

발 간 등 록 번 호

11-1430000-001760-14

OPEN



공공누리

공공저작물 자유이용허락



(2020. 1월 ~ 2020. 12월)

특 허 법 원  
대 법 원

# 디자인판결문요지집 XVII

2021. 11.



특허심판원

Intellectual Property Trial  
and Appeal Board



발 간 등 록 번 호

11-1430000-001760-14



(2020. 1월 ~ 2020. 12월)

특 허 심 판 원  
대 법 원

# 디자인판결문요지집 XVII

2021. 11.







## 발 간 사 ...

특허심판원은 디자인권 분쟁의 1차 해결기관으로 국민의 관심에 부응하기 위해 매년 특허법원·대법원의 판결문을 조문별로 구분하고 주제별로 요약·정리한 디자인판결문요지집을 발간하고 있습니다. 1988년 발간된 제1호 디자인판결문요지집을 시작으로 그간 발간된 디자인판결문요지집은 심사·심판·소송업무에 도움이 되었을 뿐만 아니라 판례동향 분석 및 심판제도 개선 등의 자료로도 유용하게 활용되었습니다.

금년에는 2020년 1월부터 12월까지 특허심판원에 접수된 판결문을 대상으로 제17호 디자인판결문요지집을 발간하게 되었습니다. 이번 제17호에는 총 52건의 대법원 및 특허법원 판결문이 수록되었으며, 이용하는 분들에게 조금이나마 도움이 되고자 목차 부분에 심판종류, 사건번호, 출원·등록번호, 선행·확인대상 디자인과의 대비, 법조문, 판결내용을 일목요연하게 정리 하였습니다. 또한 본문에는 각 사건 첫 페이지마다 판결문에서 논의된 도면을 수록하여 쟁점을 한눈에 파악할 수 있도록 편집하였습니다.

아무쪼록 본 책자가 디자인 심사 및 심판의 정확성과 일관성을 제고하는데 보탬이 되고, 지식재산권 분야에 종사하는 모든 분들에게 도움이 되기를 희망합니다.

2021년 11월

특허심판원장 이 재 우




# 목 차

## I. 거절결정불복심판·무효심판

### 1. 제2조 제1호 - 물품에 해당한다.

심판종류 사건번호 등록번호	물 품		법 조 문 판결내용	면
	이 사건 디자인	선행디자인		
무효심판  2019당873(기각) 2019허6655(기각)  제30-0700454호	투광기용 렌즈		이 사건 디자인의 대상 물품은 구 디자인보호법 제2조 제1호의 '물품'에 해당한다.	3
	-			
무효심판  2019당874(기각) 2019허6662(기각)  제30-0708406호	조명구용 반사판		이 사건 디자인의 대상 물품은 구 디자인보호법 제2조 제1호의 '물품'에 해당한다.	15
	-			
무효심판  2019당503(기각) 2019허7986(기각)  제30-0677304호	자동차용 리어컴비네이션 램프의 렌즈		이 사건 디자인의 대상 물품은 구 디자인보호법 제2조 제1호의 '물품'에 해당한다.	24
	-			

### 2. 제3조 제1항 본문 - 모인출원된 것이다.




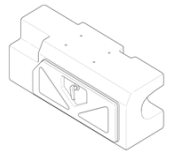
심판종류 사건번호 등록번호	물 품		법 조 문 판결내용	면
	이 사건 디자인	선행디자인		
무효심판  2018당4163(인용) 2019허4499(기각)  제30-0588490호	배수파이프용 연결관		구 디자인보호법 제3조 제1항 본문 규정에 위반하여 등록된 것이다.	33
	-			

<p>무효심판</p> <p>2018당1738(인용) 2019허5577(기각)</p> <p>제30-0839927호</p>	<p>피부마사지기</p>		<p>구 디자인보호법 제3조 제1항 본문 규정에 위반하여 등록된 것이다.</p>	<p>39</p>
		<p>-</p>		

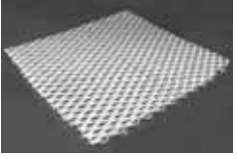

3. 제33조 제1항 - 동일·유사하다.

<p>심판종류 사건번호 출원·등록번호</p>	<p>물 품</p>		<p>법 조 문 판결내용</p>	<p>면</p>
	<p>이 사건 디자인</p>	<p>선행디자인</p>		
<p>무효심판</p> <p>2018당2367(인용) 2019허4574(기각)</p> <p>제30-0952605호</p>	<p>깁스환자용 신발</p>		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.</p>	<p>49</p>
				
<p>무효심판</p> <p>2018당3833(기각) 2019허5447(인용)</p> <p>제30-0900740호</p>	<p>원형덕트 연결용 이음관</p>		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.</p>	<p>62</p>
				
<p>거절결정불복심판</p> <p>2018원4660(기각) 2019허7252(기각)</p> <p>제30-2018-0021075호</p>	<p>골프퍼터 헤드</p>		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.</p>	<p>69</p>
				

<p>무효심판</p> <p>2018당3158(기각) 2019허7344(인용) 2020후11028(기각)</p> <p>제30-0953955호</p>	냉온수용 앵글밸브		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항에 해당한다.</p>	78
				
<p>무효심판</p> <p>2019당161(인용) 2019허7757(기각)</p> <p>제30-0895351호</p>	가스토치		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.</p>	89
				
<p>무효심판</p> <p>2018당3217(인용) 2019허8613(기각)</p> <p>제30-0569161호</p>	차양용 지지프레임		<p>이 사건 디자인은 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당한다.</p>	99
				
<p>무효심판</p> <p>2019당376(기각) 2019허9166(인용)</p> <p>제30-0983148호</p>	작업발판용 추락방지 경보기		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호, 제1호에 해당한다.</p>	113
				

거절결정불복심판 2018원5180(기각) 2020허2154(기각) 제DM/097860호	돋보기 안경		이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.	120
				
무효심판 2015당5011(기각) 2016허2010(인용) 2016후1710(기각) 제30-0808393호	화물차량용 공구함		이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.	131
				


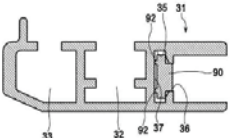
4. 제33조 제1항 - 동일·유사하지 아니하다.

심판종류 사건번호 등록번호	물 품		법 조 문 판결내용	면
	이 사건 디자인	선행디자인		
무효심판 2018당3071(인용) 2020허1526(인용) 2020후10940(기각) 제30-0351996호	차량용 바닥매트 원단		이 사건 디자인은 구 의장법 제5조 제1항 제3호, 제2항에 해당하지 아니한다.	139
				

5. 제33조 제2항 - 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

심판종류 사건번호 출원·등록번호	물 품		법 조 문 판결내용	면
	이 사건 디자인	선행디자인		
무효심판 2018당2543(기각) 2019허1728(인용) 제30-0849598호	피펫용 팁		이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다.	151
				

심판종류 사건번호 등록번호	물 품		법 조 문 판결내용	면
	이 사건 디자인	선행디자인		
무효심판 2018당3193(인용) 2019허8040(기각) 제30-0738625호	거푸집 토류판 고정용 핀		이 사건 디자인은 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당한다.	157
				
무효심판 2018당1785(인용) 2019허8620(기각) 제30-0896421호	벽체 배수판 커버		이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다.	166
				
무효심판 2019당323(인용) 2019허9036(기각) 2020후10711(기각) 제30-0597951호	도어용 손잡이		이 사건 디자인은 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당한다.	173
				
무효심판 2019당1364(인용) 2019허9142(기각) 제30-0896139호	캔들워머		이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다.	180
				
				
무효심판 2019당2915(인용) 2020허1472(기각) 제30-0769046호	지주용 말뚝		이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다.	191
				

무효심판 2019당1873(기각) 2020허3065(인용) 제30-0843874호	엘이디천장등용 프레임블록		이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다.	198
				

6. 제33조 제2항 - 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.



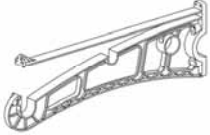

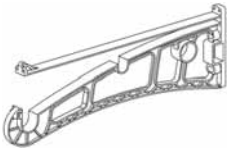

심판종류 사건번호 등록번호	물 품		법 조 문 판결내용	면
	이 사건 디자인	선행디자인		
무효심판 2018당3742(인용) 2019허6129(인용) 제30-0898414호	천장등		이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하지 아니한다.	207
				
무효심판 2018당4168(기각) 2019허7177(기각) 제30-0913932호	가구 매입용 콘센트		이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제2항 및 제3항에 해당하지 아니한다.	213
				
무효심판 2019당1935(기각) 2019허9104(기각) 제30-0710293호	소품 정리함		이 사건 디자인은 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하지 아니한다.	229
				

<p>무효심판</p> <p>2019당375(기각) 2019허9159(기각)</p> <p>제30-0951091호</p>	<p>작업발판용 추락방지 경보기</p>		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하지 아니한다.</p>	<p>238</p>
<p>무효심판</p> <p>2019당2924(인용) 2020허1090(인용) 2020후10780(기각)</p> <p>제30-0622806호</p>	<p>안내판 걸이구</p>		<p>이 사건 디자인은 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하지 아니한다.</p>	<p>243</p>
<p>무효심판</p> <p>2019당2087(인용) 2020허2284(인용) 2020후11714(기각)</p> <p>제30-1007646호</p>	<p>음식용 그릇</p>		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하지 아니한다.</p>	<p>254</p>
<p>무효심판</p> <p>2019당2088(인용) 2020허2291(인용) 2020후11721(기각)</p> <p>제30-1007647호</p>	<p>음식용 그릇</p>		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하지 아니한다.</p>	<p>267</p>
<p>무효심판</p> <p>2019당4080(기각) 2020허4594(기각)</p> <p>제30-0822197호</p>	<p>폴딩도어용 프레임</p>		<p>이 사건 디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하지 아니한다.</p>	<p>280</p>

7. 시행규칙 제35조 제3항 [별표 1] - 대외적 구속력을 가지지 아니한다.

심판종류 사건번호 출원번호	물 품			법 조 문 판결내용	면
	이 사건 디자인				
거절결정불복심판  2018원2732(기각) 2019허6273(인용)  제30-2017-0030233호	지정글자 도면	보기문장 도면	대표글자 도면	시행규칙 제35조 제3항 [별표 1]은 대외적 구속력을 가지지 아니한다.	291
	&@---_.,:; ; '""' ,<> «»;!ε?()[] {}/\,%% :\$ ¶@*°°°*†‡ #^~+~±×÷== =<>≤≥·°~∨ ∫∞∂∂∞∂∞∂∞∂∞ \$%&€€M€R€W€∂ K∂P∂€∂∂∂∂∂P Bffifl	, . ; { [ ( ? ! / @ # \$ % & * ∂	* ∂ ? ∂ & ∂		



8. 제46조 제1항 - 선출원주의 위반이다.

심판종류 사건번호 등록번호	물 품		법 조 문 판결내용	면
	이 사건 디자인	선행디자인		
무효심판  2019당620(인용) 2020허2857(기각)  제30-0976419호	코트		이 사건 디자인은 디자인보호법 제46조 제1항을 위반하여 등록된 것이다.	311
				
무효심판  2019당2337(인용) 2020허4655(기각)  제30-0830552호	차양용 브라켓		이 사건 디자인은 디자인보호법 제46조 제1항을 위반하여 등록된 것이다.	320
				
무효심판  2019당2338(인용) 2020허4662(기각)  제30-0830553호	차양 브라켓		이 사건 디자인은 디자인보호법 제46조 제1항을 위반하여 등록된 것이다.	335
				

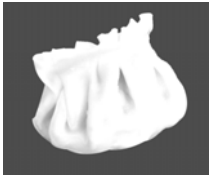

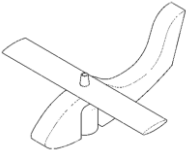


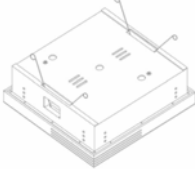
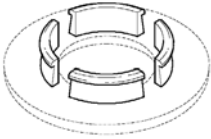

## II. 권리범위확인심판

### 1. 권리범위에 속한다.

심판종류 사건번호 등록번호	물 품		판결내용	면
	이 사건 디자인	확인대상디자인		
적극적 권리범위확인심판  2018당2383(기각) 2019허3656(인용)  제30-0898414호	천장등		권리범위에 속한다.	353
				
적극적 권리범위확인심판  2019당654(인용) 2019허6860(기각)  제30-0913932호	가구 매입용 콘센트		권리범위에 속한다.	359
				
소극적 권리범위확인심판  2019당1940(기각) 2019허9111(기각) 2020후11035(기각)  제30-0710293호	소품 정리함		권리범위에 속한다.	369
				
적극적 권리범위확인심판  2019당818(인용) 2020허1250(기각)  제30-0973109호	전기난로		권리범위에 속한다.	384
				


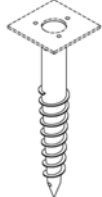




적극적 권리범위확인심판  2019당2754(인용) 2020허4211(기각)  제30-0822197호	폴딩도어용 프레임		권리범위에 속한다.	398
				

2. 권리범위에 속하지 아니한다.

심판종류 사건번호 등록번호	물 품		판결내용	면
	이 사건 디자인	확인대상디자인		
소극적 권리범위확인심판  2019당817(인용) 2019허138(일부각하, 일부기각) 2020후10834(기각)  제30-0649485호	만두  		권리범위에 속하지 아니한다.	411
적극적 권리범위확인심판  2018당2386(기각) 2019허3663(기각)  제30-0898416호	천장등  		권리범위에 속하지 아니한다.	420
소극적 권리범위확인심판  2018당4311(기각) 2019허4635(인용)  제30-0738329호	천장등  		권리범위에 속하지 아니한다.	424
적극적 권리범위확인심판  2019당716(인용) 2019허7436(인용)  제30-0813163호	액세서리용 아일릿  		권리범위에 속하지 아니한다.	437

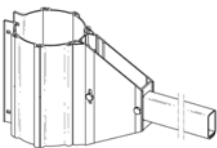
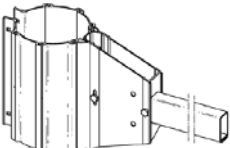


적극적 권리범위확인심판  2019당717(인용) 2019허7443(인용)  제30-0813164호	액세서리용 아일릿		권리범위에 속하지 아니한다.	451
				
소극적 권리범위확인심판  2019당508(인용) 2019허8965(기각) 2020후11417(기각)  제30-0975304호	코트		권리범위에 속하지 아니한다.	464
				

### 3. 자유실시디자인에 해당한다.

심판종류 사건번호 등록번호	물 품		판결내용	면
	확인대상디자인	선행디자인		
적극적 권리범위확인심판  2019당2672(기각) 2020허1496(기각)  제30-0769046호	지주용 말뚝		자유실시디자인에 해당한다.	475
				
적극적 권리범위확인심판  2019당1544(인용) 2020허3041(인용)  제30-0843874호	엘이디천장등용 프레임블록		자유실시디자인에 해당한다.	482
				
소극적 권리범위확인심판  2018당2630(기각) 2019허3915(인용) 2020후10544(기각)  제30-0731472호	차양용 프레임		자유실시디자인에 해당한다.	489
				

소극적 권리범위확인심판  2018당2631(기각) 2019허3922(인용) 2020후10551(기각)  제30-0732874호	차양용 지지 프레임		자유실시디자인에 해당한다.	510
				
소극적 권리범위확인심판  2018당2632(기각) 2019허3939(인용) 2020후10568(기각)  제30-0818055호	차양용 지지 프레임 마감재		자유실시디자인에 해당한다.	530
				

#### 4. 자유실시디자인에 해당하지 아니한다.

심판종류 사건번호 등록번호	물 품		판결내용	면
	확인대상디자인	후등록디자인		
적극적 권리범위확인심판  2019당2302(일부각하, 일부기각) 2020허1083(인용) 2020후10872(기각)  제30-0622806호	안내판 걸이구		자유실시디자인에 해당하지 아니한다.	553
				
소극적 권리범위확인심판  2018당3181(기각) 2020허2888(기각)  제30-0511287호	배수구용 청소기		자유실시디자인에 해당하지 아니한다.	565
				

[www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)

# 제2조 제1호 ‘물품’에 해당한다.




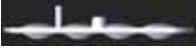

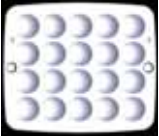



## 【요지1】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당873	기각	2019. 5. 24.
특허법원	2019허6655	기각	2020. 5. 15.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인
 [추출도면 1.1]	-
 [추출도면 1.2]	
 [추출도면 1.3]	
 [추출도면 1.4]	
 [추출도면 1.5]	
 [추출도면 1.6]	
 [추출도면 1.7]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0700454호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2012.5.14./2013.7.2.</li> <li>▶ 물품: 투광기용 렌즈</li> </ul>	-

## 제2조 제1호

### 1. 이 사건 심결의 위법 여부에 대한 판단

#### 가. 당사자 주장의 요지

##### 1) 원고의 주장

가) 비록 이 사건 등록디자인의 대상 물품이 '디자인 물품분류 구분에 관한 고시 (특허청 고시 제2011-4호, 이하 '이 사건 특허청 고시'라 한다)'의 '물품의 구분표'에 물품의 명칭으로 기재되어 있다고 하더라도, 이 사건 특허청 고시는 출원 시 디자인등록 출원서 작성의 일관성 유지와 통일된 명칭을 사용하도록 하기 위한 것일 뿐 디자인의 물품성 구비 여부를 판단하기 위한 것이 아니므로, 이 사건 등록디자인이 물품성을 갖추고 있는지 여부는 이와는 별도로 판단되어야 한다.

나) 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '투광기용 렌즈'는 '자동차용 작업등' 등과 같은 최종상품의 제조에 부품으로 사용되는 하나의 구성부품인데, 다른 구성부품들과 함께 한 세트로 묶여서 각각의 구성부품이 서로 연계하여 맞도록 설계되고, 구성부품 제조 과정을 함께 거쳐 생산된 구성부품들과만 함께 사용될 수 있는 것으로서, 최종상품 제조업체의 주문 제작 또는 자체 제작에 의하여 최종상품의 제조에 사용되는 것이므로, 통상의 상태에서 독립하여 거래될 수 있는 물품에 해당하지 않는다.

다) 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 최초 설계에 따른 특정한 형상과 모양으로 제작된 금형에 의해 생산되어 그 규격이나 결합홈의 형상 등의 차이로 인하여 최초 설계된 최종상품에만 사용될 수 있으므로, 그 호환성도 인정되지 않는다.

라) 더욱이 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '투광기용 렌즈'가 사용되는 최종상품은 제작 시 최종 마무리 단계에서 핫멜트 방식으로 보호덮개, 하우징 및 렌즈 등을 결합하게 되므로 사용자인 일반인이나 해당 분야 통상업자가 이를 분해하거나 해체하기 어려워 그 구성부품의 교체도 불가능하다. 또한 원, 피고는 물론 다른 동종업자나

유통업자도 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '투광기용 렌즈'만을 독립하여 거래하고 있지도 않다.

마) 따라서 이 사건 등록디자인의 구조와 형상, 최종상품에서의 다른 구성부품과의 결합구조 및 시장에서의 거래관계 등을 종합하면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 호환성과 호환의 가능성도 없어 독립거래의 대상이 될 수 없고, 독립거래의 가능성도 없다고 할 것이어서 이 사건 등록디자인은 물품성을 결여한 디자인에 해당하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

## 2) 피고의 주장

가) 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제2조(정의), 제5조(디자인의 등록요건)를 보충하는 규정인 같은 법 제11조 제2항과 같은 법 시행규칙 제9조 제1항에 따라 특허청장이 디자인등록의 대상이 되는 물품을 구체적으로 구분하여 고시함으로써 법규 명령의 효력이 있는 이 사건 특허청 고시의 '물품의 구분표'에 명시된 '투광기용 렌즈'에 근거하여 디자인등록을 받았으므로, 이 사건 등록디자인의 물품성은 당연히 인정된다.

나) 더욱이 ① 이 사건 등록디자인이 적용된 물품이 자동차 관련 잡지에 게재되어 광고되었고, 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 동종의 물품이 다수의 인터넷 쇼핑몰에서 판매되거나 광고된 점, ② 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '투광기용 렌즈'는 빛을 집광시켜주는 역할을 하는바, 이 사건 등록디자인은 3D 도면으로 출원되었고 2개의 스크류 체결부가 있는 슬림한 형상이며, 이 사건 등록디자인의 대상 물품을 사용한 조명기구의 조립방식은 핫멜트 방식이나 실리콘 접착방식 외에도 스크류 체결방식 등 매우 다양하므로, 거래처(제조사)가 이 사건 등록디자인이 적용된 물품을 구매하여 다양한 조명기구의 부품으로 용이하게 사용할 수 있는 점, ③ 이 사건 등록디자인이 적용된 피고의 투광기용 렌즈와 원고의 조명기구에 사용되는 투광기용 렌즈는 서로

## 제2조 제1호

교환하여 조립할 수도 있는 점 등을 종합하면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 독립하여 거래되거나 거래될 가능성이 있고, 호환가능성이 있는 물품에 해당한다.

다) 따라서 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제5조 제1항 본문의 공업상 이용할 수 있는 디자인에 해당하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 위법하지 아니하다.

### 나. 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제2조 제1호 소정의 물품을 대상으로 하는지 여부

#### 1) 관련 법리

구 디자인보호법 제2조 제1호에서 말하는 '물품'이란 독립성이 있는 구체적인 유체동산을 의미하는 것으로서, 이러한 물품이 디자인등록의 대상이 되기 위해서는 통상의 상태에서 독립된 거래의 대상이 되어야 하고, 그것이 부품인 경우에는 다시 호환성을 가져야 하나, 이는 반드시 실제 거래사회에서 현실적으로 거래되고 다른 물품과 호환될 것을 요하는 것은 아니고, 그러한 독립된 거래의 대상 및 호환의 가능성만 있으면 디자인등록의 대상이 되는 것이다(대법원 2001. 4. 27. 선고 98후2900 판결, 대법원 2004. 7. 9. 선고 2003후274 판결 등 참조).

#### 2) 인정 사실

갑 제27호증, 을 제3, 4, 8 내지 12, 16, 20, 21, 22, 23, 27호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다. 달리 특정하지 않는 한 이하 같다)에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

가) 자동차, 중장비, 선박 등에서 작업등 등으로 사용되는 LED 투광기는 전면의 보호덮개와 후면의 하우징을 중심으로 형성되는 공간에 이 사건 등록디자인의 대상

물품에 해당한다.

물품인 '투광기용 렌즈'와 반사경을 밀착하여 강제결합한 후 여기에 PCB 기판을 결합한 결합체를 배치하고 다시 이를 결합하는 방법으로 제조된다.

나) 자동차 관련 잡지인 '트럭 특장차' 2012년 20호에는 '부품류' 항목에서 피고가 운영하는 광성오토 측이 제조하여 판매하는 다양한 제품들이 소개되어 있는데, 그 중 'LED 원형테일램프'란에는 오른쪽 사진과 같이 'LED 원형테일램프 (MODEL NO : KT11-R)'의 완성품 사진과 함께 그 제품명 아래에 "본 제품의 렌즈와 반사경은 특허출원 제품으로 무단복제로 사용할 수 없습니다."라는 문구가 기재되어 있고, 그 아래에는 위 원형테일램프의 부품인 다양한 색상의 렌즈 사진이 게재되어 있을 뿐만 아니라 이 사건 등록디자인이 적용된 사각형의 '투광기용 렌즈' 사진(붉은 색 사각형 내 사진)도 게재되어 있으며, 'LED WORK LAMP'란에는 이 사건 등록디자인이 적용된 것으로 보이는 사각형의 '투광기용 렌즈'가 장착된 'LED 사각 작업등(모델명 : LK85-3)'의 완성품 사진이 게재되어 있다. 또한 '트럭




특장차' 2015년 24호에도 '부품류' 항목에 위와 동일한 내용이 위와 동일한 사진과 함께 소개되어 있다.


다) 피고가 운영하는 광성오토 측은 완성품인 작업등을 판매하는 것 외에도 2013. 8. 5. 큐브일렉트로닉스 주식회사에 완성품인 작업등의 부품인 렌즈만을 별도로 판매하기도 하였다.


## 제2조 제1호

라) 국내 인터넷 쇼핑몰인 쿠팡에서는 '뉴SM-5-XE, SE, PE' 차량에 장착할 수


있는 'LED 실내등'과 관련하여 ''와 같은 형상의 LED 실내등용 확산렌즈 제품이 판매되고 있고, 국내 인터넷 쇼핑몰인 옥션에서도 '조명용 LED 원형기판 + 렌즈



세트'가 판매되고 있는데, 그 중 렌즈 부분은 ''와 같은 형상을 가지고 있으며,


국내 LED 조명기구 인터넷 쇼핑몰인 LEDJOY([www.ledjoy.co.kr](http://www.ledjoy.co.kr))에서는 ',

''와 같은 형상의 LED 렌즈가 판매되고 있다.

마) 중국의 조명기구 제조업체인 Bicom Optics사(社)는 웹사이트에서

''와 같은 형상의 LED 투광등용 렌즈 제품 다수를 광고하고 있고, 글로벌 인터넷 쇼핑몰인 알리바바(Alibaba)에서는 중국의 조명기구 제조업체인 Darkoo Optics사

(社)가 제조한 ', ''와 같은 형상의 LED 투광기용 렌즈가 광고·판매되고 있다. 또한 중국의 조명기구 관련 인터넷 쇼핑몰인 Lightstrade는 웹사이트([www.lightstrade.com](http://www.lightstrade.com))에서 LED 렌즈를 비롯하여 리플렉터(Reflector), 램프커버(Lamp Cover/Shade) 등 다양한 조명기구 부품들을 각 부품별로 구분하여 조명기구 부품


(Lighting Components) 항목에 게시하고 있고, ''와 같은 형상의 LED 투광기용 렌즈도 광고·판매하고 있다.


물품에 해당한다.

바) 원고가 운영하는 송학산업 측이 제작하여 판매하는 투광기 제품(모델명 : SH-L107, 이하 '원고 제품'이라 한다)과 피고가 운영하는 광성오토 측이 이 사건 등록 디자인을 적용한 투광기용 렌즈를 부품으로 사용하여 조립한 후 판매하는 투광기 제품(모델명 : LK85-3, 이하 '피고 제품'이라 한다)은 모두 '보호 덮개, 투광기용 렌즈, 반사경, PCB 기판, 하우징'의 5개 주요 구성부품으로 구성되어 있는바, 원고 제품의 부품인 반사경에 피고 제품의 투광기용 렌즈를 결합하여도 조립이 가능하고, 아래 사진과 같이 원고 제품에 피고 제품의 투광기용 렌즈와 반사경을 결합한 부품(투광기용 반사판)을 결합하여도 조립이 가능하다.

원고 제품(완성품)	피고 제품(완성품)	원고 제품에 피고 제품의 투광기용 렌즈와 반사경을 결합한 제품(투광기용 반사판)을 교환하여 조립한 것
		

사) 한편 원고 측은 2017. 11. 29. 디자인의 대상이 되는 물품을 '작업등용 렌

즈'로 정하여 '  '와 같은 형상의 디자인을 출원하여 2018. 7. 13. 디자인등록(등록번호 : 30-0950903)을 받았고, 그 후 2018. 6. 19. 디자인의 대상이 되는 물품을 'LED 작

업등용 렌즈'로 정하여 '  '와 같은 형상의 디자인을 출원하여 2019. 7. 12. 디자인등록(등록번호 : 30-1015566)을 받았다.

## 제2조 제1호

### 3) 구체적 검토

위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '투광기용 렌즈'는 완성품이 아닌 투광기의 부품이라고 봄이 상당하다.

그러나 위 인정사실과 갑 제43호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정 등에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 일반 수요자에게 독립된 거래의 대상이 되는 경우는 드물다고 하더라도, 적어도 이를 구입하여 투광기를 제조·판매하는 거래자에게는 독립된 거래의 대상이 되고 호환의 가능성이 있다고 보아야 할 것이다.

① ㉠ 이 사건 등록디자인의 대상물품인 '투광기용 렌즈'가 부품으로 사용되는 완성품인 투광기는 전면의 보호덮개와 후면의 하우징을 중심으로 형성되는 공간에 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '투광기용 렌즈'와 반사경을 밀착하여 강제결합한 후 여기에 PCB 기판을 결합한 결합체를 배치하고 다시 이를 결합하는 방법으로 제조되는 바, 이와 같은 투광기의 제조방식에 비추어 볼 때, 투광기용 렌즈는 투광기를 구성하는 다른 부품들과 반드시 함께 제조되어야 할 필요성이 있다고 보기 어렵고, 완성품 제조자로서는 그 규격만 맞는다면 투광기용 렌즈만 구입하여 다른 반사경 및 PCB 기판 등과도 결합 및 조립하여 사용할 수 있을 것으로 보이는 점, ㉡ 실제로 국·내외 다수의 업체들이 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '투광기용 렌즈'와 동일·유사한 형상 및 기능을 가진 제품들을 제작하여 판매하고 있고, 일부 업체는 웹사이트에서 조명기구의 구성부품을 '렌즈'를 비롯한 개별 부품별로 구분하여 소개하고 있으며, 피고 역시 자동차 관련 잡지인 '트럭 특장차'에 최종 완성품과는 별도로 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '투광기용 렌즈'가 디자인등록을 받았다는 사실과 함께 이 사건 등록디자인이 적용된 부품 사진을 게재하기도 하였고, 렌즈만을 별도로 판매한 경우도 있는 점, ㉢

물품에 해당한다.

원고 스스로 자인하고 있는 바와 같이 피고 이외에도 다수의 업체들이 사건 등록디자인과 동일·유사한 디자인이 적용된 것으로 보이는 다수의 완성품을 거래하고 있어[특



히, 정복전장 측이 제조·판매하고 있는 LED 램프(‘



투광기용 렌즈’), 갑 제39호증)의 경우 집광렌즈의 수나 그 배치 등에 있어서 이 사건 등록디자인과 동일한 것으로 보인다], ‘투광기용 렌즈’를 생산하는 업체로서는 서로 다른 최종 생산자에게 그 부품을 판매할 수 있을 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 독립된 거래의 대상이 될 가능성이 있다.

② 게다가 위와 같은 이 사건 등록디자인의 특징과 완성품의 제조방식 등을 고려할 때, 비록 투광기용 렌즈나 반사판 등이 각각 다른 회사가 제조한 것이라고 하더라도 서로 규격이 맞는다면 투광기용 렌즈만 시중에서 구입하여 교체 사용할 수도 있다고 할 것이므로(실제로 원고 측이 제조한 반사판에 피고 측이 제조한 투광기용 렌즈를 결합하여 사용할 수 있고, 그 반대의 경우도 가능한 것으로 보인다), 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 호환의 가능성도 인정된다고 할 것이다.

③ 비록 이 사건 등록디자인에 대한 디자인등록출원 당시 시행되던 이 사건 특허청 고시의 ‘물품류 구분표’는 디자인등록출원서 작성의 일관성을 유지하고 통일된 물품명칭을 사용하도록 하기 위한 것이어서 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 동일한 ‘투광기용 렌즈’가 이 사건 특허청 고시의 ‘물품류 구분표’에 물품의 명칭으로 기재되어 있다는 사실만으로 이 사건 등록디자인의 물품성이 곧바로 인정되는 것은 아니라고 하

## 제2조 제1호

더라도, 이 사건 등록디자인과 그 대상 물품이 동일·유사하고 그 형상 역시 사각형 혹은 원형의 판에 다수의 렌즈가 형성되어 있는 형상으로서 유사한 디자인이 다수 등록되어 있을 뿐만 아니라, 원고 측도 이 사건 등록디자인과 유사한 형상의 디자인에 대하여 그 대상 물품을 '작업등용 렌즈' 및 'LED 작업등용 렌즈'로 정하여 디자인 등록을 받기도 하였다.

### 4) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고는, 이 사건 등록디자인의 대상 물품이 사용된 최종상품은 전면의 보호덮개와 후면의 하우징을 중심으로 형성되는 공간에 사전에 미리 결합된 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '투광기용 렌즈', '반사경' 및 'PCB 기판'의 결합체를 배치하고 보호덮개 및 하우징과 렌즈 등 구성부품을 핫멜트 방식나 실리콘 접착방식으로 결합하여 제조되는바, 이에 따라 사용자인 일반인이 일반적인 방법으로 이를 분해 또는 해체하는 것이 불가능하고, 해당 분야의 통상업자가 이를 해체한다고 하더라도 구성부품의 결합홈이나 결합을 위한 돌출부 등이 깨지는 등 이를 해체하기 어려워 구성부품의 교체가 불가능하므로, 어떤 구성부품도 통상적인 상태에서 각각 하나의 구성부품만으로 독립하여 거래될 수 없고, 그 호환성이나 호환의 가능성도 없다는 취지로 주장한다.

그러나 갑 제32 내지 37호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정, 즉 ① 앞서 본 바와 같이 완성품 제조자로서는 그 규격만 맞는다면 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '투광기용 렌즈'만 구입하여 다른 반사경 및 PCB 기판 등과 결합 및 조립하여 사용할 수 있는 점, ② 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 다른 부품들을 조립하여 최종적인 완성품을 제조하는 조립방식에 대하여 아무런 한정이 없으므로 완성품 제조자로서는 여러 사정을 고려하여 필요에 따라 원고가 주장하는 핫멜트 방식이나 실리콘 접착방식 외에도 스크류 결합 등 다양

한 조립방식을 채택하여 각각의 부품들을 조립하여 완성품을 제조할 수도 있는 점 등에 비추어 보면, 원고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 이 사건 등록디자인의 대상 물품의 독립거래나 호환의 가능성이 없다고 단정하기 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

나) 원고는, 치수와 규격이 한국공업규격으로 정해져 있는 부품의 경우 서로 다른 회사가 제조한 것이라도 시중에서 구입하여 교체 사용할 수 있고, 공적인 물가조사 기관에서 발행하는 물가정보지에 명칭과 가격이 게재되는 부품의 경우 한국공업규격 등에 그 치수와 규격이 정형화되어 있어 통상적으로 거래될 수 있다고 할 것인데, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 그 치수와 규격 등이 정해져 있지 않고, 이 사건 등록디자인과 동일·유사한 명칭의 디자인이 적용된 제품은 그 형상이나 모양은 물론 가격도 다양하므로, 이 사건 등록디자인은 물품성이 인정되지 않는다는 취지로 주장한다.

그러나 부품의 치수와 규격이 한국공업규격 등에 정해져 있지 않거나 공적인 물가조사 기관에서 발행하는 물가정보지에 그 명칭과 가격이 게재되어 있지 않다고 하더라도, 그 규격만 맞으면 부품들을 교체하여 사용할 수 있고, 해당 부품의 치수와 규격은 주문자의 요구에 따라 적절히 조절하여 제조할 수 있을 것으로 보일뿐만 아니라, 부품의 가격도 제조 규모나 재료의 종류 등에 따라 변동될 수도 있다고 할 것이므로, 원고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 이 사건 등록디자인의 대상 물품의 독립거래나 호환의 가능성이 없다고 단정하기 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

##### 5) 검토결과의 정리

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 ‘투광기용 렌즈’는 구 디자인보호법상의 디자인의 대상이 될 수 있다고 할 것이다.

## 제2조 제1호

### 다. 결론








따라서 이 사건 등록디자인은 그 등록이 무효로 될 수 없다고 할 것인바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

## 【요지2】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당874	기각	2019. 7. 23.
특허법원	2019허6662	기각	2020. 5. 15.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인
 [추출도면1.1]	-
 [추출도면1.2]	
 [추출도면1.3]	
 [추출도면1.4]	
 [추출도면1.5]	
 [추출도면1.6]	
 [추출도면1.7]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록 번호: 제30-0708406호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2012.5.15./2013.9.4.</li> <li>▶ 물품: 조명구용 반사판</li> </ul>	-

## 제2조 제1호

가. 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제2조 제1호 소정의 물품을 대상으로 하는지 여부

### 1) 관련 법리

구 디자인보호법 제2조 제1호에서 말하는 '물품'이란 독립성이 있는 구체적인 유체동산을 의미하는 것으로서, 이러한 물품이 디자인등록의 대상이 되기 위해서는 통상의 상태에서 독립된 거래의 대상이 되어야 하고, 그것이 부품인 경우에는 다시 호환성을 가져야 하나, 이는 반드시 실제 거래사회에서 현실적으로 거래되고 다른 물품과 호환될 것을 요하는 것은 아니고, 그러한 독립된 거래의 대상 및 호환의 가능성만 있으면 디자인등록의 대상이 되는 것이다(대법원 2001. 4. 27. 선고 98후2900 판결, 대법원 2004. 7. 9. 선고 2003후274 판결 등 참조).

### 2) 인정 사실

갑 제27호증, 을 제3 내지 6, 8, 9, 10, 16, 24, 25, 27, 28호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다. 달리 특정하지 않는 한 이하 같다)에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

가) 자동차, 중장비, 선박 등에서 작업등 등으로 사용되는 LED 투광기는 전면의 보호덮개와 후면의 하우징을 중심으로 형성되는 공간에 '투광기용 렌즈'와 '반사경'을 서로 밀착하여 결합한 물품으로서 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '조명구용 반사판'에 PCB 기판을 결합한 결합체를 배치하고 다시 이를 결합하는 방법으로 제조된다.

나) 자동차 관련 잡지인 '트럭 특장차' 2012년 20호에는 '부품류' 항목에서 피고가 운영하는 광성오토 측이 제조하여 판매하는 다양한 제품들이 소개되어 있는데, 그 중 'LED 원형테일램프'란에는 아래 사진과 같이 'LED 원형테일램프(MODEL NO :

물품에 해당한다.

KT11-R)의 완성품 사진과 함께 그 제품명 아래에 “본 제품의 렌즈와 반사경은 특허출원 제품으로 무단복제로 사용할 수 없습니다.”라는 문구가 기재되어 있고, 그 아래에는 위 원형테일램프의 부품인 다양한 색상의 렌즈 사진이 게시되어 있을 뿐만 아니라 이 사건 등록디자인 중 일부인 ‘투광기용 렌즈’ 부분이 적용된 사각형의 ‘렌즈’ 사진(붉은색 사각형 내 사진)도 게재되어 있으며, ‘LED WORK LAMP’란에는 이 사건 등록디자인이 적용된 것으로 보이는 사각형의 ‘조명구용 반사판’이 장착된 ‘LED 사각 작업등(모델명 : LK85-3)’ 사진이 게재되어 있다. 또한 ‘트럭 특장차’ 2015년 24호에도 ‘부품류’ 항목에 위와 동일한 내용이 위와 동일한 사진과 함께 소개되어 있다.



다) 국내 인터넷 쇼핑몰인 옥션에서는 ‘LED 렌즈’와 ‘반사판’이 결합되어 있는



‘LED 렌즈’와 같은 형상의 ‘LED 44밀리미터 렌즈 + 반사판’ 제품이 판매되고 있고, 국내 인터넷 쇼핑몰인 지마켓에서도 ‘LED 반사경’과 ‘반사판’이 결합되어 있는

## 제2조 제1호



와 같은 형상의 제품이 판매되고 있다.

라) 중국의 조명기구 제조업체인 Bicom Optics 사(社)는 웹사이트에서



와 같은 형상의 렌즈와 반사판이 결합된 제품을 광고하고 있고, 핀란드

에 본사를 두고 있는 조명기구 제조업체인 Ledil 사(社)는 웹사이트에서



와 같은 형상의 렌즈와 반사경이 결합된 제품을 광고하고 있다. 또한

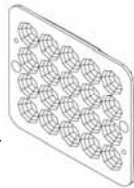
중국의 조명기구 관련 인터넷 쇼핑몰인 Lightstrade는 웹사이트([www.lightstrade.com](http://www.lightstrade.com))에서 LED 렌즈를 비롯하여 리플렉터(Reflector), 램프커버(Lamp Cover/Shade) 등 다양한 조명기구 부품들을 각 부품별로 구분하여 조명기구 부품(Lighting Components) 항목에 게시하고 있다.

마) 원고가 운영하는 송학산업 측이 제작하여 판매하는 투광기 제품(모델명 : SH-L107, 이하 '원고 제품'이라 한다)과 피고가 운영하는 광성오토 측이 이 사건 등록 디자인을 적용한 조명구용 반사판을 부품으로 하여 조립하여 판매하는 투광기 제품(모델명 : LK85-3, 이하 '피고 제품'이라 한다)은 모두 '보호 덮개, 투광기용 렌즈, 반사경, PCB 기판, 하우징'의 5개의 주요 구성부품으로 구성되어 있는바, 원고 제품의 부품인 반사경에 피고 제품의 투광기용 렌즈를 결합하여도 조립이 가능하고, 아래 사진과 같이 원고 제품에 피고 제품의 투광기용 반사판(투광기용 렌즈와 반사경을 결합한 것)을

결합하여도 조립이 가능하다.

원고 제품(완성품)	피고 제품(완성품)	원고 제품에 피고 제품의 투광기용 반사판을 교환하여 조립한 것
		

바) 한편 원고는 2017. 11. 29. 디자인의 대상이 되는 물품을 '작업등용 반사



판'으로 정하여 '와 같은 형상의 디자인을 출원하여 2018. 3. 27. 디자인등록 (등록번호 : 30-0950904)을 받았다.

### 3) 구체적 검토

위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '조명구용 반사판'은 완성품이 아닌 투광기의 부품이라고 봄이 상당하다.

그러나 위 인정사실과 갑 제39호증, 을 제20호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정 등에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 일반 수요자에게 독립된 거래의 대상이 되는 경우는 드물다고 하더라도, 적어도 이를 구입하여 투광기를 제조·판매하는 거래자에게는 독립된 거래의 대상이 되고 호환의 가능성이 있다고 보아야 할 것이다.

① ㉠ 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '조명구용 반사판'이 부품으로 사용되

## 제2조 제1호

는 완성품인 투광기는 전면의 보호덮개와 후면의 하우징을 중심으로 형성되는 공간에 투광기용 렌즈와 반사경을 서로 밀착하여 결합한 물품으로서 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '조명구용 반사판'과 PCB 기판을 결합한 결합체를 배치하고 다시 이를 결합하는 방법으로 제조되는바, 이와 같은 투광기의 제조방식에 비추어 볼 때, 조명구용 반사판은 투광기를 구성하는 다른 부품들과 반드시 함께 제조되어야 할 필요성이 있다고 보기 어렵고, 완성품 제조자로서는 그 규격만 맞는다면 조명구용 반사판만 구입하여 다른 PCB 기판 등과도 결합 및 조립하여 사용할 수 있을 것으로 보이는 점, ㉠ 실제로 국·내외 다수의 업체들이 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '조명구용 반사판'과 동일·유사한 형상 및 기능을 가진 제품들을 제작하여 판매하고 있고, 일부 업체는 웹사이트에서 조명기구의 구성부품을 '렌즈'를 비롯한 개별 부품별로 구분하여 소개하고 있으며, 피고 역시 자동차 관련 잡지인 '트럭 특장차'에 최종 완성품과는 별도로 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '조명구용 반사판'을 구성하는 렌즈와 반사판이 디자인등록을 받았다는 사실과 함께 이 사건 등록디자인 중 일부인 렌즈가 적용된 부품 사진을 게재하기도 한 점, ㉡ 원고 스스로 자인하고 있는 바와 같이 피고 이외에도 다수의 업체들이 이 사건 등록디자인과 동일·유사한 디자인이 적용된 것으로 보이는 다수의 완성품을 거래하고 있어[특히, 정복전장 측이 제조·판매하고 있는 LED 램프



( ' , ' , 갑 제39호증)는 집광렌즈의 수나 그 배치 등에 있어서는 이 사건 등록디자인과 동일한 것으로 보인다], '조명구용 반사판'을 생산하는 업체로서는 서로 다른 최종 생산자에게 그 부품을 판매할 수 있을 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 독립된 거래의 대상이 될

가능성이 있다.

② 게다가 위와 같은 이 사건 등록디자인의 특징과 완성품의 제조방식 등을 고려할 때, 비록 서로 다른 회사가 제조한 것이라고 하더라도 서로 규격이 맞는다면 조명구용 반사판만 시중에서 구입하여 교체 사용할 수도 있다고 할 것이므로[실제로 원고 측이 제조한 반사경에 피고 측이 제조한 투광기용 렌즈를 결합하여 이 사건 등록디자인과 같은 조명구용 반사판으로 사용할 수 있고, 원고 제품에 피고 측이 제조한 투광기용 반사판(투광기용 렌즈와 반사경을 결합한 것)을 사용할 수도 있으며, 그 반대의 경우도 가능한 것으로 보인다], 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 호환의 가능성도 인정된다고 할 것이다.

③ 비록 이 사건 등록디자인에 대한 디자인등록출원 당시 시행되던 이 사건 특허청 고시의 '물품류 구분표'는 디자인등록출원서 작성의 일관성을 유지하고 통일된 물품명칭을 사용하도록 하기 위한 것이어서 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 동일·유사한 '조명기구용 반사판'이 이 사건 특허청 고시의 '물품류 구분표'에 물품의 명칭으로 기재되어 있다는 사실만으로 이 사건 등록디자인의 물품성이 곧바로 인정되는 것은 아니라고 하더라도, 이 사건 등록디자인 중 렌즈와 결합되는 반사경에 해당하는 부분에 대한 디자인이 다수 등록되어 있을 뿐만 아니라, 원고도 이 사건 등록디자인 중 렌즈와 결합되는 반사경에 관한 디자인에 대하여 그 대상 물품을 '작업등용 반사판'으로 정하여 디자인 등록을 받기도 하였다.

#### 4) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고는, 이 사건 등록디자인의 대상 물품이 사용된 최종상품은 전면의 보호덮개와 후면의 하우징을 중심으로 형성되는 공간에 사전에 미리 결합된 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '조명구용 반사판'과 'PCB 기판'의 결합체를 배치하고 보호덮개 및

## 제2조 제1호

하우징과 렌즈 등 구성부품을 핫멜트 방식나 실리콘 접착방식으로 결합하여 제조되는 바, 이에 따라 사용자인 일반인이 일반적인 방법으로 이를 분해하거나 해체하는 것이 불가능하고, 해당 분야의 통상업자가 이를 해체한다고 하더라도 구성부품의 결합홈이나 결합을 위한 돌출부 등이 깨지는 등 이를 해체하기 어려워 구성부품의 교체가 불가능하므로, 어떤 구성부품도 통상적인 상태에서 각각 하나의 구성부품만으로 독립하여 거래될 수 없고, 그 호환성이나 호환의 가능성도 없다는 취지로 주장한다.

그러나 갑 제29 내지 33호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정, 즉 ① 앞서 본 바와 같이 완성품 제조자로서는 그 규격만 맞는다면 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '조명구용 반사판'만 구입하여 다른 PCB 기판 등과 결합 및 조립하여 사용할 수 있는 점, ② 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 다른 부품들을 조립하여 최종적인 완성품을 제조하는 조립방식에 대하여 아무런 한정이 없으므로 완성품 제조자로서는 여러 사정을 고려하여 필요에 따라 원고가 주장하는 핫멜트 방식이나 실리콘 접착방식 외에도 스크류 결합 등 다양한 조립방식을 채택하여 각각의 부품들을 조립하여 완성품을 제조할 수도 있는 점 등에 비추어 보면, 원고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 이 사건 등록디자인의 대상 물품의 독립거래나 호환의 가능성이 없다고 단정하기 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

나) 원고는, 치수와 규격이 한국공업규격으로 정해져 있는 부품의 경우 서로 다른 회사가 제조한 것이라도 시중에서 구입하여 교체 사용할 수 있고, 공적인 물가조사 기관에서 발행하는 물가정보지에 명칭과 가격이 게재되는 부품의 경우 한국공업규격 등에 그 치수와 규격이 정형화되어 있어 통상적으로 거래될 수 있다고 할 것인데, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 그 치수와 규격 등이 정해져 있지 않고, 이 사건 등록디자인과 동일·유사한 명칭의 디자인은 적용된 제품은 그 형상이나 모양은 물론 가격도

**물품에 해당한다.**

다양하므로, 이 사건 등록디자인은 물품성이 인정되지 않는다는 취지로 주장한다.

그러나 부품의 치수나 규격이 한국공업규격 등에 정해져 있지 않거나 공적인 물가조사 기관에서 발행하는 물가정보지에 그 명칭과 가격이 게재되어 있지 않다고 하더라도, 그 규격만 맞으면 부품들을 교체하여 사용할 수 있고, 해당 부품의 치수와 규격은 주문자의 요구에 따라 적절히 조절하여 제조할 수 있을 것으로 보일뿐만 아니라, 부품의 가격도 제조 규모나 재료의 종류 등에 따라 변동될 수도 있다고 할 것이므로, 원고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 이 사건 등록디자인의 대상 물품의 독립거래나 호환의 가능성이 없다고 단정하기 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

#### **5) 검토결과의 정리**

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '조명구용 반사판'은 구 디자인보호법상의 디자인의 대상이 될 수 있다고 할 것이다.

#### **나. 결론**

따라서 이 사건 등록디자인은 그 등록이 무효로 될 수 없다고 할 것인바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

## 【요지3】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당503	기각	2019. 9. 20.
특허법원	2019허7986	기각	2020. 5. 15.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인	
 [추출도면 1.1]	-	
 [추출도면 1.2]		 [추출도면 1.3]
 [추출도면 1.4]		 [추출도면 1.5]
 [추출도면 1.6]		 [추출도면 1.7]
▶ 등록 번호: 제30-0677304호 ▶ 출원일/등록일: 2011.11.14./2013.3.28. ▶ 물품: 자동차용 리어컴비네이션 램프의 렌즈		

가. 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제2조 제1호 소정의 물품을 대상으로 하는지 여부

1) 관련 법리

구 디자인보호법 제2조 제1호에서 말하는 '물품'이란 독립성이 있는 구체적인 유체동산을 의미하는 것으로서, 이러한 물품이 디자인등록의 대상이 되기 위해서는 통상의 상태에서 독립된 거래의 대상이 되어야 하고, 그것이 부품인 경우에는 다시 호환성을 가져야 하나, 이는 반드시 실제 거래사회에서 현실적으로 거래되고 다른 물품과 호환될 것을 요하는 것은 아니고, 그러한 독립된 거래의 대상 및 호환의 가능성만 있으면 디자인등록의 대상이 되는 것이다(대법원 2001. 4. 27. 선고 98후2900 판결, 대법원 2004. 7. 9. 선고 2003후274 판결 등 참조).

2) 인정 사실

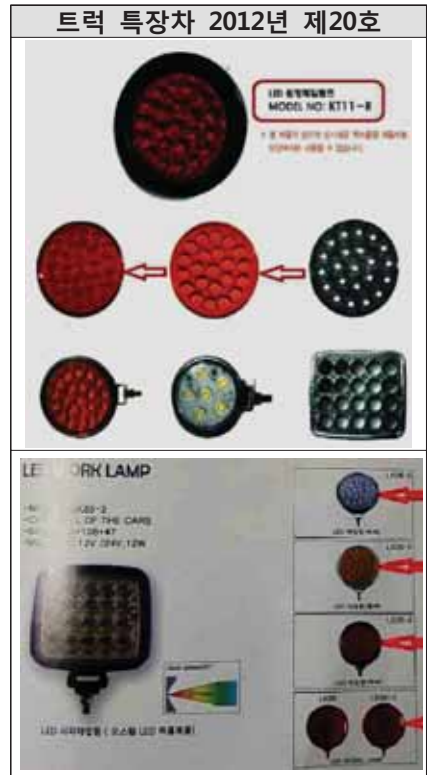
을 제2, 3, 6, 9, 13, 16호중의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다. 달리 특정하지 않는 한 이하 같다)에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

가) 자동차 또는 중장비 등에 사용되는 테일램프는 반사경과 PCB 기판을 하나의 결합체로 만들어 이를 하우징에 결합한 후 여기에 렌즈를 결합하는 방법으로 제조된다.

나) 자동차 관련 잡지인 '트럭 특장차' 2012년 20호에는 '부품류' 항목에서 피고가 운영하는 광성오토 측이 제조하여 판매하는 다양한 제품들이 소개되어 있는데, 그 중 'LED 원형테일램프'란에는 오른쪽 사진과 같이 'LED 원형테일램프(MODEL NO : KT11-R)'의 완성품 사진과 함께 그 제품명 아래에 "본 제품의 렌즈와 반사경은 특허출원 제품으로 무단복제로 사용할 수 없습니다."라는 문구가 기재되어 있고, 그 아래에는

제2조 제1호

위 원형테일램프의 부품인 다양한 색상의 렌즈 사진이 게재되어 있을 뿐만 아니라, 'LED WORK LAMP'란에는 이 사건 등록디자인이 적용된 것으로 보이는 렌즈가 장착된 다양한 작업등 사진이 게재되어 있다. 또한 '트럭 특장차' 2015년 24호에도 '부품류' 항목에 위와 동일한 내용이 위와 동일한 사진과 함께 소개되어 있다.



다) 원고가 운영하는 송학산업의 웹사이트 ([www.songhakilamp.com](http://www.songhakilamp.com))에는 완성품인 '프리마 테일램프(백색)' 및 '프리마 테일램프(청색)'이 소개되어 있는바, 국내 인터넷 쇼핑몰인 11번가, 옥션, 및 쿠팡에서는 위 완성품 중 렌즈만 별도로 판매되고 있다.



라) 원고가 운영하는 송학산업의 웹사이트에는 '대우트럭 콤비램프 렌즈'와 '진도테일램프 렌즈'와 같은 형상의 '대우트럭 콤비램프 렌즈'와 '진도테일램프 렌즈'가 소개되어 있고, 미국에 본사를 두고 있는 조명 전문업체인 Truck-Lite의 웹사이트 ([www.truck-lite.com](http://www.truck-lite.com))에는 'Truck-Lite'를 비롯하여 다양한 색상과 형상의 테일램프용 렌즈가 소개되어 있다




우트럭 콤비램프 렌즈'와 '진도테일램프 렌즈'가 소개되어 있고, 미국에 본사를 두고 있는 조명 전문업체인 Truck-Lite의 웹사이트 ([www.truck-lite.com](http://www.truck-lite.com))에는 'Truck-Lite'를 비롯하여 다양한 색상과 형상의 테일램프용 렌즈가 소개되어 있다



Truck-Lite'를 비롯하여 다양한 색상과 형상의 테일램프용 렌즈가 소개되어 있다

마) 한편 원고 는 2017. 11. 29. 디자인의 대상이 되는 물품을 ‘작업등용 렌즈’



로 정하여 ‘’와 같은 형상의 디자인을 출원하여 2018. 3. 27. 디자인등록 (등록번호 : 30-0950902)을 받았다.

### 3) 구체적 검토

위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 ‘자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈’는 완성품이 아닌 테일램프의 부품이라고 봄이 상당하다.

그러나 위 인정사실과 을 제8호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정 등에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 일반 수요자에게 독립된 거래의 대상이 되는 경우는 드물다고 하더라도, 적어도 이를 구입하여 테일램프를 제조·판매하는 거래자에게는 독립된 거래의 대상이 되고 호환의 가능성이 있다고 보아야 할 것이다.

① ㉠ 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 ‘자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈’가 부품으로 사용되는 완성품인 테일램프는 반사경과 PCB 기판을 하나의 결합체로 만들어 이를 하우징에 결합한 후 여기에 렌즈를 결합하는 방법으로 제조되는바, 이와 같은 테일램프의 제조방식에 비추어 볼 때, 렌즈는 테일램프를 구성하는 다른 부품들과 반드시 함께 제조되어야 할 필요성이 있다고 보기 어렵고, 완성품 제조자로서는 그 규격만 맞는다면 렌즈만 구입하여 다른 반사경 및 PCB 기판 등과도 결합 및 조립하여 사용할 수 있을 것으로 보이는 점, ㉡ 실제로 국·내외 다수의 업체들이 이 사건 등록 디자인의 대상 물품인 ‘자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈’와 동일·유사한 형상 및

## 제2조 제1호

기능을 가진 제품들을 판매하고 있고, 피고 역시 자동차 관련 잡지인 '트릭 특장차'에 최종 완성품과는 별도로 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '렌즈'에 대하여 디자인등록을 받았다는 사실과 함께 이 사건 등록디자인이 적용된 부품 사진을 게재하기도 한 점, ㉔ 원고는 타타대우상용차 주식회사의 프리마트릭 등에 사용되는 '프리마 태일램프'를 제조하여 판매하고 있는데, '프리마 태일램프'의 부품 중 렌즈는 자체 제작하지 않고 외국에서 구매하여 완성품을 조립하고 있는 것으로 보이고, 국내 인터넷 쇼핑몰에서도 '프리마 태일램프'의 렌즈만 별도로 판매되고 있는 점 등을 종합하면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 독립된 거래의 대상이 될 가능성이 있다.

② 게다가 위와 같은 이 사건 등록디자인의 특징과 완성품의 제조방식 등을 고려할 때, 비록 서로 다른 회사가 제조한 것이라고 하더라도 서로 규격이 맞는다면 자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈만 시중에서 구입하여 교체 사용할 수도 있다고 할 것이므로, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 호환의 가능성도 인정된다고 할 것이다.

③ 비록 이 사건 등록디자인에 대한 디자인등록출원 당시 시행되던 이 사건 특허청 고시의 '물품류 구분표'는 디자인등록출원서 작성의 일관성을 유지하고 통일된 물품명칭을 사용하도록 하기 위한 것이어서 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 동일·유사한 '자동차 전조등용 렌즈'가 이 사건 특허청 고시의 '물품류 구분표'에 물품의 명칭으로 기재되어 있다는 사실만으로 이 사건 등록디자인의 물품성이 곧바로 인정되는 것은 아니라고 하더라도, 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 동일한 '자동차용 리어콤비네이션 램프 렌즈'에 관하여 다양한 형상의 디자인이 다수 등록되어 있을 뿐만 아니라, 원고도 그 대상 물품을 '작업등용 렌즈'로 정하여 이 사건 등록디자인과 기능과 형상이 동일·유사한 디자인을 출원하여 등록을 받기도 하였다.

#### 4) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고는, 이 사건 등록디자인의 대상 물품이 사용된 최종상품은 습기나 먼지 등의 유입을 방지하기 위하여 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 ‘렌즈’와 하우징이 초음파 용착방식으로 결합하여 제조되고, 습기나 먼지 등의 유입 가능성 외에도 운행 중 지속적으로 가해지는 충격을 견디기 어려운 문제점 등으로 인하여 클램프 결합방식을 적용할 수는 없다고 할 것인바, 이에 따라 사용자인 일반인이 일반적인 방법으로 이를 분해하거나 해체하는 것이 불가능하고, 해당 분야의 통상업자가 이를 해체한다고 하더라도 구성부품의 결합홈이나 결합을 위한 돌출부 등이 깨지는 등 이를 해체하기 어려워 구성부품의 교체가 불가능하므로, 어떤 구성부품도 통상적인 상태에서 각각 하나의 구성부품만으로 독립하여 거래될 수 없고, 그 호환성이나 호환의 가능성도 없다는 취지로 주장한다.

그러나 을 제12호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정 즉, ① 앞서 본 바와 같이 완성품 제조자로서는 그 규격만 맞는다면 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 ‘자동차용 리어컴비네이션 램프의 렌즈’만 구입하여 다른 반사경 및 PCB 기판 등과도 결합 및 조립하여 사용할 수 있는 점, ② 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 다른 부품들을 조립하여 최종적인 완성품을 제조하는 조립방식에 대하여 아무런 한정이 없으므로 완성품 제조자로서는 여러 사정을 고려하여 필요에 따라 원고가 주장하는 초음파 용착방식 외에도 클램프 결합방식 등 다양한 조립방식을 채택하여 완성품을 제조할 수 있는 점 등에 비추어 보면, 원고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 이 사건 등록디자인의 대상 물품의 독립거래나 호환의 가능성이 없다고 단정하기 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

나) 원고는, 완성품의 일부 부품의 규격이 한국공업규격에 규정된 경우라야 누가

## 제2조 제1호

제조하더라도 서로 규격이 맞아 해당 부품이 독립거래의 대상이 될 가능성이 있다고 할 것인데, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 그 치수와 규격 등이 정해져 있지 않아 독립거래의 대상이 될 가능성이 없다는 취지로 주장한다.

그러나 부품의 치수나 규격이 한국공업규격 등에 정해지지 않다고 하더라도 그 규격만 맞으면 부품들을 교체하여 사용할 수 있을 뿐만 아니라 해당 부품의 크기 등 규격은 주문자의 요구에 따라 적절히 조절하여 제조할 수 있을 것으로 보이므로, 원고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 이 사건 등록디자인의 대상 물품의 독립거래나 호환의 가능성이 없다고 단정하기 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

### 5) 검토결과 정리

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 ‘자동차용 리어컴비네이션 램프의 렌즈’는 구 디자인보호법상의 디자인의 대상이 될 수 있다고 할 것이다.

## 나. 결론

따라서 이 사건 등록디자인은 그 등록이 무효로 될 수 없다고 할 것인바, 이와 결론은 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

## 제3조 제1항 본문 모인출원된 것이다.


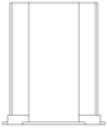
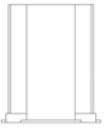
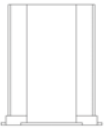

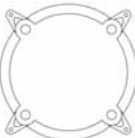



## 【요지4】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당4163	인용	2019. 5. 24.
특허법원	2019허4499	기각	2020. 1. 17.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인
 [사시도]	
 [정면도]	 [배면도]
 [좌측면도]	 [우측면도]
 [평면도]	 [저면도]
▶ 등록번호: 제30-0588490호 ▶ 출원일/등록일: 2009.7.21./2011.2.8. ▶ 물품: 배수파이프용 연결관	-

### 제3조 제1항 본문

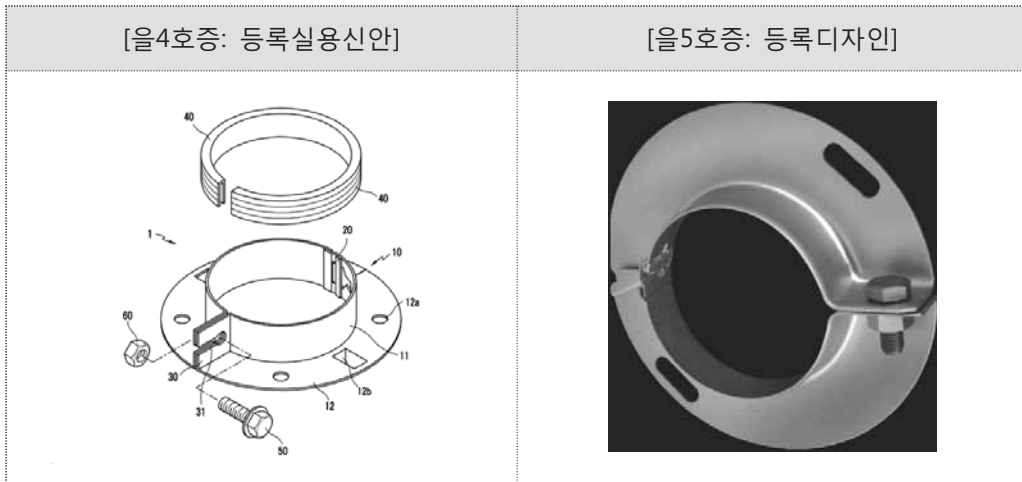
#### 가. B이 이 사건 등록디자인의 창작자인지 여부

##### 1) 인정 사실

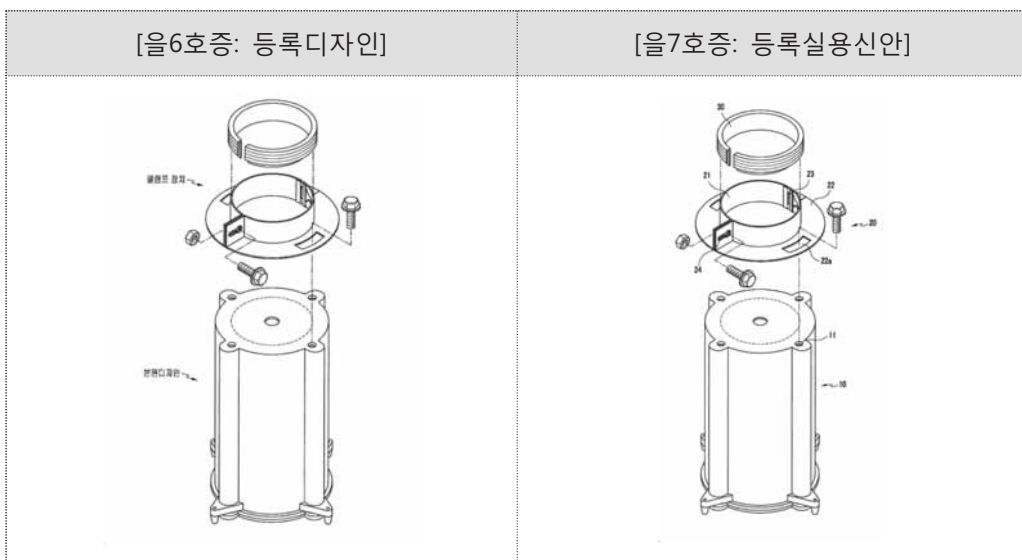
가) 피고의 동생인 A은 건축자재와 산업용 기자재의 제조 및 도·소매업 등을 영위하는 주식회사 유넷트코리아(이하 '유넷트코리아')의 대표자이고, 이 사건 등록디자인의 디자인권자인 B은 2008년경 그 부모가 '유림산업'이라는 상호로 운영하는 산업·가정용 플라스틱제품 및 금속제품 제조업소에서 경리 업무를 담당하였다(을1, 18호증).

나) 유넷트코리아는 2008년경 유림산업으로부터 슬리브 등의 제품을 구입한 것을 비롯하여 이 사건 등록디자인의 출원 당시까지 유림산업과 사이에 거래관계를 유지해왔고, 그 과정에 A은 2009년경 유림산업에 관통 슬리브의 제작을 의뢰하면서 별도로 금형 제조업체에 금형 제작을 위해 필요한 제품 규격 및 스케치를 전달하였으며, 유림산업은 위 금형 제조업체로부터 제공받은 금형에 기초하여 관통 슬리브를 제작한 바 있다(을2호증, 증인 A의 증언).

다) 한편 A 등은 이 사건 등록디자인이 출원되기 전인 2007. 10. 30. 아래 도면과 같은 '입상배관 고정용 클램프장치'라는 명칭의 고안에 관하여 A 등의 명의로 실용신안등록출원을 하여 2008. 6. 19. 등록번호 제20-440679호로 실용신안등록을 받고, 그 연장선상에서 2007. 12. 11. 디자인의 대상이 되는 물품을 '배관 고정용 클램프'로 하는 아래와 같은 디자인에 관하여 유넷트코리아 명의로 디자인등록출원을 하여 2008. 8. 22. 디자인등록을 받았다(을4, 5호증).



라) A은 위 나)항에서 본 바와 같은 관통 슬리브 제작 과정에 발견한 문제점을 보완하여 2010. 4. 22. 유넷트코리아 명의로, 관통 슬리브에 관한 디자인등록출원을 하고 그와 함께 명칭을 '방화용 입상배관 고정장치'로 하는 고안에 관한 실용신안등록출원도 하여, 이들에 대해 2011. 5. 20. 등록번호 제30-600221호의 디자인등록 및 2010. 12. 8. 등록번호 제20-451427호의 실용신안등록을 받았는데, 그 등록디자인과 등록실용신안의 주요 도면은 아래와 같다(을6, 7호증, 증인 A의 증언).



### 제3조 제1항 본문

마) 그 후로도 A은 자신이 창작한 오른 쪽 도면과 같은 관통 슬리브 디자인에 관하여 2013. 10. 22. 유넷트코리아 명의로 디자인등록 출원을 하여 2014. 8. 27. 등록번호 제 30-759551호로 디자인등록을 받은 바 있다(을8 호증).



바) 한편 B은 이 사건 등록디자인의 출 원 당시 유림산업을 운영하는 어머니로부터 자신의 이름으로 디자인등록을 출원한다는 이야기를 들었을 뿐이고, 디자인등록출원 과정에 관여한 바가 없어 이 사건 등록디자인의 구체적인 내용에 대해서는 전혀 알지 못한다. 또한 그 외 B 명의로 디자인등록출 원 되었다가 최종적으로 등록거절된 다수의 디자인등록출원 역시 어머니로부터 자신의 명의로 디자인등록출원을 한다는 통보만 받았을 뿐 그 구체적인 내용은 알지 못한다 (을9~14호증, 증인 B의 증언).

#### 2) 구체적인 검토

위 인정 사실과 이들을 통해 알 수 있는 아래와 같은 사정들을 종합해 보면, 이 사건 등록디자인은 A이 창작한 것임에도 불구하고, 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하거나 그 착상을 구체화하지도 않고, 창작자로부터 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계하지도 않아 무권리자에 해당하는 B에 의해 등록된 것이라고 보는 것이 옳다.


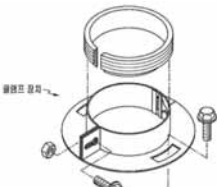
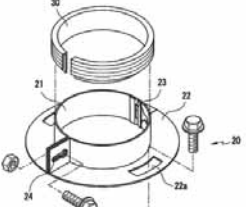
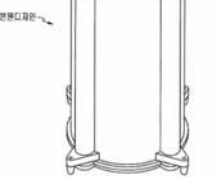
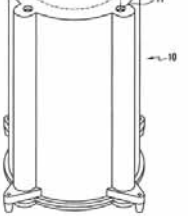
가) 먼저 “디자인을 창작한 자”는 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하거나 그 착상을 구체화한 사람을 의미하고, 비록 디자인의 창작 과정에서 아이디어를 제공하고 조언을 하는 등 일부 기여를 하였다

모인출원된 것이다.

라도 디자인의 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하고 구체화하여 디자인을 완성하는 데 실질적인 기여를 하지 않았다면 창작자로 볼 수 없다.

나) 그런데 이 사건 등록디자인의 디자인권자인 B은 이 사건 등록디자인의 창작 과정에 참여한 바가 없어 디자인의 구체적인 내용 자체도 알지 못하고 단지 유립산업을 운영하는 어머니로부터 자신의 이름으로 디자인등록출원을 한다고 전해 들었을 뿐이다.

다) 반면 이 사건 등록디자인의 등록 이후에 A이 창작하여 유넷트코리아 명의로 출원 및 등록한 디자인 또는 고안을 이 사건 등록디자인의 도면과 비교하면 아래와 같은데, 을6~8호증의 디자인 또는 고안은 모두 관통 슬리브에 관한 것으로서 이 사건 등록디자인과 기본적인 형태가 공통되고 다만 일부 형상에 차이가 있음을 확인할 수 있는 바, 이들은 모두 관통 슬리브에 관한 일련의 개발과정의 결과물에 해당하는 것으로 보인다.

[이 사건 등록디자인]	[을6호증]	[을7호증]
		
[을8호증]		

### 제3조 제1항 본문

라) 또한 A이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 창작하여 디자인 및 실용신안으로 등록을 한 클램프 장치는 관통 슬리브에 결합하는 부품으로서 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 밀접한 관련이 있기도 하다.

마) 이상을 종합하면, 이 사건 등록디자인은 A이 관통 슬리브에 관한 일련의 개발과정에 창작한 것이라고 보는 것이 타당하다.

### 나. 결론

그렇다면 이 사건 등록디자인은 B의 모인출원에 의하여 등록된 경우에 해당하여 구 디자인보호법 제3조 제1항 본문에 위배된 것이어서 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

## 【요지5】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당1738	인용	2019. 6. 26.
특허법원	2019허5577	기각	2020. 1. 22.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행디자인
 [사시도]	-
 [정면도]	
 [저면사시도]	
▶ 등록 번호: 제30-0839927호 ▶ 출원일/등록일: 2015.7.2./2016.2.11. ▶ 물품: 피부마사지기	

### 제3조 제1항 본문

가. 이 사건 등록디자인이 무권리자의 출원(이하 '모인출원'이라 한다)에 해당하는지 여부

#### 1) 관련 법리

디자인보호법 제3조 제1항 본문은 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 디자인보호법에서 정하는 바에 의하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제121조 제1항 제1호는 제3조 제1항 본문의 규정에 의한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 디자인등록을 받은 경우를 디자인등록무효사유의 하나로 규정하고 있다. 한편 디자인보호법 제2조 제1호는 '디자인'이란 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 디자인보호법 제3조 제1항에서 정하고 있는 '디자인을 창작한 사람'은 바로 이러한 디자인 창작 행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이다. 따라서 창작자가 아닌 사람으로서 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 '무권리자'라 한다)이 창작자가 한 디자인의 구성을 일부 변경함으로써 그 디자인 구성이 창작자가 한 디자인과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 통상의 디자인이 너가 보통으로 채용하는 정도의 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 심미감에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 디자인의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 디자인은 무권리자의 출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 등 참조).

#### 2) 피고가 모인대상디자인의 창작자인지 여부

가) 갑 제11호증, 을 제1, 2, 6, 7, 8, 17호증의 각 기재, 증인 ○○○의 증언에 본론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 피고가 모인대상디자인의 창작자라고 보는 것이 옳다.

모인출원된 것이다.

(1) 모인대상디자인은 종전에 공지되었던 냉매를 이용한 피부마사지기와 비교해 볼 때, 손잡이 부분의 형상에 주된 차이가 있다(갑 제11호증, 을 제7호증).



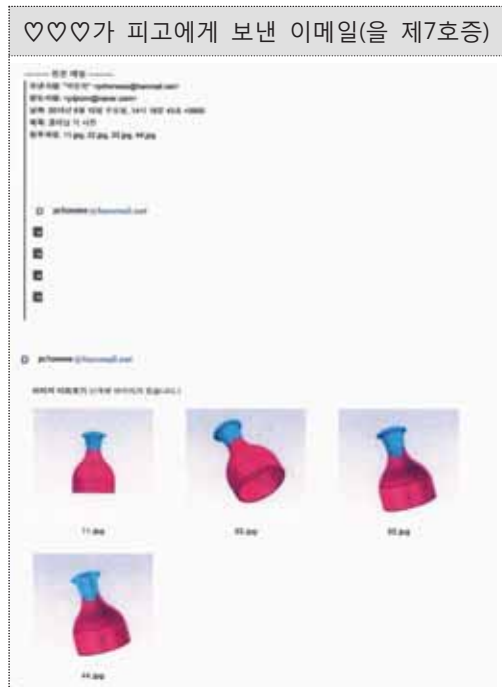
(2) 피고의 창작노트에는 아래와 같이 냉피부마사지기 디자인의 창작을 위한 여러 형태의 스케치가 기재되어 있는데, 피고는 종전 냉피부마사지기의 손잡이 부분의 디자인을 개선하기 위해 아래와 같은 '밀어클리어' 제품의 손잡이 부분 디자인을 참조한 것으로 보인다(을 제2, 6호증).



제3조 제1항 본문

(3) 피고는 2015. 5.경 금형제조업체인 미성정공사 대표인 ○○○에게 기존 냉피부마사지기 제품과 손잡이 꼭지 부분의 샘플을 보여주며 기존 냉피부마사지기 제품의 몸체 부분에 손잡이 꼭지 부분의 샘플을 결합한 형태의 냉피부마사지기 디자인 스케치를 그려주었으며, 그에 따라 모델링 및 금형제작을 해 줄 것을 의뢰하였다(증인 ○○○의 증언).

(4) ○○○은 위 냉피부마사지기 디자인의 모델링 업무를 ♥♥♥에게 맡겼고, ♥♥♥는 2015. 6. 10. 피고에게 오른쪽 그림과 같이 냉피부마사지기 모델링 도면을 이메일로 전송하였다. 위 이메일에 첨부된 냉피부마사지기 모델링 도면은 모인대상디자인과 동일한 디자인이다(을 제7호증).



(5) ○○○은 위 모델링 도면을 기초로 금형을 완성하여 2015. 7. 15.경 피고에게 납품하였다(을 제8호증, 증인 ○○○의 증언).

(6) ○○○은 모인대상디자인의 모델링 비용으로 500,000원, 금형제작 비용으로 약 14,000,000원을 피고로부터 받았다(을 제8, 17호증, 증인 ○○○의 증언).

나) 이에 대하여 원고는, 피고가 디자인 및 기술개발을 담당하는 원고의 지시에 따라 원고가 디자인한 제품을 모델링하고 금형을 제작하는 업무를 담당했을 뿐이므로, 모인대상디자인의 창작자는 피고가 아니라 원고가 되어야 한다고 주장한다.

살피건대, 갑 제13, 14호증의 각 기재에 의하면, 원고가 2015. 5. 16. 피고에게 아래와 같이 크리오젠 냉피부마사지기 제품에 대한 설명 및 제안서가 첨부된 이메일을

모인출원된 것이다.

보낸 사실, 원고가 2015. 6. 10. 모인대상디자인의 모델링과 관련하여 카카오톡 메신저로 피고에게 아래와 같이 조언을 한 사실을 인정할 수 있기는 하다.



그러나 앞서 살펴본 여러 사정 및 갑 제14호증, 을 제6호증의 각 기재, 증인 ○○○의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 피고가 원고로부터 전달받은 위 크리오젠 냉피부마사지기 제품에 관한 설명서를 보고 이

### 제3조 제1항 본문

사건 디자인을 창작하였다고 볼 자료가 없는 점, ② 한편, 크리오젠 냉피부마사지기 제품에 관한 디자인은 공지된 디자인에 불과하고, 모인대상디자인은 공지된 냉피부마사지기의 손잡이 부분을 변형한 것에 그 디자인적 특징이 있는 것인데, 피고의 창작노트의 기재 등에 비추어 보면, 그와 같은 손잡이 부분의 변형은 피고의 아이디어였던 것으로 보이는 점, ③ 원고가 2015. 6. 10. 피고에게 카카오톡 메시지로 디자인과 관련된 일부 조언을 하였다고 하더라도, 모인대상디자인의 핵심적인 내용인 손잡이 부분 디자인은 그 이전에 이미 완성된 것으로 보이고, 원고의 조언으로 인해 변경된 부분은 심미감에 실질적인 영향을 미치지 않는 사소한 변경에 불과한 점, ④ 모인대상디자인의 모델링 비용과 금형 비용은 모두 피고가 부담하였고, 원고는 모인대상디자인의 모델링 및 금형과 관련하여 비용을 부담한 사실이 없는 점 등에 비추어보면, 갑 제13, 14호증의 각 기재만으로 피고가 모인대상디자인의 창작자라는 위 인정을 뒤집기에 부족하다.





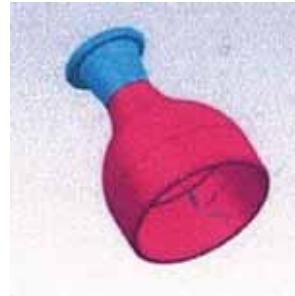
다) 또한 원고는, 피고 주장에 의하면 피고가 완성된 디자인을 가지고 ○○○에게 모델링을 의뢰하였다는 날짜는 2015. 5. 12.인데, 을 제6호증의 창작노트에 냉피부마사지 제품의 디자인 관한 스케치가 기재된 것은 적어도 2015. 5. 15. 이후로 보아야 하므로, 결국 창작노트의 스케치 부분은 이 사건 디자인을 피고가 창작하였음을 보여주기 위해 원고와의 분쟁 이후 피고가 임의로 기입한 것으로 보아야 한다고 주장한다.

그러나 을 제6호증의 창작노트가 반드시 날짜 순서대로 기재되었다고 단정할 수 없을 뿐 아니라, 날짜 순서대로 기재되었다는 원고 주장에 따르더라도 최소한 2015. 5. 30. 이전에 스케치가 완성된 것으로 보아야 할 것인데(을 제6호증 12, 13쪽 참조), 2015. 5. 30.은 원고와 피고 사이의 분쟁이 발생하기도 전이므로, 창작노트에 기재된 스케치가 원고와의 분쟁을 유리하게 이끌기 위해 사후에 임의로 기입한 것이라는 원고의 위 주장은 이유 없다.

모인출원된 것이다.

### 3) 모인대상디자인과 이 사건 등록디자인의 실질적 동일 여부

아래 대비표와 같이 모인대상디자인과 이 사건 등록디자인은 그 심미감에 있어 차이가 없으므로 실질적으로 동일한 디자인으로 판단되고, 이에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다.

	사시도	정면도	저면사시도
이 사건 등록디자인			
모인대상 디자인			

### 4) 원고가 이 사건 등록디자인의 창작자인지 여부

갑 제14호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 2015. 6. 10. 모인대상디자인을 피고로부터 카카오톡 메시지를 통해 전달받아 이를 기초로 이 사건 등록디자인을 A 명의로 출원한 사실이 인정되고, 달리 원고가 모인대상디자인과 무관하게 독자적인 연구·개발을 통해 이 사건 등록디자인을 창작하였다고 보기는 어렵다.

### 제3조 제1항 본문

#### 5) 원고 또는 A이 디자인등록받을 권리를 승계하였지 여부

갑 제14호증의 기재에 의하면, 원고가 2015. 7. 3. 피고에게 이 사건 등록디자인에 관한 출원번호통지서를 카카오톡 메신저로 전달한 사실이 인정되나, 위와 같은 사실만으로 원고 또는 A이 창작자인 피고로부터 이 사건 등록디자인에 관하여 디자인등록을 받을 권리를 승계하였다고 보기는 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

#### 6) 소결

원고 또는 A이 이 사건 등록디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인이라고 인정하기 어려우므로, 이 사건 등록디자인은 무권리자에 의한 디자인출원에 해당한다.

### 나. 결론

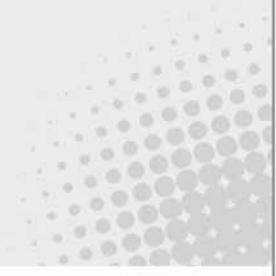
이 사건 등록디자인은 무권리자의 출원에 의한 것이어서 디자인보호법 제3조 제1항 본문, 제121조 제1항의 규정에 의하여 무효로 되어야 하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.



[www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)

# 제33조 제1항

## 동일 · 유사하다.





## 【요지6】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당2367	인용	2019. 5. 22.
특허법원	2019허4574	기각	2020. 1. 31.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행 디자인	
 [도면 1.1]		 [사시도]	
 [도면 1.5]	 [도면 1.4]	 [정면도]	 [배면도]
 [도면 1.2]	 [도면 1.3]	 [좌측면도]	 [우측면도]
 [도면 1.6]	 [도면 1.7]	 [평면도]	 [저면도]
▶ 등록번호: 제30-952605호 ▶ 출원일/등록일: 2017.7.13./2018.4.9. ▶ 물품: 깁스환자용 신발		▶ 물품: 깁스 신발	

### 제33조 제1항

#### 가. 등록디자인이 선행디자인과 유사한 디자인인지 여부

##### 1) 물품의 대비

등록디자인의 대상물품은 '깁스환자용 신발'이고 선행디자인의 대상물품은 '깁스 신발'이다. 양 물품은 사회통념상 동일한 물품에 해당한다.

##### 2) 외관의 대비

###### 가) 관련 법리

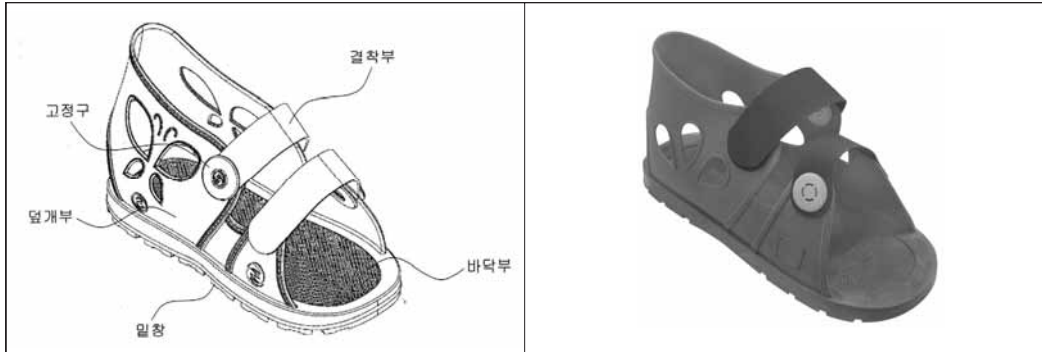
디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성이란 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함을 말하는 것은 아니므로 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어 그 전체에서 종전의 디자인과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 디자인등록을 받을 수 있으나, 부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 종전의 디자인과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는다면 디자인등록을 받을 수 없다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2915 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2008도3797 판결 등 참조).

나) 등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형상과 모양을 대비하면 위 표와 같다.

다) 공통점 및 차이점

(1) 등록디자인과 선행디자인은 다음과 같은 공통점들이 있다.

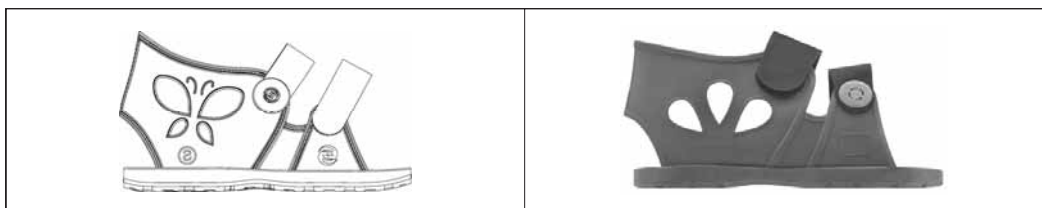
① 바닥부, 발을 감싸는 덮개부, 덮개부를 결합하는 한 쌍의 결합부로 구성된다.



② 덮개부는 전방과 후방이 개방되어 있고, 그 측면은 대략적으로 삼각형을 이루는 전방부와 사각형을 이루는 후방부, 그리고 이들을 이어주는 좁은 폭의 중앙부의 3개 구역으로 구분되며, 전방부와 후방부의 상단에 결합부가 형성되어 있다.

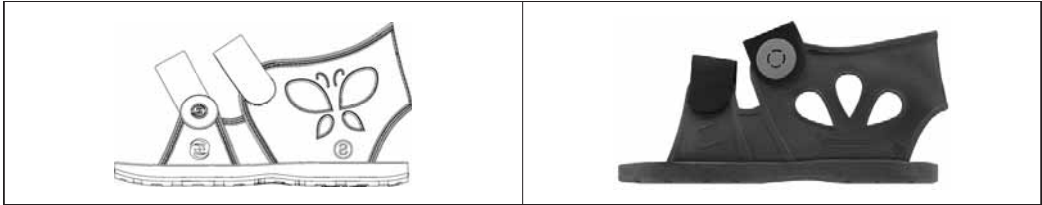


③ 덮개부의 후방부 상면이 발뒤꿈치 쪽으로 갈수록 높게 형성되고 발뒤꿈치 부분이 반구형상으로 개방되어 있으며, 양 측면에는 통풍구가 형성되어 있다.

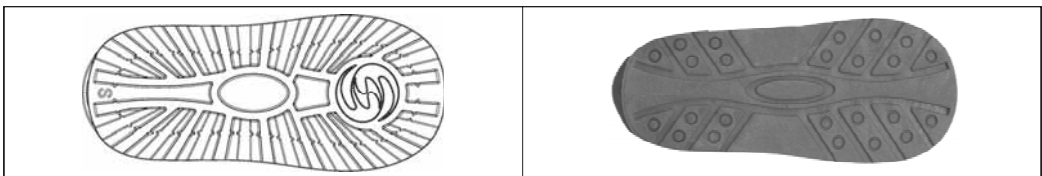


제33조 제1항

④ 결합부에는 두 개의 띠 형태의 고정밴드로 구성되어 있고, 그 일측에는 원형의 고정구가 배치되어 덮개부와 결합되어 있다.

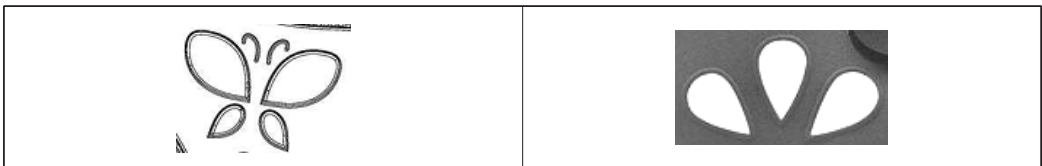


⑤ 바닥부는 전면과 후면이 반구형상인 장방형으로 미끄럼방지 돌기가 다수 형성되어 있고, 그 밑창에는 중앙을 경계로 상측 좌우에 상향 배수 홈이, 하측 좌우에 하향 배수 홈이 각각 경사지게 형성되어 있다.



(2) 등록디자인과 선행디자인은 다음과 같은 차이점들이 있다.

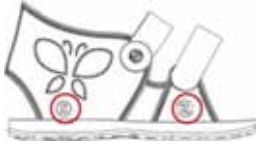
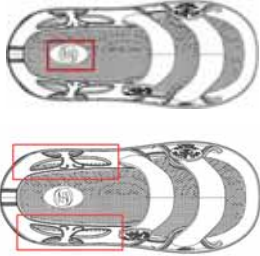
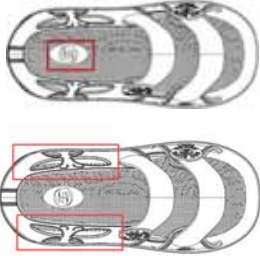
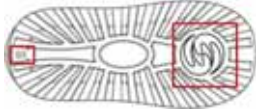
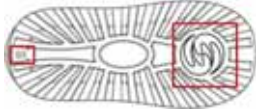
㉞ 덮개부 양 측면에 형성된 통풍구의 형상이 서로 다르다.



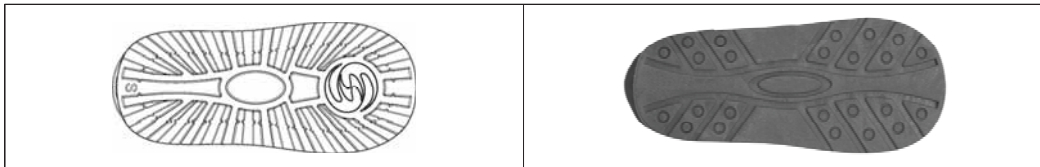
㉟ 결합부 일측에 배치된 원형 고정구의 형상 및 모양이 서로 다르고, 배치 순서가 서로 어긋난다.



㉔ 등록디자인은 선행디자인과 달리, 전방·후방 덮개부의 각 하단과 바닥부 뒤꿈치 부분 및 밑창 전·후단부에 일정한 문양이 형성되어 있다.

후방 덮개부 하단	전방 덮개부 하단	바닥부 뒤꿈치 부분	밑창 후단부	밑창 전단부
				

㉕ 밑창에 형성된 무늬의 형상과 모양이 서로 다르다.



### (3) 원고의 나머지 차이점 주장에 대한 판단

원고는, 선행디자인은 두 개의 결합부가 결합된 각도와 높이에 차이가 있는 반면에 등록디자인은 양 결합부가 결합된 각도와 높이가 같은 점에서 서로 다르다고 주장한다.

그러나 등록디자인의 디자인의 설명 중 ‘본 디자인은 신발의 발등부위를 두 가닥의 벨크로를 이용하여 깁스의 형상과 크기에 맞게 조절이 가능’하다는 기재와, 선행디자인의 디자인의 설명 중 ‘본원 디자인은 환자의 깁스 모양이 달라 끈의 방향을 마음대로 조정할 수’ 있다는 기재에 비추어 볼 때, 양 디자인에서 결합부가 결합된 각도와 높이는 대상물품인 깁스 신발을 사용(착용)할 때에 다양하게 조절(조정)이 가능한 것으로 보아야 한다. 따라서 원고가 지적하는 결합부의 결합 각도와 높이는 고정된 디자인 요소의 차이라고 보기는 어렵다. 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

제33조 제1항

라) 전체적인 대비 관찰

(1) 양 디자인의 공통점 ① 내지 ④는 디자인 대상물품(깁스 신발) 수요자의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분으로서 구조적 특징을 잘 나타내면서 양 디자인의 전체적 심미감을 형성하는 부분이다. 양 디자인은 이러한 공통점의 유기적인 결합으로 인하여 전체적으로 유사한 심미감을 갖는다.

(가) 즉, 양 디자인의 공통점 ①은 깁스 신발의 전체적인 구성(바닥부, 덮개부, 결합부)에 관한 것이고, 공통점 ②·③은 그중에서 덮개부의 전체적인 형상에 관한 것이며, 공통점 ④는 그중에서 결합부의 형상에 관한 것이다.

덮개부의 구체적인 형상을 살펴보면, 양 디자인은 모두 덮개부 측면이 대략적으로 삼각형을 이루는 전방부와 사각형을 이루는 후방부, 그리고 이들을 이어주는 좁은 폭의 중앙부로 구성되어 있다. 이는 디자인 창작의 주요모티브가 같다. 그리고 덮개부의 후방부 상면이 발뒤꿈치 쪽으로 갈수록 높게 형성되고 발뒤꿈치 부분이 반구형상으로 개방되어 있으며, 양 측면에는 통풍구가 형성되어 있는 공통점 ③으로 인하여, 양 디자인은 모두 전체적으로 깁스를 한 환자의 발을 안정적으로 감싸는 심미감을 갖는다.



여기에 공통점 ④가 더해져 양 디자인은 모두 두 개의 결합부 일측에 원형 고정구가 좌우 대칭으로 형성됨으로써 대칭적이고 안정적인 심미감을 준다.

이처럼 양 디자인의 공통점 ① 내지 ④는 깁스 신발의 전체적인 형상을 좌우하는 지배적인 부분에 관한 것으로서, 이로 인하여 양 디자인은 전체적으로 유사한 심미감을 갖는다.



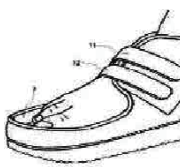

동일·유사하다.

(나) 게다가 양 디자인의 공통점 ②·③ 부분은 대상물품인 깁스 신발의 사용 형태와 용도를 고려할 때 깁스 신발의 덮개부의 형상에 관한 것으로서 수요자에게 잘 보이는 부분으로 디자인의 전체적인 심미감을 좌우하는 부분에 해당한다. 앞서 살핀 바와 같이 양 디자인은 공통점 ②·③으로 인하여 덮개부의 측면 및 후면의 전체적인 형상이 유사하고, 또한 양 디자인은 덮개부의 측면에 통공부로 기능하는 구멍을 뚫어 그 구멍의 형상으로 무늬를 형성하여 일치된 창작적 모티브를 보여준다.

양 디자인의 공통점 ④ 역시 대상물품인 깁스 신발의 수요자가 깁스 신발을 착용하였을 때 가장 눈에 띄는 결합부의 형상에 관한 것으로서 수요자의 많은 주의를 끄는 부분이다. 앞서 살핀바와 같이 양 디자인은 두 개의 결합부를 가지고 있고, 각 결합부의 일측에 원형 고정구를 좌우 대칭으로 형성되어 있어 이로 인하여 전체적으로 유사한 심미감을 준다.

(2) 양 디자인의 공통점들 중에서 공통점 ②의 덮개부 측면의 형상과 공통점 ③처럼 후방 덮개부 측면에 일정한 무늬의 통공구를 형성한다는 창작 모티브는, 대상물품인 깁스 신발과 관련하여 선행디자인에서 새롭게 나타난 참신한 것으로서 그 중요도를 높게 보아야 한다.

(가) 갑 제25~28호증의 각 기재에 의하면, 다리를 다친 환자용 신발에 관한 디자인 분야에서 아래의 디자인들이 선행디자인보다 앞서 공지된 사실을 인정할 수 있다.

갑 제25호증	갑 제26호증	갑 제28호증	갑 제27호증
			
출원일: 1987.9.1.	출원일: 1990.6.14.	출원일: 2006.9.7.	출원일: 2009.7.6.

제33조 제1항

(나) 위 공지디자인들의 덮개부는 단순히 발의 옆면을 덮는 형상으로 별다른 구획이 없이 이루어져 있는 반면에, 선행디자인과 등록디자인은 덮개부 측면이 삼각형 형상의 전방 덮개부, 사각형 모양의 후방 덮개부, 이 둘을 연결하는 중앙 덮개부로 구성되어 있다. 또한 위 공지디자인들의 덮개부에는 통풍구가 형성되어 있지 아니한 반면에, 선행디자인과 등록디자인은 통풍구로 기능하는 구멍을 뚫어 무늬를 표현하여 독특한 심미감을 주고 있다.



