않기는 하다. 그런데 2019년 제작한 카탈로그는 대표 제품의 사진을 게재하는 등 아래 표 기재와 같이 앞표지의 디자인이 전체적으로 변경되었는바, 이 사건 카탈로그 제작 후 5년이 경과해서 카탈로그를 제작하면서 충분히 제목 기재 형식을 달리할 수 있다고 보인다.

2014년 발행 카탈로그 앞 표지	2019년 발행 카탈로그 앞 표지
 <p>The image shows the front cover of the 2014 catalog. It features the 'Kaier' logo in blue, with 'PROFESSIONAL ARCHITECTURE HARDWARE' underneath. Below that is a blue banner with 'NEW KAIER' in white, followed by the year '2014-2015'. At the bottom, there is Chinese text: '香港新凱爾金屬制品有限公司', 'NEW KAIER METAL MANUFACTURING (HK) CO., LIMITED', '广东高要新凱爾五金制品厂', and 'GUANGDONG GAOYAO NEW KAIER HARDWARE MANUFACTORY'.</p>	 <p>The image shows the front cover of the 2019 catalog. It features the 'Kaier' logo in blue, with 'http://www.kaierhardware.com' underneath. Below that is a row of four small images showing different hardware products. Underneath these images is a blue banner with 'NEW KAIER' in white. At the bottom, there is Chinese text: '香港新凱爾金屬制品有限公司', 'NEW KAIER METAL MANUFACTURING (HK) CO., LIMITED', '广东高要新凱爾五金制品厂', and 'GUANGDONG GAOYAO NEW KAIER HARDWARE MANUFACTORY'. There is also a QR code in the bottom right corner.</p>

또한 소비자가 선호하는 트렌드의 변화 등으로 카탈로그에 게재하기로 하는 제품에는 변경이 있을 수 있으며, 선행디자인 1 제품은 위 회사가 직접 생산하는 제품이 아니라 다른 회사가 생산한 제품을 구매하여 위 회사는 판매만 하였던 제품이므로, 위 회사의 선택에 따라 카탈로그에 게재하지 않을 수도 있다.

⑥ F가 운영하는 홈페이지 제품(Products) 란에 2020. 12. 23.에서야 선행디자인 1 제품이 업로드되었고, 그 제품번호(KE-XXXX)가 다른 유리문 손잡이류 제품의 제품번호(K-DHXX)와 표기 형식이 다른 점은 보인다. 그런데 위와 같이 소비자의 선호도에 따라 제품을 다시 판매할 수도 있고 그에 따라 이전에 사용했던 제품번호를 동일하게 사용할 수도 있는 것이므로, 앞서 든 사정만으로 이 사건 등록디자인의 무효심판을 청구하기 위한 피고의 요청에 의하여 위 홈페이지 업로드가 이루어졌다고 볼 것도 아니다.

3) 검토 결과 정리

선행디자인 1은 이 사건 카탈로그에 게재됨으로써 국외에서 반포된 간행물에 게재된 디자인에 해당된다고 할 것이다.

나. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 동일·유사 여부⁵⁾

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대상 물품의 동일·유사 여부







이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대상 물품은 욕실의 샤워부스 유리문에 설치하여 샤워부스의 손잡이와 수건걸이로 사용하는 '샤워부스 손잡이'로 그 용도와 기능이 동일하다.

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대비

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 형상과 모양을 대비하면 아래 표와 같다.

	이 사건 등록디자인	선행디자인 1
--	------------	---------

5) 원고는 이 사건 등록디자인이 선행디자인 1과 유사하다는 점은 다투지 않는다.

사시도		
손잡이 부분		
결합 부분		

3) 구체적 판단

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1을 대비하여 보면, ① 전체적으로 세로 방향으로 긴 직사각형 모양의 단면을 가진 사각기둥 형상의 수건걸이 부분 및 그 좌·우로 곡선 형태로 절곡된 손잡이 부분⁶⁾ 및 결합 부분으로 구성되어 있는 점, ② 손잡이 부분 및 결합 부분은 사각형 모양의 단면을 갖되 그 단면적이 수건걸이 부분으로부터 넓어지다가 수직으로 연장된 부분에서는 일정한 단면적을 유지하도록 형성된 점, ③ 손잡이 부분에는 그 표면에 두 줄의 음각 무늬가 형성되어 있고, 손잡이 부분 및 결합 부분에는 유리문을 타공한 후 나사 등으로 유리문에 설치할 수 있도록 분리선이 형성되어 있는 점 등에서 공통된다.

