

특 허 법 원

제 5 - 1 부

판 결

사 건 2022허5942 등록무효(디)
원 고 주식회사 A

대표이사 B
소송대리인 변리사 박기원

피 고 C

소송대리인 변리사 이진형

변 론 종 결 2023. 7. 6.

판 결 선 고 2023. 8. 24.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 10. 20. 2021당66호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록디자인(갑 제1, 2호증)

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2014. 12. 3./ 2015. 8. 24./ 디자인등록 제812497호

2) 디자인의 대상이 되는 물품: 절골술용 고정기구

3) 주요 내용

디자인의 설명				
1. 재질은 금속(스테인레스 스틸, 티타늄등)재 또는 비철금속(알루미늄 등)재로서, 부러진 뼈 등을 고정하는데 사용하는 것임. 2. ~ 6. (생략)				
디자인 창작 내용의 요점				
"절골술용 고정기구"의 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.				
사시도	정면도	배면도	좌측면도	우측면도

				
평면도	저면도	참고도면(사용상태도)		
				

나. 선행디자인들¹⁾

1) 선행디자인 1(갑 제4호증)

2007년경 배포된 D(D GmbH)의 'TomoFix Medial Distal Femur(MDF)' 제품에 대한 기술설명 자료(Technique Guide)에 게재된 위 제품에 관한 도면이다.

¹⁾ 선행디자인들의 사진 또는 도면들은 말미의 표에서 보는 바와 같다.

2) 선행디자인 2(갑 제5호증)

2014년경 E에 의하여 배포된 'TOMOFIX® Osteotomy System' 제품에 대한 기술설명 자료에 게재된 위 제품에 관한 도면이다.

3) 선행디자인 3(갑 제6호증)

식품의약품안전처장이 2013. 2. 22. 원고에게 발급한 의료기기 제조 허가증(제허09-978호)(이하 '이 사건 허가증'이라 한다) 제54면에 게재된 'HU-Plate'에 관한 사진이다.

4) 선행디자인 4(갑 제7호증)

2014. 4. 발간된 대한정형외과학회지 제49권 제2호에 수록된 '원위 대퇴골 내반 절골술' 논문 제5면에 게재된 'Tomofix medial distal femur plate'에 관한 사진이다.

5) 선행디자인 5(갑 제8호증)

2014. 6. 26. 발간된 잡지인 'Journal of Experimental Orthopaedics'에 수록된 'Biomechanical testing of distal femur osteotomy plate fixation techniques: the role of simulated physiological loading' 논문 제2 내지 3면에 게재된 'Anatomical MDF plate'에 관한 사진 및 도면이다.

선행디자인 1	선행디자인 2	선행디자인 3
---------	---------	---------

			
선행디자인 4	선행디자인 5		
			

다. 이 사건 심결의 경위(갑 제3호증)

1) 원고는 2021. 1. 12. 피고를 상대로, 「이 사건 등록디자인의 지배적 특징은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 선행디자인 1 내지 3으로부터 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 디자이너'라 한다)가 용이하게 창작할 수 있는 디자인이므로, 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 취지로 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2021당66 사건으로 심리하여, 2022. 10. 20. 「선행디자인 2, 3은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었다고 인정할 수 없고, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2²⁾로부터 용이하게 창작할 수 없다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 8호증의 각 기재 내지 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고의 주장 요지

선행디자인 2, 3은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었고, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1 내지 5 각각으로부터 또는 선행디자인 1, 2, 4, 5의 헤드부와 선행디자인 3의 고정플레이트를 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인이다. 설령 선행디자인 2, 3이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되지 않았더라도, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 4, 5를 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인이다. 따라서 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 선행디자인 2가 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었는지 여부

선행디자인 2가 게재된 기술설명 자료가 2014년도에 배포되었고, 이 사건 등록디자인도 2014년도에 출원된 사실은 앞서 본 바와 같다. 그런데 원고가 제출한 증거들만으로는 선행디자인 2가 게재된 위 기술설명 자료가 이 사건 등록디자인의 출원일인

2) 이 사건 심결은 선행디자인 2는 공지되지 않았다고 판단하면서도 예비적으로 선행디자인 1, 2의 결합에 의한 용이창작 여부를 판단하였다.

2014. 12. 3. 전에 배포되었다고 인정하기 어렵고, 달리 선행디자인 2가 이 사건 등록 디자인의 출원 전에 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 놓여있었음을 인정할 자료가 없다. 따라서 선행디자인 2는 이 사건 등록디자인의 출원 전 공지된 디자인에 해당하지 않는다.