선행디자인

(다) 갑 제6, 8, 10, 15, 17, 18, 19호증의 각 기재에 의하면, 선행디자인이 출원된 이후에 비로소 위와 같은 덮개부 형상과 통풍구 형성의 창작 모티브를 보여주는 아래의 관련디자인들이 나타나기 시작한 사실을 인정할 수 있다.

갑 제10호증	갑 제18호증	갑 제6호증	갑 제8호증
			
출원일: 2011.8.24.	출원일: 2011.9.16.	출원일: 2011.12.6.	출원일: 2011.12.19.
갑 제15호증	갑 제17호증	갑 제19호증	
			
출원일: 2013.5.21.	출원일: 2013.7.26.	출원일: 2014.8.6.	

(3) 양 디자인에는 차이점 ㉔ 내지 ㉞가 존재하기는 하나, 이러한 차이점들은 대상 물품의 특성 등에 비추어 볼 때 눈에 잘 띄지 않는 부분일 뿐만 아니라 디자인 전체에서 차지하는 비중도 작은 미세한 부분에 불과하여 앞서 살펴본 공통점 ① 내지 ④에 의하여 형성되는 공통된 지배적 특징에 따른 유사한 미감을 넘어서는 새로운 미감을 주는 미적 창작에 이르는 정도라고 볼 수는 없다.

(가) 양 디자인은 덮개부 양 측면에 형성된 통풍구의 구체적 형상이 서로 다르기는 하다(차이점 ㉔).

그러나 양 디자인은 겹스 신발의 덮개부에 구멍을 뚫어 무늬를 형성하는 창작적 모티브를 공유하고 있어 이로 인하여 유사한 심미감을 갖는데다가, 앞서 살핀 바와 같이 양 디자인은 공통점 ① 내지 ③으로 인하여 전체적인 덮개부의 형상이 매우 유사하다. 그리고 양 디자인의 통풍구 형상은 구체적인 차이가 있기는 하나 크게 보아 방사상(放射狀)으로 배치된 것으로서 전체적으로 시선을 가운데 쪽으로 집중시키거나 가장자리 쪽으로 확산시키는 것과 같은 인상을 준다는 점에서 공통된다. 이러한 인상을 주는 디자인 요소는 방사상 대칭 형상의 꽃잎이나 과일 등에서도 쉽게 발견되는 비교적 간단한 모티브에 의한 것이라고 봄이 타당하다. 따라서 양 디자인은 통풍구의 구체적 형상이 다소 차이가 있다고 하더라도 이로 인하여 공통된 지배적 특징에 따른 유사한 미감을 넘어서는 차이를 불러일으킨다고 보기 어렵다.

(나) 양 디자인은 결합부 일측에 배치된 원형 고정구의 형상 및 모양이 서로 다르고, 배치 순서가 서로 어긋나는 차이가 있기는 하다(차이점 ㉞).

그러나 고정구의 형상은 고정구의 크기에 비추어 볼 때 눈에 잘 띄지 않는 부분일 뿐만 아니라 디자인 전체에서 차지하는 비중도 작은 미세한 부분에 불과하다. 또한 양 디자인의 고정구가 배치되는 순서가 서로 어긋나기는 하나, 방향에만 차이가 있을

### 제33조 제1항

뿐만 고정구가 각 결합부의 일측에 서로 대칭되도록 위치하여 있어 이로 인하여 발생하는 유사한 심미감을 넘어서는 정도의 차이를 가져온다고 보이지 않는다.

(다) 또한 등록디자인은 선행디자인과 달리, 전방·후방 덮개부의 각 하단과 바닥부 뒤꿈치 부분 및 밑창 전·후단부에 일정한 문양이 형성되어 있고, 양 디자인은 밑창에 형성된 무늬의 형상과 모양이 서로 다르기는 하다(차이점 ㉔·㉕). 그러나 이는 모두 수요자의 눈에 잘 띄지 않는 부분에 불과하여, 거래 시와 사용 시에도 수요자들에게 지배적인 미감을 형성하는 부분이라 보기 어렵다.

### 3) 대비 결과의 정리

이상을 종합하여 볼 때, 등록디자인은 선행디자인과 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 볼 때 그 지배적인 특징이 유사하므로 세부적인 점에서 다소 차이가 있지만 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 한다고 보아야 한다. 따라서 등록디자인은 전체적으로 선행디자인과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 것으로서, 선행디자인과 유사한 디자인에 해당한다.

### 나. 원고 주장에 대한 판단

1) 원고는, 등록디자인과 선행디자인의 공통점들은 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태이므로 그 중요도를 낮게 보아야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 다음의 이유로 위 주장은 받아들이지 아니한다.

가) 무릇 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하지만(대법원 2005. 10. 14. 선고 2003후1666 판결 등 참조), 디자인의 구성 중 물품의 기능에 관련된 부분에 대하여 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 그 외에

존재하는 경우에는, 그 부분의 형상은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 할 수 없으므로, 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 단정할 수 없다(대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 등 참조).

나) 살피건대, 갑 제11, 14, 25, 26, 27호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 등록디자인 및 선행디자인과 같은 디자인 분야 즉 다리를 다친 환자용 신발에 관한 디자인 분야에서 다음의 디자인들이 공지되어 있는 사정을 알 수 있다.

(1) ㉠·㉡·㉣ 디자인처럼, 바닥부, 덮개부, 한 쌍의 걸착부가 아닌 다양한 형상으로 이루어진 디자인이나 바닥부와 덮개부가 일체로 형성되어 있지 않은 디자인도 공지되어 있다.

(2) ㉣·㉤ 디자인처럼 덮개부의 후방이 개방되어 있지 아니하고, 덮개부가 3개의 구역으로 구분되지 아니하며, 덮개부에 통풍구가 형성되어 있지 않은 디자인들도 공지되어 있다.

(3) ㉠·㉡ 디자인처럼 걸착부가 없거나 띠

형태가 아닌 디자인도 다양하게 공지되어 있다. ㉠ 디자인처럼 바닥부에 미끄럼방지 돌기가 형성되어 있지 아니한 디자인도 이미 공지되어 있다.

다) 위 가)항의 범리를 기초로 위 나)항과 같은 사정까지 종합하여 볼 때, 등록디자

㉠ 갑 제11호증	㉡ 갑 제14호증	㉣ 갑 제25호증
		
출원일: 2012.3.26.	출원일: 2011.11.23.	출원일: 1987.9.1.
㉤ 갑 제26호증		㉥ 갑 제27호증
		
출원일: 1990.6.14.		출원일: 2009.7.6.

### 제33조 제1항

인과 선행디자인의 앞서 본 공통점들은 물품의 기능에 관련된 부분이라고 하더라도 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 상황에서의 디자인 요소들에 관한 것이라고 볼 수 있을 뿐이고, 이와 달리 등록디자인과 선행디자인의 앞서 본 공통점들이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태라고 단정할 만한 사정이 발견되지 아니한다.

2) 원고는 또, 등록디자인의 대상물품은 그 물품류 구분을 같이하는 운동화처럼 단순한 형태의 것으로서 옛날부터 사용되어 오던 것이거나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것으로 그 디자인의 유사범위의 폭을 좁게 보아야 하므로, 등록디자인과 선행디자인의 앞서 본 공통점들만으로 유사하다고 보아서는 안 된다는 취지로 주장한다. 그러나 다음의 이유로 원고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.

가) 갑 제6~20, 22, 23, 25~28, 31, 32호증, 을 제5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 특허청의 특허정보검색서비스(KIPRIS)에 검색어를 '깁스 신발'로 하여 디자인 검색을 하였을 때 등록디자인의 출원 이전에 앞서 본 © 디자인을 비롯하여 약 19개의 디자인이 출원·등록된 것으로 검색되는 사실, 같은 방법으로 특허 검색을 하였을 때 등록디자인의 출원 이전에 공고된 특허 41건, 공개된 특허 73건의 검색결과가 검색되는 사실 등이 인정되기는 한다.

나) 그런데 '깁스신발'을 검색어로 하여 검색된 특허 검색 결과는 '깁스용 신발의 보호커버' 등 '깁스 신발'에 해당한다고 보기 어려운 것들도 포함하는 것이다. 디자인 검색결과는 등록디자인의 출원 전에 19개의 디자인만이 검색된다. 깁스 신발과 관련하여 가장 먼저 공지된 것으로 보이는 © 디자인의 경우 그 출원일자가 1987. 9. 1.로서 비교적 최근에 속한다. 물품류 구분은 디자인 등록사무의 편의를 위한 것에 불과하다.

동일·유사하다.

다) 위 나)항의 사정들을 종합하여 볼 때, 위 가)항의 점들만으로는 등록디자인의 대상물품인 ‘깁스환자용 신발’이 운동화처럼 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것에 해당한다고 보기에 부족하고, 달리 이러한 점을 추단할 만한 사정이 발견되지 아니한다.

#### 다. 결론

이상과 같이 등록디자인은 선행디자인과 유사한 디자인으로서 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하므로, 피고들의 나머지 무효사유 주장에 관하여 더 살필 필요 없이 그 디자인 등록이 무효로 되어야 한다.

이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하고, 취소되어야 할 원고 주장의 위법사유가 있다고 할 수 없다.

## 【요지7】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당3833	기각	2019. 6. 21.
특허법원	2019허5447	인용	2020. 4. 10.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행 디자인
 [사시도]	 [선행 디자인1]
 [정면도]	 [선행 디자인2]
 [배면도]	 [선행 디자인3]
 [좌측면도]	 [선행 디자인5]
 [우측면도]	
 [평면도]	
 [저면도]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0900740호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2016.7.14./2017.3.24.</li> <li>▶ 물품: 원형덕트 연결용 이음관</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 원형덕트 연결용 이음관</li> </ul>

**가. 등록디자인이 선행디자인 5와 유사한 디자인인지 여부**

**1) 물품의 대비**

등록디자인과 선행디자인 5의 대상물품은 모두 '원형덕트 연결용 이음관'으로 동일하다(이러한 대비의 점에 관하여 당사자 사이에 다툼도 없다).

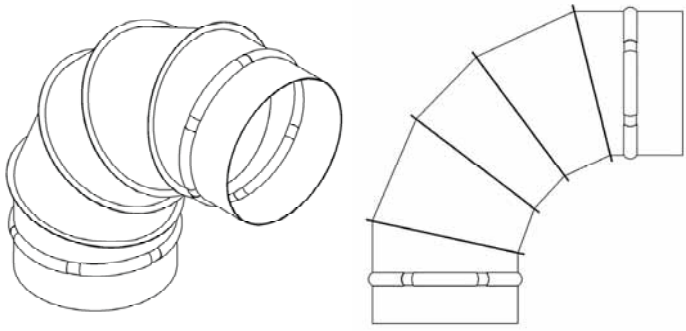

**2) 외관의 대비**

**가) 관련 법리**

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성이란 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함을 말하는 것은 아니므로 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어 그 전체에서 종전의 디자인과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 디자인등록을 받을 수 있으나, 부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 종전의 디자인과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는다면 디자인등록을 받을 수 없다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2915 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2008도3797 판결 등 참조).

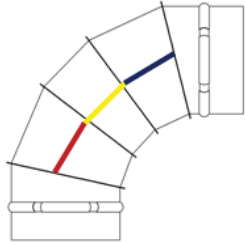

제33조 제1항

나) 등록디자인과 선행디자인 5의 전체적인 형상과 모양을 대비하면 아래 표와 같다.

등록디자인	선행디자인 5
	

다) 공통점 및 차이점

등록디자인과 선행디자인 5는, ① 몸체가 부드럽게 구부러진 원통형으로 ‘ㄱ’자 형상으로 형성되어 있는 점, ② 오른쪽 대비 표에서 보는 것처럼, 몸체 중앙에 일정한 간격으로 4개의 제1돌출부가 형성되었고 제1돌출부 간의 간격이 동일하거나 유사한 점, ③ 양 단부에 제1돌출부보다 폭이 두꺼운 형상의 제2돌출부가 한 개씩 형성되었고, 양 디자인에 형성된 제2돌출부의 크기나 폭이 거의 동일한 점, ④ 양 단부에 개스킷부 등이 형성되지 않아 턱이 없이 매끄럽게 형성된 점 등에서 공통점이 있다.

등록디자인	선행디자인 5
	

③ 양 단부에 제1돌출부보다 폭이 두꺼운 형상의 제2돌출부가 한 개씩 형성되었고, 양 디자인에 형성된 제2돌출부의 크기나 폭이 거의 동일한 점, ④ 양 단부에 개스킷부 등이 형성되지 않아 턱이 없이 매끄럽게 형성된 점 등에서 공통점이 있다.

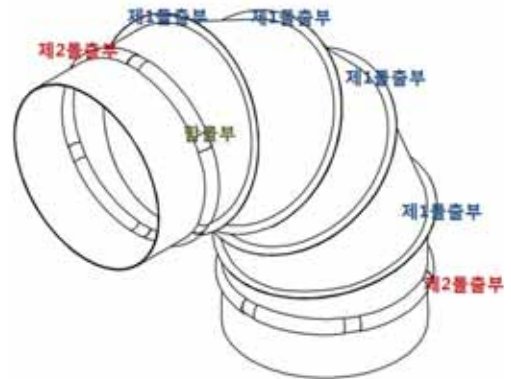
다만, 등록디자인은 제2돌출부에 총 6개의 함몰부가 형성된 반면에, 선행디자인 5의 경우 함몰부가 형성되지 않은 점에 있어 차이가 있다.

마) 전체적인 대비 관찰

(1) 공통점 ①은 양 디자인의 대상이 되는 물품이 모두 ‘원형덕트 연결용 이음관’

동일·유사하다.

으로 가로와 세로 방향의 원형덕트를 잇는 과정에서 생기는 것으로서, 기본적 형태 또는 기능적 형태에 해당한다. 따라서 이 부분은 중요도를 낮게 보아야 한다(이러한 점에 대하여 양 당사자 사이에 별다른 다툼도 없다).



등록디자인

(2) 공통점 ② 내지 ④는 양 디자인의 대상이 되는 물품 '원형덕트 연결용 이음관'의 중앙에 위치하여 사용 시와 거래 시에 수요자의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분에 해당한다. 양 디자인은 모두 양 단부에 비교적 두툼한 제2돌출부가 하나씩 형성되어 경계를 이루고 그 바깥쪽은 별다른 턱이나 무늬 없이 매끈한 형상으로 형성되어 깔끔한 심미감을 준다. 또한 제2돌출부 내부에는 거의 동일한 간격과 비율로 총 4개의 제1돌출부를 두어 좌우 대칭을 이뤄 안정적인 심미감을 준다. 또한, 양 디자인의 제1돌출부 및 제2돌출부는 거의 동일한 두께 및 모양으로 이루어져 있고 동일한 간격으로 배치되었다. 이로 인하여 양 디자인은 전체적으로 깔끔하고 중심이 잘 잡힌 안정적인 심미감을 가져온다는 점에서 공통된다.

(3) 갑 제19~23호증의 각 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 등록디자인의 함몰부는 제2돌출부를 형성하는 장치의 종류에 따라 형성되거나 형성되지 않을 수 있는 점을 알 수 있고, 이는 등록디자인의 출원 당시 통상의 디자이너에게 자명한 사항에 해당한다(이러한 점에 대하여 양 당사자 사이에 다툼도 없다). 아래 표에서 보는 것처럼 선행디자인 1~3에서도 제2돌출부상의 함몰부가 공통적으로 얇게 눌러진 형상으로 등록디자인의 함몰부와 거의 동일하게 형성되어 있다.



제33조 제1항

선행디자인 1 1999. 12.경 공지 갑 제5, 8호증	선행디자인 2 2009. 10.경 공지 갑 제9호증	선행디자인 3 2007. 11. 경 공지 갑 제6, 24호증
		

이러한 사정들에 비추어 볼 때, 등록디자인의 함몰부는 제2돌출부를 형성하는 장치 종류의 선택에 따라 필연적으로 도출되는 결과에 불과한 것이어서 창작성을 비교적 높게 평가하기 어렵다. 여기에다 등록디자인의 제2돌출부에 형성된 함몰부는 전체 디자인에서 차지하는 비중과 크기에 비추어 세밀하게 관찰하지 않으면 발견하기 어려운 것이라는 점까지 보태어 볼 때, 등록디자인이 선행디자인 5와 달리 제2돌출부에 함몰부가 형성되어 있다는 차이점은 양 디자인의 미감적 가치를 달리하는 데에는 이르지 아니하는 미세한 정도라고 봄이 타당하다.

**3) 대비 결과의 정리**

이상을 종합하여 볼 때, 등록디자인은 선행디자인 5와 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 볼 때 그 지배적인 특징이 유사하므로 세부적인 점에서 다소 차이가 있지만 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 한다고 보아야 한다. 따라서 등록디자인은 전체적으로 선행디자인 5와 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 것으로서, 선행디자인 5와 유사한 디자인에 해당한다.

나. 피고 주장에 대한 판단

1) 피고는, 등록디자인과 선행디자인 5의 공통점 중에서 제1돌출부와 관련한 부분은 물품으로서 당연히 있어야 할 부분에 해당하여 그 중요도를 낮게 보아야 한다는 취지로 주장한다.

2) 무릎 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하지만(대법원 2005. 10. 14. 선고 2003후1666 판결 등 참조), 디자인의 구성 중 물품의 기능에 관련된 부분에 대하여 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 경우에는, 그 부분의 형상은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 할 수 없으므로, 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 단정할 수 없다(대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 등 참조).

살피건대, 오른쪽 표에서 보는 것처럼 선행디자인 1, 2, 3의 ‘원형 덕트 연결용 이음관’에 관한 공지 디자인들에서도, 제1돌출부의 개수, 제1돌출부들 사이의 간격, 제1돌출부와 제2돌출부의 두께 비율 등은 다양한 형태로 나타난다. 따라서 원고가 주장하는 등록디자인과 선행디자인 5의 공통점은 물품의 기능에 관련된 부분이라고 하더라도 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 상황에서의 디자인 요소들에 관한 것이라고 볼 수 있을 뿐이고, 이와 달리 위 공통점이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태라고 단정할 만한 사정이 발견되지 아니한다.

이와 다른 전제에서 등록디자인과 선행디자인 5의 위 공통점의 중요도를 낮게 보아야 한다는 피고의 주장은 받아들일 수 없다.



## 제33조 제1항

### 다. 결론

이상과 같이 등록디자인은 선행디자인 5와 유사한 디자인으로서 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하므로, 원고의 나머지 무효사유 주장에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 그 디자인 등록이 무효로 되어야 한다. 그럼에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 결국 위법하다.

## 【요지8】 거절결정불복심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018원4660	기각	2019. 9. 19.
특허법원	2019허7252	기각	2020. 9. 18.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행 디자인
 [도면 1.1]	 [도면 1.1]
 [도면 1.2]	 [도면 1.2]
 [도면 1.3]	 [도면 1.3]
 [도면 1.4]	 [도면 1.4]
 [도면 1.5]	 [도면 1.5]
 [도면 1.6]	 [도면 1.6]
 [도면 1.7]	 [도면 1.7]
▶출원번호: 제30-2018-0021075호 ▶출원일: 2008.5.6. ▶물품: 골프퍼터 헤드	▶물품: 골프클럽용 헤드

## 제33조 제1항

가. 선행디자인에 대하여 신규성 상실의 예외 규정이 적용될 수 있는지 여부

### 1) 관련 규정

디자인보호법

제33조(디자인등록의 요건)

① 공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다.

1. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 디자인

2. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 대중(公衆)이 이용할 수 있게 된 디자인

3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인과 유사한 디자인

③ 디자인등록출원한 디자인이 그 출원을 한 후에 제52조, 제56조 또는 제90조 제3항에 따라 디자인공보에 게재된 다른 디자인등록출원(그 디자인등록출원일 전에 출원된 것으로 한정한다)의 출원서의 기재사항 및 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본에 표현된 디자인의 일부와 동일하거나 유사한 경우에 그 디자인은 제1항에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다. 다만, 그 디자인등록출원의 출원인과 다른 디자인등록출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조(신규성 상실의 예외)

① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다.

제46조(선출원)

① 동일하거나 유사한 디자인에 대하여 다른 날에 2 이상의 디자인등록출원이 있는 경우에는 먼저 디자인등록출원한 자만이 그 디자인에 관하여 디자인등록을 받을 수 있다.

2) 관련 법리

디자인보호법은 출원 전에 공지·공용된 디자인이나 이와 유사한 디자인, 공지·공용된 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 그러나 이러한 신규성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, 제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조).

한편, 디자인보호법 제36조 제1항 단서는 “그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있는바, 이는 디자인 개발 후 사업준비 등으로 미처 출원하지 못한 디자인에 대하여 출원의 기회를 부여하는 신규성 상실 예외 제도의 취지상 이와 같이 이미 출원되어 공개된 디자인에 대해서는 재출원의 기회를 부여할 필요가 없을 뿐만 아니라, 그 디자인 출원의 시점에서 이미 출원의 준비가 완료되어 있다는 것이므로 이러한 경우에 신규성을 상실한 것으로 취급하더라도 디자인의 고안자에게 가혹하다고 볼 수 없기 때문인 것으로 이해된다.

### 제33조 제1항

#### 3) 구체적 판단

가) 앞서 본 전제사실 및 을 제1, 2호증의 각 기재에 의하면, 원고는 2018. 4. 15. 선행디자인을 출원하면서 디자인등록출원서를 통하여 출원공개를 신청하였고, 이에 따라 선행디자인은 2018. 5. 4. 출원공개가 되었으며, 원고는 그로부터 12개월 이내인 2018. 5. 6. 이 사건 출원디자인을 출원하면서 선행디자인에 대해서 신규성 상실 예외 주장을 하였다.

그러나 앞서 본 법리에 비추어 보면, 선행디자인이 이 사건 출원디자인의 출원일인 2018. 5. 6.보다 앞선 2018. 5. 4. 출원공개된 이상, 선행디자인은 디자인보호법 제36조 제1항 단서에 규정된 '법률에 따라 국내에서 출원공개된 경우'에 해당하므로, 선행디자인에 대해서는 디자인보호법 제36조 제1항 단서에 따라 디자인보호법 제36조 제1항 본문의 신규성 상실 예외 규정이 적용될 수 없다.

나) 이에 대하여 원고는, 디자인보호법은 디자인등록공보에 의한 공지여부와 관련하여 제33조 제3항 본문에서 디자인등록출원한 디자인은 디자인공보에 동일·유사의 다른 디자인이 게재되어 있으면 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하면서도 그 단서에서 "디자인등록출원의 출원인과 다른 디자인등록출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다."라고 규정하고 있으므로, 이 사건 출원디자인은 디자인등록을 받을 수 있다는 취지로 주장한다.

살피건대 디자인보호법 제33조 제3항 본문은 선출원된 디자인에 관한 출원서의 기재사항 및 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본에 표현된 디자인의 '일부'와 동일하거나 유사한 후출원 디자인에 대하여, 선출원된 디자인에 관한 출원서가 출원공개(제52조), 등록공고(제90조 제3항) 등에 의해 디자인공보에 게재되면 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 같은 항 단서에서 출원인이 동일한 경우에는 이를 적용하지

않는 예외를 규정하고 있다.

그러나 ① 디자인보호법 제36조가 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정을 둔 것인 반면, 디자인보호법 제33조 제3항은 디자인등록출원된 디자인이 같은 법 제33조 제1항의 신규성 규정에 위반되지 않고, 같은 법 제46조의 선출원의 규정에도 위반되지 않는다고 하더라도 선출원디자인의 일부와 동일 또는 유사한 후출원의 디자인은 디자인등록을 받을 수 없도록 한 것으로서(이른바 ‘확대된 선출원’이라 한다) 양 규정은 규정의 취지가 서로 다른 점, ② 비록 디자인보호법 제33조 제3항 단서가 출원인이 동일한 경우에는 확대된 선출원이 적용되지 않는 예외를 규정하고 있다고 하더라도 이는 확대된 선출원에 대해서만 적용되는 것으로서, 디자인보호법 제33조 제3항 단서에 따라 확대된 선출원이 적용되지 않는다고 하여 곧바로 후출원 디자인이 신규성 상실의 예외를 인정받아 디자인등록이 될 수 있다고 볼 수는 없는 점 등에 비추어 보면, 원고의 위 주장은 이유 없다.

**나. 이 사건 출원디자인이 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하는지 여부**

**1) 관련 법리**

디자인의 유사 여부는, 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005후1097 판결 등 참조).

제33조 제1항

2) 구체적 검토

가) 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

이 사건 출원디자인의 대상 물품인 ‘골프퍼터 헤드’는 선행디자인의 대상 물품인 ‘골프클럽용 헤드[a golf club head]’와 그 용도 및 기능이 동일하여 동일한 물품에 해당한다.

나) 디자인의 대비

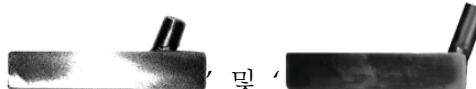
(1) 도면의 대비

이 사건 출원디자인과 선행디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 사시도, 정면도, 배면도, 평면도를 중심으로 대비하면 아래와 같다.

구분	이 사건 출원디자인	선행디자인
사시도 (도면 1.1)		
정면도 (도면 1.2)		
배면도 (도면 1.3)		
평면도 (도면 1.6)		

(2) 이 사건 출원디자인과 선행디자인의 공통점


이 사건 출원디자인과 선행디자인을 대비하면, 양 디자인은 모두 ① 골프채 정면의 클럽페이스 부분, 골프채 밑바닥의 소울(Sole) 부분, 소울 부분과 클럽페이스 부분에 부착되어 클럽 헤드 부분의 샤프트(shaft, 자루)를 끼우는 구멍인 호젤 부분으로

구성되어 있는 점, ②  '과 같이 클럽페이스가 민

무늬인 직사각형의 형상인 점, ③  '과 같이 소울이 클럽페


이스와 직각으로 결합되어 있는 점, ④  '과 같이 소울

의 형상은 사다리꼴로서 호젤과 먼 쪽에는 사다리꼴의 긴 변이 형성되고, 호젤과 가까운 쪽에는 사다리꼴의 긴 변의 1/6정도 비율로 짧은 변이 형성되어 있는 점, ⑤ 호젤이 소울과 클럽페이스에 접하여 소울의 짧은 변에 가깝게 부착되어 있는 점, ⑥


 '과 같이 호젤이 소울의 바닥면과 좌측기준으로 약 60° 정도어의 각도를 이루어 결합되어 있는 점에서 공통된다.

(3) 이 사건 출원디자인과 선행디자인의 차이점

이 사건 출원디자인과 선행디자인은, 호젤과 클럽페이스가 결합된 지점을 기준으로, 이 사건 출원디자인은 클럽페이스가 호젤의 외측으로 더 연장되어 있으나

() , 선행디자인은 클럽페이스가 호젤의 외측으로 연장

### 제33조 제1항

되어 있지 아니한 점(  )에서 차이가 있다.

#### (4) 판단

이 사건 출원디자인과 선행디자인에서 발견되는 공통점 ① 내지 ⑤와 같은 형상은 위 대상 물품의 특성상 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분으로서 지배적인 특징에 해당하여 디자인을 보는 사람으로 하여금 전체적으로 유사한 심미감을 갖도록 한다.

반면 차이점은 호젤과 클럽페이스가 결합되는 위치를 변경한 정도의 단순한 변형에 불과하고, 이와 같은 변형은 흔히 취할 수 있는 변형에 해당하여 새로운 미감적 가치를 창출한 부분이라고 할 수 없으므로, 그로 인하여 앞서 본 바와 같은 지배적인 특징으로부터 기인하는 공통적인 미감을 능가하는 다른 미감을 초래한다고 보기 어렵다.

따라서 이 사건 출원디자인은 선행디자인과 전체적으로 심미감에 있어서 차이가 없는 유사한 디자인이라고 봄이 타당하다.

#### (5) 이 부분 원고의 주장에 대한 판단

원고는, 이 사건 출원디자인은 T자형 퍼터인 반면, 선행디자인은 L자형 퍼터로서, 양 디자인은 구조적 명칭 내지 기능적인 면에서 차이가 있으므로 유사하지 않다는 취지로 주장한다.

그러나 디자인이라 함은 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것(디자인보호법 제2조)인바, 설령 이 사건 출원디자인이 선행디자인과는 다른 구조적 명칭을 가지고 있거나 다른 기능을 위하여

동일·유사하다.

창작된 것이라고 하더라도 그와 같은 구조적 명칭 내지 기능은 디자인의 형상 등을 대비할 때 판단요소가 아닐 뿐만 아니라, 더 나아가 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원디자인과 선행디자인의 각 디자인의 설명에 “토우쪽에 무게 및 소울의 크기를 넓게 하고 힐쪽에는 소울이 작아지게 한 구성의 새로운 고안(신고안)의 퍼터이고, 퍼팅시 토우가 심하게 플로우 되고(toe flow라 함), 또한 토우가 들린 채 임팩트나 팔로우 슬루하여 잘못된 퍼팅을 하기 쉬운데 이를 피하기 위한 퍼터 헤드이며, 종래의 블레이드 형 퍼터와 다르고, 근래의 마렛 퍼터와도 다른 독특한 새로운 스타일의 구성이다.”라는 취지로 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 이에 의하면 양 디자인 간에 구조상, 기능상의 차이도 없어 보이므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

### 3) 검토결과의 정리

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 출원디자인은 선행디자인과의 관계에서 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.

### 다. 결론

따라서 이 사건 출원디자인은 선행디자인과의 관계에서 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 디자인등록을 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

## 【요지9】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당3158	기각	2019. 9. 20.
특허법원	2019허7344	인용	2020. 7. 16.
대법원	2020후11028	기각(심리불속행)	2020. 11. 26.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행 디자인	
 [사시도]		-	
 [정면도]	 [배면도]	 [정면도]	-
 [좌측면도]	 [우측면도]	-	-
 [평면도]	 [저면도]	-	-
▶ 등록번호: 제30-0953955호 ▶ 출원일/등록일: 2017.12.22./2018.4.18. ▶ 물품: 냉온수용 앵글밸브		▶ 물품: 냉온수용 앵글밸브	

## 1. 이 사건 등록디자인이 선행디자인 1에 의하여 신규성을 상실하였는지 여부

### 가. 관련 법리

1) 디자인보호법 제36조 제1항은 “디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그 자가 디자인등록 출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다.”고 규정하고 있고, 같은 조 제2항은 “제1항 본문을 적용받으려는 자는 다음 각 호의 어느 하나의 시기에 해당할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.”고 규정하고 있는데, 같은 항 제4호에서 그 제출시기 중 하나로 ‘디자인등록무효심판에 대한 답변서를 제출할 때’를 들고 있다(이하 ‘신규성 상실의 예외 규정’이라고 한다).

2) 디자인보호법은 출원 전에 공지·공용된 디자인이나 이와 유사한 디자인, 공지·공용된 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다(디자인보호법 제33조 규정 참조). 그러나 이러한 신규성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, 제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 등 참조).

3) 한편 디자인보호법 제33조 제1항 제1호 소정의 공지 또는 공연히 실시된 디자

### 제33조 제1항

인이라는 점은 디자인등록이 무효라고 주장하는 사람이 주장·증명하여야 하나, 신규성 상실의 예외 규정에 해당함은 디자인의 공지 등을 부인하는 디자인권자가 주장·증명하여야 한다.

#### 나. 신규성 상실의 예외 규정의 적용 가부

선행디자인 1이 이 사건 등록디자인 출원 전에 국내에서 공지된 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으나, 이 사건 등록디자인이 선행디자인 1에 대해서 신규성 상실의 예외 규정이 적용되는지 여부에 대하여 당사자 사이에 다툼이 있으므로, 이에 대하여 살펴본다.

##### 1) 인정사실

앞서 본 증거들, 갑 제8, 9, 20호증, 을 제9 내지 15호증, 을 제22호증, 을 제24 내지 27호증의 각 기재, 증인 ♥♥♥의 일부 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

가) 피고 △△△은 1979. 1. 23.경부터 시흥시 마유로000번길 00(○○동)에서 ‘건일브론즈밸브’라는 상호로 청동밸브 제조 도매업을 영위하여 왔다(을 제12호증 27면).

나) 피고 △△△은 ○○○ 또는 ♥♥♥(상호명: 디자인 온지)을 통해 선행디자인 1 책자를 비롯하여 여러 차례 카탈로그를 제작·반포하여 왔는데, 각 카탈로그의 마지막 페이지 오른쪽 상단에는 ‘본 카탈로그의 사양은 제품의 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.’라는 문구의 기재 아래 다음과 같은 영문과 숫자가 기재되어 있다.

갑 제8호증 을 제9호증	갑 제9호증 을 제10호증	갑 제7호증 을 제11호증 선행디자인 1	을 제13호증	을 제12호증
KI CL-13-06 Rev.3/ 2013.06.	KI CL-15-03 Rev.4/ 2015	KI CL-16-10 Rev.5/ 2016	KI CL-16-10 Rev.6/ 2018	KI CL-Rev.7

다) 건일브론즈벨브의 2016. 10. 1.부터 2016. 12. 31.까지 디자인 온지에 대한 기간별 거래보고(을 제14호증)에 의하면, 선행디자인 1과 관련하여 아래와 같이 2016. 10. 1. 신문사광고비용 77,000원(부가가치세 포함. 이하 같다), 2016. 10. 27. '카다록 디자인 비용 외 제품촬영비용 739,200원' 및 '카다록(24p)/A4(국4절)비용 2,640,000원' 합계 3,456,200원을 매입한 것으로, 2016. 12. 2. 위 외상 매입에 대해 3,456,200원을 출금한 것으로 각 기재되어 있다. 피고 △△△은 위 기간별 거래보고 기재와 같이 2016. 12. 2. ○○○(디자인 온지)에게 3,456,200원을 이체하였다. 한편, ♥♥♥은 2016. 10. 31. 공급 받는 자를 피고 △△△(건일브론즈벨브)으로 하여 위 금원에 대하여 전자세금계산서를 발급하였다(을 제22호증).

**기간별 거래보고**

건일브론즈벨브 (법인·디자인 온지)

보고기간: 2016년 10월 01일부터 2016년 12월 31일까지  
출력일자: 2020-03-17 오전 11:27  
페이지: 1

날짜	구분	계정	과목	차입/출처명	단위	수량	단가	금액	세액	거래금액	결제액	잔액
2016/10/01	매입	매입	기초잔액	입원사공고		1	77,000	77,000	7,000	77,000		77,000
2016/10/27	매입	매입		카다록, 디자인촬영, 전. 제품촬영비용 카다록(24p)/A4(국4절)	EA	24	28,000	672,000	67,200	3,379,200		3,456,200
2016/11/14	매입	매입		순자산담보 9500-700	EA	150	2,000	300,000	30,000	330,000		3,786,200
2016/11/15	매입	매입		차세대 부채용 스티커(85*44)	EA	2,000	47	94,000	9,400	103,400		3,889,600
2016/12/02	출금	과입출금		상금(부담)				3,456,200		3,456,200	모통	439,400
2016/12/07	매입	매입		김영달업권권리지 95*55*110	EA	5,000	160	800,000	80,000	880,000		1,319,400
2016/12/07	매입	매입		김영달업권부채용 권리지 스티커(95mm*74EA)	EA	4,500	40	180,000	18,000	198,000		1,517,400
2016/12/30	매입	매입		김지웅고수영(A4)	EA	1	40,000	40,000	4,000	44,000		1,561,400
매입금액계		4,556,000	매입세액계	455,800	반입금액계					입금합계		
매출금액계			매출세액계		반출금액계					출금합계		3,456,200

라) 건일브론즈벨브 웹사이트 메인화면(갑 제20호증) 가운데 하단에는



과 같이 카탈로그를 다운로드를 받을 수 있는 곳이 마련되어 있고, '다운로드' 부분을 클릭하면 파일명이 '2016\_catalog.pdf'인 선행디자인 1 파일을 다운로드받을 수 있다. 위 웹사이트를 관리하는 업체는 피고들의 선행디자인 1 파일의 게시일자 문

### 제33조 제1항

의에 대해 2017. 1. 6.경이라는 취지의 이메일 회신을 하였다(을 제24 내지 26호증).

마) 한편, 건일브론즈밸브 웹사이트에서 제품소개/청동 볼밸브/10K SP 조인트 청동 볼밸브[KB-201]를 순차적으로 클릭하면 오른쪽 중단 화면에 선행디자인 1 웹 화면이 나오고, 그 화면의 오른쪽 상단에 'Date: 2017-01-07 13:09'라고 기재되어 있다(을 제27호증).

#### 2) 검토

신규성 상실의 예외 규정에 해당한다는 점은 디자인의 공지 등을 부인하는 디자인권자가 주장·증명하여야 하는데, 위 인정사실을 통해 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 을 제1 내지 27호증의 각 기재와 증인 ♥♥♥의 증언만으로는 이 사건 등록디자인이 선행디자인 1이 게재된 카탈로그의 반포일로부터 12개월 이내에 디자인등록출원된 사실을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

가) 을 제7, 8, 18, 24 내지 27호증은 선행디자인 1 파일 또는 선행디자인 1 웹 화면이 이 사건 등록디자인의 출원일(2017. 12. 22.)로부터 역산하여 12개월 이내에 최초로 건일브론즈밸브 웹사이트에 게시되었음을 인정하기 위한 자료가 될 수 있음은 별론으로 하고, 선행디자인 1 책자가 이 사건 등록디자인의 출원일로부터 역산하여 12개월 이내에 반포된 사실을 증명하기에는 부족하다.

나) 증인 ♥♥♥은, 이 법정에서 자신이 디자인 온지를 운영하면서 선행디자인 1 책자에 관하여 대금을 미리 지급받은 후 2017. 1.경에 건일브론즈밸브에게 납품하였다는 취지로 증언하였고, ♥♥♥ 작성의 사실확인서(을 제16호증)에는 ♥♥♥이 선행디자인 1 책자를 2016. 12. 말에서 2017. 1. 초 사이에 납품하였다고 기재되어 있으나, 위 증인의 증언 및 사실확인서의 기재는 아래와 같은 점에 비추어 이를 그대로 믿기 어렵다.

① 건일브론즈밸브의 ♥♥♥(디자인 온지)에 대한 기간별 거래보고(을 제14호

증) 기재에 의하면, 건일브론즈벨브는 2016. 10. 27. 디자인 온지로부터 선행디자인 1 책자를 매입한 것으로 기재하면서 '카다록 디자인비용 외 제품촬영비용'의 수량을 '24'로 하고, '카다록(24p)/A4(국4절)'의 수량을 '2,000'으로 기재하였다. 위 기재에 의하면, 선행디자인 1 책자는 쪽수에 비례하여 구체적인 단가가 정해지는 것으로 보이는데, 위 거래보고에 기재된 쪽수는 완성된 선행디자인 1의 쪽수와 일치하는바, 이에 비추어 보면 위 거래보고 기재 당시 선행디자인 1 책자가 상당한 정도로 완성된 상태라고 보는 것이 합리적이다.

② 세금계산서는 사업자가 재화 또는 용역의 공급시기에 발급하여야 함이 원칙이고(부가가치세법 제34조 제1항), 거래처별로 1역월의 공급가액을 합하여 해당 달의 말일을 작성 연월일로 하여 세금계산서를 발급하는 경우에는 재화 또는 용역의 공급일이 속하는 달의 다음 달 10일까지 세금계산서를 발급할 수 있다(부가가치세법 제34조 제3항 제1호). ♥♥♥이 2016. 10. 31. 선행디자인 1 책자 제작을 포함한 10월의 공급가액을 합하여 전자세금계산서를 발급한 점(을 제22호증)에 비추어 보더라도 2016. 10. 31. 당시 선행디자인 1 책자는 이미 제작이 완료된 것으로 보는 것이 거래실정에 맞는다.

③ 증인 ♥♥♥은 이 법정에서 건일브론즈벨브와 디자인 온지 사이에 2011년부터 줄곧 카탈로그 제작 등 거래관계를 유지하고 있다고 증언하면서도, 건일브론즈벨브에게 선금을 요구하여 받은 경우는 선행디자인 1 책자에 대해서만 정확히 기억을 할 뿐, 나머지 경우에 대해서는 후불로 받은 적도 있다고 하는 등 명확히 진술을 하지 않고 있고, 2016년에 선금을 요구하게 된 경위에 대해서는 납득할 만한 설명을 하지 못하고 있을 뿐만 아니라, 2016년에 선금을 받았다는 증언도 위 기간별 거래보고에 기재된 '외상매입'이라는 내용과 일치되지 않는다.

④ 한편, 건일브론즈벨브가 위와 같이 기간별 거래보고에 2016. 10. 27. 카탈로

### 제33조 제1항

그의 구체적 내용까지 기재하고, 2016. 12. 2. ○○○(디자인 온지)에게 3,456,200원을 이체하고, 기간별 거래보고에 '출금 외상매입'이라고 기재한 점까지 고려하면, ♥♥♥은 2016. 10. 27.경 건일브론즈벨브에게 선행디자인 1 책자를 납품하고, 2016 10. 31. 전자세금계산서를 발급한 다음 2012. 12. 2. 그 대금을 지급받았다고 보는 것이 거래관념에 부합한다.

⑤ 게다가 각 카탈로그 책자 마지막 면의 일련번호에 대해 살펴보면, 'KI'는 '건일'을, 'CL'은 '카탈로그'를, 'Rev.'는 'Revision'을 각 뜻하는 것으로 보이고, 'Rev. ○ /' 옆에 있는 숫자는 발행연도 또는 발행연도와 월을 의미하는 것으로 보이며, 선행디자인 1 파일명이 '2016\_catalog.pdf'인 점까지 고려하면, 선행디자인 1 책자는 2016년도에 발행된 것으로 보는 것이 자연스럽다.

⑥ 또한, 각 카탈로그 책자 마지막 면의 'KI-CL'의 '○○-○○'에 관하여 살펴보면, 2013년도 카탈로그(갑 제8호증, 을 제9호증)의 경우 'Rev. ○ /' 옆에 2016.06.이라고 기재하였는데, 그중 '13-06'은 위 연월의 약어로 보이는 점에다가 앞서 ①, ②, ④에서 본 사정들과 같이 보면, 선행디자인 1 책자 마지막 면의 'KI-CL' 우측의 '16-10'이 2016. 10.의 약어라고 볼 여지도 충분하다. 이에 대해 증인 ♥♥♥은 이 법정에서 '16-10' 중 '16'은 2016년도를 의미하지만, '10'은 제작 난이도를 뜻하는데, 선행디자인 1 책자의 경우 난이도가 가장 높아서 '10'을 기재하였다고 증언하였으나, 선행디자인 1 책자의 경우 전년도 카탈로그를 업데이트하는 방식으로 작업이 이루어지고, 디자인의 상당 부분 또한 기존의 디자인을 그대로 활용하고 있으며, 분량도 전년도에 비하여 대폭 줄어들었던 점에 비추어 볼 때, 이를 그대로 믿기는 어려워 보인다. 다만 2018년도 카탈로그(을 제13호증)의 경우 2018년도에 발행되었음에도 종전과 같이 '16-10'을 그대로 기재하고 있긴 하나, 이는 원고가 피고 △△△ 등을 상대로 선행디자인 1을 확인대

상디자인으로 하여 권리범위확인(적극) 심판(특허심판원 2017당3729)을 제기한 이후에 발행된 카탈로그인 점 등에 비추어 볼 때, 증인 ♡♡♡의 증언과 같이 카탈로그의 일련번호의 의미를 해석하기는 곤란하다.

⑦ 위와 같은 사정들에 카탈로그는 제작되었으면 배부, 반포되는 것이 사회통념이고, 제작한 카탈로그를 배부, 반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없는 것이어서 카탈로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카탈로그의 반포, 배부되었음을 부인할 수는 없는 점(대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결 등 참조)까지 고려하면, 선행디자인 1 책자는 2016. 10. 경 제작되어 그 무렵 배부, 반포됨으로써 공지되었다고 보는 것이 거래관념에 보다 부합한다.

다) 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 디자인보호법 제36조 제1항의 12개월의 기간 이내에 여러 번의 공개행위를 하고 그 중 가장 먼저 공지된 디자인에 대해서만 절차에 따라 신규성 상실의 예외 주장을 하였다고 하더라도 공지된 나머지 디자인들이 가장 먼저 공지된 디자인과 동일성이 인정되는 범위 내에 있다면 공지된 나머지 디자인들에까지 신규성 상실의 예외의 효과가 미친다고 봄이 타당하다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 등 참조). 그런데 이 사건의 경우 선행디자인 1 파일 또는 웹 화면의 게시를 통한 공지가 선행디자인 1에 대한 최초 공지라고 단정하기 어렵고, 오히려 앞서 본 바와 같이 선행디자인 1 책자의 반포가 선행디자인 1 파일 또는 웹 화면 게시를 통한 공지보다 앞서는 것으로 보인다.

가사 이 사건 등록디자인이 선행디자인 1이 게재된 카탈로그의 반포일로부터 12개월 이내(2016. 12. 22. 이후)에 디자인등록출원되었다고 하더라도 피고들로서는 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 디자인보호법 제36조 제2항에 따라 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 하는데, 피고들은 이 사건 등록무효심판절차에서

**제33조 제1항**

답변서를 제출하면서 ① 선행디자인 1 파일 또는 웹 화면에 대한 게시 사실과 ② 선행 디자인 1의 실시 사실에 대한 취지와 증명서류를 제출하였을 뿐, 선행디자인 1 책자의 반포 사실에 대한 주장이나 증명을 하였음을 인정할 아무런 증거가 없다.

결국 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1에 대해서는 디자인보호법 제36조에서 정한 신규성 상실의 예외 규정이 적용된다고 보기 어렵다.

**3) 소결**

이상에서 본 바를 종합하여 보면, 이 사건 등록디자인은 신규성 상실의 예외 규정이 적용된다고 볼 수 없다. 따라서 이하에서는 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 유사 여부에 대해 살펴보기로 한다.

**다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 유사 여부**


**1) 대상물품의 동일성**

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대상물품은 모두 냉온수용 앵글밸브로서 용도와 기능이 동일하다.

**2) 디자인의 대비**







구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 1(갑 제7호증)
사시도		-

동일·유사하다.

<p>정면도/ 배면도</p>		
<p>좌측면도/ 우측면도</p>		<p>-</p>
<p>평면도/ 저면도</p>		<p>-</p>

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 모두 ① 정면에서 보았을 때 ‘T’ 형태의 각이 진 원통형의 몸체를 중심으로 하단에는 입수부, 상단의 우측은 출수부, 상단의 좌측은 밸브스텝부가 형성되어 있는 점, ② 상단의 돌출된 온도 센서부와 상단의 중심에

### 제33조 제1항

버튼과 같이 2단의 얇은 원형 돌출부가 형성된다는 점 등이 공통된다. 다만, 돌출된 온도 센서부의 형상이 이 사건 등록디자인은  형상인 반면, 선행디자인 1은  형상인 점, 입수부와 출수부가 이 사건 등록디자인은  및  과 같이 나사산들로 되어 있는 반면, 선행디자인 1은  및  과 같이 너트에 의해 배관이 결합된 모습인 점에서 차이점을 지닌다. 그러나 온도센서부는 교환하여 사용할 수 있는 부분인 점, 밸브에는 배관이 필연적으로 연결되고, 나사산들이 형성되어 있는 이상 그 너트에 의해 연결되어야 하는 점, 위 차이점들을 제외하고는 양 디자인은 별다른 차이점을 발견할 수 없는 점 등을 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 전체적으로 심미감이 유사하다(피고들도 이에 대하여 다투지 않는다).

### 2. 이 사건 심결의 위법 여부

이 사건 등록디자인은 그 디자인등록출원 전에 국내에서 반포된 간행물에 게재된 디자인과 유사한 디자인에 해당하므로 디자인보호법 제33조 제1항에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 나머지 점에 대해서 살필 필요도 없이 위법하다.

## 【요지10】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당161	인용	2019. 9. 30.
특허법원	2019허7757	기각	2020. 5. 15.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행 디자인	
 <p style="margin-top: 5px;">[도면 1.1]</p>		 <p style="margin-top: 5px;">[사시도]</p>	
 <p style="margin-top: 5px;">[도면 1.2]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[도면 1.3]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[정면도]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[배면도]</p>
 <p style="margin-top: 5px;">[도면 1.4]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[도면 1.5]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[좌측면도]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[우측면도]</p>
 <p style="margin-top: 5px;">[도면 1.6]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[도면 1.7]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[평면도]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[저면도]</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0895351호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2016.8.18./2017.2.16.</li> <li>▶ 물품: 가스토치</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 가스토치</li> </ul>	

## 제33조 제1항

### 1. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

#### 가. 당사자 주장의 요지

##### 1) 원고 주장의 심결취소사유

가) 피고는 등록디자인의 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있다고 보기 어려우므로, 피고의 이 사건 등록무효심판청구는 결국 정당한 이해관계인에 의한 것이 아니어서 부적법하다.

나) 등록디자인과 선행디자인 1의 공통점들은 그 디자인들의 기본적 또는 기능적 형태이거나 등록디자인 출원 전에 이미 공지된 형상에 해당하는 것들이어서 그 중요도를 낮게 보아야 하고, 등록디자인의 대상물품은 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것으로 디자인의 유사범위를 좁게 보아야 한다. 반면, 양 디자인은 장착부 형상의 차이에 따라 전체적으로 상이한 심미감을 갖게 하므로 서로 유사하지 않다.

다) 위와 결론을 달리한 이 사건 심결은 결국 위법하므로 취소되어야 한다.

##### 2) 피고 주장의 등록무효사유

등록디자인은 ① 선행디자인 1과 유사한 디자인으로서 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하는 무효사유가 있고, ② 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 3, 4의 결합에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인으로서 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하는 무효사유가 있다.

#### 나. 피고의 이해관계인 해당 여부

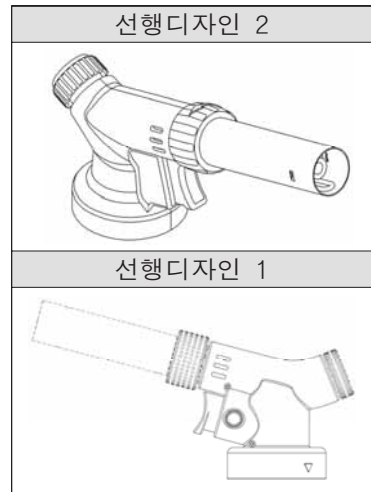
##### 1) 관련 법리

디자인보호법 제121조 제1항에 의하여 디자인등록의 무효심판을 청구할 수 있는 '이해관계인'이라 함은 무효심판의 청구대상이 되는 등록디자인과 동일하거나 유사한 디

자인으로 자기의 영업으로 하는 물품을 생산·판매하였거나 생산·판매하고 있어 그 등록디자인의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 뜻한다(대법원 2000. 10. 24. 선고 98후1358 판결 참조).

## 2) 이 사건의 검토

피고가 1998년경부터 현재까지 가스토치 등 캠핑용품을 생산·판매하여 온 사실 및 피고가 생산·판매한 위 가스토치의 디자인이 피고의 선행디자인 2(갑 제4, 16호증)와 동일하다는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없다. 또한 뒤에서 살펴보는 것처럼 선행디자인 1과 등록디자인은 본체의 형상이 영문자 'Y'자 형태로 형성되어 있는 점 등의 공통점으로 인하여 서로 유사한 디자인에 해당하는데, 선행디자인 2도 선행디자인 1과 마찬가지로 본체의 형상이 영문자 'Y'자 형태로 형성되어 있는 점 등의 공통점으로 인하여 등록디자인과 유사한 디자인에 해당한다. 그렇다면, 피고는 등록디자인과 유사한 디자인으로 자기의 영업으로 하는 물품을 생산·판매하여 음으로써 등록디자인의 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 사람에 해당한다고 할 것이다.



위와 다른 전제에서 이 사건 등록무효심판청구가 디자인보호법이 정한 '이해관계인'에 해당하지 아니하는 피고가 제기한 것이어서 부적법하다고 다투는 원고의 주장은 받아들일 수 없다(원고는 변론종결 이후 위 주장을 철회하는 내용이 담긴 참고서면을 제출하였다).

제33조 제1항

다. 등록디자인이 선행디자인 1과 유사한 디자인인지 여부

1) 물품의 대비


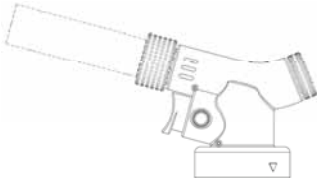
등록디자인과 선행디자인 1의 대상물품은 모두 '가스토치'로 동일하다.

2) 외관의 대비

가) 관련 법리

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성이란 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함을 말하는 것은 아니므로 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어 그 전체에서 종전의 디자인과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 디자인등록을 받을 수 있으나, 부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 종전의 디자인과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는다면 디자인등록을 받을 수 없다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2915 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2008도3797 판결 등 참조).

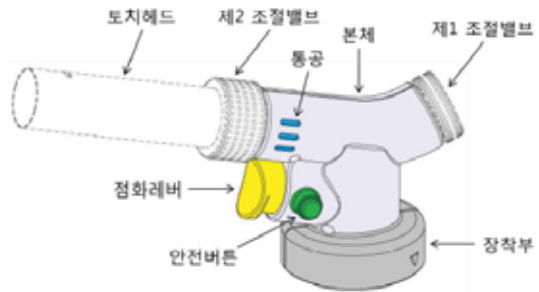
나) 등록디자인과 선행디자인 1의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 정면도를 대비하면 아래 표와 같다.

등록디자인	선행디자인 1
	

다) 공통점 및 차이점


(1) 공통점


등록디자인과 선행디자인 1은, ① 본체의 형상이 영문자 'Y'자 형태로 형성되어 있는 점, ② 정면에서 볼 때 본체 상부의 우측과 좌측 양단에 제1, 2 조절밸브가 각각 형성되어 있는 점, ③ 본체와 제2 조절밸브에 이어져 토치헤드가 연장 형성되어 있는 점, ④ 본체 하부에 토치헤드 방향으로 권총방아쇠 형태의 점화레버와 원형의 안전버튼이 형성되어 있는 점, ⑤ 본체의 양측부에 제2 조절밸브 방향으로 3개씩의 통공이 형성되어 있는 점 등에서 공통점이 있다.





(2) 차이점

㉠ 등록디자인은 본체의 제1 조절밸브 하부에 직각의 턱과 같은 돌출 형상이 형성



되어 있으나() , 선행디자인 1에는 그러한 돌출 형상이 없다. ㉡ 장착부에서, 등

록디자인은 가스 용기에 장착하기 위한 구조가 그대로 드러난 형상이나() ,

선행디자인 1은 장착부에 하우징이 형성되어 있다() . ㉢ 등록디자인은 본체

의 배면에 5개의 구멍이 형성되어 있으나() , 선행디자인 1에는 이러한 구멍이

형성되어 있지 않다. ㉣ 저면에서 보는 장착부 내부에서, 등록디자인은 바깥쪽으로 끊

어진 4개 호 형상이나() , 선행디자인 1은 원의 형상이다() . ㉤ 등록디자

### 제33조 제1항

인은 'Y'자 형태로 형성된 본체 중앙 부분이 상대적으로 더 깊게 패인 형상이나, 선행 디자인 1은 같은 부분이 상대적으로 얇고 완만한 형상이다. 선행디자인 1의 토치헤드는 등록디자인보다 더 위쪽으로 향하게 형성되어 있다. ㉞ 본체와 안전버튼이 연결되는 부분에서, 등록디자인은 직선에 가까운 형상으로 연결되어 있는 데 비하여, 선행디자인 1은 곡선에 가까운 형상으로 연결되어 있다.

#### 라) 전체적인 대비 관찰

(1) 공통점 ①, ②, ③은 대상물품 수요자의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분으로서 구조적 특징을 가장 잘 나타내면서 양 디자인의 지배적인 특징을 이룬다. 즉 대상물품의 속성과 그 디자인의 일반적인 형태에 비추어 볼 때, 양 디자인은 위 공통점들에 의하여 구현되는 디자인 요소에 따라, 전체적으로 본체가 부드러운 'Y'자 형상을 취하되 제2 조절밸브와 결합되는 본체 부분이 상대적으로 길게 상승함과 동시에 제1 조절밸브와 결합되는 본체 부분이 상대적으로 짧고 간명하게 꺾이는 이미지를 주는 점에서 디자인 창작의 일치된 모티브를 보여준다.

(2) 양 디자인의 공통된 지배적 특징은 공통점 ④, ⑤에 의하여 더욱 확대된다.

(가) 공통점 ④는 대상물품의 사용형태에 비추어 그 수요자의 많은 주의를 끄는 부분이라고 할 것인데, 양 디자인의 점화레버는 권총 방아쇠 형상을 취하되 제2 조절밸브와 결합되는 본체 부분에서 3개 통공이 형성된 부분의 바로 아래쪽에 점화레버를 배치하는 일치된 창작적 모티브를 보여준다. 또한, 양 디자인은 안전버튼의 형상에서도 거의 차이가 없을 뿐만 아니라, 위 안전버튼은 제2 조절밸브와 결합되는 본체 부분에서 3개 통공이 형성된 부분의 아래쪽에 점화레버와 나란히 배치됨으로써 그 형성 위치에서 일관된 이미지를 보여준다.

(나) 또한 공통점 ⑤는 대상물품의 사용형태와 용도를 고려할 때 정면 및 배면에

형성된 통공에 관한 것으로서 수요자에게 잘 보이는 부분이고 디자인의 구조적 특징을 가장 잘 나타내는 부분에 해당한다고 할 것인데, 양 디자인은 통공이 형성된 위치, 통공의 개수, 통공의 전체적인 형상과 모양에서 거의 동일한 창작적 모티브를 보여준다.

(3) 차이점들에 관하여 살펴본다.

(가) 차이점 ㉠의 경우 제1 조절밸브 아래에 위치하여 제1조절밸브에 가려져 잘 보이지 않고, 그 위치나 크기로 볼 때 전체 디자인에서 차지하는 비중이 작아 미감에 미치는 영향이 크지 않다. 차이점 ㉡의 본체의 배면에 형성된 구멍은 그 용도가 물품 본체의 좌·우측의 부재를 조립 또는 결합하기 위한 나사의 구멍으로 보이고 이러한 차이는 수요자가 자세히 살펴야만 알 수 있는 미세한 차이에 불과하다. 차이점 ㉢은 본체부 바닥의 형상으로 사용 시에는 가스 용기와 결합되어 보이지 않는 부분이어서 전체 디자인에서 차지하는 비중을 높게 평가하기 어렵다. 차이점 ㉣에서 파악되는 각도 등의 차이가 크지 않아 차이점 ㉤도 양 디자인을 평면에 두고 비교하지 않는 이상 발견하기 어려운 점에 불과하다. 또한, 차이점 ㉥ 역시 본체의 전체적인 모양은 양 디자인에서 모두 동일하고 단지 본체와 안전버튼이 연결되는 부분에 있어서 곡률의 정도에만 차이가 있는 것에 불과하여 이로 인하여 전체적인 미감에 차이를 불러일으킨다고 보기는 어렵다.

(나) 차이점 ㉦은 양 디자인을 측면에서 볼 때 발견되는 장착부의 하우징 유무에 따른 것으로서, 대상물품의 특성 등에 비추어 수요자의 눈에 잘 띄지 않는 부분이라거나 디자인 전체에서 차지하는 비중이 미세한 부분이라고 단정하기는 어렵고, 이러한 차이점으로 인하여 등록디자인에는 선행디자인 1보다 상대적으로 더 거친 이미지가 부가되기는 한다. 그러나 위와 같은 부가적인 이미지의 차이가 앞서 살펴본 공통점들에 의하여 형성되는 공통된 지배적 특징에 따른 유사한 미감을 넘어서는 새로운 미감을 주는 미적 창작에 이르는 정도라고 보기는 어렵다.

## 제33조 제1항

### 3) 대비 결과의 정리

이상을 종합하여 볼 때, 등록디자인은 선행디자인 1과 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 볼 때 그 지배적인 특징이 유사하므로 세부적인 점에서 다소 차이가 있지만 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 한다고 보아야 한다.

따라서 등록디자인은 전체적으로 선행디자인 1과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 것으로서, 선행디자인 1과 유사한 디자인에 해당한다.

#### 라. 원고의 주장에 대한 판단

1) 원고는, 등록디자인과 선행디자인 1의 공통점들은 등록디자인의 출원 전에 이미 공지된 디자인들에서 다양하게 발견되는 형상 및 모양에 관한 것들에 불과하여 그 중요도를 낮게 보아야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 무릇 디자인의 등록요건 판단에 있어 그 구성요소 중 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결, 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후2787 판결 등 참조). 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.



2) 원고는 또, 등록디자인과 선행디자인 1의 공통점들은 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태이므로 그 중요도를 낮게 보아야 한다는 취지로 주장한다.

무릇 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하지만(대법원 2005. 10. 14. 선고 2003후1666 판결 등 참조), 디자인의 구성 중 물품의 기능에 관련된

동일·유사하다.

부분에 대하여 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 경우에는, 그 부분의 형상은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 할 수 없으므로, 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 단정할 수 없다(대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 등 참조).

살피건대 갑 제13호증(가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 등록디자인 및 선행디자인 1과 그 디자인분야를 같이하는 가스토치 및 가스버너 등을 대상물품으로 하는 디자인들에서 다음의 점이 발견되는 것을 알 수 있다. 즉

‘ (일본 의장등록 제1139954호), ‘ (일본 의장등록 제1250846

호)’ 등과 같이 ‘Y’자 형상이 아닌 직선 형상 등의 다양한 본체로 이루어진 디자인 및 제2 조절밸브가 없는 디자인, 점화레버의 형상 및 모양이 다양한 디자인, 안전버튼이 없는 디자인, 통공이 형성되지 않은 디자인 등이 이미 공지되어 있다.

앞서 든 범리를 기초로 위와 같은 사정까지 종합하여 볼 때, 등록디자인과 선행디자인 1의 앞서 본 공통점들은 물품의 기능에 관련된 부분이라고 하더라도 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 상황에서의 디자인 요소들에 관한 것이라고 볼 수 있을 뿐이고, 이와 달리 등록디자인과 선행디자인 1의 앞서 본 공통점들이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태라고 단정할 만한 사정이 발견되지 아니한다. 이와 다른 전제에서 등록디자인과 선행디자인 1의 공통점들의 중요도를 낮게 보아야 한다는 원고의 위 주장도 받아들일 수 없다.

3) 원고는 또, 등록디자인의 대상물품은 오래전부터 사용되어 여러 가지 디자인이 많

## 제33조 제1항

이 창작되었던 물품이거나 단순한 형태의 것으로 유사범위의 폭을 좁게 보아야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 원고가 제시한 증거들만으로는 가스토치가 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것에 해당한다고 보기에 부족하고, 달리 이러한 점을 추단할 만한 사정이 발견되지 아니한다. 따라서 원고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.

## 2. 결론















이상과 같이 등록디자인은 선행디자인 1과 유사한 디자인으로서 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하므로, 피고의 나머지 무효사유 주장에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 그 디자인 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이 사건 심결은 위와 결론을 같이 하여 정당하고, 취소되어야 할 원고 주장의 위법사유가 없다.

## 【요지11】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당3217	인용	2019. 11. 7.
특허법원	2019허8613	기각	2020. 11. 13.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행 디자인
 [사시도]	 [사시도]
 	 
[정면도]	[정면도]
[배면도]	[배면도]
 	 
[좌측면도]	[좌측면도]
[우측면도]	[우측면도]
 	 
[평면도]	[평면도]
[저면도]	[저면도]
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0569161호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2008.6.15./2009.4.13.</li> <li>▶ 물품: 차양용 지지프레임</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 차양용 지지프레임</li> </ul>

## 제33조 제1항

### 가. 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호의 무효사유에 대한 판단

#### 1) 관련 법리

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성이란 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함을 말하는 것은 아니므로 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어 그 전체에서 종전의 디자인과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 디자인등록을 받을 수 있으나, 부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 종전의 디자인과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는다면 디자인등록을 받을 수 없다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2915 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2008도3797 판결 등 참조).

#### 2) 구체적 판단

##### 가) 디자인의 대상이 되는 물품의 동일성 여부

이 사건 등록디자인의 대상 물품은 '차양용 프레임'이고, 비교대상디자인 1의 대상 물품은 '차양용지지프레임'으로, 그 대상 물품의 명칭이 일부 상이하지만 모두 차양을 지지하기 위해 사용되는 프레임과 관련된 물품이므로, 그 용도와 기능이 동일 또는 유사한 물품에 해당한다(이 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다).

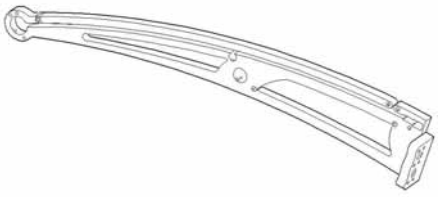


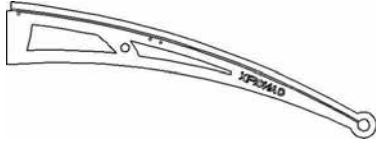
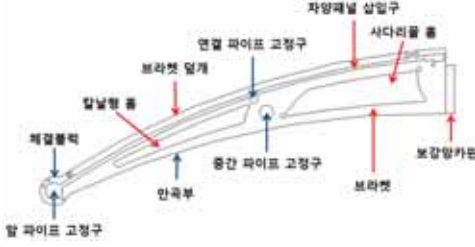
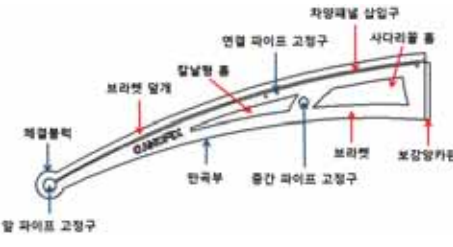
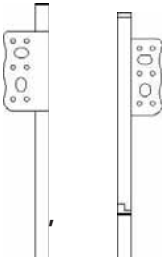
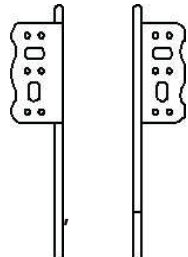
##### 나) 비교대상디자인이 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 공지되었는지 여부

비교대상디자인 1은 2009. 4. 20. 대한민국 특허청 등록디자인공보(제30-526506호)에 게재된 디자인(갑 제8호증)이므로, 이 사건 등록디자인의 출원일인 2009. 4. 29. 전에 공지된 디자인이다.

동일·유사하다.

다) 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1의 대비

(1) 비교대상디자인 1과 이 사건 등록디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 사시도, 정면도, 좌측면도·우측면도, 평면도·저면도를 대비하면 아래 표와 같다.

구분	이 사건 등록디자인	비교대상디자인 1
사시도		
정면도		
배면도		
좌측면도, 우측면도		

(2) 위 표의 배면도(이하에서는 달리 명시하지 않는 한 배면을 기준으로 설명한다)에서 알 수 있듯이, 이 사건 등록디자인의 물품인 '차양용 프레임'의 구성요소는 브라

제33조 제1항


켓 덮개, 차양패널 삽입구, 브라켓, 홈 및 보강양카판으로 구분된다. 브라켓은 앞 파이프 고정구, 체결블럭, 만곡부, 연결 파이프 고정구, 중간 파이프 고정구, 홈으로 구성되고, 홈은 칼날형 홈과 사다리꼴 홈으로 구성된다.


(3) 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1은 다음과 같은 공통점이 있다(이러한 공통점이 존재한다는 점에 대하여는 원고도 특별히 다투지 아니한다).

① 전체적인 형상에 있어서, 브라켓 덮개는 위쪽에 형성되어 있고, 브라켓은 아래쪽에 형성되어 있으며, 그 사이에 차양패널 삽입구가 형성되어 있고, 그 우측에 보강양카판이 형성되어 있다.



② 브라켓 덮개 및 차양패널 삽입구가 가로로 긴 바 형태로 형성되어 있다.

③ 브라켓의 형상에 있어서, ㉠ 전체적인 형상은 날개의 반쪽 형태로 형성되고, 그

상단의 곡률이 이 사건 등록디자인은 ‘’, 비교대상디자인 1은

‘’로 매우 유사하며, ㉡ 좌측에는 앞 파이프 고정구와 체결블럭이, 우측에는 사다리꼴 홈이, 그 중간에는 칼날형 홈이 각 형성되어 있고, ㉢ 연결 파이프 고정구가 칼날형 홈 위에 형성되어 있으며, ㉣ 칼날형 홈과 사다리꼴 홈 사이에 중간 파이프 고정구가 형성되어 있으며, ㉤ 브라켓의 아래쪽에 아주 완만한 라운드 형태의 만곡부가 형성되어 있다.


④ 보강양카판의 형상에 있어서, 세로로 긴 사각형 형태로 형성되어 있고, 좌측면


에서 보면 ‘, ’와 같이 전체적인 형상이 유사하고, 그 내부는 5단 구조로 형성되어 있으며, 1단, 3단, 5단은 2개의 작은 구멍으로 동일 또는 유사한 형태로 구성되어


동일·유사하다.


있고, 2단, 4단은 조금 큰 구멍으로 동일 또는 유사한 형태로 구성되어 있으며, 4단 구멍의 배열이 2단의 구멍의 배열보다 시계방향으로 90도 회전하여 형성되어 있다.


(4) 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1은 다음과 같은 차이점이 있다.


㉠ 브라켓 덮개의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 '

㉡ 브라켓의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 사다리꼴 홈의 우측 상단과 좌측 하단에 작은 원(

형성되어 있지 않고(

형성되어 있으나(

(


㉢ 체결블럭의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 '

㉣ 브라켓 내부에 형성된 홈과 관련하여, 이 사건 등록디자인은 브라켓 내부에 형성된 칼날형 홈과 사다리꼴 홈이 각각 브라켓의 좌우측을 양분하는 형태

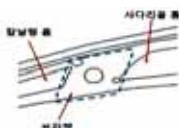
제33조 제1항



( )인 반면, 비교대상디자인 1은 칼날형 홈과 사다리꼴 홈이 각

각 브라켓의 중앙 부분과 우측 부분에 위치한 형태(  )이다.

㉔ 칼날형 홈과 사다리꼴 홈 사이의 마름모꼴 공간에 있어서, 이 사건 등록디자인

인 3개의 구멍이 분산되어 배치된 형태(  )인 반면, 비교대상디자인 1은

같은 부분에 1개의 구멍만이 있고 그로부터 이격된 칼날형 홈 상단 부분에 2개의 구멍

이 형성된 형태(  )이다.

㉕ 브라켓 측면의 모양에 있어서, 이 사건 등록디자인은 브라켓에 문자 모양이 형성되

어 있지 않으나 비교대상디자인 1은 'CANOFIX'라는 문자 모양(  )이 형성되어 있다.

라) 검토

(1) 양 디자인의 지배적 특징

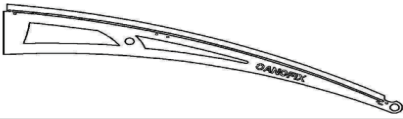






이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1의 공통점 및 차이점의 검토에 앞서 양 디자인의 지배적 특징에 관하여 살펴본다.

(가) 다음과 같은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제8~15호증, 을 제1~4, 8호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면 인정할 수 있다.

동일·유사하다.

① 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1의 대상물품은 조립식 차양을 설치함에 있어 차양 패널을 지지하기 위하여 조립식 차양의 중앙 또는 양측에 반복적으로 위치되어 전후 각각의 횡방향으로 설치되는 고정용 골재를 통해 연결되는 '차양용 프레임'이다.

② 이 사건 등록디자인의 출원 전후로 아래와 같은 '차양용 프레임'에 관한 디자인이 공지되어 있었다.

디자인등록 제521186호 (갑 제9호증)	
디자인등록 제509930호 (갑 제10호증)	
디자인등록 제511363호 (갑 제11호증)	
디자인등록 제509929호 (갑 제12호증)	
디자인등록 제509926호 (갑 제13호증)	
디자인등록 제509910호 (갑 제14호증)	
디자인등록 제509917호 (갑 제15호증) [좌측면도, 참고도]	

③ 주식회사 캐노픽스는 2008. 10.경 인천공항 하이웨이 관리공단에 '캐노픽스'라는 명칭의 '차양'을 우측 사진과 같이 설치하였다[비교대상디자인 10(을 제2호증)].



제33조 제1항

④ 주식회사 이공은 우송정보대학교로부터 2013. 4. 25. 캠퍼스 옥외 흡연구역 지붕(캐노피) 설치공사를 도급받고, 위 공사를 위하여 주식회사 캐노픽스로부터 브라켓 SCF 2000-SS 모델을 5,200,000원에 구입한 다음, 2013. 5. 6. 아래 사진과 같은 차양을 우송정보대학교 교내 옥외 흡연구역에 설치하였다.

<p>우송정보대학교 교내에 2013. 5. 6. 설치된 옥외 흡연구역 차양 (을 제4호증 21면)</p>	
<p>위 차양에 설치된 브라켓 도안 (을 제4호증 21면)</p>	 <p>SCF2000-SS 브라켓</p>

⑤ 피고는 다음과 같이 구성품 판매 또는 현장시공의 방법으로 다양한 형상의 '조립식 차양'을 판매, 공급해 왔다.

<p>피고 조립식 차양 판매사진 (을 제8호증 12면)</p>	
<p>피고 조립식 차양 시공사진 (을 제8호증 14면)</p>	 <p>비가림테라스 1000-조립식 판넬 시공 시공방법: 캐노픽스 시공 후 단열재와 채워 시공한다 * 비가림테라스 판넬은 1.2m x 1.2m 사이즈로 제작되어 * 1.2m x 1.2m 사이즈로 제작되어</p> <p>비가림테라스 610-조립식벽체 시공 시공방법: 철근콘크리트 시공 후 세로강카를 고정한 후 벽체로 마무리 시공한다. (단열, 콘크리트 배치 시공함)</p> <p>비가림테라스 1000-드라이버트 시공 시공방법: 철근콘크리트 시공 후 세로강카를 고정한 후 드라이브트 벽체 시공한다. (단열, 콘크리트 배치 시공함)</p> <p>비가림테라스 1000-화강석(건식) 시공 시공방법: 철근콘크리트 시공 후 세로강카를 고정한 후 화강석 벽체 시공한다. (단열, 콘크리트 배치 시공함)</p>

동일·유사하다.

(나) 위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록디자인의 대상물품인 ‘차양용 프레임’은 차양패널을 지지하는 고정용 골재인 브라켓과 결합부재를 통해 건물외벽, 기둥 등의 수직재에 부착되어 브라켓을 지지하는 보강양카판을 기본적 구성요소로 하되, 브라켓의 전체적 형상과 그 상단의 곡률을 변화시킴으로써 다양한 형태의 차양용 프레임을 구성할 수 있음을 알 수 있다.

(다) 이 사건 등록디자인의 대상물품 중간 부분의 고정용 골재를 통해 일정 공간을 형성하여 투명 및 반투명재질의 합성수지재 글라스판을 연속적으로 끼워 차양을 설치한 상태에서는, 일반적인 차양의 관찰 각도에서 보면 브라켓 덮개를 포함한 대상물품의 상단은 보는 사람의 시야에 잘 보이지 아니하고, 브라켓 부분만 관찰될 것으로 보인다. 이 사건 등록디자인의 대상물품 ‘차양용 프레임’은 건물외벽이나 기둥 등에 고정부재로 견고하게 설치되어 상당한 기간 동안 사용되는 ‘차양’을 구성하는 부재이고, 그 중 ‘브라켓’은 그 전체적 형상과 상부의 곡률에 의하여 차양의 전체적 형상과 기능이 결정되는 부분으로 보이므로, 위와 같이 보는 사람의 시각에서 관찰되는 심미감과 차양의 전체적 형상·기능을 중요시하는 ‘차양용 프레임’의 일반 수요자들은 이 사건 등록디자인 중 브라켓의 전체적 형상과 모양에 주의를 기울일 것으로 보인다.

(라) 그렇다면, 이 사건 등록디자인 중 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 요부, 즉 지배적 특징은 ‘날개의 반쪽 형태로 형성된 브라켓의 전체적 형상과 상단의 곡률’이라고 할 것이다.

## (2) 공통점

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인은 비교적 일반 수요자의 눈에 잘 보이며 디자인의 구조적인 특징을 잘 나타내는 부분으로서 보는 사람의 주의를 가장 잘 끌 수 있는 이 사건 등록디자인의 요부, 즉 브라켓의 전체적 형상과 상단의 곡률이 매우 유

### 제33조 제1항

사하다(공통점 ③).

이와 같은 요부의 공통점에 더하여, 양 디자인은 반 아치형으로 형성된 브라켓 위쪽에 브라켓 덮개가 형성되어 있고 브라켓 덮개와 브라켓 사이에 ‘ㄷ’자 파이프 삽입홈이 형성된 점, 브라켓 덮개와 브라켓의 우측 끝에 보강양카판이 구성된 점과 같은 공통점들이 있으므로, 양 디자인은 전체적으로 관찰할 때 환기되는 심미감이 매우 유사하다.

#### (3) 차이점

차이점 ㉑, ㉒은 브라켓 덮개나 연결파이프를 결합하기 위한 구조에 관한 것으로서 대상제품이 설치된 상태에서는 앞서 본 바와 같이 일반 수요자의 눈에 잘 띄지 않을 것으로 보인다.

차이점 ㉓과 ㉔은 사실상 같은 것으로서 전체 디자인에서 차지하는 비중도 작고 전체적인 심미감에 영향을 주지 않는 세부적 구성의 미세한 차이에 불과하다.

차이점 ㉕, ㉖에 관해서 보건대, 우선 브라켓 측면의 문자 모양 유무에 관한 차이점 ㉖에 관해서는, 비교대상디자인 1에는 영문으로 ‘CANOFIX’라는 문자가 포함되어 있으나 이는 원고의 영업표지를 표시한 것으로 보일 뿐, 그 글꼴이 도형화된 것도 아니고, 문자 본래의 의미 전달에 충실한 것으로서 디자인 유사 여부 판단에 있어서 고려할 것은 아니므로(대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후3307 판결 참조), 전체적 심미감에는 영향이 없다. 브라켓 내부에 형성된 홈과 관련된 차이점 ㉕에 관해서는, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1 모두 칼날형 홈과 사다리꼴 홈의 크기 비율이 동일하고, 다만 비교대상디자인 1은 이 사건 등록디자인에 비하여 칼날형 홈과 사다리꼴 홈이 우측으로 밀린 형태가 되나, 이는 문자 모양을 삽입하여 그 자리만큼 이동한 것에 불과할 뿐 그러한 차이점 때문에 특별한 심미감의 차이가 발생한다고 보기 어렵다. 나아가 앞서

살펴본 대상 물품의 특성, 설치시의 외관, 수요자가 물품을 바라보게 되는 방향 등을 고려하면, 위와 같은 차이점이 앞서 살펴본 공통점들에 의하여 형성되는 공통된 지배적 특징에 따른 유사한 미감을 넘어서는 새로운 미감을 주는 미적 창작에 이르는 정도라고 보기도 어렵다(이 사건 등록디자인의 등록공보의 참고도에는 문자 모양이 사다리꼴 홈 안에 위치하고 있어 칼날형 홈과 사다리꼴 홈이 한쪽으로 밀리지 않은 형태가 게시되어 있으나, 디자인 유사 판단에 있어 고려 대상이 아닌 위와 같은 문자 모양을 홈이 아닌 부분에 설치하든 홈 안에 설치하든 전체적인 심미감에 영향을 미친다고 볼 수 없고, 그로 인하여 홈 위치에 변동이 있다고 하여 그 또한 전체적인 심미감에 영향을 미친다고 볼 정도도 아니다).

#### (4) 검토결과의 정리

이상을 종합하면, 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 1과 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 볼 때 세부적인 점에서 다소 차이가 있지만, 그 지배적인 특징이 유사하므로 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 한다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 등록디자인은 전체적으로 비교대상디자인 1과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 것으로서 비교대상디자인 1과 유사한 디자인에 해당한다.

#### 마) 원고 주장에 대한 판단

(1) 원고는 갑 제9~15호증의 디자인들을 제시하면서, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1의 공통점들은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 이미 공지된 디자인들에서 다양하게 발견되는 형상 및 모양에 관한 것들에 불과하여 그 중요도를 낮게 보아야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 이 사건과 같이 디자인의 권리범위 판단이 아니라 등록요건을 판단하는 경우에 있어서는, 그 구성요소 중 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미

### 제33조 제1항


감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후 4830 판결, 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후2787 판결 등 참조). 원고의 위 주장은 이러한 법리에 배치되는 것으로서 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다.

(2) 원고는, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1 사이의 공통점들은 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태에 해당하므로 그 중요도를 낮게 보아야 한다는 취지로 주장한다.

(가) 양 디자인의 공통되는 부분이 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사정만으로 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수 없다. 그러나 물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이 아니므로, 이 경우 단순히 기능과 관련된 형상이라는 이유만으로 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여서는 아니 된다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2016후1710 판결 등 참조).

(나) 먼저, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1의 공통점 중 아래 ①, ②와 관련하여 대체적인 형상이 존재한다는 점은 경험칙상 분명하다(원고도 이 부분이 기능상 필요불가결한 형상이 아니라는 점에 대하여 다툼이 없다).

① 브라켓의 형상에 있어서, 좌측에는 앞 파이프 고정구와 체결블럭이 형성되어 있고, 중앙에는 칼날형 홈이, 우측에는 사다리꼴 홈이 형성되어 있으며, 연결 파이프 고정구가 칼날형 홈 위에 형성되어 있고, 칼날형 홈과 사다리꼴 홈 사이에 중간 파이프 고정구가 형성되어 있으며, 브라켓의 아래쪽에 아주 완만한 라운드 형태의 만곡부가 형성되어 있다.

② 보강양카판의 형상에 있어서, 배면에서 보면 세로로 긴 사각형 형태로 형성되어 있고, 좌측면에서 보면  와 같이 전체적인 형상이 유사하고, 그 내부는 5단 구조로 형성되어 있으며, 1단, 3단, 5단은 2개의 작은 구멍으로 동일 또는 유사한 형태로 구성되어 있고, 2단, 4단은 조금 큰 구멍으로 동일 또는 유사한 형태로 구성되어 있으며, 4단 구멍의 배열이 2단의 구멍의 배열보다 시계방향으로 90도 회전하여 형성되어 있다.

(다) 앞서 인정한 사실에 의하면, 이 사건 등록디자인 및 비교대상디자인 1과 마찬가지로 차양 브라켓 등을 대상물품으로 하는 디자인 중에는, 브라켓 하단에 단턱이 존재하거나 좌우대칭으로 구성되는 등 브라켓의 전체적 형상이 날개 한쪽 형상을 이루지 않는 디자인들(갑 제12, 14호증, 을 제2, 8호증), 또는 브라켓 상단의 곡률이 이 사건 등록디자인보다 완만하거나 급하게 형성된 디자인들(갑 제12~15호증, 을 제2호증) 등이 공지되어 있음을 알 수 있다.

(라) 위 사실을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1의 공통점들, 특히 이 사건 등록디자인의 요부에 해당하는 브라켓의 전체적 형상과 상단의 곡률은 물품의 기능에 관련된 부분이라고 하더라도 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 이상 이를 두고 물품으로서 당연히 있어야 할 부분이나 디자인의 기능적 형태 내지 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상으로서 중요도를 낮게 보아야 한다고 할 수 없다. 이와 전제를 달리하는 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

(3) 원고는 또, 이 사건 등록디자인의 대상물품인 차양용 프레임은 오래전부터 사용되어 여러 가지 디자인이 많이 창작되었던 물품이거나 단순한 형태의 것으로 유사범위의 폭을 좁게 보아야 한다는 취지로 주장한다.

### 제33조 제1항

그러나 '차양용 프레임'에 관한 선행 디자인들이 어느 정도로 출원되거나 공지되어 있는지에 대한 아무런 주장·증명이 없으므로, 이 사건 등록디자인의 대상물품이 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것에 해당한다는 원고의 주장을 인정할 증거가 없다. 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

### 나. 결론







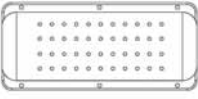




이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 1과 유사한 디자인에 해당하므로, 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호의 등록무효사유가 있다.

## 【요지12】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당376	기각	2019. 12. 2.
특허법원	2019허9166	인용	2020. 8. 14.

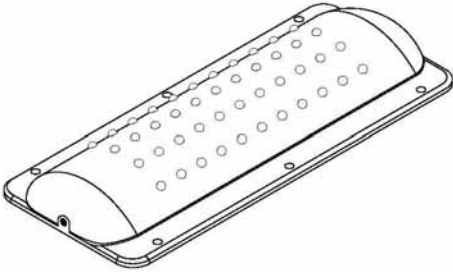

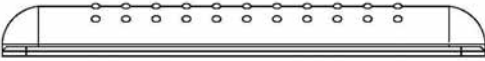

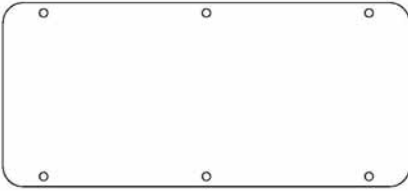

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행 디자인	
 [도면 1.1]		 캡 제5호증	
 [도면 1.2]	 [도면 1.3]	 캡 제8호증의 2	-
 [도면 1.4]	 [도면 1.5]	 캡 제8호증의 3	 캡 제8호증의 1
 [도면 1.6]	-	 캡 제8호증의 4	-
▶ 등록번호: 제30-0983148호 ▶ 출원일/등록일: 2018.3.28./2018.11.26. ▶ 물품: 작업발판용 추락방지 경보기		▶ 물품: 낙상 경보기	

제33조 제1항

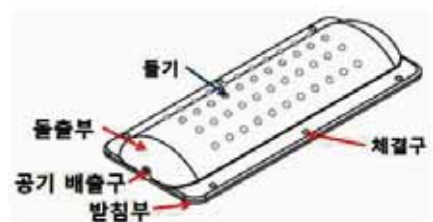
가. 등록디자인이 선행디자인 3과 유사한지 여부

1) 디자인의 대비

등록디자인	선행디자인 3
	
	
	

다음의 점들에서 볼 때 등록디자인과 선행디자인 3은 전체적으로 그 심미감이 유사하다고 할 것이고, 이처럼 양 디자인이 서로 유사하다는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼도 없다.

가) 등록디자인과 선행디자인 3은, ① 전체적인 형상은 반원기둥으로 형성되어 있고 돌출부 및 체결구가 형성된 점, ② 돌출부 상에 4열로 늘어선 반구 형상의 돌기가 형성된 점, ③ 돌출부 아래 직사각형 형상의 받침부가 얇은 판 형태로 형



동일·유사하다.

성되어 있는 점, ⑤ 체결구가 받침부 상·하에 각각 3개씩 대칭적으로 형성된 점, ⑥ 바닥면부는 받침부를 관통하여 형성된 체결구 외에는 특별한 특징이 없는 단면으로 형성된 점 등에서 그 지배적인 특징이 유사하다.

나) 등록디자인과 선행디자인 3은, ① 돌출부의 형상에 있어서, 등록디자인은 돌출부가 3개 부분으로 나뉘어 중앙은 반원기둥 형상이고 좌·우측 부분은 1/4 원구 형상이 대칭으로 결합된 반면에, 선행디자인 3의 돌출부는 좌·우측 부분이 저면과 수직을 이루는 반원기둥 형상으로 형성된 점, ② 돌출부의 각 옆에 형성된 돌기의 개수가 등록디자인은 11개, 선행디자인 3은 10개인 점에서 차이가 있기는 하다. 그러나 위와 같은 차이점들은 당해 물품을 자세히 볼 때에만 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하여 전체적인 심미감에 큰 영향을 미칠 정도라고 하기 어렵다.

## 2) 물품의 대비

가) 디자인은 물품을 떠나서는 존재할 수 없고 물품과 일체불가분의 관계에 있으므로 디자인이 동일·유사하다고 하려면 디자인이 표현된 물품이 동일·유사하여야 하고, 이때 물품의 동일·유사성 여부는 물품의 용도, 기능 등에 비추어 거래 통념상 동일·유사한 물품으로 인정할 수 있는지 여부에 따라 결정하여야 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2003후1956 판결 등 참조).

나) 등록디자인은 '작업발판용 추락방지 경보기'에 관한 것이고, 선행디자인 3은 '낙상 경보기'에 관한 것으로서, 양 디자인의 대상 물품들은 용도와 기능에 비추어 거래 통념상 동일한 물품에 해당한다(이러한 점에 관하여 당사자들 사이에 별다른 다툼도 없다).

## 3) 대비결과의 정리

이상을 종합하면 등록디자인은 선행디자인 3과 유사한 디자인이라고 보아야 한다.

제33조 제1항

나. 선행디자인 3이 등록디자인의 출원 전에 공지되거나 공연히 실시되었는지 여부

1) 피고가 선행디자인 3이 등록디자인의 출원 전에 공지되거나 공연히 실시되었다고 볼 수 없다고 다투고 있다(이 부분이 이 사건의 주된 쟁점이다). 이하 이에 관하여 살펴본다.

2) 인정되는 사실관계

가) 원고는 2017. 10.경 중화인민공화국에 있는 거래처(○○○)에 선행디자인 3과 같은 형상과 모양의 제품(이하 '원고 경보기 제품'이라 한다)의 제작을 의뢰하였고, 위 거래처는 2017. 11.경 중화인민공화국 절강성에 있는 진평금형공장에 원고 경보기 제품을 위한 금형을 제작하여 줄 것을 요청하는 금형수주계약(갑 제10호증의 1)을 체결하였다. 그에 따라 제작된 금형의 측면에는 오른쪽 사진과 같이 그 제조연월이 '201801'(2018년 1월)로 새겨져 있다.



갑 제9호증의 1 중 발체

나) 한편 원고는 위 거래처로부터 원고 경보기 제품에 상표가 부착될 위치를 알려 달라는 요청을 받은 후, 2018. 2. 10. '위챗(wechat)'이라는 메신저를 통해 위 거래처에 오른쪽과 같은 사진을 보내주었다. [피고는 위 사진이 조작되었을 가능성이 있으므로 이를 그대로 믿을 수 없다는 취지로 주장하나, 그와 같은 조작가능성을 뒷받침할 만한 자료가 없으므로, 갑 제5호증의 증거력을 다투는 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.]



갑 제5호증 중 발체

다) 피고는 2018. 11.경 '원고가 2018. 10.경부터 등록디자인과 동일한 디자인의 제품

동일·유사하다.

을 제조·판매하였다.’라는 취지의 디자인보호법위반 혐의로 원고 대표이사 A을 고소하였으나, 2019. 9. 27. ‘혐의없음(증거불충분)’을 이유로 불기소결정이 내려졌다. 그 불기소의 이유에는, ① 등록디자인의 출원 이전인 2018. 2.경부터 인터넷쇼핑몰 ‘티몬’, ‘G마켓’ 등에서 등록디자인과 동일한 디자인의 제품이 판매되어 온 사실이 확인된다는 점, ② 원고가 2018. 2. 10.경 중화인민공화국 거래처에 ‘위켓’이라는 메시지를 통해 원고 경보기 제품의 생산을 요청한 사실이 확인된다는 점 등이 포함되어 있었다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제5~10호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

### 3) 판단

가) 무릇 ‘공지된 디자인’이라 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요까지는 없으며 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있는 디자인을 말하고 ‘공연히 실시된 디자인’이라 함은 디자인의 내용이 공연히 알려진 또는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 디자인을 말한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후3012 판결 등 참조).

나) 위 인정사실에 비추어 보면, 선행디자인 3이 늦어도 등록디자인의 디자인등록출원 전인 2018. 2.경에 이르러 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 공지되었거나 그 디자인의 내용이 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에서 공연히 실시된 것으로 봄이 타당하다. 이를 다투는 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

### 다. 피고의 기타 주장에 대한 판단

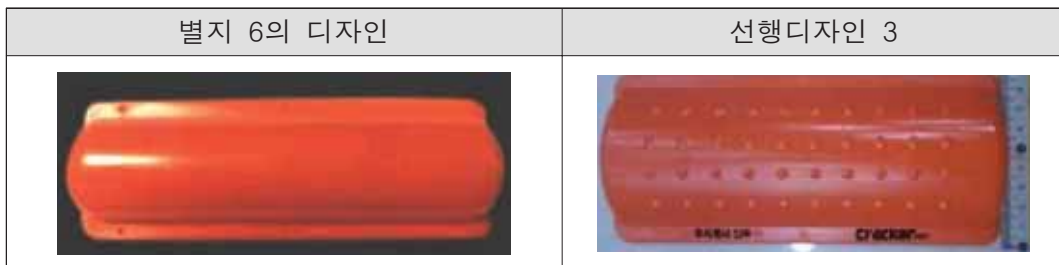
1) 피고는, 등록디자인의 출원단계에서 2018. 11. 14.자 의견제출통지서(을 제1호증)에 2017. 7. 4. 공지된 디자인으로서 게재된 별지 6의 디자인에 대하여 신규성 상실의 예

### 제33조 제1항

의 주장을 하였으므로, 그보다 늦게 공지된 선행디자인 3에도 신규성 상실의 예외의 효과가 미친다는 취지로 주장한다.

2) 무릇 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 여러 번의 공개행위를 하고 그중 가장 먼저 공지된 디자인에 대해서만 절차에 따라 신규성 상실의 예외 주장을 하였다고 하더라도 공지된 나머지 디자인들이 가장 먼저 공지된 디자인과 동일성이 인정되는 범위 내에 있다면 공지된 나머지 디자인들에까지 신규성 상실의 예외의 효과가 미친다고 봄이 타당하나, 여기서 동일성이 인정되는 범위 내에 있는 디자인이란 그 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 동일하거나 극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일한 디자인을 말하고, 전체적 심미감이 유사한 정도에 불과한 경우는 여기에 포함되지 아니한다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조).

3) 살피건대, 피고 주장의 의견제출통지서(을 제1호증)에 게재된 별지 6의 디자인과 선행디자인 3을 대비하여 보면, 전체적인 형상이 반원기둥으로 형성되어 있는 점 등에서 일부 공통점이 발견되기는 하나, 선행디자인 3은 돌출부 상에 4열로 늘어선 반구형상의 돌기가 형성된 반면에 별지 6의 디자인에서는 그러한 형상이 보이지 아니하는 등으로 인하여 전체적 심미감이 서로 동일하다고 보기 어렵고, 이러한 점에 관하여 당사자 사이에 다툼도 없다. 또한 선행디자인 3은 앞서 본 것처럼 원고가 2018. 2.경 중화인민공화국 거래처에 의뢰하여 제작한 ‘낙상 경보기’에 관한 디자인일 뿐이고 등록디자인을 출원한 피고의 공개행위에 의하여 공지된 피고의 디자인이라고 볼 수도 없다.



동일·유사하다.

4) 따라서 어느 모로 보더라도 별지 6의 디자인에 기초한 신규성 상실의 예외의 효과가 선행디자인 3에도 미친다고 볼 수는 없으므로, 이와 다른 전제에 있는 피고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.

#### 라. 결론



이상을 종합하면, 등록디자인은 그 출원 전에 공지되거나 공연히 실시된 선행디자인 3과 유사한 디자인이라고 할 것이므로, 결국 디자인보호법 제33조 제1항 제3호, 제1호에 해당하여 원고의 나머지 무효사유 주장에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

## 【요지13】 거절결정불복심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018원5180	기각	2019. 12. 23.
특허법원	2020허2154	기각	2020. 10. 16.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행 디자인	
 [도면 1.1]		 [도면 1]	
 [도면 1.2]	 [도면 1.3]	 [도면 2]	 [도면 3]
 [도면 1.4]	 [도면 1.5]	 [도면 4]	 [도면 5]
 [도면 1.6]	 [도면 1.7]	 [도면 6]	-  -
▶등록번호: 제DM/097860호 ▶출원일: 2017.5.15. ▶물품: 돋보기 안경(Magnifying eyeglasses)		▶물품: 돋보기 안경(Magnifying eyeglasses), 안경(Glasses)	

가. 이 사건 국제등록출원디자인이 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

디자인의 유사 여부는, 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005후1097 판결 등 참조).

2) 구체적 검토




가) 디자인의 대상이 되는 각 물품의 대비

이 사건 국제등록출원디자인과 이 사건 선행디자인의 대상 물품 중 '돋보기 안경(Magnifying eyeglasses)'은 '작은 것을 크게 보이도록 렌즈를 볼록하게 만든 안경'으로 그 용도와 기능이 동일한 물품에 해당한다.




