

특 허 법 원

제 5 - 2 부

판 결

사 건 2022허5515 권리범위확인(디)
원 고 A

소송대리인 변리사 윤형근
피 고 유한회사 B

대표이사 C
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. 27. 2021당2828 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

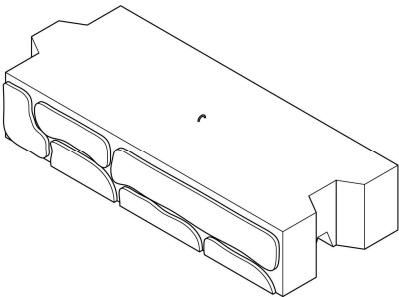

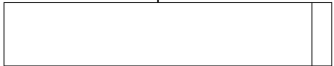
1. 기초사실

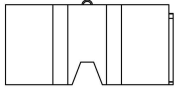
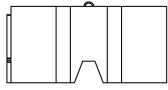
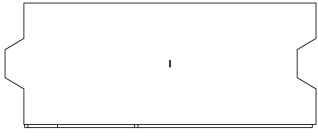
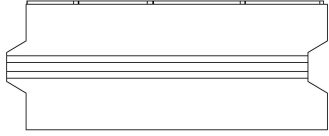
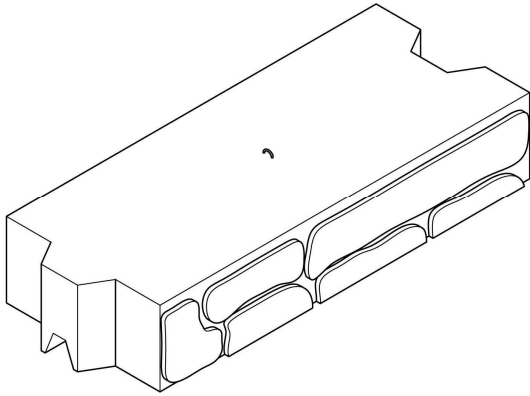
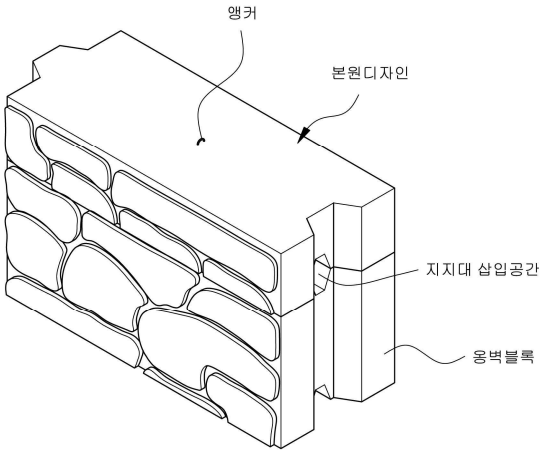
가. 원고의 이 사건 등록디자인(갑 제1, 2호증)

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2017. 12. 20./ 2018. 4. 17./ 디자인등록 제953736호

2) 디자인의 대상이 되는 물품: 옹벽블록용 덮개

3) 주요 내용

디자인의 설명		
<p>1. 재질은 콘크리트, 바텀애쉬, 석재, 황토 및 모르타르재임.</p> <p>2. ~ 10. (생략)</p> <p>11. 본원디자인은 담장 및 옹벽 블록의 덮개로 사용하는 것이며, 상부에는 고정용 앵커가 구비된 것임.</p> <p>12. 본원디자인은 정면에 자연석 무늬의 암석을 조합하여 층상으로 조립한 모양에서 아름다운 자연미를 입체적으로 느낄 수 있도록 한 것임.</p>		
디자인 창작 내용의 요점		
본원 "옹벽블록용 덮개" 디자인의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작 내용의 요점으로 함.		
사시도	정면도	배면도
		

좌측면도	우측면도	평면도	저면도
			
다른 각도에서의 사시도		사용상태도	
			

나. 확인대상디자인

피고가 실시하고 있는 '옹벽블록용 덮개'에 관한 디자인으로서 그 도면은 아래와 같다.

사시도	우측면도	다른 각도에서의 사시도
		



다. 선행디자인들¹⁾

1) 선행디자인 1(을 제1호증)

2009년경 발행된 D의 카탈로그에 게재된 '문양거푸집(모델명: 크랭크유로폼 WR1201A)' 제품에 관한 사진이다.