다. 선행디자인 3이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었는지 여부

1) 관련 법리

디자인보호법 제33조 제1항 제1호가 정하는 '공지된 디자인'이라 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요까지는 없고 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있는 디자인을 말하며, '공연히 실시된 디자인'이라 함은 디자인의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있는 상태에서 실시된 것을 의미한다(대법원 2004. 12. 23. 선고 2002후2969 판결, 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결³⁾ 등 참조). 한편 디자인보호법 제33조 제1항 제1호에서 정한 공지 또는 공연히 실시된 디자인이라는 점은 디자인등록이 무효라고 주장하는 사람이 주장·증명하여야 하나, 비밀유지의무의 존재는 디자인의 공지 또는 공연 실시를 부인하는 디자인권자가 주장·증명하여야 한다(특허법원 2019. 12. 13. 선고 2019허3823 판결 참조).

2) 구체적 판단

앞서 든 증거들과 을 제8 내지 12, 15, 24호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정들을 위 법리에 비추어 보면, 선행디자인 3은 이 사건 등록디자인의 출원 전 국내에서 공지 또는 공연히 실시된 디자인이라고 인정

3) 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결은 특허법 제29조 제1항 제1호의 '공지된 발명'의 의미에 관한 판결이지만, 구 디자인보호법 제5조 제1항 제1호의 '공지된 디자인'의 의미와 관련하여서도 그 취지가 그대로 적용될 수 있다.

하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

가) 선행디자인 3이 게재된 이 사건 허가증은, 식품의약품안전청(현 식품의약품안전처⁴⁾, 이하 편의상 '식약처'라 한다)장이 2013. 2. 22. 구 의료기기법(2013. 3. 23. 법률 제11690호로 개정 되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 및 구 의료기기법 시행규칙(2013. 3. 23. 총리령 제1016호로 개정 되기 전의 것, 이하 같다) 제5조 제2항에 따라 원고에게 선행디자인 3 추가 등을 그 내용으로 하는 의료기기 제조허가를 하면서 그에게 교부해 준 처분서로서, 해당 문서는 2009. 11. 23.자 허가에 의하여 최초로 생성된 것이다.

식약처는 '의료기기전자민원창구⁵⁾(이하 '이 사건 인터넷 사이트'라 한다)를 통해 허가된 의료기기의 세부 허가정보를 공개하고 있기는 하지만, 이 사건 인터넷 사이트에는 2012. 8. 31. 이후에 허가된 의료기기부터 세부 허가정보를 공개하고 있는바(을 제10호증), 2009. 11. 23.자 최초 허가에 기초한 이 사건 허가증은 원칙적으로 이 사건 인터넷 사이트를 통해 공중에 공개되는 정보가 아니고, 달리 이 사건 허가증에 게재된 선행디자인 3이 이 사건 인터넷 사이트를 통해 공개되었음을 인정할 증거가 없다.

나) 공공기관의 정보 공개에 관한 법률(이하 '정보공개법'이라 한다) 제9조 제1항 단서 제7호 본문은 법인의 경영상·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 인정되는 정보는 공개하지 아니할 수 있다고 정하고 있고, 식약처 정보공개 운영 규정(식약처훈령 제21호, 2013. 4. 5. 시행) 제9조 제1항 2문은 정보공개법 제9조 제1항에 따른 식약처 비공개 세부기준을 정하고 있는데, 이에 의하면 정보공개법 제9조 제1항 제7호에 해당하는 비공개 대상 정보로서 의료기

4) 2013. 3. 23. 법률 제11690호로 전부 개정된 정부조직법 부칙 제6조 <481> 참조.

5) <https://F> 참고로 현재 url은 'https://G'이다.

기 허가를 위하여 제출된 자료로 법인이 보유하는 생산기술 또는 영업상의 정보를 정하고 있다. 한편, 정보공개법 제11조 제3항은 청구된 대상 정보의 일부 또는 전부가 제3자와 관련이 있다고 인정할 때에는 그 사실을 제3자에게 지체 없이 통지해야 하고 필요한 경우 그의 의견을 들을 수 있다고 정하고 있으며, 의료기기법 제45조는 제조허가를 받기 위하여 자료를 제출한 자가 자료의 보호를 요청하면 식약처장은 그 제출된 자료를 공개하여서는 아니 된다고 정하고 있다.