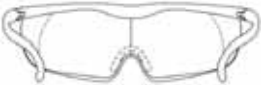
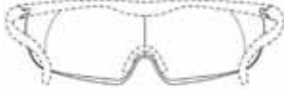






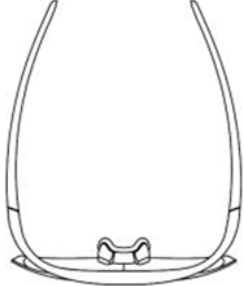
나) 디자인의 대비

(1) 도면의 대비

이 사건 국제등록출원디자인과 이 사건 선행디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 사시도, 정면도, 배면도, 좌측면도, 평면도를 중심으로 대비하면 아래와 같다.

구분	이 사건 국제등록출원디자인 (M001)	이 사건 국제등록출원디자인 (M002)	선행디자인
사시도			


제33조 제1항




정면도			
배면도			
좌측면도			
평면도			



(2) 이 사건 국제등록출원디자인 중 M001과 이 사건 선행디자인의 대비

(가) 이 사건 국제등록출원디자인 중 M001과 이 사건 선행디자인의 공통점

이 사건 국제등록출원디자인 중 M001과 이 사건 선행디자인을 대비하면, 양 디자인 모두 ① 일부가 프레임으로 둘러싸이지 않은 렌즈, 렌즈의 상부에 부착되는

프레임, 프레임의 양측으로 연결된 다리로 구성되어 있는 점, ②  (정면),

 (측면),  (평면) 및  (정면),

 (측면),  (평면)과 같이 렌즈 부분은 스포츠 고글과 유사하게 양쪽 렌즈가 서로 붙어 있고, 외곽선은 완만한 곡선형이며, 정면 방향으로 복록


하게 형성되어 있는 점, ③  및  과 같이 프레임의


동일·유사하다.



상단은 굴곡이 적고, 프레임의 하단은 'M'자 형태로 벌어지며 가운데 부분과 다리 부분으로 갈수록 점차 굽어지는 특징을 가지고 있는 점, ④ 안경다리에 아무런 무늬가

없고,  '과 같이 안경의 프레임 전면부와 연결되는 부분의 형상이 일자 형태인 점에서 공통된다.


(나) 이 사건 국제등록출원디자인 중 M001과 이 사건 선행디자인의 차이점

① 이 사건 국제등록출원디자인 중 M001의 안경다리는 '  '와 같이 비교적 가늘고 앞부분이 안경 바깥쪽 방향으로 활꼴 형태로 휘어지다가 단부에서 다시 바


깎쪽으로 다소 휘어져 있는 형태인 반면, 이 사건 선행디자인의 안경다리는 '  '와 같이 비교적 두껍고 안경의 가운데 방향을 향하여 휘어져 있는 점, ② 이 사건 국제등록

출원디자인 중 M001의 렌즈는 '  '와 같이 비교적 작아서 안경 프레임의 전면부의 양 단부에까지는 렌즈가 결합되어 있지 아니한 반면, 이 사건 선행디자인의 렌즈는 '  '와 같이 비교적 커서 안경 프레임의 전면부의 상판


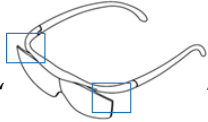
양 단부에까지 렌즈가 결합된 점, ③ 이 사건 국제등록출원디자인 중 M001은

'  '와 같이 각 렌즈의 바깥쪽 상부가 비교적 완만한 곡선을 이루는 반면,

제33조 제1항

이 사건 선행디자인은 ‘’와 같이 각 렌즈의 바깥쪽 상부가 비교적 각진 형태인 점에 차이가 있다.


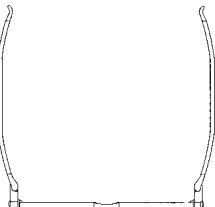
[원고는, 이 사건 국제등록출원디자인 중 M001의 정면에서의 모양은 렌즈와 안경 프레임이 연결된 부분이 분리되어 있는 형태인 반면에, 이 사건 선행디자인은 렌즈와 안경 프레임이 연결된 부분이 일체로 붙어 있는 형태를 갖고 있어 양 디자인에 차이가 있다는 취지로도 주장하나, 양 디자인의 사시도를 대비하면,

‘’, ‘’와 같이 양 디자인 모두 렌즈와 안경 프레임이 연결된 부분이 양 단부에서 일부 분리되어 형성되어 있으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.]

(다) 검토

이 사건 국제등록출원디자인 중 M001과 이 사건 선행디자인에서 발견되는 공통점 ②, ③과 같은 안경 프레임과 렌즈의 형상 및 모양 등은 위 대상 물품인 ‘돋보기 안경’의 특성상 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분으로서 지배적인 특징에 해당하여 디자인을 보는 사람으로 하여금 전체적으로 유사한 심미감을 갖도록 한다.

반면 차이점 ①은 당해 물품을 자세히 볼 때에만 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하거나, ‘돋보기 안경’과 유사한 물품인 ‘안경’ 디자인에 관하여 이 사건 국제등록출원디자인의 우선일 이전에 공지된 디자인인

‘’ (을 제3호증, 2016. 4. 18. 공고), ‘’ (을 제4호증, 2002. 1.

21. 공고) 등에도 앞부분이 안경 바깥쪽 방향으로 활꼴 형태로 휘어지다가 단부에서 다시 바깥쪽으로 다소 휘어져 있는 안경다리의 형상이 공지되어 있어 이와 같은 변형은 흔히 취할 수 있는 변형에 해당하여 새로운 미감적 가치를 창출한 부분이라고 할 수 없으므로, 그로 인하여 앞서 본 바와 같은 지배적인 특징으로부터 기인하는 공통적인 미감을 능가하는 다른 미감을 초래한다고 보기 어렵다. 또한 차이점 ②, ③은 당해 물품을 자세히 볼 때에만 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이이거나 전체 디자인에서 차지하는 비중이 상당히 낮은 부분에 불과하여 전체적인 심미감에 큰 영향을 미친다고 보기 어렵다.

따라서 이 사건 국제등록출원디자인 중 M001은 이 사건 선행디자인과 전체적으로 심미감에 있어서 차이가 없는 유사한 디자인이라고 봄이 타당하다.

(3) 이 사건 국제등록출원디자인 중 M002와 이 사건 선행디자인의 대비

이 사건 국제등록출원디자인 중 M002는 이 사건 국제등록출원디자인 중 M001의 렌즈에 대하여 부분디자인으로 출원된 것이다.

그런데 앞서 이 사건 국제등록출원디자인 중 M001과 관련하여 살펴본 바와 같이, 이 사건 국제등록출원디자인 중 M002와 이 사건 선행디자인의 렌즈 부분은 그 지배적인 특징, 즉 스포츠 고글과 같이 양쪽 렌즈가 서로 붙어 있고, 외곽선은 완만한 곡선형이며, 정면 방향으로 볼록하게 형성되어 있다는 점에서 매우 유사하므로, 디자인을 보는 사람으로 하여금 전체적으로 유사한 심미감을 갖도록 한다.


반면 이 사건 국제등록출원디자인 중 M002는 렌즈의 바깥쪽 상부가 비교적 완만한 곡선을 이루는 반면, 이 사건 선행디자인은 각 렌즈의 바깥쪽 상부가 비교적 각진 형태라는 차이가 있다고 하더라도 이는 당해 물품을 자세히 볼 때에만 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하여 위와 같은 차이점이 전체적인

### 제33조 제1항

심미감에 큰 영향을 미칠 정도라고 보기는 어렵다.

따라서 이 사건 국제등록출원디자인 중 M002은 이 사건 선행디자인과 전체적으로 심미감에 있어서 차이가 없는 유사한 디자인이라고 봄이 타당하다.

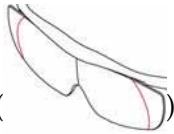
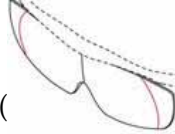
#### (4) 이 부분 원고의 주장에 대한 판단



원고는, 이 사건 국제등록출원디자인의 렌즈 앞면에는 ' 

살피건대 디자인의 신규성 판단이나 선행디자인과의 유사 여부 판단에 있어 그 대비 판단의 대상인 비교대상디자인은 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)고 할 것이다.



이 사건에 관하여 보건대, 앞서 든 증거 및 갑 제37, 38호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정, 즉 ① 이 사건 국제등록출원디자인의 디자인의 설명에는 “도면 1.10 및 도면 2.10에서 붉게 보이는 얇은 선은 렌즈 뒷면의 곡선을 나타낸다. 이 곡선은 렌즈가 투명하기 때문에 다른 방향에서도 볼 수 있다. 도면 1.10 및 도면 2.10에서 보여지는 붉은 선은 얇은 선을 표시하기 위한 것이고 출원된 디자인의 어떤 부분을 형성하지 않는다.”라고 기재되어 있고,



동일·유사하다.

도면 1.10() 및 도면 2.10()의 렌즈 뒷면에 붉게 보이는 얇은


선의 형상과 도면 1.1() 및 도면 2.1()의 렌즈 앞면에 도시된

얇은 선의 형상이 동일한 점에 비추어 보면, 원고가 주장하는 원호 모양의 능선, 즉 렌즈 정면 부분에 표시된 얇은 선은 렌즈의 굴곡을 시각적으로 표현한 것으로 보이는 점, ② 양 디자인의 평면도 및 측면도를 통하여 양 디자인의 렌즈 부분의 굽어진 정도

를 살펴보면, 이 사건 국제등록출원디자인(, )과 이 사건 선행

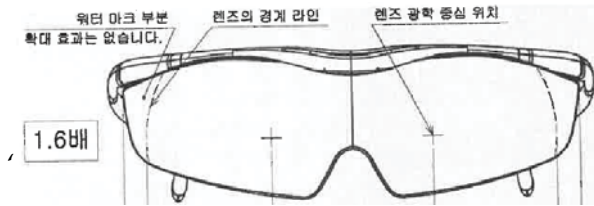
디자인(, )은 거의 비슷한 정도의 굴곡이 형성되어 있는

점, ③ 이 사건 국제등록출원디자인과 마찬가지로 이 사건 선행디자인의 렌즈 뒷면에

도 ''와 같이 렌즈의 양 측면에 원호 모양의 능선이 형성되어 있는

점, ④ 더욱이 원고는 이 사건 선행디자인과 원고 측이 2012년 8월 무렵 출시한 확대경(돋보기 안경)인 하즈키 라지[최초 명칭은 '하즈키 3(Hazuki 3)'이었으나, 2014년 10월 무렵 '하즈키 라지'로 명칭이 변경되었다]의 디자인이 동일하고, 이 사건 국제등록출원디자인은 위 하즈키 라지 디자인을 개량하여 출원한 것이라고 주장하고 있는바, 원고 스스로 제출한 이 사건 국제등록출원디자인(신형 하즈키 라지)과 위 하즈키 라지 디자인을 비교한 자료(갑 제38호증)에는 양 디자인의 렌즈(1.6배 렌즈 및 1.32배 렌즈)는 동일한 형상이라고 기재되어 있고, 특히 1.6배 렌즈의 디자인 도면에는

### 제33조 제1항



’와 같이 이 사건 국제등록출원디자인과

동일하게 렌즈 앞면에 원호 모양의 능선이 도시되어 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 선행디자인의 렌즈 앞면에도 이 사건 국제등록출원디자인과 동일하게 원호 모양의 능선이 형성되어 있을 것으로 보이므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 이유 없다.

#### 3) 검토결과의 정리

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 국제등록출원디자인 M001, M002는 모두 이 사건 선행디자인과의 관계에서 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.

### 나. 원고의 주장에 대한 판단

1) 원고는 이 사건 국제등록출원디자인이 일본, 중국 등 다수의 국가에서 디자인등록이 된 점을 고려하면, 우리나라에서도 디자인등록이 되어야 한다는 취지로도 주장한다.

그러나 디자인 등록요건은 우리 디자인보호법에 따라 독립적으로 판단하는 것이지 법제와 실정을 달리하는 다른 나라의 디자인 등록례에 구애받을 것은 아니므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

2) 원고는, 특허심판원이 이 사건 심결에서 “이 사건 국제등록출원디자인은 이 사건 선행디자인과 전체적인 심미감이 유사하여 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하므로 그 등록을 거절한 원결정은 타당하다.”라고 판단하면서도 “이 사건 국제등록출원디자인의 특징적인 부분인 ‘렌즈와 안경테(프레임)가 연결된 부분’, ‘안경 렌즈의 양단부 모서리와 측변 부분’, ‘안경다리(템플)의 형상’ 등이 거래업계의 당업자라면 누구든

동일·유사하다.

지 손쉽게 가할 수 있는 상업적인 변형에 불과하다.”라고도 판단하였는바, 이는 결과적으로 디자인등록거절결정에서 거절이유로 삼지 않은 디자인보호법 제33조 제2항의 새로운 거절이유를 든 것이므로 부당하다는 취지로 주장한다.

살피건대, 특허청 심사관이 이 사건 국제등록출원디자인에 대하여 그 출원 전에 공개된 이 사건 선행디자인과 유사하므로 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 디자인등록거절결정을 한 사실은 앞서 본 바와 같다.

한편 앞서 든 증거에 의하면, 특허심판원 역시 이 사건 심결에서 이 사건 국제등록출원디자인이 이 사건 선등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하여 디자인 보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하므로 그 등록을 거절한 원결정은 타당하다고 판단하면서 그 이유에서 이 사건 국제등록출원디자인 중 M001과 이 사건 선행디자인의 프레임의 너비, 다리의 형상과 관련한 차이점 및 이 사건 국제등록출원디자인 중 M002와 이 사건 선행디자인의 렌즈 양단의 곡률과 관련한 차이점은 해당 물품인 ‘안경’을 제작하는 거래업계의 당업자라면 누구든지 손쉽게 가할 수 있는 상업적 변형에 불과하다는 취지를 부가한 사실은 인정되나, 특허심판원이 위와 같은 양 디자인의 차이는 해당 물품을 자세히 볼 때 비로소 인식할 수 있는 미세한 차이에 불과하여 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미친다고 보기 어려우므로 양 디자인은 그 지배적인 특징이 유사하다고 판단한 점에 비추어 보면 비록 그 이유의 세부 내용에 위와 같은 내용이 포함되어 있다고 하더라도 특허심판원이 이 사건 국제등록출원디자인이 이 사건 선등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하여 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다는 디자인등록거절결정에서의 거절이유 외에 원고가 주장하는 새로운 거절이유를 들고 있는 것이라고 보기는 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

## 제33조 제1항

### 다. 결론

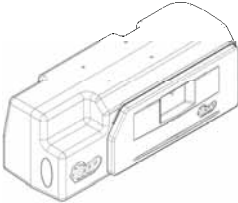
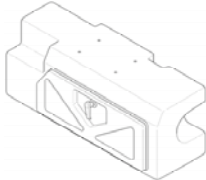




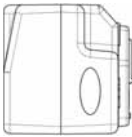
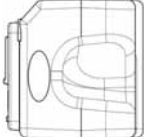
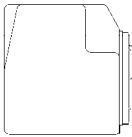
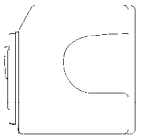
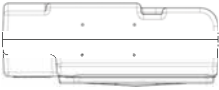



따라서 이 사건 국제등록출원디자인 M001, M002는 모두 이 사건 선행디자인과의 관계에서 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 디자인등록을 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

## 【요지14】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2015당5011	기각	2016. 3. 4.
특허법원	2016허2010	인용	2016. 7. 15.
대법원	2016후1710	기각	2020. 9. 3.


◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

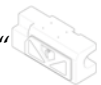
이 사건 디자인		선행 디자인	
 [도면 1.1]		 [도면 1.1]	
 [도면 1.2]	 [도면 1.3]	 [도면 1.2]	 [도면 1.3]
 [도면 1.4]	 [도면 1.5]	 [도면 1.4]	 [도면 1.5]
 [도면 1.6]	 [도면 1.7]	 [도면 1.6]	 [도면 1.7]
▶ 등록번호: 제30-0808393호 ▶ 출원일/등록일: 2015.4.7./2015.7.7. ▶ 물품: 화물차량용 공구함		▶ 물품: 트럭용 사물함	

### 제33조 제1항

#### 【판결요지】

[1] 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다. 이 경우 디자인이 표현된 물품의 사용 시뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려해야 한다. 한편 양 디자인의 공통되는 부분이 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사정만으로 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수 없다. 그러나 물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이 아니므로, 이 경우 단순히 기능과 관련된 형상이라는 이유만으로 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여서는 아니 된다.

[2] 대상물품을 ‘화물차량용 공구함’으로 하는 등록디자인 “”이 선행디자인

“”와 유사한지 문제 된 사안에서, 양 디자인의 공통되는 부분은 화물차량용 공구함의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 보기는 어렵고 화물차량용 공구함의 거래 시 수요자는 위와 같은 공통된 부분의 특징들을 포함한 물품 전체의 외관에 의한 심미감을 고려하여 물품을 거래할 것으로 보이는데, 양 디자인은 몸체부 및 여닫이문 부분에 양각 또는 음각으로 형성된 무늬의 위치 및 모양 등 일부 차이점이 있기는 하나, 이러한 차이점이 양 디자인의 지배적 특징의 유사성을 상쇄하여 서로 상이한 심미감을 가지게 할 정도라고 보기는 어려우므로, 등록디자인과 선행디자인은 서로 유사한 디자인에 해당한다고 한 사례.

**【이유】**

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 등의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.


1. 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다 ( 대법원 2012. 6. 14. 선고 2012후597 판결 등 참조). 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). 한편 양 디자인의 공통되는 부분이 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사정만으로 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수 없다. 그러나 물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이 아니므로, 이 경우 단순히 기능과 관련된 형상이라는 이유만으로 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여서는 아니 된다.


2. 위 법리와 기록에 비추어 대상물품을 ‘화물차량용 공구함’으로 하는 이 사건 등록디자인(등록번호 생략 )이 원심 판시 선행디자인과 유사한 디자인인지 여부에 관하여 살펴본다.

가. 양 디자인은 ① 몸체부의 좌측 상부모서리에 직육면체 형상의 절개홈이 형성되어 있고, ② 전면에 형성된 직사각형의 여닫이문은 좌측 상부가 45° 각도로 절삭되어 있으

### 제33조 제1항

며, ③ 여닫이문의 상부에 위치하는 몸체의 상단 우측에 기다란 경사면이 형성되어 있고, ④ 몸체부의 우측면 후방 중앙에 반구형상의 요입홈이 경사지게 형성되어 있으며, ⑤ 몸체의 배면 우측에 중간부위까지 하향 경사면이 형성되어 있고, ⑥ 몸체의 배면 중앙에 수직요입홈이 형성되어 있다는 점에서 공통된다.

이 사건 등록디자인: 

원심 판시 선행디자인: 

나. 양 디자인의 공통되는 부분은 화물차량용 공구함의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 보기는 어렵다. 또한 화물차량용 공구함의 거래 시 수요자는 위와 같은 공통된 부분의 특징들을 포함한 물품 전체의 외관에 의한 심미감을 고려하여 물품을 거래할 것으로 보인다. 따라서 단순히 양 디자인의 공통된 형상이 기능과 관련된 부분이라거나 장착 후 보이지 않는 부분이라는 이유만으로 디자인 유사 판단 시 그 중요도를 낮게 평가할 수 없고, 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 심미감에 따라 디자인의 유사 여부를 판단해야 한다.

다. 그런데 양 디자인의 공통되는 부분은 종래 화물차량용 공구함 디자인에서는 흔히 찾아보기 어려운 참신한 형상이면서 물품의 전체 외관에서 차지하는 비중이 크고 디자인의 구조적 특징을 잘 나타내는 부분이므로, 수요자의 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당한다. 한편 양 디자인은 몸체부 및 여닫이문 부분에 양각 또는 음각으로 형성된 무늬의 위치 및 모양 등 일부 차이점이 있기는 하나, 이러한 차이점이 양 디자인의 지배적

동일·유사하다.

특징의 유사성을 상쇄하여 서로 상이한 심미감을 가지게 할 정도라고 보기는 어렵다.

라. 따라서 이 사건 등록디자인과 원심 판시 선행디자인은 전체적으로 볼 때 심미감이 유사하여 서로 유사한 디자인에 해당하므로, 이 사건 등록디자인은 그 등록이 무효로 되어야 한다.

3. 같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 디자인의 유사 판단에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.



# 제33조 제1항

동일 · 유사하지 아니하다.

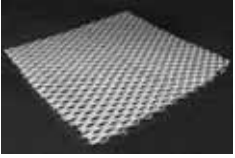

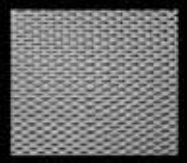
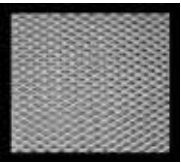




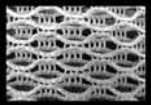



## 【요지15】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당3071	인용	2019. 12. 24.
특허법원	2020허1526	인용	2020. 6. 19.
대법원	2020후10940	기각(심리불속행)	2020. 11. 12.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행 디자인	
 [도면대용 사시사진]		 [도면대용 사시사진]	
 [도면대용 정면사진]	 [도면대용 배면사진]	 [도면대용 정면사진]	배면도는 정면도와 대칭 [도면대용 배면사진]
 [도면대용 평면사진]	 [도면대용 좌측면사진]	 [도면대용 평면사진]	 [도면대용 좌측면사진]
 [도면대용 부분확대 사진]	 [도면대용 사용상태사진]	 [도면대용 부분확대 사진]	- -
▶ 등록번호: 제30-0351996호 ▶ 출원일/등록일: 2004.2.28./2004.5.6. ▶ 물품: 차량용 바닥매트 원단		▶ 물품: 깔개용 원단	

## 제33조 제1항

### 1. 이 사건 등록디자인과 이 사건 선행디자인의 유사 여부

#### 가. 관련 법리

디자인의 유사 여부는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 할 것이지만, 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수는 없다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2003후1666 판결 참조). 그리고 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 그 디자인이 표현된 물품을 거래할 때뿐만 아니라 사용할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 하고(대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 등 참조), 옛날부터 흔히 사용됐고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 창작되었던 디자인이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등은 디자인의 유사 범위를 비교적 좁게 보아야 한다(대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2418 판결 등 참조).

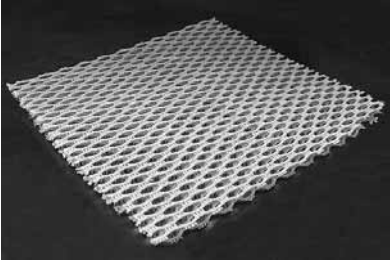

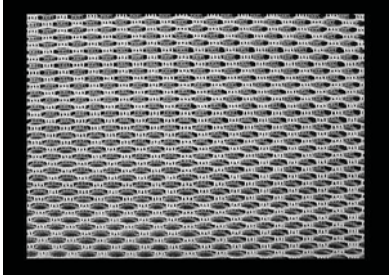
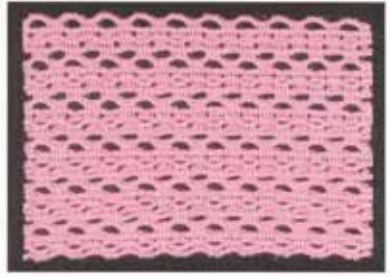
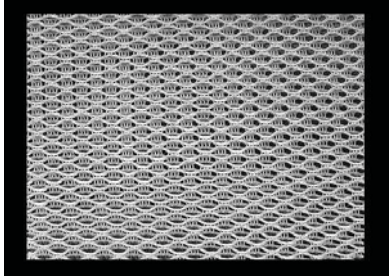





#### 나. 물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인의 대상이 되는 물품의 용도는 '차량용 바닥매트 원단'이고, 이 사건 선행디자인의 대상이 되는 물품의 용도는 '깔개용 원단'인데, 모두 '통풍' 기능을 가진 '바닥매트'로서의 기능을 가지고 있고, 그러한 기능을 구현하기 위하여 매트 상·하직부 사이에 공간을 두고, 상·하직부 표면을 구멍이 많은 그물 형상으로 직조한 구성을 채택하고 있으므로, 이들 물품들은 거래 통념상 유사한 물품으로 볼 수 있다.

동일·유사하지 아니다.

다. 디자인의 유사 여부

1) 디자인의 대비


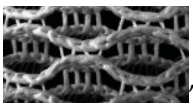


구분	이 사건 등록디자인	이 사건 선행디자인
사시도		
정면도		
배면도		
평면도		
좌측면도		

제33조 제1항

<p>정면 부분확대도</p>		
<p>배면 부분확대도</p>		<p>—</p>
<p>사용상태도</p>		<p>—</p>

2) 공통점

양 디자인은 모두 ① 상·하직부의 망사 직물지에 의해 형성된 각 단위모양이 상하좌우 방향으로 별집처럼 연속적으로 배치되어 있는 점, ② 상직부와 하직부 사이에 일정한 공간이 형성되어 있고, 그 사이에 모노필라멘트사가 상하로 왕복하면서 수직 방향으로 형성되어 있는 점, ③ 배열된 직조사 사이를 직조사보다 직경이 작은 연결사 4가닥이 이어주고 있고, 그에 따라 상·하면 직물지 표면에는 각각 작은 구멍이 형성


되어 있는 점(  ,  ,  ,  ), ④


동일·유사하지 아니하다.


직조사는 여러 개의 섬유가닥을 꼬아서 만들어 불규칙한 매듭의 형상으로 되어 있는 점에서 공통된다.


### 3) 차이점

양 디자인은 ① 상·하직부 단위모양의 구체적인 형상과 관련하여, 이 사건 등록디자인의 경우 상·하직부의 단위모양이 비교적 균일하고, 상직부의 단위모양은 가로 방향

으로 길고 중앙 부분이 볼록한 긴 비행접시 형태에 가까우나() 하직부의 단위모양은 상직부의 그것과 달리 중앙 부분이 상직부에 비해 더 볼록하고 좌·

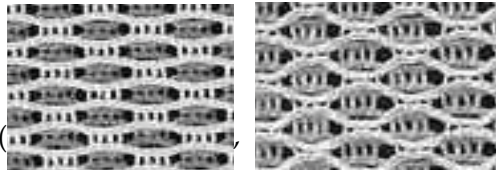
우측 단부가 보다 좁은 형상이어서() 상직부에 비해 단위 모양 사이의 간격이 좁게 보이며, 연결사도 상직부가 하직부보다 규칙적으로 배열되어 있다. 한편 이 사건 선행디자인의 경우, 상·하직부의 단위모양이 비교적 균일하지 않은 형태로서, 구체적으로 상직부의 단위모양은 모서리가 둥근 정육각형의 반을 자른 것과 같은 형상







이고() 하직부의 단위모양은 가로 방향으로 길고 중앙 부분이 볼록한

비행접시의 형상으로() 상·하직부가 다른 단위모양으로 구성되어 있으며, 연결사의 배치형태도 규칙적이다.

② 양 디자인을 정면 또는 배면에서 보았을 때, 이 사건 등록디자인은 비행접시 형상의 패턴이 반복되고 그 후면에 대체로 상·하직부의 연결사 부분이 보이거나

### 제33조 제1항



(, ) 이 사건 선행디자인은 상·하직부의 형상이 중첩되어, 정면에서는 물결형 끈실 모양의 패턴()과 직선형 끈실 모양의 패턴()이 상하 교대로 반복되는 반면, 배면에서는 정면과 달리 서로 다른 형태의 2개의 물결형 끈실 모양의 패턴(, )이 상하 교대로 반복된다.

③ 이 사건 등록디자인의 경우 매끄러운 얇은 실 다발이 꼬여 있으나, 이 사건 선행디자인의 경우 정확한 형태를 확인할 수는 없지만 비교적 투박하고 두터운 실 다발이 꼬여 있다.

#### 4) 구체적 검토

앞서 인정한 사실에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정 등을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 이 사건 선행디자인은 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 서로 다른 심미감을 느끼게 한다고 인정되므로, 양 디자인은 전체적으로 유사하지 않은 디자인이라고 할 것이다.

가) 먼저 이 사건 등록디자인이 사용되는 물품(차량용 바닥원단 매트)의 용도와 기능 등을 고려할 때, 여러 개의 섬유가닥을 꼬아서 만든 직조사로 상·하직부 표면을 그물과 같이 상하좌우로 반복되는 단위모양의 형태로 구성하고, 상직부와 하직부 사이에 공간을 두는 것은 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적인 또는 기능적 형태에 해당하므로, 이러한 부분은 이 사건 등록디자인과 이 사건 선행 디자인의 유사 여부를 판단할 때 그 중요도를 낮게 평가해야 한다. 그런데 앞서 본 공통

동일·유사하지 아니하다.

점 ①, ②, ④는 이러한 기본적 또는 기능적 형상에 해당하는 부분이므로, 이들은 양 디자인의 유사 여부를 판단할 때 그 중요도를 낮게 평가해야 한다.

다) 반면 정면·배면에서 보이는 상·하직부의 구체적인 단위모양과 그 배치 형태, 단위모양을 형성하는 실의 재질에 따른 전체적인 형상은 디자인을 보는 사람의 주의를 끌기 쉬워 심미감을 형성하는 특징적인 부분에 해당하므로 상대적으로 그 중요도를 높게 평가해야 한다. 앞서 본 공통점 ③과 차이점 ①, ②, ③이 이에 해당한다고 할 것인데, 이들을 종합적으로 비교·관찰해 보면, 위와 같은 공통점 ③에도 불구하고 위와 같은 차이점 ①, ②, ③으로 인하여 이 사건 등록디자인은 전체적으로 깔끔하고 시원하며 정돈된 느낌을 주는 반면, 이 사건 선행디자인은 전체적으로 따뜻하고 화려한 느낌이 들게 한다.

라) 결국 양 디자인 사이에는 그 형상과 모양에 존재하는 일부 공통점들을 상쇄하고도 남는 중대한 차이점이 존재하여 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 양 디자인은 유사하다고 볼 수 없다.

## 2. 이 사건 등록디자인이 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하는지 여부

### 가. 관련 법리

구 의장법 제5조 제2항은 등록출원 전에 통상의 디자이너가 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인은 디자인 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데, 그 취지는 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형

### 제33조 제1항

에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다(대법원 2016. 6. 9. 선고 2014후614 판결 참조).

#### 나. 용이창작 여부에 대한 구체적 판단

앞서 인정한 사실에 의하여 인정되는 다음의 사정 등을 위 법리에 비추어 보면, 피고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록디자인이 통상의 디자이너가 이 사건 선행디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

1) 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인은 이 사건 선행디자인과 대비하여 심미감을 형성하는 특징적인 부분 중 상·하직부의 구체적인 단위모양과 그 배치 형태, 단위모양을 형성하는 실의 재질에 따른 전체적인 형상에서 차이가 있어 전혀 다른 심미감을 느끼게 한다.

2) 피고는 이 사건 등록디자인의 하직부가 기술부족으로 인한 조잡한 디자인에 해당하여 상직부와 다른 독자적 미감을 형성하지 않는다고 전제한 후 ‘이중 망사직물지’의 기본적 형상과 이 사건 선행디자인의 하직부의 결합에 의하여 이 사건 선행디자인을 용이하게 창작할 수 있다고 주장한다. 그러나 앞서 인정한 상·하직부 단위모양의 차이점 등을 고려할 때 이 사건 등록디자인의 하직부에 상직부와 다른 독자적인 미감적 가치가 인정되지 않는다고 보기 어려울 뿐 아니라, 설령 피고 주장과 같이 이 사건 등록디자인의 하직부가 상직부에 비해 미감적 가치가 떨어진다고 하더라도 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인은 상직부의 단위모양과 하직부의 단위모양이 서로 다르게 구성되어 있고, 이로 인하여 정면과 배면에서 볼 때 이들이 겹쳐져 보이면서 새로운 심

동일·유사하지 아니하다.

미감을 형성하는 데 그 디자인의 주된 특징이 있으므로, 단순히 피고 주장과 같이 ‘이 중 망사직물지’의 기본적 형상에 이 사건 선행디자인의 하직부를 결합하거나 이 사건 선행디자인의 상직부를 이 사건 선행디자인의 하직부로 치환하는 것만으로는 이 사건 등록디자인과 같은 심미감을 형성할 수 있다고 보기 어렵다.

3) 나아가 이 사건 선행디자인의 상·하직부 단위모양의 구체적인 형상과 그 배치 형태를 이 사건 등록디자인과 같이 변형하는 것이 그 디자인이 속하는 분야에서 흔한 창작수법 또는 표현방법이라거나 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 단순한 상업적·기능적 변형에 해당한다고 인정할 만한 증거도 없다.

### 3. 결론

이 사건 등록디자인은 이 사건 선행디자인과 전체적인 심미감이 유사하지 않고, 통상의 디자이너가 이 사건 선행디자인 또는 이 사건 선행디자인의 하직부로부터 쉽게 창작할 수 있는 것도 아니어서 구 의장법 제5조 제1항 제3호와 제2항 어느 것에도 해당하지 아니한다.



## 제33조 제2항

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.



용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

## 【요지16】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당2543	기각	2018. 12. 13.
특허법원	2019허1728	인용	2020. 3. 27.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행 디자인
 [도면 1.1]	 [선행디자인 1]
 [도면 1.2]	 [선행디자인 2]
 [도면 1.3]	
 [도면 1.4]	 [선행디자인 3]
 [도면 1.5]	 [선행디자인 6]
 [도면 1.6]	
 [도면 1.7]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0849598호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2015.3.16./2016.4.8.</li> <li>▶ 물품: 피펫용 팁</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 피펫용 팁</li> </ul>

## 제33조 제2항

### 가. 선행디자인 2, 3, 6, 7이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었는지 여부

디자인보호법 제33조 제1항 제2호가 규정하는 “전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 디자인”이라 함은 인터넷상에서 웹이나 블로그를 통하여 불특정 다수인이 볼 수 있는 상태를 말하는 것인데, 갑 제12 내지 14호증의 각 기재에 의하면, 인터넷 모바일 검색사이트 ‘다음’에서 이 사건 등록디자인의 출원일 이전의 날짜로 검색 기간을 설정하여 검색한 결과 선행디자인 2는 2014. 10. 15., 선행디자인 3, 선행디자인 6-A, 6-B, 6-D는 2014. 5. 25., 선행디자인 7-A, 7-B는 2010. 11. 15.에 각각 앞서 기초사실에서 본 각 인터넷 사이트에 게시된 사실이 인정되고, 그로 인하여 불특정 다수인이 그 형상과 모양을 볼 수 있는 상태에 놓여 있었다고 봄이 상당하며, 이를 을 제1, 2호증의 각 기재만으로 뒤집기에는 부족하고, 달리 위 각 선행디자인이 위 각 인터넷 사이트에 게시된 날 이후로 수정, 변경되어 게시되었다는 등의 사정을 인정할 아무런 증거가 없다. 따라서, 선행디자인 2, 3, 6-A, 6-B, 6-D, 7-A, 7-B는 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 것이라고 판단된다.

### 나. 이 사건 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하는지 여부

#### 1) 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 ‘공지디자인’이라고 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘공지형태’라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.




‘주지 형태’라고 한다)을 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 디자인은 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다.

또한 공지형태나 주지형태를 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 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 살펴 보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

2) 이 사건 등록디자인의 대상물품과 선행디자인 3의 대상물품의 동일·유사 여부  
 위 각 대상물품은 모두 피펫용 팁으로 동일하다.

3) 선행디자인 3에 의한 용이창작 여부

가) 선행디자인 3과의 대비


이 사건 등록디자인		선행디자인 3
사시도	정면도	
		

나) 공통점과 차이점


양 디자인은 모두 ① 밑부분으로 갈수록 직경이 일정하게 좁아지는 원통형 몸체가 길게 형성된 점, ② 몸체 상부의 외주면 둘레를 따라 가늘고 긴 삼각형 형상의


### 제33조 제2항

돌기(이하 '리브'라고 한다)가 등간격으로 돌출되어 형성된 점, ㉓ 몸체의 상단 내주면 둘레를 따라, 원형의 테두리 2개가 좁은 간격으로 형성되어 있고, 그 밑으로 상대적으로

로 넓은 간격이 이격되어 원형의 테두리 1개가 형성되어 있는 점(  )에서

공통된다.

그러나, ㉑ 이 사건 등록디자인의 몸체 상부의 끝부분은 몸체와 동일한 기울기로 경사지게 형성되어 있는 반면(  ), 선행디자인 3의 몸체 상부의 끝부분은 몸

체보다 더 가파른 기울기로 경사지게 형성되어 나팔관 형상을 가지는 점(  ), ㉒

이 사건 등록디자인은 8개의 리브가 형성되어 있으나 선행디자인 3은 6개의 리브가 형성되어 있는 점, ㉔ 이 사건 등록디자인이 선행디자인 3에 비하여 몸체부 길이 대비 리브의 길이가 긴 점, ㉕ 이 사건 등록디자인의 몸체 하부 외주면에는 3개의 원형의 테두리가 형성되어 있으나, 선행디자인 3의 몸체 하부 외주면에 2개의 원형의 테두리가 형성되어 있는 점에서 차이가 있다.

#### 다) 구체적 검토

이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 위와 같은 차이점들은 아래에서 보는 바와 같이 전체적으로 볼 때 별다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나 이 사건 등록디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법의 변경에 불과하므로, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 3으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제2항 소정의 용이창작 디자인에 해당한다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

(1) 차이점 ㉠은, 선행디자인 3의 몸체 상부의 끝부분이 몸체부의 기울기에 비하여 더 가파른 기울기로 경사지게 형성되어 나팔관과 같은 형상을 취하는데 반하여, 이 사건 등록디자인은 몸체 상부의 끝부분이 몸체부와 동일한 기울기로 경사지게 형성되어 있다는 점에 있다. 그런데, i) 아래 표에서 보는 바와 같이, 이 사건 등록디자인과 같은 상부 끝부분의 형상은 출원일 전부터 해당 디자인 분야에서 널리 사용되고 있는 주지의 형상에 불한 점(선행디자인 2, 6-B, 7-A, 7-B), ii) 아래 표에서 보는 바와 같이, 피펫용 팁은 통상적으로 상부 끝부분이 선행디자인 3과 같이 몸체의 기울기보다 가파른 기울기로 경사진 나팔관의 형상을 가지거나(선행디자인 1, 6-A) 이 사건 등록디자인과 같은 몸체부와 동일한 기울기로 경사진 형상을 가지고 있는 것으로 보이는 점(선행디자인 2, 6-B, 7-A, 7-B), iii) 통상의 디자이너는 출원일 전에 공지된 위 두 가지의 끝부분 형상 중 어느 하나를 필요에 따라 채택할 수 있다고 할 것이어서 선행디자인 3의 몸체 상부의 끝부분 형상을 몸체부와 동일한 기울기로 경사진 형상으로 변형하는 것은 별다른 어려움 없이 시도해 볼 수 있다고 보이는 점 등에 비추어 보면, 위와 같은 차이는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

선행디자인 1	선행디자인 2	선행디자인 6-A	선행디자인 6-B	선행디자인 7-A	선행디자인 7-B
					

(2) 차이점 ㉡과 관련하여, 양 디자인은 몸체 상부의 외주면에 형성된 리브의 개수가 8개인지(이 사건 등록디자인), 6개인지(선행디자인 3)의 차이가 있는데, 양 디자인은 모두 리브가 원통형의 몸체 외주면의 둘레를 따라 형성되어 있어 그 개수가 몇 개인지는 물품의 외주면을 돌려가며 세어봐야 비로소 정확히 확인할 수 있고, 양 디자

### 제33조 제2항

인을 어느 한 측면에서 보았을 때에는 그 개수의 차이가 곧바로 시인되지 않으며, 위와 같은 변형은 리브의 개수를 추가한 정도의 단순한 변형에 불과하여 특별한 창작적 노력이 필요한 것으로 보이지 않으므로, 위 차이점은 별다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

(3) 차이점 ㉔과 관련하여, 몸체의 전체 길이에서 리브가 형성된 부분이 차지하는 비율을 적절히 조절하는 것은 리브의 길이를 늘이거나 줄이는 정도의 단순한 변형에 불과하여 새로운 미감적 가치를 창출한 부분이라고 할 수 없다.

(4) 차이점 ㉕과 관련하여, 갑 제16호증의 1, 2의 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 보면 몸체 하부의 외주면 둘레를 따라 형성된 원형의 띠 모양은 용량 측정에 필요한 표식으로 추측되는데, 측정에 필요한 용량이 달라지거나 또는 고객의 요구에 따라 언제든지 수정될 수 있는 것이라 할 것이므로, 몸체 외주면에 형성된 원형의 띠 모양의 개수를 2개에서 3개로 변형하는 것은 통상의 디자이너가 필요에 따라 별다른 어려움 없이 시도해 볼 수 있는 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하다.

### 다. 결론

앞에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 3으로부터 쉽게 창작할 수 있어 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하므로, 다른 주장에 관하여 살펴볼 필요 없이 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.





용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

## 【요지17】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당3193	인용	2019. 9. 20.
특허법원	2019허8040	기각	2020. 5. 21.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행 디자인	
 [사시도]		 [사시도]	
 [정면도]	 [배면도]	 [정면도]	 [배면도]
 [좌측면도]	 [우측면도]	 [좌측면도]	 [우측면도]
 [평면도]	 [저면도]	 [평면도]	 [저면도]
▶ 등록번호: 제30-0738625호 ▶ 출원일/등록일: 2012.3.6./2014.4.7. ▶ 물품: 거푸집 토류판 고정용 핀		▶ 물품: 거푸집 고정구	

### 제33조 제2항

가. 이 사건 등록디자인이 선행디자인 5와 선행디자인 9 또는 10의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하는지 여부

#### 1) 관련 법리

구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제5조 제2항은 통상의 디자이너가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 '공지디자인'이라고 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하였다. 위 규정의 취지는 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결 등 참조). 또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 결합된 형태를 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 창작수준을 판단할 때는 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 참조).

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

## 2) 이 사건 등록디자인 및 선행디자인 5, 9, 10의 각 물품 비교

이 사건 등록디자인 및 선행디자인 5, 9, 10이 각 적용되는 물품을 해당 각 출원서 첨부 도면에 기재된 물품의 명칭을 기준으로 비교하여 보면, 이 사건 등록디자인은 '거푸집 토류판 고정용 핀', 선행디자인 5는 '거푸집 고정구', 선행디자인 9는 '칼라 스티드 볼트', 선행디자인 10은 '건축 외장재 시공용 볼트'이고, 여기에 아래에서 보는 바와 같은 해당 각 디자인의 사용상태도(참고도)까지 더하여 살펴보면, 이 사건 등록디자인의 물품은 거푸집 설치시 각 벽재를 서로 연결하는 고정부재라는 점에서 선행디자인 5의 물품과 그 용도와 기능이 서로 동일하고, 선행디자인 9, 10의 각 물품과 비교하여 보더라도 두 개의 물품을 서로 연결하는 고정부재라는 점에서 그 용도와 기능이 서로 공통된다고 할 것인바, 결국 이 사건 등록디자인과 선행디자인 5, 9, 10의 각 대상 물품은 서로 동일 또는 유사한 물품에 해당한다.

[원고는, 선행디자인 9, 10의 각 물품의 경우 1개 물품과 결합될 뿐 2개 물품과 결합될 수 없으므로, 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 유사한 물품으로 볼 수 없다고 주장한다. 그러나 을 제9, 10호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 선행디자인 9, 10의 각 대상 물품은 엘엔지 저장탱크의 단열재(예컨대, 우드박스)를 고정시키거나(선행디자인 9), 석재 등의 판넬 형상으로 이루어진 건축의 외부장식재를 시공하기 위하여(선행디자인 10) 사용되는 점, ② 원고의 위주장을 해당 각 디자인의 일 단부에 너트, 스프링 와셔(선행디자인 9) 또는 스프링을 결합토록 하는 나사(선행디자인 10) 등이 결합될 뿐 별도의 건조물 구성부재와 연결되지 않는다는 취지의 주장이라고 이해하더라도, 선행디자인 9, 10의 양 단부 모두에 나선형의 수나사 부분이 형성되어 있는 이상 양 단부 각각에 별도의 부재가 연결될 수 있는 구조라고 보는 것이 합리적이고, 더욱이 이 사건 등록디자인의 참고도에 개시된 바와 같은 암나사콘 등을 추가로 사용할 경우 선행디자인 9, 10을 매개로 2개의 건축

제33조 제2항

부재가 서로 연결될 수 있을 것으로 보이는 점, ③ 설령 원고의 위 주장사실을 그대로 받아들인다 하더라도 이 사건 등록디자인이나 선행디자인 9, 10 모두 건축 부재의 연결·고정수단으로 사용되는 물품이라는 점에 비추어 보면, 선행디자인 9, 10의 각 대상 물품은 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 그 용도 및 기능이 서로 동일·유사하다. 원고의 위 주장은 이유 없다.]

3) 이 사건 등록디자인 및 선행디자인 5, 9, 10의 각 도면별 대비표

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 5	선행디자인 9	선행디자인 10
사시도, 정면도				
좌측면도, 우측면도				
평면도, 저면도				
참고도	<p>알루미늄이 연립되는 형태의 평면도</p>			<p>사용상태도</p>

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

#### 4) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 5의 공통점 및 차이점

이 사건 등록디자인을 주선행디자인인 선행디자인 5와 구체적으로 대비한다.

##### 가) 공통점

양 디자인은 몸체의 상·하부 사이에 원판형 링이 위치하는 점, 몸체의 하부가 나사못 형태로 이루어져 있는 점(수나사부가 원통형 몸체 표면에 형성되어 있고, 그 하단은 뾰족한 원뿔 형태로 형성되어 있음), 몸체의 상부보다 하부가 상대적으로 길게 형성되어 있는 점에서 공통된다.

[원고는 선행디자인 5에 원판형 ‘링’이 존재하지 않는다고 주장하나, 위 대비표상 선행디자인 5의 사시도, 정면도, 좌측면도, 우측면도에 각 도시되어 있는 바와 같이 선행디자인 5의 하부 몸체 위에 원판형 링이 위치하고 있는 점을 인정할 수 있으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.]

##### 나) 차이점

이 사건 등록디자인의 상부 몸체는 수나사부가 표면에 형성되어 있는 원통형 몸체 부분으로서, 구체적으로는 상부 몸체 표면의 나사산이 하부 몸체 표면의 나사산에 비해 나사산 사이 간격이 미세하게나마 좁게 형성되어 있고, 상부 몸체의 원통 직경이 하부 몸체의 원통 직경보다 다소 크게 형성되어 있는데 비하여, 선행디자인 5의 상부 몸체는 수나사가 아닌 암나사가 내부에 형성되어 있는 육각기둥 형상의 몸체라는 점에 차이가 있다(이하 ‘차이점’이라 한다).

#### 5) 용이창작 여부에 대한 구체적 판단

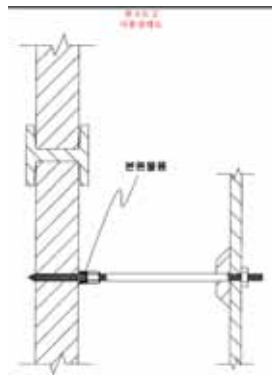
앞서 본 증거들에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정에 비추어 보면, 위 차이점에 불구하고, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 5에 선행디자인 9 또는 10을 단순히 결합함에 의하여 용이하게 창작할 수 있고, 관련 디자인

제33조 제2항

분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용한 것에 불과한, 창작수준이 낮은 디자인에 해당한다고 봄이 타당하다.

가) 우선 이 사건 등록디자인 및 선행디자인 5, 9, 10이 모두 건축 시공시 사용되는 연결부재에 대한 디자인임은 앞서 본 바와 같다.

나) 선행디자인 5는 아래 사시도 및 참고도 2(사용상태도)에서 보는 바와 같이, 나사못 형태의 하부 몸체와, 원판형 링이 바닥에 위치한 육각기둥 형상의 상부 암나사콘이 일체로 형성되어 있는 형태의 디자인으로서, 상부 몸체인 암나사콘을 통해 다른 물품과 연결되는 기능을 수행하도록 그 형상이 디자인되어 있다.

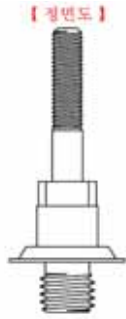


다) 이에 비해 이 사건 등록디자인은 출원서상 '디자인의 설명'란 기재 및 아래 참고도 1에서 알 수 있는 바와 같이, 그 형태가 아래 도면의 '본원 디자인'과 같고, 암나사콘이 이 사건 등록디자인 상부에 체결되어 사용될 것임이 예정되어 있다.

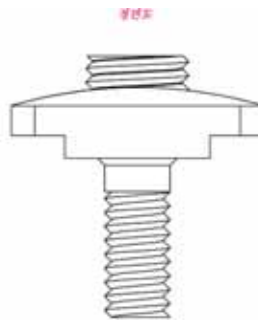


용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

라) 또한 선행디자인 9, 10은 각각 '칼라 스테드 볼트', '건축 외장재 시공용 볼트'로서, 엘엔지 저장탱크의 단열재를 고정시키고(선행디자인 9), 석재 등의 판넬 형상으로 이루어진 건축의 외부장식재를 시공하기 위하여(선행디자인 10) 해당 각 디자인의 일 단부에 너트, 스프링 와셔(선행디자인 9) 또는 스프링을 결합토록 하는 나사(선행디자인 10) 등이 결합하여 사용되는데, 그와 같은 결합을 위해 몸체 일 단부에 나사산 형상의 원통형 부분이 형성되어 있음은 위 대비표 각 해당 도면에 도시된 바와 같은바, 선행디자인 9, 10의 각 정면도를 확대하여 보면 아래와 같다.



[선행디자인 9]



[선행디자인 10]

마) 한편, 선행디자인 5에서와 같이 두 개 물품을 연결하기 위해 하부 몸체의 나사못 위로 상부 암나사콘이 요구되어질 때 그 하부 몸체와 상부 몸체를 일체로 형성할지 아니면 하부 몸체와 상부 몸체를 별도로 제작한 후 이를 조립하는 형태를 취할지 여부는, 건축 시공시 사용되는 연결부재 제작 분야에 관한 통상의 디자이너라면 그 목적인 연결 대상, 부위, 강도 등의 구체적·개별적 사정에 따라 이를 적절히 선택하여 결정할 수 있는 것이고, 이때 하부 몸체와 상부 몸체를 별도로 제작하여 조립하는 형태를 취하는 것으로 선택할 경우 그와 같은 상·하부 조립을 위해 선행디자인 9, 10의 몸체 일 단부에 형성된 것과 같은 나사부 형태가 쉽게 이용될 수 있음은, 나사 결합이 이 분야의 통상의 디자이너들에게 있어 매우 전형적인 물품 결합방법으로서 흔한 창작수

### 제33조 제2항

법이나 표현방법에 해당하는 점에 비추어 보더라도 명백하다.

바) 나아가 위 대비표상 각 해당 도면에 비추어 볼 때 이 사건 등록디자인의 몸체 하부인 나사못 부분, 몸체 중간의 원판형 링 부분은 선행디자인 5의 몸체 하부인 나사못 부분, 몸체 상부인 압나사콘의 바닥부 원판형 링 부분과 그 형태가 동일하거나 매우 유사하고, 이 사건 등록디자인의 몸체 상부인 원통형 나사부는 선행디자인 9, 10의 몸체 일 단부에 형성된 원통형 나사부와 그 형태가 동일하거나 매우 유사하며, 이 사건 등록디자인은 위와 같이 선행디자인들과 동일하거나 매우 유사한 형태 부분들의 결합만으로 구성되어 있는바, 이를 앞서 본 인정 사실 또는 사정에 더하여 살펴보면, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 5의 하부 나사못 및 중간부 원판형 링에 선행디자인 9 또는 10의 상부 원통형 나사부를 단순히 결합한 것에 불과하고, 위와 같은 외관적 특징들의 관련성 등에 비추어 결합의 용이성도 인정되므로, 결국 통상의 디자이너로서는 선행디자인 5에 선행디자인 9 또는 10을 결합함에 의하여 이 사건 등록디자인을 용이하게 창작할 수 있다.

사) 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록디자인의 요부는 '형성된 위치에 따라 상이한 형태로 형성된 나사산의 전체적인 형상'이라 할 것인데, 선행디자인들에는 그와 같은 특징적 형상이 포함되어 있지 아니하고, 이에 따라 이 사건 등록디자인은 선행디자인들과는 다른 전체적으로 새로운 심미감을 주므로, 이 사건 등록디자인의 창작비용이성이 인정되어야 한다는 취지로 주장한다.

살피건대, 원고가 주장하는 이 사건 등록디자인의 요부인 '형성된 위치에 따라 상이한 형태로 형성된 나사산의 전체적인 형상'이라 함은, 이 사건 등록디자인의 링을 기준으로 하여 그 링의 상·하로 인접하여 형성된 나사산의 '간격' 및 '직경'이 서로 상이하다는 점이라 할 것이고, 이는 앞서 본 이 사건 등록디자인과 선행디자인 5의 차이

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

점에 해당하는 부분이기도 하다. 그런데 앞서 본 대비표 각 해당 도면에서도 알 수 있는 바와 같이 이 사건 등록디자인의 링 상·하로 인접하여 형성된 나사산 간격의 차이는 상당히 미세하여 그 차이가 확연히 인식될 정도에 해당한다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 나사산 직경의 차이 역시 전체적으로 새로운 심미감이 형성될 정도에 이르렀다고 보기 곤란하다. 오히려 원고가 주장한 이 사건 등록디자인의 나사산 형상 부분은 두 개의 물품을 연결하거나 고정하는데 사용되는 물품이 갖는 일반적 형상 또는 형태에 근접한 것으로 보일 뿐이다. 더욱이 원고가 주장하는 '나사산의 전체적인 형상'은 선행디자인 9, 10에 이미 모두 개시되어 있고(상·하부 나사산의 직경 차이가 존재하는 부분은 선행디자인 9, 10에, 상·하부 나사산의 간격 차이가 존재하는 부분은 선행디자인 9에 각 개시되어 있다), 앞서 본 바와 같이 선행디자인 5, 9, 10의 결합이 통상의 디자이너들에게 용이하다고 인정되는 이상 이 사건 등록디자인과 선행디자인들 사이에 설령 원고 주장과 같은 전체적인 심미감의 차이가 있다 하더라도 그와 같은 사정만으로는 이 사건 등록디자인이 선행디자인 5, 9, 10으로부터 용이하게 창작될 수 있다는 앞선 인정을 뒤집기에 부족하고, 달리 반증이 없다.

따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

## 나. 결론




이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 5에 선행디자인 9 또는 10을 결합함에 의해 용이하게 창작할 수 있으므로, 나머지 주장에 관하여는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 구 디자인보호법 제5조 제2항에 의하여 디자인등록을 받을 수 없다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다.

## 【요지18】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당1785	인용	2019. 9. 20.
특허법원	2019허8620	기각	2020. 6. 4.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행 디자인	
 [도면 1.1]		-	
 [도면 1.2]	 [도면 1.3]	 [도면 1.2]	 [도면 1.3]
 [도면 1.4]	 [도면 1.5]	-	-
 [도면 1.6]	 [도면 1.7]	-	-
▶ 등록번호: 제30-0896421호 ▶ 출원일/등록일: 2016.12.12./2017.2.24. ▶ 물품: 벽체 배수판 커버		▶ 물품: 벽체 배수판 커버	

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

## 1. 디자인보호법 제33조 제2항 해당 여부

### 가. 판단기준

구 디자인보호법 제5조 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 참조).

### 나. 분쟁의 경위

다음과 같은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제4 내지 8호증, 을 제2호증의 각 기재 및 영상, 증인 △△△의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면 이를 인정할 수 있다.

1) 증인 △△△은 2016. 6. 8. 벽체 배수판 커버를 찍어내는 원판금형을 디자인하여 소외 하성산업에게 의뢰하여 제작하였고, 위 원판금형은 그 배면 부분에 리브가 형성되지 않았다는 점을 제외하고 정면 및 측면 등 나머지 형성과 모양이 이 사건 등록디자인과 동일하다(증인 △△△ 제작의 위 원판금형을 '이 사건 원판금형'이라 한다).

### 제33조 제2항

2) 증인 △△△은 이 사건 원판금형을 제작한 직후 이를 피고에게 대여하였고, 피고는 위 원판금형으로 벽체 배수판 커버를 제작하여 이를 증인 △△△에게 공급하였다. 그런데 증인 △△△이 피고에게 위 물품대금을 지급하지 못하게 되자, 2016. 10. 5. 피고와 사이에 이 사건 원판금형에 관한 모든 권한을 대금 1,800만 원에 피고에게 양도하고, 위 양도대금을 물품대금채무에서 상계하기로 하는 내용의 이 사건 금형 양도 확인서(갑 제4호증)를 작성하였다.

3) 원고는 피고로부터 이 사건 원판금형으로 제작한 벽체 배수판 커버를 공급받았고, 이를 2016. 9. 1. 이전에 창원 진해 및 마산 합포구 소재 건물 벽면에 시공하였다.

4) 그런데, 증인 △△△은 이 사건 금형 양도 확인서 작성 이후 이 사건 원판금형의 디자인에 대한 권리를 원고에게 양도하였고, 원고는 이 사건 원판금형의 배면에 리브 부분을 추가하여 2016. 12. 2. 이 사건 등록디자인을 출원하였으며, 2017. 2. 24. 디자인 등록을 받았다.

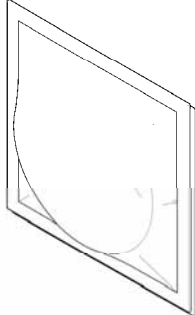
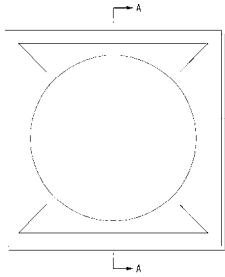

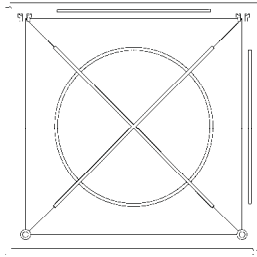


5) 이에 피고는 원고를 상대로 이 사건 등록디자인은 정당한 권원 없이 출원된 것이라는 등의 이유로 무효라고 주장하면서 이 사건 등록무효심판을 청구하였다.

#### 다. 구체적인 판단

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2는 모두 '벽체 배수판 커버'에 관한 것으로서 대상물품이 동일하다.

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 형상과 모양이 잘 나타난 도면과 사진을 대비하면 아래 표와 같다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

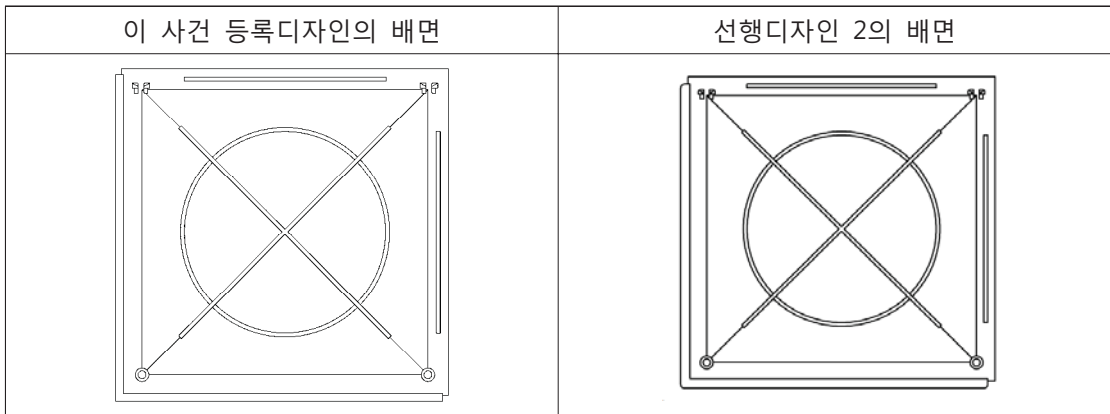
구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 1
사시도		-
정면도		
배면도		
시공 상태		

3) 양 디자인은, 정사각형 내부에 오목부가 형성된 큰 원이 돌출되어 있고, 원 바깥 부분에서 정사각형 끝 단면으로 경사면이 형성되어 있으며, 각 꼭지점에서 원 외각 지

제33조 제2항

점까지 방사선 방향으로 사선이 형성되어 있어 전체적인 형상과 모양이 동일하다. 다만, 이 사건 등록디자인의 배면에 원형과 엑스(X)자 형상의 리브가 형성된 반면, 선행디자인 1의 배면에 이와 같은 리브가 형성되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

4) 그런데 선행디자인 2에는 다음과 같이 이 사건 등록디자인의 배면에 형성된 리브와 동일하게 원형과 엑스(X)자 형상의 리브가 나타나 있다.



그리고 을 제16 내지 19호증의 각 기재 및 영상, 증인 △△△의 증언에 변론 전체의 취지에 비추어 보면, 안정성과 강도를 보강하기 위하여 복수의 볼록한 리브를 형성하는 것은 통상의 디자이너에게 잘 알려져 있었고, 이 사건 등록디자인과 같이 벽체 배수관 커버의 배면에 엑스(X)자 리브를 붙이고, 앞면 무늬에 따라 보강 리브를 형성하는 것은 제품의 수축을 방지하기 위하여 일반적으로 사용되어 왔음을 알 수 있다. 위와 같이 배면에 형성된 리브는 보는 사람의 눈에 잘 띄지 않을 뿐만 아니라 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하고, 또한 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다고 할 것이다.

5) 그렇다면 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1에 선행디자인 2의 배면 부분을 단순 조합하는 창작수법이나 표현방법만으로 용이하게 창작할 수 있고, 또한 선행디자인 1로부터도 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 할 것이다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

#### 라. 원고 주장에 대한 판단

원고는, 선행디자인 1과 관련하여 원거리에서 촬영한 시공 사진의 정면 모습 및 피고 제품의 정면도와 배면도만 제시하고 있을 뿐, 디자인 물품을 구체적으로 특정할 수 있을 정도로 디자인 도면을 제시하지 못하고 있고, 해당 디자인의 공지 날짜를 명확히 특정할 객관적 입증자료를 제시하고 있지 않으므로, 이러한 선행디자인 1을 전제로 선행디자인 2와 결합하여 용이 창작성 여부를 판단하는 것은 위법하다는 취지로 주장한다.

살피건대, 디자인의 유사 판단에 있어 대비 대상이 되는 디자인의 공개 정도는 통상의 디자이너가 그것을 보고 용이하게 디자인을 창작할 수 있을 정도로 표현되어 있으면 충분하고 반드시 육면도나 참고사시도 등으로 그 형상과 모양의 모든 것이 기재되어 있어야 하는 것은 아니며, 자료의 표현이 부족하더라도 이를 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 요지 파악이 가능하다면 그 대비판단의 대상이 될 수 있다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2003후1956 판결 등 참조). 선행디자인 1에는 정면 사진 및 배면 사진, 시공 사진만 나타나 있으나, 위 각 사진은 벽체 배수판 커버의 전체적인 형상과 모양이 나타나 있어 이 사건 등록디자인과 대비하는데 어려움이 있다고 보기 어렵다. 그리고 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 정면도가 동일하다는 점은 당사자 사이에 다툼이 없고, 선행디자인 1은 2016. 9. 1. 이전에 창원 진해 및 마산 합포구 소재 건물들 내부 벽에 시공되었다는 점은 원고도 인정하고 있다.

따라서 선행디자인 1은 이 사건 등록디자인과 동일·유사한지 여부를 대비할 수 있을 정도로 공개되었고, 그 출원 전에 시공되어 공지되었다고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

## 제33조 제2항

### 2. 결론

따라서 이 사건 등록디자인은 나머지 무효사유 주장에 대하여 더 살펴볼 필요 없이 디자인보호법 제33조 제2항에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 결론적으로 이 사건 등록디자인의 등록을 무효로 한 이 사건 심결은 적법하다.









용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

## 【요지19】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당323	인용	2019. 11. 27.
특허법원	2019허9036	기각	2020. 5. 14.
대법원	2020후10711	기각(심리불속행)	2020. 9. 24.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행 디자인	
			
[사시도]		[사시도]	
		-	-
[정면도]	[배면도]	-	-
		-	-
[좌측면도]	[우측면도]	-	-
		-	-
[평면도]	[저면도]	-	-
▶등록번호: 제30-0597951호 ▶출원일/등록일: 2009.12.11./2011.4.29. ▶물품: 도어용 손잡이		▶물품: 도어용 손잡이	

## 제33조 제2항

### 1. 구 디자인보호법 제5조 제2항 해당 여부

#### 가. 판단기준



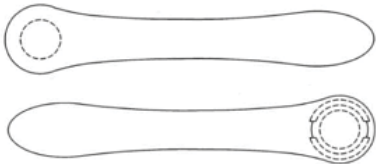

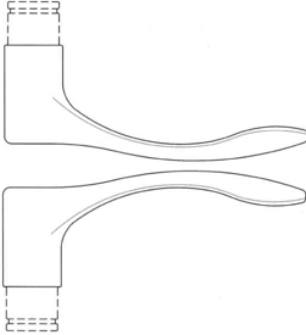


구 디자인보호법 제5조 제2항은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, 여기에는 위 각 호에 해당하는 디자인의 결합뿐만 아니라 위 디자인 각각에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 포함된다고 봄이 타당하고, 그 규정의 취지는 위 각 호에 해당하는 디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 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 참조).

#### 나. 구체적인 판단

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 모두 '도어용 손잡이'에 관한 것으로서 대상 물품이 동일하다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 형상과 모양을 대비하면 아래 표와 같다.

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인
사시도		
정면도/ 배면도		-
좌/우측 면도		-
평면도/ 저면도		-
참고도		

### 제33조 제2항

이에 대하여 원고는 선행디자인은 사시도만 개시되어 있어 이 사건 등록디자인과 명확한 대비가 가능할 정도로 특정되지 않았고 주장하므로 이에 관하여 본다.

살피건대, 디자인의 유사 판단에 있어 대비 대상이 되는 디자인의 공개 정도는 그 디자인이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 디자이너'라 한다)가 그것을 보고 용이하게 디자인을 창작할 수 있을 정도로 표현되어 있으면 충분하고 반드시 육면도나 참고사시도 등으로 그 형상과 모양의 모든 것이 기재되어 있어야 하는 것은 아니며, 자료의 표현이 부족하더라도 이를 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 요지 파악이 가능하다면 그 대비판단의 대상이 될 수 있다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2003후1956 판결 등 참조). 선행디자인의 사진에는 사시도와 참고도만 나타나 있으나, 사시도와 참고도는 도어용 손잡이의 전체적인 형상과 모양이 나타나 있어 이 사건 등록디자인과 대비하는데 어려움이 있다고 보기 어렵고, 일부 표현이 부족한 부분이 있더라도 통상의 디자이너라면 경험칙에 의하여 선행디자인의 사시도와 참고도로부터 도어용 손잡이의 정면과 배면, 좌우측면 및 평면과 저면 등의 형상과 모양을 파악할 수 있다고 보인다.

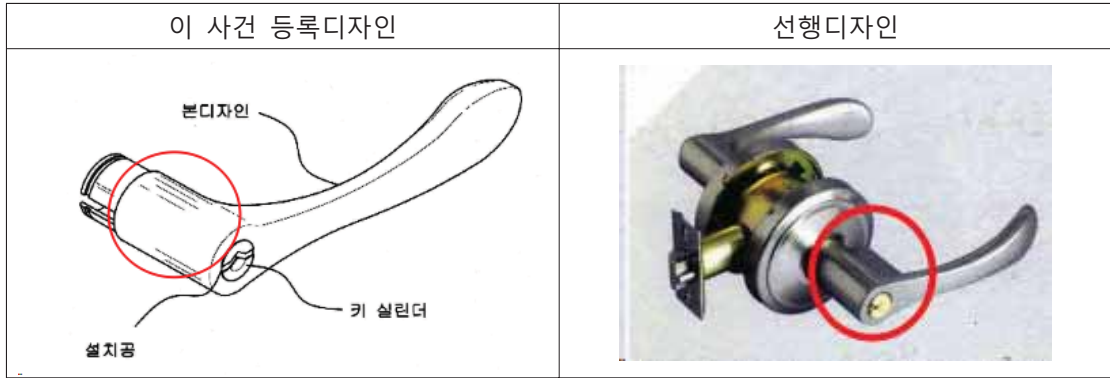
따라서 선행디자인은 이 사건 등록디자인과 동일·유사한지 여부를 대비할 수 있을 정도로 공개되었다고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.


3) 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 공통점과 차이점은 다음과 같다.


가) 양 디자인은 모두, ① 손잡이의 키가 삽입되는 몸통 부분과 손잡이가 직교되게 일체형으로 형성되고, ② 손잡이 부분은 몸통 부분 원형의 지름보다 좁은 너비를 갖는 곡선의 형태로 시작되고, 점차 그 너비가 좁아지다가 중간 부분부터 다시 넓어지면서 끝 부분에서 타원형으로 마감되는 점에서 공통된다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

나) 반면, ① 이 사건 등록디자인은 손잡이 몸통 부분이 원통형이나, 선행디자인은 손잡이와 같은 방향으로 돌출부가 형성되어 있다(이하 '차이점 1'이라 한다).



그리고 ② 이 사건 등록디자인은 손잡이 끝부분이 다소 뾰족한 형상(  )이

나, 선행디자인은 둥글게 마감된 형상(  )이며, 양 디자인의 손잡이 끝부분의 두께와 만곡되는 정도에 차이가 있다(이하 '차이점 2'라 한다).



### 제33조 제2항

4) 양 디자인의 공통점들은 보는 사람의 시선과 주의를 끄는 지배적인 특징에 해당되어 전체적으로 심미감이 유사한 디자인으로 보인다. 반면, 차이점들은 다음과 같이 눈에 잘 띄지 않을 뿐만 아니라 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하거나 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다.

가) 차이점 1에 관하여 보건대, 선행디자인의 물품이 도어에 설치될 경우 돌출부가 손잡이 방향으로 형성되어 손잡이에 가려져 있으므로 보는 사람의 눈에 잘 띄지 않거나 상당히 주의를 기울여야 확인할 수 있다. 그리고 이 사건 등록디자인과 같이 돌출부가



1 참조) 등과 같이 이미 잘 알려져 있었고, 통상의 디자이너가 공지된 도어 손잡이의 몸통 부분을 참고하여 돌출부를 삭제하는 방법으로 용이하게 창작할 수 있다고 할 것이므로 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하다.

나) 차이점 2에 관하여 보건대, 양 디자인 모두 끝 부분이 둥근 형상과 모양이라는 점에서 전체적으로 유사하고, 다만 손잡이의 끝 부분을 다소 뾰족한 형상으로 할 것인지 둥근 형상으로 할 것인지는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 해당한다. 그리고 위 손잡이의 끝 부분의 두께 및 만곡되는 정도는 자세히 살펴보아야 이를 확인할 수 있을 정도로 미세한 차이에 불과하다.

5) 그렇다면 이 사건 등록디자인은 선행디자인의 형상과 모양을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그 독창성을 인정할 정도

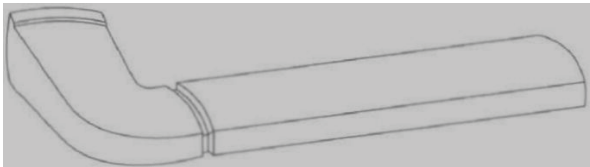
용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

에 이르렀다고 보기 어려워 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용한 것에 지나지 않는다. 결국 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 할 것이다.

#### 다. 원고의 주장에 대한 검토

원고는 이 사건 소송은 특허법원 2019. 4. 19. 선고 2018허6658호 사건과 판결 요지가 유사하고 논리전개 및 주장이 같음에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다는 취지로 주장한다.

그러나 특허법원 2018허6658호 사건의 등록디자인은 아래 표에서 보는 바와 같이 이 사건 등록디자인과는 전혀 상이하므로, 동일한 판단이 내려져야 한다는 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

특허법원 2018허6658호 사건의 등록디자인(갑 제4호증)	
--------------------------------------	--

## 2. 검토 결과

따라서 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 그러므로 피고의 나머지 등록무효 주장에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

## 【요지20】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당1364	인용	2019. 11. 29.
특허법원	2019허9142	기각	2020. 10. 16.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행 디자인
 [도면 1.1]	 [선행디자인 1]
[도면 1.2]                      [도면 1.3]	
[도면 1.4]                      [도면 1.5]	 [선행디자인 10]
 [도면 1.6]                      [도면 1.7]	
▶등록번호: 제30-0896139호 ▶출원일/등록일: 2016.5.9./2017.2.22. ▶물품: 캔들위머	▶물품: 캔들위머

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

## 1. 이 사건 등록디자인이 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하는지 여부

### 가. 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 '공지디자인'이라고 한다)의 결합에 의하거나 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라고 한다)이나 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라고 한다)을 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 디자인은 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다.

또한 공지형태나 주지형태를 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 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 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 참조).

### 나. 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 물품 비교

1) 선행디자인 1~3, 8은 이 사건 등록디자인과 마찬가지로 그 대상 물품이 캔들 위머로서 동일한 물품에 해당하여, 이 사건 등록디자인이 용이창작 디자인에 해당하는지

### 제33조 제2항

를 판단하는 데 근거가 되는 선행디자인이 될 수 있다.

2) 나아가 앞서 인정한 사실 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정 등에 의하면, 선행디자인 4~7, 10 역시 그 용도, 기능, 형태 등의 관련성으로 인하여 이 사건 등록디자인이 용이창작 디자인에 해당하는지를 판단하는 데 근거가 되는 선행디자인이 될 수 있다.

가) 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 캔들 위머는 향초를 할로젠 전등 등을 이용하여 가열하여 녹임으로써 향을 발산시키는 일종의 히터로서, 이를 위해 구비되는 집열부는 열원에서 발생하는 열을 하방의 향초로 모아주는 용도와 기능을 가진다. 그리고 연결부는 받침대에 수직 고정되어 상부의 전등갓이 하부를 향하도록 지지한다.

나) 한편 선행디자인 4~7, 10의 대상 물품인 전기스탠드는 받침부에 의하여 책상이나 바닥에 수직 방향으로 세워져 하방의 일정 영역을 밝게 하여 주는 이동식 조명등으로, 이를 위해 구비되는 전등갓은 광원에서 발생하는 빛을 은은하게 확산시킴과 동시에 하방으로 모아주는 용도와 기능을 가지고, 연결부는 받침대에 수직 고정되어 상부의 전등갓이 하부를 향하도록 지지한다.

다) 그렇다면 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 캔들위머는 받침부와 연결부 및 집열부(또는 전등갓)로 이루어진 전기스탠드와 그 기본적인 구조가 동일하고, 열원 또는 광원에서 나온 열 또는 빛을 하방으로 모아주는 점에서 그 용도나 기능에 있어 밀접한 관련성이 있어, 선행디자인 4~7, 10은 통상의 디자이너가 이 사건 등록디자인과 같은 캔들위머를 창작하기 위하여 별다른 어려움 없이 참고할 수 있는 선행디자인이라고 할 것이다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

## 다. 디자인의 대비

### 1) 도면의 대비

먼저 이 사건 등록디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도, 좌측면도, 평면도와 선행디자인 1을 대비하면 아래 표와 같다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 1
 <p>(사시도)</p>	
 <p>(정면도)</p>	
 <p>(평면도)</p>	

### 2) 공통점


양 디자인은 ① 전체적으로 집열부, 연결부, 받침부로 구성되어 있는 점, ② 연결부는 집열부와 받침부를 연결하는 일체로 연장된 기둥으로, 상부가 만곡지게 굽어진


제33조 제2항

형상인 점, ㉓ 받침부는 사각형상으로 되어 있고, 받침부 중앙에 향초를 받치기 위한 원형의 거치부가 형성된 점 등의 공통점이 있다.

3) 차이점


한편, ㉔ 집열부와 관련하여, 이 사건 등록디자인의 경우 위는 협소하고 아래쪽은 넓은 원뿔대 형상( )이나, 선행디자인 1의 경우 원기둥과 위는 협소하고 아래쪽은

넓은 원뿔대를 결합시킨 형상(  )이며, ㉕ 연결부와 관련하여, 이 사건 등록디자인은 연결부 상부가 아치형으로 만곡되어 알파벳 'J'가 뒤집어진 형상을 이루며 연결부의 단부가 집열부의 상단 원형판의 중심에 수직으로 부착되어 있고 연결부의 만곡이

시작되는 위치와 거의 동일한 높이에 집열부의 상단이 위치하고 있으나(  ),

선행디자인 1은 연결부 상부가 모서리가 둥근 'J'자 형으로 만곡되어 연결부의 단부가

집열부의 상단 측면에 부착되어 있고(  ), ㉖ 받침부와 관련하여, 이 사건

등록디자인의 경우 받침부 중앙에 원형으로 알개 파여있는 형상(  )인 반면

선행디자인 1의 경우 거치부가 받침부 중앙을 원형으로 관통하여 형성

(  )되어 있다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

#### 4) 용이창작 여부에 대한 구체적 판단

앞서 인정된 사실, 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사실 등에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1에 주지의 원뿔대의 형상만을 결합하거나 선행디자인 1에 선행디자인 10과 주지의 원뿔대의 형상을 결합함으로써 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 것에 해당한다.

가) 차이점 ㉠과 관련하여, 아래와 같이 선행디자인 5~7의 전등갓은 원뿔대통의 형상이며, 선행디자인 4, 8의 집열부 또는 전등갓은 원뿔대의 형상을 가지고 있다. 여기에 선행디자인 1은 물론이고 선행디자인 2~3의 경우에도 집열부 하부에 아래가 넓은 원뿔대의 형상이 존재한다. 더욱이 을 제1호증의 영상과 변론 전체의 취지에 의하면 아래 그림에서 보는 바와 같이 전기스탠드의 전등갓에 원뿔대 내지 원뿔대통의 형상을 적용하는 것은 매우 흔한 것으로 보인다.

선행디자인 2	선행디자인 3	선행디자인 4	선행디자인 5	선행디자인 6	선행디자인 7	선행디자인 8
						
네이버에서 '전등갓' 이미지 검색 결과(을 제1호증)						
						
<이하 그림 삽입을 위한 여백>						

제33조 제2항

그렇다면 원뿔대는 해당 디자인 분야에서 널리 사용되고 있는 주지의 형상이라고 할 수 있다. 따라서 차이점 ㉠은 이 사건 선행디자인의 집열부 형상을 주지의 원뿔대 형상으로 치환함으로써 극복될 수 있으며, 통상의 디자이너가 그와 같은 결합에 이르는 데에 특별한 창작적 노력이 필요하다고 보이지도 아니한다.

나) 차이점 ㉡과 관련하여, 원고는 이 사건 등록디자인의 연결부는 집열부가 완전히 거꾸로 매달려 있는 듯한 느낌을 주는 미감적 가치를 형성한다고 주장한다(원고는 이를 종 또는 금강초롱꽃과 유사한 미감이라고 주장하고 있다). 그런데 다음과 같은 사정 등을 고려하면, 이는 선행디자인 1과의 관계에서 집열부를 변경함에 따라 수반되는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 인정될 뿐 아니라 선행디자인 10에 이미 공지되어 있는 미감적 가치를 구현한 것에 불과하다고 보인다.


(1) 캔들위머 디자인은 전체적인 형태나 구조에 있어서 랜턴형과 스탠드형으로 구분되는데, 원고가 제출한 캔들위머 디자인들 및 선행디자인 1, 8을 기초로 이 사건 등록디자인과 그 구조가 비슷한 스탠드형 제품들을 간추려 시기별로 정리하면 다음과 같다.




용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.


위와 같은 사실을 토대로, 이 사건 등록디자인의 출원일 무렵 스탠드형 캔들위머 디자인의 연결부가 가지는 일반적인 경향을 살펴보면, ① 먼저 연결부와 집열부 서로 결합하는 형태에 관하여는 연결부의 단부가 집열부 상단 중앙에 부착되는 형태가 보편적이고, 다만 집열부 상단이 경사지지 않은 대통형을 취하고 있는 경우에 연결부 단부가 집열부의 측면 상단에 부착되는 방식을 채택하고 있음을 알 수 있고, ② 연결부는 단순한 수직선 구조에 집열부와 연결되는 단부 주변만 직각으로 굽어지게 형성하거나 아니면 집열부의 반대쪽 방향으로 만곡되어 있는 형태로 형성하는 방식을 채택하고 있음을 알 수 있다.

(2) 선행디자인 1은 집열부를 원기둥과 원뿔대를 결합한 형상을 취함으로써 연결부와 연결을 원기둥의 측면으로 연결하는 형태를 취하였으나, 앞에서 본 바와 같이 집열부의 형상을 주지의 원뿔대 형상으로 변경한다면 원뿔대 측면으로 연결부의 단부를 연결하는 것은 집열부 측면의 경사로 인하여 기능적으로 용이하지 않을 뿐 아니

라 미감적으로도 부적당하므로() , 통상의 디자이너라면 특별한 사정이 없는 한

종전의 방식에 따라 집열부 중앙을 통해 연결하는 방식을 취할 것으로 보인다(.

이 경우 선행디자인 1이 가진 기존 수직선 구조를 변경시키지 않는다면 집열부와 연결부의 단부가 연결되는 방식은 이 사건 등록디자인의 연결부와 같이 알파벳 J가 뒤집어

진 형태()가 될 수밖에 없고 다른 식의 연결 형태를 상정하기 어렵다. 그렇다면 선행디자인 1의 연결부를 원뿔대의 집열부를 갖춘 이 사건 등록디자인과 같게 변형시키는 것은 선행디자인 1의 집열부의 형상을 원뿔대 형상으로 변경함에 따른 부수적

제33조 제2항

변형으로 상업적·기능적 변형에 불과하다고 할 것이다.

(3) 나아가 선행디자인 10에는 이 사건 등록디자인의 연결부와 마찬가지로 연결부의 단부가 집열부의 상단 원형판의 중심에 수직으로 부착되고 연결부의 만곡이 시작되는 위치와 거의 동일한 높이에 전등갓의 상단이 위치하고 있는 형상이 공지되어 있어, 이 사건 등록디자인의 연결부와 마찬가지로 미감적 가치를 형성한다



( ). 한편 위 연결부와 이 사건 선행디자인 1의 나머지 부분의 결합이 용이한지 살펴보면, ① 이 사건 선행디자인 1과 선행디자인 10이 기본적으로 동일한 스탠드형 구조를 가지고 있고, 받침부, 연결부, 집열부(전등갓)로 이루어진 전체적인 구성이 미니멀리즘에 기초한 외관적 특징을 공유하고 있으며, ② 연결부의 단부를 집열부 상부에 연결하는 구성이 이 사건 등록디자인의 출원일 무렵 캔들위머 디자인에 이미 도입되어 있었고, ③ 아래와 같이 이 사건 등록디자인과 기본적 구조를 같이 하는 전기 스탠드에 관한 선행디자인 4, 6, 7에도 이 사건 등록디자인의 연결부와 마찬가지로 연결부 상부가 반원 고리형으로 만곡되어 연결부의 단부가 전등갓의 중앙에 부착된 형상이 공개되어 있었다. 그렇다면 선행디자인 1에 선행디자인 10의 연결부를 결합하는 것에 특별한 어려움이 있다고 보이지 않는다.

선행디자인 4	선행디자인 6	선행디자인 7	선행디자인 10
			

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

다) 차이점 ㉔과 관련하여, 선행디자인 8에는 이 사건 등록디자인과 마찬가지로

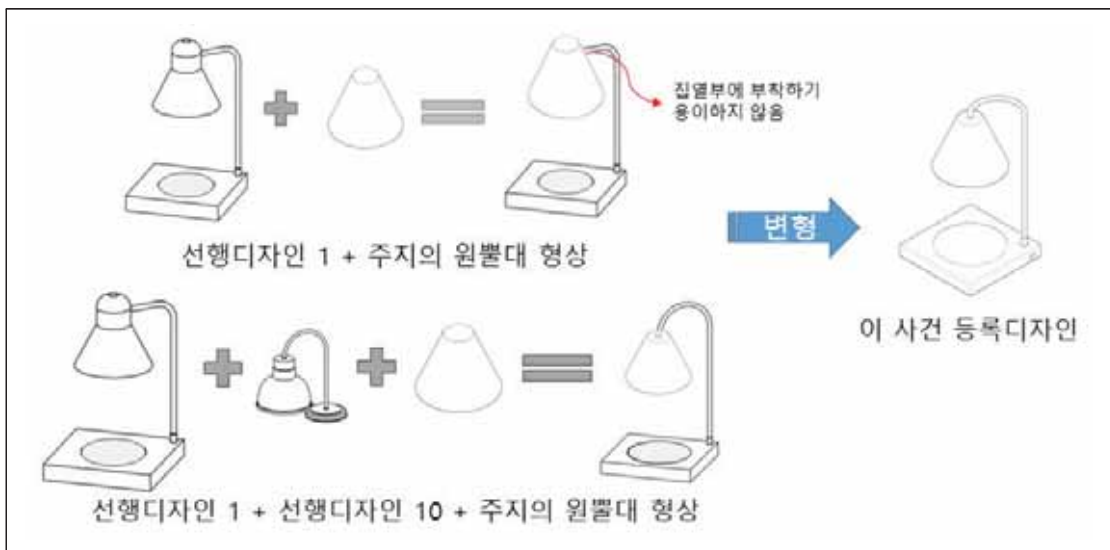


거치홈이 알개 파여있는 구성이 개시되어 있었다( ). 한편 갑 제17, 18호증의 각 영상에 의하면 선행디자인 1의 원형 거치부는 길고 다양한 캔들 높이를 위하여 가운데를 관통하는 형상을 취한 것으로 보인다. 여기에 선행디자인 2는 높이가 낮은



캔들의 거치를 위하여 관통된 원형 거치부에 ' '와 같은 원형의 초 받침 구성을 개시하고 있기도 하였다. 그렇다면 원형 거치부가 받침부를 관통하도록 할 것인지, 아니면 받침부와 원형 거치부를 일체로 형성하고 캔들의 높이에 맞게 거치홈을 일부 파낼 것인지 여부는 전체적으로 볼 때 미감에 별다른 차이를 주지 아니하는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 봄이 타당하다.

라) 이상의 검토결과를 토대로 선행디자인 1에서 이 사건 등록디자인을 도출하는 과정을 요약하면 아래와 같다.



## 제33조 제2항

### 5) 원고의 주장에 대한 판단

원고는 이 사건 사건 등록디자인이 구현된 제품이 실제 수요자들로부터 미감적 가치가 탁월하다는 평가를 받고 있고, 동종 업계에서 원고의 제품을 카피하고 있는 사정 등을 들어 이 사건 등록디자인에는 선행디자인들로부터 용이하게 도출할 수 없는 심미감이 있다고 주장한다. 그러나 등록디자인의 창작비용이성은 등록디자인이 구현된 제품이 아니라 등록공보 상의 등록디자인 자체를 비교대상으로 삼아 그 창작비용이성을 평가하여야 하고, 이 사건 등록디자인을 구현한 제품이 상업적 성공을 거두었다거나 수요자들로부터 좋은 평가를 받았다고 하더라도 그 평가에는 실제 제품이 갖는 재질적 특성 등이 고려되었다고 봄이 상당하므로, 이를 이유로 앞서 본 판단을 뒤집을 정도로 이 사건 등록디자인의 창작이 용이하지 않다고 보기 어렵다.

## 2. 검토결과 정리

이 사건 등록디자인은 선행디자인 1에 주지의 원뿔대의 형상을 결합하거나 선행디자인 1에 선행디자인 10 및 주지의 원뿔대의 형상을 결합함으로써 용이하게 창작할 수 있는 디자인이어서 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

## 【요지21】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당2915	인용	2019. 12. 24.
특허법원	2020허1472	기각	2020. 5. 14.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행 디자인
 [도면 1.1]	 [선행디자인1 도면 1.1]
 [도면 1.2]	 [선행디자인1 도면 1.2]
 [도면 1.3]	 [선행디자인1 도면 1.3]
 [도면 1.4]	 [선행디자인2]
 [도면 1.5]	
 [도면 1.6]	
 [도면 1.7]	[선행디자인2]
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0769046호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2014.8.22./2014.10.22.</li> <li>▶ 물품: 지주용 말뚝</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: Ground Screw</li> </ul>

## 제33조 제2항

### 1. 디자인보호법 제33조 제2항 해당 여부

#### 가. 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 '공지디자인'이라고 한다)의 결합에 의하거나 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라고 한다)이나 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라고 한다)을 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 디자인은 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다.

또한 공지형태나 주지형태를 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 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 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 참조).

#### 나. 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

선행디자인들은 모두 지주용 말뚝(Ground Screw)으로서 이 사건 등록디자인과 그 용도 및 기능이 동일하거나 유사한 물품이다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

## 다. 디자인의 대비

### 1) 도면의 대비

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도, 정면도, 배면도, 좌측면도, 평면도, 저면도를 중심으로 대비하면 아래와 같다(다만, 평면도와 저면도는 자세한 관찰을 위해 다른 도면에 비하여 확대하였다).

구분	사시도	정면도	배면도	좌측면도	평면도 등
이 사건 등록 디자인					 [평면도]  [저면도]
선행 디자인 1					 [평면도]  [저면도]



제33조 제2항

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 공통점 및 차이점



가) 공통점

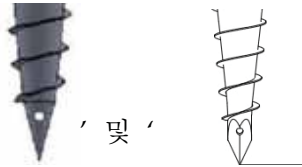
이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 다음과 같은 공통점을 가진다.





(1) 양 디자인은 ‘’ 및 ‘’과 같이 모두 약 1/2 지점을 기준으로, ① 상단부가 원통형의 형상을 띠고, ② 하단부가 역 원뿔형의 형상을 띠고 있으며, ③ 하단부의 외주면에 7개의 나선형의 나사산이 형성되어 있다(이하 ‘공통점 (1)’이라 하고, 나머지 공통점들과 차이점들도 이와 같은 방식으로 부르기로 한다).



(2) 양 디자인은 ‘’ 및 ‘’과 같이 상부는 개방되고, 전후면을 관통하는 돌기 삽입 홈과 복수의 고정 돌기가 형성되어 있다.




(3) 양 디자인은 ‘’ 및 ‘’과 같이 하단부의 나사산이 끝난 이후의 끝단에 배수 구성이 형성되어 있다.

나) 차이점





이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 다음과 같은 차이점을 가진다.



(1) 이 사건 등록디자인은 ‘’과 같이 바깥으로 볼록한 형태의 역 원뿔

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

형의 형상을 띠고 있으나, 선행디자인 1은 '  '과 같이 안쪽으로 오목한 형태의 역 원뿔형의 형상을 띠고 있다.

(2) 이 사건 등록디자인은 '  '과 같이 하단부의 첨단이 삼각형의 형상을 띠고, '  '과 같이 원뿔로 형성되어 있는 반면, 선행디자인 1은 '  '과 같이 오각형의 형상을 띠고, '  '과 같이 사각뿔로 형성되어 있다.

(3) 이 사건 등록디자인은 '  '과 같이 상단부에 3개의 고정 돌기가 형성되어 있는 반면, 선행디자인 1은 '  '과 같이 상단부에 4개의 고정 돌기가 형성되어 있다.











### 3) 구체적 검토

앞서 본 사실들과 갑 제3 내지 10, 15, 16호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 차이점들은 아래에서 보는 바와 같이 전체적으로 볼 때 별다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나 이 사건 등록디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법의 변경에 불과하므로, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1 또는 선행디자인 1에 선행디자인 2를 결합하여 쉽게 창작할

제33조 제2항

수 있는 디자인에 해당한다고 봄이 상당하다.


가) 차이점 (1)은 하단부의 역 원뿔형의 형상과 관련하여 바깥쪽으로 볼록한지 안쪽으로 오목한지 여부이다. 그런데, 아래 공지말뚝 7, 13에서 보는 바와 같이 하단부가 바깥쪽으로 볼록한 형태의 역 원뿔형의 형상을 가지는 지주용 말뚝은 이 사건 등록 디자인의 출원일 전부터 해당 디자인 분야에서 널리 사용되고 있었던 것으로 보인다.

공지말뚝 1 (갑 제3호증)	공지말뚝 2 (갑 제4호증)	공지말뚝 3 (갑 제5호증)	공지말뚝 4 (갑 제6호증)	공지말뚝 5 (갑 제7호증)
				
공지말뚝 6 (갑 제8호증)	공지말뚝 7 (갑 제9호증)	공지말뚝 8 (갑 제10호증)	공지말뚝 13 (갑 제15호증)	공지말뚝 14 (갑 제16호증)
				

나) 차이점 (2)는 하단부의 침단이 저면에서 볼 경우 원뿔형의 모습을 가지면서 정면에서 볼 경우 삼각형의 형상을 띠는지 아니면, 저면에서 볼 경우 사각뿔의 모습을 가지면서 정면에서 볼 경우 오각형의 형상을 띠는지 여부이다. 위 공지디자인들에서 보는 바와 같이 지주용 말뚝에서 이 사건 등록디자인 하단 침단부의 형상은 해당 디자인 분야에서 널리 사용되고 있는 주지의 형상에 불과하다(공지말뚝 1 내지 7, 13).

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.



다) 더욱이 선행디자인 2는 ‘과 같이 하단부가 바깥쪽으로 볼록한 형태의 역 원뿔형의 형태를 가지면서 첨단이 저면에서 볼 경우 원뿔형의 모습을 가지면서 정면에서 볼 경우 삼각형의 형상을 띠고 있으므로, 차이점 (1), (2)는 선행 디자인 1에 선행디자인 2를 단순히 결합한 것에 불과하고, 이와 같은 결합에 특별한 창작적 노력이 필요하다고도 보기 어렵다.

라) 차이점 (3)은 상단부의 고정 돌기 개수의 단순한 변형으로서 특별한 미감적 가치가 인정된다고 보기는 어렵고, 그 개수를 4개에서 3개로 변형하는 것은 통상의 디자이너가 필요에 따라 별다른 어려움 없이 시도해 볼 수 있는 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하다.

## 2. 결론


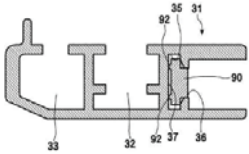

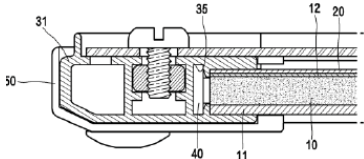





이상에서 본 바를 종합하면, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1 또는 선행디자인 1에 선행디자인 2를 결합하여 쉽게 창작할 수 있어 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하므로, 다른 주장에 관하여 살펴볼 필요 없이 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

## 【요지22】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당1873	기각	2020. 2. 28.
특허법원	2020허3065	인용	2020. 9. 11.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행 디자인
 [도면 1.1]	 [대표도]
 [도면 1.2]	 [도면 2]
 [도면 1.3]	
 [도면 1.4]	-
 [도면 1.5]	-
 [도면 1.6]	-
 [참고도 1.1]	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0843874호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2015.9.11./2016.3.4.</li> <li>▶ 물품: 엘이디천장등용 프레임블록</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 측면발광형 발광다이오드 평판조명기구</li> </ul>

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

가. 이 사건 등록디자인이 선행디자인들로부터 용이하게 창작되는지 여부

**1) 관련 법리**

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 '공지디자인'이라고 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지 형태'라고 한다)을 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 디자인은 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다.

또한 공지형태나 주지형태를 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 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 살펴 보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

**2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 5의 물품의 동일·유사 여부**

이 사건 등록디자인의 대상물품인 '엘이디천장등용 프레임블록', 선행디자인 1의 대상물품인 '측면발광형 발광다이오드 평판조명기구' 중 프레임에 관한 부분 및 선행디

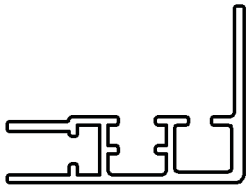
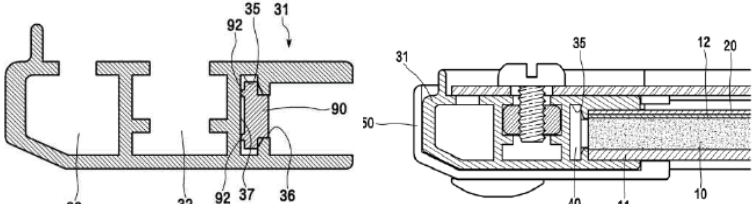
제33조 제2항


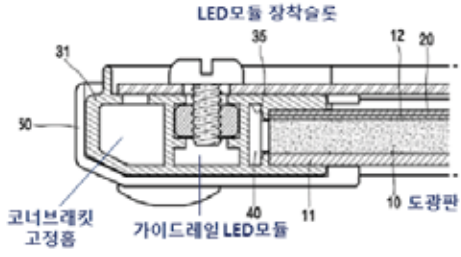
자인 5의 대상물품인 ‘휩방지 엣지면조명장치’ 중 프레임 부분은 모두 LED 조명장치의 테두리 프레임 부분에 관한 것으로 동일하다.