따라서 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 그 형상, 모양 또는 이들의 결합이 동일하거나 극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일하거나 유사한 디자인이다.

6) 샤워부스 안에서 손으로 잡고 유리문을 여닫을 수 있는 부분

다. 소결론

이 사건 등록디자인은 출원 전에 국외에서 반포된 간행물에 게재된 선행디자인 1과 동일하거나 유사한 디자인에 해당하므로 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다. 따라서 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제121조 제1항 제2호에 따라 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 문주형

판사 손영언

판사 임경옥

[별지 1]

이 사건 등록디자인

【디자인의 설명】

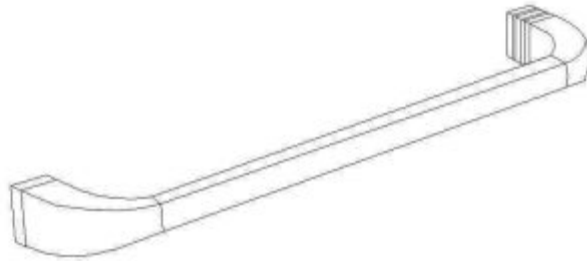
1. 재질은 금속임
2. 욕실의 샤워부스 유리에 부착하여 샤워부스의 손잡이와 수건걸이를 겸하는 용도로 사용됨
3. 샤워부스 유리타공 후 본 제품을 고정하도록 결합나사가 형성되어 고정구로 결합토록 한 것임
4. 도면 1.1은 이 디자인의 전체적인 형태를 표현하는 도면이고, 도면 1.2는 이 디자인의 정면 부분을 표현하는 도면이며, 도면 1.3은 이 디자인의 배면 부분을 표현하는 도면이고, 도면 1.4는 이 디자인의 왼쪽면 부분을 표현하는 도면이며, 도면 1.5는 이 디자인의 오른쪽면 부분을 표현하는 도면이고, 도면 1.6은 이 디자인의 윗면 부분을 표현하는 도면이고, 도면 1.7은 이 디자인의 아랫면 부분을 표현하는 도면임

【디자인 창작 내용의 요점】

샤워부스 손잡이의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.

기존 파이프를 절곡하여 만드는 단순형상과 달리 라운드 타입의 몸통과 직선 형태의 파이프를 결합하여 수건걸이와 샤워부스 손잡이를 겸할 수 있도록 함.

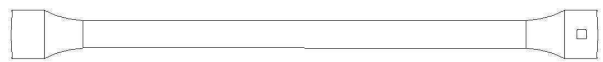
[도면 1.1] 이 디자인의 전체적인 형태를 표현하는 도면



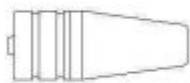
[도면 1.2] 이 디자인의 정면 부분을 표현하는 도면



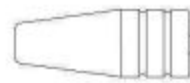
[도면 1.3] 이 디자인의 배면 부분을 표현하는 도면



[도면 1.4] 이 디자인의 왼쪽면 부분을 표현하는 도면



[도면 1.5] 이 디자인의 오른쪽면 부분을 표현하는 도면



[도면 1.6] 이 디자인의 윗면 부분을 표현하는 도면



[도면 1.7] 이 디자인의 아랫면 부분을 표현하는 도면



[별지 2의 가]

선행디자인 1

선행디자인 1(갑 제4호증)