앞서 살펴본 사정 등을 위 관련 법령에 비추어 보면, 일반인이 이 사건 인터넷 사이트에 접근하는 방법이 아니라 식약처에 정보공개청구를 하는 방법에 의하더라도, 이 사건 허가증은 비공개 대상 정보에 해당한다는 이유로 그 공개가 거절되거나 원고의 공개에 대한 반대 의견 표시로 그 공개가 거절될 수 있으므로, 실제로 정보공개청구에 의한 정보공개가 이루어지지 않았던 이상 이론상 정보공개청구가 가능하다는 사정만으로는 불특정 다수인이 이 사건 허가증에 포함된 선행디자인 3을 인식할 수 있는 상태에 있었다고 보기 어렵다.

다) 이 사건 허가증 관련 업무를 담당한 식약처 소속 공무원은 업무 처리 과정에서 선행디자인 3의 내용을 인지하고 있었을 것으로 보이는 하나, 공무원은 일반적으로 직무상 알게 된 비밀을 엄수할 의무가 있을 뿐 아니라(국가공무원법 제60조), 민원 처리와 관련하여 알게 된 민원의 내용에 포함되어 있는 특정한 정보를 민원 처리 목적 외의 용도로 사용하여서는 안 되며 정보주체의 동의 없이 무단으로 제3자에게 제공할 수도 없으므로(민원 처리에 관한 법률 제7조, 을 제14호증), 식약처 담당 공무원이 선행디자인 3의 내용을 인지하고 있었다고 하더라도, 선행디자인 3이 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있었다고 보기 어렵다.

라) 원고와 주식회사 H(이하 'H'이라 한다)은 2012년 하반기부터 개방성 내측 근위절 골술을 위한 고정기구로서 'Locking Ohto-fix Osteotomy Anatomical Plate'(선행디자인 3) 및 그 수술 기구 등에 대하여 개발을 하였고, 원고는 이를 바탕으로 식약처에 선행 디자인 3에 대한 제조 허가를 신청하여 2013. 2. 22. 허가를 받았다. 이후 H은 2013. 7. 15. 원고와의 사이에, 원고가 제조하여 공급하는 제품(Locking Ohto-fix Osteotomy Anatomical Plate)을 국내에 총괄 판매할 권한을 갖는다는 내용 등을 정하고 있는 '제품공급 및 총판 계약'을 체결하였는데(을 제2호증), 위 계약 제6조 제1항에는 'H과 원고는 취득한 일체의 정보를 경쟁사 또는 제3자 등 타인에게 누출하지 않는다'고 규정하고 있고, 제9조에는 'H과 원고가 공동 연구개발한 본 제품의 특허권은 발명자를 나경옥으로 하고, 권한은 원고와 피고로 한다'는 내용이 포함되어 있다. 이후 피고는 2014. 12. 3. 창작자를 피고로 하여 이 사건 등록디자인을 출원하였다.

이와 같은 이 사건 등록디자인에 대한 출원 경위, 원고와 H 사이의 거래 관계 등에 비추어 볼 때, 원고는 선행디자인 3이 포함된 의료기기 제조 허가를 신청하고 그에 대한 허가를 득하여 이 사건 허가증을 발급받을 무렵 피고와 함께 이 사건 등록디자인에 대한 공동으로 출원할 것을 염두에 두고 있었던 것으로 보이므로, 원고가 이 사건 등록디자인 출원 이전에 이 사건 허가증에 기재된 디자인의 내용을 스스로 공중에 공개할 이유가 없어 보이고, 달리 원고가 이 사건 허가증이 원고에게 교부된 2013. 2. 22. 부터 이 사건 등록디자인이 출원된 2014. 12. 3.까지의 기간 동안 이 사건 허가증에 기재된 디자인의 내용을 공중에 공개하였음을 인정할 증거도 없다.

라. 이 사건 등록디자인이 선행디자인 1, 4, 5 또는 이들의 결합에 의하여 용이 창작 가능한 디자인인지 여부

1) 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, 여기에는 위 각 호에 해당하는 디자인의 결합뿐만 아니라 위 디자인 각각에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 포함된다고 봄이 타당하고, 그 규정의 취지는 위 각 호에 해당하는 디자인의 형상·모양·색채 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 디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결, 대법원 2014. 4. 10. 선고 2012후1798 판결 등 참조). 또한 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 4, 5를 대비하면 아래 표와 같다.