3) 선행디자인 1 혹은 선행디자인 1과 선행디자인 5의 결합에 의한 용이창작 여부

가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대비

(1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대비 및 호칭은 아래 표 기재와 같다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 1
	

이 사건 등록디자인	선행디자인 1
	

(2) 공통점

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은, ① 전체적인 형상이 전후 방향으로 긴 평판형의 가로로 된 수평부와 세로로 된 수직부를 갖는 ‘ㄷ’자 형태이고, 그 내측에 다수의 리브(rib)가 형성되어 있는 점, ② 내측에 코너연결구 고정홈(↔ 코너브래킷 고정홈)이 형성된 점, ③ 중간부에는 가이드레일 공간이 형성되어 있고 양측에 짧은 리브가 공간 안쪽으로 돌출되게 형성되어 공간을 나누고 있는 점, ④ 외측에는 라이트패널(↔

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.


도광판) 지지홈의 개방된 공간과 LED바(↔ LED모듈)를 장착하기 위한 LED바 장착슬롯(↔ LED모듈 장착슬롯)이 형성되어 있는 점 등에서 공통된다.


### (3) 차이점


반면 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은, ㉑ 수직부에 있어 이 사건 등록 디자인은 천장에 부착되는 스커트 부분이 몸체와 일자로 연결되어 수직부와 직선의 형

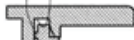
태를 띠는 반면(㉒), 선행디자인 1은 '  '와 같이 스커트가 코너연결구 고정홈(↔ 코너


브래킷 고정홈)을 형성하는 내측 측면의 리브 상부에 짧게 형성되어 몸체와 일자로 연결되지 않아 수직부가 일직선의 형상을 띄지 않는 점, ㉓ 코너연결구 고정홈(↔ 코너브래킷 고정홈)의 바깥쪽 부분, 즉 수평부와 수직부가 경계를 이루고 있는 모서리에 있어

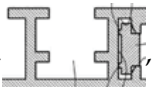
이 사건 등록디자인은 '  '와 같이 라운딩 처리된 직각 형태를 이루고 있으나, 선행

디자인 1은 '  '와 같이 약 30°의 경사진 형태로 각을 이루는 점, ㉔ 라이트패널(↔

도광판) 지지홈의 상부 리브에 있어, 이 사건 등록디자인은 '  '와 같이 바깥쪽

으로 단차를 두고 다소 낮게 형성되어 있으나, 선행디자인 1은 '  '와 같이 상부 리브의 상면은 다른 리브와 같은 높이로 이어지고 리브의 하면은 다소 낮고 두껍게

형성되어 있는 점, ㉕ 각 리브의 모서리 면에 있어, 이 사건 등록디자인은 '  '

와 같이 모두 라운딩 형태로 마감 처리되어 있으나, 선행디자인 1은 '  '와 같

이 각을 유지한 형태인 점 등에서 차이가 있다.

## 제33조 제2항

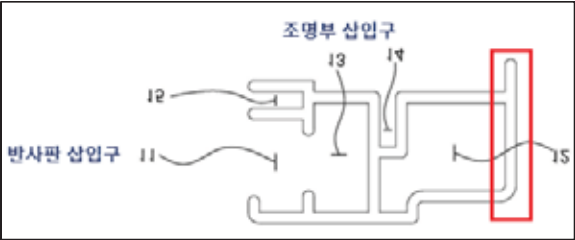
### 나) 검토

다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1 또는 선행디자인 1에 선행디자인 5를 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 봄이 타당하다.

#### (1) 차이점 ㉔

(가) 선행디자인 1은 이 사건 등록디자인과 달리 스커트가 코너연결구 고정홈(↔ 코너브래킷 고정홈)을 형성하는 내측 리브에 연결되어 몸체와 일자로 연결되지 않는다. 그러나 스커트를 코너연결구 고정홈을 형성하는 '내측 리브 상단'에서 '리브 가장자리'로 위치를 옮기는 것은 단순한 변형에 불과하여 특별한 창작적 노력이 필요한 것으로 보이지 않아 통상의 디자이너가 별다른 어려움 없이 변형할 수 있다고 보인다.

(나) 게다가 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 공지된 선행디자인 5에는 이 사건 등록디자인과 같이 스커트 부분이 몸체에 일자로 길게 연결되어 형성되는 직선의 수직부 형상이 우측 그림과 같이 이미 공지되어 있었다. 선행디자인 5



는 앞서 살핀 바와 같이 '휨방지 옛지면조명장치'에 관한 디자인으로 그 대상이 되는 물품이 이 사건 등록디자인의 그것과 동일하고, 조명부 삽입구(↔ LED바 장착부), 반사판 삽입구(↔ 라이트패널 지지홈)가 형성된 점에서 이 사건 등록디자인 및 선행디자인 1이 서로 공통되어 형태적 관련성이 크다. 따라서 통상의 디자이너는 선행디자인 1에 선행디자인 5의 '수직부 형상'을 용이하게 결합할 수 있을 것으로 보인다.

#### (2) 차이점 ㉕

차이점 ㉕의 코너연결구 고정홈의 바깥쪽 모서리 부분은 선행디자인 5의 대

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

응 부분의 모서리 부분이 이미 이 사건 등록디자인의 해당 부분과 유사하게 라운딩 처리된 직각 형태를 이루고 있는 것과 같이 해당 물품분야에서 통상의 디자이너라면 용이하게 변경할 수 있는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

### (3) 차이점 ㉔, ㉕

차이점 ㉔, ㉕의 경우 전체디자인에서 차지하는 비중이 작고 자세히 살펴봐야만 알 수 있는 부분에 해당하고, 리브의 두께 및 테두리 마감부를 변형한 정도에 불과하여 새로운 미감적 가치를 창출한 부분이라고 할 수 없다.

## 나. 결론

결국 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1 혹은 선행디자인 1과 선행디자인 5의 결합으로부터 쉽게 창작할 수 있어 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하므로, 원고의 나머지 다른 주장에 관하여 살펴볼 필요 없이 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.



## 제33조 제2항

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.




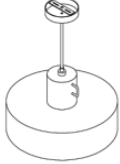
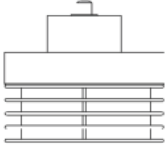
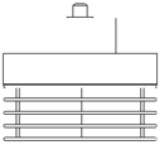
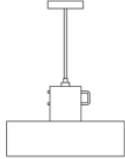
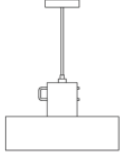
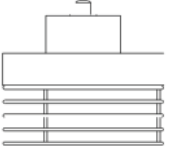
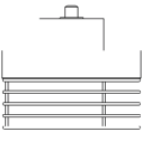
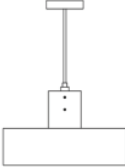
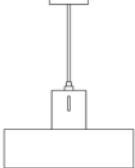




용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

## 【요지23】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당3742	인용	2019. 7. 23.
특허법원	2019허6129	인용	2020. 2. 6.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행 디자인	
 [도면 1.1]		 [사시도]	
 [도면 1.2]	 [도면 1.3]	 [정면도]	 [배면도]
 [도면 1.4]	 [도면 1.5]	 [좌측면도]	 [우측면도]
 [도면 1.6]	 [도면 1.7]	 [평면도]	 [저면도]
▶ 등록번호: 제30-0898414호 ▶ 출원일/등록일: 2016. 6. 28./ 2017. 3. 9. ▶ 물품: 천장등		▶ 물품: 천장등	

## 제33조 제2항

### 1. 이 사건 등록디자인의 용이창작 여부

#### 가. 판단 기준

디자인보호법 제33조 제2항의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라 한다)이나 국내외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라 한다)을 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 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다. 또한, 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 창작수준을 판단할 때는 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다 (대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

#### 나. 이 사건 등록디자인이 선행디자인들로부터 쉽게 창작되는지 여부

##### 1) 물품의 동일·유사 여부

앞선 이 사건 등록디자인과 선행디자인들의 주요 내용 및 도면에 의하면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 모두 '천장등'에 관한 디자인들이고, 선행디자인 2는 '투광등'에 의한 디자인으로서, 양 대상 물품 모두 천장에 부착되어 사용될 수 있는 조명등의 일종인바, 그 용도와 기능이 동일·유사한 물품에 해당한다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

## 2) 디자인의 용이 창작 여부

### 가) 각 디자인의 대비표

단계	이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
평면사시도	<p>소켓지지구 작은 원통체 큰 원통체 링</p>		
저면사시도	<p>소켓 원판 링 고정봉</p>		
정면도			

### 나) 각 디자인의 차이점 및 공통점

(1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 상하 2단 구성의 작은 원통체와 큰 원통체가 포함되어 있는 점, 작은 원통체의 위로 전선이 부설될 수 있는 소켓지지구가

### 제33조 제2항

형성되어 있는 점이 공통되는 반면, 그 차이점으로는 (i) 이 사건 등록디자인의 경우 위 2단 원통체 하부에 링 고정봉에 의해 고정된 등 간격의 다수 원형 링이 부착되어 있는 반면, 선행디자인 1은 그와 같은 구성이 존재하지 아니한 점, (ii) 이 사건 등록디자인의 경우 위 2단 원통체 구성의 아랫단인 큰 원통체의 하부면이 막혀 있어 소켓이 위 막힌 큰 원통체의 하부면에 위치하고 있는 반면, 선행디자인 1의 2단 원통체 구성의 아랫단인 큰 원통체 하부면은 뚫려 있어 소켓이 큰 원통체 상부면 및 작은 원통체의 하부면이 맞닿은 면에 위치하고 있는 점, (iii) 선행디자인 1의 경우 2단 원통체 구성의 윗단인 작은 원통체의 측면에 ‘ㄷ’ 모양의 작은 고리가 부착되어 있는 반면, 이 사건 등록디자인에는 그와 같은 구성이 존재하지 아니한 점, (iv) 선행디자인 1은 위 2단 원통체의 소켓지지구 위로 형성되어 있는 일자 줄 모양의 연결부 및 그 상단의 작은 원통형 천장 부착부까지 전체 디자인 구성에 포함시켜 천장등을 천장에 연결시키는 부분이 구체적으로 형상화되어 있는 반면, 이 사건 등록디자인은 천장쪽으로 2단 원통체의 소켓지지구까지만 디자인 구성에 포함되어 있고, 위와 같은 천장등과 천장의 연결 부위는 형상화되어 있지 아니한 점, (v) 양 디자인의 2단 원통체 구성의 높이 및 비율이 다소 상이한 점이 존재한다.

(2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는 각 몸체 하부가 링 고정봉에 의해 고정된 등 간격의 다수 원형 링으로 이루어진 점, 다수 원형 링의 상단 면 부분에 소켓이 위치한 점이 공통되나, 각 몸체 상부의 경우 이 사건 등록디자인은 앞서 본 2단 원통체로 이루어져 있는 반면, 선행디자인 2는 천장 방향으로 볼록한 반 계란형 보호부 및 그와 이격된 상태로 조명 방향의 이동이 가능하도록 연결되어 있는 넓은 띠형 지지부를 포함하고 있는 등 그 형상 및 모양이 매우 상이한 차이점이 있다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

## 다) 검토

(1) 우선 선행디자인 1의 2단 원통체 부분과 선행디자인 2의 다수 원형 링 구조 부분이 통상의 디자이너에 의해 용이하게 결합되는지에 관하여 본다.

선행디자인 1의 2단 원통체 부분은 전체 디자인 구성에서 천장과의 연결 부분을 제외한 천장등 관련 전체 몸통에 해당하는 부분이고, 그 중 아랫단을 구성하는 큰 원통체는 그 하부가 개방되어 큰 원통체의 내부가 완전히 뚫려 있는 구조로서, 내부에 들어가는 전구를 외부로부터 보호하는 형태의 외관을 가지고 있다.

한편 선행디자인 2의 다수 원형 링 구조 부분은 계란형 보호부 및 띠형 지지부를 포함하는 상부측 구성의 하단에 이격하여 연결되어 있는 구성 부분이기도 하나, 선행디자인 1의 2단 원통체 부분과 마찬가지로 그 내부에 들어가는 전구를 외부로부터 보호하는 형태의 외관에 해당하는 부분인데, 그 구체적인 형상과 모양에 있어서는, 측면이 막힌 원통체의 개방된 내부에 전구를 보호하여 이로 인한 조명이 하부를 향해서만 비추어지게 되는 선행디자인 1과는 달리, 선행디자인 2는 다수의 원형 링 구조로 이루어진 원형 틀 안에 전구를 보호하여 이로 인한 조명이 하부는 물론 측면의 링들 사이로도 비추어지게 하는 특징이 있다.

결국 선행디자인 1의 2단 원통체 부분이나 선행디자인 2의 다수 원형 링 구조 부분은 모두 그 내부에 전구를 위치시켜 조명의 방향을 결정짓는 동시에 전구를 보호하는 기능을 하는 구성으로서, 앞서 본 바와 같이 서로 상이한 형상 및 모양을 갖춰 그에 부합하는 각각의 외관적 특징을 보유하게 된 부분이라 할 것인데, 통상의 디자이너가 물품(조명등)에서 위와 같이 서로 동일·유사한 기능을 하는 구성 부분들끼리 아래·위로 결합해야 할 특별한 동기나 이유가 있다는 사정은 기록상 찾아볼 수 없고, 위 2단 원통체 부분이나 다수 원형 링 구조의 각 외관적 특징상 이들의 결합이 유도되

### 제33조 제2항

어야 할 관련성도 찾기 힘들며, 그와 같은 결합이 천장 조명등 분야의 일반적 경향이 라고 볼 사정도 엇보이지 아니한다.

(2) 나아가 위 대비표에 나타난 각 디자인 구성에서 알 수 있는 바와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 각 전구 보호 부분인 다수 원형 링 구조 및 아랫단 큰 원형체의 상이함으로 말미암아, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는 각 몸체 상부의 형상 및 모양이 상이함으로 말미암아 각각 모두 전체적으로 인지되는 미감적 가치가 매우 다른 것으로 보이는데, 이에 비추어 보면, 선행디자인들로부터 변형된 이 사건 등록디자인의 창작수준이 디자인등록이 허용되지 아니하여야 할 정도로 낮다거나, 흔한 창작수법 또는 표현방법, 또는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 볼 정도에 이른 것이라고 볼 수 없다.

## 2. 결론

따라서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인들로부터 쉽게 창작할 수 있다고 볼 수 없다. 그렇다면 이 사건 등록디자인은 그 등록이 무효로 되어야 한다고 볼 수 없고, 그럼에도 불구하고 이 사건 등록을 무효로 한 이 사건 심결은 위법하다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

## 【요지24】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당4168	기각	2019. 8. 28.
특허법원	2019허7177	기각	2020. 3. 26.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행 디자인
 [도면 1.1]	 [사시도]
  [도면 1.2]      [도면 1.3]	  [정면도]      [배면도]
  [도면 1.4]      [도면 1.5]	  [좌측면도]      [우측면도]
  [도면 1.6]      [도면 1.7]	  [평면도]      [저면도]
▶ 등록번호: 제30-0913932호 ▶ 출원일/등록일: 2017.1.17./2017.7.4. ▶ 물품: 가구 매입용 콘센트	▶ 물품: 삽입식 USB 수동 콘트롤러

## 제33조 제2항

### 1. 디자인보호법 제33조 제2항 해당 여부

#### 가. 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 '공지디자인'이라고 한다)의 결합에 의하거나 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라고 한다)이나 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라고 한다)을 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 디자인은 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다.

또한 공지형태나 주지형태를 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 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 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 참조).

#### 나. 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

선행디자인 1의 대상 물품은 '삽입식 USB 수동 컨트롤러', 선행디자인 2의 대상 물품은 '사무용 탁자용 콘센트'로서 이 사건 등록디자인과 그 용도 및 기능이 동일하거나

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

나 유사한 물품이다.



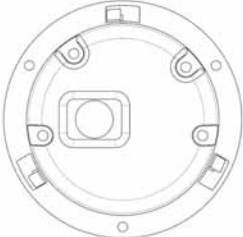

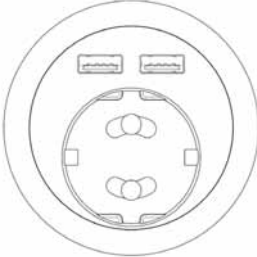
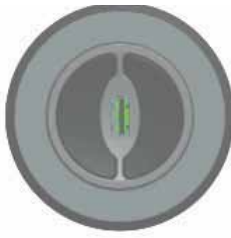
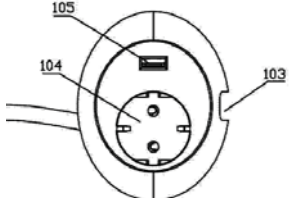
다. 디자인의 대비

1) 도면의 대비

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도, 정면도, 배면도, 좌·우측면도, 평면도, 저면도를 중심으로 대비하면 아래와 같다.

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
사시도			-
정면도			-
배면도			-
좌측면도			-

제33조 제2항

우측면도			-
평면도			-
저면도			

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 공통점 및 차이점

가) 공통점

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 다음과 같은 공통점을 가진다.



(1) 양 디자인은 ‘’ 및 ‘’과 같이 모두 ① 원통형 몸

체를 지니고, ② 그 하단부에 몸체를 가구 등에 부착하기 위한 몸체 보다 약간 큰 원

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

형의 플랜지가 형성되어 있으며, ③ 플랜지를 덮는 플랜지 덮개로 구성되어 있다. 이로 인하여 양 디자인은 전체적으로 2단으로 구성된 원통형 형상을 띠고 있다(이하 '3. 디자인보호법 제33조 제2항 해당 여부' 내에서 '공통점 (1)'이라 하고, 나머지 공통점들과 차이점들도 이와 같은 방식으로 부르기로 한다).

(2) 양 디자인은 '  ' 및 '  '과 같이 원통형 몸체 외주 면

에 나사가 체결되는 부분이 일부 함몰되어 있는 4개의 나사체결홈이 형성되어 있다.

(3) 양 디자인은 '  ' 및 '  '과 같이 몸체 하단에 형성된

플랜지를 덮고 있는 플랜지 덮개가 형성되어 있어 저면부에서는 플랜지 대신 플랜지 덮개만 보인다.

(4) 양 디자인은 '  ' 및 '  '과 같이 나사홀이 플랜지에

형성되어 있고, 플랜지와 플랜지 덮개에 그 체결수단이 형성되어 있다. 그 체결수단으로 플랜지에는 걸림턱이 구비된 사각형의 체결구멍이 형성되어 있고, 플랜지 덮개에는 위 걸림턱을 덮는 'ㄱ'형태의 체결돌기가 형성되어 있다. 그 결과 양 디자인의 플랜지 부분을 평면에서 볼 경우 수개의 나사홀과 체결돌기가 결합된 사각형 형태의 체결구멍이 보인다.

제33조 제2항


나) 차이점

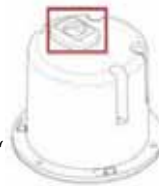
이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 다음과 같은 차이점을 가진다.




(1) 이 사건 등록디자인은 ‘’과 같이 저면부의 중하단에 1개의 플러그 삽입구와 상단에 2개의 USB 삽입구가 나란히 형성되어 있는 반면, 선행디자인 1




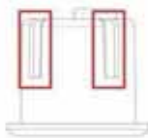
은 ‘’과 같이 저면부의 중앙에 1개의 USB 삽입구가 형성되어 있다.

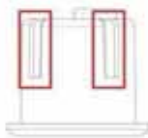


(2) 이 사건 등록디자인은 ‘’과 같이 상면의 중앙부에 사각형 형태




의 케이블접속구가 돌출되어 형성되어 있는 반면, 선행디자인 1은 ‘’과 같이 상면부의 가장자리에 케이블 구멍이 형성되어 있다.







(3) 이 사건 등록디자인은 ‘’과 같이 원통형 몸체에 약 1/2 정도로 함몰된 4개의 나사체결홈이 서로 다른 간격(2시, 3시, 9시, 11시 방향)으로 형성되어 있



는 반면, 선행디자인 1은 ‘’과 같이 나사머리의 두께 정도만 함몰된 4개

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

의 나사체결홈이 같은 간격으로 형성되어 있다. 따라서 측면에서 볼 경우 나사체결홈으로 인한 함몰부위가 이 사건 등록디자인은 도드라지게 보이는 반면, 선행디자인 1은 미세하게 보일 뿐이다.

(4) 이 사건 등록디자인은 '  '과 같이 저면부의 플랜지 덮개가 완곡한 곡면으로 형성되어 있고, '  '과 같이 상면부의 모서리가 완곡하게 형성되어 있다. 반면, 선행디자인 1은 '  '과 같이 저면부의 플랜지 덮개의 둘레가 각진 경사면으로 형성되어 있고, '  '과 같이 상면부의 모서리가 각진 형태를 띠고 있다.

### 3) 구체적 검토

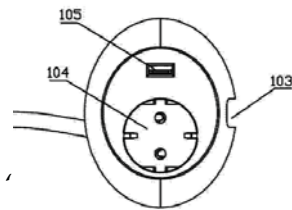
앞서 본 사실들과 갑 제7 내지 9, 11, 13 내지 18호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2와 주지 또는 공지형태들을 결합하더라도 쉽게 창작할 수 있다고 보기 어렵다.

가) 먼저 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 사이에 존재하는 공통점 (1) 내지 (4)는 매입하는 원형의 콘센트를 제작하기 위해 필요한 형상들을 다수 포함하고 있다. 즉, 원통형의 몸체를 가구나 벽체에 매입하기 위해서는 이를 결합하기 위한 플랜지가 필요하게 되어 2단의 원통형을 띠게 되고, 플랜지의 나사를 가리기 위해 플랜지 덮개가 필요하며, 플랜지와 플랜지 덮개를 손쉽게 탈착하기 위해 체결구멍과 체결돌기가 형성될 필요가 있는 것이다. 반면, 차이점 (1) 내지 (4)는 원형의 콘센트를 제작하기 위한 불가결한 형상이라고 보기는 어렵고, 모두 매입식 콘센트의 거래 시 일반 수요자나

제33조 제2항

거래자의 눈에 쉽게 띄는 평면, 정면, 저면에 존재하고 있다. 따라서 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자는 심미감을 형성하는 특징적인 부분들에서의 위와 같은 차이에 의해 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 된다.

나) 보다 구체적으로 살펴보면, 차이점 (1)은 저면부에 이 사건 등록디자인의 경우 1개의 플러그 삽입구와 2개의 USB 삽입구가 형성된 반면, 선행디자인 1의 경우 1개



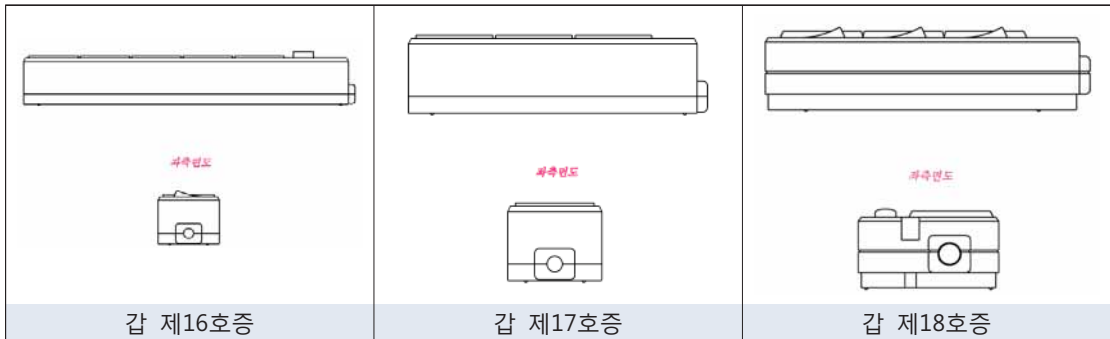
의 USB 삽입구만 형성된 점이다. 선행디자인 2에는 ‘

과 같이 플러그 삽입구와 USB 삽입구가 형성되어 있으나, 전체적인 형상과 USB 삽입구의 개수 등의 차이로 인하여 선행디자인 2의 위 형상은 이 사건 등록디자인의 저면부와 심미감에 있어서 차이를 가지는데, 이와 같은 차이점이 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하다고 단정하기는 어렵다.

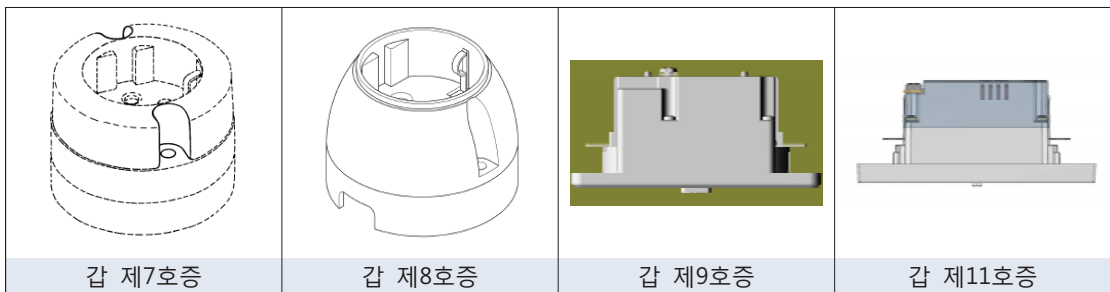
다) 또한, 차이점 (2)는 상면부에 이 사건 등록디자인의 경우 돌출된 사각형 형태의 케이블접속구가 형성된 반면, 선행디자인 1의 경우 케이블 구멍만이 형성된 점이다. 아래에서 보는 바와 같이 전기용품에서 돌출된 사각형 형태의 케이블접속구의 형상은 외장형의 콘센트에서 주로 사용되는 것으로 보일뿐, 이 사건 등록디자인과 같은 매입식 콘센트에서의 주지형태라고 보기는 어렵고, 달리 이를 인정할 증거도 없다.



용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.



라) 차이점 (3)은 나사체결홈의 깊이와 간격에서 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1이 다른 점이다. 아래에서 보는 바와 같이 콘센트에서 일정 부분이 함몰된 나사체결홈의 형상이 주지 또는 공지형태라고 볼 여지는 있다.



그러나 나사체결홈의 함몰된 깊이와 간격 및 배치 등으로 인해 서로 다른 독특한 심미감을 불러일으킬 수 있는 점, 이 사건 등록디자인과 같이 원통형 몸체에 약 1/2 정도로 함몰된 4개의 나사체결홈이 서로 다른 간격(2시, 3시, 9시, 11시 방향)으로 형성함으로써 인한 미감적 가치를 무시할 수 없는 점 등에 비추어 보면, 위와 같은 차이점이 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법 또는 표현방법에 불과하다고 단정하기는 어렵다.

마) 나아가 차이점 (4)는 상면부와 저면부의 형태에 관한 점인데, 이로 인하여 이 사건 등록디자인의 경우 선행디자인 1에 비하여 전체적으로 보았을 때 보다 부드러운 심미감을 불러일으킨다.

## 제33조 제2항

### 라. 결론

이상에서 본 바를 종합하면, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1과 선행디자인 2 및 주지 또는 공지형태들을 결합하더라도 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 않으므로, 이 사건 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없다.

## 2. 디자인보호법 제33조 제3항 해당 여부

### 가. 관련 법리

디자인보호법 제33조 제3항은 디자인등록출원한 디자인이 그 출원을 한 후에 제52조, 제56조 또는 제90조 제3항에 따라 디자인공보에 게재된 다른 디자인등록출원(그 디자인등록출원일 전에 출원된 것으로 한정한다)의 출원서의 기재사항 및 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본에 표현된 디자인의 일부와 동일하거나 유사한 경우에 그 디자인은 제1항에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이는 후출원 디자인이 그 후에 출원공개되거나 등록공보에 게재된 선출원디자인의 일부와 동일 또는 유사한 경우에는 디자인등록을 받을 수 없도록 한 것이다.

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 한다. 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정한다(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결 등 참조).

디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단함에 있어서 그 구성요소 중 공지형상 부분이

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 이것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 한다(대법원 2005. 6. 10. 선고 2004후2987 판결 등 참조).

한편, 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 그 디자인이 표현된 물품을 사용할 때뿐만 아니라 거래할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 등 참조).




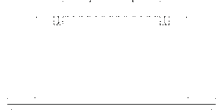

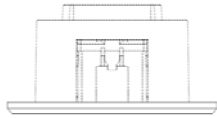
**나. 디자인의 대상이 되는 물품의 대비**

선행디자인 3의 대상 물품은 ‘콘센트’로서 이 사건 등록디자인과 그 용도 및 기능이 동일하거나 유사한 물품이다.


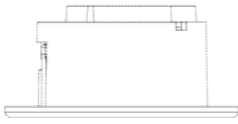

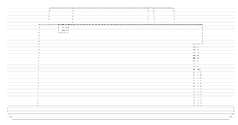



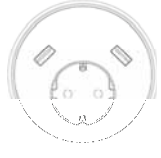
**다. 디자인의 대비**

**1) 도면의 대비**

이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도, 정면도, 배면도, 좌·우측면도, 평면도, 저면도를 중심으로 대비하면 아래와 같다.

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 3
사시도		
정면도		
배면도		

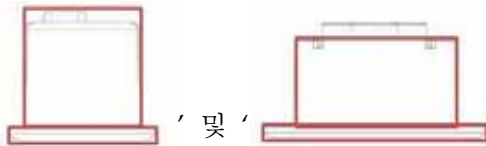
제33조 제2항

좌측면도		
우측면도		
평면도		
저면도		

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 공통점 및 차이점

가) 공통점

이 사건 등록디자인과 선행디자인 3은 다음과 같은 공통점을 가진다.



(1) 양 디자인은 ‘’ 및 ‘’과 같이 모두 ① 원통

형 몸체를 지니고, ② 그 하단부에 몸체를 가구 등에 부착하기 위한 몸체 보다 약간 큰 원형의 플랜지가 형성되어 있으며, ③ 플랜지를 덮는 플랜지 덮개로 구성되어 있다.

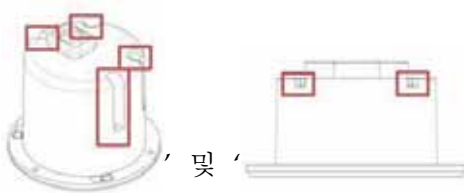
이로 인하여 양 디자인은 전체적으로 2 내지 3단으로 구성된 원통형 형상을 띠고 있다

(이하 ‘4. 디자인보호법 제33조 제3항 해당 여부’ 내에서 ‘공통점 (1)’이라 하고, 나머지

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

공통점들과 차이점들도 이와 같은 방식으로 부르기로 한다).

(2) 양 디자인은 저면부에 1개의 플러그 삽입구와 2개의 USB 삽입구가 형성되어 있다.



(3) 양 디자인은 '  ' 및 '  ' 과 같이 원통형 몸체에

나사가 체결되는 부분이 일부 함몰되어 있는 나사체결홈이 형성되어 있다.



(4) 양 디자인은 '  ' 및 '  ' 과 같이 나사홀이 플랜지에

형성되어 있다.


#### 나) 차이점

이 사건 등록디자인과 선행디자인 3은 다음과 같은 차이점을 가진다.

(1) 양 디자인을 정면에서 보았을 때, 이 사건 등록디자인은 세로로 긴 형상을 띠는 반면, 선행디자인 3은 가로로 긴 형상을 띠고 있다.




(2) 이 사건 등록디자인은 '  ' 과 같이 2개의 USB 삽입구가 수평으


로 나란히 형성되어 있는 반면, 선행디자인 3은 '  ' 과 같이 2개의 USB 삽

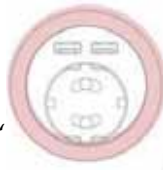
제33조 제2항

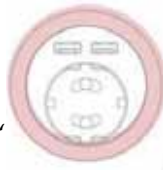
입구가 좌우로 약 45°로 기울어진 채 형성되어 있다.

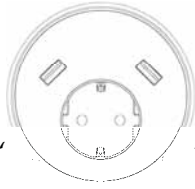


(3) 이 사건 등록디자인은 ‘’과 같이 상면부에 사각형 형태의 케이


블접속구가 돌출되어 형성되어 있는 반면, 선행디자인 3은 ‘’과 같이 오  
뚝이 형태의 케이블접속구가 돌출되어 형성되어 있다.



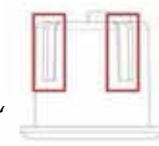
(4) 이 사건 등록디자인의 저면부는 ‘’과 같이 플랜지 덮개로 인하  
여 1개의 두꺼운 테두리 형태를 띠고 있어 전체적으로 볼 경우 2개의 동심원의 형상을

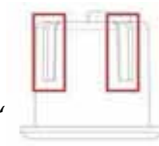
가지고 있는 반면, 선행디자인 3의 저면부는 ‘’과 같이 4개의 얇은 테두  
리 형태를 띠고 있어 전체적으로 보면 1개의 원의 형상을 가지고 있다.

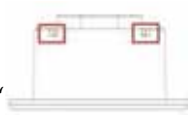


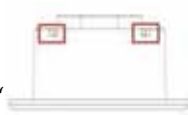
(5) 이 사건 등록디자인은 ‘’과 같이 플랜지와 플랜지 덮개의 체결수  
단인 체결돌기가 결합된 사각형 형태의 체결구멍의 형태를 가지고 있으나, 선행디자인  
3의 경우 이와 같은 형태가 없다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.



(6) 이 사건 등록디자인은 ‘’과 같이 원통형 몸체에 약 1/2 정도로 함몰된 4개의 나사체결홈이 서로 다른 간격(2시, 3시, 9시, 11시 방향)으로 형성되어 있



는 반면, 선행디자인 3은 ‘’과 같이 나사머리의 두께 정도만 함몰된 나사체결홈이 형성되어 있을 뿐이다. 따라서 측면에서 볼 경우 나사체결홈으로 인한 함몰부위가 이 사건 등록디자인은 도드라지게 보이는 반면, 선행디자인 3은 미세하게 보일 뿐이다.

(7) 이 사건 등록디자인은 저면부의 플랜지 덮개가 완곡한 곡면으로 형성되어 있고, 상면부의 모서리가 완곡하게 형성되어 있다. 반면, 선행디자인 3은 저면부와 상면부 모두 각진 형태를 띠고 있다.

### 3) 구체적 검토

앞서 본 사실들에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실들에 비추어 보면, 양 디자인은 그 외관을 전체적으로 대비하여 관찰하여 볼 때, 상이한 심미감을 불러일으킨다고 할 것이므로, 서로 유사하지 않다고 봄이 상당하다.

가) 양 디자인의 저면부는 공통점 (2)에도 불구하고, 차이점 (2), (4) 즉, USB 삽입구의 형성 각도와 플랜지 덮개의 형상의 차이들로 인하여 환기되는 전체적인 심미감에 현저한 차이가 있다.

나) 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 그 디자인이 표현된 물품을 사용할 때뿐만 아니라 거래할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 하는데, 케이블 접속구의 외관으로 인한 차이점 (3)과 함몰된 나사체결 홈의 외관으로 인한 차이점 (6)

### 제33조 제2항

또한 거래 시 눈에 잘 띄는 부분으로서 전체적인 심미감에 큰 영향을 미친다.

다) 한편, 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 공지 형상 부분도 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 한다. 전기용품에서 돌출된 사각형 형태의 케이블접속구의 형상이 공지된 형상이라 하더라도 이를 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감이 다른 이상 이를 유사 여부 판단에서 배제할 것은 아니다.

### 라. 결론

이상에서 본 바를 종합하면, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 3과 유사하지 않으므로, 이 사건 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제3항에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없다.

### 3. 결 론

이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제2항 및 제33조 제3항에 해당하지 않으므로 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

## 【요지25】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당1935	기각	2019. 12. 23.
특허법원	2019허9104	기각	2020. 7. 16.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행 디자인
 [사시도]	 [선행 디자인 1]
 [정면도]	 [선행 디자인 2]
 [배면도]	 [선행 디자인 2]
 [좌측면도]	 [선행디자인 3]
좌측면도와 대칭   [우측면도]	 [선행디자인 4]
 [평면도]	 [선행디자인 5]
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0710293호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2012.6.29./2013.9.24.</li> <li>▶ 물품: 소품 정리함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 비트라 툴박스 등</li> </ul>

제33조 제2항

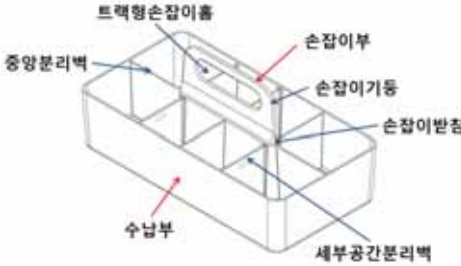
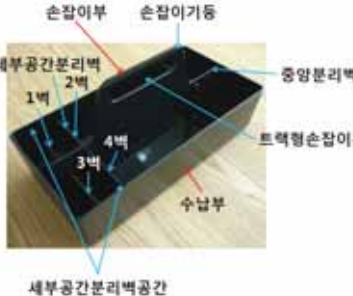

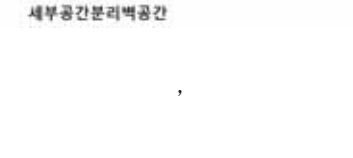
가. 이 사건 등록디자인이 선행디자인들로부터 용이하게 창작할 수 있는지 여부

1) 관련 법리

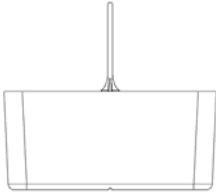
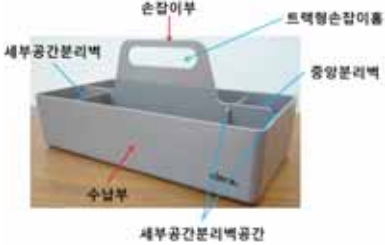
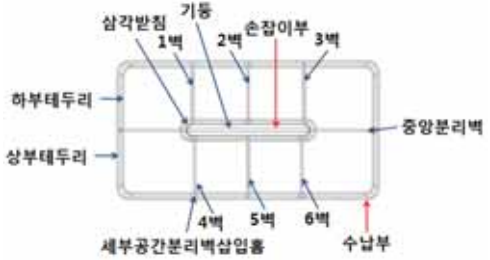
구 디자인보호법 제5조 제2항에 의하여 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인이어야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결, 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

2) 판단

가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대비


구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 1
사시도		
정면도		


용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

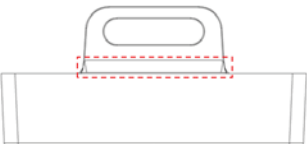
좌측면도		
평면도		

나) 공통점 및 차이점

(1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1을 대비하면, 양 디자인은 ① 전체적으로 상부가 열린 직육면체 형상에 손잡이부와 수납부로 구성된 점, ② 손잡이부의 형상은

‘’와 같이 수직의 얇은 판으로 구성되되, 그 중앙에 좌우로 연장된 형태의 타원형 손잡이홈이 형성되어 있는 점, ③ 수납부의 형상은 가운데 중앙분리벽이 형성되어 있고, 그 좌·우측으로 복수 개의 내부벽(또는 세부공간 분리벽)이 형성되어 있는 점이 공통된다.

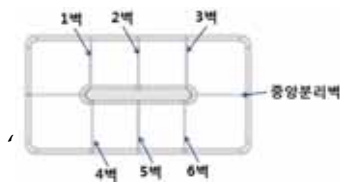
(2) 반면에 ㉠ 손잡이부의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 ‘’

‘’와 같이(붉은색 점선 부분) 삼각형 기둥 형태의 손잡이 받침이

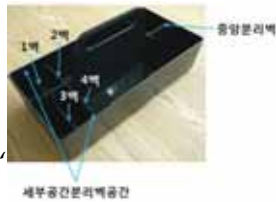
제33조 제2항



형성되어 있으나, 선행디자인 1은 ' (선행디자인 1) 와 같이 손잡이 받침이 형성되어 있지 않은 점, ㉠ 수납부의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은

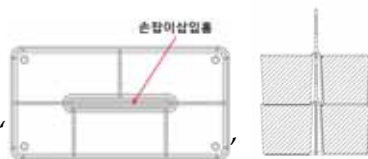


' (선행디자인 1) 와 같이 중앙분리벽을 중심으로 위쪽에 1 내지 3벽에 의하여 4개의 수납공간이 형성되어 있고, 아래쪽은 4 내지 6벽에 의하여 4개의 수납공간이



형성되어 있는 반면, 선행디자인 1은 ' (선행디자인 1) 와 같이 중앙분리벽 및 손

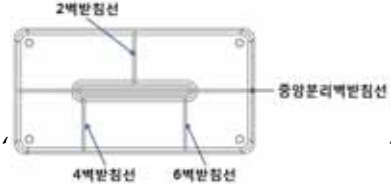
잡이부 좌측 모서리를 기준으로 좌상부는 1, 2벽에 의하여, 좌하부는 3, 4벽에 의하여 각 두 개씩의 수납공간이 형성되되, 위 1 내지 4벽이 전체 수납함의 외곽을 구성하는 벽면으로부터 다소 각 이격되어 있으며, 그 우상부는 외곽 벽면으로부터 손잡이부 우측 모서리에 수직하는 방향으로 다소 이격되어 있는 한 개의 내부벽이 형성됨으로써 두 개의 수납공간이 형성되어 있고, 우하부는 내부벽 없이 전체 한 개의 수납공간이 형성되되, 중앙분리벽과 우상부 내부벽이 맞닿은 위치 및 이에 연결된 저면 위치에 우하부 수납공간의 내부 방향으로 돌출 라인이 형성되어 있는 점, ㉡ 손잡이 삽입홈의

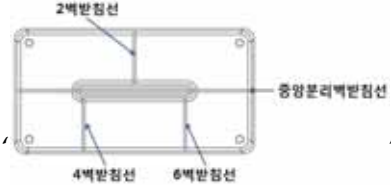


형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 ' (선행디자인 1) 와 같이 저면에 좌

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

우로 연장된 형태로 모서리가 둥글게 처리된 직사각형 형상의 손잡이 삽입홈이 형성되어 있으나, 선행디자인 1은 그와 같은 손잡이 삽입홈의 형상이 확인되지 아니하는 점,



㉔ 저면의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 ‘’와 같

이 2벽, 4벽, 6벽에 각 대응하는 저면 위치에 중앙분리벽 받침선을 중심으로 각 받침선이 형성되어 있으나, 선행디자인 1은 그와 같은 저면 받침선의 형상이 확인되지 아니하는 점 등에서 차이가 있다.

다) 구체적 검토

(1) 이 사건 등록디자인이 선행디자인 1로부터 쉽게 창작할 수 있는지 여부

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 모두 물품 정리의 용도로 사용되는 수납함 또는 정리함의 디자인으로서, 그 외관을 전체적으로 대비 관찰함에 있어 (i) 양 디자인은 모두 상부가 열려진 형태의 직육면체 형상이고, 얇은 판 형태의 손잡이부가 중앙분리벽에 연장된 형태로 돌출하여 형성되어 있으며, 내부벽들을 통해 복수 개의 수납공간이 형성되어 있다는 점에서 서로 유사하기는 하나(위 ① 내지 ③ 부분), (ii) 이 사건 등록디자인의 경우 그 저면에 손잡이 삽입홈이 형성되어 있어 이 사건 등록디자인이 구현된 물품들이 상하 방향으로 여러 개 적층될 수 있는 기능적·외관적 특징이 상당한 주의를 끄는 반면, 선행디자인 1에는 그와 같은 손잡이 삽입홈 형상이 전혀 확인되지 아니하는 점(위 ㉔ 부분) 등에서 차이가 있다 할 것인데, 위와 같은 차이는 대상 물품의 적층 가능 여부 등을 포함하여 전체 수납함 디자인으로서의 기능 또는 사용 상태의 외관에 큰 변화를 발생시키는 지배적 특징부(요부)의 차이에 해당하는 것으로 보이고, 이는 전체적으로 볼 때 이들 디자인 사이에 서로 다른 미감적 가치

### 제33조 제2항

를 가져올 정도라 할 것인바, 선행디자인 1을 이 사건 등록디자인과 같이 변형하는 것을 두고 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다고도 볼 수 없다.

따라서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1로부터 쉽게 창작할 수 있다고 볼 수 없다.

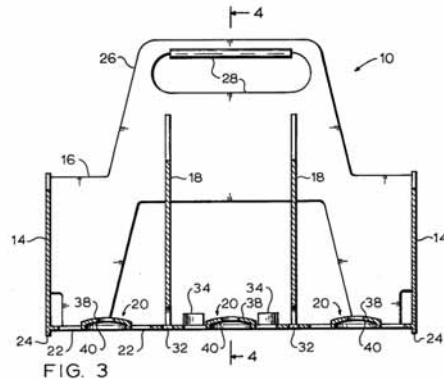
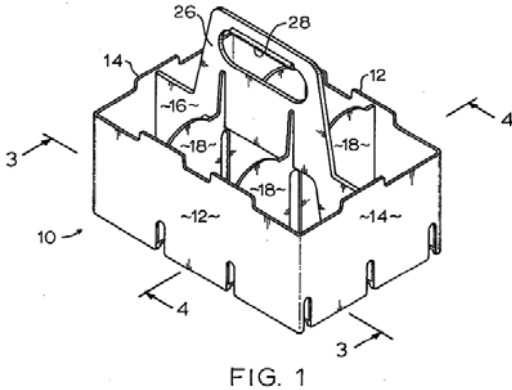
(2) 이 사건 등록디자인이 선행디자인 1에 선행디자인 2 내지 6을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는지 여부

(가) 나아가 선행디자인 2 내지 6에는 앞서 본 이 사건 등록디자인의 손잡이 삽입홈(및 이와 연결된 저면부 중앙분리벽의 내부)과 같은 형태가 포함되어 있지 않다. 구체적으로, 우선 선행디자인 3 내지 5에 위와 같은 손잡이 삽입홈 부분의 형태가 포함되어 있지 아니함은 앞서 본 선행발명 3 내지 5의 주요 사진[위 1. 나. 3) 내지 5)항 사진 참조] 및 별지 2의 '다' 내지 '마'항 각 도면대용사진들에서 확인되는 바와 같다(이 부분에 대한 당사자 사이의 별다른 다툼도 없다).

(나) 다음으로 선행디자인 2(갑 제5호증)에 관하여 보면, 선행디자인 2의 저면에 형성된 '슬롯(구멍)'도 그 아래에 적층되는 병 운반함의 손잡이 형성 부재를 수용하기 위해 형성된 것이기는 하다. 그러나 선행디자인 2에서는 하부에 적층되는 병 운반함의 손잡이 형성 부재(26)가 상부의 병 운반함의 중앙분리벽(16) 내부로 수납되는 것이 아니라, 상부 병 운반함의 중앙분리벽(16) 아래 부분이 하부 병 운반함의 손잡이 부분만큼 제거되어 있고, 그 결과 슬롯을 통해 수납함의 내부 공간이 관찰될 수 있다[병 운반함이 적층될 때 그 하단의 유사 운반함의 손잡이 형성 부재를 수용하도록 맞춰진 슬롯을 형성하기 위해 중앙분리벽(16)의 아래 방향 돌출부에 인접한 바닥지지 부재와 만나는 부재(30)가 제공된다. 슬롯(구멍) 위쪽으로 중앙분리벽(16)은 그 하단에 적층되는 유사

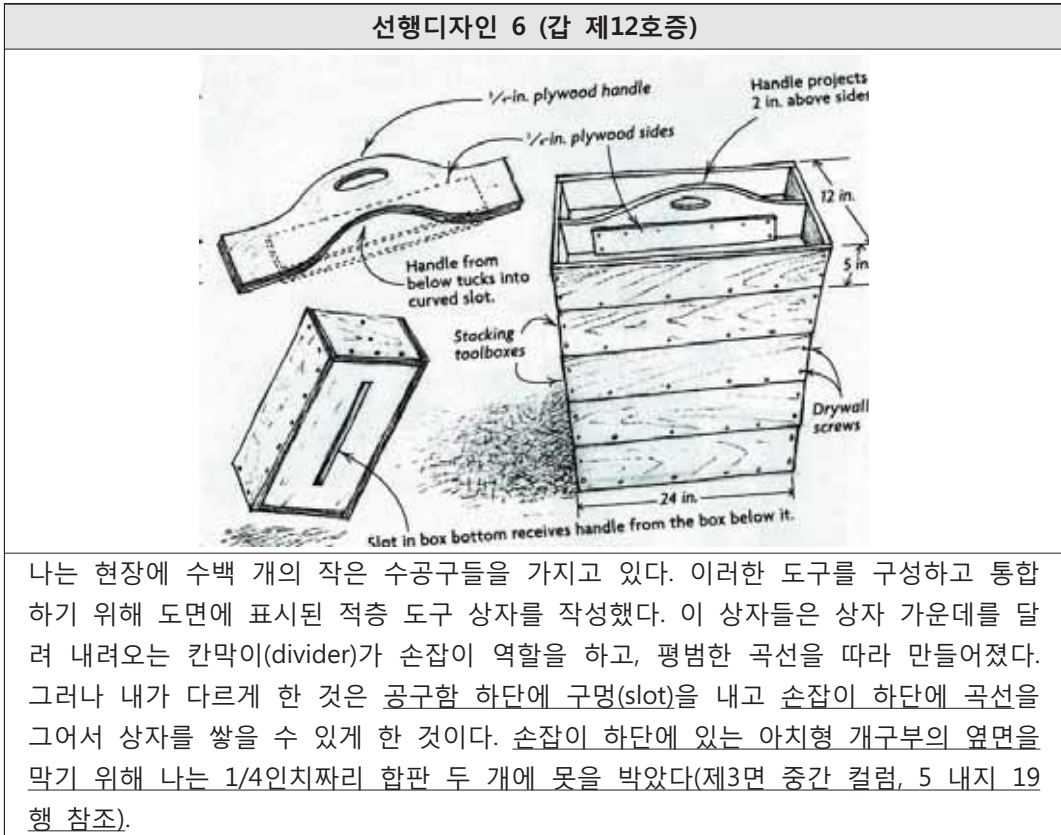
용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

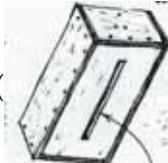
운반함의 손잡이 형성 부재(26)를 수용하기 위한 정도로 도 3에서 R만큼 제거된다.’(갑 제5호증, 컬럼 3, 65행 내지 컬럼 4, 5행 및 아래 도 1 및 3 참조)].




위와 같이 손잡이 삽입홈(및 이와 연결된 저면부 중앙분리벽의 내부) 부분의 형태에 있어서, 선행디자인 2는 손잡이와 겹쳐지는 중앙분리벽이 제거되어 있는 반면, 이 사건 등록디자인은 손잡이가 중앙분리벽 내부로 삽입되어 있고, 이를 통해 이 사건 등록디자인에서는 손잡이 수납홈이 중앙분리벽에서 두껍게 형성된 부분의 내부를 관통하도록 형성된 밀폐 구멍을 형성함으로써 내부 공간이 완전히 밀폐되어 중앙분리벽 및 저면의 홈을 통해 내부 공간이 관찰될 수 없게 되는 반면, 선행디자인 2에서는 중앙분리벽의 제거로 내부 공간이 개방됨으로써 중앙분리벽은 물론 바닥의 관통 구멍을 통해서도 그 너머의 병 운반함 내부 공간이 관찰된다는 점에서 매우 큰 형태적 차이가 발생 하는바, 이와 같은 양 디자인의 형태적 차이는 전체적으로 서로 다른 미감적 가치를 가져올 정도라 할 것이고, 이러한 형태적 차이 내지는 변형을 두고 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다고도 볼 수 없다.

(다) 나아가 선행디자인 6(갑 제12호증)에 관하여 보면, 선행디자인 6에 ‘저면에 형성된 슬롯’과 ‘중앙분리벽 제거 부분에 합판을 부착한 구조’가 형성되어 있기는 하다 (아래 도면 및 관련 설명 참조).



그러나 선행디자인 6의 손잡이 삽입홈 부분() 및 이와 연결된

중앙분리벽의 내부 구조() '(선택) 1/4인치짜리 합판 두 개에 못을 받

았다'는 선행디자인 6의 설명 부분)는 전체 디자인에 결합되어 있는 구체적인 형상·모

양에 있어서 앞서 본 이 사건 등록디자인(, )과는

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

상당한 차이가 있고, 이와 같은 양 디자인의 형태적 차이는 전체적으로 볼 때 서로 다른 미감적 가치를 가져올 정도라 할 것이며, 이러한 형태적 차이 내지는 변형을 두고 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다고도 볼 수 없다.

(라) 앞선 인정 사실 또는 사정에 비추어 볼 때, 통상의 디자이너라 하더라도 위와 같은 선행디자인 2, 6을 선행디자인 1과 단순히 조합하는 창작수법이나 표현방법만으로는 이 사건 등록디자인을 용이하게 창작해낼 수 있다고 볼 수는 없고, 그 밖에 이 사건 등록디자인에서와 같은 형상과 모양으로 손잡이 삼입홈(및 이와 연결된 저면부 중앙분리벽의 내부) 형태를 형성하는 것이 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 볼 만한 자료도 없다.

(마) 따라서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 앞서 본 선행디자인들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 것이라고 보기 어렵다.

## 나. 결론













이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1 또는 선행디자인 1과 선행디자인 2 내지 6의 결합을 통해 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

## 【요지26】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당375	기각	2019. 12. 2.
특허법원	2019허9159	기각	2020. 5. 22.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행 디자인	
			
[도면 1.1]		[도면 1.1]	
			
[도면 1.2]	[도면 1.3]	[도면 1.2]	[도면 1.3]
			
[도면 1.4]	[도면 1.5]	[도면 1.4]	[도면 1.5]
-	-		
-	-	[도면 1.6]	[도면 1.7]
▶ 등록번호: 제30-0951091호 ▶ 출원일/등록일: 2017.7.7./2018.3.29. ▶ 물품: 작업발판용 추락방지 경보기		▶ 물품: 발돋움대용 경보기	

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

가. 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제2항 제1호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리


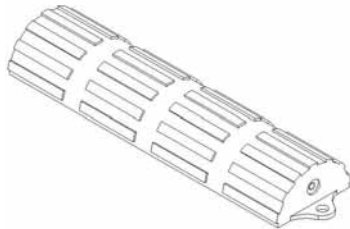


디자인보호법 제33조 제2항에 의하여 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이나 국내외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인이어야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결, 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

2) 물품의 동일·유사 여부

등록디자인의 대상물품은 '작업발판용 추락방지 경보기'이고 선행디자인의 대상물품은 '발돋움대용 경보기'이다. 양 물품은 사회통념상 동일한 물품에 해당한다.

3) 디자인의 용이 창작 여부

가) 등록디자인과 선행디자인의 전체적인 형상과 모양을 대비하면 아래 표와 같다.

구분	등록디자인	선행디자인
사시도		
정면도		

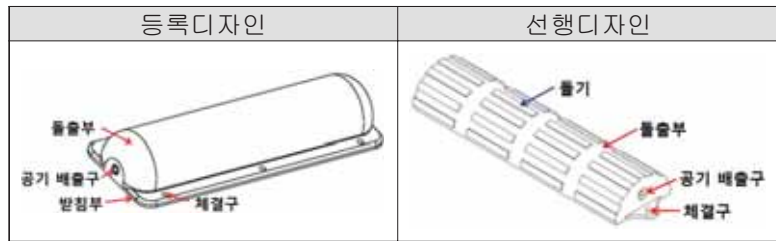
제33조 제2항

측면도		
평면도		
저면도		

나) 공통점 및 차이점


(1) 등록디자인과 선행디자인을 대비하면, 양 디자인은 ① 전체적인 형상은 반원기둥으로 형성되어 있고, 돌출부, 체결구 및 공기 배출구가 형성된 점, ② 공기 배출구(경보음을 발생시키기 위한 원형의 부재)가 반원기둥 형상의 좌·우측에 형성된 점이 공통된다.

(2) 반면에 양 디자인은 ㉠ 전체적인 형상에 있어서, 등록디자인은



아래쪽은 받침부가 형성되어 있고, 위쪽은 돌출부가 형성되어 있으나, 선행디자인은 바닥 위에 돌출부만으로 형성되어 있는 점, ㉡ 돌출부의 형상에 있어서, 등록디자인은 중앙에는 반원기둥 형상이고, 좌·우측에는 1/4원구 형상이 대칭으로 결합되어 있으며, 반원기둥에는 돌기가 형성되어 있지 않으나, 선행디자인은 반원기둥 형상 위에 세로방향으로 4단의 돌기부가 형성되어 있고, 좌·우측이 수직으로 떨어지는 형상인 점, ㉢ 받침부의 형상에 있어서, 등록디자인은 돌출부 아래에 받침부가 형성되어 있으나, 선행

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

디자인은 돌출부 아래에 받침부가 형성되어 있지 않고, 바닥면만 구성되어 있는 점, ㉔ 체결구의 형상에 있어서, 등록디자인은 직사각형의 받침부 상·하에 각각 3개씩 대칭적으로 형성되어 있으나, 선행디자인은 좌·우측의 뾰족하게 솟아 있는 부분에 각각 1개씩 대칭적으로 형성되어 있는 점, ㉕ 좌측면의 형상에 있어서, 등록디자인은 얇은 판형상의 받침부와 반원기둥 형상의 돌출부가 결합된 구조이고, 돌출부가 받침부의 3/4 내에 올려놓은 형상으로 형성되어 있고, 돌출부 내에 작은 반원형이 형성되어 있으나, 선행디자인은 반원기둥 형상의 돌출부와 돌기가 결합되어 있고, '  '와 같은 형상이 좌·우측에 돌출되어 있는 점 등에서 차이점이 있다.

#### 다) 검토

양 디자인에는 ㉔ 내지 ㉕의 차이점이 있어 등록디자인은 선행디자인의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방하거나 전용한 디자인이라고 볼 수 없다. 게다가 위 차이점들로 인하여 선행디자인은 공기배출구가 형성된 측면부가 수직으로 떨어지고 받침부 없이 체결구가 측면부의 바깥으로 돌출되어 전체적으로 세련된 심미감을 갖는 반면, 등록디자인의 경우 돌출부뿐만 아니라 공기배출부가 있는 측면부까지 완만한 형상을 이루고 받침부가 형성되어 전체적으로 안정된 심미감을 갖는다. 따라서 위와 같은 차이점들로 인하여 등록디자인은 전체적으로 볼 때 선행디자인과는 다른 미감적 가치를 갖는 것으로 보이고, 달리 등록디자인의 위와 같은 형상·모양 등이 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용한 것에 불과하다고 볼 만한 자료도 없다.

#### 나. 결론

이상의 검토결과를 종합하면, 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인으로부터

### 제33조 제2항

용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 할 수 없으므로, 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다는 이유로 그 등록이 무효로 되어서는 아니 된다. 이 사건 심결은 위와 결론을 같이하여 정당하고, 취소되어야 할 원고 주장의 위법사유가 없다.

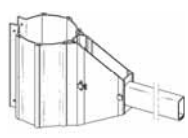
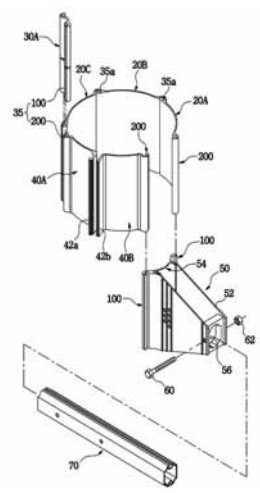
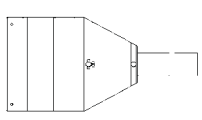
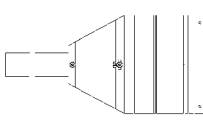
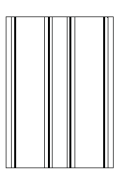
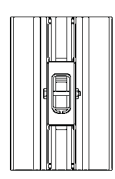


용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

## 【요지27】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당2924	인용	2019. 12. 10.
특허법원	2019허1090	인용	2020. 5. 28.
대법원	2020후10780	기각(심리불속행)	2020. 9. 24.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행 디자인
 [사시도]	 [사시도]
 [정면도]	
 [배면도]	
 [좌측면도]	
 [우측면도]	
 [평면도]	
 [저면도]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0622806호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2011.6.24./2011.11.22.</li> <li>▶ 물품: 안내판 걸이구</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 탄성로커의 힌지체결구조를 갖는 포스트 클램프</li> </ul>

## 제33조 제2항

### 1. 구 디자인보호법 제5조 제2항 해당 여부

#### 가. 관련 법리

구 디자인보호법 제5조 제2항은 통상의 디자이너가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 '공지디자인'이라고 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라고 한다)을 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 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다.

또한 공지형태나 주지형태를 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 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 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 참조).

#### 나. 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

이 사건 등록디자인은 대상 물품이 '안내판 걸이구'이고 선행디자인 4, 5의 대상

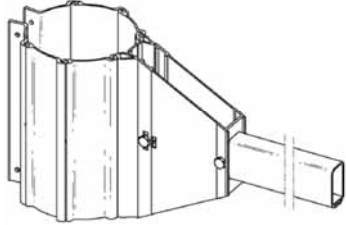
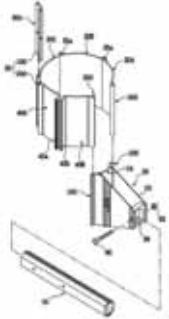
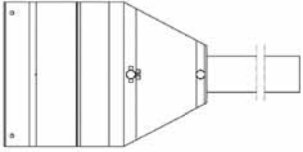
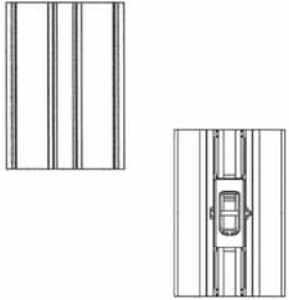
용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

물품은 '포스트 클램프', '도로 명판 행거의 수평유지 및 수평조정장치'로서 모두 '안내 판 또는 표지판을 고정하는 장치'에 관한 것으로, 모두 그 용도 및 기능이 동일하거나 유사한 물품이다.

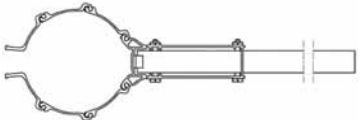
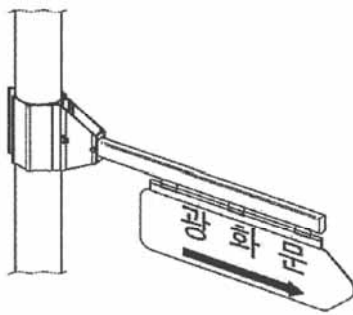
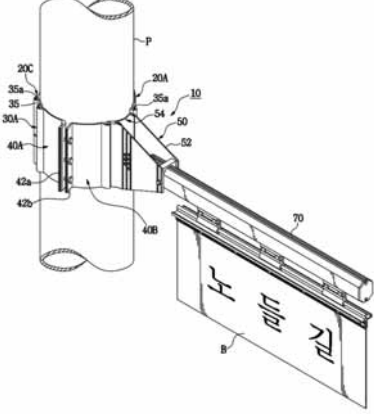
**다. 디자인의 대비**

**1) 도면의 대비**

이 사건 등록디자인과 선행디자인 4의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타난 사시도 (분해 사시도)와 사용상태도를 대비하면 아래와 같다.

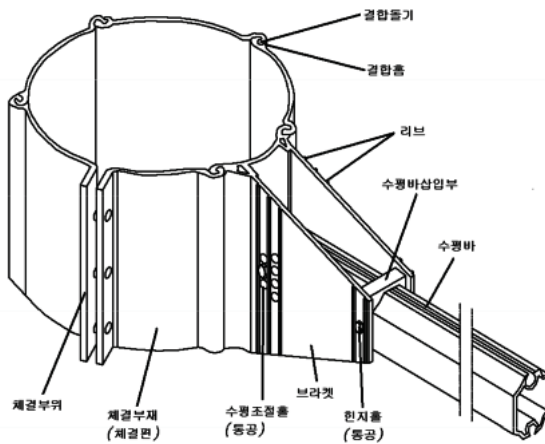
구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 4(갑 제8호증)
사시도/분해 사시도		 [도면 5]
정면도		-
좌측면도/ 우측면도		-

제33조 제2항

<p>평면도</p>		<p>-</p>
<p>사용상태도</p>		 <p>[도면 4]</p>

2) 공통점 및 차이점


가) 이 사건 등록디자인과 대비함에 있어서 선행디자인 4의 각 해당 부분을 편의상 아래 그림과 같이 칭한다.

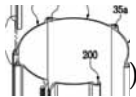


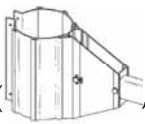
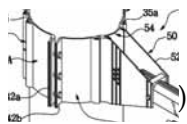
용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

나) 양 디자인의 공통점과 차이점은 아래와 같고, 이점에 대하여서는 당사자 사이에 다툼이 없다.

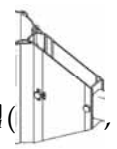
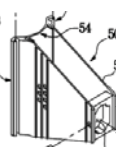
(1) 양 디자인은, ① 여러 개의 분할된 체결부재가 결합홈과 결합돌기의 결합

에 의해 원통형으로 연결되고, 그 개방 부분에는 체결부위가 형성된 점(  )

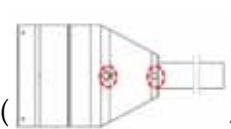
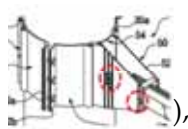
(  ), ② 체결부재의 오른쪽으로 브라켓이 연결되고, 브라켓의 우측면에 형성된



수평바삽입부를 통해 수평바가 삽입되어 형성된 점(  ,  ), ③ 브

라켓은 체결부재와 연결되는 왼쪽은 수직으로 긴 반면, 수평바가 연결되는 오른쪽은

수직으로 짧은 사다리꼴 형상인 점(  ,  ), ④ 브라켓의 오른쪽 수평바삽

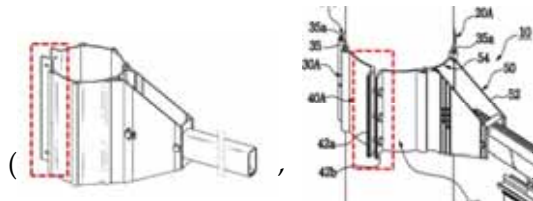
입부로 수평바가 끼워지면 브라켓의 오른쪽 끝단에 형성된 힌지홀을 통하여 볼트와 너트가 결합하여 수평바가 브라켓에 회전 가능하게 연결되고, 브라켓의 왼쪽에는 수평조절홀을 통하여 볼트와 너트가 결합하여 수평바의 수평조절이 가능하게 연결되는 점

(  ,  ), ⑤ 브라켓의 강도 보강을 위하여 브라켓의 안쪽 또

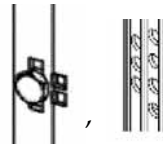
는 바깥쪽에 수직의 리브가 형성된 점(  ,  )에서 공통된다.

제33조 제2항

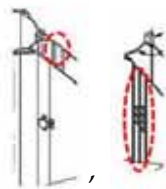
(2) 다만, ㉠ 이 사건 등록디자인은 체결부재의 왼쪽에 체결부위가 형성되어 있고 체결부위에는 볼트와 너트가 체결되는 2개의 통공이 형성되어 있는 반면, 선행디자인 4는 체결부재의 아래쪽에 체결부위가 형성되어 있고 3개의 통공이 형성된 점



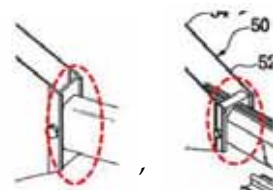
( ㉡ 이 사건 등록디자인의 브라켓의 왼쪽에는 직사각형 형상의 1개 및 정사각형 형상의 2개의 수평조절홀이 각각 관통 형성되어 있으나, 선행디자인 4의 브라켓의 왼쪽에는 리브들 사이에 원형으로 된 3개 및 4개의



수평조절홀이 각각 두 줄로 관통 형성되어 있는 점( ㉢ 이 사건 등록디자인의 브라켓에는 강도 보장을 위하여 브라켓의 안쪽에 2줄의 리브가 형성되어 있으나, 선행디자인 4의 브라켓에는 강도 보장을 위하여 브라켓의 바깥쪽에 3줄의 리브




가 형성되어 있는 점( ㉣ 이 사건 등록디자인의 수평바 및 수평바삽입부는 두께가 얇은 판상 구조로 된 사각형상이나, 선행디자인 4의 수평바 및 수평바삽



입부는 두께가 두꺼운 판상 구조로 된 팔각형상인 점( ㉤ 이 사건 등록디자인의 브라켓은 체결부재와 체결되는 브라켓 부위에 수평바의 각도를 조

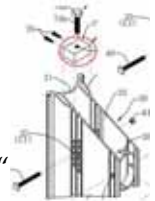
용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

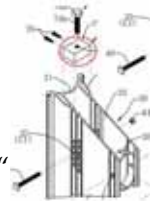
절하기 위한 별도의 부품이 삽입되는 홀이 형성되어 있으나( , 선행디자인 4에는 이러한 구성이 나타나 있지 않은 점에서 차이가 있다.

### 3) 구체적 검토

가) 차이점 ㉠, ㉡ 부분은 다음과 같은 이유로 통상의 디자이너가 선행디자인 4에 선행디자인 5를 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 부분에 해당하거나, 단순한 상업적·기능적 변형 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다.

(1) 먼저 차이점 ㉠ 부분에 관하여 보건대, 선행디자인 5에는 이 사건 등록디자인과 동일한 위치에 체결부위가 형성된 형상이 나타나 있다. 나아가 체결부위의 위치는 통상의 디자이너가 그 설치 대상의 구조, 설치의 편의 등을 고려하여 체결부재에 적절하게 위치시킬 수 있는 것이어서 위와 같은 차이점은 단순한 상업적·기능적 변형 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 해당한다.




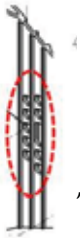
(2) 다음으로 차이점 ㉡ 부분에 관하여 보건대, 선행디자인 5에는 “  ”와 같이 체결부재와 체결되는 브라켓 부위에 수평바의 각도를 조절하기 위한 별도의 부품이 삽입되는 고정구의 형상이 나타나 있다. 그리고 수평바의 각도를 조절하기 위한 내부 구성은 브라켓에 가려져있어 보는 사람의 눈에 잘 띄지 않는 부분으로서 별다른 미감적 차이를 가져오지도 않는다.

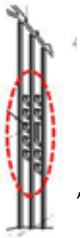
나) 한편, 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 차이점 ㉢, ㉣, ㉤ 부분은 통상의 디자이너가 선행디자인 4에 선행디자인 5 또는 공지형태나 주지형태를 결합하더라도 용이하게 창작할 수 있다고 보기는 어렵다.

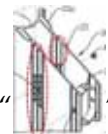
제33조 제2항

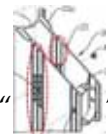


(1) 먼저 차이점 ㉠ 부분에 관하여 보건대, 선행디자인 4에 “ , ”와 같이 리브들 사이에 총 7개의 원형으로 된 수평조절홀이 나타나 있고, 선행디자인 5에



“ ”와 같이 리브들 사이에 총 9개의 원형으로 된 관통공과 1개의 타원형으로 된 관통공이 형성된 수평조절홀이 나타나 있기는 하나, 이 사건 등록디자인의 수평조절홀과는 그 전체적인 형상 및 개수가 상이할 뿐만 아니라 수평조절홀은 보는 사람의 주의를 끄는 부분으로서 심미감의 차이를 가져오는 부분에 해당하는 점에 비추어 보면, 이를 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다고 단정하기 어렵다. 나아가 이 사건 등록디자인에서는 아래에서 보는 바와 같이 리브가 브라켓의 바깥쪽에 형성되지 않고 안쪽에만 형성되어 있어 수평조절홀의 위치도 리브들과 무관하게 형성되어 있는 관계로 이 사건 등록디자인의 수평조절홀은 선행디자인 4, 5의 수평조절홀과 심미감에서 상당한 차이가 있다.




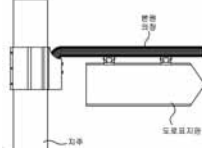
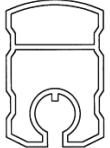

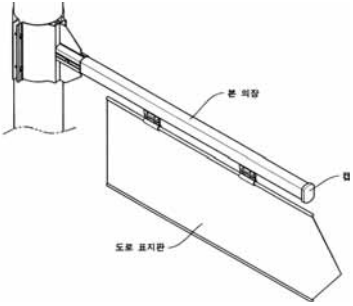

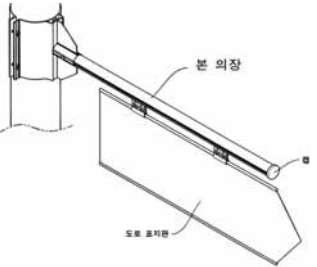


(2) 다음으로 차이점 ㉡ 부분에 관하여 보건대, 선행디자인 5에는 “ ”와 같이 리브가 브라켓의 안쪽과 바깥쪽에 모두 형성되어 있는 형상이 나타나 있을 뿐이어서 이 사건 등록디자인과는 리브의 위치 및 형상 등의 차이로 인하여 심미감에 차이가 있고, 이를 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 그 디자인 분야에서 흔한 창

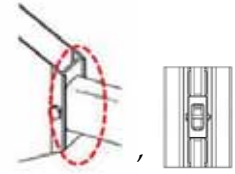
용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.



작수법이나 표현방법에 불과하다고 단정하기도 어렵다.

(3) 끝으로 차이점 ㉔ 부분에 관하여 보건대, 을 제4 내지 9호증의 각 기재 및 영상에 의하면 이 사건 등록디자인 출원 전에 다음과 같이 다양한 형상의 수평바 및 수평바삽입부가 공지되어 있기는 하다.

서증	수평바 형상	사용상태도
을 제4호증		-
을 제5호증		-
을 제6호증		
을 제7호증		-
을 제8호증		
을 제9호증		

### 제33조 제2항



그런데, 이 사건 등록디자인의 수평바 및 수평바삽입부의 형상(  ,  )은 위 공지디자인들에 나타나 있지 않고, 이를 주지의 형상이라고 볼만한 자료도 없다. 아울러 위 표에서 보는 바와 같이 수평바 및 수평바삽입부는 보는 사람의 주의를 끄는 부분으로서 다양한 형상과 모양이 가능하고, 이에 따라 심미감에서 차이를 가져오는 부분에 해당하느냐, 위와 같은 차이점을 단순한 상업적·기능적 변형에 해당한다거나, 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과한 것이라고 단정하기도 어렵다.

(4) 이에 대하여 피고는 (i) 차이점 ㉠ 부분은 선행디자인 4, 5에서 수평조절 홀의 형상을 원형에서 사각형으로 변경하고, 그 개수를 증감하는 방법으로 용이하게 창작할 수 있고, (ii) 차이점 ㉡ 부분은 선행디자인 4의 바깥쪽 리브를 안쪽으로 변경하거나, 선행디자인 5의 안쪽 리브를 남겨두고 바깥쪽 리브를 제거함으로써 용이하게 창작할 수 있으며, (iii) 차이점 ㉢ 부분은 수평바의 공지된 형상(을 제4 내지 9호증) 또는 주지의 형상인 원형이나 사각형으로 변경함으로써 용이하게 창작할 수 있다는 취지로 주장한다. 그러나 앞서 차이점 ㉠, ㉡, ㉢에서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인과 동일한 형상과 모양이 선행디자인들에는 나타나 있지 않고, 위와 같은 차이점들을 해소하기 위해서는 선행디자인들의 대응 부분이 각각 상당 부분 변형되어야만 하는 점 등에 비추어 보면, 선행디자인 4에 선행디자인 5를 단순 조합하는 등의 창작수법이나 표현방법만으로는 통상의 디자이너가 이 사건 등록디자인을 용이하게 창작할 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 피고의 주장은 이유 없다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

## 2. 결론

이상과 같은 제반 사정을 종합하여 보면, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 4에 선행디자인 5의 결합 또는 공지형태·주지형태로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 볼 수 없다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

## 【요지28】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당2087	인용	2020. 1. 29.
특허법원	2020허2284	인용	2020. 10. 30.
대법원	2020후11714	기각(심리불속행)	2021. 3. 11.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행 디자인	
 [도면 1.1]		 [사시도]	
 [도면 1.2]	 [도면 1.3]	 [정면도]	 [배면도]
 [도면 1.4]	 [도면 1.5]	 [좌측면도]	 [우측면도]
 [도면 1.6]	 [도면 1.7]	 [평면도]	 [저면도]
▶ 등록번호: 제30-1007646호 ▶ 출원일/등록일: 2018.9.13./2019.5.17. ▶ 물품: 음식용 그릇		▶ 물품: 식탁용 접시	

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

## 1. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

### 가. 당사자 주장의 요지

#### 1) 원고 주장의 요지

등록디자인의 물품과 선행디자인 1~18, 20, 21의 각 물품의 용도·기능이 유사한 점, 등록디자인의 전체적 형상과 상단 물결무늬 부분이 선행디자인 1, 2와 유사하다는 점은 인정한다. 그러나 등록디자인은 선행디자인들과 달리 음식용 그릇의 내·외면 및 상단 테두리에 표현된 불규칙하고 성긴 그물코를 가지는 그물무늬가 양각으로 표현되어 있어서 전체적으로 선행디자인들 또는 그 결합에서 느낄 수 없는 독특한 심미감을 형성하므로, 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2의 전체적 형상에 선행디자인 3~7, 9~21의 모양을 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라 볼 수 없으므로, 그 등록이 무효로 되어서는 아니 된다. 이 사건 심결은 위와 결론을 달리하여 위법하다.

#### 2) 피고들 주장의 요지

등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2, 8의 전체적 형상에, 선행디자인 3~7, 9~21에 의해 공지되었으며 널리 알려진 격자무늬의 모양을 결합함으로써 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하므로, 디자인보호법 제33조 제2항에 의해 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

### 나. 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항의 취지는 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조

### 제33조 제2항

합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다. 또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 결합된 형태를 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 창작수준을 판단할 때는 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결 등 참조).

#### 다. 구체적 판단

##### 1) 디자인의 대상이 되는 물품의 동일·유사성 여부

앞서 본 바와 같이 등록디자인의 대상 물품은 '음식용 그릇'이고, 선행디자인 1은 '신타원골접시', 선행디자인 2, 7, 8, 20은 '식탁용 접시', 선행디자인 3, 13은 '접시', 선행디자인 4~6은 '사발', 선행디자인 8은 '모듬 접시', 선행디자인 9~12, 18, 21은 '그릇', 선행디자인 14~16은 '아사셀렉션 보야지 그릇', 선행디자인 17은 '쉬즈리빙 아사셀렉션 보야지 그릇'으로 명칭은 일부 상이하나, 모두 음식을 담는 그릇에 관한 것으로 그 용도와 기능이 동일 내지 유사한 물품에 해당한다(이러한 점에 대하여는 당사자 사이에 별다른 다툼이 없다). 선행디자인 19는 '삼베'에 대한 것으로 그 용도와 기능이 동일·유사하지 않은 물품인 바, 구체적인 대비의 대상으로 삼지 아니한다.

##### 2) 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 8의 대비

등록디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 도면 1.1~1.4, 1.6, 1.7과 이에 대응되는 선행디자인 1, 2, 8의 도면을 대비하면 아래 표와 같다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

구분	등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2	선행디자인 8
도면 1.1				
도면 1.2				
도면 1.3			위 정면도와 대칭	
도면 1.4				
도면 1.6				
도면 1.7				


가) 등록디자인과 선행 디자인 1, 2, 8은 다음과 같은 공통점이 있다(아래와 같은 공통점에 대하여는 당사자 사이에 별다른 다툼이 없다).

(1) 등록디자인과 선행 디자인 1, 2, 8은 중앙으로 갈수록 높이가 낮아지는 납작한 그릇으로 위에서 보았을 때 각 모서리의 변이 둥글게 처리되어 타원에 가까운 직사각형이며 가로 대비 세로의 길이 비율이 약 2:1 정도이다.


(2) 등록디자인과 선행 디자인 1, 2, 8은 측면에서 보았을 때 가로 및 세로의 상단 테두리가 물결모양이고 전체적으로 둥글게 처리되어 있다.


제33조 제2항


(3) 받침대에 있어서, 등록디자인()과 선행디자인 2()

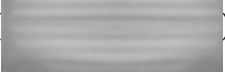
()은 직사각형상으로 가로면과 세로면의 중앙이 약간 볼록하고 요홈이 형성되어 있다.




나) 한편 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 8은 다음과 같은 차이점이 있다.

(1) 선 무늬에 있어서, 등록디자인은 그릇 내부면과 외부면 전체에 걸쳐 굵기가 다른 가로, 세로 양각선의 선 무늬가 형성되면서 측면에서 관찰하였을 때 곡선으로 보이는 반면, 선행디자인 1은 일정한 굵기의 격자무늬 모양()

는 한문과 인영 모양()

는 한문과 인영 모양()

요홈선 모양()이 발견될 뿐 수직으로 교차하는 선 무늬는 발견되지 아니한다.

(2) 하단 받침대의 턱에 있어서, 등록디자인은 가로면에 원호 형상()의 요홈이 1개 형성된 반면, 선행디자인 1은 정확한 수는 확인할 수 없으나 가로면에 둥근 형상()의 요홈이 적어도 1개 이상, 선행디자인 2는 각 가로면에 사각 모서리 형상()의 요홈이 총 2개 형성되어 있으며 선행디자인 8은 받침대에 그와

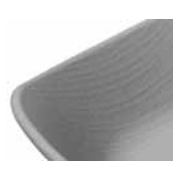
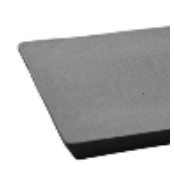

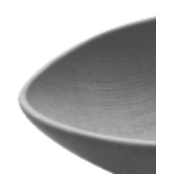







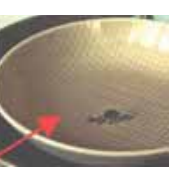




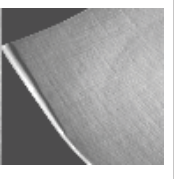

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

같은 요홈이 형성되지 아니하였다.

다) 위와 같은 차이점들로 인하여 등록디자인은 선행디자인 1, 2, 8과 비교하여 전체적으로 상이한 심미감을 가지게 된다(이러한 점에 대하여는 피고들도 특별히 다투지 아니한다).

### 3) 등록디자인과 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21 각 표면에 형성된 무늬의 대비

가) 통상의 디자이너가 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 8 사이에 존재하는 위와 같은 차이점, 특히 표면에 형성된 선 무늬에 관한 차이점을 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21의 각 표면에 형성된 무늬를 선행디자인 1, 2, 8의 전체적 형상에 결합하는 방법으로 극복하는 것이 용이한지 여부를 판단하기 위하여 아래에서 등록디자인과 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21의 각 표면에 형성된 선 무늬를 대비하기로 한다.


					
등록디자인	선행 디자인 3	선행 디자인 4	선행 디자인 5	선행 디자인 6	선행 디자인 7
					
선행 디자인 9	선행 디자인 10	선행 디자인 11	선행 디자인 12	선행 디자인 13	선행 디자인 14
					
선행 디자인 15	선행 디자인 16	선행 디자인 17	선행 디자인 18	선행 디자인 20	선행 디자인 21

제33조 제2항

나) 등록디자인의 선 무늬는 그릇 내부면과 외부면 전체에 걸쳐 굵기가 서로 다른 가로, 세로의 양각선으로 형성되어 있고, 그물코의 크기가 불규칙적이며, 그릇의 내부면과 외부면의 측면은 선 무늬가 곡선으로 보인다는 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다.

다) 등록디자인에 표현된 선 무늬는 '그물'의 통상적인 특징 중의 하나라고 할 수 있는 그물살이 교차하는 부분의 매듭이 굵게 표현되어 있지 않고 '지속적으로 교차하는 가로선과 세로선'만으로 구성되어 있어서, 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21에서 발견되는 선 무늬와 같이 '바둑판처럼 가로,세로를 일정한 간격으로 직각이 되게 만든 무늬', 즉 격자무늬에 속하는 것이라는 공통점이 있다. 그 중 선행디자인 5는 물품 내·외부면에, 그리고 선행디자인 11~13은 물품 내부면에 격자무늬 모양이 형성된 점(선행디자인

5 '  ,  , 11 '  , 12 '  , 13

'  )이 공통되며, 그에 더하여 선행디자인 13, 20, 21은 그 내부 표면의 격자무늬가 양각으로 형성된 점, 선행디자인 5는 그릇의 외부면에 곡선의 선 무늬가 발견되는 점에서도 공통점이 있다.

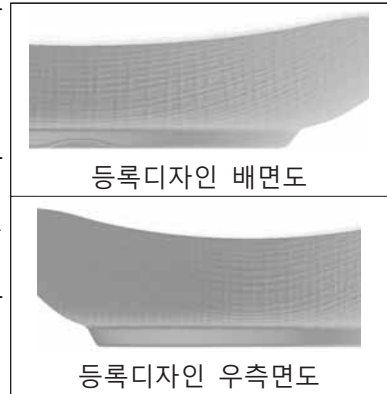
라) 한편, 등록디자인 표면의 선 무늬와 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21의 각 선 무늬는 다음과 같은 점에서 차이가 있다.

(1) 선의 형상에 있어서, 등록디자인의 격자무늬는 굵기가 서로 다른 가로와 세로의 양각 선이 교차하면서 형성되고 있는데, 이로 인해 격자무늬의 그물코 크기가 전체적으로 불규칙한 것으로 보이는 반면, 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21에 형성된 무





용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

늪는 선이 가늘고 곧으며 비교적 굵기가 일정하고 그물코의 크기가 전체적으로 규칙적인 것으로 보인다(선행디자인 13의 그물코 크기는 모두 동일하지 않은 것으로 보이는 것은 하나 동일하지 않은 그물코 형상이 일정한 패턴을 가지고 반복되고 있어서 전체적으로 불규칙하다고 보기는 어렵다).



(2) 선의 간격에 있어서, 등록디자인에서 발견되는 선 무늬는 그 간격이 일정하지 않을 뿐만 아니라 상대적으로 넓어 양각의 선이 간격으로부터 뚜렷이 구분되어 인식되는 반면, 선행디자인 3~7, 10~12, 14~18, 20, 21에서 발견되는 선 무늬는 대체로 그 간격이 일정하면서 넓지 않아 선과 배경, 마루와 골이 명확하게 구분되지 아니할 뿐만 아니라 양각과 음각의 차이도 비교적 판별하기 쉽지 않다. 선행디자인 13의 선 무늬

()는 가로선과 세로선 사이의 간격이 다르기는 하지만 전체적으로 그 간격이 넓다고 보기는 어렵고 배경 사이로 다른 선이 보다 낮게 표현됨으로 인해 전체적으로 가로선과 세로선이 여러 층위에서 입체적으로 편직된 듯한 느낌을 주도록 형성된 모양인 점에서 등록디자인의 선 무늬와는 차이가 있다.

(3) 내·외면에 형성된 선 무늬에 있어서, 등록디자인은 내·외면의 곡면을 따라 형성되어 곡선을 이루며 형성된 것으로 보일 뿐만 아니라 곡률이 커지는 모서리에 가까울수록 곡선 사이의 간격이 넓어지면서 다양한 형상의 그물코(정사각형, 직사각형, 사다리꼴 등)가 형성되는 반면() , 선행 디자인

13, 20, 21에 형성된 각 무늬는 평면상에 또는 완만한 곡면상에 형성되어 있어서 단순

### 제33조 제2항

한 양각의 직선으로만 관찰될 뿐이고 선 사이의 간격이 면의 곡률에 비례하여 자연스럽게 변화하는 모습도 찾아볼 수 없으며, 선행디자인 3~7, 9, 10~12, 14~18의 선 무늬도 선 사이의 배경, 또는 마루 사이의 골이 좁거나 단순히 음각으로 표현되어 있기에 이와 같은 곡률에 따른 곡선의 형상이나 선 사이 간격의 변화가 발견되지 아니한다(선행디자인 5는 앞서 본 바와 같이 그릇의 외부면에 곡선 형태의 무늬가 있으나 선이 음각으로 형성되어 있을 뿐만 아니라 등록디자인에서 보이는 곡률의 변화가 관찰되지 않는다).

마) 이상을 종합하면, 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21에는 등록디자인의 선 무늬의 특징, 즉 그릇 내부면과 외부면 전체에 걸쳐 굵기가 서로 다른 가로, 세로 양각선으로 격자무늬가 형성되어 있고, 그물코의 크기가 전체적으로 불규칙적이며, 그릇의 내부면과 외부면의 측면은 곡률의 변화가 있는 선 무늬가 곡선으로 보이는 점이 포함되어 있지 않다고 할 것이다.

#### 4) 등록디자인이 선행디자인들의 결합으로 쉽게 창작될 수 있는지 여부

가) 앞서 본 바와 같이 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 8, 그리고 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21의 대상 물품은 모두 동종의 물품인 '그릇'이므로, 등록디자인과 선행디자인 1~18, 20, 21은 모두 디자인이 속한 분야가 동일한 점은 인정된다.

나) 등록디자인의 대상물품인 그릇은 오래전부터 사용되어 여러 가지 디자인이 많이 창작되었던 물품일 뿐만 아니라 그 형태가 비교적 단순한 것이어서 그 무늬의 차이가 창작의 중요 부분이 될 수 있는 점, 등록디자인 등록공보(갑 제4호증)의 '디자인의 설명'에는 '본원 디자인은 불규칙한 무늬가 입체적으로 형상화되어 있으며 상단부가 물결무늬로 형성된다'고 기재된 점 등에 비추어 보면, 등록디자인의 주된 창작적 모티브는 굵기가 다른 가로, 세로 선들이 그 간격을 달리하여 교차함으로써 다양한 선의 굵

## 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

기와 크기를 가진 그물코가 형성되고, 나아가 그릇의 가장자리 부분에서는 곡물에 비례하여 형성된 곡선 사이의 간격이 달라지면서 그물코의 형상 또한 다양하게 변화하는 등의 '입체적으로 형상화된 불규칙한 무늬'에 있다고 보아야 한다.

다) 위와 같은 창작적 모티브에 기반한 등록디자인의 격자무늬는 선행디자인들에서는 보이는 여러 모양 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용할 것으로 볼 수 없을 뿐만 아니라 피고가 제출한 증거만으로는 이러한 격자무늬가 그릇에 관한 디자인 분야에서 주지의 형상이라고 인정하기도 어렵다. 또한 앞서 살펴 본 등록디자인과 선행디자인들의 격자무늬에 관한 차이점들로 인하여 등록디자인은 전체적으로 불규칙하면서 투박한 심미감을 주는 반면 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21은 상대적으로 정돈되고 세련된 심미감을 갖는데, 이러한 차이가 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다고도 볼 수 없고, 나아가 선행디자인들에 등록디자인의 외관적 특징들 중의 일부인 양각의 직선 또는 곡선이 가로와 세로로 교차되면서 격자무늬가 형성되는 것이 나타나 있다고 하더라도 이러한 선행디자인들에서 앞서 본 창작적 모티브를 구현한 등록디자인에 이르는 것이 통상의 디자이너에게 있어서 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 볼만한 자료도 없다.

라) 한편, 선행디자인 1, 2, 8은 그 형상에 있어서 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21과 유사하다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 각 표면에 형성된 무늬에 있어서도 선행디자인 1은 일정한 굵기의 격자 무늬만 보이고, 선행디자인 2에는 아예 선 무늬가 없으며, 선행디자인 8은 길이방향으로의 선 무늬만 있어서 나머지 선행디자인들의 선 무늬를 이에 결합하는 것이 통상의 디자이너에게 있어 창작 수준이 낮은 흔한 창작수법 등에 해당한다고 볼 수 없고, 더구나 앞서 본 등록디자인과 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21 사이의 선 무늬의 차이점까지 고려하면 더욱 그 결합은 쉽지 않다고 봄이 타당하다.

### 제33조 제2항

마) 가사 선행디자인 1, 2, 8의 형상에 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21의 각 표면에 형성된 무늬를 결합한다고 하더라도 앞서 본 등록디자인과 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21과의 차이점으로 인하여 통상의 디자이너가 위와 같은 결합을 통해 앞서 본 선행디자인 1, 2, 8과 등록디자인 사이의 차이점을 극복하고 용이하게 등록디자인의 창작에 이를 수 있다고 보기도 어렵다.

#### 5) 피고들의 주장에 대한 판단

가) 피고들은 다음과 같은 이유로 등록디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 디자인으로 보아야 한다고 주장한다.

(1) 등록디자인 내·외부면에서 발견되는 선 무늬는 평면도와 같은 각도에서 관찰할 경우 수직으로 직교하는 직선들로 관찰되고, 다만 그것이 표현된 그릇의 표면이 입체적 곡면을 이룸에 따라 곡선으로 관찰되는 것뿐이어서 이와 같은 무늬를 두고 곡선 모양이라 할 수는 없는바, 등록디자인과 선행디자인 13, 20, 21의 각 표면에 형성된 무늬는 여러 개의 선이 가로, 세로로 교차하고 있는 모양인 점에서 공통점이 있고, 선 배열과 교차 각도의 불규칙성, 선의 굵기 및 선 사이 공간의 넓이 등에 일부 차이가 있기는 하지만 그러한 차이는 자세히 들여다 볼 때에만 비로소 인식할 수 있을 정도의 미세한 차이에 불과할 뿐만 아니라 통상의 창작수법이나 표현방법에 의해 쉽게 변경할 수 있는 정도에 불과하다.

(2) 그릇이나 접시에 관한 디자인 분야에서 등록디자인 표면의 무늬와 같이 그릇 표면에 형성된 무늬가 양각으로 표현된 것은 선행디자인 13, 20, 21에 의하여 이미 공지되었거나 그릇 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다.

(3) 여러 개의 선이 가로, 세로로 교차하고 있는 격자무늬는 의류 등을 포함한 인공물에 오래전부터 널리 사용되고 있는 모양으로 전통문양 데이터베이스에도 수록된

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

것이어서 그릇 분야의 디자인에서 널리 알려진 형상이나 모양에 해당한다.

나) 피고들의 주장과 같이, 등록디자인은 평면도와 같은 각도에서 관찰할 경우 그 상면에 표현된 선 무늬가 직선을 형성하며 서로 직교하는 것처럼 관찰될 것으로 보이는 한다. 그러나 거래자나 일반 수요자로서는 등록디자인의 그물무늬가 직선으로 보일 수 있는 평면도보다는 사시도와 같은 측면 각도에서 등록디자인의 물품을 관찰할 것으로 보이고, 등록디자인 등록공보(갑 제4호증)의 '디자인의 설명'에 불규칙한 무늬가 입체적으로 형상화되어 있는 점이 등록디자인의 특징이라는 취지의 기재에 비추어 보면, 등록디자인의 선 무늬는 그릇 내부면과 외부면 전체에 걸쳐 굽기가 서로 다른 가로, 세로 양각선으로 되어 있고, 그릇의 내부면과 외부면의 측면은 선 무늬가 곡선으로 관찰된다는 점은 등록디자인의 주요한 특징적 요소로 봄이 타당하다.

다) 앞서 본 바와 같이 선행디자인 13, 20, 21은 그릇의 선 무늬가 직선의 양각으로 표현되어 있다는 점은 인정되기는 하나, 선행디자인 13, 20, 21에 표현된 선 무늬는 비교적 평탄한 면에 표현되어 있고 골 사이의 간격도 일정한 간격으로 넓지 않아서 마루와 골이 잘 구분되지 아니하며 곡률에 따른 변화도 관찰되지 아니하는 반면, 등록디자인 표면에 형성된 무늬는 골이 굽고 간격이 넓어 양각의 선이 배경으로부터 뚜렷이 구분되며 곡률의 변화에 비례하여 간격이 넓어져 선과 배경, 골과 마루의 구분이 더욱 뚜렷해지고 곡면의 입체성이 자연스럽게 드러난다는 차이가 있고, 이와 같은 차이로 인해 전체적으로 서로 다른 심미감을 불러일으키고 있으므로, 이를 두고 자세히 들여다볼 때에만 비로소 인식할 수 있을 정도의 미세한 차이에 불과하다거나 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과한 정도라 볼 수는 없다.