2) 선행디자인 2(을 제2호증)

2011년경 발행된 D의 카탈로그에 게재된 '문양거푸집(모델명: 크랭크유로폼 WR1201A)' 제품에 관한 사진이다.



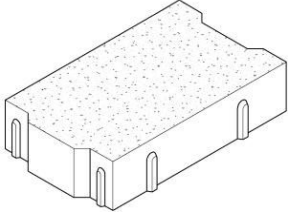

3) 선행디자인 3(을 제3호증)

2011. 8. 8. 등록되어 2011. 8. 16. 등록디자인공보 제609092호로 공고된 '보도블록' 디자인이다.

4) 선행디자인 4(을 제4호증)

2014. 12. 13. 인터넷 포털사이트 『네이버』의 "E"이라는 가입자가 개인 블로그에 올린 '동서산업 축대용 옹벽블럭 특허제품을 소개합니다.'라는 제목의 게시글(<https://F>) 중 옹벽블럭에 대한 캡처 사진이다.

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

선행디자인 1	선행디자인 2	선행디자인 3	선행디자인 4
		사시도 	

라. 이 사건 심결의 경위(갑 제3호증)

1) 이 사건 등록디자인의 디자인권자인 원고는 2021. 9. 28. 피고를 상대로, 「확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하므로, 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.」는 취지로 주장하면서 확인대상디자인에 관한 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2021당2828 사건으로 심리하여, 2022. 9. 27. 「확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 그 외관을 전체적으로 대비 관찰할 때 일부 공통점이 있지만 그 차이점들로 인하여 일반 수요자나 거래자들에게 다른 심미감을 느끼게 하므로, 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 을 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고의 주장 요지

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 전체적인 심미감이 유사하므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건

심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인의 유사 여부

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 신규성이 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

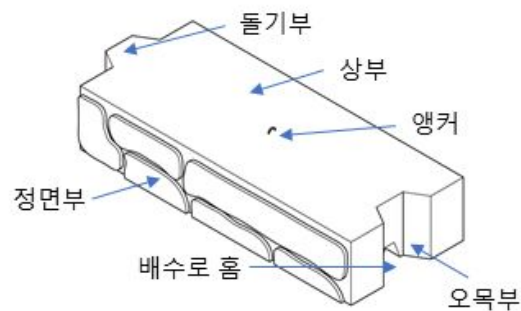
확인대상디자인과 이 사건 등록디자인의 대상물품은 모두 '옹벽블록용 덮개'에 해당되는 것으로, 앞서 본 증거 등으로 인정할 수 있는 그 각 용도와 기능 등에 비추어 볼 때 양자는 동일한 물품에 해당한다고 인정할 수 있다.²⁾

2) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 물품의 동일성에 대하여 당사자 사이에 다툼도 없다.

3) 디자인의 유사 여부

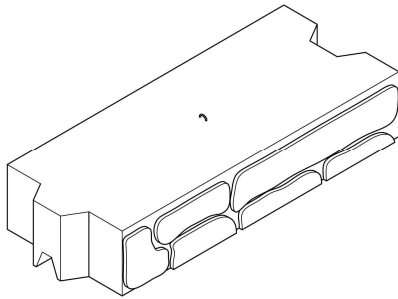

가) 이 사건 등록디자인의 각 부분의 명칭

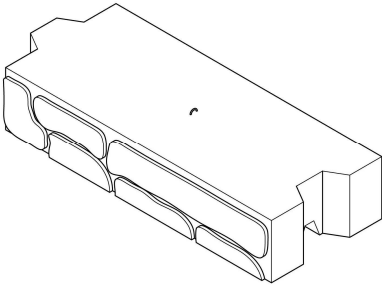


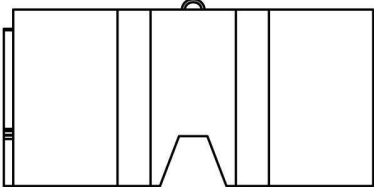

이하, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 비교의 편의상 이 사건 등록디자인의 각 특징 부분에 관한 명칭을 아래와 같이 지칭하기로 한다.