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 4	선행디자인 5
----	---------------	---------	---------	---------



정면도				
측면도				-

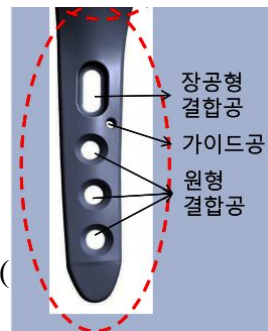
가) 공통점 및 차이점


이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 4, 5는 모두 ① 절골술용 고정기구로서, 머리인 헤드부와 몸체인 고정플레이트로 구성되어 있는 점, ② 헤드부는 전체적으로 사각형의 형상인데 사각형의 네 꼭짓점에 원형의 헤드 결합공이 각 배열되어 있는 점, ③ 고정


플레이트는 헤드부의 한 변으로부터 일직선으로 연장 형성되어 있고 끝이 뾰족하게 되어 있는 한편 다수의 플레이트 결합공이 형성되어 있는 점 등에서 공통된다.

그러나 ① 이 사건 등록디자인의 플레이트 결합공(이하 위에서부터 차례로 '제0 플레이트 결합공'이라 한다)은 원형(제2 내지 4 플레이트 결합공) 또는 세로로 긴 장공형(제1 플레이트 결합공)의 모양인데 반하여, 선행디자인 1, 4, 5는 원형 또는 눈사람 모



양()인 점, ② 이 사건 등록디자인은 가이드공이 헤드부 상부()

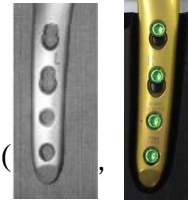


와 제1, 2 플레이트 결합공 사이의 우측 공간에() 각각 배치된 반면,

선행디자인 1, 4, 5는 헤드부의 상부 중앙 및 정중앙()에 각 배열

되어 있는 점, ③ 정면에서 보았을 때 이 사건 등록디자인은 제1 플레이트 결합공은 세로 중앙에, 제2 내지 4 플레이트 결합공은 중앙에서 약간 벗어나 비스듬히 배열된



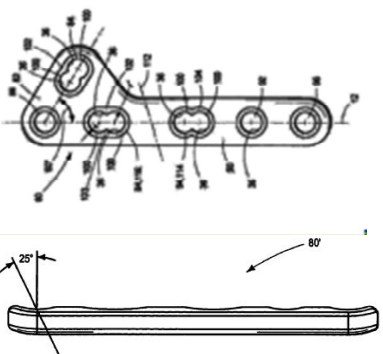
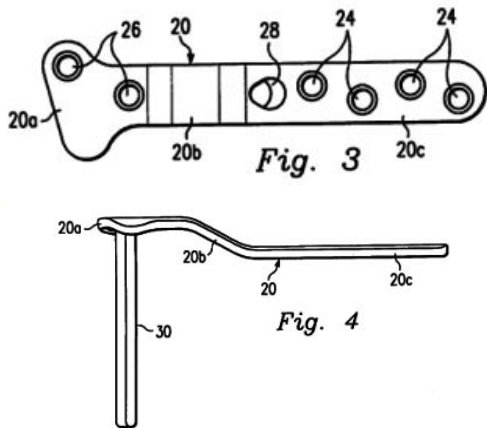
반면(), 선행디자인 1은 세로 중앙을 두고 지그재그로(), 선행디자인 4 및 5는



휘어진 고정플레이트를 따라 세로 중앙에 일련하게 배열된 점(①, ②, ③, ④), ④ 이 사건 등록디자인은 헤드부와 고정플레이트의 연결부가 상대적으로 큰 각도로 부드럽게 휘어져 있는데 반하여 선행디자인 1, 4, 5는 그 경사를 특정할 수 없거나(선행디자인 1, 5) 상대적으로 작은 각도로 꺾여있는 점(선행디자인 4) 등에서 차이가 있다.

나) 차이점에 대한 평가

(1) 을 제2 내지 5호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지에 의하면, 이 사건 등록디자인의 출원 전에는 아래와 같은 디자인들이 공지되어 있었던 사실이 인정된다.