한편, 을 제3~7, 9~28호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지를 종합하면, 격자무늬는 선행디자인 19의 대상물품인 '삼베'와 같은 직물지 분야에서 널리 알려진 형상이나

### 제33조 제2항

모양에 해당한다고 보이고, 등록디자인이 속한 그릇 디자인 분야를 놓고 보았을 때 그 표면 전부 또는 일부에 표현된 격자 무늬는 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21와 같은 다수의 디자인에서도 이를 발견할 수 있는 모양임을 인정할 수는 있다. 그러나 앞서 본 바와 같이 등록디자인의 표면에 형성된 격자무늬는 곡률에 비례하여 간격이 불규칙하게 변화하도록 입체적으로 형성된 데에 반해, '삼베'와 같은 직물지 분야에서 널리 알려진 격자무늬 또는 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21의 표면에 형성된 격자무늬는 평면에 형성된 것이거나 곡률에 따른 간격 변화가 거의 없어 입체감이 크지 않은 점에서, 서로 상이한 심미감을 가진다.

그렇다면, 그릇 표면에 양각으로 표현된 무늬 또는 격자 무늬 자체는 등록디자인의 출원일 당시 선행디자인들에 의하여 공지되었거나 직물지 또는 그릇 디자인 분야에서 흔한 창작수법·표현방법에 해당한다고 볼 여지가 있기는 하지만, 직물지는 그릇과 서로 다른 분야이며, 등록디자인의 표면에 양각으로 형성된 입체적 곡선 무늬까지도 공지 내지 주지의 형상·모양이라 볼 수는 없고, 공지 내지 주지의 격자 무늬로부터 등록디자인과 같은 무늬로의 변경이 그릇 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 해당한다는 등의 사정도 보이지 아니한다.

라) 따라서 위와 전제를 달리하는 피고들의 주장은 모두 받아들이지 아니한다.

## 2. 결론

이상의 사정을 종합하면, 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2, 8의 형상에 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21 각 표면에 형성된 무늬를 결합함으로써 용이하게 등록디자인의 창작에 이를 수 있다고 볼 수 없으므로, 등록디자인에는 피고들이 주장하는 디자인보호법 제33조 제2항의 무효사유가 있다고 볼 수 없다. 따라서 이와 결론을 달리하여 등록디자인이 무효라고 본 이 사건 심결은 위법하다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

## 【요지29】 무효심판

### ◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당2088	인용	2020. 1. 29.
특허법원	2020허2291	인용	2020. 10. 30.
대법원	2020후11721	기각(심리불속행)	2021. 3. 11.

### ◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행 디자인	
 [도면 1.1]		 [사시도]	
 [도면 1.2]	 [도면 1.3]	 [정면도]	정면도와 대칭 [배면도]
 [도면 1.4]	 [도면 1.5]	 [좌측면도]	좌측면도와 대칭 [우측면도]
 [도면 1.6]	 [도면 1.7]	 [평면도]	 [저면도]
▶ 등록번호: 제30-1007647호 ▶ 출원일/등록일: 2018. 9. 13./ 2019. 5. 17. ▶ 물품: 음식용 그릇		▶ 물품: 식탁용 접시	

## 제33조 제2항

### 1. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

#### 가. 당사자 주장의 요지

##### 1) 원고 주장의 요지

등록디자인의 물품과 선행디자인 1~18, 20, 21의 각 물품의 용도·기능이 유사한 점, 등록디자인의 전체적 형상과 상단 물결무늬 부분이 선행디자인 1, 2와 유사하다는 점은 인정한다. 그러나 등록디자인은 선행디자인들과 달리 음식용 그릇의 내·외면 및 상단 테두리에 표현된 불규칙하고 성긴 그물코를 가지는 그물무늬가 양각으로 표현되어 있어서 전체적으로 선행디자인들 또는 그 결합에서 느낄 수 없는 독특한 심미감을 형성하므로, 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2의 전체적 형상에 선행디자인 3~7, 9~21의 모양을 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라 볼 수 없으므로, 그 등록이 무효로 되어서는 아니 된다. 이 사건 심결은 위와 결론을 달리하여 위법하다.

##### 2) 피고들 주장의 요지

등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2, 8의 전체적 형상에, 선행디자인 3~7, 9~21에 의해 공지되었으며 널리 알려진 격자무늬의 모양을 결합함으로써 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하므로, 디자인보호법 제33조 제2항에 의해 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

#### 나. 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항의 취지는 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다. 또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 결합된 형태를 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 창작수준을 판단할 때는 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결 등 참조).

#### 다. 구체적 판단

##### 1) 디자인의 대상이 되는 물품의 동일·유사성 여부

앞서 본 바와 같이 등록디자인의 대상 물품은 '음식용 그릇'이고, 선행디자인 1은 '사각찬기', 선행디자인 2, 7, 8, 20은 '식탁용 접시', 선행디자인 3, 13은 '접시', 선행디자인 4~6은 '사발', 선행디자인 8은 '국그릇', 선행디자인 9~12, 18, 21은 '그릇', 선행디자인 14~16은 '아사셀렉션 보야지 그릇', 선행디자인 17은 '쉬즈리빙 아사셀렉션 보야지 그릇'으로 명칭은 일부 상이하나, 모두 음식을 담는 그릇에 관한 것으로 그 용도와 기능이 동일 내지 유사한 물품에 해당한다(이러한 점에 대하여는 당사자 사이에 별다른 다툼이 없다). 선행디자인 19는 '삼베'에 대한 것으로 그 용도와 기능이 동일·유사하지 않은 물품인 바, 구체적인 대비의 대상으로 삼지 아니한다.

##### 2) 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 8의 대비

등록디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 도면 1.1~1.4, 1.6, 1.7과 이에 대응되는 선행디자인 1, 2, 8의 도면을 대비하면 아래 표와 같다.

제33조 제2항

구분	등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2	선행디자인 8
도면 1.1				
도면 1.2				
도면 1.3			위 정면도와 대칭	
도면 1.4				
도면 1.6				
도면 1.7				

가) 등록디자인과 선행 디자인 1, 2, 8은 다음과 같은 공통점이 있다(아래와 같은 공통점에 대하여는 당사자 사이에 별다른 다툼이 없다).

(1) 등록디자인과 선행 디자인 1, 2, 8은 측면의 중앙은 오목하게 들어가고 가장자리 모퉁이는 라운드 처리되었으며 가로 대비 세로의 길이가 같은 정사각형상이다.

(2) 등록디자인과 선행 디자인 1, 2는 각 변을 측면에서 보았을 때 가운데의 높이


용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.


가 낮은 오목한 형태이다.

(3) 받침대에 있어서, 등록디자인()과 선행디자인 2()는 원형이

고 요홈이 형성되어 있다



나) 한편 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 8은 다음과 같은 차이점이 있다.

(1) 선 무늬에 있어서, 등록디자인은 그릇 내부면과 외부면 전체에 걸쳐 굵기가 다른 가로, 세로 양각선의 선 무늬가 형성되면서 측면에서 관찰하였을 때 곡선으로 보이는 반면, 선행디자인 1은 일정한 굵기의 격자무늬 모양()

는 한문과 인영 모양()



이 발견될 뿐 별도의 선 무늬는 발견되지 아니한다.

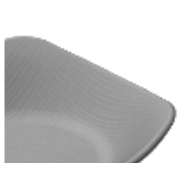
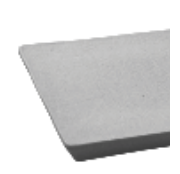
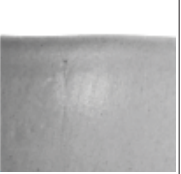


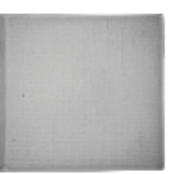


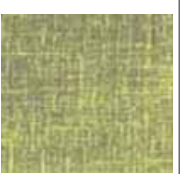







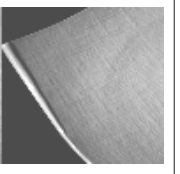

(2) 하단 받침대의 턱에 있어서, 등록디자인은 가로면에 원호 형상()의 요홈이 1개 형성된 반면, 선행디자인 1은 요홈의 정확한 수를 확인할 수 없고, 선행디자인 2는 각 가로면에 원호 형상()의 요홈이 총 2개 형성되어 있으며, 선행디자인 8은 받침대에 그와 같은 요홈이 형성되지 아니하였다.

다) 위와 같은 차이점들로 인하여 등록디자인은 선행디자인 1, 2, 8과 비교하여 전체적으로 상이한 심미감을 가지게 된다(이러한 점에 대하여는 피고들도 특별히 다투지 아니한다).

제33조 제2항

3) 등록디자인과 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21 각 표면에 형성된 무늬의 대비

가) 통상의 디자이너가 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 8 사이에 존재하는 위와 같은 차이점, 특히 표면에 형성된 선 무늬에 관한 차이점을 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21의 각 표면에 형성된 무늬를 선행디자인 1, 2, 8의 전체적 형상에 결합하는 방법으로 극복하는 것이 용이한지 여부를 판단하기 위하여 등록디자인과 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21의 각 표면에 형성된 선 무늬를 대비하기로 한다.

					
등록디자인	선행 디자인 3	선행 디자인 4	선행 디자인 5	선행 디자인 6	선행 디자인 7
					
선행 디자인 9	선행 디자인 10	선행 디자인 11	선행 디자인 12	선행 디자인 13	선행 디자인 14
					
선행 디자인 15	선행 디자인 16	선행 디자인 17	선행 디자인 18	선행 디자인 20	선행 디자인 21

<그림 삽입을 위한 여백임>


나) 등록디자인의 선 무늬는 그릇 내부면과 외부면 전체에 걸쳐 굵기가 서로 다른 가로, 세로의 양각선으로 형성되어 있고, 그물코의 크기가 불규칙적이며, 그릇의 내부

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

면과 외부면의 측면은 선 무늬가 곡선으로 보인다는 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다.

다) 등록디자인에 표현된 선 무늬는 '그물'의 통상적인 특징 중의 하나라고 할 수 있는 그물살이 교차하는 부분의 매듭이 굵게 표현되어 있지 않고 '지속적으로 교차하는 가로선과 세로선'만으로 구성되어 있어서, 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21에서 발견되는 선 무늬와 같이 '바둑판처럼 가로,세로를 일정한 간격으로 직각이 되게 만든 무늬', 즉 격자무늬에 속하는 것이라는 공통점이 있다. 그 중 선행디자인 5는 물품 내·외부면에, 그리고 선행디자인 11~13은 물품 내부면에 격자무늬 모양이 형성된 점(선행디자인

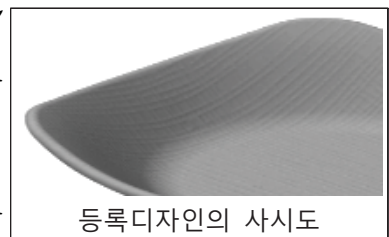
5 '  ,  , 11 '  , 12 '  , 13

'  )이 공통되며, 그에 더하여 선행디자인 13, 20, 21은 그 내부 표면의

격자무늬가 양각으로 형성된 점, 선행디자인 5는 그릇의 외부면에 곡선의 선 무늬가 발견되는 점에서도 공통점이 있다.

라) 한편, 등록디자인 표면의 선 무늬와 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21의 각 선 무늬는 다음과 같은 점에서 차이가 있다.

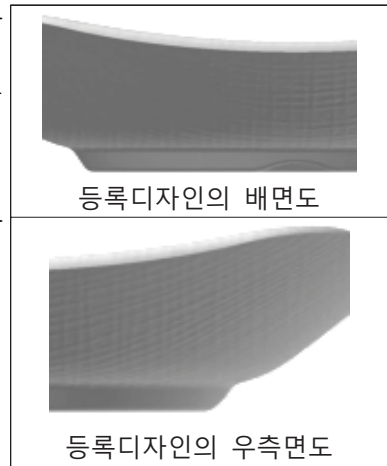
(1) 선의 형상에 있어서, 등록디자인의 격자무늬는 굵기가 서로 다른 가로와 세로의 양각 선이 교차하면서 형성되고 있는데, 이로 인해 격자무늬의 그물코 크기가 전체적으로 불규칙한 것으로 보이는 반면, 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21에 형성된 무늬는 선이 가늘고 곧으며 비교적 굵기가 일정하고 그물코의 크기가 전체적으로 규칙적인 것으로 보인다(선행디자인 13의 그물코 크기는 모두



제33조 제2항

동일하지 않은 것으로 보이기에는 하나 동일하지 않은 그 물코 형상이 일정한 패턴을 가지고 반복되고 있어서 전체적으로 불규칙하다고 보기는 어렵다).

(2) 선의 간격에 있어서, 등록디자인에서 발견되는 선 무늬는 그 간격이 일정하지 않을 뿐만 아니라 상대적으로 넓어 양각의 선이 간격으로부터 뚜렷이 구분되어 인식되는 반면, 선행디자인 3~7, 10~12, 14~18, 20, 21에



서 발견되는 선 무늬는 대체로 그 간격이 일정하면서 넓지 않아 선과 배경, 마루와 골이 명확하게 구분되지 아니할 뿐만 아니라 양각과 음각의 차이도 비교적 판별하기 쉽

지 않다. 선행디자인 13의 선 무늬()는 가로선과 세로선 사이의 간격이

다르기는 하지만 전체적으로 그 간격이 넓다고 보기는 어렵고 배경 사이로 다른 선이 보다 낮게 표현됨으로 인해 전체적으로 가로선과 세로선이 여러 층위에서 입체적으로 편직된 듯한 느낌을 주도록 형성된 모양인 점에서 등록디자인의 선 무늬와는 차이가 있다.

(3) 내·외면에 형성된 선 무늬에 있어서, 등록디자인은 내·외면의 곡면을 따라 형성되어 곡선을 이루며 형성된 것으로 보일 뿐만 아니라 곡률이 커지는 모서리에 가까울수록 곡선 사이의 간격이 넓어지면서 다양한 형상의 그물코(정사각형, 직사각형, 사

다리꼴 등)이 형성되는 반면() , 선행 디자인

13, 20, 21에 형성된 각 무늬는 평면상에 또는 완만한 곡면상에 형성되어 있어서 단순한 양각의 직선으로만 관찰될 뿐이고 선 사이의 간격이 면의 곡률에 비례하여 자연스

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

렵게 변화하는 모습도 찾아볼 수 없으며, 선행디자인 3~7, 9, 10~12, 14~18의 선 무늬도 선 사이의 배경, 또는 마루 사이의 골이 좁거나 단순히 음각으로 표현되어 있기에 이와 같은 곡률에 따른 곡선의 형상이나 선 사이 간격의 변화가 발견되지 아니한다(선행디자인 5는 앞서 본 바와 같이 그릇의 외부면에 곡선 형태의 무늬가 있으나 선이 음각으로 형성되어 있을 뿐만 아니라 등록디자인에서 보이는 곡률의 변화가 관찰되지 않는다).

마) 이상을 종합하면, 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21에는 등록디자인의 선 무늬의 특징, 즉 그릇 내부면과 외부면 전체에 걸쳐 굵기가 서로 다른 가로, 세로 양각선으로 격자무늬가 형성되어 있고, 그물코의 크기가 전체적으로 불규칙적이며, 그릇의 내부면과 외부면의 측면은 곡률의 변화가 있는 선 무늬가 곡선으로 보이는 점이 포함되어 있지 않다고 할 것이다.

#### 4) 등록디자인이 선행디자인들의 결합으로 쉽게 창작될 수 있는지 여부

가) 앞서 본 바와 같이 등록디자인과 선행디자인 1, 2, 8, 그리고 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21의 대상 물품은 모두 동종의 물품인 '그릇'이므로, 등록디자인과 선행디자인 1~18, 20, 21은 모두 디자인이 속한 분야가 동일한 점은 인정된다.

나) 등록디자인의 대상물품인 그릇은 오래전부터 사용되어 여러 가지 디자인이 많이 창작되었던 물품일 뿐만 아니라 그 형태가 비교적 단순한 것이어서 그 무늬의 차이가 창작의 중요 부분이 될 수 있는 점, 등록디자인 등록공보(갑 제4호증)의 '디자인의 설명'에는 '본원 디자인은 불규칙한 무늬가 입체적으로 형상화되어 있으며 상단부가 물결무늬로 형성된다'고 기재된 점 등에 비추어 보면, 등록디자인의 주된 창작적 모티브는 굵기가 다른 가로, 세로 선들이 그 간격을 달리하여 교차함으로써 다양한 선의 굵기와 크기를 가진 그물코가 형성되고, 나아가 그릇의 가장자리 부분에서는 곡률에 비

### 제33조 제2항

례하여 형성된 곡선 사이의 간격이 달라지면서 그물코의 형상 또한 다양하게 변화하는 등의 '입체적으로 형상화된 불규칙한 무늬'에 있다고 보아야 한다.

다) 위와 같은 창작적 모티브에 기반한 등록디자인의 격자무늬는 선행디자인들에서는 보이는 여러 모양 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용할 것으로 볼 수 없을 뿐만 아니라 피고가 제출한 증거만으로는 이러한 격자무늬가 그릇에 관한 디자인 분야에서 주지의 형상이라고 인정하기도 어렵다. 또한 앞서 살펴 본 등록디자인과 선행디자인들의 격자무늬에 관한 차이점들로 인하여 등록디자인은 전체적으로 불규칙하면서 투박한 심미감을 주는 반면 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21은 상대적으로 정돈되고 세련된 심미감을 갖는데, 이러한 차이가 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다고도 볼 수 없고, 나아가 선행디자인들에 등록디자인의 외관적 특징들 중의 일부인 양각의 직선 또는 곡선이 가로와 세로로 교차되면서 격자무늬가 형성되는 것이 나타나 있다고 하더라도 이러한 선행디자인들에서 앞서 본 창작적 모티브를 구현한 등록디자인에 이르는 것이 통상의 디자이너에게 있어서 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 볼만한 자료도 없다.

라) 한편, 선행디자인 1, 2, 8은 그 형상에 있어서 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21과 유사하다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 각 표면에 형성된 무늬에 있어서도 선행디자인 1은 일정한 굵기의 격자 무늬만 보이고, 선행디자인 2와 8에는 아예 선 무늬가 없어서 나머지 선행디자인들의 선 무늬를 이에 결합하는 것이 통상의 디자이너에게 있어 창작수준이 낮은 흔한 창작수법 등에 해당한다고 볼 수 없고, 더구나 앞서 본 등록디자인과 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21 사이의 선 무늬의 차이점까지 고려하면 더욱 그 결합은 쉽지 않다고 봄이 타당하다.

마) 가사 선행디자인 1, 2, 8의 형상에 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21의 각 표면에

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

형성된 무늬를 결합한다고 하더라도 앞서 본 등록디자인과 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21과의 차이점으로 인하여 통상의 디자이너가 위와 같은 결합을 통해 앞서 본 선행디자인 1, 2, 8과 등록디자인 사이의 차이점을 극복하고 용이하게 등록디자인의 창작에 이를 수 있다고 보기도 어렵다.

#### 5) 피고들의 주장에 대한 판단

가) 피고들은 다음과 같은 이유로 등록디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 디자인으로 보아야 한다고 주장한다.

(1) 등록디자인 내·외부면에서 발견되는 선 무늬는 평면도와 같은 각도에서 관찰할 경우 수직으로 직교하는 직선들로 관찰되고, 다만 그것이 표현된 그릇의 표면이 입체적 곡면을 이룸에 따라 곡선으로 관찰되는 것뿐이어서 이와 같은 무늬를 두고 곡선 모양이라 할 수는 없는바, 등록디자인과 선행디자인 13, 20, 21의 각 표면에 형성된 무늬는 여러 개의 선이 가로, 세로로 교차하고 있는 모양인 점에서 공통점이 있고, 선 배열과 교차 각도의 불규칙성, 선의 굵기 및 선 사이 공간의 넓이 등에 일부 차이가 있기는 하지만 그러한 차이는 자세히 들여다 볼 때에만 비로소 인식할 수 있을 정도의 미세한 차이에 불과할 뿐만 아니라 통상의 창작수법이나 표현방법에 의해 쉽게 변경할 수 있는 정도에 불과하다.

(2) 그릇이나 접시에 관한 디자인 분야에서 등록디자인 표면의 무늬와 같이 그릇 표면에 형성된 무늬가 양각으로 표현된 것은 선행디자인 13, 20, 21에 의하여 이미 공지되었거나 그릇 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다.

(3) 여러 개의 선이 가로, 세로로 교차하고 있는 격자무늬는 의류 등을 포함한 인공물에 오래전부터 널리 사용되고 있는 모양으로 전통문양 데이터베이스에도 수록된 것이어서 그릇 분야의 디자인에서 널리 알려진 형상이나 모양에 해당한다.

### 제33조 제2항

나) 피고들의 주장과 같이, 등록디자인은 평면도와 같은 각도에서 관찰할 경우 그 상면에 표현된 선 무늬가 직선을 형성하며 서로 직교하는 것처럼 관찰될 것으로 보이는 한, 그러나 거래자나 일반 수요자로서는 등록디자인의 그물무늬가 직선으로 보일 수 있는 평면도보다는 사시도와 같은 측면 각도에서 등록디자인의 물품을 관찰할 것으로 보이고, 등록디자인 등록공보(갑 제4호증)의 '디자인의 설명'에 불규칙한 무늬가 입체적으로 형상화되어 있는 점이 등록디자인의 특징이라는 취지의 기재에 비추어 보면, 등록디자인의 선 무늬는 그릇 내부면과 외부면 전체에 걸쳐 굵기가 서로 다른 가로, 세로 양각선으로 되어 있고, 그릇의 내부면과 외부면의 측면은 선 무늬가 곡선으로 관찰된다는 점은 등록디자인의 주요한 특징적 요소로 봄이 타당하다.

다) 앞서 본 바와 같이 선행디자인 13, 20, 21은 그릇의 선 무늬가 직선의 양각으로 표현되어 있다는 점은 인정되기는 하나, 선행디자인 13, 20, 21에 표현된 선 무늬는 비교적 평탄한 면에 표현되어 있고 골 사이의 간격도 일정한 간격으로 넓지 않아서 마루와 골이 잘 구분되지 아니하며 곡률에 따른 변화도 관찰되지 아니하는 반면, 등록디자인 표면에 형성된 무늬는 골이 굵고 간격이 넓어 양각의 선이 배경으로부터 뚜렷이 구분되며 곡률의 변화에 비례하여 간격이 넓어져 선과 배경, 골과 마루의 구분이 더욱 뚜렷해지고 곡면의 입체성이 자연스럽게 드러난다는 차이가 있고, 이와 같은 차이로 인해 전체적으로 서로 다른 심미감을 불러일으키고 있으므로, 이를 두고 자세히 들여다볼 때에만 비로소 인식할 수 있을 정도의 미세한 차이에 불과하다거나 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과한 정도라 볼 수는 없다.

한편, 을 제3~7, 9~28호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지를 종합하면, 격자무늬는 선행디자인 19의 대상물품인 '삼베'와 같은 직물지 분야에서 널리 알려진 형상이나 모양에 해당한다고 보이고, 등록디자인이 속한 그릇 디자인 분야를 놓고 보았을 때 그

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

표면 전부 또는 일부에 표현된 격자 무늬는 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21와 같은 다수의 디자인에서도 이를 발견할 수 있는 모양임을 인정할 수는 있다. 그러나 앞서 본 바와 같이 등록디자인의 표면에 형성된 격자무늬는 곡률에 비례하여 간격이 불규칙하게 변화하도록 입체적으로 형성된 데에 반해, '삼베'와 같은 직물지 분야에서 널리 알려진 격자무늬 또는 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21의 표면에 형성된 격자무늬는 평면에 형성된 것이거나 곡률에 따른 간격 변화가 거의 없어 입체감이 크지 않은 점에서, 서로 상이한 심미감을 가진다.

그렇다면, 그릇 표면에 양각으로 표현된 무늬 또는 격자 무늬 자체는 등록디자인의 출원일 당시 선행디자인들에 의하여 공지되었거나 직물지 또는 그릇 디자인 분야에서 흔한 창작수법·표현방법에 해당한다고 볼 여지가 있기는 하지만, 직물지는 그릇과 서로 다른 분야이며, 등록디자인의 표면에 양각으로 형성된 입체적 곡선 무늬까지도 공지 내지 주지의 형상·모양이라 볼 수는 없고, 공지 내지 주지의 격자 무늬로부터 등록디자인과 같은 무늬로의 변경이 그릇 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 해당한다는 등의 사정도 보이지 아니한다.

라) 따라서 위와 전제를 달리하는 피고들의 주장은 모두 받아들이지 아니한다.

## 2. 결론


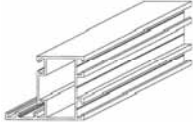






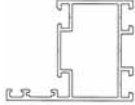

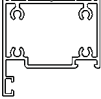


이상의 사정을 종합하면, 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2, 8의 형상에 선행디자인 3~7, 9~18, 20, 21 각 표면에 형성된 무늬를 결합함으로써 용이하게 등록디자인의 창작에 이를 수 있다고 볼 수 없으므로, 등록디자인에는 피고들이 주장하는 디자인보호법 제33조 제2항의 무효사유가 있다고 볼 수 없다. 따라서 이와 결론을 달리하여 등록디자인이 무효라고 본 이 사건 심결은 위법하다.

## 【요지30】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당4080	기각	2020. 6. 19.
특허법원	2020허4594	기각	2020. 11. 19.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		선행 디자인	
 [도면 1.1]		 [사시도]	
 [도면 1.2]	 [도면 1.3]	 [정면도]	 [배면도]
 [도면 1.4]	 [도면 1.5]	 [좌측면도]	좌측면도와 대칭 [우측면도]
 [도면 1.6]	 [도면 1.7]	 [평면도]	 [저면도]
▶ 등록번호: 제30-0822197호 ▶ 출원일/등록일: 2014.10.31./2015.10.22. ▶ 물품: 폴딩도어용 프레임		▶ 물품: 창틀용 프레임	

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

## 1. 디자인보호법 제33조 제2항 해당 여부

### 가. 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 '공지디자인'이라고 한다) 또는 이들의 결합에 의하거나 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라고 한다)이나 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라고 한다)을 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 디자인은 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다.

또한 공지형태나 주지형태를 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 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 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).

### 나. 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

이 사건 등록디자인은 대상 물품이 '폴딩도어용 프레임'이고 선행디자인 3, 4의 대상 물품은 '창틀용 프레임', 선행디자인 6의 대상물품은 '창호용 부재', 선행디자인 7의

**제33조 제2항**

대상 물품은 ‘창호용 부재’에 관한 것으로, 모두 유리 등을 지지하기 위한 제품이면서 가로 및 세로방향으로 격자형태로 조립시켜 사용한다는 점에서 그 용도 및 기능이 유사한 물품에 해당한다.

**다. 디자인의 대비**

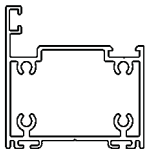
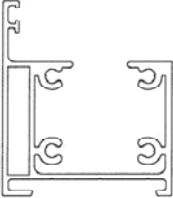


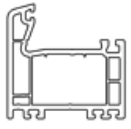
**1) 도면의 대비**

이 사건 등록디자인과 선행디자인 4의 전체적인 형상들을 비교하면 다음과 같다.

구분	사시도	정면도	배면도	우측면도	평면도 등
이 사건 등록 디자인					
선행 디자인 4					

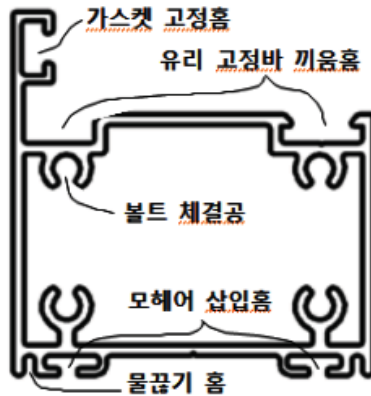
한편, 이 사건 등록디자인과 선행디자인들의 차이점을 가장 잘 드러내는 평면도 등을 대비하면 아래와 같다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

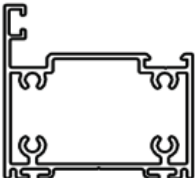
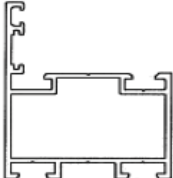
이 사건 등록디자인	선행디자인 3	선행디자인 4	선행디자인 6	선행디자인 7
				

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 4와의 공통점 및 차이점

가) 선행디자인 4와 대비함에 있어서 이 사건 등록디자인의 각 해당 부분을 편의상 아래 그림과 같이 칭하기로 하고, 아래 평면도를 기준으로 사각프레임의 상하 좌우를 표현하기로 한다.

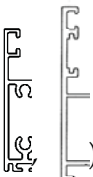
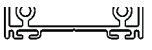





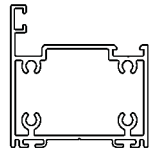
나) 양 디자인의 공통점과 차이점은 아래와 같다.



이 사건 등록디자인	선행디자인 4
	

제33조 제2항

(1) 양 디자인은, ① 전체적으로 보아 좌우로 긴 직육면체의 형상을 띠는 점,

② 사각 프레임의 좌측면이 돌출되어 가스켓 고정홈이 형성된 점() , ③ 사각프레임 하단에 2개의 모헤어 삽입홈이 형성된 점(, ) ④ 사각프레임의 상단에 2개의 좌우측에 유리 고정바 끼움홈을 형성하고 있어 그 결과 가운데 부분이 돌출되어 보이는 점(, )에서 공통된다(이하 공통점 ① 내지 ④라 부르기로 하고, 차이점에 대해서도 같은 방식으로 부르기로 한다).

(2) 다만, ① 이 사건 등록디자인의 경우 ''과 같이 사각프레임 내부에 4개의 볼트 체결공이 형성되어 있으나 선행디자인 4는 이에 대한 구성이 없는

점, ② 선행디자인 4의 경우 가스켓 고정홈 아래에 ''과 같이 'ㄴ자 연결쇠 삽입홈'이 형성되어 있으나 이 사건 등록디자인의 경우 그와 같은 구성이 없는 점, ③ 이 사건 등록디자인의 사각프레임 하단에는 ''과 같이 각 모헤어 삽입홈의 양쪽 외측에 물꿍기 홈이 각 형성되어 있으나 선행디자인 4에는 이와 같은 구성이 없는 점, ④ 이 사건 등록디자인의 경우 사각프레임 상단의 돌출부의 돌기가 일측에만 형성된 반면, 선행디자인 4의 경우 사각프레임 상단의 돌출부의 돌기가 양측에 모두 형성된

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

점 (  ,  )에서 차이가 있다.

### 3) 차이점에 대한 구체적 검토

가) 차이점 ①, ②는 모두 수평프레임과 수직프레임의 견고한 결합을 위한 것이다. 그런데 프레임의 결합 수단으로 ‘볼트 체결공’을 선택할 것인지 아니면 ‘ㄴ자 연결쇠 삽입홈’을 선택할 것인지는 적절히 선택할 수 있는 사항이라고 하더라도 각 결합수단을 도입함에 따라 느껴지는 심미감에 상당한 차이가 있다.

나) 차이점 ③은 사각프레임 하단 각 모헤어 삽입홈의 양쪽 외측에 각 물끊기 홈이 형성되어 있는 것이다. 설령 물끊기 홈이 외부로부터의 물이 유입되는 것을 차단하기 위한 것으로서 기능적인 요소가 포함되어 있다 하더라도 이 사건 등록디자인과 같은 형상이 그와 같은 기능을 형성하기 위한 불가결한 형상이나 구조로는 보기 어려운 점에 비추어 보면 수요자가 느끼는 심미감에 영향을 미칠 수 있다.

다) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 4에서 유리 고정바 끼움홈을 형성하기 위한 것인데도 가운데 돌출부분의 형상을 달리하고 있는 점 등에 비추어 볼 때 차이점 ④가 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 보기도 어렵다.

라) 더욱이 출현한 지가 오래되었고, 여러 가지 디자인이 다양한 종류로 이미 나와 있으며, 구조적으로도 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 도어프레임 내지 창틀프레임의 경우에는 기능적 요소를 가지는 가스켓 고정홈, 볼트 체결공, 유리 고정바 끼움홈, 모헤어 삽입홈, 물끊기 홈 등을 어떠한 형상과 구조로 배치할지 여부에 따라 전체적인 심미감을 좌우하게 되고, 단지 그와 같은 형상이 이미 공지되었다는 것만으로 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있다고 단정하기는 어렵다.

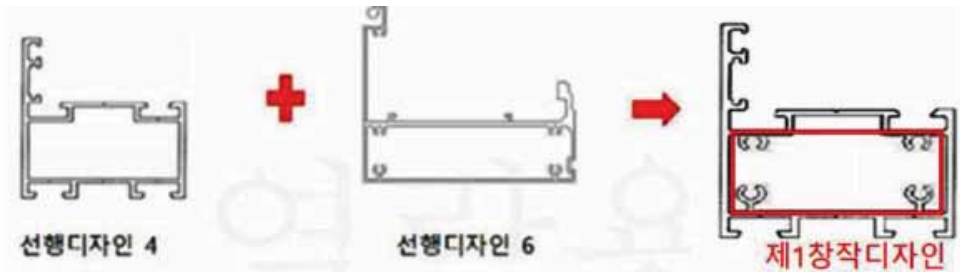
마) 이하에서는 위와 같은 차이점에 대한 분석을 토대로 하여 선행디자인 4에

### 제33조 제2항

다른 선행디자인들을 결합하여 이 사건 등록디자인을 쉽게 창작할 수 있는지 여부에 대해 살펴보기로 한다.

#### 4) 선행디자인 4에 선행디자인 6을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는지 여부

가) 아래에서 보는 바와 같이 선행디자인 4에 선행디자인 6을 결합한다고 하더라도 차이점 ②, ③, ④는 여전히 극복이 불가능한 것으로 보이고, 차이점 ②, ③, ④가 주는 심미감에 현저한 차이가 있다.



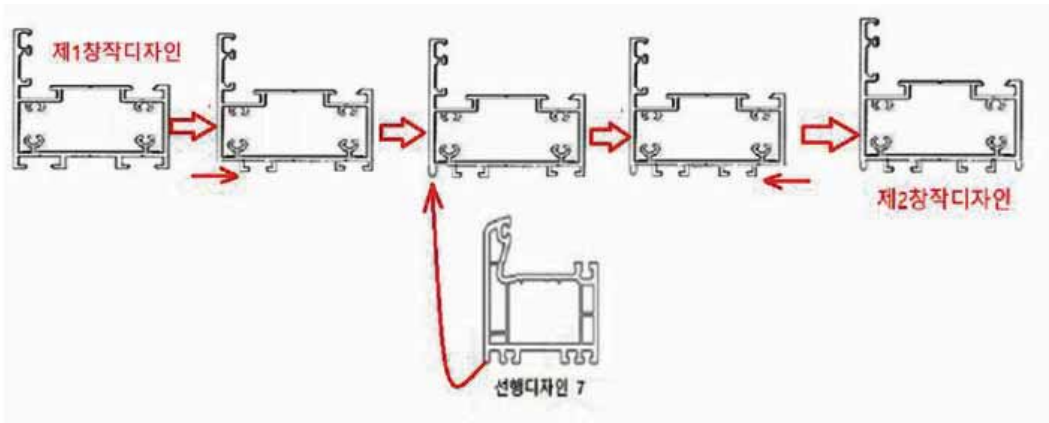
나) 또한 앞서 본 바와 같이 '볼트 체결공'과 'ㄴ자 연결쇠 삽입홈'은 모두 수직 프레임과 수평프레임의 견고한 결합을 위한 것인데, 선행디자인 4의 경우 이미 ㄴ자 연결쇠 삽입홈을 구비하고 있어 추가로 볼트 체결공을 결합할 동기도 부족해 보인다.

다) 따라서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 4에 선행디자인 6을 결합하더라도 쉽게 창작할 수 있다고 보기 어렵다.

#### 5) 선행디자인 4에 선행디자인 6, 7을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는지 여부

가) 선행디자인 4에 선행디자인 6을 결합할 동기가 부족함은 앞서 본 바와 같고, 나아가 선행디자인 4에 선행디자인 6, 7을 결합하기 위해서는 (1) 선행디자인 4에 선행디자인 6의 4개의 볼트 체결공을 추가하고, (2) 사각프레임 하단의 각 모헤어 삽입홈을 안쪽으로 이동시킨 후 (3) 물꿍기 벽을 추가하여 물꿍기 홈을 형성하여야 하므로, 그와 같은 결합 자체가 용이하다고 보기 어렵다.

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

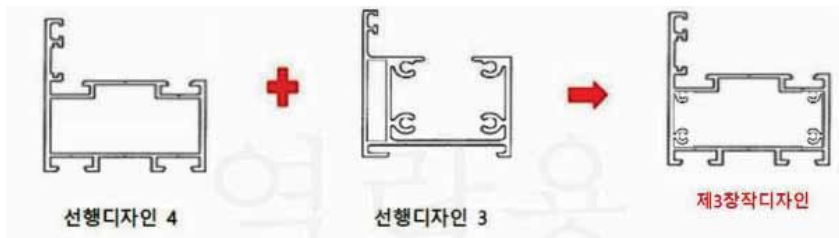


나) 설사 위와 같이 선행디자인 4에 선행디자인 6, 7을 결합하더라도 차이점 ②, ④를 여전히 극복할 수 없다. 또한 선행디자인 7에는 사각프레임 하단 좌측에만 물끊기 홈이 형성되어 있어 위 선행디자인들의 결합 후에도 차이점 ③이 극복되었다고 보기 어렵다.

다) 결국 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 4에 선행디자인 6, 7을 결합하더라도 쉽게 창작할 수 있다고 보기 어렵다.

#### 6) 선행디자인 4에 선행디자인 3을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는지 여부

가) 위 4)에서 자세히 살펴본 바와 같이 선행디자인 4에 선행디자인 3을 결합하더라도 차이점 ②, ③, ④는 여전히 극복이 불가능한 것으로 보이고, 또한 선행디자인 4에 선행디자인 3을 결합할 동기도 부족하다.



나) 나아가 선행디자인 3의 경우 볼트 체결공의 위치가 이 사건 등록디자인과

### 제33조 제2항

달리 좌우측면에 형성되어 있어 이를 상하로 옮기는 등의 추가적인 변형이 불가피하다.

다) 따라서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 4에 선행디자인 3을 결합하더라도 쉽게 창작할 수 있다고 보기 어렵다.

#### 7) 선행디자인 4에 선행디자인 3, 7을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는지 여부

가) 위 6)에서 살펴본 바와 같이 선행디자인 4에 선행디자인 3을 결합할 동기가 부족하다. 또한 위 5)에서 본 바와 같이 선행디자인 4에 선행디자인 3, 7을 결합하기 위해서는 여러 단계를 거쳐야 하여 그와 같은 결합이 용이하다고 보기도 어렵다.

나) 위 5)에서 본 바와 같이 설사 위와 같이 선행디자인 4에 선행디자인 3, 7을 결합하더라도 차이점 ②, ③, ④를 여전히 극복할 수 없다.

다) 결국 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 4에 선행디자인 3, 7을 결합하더라도 쉽게 창작할 수 있다고 보기 어렵다.

## 2. 결론

위에서 살펴 본 내용을 종합하면, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 4에 선행디자인 6 또는 선행디자인 6, 7, 선행디자인 3 또는 선행디자인 3, 7을 결합하더라도 쉽게 창작할 수 없다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

## 시행규칙 제35조 제3항 [별표1]

대외적 구속력을 가지지 아니한다.



## 【요지31】 거절결정불복심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018원2732	기각	2019. 7. 24.
특허법원	2019허6273	인용	2020. 5. 8.

◆ 이 사건 디자인

이 사건 디자인		
지정글자 도면	보기문장 도면	대표글자 도면
&@- - - - _ . . . . : , ; ' " ' " " " , " < > «» ; ! ; ? ( ) [ ] { } / \ , ' % &   ! § ¶ © ® ™ a ° ° * † ‡ # ^ ~ + - ± × ÷ = ≈ ≠ < > ≤ ≥ · • ◊ √ ∇ ∫ ∞ ∂ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ \$ ¥ £ ¤ € ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ₰ ₱ ₲ ₳ ₴ ₵ ₶ ₷ ₸ ₹ ₺ ₻ ₼ ₽ ₾ ₿	, . ; { [ ( ? ! / @ # \$ % & * †	* † ? ; & {
▶ 등록번호: 제30-2017-0030233호 ▶ 출원일/우선권 주장일: 2017. 6. 30./ 2017. 4. 24. ▶ 물품: 특수기호 글자체		

## 시행규칙 제35조 제3항 [별표1]

### 1. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

#### 가. 당사자 주장의 요지

##### 1) 원고

출원디자인은 기록이나 표시 또는 인쇄 등에 사용하기 위하여 공통적인 특징을 가진 형태로 만들어진 한 별의 기호 글자꼴로 공업상 이용할 수 있는 디자인이다. 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]은 도면의 형식을 규정한 것으로서 예시에 불과하여 출원디자인의 지정도면이 [별표 1]과 대비할 때 일부 기호가 누락되고, 다른 기호가 추가되었다고 하더라도 그 내용이 명확하고 구체적이므로 디자인보호법 제33조 제1항에 따라 등록되어야 한다. 이와 결론을 달리하는 이 사건 심결은 위법하다.

##### 2) 피고

출원디자인은 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]에 정해진 글자체 일부를 누락하여 글자체 디자인의 표현이 구체적으로 파악될 수 없는 것으로 디자인보호법 제33조 제1항 본문의 공업상 이용가능성을 갖추지 못한 디자인에 해당한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

#### 나. 관련 법령

별지 2와 같다.

#### 다. 이 사건의 쟁점

이 사건 의견제출통지, 이 사건 거절결정, 이 사건 심결의 각 근거가 된 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]이 디자인등록 요건에 관한 사항에 관하여 모법의 위임을 받지 않은 것이라 본다면 이는 대외적 구속력이 없으므로 법규인 디자인보호법 제2조 제2호, 제33조 제1항의 요건 구비 여부가 이 사건 심결의 적법 여부를 결정하게 된다. 그런데 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]을 디자인등록 요건에 관

대외적 구속력을 가지지 아니한다.

하여 모법의 위임을 받은 것이라 본다면 위 [별표 1]의 요건에 부합하는지 여부가 이 사건 심결의 적법 여부를 결정하게 된다. 따라서 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]이 디자인등록 요건에 관하여 모법의 위임을 받은 것인지 여부가 이 사건의 쟁점이 된다. 나아가 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]이 디자인등록 요건에 관하여 모법의 위임을 받은 것이라 하더라도, 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]의 의미와 관련하여, 위 [별표 1]에서 규정한 지정글자 개수를 모두 기재하여야 한 벌의 글자체 디자인의 공업상 이용가능성을 갖춘 것으로 볼 수 있는지, 아니면 이를 예시적인 것으로 볼 수 있는지에 따라서 이 사건 심결의 적법 여부가 결정되므로, 이 또한 쟁점이 된다. 이하에서는 순서대로 살펴보기로 한다.

**라. 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]이 디자인등록 요건에 관하여 모법의 위임을 받은 것인지와 관련한 위법사유**

#### 1) 관련 법리

법령에서 행정처분의 요건 중 일부 사항을 부령으로 정할 것을 위임한 데 따라 시행규칙 등 부령에서 이를 정한 경우에 그 부령의 규정은 국민에 대해서도 구속력이 있는 법규명령에 해당한다고 할 것이지만, 법령의 위임이 없음에도 법령에 규정된 처분 요건에 해당하는 사항을 부령에서 변경하여 규정한 경우에는 그 부령의 규정은 행정청 내부의 사무처리 기준 등을 정한 것으로서 행정조직 내에서 적용되는 행정명령의 성격을 지닐 뿐 국민에 대한 대외적 구속력은 없다고 보아야 한다. 따라서 어떤 행정처분이 그와 같이 법규성이 없는 시행규칙 등의 규정에 위배된다고 하더라도 그 이유만으로 처분이 위법하게 되는 것은 아니라 할 것이고, 또 그 규칙 등에서 정한 요건에 부합한다고 하여 반드시 그 처분이 적법한 것이라고 할 수도 없다. 이 경우 처분의 적법 여부는 그러한 규칙 등에서 정한 요건에 합치하는지 여부가 아니라 일반 국민에 대하

## 시행규칙 제35조 제3항 [별표1]

여 구속력을 가지는 법률 등 법규성이 있는 관계 법령의 규정을 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2013. 9. 12. 선고 2011두10584 판결 참조).

### 2) 판단

디자인보호법 제2조 제2호는 ‘글자체란 기록이나 표시 또는 인쇄 등에 사용하기 위하여 공통적인 특징을 가진 형태로 만들어진 한 별의 글자꼴(숫자, 문장부호 및 기호 등의 형태를 포함한다)을 말한다’라고 규정하고 있다.

디자인보호법 제33조 제1항은 공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 일정한 요건의 디자인을 제외하고는 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다고 규정하고 있다. 이때 ‘공업상 이용할 수 있는 디자인’이란 공업적 방법에 의하여 양산될 수 있는 것을 의미하고, 공업적 방법이란 원자재에 물리적, 화학적 변화를 가하여 유용한 물품을 제조하는 것을 말하며, 양산이라 함은 동일한 형태의 물품을 반복적으로 계속해서 생산함을 뜻한다(대법원 1994. 9. 9. 선고 93후1247 판결 참조). 등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부한 도면과 도면의 기재사항·사진·모형 또는 견본에 표현된 디자인에 의하여 정하여지므로(디자인보호법 제93조), 등록디자인은 통상의 지식을 가진 자가 그 보호범위를 명확하게 파악하여 동일한 형태와 모양의 물품을 반복 생산할 수 있을 정도로 구체성을 갖춘 것이어야 한다.

따라서 한 별의 글자체 디자인의 공업상 이용가능성이 인정되려면, 전체로서의 조합으로 한 별을 이루는 개개의 글자꼴이 같은 스타일의 서법에 의하여 디자인되거나 형상으로 쓰여져 한 별 전체로서의 글자꼴이 같은 경향, 같은 스타일이라는 특징을 나타냄으로써 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 디자이너’라 한다)이 경험칙에 의하여 디자인의 요지를 충분히 특정할 수 있어야 한다. 또한, 출원디자인이 공업상 이용가능성이 있는지 여부는 디자인등록 요건에 관한 사항인

대외적 구속력을 가지지 아니한다.

데, 디자인보호법은 디자인등록의 요건에 대한 사항을 하위법령에 위임하는 어떠한 규정을 두고 있지 않다.

한편 이 사건 시행규칙은 디자인보호법 및 같은 법 시행령에 기하여 제정된 산업통상자원부령으로서 그 규정의 위임근거인 상위법령의 위임 범위와 취지를 벗어나지 아니한 경우에 한하여 국민이나 법원을 구속하는 법규적 효력을 가진다. 그런데 디자인보호법 제37조는 ‘디자인등록출원’에 관하여 필요한 사항을 규정하고 있고, 같은 조 제5항은 “제1항부터 제4항까지 규정된 것 외에 디자인등록출원에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.”라고 규정하고 있다. 이에 따라 이 사건 시행규칙 제35조 제1항은 디자인보호법 제37조 제1항에 따라 디자인등록출원을 하려는 자가 제출하여야 하는 서류를, 제2항은 위 서류 중 도면의 경우 글자체 디자인은 별지 제5호서식에 따라 작성하여야 함을 각 규정하고 있다. 또한, 같은 조 제3항은 도면 중 디자인보호법 제2조 제2항에 따른 글자체 디자인의 도면은 별표 1과 같다고 규정하고 있다. 위와 같은 규정체계, 문언상 위임 범위와 취지를 고려할 때 디자인등록출원서에 관하여 규정하고 있는 이 사건 시행규칙 제35조는 위 디자인보호법 제37조 제5항의 위임에 따라 ‘디자인등록출원’에 필요한 사항을 정한 것으로 보일 뿐, 이를 아무런 위임 규정도 없는 디자인보호법 제2조 제2호나 같은 법 제33조 제1항으로부터 ‘글자체 디자인의 공업상 이용가능성’에 관한 구체적인 의미나 정의 등 디자인등록 요건에 관한 사항을 위임받은 것이라고 볼 수 없다. 결국, 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]은 디자인등록출원인이 출원서에 첨부해야 할 서류로 제출하여야 하는 도면의 형식에 대한 규정이라고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]을 단순히 디자인등록출원에 필요한 사항을 정한 규정을 넘어 디자인등록 요건에 관한 규정으로 해석한다면 이는 법률상의 위임근거가 없거나 그 위임범위를 벗어난 것으로서 행정

### 시행규칙 제35조 제3항 [별표1]

기관 내부의 사무처리준칙에 불과하여 대외적 구속력을 가지지 아니한다고 볼 수밖에 없다.

그렇다면, 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]을 대외적 구속력을 가지는 디자인등록 요건에 관한 규정으로 보아, 출원디자인이 위 [별표 1]에 준하여 작성되지 않고 누락된 글자가 있다는 이유만으로, 디자인보호법에 따른 '글자체 디자인의 공업상 이용가능성'이 있는지 여부에 관하여 나아가 심리하지 않은 채 그 출원을 거절한 이 사건 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 위법하다.

#### 마. 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]의 의미와 관련한 위법사유

설령 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]이 디자인등록 요건에 관하여 모법의 위임을 받은 것이라 하더라도, 아래와 같은 사정을 고려하면 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]은 '글자체 디자인의 공업상 이용가능성'에 관한 예시적 규정으로 해석할 수 있을 뿐, 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]의 도면과 일치하여야만 글자체 디자인이 공업상 이용가능성을 갖추었다고 단정할 수 없으므로, 이 사건 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 위법하다.

1) 앞서 본 바와 같이 출원디자인이 공업상 이용가능성이 있는지 여부는 디자인등록의 요건에 관한 사항이다.

2) 이 사건 시행규칙 제35조 제2항은 '글자체 디자인의 경우에는 별지 제5호서식에 따라 작성하여야 한다'라고 규정하고 있고, 별지 제5호서식은 기재방법 제1항에서 '글자체의 등록요건을 판단하는 데 충분하도록 도면에 적되, 디자인보호법 시행규칙 별지 제5호서식(글자체 디자인 도면)에서 정하는 지정글자, 보기문장, 대표글자가 포함된 경우에는 등록요건을 판단하는 데 충분한 글자체가 적힌 것으로 봅니다'라고 규정하고 있으며, 제3의 마.항에서 '특수기호 글자체의 경우는 별표 1 제4호(특수기호 글자체 도

대외적 구속력을 가지지 아니한다.

면)에서 규정한 【지정글자 도면】, 【보기문장 도면】 및 【대표글자 도면】란의 내용을 그대로 도시합니다'라고 규정하고 있다. 위 규정의 문언에 비추어 볼 때 글자체 디자인이 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]이 정한 지정글자, 보기문장 및 대표글자를 포함하는 경우 그 등록요건을 판단하는 데 충분한 글자체가 적힌 것으로 간주해 주는 것에 불과하다고 판단되고, 위 [별표 1]에 준하여 작성되지 않았다는 이유만으로 곧바로 디자인 등록요건이 충족되지 않는다고 단정하는 것은 위 규정의 취지에 어긋난다.

3) 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]에서 정한 119자 이외에도 다양한 종류의 특수문자가 기록이나 표시 또는 인쇄에 사용되고 있으며, 인터넷에 '특수문자 모음'이나 '특수기호 모음'이라는 검색어를 입력하면 '특수문자 모음 1. 이모티콘 Emoji', '특수문자 모음 3. 음식, 과일 Food', '맥북 특수문자 모음' 등 다양한 게시글이 발견된다(갑 제13호증~갑 제17호증의 4 참조). 이러한 게시글들은 컴퓨터에 입력할 수 있는 다양한 종류의 특수기호를 아래 표와 같이 소개하고 있는데, 이러한 특수기호 중에는 '♡, ♥, ☺' 등 위 [별표 1]에 포함되지 않은 기호들도 다수 존재한다.

특수기호	증거
	<p>갑 제17호 증의1</p>
	<p>갑 제17호 증의4</p>

시행규칙 제35조 제3항 [별표1]

	<p>갑 제17호 증의2</p>
--	-----------------------

4) 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]의 제정 경위를 살펴보면, 위 [별표 1]의 특수문자의 지정글자를 정하는 데 있어서 전체 특수기호 924자 중 국내 글자체 개발사가 기본적으로 디자인하는 특수기호를 참고하여 119자로 정한 것으로 보인다. 또한, 보기문장을 선정하는 데 있어서는 일반적으로 사용빈도가 높고, 컴퓨터의 키보드에서 쉽게 입력할 수 있으며 점과 선의 다양한 형태를 보여주는 특수기호 16자를 선정하고, 16자의 보기글자 가운데 세리프의 형태, 점과 선의 조합, 획수 등 글자와 구별되는 특수한 형태 등을 나타내는 6자를 대표글자로 선정한 것으로 보인다.

5) 현 디자인보호법 시행규칙은 [별표 1]의 지정글자를 아래와 같이 119자에서 16자로 대폭 축소하였는데, 이는 출원 시 사용의사와 무관하게 불필요한 기호까지 과도한 도시를 요구하여 출원인의 불편과 혼란을 초래하였기에 거래실정 및 출원인 희망에 따라 지정글자 도면상 기호 개수를 최소화하여 출원 편의를 도모하기 위한 것으로 보인다.

대외적 구속력을 가지지 아니한다.

이 사건 시행규칙 [별표 1] 지정글자 도면	현 디자인보호법 시행규칙 [별표 1] 지정글자 도면
! " # \$ % & ^ ( ) * + , ? . / : ; < = > {   } ~ ` ° · .. " - —    \ \ ' ° " " [ ] < > 《 》 「 」 『 』 【 】 ± × ÷ ≠ ≤ ≥ ∞ ∴ ° ℃ Å ¢ ₣ ₧ ₨ ♂ ♀ ∠ ⊥ ∪ ∂ ∇ ≡ ≐ § ※ ☆ ○ ◎ ◇ □ △ → ← ≪ ≫ √ ∞ ∫ ∫ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪ α °F ‰ ‰ ◀ ▶ ◉ ◊ ◻ ◐ ◑ ◒ † ‡ † ‡ † ‡ † ‡ † ‡ † ‡	, . ; { [ ( ? ! / @ # \$ % & * W

피고 주장과 같이 해석하더라도, 현 디자인보호법 시행규칙에 의하면 지정글자 16자, 보기문장 16자, 대표글자 6자가 적힌 경우 등록요건을 판단하는데 충분한 글자체가 적힌 것으로 보인다.

6) 더욱이 아래와 같은 사정에 비추어 보면, 출원디자인은 한 벌의 특수글자체 디자인으로서 공업상 이용할 수 있는 디자인에 해당하지 않는다고 쉽사리 단정할 수도 없다.

가) 출원디자인의 보기문장 및 대표글자 도면은 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]의 보기문장 및 대표글자 도면과 동일하다.

나) 출원디자인의 지정글자 도면을 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]의 지정글자 도면과 대비하면 다음과 같다.

이 사건 시행규칙 [별표 1] 지정글자 도면	출원디자인 지정글자 도면
! " # \$ % & ^ ( ) * + , ? . / : ; < = > {   } ~ ` ° · .. " - —    \ \ ' ° " " [ ] < > 《 》 「 」 『 』 【 】 ± × ÷ ≠ ≤ ≥ ∞ ∴ ° ℃ Å ¢ ₣ ₧ ₨ ♂ ♀ ∠ ⊥ ∪ ∂ ∇ ≡ ≐ § ※ ☆ ○ ◎ ◇ □ △ → ← ≪ ≫ √ ∞ ∫ ∫ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪ α °F ‰ ‰ ◀ ▶ ◉ ◊ ◻ ◐ ◑ ◒ † ‡ † ‡ † ‡ † ‡ † ‡ † ‡	&@-___...:,; '"/""",,"<> «»!;!¿?()[] {}/\,%% !\$ ¶@™ªºº*†‡ #^~+-±x÷≈ ≠<>≤≥·°◊~V ∫∞€ℓ№∂¢€ƒ€ \$¥฿¢£¤¥¦§¨ª« ₣₧₨₩₰₱₲₳₴₵₶₷₸₹ ₰₱₲₳₴₵₶₷₸₹



대외적 구속력을 가지지 아니한다.

규칙 [별표 1]에서 규정하는 지정글자, 보기문장 및 대표글자를 모두 포함하고 있다(이 점에 관해서는 당사자 사이에 다툼이 없다). 따라서 현 디자인보호법 시행규칙을 근거로 등록요건을 판단하는 데 충분한 글자체가 적힌 것으로 볼 수 있고, 글자체의 공통적인 스타일, 서법을 도출해내는 것 역시 별다른 어려움이 없는 것으로 보인다.

## 2. 결론

이상을 종합하면, 이 사건 거절결정은 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]을 대외적 구속력을 가지는 디자인등록 요건에 관한 규정으로 보아 이 사건 시행규칙 제35조 제3항에 따른 [별표 1]의 도면과 일치하여야만 글자체 디자인이 공업상 이용가능성이 있다고 전제하고, 출원디자인이 위 [별표 1]에 준하여 작성되지 않고 누락된 글자가 있다는 이유만으로, 출원디자인이 공업상 이용가능한 디자인인지 여부에 대하여 심리하지 아니한 채 출원을 거절한 위법이 있고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결 또한 위법하다.

[별지 2]

## 관련 법령

### ■ 디자인보호법

#### 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

2. “글자체”란 기록이나 표시 또는 인쇄 등에 사용하기 위하여 공통적인 특징을 가진 형태로 만들어진 한 벌의 글자꼴(숫자, 문장부호 및 기호 등의 형태를 포함한다)을 말한다.

#### 제33조(디자인등록의 요건)

- ① 영업상 이용할 수 있는 디자인으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다.
  1. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(공지)되었거나 공연(공연)히 실시된 디자인
  2. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(공중)이 이용할 수 있게 된 디자인
  3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인과 유사한 디자인

#### 제37조(디자인등록출원)

- ① 디자인등록을 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 디자인등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.
  1. 디자인등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
  2. 디자인등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
  3. 디자인의 대상이 되는 물품 및 제40조제2항에 따른 물품류(이하 “물품류”라 한다)
  4. 단독의 디자인등록출원 또는 관련디자인의 디자인등록출원(이하 “관련디자인등록출원”이라 한다) 여부
  5. 기본디자인의 디자인등록번호 또는 디자인등록출원번호(제35조제1항에 따라 관련디자인으로 디자인등록을 받으려는 경우만 해당한다)
  6. 디자인을 창작한 사람의 성명 및 주소
  7. 제41조에 따른 복수디자인등록출원 여부

8. 디자인의 수 및 각 디자인의 일련번호(제41조에 따라 복수디자인등록출원을 하는 경우에만 해당한다)
9. 제51조제3항에 규정된 사항(우선권 주장을 하는 경우만 해당한다)
  - ② 제1항에 따른 디자인등록출원서에는 각 디자인에 관한 다음 각 호의 사항을 적은 도면을 첨부하여야 한다.
    1. 디자인의 대상이 되는 물품 및 물품류
    2. 디자인의 설명 및 창작내용의 요점
    3. 디자인의 일련번호(제41조에 따라 복수디자인등록출원을 하는 경우에만 해당한다)
  - ③ 디자인등록출원인은 제2항의 도면을 갈음하여 디자인의 사진 또는 견본을 제출할 수 있다.
  - ④ 디자인일부심사등록출원을 할 수 있는 디자인은 물품류 구분 중 산업통상자원부령으로 정하는 물품으로 한정한다. 이 경우 해당 물품에 대하여는 디자인일부심사등록출원으로만 출원할 수 있다.
  - ⑤ 제1항부터 제4항까지 규정된 것 외에 디자인등록출원에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

**■ 구 디자인보호법 시행규칙(2019. 9. 24. 산업통상자원부령 제346호로 개정되기 전의 것)**  
**제35조(디자인등록출원서)**

- ① 법 제37조제1항에 따라 디자인등록출원을 하려는 자는 별지 제3호서식의 디자인등록출원서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.
  1. 도면이나 사진 또는 견본 1통(복수디자인등록출원인 경우에는 각 디자인마다 1통을 말한다)
  2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
  3. 그 밖에 법령에서 따로 정하고 있는 경우 그 증명서류 1통
- ② 제1항제1호에 따른 도면은 별지 제4호서식에 따라 작성하되, 등록받으려는 디자인의 전체적인 형태를 명확히 표현하여야 한다. 다만, 글자체 디자인의 경우에는 별지 제5호서식에 따라 작성하여야 한다.
- ③ 제1항제1호에 따른 도면 중 법 제2조제2호에 따른 글자체 디자인의 도면은 별표 1과 같다.
- ④ 법 제37조제2항에 따른 도면의 디자인의 설명란에는 별표 2의 기재사항을 적고, 같은 도면의 창작내용의 요점란은 별표 3의 기재방법에 따라 적는다.



대외적 구속력을 가지지 아니한다.

대표글자 도면	
<p style="text-align: center;">* W ? ; &amp; {</p>	

**■ 현 디자인보호법 시행규칙(2019. 9. 24. 산업통상자원부령 제346호로 개정된 것)**

**제35조(디자인등록출원서)**

- ① 법 제37조제1항에 따라 디자인등록출원을 하려는 자는 별지 제3호서식의 디자인등록출원서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.
  - 1. 도면이나 사진 또는 견본 1통(복수디자인등록출원인 경우에는 각 디자인마다 1통을 말한다)
  - 2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
  - 3. 그 밖에 법령에서 따로 정하고 있는 경우 그 증명서류 1통
- ② 제1항제1호에 따른 도면은 별지 제4호서식에 따라 작성하되, 등록받으려는 디자인의 전체적인 형태를 명확히 표현하여야 한다. 다만, 글자체 디자인의 경우에는 별지 제5호서식에 따라 작성하여야 한다.
- ③ 제1항제1호에 따른 도면 중 법 제2조제2호에 따른 글자체 디자인의 도면은 별표 1과 같다.
- ④ 법 제37조제2항에 따른 도면의 디자인의 설명란에는 별표 2의 기재사항을 적고, 같은 도면의 창작내용의 요점란은 별표 3의 기재방법에 따라 적는다.

**[별지 제5호서식]**

**글자체 디자인 도면**

※ 기재방법

- 1. 글자체의 등록요건을 판단하는 데 충분하도록 도면에 적되, 「디자인보호법 시행규칙」 별지 제5호서식(글자체 디자인 도면)에서 정하는 지정글자, 보기문장 및 대표글자가 포함된 경우에는 등록요건을 판단하는 데 충분한 글자체가 적힌 것으로 봅니다.

시행규칙 제35조 제3항 [별표1]

2. 【디자인의 창작내용의 요점】란은 이미 알려진 글자체디자인과 비교하여 독창적으로 창작한 내용을 중점적으로 적고, 등록요건을 판단하는데 도움이 되도록 창작한 글자체 디자인의 분류를 적을 수 있습니다.
3. 글자체디자인의 경우에는 한글, 영문자, 그 밖의 외국문자, 숫자, 특수기호 또는 한자 글자체별로 구분하여 각각 출원하며, 각 출원건마다 「디자인보호법 시행규칙」 별지 제5호서식(글자체 디자인 도면)에서 정하는 【지정글자 도면】 , 【보기문장 도면】 , 【대표글자 도면】 을 도시합니다.
  - 마. 특수기호 글자체의 경우는 별표 1 제4호(특수기호 글자체 도면)에서 규정한 【지정글자 도면】 , 【보기문장 도면】 및 【대표글자 도면】 란의 내용을 그대로 도시합니다.
    - 【지정글자 도면】 란에는 【지정글자 도면 1】 , 【지정글자 도면 2】 , 【지정글자 도면 3】 …순으로 식별항목을 기재할 수 있고, 이때 【지정글자 도면 1】 의 기재는 별표 1 제4호(특수기호 글자체 도면)의 【지정글자 도면】 란의 내용을 그대로 도시합니다.

[별표 1]

**글자체 디자인의 도면(제35조 제3항 관련)**

4. 특수기호 글자체 도면: 지정글자 16자, 보기문장, 대표글자

지정글자 도면	보기문장 도면
, . ; { [ ( ? ! / @ # \$ % & * W	, . ; { [ ( ? ! / @ # \$ % & * W
대표글자 도면	
* W  ? ;  & {	

대외적 구속력을 가지지 아니한다.

**부칙**

**제1조(시행일)** 이 규칙은 2019년 10월 1일부터 시행한다.

**제2조(도면에 관한 적용례)** 별표 1, 별표 2, 별지 제2호서식, 별지 제3호서식, 별지 제4호서식 및 별지 제5호서식의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 디자인등록출원하는 것부터 적용한다.

**제3조(서식에 관한 경과조치)** 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따른 서식은 이 규칙 시행일부터 3개월간 이 규칙에 따른 서식과 함께 사용할 수 있다.



[www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)

# 제46조 제1항

## 선출원주의 위반이다.

















## 【요지32】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당620	인용	2020. 2. 21.
특허법원	2020허2857	기각	2020. 8. 21.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행 디자인
 [도면 1.1]	 [도면 1.1]
 [도면 1.2]	 [도면 1.2]
 [도면 1.3]	 [도면 1.3]
 [도면 1.4]	 [도면 1.4]
 [도면 1.5]	 [도면 1.5]
 [도면 1.6]	 [도면 1.6]
 [도면 1.7]	 [도면 1.7]
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0976419호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2018.5.24./2018.10.5.</li> <li>▶ 물품: 코트</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 자켓</li> </ul>

## 제46조 제1항

### 1. 이 사건 심결의 위법 여부

#### 가. 원고 주장의 요지

이 사건 등록디자인과 선행디자인은 몸통부 정면의 어깨-가슴 라인, 옆구리 라인, 소매의 정면과 배면에 각 형성된 박음질선 형상, 소매단의 내피의 노출 여부 및 마감 처리된 형상, 정면 지퍼선 단부 트임의 크기, 후드 배면에 형성된 박음질선의 형상 및 개수, 재질, 주머니 상단에 털 트리밍 장식의 형성 여부 등에 있어서 차이가 있고, 이와 같은 차이로 인하여 양 디자인은 전체적인 외관에서 느껴지는 심미감이 다르므로, 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 유사하지 않다.

#### 나. 이 사건 등록디자인과 선행디자인이 유사한지 여부

##### 1) 관련 법리

동일하거나 유사한 디자인에 대하여 다른 날에 2 이상의 디자인등록출원이 있는 경우에는 먼저 디자인등록출원한 자만이 그 디자인에 관하여 디자인등록을 받을 수 있다(디자인보호법 제46조 제1항). 디자인의 등록요건 판단에 있어 그 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005후1097 판결 등 참조), 그 구성요소 중 물품의 기능을 확보하는데 필요한 형상 또는 공지의 형상 부분이 있다 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 심미감에 따라 판단하여야 한다(대법원 2020. 11. 11. 선고 2010후2209 판결 등 참조).

##### 2) 대상물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인은 '코트'이고, 선출원된 선행디자인은 '자켓'으로 그 명칭이

선출원주의 위반이다.

차이가 있으나 두 대상물품 모두 외투로 입는 의복이라는 점에서 실질적으로 동일하다.

### 3) 두 디자인의 유사 여부

#### 가) 선행디자인과의 대비

이 사건 등록디자인과 선행디자인의 각 대응 부분의 형상과 모양을 대비하면 아래와 같다.

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인
사시도		
정면도		

제46조 제1항

배면도		
평면도		
저면도		

나) 공통점

① 후드의 형상

양 디자인은 모두 고정형 후드의 정면에 털 트리밍 장식이 형성되어 있는 점에서 공통된다.

이 사건 등록디자인	선행디자인

② 어깨선에서 소매 단부까지의 형상

양 디자인은 어깨선부터 소매 단부까지 꺾임이 없이 일(一)자로 형성된 소매 라인을 가지는 점에서 공통된다.

이 사건 등록디자인	선행디자인

③ 여밈 처리 부분의 형상

양 디자인은 지퍼가 몸통부의 중앙에 세로 방향으로 형성되어 있고, 지퍼선의 단부가 여밈 처리 단부보다 상단에 형성되어 있는 점에서 공통된다.

④ 주머니의 형상

양 디자인은 몸통이 개방된 사각주머니가 지퍼를 중심으로 좌·우측에 대칭적으로 2개 형성되어 있는 점에서 공통된다.

⑤ 몸통부의 정면과 배면의 박음질선의 형상

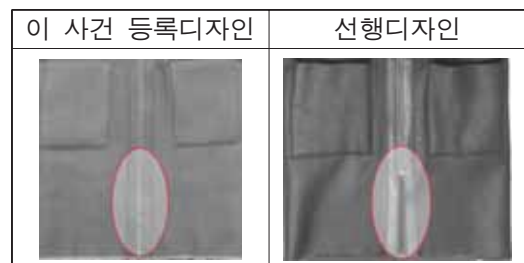
양 디자인은 몸통부의 정면 중앙에 가로방향으로 긴 박음질선이 주머니의 상단 경계 부분에 형성되어 있고, 몸통부의 배면 중앙에 십(十)자 모양의 박음질선이 형성되어 있는 점에서 공통된다.



다) 차이점

㉠ 지퍼선 단부의 형성

이 사건 등록디자인은 전체 지퍼선의 밑에서부터 1/6 지점에 단부가 형성된 반면 선행디자인은 전체 지퍼선의 밑에서부터 1/4 지점에 단부가 형성되어 있다.



제46조 제1항

㉞ 소매단의 형상

이 사건 등록디자인은 소매단의 내피가 살짝 노출되도록 매끈하게 마감처리된 반면, 선행디자인의 소매단은 마감처리되지 않은 점에서 차이가 있다.



㉟ 후드 배면의 형상

이 사건 등록디자인은 후드의 배면에 세로 방향으로 2개의 박음질 선이 일정 간격을 두고 형성된 반면에, 선행디자인은 후드의 배면에 세로방향으로 1개의 박음질 선이 형성되어 있는 점에서 차이가 있다.



㊱ 어깨-가슴 라인의 박음질선 형상

이 사건 등록디자인은 어깨-가슴 라인(어깨선에서 가슴쪽으로 이어지는 선) 부근에 사선으로 박음질선이 형성되어 있으나 선행디자인은 어깨-가슴 라인에 박음질선이 형성되어 있지 않다.



㊲ 소매 부분의 박음질선 형상

이 사건 등록디자인과 선행디자인의 소매 정면과 배면에는 각각 아래와 같이 박음질선이 형성되어 있는바, 그 형상에 다소 차이가 있다.

이 사건 등록디자인		선행디자인	
소매 정면	소매 배면	소매 정면	소매 배면
			

㉔ 후드 정면에 형성된 털 트리밍 탈부착 및 양면으로 착용 가능 여부

이 사건 등록디자인은 후드 정면에 형성된 털 트리밍을 탈부착할 수 있고, 양면으로 입을 수 있는 리버시블 코트(reversible coat)이나, 선행디자인은 털 트리밍 장식의 탈부착 가능 여부 또는 양면으로 입을 수 있는지 여부에 대하여는 명시되어 있지 않다.

라) 검토

앞서 본 법리에 비추어 살피건대, 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 디자인적인 특징들을 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 코트 또는 자켓의 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다.

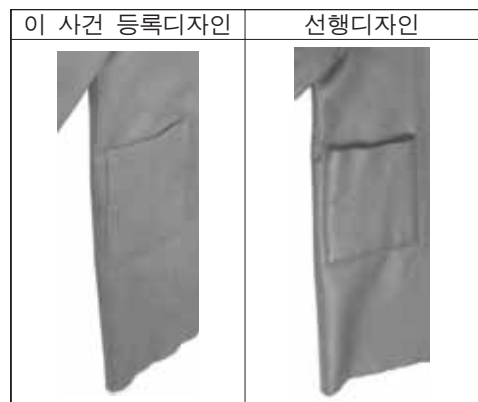
공통점 ① 내지 ④는 외투(코트, 자켓)의 후드, 소매, 여밈부, 주머니의 각 전체적인 형상에 관한 것으로 양 디자인의 대부분을 차지하며, 눈에 잘 띄는 부분이어서 심미감에 큰 영향을 주는 특징에 해당한다. 따라서 공통점 ① 내지 ④로 인하여 양 디자인은 디자인을 보는 사람으로 하여금 전체적으로 유사한 심미감을 갖게 한다.

## 제46조 제1항

반면, 차이점 ㉠은 지퍼선의 단부의 위치를 조금 변경한 정도의 단순한 변형에 불과하고(이 사건 등록디자인이 선행디자인에 비하여 지퍼선 단부가 조금 더 낮게 형성되어 있다), 이와 같은 변형은 외투의 여밈의 편의 등을 고려하여 적절히 조절할 수 있는 흔한 변형에 해당하여 새로운 미감적 가치를 창출한 부분이라고 할 수 없는 점, 차이점 ㉡, ㉢은 소매의 끝단, 후드의 배면에 위치하여 눈에 잘 띄지 않는 부분에 관한 것이고 그 차이도 미세한 정도여서 자세히 보지 않으면 그 차이를 구분하기 어려운 점, 차이점 ㉣, ㉤은 외투(코트, 자켓)와 동일한 색상으로 박음질된 선에 해당하는 부분이어서 자세히 볼 때에만 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성에 불과한 점, 차이점 ㉥은 털 트리밍 장식의 탈부착이 가능한지, 외투를 양면으로 뒤집어 입을 수 있는지 여부에 관한 차이로서 외투 디자인에 흔하게 채용되는 상업적, 기능적 변형에 불과하고 심미감에 영향을 미치는 것으로도 보기 어려운 점 등을 고려하면, 위 차이점들은 미세한 차이이거나 전체 디자인에서 차지하는 비중이 매우 낮아 보는 사람의 주의를 끌기 어려운 부분들에 관한 것이므로 위와 같은 차이점들로 인하여 두 디자인의 전체적인 심미감이 달라진다고 보기는 어렵다.

### 다. 원고 주장에 대한 판단

원고는 위 차이점 ㉠ 내지 ㉥ 외에도, 이 사건 등록디자인은 좌, 우측 옆구리 라인의 박음질선이 없는 반면 선행디자인은 좌, 우측 옆구리 라인의 박음질선이 존재하고, 이 사건 등록디자인은 무스탕, 양모로 구성된 반면 선행디자인은 가죽으로 구성되어 있으며, 이 사건 등록디자인은 주머니 상단에 털 트리밍이 형성되어 있지 않으나 선행디자인은 털 트리밍



이 형성되어 있다는 점에서 차이가 있다고 주장한다.

그러나, 갑 제2, 4호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 모두 옆구리 라인에 박음질선이 형성되어 있고(우측의각 영상 참조), 그 재질은 가죽, 모피 등이며, 주머니 상단에 털 트리밍이 형성되어 있지 않은 사실이 인정된다.

따라서, 원고의 위 주장은 이유 없다.

## 2. 결론

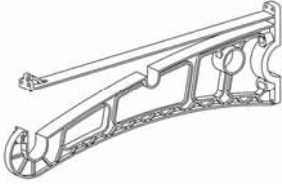

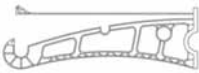



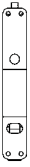

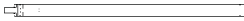




이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인은 먼저 출원된 선행디자인과 유사한 디자인이라고 할 것이어서 그 디자인등록이 디자인보호법 제46조 제1항에 위배되는 것이므로 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

## 【요지33】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당2337	인용	2020. 5. 25.
특허법원	2020허4655	기각	2020. 11. 13.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행 디자인
 [도면 1.1]	 [도면 1.1]
 [도면 1.2]	 [도면 1.2]
 [도면 1.3]	 [도면 1.3]
 [도면 1.4]	 [도면 1.4]
 [도면 1.5]	 [도면 1.5]
 [도면 1.6]	 [도면 1.6]
- [도면 1.7]	 [도면 1.7]
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0830552호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2015.3.23./2015.12.11.</li> <li>▶ 물품: 차양용 브라켓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 차양용 지지프레임</li> </ul>

## 가. 디자인보호법 제46조 제1항의 무효사유에 대한 판단

### 1) 관련 법리

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성이란 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함을 말하는 것은 아니므로 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어 그 전체에서 종전의 디자인과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 디자인등록을 받을 수 있으나, 부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 종전의 디자인과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는다면 디자인등록을 받을 수 없다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2915 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2008도3797 판결 등 참조).

### 2) 구체적 판단

#### 가) 디자인의 대상이 되는 물품의 동일성 여부

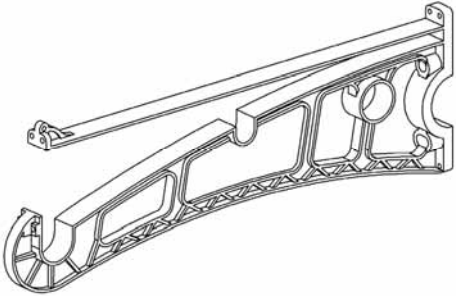
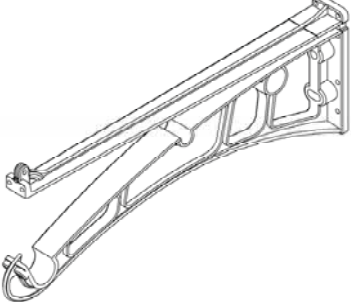
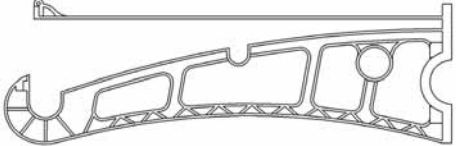
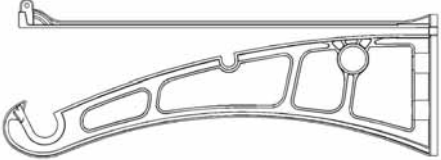
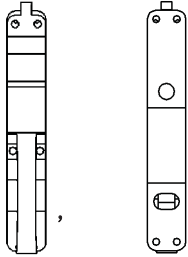
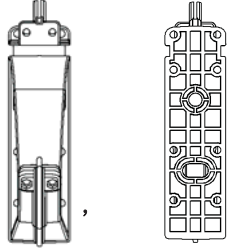
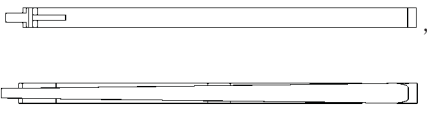
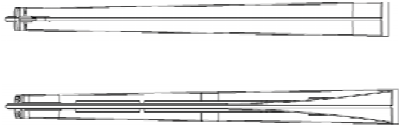
등록디자인의 대상 물품은 '차양용 브라켓'이고, 비교대상디자인 1의 대상 물품은 '차양용 지지프레임'으로, 그 대상 물품의 명칭이 일부 상이하지만 모두 차양을 지지하기 위해 사용되는 프레임과 관련된 물품이므로, 그 용도와 기능이 동일 또는 유사한 물품에 해당한다(이 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다).

제46조 제1항

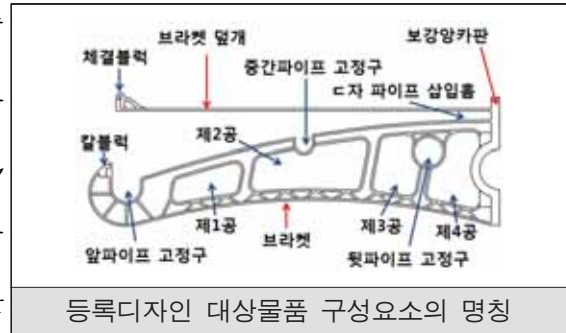
나) 비교대상디자인 1이 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 출원된 것인지 여부  
 비교대상디자인 1은 대한민국 특허청 등록디자인공보(제30-0810417호, 갑 제8호증)에  
 게재된 것으로, 이 사건 등록디자인의 출원일인 2015. 3. 23.보다 앞선 2015. 3. 9. 출원  
 되었으므로, 이 사건 등록디자인보다 먼저 출원된 디자인에 해당한다.

다) 등록디자인과 비교대상디자인 1의 대비

(1) 비교대상디자인 1과 이 사건 등록디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나  
 있는 사시도, 정면도, 좌측면도·우측면도, 평면도·저면도를 대비하면 아래 표와 같다.

구분	이 사건 등록디자인	비교대상디자인 1
사시도		
정면도		
좌측면도, 우측면도		
평면도, 저면도		

(2) 이 사건 등록디자인의 물품인 ‘차양용 브라켓’의 구성요소는 브라켓 덮개부와 브라켓부, 보강양카판으로 구성되고, 그 중 브라켓 덮개부는 브라켓 덮개, 체결블럭으로 구성되며, 브라켓부는 앞파이프 고정구, 중간파이프 고정구, 뒷파이프 고정구, 칼블럭, 제1공~제4공으로 구성되고, 보강양카판에는 ㄷ자 파이프 삽입홈이 구성되어 있다.



(3) 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1은 다음과 같은 공통점이 있다(이러한 공통점이 존재한다는 점에 대하여는 원고들도 특별히 다투지 아니한다).

① 전체적인 형상에 있어서, 위쪽에 브라켓 덮개가 있고, 아래쪽에 두꺼운 굽은 날개 형상의 브라켓이 구성되어 있으며, 브라켓 덮개와 브라켓 사이에 ‘ㄷ’자 파이프 삽입홈이 있고, 브라켓 덮개과 브라켓의 우측 끝에 보강양카판이 구성되어 있다.

② 브라켓 덮개의 형상에 있어서, 브라켓 덮개는 가로로 긴 바 형태로 구성되어 있고, 브라켓과 체결할 수 있는 체결블럭이 좌측 끝부분에 구성되어 있으며, 그 브라켓 덮개 및 체결블럭 형상의 크기 및 배열이 매우 유사하게 형성되어 있다.

③ 브라켓의 형상에 있어서, 전체적으로 반 아치형을 이루며, 앞파이프 고정구, 중간파이프 고정구가 오목한 형태로 형성되어 있고, 제3공과 제4공의 사이의 위쪽에 원형의 뒷파이프 고정구가 형성되어 있으며, 앞파이프 고정구의 좌측 위쪽에 칼블럭이 구성되어 있고, 그 앞파이프 고정구, 중간파이프 고정구, 뒷파이프 고정구 및 칼블럭의 형상, 크기 및 배열이 매우 유사하게 형성되어 있다.


④ 브라켓 내의 공간부분의 형상에 있어서, 제1공이 앞파이프 고정구와 중간파이프 고정구 사이에 형성되어 있고, 제2공이 중간파이프 고정구 아래쪽에 형성되어 있


제46조 제1항

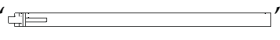

며, 제3공이 중간파이프 고정구와 뒷파이프 고정구 사이에 형성되어 있고, 제4공이 뒷파이프 고정구와 보강양카판 사이에 형성되어 있으며, 제1공 내지 제4공의 형상 크기 및 배열이 매우 유사하게 형성되어 있다.



⑤ 뒷파이프 고정구의 형상에 있어서, 뒷파이프 고정구는 제3공과 제4공의 위쪽에 위치하고, 제3공과 제4공 사이 형성된 세로 방향의 기둥 위에 큰 원형을 올려놓은 형상으로 형성되어 있다.


(4) 등록디자인과 비교대상디자인 1은 다음과 같은 차이점이 있다.


㉠ 보강양카판의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 와 같이 왼쪽으로 오



목하게 들어간 형상으로 구성되어 있으나, 비교대상디자인은 와 같이 세로방향의 일(一)자로 구성되어 있고, 가로선이 구성되어 있다.



㉡ 브라켓 덮개 상단부의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 와 같이 폭이 일정하게 구성되어 있으나, 비교대상디자인은 와 같이 폭이 좁아지도록 구성되어 있다.

㉢ 앞파이프 고정구 및 제1~4공 아래의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 , 와 같이 사선 모양의 규칙적인 형상이 구성되어 있으나, 비교대상디자인은 브라켓 하단부에 사선 모양의 형상이 구성되어 있지 않다.

㉣ 앞파이프 고정구의 형상에 있어서, 등록디자인은 개구부가 와 같이 연직 상방을 향하는 J자형의 오목 형상을 가지는 반면, 비교대상디자인 1은 개구부가

와 같이 날개의 얇은 끝면으로 기울어 있는 J자형의 오목 형상을 가진다.

㉔ 체결블럭의 형상에 있어서, 등록디자인의 체결블럭은 와 같이 중앙 상단부에서 돌출된 부분이 단일한 돌출부를 이루는 반면, 비교대상디자인 1은 와 같이 돌출부가 갈래를 이루며 형성되어 있다.

㉕ 칼블럭 끝단의 형상에 있어서, 등록디자인은 앞파이프 고정구 안의 측벽이 와 같이 수직선으로 형성된 반면, 비교대상디자인 1은 측벽 끝단에 와 같이 개구부 안쪽 방향으로 돌기가 형성되어 있다.

### 라) 검토

#### (1) 양 디자인의 지배적 특징

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인의 공통점 및 차이점의 검토에 앞서 양 디자인의 지배적 특징에 관하여 살펴본다.

(가) 다음과 같은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제9~17호증, 을 제1, 6, 37호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면 인정할 수 있다.

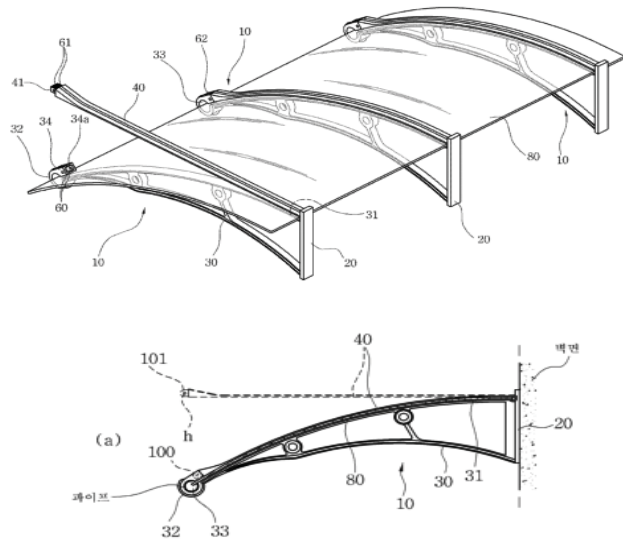
① 등록디자인과 비교대상디자인 1의 대상물품은 통로, 창문, 문 등에 보강양카판이 고정된 상태에서 차단판을 'ㄷ'자 파이프 삽입홈에 삽입하여 빗물이 통로, 창문, 문 등으로 유입되는 것을 차단할 수 있도록 고안된 '차양용 브라켓'이다.

② 이 사건 등록디자인의 출원 전후로 아래와 같은 '차양용 브라켓'에 관한 디자인이 공지되어 있었다.

제46조 제1항

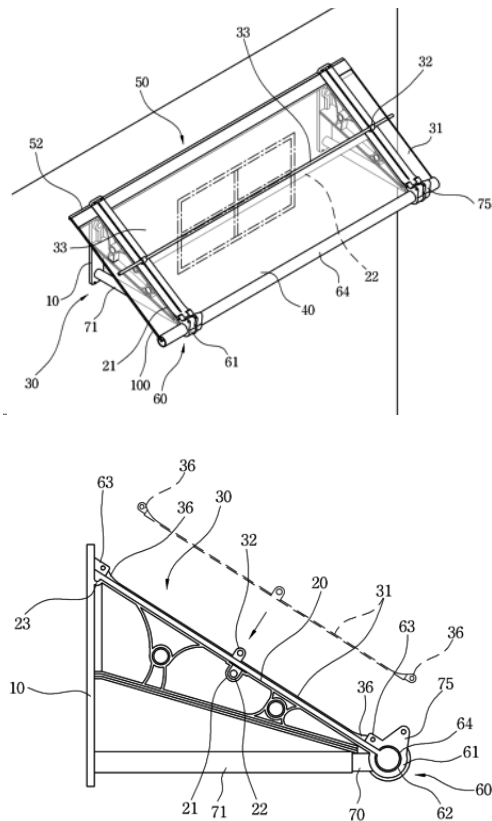
실용신안등록 제1393418호

(갑 제9호증)



특허등록 제1393418호



(갑 제10호증)



<p>디자인등록 제509910호 (갑 제11호증)</p>	
<p>디자인등록 제509917호 (갑 제12호증) [좌측면도, 참고도]</p>	
<p>디자인등록 제509926호 (갑 제13호증)</p>	
<p>디자인등록 제509929호 (갑 제14호증)</p>	
<p>디자인등록 제509930호 (갑 제15호증)</p>	
<p>디자인등록 제511363호 (갑 제16호증)</p>	
<p>디자인등록 제521186호 (갑 제17호증)</p>	

③ 대성이엔지 주식회사는 육군군수사령부로부터 2013. 8. 21. 캐노피 설치·보수 공사를 도급받고, 위 공사와 관련하여 2012. 9. 14. 주식회사 캐노픽스와 물품납품설치 계약을 체결하였으며, 주식회사 캐노픽스는 2012. 8. 24. 무렵 육군군수사령부 본청 전 산기계실 앞에 아래와 같은 캐노피(아치형)를 설치하였다.

제46조 제1항

<p>육군군수사령부 본청 전산기계실 앞에 2012. 8. 24. 무렵 설치된 캐노피(아치형) (을 제1호증 21면)</p>	
<p>위 차양에 설치된 브라켓 도안 (을 제1호증 4면)</p>	

④ 피고는 2015. 3. 6. 네이버(Naver) 카페 ‘canopy(cafe.naver.com/canopyphoto)’에 “비가림차양 개발완료 주식회사 비가림으로 새롭게 출발합니다. 캐노피, 차양, 비가림, Canopy, Bigarim, bragrim”이라는 제목의 글(cafe.naver.com/canopyphoto/2)에 비교대상디자인 4의 대상물품인 ‘차양용 브라켓’을 공지하였다.

<p>비교대상디자인 4 (을 제37호증의 2)</p>	
<p>2015. 3. 6. 인터넷홈페이지에 게시된 차양용 브라켓 사진 (을 제37호증의 1)</p>	

선출원주의 위반이다.



⑤ 피고는 다음과 같이 ‘차양용 브라켓’을 포함하는 다양한 형상의 ‘조립식 차양’을 구성품 판매 또는 현장시공의 방법으로 판매, 공급해 왔다.

<p>피고 조립식 차양 판매사진 (을 제6호증 12면)</p>	
<p>피고 조립식 차양 시공사진 (을 제6호증 14면)</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p><b>비가림트러스 1000-조립식 판매시공</b> 시공방법: 철근콘크리트 시공 후 알루미늄 프레임 시공한다. * 알루미늄 프레임 시공 후 알루미늄 프레임에 알루미늄 프레임 시공한다.</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p><b>비가림트러스 610-조립식벽체시공</b> 시공방법: 철근콘크리트 시공 후 알루미늄 프레임 고정 후, 알루미늄 프레임 시공한다. (간접 콘크리트, 벽체 시공)</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p><b>비가림트러스 1000-드라이비트 시공</b> 시공방법: 철근콘크리트 시공 후 알루미늄 프레임 고정 후, 알루미늄 프레임 시공한다. (간접 콘크리트, 벽체 시공)</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p><b>비가림트러스 1000-화강석(간식) 시공</b> 시공방법: 철근콘크리트 시공 후 알루미늄 프레임 고정 후, 알루미늄 프레임 시공한다. (간접 콘크리트, 벽체 시공)</p> </div> </div>

## 제46조 제1항

(나) 위 인정사실에 의하면, 등록디자인의 대상물품인 '차양용 브라켓'은 차양패널을 지지하는 고정용 골재인 브라켓과 결합부재를 통해 건물외벽, 기둥 등의 수직재에 부착되어 브라켓을 지지하는 보강양카판을 기본적 구성요소로 하되, 브라켓의 전체적 형상과 그 상단의 곡률을 변화시킴으로써 다양한 형태의 차양용 브라켓을 구성할 수 있음을 알 수 있다.

(다) 등록디자인의 대상물품 '차양용 브라켓'은 건물외벽이나 기둥 등에 고정부재로 견고하게 설치되어 상당한 기간 동안 사용되는 '차양'을 구성하는 부재이다. 대상물품에 고정용 골재와 차단판을 결합하여 차양을 조립·설치한 상태에서는, 일반적인 차양의 관찰 각도에서 보면 브라켓 덮개를 포함한 대상물품의 상단은 보는 사람의 시야에 잘 보이지 아니하고, 브라켓 부분만 관찰될 것으로 보인다. 대상물품의 브라켓은 그 전체적 형상과 상부의 곡률에 의하여 차양의 전체적 형상과 기능이 결정되는 부분으로 보이므로, 위와 같이 보는 사람의 시각에서 관찰되는 심미감과 차양의 전체적 형상·기능을 중요시하는 '차양용 브라켓'의 일반 수요자들은 등록디자인 중 브라켓의 전체적 형상과 그 상단의 곡률을 주의 깊게 관찰할 것으로 보인다.

(라) 디자인보호법 제93조는 "등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재 사항 및 그 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본과 도면에 적힌 디자인의 설명에 따라 표현된 디자인에 의하여 정하여진다."라고 규정한다. 이에 따르면 '디자인의 설명'은 출원서 및 도면과 더불어 디자인의 보호범위를 확정하는 기능을 한다. 그런데 도면으로도 충분히 인식될 수 있는 내용이 굳이 디자인의 설명에 기재되었다면 그 부분은 디자인의 창작이 이루어진 지배적 특징일 가능성이 크다. 이 사건 등록디자인 등록공보(갑 제2호증)의 디자인의 설명에는 '본원 디자인은 반 아치형으로 형성된 것임'이라는 기재가 있는데, 이는 그 도면상으로도 충분히 인식될 수 있는 내용이다.

(마) 이상의 점을 종합하면, 이 사건 등록디자인 중 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 지배적 특징은 '반 아치형으로 형성된 브라켓의 전체적 형상과 상단의 곡률'이라고 봄이 타당하다.

## (2) 공통점

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인은 비교적 일반 수요자의 눈에 잘 보이며 디자인의 구조적인 특징을 잘 나타내는 부분으로서 보는 사람의 주의를 가장 잘 끌 수 있는 지배적 특징인 브라켓의 전체적 형상과 상단의 곡률이 매우 유사하다(공통점 ③).

위 공통점에 더하여 양 디자인은 반 아치형으로 형성된 브라켓 위쪽에 브라켓 덮개가 형성되어 있고 브라켓 덮개와 브라켓 사이에 'ㄷ'자 파이프 삽입홈이 형성된 점, 브라켓 덮개와 브라켓의 우측 끝에 보강양카판이 구성된 점, 브라켓 내부의 공간부분에 형성된 제1~4공의 형상·크기·배열이 유사한 점과 같은 공통점들로 인하여 주된 창작적 모티프를 같이 하므로, 양 디자인은 전체적으로 관찰할 때 환기되는 심미감이 매우 유사하다.

## (3) 차이점

차이점 ㉠, ㉡, ㉢~㉤은 대상제품에 차단판과 파이프를 결합하여 기둥이나 벽 등에 설치하기 위한 구조에 관한 것으로서, 대상제품이 차단판, 파이프 등과 결합하여 견고하게 설치된 상태에서는 일반 수요자의 눈에 잘 띄지 않을 것으로 보일 뿐만 아니라, 전체 디자인에서 차지하는 비중도 작고 전체적인 심미감에 영향을 주지 않는 세부적 구성의 미세한 차이에 불과하다.

차이점 ㉥은 브라켓 하단부에 형성된 사선무늬의 유무에 관한 것으로, 이러한 차이점으로 인해 등록디자인은 비교대상디자인 1과 브라켓의 전체적 형상은 동일하되 그 하단의 영역에 사선 모양이 추가되어 좀 더 역동적인 느낌을 주는 것으로 보인다. 그

#### 제46조 제1항

러나 앞서 살펴본 대상 물품의 특성, 설치시의 외관, 수요자가 물품을 바라보게 되는 방향 등을 고려하면, 위와 같은 부가적인 이미지의 차이가 앞서 살펴본 공통점들에 의하여 형성되는 공통된 지배적 특징에 따른 유사한 미감을 넘어서는 새로운 미감을 주는 미적 창작에 이르는 정도라고 보기는 어렵다.