나) 양 디자인의 대비 및 공통점과 차이점의 분석

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

도면	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		

		
정면도		-
측면도		

(1) 공통점

- ① 전체적으로 가로가 길고 세로는 짧은 납작한 직육면체의 형상이다.
- ② 정면부에는 돌을 쌓아올린 것과 같은 무늬가 형성되어 있다.
- ③ 좌측면 중앙에는 바깥으로 튀어나온 '돌기부'가 형성되어 있고, 이에 대응하는 우측면에는 안으로 들어가 있는 '오목부'가 형성되어 있어, 옹벽블록 상호간 좌우로 결합하기 쉬운 요철(凹凸)구조로 되어 있다.
- ④ 하부에는 안으로 파여 있는 '배수로 홈'이 형성되어 있다.
- ⑤ 상부는 편평한데 그 정중앙에 '앵커'가 형성되어 있다.

(2) 차이점

- ① 이 사건 등록디자인의 돌기부는 몸체부의 평면과 저면이 그대로 연장되어 형성되

어 있기 때문에 정면에서 볼 때 직사각형 형상으로 돌출되어 있는 반면(



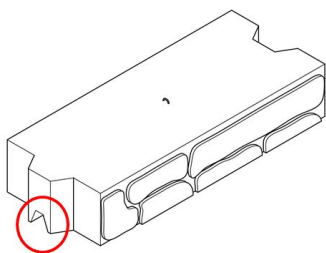
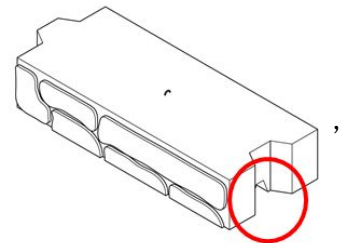
대상발명의 돌기부는 몸체부의 평면과 저면과는 독립적으로, 몸체부의 좌측면에 사각

뿔대 형상³⁾으로 형성되어 있다(



② 이 사건 등록디자인의 저면에 형성된 배수로 홈은 오목부 하부에서부터 시작하여

돌기부 하부에까지 연장되어 형성되어 있는 반면(




), 확인대상디자인은 배수로 홈이 오목부 하부에서 시작하여 형

성되어 있기는 하지만 돌기부 하부까지 연장되어 있지는 않다(



3) '사각뿔대(truncated square pyramid)'는 사각뿔의 위쪽 면을 자른, 두 밑면이 서로 크기가 다른 사각형이고 옆면의 모양이 사

다리꼴인 입체도형()을 의미한다.



다) 구체적인 검토

(1) 살피건대, 앞서 든 증거들과 갑 제7호증, 을 제1 내지 9호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 보태어 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 공통점들은 다음과 같은 이유로 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로, 이와 같은 공통점들만으로 양 디자인의 심미감이 유사하다고 단정할 수 없다.

(가) 공통점 ①의 전체적으로 납작한 직육면체의 형상은 양 디자인의 대상 물품인 '옹벽블록용 덮개'의 기능과 그 용도 등에 비추어 공지된 형상의 특징에 해당한다고 볼 수 있다.

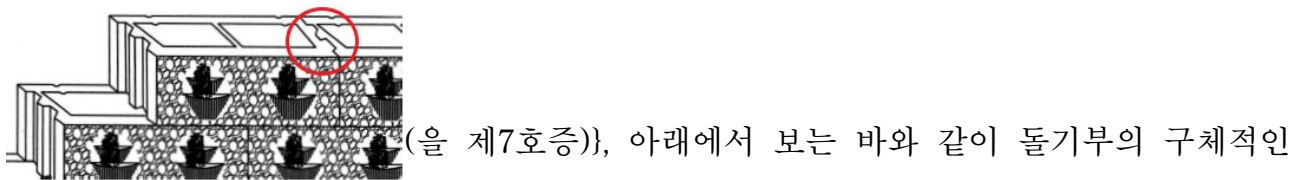
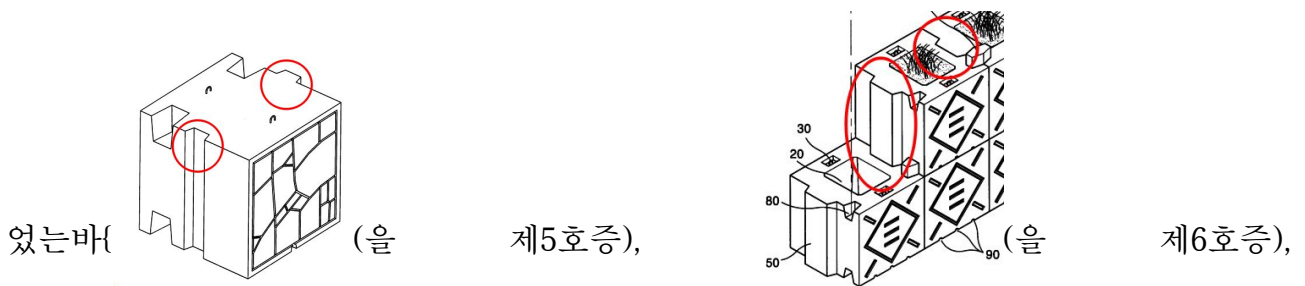
(나) 공통점 ②의 옹벽블록 덮개 정면에 자연석을 쌓아올린 형상의 디자인