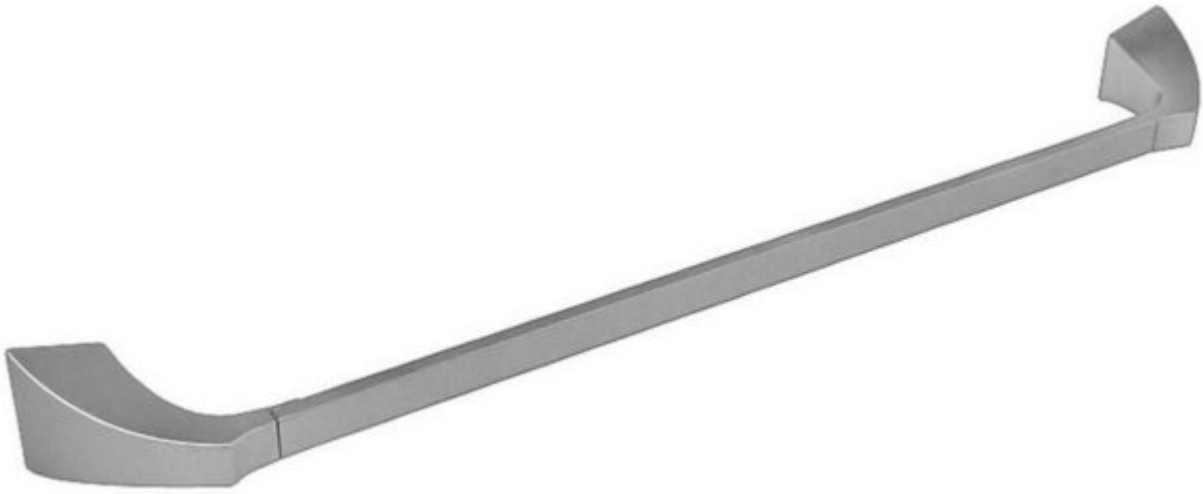






KE-3021

浴室玻璃门拉手

Bathroom Glass Door Handle

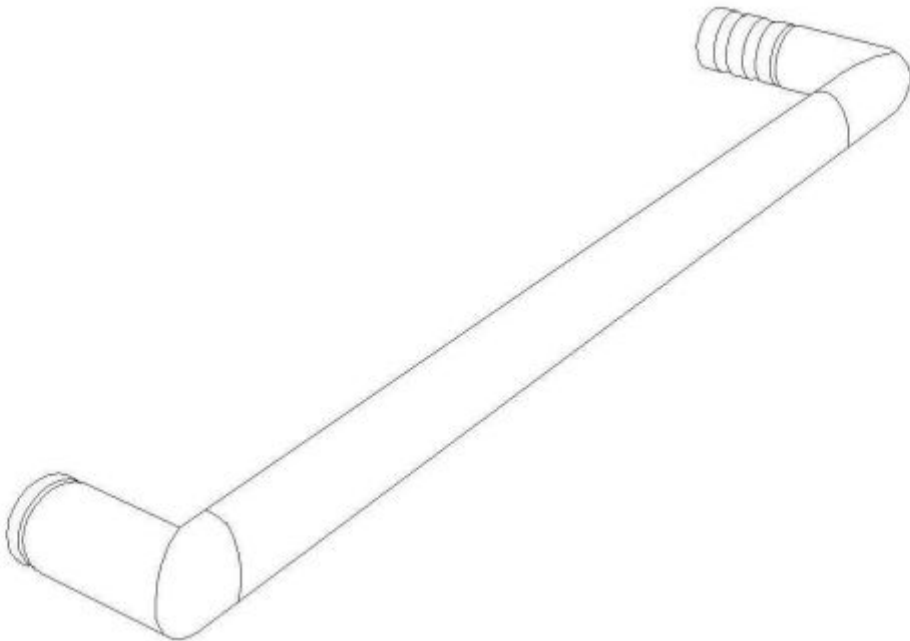
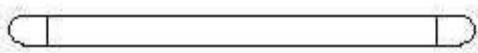

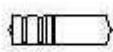
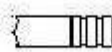
[별지 2의 나]

선행디자인 2

사시도	
	
정면도	배면도
	
좌측면도	우측면도
	
평면도	저면도
	

[별지 2의 다]

선행디자인 3

[도면 1.1] 이 디자인의 전체적인 형태를 표현하는 도면	
	
[도면 1.2] 이 디자인의 정면부분을 표현하는 도면	[도면 1.3] 이 디자인의 배면부분을 표현하는 도면
	
[도면 1.4] 이 디자인의 왼쪽면 부분을 표현하는 도면	[도면 1.5] 이 디자인의 오른쪽면 부분을 표현하는 도면
	
[도면 1.6] 이 디자인의 윗면부분을 표현하는 도면	[도면 1.7] 이 디자인의 아랫면 부분을 표현하는 도면