#### (4) 검토결과와 정리

이상을 종합하면, 등록디자인은 비교대상디자인 1과 세부적인 점에서 다소 차이가 있지만 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 볼 때 그 지배적인 특징이 유사하므로 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 한다고 봄이 타당하다. 따라서 등록디자인은 전체적으로 비교대상디자인 1과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 것으로서 비교대상디자인 1과 유사한 디자인에 해당한다.

#### 마) 원고들 주장에 대한 판단

(1) 원고들은, 등록디자인과 비교대상디자인 1의 공통점들은 등록디자인의 출원 전에 이미 공지된 디자인들에서 다양하게 발견되는 형상 및 모양에 관한 것들에 불과하여 그 중요도를 낮게 보아야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 이 사건과 같이 권리범위 판단이 아닌 디자인의 등록요건 판단에 있어 그 구성요소 중 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결, 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후2787 판결 등 참조), 원고들의 위 주장은 이러한 법리에 배치되는 것으로서 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다.

(2) 원고들은, 등록디자인과 비교대상디자인 1 사이의 공통점들은 물품으로서 당연

히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태에 해당하므로 그 중요도를 낮게 보아야 한다는 취지로 주장한다.

(가) 양 디자인의 공통되는 부분이 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사정만으로 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수 없다. 그러나 물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이 아니므로, 이 경우 단순히 기능과 관련된 형상이라는 이유만으로 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여서는 아니 된다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2016후1710 판결 등 참조).

(나) 먼저, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1의 공통점 중 브라켓의 아래쪽에 형성된 라운드 형태의 만곡부와 관련하여 대체적인 형상이 존재한다는 점은 경험칙상 분명하다(원고들도 이 부분이 기능상 필요불가결한 형상이 아니라는 점에 대하여 다툼이 없다).

(다) 앞서 인정한 사실에 의하면, 등록디자인 및 비교대상디자인 1과 마찬가지로 차양용 브라켓 등을 대상물품으로 하는 디자인 중에는, 브라켓의 전체적 형상이 반 아치형을 이루지 않는 디자인들(갑 제9~11, 13~17호증), 혹은 브라켓 상단의 곡률이 등록디자인 내지 비교대상디자인 1과 상이한 디자인들(갑 제10, 12~17호증)이 공지되어 있음을 알 수 있다.

(라) 위 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 등록디자인과 비교대상디자인 1의 위 공통점들, 특히 등록디자인의 요부에 해당하는 브라켓의 전체적 형상과 상단의 곡률 부분은 물품의 기능에 관련된 부분이라고 하더라도 그 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 이상 이를 두고 물품으로서 당연히 있어야

## 제46조 제1항

할 부분이나 디자인의 기능적 형태 내지 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상으로서 중요도를 낮게 보아야 한다고 할 수 없다. 이와 전제를 달리하는 원고들의 위주장은 받아들이지 아니한다.

(3) 원고들은 또, 등록디자인의 대상물품인 차양용 프레임은 오래전부터 사용되어 여러 가지 디자인이 많이 창작되었던 물품이거나 단순한 형태의 것으로 유사범위의 폭을 좁게 보아야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 '차양용 프레임'에 관한 선행 디자인들이 어느 정도로 출원되거나 공지되어 있는지에 대한 아무런 주장·증명이 없으므로, 차양용 브라켓이 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것에 해당한다는 원고들의 주장을 인정할 증거가 없다. 원고들의 위주장은 받아들이지 아니한다.

## 나. 결론

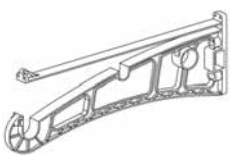

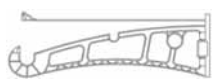

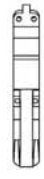

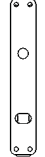



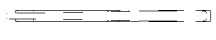

이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인은 먼저 출원된 비교대상디자인 1과 유사한 디자인에 해당하므로, 그 디자인등록은 디자인보호법 제46조 제1항에 위배된다.

## 【요지34】 무효심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당2338	인용	2020. 5. 25.
특허법원	2020허4662	기각	2020. 11. 13.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	선행 디자인
 [도면 1.1]	 [도면 1.1]
 [도면 1.2]	 [도면 1.2]
 [도면 1.3]	 [도면 1.3]
 [도면 1.4]	 [도면 1.4]
 [도면 1.5]	 [도면 1.5]
 [도면 1.6]	 [도면 1.6]
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0830553호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2015.3.23./2015.12.11.</li> <li>▶ 물품: 차양 브라켓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 차양용 지지프레임</li> </ul>

## 제46조 제1항

### 가. 디자인보호법 제46조 제1항의 무효사유에 대한 판단

#### 1) 관련 법리

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성이란 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함을 말하는 것은 아니므로 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어 그 전체에서 종전의 디자인과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 디자인등록을 받을 수 있으나, 부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 종전의 디자인과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는다면 디자인등록을 받을 수 없다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2915 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2008도3797 판결 등 참조).

#### 2) 구체적 판단

##### 가) 디자인의 대상이 되는 물품의 동일성 여부

등록디자인의 대상 물품은 '차양 브라켓'이고, 비교대상디자인 1의 대상 물품은 '차양용 지지프레임'으로, 그 대상 물품의 명칭이 일부 상이하지만 모두 차양을 지지하기 위해 사용되는 프레임과 관련된 물품이므로, 그 용도와 기능이 동일 또는 유사한 물품에 해당한다(이 점에 관하여는 당사자 사이 다툼이 없다).

##### 나) 비교대상디자인 1이 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 출원된 것인지 여부

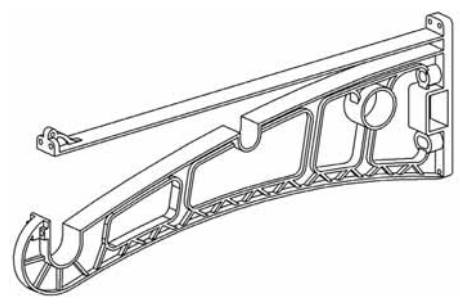
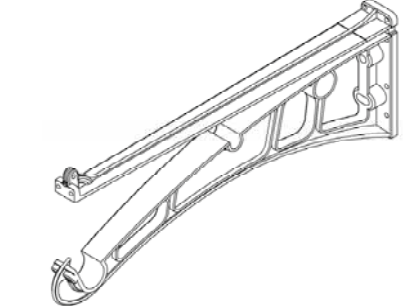
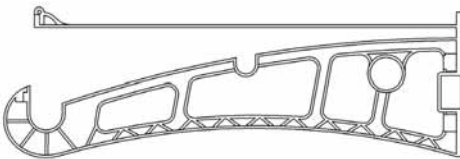
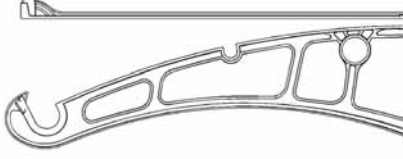
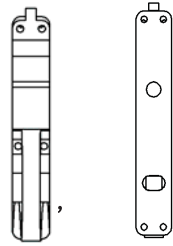
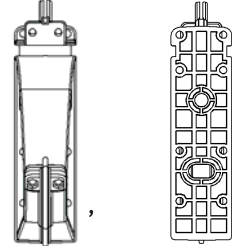
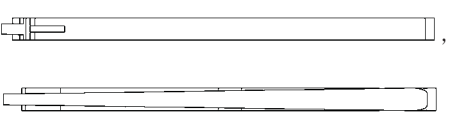
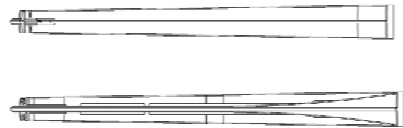
비교대상디자인 1은 대한민국 특허청 등록디자인공보(제30-0810417호, 갑 제8호증)에 게재된 것으로 이 사건 등록디자인의 출원일인 2015. 3. 23.보다 앞선 2015. 3. 9. 출원

선출원주의 위반이다.

되었으므로, 이 사건 등록디자인보다 먼저 출원된 디자인에 해당한다.

다) 등록디자인과 비교대상디자인 1의 대비

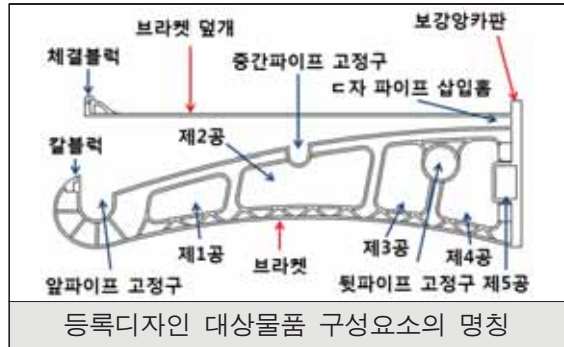
(1) 비교대상디자인 1과 이 사건 등록디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 사시도, 정면도, 좌측면도·우측면도, 평면도·저면도를 대비하면 아래 표와 같다.

구분	이 사건 등록디자인	비교대상디자인 1
사시도		
정면도		
좌측면도, 우측면도		
평면도, 저면도		

(2) 이 사건 등록디자인의 물품인 ‘차양 브라켓’의 구성요소는 브라켓 덮개부와 브라켓부, 보강양카판으로 구분되고, 그 중 브라켓 덮개부는 브라켓 덮개, 체결블럭으로

제46조 제1항

구성되며, 브라켓부는 앞파이프 고정구, 중간파이프 고정구, 뒷파이프 고정구, 칼블럭, 제1공~제4공으로 구성되고, 보강양카판에는 ㄷ자 파이프 삽입홈이 구성되어 있다.



(3) 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1은 다음과 같은 공통점이 있다(이러한 공통점이 존재한다는 점에 대하여는 원고들도 특별히 다투지 아니한다).

① 전체적인 형상에 있어서, 위쪽에 브라켓 덮개가 있고, 아래쪽에 두꺼운 굽은 날개 형상의 브라켓이 구성되어 있으며, 브라켓 덮개와 브라켓 사이에 ‘ㄷ’자 파이프 삽입홈이 있고, 브라켓 덮개과 브라켓의 우측 끝에 보강양카판이 구성되어 있다.

② 브라켓 덮개의 형상에 있어서, 브라켓 덮개는 가로로 긴 바 형태로 구성되어 있고, 브라켓과 체결할 수 있는 체결블럭이 좌측 끝부분에 구성되어 있으며, 그 브라켓 덮개 및 체결블럭 형상의 크기 및 배열이 매우 유사하게 형성되어 있다.



③ 브라켓의 형상에 있어서, 전체적으로 반 아치형을 이루며, 앞파이프 고정구, 중간파이프 고정구가 오목한 형태로 형성되어 있고, 제3공과 제4공의 사이의 위쪽에 원형의 뒷파이프 고정구가 형성되어 있으며, 앞파이프 고정구의 좌측 위쪽에 칼블럭이 구성되어 있고, 그 앞파이프 고정구, 중간파이프 고정구, 뒷파이프 고정구 및 칼블럭의 형상, 크기 및 배열이 매우 유사하게 형성되어 있다.

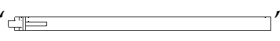

④ 브라켓 내의 공간부분의 형상에 있어서, 제1공이 앞파이프 고정구와 중간파이프 고정구 사이에 형성되어 있고, 제2공이 중간파이프 고정구 아래쪽에 형성되어 있으며, 제3공이 중간파이프 고정구와 뒷파이프 고정구 사이에 형성되어 있고, 제4공이 뒷파이프 고정구와 보강양카판 사이에 형성되어 있으며, 제1공 내지 제4공의 형상 크기


및 배열이 매우 유사하게 형성되어 있다.



⑤ 뒷파이프 고정구의 형상에 있어서, 뒷파이프 고정구는 제3공과 제4공의 위쪽에 위치하고, 제3공과 제4공 사이 형성된 세로 방향의 기둥 위에 큰 원형을 올려놓은 형상으로 형성되어 있다.


(4) 등록디자인과 비교대상디자인 1은 다음과 같은 차이점이 있다.

㉠ 보강양카판의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 와 같이 보강양카판 중앙에 '口'자 각관 형태가 들어간 형상으로 구성되어 있으나, 비교대상디자인은 와 같이 각관 형태가 들어가 있지 않다.


㉡ 브라켓 덮개 상단부와 저면부의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 와 같이 폭이 일정하게 구성되어 있으나, 비교대상디자인은 와 같이 폭이 좁아지도록 구성되어 있다.



㉢ 앞파이프 고정구 및 제1공 내지 제4공 아래의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 와 같이 사선 모양의 형상이 구성되어 있으나, 비교대상디자인은 사선 모양의 형상이 구성되어 있지 않다.


㉣ 앞파이프 고정구의 형상에 있어서, 등록디자인은 개구부가 와 같이 연직 상방을 향하는 J자형의 오목 형상을 가지는 반면, 비교대상디자인 1은 개구부가 와 같이 날개의 얇은 끝면으로 기울어 있는 J자형의 오목 형상을 가진다.

㉤ 체결블럭의 형상에 있어서, 등록디자인의 체결블럭은 와 같이 중앙 상

## 제46조 제1항

단부에서 돌출된 부분이 단일한 돌출부를 이루는 반면, 비교대상디자인 1은 와 같이 돌출부가 갈래를 이루며 형성되어 있다.

㉞ 칼블럭 끝단의 형상에 있어서, 등록디자인은 앞파이프 고정구 안의 측벽이 와 같이 수직선으로 형성된 반면, 비교대상디자인 1은 측벽 끝단에 와 같이 개구부 안쪽 방향으로 돌기가 형성되어 있다.

㉟ 5공의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 와 같이 사각 띠 형상이 구성되어 있으나, 비교대상디자인은 사각 띠 형상이 구성되어 있지 않다.

### 라) 검토

#### (1) 양 디자인의 지배적 특징

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인의 공통점 및 차이점의 검토에 앞서 양 디자인의 지배적 특징에 관하여 살펴본다.





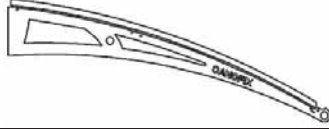
(가) 다음과 같은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제9~17호증, 을 제1, 6, 37호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면 인정할 수 있다.

① 등록디자인과 비교대상디자인 1의 대상물품은 통로, 창문, 문 등에 보강양카판이 고정된 상태에서 차단판을 'ㄷ'자 파이프 삽입홈에 삽입하여 빗물이 통로, 창문, 문 등으로 유입되는 것을 차단할 수 있도록 고안된 '차양용 브라켓'이다.



② 이 사건 등록디자인의 출원 전후로 아래와 같은 '차양용 브라켓'에 관한 디자인이 공지되어 있었다.

<p>실용신안등록 제1393418호 (갑 제9호증)</p>	
<p>특허등록 제1393418호 (갑 제10호증)</p>	
<p>디자인등록 제509910호 (갑 제11호증)</p>	

제46조 제1항

디자인등록 제509917호 (갑 제12호증) [좌측면도, 참고도]	
디자인등록 제509926호 (갑 제13호증)	
디자인등록 제509929호 (갑 제14호증)	
디자인등록 제509930호 (갑 제15호증)	
디자인등록 제511363호 (갑 제16호증)	
디자인등록 제521186호 (갑 제17호증)	

③ 대성이엔지 주식회사는 육군군수사령부로부터 2013. 8. 21. 캐노피 설치·보수 공사를 도급받고, 위 공사와 관련하여 2012. 9. 14. 주식회사 캐노픽스와 물품납품설치 계약을 체결하였으며, 주식회사 캐노픽스는 2012. 8. 24. 무렵 육군군수사령부 본청 전 산기계실 앞에 아래와 같은 캐노피(아치형)를 설치하였다.

육군군수사령부 본청 전산기계실 앞에 2012. 8. 24. 무렵 설치된 캐노피(아치형) (을 제1호증 21면)	
위 차양에 설치된 브라켓 도안 (을 제1호증 4면)	

선출원주의 위반이다.

④ 피고는 2015. 3. 6. 네이버(Naver) 카페 ‘canopy(cafe.naver.com/canopyphoto)’에 “비가림차양 개발완료 주식회사 비가림으로 새롭게 출발합니다. 캐노피, 차양, 비가림, Canopy, Bigarim, bragrim”이라는 제목의 글(cafe.naver.com/canopyphoto/2)에 비교대상디자인 4의 대상물품인 ‘차양용 브라켓’을 공지하였다.

비교대상디자인 4 (을 제37호증의 2)	
2015. 3. 6. 인터넷홈페이지에 게시된 차양용 브라켓 사진 (을 제37호증의 1)	 

⑤ 피고는 다음과 같이 ‘차양용 브라켓’을 포함하는 다양한 형상의 ‘조립식 차양’을 구성품 판매 또는 현장시공의 방법으로 판매, 공급해 왔다.

제46조 제1항

<p>피고 조립식 차양 판매사진 (을 제6호증 12면)</p>	
<p>피고 조립식 차양 시공사진 (을 제6호증 14면)</p>	

(나) 위 인정사실에 의하면, 등록디자인의 대상물품인 ‘차양용 브라켓’은 차양패널을 지지하는 고정용 골재인 브라켓과 결합부재를 통해 건물외벽, 기둥 등의 수직재에 부착되어 브라켓을 지지하는 보강양카판을 기본적 구성요소로 하되, 브라켓의 전체적 형상과 그 상단의 곡률을 변화시킴으로써 다양한 형태의 차양용 브라켓을 구성할 수 있음을 알 수 있다.

(다) 등록디자인의 대상물품 ‘차양 브라켓’은 건물외벽이나 기둥 등에 고정부재로 견고하게 설치되어 상당한 기간 동안 사용되는 ‘차양’을 구성하는 부재이다. 대상물품에 고정용 골재와 차단판을 결합하여 차양을 조립·설치한 상태에서는, 일반적인 차양의 관찰 각도에서 보면 브라켓 덮개를 포함한 대상물품의 상단은 보는 사람의 시야에 잘 보이지 아니하고, 브라켓 부분만 관찰될 것으로 보인다. 대상물품의 브라켓은 그 전체적 형상과 상부의 곡률에 의하여 차양의 전체적 형상과 기능이 결정되는 부분으로 보므로, 위와 같이 보는 사람의 시각에서 관찰되는 심미감과 차양의 전체적 형상·기능을 중요시하는 ‘차양용 브라켓’의 일반 수요자들은 등록디자인 중 브라켓의 전체적 형상과 그 상단의 곡률을 주의 깊게 관찰할 것으로 보인다.

(라) 디자인보호법 제93조는 “등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재 사항 및 그 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본과 도면에 적힌 디자인의 설명에 따라 표현된 디자인에 의하여 정하여진다.”라고 규정한다. 이에 따르면 ‘디자인의 설명’은 출원서 및 도면과 더불어 디자인의 보호범위를 확정하는 기능을 한다. 그런데 도면으로도 충분히 인식될 수 있는 내용이 굳이 디자인의 설명에 기재되었다면 그 부분은 디자인의 창작이 이루어진 지배적 특징일 가능성이 크다. 이 사건 등록디자인 등록공보(갑 제2호증)의 디자인의 설명에는 ‘본원 디자인은 반 아치형으로 형성된 것임’이라는 기재가 있는데, 이는 그 도면상으로도 충분히 인식될 수 있는 내용이다.

(마) 이상의 점을 종합하면, 이 사건 등록디자인 중 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 지배적 특징은 ‘반 아치형으로 형성된 브라켓의 전체적 형상과 상단의 곡률’이라고 봄이 타당하다.

## (2) 공통점

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인은 비교적 일반 수요자의 눈에 잘 보이며

## 제46조 제1항

디자인의 구조적인 특징을 잘 나타내는 부분으로서 보는 사람의 주의를 가장 잘 끌 수 있는 지배적 특징인 브라켓의 전체적 형상과 상단의 곡률이 매우 유사하다(공통점 ③).

위 공통점에 더하여 양 디자인은 반 아치형으로 형성된 브라켓 위쪽에 브라켓 덮개가 형성되어 있고 브라켓 덮개와 브라켓 사이에 'ㄷ'자 파이프 삽입홈이 형성된 점, 브라켓 덮개와 브라켓의 우측 끝에 보강앙카판이 구성된 점, 브라켓 내부의 공간부분에 형성된 제1~4공의 형상·크기·배열이 유사한 점과 같은 공통점들로 인하여 주된 창작적 모티프를 같이 하므로, 양 디자인은 전체적으로 관찰할 때 환기되는 심미감이 매우 유사하다.

### (3) 차이점

차이점 ㉠, ㉡, ㉢~㉤은 대상제품에 차단판과 파이프를 결합하여 기둥이나 벽 등에 설치하기 위한 구조에 관한 것으로서, 이와 같이 대상제품이 설치된 상태에서는 일반 수요자의 눈에 잘 띄지 않을 것으로 보일 뿐만 아니라, 전체 디자인에서 차지하는 비중도 작고 전체적인 심미감에 영향을 주지 않는 세부적 구성의 미세한 차이에 불과하다.

차이점 ㉥은 브라켓 하단부에 형성된 사선무늬의 유무에 관한 것으로, 이러한 차이점으로 인해 등록디자인은 비교대상디자인 1과 브라켓의 전체적 형상은 동일하되 그 하단의 영역에 사선 모양이 추가되어 좀 더 역동적인 느낌을 주는 것으로 보인다. 그러나 앞서 살펴본 대상 물품의 특성, 설치시의 외관, 수요자가 물품을 바라보게 되는 방향 등을 고려하면, 위와 같은 부가적인 이미지의 차이가 앞서 살펴본 공통점들에 의하여 형성되는 공통된 지배적 특징에 따른 유사한 미감을 넘어서는 새로운 미감을 주는 미적 창작에 이르는 정도라고 보기는 어렵다.

(4) 검토결과의 정리

이상을 종합하면, 등록디자인은 비교대상디자인 1과 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 볼 때 기능상 불가결한 형상인 부분을 제외하더라도 그 지배적인 특징이 유사하므로 세부적인 점에서 다소 차이가 있지만 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 하는 것으로 인정할 수 있다. 따라서 등록디자인은 전체적으로 비교대상디자인 1과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 것으로서 비교대상디자인 1과 유사한 디자인에 해당한다.

마) 원고들 주장에 대한 판단

(1) 원고들은, 등록디자인과 비교대상디자인 1의 공통점들은 등록디자인의 출원 전에 이미 공지된 디자인들에서 다양하게 발견되는 형상 및 모양에 관한 것들에 불과하여 그 중요도를 낮게 보아야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 이 사건과 같이 권리범위 판단이 아닌 디자인의 등록요건 판단에 있어 그 구성요소 중 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결, 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후2787 판결 등 참조), 원고들의 위 주장은 이러한 법리에 배치되는 것으로서 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다.

(2) 원고들은, 등록디자인과 비교대상디자인 1 사이의 공통점들은 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태에 해당하므로 그 중요도를 낮게 보아야 한다는 취지로 주장한다.

(가) 양 디자인의 공통되는 부분이 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상

## 제46조 제1항

인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사정만으로 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수 없다. 그러나 물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이 아니므로, 이 경우 단순히 기능과 관련된 형상이라는 이유만으로 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여서는 아니 된다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2016후1710 판결 등 참조).

(나) 먼저, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1의 공통점 중 브라켓의 아래쪽에 형성된 라운드 형태의 만곡부와 관련하여 대체적인 형상이 존재한다는 점은 경험칙상 분명하다(원고들도 이 부분이 기능상 필요불가결한 형상이 아니라는 점에 대하여 다툼이 없다).

(다) 앞서 인정한 사실에 의하면, 등록디자인 및 비교대상디자인 1과 마찬가지로 차양용 브라켓 등을 대상물품으로 하는 디자인 중에는, 브라켓의 전체적 형상이 반 아치형을 이루지 않는 디자인들(갑 제9~11, 13~17호증), 혹은 브라켓 상단의 곡률이 등록디자인 내지 비교대상디자인 1과 상이한 디자인들(갑 제10, 12~17호증)이 공지되어 있음을 알 수 있다.

(라) 위 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 등록디자인과 비교대상디자인 1의 위 공통점들, 특히 등록디자인의 요부에 해당하는 브라켓의 전체적 형상과 상단의 곡률 부분은 물품의 기능에 관련된 부분이라고 하더라도 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 이상, 이를 두고 물품으로서 당연히 있어야 할 부분이나 디자인의 기능적 형태 내지 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상으로서 중요도를 낮게 보아야 한다고 할 수 없다. 원고들의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

(3) 원고들은 또, 등록디자인의 대상물품인 차양용 프레임은 오래전부터 사용되어

## 선출원주의 위반이다.

여러 가지 디자인이 많이 창작되었던 물품이거나 단순한 형태의 것으로 유사범위의 폭을 좁게 보아야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 '차양용 프레임'에 관한 선행 디자인들이 어느 정도로 출원되거나 공지되어 있는지에 대한 아무런 주장·증명이 없으므로, 차양 브라켓이 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것에 해당한다는 원고들의 주장을 인정할 증거가 없다. 원고들의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

### 나. 결론

이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인은 먼저 출원된 비교대상디자인 1과 유사한 디자인에 해당하므로, 그 디자인등록은 디자인보호법 제46조 제1항에 위배된다.





[www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)

**권리범위에 속한다.**





## 【요지35】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당2383	기각	2019. 3. 20.
특허법원	2019허3656	인용	2020. 2. 6.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인
 <p>[도면 1.1]</p>	 <p>[평면사시도]</p>
<div style="text-align: center;">  <p>[도면 1.2]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[도면 1.3]</p> </div>	
<div style="text-align: center;">  <p>[도면 1.4]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[도면 1.5]</p> </div>	 <p>[정면도]</p>
<div style="text-align: center;">  <p>[도면 1.6]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[도면 1.7]</p> </div>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0898414호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2016.6.28./2017.3.9.</li> <li>▶ 물품: 천장등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 천장등</li> </ul>

## 권리범위확인심판

### 1. 이 사건 심결의 적법 여부

#### 가. 이 사건 등록디자인의 권리범위 인정 여부

피고의 이 부분 주장[위 2. 나. 1)항 참조]은 이 사건 등록디자인이 선행디자인들을 단순 결합한 디자인이어서 그 등록무효의 심판 확정 여부에 관계없이 권리범위가 인정되어서는 안 된다는 취지의 주장인 것으로 보인다.

살피건대, 등록된 디자인에 신규성 있는 창작이 가미되어 있지 아니하여 공지된 디자인이나 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 디자인과 동일·유사한 경우에는 그 등록무효심판의 유무와 관계없이 그의 권리범위를 인정할 수 없는 것이기는 하나, 등록된 디자인이 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지디자인 또는 그 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하는 경우에는 그 등록이 무효로 되기 전에는 등록디자인의 권리범위를 부인할 수 없다(대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 취지 등 참조).

이 사건에 돌아와 보건대, 피고의 위 주장은 이 사건 등록디자인이 선행디자인 1과 선행디자인 2의 결합으로부터 용이하게 창작되는 디자인이어서 무효라는 주장에 다름 아닌바, 그와 같은 사유만으로는 이 사건 등록디자인의 권리범위를 그 등록이 무효로 되기 전에 부인할 수 없다 할 것이므로, 피고의 위 주장은 주장 자체로 이유 없다.

#### 나. 확인대상디자인의 자유실시디자인 해당 여부

1) 피고의 이 부분 주장[위 2. 나. 2)항 참조]은 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하여 이 사건 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않게 된다는 취지의 주장인 것으로 보인다.

2) 확인대상디자인과 선행디자인들을 구체적으로 대비하여 보면 다음과 같다.

단계	확인대상디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
평면사시도			
저면사시도			
정면도			

3) 확인대상디자인과 선행디자인 1은 상하 2단 구성의 작은 원통체와 큰 원통체가 포함되어 있는 점, 작은 원통체의 위로 전선이 부설될 수 있는 소켓지지구가 형성되어 있는 점이 공통되는 반면, 그 차이점으로는 이 사건 등록디자인의 경우 위 2단 원통체 하부에 링 고정봉에 의해 고정된 등 간격의 다수 원형 링이 부착되어 있는 등의 다수 차이점이 존재한다. 한편 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는 각 몸체 하부가 링 고정봉에 의해 고정된 등 간격의 다수 원형 링으로 이루어진 점, 다수 원형 링의 상단

## 권리범위확인심판

면 부분에 소켓이 위치한 점이 공통되나, 각 몸체 상부의 경우 이 사건 등록디자인은 앞서 본 2단 원통체로 이루어져 있는 반면, 선행디자인 2는 천장 방향으로 볼록한 반계란형 보호부 및 그와 이격된 상태로 조명 방향의 이동이 가능하도록 연결되어 있는 넓은 띠형 지지부를 포함하고 있는 등 그 형상 및 모양이 매우 상이한 차이점이 있다.

4) 앞서 본 선행디자인의 전체적 특징에 비추어 보건대, 선행디자인 1의 2단 원통체 부분이나 선행디자인 2의 다수 원형 링 구조 부분은 모두 그 내부에 전구를 위치시켜 조명의 방향을 결정짓는 동시에 전구를 보호하는 기능을 하는 구성으로서, 앞서 본 바와 같이 서로 상이한 형상 및 모양을 갖춰 그에 부합하는 각각의 외관적 특징을 보유하게 된 부분이라 할 것인데, 통상의 디자이너가 물품(조명등)에서 위와 같이 서로 동일·유사한 기능을 하는 구성 부분들끼리 아래·위로 결합해야 할 특별한 동기나 이유가 있다는 사정은 기록상 찾아볼 수 없고, 위 2단 원통체 부분이나 다수 원형 링 구조의 각 외관적 특징상 이들의 결합이 유도되어야 할 관련성도 찾기 힘들며, 그와 같은 결합이 천장 조명등 분야의 일반적 경향이라고 볼 사정도 엿보이지 아니한다. 나아가 위 대비표에 나타난 각 디자인 구성에서 알 수 있는 바와 같이 확인대상디자인과 선행디자인 1은 각 전구 보호 부분인 다수 원형 링 구조 및 아랫단 큰 원형체의 상이함으로 말미암아, 확인대상디자인과 선행디자인 2는 각 몸체 상부의 형상 및 모양이 상이함으로 말미암아 각각 모두 전체적으로 인지되는 미감적 가치가 매우 다른 것으로 보여 선행디자인들로부터 변형된 확인대상디자인의 변형 정도가 흔한 창작수법 또는 표현방법, 또는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 보이지 아니한다.

5) 따라서 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인들로부터 용이하게 창작 가능한 자유실시디자인에 해당한다고 볼 수 없다.

6) 결국 피고의 위 주장은 이유 없다.

다. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사 여부

1) 양 디자인을 구체적으로 대비하여 보면 다음과 같다.

단계	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
평면사시도		
저면사시도		
정면도		

2) 위 대비표에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 모두 상하 2단 구성의 작은 원통체와 큰 원통체가 포함된 몸체 상부와, 링 고정봉에 의해 고정된 등 간격의 다수 원형 링으로 이루어진 몸체 하부가 이루어진 천장등으로서, 각 구성부의 결합 위치 및 크기의 비율, 각 상부와 하부의 중심적 특징을 공유함으로써 전체적으로 대비하여 볼 때 보는 사람으로 하여금 느껴지는 심미감에 별다른 차이가 없는 유사한 디자인에 해당하고, 디자인의 대상이 되는 물품이 모두 '천장등'임은 위 기초사실에서 본 바와 같다.

## 권리범위확인심판

### 2. 결론

따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 것인데, 그럼에도 불구하고 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

## 【요지36】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당654	인용	2019. 8. 22.
특허법원	2019허6860	기각	2020. 3. 26.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인
 [도면 1.1]	 [사시도]
 [도면 1.2]	 [정면도]
 [도면 1.3]	 [배면도]
 [도면 1.4]	 [좌측면도]
 [도면 1.5]	 [우측면도]
 [도면 1.6]	 [평면도]
 [도면 1.7]	 [저면도]
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0913932호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2017.1.17./2017.7.4.</li> <li>▶ 물품: 가구 매입용 콘센트</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 가구 매입용 콘센트</li> </ul>

## 권리범위확인심판

### 1. 이 사건 심결의 위법 여부

#### 가. 관련 법리

디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다(대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후913 판결 등 참조).

한편 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후3568 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조). 그러나 등록된 디자인을 구성하는 개개의 형상·모양이 공지 공용에 속하는 것이라도 이것들이 결합하여 새로운 심미감을 불러일으키는 경우에는 이를 디자인의 유사 여부 판단의 대상으로 삼을 수 있다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2922 판결 등 참조).

또한 디자인의 구성 중 물품의 기능에 관련된 부분에 대하여 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 경우에는, 그 부분의 형상은 물품

권리범위에 속한다.

의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상이라고 할 수 없으므로, 그 부분이 공지의 형상에 해당된다는 등의 특별한 사정이 없는 한 디자인의 유사 여부 판단에서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 단정할 수 없다(대법원 2011. 2. 24. 선고 2010후3240 판결 등 참조).

한편, 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 그 디자인이 표현된 물품을 사용할 때뿐만 아니라 거래할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 등 참조).

#### 나. 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 모두 '가구 매입용 콘센트'로서 그 용도 및 기능이 동일하다.

#### 다. 디자인의 대비

##### 1) 도면의 대비

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도, 정면도, 배면도, 좌·우측면도, 평면도, 저면도를 중심으로 대비하면 아래와 같다.

구 분	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		
정면도		

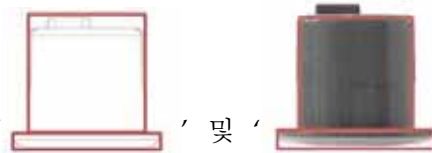
권리범위확인심판

배면도		
좌측면도		
우측면도		
평면도		
저면도		

2) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 공통점 및 차이점

가) 공통점

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 다음과 같은 공통점을 가진다.



(1) 양 디자인은 ‘’ 및 ‘’과 같이 모두 ① 원통형

몸체를 지니고, ② 그 하단부에 몸체를 가구 등에 부착하기 위한 몸체 보다 약간 큰

원형의 플랜지가 형성되어 있으며, ③ 플랜지를 덮는 플랜지 덮개로 구성되어 있다. 이로 인하여 양 디자인은 전체적으로 2단으로 구성된 원통형 형상을 띠고 있다.(‘공통점 (1)’이라 하고, 나머지 공통점들과 차이점들도 이와 같은 방식으로 부르기로 한다).



돌출된 사각형의 케이블접속구가 있다.





면에 나사가 체결되는 부분이 일부 함몰되어 있는 4개의 나사체결홈이 상하로 길게 형성되어 있다.



플랜지에 형성되어 있고, 플랜지와 플랜지 덮개에 그 체결수단이 형성되어 있다. 그 체결수단으로 플랜지에는 걸림턱이 구비된 사각형의 체결구멍이 3개씩 형성되어 있고, 플랜지 덮개에는 위 걸림턱을 덮는 ‘ㄱ’형태의 체결돌기가 형성되어 있다. 그 결과 양 디자인의 플랜지 부분을 평면에서 볼 경우 각 3개의 나사홀과 체결돌기가 결합된 사각형 형태의 체결구멍이 보인다.

## 권리범위확인심판



(5) 양 디자인은 ‘’ 및 ‘’과 같이 몸체 하단에 형성된 플랜지를 덮고 있는 플랜지 덮개가 형성되어 있어 저면부에서는 플랜지 대신 플랜지 덮개만 보인다. 또한 양 디자인은 저면부의 중하단에 플러그 삽입구를 형성하고 상단에 USB 삽입구를 형성하고 있다.


(6) 양디자인은 플랜지 덮개가 완곡한 곡면으로 형성되어 있고, 상부의 모서리 또한 완곡하게 형성되어 있다.

### 나) 차이점


이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 다음과 같은 차이점을 가진다.

(1) 이 사건 등록디자인은 원통형 몸통 상면에 돌출된 사각형 형태의 케이블접




속구만 형성하고 있는 반면, 확인대상디자인은 ‘’과 같이 케이블접속구와 USB 삽입구를 형성하고 있다.



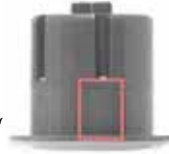
(2) 4개의 나사체결홈의 위치가 이 사건 등록디자인은 ‘’과 같이 2



시, 3시, 9시, 11시 방향에 형성되어 있는 반면, 확인대상디자인의 경우 ‘’과 같이 3시, 3시, 9시, 11시 방향에 형성되어 있다. 즉, 4개의 나사체결홈 중 1개의 위치가 상이하다.

권리범위에 속한다.

(3) 이 사건 등록디자인의 경우 원통형 몸체 외주면 하단에 아무런 무늬가 없는



반면, 확인대상디자인의 경우 ' '과 같이 4열의 세로줄이 4곳(3시, 6시, 9시, 12시 방향)에 형성되어 있다.

(4) 이 사건 등록디자인은 플랜지 상면이 평면인 반면, 확인대상디자인은 플랜지의 상면 외주면에 테두리를 형성하고 있다.

(5) 이 사건 등록디자인은 저면부 상단에 좌우로 2개의 USB 삽입구가 나란히 형



성된 반면, 확인대상디자인은 ' '과 같이 저면부 상단 정중앙에 1개의 USB 삽입구를 형성하고 바로 우측에 원형의 전원버튼을 추가로 구비하고 있다.

(6) 이 사건 등록디자인은 플랜지 뒷면에 아무런 장식이 없는 반면, 확인대상디



자인은 ' '과 같이 플랜지 뒷면에 8개의 둥근형태의 삼각형( ) 장식이 있다.

### 3) 구체적 검토

앞서 본 사실들과 갑 제5 내지 12, 14, 16 내지 21호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하다.

가) 앞서 법리에서 살펴본 바와 같이 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지

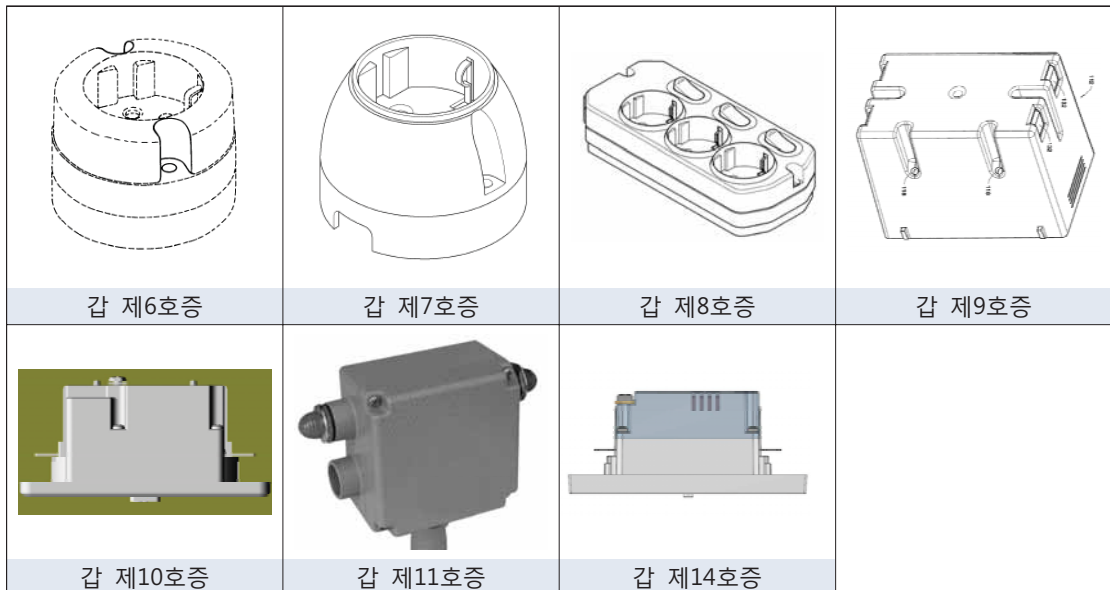
## 권리범위확인심판

부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하는데, 원고의 주장과 같이 콘센트 제품에서 ① 원통형 몸체 하단에 플랜지가 돌출된 형태, ② 플랜지 덮개 체결구조, ③ 몸체 외주면에 나사체결홈이 형성된 형태, ④ 돌출된 사각형 형태의 케이블접속구의 형태들이 공지된 점은 인정된다(위 공지디자인들을 순번에 따라 ‘이 사건 ○ 공지디자인’이라 하고, 통틀어 ‘이 사건 공지디자인들’이라 한다).

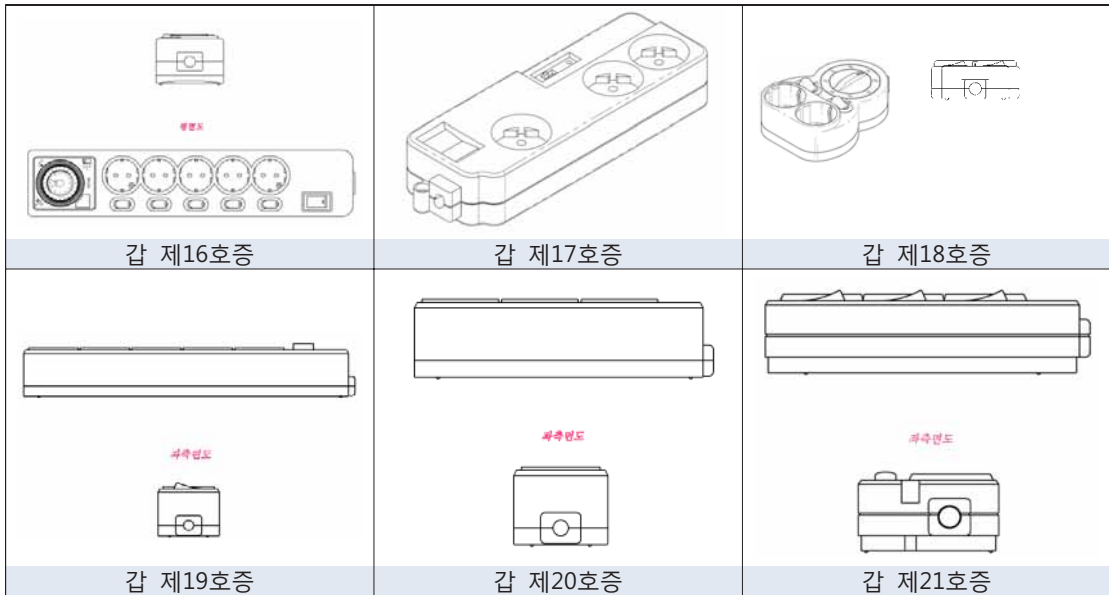


[① 원통형 몸체 하단에 플랜지가 돌출된 형태]

[② 플랜지 덮개 체결구조]



[③ 몸체 외주면에 나사체결홈이 형성된 형태]



[④ 돌출된 사각형 형태의 케이블접속구]

나) 그러나 앞서 본 것과 같이 등록된 디자인을 구성하는 개개의 형상·모양이 공지된 것이라도 이것들이 결합하여 새로운 심미감을 불러일으키는 경우에는 이를 디자인의 유사 여부 판단의 대상으로 삼을 수 있는 바, 이 사건 등록디자인은 이 사건 공지디자인들의 형상의 결합에 따라 새로운 심미감을 불러일으킨다고 할 것이므로 디자인의 유사 여부 판단의 대상으로 삼을 수 있다. 나아가 공통점 (1) 내지 (6)에서 자세히 본 바와 같이 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 이 사건 공지디자인들의 형상을 결합함에 있어서 매우 유사한 방식을 채용하여 전체적인 심미감이 매우 유사하다. 즉, 양 디자인은 이 사건 ① 공지디자인을 채용함에 있어서 그 가로 및 세로의 비율조차 유사하고, 여기에 이 사건 ② 내지 ④의 공지디자인들의 형상을 결합함에 있어 동일하거나 매우 유사한 방식으로 결합하고 있다.

다) 한편 이 사건 등록디자인이나 확인대상디자인이 원형의 콘센트를 제작하기 위해 필요한 형상인 원통형 몸체, 플랜지 및 플랜지 덮개, 체결수단을 포함하고 있다

## 권리범위확인심판

하더라도 그 구체적인 구성이나 배열, 위치, 개수 등은 다양한 방법으로 선택 가능한 것으로 보인다.

라) 반면, 차이점 (2)의 경우 4개의 나사체결홈 중 3개가 동일한 위치에 있고, 나머지 1개도 자세히 살펴보아야만 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과한 것으로 보인다. 차이점 (3), (4), (6)의 경우에도 세부적인 구성의 차이에 불과하여 거래자나 수요자가 미감의 차이를 인식하기 어려울 정도이고, 차이점 (1), (5)만으로는 양 디자인의 지배적인 공통점을 상쇄하여 전체적으로 상이한 심미감을 준다고 보기는 어렵다.

마) 이에 대해 원고는 이 사건 등록디자인은 매입형 콘센트이므로 매입될 경우 유일하게 노출되는 저면부가 유사 판단 시 요부가 된다고 주장하나, 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 그 디자인이 표현된 물품을 사용할 때뿐만 아니라 거래할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 하는데, 양 디자인에는 위와 같은 공통점이 있을 뿐만 아니라 저면부를 비교하더라도 ① 양 디자인은 플랜지 덮개로 인하여 2개의 동심원의 형태를 띠고 있는 점, ② 플랜지 덮개의 너비가 유사한 점, ③ 플러그 삽입구의 위치 및 방향이 같은 점, ④ USB 삽입구의 방향이 동일한 점 등에 비추어 보면, 위와 같은 공통점을 상쇄하여 전체적으로 서로 다른 심미감을 준다고 보기는 어렵다. 결국 원고의 위 주장은 이유 없다.

## 2. 결론

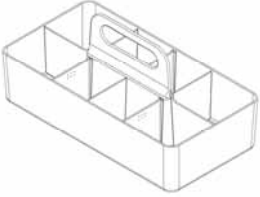

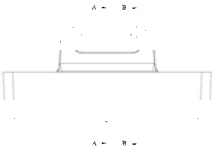




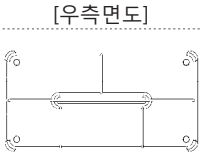
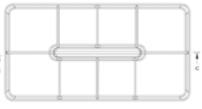
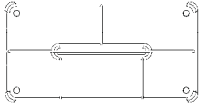
이상에서 본 바를 종합하면, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하므로 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다 할 것이다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

## 【요지37】 소극적 권리범위확인심판

◆사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당1940	기각	2019. 12. 23.
특허법원	2019허9111	기각	2020. 7. 16.
대법원	2020후11035	기각(심리불속행)	2020. 11. 26.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인
 [사시도]	 [사시도]
 [정면도]	 [정면도]
 [배면도]	
 [좌측면도]	좌측면도와 대칭
 [우측면도]	[우측면도]
 [평면도]	 [저면도]
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0710293호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2012.6.29./2013.9.24.</li> <li>▶ 물품: 소품 정리함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 소품 정리함</li> </ul>

## 권리범위확인심판

### 1. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

#### 가. 원고들의 주장

확인대상디자인은 선행디자인 1로부터 용이하게 창작할 수 있거나 선행디자인 1에 선행디자인 2 내지 6을 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당하고, 이 사건 등록디자인과도 전체적인 심미감에서 확연한 차이가 있으므로, 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.

#### 나. 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부

##### 1) 관련 법리

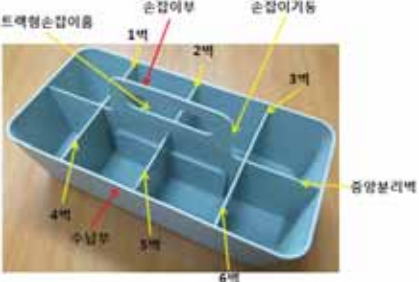
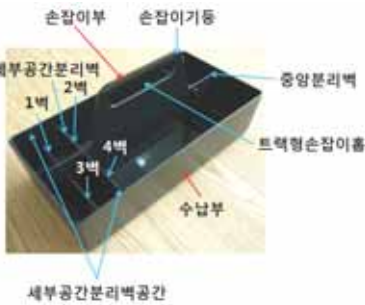




등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않게 된다(대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 등 참조).

##### 2) 판단

#### 가) 물품의 대비

확인대상디자인과 선행디자인들의 대상이 되는 물품은 모두 수납함 또는 정리함으로서, 그 용도와 기능이 동일·유사한 물품에 해당한다.

나) 확인대상디자인과 선행디자인 1의 대비

구분	확인대상디자인	선행디자인 1
사시도		
정면도		
저면사시도		

나) 공통점 및 차이점

(1) 확인대상디자인과 선행디자인 1을 대비하면, 양 디자인은 ① 전체적으로 상부가 열린 직육면체 형상에 손잡이부와 수납부로 구성된 점, ② 손잡이부의 형상은



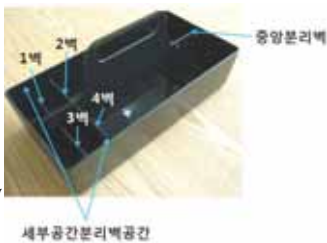
와 같이 수직의 얇은 판으로 구성되며, 그 중앙에 좌우로 연장된 형태의 타원형 손잡이홈이 형성되어 있는 점, ③ 수납부의 형상은 가운데 중앙분리벽이 형성되어 있고, 그 좌·우측으로 복수 개의 내부벽(또는 세부공간 분리벽)이 형성되어 있는 점이 공통된다.

권리범위확인심판



(2) 반면에 ㉠ 수납부의 형상에 있어서, 확인대상디자인은 ‘

와 같이 중앙분리벽을 중심으로 위쪽에 1 내지 3벽에 의하여 4개의 수납공간이 형성되어 있고, 아래쪽은 4 내지 6벽에 의하여 4개의 수납공간이 형성되어 있는 반면, 선행디



자인 1은 ‘와 같이 중앙분리벽 및 손잡이부 좌측 모서리를

기준으로 좌상부는 1, 2벽에 의하여, 좌하부는 3, 4벽에 의하여 각 두 개씩의 수납공간이 형성되되, 위 1 내지 4벽이 전체 수납함의 외곽을 구성하는 벽면으로부터 다소 각이격되어 있으며, 그 우상부는 외곽 벽면으로부터 손잡이부 우측 모서리에 수직하는 방향으로 다소 이격되어 있는 한 개의 내부벽이 형성됨으로써 두 개의 수납공간이 형성되어 있고, 우하부는 내부벽 없이 전체 한 개의 수납공간이 형성되되, 중앙분리벽과 우상부 내부벽이 맞닿은 위치 및 이에 연결된 저면 위치에 우하부 수납공간의 내부 방향으로 돌출 라인이 형성되어 있는 점, ㉡ 손잡이 삽입홈의 형상에 있어서, 확인대상디



자인은 ‘와 같이 하부에 적층되는 수납함의 손잡이부가 상부

수납함의 저면에 삽입될 수 있는 정도로 중앙분리벽 방향으로 연장된 직사각형 형상의 손잡이 삽입홈이 형성되어 있으나, 선행디자인 1은 그와 같은 손잡이 삽입홈의 형상이

확인되지 아니하는 점, ㉔ 저면의 형상에 있어서, 확인대상디자인은 위에서 보는 바와 같이 길이를 서로 달리 하는 복수 개의 받침선이 형성되어 있으나, 선행디자인 1은 그와 같은 저면 받침선의 형상이 확인되지 아니하는 점 등에서 차이가 있다.

#### 다) 구체적 검토

##### (1) 확인대상디자인이 선행디자인 1로부터 쉽게 창작할 수 있는지 여부

앞서 본 바와 같이 확인대상디자인과 선행디자인 1은 모두 물품 정리의 용도로 사용되는 수납함 또는 정리함의 디자인으로서, 그 외관을 전체적으로 대비 관찰함에 있어 (i) 양 디자인은 모두 상부가 열려진 형태의 직육면체 형상이고, 얇은 판 형태의 손잡이부가 중앙분리벽에 연장된 형태로 돌출하여 형성되어 있으며, 내부벽들을 통해 복수 개의 수납공간이 형성되어 있다는 점에서 서로 유사하기는 하나(위 ㉑ 내지 ㉓ 부분), (ii) 확인대상디자인의 경우 그 저면에 손잡이 삽입홈이 형성되어 있어 확인대상디자인이 구현된 물품들이 상하 방향으로 여러 개 적층될 수 있는 기능적·외관적 특징이 보는 사람의 상당한 주의를 끄는 반면, 선행디자인 1에는 그와 같은 손잡이 삽입홈 형상이 전혀 확인되지 아니하는 점(위 ㉔ 부분) 등에서 차이가 있다 할 것인데, 위와 같은 차이는 대상 물품의 적층 가능 여부 등을 포함하여 전체 수납함 디자인으로서의 기능 또는 사용 상태의 외관에 큰 변화를 발생시키는 지배적 특징부(요부)의 차이에 해당하는 것으로 보이고, 이는 전체적으로 볼 때 이들 디자인 사이에 서로 다른 미감적 가치를 가져올 정도라 할 것인바, 선행디자인 1을 확인대상디자인과 같이 변형하는 것을 두고 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다고도 볼 수 없다.

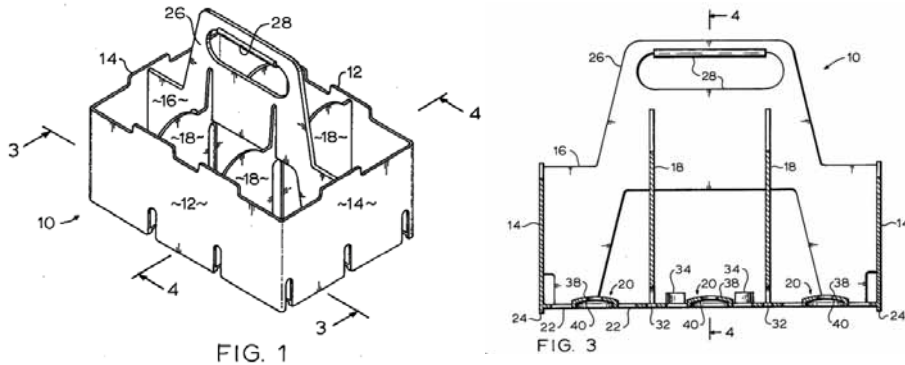
따라서 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1로부터 쉽게 창작할 수 있다고 볼 수 없다.

## 권리범위확인심판

(2) 확인대상디자인이 선행디자인 1에 선행디자인 2 내지 6을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는지 여부

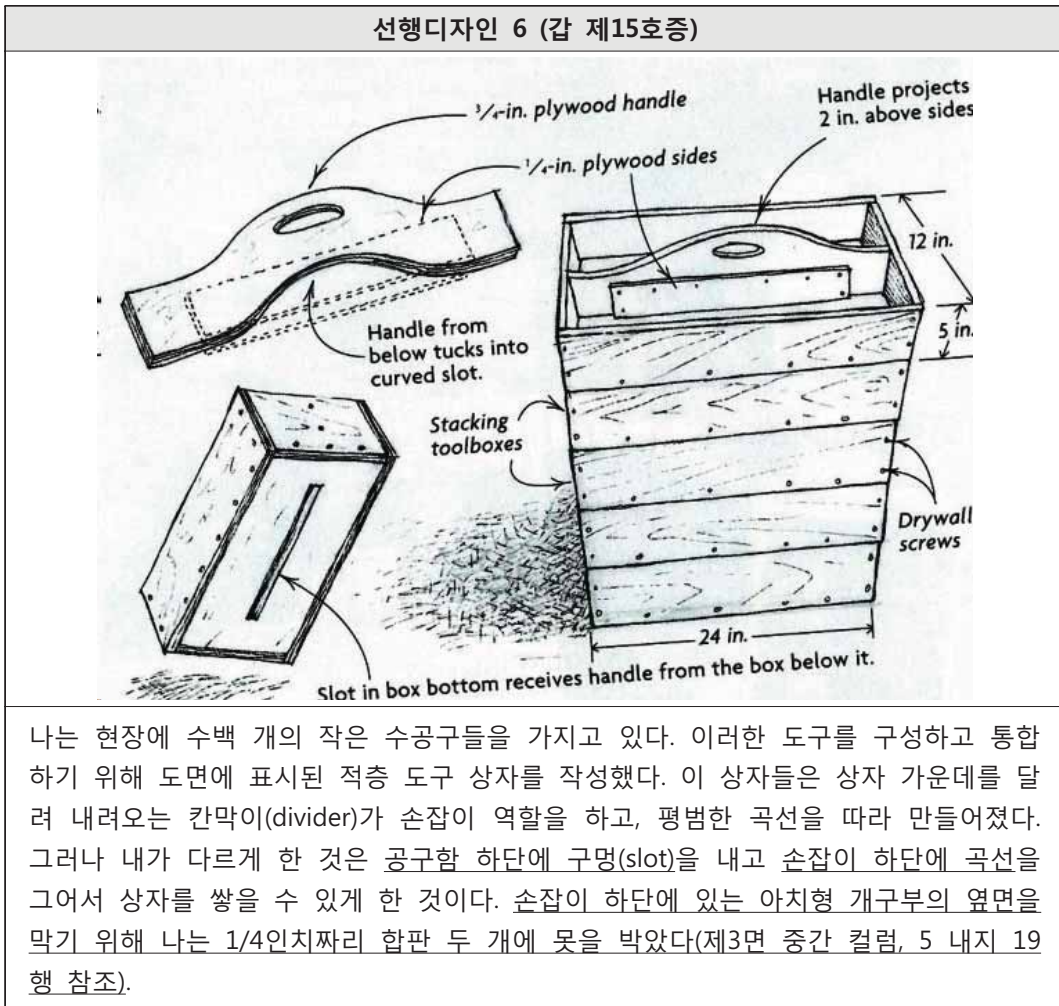
(가) 나아가 선행디자인 2 내지 6에는 앞서 본 확인대상디자인의 손잡이 삽입홈(및 이와 연결된 저면부 중앙분리벽의 내부)과 같은 형태가 포함되어 있지 않다. 구체적으로, 우선 선행디자인 3 내지 5에 위와 같은 손잡이 삽입홈 부분의 형태가 포함되어 있지 아니함은 앞서 본 선행발명 3 내지 5의 주요 사진[위 1. 다. 3) 내지 5)항 사진 참조] 및 별지 3의 '다' 내지 '마'항 각 사진에서 확인되는 바와 같다(이 부분에 대한 당사자 사이의 별다른 다툼도 없다).

(나) 다음으로 선행디자인 2(갑 제5호증)에 관하여 보면, 선행디자인 2의 저면에 형성된 '슬롯(구멍)'도 그 아래에 적층되는 병 운반함의 손잡이 형성 부재를 수용하기 위해 형성된 것이기는 하다. 그러나 선행디자인 2에서는 하부에 적층되는 병 운반함의 손잡이 형성 부재(26)가 상부의 병 운반함의 중앙분리벽(16) 내부로 수납되는 것이 아니라, 상부 병 운반함의 중앙분리벽(16) 아래 부분이 하부 병 운반함의 손잡이 부분만큼 제거되어 있고, 그 결과 슬롯을 통해 수납함의 내부 공간이 관찰될 수 있다['병 운반함이 적층될 때 그 하단의 유사 운반함의 손잡이 형성 부재를 수용하도록 맞춰진 슬롯을 형성하기 위해 중앙분리벽(16)의 아래 방향 돌출부에 인접한 바닥지지 부재와 만나는 부재(30)가 제공된다. 슬롯(구멍) 위쪽으로 중앙분리벽(16)은 그 하단에 적층되는 유사 운반함의 손잡이 형성 부재(26)를 수용하기 위한 정도로 도 3에서 R만큼 제거된다.](갑 제5호증, 컬럼 3, 65행 내지 컬럼 4, 5행 및 아래 도 1 및 3 참조)].

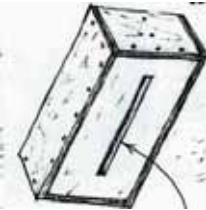


위와 같이 손잡이 삽입홈(및 이와 연결된 저면부 중앙분리벽의 내부) 부분의 형태에 있어서, 선행디자인 2는 손잡이와 겹쳐지는 중앙분리벽이 제거되어 있는 반면, 확인대상디자인은 손잡이가 중앙분리벽 내부로 삽입되어 있고, 이를 통해 확인대상디자인에서는 손잡이 수납홈이 중앙분리벽에서 두껍게 형성된 부분의 내부를 관통하도록 형성된 밀폐 구멍을 형성함으로써 내부 공간이 완전히 밀폐되어 중앙분리벽 및 저면의 홈을 통해 내부 공간이 관찰될 수 없게 되는 반면, 선행디자인 2에서는 중앙분리벽의 제거로 내부 공간이 개방됨으로써 중앙분리벽은 물론 바닥의 관통 구멍을 통해서도 그 너머의 병 운반함 내부 공간이 관찰된다는 점에서 매우 큰 형태적 차이가 발생하는바, 이와 같은 양 디자인의 형태적 차이는 전체적으로 서로 다른 미감적 가치를 가져올 정도라 할 것이고, 이러한 형태적 차이 내지는 변형을 두고 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다고도 볼 수 없다.

(다) 나아가 선행디자인 6(갑 제15호증)에 관하여 보면, 선행디자인 6에 '저면에 형성된 슬롯'과 '중앙분리벽 제거 부분에 합판을 부착한 구조'가 형성되어 있기는 하다 (아래 도면 및 관련 설명 참조).



나는 현장에 수백 개의 작은 수공구들을 가지고 있다. 이러한 도구를 구성하고 통합하기 위해 도면에 표시된 적층 도구 상자를 작성했다. 이 상자들은 상자 가운데를 달려 내려오는 칸막이(divider)가 손잡이 역할을 하고, 평범한 곡선을 따라 만들어졌다. 그러나 내가 다르게 한 것은 공구함 하단에 구멍(slot)을 내고 손잡이 하단에 곡선을 그어서 상자를 쌓을 수 있게 한 것이다. 손잡이 하단에 있는 아치형 개구부의 옆면을 막기 위해 나는 1/4인치짜리 합판 두 개에 못을 박았다(제3면 중간 컬럼, 5 내지 19 행 참조).

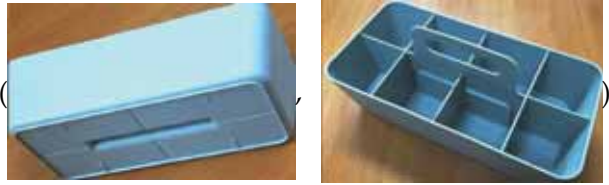
그러나 선행디자인 6의 손잡이 삽입홈 부분(  ) 및 이와 연결

된 중앙분리벽의 내부 구조(  , '(선략) 1/4인치짜리 합판 두 개에 못

을 박았다'는 선행디자인 6의 설명 부분)는 전체 디자인에 결합되어 있는 구체적인 형상·

권리범위에 속한다.

모양에 있어서 앞서 본 확인대상디자인(



과는 상당한 차이가 있고, 이와 같은 양 디자인의 형태적 차이는 전체적으로 볼 때 서로 다른 미감적 가치를 가져올 정도라 할 것이며, 이러한 형태적 차이 내지는 변형을 두고 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다고도 볼 수 없다.

(라) 앞서 인정 사실 또는 사정에 비추어 볼 때, 통상의 디자이너라 하더라도 위와 같은 선행디자인 2, 6을 선행디자인 1과 단순히 조합하는 창작수법이나 표현방법만으로는 확인대상디자인을 용이하게 창작해낼 수가 없고, 그 밖에 확인대상디자인에서와 같은 형상과 모양으로 손잡이 삽입홈(및 이와 연결된 저면부 중앙분리벽의 내부) 형태를 형성하는 것이 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 볼 만한 자료도 없다.

(마) 따라서 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 앞서 본 선행디자인들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 것이라고 보기 어렵다.

### 3) 정리

확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1 또는 선행디자인 1과 선행디자인 2 내지 6의 결합을 통해 쉽게 창작, 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당하지 아니하고, 원고들의 이 부분 주장은 모두 이유 없다.

**다. 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하는지 여부**

#### 1) 관련 법리

디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소

## 권리범위확인심판

를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하고(대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후913 판결 등 참조), 이때 그 디자인이 표현된 물품을 사용할 때뿐만 아니라 거래할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 등 참조).

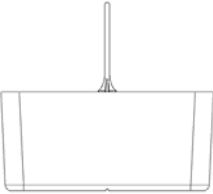
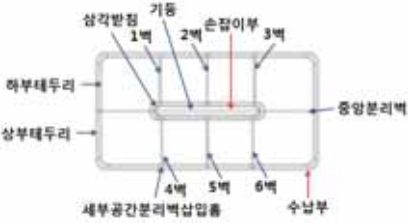
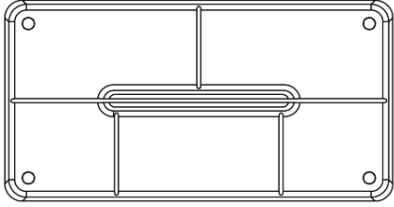

### 2) 물품의 유사 여부

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 대상 물품은 모두 정리함으로서 그 용도 및 기능이 동일하므로, 양 디자인이 적용되는 물품은 서로 동일하다(이 부분에 대한 당사자 사이에 별다른 다툼도 없다).


### 3) 디자인의 유사 여부


#### 가) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 대비

구 분	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		
정면도		

<p>좌측면도</p>		
<p>평면도</p>		
<p>저면도 (또는 저면사시도)</p>		

나) 공통점 및 차이점

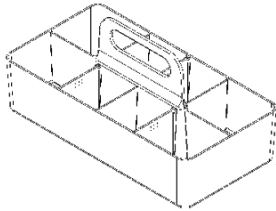
(1) 양 디자인은 ① 전체적으로 상부가 열린 직육면체 형상에 손잡이부와 수납부로 구성된 점, ② 손잡이부의 형상은 ‘ (이 사건 등록디자인),


 (확인대상디자인)과 같이 수직의 얇은 판으로 구성되며, 그 중앙에 좌우로 연장된 형태의 타원형 손잡이홈이 형성되어 있는 점, ③ 수납부의 형상은 가운데 중앙분리벽이 형성되어 있고, 위 중앙분리벽을 중심으로 위쪽에 1 내지 3벽에 의하여 4개의 수납공간이 형성되어 있고, 아래쪽은 4 내지 6벽에 의하여 4개의 수납공간이 형

**권리범위확인심판**


성되어 있는 점, ④ 그 각 저면에 하부 수납함의 손잡이부가 삽입될 수 있는 정도로 중앙분리벽 방향으로 연장되면서 모서리가 둥글게 처리된 직사각형 형상의 손잡이 삽입홈이 형성되어 있는 점에서 공통된다.


(2) 반면에 ㉠ 손잡이부의 좌·우측 모서리 부분의 형상에 있어서, 이 사건 등

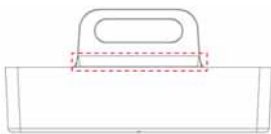


등록디자인은 ‘’와 같이 손잡이부의 좌·우측 모서리가 좌·우측 외곽벽에 가장 근접한 각 내부벽 및 중앙분리벽이 맞닿은 위치까지 연장되어 있으나, 확




인대상디자인은 ‘’ (사시도의 손잡이부 확대 부분)과 같이 손잡이부의 좌·우측 모서리가 좌·우측 외곽벽에 가장 근접한 각 내부벽 및 중앙분리벽이 맞닿은 위치에 이르지 아니한 지점의 중앙분리벽까지만 연장되어 있는 점, ㉡ 손잡이부

의 좌·우측 모서리부 끝단 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 ‘’

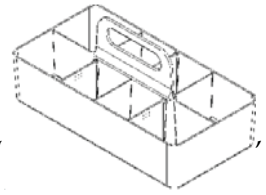


’와 같이(붉은색 점선 부분) 삼각형 기둥 형태의 손잡이 받침이



형성되어 있으나, 확인대상디자인은 ‘’ (사시도에서 손잡이부 우측 모서리부 끝단 확대 부분)과 같이 손잡이 받침이 형성되어 있지 않은 점, ㉢ 손잡이부와 연결된

권리범위에 속한다.



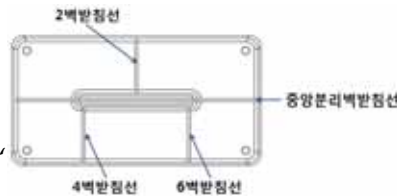
중앙분리벽의 수납공간 내 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 ‘

와 같이 손잡이부와 연결된 중앙분리벽이 수납공간의 내부벽을 형성하는 안쪽 4개의 개별 수납공간을 모두 포함하여 전체 8개의 개별 수납공간을 형성하는 모든 내부벽이



편평한 형태로 이루어져 있으나, 확인대상디자인은 ‘ (사시

도에서 손잡이부와 연결된 중앙분리벽의 수납공간 내 형상 확대 부분)과 같이 바깥쪽 4개의 개별 수납공간의 중앙분리벽쪽 내부벽은 편평한 형태로, 안쪽 4개의 개별 수납공간의 중앙분리벽쪽 내부벽은 손잡이부 및 저면에 위치한 손잡이부 삽입홈을 따라 약간씩 상이한 단차로 각 경계를 나타내는 형태로 각 이루어져 있는 점, ㉔ 저면의 형상



에 있어서, 이 사건 등록디자인은 ‘ 와 같이 2벽, 4벽, 6

벽에 각 대응하는 저면 위치에 중앙분리벽 받침선을 중심으로 각 받침선이 형성되어



있으나, 확인대상디자인은 ‘ 와 같이 각 내부벽에 대응하는 저

면 위치에 중앙분리벽 받침선을 중심으로 서로 약간 상이한 길이의 받침선이 형성되어

## 권리범위확인심판

있는 점 등에서 차이가 있다(이외에도 원고들은 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 각 내부벽 탈부착 가능 여부, 저면의 돌출 테두리 형상 유무 등에 있어서 양 디자인의 차이점이 존재한다고 주장하나, 원고들 주장의 나머지 차이점들은 이 사건 등록디자인 및 확인대상디자인의 각 도면 및 설명을 통해 그 차이가 인식되지 아니하거나, 보는 관점이나 위치에 따라 다르게 파악될 수 있는 매우 미세한 차이에 불과한 것으로 보이므로, 이와 다른 전제에 선 원고들의 주장은 이유 없다).

### 다) 구체적 검토

#### (1) 유사 여부에 대한 판단

위 인정 사실에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 모두 물품 정리의 용도로 적층하여 사용될 수 있는 수납함의 디자인으로서, 그 외관을 전체적으로 대비 관찰함에 있어 양 디자인은 모두 상부가 열려진 형태의 직육면체 형상이고, 얇은 판 형태의 손잡이부가 중앙분리벽에 연장된 형태로 돌출하여 형성되어 있으며, 내부벽들을 통해 8개의 수납공간이 형성되어 있고, 그 각 저면에 하부 수납함의 손잡이부가 삽입될 수 있는 정도로 중앙분리벽 방향으로 연장되면서 모서리가 둥글게 처리된 직사각형 형상의 손잡이 삽입홈이 형성되어 있는 점에서 서로 공통된다고 할 것인데(위 ① 내지 ④ 공통점 참조), 위와 같이 양 디자인에서 서로 공유하고 있는 수납함 디자인의 전체 외곽 라인, 나아가 손잡이부, 내부 개별 수납공간 및 저면 손잡이부 삽입홈의 각 형상 및 모양은 대상 물품인 수납함의 사용 또는 거래시 일반 수요자 또는 거래자의 주의를 끄는 지배적 특징 부분에 해당하고, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 위 각 지배적 특징 부분이 공통된다는 점에 더하여 해당 구성 부분들의 전체 배치 및 결합 관계까지 상당히 유사하여 전체적으로 유사한 심미감이 도출된다 할 것이므로, 결국 양 디자인은 서로 유사하다.

권리범위에 속한다.

(2) 이에 대하여 원고들은 위와 같은 공통점들이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 선행디자인들에 의해 이미 공지되었으므로(전체 외곽 라인 및 손잡이부의 형태는 선행디자인 1에 의해, 내부 개별 수납공간의 형태는 선행디자인 4, 5에 의해, 저면 손잡이부 삽입홈의 형태는 선행디자인 2, 6에 의해 각 공지되었으므로), 그 중요도를 높 이 평가할 수 없고, 나머지 차이점들(위 ㉠ 내지 ㉢ 부분 참조)로 인해 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적 심미감이 상이한 것으로 보아야 한다는 취지로 주장 한다.

그러나 이 사건 등록디자인에 나타난 저면 손잡이부 삽입홈 형태의 경우 선행디자인 2, 6에 포함되어 있지 아니함은 앞서 본 바와 같은바, 위 저면 손잡이부 삽입홈 부분의 중요도를 낮게 평가할 사정은 존재하지 아니한다. 또한 수납함의 전체 외곽 라인, 외부로 돌출된 손잡이부, 내부 개별 수납공간의 각 형태가 해당 각 선행디자인에 포함되어 이 사건 등록디자인의 출원 전에 이미 공지되었다 하더라도, 위 각 구성 부분들이 결합하여 새로운 심미감을 불러일으키는 경우에는 이를 디자인의 유사 여부 판단의 대상으로 삼을 수 있다 할 것인바(대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2922 판결 등 참조), 위와 같이 공지된 구성 부분에 수납함 디자인의 지배적 특징 중 하나인 저면 손잡이부 삽입홈이 결합하여 전체적으로 새로운 심미감이 도출되는 점도 인정된다.

따라서 이와 다른 전제에 선 원고들의 주장은 이유 없다.

## 2. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사한 디자인이라 할 것이므로, 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

## 【요지38】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당818	인용	2019. 12. 26.
특허법원	2020허1250	기각	2020. 6. 25.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인
 [사시도]	 [사시도]
 [정면도]	 [정면도]
 [평면도]	 [평면도]
 [저면도]	 [저면도]
▶ 등록 번호: 제30-0973109호 ▶ 출원일/등록일: 2017.12.5./2018.9.10. ▶ 물품: 전기난로	▶ 물품: 전기난로

## 1. 이 사건 심결의 위법 여부

### 가. 관련 법리

디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하고(대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후913 판결 등 참조), 이때 그 디자인이 표현된 물품을 사용할 때뿐만 아니라 거래할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 등 참조).

한편 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조). 그러나 등록된 디자인을 구성하는 개개의 형상·모양이 공지 공용에 속하는 것이라도 이것들이 결합하여 새로운 심미감을 불러일으키는 경우에는 이를 디자인의 유사 여부 판단의 대상으로 삼을 수 있다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2922 판결 등 참조).

권리범위확인심판

나. 물품의 유사 여부

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 대상물품은 모두 전기난로로서 그 용도 및 기능이 동일하므로, 양 디자인이 적용되는 물품은 서로 동일하다(이 부분에 대한 당사자 사이에 별다른 다툼도 없다).

다. 디자인의 유사 여부

1) 양 디자인의 도면별 대비표

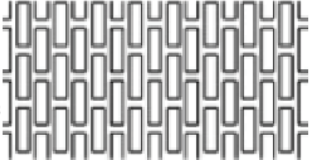
이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도, 정면도, 평면도 및 저면도를 중심으로 대비하면 아래와 같다.

구 분	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		
정면도		
평면도		
저면도		


## 2) 양 디자인의 공통점 및 차이점




### 가) 공통점

양 디자인은 ① 전체적으로, 4개의 측면과 상부 면을 포함한 총 5면의 각 중앙부 대부분에 직사각형 모양의 각 발열부가 형성되어 있는 형태의 직육면체인 점, ② 위 각 발열부의 상부에 위치한 안전 철망의 각 단위 구조는 세로로 긴 직사각형 형상을 띠고 있고, 위 직사각형 형상의 각 단위 구조는 주위에 약간의 공간을 둔 채로 가로, 세로 각 방향으로 연속하여 배치되어 있으며, 직사각형 단위 구조의 각 세로 열은 한줄 건너 형성된 세로 열과는 동일한 위치 배열로, 바로 좌·우에 인접한 세로 열과

는 서로 엇갈리는 위치 배열로 각 형성되어 있는 점[] (이 사건

건 등록디자인의 안전 철망),  (확인대상디자인의 안전

철망); 이하 위와 같은 특정 단위 구조 및 배열로 이루어진 안전 철망의 형태를 ‘이 사건 안전 철망 형태’라 한다], ③ 본체 상단 덮개가 본체보다 넓은 덮개부로서, 상단으로 갈수록 좁아지는 형상인 점[] (이 사건 등록디자인의 상단 덮개),

 (확인대상디자인의 상단 덮개)], ④ 본체 하부 받침대가 본체보다 넓은 받침대로서, 하단으로 갈수록 넓어지는 2단 받침대의 형상인 점 [] (이 사건 등록디자인의 하부 받침대), 

(확인대상디자인의 하부 받침대)], ⑤ 본체의 각 모서리 기둥 부분은 세로 방향의 기둥

권리범위확인심판

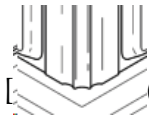
형상으로 발열부가 형성되어 있는 각 측면과 구분되어져 있고[ (이 사건 등록디자인



의 본체 모서리 기둥), (확인대상디자인의 본체 모서리 기둥)], 양 측면이 바로 맞



닿는 모서리부 및 그 좌·우 양측에 각 오목부의 형상이 나타나 있는 점[ (이



사건 등록디자인), (확인대상디자인); 이하 위와 같은 특징의 굴곡진 모서리 기둥 부분을 '이 사건 모서리 기둥 형태'라 한다]에서 서로 동일하다(이하 위 공통점들을 순서대로 공통점 ① 내지 ⑤로 각 지칭한다).



나) 차이점

(1) 양 디자인은 ㉠ 본체 상단 각 측면에 형성된 방열부의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 세로 방향의 물결무늬 단위 형상이 연속하여 복수 개 형성되어 있


는 반면( (이 사건 등록디자인의 방열부)), 확인대상디자인은 가로가 긴 직사각형 단위 형상이 3





행 6열로 복수 개 형성되어 있는 점( (확인대상디자인의 방열부)), ㉡ 본체 상단 덮개의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 비교적 명확한 단차가 형성되어 있는 반면




권리범위에 속한다.

() , 확인대상디자인은 완만한 곡선으로 형성되어 있는 점

() , ㉔ 본체 하부 받침대의 형상에 있어서, 이 사건 등록디

자인은 “”과 같은 형태로 2단 구조의 외곽선의 길이 및 완만도가 형성되어 있

는 반면, 확인대상디자인은 “”과 같은 형태로 해당 외곽선의 길이 및 완만도

가 달리 형성되어 있는 점에서 서로 차이가 있다(이하 위 차이점들을 순서대로 차이점

㉕ 내지 ㉔으로 각 지칭한다).

(2) 한편, 원고는 위 차이점들 외에도 양 디자인의 색채에 차이가 있다고 주장하나, 원고의 위 주장은 이 사건 등록디자인의 구성 색채에 한정이 있을 때에만 의미가 있다고 할 것인데, 이를 인정할 아무런 증거가 없고, 오히려 갑 제1, 2호증의 기재 및 영상에 의하면, 이 사건 등록디자인은 그 구성 색채에 한정이 없는 사실만이 인정될 뿐인바, 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 이유 없다.

### 3) 구체적 검토

#### 가) 유사 여부에 대한 판단

(1) 양 디자인이 적용된 물품인 전기난로는 해당 전기제품의 특성상 통상 바닥에 놓고 사용되는 것인바, 전기난로의 거래에 있어서 일반 수요자나 거래자들은 해당 디자인의 전체적 형상, 특히 외부 윤곽선에 더하여, 제품의 사용시 드러나지 않는 부분보다는 밖으로 드러나는 부분에 집중하여 그 외관을 살피는 것이 일반적이다. 따라서 일반 수요자나 거래자가 위 전기난로를 사용할 때나 거래할 때 그 주의를 가장 끌기 쉬운 부분은 해당 디자인의 전체 외부 윤곽선 및 제품 사용시 이목을 끄는 상면부와 4

## 권리범위확인심판

면 각 측면부 부근의 형태라 할 것인바, 앞서 본 양 디자인의 공통점들 중 ① 저부를 제외한 5면에 방열부가 형성되어 있는 직육면체 형상의 전체 물품 형태와 ② 이 사건 안전 철망 형태, 나아가 보는 방향에 따라서는 위 ①, ② 부분에 더하여 ⑤ 이 사건 모서리 기둥 형태 부분까지를 포함하는 부분이 양 디자인의 요부에 해당한다고 볼 수 있다(그 밖에 본체 상단 덮개에 관한 공통점 ③ 및 차이점 ㉠, 본체 하부 받침대에 관한 공통점 ④ 및 차이점 ㉡은 전체 디자인에서 차지하는 각 부분의 비중, 물품 구조 등에 비추어 앞서 본 공통점 ①, ②, ⑤보다 상대적으로 보는 사람의 주의를 끄는 부분에 해당한다고 보기 어렵고, 나머지 차이점 ㉢에 대하여는 아래 나)의 (1)항에서 살펴본다).

(2) 위와 같은 요부를 기준으로 양 디자인의 유사 여부에 관하여 보건대, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 위 도면별 대비표에서 알 수 있는 바와 같이 모두 ① 저부를 제외한 5면에 방열부가 형성되어 있는 직육면체 형상의 전체 물품 형태, ② 세로로 긴 직사각형 단위 구조가 특정 배열 구조로 연속하여 배치된 이 사건 안전 철망 형태, ⑤ 복수 개의 오목부가 모서리부 기둥에 형성되어 있는 이 사건 모서리 기둥 형태의 주요 특징들을 모두 공유하고 있고, 위와 같은 공통점들로 인해 인식되는 양 디자인의 전체적 심미감 역시 후술하는 바와 같이 서로 유사하다고 할 것이므로, 결국 양 디자인은 서로 유사하다.

### 나) 원고의 주장에 대한 판단

(1) 원고는 차이점 ㉢에 해당하는 '방열부' 부분이 이 사건 등록디자인 및 확인대상디자인의 각 요부에 해당하므로, 위와 같은 차이가 존재하는 양 디자인은 전체적인 심미감이 서로 상이하다고 주장한다.

살피건대, 양 디자인의 '방열부' 부분은 한 줄로 연속하여 배치된 세로 방향의 물결무늬 구조(이 사건 등록디자인)와 3행 6열로 연속하여 배치된 직사각형 구조

(확인대상디자인)라는 점에서 서로 차이가 있기는 하나, 앞서 본 바와 같이 일반 수요자나 거래자가 위 전기난로를 사용할 때나 거래할 때 그 주의를 가장 끌기 쉬운 부분인 요부는 해당 디자인의 전체 외부 윤곽선 및 제품 사용시 이목을 끄는 상면부와 4면 각 측면부 부근의 형태로서, 보다 구체적으로는 5면의 발열체가 포함된 전체 직육면체의 형상을 이루는 해당 디자인의 전체 윤곽선(보는 방향에 따라서는 이 사건 모서리 기둥 형태가 포함될 수 있음)과의 결합 관계 하에 외관상 가장 높은 비중을 차지하면서 전기난로의 사용시 발열로 인해 외관상 주목도가 더욱 커질 것으로 보이는 발열부를 덮고 있는 안전 철망 형태라 할 것인데, 원고 주장의 '방열부' 부분은 전체 윤곽선에 해당하는 부분이 아니고, 전기난로의 사용시 발열로 인해 시선이 집중되는 부분에도 해당하지 아니하는바, 앞서 인정한 양 디자인의 요부에 비해 상대적으로 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분이라고 보기 어려운데다가, '방열부'에 대한 양 디자인의 위 차이가 앞서 본 공통점 ①, ②, ⑤로 인해 도출되는 양 디자인의 전체적 심미감의 유사점을 뛰어넘을 정도에 이르는 것으로는 보이지 아니한다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 원고는 이 사건 등록디자인 중 공통점 ①, ②, ⑤에 해당하는 부분이 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 모두 공지되었으므로, 위 공통점들은 디자인의 유사 여부 판단에 있어 그 중요도를 모두 낮게 보아야 하고, 따라서 위 공통점들을 제외한 나머지 부분의 차이점들로 인해 양 디자인의 전체적인 심미감이 서로 상이하다는 취지로 주장한다.

그러나 앞의 관련 법리에서 본 바와 같이 등록된 디자인을 구성하는 개개의 형상·모양이 공지 공용에 속하는 것이라도 이것들이 결합하여 새로운 심미감을 불러일으키는 경우에는 이를 디자인의 유사 여부 판단의 대상으로 삼을 수 있다 할 것인

## 권리범위확인심판

바, 일반 수요자나 거래자들이 이 사건 등록디자인을 대함에 있어 그 주의를 가장 끌기 쉬운 부분인 요부, 즉 앞서 본 공통점 ①, ②, ⑤에 해당하는 ‘저부를 제외한 5면에 발열부가 형성되어 있는 직육면체 형상의 전체 물품 형태’, ‘이 사건 안전 철망 형태’ 및 이 사건 모서리 기둥 형태’를 중심으로 전체적으로 해당 디자인을 관찰하여 일반 수요자나 거래자들에게 새로운 심미감을 불러일으키는지 여부를 판단할 필요가 있고, 이하에서는 (i) 공통점 ①, ②, ⑤가 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 공지되었는지, 나아가 (ii) 공통점 ①, ②, ⑤에 해당하는 이 사건 등록디자인의 요부들이 서로 결합하여 새로운 심미감을 불러일으키는지 여부에 대하여 각 쟁점별로 항을 바꾸어 살펴보기로 한다.

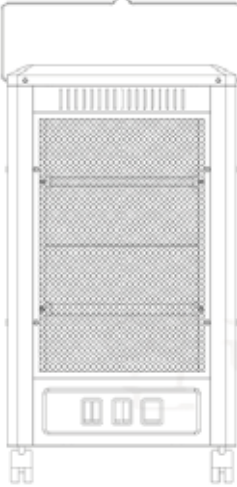
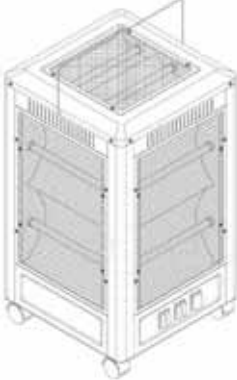
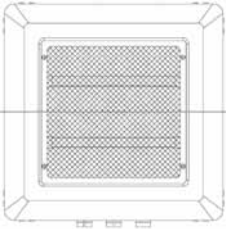


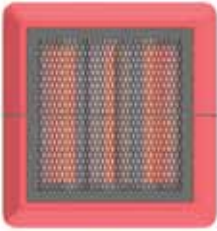
### (3) 공통점 ①, ②, ⑤의 공지 여부

#### (가) 공통점 ①

갑 제4, 5호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 직육면체의 4개의 측면과 상부면을 포함한 5면에 각 중앙부 면적의 대부분을 차지하는 직사각형 모양의 발열부가 형성되어 있는 전기난로 물품의 형태가 이 사건 등록디자인의 출원일인 2017. 12. 5. 이전에 아래와 같이 디자인등록번호 제900108호(출원일 2017. 1. 4., 등록일 2017. 3. 20.; 이하 ‘선행디자인 1’이라 한다), 디자인등록번호 제911781호(출원일 2017. 5. 25., 등록일 2017. 6. 19.; 이하 ‘선행디자인 2’라 한다)로 공개된 사실을 인정할 수 있다.

따라서 공통점 ① 부분은 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 공지된 것으로 봄이 타당하다.

권리범위에 속한다.

	정면도	사시도	평면도
선행디자인 1			
선행디자인 2			

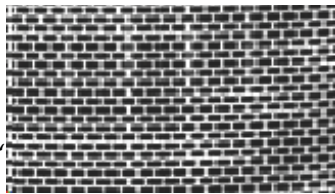
(나) 공통점 ②

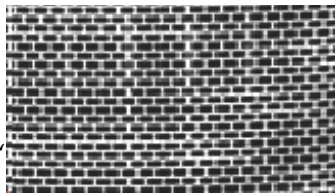
갑 제6호증의 1, 2의 각 기재 및 영상에 의하면, 중국 소재 회사인 '지케하이타오(Jike Haitao)'가 운영하는 2017. 11. 20.자 인터넷쇼핑몰 제품 판매화면 (<http://www.123haitao.com/t/349880>)에 아래와 같은 형태의 전기난로가 게시된 사실 (이하 '선행디자인 3'이라 한다)을 인정할 수 있다.

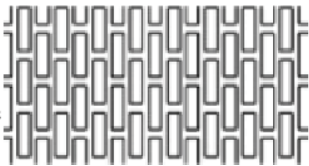
권리범위확인심판

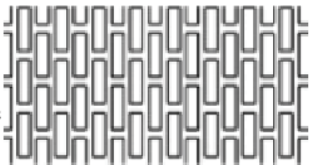
	공지일	제품명	주요 도면
선행디자인 3	2017. 11. 20.	샤오미라이프 KPT-1500589	

그러나 위 선행디자인 3의 주요 도면에서 알 수 있는 바와 같이 선행디자

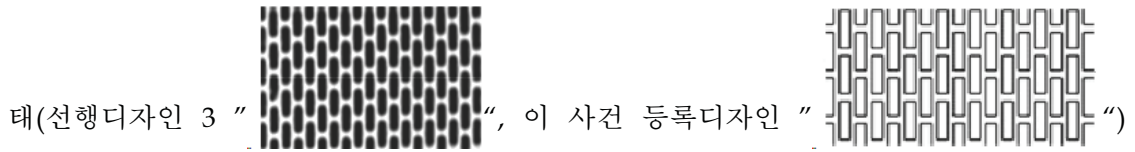


인 3에 구현된 안전 철망 형태는 “”와 같이 가로가 긴 직사각형이 연속하여 배열된 구조로서, 이 사건 등록디자인의 안전 철망 형태인



“”와 대비하여 볼 때 해당 각 단위 구조인 직사각형 형상이

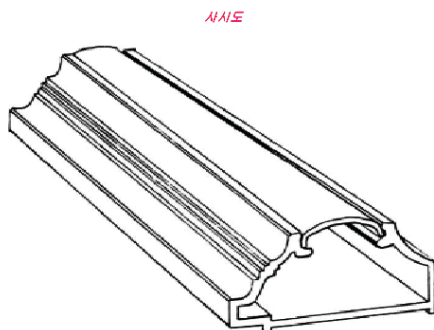
선행디자인 3은 가로로 길게, 이 사건 등록디자인은 세로로 길게 각 형성되어 있는 점에서 차이가 있고, 이를 통해 무게중심의 위치 차이 등으로 인한 안정감, 슬림함 등의 미감상 차이가 발생하게 되는 결과, 양 디자인의 안전 철망 형태로부터 도출되는 심미감 역시 서로 동일·유사하다고 보기 곤란하므로, 이 사건 안전 철망 형태 부분은 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 공지되었다고 볼 수 없다[원고는 선행디자인 3에 구현된 안전 철망 형태를 90도 회전시킨 후 이 사건 등록디자인의 안전 철망 형태와 비교하게 되면, 양 디자인에서 전체적으로 서로 동일·유사한 미감을 환기시키는 각 형



태(선행디자인 3 “ ”, 이 사건 등록디자인 “ ”)를 인식할 수 있다고 주장하나, 전기난로 물품의 거래 또는 사용시 일반 수요자나 거래자들이 해당 물품 전체를 90도 회전시킨 후에 그 미감을 느끼는 것이 일반적이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 원고가 선행디자인 3의 안전 철망 부분을 90도 회전시킨 것이라고 주장하면서 제시한 위 확대된 형상과 이 사건 등록디자인의 위 대응 형상을 그대로 비교해 보더라도, 선행디자인 3은 단위 구조인 직사각형의 각 변이 모두 둥글게 처리되어 있어 전체적으로 길쭉한 벌집 유사 모양의 미감이 느껴지는 반면, 이 사건 등록디자인은 직사각형 형상의 정형미가 그대로 유지되는 상태로 위와 같은 형상의 각 단위 구조가 안전 철망 전체에 걸쳐 배열되어 있어 보다 정형적이고 딱딱한 느낌의 미감이 느껴지는바, 양 디자인의 안전 철망 형태 부분에 대한 미감이 서로 동일·유사하다고 볼 수 없으므로, 이 사건 안전 철망 형태는 선행디자인 3에 의해 공지되었다고 볼 수 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장 역시 이유 없다]

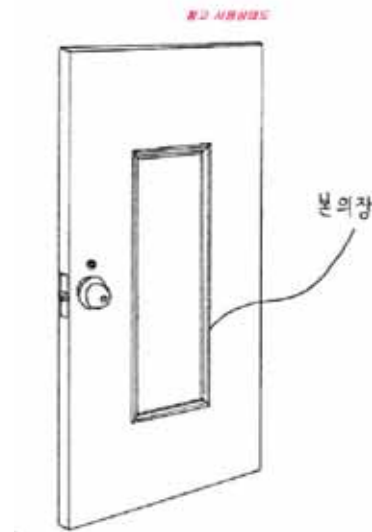
(다) 공통점 ⑤

갑 제8호증의 기재 및 영상에 의하면, 의장등록번호 제237776호로 아래와 같은 형상의 디자인(명칭: 도어 몰딩 프레임, 이하 ‘선행디자인 4’라 한다)이 개시된 사실(공고일 1999. 6. 1., 등록일 1999. 2. 23.)을 인정할 수 있다.



## 권리범위확인심판

그러나 선행디자인 4는 그 명칭(‘도어 몰딩 프레임’) 및 아래 참고 사용상태도에 나와 있는 바와 같이 전기난로가 아닌 도어(문)의 몰딩 프레임으로 이용되는 것을 예정한 디자인일 뿐이므로, 이 사건 모서리 기둥 형태는 선행디자인 4에 의해 공지되었다고 볼 수 없다.



### (라) 정리

위 인정된 사실 또는 사정을 종합해 보면, 양 디자인의 요부로서 확인대상 디자인과의 공통점 ①인 ‘저부를 제외한 5면에 발열부가 형성되어 있는 직육면체 형상의 전체 물품 형태’는 공지되었다고 할 것이나, 확인대상디자인과의 공통점 ②, ⑤에 해당하는 이 사건 안전 철망 형태 및 이 사건 모서리 기둥 형태는 공지되었다고 볼 수 없다.

### (4) 공통점 ①, ②, ⑤의 결합으로부터 전체적으로 새로운 심미감이 도출되는지 여부

이 사건 등록디자인의 요부가 공통점 ①, ②, ⑤에 해당하는 부분으로서, 5면의 발열체가 포함된 전체 직육면체의 형상을 이루는 해당 디자인의 전체 윤곽선(보는

권리범위에 속한다.

방향에 따라서는 이 사건 모서리 기둥 형태가 포함될 수 있음)과의 결합 관계 하에 외관상 가장 높은 비중을 차지하면서 전기난로의 사용시 발열로 인해 외관상 주목도가 더욱 커질 것으로 보이는 발열부를 덮고 있는 안전 철망 형태인 점은 앞서 본 바와 같은바, 위와 같은 이 사건 등록디자인의 요부 및 전체 구성에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인은 위 공통점 ①, ②, ⑤의 해당 부분의 결합으로부터 전체적으로 새로운 심미감이 도출된다고 봄이 타당하다(그 밖에 원고가 이 사건 변론종결일 이후에 제출한 참고자료들에 비추어 보더라도, 이 사건 안전 철망 형태나 이 사건 모서리 기둥 형태가 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 모두 공지되었다고 보기 어려울 뿐만 아니라 전체적으로 이 사건 등록디자인과는 미감이 상당히 상이한 디자인들로 보인다).

#### (5) 소결

따라서 방열부가 양 디자인의 요부에 해당한다거나, 양 디자인의 공통점인 ①, ②, ⑤가 이미 공지되어 있어 나머지 차이점들만을 가지고 양 디자인의 유사 여부 판단을 해야 함을 전제로 한 원고의 주장은 모두 이유 없다.

#### 다) 정리

결국 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사한 디자인에 해당한다.

## 2. 결론















이상에서 살펴본 바와 같이 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사한 디자인이라 할 것이므로, 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

## 【요지39】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당2754	인용	2020. 5. 26.
특허법원	2020허4211	기각	2020. 11. 29.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		확인대상디자인	
 [사시도]		 [사시도]	
 [정면도]	 [배면도]	 [정면도]	 [배면도]
 [좌측면도]	 [우측면도]	 [좌측면도]	 [우측면도]
 [평면도]	 [저면도]	 [평면도]	 [저면도]
▶ 등록번호: 제30-0822197호 ▶ 출원일/등록일: 2014.10.31./2015.10.22. ▶ 물품: 폴딩도어용 프레임		▶ 물품: 폴딩도어용 프레임	

## 1. 확인대상디자인의 자유실시디자인 해당 여부

### 가. 관련 법리

등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 참조). 여기서 '쉽게 실시할 수 있는 디자인'이란 공지디자인의 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 디자인을 의미한다. 또한 공지형태나 주지형태를 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 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 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).