( , )은 이 사건 등록디자인의 출원 전 선행디자인

인 1, 2( , )에 게시된 공지의 모양에 해당하

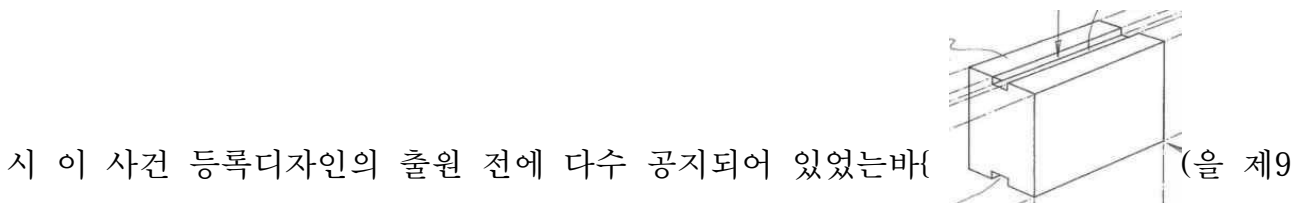
므로, 그 중요도를 높게 평가할 수 없다.

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

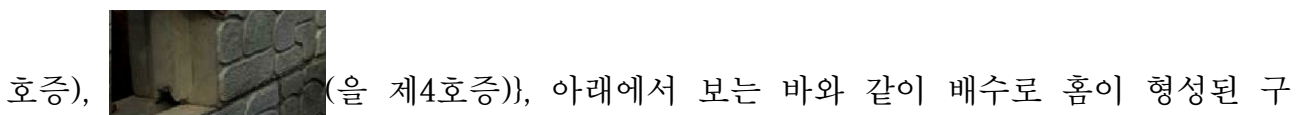


(을 제7호증)), 아래에서 보는 바와 같이 돌기부의 구체적인 형상에 있어서 중요한 차이가 있는 이상, 단순히 양 디자인이 모두 돌기부와 오목부를 공통적으로 가지고 있다는 점만으로 양 디자인의 심미감이 유사하다고 단정할 수 없다.

(라) 공통점 ④의 하부에 안으로 파여 있는 '배수로 홈'을 형성하고 있는 디자인 역



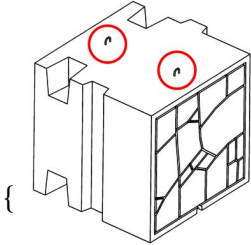
시 이 사건 등록디자인의 출원 전에 다수 공지되어 있었는바(



호증), (을 제4호증)), 아래에서 보는 바와 같이 배수로 홈이 형성된 구체적인 형상 및 다른 인접 부재와의 관계(배수로 홈이 돌기부에까지 형성되어 있는지 여부 및 돌기부의 구조 등)에 있어 차이가 있는 이상, 단순히 양 디자인이 모두 배수로 홈을 공통적으로 가지고 있다는 점만으로 양 디자인의 심미감이 유사하다고 단정할 수 없다.