 <p>을 제4호증(대한민국 등록디자인 제30-0614005유사1, 2011. 11. 4. 공고)</p>	 <p>을 제5호증(대한민국 등록디자인 제30-0614007호, 2011. 9. 28. 공고)</p>
 <p>을 제2호증(미국특허공보 7,72,653, B2, 2010. 5. 25. 공개)</p>	 <p>을 제3호증(미국특허공보 6,183,475 B1, 2001. 2. 6. 공개)</p>

(2) 이와 같은 공지디자인들에 비추어 볼 때, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 4, 5의 공통점 중 ① 머리인 헤드부와 몸체인 고정플레이트로 구성되어 있는 점, ② 헤드부에 다수의 헤드 결합공이 형성되어 있는 점, ③ 다수의 플레이트 결합공이 형성되어 있는 점 등은 절골술용 고정기구에 기본적으로 채용되는 창작수법이나 표현방법에 해당하는 것으로 보인다. 또한 절골술용 고정기구는 그 사용 목적에 따른 제약으로 인해 구조적으로 디자인을 크게 변화시키기는 어려워 보이고, 헤드부, 고정플레이트, 결합공, 가이드공 등의 기본적인 디자인 요소들을 기초로 헤드부와 고정플레이트부의 형상 및 결합 형태, 결합공의 위치, 개수, 모양 등의 다양한 배치에 따라 여러 가지로 다양하게 창작되어 왔던 것으로 보이는바, 그 디자인의 유사 범위를 비교적 좁게 보아 헤드부와 고정플레이트부의 결합 각도나 헤드부 및 고정플레이트부에 형성된 결합공 또는 가이드공의 형상, 크기 및 개수 등의 세부 형상의 차이로 인해 전체적으로 심미감의 차이가 발생한다고 봄이 타당하다(대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후3794 판결 등 참조).

즉, 앞서 본 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 4, 5 사이의 차이점들, 즉 플레이트 결합공의 모양에 관한 차이점 ①, 가이드공의 배열에 관한 차이점 ②, 플레이트 결합공의 배열에 관한 차이점 ③은 결합하여 전체적으로 봤을 때 심미감의 차이를 창출하는 차이점들에 해당한다고 보아야 한다. 그리고 절골술용 고정기구 디자인 분야에서 헤드부와 고정플레이트부의 결합 형태, 결합공 또는 가이드공의 형상이나 위치, 개수를 변화시켜 새로운 디자인을 창작하고자 할 때, 언뜻 사소한 변경처럼 보이는 변형에 의해서도 심미감의 차이가 발생할 수 있다는 점을 고려할 때, 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 4, 5 각각을 변형시키거나 선행디자인 1, 4, 5를 결합하여 이 사건 등록디자인에 이르는 것이 쉬운 일이라고 단정하기 어렵고, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1,

4, 5 사이의 차이점들이 상업적·기능적 변형에 불과하다거나 흔한 창작수법이나 표현 방법 등에 해당한다고 볼 만한 자료도 없다.

나아가 헤드부와 고정플레이트의 연결 부분에 관한 차이점 ④는, 이 사건 등록디자인의 특징적인 구성으로서 보는 사람으로 하여금 전체적으로 유려한 곡선미를 느끼게 하는 독특한 미감을 창출하는 점에 비추어 그 창작 수준이 낮다고 보기 어렵다.

따라서 선행디자인 1, 4, 5 각각을 변형하거나 선행디자인 1에 선행디자인 4, 5를 결합한다고 해도 이 사건 등록디자인에 쉽게 이를 수 있다고 보기 어렵고, 달리 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 4, 5로부터 이 사건 등록디자인을 용이하게 창작할 수 있다는 점을 인정할 근거가 없다.

(3) 원고는, 경골의 표면에 고정 장치를 결합하기 위하여 뼈의 위치, 높이 등에 따라 볼트 결합 위치를 이동시키는 것은 절골술 시술 분야에서 통상적으로 적용되던 것이므로 이 사건 등록디자인에서 채택한 헤드부의 기울기 및 결합공의 위치 및 크기 등은 통상의 디자이너가 쉽게 채택할 수 있는 단순한 변형에 불과하거나 주지형상에 해당한다고 주장하나, 원고가 제출한 증거들만으로는 이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 자료가 없다.

다) 검토 결과의 종합

이상에서 살펴본 사정 등을 종합하면, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 4, 5 각각 또는 선행디자인 1에 선행디자인 4, 5를 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인이라고 보기 어려우므로 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하지 않는다.

마. 소결론

이 사건 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하지 않는다고 본 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 없다.

3. 결론

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

재판장 판사 임영우

판사 우성엽

판사 김기수