### 나. 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

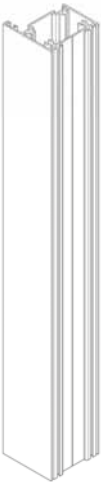
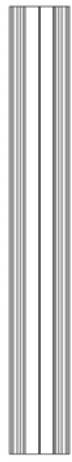
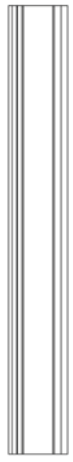
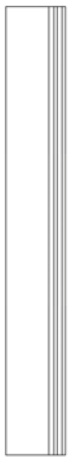
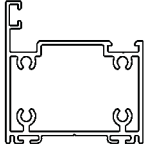
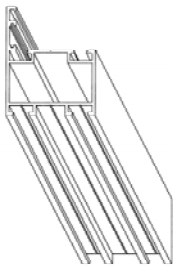
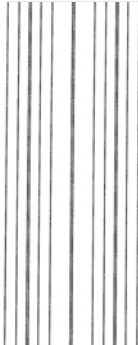
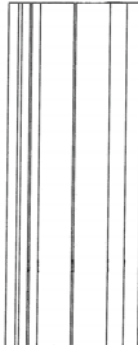

확인대상디자인은 대상 물품이 '폴딩도어용 프레임'이고 선행디자인 3, 4의 대상 물품은 '창틀용 프레임', 선행디자인 6의 대상물품은 '창호용 부재', 선행디자인 7의 대상 물품은 '창호용 부재'에 관한 것으로, 모두 유리 등을 지지하기 위한 제품이면서 가로 및 세로방향으로 격자형태로 조립시켜 사용한다는 점에서 그 용도 및 기능이 유사한 물품에 해당한다.

## 권리범위확인심판

### 다. 디자인의 대비

#### 1) 도면의 대비

확인대상디자인과 선행디자인 4의 전체적인 형상들을 비교하면 다음과 같다.

구분	사시도	정면도	배면도	우측면도	평면도 등
확인 대상 디자인					
선행 디자인 4					

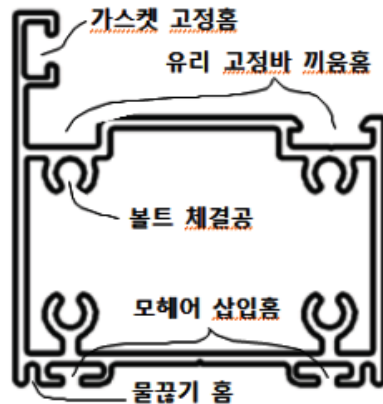
한편, 확인대상디자인과 선행디자인들의 차이점을 가장 잘 드러내는 평면도 등을 대비하면 아래와 같다.

권리범위에 속한다.

확인대상디자인	선행디자인 3	선행디자인 4	선행디자인 6	선행디자인 7

## 2) 확인대상디자인과 선행디자인 4와의 공통점 및 차이점

가) 선행디자인 4와 대비함에 있어서 확인대상디자인의 각 해당 부분을 편의상 아래 그림과 같이 칭하기로 하고, 아래 평면도를 기준으로 사각프레임의 상하 좌우를 표현하기로 한다.

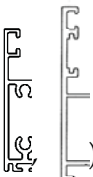
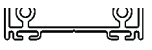





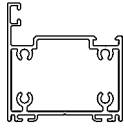
나) 양 디자인의 공통점과 차이점은 아래와 같다.


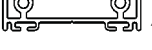
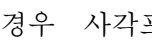

확인대상디자인	선행디자인 4 (갑 제6호증)

## 권리범위확인심판

(1) 양 디자인은, ① 전체적으로 보아 좌우로 긴 직육면체의 형상을 띠는 점,

② 사각 프레임의 좌측면이 돌출되어 가스켓 고정홈이 형성된 점() , ③ 사각프레임 하단에 2개의 모헤어 삽입홈이 형성된 점(, ) ④ 사각프레임의 상단에 2개의 좌우측에 유리 고정바 끼움홈을 형성하고 있어 그 결과 가운데 부분이 돌출되어 보이는 점(, )에서 공통된다(이하 공통점 ① 내지 ④라 부르기로 하고, 차이점에 대해서도 같은 방식으로 부르기로 한다).

(2) 다만, ① 확인대상디자인의 경우 ''과 같이 사각프레임 내부에 4개의 볼트 체결공이 형성되어 있으나 선행디자인 4는 이에 대한 구성이 없는 점, ②

선행디자인 4의 경우 가스켓 고정홈 아래에 ''과 같이 'ㄷ자 연결쇠 삽입홈'이 형성되어 있으나 확인대상디자인의 경우 그와 같은 구성이 없는 점, ③ 확인대상디자인의 사각프레임 하단에는 ''과 같이 각 모헤어 삽입홈의 양쪽 외측에 물끊기 홈이 각 형성되어 있으나 선행디자인 4에는 이와 같은 구성이 없는 점, ④ 확인대상디자인의 경우 사각프레임 상단의 돌출부의 돌기가 일측에만 형성된 반면, 선행디자인 4의 경우 사각프레임 상단의 돌출부의 돌기가 양측에 모두 형성된 점(, )에서 차이가 있다.

### 3) 차이점에 대한 구체적 검토

가) 차이점 ①, ②는 모두 수평프레임과 수직프레임의 견고한 결합을 위한 것이다. 그런데 프레임의 결합수단으로 '볼트 체결공'을 선택할 것인지 아니면 'ㄴ자 연결쇠 삽입홈'을 선택할 것인지는 적절히 선택할 수 있는 사항이라고 하더라도 각 결합수단을 도입함에 따라 느껴지는 심미감에 상당한 차이가 있다.

나) 차이점 ③은 사각프레임 하단 각 모헤어 삽입홈의 양쪽 외측에 물끊기 홈이 형성되어 있는 것이다. 설령 물끊기 홈이 외부로부터의 물이 유입되는 것을 차단하기 위한 것으로서 기능적인 요소가 포함되어 있다 하더라도 확인대상디자인과 같은 형상이 그와 같은 기능을 형성하기 위한 불가결한 형상이나 구조로는 보기 어려운 점에 비추어 보면 수요자가 느끼는 심미감에 영향을 미칠 수 있다.

다) 확인대상디자인과 선행디자인 4에서 유리 고정바 끼움홈을 형성하기 위한 것인데도 가운데 돌출부분의 형상을 달리하고 있는 점 등에 비추어 볼 때 차이점 ④가 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 보기도 어렵다.

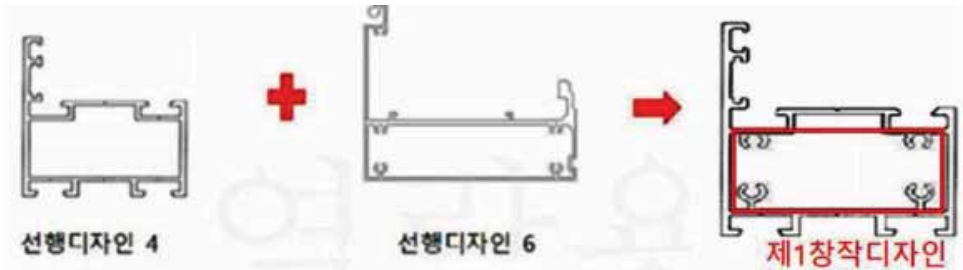
라) 더욱이 출현한 지가 오래되었고, 여러 가지 디자인이 다양한 종류로 이미 나와 있으며, 구조적으로도 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 도어프레임 내지 창틀프레임의 경우에는 기능적 요소를 가지는 가스켓 고정홈, 볼트 체결공, 유리 고정바 끼움홈, 모헤어 삽입홈, 물끊기 홈 등을 어떠한 형상과 구조로 배치할지 여부에 따라 전체적인 심미감을 좌우하게 되고, 단지 그와 같은 형상이 이미 공지되었다는 것만으로 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있다고 단정하기는 어렵다.

마) 이하에서는 위와 같은 차이점에 대한 분석을 토대로 하여 선행디자인 4에 다른 선행디자인들을 결합하여 확인대상디자인을 쉽게 창작할 수 있는지 여부에 대해 살펴보기로 한다.

## 권리범위확인심판

### 4) 선행디자인 4에 선행디자인 6을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는지 여부

가) 아래에서 보는 바와 같이 선행디자인 4에 선행디자인 6을 결합한다고 하더라도 차이점 ②, ③, ④는 여전히 극복이 불가능한 것으로 보이고, 차이점 ②, ③, ④가 주는 심미감에 현저한 차이가 있다.



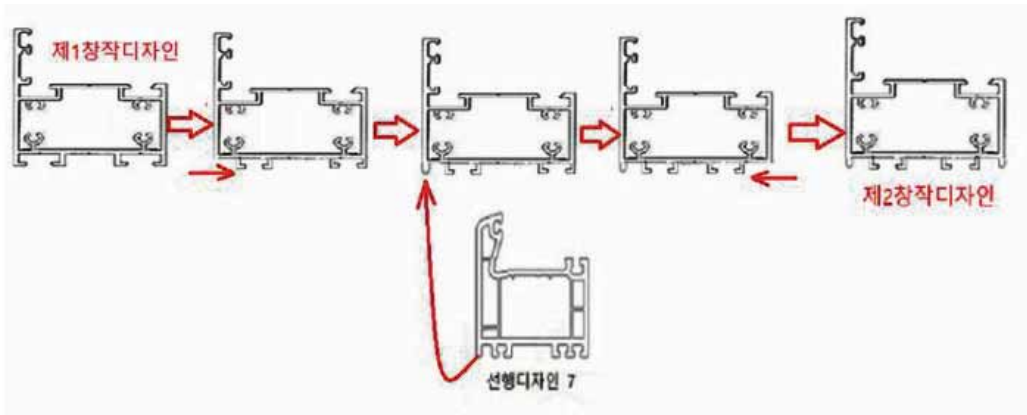
나) 또한 앞서 본 바와 같이 '볼트 체결공'과 'ㄴ자 연결쇠 삽입홈'은 모두 수직 프레임과 수평프레임의 견고한 결합을 위한 것인데, 선행디자인 4의 경우 이미 ㄴ자 연결쇠 삽입홈을 구비하고 있어 추가로 볼트 체결공을 결합할 동기도 부족해 보인다.

다) 따라서 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 4에 선행디자인 6을 결합하더라도 쉽게 창작할 수 있다고 보기 어렵다.

### 5) 선행디자인 4에 선행디자인 6, 7을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는지 여부

가) 선행디자인 4에 선행디자인 6을 결합할 동기가 부족함은 앞서 본 바와 같고, 나아가 선행디자인 4에 선행디자인 6, 7을 결합하기 위해서는 (1) 선행디자인 4에 선행디자인 6의 4개의 볼트 체결공을 추가하고, (2) 사각프레임 하단의 각 모퉁이 삽입홈을 안쪽으로 이동시킨 후 (3) 물꿍기 벽을 추가하여 물꿍기 홈을 형성하여야 하므로, 그와 같은 결합 자체가 용이하다고 보기 어렵다.

권리범위에 속한다.



나) 설사 위와 같이 선행디자인 4에 선행디자인 6, 7을 결합하더라도 차이점 ②, ④를 여전히 극복할 수 없다. 또한 선행디자인 7에는 사각프레임 하단 좌측에만 물꿇기 홈이 형성되어 있어 위 선행디자인들의 결합 후에도 차이점 ③이 극복되었다고 보기 어렵다.

다) 결국 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 4에 선행디자인 6, 7을 결합하더라도 쉽게 창작할 수 있다고 보기 어렵다.

#### 6) 선행디자인 4에 선행디자인 3을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는지 여부

가) 위 4)에서 자세히 살펴본 바와 같이 선행디자인 4에 선행디자인 3을 결합하더라도 차이점 ②, ③, ④는 여전히 극복이 불가능한 것으로 보이고, 또한 선행디자인 4에 선행디자인 3을 결합할 동기도 부족하다.



나) 나아가 선행디자인 3의 경우 볼트 체결공의 위치가 확인대상디자인과 달리 좌우측면에 형성되어 있어 이를 상하로 옮기는 등의 추가적인 변형이 불가피하다.

## 권리범위확인심판

다) 따라서 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 4에 선행디자인 3을 결합하더라도 쉽게 창작할 수 있다고 보기 어렵다.

### 7) 선행디자인 4에 선행디자인 3, 7을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는지 여부

가) 위 6)에서 살펴본 바와 같이 선행디자인 4에 선행디자인 3을 결합할 동기가 부족하다. 또한 위 5)에서 본 바와 같이 선행디자인 4에 선행디자인 3, 7을 결합하기 위해서는 여러 단계를 거쳐야 하여 그와 같은 결합이 용이하다고 보기도 어렵다.

나) 위 5)에서 본 바와 같이 설사 위와 같이 선행디자인 4에 선행디자인 3, 7을 결합하더라도 차이점 ②, ③, ④를 여전히 극복할 수 없다.

다) 결국 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 4에 선행디자인 3, 7을 결합하더라도 쉽게 창작할 수 있다고 보기 어렵다.





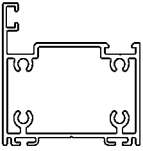





## 라. 소결

위에서 살펴 본 내용을 종합하면, 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 4에 선행디자인 6 또는 선행디자인 6, 7, 선행디자인 3 또는 선행디자인 3, 7을 결합하더라도 쉽게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다고 볼 수 없다.

## 2. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 대상물품은 모두 '폴딩도어용 프레임'이므로 대상물품이 동일하다. 한편, 잠이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적인 형상과 모양을 잘 나타내고 있는 사시도, 정면도, 평면도를 중심으로 형태를 대비하여 보면, 아래 표에서 보는 바와 양 디자인의 전체적인 형상과 모양은 서로 동일하거나 유사하다. 따라서 양 디자인은 서로 유사하다(이에 대해 당사자 사이에 다툼이 없다).

권리범위에 속한다.

구분	사시도	정면도	배면도	우측면도	평면도
이 사건 등록 디자인					
확인 대상 디자인					

### 3. 결론

그렇다면 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 것이어서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 없다.





[www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)

**권리범위에 속하지 아니한다.**



## 【요지40】 소극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당817	인용	2019. 5. 29.
특허법원	2019허138	일부각하, 일부기각	2020. 5. 29.
대법원	2020후10834	기각(심리불속행)	2020. 10. 15.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인
 [사시도]	 [사시도]
 [정면도]	 [정면도]
 [배면도]	 [배면도]
 [좌측면도]	 [좌측면도]
 [우측면도]	 [우측면도]
 [평면도]	 [평면도]
 [저면도]	 [저면도]
▶ 등록 번호: 제30-0649485호 ▶ 출원일/등록일: 2011.12.30./2012.6.20. ▶ 물품: 만두	▶ 물품: 만두

## 권리범위확인심판

### 가. 이 사건 심결의 위법 여부

#### 1) 원고 주장의 요지

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 모두 원고가 제작한 만두성형기계로 제작된 만두여서 정면도상 만두의 높이, 좌우 측면도상 만두의 폭이 같은 점, 만두 주름이 ‘ㄴ’와 같은 형상인 점, 만두 접합 부위가 가운데는 좁고 양 끝은 넓은 점, 만두 날개의 끝부분이 올라간 형상인 점, 만두의 배 부분이 상대적으로 많이 튀어나온 점, 만두의 등 부분이 급격한 S라인을 형성인 점 등에서 공통되는 점에다가, 만두 접합 부위의 형상에 따라 만두의 전체적인 디자인이 형성되는 점 등을 보태어 보면, 양 디자인은 지배적인 심미감이 유사하다. 반면 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 차이점은 확인대상디자인이 만두의 길이만을 변경하고 그에 따라 많은 주름을 형성한 것에 기인한 것이므로 전체적인 심미감에 별 영향을 주지 않는다.

따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 동일·유사하므로 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

#### 2) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 동일·유사 여부

##### 가) 관련 법리

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 디자인이다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결 등 참조).

디자인의 유사 여부는, 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비하는 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감이 유사한지

## 권리범위에 속하지 아니한다.

에 따라 판단하여야 한다. 한편 디자인의 구성요소 중 공지의 형상 부분이 있더라도 그 부분이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소에 해당하는 한 이를 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 심미감에 따라 판단하여야 하지만, 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원으로 디자인등록이 되었더라도 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로, 디자인권의 권리범위를 정할 때 공지 부분의 중요도는 낮게 평가하여야 한다. 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 공지 부분에서 동일·유사하더라도 등록디자인에서 공지 부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면, 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조).


또한, 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 하며(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 등 참조), 디자인의 유사 여부를 판단할 때에는 그 디자인이 표현된 물품을 사용할 때뿐만 아니라 거래할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 등 참조).

권리범위확인심판

나) 양 디자인의 대비

(1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 도면 대비

이 사건 등록디자인과 선행디자인의 도면을 대비하면 아래 표와 같다.

구분	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		
정면도		
배면도		
좌측면도		
우측면도		
평면도		
저면도		

(2) 공통점 및 차이점

(가) 공통점

(i) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 ① 만두피가 맞닿는 부분이 ‘ㄴ’



와 같은 형상으로 봉합된 점( ), ② 그 하부에 주름이 형성된 점, ③ 저면에 마름모 형상의 패턴이 형성된 점, ④ 좌, 우측면에서 보았을 때 높이와 폭의 비율이 비슷하고, 배면은 비교적 수직으로, 정면은 반원형으로 볼



특하게 튀어나온 형상( )인 점에서 공통된다.

(ii) 원고는 ① 만두의 접합 부분이 가운데는 좁고 양 끝은 넓은 점, ② 배면 방향으로 만두의 배 부분이 다른 디자인들에 비하여 상대적으로 많이 나온 점, ③ 만두의 등 부분이 급격한 S라인 형상인 점도 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 공통점이라고 주장한다.

그러나 원고가 제출한 증거들만으로는 위와 같은 점들이 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 공통점이라고 보기 어렵다. 오히려 ①와 관련하여 보면, 이 사건 등록

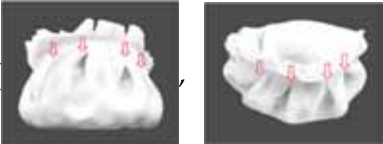


디자인의 정면도 상으로는 ‘ ’과 같이 접합 부분의 양 끝과 가운데 부분의 길이 차이를 확인할 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

## 권리범위확인심판


### (나) 차이점

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 ㉠ 전체적인 형상에서, 이 사건 등록디자인은 가로·세로의 길이가 비슷한 비율이나, 확인대상디자인은 가로로 넓은 반달형상인 점, ㉡ 정면 및 평면에서 보면 이 사건 등록디자인은 만두피가 맞닿는 부분에 불규칙적으로 맞주름이 형성되어 있고 일부 맞주름과 만두피 사이에 눌린 부분 및 홈

이 형성되었으나 ( 

9~10개의 외주름과 홈이 형성된 점( 

에서 보면, 이 사건 등록디자인은 맞주름 한 개가 형성되고 그 사이에 홈이 형성되었

으나( 

점이 있다.

### 다) 검토

다음과 같은 이유에서 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인은, 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 볼 때 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 한다고 할 것이므로 양 디자인은 서로 유사하다고 볼 수 없다.

(1) 만두는 밀가루 반죽을 얇게 밀어 만두피를 만든 다음 고기, 채소 등의 소를 넣고 빚어서 익힌 음식으로, 그 크기가 작고 만두피가 얇으며, 익히면 형상 및 모양이 변하는 점을 고려하면, 만두 가장자리에 위치한 만두피의 접합 부분보다는 만두의 전체적인 형상을 중심으로 유사 여부를 판단하여야 할 것이다. 그리고 만두는 옛날부터

권리범위에 속하지 아니한다.

다양한 디자인이 고안되어 온 것이므로 디자인의 유사 범위를 좁게 보아야 한다.

(2) 아래에서 보는 바와 같이, 공통점 ①은 선행디자인 2, 3, 4에, 공통점 ②는 선행디자인 1 내지 4에도 그러한 형상이 존재한다.



그리고 공통점 ④는 아래에서 보는 바와 같이 1997. 2. 18. 출원되어 1997. 11. 6. 등록된 등록디자인(을 제9호증)에 그러한 형태가 이미 공지되었다.



앞서 본 법리에 비추어 이와 같이 공지된 부분은 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사 여부 판단에서 중요도가 낮다.

(3) 공통점 ③은 만두를 그릇에 두거나 조리 시 늘어붙는 것을 방지하기 위한 기본적·기능적인 형상에 해당할 뿐만 아니라, 일반 수요자의 눈에 잘 띄지 않는 부분이어서 요부로 보기도 어렵다.

(4) 반면 차이점 ㉠, ㉡, ㉢과 관련하여, 이 부분은 만두의 전체적인 형상을 결정하여 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분이므로 양 디자인의 요부에 해당한다.

그런데 이 사건 등록디자인은 요부의 불규칙적인 형상 및 모양으로부터 손으로 빚

## 권리범위확인심판

은 것과 같은 느낌을 주고, 전체적으로 복주머니를 연상하게 하지만, 확인대상디자인은 요부의 규칙적인 형상 및 모양으로부터 비교적 인공적인 느낌을 주고, 전체적으로 반달을 연상하게 한다는 점에서 양 디자인의 전체적인 심미감에 차이를 가져온다.

### 라) 원고의 주장에 대한 판단

(1) 원고는, 만두는 딱딱한 고체의 형상을 가지는 물건이 아니라 물기가 스며들어 유동하는 형상을 가지는 물건이므로, 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '만두'는 실제 사진을 기준으로 디자인을 대비하여야 한다고 주장한다.

그러나 등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본과 도면에 적힌 디자인의 설명에 따라 표현된 디자인에 의하여 정하여지고(디자인보호법 제93조 참조), 도면 등이 아닌 실물을 기준으로 등록디자인의 보호범위를 판단할 수는 없다. 이는 등록디자인의 대상 물품이 유동하는 형상을 가지고 있다고 하더라도 마찬가지이다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 원고는, 이 사건 등록디자인의 원형 제품과 선행디자인 2, 4는 모두 동일한 만두 제품이므로, 선행디자인 2, 4는 이 사건 등록디자인에 대하여 공지된 디자인이 될 수 없다는 취지로도 주장한다.

그러나 '공지된 디자인'이라 함은 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있는 디자인을 의미하는데, 앞서 살펴본 바와 같이 선행디자인 2, 4가 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 인터넷 사이트에 게시됨으로써 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 이상, 선행디자인 2, 4는 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 공지된 디자인에 해당한다. 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 이유 없다.

권리범위에 속하지 아니한다.

## 나. 결론

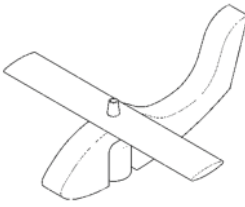

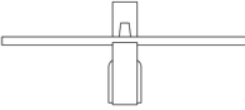
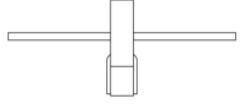


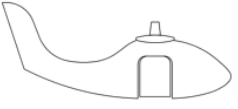
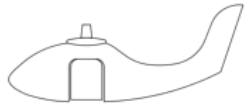


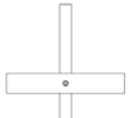



이상에서 본 바와 같이 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하지 아니하므로 다 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 바와 같은 위법이 없다. 이와 다른 전제에 선 원고 주장은 모두 이유 없다.

## 【요지41】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당2386	기각	2019. 3. 19.
특허법원	2019허3663	기각	2020. 2. 6.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인
 [도면 1.1]	 [도면 1.1]
  [도면 1.2]                      [도면 1.3]	  [도면 1.2]                      [도면 1.3]
  [도면 1.4]                      [도면 1.5]	  [도면 1.4]                      [도면 1.5]
  [도면 1.6]                      [도면 1.7]	  [도면 1.6]                      [도면 1.7]
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0898416호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2016.6.14./2017.3.9.</li> <li>▶ 물품: 천장등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 천장등</li> </ul>

가. 이 사건 등록디자인의 권리범위가 부정되는 지 여부

1) 판단 기준

등록디자인이 그 등록출원 전에 이미 공지된 디자인 또는 등록출원 전에 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 되어 있던 디자인과 동일·유사한 경우에는 등록무효심판의 유무와 관계없이 권리범위가 인정되지 않는다(대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 갑 제6, 7호증, 을 제1 내지 6호증(각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 중국에서 조명등 제작 하청업 등을 영위하고 있는 개인업체인 '봉강구 F 가구 가공 공장'(이하 'F'라 한다)이 2015.경 'F 어린이램프 장식재'라는 제목으로 이 사건 제1 카탈로그를 제작한 후 이를 자신의 거래업체들에게 배포한 사실, 그 무렵 중국의 또 다른 조명등 제작업체인 '강문시 E과기 유한 공사'(이하 'E'이라 한다)는 F로부터 조명등을 납품받아 이를 재판매하는 영업 등을 영위하였던 회사로서, 2015.경 위 납품받은 조명등을 재판매하기 위해 이 사건 제1 카탈로그와 별도로 이 사건 제2 카탈로그를 제작한 후 이를 자신의 거래업체들에게 배포한 사실, 한편 이 사건 카탈로그들에 이 사건 등록디자인과 동일 또는 매우 유사한 디자인(이하 '선행디자인'이라 한다)이 포함되어 있는 점이 인정되고(이 사건 등록디자인과 선행디자인이 서로 동일 또는 매우 유사함에 대하여는 당사자 사이에 별다른 다툼도 없다), 이에 반하는 갑 제9, 10호증의 각 기재는 믿지 아니한다.

[이와 관련하여 원고는 '(i) F의 대표자인 G가 이 사건 제1 카탈로그 및 이에 게재된 선행디자인 제품을 제작한 사실이 없고, 피고가 이 사건 심판 단계에서 제출한 G 작성의 2018. 7. 15.자 진술서(갑 제7호증의 3, G 본인이 2014.경 내지 2015.경 이 사건

## 권리범위확인심판

제1 카탈로그에 게재된 선행디자인 제품을 판매하였다는 내용)도 본인이 작성한 것이 아니라는 취지로 또 다른 진술서를 작성해 원고에게 교부한 것에 비추어 보면, 이 사건 제1 카탈로그에 기재된 발행일 등 내용을 신뢰할 수 없고, (ii) 이 사건 제2 카탈로그 역시 그 기재된 발행일을 포함하여 전체적인 내용이 피고가 제출한 다른 사실확인서(을 제5호증)의 기재 내용과 모순되므로 전체적으로 신뢰할 수 없다는 취지로 주장한다.

살피건대, (i) 갑 제8 내지 10호증의 각 기재 및 영상에 의하면, G가 자신의 2018. 7. 15.자 진술서(갑 제7호증의 3) 내용과는 달리 이 사건 제1 카탈로그 제작 사실도 없고, 위 종전 진술서도 작성한 사실이 없다는 또 다른 내용의 2019. 4. 10.자 진술서를 작성한 사실은 인정된다.

그러나 피고는 다시 이 법원에 G 작성의 2019. 7. 4.자 진술서(을 제4호증의 3, 본인이 2015. 6.경 E에 코드번호 MT039-1Y 비행기 모형의 나무 부품을 납품한 사실이 있다는 내용임)을 제출하고 있다. 또한 이 사건 제1 카탈로그에서 발행인 관련 기재로 추정되는 다음과 같은 내용, 즉 '주소: H, 연락처: I'은, G의 영업허가증(갑 제7호증의 1)에 기재된 허가 상세 내역{개인 경영 상공업자인 G(J)가 2014. 10. 14. 영업허가 등록을 받아 H에서 목재 가구 관련 경영을 한다}과 부합하는 등 이 사건 제1 카탈로그의 전체적인 형식 및 내용에 특별히 의심이 갈 만한 사정은 엿보이지 아니한다. 나아가 G로부터 위 조명등을 공급받아 재판매하였다는 E 발행의 이 사건 제2 카탈로그에도 이 사건 제1 카탈로그에 게재된 선행디자인과 동일한 디자인이 게재되어 있는데, 이 사건 제2 카탈로그 역시 그 전체적인 형식 및 내용에 비추어 특별히 의심할 사정이 보이지 아니하는 점(을 제1 내지 3호증의 각 기재 및 영상)까지 더하여 보면, G 작성의 2019. 4. 10.자 진술서 존재사실만으로는 G가 이 사건 제1 카탈로그를 제작한 사실이 없다거

권리범위에 속하지 아니한다.

나 2018. 7. 15.자 종전 진술서를 작성하지 않았다고 단정할 수 없다.

또한 (ii) 원고의 이 부분 주장은, 이 사건 제2 카탈로그의 발행일 기재로 추정되는 '2015(1-3)' 부분이 '2015. 1.경 내지 2015. 3.경'을 의미하는데, 위 발행 시기(2015. 1.경 내지 2015. 3.경)는 피고 제출의 사실확인서들(을 제3, 5호증)에 기재된, G의 E에 대한 제품 공급일(2015. 6.경)보다 앞서므로, 그 내용이 서로 모순된다는 취지로 보인다. 그러나 위 '2015(1-3)'의 의미가 원고 주장과 같이 '2015. 1.경 내지 2015. 3.경'을 의미한다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 설령 그와 같은 의미라 하더라도 제품 홍보를 위한 카탈로그 발행일이 제품 공급일보다 앞선다는 사정이 반드시 모순적인 상황이라고 할 수도 없다. 따라서 원고의 위 주장은 모두 이유 없다.]

나) 따라서 이 사건 카탈로그들에 게재된 선행디자인은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지 또는 공연히 실시되었고, 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 동일 또는 매우 유사하므로, 결국 이 사건 등록디자인의 권리범위는 인정될 수 없다.

## 나. 결론


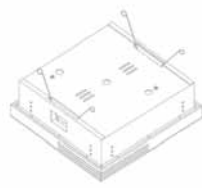
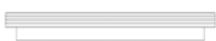








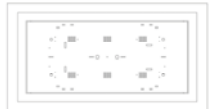


따라서 원고의 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있다 할 것이나, 이 사건 등록디자인은 그 등록무효심판의 유무와 관계없이 권리범위가 인정되지 않으므로, 더 나아가 살필 필요 없이 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니하고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

## 【요지42】 소극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당4311	기각	2019. 5. 22.
특허법원	2019허4635	인용	2020. 10. 23.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		확인대상디자인	
 [사시도]		 [사시도]	
 [정면도]	 [배면도]	 [정면도]	 [배면도]
 [좌측면도]	 [우측면도]	 [좌측면도]	 [우측면도]
 [평면도]	 [저면도]	 [평면도]	 [저면도]
▶ 등록번호: 제30-0738329호 ▶ 출원일/등록일: 2013.5.14./2014.4.4. ▶ 물품: 천장등		▶ 물품: 천장매입등	

## 1. 이 사건 심결의 위법 여부에 대한 판단

### 가. 당사자 주장의 요지

#### 1) 원고의 주장

가) 이 사건 등록디자인은 공지된 선행디자인들과 전체적인 심미감이 동일·유사하거나 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행디자인들의 결합에 따라 쉽게 창작할 수 있는 것으로서 디자인보호법 제33조 제1항 또는 제2항에 위배하여 등록된 것임이 명백하여 그 권리범위가 인정되지 아니하므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 대비할 필요도 없이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.

나) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인이 가진 공통점 중 천장등 내지 천장매입등의 본체 측면에 가로로 긴 3개의 홈이 형성된 형상은 이 사건 등록디자인의 출원 이전에도 동일한 물품과 관련하여 흔히 존재하였던 형상으로서 양 디자인의 유사 여부 판단에 있어서는 그 유사의 폭을 좁게 보아야 한다.

다) 확인대상디자인은 상부에 걸쇠가 있어 천장 내부의 구조물에 이를 걸 수 있도록 되어 있고, 구조물의 위치에 따라 천장에 얹게 매립될 경우 확인대상디자인의 가로로 3개의 홈이 형성되어 있는 부분의 위쪽 부분 역시 노출될 것으로 예정되어 있어 확인대상디자인이 천장에 매립된 상태에서도 이 사건 등록디자인과 완전히 다른 외형을 갖게 된다는 점도 양 디자인의 대비에 있어 충분히 고려되어야 한다.

라) ① 이 사건 등록디자인은 천장등의 본체 정면과 배면 전체에 가로로 긴 3개의 홈이 형성되어 있고 본체 좌우 측면에는 1/2 부분까지 가로로 긴 3개의 홈이 형성되어 있는 반면, 확인대상디자인은 천장매입등의 본체 네 측면 모두에 가로 1/2 부분까지 비교적 짧은 3개의 홈이 가로로 형성되어 있는 점, ② 해당 물품이 천장에 설치

## 권리범위확인심판

되어 있는 경우를 비교하더라도, 이 사건 등록디자인과 달리 확인대상디자인은 모서리 부분에만 줄무늬가 형성되어 있거나 모서리 부분에만 줄무늬가 형성되어 있지 않은 모습 내지 패턴을 보이는바, 이에 따라 이 사건 등록디자인은 줄무늬가 형성되지 않은 본체 측면 부분에 사용자의 시선이 집중되는 반면, 확인대상디자인은 모서리 부분에 사용자의 시선이 집중되게 되는 점, ③ 이 사건 등록디자인은 가로 줄무늬가 형성되지 않은 본체 측면의 부분이 상대적으로 짧고 바라보는 방향에 따라 그 위치가 비대칭적으로 변화하는 반면, 확인대상디자인은 본체에 가로 줄무늬가 형성되거나 형성되지 않은 부분의 길이가 동일하고 바라보는 방향에 따라 그 위치가 대칭적으로 변화하는 점에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 그 심미감이 유사하지 않다.

마) 더욱이 이 사건 등록디자인의 저면도를 대상 물품이 설치되었을 때 아래에서 본 형상을 의미하는 것으로 제한하여 해석할 경우, 이 사건 등록디자인의 권리범위는 설치되었을 때 밖으로 노출되는 부분에 해당하는 저면부에 복잡한 무늬가 포함된 천장 등 디자인과 동일·유사한 것으로 제한되어야 하는바, 이 경우 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 심미감 차이는 자명하다.

바) 따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니하는바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

## 2) 피고 주장의 요지

가) 이 사건 등록디자인은 선행디자인들과 유사하지 아니하여 신규성이 인정되므로, 그 권리범위가 부정되지 않는다.

나) 이 사건 등록디자인은 본체 측면에 가로 방향으로 3개의 홈이 비교적 조밀하게 형성된 형태를 특징적 요부로 하는데, 이러한 형상은 이 사건 등록디자인에 이르러 새로이 창작된 것이거나 적어도 이 물품이 속하는 분야에서 비교적 참신한 형상으로서

권리범위에 속하지 아니한다.

유사여부 판단에 있어서 그 중요도가 높다고 보아야 한다.

다) 비록 이 사건 등록디자인과 대비하여 확인대상디자인은 본체 4개의 측면에 모두 가로 1/2 부분까지 짧은 3개의 홈이 형성되어 있는 차이가 있지만, 이는 이 사건 등록디자인의 특징적 요부를 상업적으로 변형한 정도에 불과하므로 이로 인하여 심미감이 달라진다고 할 수 없다. 또한 수요자는 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 꼭지점 근방의 문양 차이를 국소적으로 관찰하여 심미감의 차이를 느끼기보다는 실제 천장등의 사용상태에서 측면 테두리부에 가로 방향으로 된 3개의 비교적 조밀한 음각 형태의 홈이 일정 구간 형성되고, 다시 일정 구간에서는 아무런 문양이 없는 형태가 반복되는 공통점으로 인해 연상되는 문양이 유사하다고 볼 것이다. 더욱이 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인은 본체 측면에 가로 홈이 형성된 길이와 가로 홈이 형성되지 않은 길이 및 그 상대적인 비율을 대비할 때 다소 차이가 있으나, 이는 전형적인 상업적·기능적 변형에 해당하는 것이고, 양 디자인은 공통된 음각의 홈 및 그 패턴으로 인해 그 심미감이 달라진다고 볼 수 없다.

라) 따라서 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 전체적인 심미감이 유사하여 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 것인바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 위법하지 아니하다.

## **나. 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하는지 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 수요

## 권리범위확인심판

자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 판단하여야 한다. 그리고 등록 디자인이 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 참조).

한편 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 하고(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 등 참조), 디자인의 유사 여부를 판단할 때에는 그 디자인이 표현된 물품을 사용할 때뿐만 아니라 거래할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 하며(대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 등 참조), 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후722 판결 등 참조).

### 2) 구체적 판단

#### 가) 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '천장등'과 확인대상디자인의 대상 물품인 '천장매입등'은 모두 실내의 천장에 부착 혹은 매입하고 전원을 공급하여 실내를 조명하는 조명등으로 그 용도와 기능이 동일한 물품에 해당한다.











#### 나) 디자인의 대비

##### (1) 도면의 대비

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나

권리범위에 속하지 아니한다.

는 사시도, 정면도, 배면도, 좌·우측면도, 평면도, 저면도를 중심으로 대비하면 아래와 같다(이 사건 등록디자인의 물품인 ‘천장등’의 용도와 기능에 비추어 아래 평면도 방향의 형상이 조명을 조사하는 본체이고, 아래 저면도 방향의 형상이 천장에 매입되거나 설치되는 부분으로 보이는데, 이와 같은 사정을 고려하여 이 사건 등록디자인과 대비의 편의를 위해 아래와 같이 확인대상디자인의 평면도와 저면도를 변경하였다).

구분	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		
정면도 (배면도와 동일)		
좌측면도 (우측면도와 동일)		
평면도		
저면도		


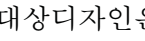







(2) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 공통점



양 디자인은 모두 ① 본체와 천장에 매입되거나 설치되는 부분(이하 ‘매립부’라 한다)이 사각형으로 형성되어 있는 점, ② 본체 측면에 가로로 긴 3개의 홈이 형성되어 있는 점, ③ 정면에서 볼 때 큰 직사각형과 작은 직사각형이 결합된 2단 구조

## 권리범위확인심판

로 형성된 점에서 공통된다.

### (3) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 차이점

반면에, ① 본체의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 가로가 긴 직육면체 형상이나, 확인대상디자인은 가로, 세로 길이가 같은 직육면체 형상인 점, ② 본체의 측면부 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 정·배면 방향에서 볼 때는 본체 측면의 가로 전체에 3개의 긴 홈이 형성되어 있고() , 양 측면 방향에서 볼 때는 본체 측면의 우측 부분에 전체의 1/2 부분까지 3개의 홈이 가로로 형성되어 있으나() , 확인대상디자인은 정·배면 방향에서 볼 때 본체의 측면 좌측 부분에 전체의 1/2 부분까지 3개의 홈이 가로로 형성되어 있고() , 양 측면 방향에서 볼 때 본체의 우측 부분에 전체의 1/2 부분까지 3개의 홈이 가로로 형성되어 있는 점() , ③ 매립부의 측면 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 측면에 아무런 모양이 없는 직사각형이나(, ) , 확인대상디자인은 좌·우측면 중앙에 탄성 스프링이 결합되어 천장에 부착되도록 형성되어 있고() , 각 측면 좌·우측부에 세로로 세 개의 작은 원형 홈이 형성되어 있는 점(, ) ,

④ 매립부의 저면 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인() 과 확인대상디자인() 은 직사각형과 정사각형 여부 및 홈의 위치 및 모양이 상이하다는 점에서 차이가 있다.

(4) 판단

앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 볼 때 상이한 심미감을 느끼게 한다고 할 것인바, 서로 유사하지 아니하다.

(가) 일반적으로 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 물품인 '천장등' 내지 '천장매입등'이 천장에 부착되어 사용되는 상태를 고려하여 볼 때 일정 거리를 두고 아래에서 비스듬히 위를 향하여 관찰되는 부분이 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분이라 할 것인데, 위 공통점 ①, ②, ③, 차이점 ①, ②가 여기에 해당한다. 반면 통상 천장에 매입되거나 설치되어 천장에 가려지는 매립부는 일반 수요자들의 눈에 띄지 않는 부분에 위치하여 주의를 끌지 못할 것으로 보이는데, 차이점 ③, ④가 여기에 해당한다. 또한 거래 시의 경우에도 '천장등' 내지 '천장매입등'이 천장에 매입되거나 설치되어 천장에 가려지는 매립부를 제외한 나머지 형태의 차이가 충분히 주의를 끌만 한 부분이다.

(나) 먼저 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분들 중 공통점 ①, ②, ③ 및 차이점 ①은, ㉠ 본체와 매립부의 사각형인 형상(공통점 ①), 정면에서 볼 때 큰 직사각형과 작은 직사각형이 결합된 2단 구조(공통점 ③) 및 본체가 가로가 긴 직육면체 또는 가로, 세로가 길이가 같은 직육면체인 형상(차이점 ①)이 아래와 같이 선행디자인들에 공지되어 있거나, 천장에 부착되거나 매입되는 등에 있어서 혼한 구성 또는 기능상 당연히 필요한 것에 불과한 것으로 보이는 점, ㉡ 본체 측면에 형성된 가로로 긴 3개의 홈의 형상(공통점 ②)과 관련하여, 선행디자인 1에는 측면에 가로로 돌출된 3줄로 된 직선형의 바가 형성된 천장등 형상이, 선행디자인 2에는 측면에 3줄의 긴 직선형의 가로 홈이 형성되어 있는 천장등 형상이, 선행디자인 3에도 측면에 가로로 홈이 형성되

## 권리범위확인심판

어 있는 천장등 형상이 각 공지되어 있는 점에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 확인 대상디자인 사이의 유사 여부 판단에 있어 그 중요도가 낮게 평가되어야 함이 타당하다.



따라서 비록 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 공통점 ①, ②, ③ 및 차이점 ①이 일응 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분에 존재하고 있다고 하더라도, 위와 같은 공통점들과 차이점이 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 각 심미감에 미치는 영향이 크다 할 수 없고, 양 디자인의 유사 여부 판단에 미치는 영향 역시 미미하다.





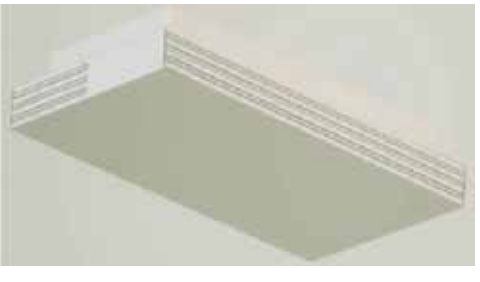
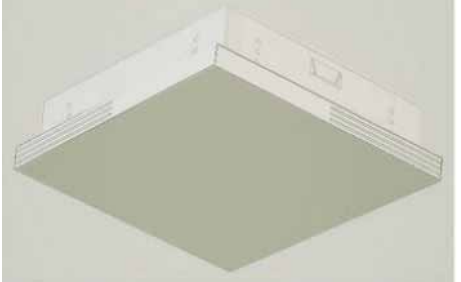


이에 대하여 피고는, 선행디자인 1의 테두리부에는 아래로 갈수록 길어지는 금속재의 바가 양각 형태로 형성되어 있고, 선행디자인 2의 테두리부에 형성된 홈은 홈 자체의 폭보다 홈과 홈 사이의 거리가 상당히 길게 형성되어 있으며, 선행디자인 3은 가로 홈이 등 외부로부터 등 내부가 관통되어 보이도록 형성되어 있는 점에서 이 사건 등록디자인의 음각된 문양과 다르다는 취지로 주장하나, 앞서 본 바와 같이 ① 비록 세부적인 형태에 있어 차이는 있으나 선행디자인들에는 모두 측면에 가로로 길게 줄이 형성되어 있고, 특히 선행디자인 1, 2에는 측면에 가로로 길게 3줄이 형성되어 있는 점, ② 선행디자인 2에는 홈 형상으로 가로로 길게 3줄이 형성되어 있고, 선행디자인 3 역시 비록 홈이 형성된 부분이 본체 내부로 관통되어 있는 것으로

보이나, 가로로 길게 여러 줄의 홈이 형성되어 있는 점 등을 종합하면, 본체 측면에 3개의 가로줄 홈을 넣은 천장등 디자인은 이미 공지되어 있다고 봄이 상당하므로, 피고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

(다) 이에 비하여, 차이점 ②의 경우 일반 수요자의 눈에 잘 띄는 부분에 시각적 자극을 주는 '형상'이 표현되어 있는 점 등을 종합하면, 위 차이점 ②는 이 사건 등록디자인을 전체적으로 관찰할 때 독특한 심미감이 나타나는 지배적인 특징, 즉 이 사건 등록디자인의 요부에 해당한다고 봄이 타당하다.

이에 따라 물품을 천장에 설치하여 사용하는 사용자의 시선을 고려하여 아래와 같이 양 디자인이 적용된 천장등 형상을 비교하면, ① 본체 각 측면의 줄무늬가 형성된 부분과 그렇지 않은 부분이 나타나는 구체적인 모습 내지 패턴이 이 사건 등록디자인은 본체 모서리 부분에 모두 줄무늬가 형성되거나 본체 모서리 중 한쪽 부분에만 모서리가 형성되는 반면, 이 사건 등록디자인과 달리 확인대상디자인은 본체 모서리 부분에만 줄무늬가 형성되어 있거나 본체 모서리 부분에만 줄무늬가 형성되어 있지 않은 모습 내지 패턴을 보이고, 이로써 이 사건 등록디자인의 경우 상대적으로 줄무늬가 형성되지 않은 본체 측면 부분에 사용자의 시선이 집중되는 반면, 확인대상 디자인은 상대적으로 본체 모서리 부분에 사용자의 시선이 집중되게 되는 점, ② 이 사건 등록디자인은 줄무늬가 형성되지 않은 본체 측면 부분은 상대적으로 짧고(더욱이 정면 및 배면 방향에서 바라 볼 때는 줄무늬가 형성되지 않은 부분이 관찰되지 않는다), 바라보는 방향에 따라 그 위치가 비대칭적으로 변화하는 반면, 확인대상디자인은 본체 네 측면 모두 줄무늬가 형성된 부분과 형성되지 않은 부분으로 구분되고, 그 길이도 동일할 뿐만 아니라, 바라보는 방향에 따라 그 위치가 대칭적으로 변화하는 점 등을 종합하면, 양 디자인은 전체적인 심미감이 상이하다고 보아야 할 것이다.

권리범위확인심판

	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
모서리 1		
모서리 2		
모서리 3		
모서리 4		

3) 피고의 주장에 대한 판단

피고는, 확인대상디자인은 기본디자인인 이 사건 등록디자인의 유사디자인인 이 사건 유사디자인과 정사각형의 형상 및 가로 홈의 형상과 길이까지 완전하게 일치하는

## 권리범위에 속하지 아니한다.

바, 유사디자인이 등록되면 유사디자인의 디자인권은 최초의 등록을 받은 기본디자인권과 합체하고 그 결과 적어도 기본디자인의 관념적인 유사범위를 구체적으로 명백히 하여 그 권리범위를 확보한 것으로 보아야 하므로 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인 사이의 유사여부를 판단함에 있어서는 이 사건 등록디자인과 그 유사디자인인 이 사건 유사디자인 및 확인대상디자인을 종합적으로 대비하여야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 유사디자인이 등록되면 그 디자인권은 최초의 등록을 받은 기본디자인권과 합체하고 유사디자인의 보호범위는 기본디자인의 보호범위를 초과하지 않는다고 할 것이고, 기본디자인의 보호범위는 유사디자인의 유사범위까지 확장되는 것은 아니므로 (대법원 2008. 12. 24. 선고 2006후1643 판결 등 참조), 확인대상디자인이 기본디자인과 유사하지 않는 이상 유사디자인과 유사하다는 사정만으로 곧바로 확인대상디자인이 기본디자인의 보호범위에 속한다고 볼 수 없다.

더욱이 피고의 주장과 같이, 차이점 ②의 본체 측면 1/2 부분까지만 3개의 홈이 가로로 형성되어 있는 이 사건 유사디자인의 특징을 고려하여, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사 여부를 판단하게 되는 경우에는, 이 사건 등록디자인의 보호범위를 넘어서서 이 사건 유사디자인과 확인대상디자인의 유사 여부를 판단하는 결과가 된다. 그렇다면, 확인대상디자인이 이 사건 유사디자인과 유사하다는 사정만으로는(한편 매립부 측면 및 저면 형상 등에서 이 사건 유사디자인과 확인대상디자인은 차이가 있어 확인대상디자인이 이 사건 유사디자인과 동일하다고 보기도 어렵다) 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 유사하지 않다고 보는 데에 장애사유가 될 수 없다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

## 권리범위확인심판

### 2. 결론

결국 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하지 않아 그 권리범위에 속하지 않으므로, 원고의 나머지 주장에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

## 【요지43】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당716	인용	2019. 9. 20.
특허법원	2019허7436	인용	2020. 11. 27.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인
 <p>[도면 1.1]</p>	 <p>[도면 1.1]</p>
 <p>[도면 1.2]</p>	 <p>[도면 1.2]</p>
 <p>[도면 1.3]</p>	
 <p>[도면 1.4]</p>	 <p>[도면 1.3]</p>
 <p>[도면 1.5]</p>	
 <p>[도면 1.6]</p>	 <p>[도면 1.4]</p>
 <p>[도면 1.7]</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0813163호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2014.11.24./2015.8.26.</li> <li>▶ 물품: 액세서리용 아일릿</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 아일릿</li> </ul>

## 권리범위확인심판

### 1. 이 사건 심결의 위법 여부에 대한 판단

#### 가. 당사자 주장의 요지

##### 1) 원고의 주장

피고의 심판청구는 아래 가)항과 같은 이유로 확인의 이익이 없어 각하되었어야 하고, 설사 확인의 이익이 인정된다 하더라도 나), 다)항과 같은 이유로 받아들여지지 않았어야 한다. 그럼에도 이 사건 심결은 이와 달리 판단하여 위법하다.

가) 원고는 미국 본사인 Michael Kors L.L.C.(이하 '마이클코어스 엘엘씨'라고 한다)와 별개의 법인으로, 마이클코어스 엘엘씨가 베트남국 소재 제조업체에 의뢰하여 해외에서 제조된 핸드백 완성품을 국내에 수입·판매할 뿐 그 부품인 아일릿을 사용하여 핸드백을 제조하거나 수선하고 있지는 아니하다. 원고가 국내에서 실시한 디자인은 '핸드백'에 관한 것일 뿐, 실시주장디자인에 장착된 아일릿을 역지로 분리하여 내고 그와 같이 분리된 아일릿이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것은 아니다. 이러한 확인대상디자인과 실시주장디자인은 부품과 완성품으로 용도와 기능이 서로 달라 유사하지 아니한 물품이고, 부품으로서의 아일릿에 대한 디자인권은 어디까지나 아일릿과 동일하거나 유사한 물품에 대해 미치는 것이지 아일릿이라는 부품을 사용하여 만들어지는 모든 완성품에 대하여 미치는 것이 아니다. 원고는 확인대상디자인을 실시한 사실이 없을 뿐만 아니라 향후에도 실시할 계획이 없으므로 피고의 심판청구는 적극적 권리범위확인심판에서의 확인의 이익이 없어 부적법하다.

나) 완성품 디자인의 외부에서 보이지 않는 부분은 수요자를 시각적으로 자극하는 기능을 수행할 수 없으므로 완성품 디자인에 사용된 부품 디자인의 요부가 완성품 디자인의 외관상 보이지 않는다면 디자인의 이용관계를 부정하여야 한다. 이 사건 등록디자인은 부분디자인으로 '아일릿의 결합부'만을 권리범위로 하는바, 원고의 핸드백 외

권리범위에 속하지 아니한다.

부로 나타나는 아일릿의 형태인 원형 두 개가 결합된 모양은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 해당하지 아니하고, 원고의 핸드백의 외부에서는 확인대상디자인의 요부가 관찰되지 않는다. 그렇다면 원고의 핸드백 디자인이 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있다고 볼 수 없다.

다) 설사 원고가 확인대상디자인을 실시하였다고 가정하더라도 확인대상디자인은 다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인과 유사하지 않다고 보아야 한다. ① 이 사건 등록디자인 중 '중앙에 관통홀이 있고 그 관통홀을 중심으로 일정한 간격으로 수직 상방으로 돌출된 4개의 돌출부가 곡률을 이루며 형성되어 있는 형상'은 확인대상디자인과의 공통점에 해당하기는 하지만, 이는 선행디자인 1~5에 의하여 이 사건 등록디자인의 출원 전에 이미 공지된 부분이어서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다. ② 이 사건 등록디자인 중 '분할리브의 안쪽은 수직으로 바깥쪽은 사선으로 올라오다가 끝부분에서 다시 돌출된 형상 및 분할리브의 길이가 길어 각 분할리브 사이의 빈 공간이 좁은 형상'은 이 사건 등록디자인의 요부에 해당하는데, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 분할 리브의 두께·길이나 바깥면의 형상 등에 있어 차이점이 있는바, 이러한 차이점으로 인해 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적으로 상이한 심미감을 지닌다.

## 2) 피고 주장의 요지

아래와 같은 이유로 피고의 심판청구는 확인의 이익이 있어 적법하고, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하므로, 이 사건 심결에는 원고 주장의 위법이 없다.

가) 원고는 마이클코어스 엘엘씨와 지배관계가 형성되어 있는 대한민국 자회사이므로 그와 동일한 회사로 보아야 한다. 아일릿은 독립적으로 거래의 대상이 되는 물품이

## 권리범위확인심판

다. 확인대상디자인의 대상물품인 아일릿은 원고의 핸드백에 장착되어 그 자체로 디자인감을 제공하는 수단으로 이용될 뿐 아니라 고리를 거는 수단으로 이용되고 있다. 원고는 확인대상디자인의 대상물품인 아일릿을 국내에서 핸드백 수선 등에 사용함으로써, 또는 그러한 아일릿이 부품으로 사용된 핸드백을 국내에 수입·판매함으로써, 확인대상디자인을 실시한 것으로 보아야 한다.

나) 이 사건 등록디자인에 관한 아일릿은 핸드백 등에 장착된 상태로만이 아니라 요부가 외부로 나타난 상태로도 거래되고, 거래자도 아일릿 자체의 기능이나 구조 등이 표현되어 있는 외관의 심미감을 고려하여 구입 여부를 결정하므로, 부품인 ‘아일릿’과 완성품인 ‘핸드백’ 간에는 이용관계가 성립된다. 핸드백에 장착한 후 결합부가 외부에서 보이지 않는다고 하더라도 원고가 확인대상디자인에 관한 물품(아일릿)을 ‘사용’하였다는 점에는 변함이 없다고 보아야 한다.

다) 이 사건 등록디자인의 요부가 ‘① 중앙에 관통홀이 있고 그 관통홀을 중심으로 일정한 간격으로 수직 상방으로 돌출된 4개의 돌출부가 곡률을 이루며 형성되어 있는 형상, ② 분할리브의 안쪽은 수직으로 바깥쪽은 사선으로 올라오다가 끝부분에서 다시 돌출된 형상 및 분할리브의 길이가 길어 각 분할리브 사이의 빈 공간이 좁은 형상’이라는 점은 다투지 아니한다. 원고가 제시한 선행디자인 1~5는 이 사건 등록디자인과 물품 및 디자인이 다르므로 위 요부는 이 사건 등록디자인 출원 전 공지된 부분이라 볼 수 없다. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 지배적인 특징이 유사하여 전체적인 심미감이 유사하므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 위법하지 아니하다.

나. 원고가 확인대상디자인을 실시하였는지 여부

1) 인정 사실

가) 원고는 마이클코어스 엘엘씨의 계열회사로 마이클코어스 엘엘씨로부터 핸드백 등의 제품을 국내에 수입·판매해 왔다. 피고는 이 사건 등록디자인의 디자인권자로, 이 사건 등록디자인이 사용된 '액세서리용 아일릿'을 제조·판매하여 온 주식회사 경일금속의 대표이사이다.

나) 위 '액세서리용 아일릿'은 주식회사 시몬느의 베트남국 해외법인 SIMONE ACC COLLECTION LTD.(이하 '주식회사 시몬느'라고만 한다)와 같은 생산업체에서 위탁제조, 판매하는 '브루클린', '레이븐' 등 핸드백 제품(이하 '이 사건 핸드백'이라 한다)에 사용되는 부품으로, 삽입홈이 형성된 암 아일릿과 돌출부가 형성된 수 아일릿의 2종이 직물지·가죽 등 판형 부재를 중앙에 두고 결합하는 방식으로 핸드백에 견고하게 장착된다(이 사건 등록디자인은 '수 아일릿'에 관한 것이다).



아일릿이 부착된 예시

다) 마이클코어스 엘엘씨는 주식회사 시몬느에 이 사건 핸드백을 포함한 핸드백 제품의 제조를 의뢰하여 왔다. 피고는 2015. 1.부터 2017. 8. 무렵까지 핸드백 등을 제조하는 주식회사 시몬느에 원고 핸드백 제품의 생산에 사용되는 'M/K GREENWICH EYELET10\*20mm(고3)'와 같은 품명의 '액세서리용 아일릿' 등을 납품하였다.



확인대상디자인의 결합부

라) 원고는 2017. 8. 무렵 이후 우측 사진과 같은 결합부를 가지는 암·수 아일릿이 부착된 이 사건 핸드백을 베트남국으로부터 국내로 수입해 이를 국내에서 판매하였다

## 권리범위확인심판

(원고가 2017. 8. 이후로 수입, 판매한 이 사건 핸드백에 부착된 위 아일릿 부품을 이하 '이 사건 아일릿'이라 한다). 이 사건 핸드백에 부착된 이 사건 아일릿은 확인대상디자인의 대상 물품과 동일하다.



[귀사의 핸드백에 적용된 압수 아일릿]

<을 제1호증의1>

마) 원고는 원고가 국내에서 판매한 핸드백 제품에 관하여 원단불량, 부자재 불량, 봉제불량, 사이즈 부정확 등으로 인한 수리요청이 있을 시 품질보증기간(1년) 내일 경우 새로운 제품으로 교환하는 방식의 품질보증정책을 운영하였고, 품질보증기간이 경과한 제품의 경우 수선·교환이 불가능함을 알리되 소비자가 원할 시 원고 이외의 수선업체의 연락처를 알리기도 하였다.

바) 주식회사 경일금속은 2017. 7. 3. 무렵 성명을 알 수 없는 박○○로부터 “7/3(2) 베트남 LA 자재 신청건.”이라는 제목의 전자우편을 수령하였다(을 제6호증의 1). 발신인 전자우편주소 중 ID 란은 가려져 있고, 그 도메인은 '@simone.co.kr'이며, 내용본문에는 “안녕하세요 7/3(2) 베트남 LA 자재 신청건.입니다. 파일 첨부 하였으니.확인후 지급으로 발송 부탁 드리겠습니다. 감사합니다. 박○○ 드림”이라는 기재가 포함되어 있다. 첨부된 '7-3(2).xls'은 '불량자재 및 SAMPLE 신청 현황'이라는 제목의 스프레드시트 문서인데, 여기에는 BUYER 'M/K' ITEM 'M/K GREENWICH EYELET 10\*20mm (고3)관통-KI', 신청사유 '자재불량'으로 기재된 항목들이 아래와 같이 포함되어 있다.

번호	신청사유	처리	처리일	처리내역	처리결과	처리비	처리비부담	처리비부담비율	처리비부담비율	처리비부담비율	처리비부담비율	처리비부담비율	처리비부담비율	처리비부담비율	처리비부담비율	처리비부담비율	처리비부담비율	처리비부담비율	처리비부담비율
1	LA	불량	불량	자재불량	처리	20,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	LA	불량	불량	자재불량	처리	20,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	LA	불량	불량	자재불량	처리	20,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	LA	불량	불량	자재불량	처리	20,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	LA	불량	불량	자재불량	처리	20,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	LA	불량	불량	자재불량	처리	20,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	LA	불량	불량	자재불량	처리	20,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	LA	불량	불량	자재불량	처리	20,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	LA	불량	불량	자재불량	처리	20,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	LA	불량	불량	자재불량	처리	20,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

권리범위에 속하지 아니한다.

사) 원고의 제품 안내 페이지 하단의 '품질보증기준' 란에는 "1. 본 제품은 정부 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 고객의 정당한 피해를 보상해 드립니다. 원단불량, 부자재 불량, 봉제불량, 사이즈 부정확, 부당표시(미표시 및 부실표시) 및 소재구성 부적합으로 인한 세탁사고: 구입일로부터 1년이내분은 무상수리, 교환, 구입가 환불. 단, 봉제불량은 1년 경과 후에도 무상수선이 가능합니다."라 기재되어 있다(갑 제21호증).

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1~7, 24~26호증(가지번호 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 별도로 특정하는 경우 외에는 같다), 을 제1~3호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

## 2) 구체적 판단

원고가 이 사건 핸드백을 수입·판매함으로써 확인대상디자인을 실시하였는지 여부에 관하여 살핀다.

가) (1) 디자인보호법은 디자인의 보호와 이용을 도모함으로써 디자인의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(디자인보호법 제1조). 디자인의 "실시"란 디자인에 관한 물품을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물품을 양도 또는 대여하기 위하여 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)하는 행위를 말한다(디자인보호법 제2조 제7호). 그리고 여기서 "사용"이란 물품을 그 '용도·기능'에 따라 이용하는 방법으로 쓰는 것을 말한다.

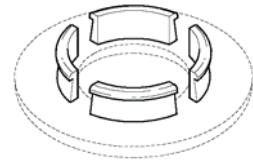
(2) 디자인보호법의 목적은 원고가 주장하는 수요 환기를 통한 물품의 생산 및 거래 증대에도 있지만, 디자인의 창작적 가치 보호를 통한 산업발전에도 있음을 부정할 수 없다. 나아가, 부품의 형태를 창작한 자는 그 부품의 형태에 대한 보호를 구하고자 디자인등록을 하는 것임을 고려해야 한다. 앞서 본 디자인보호법이 정하는 디자인의 실시의 정의와 사용의 의미를 위와 같은 점에 비추어 보면, 부품에 관한 디자인의

## 권리범위확인심판

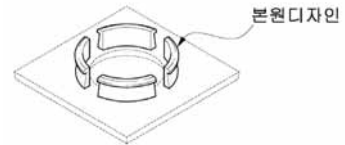
대상물품이 완성품에 결합되는 과정에서 전체 또는 일부 조립부위가 완성품에 삽입 고정되면서 완성품의 외부에서 보이지 아니하는 경우, 그 디자인이 완성품의 외관상 보이지 아니한다는 이유만으로는 그와 같은 완성품을 두고 '디자인에 관한 물품'이 아니라 할 수는 없으므로, 그러한 완성품을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물품을 양도 또는 대여하기 위하여 청약하는 행위는 완성품 내에 삽입된 부품에 관한 디자인의 실시해당한다고 보아야 한다.

(나) (1) 이 사건 등록디자인 공보(갑 제2호증) 중 '디자인의 설명'에는 "도면 중 실선으로 표시된 부분이 아일릿의 결합부를 나타내는 부분디자인으로서 등록을 받으려는 부분임."이라는 기재가 포함되어 있다(제8항).

이 사건 등록디자인의 권리범위와 요부는 모두 그 대상물품인 아일릿의 결합부의 형상에 관한 것이다. 즉, 뒤에서 보는 바와 같이 이 사건 등록디자인의 요부는



이 사건 등록디자인 도면 1.1



이 사건 등록디자인 참고도 1.1

'① 중앙에 관통홀이 있고 그 관통홀을 중심으로 일정한 간격으로 수직 상방으로 돌출된 4개의 돌출부가 곡률을 이루며 형성되어 있는 형상, ② 분할리브의 안쪽은 수직으로 바깥쪽은 사선으로 올라오다가 끝부분에서 다시 돌출된 형상'이다.

(2) 이 사건 핸드백의 외관상 이 사건 아일릿의 결합부가 보이지 아니한다는 사실에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다. 그러나 한편 을 제2호증의 1, 을 제3, 4호증, 을 제6호증의 1, 2의 각 기재에 의하면 이 사건 아일릿이 그 자체로 독립적인 거래대상이 되는 물품인 사실, 핸드백에 장착된 아일릿은 거래실정상 영구히 결합력이 유지되는 것이 아니라 수리, 수선이 필요한 사실을 인정할 수 있다. 이에 따르면 이 사건 핸드백에 장착된 이 사건 아일릿 역시 손상 또는 마모되거나 불량이 발생할 수 있고,

**권리범위에 속하지 아니한다.**

이 경우 그 아일릿은 필요에 따라 교체 사용될 수 있음은 일반적인 거래실정을 고려할 때 넉넉히 알 수 있다(원고는 이 사건 아일릿을 수리, 수선을 한 바 없다거나, 수요자가 이 사건 아일릿을 이 사건 핸드백으로부터 임의로 분해하기도 곤란하다고 주장하나, 이 사건 아일릿이 장착된 이 사건 핸드백의 특수하고 한정적인 거래실정을 비중있게 고려할 필요는 없고, 이 또한 일반적인 거래실정을 고려하여 판단하면 족할 뿐만 아니라, 이 사건 핸드백도 앞서 본 바와 같이 품질보증기간이 경과하였다면 소비자가 원고 이외의 수선업체를 통해 수선을 하는 경우도 있었음은 충분히 알 수 있으므로 위 주장은 받아들일 수 없다).

### **3) 소결론**

그렇다면, 원고는 확인대상디자인의 이 사건 아일릿이 부품으로 사용된 실시대상디자인의 대상물품인 이 사건 핸드백을 수입, 판매함으로써 확인대상디자인을 실시한 것으로 보아야 한다.

#### **다. 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하는지 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. 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

## 권리범위확인심판

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 참조).

### 2) 판단

가) 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 대상물품은 모두 가방, 핸드백 등의 고리 부분에 부품으로 장착되어 사용되는 부자재인 ‘액세서리용 아일릿’으로, 그 용도 및 기능이 동일 또는 유사한 물품에 해당한다.

나) 디자인의 대비

(1) 도면의 대비



이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도, 정면도, 좌측면도, 평면도를 중심으로 대비하면 아래와 같다.



구분	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
도면 1.1		
도면 1.5		
부가도면 1.3		
도면 1.4		



(2) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 공통점


이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 전체적인 형상에 있어서, 양 디자인은 중앙에 관통홀이 있고 그 관통홀을 중심으로 일정한 간격으로 수직 상방으로 돌출된 4개의 돌출부가 곡률을 이루며 이격되어 분할 형성되어 있는 점에서 공통된다.

(3) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 차이점

㉠ 분할 리브의 두께에 있어서, 이 사건 등록디자인은 분할 리브의 두께가 상부로 갈수록 가늘어지는 반면(  ), 확인대상디자인의 분할 리브는 그렇지 아니하다(  ).

㉡ 분할 리브의 바깥면 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 바깥면이 안쪽으로 경사를 형성하며 상승하다가 끝부분에서 바깥으로 돌출되는 형태를 취하는 반면(  ), 확인대상디자인은 분할 리브의 바깥면이 거의 수직으로 형성되어 있고 끝부분이 돌출되어 있지 않다(  ).

㉢ 관통홀의 둘레를 따라 형성된 분할 리브의 길이에 있어서, 이 사건 등록디자인은 4개의 분할 리브가 보다 길어 둘레 중 분할 리브와 리브 사이의 빈 공간이 차지하는 비중이 80:20의 비율로 보이는 반면(  ), 확인대상디자인은 분할 리브가 보다 짧아서 관통홀의 둘레 중 분할 리브와 빈 공간이 차지하는 비중이 거의 60:40 정도로 형성되어 있다(  ).

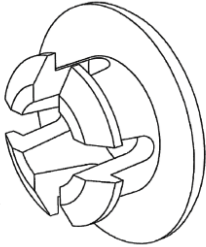
로 형성되어 있다(  ).

권리범위확인심판

(4) 구체적 검토

(가) 이 사건 등록디자인 중 공지된 부분의 중요도 평가

(i) 선행디자인 2(갑 제13호증)는 2003. 12. 6. 공개된 디자인등록 제339420호 등록 디자인으로 ‘아이릿’에 관한 것이다. 선행디자인 4(갑 제18호증)는 2007. 5. 28. 공개된 일본 의장등록 제1301983호 디자인으로 ‘쇠고리 장식품’에 관한 것이다. 선행디자인 5(갑 제 27, 29호증)는 2013. 6. 11. 공개된 미국 디자인특허 US D684,036 S 디자인으로 ‘그로밋’에 관한 것이다. 아래 선행디자인 2, 4, 5는 이 사건 등록디자인의 출원일인 2014. 11. 24. 이전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되어 공지된 디자인이다.

선행디자인 2 (갑 제13호증)	선행디자인 4 (갑 제18호증)	선행디자인 5 (갑 제27, 29호증)
		

(ii) 이 사건 등록디자인의 대상물품은 ‘액세서리용 아이릿’, 선행디자인 2는 ‘아이릿’에 관한 것으로 그 대상물품이 동일하며, 선행디자인 4의 대상물품인 ‘쇠고리 장식품’은 원단이나 직물 등에 결합하여 결속용 끈을 통과하는 데 사용되는 쇠고리 구멍에 관한 것이고(갑 제18호증), 선행디자인 5의 대상물품인 ‘그로밋’은 옷감이나 가죽에 뚫은 구멍 부분을 튼튼하게 하기 위해 끼우는 쇠고리 등으로(갑 제28호증), 그 대상 물품의 명칭이 일부 상이하지만 모두 원단이나 직물과 같은 부재에 결속용 끈을 통과시키거나 구멍 부분을 보강하기 위하여 그 부재에 결합하는 물품이므로, 그 용도와 기능이 동일 또는 유사한 물품에 해당한다(적어도 선행디자인 2, 4의 물품이 이 사건 등록디자인 및 확인

권리범위에 속하지 아니한다.

대상디자인의 물품과 동일, 유사하다는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없다).

(iii) 이 사건 등록디자인 중 '중앙에 관통홀이 있고 그 관통홀을 중심으로 일정한 간격으로 수직 상방으로 돌출된 4개의 돌출부가 곡률을 이루며 형성되어 있는 형상(공통점)'은 위 선행디자인 2, 4, 5에 의하여 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 이미 공지된 것이다(위 형상이 공지되었다는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없다). 그렇다면, 이러한 부분에 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로, 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 이하에서는 이러한 점을 고려하여 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 전체적으로 대비·관찰하기로 한다.

(나) 전체적인 대비·관찰

아래의 사정을 종합하면, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하지 않다고 봄이 타당하다.

(i) 이 사건 등록디자인 공보(갑 제2호증) 중 '디자인의 설명'에는 "본 디자인은 가방, 핸드백, 지갑, 텐트, 커튼 또는 신발 등 액세서리의 대상물에 장착되는 것으로, 참고도면 1.3 및 1.4에 도시된 바와 같이 대상물을 사이에 두고 암 아일릿과 결합되는 것임.(제7항)", "도면 중 실선으로 표시된 부분이 아일릿의 결합부를 나타내는 부분디자인으로서 등록을 받으려는 부분임.(제8항)"과 같은 기재가 포함되어 있다.

(ii) 이 사건 등록디자인의 대상물품인 '아일릿'은 위 디자인의 설명과 같이 대상물을 사이에 두고 암·수 아일릿이 견고하게 결합되는 물품이다. 여기서 중앙의 관통홀을 중심으로 일정한 간격으로 4개의 돌출부가 곡률을 이루며 분할 형성되어 있는 점과 분할 리브의 두께가 상부로 갈수록 가늘어지고, 바깥면이 경사를 형성하며 상승하다가 끝부분에서 돌출되는 점은 암·수 아일릿의 결합에 관한 부분으로서 아일릿의 일반 수

## 권리범위확인심판

요자나 거래자들은 위 부분을 주의 깊게 관찰할 것으로 보인다.

(iii) 앞서 본 선행디자인 2, 5에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인의 대상물품인 ‘아일릿’은 중앙의 관통홀을 중심으로 수개의 돌출부가 곡률을 이루며 형성되어 있는 형상과 분할 리브의 두께, 바깥면 형상을 변화시킴으로써 다양한 형태의 결합부를 구성할 수 있는 것으로 보인다.

(iv) 위 (i)~(iii)을 종합하면, 이 사건 등록디자인 중 확인대상디자인과 차이가 있는 부분인 ‘분할 리브의 두께가 상부로 갈수록 가늘어지고, 바깥면이 경사를 형성하며 상승하다가 끝부분에서 돌출되는 형상’은 보는 사람의 시선과 주의를 끌기 쉬운 지배적 특징이라고 볼 수 있다. 한편 이 사건 등록디자인 중 확인대상디자인과 공통된 부분인 ‘중앙의 관통홀을 중심으로 일정한 간격으로 4개의 돌출부가 곡률을 이루며 분할 형성되어 있는 형상’은 앞서 본 바와 같이 공지의 형상으로서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 그렇다면, 그 중요도가 낮게 평가된 위 공통점과, 나머지 특징적인 부분, 즉 분할 리브의 두께, 바깥면 형상에 관한 부분에서의 차이점을 전체적으로 대비·관찰하면 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 심미감에는 현저한 차이가 있다고 봄이 타당하다.

## 2. 결론

따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니하므로 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

## 【요지44】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당717	인용	2019. 9. 20.
특허법원	2019허7443	인용	2020.11.27

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인
 [도면 1.1]	 [도면 1.1]
 [도면 1.2]	 [도면 1.2]
 [도면 1.4]	 [도면 1.3]
 [도면 1.5]	 [도면 1.4]
 [도면 1.6]	 [도면 1.7]
▶ 등록번호: 제30-0813164호 ▶ 출원일/등록일: 2014.11.24./2015.8.26. ▶ 물품: 액세서리용 아일릿	▶ 물품: 아일릿

## 권리범위확인심판

### 1. 이 사건 심결의 위법 여부에 대한 판단

#### 가. 당사자 주장의 요지

##### 1) 원고의 주장

피고의 심판청구는 아래 가)항과 같은 이유로 확인의 이익이 없어 각하되었어야 하고, 설사 확인의 이익이 인정된다 하더라도 나), 다)항과 같은 이유로 받아들여지지 않았어야 한다. 그럼에도 이 사건 심결은 이와 달리 판단하여 위법하다.

가) 원고는 미국 본사인 Michael Kors L.L.C.(이하 '마이클코어스 엘엘씨'라고 한다)와 별개의 법인으로, 마이클코어스 엘엘씨가 베트남국 소재 제조업체에 의뢰하여 해외에서 제조된 핸드백 완성품을 국내에 수입·판매할 뿐 그 부품인 아일릿을 사용하여 핸드백을 제조하거나 수선하고 있지는 아니하다. 원고가 국내에서 실시한 디자인은 '핸드백'에 관한 것일뿐, 실시주장디자인에 장착된 아일릿을 역지로 분리하여 내고 그와 같이 분리된 아일릿이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것은 아니다. 이러한 확인대상디자인과 실시주장디자인은 부품과 완성품으로 용도와 기능이 서로 달라 유사하지 아니한 물품이고, 부품으로서의 아일릿에 대한 디자인권은 어디까지나 아일릿과 동일하거나 유사한 물품에 대해 미치는 것이지 아일릿이라는 부품을 사용하여 만들어지는 모든 완성품에 대하여 미치는 것이 아니다. 원고는 확인대상디자인을 실시한 사실이 없을 뿐만 아니라 향후에도 실시할 계획이 없으므로 피고의 심판청구는 적극적 권리범위확인심판에서의 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되었어야 한다.

나) 완성품 디자인의 외부에서 보이지 않는 부분은 수요자를 시각적으로 자극하여 수요를 환기하는 기능을 수행할 수 없으므로 완성품 디자인에 사용된 부품 디자인의 요부가 완성품 디자인의 외관상 보이지 않는다면 디자인의 이용관계를 부정하여야 한다. 이 사건 등록디자인은 부분디자인으로 '아일릿의 결합부'만을 권리범위로 하는바,

권리범위에 속하지 아니한다.

원고의 핸드백 외부로 나타나는 아일릿의 형태인 원형 두 개가 결합된 모양은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 해당하지 아니하고, 원고의 핸드백의 외부에서는 확인대상디자인의 요부가 관찰되지 않는다. 그렇다면 원고의 핸드백 디자인이 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있다고 볼 수 없다.

다) 설사 원고가 확인대상디자인을 실시하였다고 가정하더라도 확인대상디자인은 다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인과 유사하지 않다고 보아야 한다. ① 이 사건 등록디자인 중 ‘반지 형태의 구조물 상단에 복수개의 구멍이 일정한 간격을 두고 모두 동일한 크기로 대칭되도록 형성된 점’은 확인대상디자인과의 공통점에 해당하기는 하지만, 이는 선행디자인 1, 2에 의하여 이 사건 등록디자인의 출원 전에 이미 공지된 부분이어서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다. ② 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징이라고 할 수 있는 결합부의 호 길이, 4개의 호 사이의 원형 구슬 모양 형상, 호의 동심원 안과 밖의 폭 등의 차이점으로 인해 전체적으로 상이한 심미감을 지닌다.

## 2) 피고 주장의 요지

아래와 같은 이유로 피고의 심판청구는 확인의 이익이 있어 적법하고, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하므로, 이 사건 심결에는 원고 주장의 위법이 없다.

가) 원고는 마이클코어스 엘엘씨와 지배관계가 형성되어 있는 대한민국 자회사이므로 그와 동일한 회사로 보아야 한다. 아일릿은 독립적으로 거래의 대상이 되는 물품이다. 확인대상디자인의 대상물품인 아일릿은 원고의 핸드백에 장착되어 그 자체로 디자인감을 제공하는 수단으로 이용될 뿐 아니라 고리를 거는 수단으로 이용되고 있다. 원고는 확인대상디자인의 대상물품인 아일릿을 국내에서 핸드백 수선 등에 사용함으로써

## 권리범위확인심판

또는 그러한 아일릿이 부품으로 사용된 핸드백을 국내에 수입·판매함으로써, 확인대상 디자인을 실시한 것으로 보아야 한다.

나) 이 사건 등록디자인에 관한 아일릿은 핸드백 등에 장착된 상태로만이 아니라 요부가 외부로 나타난 상태로도 거래되고, 거래자도 아일릿 자체의 기능이나 구조 등이 표현되어 있는 외관의 심미감을 고려하여 구입 여부를 결정하므로, 부품인 ‘아일릿’과 완성품인 ‘핸드백’ 간에는 이용관계가 성립된다. 핸드백에 장착한 후 결합부가 외부에서 보이지 않는다고 하더라도 원고가 확인대상디자인에 관한 물품(아일릿)을 ‘사용’하였다는 점에는 변함이 없다고 보아야 한다.

다) 원고가 제시한 선행디자인 1, 2는 이 사건 등록디자인과 물품 및 디자인이 다르므로 위 요부는 이 사건 등록디자인 출원 전 공지된 부분이라 볼 수 없다. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 지배적인 특징이 유사하여 전체적인 심미감이 유사하므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

### 나. 원고가 확인대상디자인을 실시하였는지 여부

#### 1) 인정 사실

가) 원고는 마이클코어스 엘엘씨의 계열회사로 마이클코어스 엘엘씨로부터 핸드백 등의 제품을 국내에 수입·판매해 왔다. 피고는 이 사건 등록디자인의 디자인권자로, 이 사건 등록디자인이 사용된 ‘액세서리용 아일릿’을 제조·판매하여 온 주식회사 경일금속의 대표이사이다.

나) 위 ‘액세서리용 아일릿’은 주식회사 시몬느의 베트남국 해외법인 SIMONE ACC COLLECTION LTD.(이하 ‘주식회사 시몬느’라고만 한다)와 같은 생산업체에서 위탁제조, 판매하는 ‘브루클린’, ‘레이븐’ 등 핸드백 제품(이하 ‘이 사건 핸드백’이라 한다)에 사용되는 부품으로, 삽입홈이 형성된 암 아일릿과 돌출부가 형성된 수 아일릿의 2종이

권리범위에 속하지 아니한다.

직물지·가죽 등 판형 부재를 중앙에 두고 결합하는 방식으로 핸드백에 견고하게 장착된다(이 사건 등록디자인은 ‘암 아일릿’에 관한 것이다).



아일릿이 부착된 예시

다) 마이클코어스 엘엘씨는 주식회사 시몬느에 이 사건 핸드백을 포함한 핸드백 제품의 제조를 의뢰하여 왔다. 피고는 2015. 1.부터 2017. 8. 무렵까지 핸드백 등을 제조하는 주식회사 시몬느에 원고 핸드백 제품의 생산에 사용되는 ‘M/K GREENWICH EYELET10\*20mm(고3)’와 같은 품명의 ‘액세서리용 아일릿’ 등을 납품하였다.



확인대상디자인의 결합부

라) 원고는 2017. 8. 무렵 이후 우측 사진과 같은 결합부를 가지는 암·수 아일릿이 부착된 이 사건 핸드백을 베트남국으로부터 국내로 수입해 이를 국내에서 판매하였다(원고가 2017. 8. 이후로 수입, 판매한



[귀사의 핸드백에 적용된 암수 아일릿]

<을 제1호증의1>

이 사건 핸드백에 부착된 위 아일릿 부품을 이하 ‘이 사건 아일릿’이라 한다). 이 사건 핸드백에 부착된 이 사건 아일릿은 확인대상디자인의 대상 물품과 동일하다.

마) 원고는 원고가 국내에서 판매한 핸드백 제품에 관하여 원단불량, 부자재 불량, 봉제불량, 사이즈 부정확 등으로 인한 수리요청이 있을 시 품질보증기간(1년) 내일 경우 새로운 제품으로 교환하는 방식의 품질보증정책을 운영하였고, 품질보증기간이 경과한 제품의 경우 수선·교환이 불가능함을 알리되 소비자가 원할 시 원고 이외의 수선업체의 연락처를 알리기도 하였다.

바) 주식회사 경일금속은 2017. 7. 3. 무렵 성명을 알 수 없는 박○○로부터 “7/3(2)

## 권리범위확인심판

베트남 LA 자재 신청건.”이라는 제목의 전자우편을 수령하였다(을 제6호증의 1). 발신인 전자우편주소 중 ID 란은 가려져 있고, 그 도메인은 ‘@simone.co.kr’이며, 내용본문에는 “안녕하세요 7/3(2) 베트남 LA 자재 신청건.입니다. 파일 첨부 하였으니.확인후 지급으로 발송 부탁 드리겠습니다. 감사합니다. 박○○ 드림”이라는 기재가 포함되어 있다. 첨부된 ‘7-3(2).xls’은 ‘불량자재 및 SAMPLE 신청 현황’이라는 제목의 스프레드시트 문서인데, 여기에는 BUYER ‘M/K’ ITEM ‘M/K GREENWICH EYELET 10\*20mm (고3)관통-KI’, 신청사유 ‘자재불량’으로 기재된 항목들이 아래와 같이 포함되어 있다.

수량	단위	원산지	BUYER	ITEM	COLOR	수량	신청사유	구분	비고
1	LA	5/1	고	M/K	M/K GREENWICH EYELET 10*20mm (고3)관통-KI	20,320	불량	SAMPLE	정식
4	LA	5/1	고	M/K	M/K GREENWICH EYELET 10*20mm (고3)관통-KI	20,400	불량	SAMPLE	정식
5	LA	5/1	고	M/K	M/K GREENWICH EYELET 10*20mm (고3)관통-KI	20,400	불량	불량	정식
6	LA	5/1	고	M/K	M/K GREENWICH EYELET 10*20mm (고3)관통-KI	20,400	불량	불량	정식
7	LA	5/1	고	M/K	M/K GREENWICH EYELET 10*20mm (고3)관통-KI	20,320	불량	자재불량	정식
8	LA	5/1	고	M/K	M/K GREENWICH EYELET 10*20mm (고3)관통-KI	20,320	불량	자재불량	정식
9	LA	5/1	고	M/K	M/K GREENWICH EYELET 10*20mm (고3)관통-KI	20,320	불량	자재불량	정식
10	LA	5/1	고	M/K	M/K GREENWICH EYELET 10*20mm (고3)관통-KI	20,320	불량	자재불량	정식

사) 원고의 제품 안내 페이지 하단의 ‘품질보증기준’ 란에는 “1. 본 제품은 정부 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 고객의 정당한 피해를 보상해 드립니다. 원단불량, 부자재 불량, 봉제불량, 사이즈 부정확, 부당표시(미표시 및 부실표시) 및 소재구성 부적합으로 인한 세탁사고: 구입일로부터 1년이내분은 무상수리, 교환, 구입가 환불. 단, 봉제불량은 1년 경과 후에도 무상수선이 가능합니다.”라 기재되어 있다(갑 제21호증).

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1~7, 16~23호증(가지번호 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 별도로 특정하는 경우 외에는 같다), 을 제1~3호증의 각 기재 및 영상, 본문 전체의 취지

## 2) 구체적 판단

원고가 이 사건 핸드백을 수입·판매함으로써 확인대상디자인을 실시하였는지 여부에 관하여 살핀다.

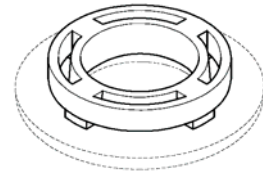
가) (1) 디자인보호법은 디자인의 보호와 이용을 도모함으로써 디자인의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(디자인보호법 제1조). 디자인의 "실시"란 디자인에 관한 물품을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물품을 양도 또는 대여하기 위하여 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)하는 행위를 말한다(디자인보호법 제2조 제7호). 그리고 여기서 "사용"이란 물품을 그 '용도·기능'에 따라 이용하는 방법으로 쓰는 것을 말한다.

(2) 디자인보호법의 목적은 원고가 주장하는 수요 환기를 통한 물품의 생산 및 거래 증대에도 있지만, 디자인의 창작적 가치 보호를 통한 산업발전에도 있음을 부정할 수 없다. 나아가, 부품의 형태를 창작한 자는 그 부품의 형태에 대한 보호를 구하고자 디자인등록을 하는 것임을 고려해야 한다. 앞서 본 디자인보호법이 정하는 디자인의 '실시'의 정의와 '사용'의 의미를 위와 같은 점에 비추어 보면, 부품에 관한 디자인의 대상물품이 완성품에 결합되는 과정에서 전체 또는 일부 조립부위가 완성품에 삽입 고정되면서 완성품의 외부에서 보이지 아니하는 경우, 그 디자인이 완성품의 외관상 보이지 아니한다는 이유만으로는 그와 같은 완성품을 두고 '디자인에 관한 물품'이 아니라 할 수는 없으므로, 그러한 완성품을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물품을 양도 또는 대여하기 위하여 청약하는 행위는 완성품 내에 삽입된 부품에 관한 디자인의 실시에 해당한다고 보아야 한다.

(나) (1) 이 사건 등록디자인 공보(갑 제2호증) 중 '디자인의 설명'에는 "도면 중 실선으로 표시된 부분이 아일릿의 결합부를 나타내는 부분디자인으로서 등록을 받으려는

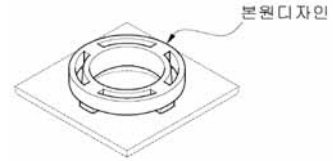
## 권리범위확인심판

부분임.”이라는 기재가 포함되어 있다(제8항). 뒤에서 보는 바와 같이 이 사건 등록디자인의 요부는 결합부에 속하는 돌출부의 형상이다.



이 사건 등록디자인 도면 1.1

(2) 이 사건 핸드백의 외관상 이 사건 아일릿의 결합부가 보이지 아니한다는 사실에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다. 그러나 한편 을 제2호증의 1, 을 제3, 4호증, 을 제6호증의 1, 2의 각 기재에 의하면 이 사



이 사건 등록디자인 참고도 1.1

건 아일릿이 그 자체로 독립적인 거래대상이 되는 물품인 사실, 핸드백에 장착된 아일릿은 거래실정상 영구히 결합력이 유지되는 것이 아니라 수리, 수선이 필요한 사실을 인정할 수 있다. 이에 따르면 이 사건 핸드백에 장착된 이 사건 아일릿 역시 손상 또는 마모되거나 불량 발생할 수 있고, 이 경우 그 아일릿은 필요에 따라 교체 사용될 수 있음은 일반적인 거래실정을 고려할 때 넉넉히 알 수 있다(원고는 이 사건 아일릿을 수리, 수선을 한 바 없다거나, 수요자가 이 사건 아일릿을 이 사건 핸드백으로부터 임의로 분해하기도 곤란하다고 주장하나, 이 사건 아일릿이 장착된 이 사건 핸드백의 특수하고 한정적인 거래실정을 비중 있게 고려할 필요는 없고, 이 또한 일반적인 거래실정을 고려하여 판단하면 족할 뿐만 아니라, 이 사건 핸드백도 앞서 본 바와 같이 품질보증기간이 경과하였다면 소비자가 원고 이외의 수선업체를 통해 수선을 하는 경우도 있었음은 충분히 알 수 있으므로 위 주장은 받아들일 수 없다).

### 3) 소결론

그렇다면, 원고는 확인대상디자인의 이 사건 아일릿이 부품으로 사용된 실시대상디자인의 대상물품인 이 사건 핸드백을 수입, 판매함으로써 확인대상디자인을 실시한 것으로 보아야 한다.

권리범위에 속하지 아니한다.

**다. 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하는지 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.(대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 참조).

**2) 구체적 판단**

**가) 디자인의 대상이 되는 물품의 대비**

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 대상물품은 모두 가방, 핸드백 등의 고리 부분에 부품으로 장착되어 사용되는 부자재인 ‘액세서리용 아일릿’으로, 그 용도 및 기능이 동일 또는 유사한 물품에 해당한다.





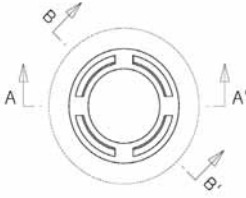

**나) 디자인의 대비**

**(1) 도면의 대비**

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도, 정면도, 좌측면도, 평면도를 중심으로 대비하면 아래와 같다.

구분	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
도면 1.1		

권리범위확인심판




도면 1.5		
도면 1.3		
도면 1.4		

(2) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 공통점

① 중앙에 관통홀이 있고 그 관통홀을 중심으로 원형의 돌출부가 수직 상방으로 일정한 높이를 가지며 그 돌출부 내에 원호 모양의 휘어진 4개의 삽입홈을 갖는 형태로 구성되어 있다.

② 참고도 1.1에서와 같이 원형의 돌출부 하면과 사각형의 상면 사이에 4개의 분할 리브가 일정한 간격으로 이격 배치되어 있다.


(3) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 차이점

㉠ 돌출부의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 돌출부에 형성된 원호 모양의 휘어진 4개의 삽입홈 사이에 아무런 형상도 형성되어 있지 아니한 반면() 확인대상디자인은 구슬과 같은 원형 돌기 형상()이 각 삽입홈 사이마다 하나씩 총 4개 형성되어 있다(.

㉡ 돌출부에 관통홀의 둘레 방향으로 형성된 삽입홈의 모양과 길이에 있어서,


권리범위에 속하지 아니한다.


이 사건 등록디자인은 삽입홈이 비교적 길어 둘레 중 삽입홈과 분할 리브가 차지하는

비중이 약 80:20의 비율인 반면() , 확인대상디자인은 삽입홈이 비교적 짧아서 관통홀의 둘레 중 삽입홈과 분할 리브가 차지하는 비중이 거의 60:40 정도로 형성되어

있다().

㉔ 돌출부에 형성된 삽입홈 내측면과 외측면의 두께에 있어서, 이 사건 등록디자

인은 삽입홈을 기준으로 내측면과 외측면의 두께가 거의 비슷한 반면(), 확인대

상디자인은 삽입홈 내측면이 비교적 얇고 외측면이 보다 두껍다().

#### 다) 구체적 검토

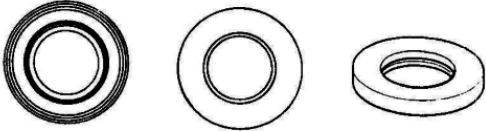
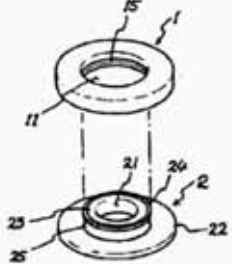
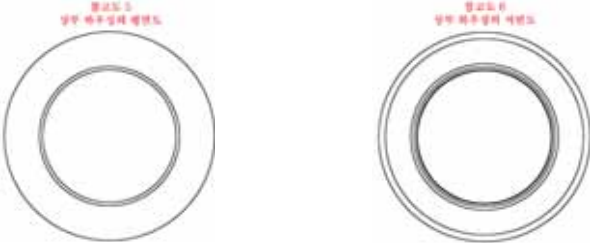
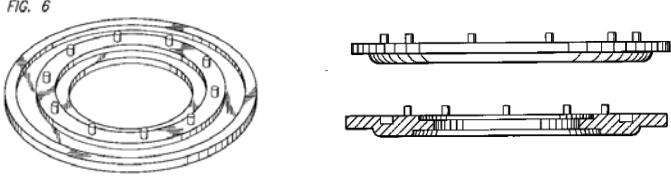
(1) 이 사건 등록디자인 공보(갑 제2호증) 중 ‘디자인의 설명’에는 “본 디자인은 가방, 핸드백, 지갑, 텐트, 커튼 또는 신발 등 액세서리의 대상물에 장착되는 것으로, 참고도면 1.3 및 1.4에 도시된 바와 같이 대상물을 사이에 두고 수 아일릿과 결합되는 것임.(제7항)”, “도면 중 실선으로 표시된 부분이 아일릿의 결합부를 나타내는 부분디자인으로서 등록을 받으려는 부분임.(제8항)”과 같은 기재가 포함되어 있다.

(2) 이 사건 등록디자인의 대상물품인 ‘아일릿’은 위 디자인의 설명과 같이 대상물을 사이에 두고 암·수 아일릿이 견고하게 결합되는 물품인데, 여기서 아일릿의 결합부를 구성하는 돌출면의 형상은 암·수 아일릿의 결합이 견고한 정도와 같은 품질에 영향을 줄 수 있을 뿐만 아니라 가공의 정밀도를 비롯한 품질을 나타내기도 하는 부분으로 보인다. 아일릿의 일반 수요자나 거래자들은 그 기능이나 구조 등이 표현되어 있는 외관의 심미감도 아울러 고려하여 거래할 것이어서, 이 사건 등록디자인 돌출면의 형

권리범위확인심판

상을 더욱 주의 깊게 관찰할 것으로 판단된다.

(3) 갑 제8~15호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하면 이 사건 등록 디자인의 출원 전후로 아래와 같은 '아일릿'에 관한 디자인이 공지되어 있었던 사실을 알 수 있다. 그렇다면 이 사건 등록디자인의 대상물품인 '아일릿'은 중앙의 관통홀을 중심으로 수 아일릿의 돌출부가 결합될 수 있는 삽입홈이 곡률을 이루며 형성되어 있는 형상과 함께, 수 아일릿과 맞닿는 부분(이 사건 등록디자인의 돌출면에 대응하는 부분)의 형상을 변화시킴으로써 다양한 형태의 결합부를 구성할 수 있는 것으로 보인다.

	평면도	저면도	사시도
디자인등록 제158839호 (갑 제8호증)			
실용신안공고 실1995-0009274 (갑 제10호증)			
디자인등록 제339420호 (갑 제13호증)			
디자인등록 제509929호 (갑 제12호증)			

권리범위에 속하지 아니한다.

(4) 이상을 종합하면, 양 디자인에서 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분인 요부는 돌출부의 형상에 관한 부분이라 할 수 있는데, 이 사건 등록디자인의 요부는 관통홀을 중심으로 원형의 돌출부 내에 원호 모양의 휘어진 4개의 삼입홈을 갖는 것



( )이고, 확인대상디자인의 요부는 그 원호 모양의 휘어진 4개의 삼입홈과 그 사



이 사이에 구슬과 같은 원형 돌기 형상이 하나씩 형성되어 있는 것( )이라 할 수 있다. 이처럼 확인대상디자인은 4개의 삼입홈이 이루는 가상의 원 사이 사이에 다시 원형 돌기를 배치함으로써 보다 더 입체적인 심미감을 형성하게 하는 것이므로, 이러한 차이점을 눈에 잘 보이지 않는 미세한 차이에 불과하여 심미감에 차이를 가져오

지 않는 것이라고 보기 어렵다. 오히려 이 사건 등록디자인은 ( )와 같은 기본단위 형상이 단순히 반복되는 것인 반면, 확인대상디자인은 ‘삼입홈-원형 돌기-삼입홈’의 변화성 있는 배열을 통해 디자인 전체의 역동적인 심미감을 불러오는 점에서 현저한 차이가 있다. 그렇다면, 양 디자인의 공통점만으로 위 차이점을 압도하고 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적인 심미감이 유사하다고 보기는 어렵다.