(마) 공통점 ⑤의 상부에 형성된 '앵커'는 눈에 잘 띄는 부분이 아니어서 전체적인

디자인에서 차지하는 비중이 미미할 뿐 아니라, 앵커의 형상 또한 옹벽블록에서 사용되는 일반적인 고정용 앵커로서 이미 공지된 앵커의 형상에 불과하고



{ (을 제5호증)), 그 형성 위치 자체에 수요자의 관심을 끌만한 특별한

디자인적 의미를 가지고 있는 것으로 보이지 않는바, 그 중요도를 높게 평가할 수 없다.

(2) 반면, 아래에서 살펴보는 바와 같이 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 차이점 ①, ②는 그 중요도를 낮게 볼 수 없고, 이와 같은 차이로 인하여 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 보는 사람으로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 한다고 봄이 타당하다.

(가) 차이점 ①은 양 디자인의 돌기부의 형상에 관한 것이다. 이 사건 등록디자인의 '돌기부'는 '오목부'의 오목한 부분의 형상에 맞춤결합이 될 수 있는 구조로 몸체부의 평면과 저면에서 평행하게 연장된 점에 특징이 있다. 한편, 확인대상디자인의 돌기부는 몸체부의 평면과 저면에서 평행하게 연장된 것이 아니라 좌측면에 다른 모양으로 형성

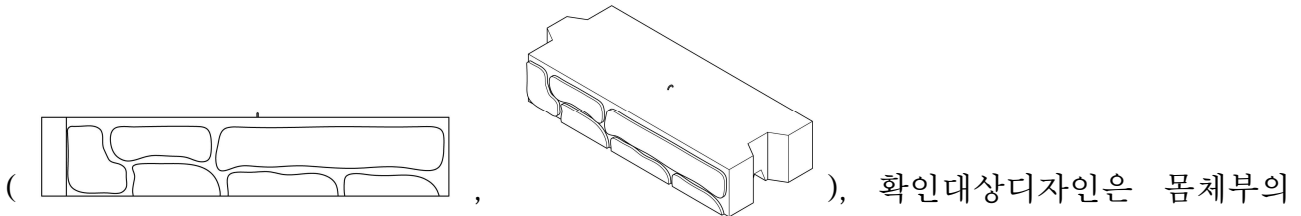


된 사각뿔대 형상이라는 점에서 특징()을 가진다. 돌기부는 이 사건 등

록디자인과 확인대상디자인의 모든 방향(오목부가 형성된 측면 방향 제외)에서 잘 보이는 부분으로 옹벽블록 덮개의 전체적인 형태에 영향을 미치는 부분일 뿐 아니라 다른 옹벽블록 덮개와의 결합 형태 및 다른 옹벽블록과의 결합 형태에도 중요한 영향을

미치는 부분이라는 점에서 수요자의 주의를 끌 수 있는 부분에 해당한다.⁴⁾

그런데 이 사건 등록디자인의 돌기부는 몸체부와 평면과 저면에서 단차 없이 평행하게 연결되어 돌기부와 몸체부의 연결 부분이 단순하고 깔끔한 미감을 가지는 반면

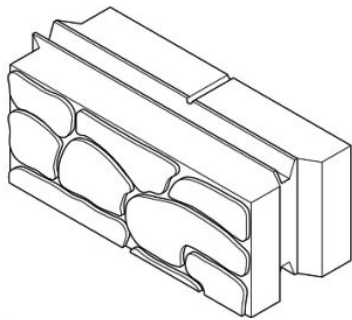


- 4) 예컨대 여러 용벽블록 덮개를 앞뒤로 연결하여 사용할 경우, 이 사건 등록디자인의 돌출부는 반대편의 오목부에 맞춤결합이 될 수 있는 구조로 되어 있어 평면이나 저면에 단차가 없는 일체화된 깔끔한 연결 구조를 형성하게 되는 반면, 확인대상디자인은 그 연결부분에 단차가 형성되어(

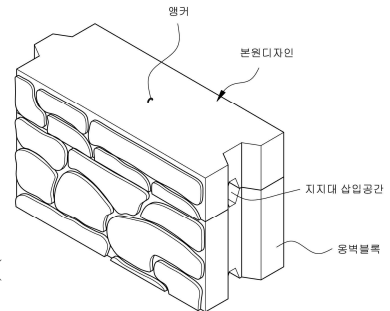


인)은 그 연결부분에 단차가 형성되어(

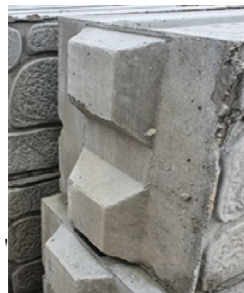
전체적인 연결 구조에 있어서 이 사건 등록디자인과 다른 미감을 나타내게 된다. 또한 용벽블록 덮개를 용벽블록과 결합할 경우, 이 사건 등록디자인의 용벽블록용 덮개는 구조적으로 '



'와 같은 용벽블록을 마감하는 덮개로 사용(



될



수 있을 것으로 보이는 반면, 확인대상디자인은 '

'과 같은 형상의 용벽블록을 마감하는 덮개로 사용

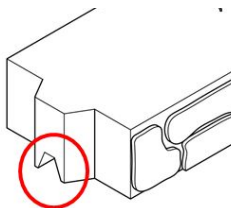
될 수 있을 것으로 보여, 양 디자인은 다른 용벽블록과 결합한 형태에 있어서도 확연한 미감의 차이를 나타내게 된다. 용벽블록 덮개를 앞뒤로 연결하거나 용벽블록 덮개를 용벽블록과 결합하여 사용할 때 나타나는 양 디자인의 심미감의 차이를 양 디자인 자체의 심미감의 차이라고 볼 수는 없을 것이나, 용벽블록 덮개를 앞뒤로 연결하여 사용하거나 용벽블록 덮개를 용벽블록과 결합하여 사용하는 것은 이 사건 등록디자인 및 확인대상디자인의 통상적인 사용 형태라고 할 것이므로, 이와 같이 통상적인 사용 형태에서 나타날 수 있는 눈에 띄는 결과의 차이를 초래하는 디자인 요소는 일반 수요자가 양 디자인의 심미감 판단에 있어 중요한 부분으로 고려할 가능성이 높다.

평면 및 저면과 돌기부 사이에 단차가 존재하고 돌기부의 형상도 사각뿔대 형상으로



측면에 형성되어() 돌기부와 몸체부의 연결 부분이 일체화된 느낌을 줄 수 없다는 점에서 미감의 차이가 있다.

(나) 차이점 ②는 양 디자인의 배수로 홈의 구체적인 형상에 관한 것인데, 이 사건 등록디자인과 같이 배수로 홈이 오목부에서 돌출부까지 연장되어 형성된 경우와 확인 대상디자인과 같이 배수로 홈이 오목부에서 시작하여 돌출부까지 연장되지 못하고 중간에 배수로 홈의 연장이 중단된 경우는 저면도의 형상에 큰 차이가 있어 완전히 다른 심미감을 가지게 된다. 또한 배수로 홈의 연장 정도의 차이는 돌출부의 형상에도 영향을 미치게 되는데, 돌출부 하부에 사다리꼴 형상의 배수로 홈이 형성된 이 사건 등록



디자인()과 돌출부 하부에 배수로 홈이 없어 온전한 사각뿔대 형상의



돌출부를 가진 확인대상디자인()은 그 돌출부의 형상에 있어서도 확연한 심미감의 차이를 느낄 수 있다.

라) 원고의 주장에 대한 판단

원고는, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 차이점들은 통상의 디자이너가 상업적으로 쉽게 변형이 가능한 부분에 불과하므로, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인

인의 공통점으로 인한 지배적인 심미감의 유사성에 영향을 미칠 수 없다고 주장한다.

그러나 차이점 ①은 양 디자인의 전체적인 형태 및 다른 옹벽블록 덮개 및 다른 옹벽블록과의 결합 등 실제 사용 형태에 중요한 영향을 미치는 부분일 뿐 아니라 차이점 ②는 저면부의 지배적 특징에 관한 것임과 동시에 돌출부의 미감에도 큰 영향을 미치는 부분이어서 수요자의 눈에 잘 띄지 않는 사소한 부분이라고 보기 어렵고, 이와 같은 차이점들의 변형 정도가 수요자의 심미감에 영향을 미치지 않는 부분이라고 볼 근거도 없다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

마) 검토결과와의 종합

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

다. 소결

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

재판장 판사 우성엽

판사 임영우

판사 김기수