## 2. 결론















결국 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하지 않으므로 그 권리범위에 속하지 아니한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

## 【요지45】 소극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당508	인용	2019. 11. 25.
특허법원	2019허8965	기각	2020. 8. 21.
대법원	2020후11417	기각(심리불속행)	2020. 12. 30.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		확인대상디자인	
 [도면 1.1]		 [도면 1.1]	
 [도면 1.2]	 [도면 1.3]	 [도면 1.2]	 [도면 1.3]
 [도면 1.4]	 [도면 1.5]	 [도면 1.4]	 [도면 1.5]
 [도면 1.6]	 [도면 1.7]	 [도면 1.6]	 [도면 1.7]
▶ 등록번호: 제30-0975304호 ▶ 출원일/등록일: 2018.7.12./2018.9.28. ▶ 물품: 코트		▶ 물품: 코트	

## 1. 이 사건 심결의 위법 여부

### 가. 원고 주장의 요지

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 지배적인 특징은 털 트리밍 장식에 있다고 할 것인데 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 모두 후드와 소매부 끝단에 털 트리밍 장식이 형성되어 있어 그 지배적인 특징이 공통된다. 또한 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인에 세부적인 형상에 차이가 있다고 하더라도 그와 같은 차이는 공지된 디자인에 해당할 뿐만 아니라 물품의 기본적 기능과 관련된 형태이므로 유사 여부 판단시 중요도를 낮게 평가하여야 한다.

따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 동일·유사하므로 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

### 나. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 동일·유사 여부

#### 1) 관련 법리

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다(대법원 1996. 1. 26. 선고 95후1135 판결, 2010. 7. 22. 선고 2010후913 판결 등 참조).

디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정

## 권리범위확인심판

함에 있어 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지 부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지 부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 2012. 4. 13. 선고 2011후3586 판결 등 참조).

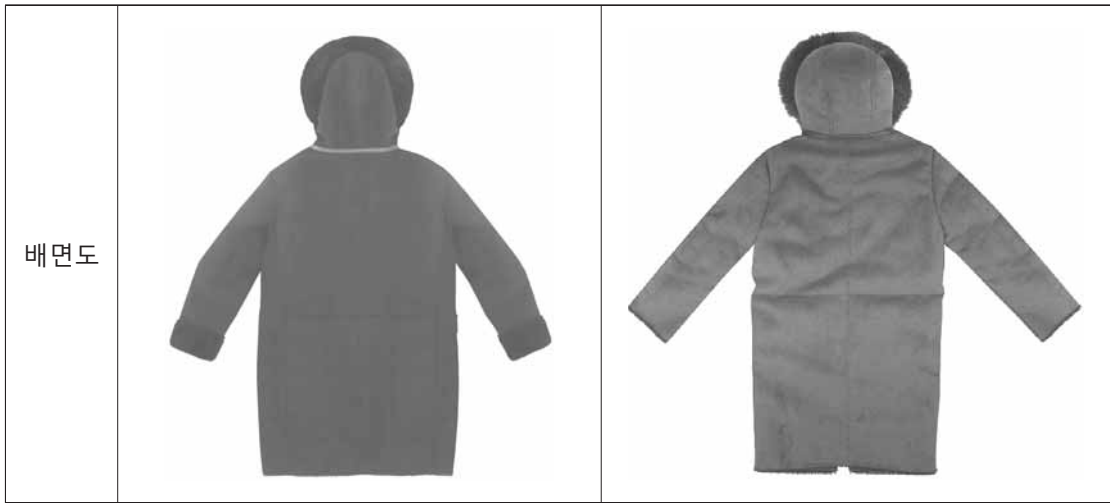
### 2) 양 디자인의 대비

#### 가) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 도면 대비

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적인 형상과 모양을 대비하면 아래 표와 같다.

구분	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		
정면도		

권리범위에 속하지 아니한다.



#### 나) 공통점

두 디자인은 모두 ① 지퍼가 몸통부의 중앙에 세로 방향으로 형성되어 있는 점, ② 위쪽이 개방된 사각주머니가 지퍼를 중심으로 몸통 정면부의 좌·우측에 대칭적으로 2개 형성되어 있는 점, ③ 후드의 정면에 털 트리밍 장식이 형성되어 있는 점, ④ 후드의 배면에 세로방향으로 2개의 세로선(아래 배면도의 노란색 부분)이 형성된 점, ⑤ 후드와 몸통이 맞닿는 부위에 고정선이 형성되어 있는 점이 공통된다.



[이 사건 등록디자인의 배면도]

[확인대상디자인의 배면도]

## 권리범위확인심판

### 다) 차이점

#### ㉠ 정면 어깨-가슴 라인의 박음질선 형상

이 사건 등록디자인은 어깨-가슴 라인(어깨선에서 가슴쪽으로 이어지는 선) 부근에 박음질선이 형성되어 있지 않으나(좌측 도면), 확인대상디자인은 어깨-가슴 라인 부



근에 사선으로 박음질선이 형성되어 있다(우측 도면의 노란색 선 부분).

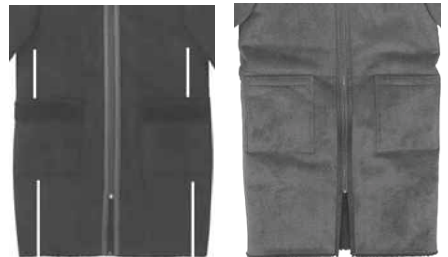
#### ㉡ 정면 사각주머니 상단의 털트리밍 장식 형성 여부

이 사건 등록디자인의 정면 사각주머니 상단에는 털 트리밍 장식이 형성되어 있으나(좌측 도면의 노란색 표시선 안쪽 부분), 확인대상디자인의 정면 사각주머니 상단에는 털 트리밍 장식이 형성되어 있지 않다(우측 도면).



#### ㉢ 정면 몸통부의 세로선 형상

이 사건 등록디자인은 몸통부의 정면에 형성된 각 사각주머니의 윗 부분과 아랫 부분에 세로선이 형성되어 있고, 위쪽의 세로선이 아래쪽의 세로선보다 짧게 형성되어 있으나(좌측 도면의 흰 선 부분),



확인대상디자인은 정면 몸통부에 형성된 각 사각주머니의 윗 부분과 아랫 부분에 세로선이 형성되어 있지 않다(우측 도면).

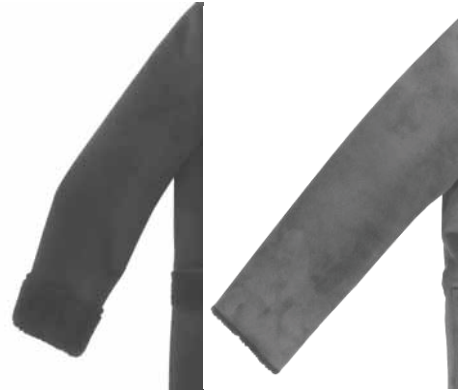
#### ㉣ 소매부의 형상

이 사건 등록디자인의 소매부 바깥쪽의 윗 부분과 아랫 부분이 기울기를 달리하는 사선의 형태를 가지나(아래에서 2/5 지점에서 꺾이는 형태이다, 좌측 도면 참

조), 확인대상디자인의 소매부 바깥쪽은 일(一)자의 사선 형태로 형성되어 있다(우측 도면).

㉔ 소매부 끝단의 털 트리밍 장식 유무

이 사건 등록디자인의 소매부 끝단에는 털 트리밍 장식이 형성되어 있으나(좌측 도면), 확인대상디자인의 소매부 끝단에는 털 트리밍 장식이 형성되어 있지 않다(우측 도면).

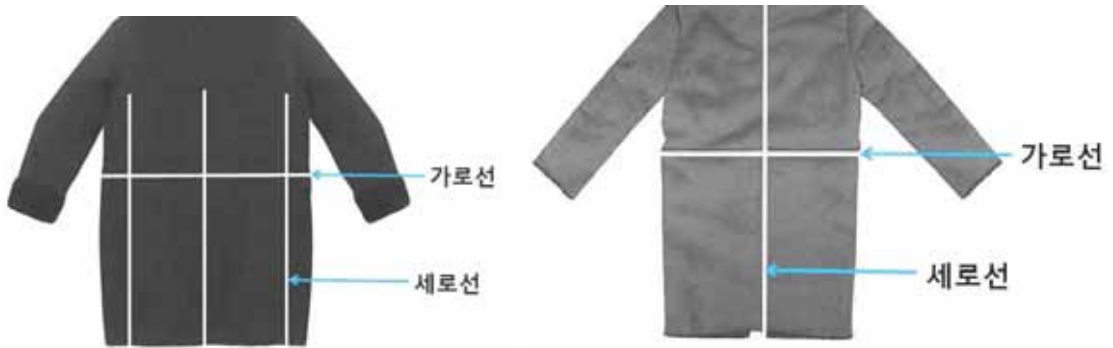


이와 관련하여 원고는 확인대상디자인도 소매의 안쪽이 털로 이루어진 것이어서 소매를 접는 경우 털 트리밍이 형성된 것과 동일한 디자인이 되는 것이므로 양디자인 모두 소매부 끝단에 털 트리밍 장식이 형성된 것이나 마찬가지라고 주장하나, 이 사건 권리범위확인심판에서 심판 대상으로 특정된 확인대상디자인은 소매 끝단에 털 트리밍 장식이 형성되지 않은 점, 확인대상디자인은 소매를 접은 경우에 한하여 소매의 안쪽에 형성된 털이 드러나 보이는 것에 불과한 점 등을 고려하면, 확인대상디자인의 소매 끝단에 털 트리밍 장식이 형성된 것과 동일하게 평가할 수 없으므로 원고의 위 주장은 이유 없다.

㉕ 몸통부 배면에 형성된 박음질선의 형상

이 사건 등록디자인의 몸통부 배면에는 3개의 세로선과 1개의 가로선이 창살무늬 형태로 형성되어 있고, 위 3개의 세로선은 등 부분까지만 형성되어 있으나, 확인대상디자인의 배면에는 1개의 세로선과 1개의 가로선이 십(十)자 형태로 형성되어 있고, 세로선이 목 부분까지 형성되어 있다.

## 권리범위확인심판



[이 사건 등록디자인]

[확인대상디자인]

### 라) 검토

다음과 같은 이유에서 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인은, 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 볼 때 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 한다고 할 것이므로 양 디자인은 서로 유사하다고 볼 수 없다.

(1) 지퍼가 몸통부의 정면 중앙에 세로 방향으로 형성되거나(공통점 ①), 개방된 사각주머니가 지퍼를 중심으로 좌·우측에 대칭적으로 2개 형성되거나(공통점 ②), 후드 정면에 털 트리밍 장식이 형성되는(공통점 ③) 등의 특징은 외투의 디자인에 흔히 채용되는 일반적인 디자인에 불과하다. 또한 위와 같은 특징들은 선행디자인에도 나타나 있으므로(을 제6호증, 우측 도면), 앞서 본 법리에 비추어 위와 같이 공지된 부분은 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사 여부 판단에서 그 중요도를 낮게 보아야 한다.

(2) 공통점 ④, ⑤는 후드가 달린 외투에서 흔히 채용되는 디자인에 해당할 뿐만 아니라 후드의 뒷면, 후드와 몸통이 맞닿는 부분에 형성되어 눈에 잘 띄지 않는 부분이므로 요부로 보기 어렵다(외투의 착용 및 유통 과정에서 후드를 머리에 착용하지 않고 어깨에 늘어뜨리는 경우가 더 많은데 그와 같은 경우에는 공통점 ④, ⑤에 관한

권리범위에 속하지 아니한다.

특징은 후드에 가려져 보이지 않는다).

(3) 차이점 ㉔, ㉕은 정면의 사각주머니 및 소매 끝단에 형성되는 털 트리밍 장식으로서 거래 시나 사용 시에 가장 잘 보이는 부분일 뿐만 아니라 심미감에 영향을 주는 장식적인 기능을 한다. 또한, 차이점 ㉕은 몸통부의 뒷면 전체에 형성된 박음질선의 형상에 관한 것으로 디자인에서 차지하는 비중이 크고 거래 시나 사용 시



에 잘 보이는 부분이다. 그리고, 차이점 ㉕은 소매 부분 전체의 형상에 관한 것으로 디자인에서 차지하는 비중이 크고, 이 사건 등록디자인의 소매 부분은 아래로부터 2/5 지점에서 꺾이는 형태로 되어 있어 착용 시 소매부분이 전체적으로 부드러운 미감을 전달하나, 확인대상디자인의 소매 부분은 일자의 사선 형태로 되어 있어 경직되어 있는 듯한 느낌을 전달하는 바, 이로 인하여 코트를 착용하였을 때 상이한 미감이 형성된다. 따라서 차이점 ㉔, ㉕, ㉖, ㉗는 양 디자인의 지배적인 특징에 해당하고 그 차이로 인하여 전체적인 심미감에 차이를 가져온다.

(4) 여기에 앞서 본 바와 같이 어깨-가슴 라인 부근의 박음질선 형상의 차이(차이점 ㉘), 정면 몸통부에 형성된 세로선 형상의 차이(차이점 ㉙)까지 더하여 보면, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 보는 사람으로 하여금 전체적인 심미감에 차이를 느끼게 한다.

## 2. 검토 결과의 정리

앞에서 살펴본 바와 같이, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 동일 또는 유사하다고 보기 어려우므로, 나머지 점에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다. 따라서 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 정당하고, 이 사건 심결에 원고가 주장하는 바와 같은 위법이 있다고 할 수 없다.





[www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)

**자유실시디자인에 해당한다.**



## 【요지46】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당2672	기각	2019. 12. 24.
특허법원	2020허1496	기각	2020. 5. 14.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인
 [사시도]	 [사시도]
 [정면도]	 [정면도]
 [배면도]	 [배면도]
 [좌측면도]	 [좌측면도]
 [우측면도]	 [우측면도]
 [평면도]	 [평면도]
 [저면도]	 [저면도]
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0769046호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2014.8.22./2014.10.22.</li> <li>▶ 물품: 지주용 말뚝</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 지주용 말뚝</li> </ul>

## 권리범위확인심판

### 1. 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부

#### 가. 관련 법리

등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 참조).

한편, '쉽게 실시할 수 있는 디자인'이란 공지디자인의 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 디자인을 의미한다. 또한 공지형태나 주지형태를 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 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 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).

#### 나. 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

선행디자인 1은 지주용 말뚝(Ground Screw)으로서 확인대상디자인과 그 용도 및 기능이 동일하거나 유사한 물품이다.





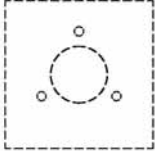







#### 다. 디자인의 대비

##### 1) 도면의 대비

확인대상디자인과 선행디자인 1의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도,

자유실시디자인에 해당한다.

정면도, 배면도, 좌측면도, 평면도, 저면도를 중심으로 대비하면 아래와 같다(다만, 평면도와 저면도는 자세한 관찰을 위해 다른 도면에 비하여 확대하였다).

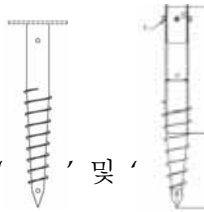
구분	사시도	정면도	배면도	좌측면도	평면도 등
확인 대상 디자인					 <p>[평면도]</p>  <p>[저면도]</p>
선행 디자인 1					 <p>[평면도]</p>  <p>[저면도]</p>



## 권리범위확인심판

### 2) 확인대상디자인과 선행디자인 1의 공통점 및 차이점

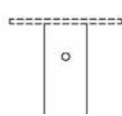

#### 가) 공통점

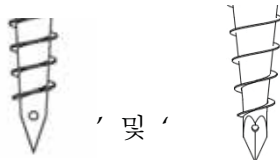
확인대상디자인과 선행디자인 1은 다음과 같은 공통점을 가진다.





(1) 양 디자인은 ‘’ 및 ‘’과 같이 모두 약 1/2 지점을 기준으로, ① 상단부가 원통형의 형상을 띠고, ② 하단부가 안쪽으로 오목한 역 원뿔형의 형상을 띠고 있으며, ③ 하단부의 외주면에 나선형의 나사산이 형성되어 있다(이하 ‘공통점 (1)’이라 하고, 나머지 공통점들과 차이점들도 이와 같은 방식으로 부르기로 한다).



(2) 양 디자인은 ‘’ 및 ‘’과 같이 상부는 개방되고, 전후면을 관통하는 돌기 삽입 홈이 형성되어 있다.



(3) 양 디자인은 ‘’ 및 ‘’과 같이 하단부의 나사산이 끝난 이후의 끝단에 배수 구성이 형성되어 있다.

#### 나) 차이점

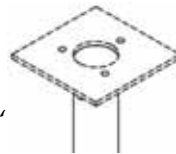
확인대상디자인과 선행디자인 1은 다음과 같은 차이점을 가진다.

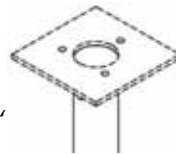
(1) 확인대상디자인은 하단부의 나사산이 8개로 형성되어 있으나 선행디자인 1은 하단부의 나사산이 7개로 형성되어 있다.

(2) 확인대상디자인은 하단부의 침단이 원뿔로 형성되어 있는 반면, 선행디자인

인 1은 하단부의 첨단이 사각뿔로 형성되어 있다.

(3) 확인대상디자인은 선행디자인 1과 달리 고정 돌기에 대응하는 형상이 결여되어 있다.



(4) 확인대상디자인의 상단부는 ‘’과 같이 베이스판이 형성되어 있는데, 선행디자인 1에는 위와 같은 형상이 결여되어 있다.








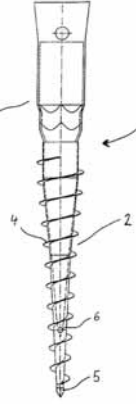


### 3) 구체적 검토

앞서 본 사실들과 갑 제3 내지 10, 15, 16호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 확인대상디자인과 선행디자인 1의 차이점들은 아래에서 보는 바와 같이 전체적으로 볼 때 별다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법의 변경에 불과하므로, 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 봄이 상당하다.

가) 차이점 (1)은 하단부의 나사산의 개수의 차이인데, 이는 하단부의 외주면을 자세히 살펴보아야만 비로소 확인할 수 있고, 위와 같은 나사산을 추가한 정도의 단순한 변형은 특별한 창작적 노력이 필요하다고 볼 수도 없으므로, 위 차이점은 별다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

나) 차이점 (2)는 하단부의 첨단이 원뿔형인지 사각뿔인지 여부에서 오는 차이점이다. 아래 공지디자인들에서 보는 바와 같이 지주용 말뚝에서 확인대상디자인 하단부 첨단과 같이 원뿔형의 디자인은 해당 디자인 분야에서 널리 사용되고 있는 주지의 형상에 불과하다(공지말뚝 1 내지 7, 13).

권리범위확인심판

공지말뚝 1 (갑 제3호증)	공지말뚝 2 (갑 제4호증)	공지말뚝 3 (갑 제5호증)	공지말뚝 4 (갑 제6호증)	공지말뚝 5 (갑 제7호증)
				
공지말뚝 6 (갑 제8호증)	공지말뚝 7 (갑 제9호증)	공지말뚝 8 (갑 제10호증)	공지말뚝 13 (갑 제15호증)	공지말뚝 14 (갑 제16호증)
				

다) 차이점 (3)은 고정 돌기의 유무에 관한 것으로 이로 인하여 특별한 미감적 가치가 인정된다고 보기는 어렵고, 위 공지디자인들에서 볼 수 있듯이 통상의 디자인이 필요에 따라 별다른 어려움 없이 시도해 볼 수 있는 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하다.

라) 차이점 (4)는 상단부 베이스판의 유무에 관한 것인데, 이는 지주용 말뚝 상단

자유실시디자인에 해당한다.

에 구조물을 세울 때 별도로 부착할 있는 부착재로서 위 공지말뚝 5, 13에서 보는 바와 같이 해당 디자인 분야에서 널리 사용되는 형상에 불과하다.

## 2. 결론

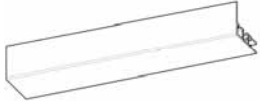





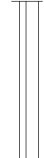



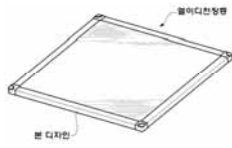


이상에서 본 바를 종합하면, 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인이므로, 이 사건 등록디자인과 대비할 필요도 없이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

## 【요지47】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당1544	기각	2020. 2. 28.
특허법원	2020허3041	기각	2020. 9. 11.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		확인대상디자인	
 <p style="margin-top: 5px;">[도면 1.1]</p>		 <p style="margin-top: 5px;">[사시도]</p>	
 <p style="margin-top: 5px;">[도면 1.2]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[도면 1.3]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[정면도]</p>	<p style="margin-top: 5px;">정면도와 대칭</p> <p style="margin-top: 5px;">[배면도]</p>
 <p style="margin-top: 5px;">[도면 1.4]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[도면 1.5]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[좌측면도]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[우측면도]</p>
 <p style="margin-top: 5px;">[도면 1.6]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[참고도 1.1]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[평면도]</p>	 <p style="margin-top: 5px;">[저면도]</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0843874호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2015.9.11./2016.3.4.</li> <li>▶ 물품: 엘이디천장등용 프레임블록</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 엘이디천장등용 프레임블록</li> </ul>	

## 1. 이 사건 심결의 위법 여부

### 가. 당사자 주장의 요지

#### 1) 원고

확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1로부터 혹은 선행디자인 1에 선행디자인 2 내지 6 중 어느 하나를 결합하여 용이하게 창작할 수 있어 자유실시디자인에 해당한다. 따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다.

#### 2) 피고

가) 확인대상디자인과 선행디자인 1의 디자인의 대상이 되는 물품인 ‘LED 천장 등용 프레임’은 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것에 해당하여 유사의 폭을 좁게 보아야 한다. 확인대상디자인과 선행디자인 1은 지배적인 특징 부분에 차이가 있어 전체적인 심미감이 상이하다.

나) 확인대상디자인과 선행디자인 1은 지배적인 특징에 차이가 있어 선행디자인 1과는 다른 미감적 가치가 인정된다. 또한 선행디자인 2 내지 6 역시 확인대상디자인과 대비하였을 때 몸체의 형상 및 스커트의 형상 등 전체적인 형상에 있어 큰 차이가 있다. 따라서 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1로부터 혹은 선행디자인 1과 선행디자인 2 내지 6 중 어느 하나의 결합으로 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 않아 자유실시디자인이라 볼 수 없다.

다) 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인의 공통점은 보는 사람의 주의를 끄는 부분인 요부에 해당하여 이러한 공통점들로 인하여 양 디자인은 전체적인 심미감이 유사하다. 따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.

## 권리범위확인심판

### 나. 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부

#### 1) 관련 법리

등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 등 참조).

한편, 쉽게 실시할 수 있는 디자인이란 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라고 한다)을 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 공지형태나 주지형태를 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 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 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

#### 2) 확인대상디자인과 선행디자인 1, 5의 물품의 동일·유사 여부

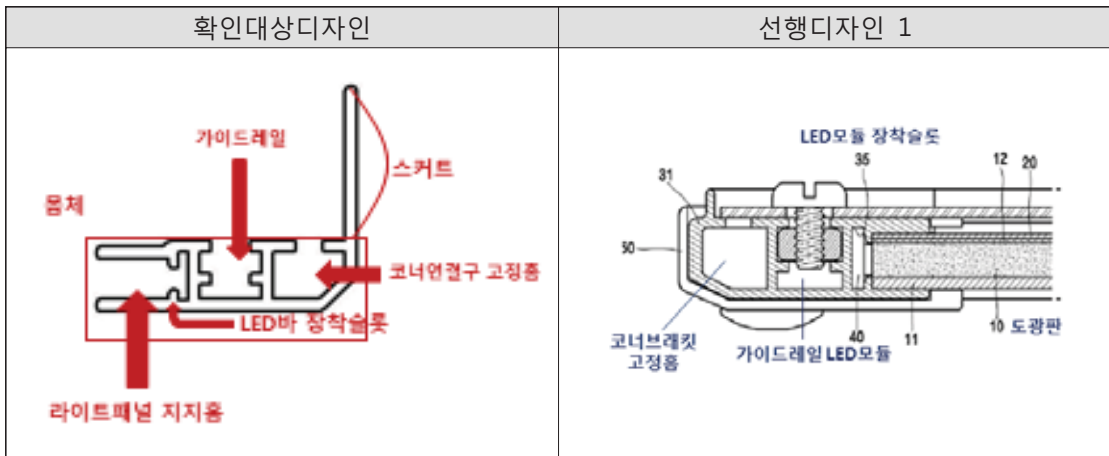
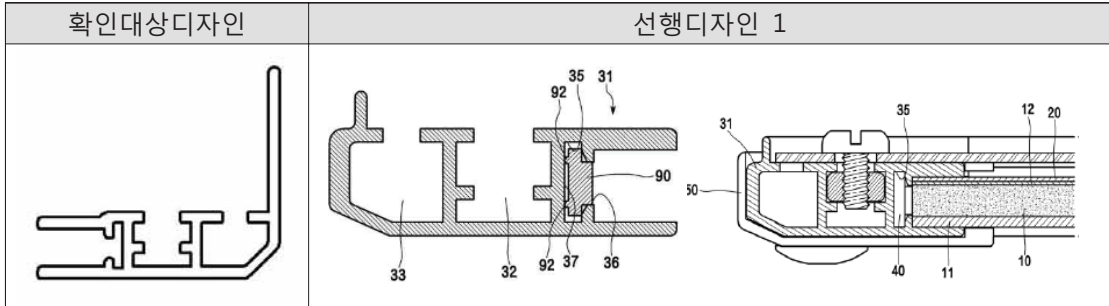
확인대상디자인의 대상물품인 '엘이디천장등용 프레임블록', 선행디자인 1의 대상물품인 '측면발광형 발광다이오드 평판조명기구' 중 프레임에 관한 부분 및 선행디자인 5의 대상물품인 '휨방지 옛지면조명장치' 중 프레임 부분은 모두 LED 조명장치의

테두리 프레임 부분에 관한 것으로 동일하다.

3) 선행디자인 1 혹은 선행디자인 1과 선행디자인 5의 결합에 의한 용이창작 여부

가) 확인대상디자인과 선행디자인 1의 대비

(1) 확인대상디자인과 선행디자인 1의 대비 및 호칭은 아래 표 기재와 같다.

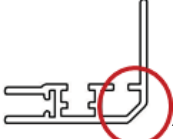
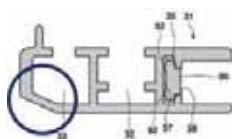


(2) 공통점

확인대상디자인과 선행디자인 1은, ① 전체적인 형상이 전후 방향으로 긴 평판형의 가로로 된 수평부와 세로로 된 수직부를 갖는 'L'자 형태이고, 그 내측에 다수의 리브(rib)가 형성되어 있는 점, ② 내측에 코너연결구 고정홈(↔ 코너브래킷 고정홈)이 형성된 점, ③ 중간부에는 가이드레일 공간이 형성되어 있고 양측에 짧은 리브가 공간 안쪽으로 돌출되게 형성되어 공간을 나누고 있는 점, ④ 외측에는 라이트패널(↔


## 권리범위확인심판


도광판) 지지홈의 개방된 공간과 LED바(↔ LED모듈)를 장착하기 위한 LED바 장착슬롯(↔ LED모듈 장착슬롯)이 형성되어 있는 점, ⑤ 수직부와 수평부가 만나는 부분이

경사지게 형성된 점( ,  ) 등에서 공통된다.


### (3) 차이점


반면 확인대상디자인과 선행디자인 1은, ㉠ 수직부에 있어 확인대상디자인은

천장에 부착되는 스킨트 부분이 수직부와 일자로 길게 연결(  )되는 반면, 선행디자인

1은 '  '와 같이 스킨트가 코너연결구 고정홈(↔ 코너브래킷 고정홈)을 형성하는 내측

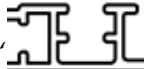
측면의 리브 상부에 짧게 형성되어 수직부와 일자로 연결되지 않는 점, ㉡ 코너연결구 고정홈(↔ 코너브래킷 고정홈)의 바깥쪽 부분이 경사진 정도에 차이가 있는 점, ㉢ 라

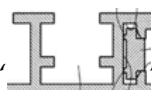
이트패널(↔ 도광판) 지지홈의 상부 리브에 있어, 확인대상디자인은 '  '와 같이

바깥쪽으로 단차를 두고 다소 낮게 형성되어 있으나, 선행디자인 1은 '  '와

같이 상부 리브의 상면은 다른 리브와 같은 높이로 이어지고 리브의 하면은 다소 낮고

두껍게 형성되어 있는 점, ㉣ 각 리브의 모서리 면에 있어, 확인대상디자인은

'  '와 같이 모두 라운딩 형태로 마감 처리되어 있으나, 선행디자인 1은

'  '와 같이 각을 유지한 형태인 점 등에서 차이가 있다.

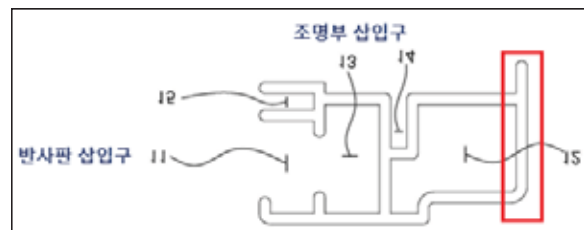
## 나) 검토

다음과 같은 이유로 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1 또는 선행디자인 1에 선행디자인 5를 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 봄이 타당하다.

### (1) 차이점 ㉞

(가) 선행디자인 1은 확인대상디자인과 달리 스커트가 코너연결구 고정홈(↔ 코너브래킷 고정홈)을 형성하는 내측 리브에 연결되어 몸체와 일자로 연결되지 않는다. 그러나 스커트를 코너연결구 고정홈을 형성하는 ‘내측 리브 상단’에서 ‘리브 가장자리’로 위치를 옮기는 것은 단순한 변형에 불과하여 특별한 창작적 노력이 필요한 것으로 보이지 않아 통상의 디자이너가 별다른 어려움 없이 변형할 수 있다고 보인다.

(나) 게다가 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 공지된 선행디자인 5에는 확인대상디자인과 같이 스커트 부분이 몸체에 일자로 길게 연결되어 형성되는 직선의 수직부 형상이 우측 그림과 같이 이미 공지되어 있었다. 선행디자인 5는 앞서 살핀 바와 같이 ‘휩방지 엷지면조명장치’에 관한 디자인으로 그 대상이 되는 물품이 확인대상디자인의 그것과 동일하고, 조명부 삽입구(↔ LED바 장착부), 반사판 삽입구(↔ 라이트패널 지지홈)가 형성된 점에서 확인대상디자인 및 선행디자인 1이 서로 공통되어 형태적 관련성이 크다. 따라서 통상의 디자이너는 선행디자인 1에 선행디자인 5의 ‘수직부 형상’을 용이하게 결합할 수 있을 것으로 보인다.



### (2) 차이점 ㉟

차이점 ㉟의 코너연결구 고정홈의 바깥쪽 모서리 부분은 경사면의 각도 차이

## 권리범위확인심판

에 불과하고, 그 각도 차이가 미세하여 자세히 보지 않으면 알아차리기 힘든 정도에 불과하다. 따라서 이 부분 차이점은 전체적으로 볼 때 별다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

### (3) 차이점 ㉔, ㉕

차이점 ㉔, ㉕의 경우 전체 디자인에서 차지하는 비중이 작고 자세히 살펴봐야만 알 수 있는 부분에 해당하고, 리브의 두께 및 테두리 마감부를 변형한 정도에 불과하여 새로운 미감적 가치를 창출한 부분이라고 할 수 없다.

## 2. 결론











결국 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1 혹은 선행디자인 1과 선행디자인 5의 결합으로부터 쉽게 창작할 수 있어 자유실시디자인에 해당하므로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 대비할 것도 없이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다. 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

## 【요지48】 소극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당2630	기각	2019. 3. 19.
특허법원	2019허3915	인용	2020. 4. 24.
대법원	2020후10544	기각(심리불속행)	2020. 8. 27.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인	
 [사시도]	 [사시도]	
 [정면도]	 [정면도]	
 [측면도]	 [좌측면도]	 [우측면도]
 [평면도]	 [평면도]	 [저면도]
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록 번호: 제30-0731472호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2013.4.19./2014.2.20.</li> <li>▶ 물품: 차양용 프레임</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 차양용 프레임</li> </ul>	

## 권리범위확인심판

### 1. 본안전항변에 관한 판단

#### 가. 피고의 본안전항변

1) 피고는 2019. 4. 29. 원고와 사이에 이미 진행 중이거나 향후 진행 가능한 일체의 형사, 민사 및 산업재산권 관련 분쟁을 깨끗이 종결하기로 하는 합의(이하 '이 사건 합의'라 한다)를 하였고, 이 사건 합의서 제7항에서 상호 민형사상 소송 및 특허청 심판 청구 등을 최종적으로 취하할 것을 합의하였으므로, 원고가 피고를 상대로 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소는 소의 이익이 없어 각하되어야 한다고 주장한다.

2) 살피건대, 아래와 같은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제31, 38호증, 을 제5호증의 각 기재를 종합하면 이를 인정할 수 있다.

① 원고 대표이사 ♥♥♥과 ♥♥♥의 남편 ○○○(이하 '원고 측'이라 한다)은 2019. 4. 29. 피고와 아래와 같은 내용의 이 사건 합의를 하였다.

#### 합의서

본 합의서는 2019년 4월 10일 갑이 을에게 보낸 이메일(이하 '이 사건 합의제안 이메일'이라 한다)에서 언급된 사건들로 인해 이미 진행중이거나 향후 진행가능한 일체의 형사, 민사 및 산업재산권 관련 분쟁을 깨끗이 종식하거나 예방하기로 하는 데에 뜻을 같이 하고 갑과 을은 아래와 같이 합의한다.

1. 을은 상표권침해관련소송판결문에 의해 갑으로부터 받은 명예훼손 피해배상금을 갑에게 송금한다.
2. 일간지에 사과문을 공고한다(매경과 기타 일간지 1곳 17\*18 cm)
3. 을은 차양관련 특허 및 상표 디자인의 명의를 갑의 명의로 이전한다.
4. 을과 PC 차양브라켓 금형을 갑에게 양도한다.
5. 갑과 을은 분쟁으로 인해 발생한 비용 등에 대한 배상은 추후 논의 변호사 임회하에 합의하기로 한다.
6. 갑은 을에게 갑의 캐노픽스 대리점으로 영업할 수 있도록 한다.

7. 갑과 을은 합의서를 작성하고 1번항의 판결문 금액이 입금된 후에는 상호 민형사상 소송 및 특허청 심판청구 등은 최종적으로 변호사 입회하에 취하한다.

2019년 4월 29일

갑: 코리아 핫픽스 △△△

을: 1. 주식회사 비가림 대표이사 ♡♡♡

2. ○○○

3. ♡♡♡

4. 주식회사 와우 대표 ○○○

② 원고는 이 사건 합의서 제1항에 따라 2019. 4. 30. 의정부지방법원 고양지원 2015가합72804(본소), 2015가합74442(반소) 사건의 최종 확정판결에 기하여 피고로부터 받은 76,850,500원을 피고에게 송금하였다.

3) 위 인정 사실에 따르면, 이 사건 합의서 제7항에서 이 사건 합의서 제1항의 의무가 이행된 후에는 원·피고 상호간에 민형사상 소송 및 특허청 심판청구 등을 최종적으로 변호사 입회하에 취하한다는 취지로 정하고 있고, 원고가 이 사건 합의서 제1항의 의무를 이행한 사실이 인정되므로, 특별한 사정이 없는 한 이 사건 소는 이 사건 합의에 위배되어 제기된 것으로서 법률상 이익이 없다.

#### 나. 원고의 재항변에 대한 판단

##### 1) 원고 주장 요지

원고는 이 사건 합의가 피고의 기망행위 및 강박으로 취소되었거나, 합의해제되었거나, 피고의 의무불이행으로 해제되었으므로, 이 사건 소는 법률상 이익이 있어 적법하다고 재항변한다.

## 권리범위확인심판

### 2) 관련 법리

소취하 계약도 당사자 사이의 합의에 의하여 해제할 수 있음은 물론이다. 그리고 계약의 합의해제는 명시적인 경우뿐만 아니라 묵시적으로도 이루어질 수 있는 것으로 계약 후 당사자 쌍방의 계약 실현 의사의 결여 또는 포기가 쌍방 당사자의 표시행위에 나타난 의사의 내용에 의하여 객관적으로 일치하는 경우에는, 그 계약은 계약을 실현하지 아니할 당사자 쌍방의 의사가 일치됨으로써 묵시적으로 해제되었다고 해석함이 타당하다(대법원 2002. 1. 25. 선고 2001다63575 판결 등 참조).

### 3) 인정 사실

#### 가) 이 사건 합의에 이른 경위

(1) 피고는 2019. 4. 10. 원고 측에 합의를 제안하는 내용의 이메일을 보냈다. 위 메일에서 피고는 피고가 현재까지 준비한 소송으로 ① 영업 방해 형사고소(108건의 특허심판 및 5만여 장의 소송서류), ② 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다)위반 형사고소, ③ 명예훼손 형사고소(인터넷에서 부정경쟁행위로 벌어들이는 매출이 120억 원대로 추정된다 배포 등 다수) 등이 있음을 밝히고, 아래와 같은 내용의 합의안을 제안한 후 답변이 오지 않을 경우 위 손해배상과 형사소송을 진행할 것이라는 입장을 밝혔다.

제가 제안합니다!

- ㉠ 현재 진행중인 특허심판과 형사고소 그리고 손해배상을 취하할 것을 제안합니다.
- ㉡ 특허심판원 디자인침해 브라켓 생산 및 판매를 중지할 것을 제안합니다.
- ㉢ 사과문 제출을 원합니다.
- ㉣ 귀하들의 PC 금형 값에 대한 보상을 해주겠습니다 - 금형값을 매달 100만원씩 분할 주는 것으로
- ㉤ 귀하들의 부동산과 동산을 손해배상과 형사건으로 압류하지 않을 것입니다.
- ㉥ 이 비가림 차양업계를 떠날 것을 바랍니다.

(2) 이에 대하여 원고 측은 2019. 4. 16. 피고에게 메일을 보내어 아래와 같이 원고 측이 생각하는 합의안을 보냈다.

<p>합의문</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 갑과 을은 현재 진행중인 모든 소송(특허심판, 형사, 민사 등)을 취하한다.</li><li>2. 을은 을이 개발한 별지 기재 차양브라켓 금형 4벌을 갑에게 인도하고, 갑은 을을 대신하여 해당 브라켓과 고정대 등을 이들을 공급받아온 이들에게 계속 공급한다.</li><li>3. 갑과 을은 현재 시점 기등록된 차양관련 등록 특허, 실용신안 또는 디자인에 대하여 상호 통상실시권을 부여하고 더 이상 이로 인한 분쟁이 발생하지 않도록 한다.</li><li>4. 갑은 상기 금형의 대가로 을에게 1억원을 지급하고, 을은 일금 1억원을 지급받는 즉시 B.GARIM PC 차양브라켓 금형을 갑에게 인도하며 향후 PC 차양 브라켓을 개발하지 않을 것을 약속한다.</li></ol>
--

(3) 원고 측은 2019. 4. 19. 피고를 방문하여 합의안에 대하여 조율하였고, 같은 날 대전지방법검찰청 논산지청에 피고에 대한 특수절도 및 명예훼손 혐의의 형사 고소를 취하하였다.

(4) 원고 측은 2019. 4. 22. 피고를 상대로 대전지방법원 논산지원 2019가단20514호로 제기한 손해배상청구의 소를 취하하였고, 피고는 같은 날 소취하동의서를 제출하였다.

(5) 피고는 2019. 4. 23. 원고 측을 명예훼손 혐의로 논산경찰서에 고소하였다. 위 고소 사건은 대전지방법검찰청 논산지청이 2019형제5332호로 위 사건을 수사하고 2019. 12. 31. 피고가 이미 같은 내용으로 불기소처분을 받은 바 있다는 이유로 고소를 각하하는 불기소처분을 함으로써 종결되었다.

## 권리범위확인심판

나) 이 사건 합의 이후 이 사건 소 제기 전까지의 사정

(1) 원고는 2019. 4. 30. 피고에게 이 사건 합의서 제1항에 따라 76,850,500원을 송금하였고, 원고 측은 2019. 5. 2. 피고에게 일간지에 공고할 사과문 초안을 보냈다.

(2) 피고는 2019. 5. 8. 원고 측 대리점들에 대하여 ‘캐노픽스 등록디자인 침해제품 통보건’이라는 제목으로, 원고 측이 피고를 상대로 한 심판청구 사건에서 패소심결을 받았으며 원고 측으로부터 피고의 디자인 침해 제품을 공급받아 판매하는 것을 계속할 것인지 중단할 것인지 결정하라고 통보하였다.

(3) 피고는 2019. 5. 10. 원고를 디자인침해 및 부정경쟁방지법 위반 혐의로 고소하였다. 위 고소 사건은 2019. 9. 30. 대전지방법검찰청 논산지청이 원고 측이 실시한 제품이 자유실시디자인에 해당하거나 피고 디자인에 무효사유가 있어 권리남용의 가능성이 있고, 영업비밀이 특정되지 않았거나 영업비밀이라고 보기 어렵다는 이유로 불기소 처분(혐의없음)을 함으로써 종결되었다.

(4) 원고 측은 2019. 5. 10. 피고가 대표로 있는 코리아햏픽스의 이사 ◇◇◇과 아래와 같은 내용의 전화통화를 하였다.

◇◇◇ 이사: 거기 사장님이 메일로 뭐. 뭐라고 해서 보냈어요? 임사장한테?  
♡♡♡ 사장: 사장님이 저한테. 어. 빨리 사과문 그거 하라고.  
◇◇◇ 이사: 그런데 사과문 하는 게 중요한 게 아니고. 지금 이제 서로 고소 안 하기로 했잖아요.  
♡♡♡ 사장: 그런데 사. 사장님이 취소를 안 하셨잖아요. 하나도. 저희는 다 취하했는데 서류가 다. 와가지고.  
◇◇◇ 이사: 글썸. 그거 말고. 아. 그런데 추가로 하고 있으니까 내가 그러면 안 된다고. 그런 데에 상관하지 말라고.  
♡♡♡ 사장: 그러니까. 저. 약속을 파기하시는 거예요 그러면.  
◇◇◇ 이사: 글썸. 내가 보기에 는 저기. 그러면 더 이상 있는 것도 취소해야 할 판인데 자꾸. 지금 계속 뭐. 오늘 특허청에 뭐. 고소하러 간다고. 간다 하더라구. 그래서 “아니, 합의를 해놓고 고소를 자꾸 하면, 합의한건데

그게 말이 되는거냐” 그랬더니 상관하지 말라고 그러면서 그냥 가네?

(중략)

◇◇◇ 이사: 글썸. 원진 모르겠어. 좌우지간에 그거 가지고. 그. 내가 보기에는 그렇게 해가지고는 합의가 안 될텐데. 그래서 내가 “그러면 합의를 파괴하는 거다. 지금 고소한 것도 다 취소해야할 판인데 왜 자꾸. 추가로 고소를 하나. 그러면 안 된다.” 그랬더니 저. 나보고 상관하지 말래. 지가 알아서 한다고.

♡♡♡ 사장: 그 왜 돈까지 송금하라고 그러서가지고는

◇◇◇ 이사: 글썸 말이야. 돈.

(중략)

♡♡♡ 사장: 그니까 사장님은 저희를 그냥 죽이시려는 거 같아요. 파산시키려고 하는거 같은데요. 계속 괴롭게 하면서.

◇◇◇ 이사: 뭐, 왜 그러냐니까 다 그렇게 한 다음에 다, 나중에 다 뭐. 그걸로 해서 저거 한다는데 그건 말이 안 되는 건데. 합의한 게 해가지고.

♡♡♡ 사장: 그러면 해달라는 거만 다 해놓고. 그 다음에 뭐. 지금 단계에서는 안 사장님이 해주셔야 되는게 있는데. 그거 안하시고.

◇◇◇ 이사: 글썸 말이야. 내가 그래서 얘기를 했거든. 여기서 내가 그. 오늘 아침에 그 구체적으로 1. 2. 3. 4 조항에 대해서 한 거. 안 한 거 이렇게 해서. 여기 우리가 해줘야 될 거. 이렇게 했더니 알았다고. 해가지고 자기가 알아서 한다고. 간섭하지 말라고 그러면서 고소하러 가셨어.

(중략)

◇◇◇ 이사: 그래서 잘 생각, 생각해보세요. 그거를 하고 뭐. 나중에 다 합의를 해준다 그러는데. 그거 내가 어저께는 그 두 가지만 얘기해서 그거 하면은 나머지는 다 해결. 합의를 하겠다고 그래서 내가 어저께 문자 썼는데. 지금은 또 그렇게 고소하니, 그런 상태에서 그걸 할 수 있는지 난 의문이 가가지고.

♡♡♡ 사장: 저는. 저는 못하죠. 지금. 지금 취하를 하나도 안하셔가지고 서류가 이게 왔다니까요! 서류를 우리가. 취하 통지, 취하 신고한 것이 동의서가 없으니까 안 됐다고 다 왔어요. 지금 도로. 지금 특허청에서 다 왔어요. 그래서 사장님이 하도 취하 안하셨. 내가 그. 변리사들한테도 얘기하는데. 변리사하고 통화도 안 되고 하는데. 그그. 뭐. 말하기를 대표

## 권리범위확인심판

이사가 지금 없기 때문에 뭐. 그런 소리 하더라고요.

◇◇◇ 이사: 음. 좌우지간 사람이 원래 그 합의서대로 서로가 이행을 해야 되는데. 우리 안사장님은 다른 길로 가가지고 내가 어떻게 해야 될지 모르겠어. 내가 그래서, 더 이상 간섭하지 말라니까 내가 얘기도 못 하고.

♡♡♡ 사장: 하. 그러니까요. 그냥 법대로 하자는 거 같은데요? 법대로 할려면 그, 송금하라고 하지 말으셔야지.

◎◎◎ 이사: 그쵸. 법대로 하면 돈 줘야 된다 얘기했더니 뭐. 자기 돈이래서 아니. 그거는 맡겨놓은 돈이라고 분명히

♡♡♡ 사장: 그런 합의를 하기 위해서 먼저 하라니까 그냥. 사실은 할 필요도 없는 데 했는데.

◇◇◇ 이사: 그렇죠. 그거 합의하는 조건으로 해서 준거지. 그거는 다른 돈이 아니다. 합의를 파기하면 돈을 줘야 된다. 내가 분명히 얘기했어요.

♡♡♡ 사장: 아. 이사님 지금 안 사장님 많이 기분이 그러셔갖고 그럴 수도 있는데 저는 차분히 하면서. 뭐. 매 때리면 맞아야죠. 맞으면서 저희도. 저희는 방어를 해야지. 제가 또 직원들도 있고 하는데. 그냥 마음대로 사실 다 그렇게 할 수는 없잖아요.

(중략)

♡♡♡ 사장: 그러니까 그렇게 파기하는 행동을 하시는 거는. 이렇게 생각했으면은 제가 이거. 답변서라도 뭐라도 냈죠! 취하통지서만 내고 지금 다 돌아왔어요. 반려됐다고!

◇◇◇ 이사: 그래서 나는. 나는 저기 뭐야. 뭐. 사장님이 뭐, 사과문 내라. 이거는 좋은데 그러면 사장님도 이행을 해야 되는데 그거만 해가지고 나중에 안되면 괜히 임 사장님만 입장 난처해지는 거잖아. 해가지고.

(중략)

♡♡♡ 사장: 예. 하시는거 보니까 막 가시는 거 같은데. 이럴 때는 또 저희도 그냥. 그 뭐야. 방어는 해야겠죠 최소한. 응. 하자는 대로는 못 하잖아요. 우리도.

◇◇◇ 이사: 그. 그런 뜻만 잘 전해주세요. 사장님한테. 임 사장님이 그거 지금 서로 이렇게 이해하면서 서로.

♡♡♡ 사장: 네. 제가 그렇게 메일은 썼어요.

◇◇◇ 이사: 응. 그래요.

(5) 원고는 이 사건 합의에 따라 피고와 사이에 분쟁 중이던 다수의 심판 사건들에 대하여 특허심판원에 심판청구 취하서를 제출하였으나, 피고는 이에 대한 동의서 제출을 거부하였다.

원고 측은 2019. 5. 13. 피고에게 아래와 같은 메일을 보내 심판청구 취하 동의 및 형사고소 취하 등 이 사건 합의를 이행할 것을 요청하였으나 피고는 거부하였다.

△△△ 사장님,

지난 금요일 저희 거래처들로부터 “코리아하트픽스로부터 침해통보를 받았다”는 청천벽력 같은 소리를 듣게 되었습니다. 합의에 따라 취하동의서와 형사고소 취하를 기다리고 있던 제가 저희 거래처들로부터 침해통보를 받았다는 소리를 들으니 무척 당혹스럽습니다. 안사장님, 우리가 지금 합의를 이행하는 과정에 있지 않습니까? 저희 거래처들에 내용증명 보내서 괴롭히는 일을 중지해 주시기 바랍니다. 간청드립니다.

(중략)

그동안 길게 다툰 점에 대해 다시 사과드리오니 4월 29일 합의안대로 이행해주시기를 다시 부탁드립니다. △△△ 사장님께서 합의를 이행하지 않으심으로써 심판청구 취하에 대한 동의서를 보내주시지 않아 시간이 그냥 허비되어 버렸고 답변서를 제출하지 않은 저희 청구들이 기각될 위기에 놓여 있습니다. 사실 이제 어떻게 해야 할지 모르겠지만 합의대로라면 더 이상 분쟁은 안할 것 아니겠습니까?

○○○ 대표가 소액심판 청구한 민사사건도 있더라구요. 저는 그것도 즉시 찾아내어 취하하였는데 그 건에 대해서는 안사장님께서 당일날 소취하 동의하였습니다. 그런데 다른 심판청구에 대해서는 동의서를 보내주시지 않고 있고, 형사건도 취하되지 않았습니다. 안사장님, 다시 한번 간청드립니다. 합의안대로 제가 1번항의 금액을 송금하였으니 형사고소를 취하하여 주시고 심판청구건들에 대해서는 취하동의서를 주실 것을 부탁드립니다.

다) 이 사건 소 제기 및 그 이후의 사정

(1) 원고는 피고가 원고의 요청을 거부하자 2019. 5. 17. 이 사건 소를 제기하였고, 그 소장 부분은 2019. 5. 24. 피고에게 송달되었다.

## 권리범위확인심판

(2) 피고는 2019. 5. 21. 의정부지방법원 고양지원 2019가단81694호로 원고를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하였다. 위 법원은 2020. 2. 12. 피고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다.

(3) 피고는 2019. 6. 20. 원고 및 원고 대리점을 상대로 서울중앙지방법원 2019가합21044호로 디자인침해금지가처분신청을 하였다. 위 가처분신청은 2019. 8. 19. 취하되었다.

(4) 원고는 2019. 8. 9. 피고에게 이 사건 합의가 피고에 의하여 파기되었거나 합의의사가 없었음에도 피고가 원고로부터 수령한 이 사건 합의서 제1항에 따른 금원을 합의파기 후 3개월이 지났음에도 돌려주지 않아 위 금원의 반환을 요구한다는 내용의 내용증명 우편을 보냈다.

(5) 이에 피고는 2019. 8. 13. 원고 측에 '이제 소송을 계속할 경우 (주)비가림의 피해는 더 커지리라 봅니다. 지난번 서로 합의본 합의를 수정해서 보내드립니다'라는 제목의 이메일을 보내고, 동일한 내용의 내용증명 우편을 보냈다. 여기에는 피고가 제안하는 합의서가 첨부되어 있는데 그 내용은 아래와 같다.

### 합의서

갑 상호: 코리아햅픽스 대표 △△△  
          주식회사 캐노픽스  
을 상호: 주식회사 비가림 대표이사 ♥♥♥  
          주식회사 와우 대표이사 ○○○

갑과 을은 지난 2010년 4월 25일부터 캐노픽스 대리점으로 들어와 2019년 7월 14일 현재까지 벌어진 갑과 을의 그동안의 형사고소와 민사소송 등을 2019년 4월 29일 갑과 을 최종 합의하였으나 날짜가 기입되지 않아 그 합의서 토대로 연장 수정하여 아래와 같이 합의한다.

1. 을은 2019년 4월 29일 합의서 내용인 명예훼손 비용을 갑에게 돌려준다.
2. 을은 2019년 4월 29일 합의서 내용인 일간지와 경제지 사과문 광고를 취소하는 대신 A4 용지 2장용량의 사과문을 2013년부터 피해준 캐노픽스 본사와 대리점 사장님들과 캐노픽스 직원들에게 등기우편 2019년 8월 25일까지 발송한다. 이로써 사과문을 대신한다. 피해자 주소는 캐노픽스 본사가 제공한다.
3. 을은 본인의 자식들과 회사의 특허, 디자인, 상표 모두를 2019년 4월 29일 합의서 내용대로 갑에게 2019년 8월 25일까지 이전한다.
4. 을은 2019년 4월 29일 합의서 내용인 비가림 PC 브라켓 금형 모두와 그에 따른 알루미늄 압출금형을 갑에게 2019년 8월 25일까지 합의서 내용대로 무상으로 소유권 이전한다.
5. 갑은 위 합의서 1. 2. 3. 4. 내용 전체가 이행되었을 때 을의 부동산에 대하여 을의 재산을 보존해주며 가압류 및 강제경매를 할 수 없다.
6. 갑과 을은 지금까지의 손해배상인 변호사 비용과 변리사 비용을 청구할 수 없다.
7. 갑은 위 합의서 1. 2. 3. 4. 내용 전체가 이행되었을 때 을을 나라장터 쇼핑몰에서 차양제품 판매를 허락하며 대리점계약과 동시에 차양브라켓을 대리점 가격으로 공급받도록 한다.
8. 갑은 위 합의서 1. 2. 3. 4. 내용 전체가 이행되었을 때 을의 주식회사 비가림 상호 사용을 허락한다.
9. 갑은 을에게 기동특허를 을의 명의로 허락한다.
10. 갑은 을의 회사와 자식 외 8촌이내 외가나 친가 사람들이 차양제품 관련 특허를 출원 및 등록을 할 수 없다.
11. 갑은 위 합의서 1. 2. 3. 4. 내용 전체가 을이 이행되었을 때 갑이 형사고소한 명예훼손 형사고소, 디자인침해 형사고소, 상표법위반 형사고소, 공문서위조 형사고소, 부정경쟁방지법과 정보통신비밀에 관한 법률위반 형사고소 등이 형사자동소멸되며 이 합의서가 증거가 됨을 서로 확인하고 인정한다. 갑은 2019년 8월 30일까지 취하한다.
12. 갑은 위 합의서 1. 2. 3. 4. 13. 내용 전체가 이행되었을 때 판매중지가처분과 부동산 가압류 업무방해로 인한 손해배상 소송을 중단 2019년 8월 30일까지 취하한다.

## 권리범위확인심판

13. 을은 현재의 갑과의 특허심판과 소송을 2019년 8월 25일까지 취하한다.

위 합의서 내용을 서로 존중하며 갑과 을은 이에 합의한다.

2019년 8월 13일

갑 상호: 코리아햏픽스 대표 △△△

주식회사 캐노픽스

을 상호: 주식회사 비가림 대표이사 ♡♡♡

주식회사 와우 대표이사 ○○○

(6) 피고는 2019. 8. 15. 원고 측에 '새로운 합의문 작성을 하기 위해 빠른 연락 바랍니다'라는 내용의 문자메시지를 보냈다.

(7) 원고는 2019. 8. 19. 피고와 다시 합의할 것을 권유하는 ◇◇◇ 이사에게, 합의를 지키지 않은 것은 피고니까 법대로 하라면서 거절 의사를 표명하였다.

(8) 피고는 2019. 10. 4. 원고 측이 2015년부터 2019년 3월경까지 약 100건이 넘는 심판청구를 하여 피고의 업무를 방해하였다는 이유로 대전지방법원 논산지청 2019형제4564호로 고소하였다.

(9) 피고는 2019. 12. 18. 원고를 상대로 이 사건 합의서 제4항의 금형 등의 인도를 청구하는 유체동산인도청구의 소를 대전지방법원 논산지원 2019가합2728호로 제기하였다가 2019. 12. 30. 소를 취하하고 2020. 1. 10. 다시 대전지방법원 논산지원 2020가합1028호로 소를 제기하였다.

(10) 원고 측은 2020. 1. 8. 피고에게 이 사건 합의가 2019. 8. 9.경 취소, 해제되었으므로 원고가 지급한 76,850,000원과 이자를 돌려 달라고 요청하는 내용의 내용증명우편을 보냈다.

[인정 근거] 이 법원에 현저한 사실, 다툼 없는 사실, 앞서 든 증거, 갑 제23~30, 46~49, 51~57, 62, 63호증, 을 제13~17, 20~22호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

#### 4) 판단

위 인정 사실에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 원고가 이 사건 소를 제기하고 피고가 원고에 대하여 형사고소 및 민사소송을 제기한 2019. 5.경 또는 늦어도 원고가 피고에게 이 사건 합의 파기에 따른 금원의 반환을 요구하고 피고가 새로운 합의문을 제안하였으나 거절된 2019. 8.경에는, 원고와 피고가 이 사건 소를 비롯한 민형사상 소송 및 심판 청구를 유지하며 다투는 등 이 사건 합의 내용을 실현하지 아니할 당사자 쌍방의 의사가 객관적으로 일치되어 이 사건 합의가 묵시적으로 해제되었다고 봄이 타당하다.

가) 이 사건 합의는 그 문언상 이 사건 합의서 제1항의 의무가 이행되는 것을 조건으로 원·피고 모두에게 계속 중인 민형사상 소송 및 심판청구를 취하할 의무가 발생하도록 한 것임이 명백하다. 그런데 앞서 살핀 바와 같이 원고는 2019. 4. 30. 피고에게 76,850,500원을 송금함으로써 이 사건 합의서 제1항의 의무를 이행하였다. 따라서 원고와 피고에게 상호 민형사상 소송 및 특허청 심판청구 등을 취하할 의무가 발생하였다.

나) 그러나 피고는 원고 측에 대한 2019. 4. 23.자 명예훼손 고소를 취하하기는커녕 이 사건 합의 후인 2019. 5. 10. 원고를 디자인침해 및 부정경쟁방지법 위반으로 추가 고소하였다. 한편 원고 측은 피고를 상대로 제기하였던 심판청구를 취하하였으나, 피고가 동의서를 제출하지 않아 심판이 계속되었다.

다) 원고 측과 ◇◇◇ 간의 2019. 5. 10.자 통화 녹취록 내용에 비추어 보면, ◇◇◇은 위와 같은 피고의 형사고소가 이 사건 합의의 취지에 벗어나는 것임을 피고에게

## 권리범위확인심판

알리고 피고의 형사고소를 막으려고 노력한 것으로 보인다. 그러나 피고는 ◇◇◇의 만류에도 불구하고 형사고소를 강행하였다.

라) 원고는 ◇◇◇으로부터 이러한 사실을 전해 듣고, 피고에게 심판청구 취하 동의 및 형사고소 취하 등 이 사건 합의를 이행하고 원고 측 대리점에 대한 침해통보를 중지해 달라고 요청하였으나 피고가 거부하자 이 사건 소를 제기하였다.

마) 피고는 이 사건 소가 제기되자 소송대리인을 선임하였음에도 이 사건 합의에 대하여 주장하지 않은 채 본안에 관해서만 다투다가 소 제기 후 7개월이 지나서야 비로소 이 사건 합의를 근거로 본안전항변을 하기 시작하였고, 이에 대하여 무지에 의하여 늦어졌다고 주장할 뿐 합리적인 이유를 설명하지 못하고 있다.

바) 피고는 2019. 5. 10.자 추가 고소 외에도, 2019. 5. 21. 원고를 상대로 영업방해에 따른 손해배상청구를 의정부지방법원 고양지원 2019가단81694호로 제기하고, 2019. 6. 19. 대전지방법검찰청 2019형제5031호로 상표법위반 혐의로 원고 측을 고소하고, 2019. 6. 20. 원고 및 원고 대리점을 상대로 서울중앙지방법원 2019카합21044호로 디자인침해금지가처분을 신청하는 등 다수의 형사고소 및 민사소송을 제기하였다.

사) 원고는 2019. 8. 9. 피고에게 이 사건 합의가 3개월 전에 이미 파기되었음을 통지하였는데, 이에 대하여 피고는 이 사건 합의가 취소, 해제되지 않았다고 다투거나 원고의 채무불이행을 지적하지 않고, 이 사건 합의서 제2~4항의 의무를 선이행으로 한 것을 포함한 새로운 합의를 제안하였다.

아) 피고는 이 사건 소송에서 본안전항변을 하면서도 한편으로는 원고 측에 대한 형사고소 및 민사소송을 취하하지 않았다. 그리하여 2019. 12. 31.에는 원고 측에 대한 명예훼손 고소 사건에 대하여 대전지방법검찰청 2019형제5332호로 불기소처분이 내려졌고, 2020. 2. 12.에는 의정부지방법원 고양지원 2019가단81694호 손해배상청구 사건에서

피고의 청구를 기각하는 판결이 선고되었다. 더욱이 피고는 원고를 상대로 특허심판원의 등록무효 심결에 불복하는 소송(2019허8613호)을 제기하기도 하였다.

자) 이에 대하여 피고는, 원고의 이 사건 합의서 제2~4항의 의무는 주된 의무로서 제7항의 의무와 동시이행관계에 있는 것인데, 원고가 제2~4항의 의무에 대해 어떠한 이행제공조차 하지 않고 제7항의 의무 이행만 요구하였기에 제2~4항의 의무의 이행을 압박하기 위해 피고가 원고 측을 상대로 형사고소 및 민사소송 등을 제기하기에 이른 것일 뿐 이 사건 합의에 반하는 행위라 볼 수 없다고 주장한다. 그러나 동시이행관계에 있는 자신의 의무는 어떠한 이행제공도 하지 않은 채 상대방 의무의 이행을 요구할 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 합의서 제7항은 제1항의 판결문 금액이 입금된 후에는 상호 소를 취하할 의무가 있음을 규정하고 있을 뿐, 제2~4항의 원고의 의무와 연동되어 있다거나 어떠한 상관관계에 있다고 볼 아무런 근거가 없다(피고도 이러한 점이 합의서에 기재되어 있지 않은 것은 인정하고 있다). 오히려 피고가 ◇◇◇의 만류에도 불구하고 형사고소를 강행한 점을 비롯하여 피고가 제기한 명예훼손, 디자인침해 및 부정경쟁방지법 위반, 상표법 위반 등의 형사 고소 및 업무방해를 이유로 한 손해배상 청구 등의 경위 및 내용에 비춰보면, 이러한 일련의 행위가 이 사건 합의 제2~4항의 이행과 직접적인 연관이 있다고 보기 어렵다. 다만 피고는 이 사건 합의 제4항의 이행과 관련하여 유체동산인도청구의 소를 제기하였으나, 이는 원고가 이 사건 합의의 파기를 통지한 2019. 8. 9.로부터 3개월이 지난 시점으로서, 피고가 이 사건 소에서 처음으로 부제소 합의를 주장한 2019. 12. 9.로부터 얼마 지나지 않은 시점에 제기된 것이다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

#### 다. 소결론

이 사건 합의는 묵시적으로 합의해제되었다고 봄이 타당하므로, 이를 지적하는 원고

## 권리범위확인심판

의 재항변은 이유 있고 결국 피고의 본안전항변은 이유 없다.

### 2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

#### 가. 당사자 주장의 요지

##### 1) 원고의 주장 요지

아래와 같은 이유로 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

가) 확인대상디자인은 등록디자인의 출원 전에 공지된 선행디자인들과 전체적인 심미감이 유사하여 자유실시디자인에 해당하므로 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다.

나) 등록디자인은 선행디자인들과 심미감이 유사하여 등록무효의 심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다. 따라서 확인대상디자인은 등록디자인과 대비할 필요 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.

##### 2) 피고의 주장 요지

아래와 같은 이유로 이 사건 심결에는 어떠한 위법이 없다.

가) 선행디자인 1의 경우 등록디자인의 출원일 이전에 공지되었음을 인정하기 어렵고, 선행디자인 2는 일반인의 출입이 엄격히 통제되는 군부대에 설치된 것으로 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 놓였다고 단정할 수 없어 공지되었다고 보기 어렵다. 따라서 확인대상디자인은 자유실시디자인에 해당한다고 보기 어렵다.

나) 설령 선행디자인 1이 등록디자인의 출원일 이전에 공지되었다고 하더라도 등록디자인은 선행디자인 1이 수록된 카탈로그가 발간된 것으로 주장되는 때로부터 6개월 이내에 출원되었고, 선행디자인 1은 피고의 대리점이었던 원고가 피고가 웹하드에 올린 디자인을 도용한 것으로 피고의 의사에 반하여 공지된 것이다. 따라서 선행디자인

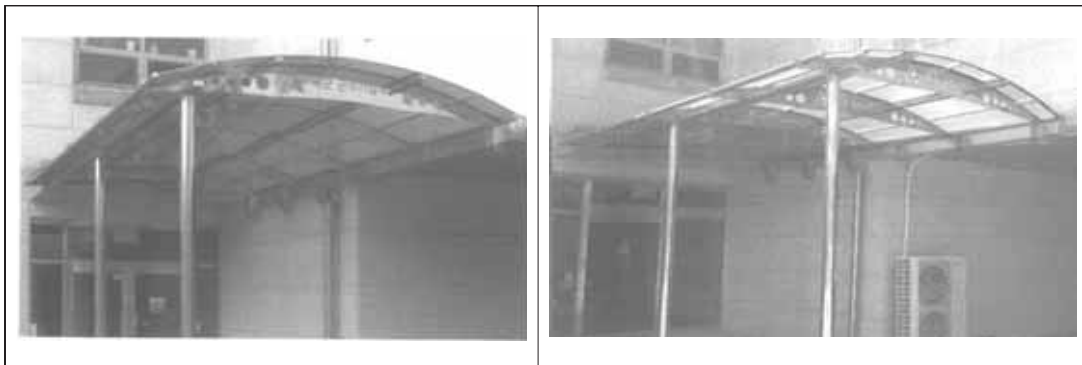
1은 권리자인 피고의 의사에 반하여 공지된 것이고 등록디자인은 신규성 상실의 예외에 해당하여 무효사유가 없다.

다) 선행디자인들이 등록디자인의 출원일 전에 공지되었다고 보기 어려워 등록디자인에 무효사유가 있다고 보기 어렵다.

라) 확인대상디자인은 등록디자인과 디자인의 대상이 되는 물품이 차양용 프레임으로 동일하고, 유사한 심미감을 가져 등록디자인의 권리범위에 속한다.

#### 나. 선행디자인 2의 공지 여부

1) 갑 제8~10, 15, 22호증의 각 기재 및 영상과 이 법원의 육군군수사령부 본부근무 대대장에 대한 각 사실조회 결과에 변론 전체의 취지를 종합하면 ① 육군군수사령부에서 2012. 8. 21. 대성이앤지 주식회사에 공사번호 2012-09697호로 캐노피 설치·보수공사를 맡긴 사실, ② 대성이앤지 주식회사는 2012. 9. 14. 주식회사 캐노픽스와 위 공사와 관련하여 물품납품설치계약을 체결한 사실, ③ 주식회사 캐노픽스는 2012. 8. 24.부터 2012. 9. 21.까지 국방조달시스템에서 개찰된 시설보수공사(공사번호 2012-09697)로 육군군수사령부 본청 전산기계실 앞 캐노피(아치형)를 설치한 사실, ④ 위 시설은 아래 그림과 같이 최초 설치시부터 2019. 5. 30.까지 최초 설치상태로 유지되고 있는 사실이 인정된다.



## 권리범위확인심판

위 인정 사실에 의하면, 선행디자인 2는 이 사건 등록디자인의 출원 전인 2012. 9. 21. 국내에서 공지된 디자인이라 봄이 타당하다.

2) 이에 대하여 피고는 선행디자인 2는 일반인의 출입이 엄격하게 통제되고, 내부 구조, 배치나 구체적 시설이 그 자체로서 군사기밀인 군부대에 설치된 것으로서 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 놓여있다고 단정할 수 없어 공지되었다고 보기 어렵다고 주장한다.

구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부개정되기 전의 것) 제5조 제1항 제1호는 공업상 이용할 수 있는 디자인이라고 하더라도 그 디자인이 등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인에 해당하는 경우에는 디자인 등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 '공지되었다'고 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고, '공연히 실시되었다'고 함은 디자인의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2015후239 판결, 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 참조).

그런데 선행디자인 2는 건물에 일반적으로 설치되는 '차양용 프레임'에 관한 디자인으로서 군사 기밀이라거나 육군군수사령부 본연의 업무와 상관이 있다고 보기 어려우므로, 육군군수사령부 직원들에게 이를 비밀로 해야 할 직무나 계약 또는 상관습상의 의무가 없다. 그렇다면 선행디자인 2가 육군군수사령부 본청 전산기계실에 설치되어 인도된 것만으로 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓였다고 할 수 있고, 을 제12호증의 영상에서와 같이 육군군수사령부가 내부 구조, 배치나 구체적 시설이 그 자체로서 군사기밀이거나, 외부인 누구나가 마음대로 들어갈 수 있는 곳이 아니라고 하더라도 이를 달리 볼 것은 아니다.

따라서 피고의 주장은 받아들이지 아니한다.

#### 다. 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부



##### 1) 관련 법리

등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 참조).

##### 2) 확인대상디자인과 선행디자인 2의 대비

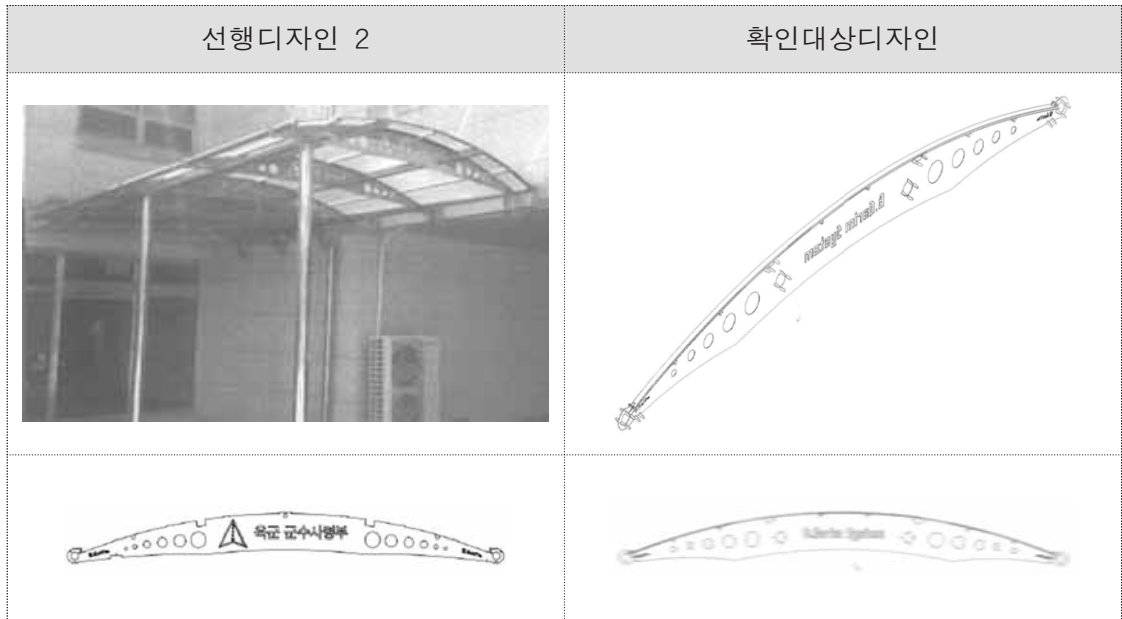
가) 확인대상디자인과 선행디자인의 대상물품은 모두 '차양용 프레임'에 관한 것으로서, 그 용도와 기능이 동일한 물품에 해당한다.

나) 확인대상디자인과 선행디자인 2는 ① 위쪽은 완만한 반원형으로 형성되고, 아래쪽은 3개의 곡선부가 형성되어 있는 점, ② 차양용 프레임의 위쪽 형상에 있어서, 연결 파이프 안착부가 정면의 중앙을 중심으로 좌우측에 각각 1개씩 형성되어 있는 점, ③ 차양용 프레임의 아래쪽 형상에 있어서, 중앙 곡선부가 중앙에 있고 그 좌우측에 좌측 곡선부와 우측 곡선부가 형성되어 있는 점, ④ 차양용 프레임의 가운데 형상에 있어서, 1공 내지 6공이 정면의 중앙을 중심으로 대칭적으로 좌우측에 형성되어 있는 점 등에서 공통된다.

반면, 확인대상디자인과 선행디자인 2는 ㉠ 보조 파이프 안착부 형상에 있어서, 확인대상디자인에서는 와 같이 홈이 아주 작은 형태로 중앙에 2개, 좌우측에 각각 2개씩으로 보조 파이프 안착부가 형성되나, 선행디자인 2에서는 와 같이 보조 파이프 안착부는 홈이 아주 작은

## 권리범위확인심판

형태로 중앙에 1개, 좌우측에 각각 1개씩 형성되어 있는 점, ㉔ 확인대상디자인의 중앙에는 'B.Garim System'이라는 문구가 새겨져 있으나, 선행디자인 2의 중앙에는 '로고+ 육군 군수사령부'라는 문구가 새겨져 있는 점에서 차이점이 있다.



그런데 차이점 ㉓은 차양용 프레임을 설치하였을 때 보는 사람의 눈에 잘 띄지 않는 미세한 차이에 불과하고, 차이점 ㉔은 제작사의 상표 또는 차양이 설치되는 기관을 표시하기 위한 것으로 이로 인하여 전체적인 심미감에 영향을 주는 부분이라고 보기 어렵다. 반면, 양 디자인의 공통점은 전체적인 형상, 차양용 프레임의 가운데 부분과 관련된 것으로 보는 사람의 주의를 집중시키는 부분에 해당한다. 따라서 위 공통점들로 인하여 양 디자인은 전체적으로 유사한 심미감을 가진다.

3) 결국, 확인대상디자인은 등록디자인의 출원 전에 공지된 선행디자인 2와 유사하므로 자유실시디자인에 해당한다고 봄이 타당하다.

자유실시디자인에 해당한다.

### 3. 결론








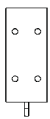






따라서 확인대상디자인은 자유실시디자인이므로 등록디자인과 대비할 필요도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

## 【요지49】 소극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당2631	기각	2019. 3. 19.
특허법원	2019허3922	인용	2020. 4. 24.
대법원	2020후10551	기각(심리불속행)	2020. 8. 27.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인
 [사시도]	 [사시도]
  [정면도]                      [배면도]	  [정면도]                      [배면도]
  [좌측면도]                      [우측면도]	  [좌측면도]                      [우측면도]
  [평면도]                      [저면도]	  [평면도]                      [저면도]
▶ 등록번호: 제30-0732874호 ▶ 출원일/등록일: 2013.5.9./2014.2.28. ▶ 물품: 차양용 지지 프레임	▶ 물품: 차양용 지지 프레임

## 1. 본안전항변에 관한 판단

### 가. 피고의 본안전항변

1) 피고는 2019. 4. 29. 원고와 사이에 이미 진행 중이거나 향후 진행 가능한 일체의 형사, 민사 및 산업재산권 관련 분쟁을 깨끗이 종결하기로 하는 합의(이하 '이 사건 합의'라 한다)를 하였고, 이 사건 합의서 제7항에서 상호 민형사상 소송 및 특허청 심판 청구 등을 최종적으로 취하할 것을 합의하였으므로, 원고가 피고를 상대로 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소는 소의 이익이 없어 각하되어야 한다고 주장한다.

2) 살피건대, 아래와 같은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제33, 40호증, 을 제5호증의 각 기재를 종합하면 이를 인정할 수 있다.

① 원고 대표이사 ♥♥♥과 ♥♥♥의 남편 ○○○(이하 '원고 측'이라 한다)은 2019. 4. 29. 피고와 아래와 같은 내용의 이 사건 합의를 하였다.

### 합의서

본 합의서는 2019년 4월 10일 갑이 을에게 보낸 이메일(이하 '이 사건 합의제안 이메일'이라 한다)에서 언급된 사건들로 인해 이미 진행중이거나 향후 진행가능한 일체의 형사, 민사 및 산업재산권 관련 분쟁을 깨끗이 종식하거나 예방하기로 하는 데 뜻을 같이 하고 갑과 을은 아래와 같이 합의한다.

1. 을은 상표권침해관련소송판결문에 의해 갑으로부터 받은 명예훼손 피해배상금을 갑에게 송금한다.
2. 일간지에 사과문을 공고한다(매경과 기타 일간지 1곳 17\*18 cm)
3. 을은 차양관련 특허 및 상표 디자인의 명의를 갑의 명의로 이전한다.
4. 을과 PC 차양브라켓 금형을 갑에게 양도한다.
5. 갑과 을은 분쟁으로 인해 발생한 비용 등에 대한 배상은 추후 논의 변호사 입회 하에 합의하기로 한다.
6. 갑은 을에게 갑의 캐노픽스 대리점으로 영업할 수 있도록 한다.

## 권리범위확인심판

7. 갑과 을은 합의서를 작성하고 1번항의 판결문 금액이 입금된 후에는 상호 민형사상 소송 및 특허청 심판청구 등은 최종적으로 변호사 입회하에 취하한다.

2019년 4월 29일

갑: 코리아 핫픽스 △△△

을: 1. 주식회사 비가림 대표이사 ♡♡♡

2. ○○○

3. ♡♡♡

4. 주식회사 와우 대표 ○○○

② 원고는 이 사건 합의서 제1항에 따라 2019. 4. 30. 의정부지방법원 고양지원 2015가합72804(본소), 2015가합74442(반소) 사건의 최종 확정판결에 기하여 피고로부터 받은 76,850,500원을 피고에게 송금하였다.

3) 위 인정 사실에 따르면, 이 사건 합의서 제7항에서 이 사건 합의서 제1항의 의무가 이행된 후에는 원·피고 상호간에 민형사상 소송 및 특허청 심판청구 등을 최종적으로 변호사 입회하에 취하한다는 취지로 정하고 있고, 원고가 이 사건 합의서 제1항의 의무를 이행한 사실이 인정되므로, 특별한 사정이 없는 한 이 사건 소는 이 사건 합의에 위배되어 제기된 것으로서 법률상 이익이 없다.

### 나. 원고의 재항변에 대한 판단

#### 1) 원고 주장 요지

원고는 이 사건 합의가 피고의 기망행위 및 강박으로 취소되었거나, 합의해제되었거나, 피고의 의무불이행으로 해제되었으므로, 이 사건 소는 법률상 이익이 있어 적법하다고 재항변한다.

## 2) 관련 법리

소취하 계약도 당사자 사이의 합의에 의하여 해제할 수 있음은 물론이다. 그리고 계약의 합의해제는 명시적인 경우뿐만 아니라 묵시적으로도 이루어질 수 있는 것이므로 계약 후 당사자 쌍방의 계약 실현 의사의 결여 또는 포기가 쌍방 당사자의 표시행위에 나타난 의사의 내용에 의하여 객관적으로 일치하는 경우에는, 그 계약은 계약을 실현하지 아니할 당사자 쌍방의 의사가 일치됨으로써 묵시적으로 해제되었다고 해석함이 타당하다(대법원 2002. 1. 25. 선고 2001다63575 판결 등 참조).

## 3) 인정 사실

### 가) 이 사건 합의에 이른 경위

(1) 피고는 2019. 4. 10. 원고 측에 합의를 제안하는 내용의 이메일을 보냈다. 위 메일에서 피고는 피고가 현재까지 준비한 소송으로 ① 영업 방해 형사고소(108건의 특허심판 및 5만여 장의 소송서류), ② 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다)위반 형사고소, ③ 명예훼손 형사고소(인터넷에서 부정경쟁행위로 벌어들이는 매출이 120억 원대로 추정된다 배포 등 다수) 등이 있음을 밝히고, 아래와 같은 내용의 합의안을 제안한 후 답변이 오지 않을 경우 위 손해배상과 형사소송을 진행할 것이라는 입장을 밝혔다.

제가 제안합니다!

- ㉠ 현재 진행중인 특허심판과 형사고소 그리고 손해배상을 취하할 것을 제안합니다.
- ㉡ 특허심판원 디자인침해 브라켓 생산 및 판매를 중지할 것을 제안합니다.
- ㉢ 사과문 제출을 원합니다.
- ㉣ 귀하들의 PC 금형 값에 대한 보상을 해주겠습니다 - 금형값을 매달 100만원씩 분할 주는 것으로
- ㉤ 귀하들의 부동산과 동산을 손해배상과 형사건으로 압류하지 않을 것입니다.
- ㉥ 이 비가림 차양업계를 떠날 것을 바랍니다.

## 권리범위확인심판

(2) 이에 대하여 원고 측은 2019. 4. 16. 피고에게 메일을 보내어 아래와 같이 원고 측이 생각하는 합의안을 보냈다.

### 합의문

1. 갑과 을은 현재 진행중인 모든 소송(특허심판, 형사, 민사 등)을 취하한다.
2. 을은 을이 개발한 별지 기재 차양브라켓 금형 4벌을 갑에게 인도하고, 갑은 을을 대신하여 해당 브라켓과 고정대 등을 이들을 공급받아온 이들에게 계속 공급한다.
3. 갑과 을은 현재 시점 기등록된 차양관련 등록 특허, 실용신안 또는 디자인에 대하여 상호 통상실시권을 부여하고 더 이상 이로 인한 분쟁이 발생하지 않도록 한다.
4. 갑은 상기 금형의 대가로 을에게 1억원을 지급하고, 을은 일금 1억원을 지급받는 즉시 B.GARIM PC 차양브라켓 금형을 갑에게 인도하며 향후 PC 차양 브라켓을 개발하지 않을 것을 약속한다.

(3) 원고 측은 2019. 4. 19. 피고를 방문하여 합의안에 대하여 조율하였고, 같은 날 대전지방법검찰청 논산지청에 피고에 대한 특수절도 및 명예훼손 혐의의 형사 고소를 취하하였다.

(4) 원고 측은 2019. 4. 22. 피고를 상대로 대전지방법원 논산지원 2019가단20514호로 제기한 손해배상청구의 소를 취하하였고, 피고는 같은 날 소취하동의서를 제출하였다.

(5) 피고는 2019. 4. 23. 원고 측을 명예훼손 혐의로 논산경찰서에 고소하였다. 위 고소 사건은 대전지방법검찰청 논산지청이 2019형제5332호로 위 사건을 수사하고 2019. 12. 31. 피고가 이미 같은 내용으로 불기소처분을 받은 바 있다는 이유로 고소를 각하하는 불기소처분을 함으로써 종결되었다.

나) 이 사건 합의 이후 이 사건 소 제기 전까지의 사정

(1) 원고는 2019. 4. 30. 피고에게 이 사건 합의서 제1항에 따라 76,850,500원을 송금하였고, 원고 측은 2019. 5. 2. 피고에게 일간지에 공고할 사과문 초안을 보냈다.

(2) 피고는 2019. 5. 8. 원고 측 대리점들에 대하여 ‘캐노픽스 등록디자인 침해제품 통보건’이라는 제목으로, 원고 측이 피고를 상대로 한 심판청구 사건에서 패소심결을 받았다고 원고 측으로부터 피고의 디자인 침해 제품을 공급받아 판매하는 것을 계속할 것인지 중단할 것인지 결정하라고 통보하였다.

(3) 피고는 2019. 5. 10. 원고를 디자인침해 및 부정경쟁방지법 위반 혐의로 고소하였다. 위 고소 사건은 2019. 9. 30. 대전지방법검찰청 논산지청이 원고 측이 실시한 제품이 자유실시디자인에 해당하거나 피고 디자인에 무효사유가 있어 권리남용의 가능성이 있고, 영업비밀이 특정되지 않았거나 영업비밀이라고 보기 어렵다는 이유로 불기소 처분(혐의없음)을 함으로써 종결되었다.

(4) 원고 측은 2019. 5. 10. 피고가 대표로 있는 코리아핫픽스의 이사 ◇◇◇과 아래와 같은 내용의 전화통화를 하였다.

◇◇◇ 이사: 거기 사장님이 메일로 뭐. 뭐라고 해서 보냈어요? 임사장한테?  
♡♡♡ 사장: 사장님이 저한테. 어. 빨리 사과문 그거 하라고.  
◇◇◇ 이사: 그런데 사과문 하는 게 중요한 게 아니고. 지금 이제 서로 고소 안 하기로 했잖아요.  
♡♡♡ 사장: 그런데 사. 사장님이 취소를 안 하셨잖아요. 하나도. 저희는 다 취하했는데 서류가 다. 와가지고.  
◇◇◇ 이사: 글썸. 그거 말고. 아. 그런데 추가로 하고 있으니까 내가 그러면 안 된다고. 그런 데에 상관하지 말라고.  
♡♡♡ 사장: 그러니까. 저. 약속을 파기하시는 거예요 그러면.  
◇◇◇ 이사: 글썸. 내가 보기에 는 저기. 그러면 더 이상 있는 것도 취소해야 할 판인데 자꾸. 지금 계속 뭐. 오늘 특허청에 뭐. 고소하러 간다고. 간다

권리범위확인심판

하더라구. 그래서 “아니, 합의를 해놓고 고소를 자꾸 하면, 합의한건데 그게 말이 되는거냐” 그랬더니 상관하지 말라고 그러면서 그냥 가네?

(중략)

◇◇◇ 이사: 글썸. 원진 모르겠어. 좌우시간에 그거 가지고. 그. 내가 보기에는 그렇게 해가지고는 합의가 안 될텐데. 그래서 내가 “그러면 합의를 파괴하는 거다. 지금 고소한 것도 다 취소해야할 판인데 왜 자꾸. 추가로 고소를 하나. 그러면 안 된다.” 그랬더니 저. 나보고 상관하지 말래. 지가 알아서 한다고.

♡♡♡ 사장: 그 왜 돈까지 송금하라고 그러서가지고는

◇◇◇ 이사: 글썸 말이야. 돈.

(중략)

♡♡♡ 사장: 그니까 사장님은 저희를 그냥 죽이시려는 거 같아요. 파산시키려고 하는 거 같은데요. 계속 괴롭게 하면서.

◇◇◇ 이사: 뭐, 왜 그러냐니까 다 그렇게 한 다음에 다, 나중에 다 뭐. 그걸로 해서 저거 한다는데 그건 말이 안 되는 건데. 합의한 게 해가지고.

♡♡♡ 사장: 그러면 해달라는 거만 다 해놓고. 그 다음에 뭐. 지금 단계에서는 안 사장님이 해주셔야 되는게 있는데. 그거 안하시고.

◇◇◇ 이사: 글썸 말이야. 내가 그래서 얘기를 했거든. 여기서 내가 그. 오늘 아침에 그 구체적으로 1. 2. 3. 4 조항에 대해서 한 거. 안 한 거 이렇게 해서. 여기 우리가 해줘야 될 거. 이렇게 했더니 알았다고. 해가지고 자기가 알아서 한다고. 간섭하지 말라고 그러면서 고소하러 가셨어.

(중략)

◇◇◇ 이사: 그래서 잘 생각, 생각해보세요. 그거를 하고 뭐. 나중에 다 합의를 해준다 그러는데. 그거 내가 어저께는 그 두 가지만 얘기해서 그거 하면은 나머지는 다 해결. 합의를 하겠다고 그래서 내가 어저께 문자 썼는데. 지금은 또 그렇게 고소하니, 그런 상태에서 그걸 할 수 있는지 난 의문이 가가지고.

♡♡♡ 사장: 저는. 저는 못하죠. 지금. 지금 취하를 하나도 안하셔가지고 서류가 이게 왔다니까요! 서류를 우리가. 취하 통지, 취하 신고한 것이 동의서가 없으니까 안 됐다고 다 왔어요. 지금 도로. 지금 특허청에서 다 왔어

요. 그래서 사장님이 하도 취하 안하셨. 내가 그. 변리사들한테도 얘기 하는데. 변리사하고 통화도 안 되고 하는데. 그그. 뭐. 말하기를 대표 이사가 지금 없기 때문에 뭐. 그런 소리 하더라고요.

◇◇◇ 이사: 음. 좌우지간 사람이 원래 그 합의서대로 서로가 이행을 해야 되는데. 우리 안사장님은 다른 길로 가가지고 내가 어떻게 해야 될지 모르겠어. 내가 그래서, 더 이상 간섭하지 말라니까 내가 얘기도 못 하고.

♡♡♡ 사장: 하. 그러니까요. 그냥 법대로 하자는 거 같은데요? 법대로 할려면 그, 송금하라고 하지 말으셔야지.

◎◎◎ 이사: 그쵸. 법대로 하면 돈 줘야 된다 얘기했더니 뭐. 자기 돈이래서 아니. 그거는 맡겨놓은 돈이라고 분명히

♡♡♡ 사장: 그런 합의를 하기 위해서 먼저 하라니까 그냥. 사실은 할 필요도 없는 데 했는데.

◇◇◇ 이사: 그렇죠. 그거 합의하는 조건으로 해서 준거지. 그거는 다른 돈이 아니다. 합의를 파기하면 돈을 줘야 된다. 내가 분명히 얘기했어요.

♡♡♡ 사장: 아. 이사님 지금 안 사장님 많이 기분이 그러셔갖고 그럴 수도 있는데 저는 차분히 하면서. 뭐. 매 때리면 맞아야죠. 맞으면서 저희도. 저희는 방어를 해야지. 제가 또 직원들도 있고 하는데. 그냥 마음대로 사실 다 그렇게 할 수는 없잖아요.

(중략)

♡♡♡ 사장: 그러니까 그렇게 파기하는 행동을 하시는 거는. 이렇게 생각했으면은 제가 이거. 답변서라도 뭐라도 냈죠! 취하통지서만 내고 지금 다 돌아왔어요. 반려됐다고!

◇◇◇ 이사: 그래서 나는. 나는 저기 뭐야. 뭐. 사장님이 뭐, 사과문 내라. 이거는 좋은데 그러면 사장님도 이행을 해야 되는데 그거만 해가지고 나중에 안되면 괜히 임 사장님만 입장 난처해지는 거잖아. 해가지고.

(중략)

♡♡♡ 사장: 예. 하시는거 보니까 막 가시는 거 같은데. 이럴 때는 또 저희도 그냥. 그 뭐야. 방어는 해야겠죠 최소한. 응. 하자는 대로는 못 하잖아요. 우리도.

◇◇◇ 이사: 그. 그런 뜻만 잘 전해주세요. 사장님한테. 임 사장님이 그거 지금 서로 이렇게 이해하면서 서로.

## 권리범위확인심판

♡♡♡ 사장: 네. 제가 그렇게 메일은 썼어요.

◇◇◇ 이사: 응. 그래요.

(5) 원고는 이 사건 합의에 따라 피고와 사이에 분쟁 중이던 다수의 심판 사건들에 대하여 특허심판원에 심판청구 취하서를 제출하였으나, 피고는 이에 대한 동의서 제출을 거부하였다.

원고 측은 2019. 5. 13. 피고에게 아래와 같은 메일을 보내 심판청구 취하 동의 및 형사고소 취하 등 이 사건 합의를 이행할 것을 요청하였으나 피고는 거부하였다.

△△△ 사장님,

지난 금요일 저희 거래처들로부터 “코리아햅픽스로부터 침해통보를 받았다”는 청천벽력 같은 소리를 듣게 되었습니다. 합의에 따라 취하동의서와 형사고소 취하를 기다리고 있던 제가 저희 거래처들로부터 침해통보를 받았다는 소리를 들으니 무척 당혹스럽습니다. 안사장님, 우리가 지금 합의를 이행하는 과정에 있지 않습니까? 저희 거래처들에 내용증명 보내서 괴롭히는 일을 중지해 주시기 바랍니다. 간청드립니다.

(중략)

그동안 길게 다툰 점에 대해 다시 사과드리오니 4월 29일 합의안대로 이행해주시기를 다시 부탁드립니다. △△△ 사장님께서 합의를 이행하지 않으심으로써 심판청구 취하에 대한 동의서를 보내주시지 않아 시간이 그냥 허비되어 버렸고 답변서를 제출하지 않은 저희 청구들이 기각될 위기에 놓여 있습니다. 사실 이제 어떻게 해야 할지 모르겠지만 합의대로라면 더 이상 분쟁은 안할 것 아니겠습니까?

○○○ 대표가 소액심판 청구한 민사사건도 있더라구요. 저는 그것도 즉시 찾아내어 취하하였는데 그 건에 대해서는 안사장님께서 당일날 소취하 동의하였습니다. 그런데 다른 심판청구에 대해서는 동의서를 보내주시지 않고 있고, 형사건도 취하되지 않았습니다. 안사장님, 다시한번 간청드립니다. 합의안대로 제가 1번항의 금액을 송금하였으니 형사고소를 취하하여 주시고 심판청구건들에 대해서는 취하동의서를 주실 것을 부탁드립니다.

다) 이 사건 소 제기 및 그 이후의 사정

(1) 원고는 피고가 원고의 요청을 거부하자 2019. 5. 17. 이 사건 소를 제기하였고, 그 소장 부분은 2019. 5. 24. 피고에게 송달되었다.

(2) 피고는 2019. 5. 21. 의정부지방법원 고양지원 2019가단81694호로 원고를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하였다. 위 법원은 2020. 2. 12. 피고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다.

(3) 피고는 2019. 6. 20. 원고 및 원고 대리점을 상대로 서울중앙지방법원 2019가합21044호로 디자인침해금지가처분신청을 하였다. 위 가처분신청은 2019. 8. 19. 취하되었다.

(4) 원고는 2019. 8. 9. 피고에게 이 사건 합의가 피고에 의하여 파기되었거나 합의의사가 없었음에도 피고가 원고로부터 수령한 이 사건 합의서 제1항에 따른 금원을 합의파기 후 3개월이 지났음에도 돌려주지 않아 위 금원의 반환을 요구한다는 내용의 내용증명 우편을 보냈다.

(5) 이에 피고는 2019. 8. 13. 원고 측에 '이제 소송을 계속할 경우 (주)비가림의 피해는 더 커지리라 봅니다. 지난번 서로 합의본 합의서를 수정해서 보내드립니다'라는 제목의 이메일을 보내고, 동일한 내용의 내용증명 우편을 보냈다. 여기에는 피고가 제안하는 합의서가 첨부되어 있는데 그 내용은 아래와 같다.

#### 합의서

갑 상호: 코리아햅픽스 대표 △△△

주식회사 캐노픽스

을 상호: 주식회사 비가림 대표이사 ♥♥♥

주식회사 와우 대표이사 ○○○

## 권리범위확인심판

갑과 을은 지난 2010년 4월 25일부터 캐노픽스 대리점으로 들어와 2019년 7월 14일 현재까지 벌어진 갑과 을의 그동안의 형사고소와 민사소송 등을 2019년 4월 29일 갑과 을 최종 합의하였으나 날짜가 기입되지 않아 그 합의서 토대로 연장 수정하여 아래와 같이 합의한다.

1. 을은 2019년 4월 29일 합의서 내용인 명예훼손 비용을 갑에게 돌려준다.
2. 을은 2019년 4월 29일 합의서 내용인 일간지와 경제지 사과문 광고를 취소하는 대신 A4 용지 2장용량의 사과문을 2013년부터 피해준 캐노픽스 본사와 대리점 사장님들과 캐노픽스 직원들에게 등기우편 2019년 8월 25일까지 발송한다. 이로써 사과문을 대신한다. 피해자 주소는 캐노픽스 본사가 제공한다.
3. 을은 본인의 자식들과 회사의 특허, 디자인, 상표 모두를 2019년 4월 29일 합의서 내용대로 갑에게 2019년 8월 25일까지 이전한다.
4. 을은 2019년 4월 29일 합의서 내용인 비가림 PC 브라켓 금형 모두와 그에 따른 알루미늄 압출금형을 갑에게 2019년 8월 25일까지 합의서 내용대로 무상으로 소유권 이전한다.
5. 갑은 위 합의서 1. 2. 3. 4. 내용 전체가 이행되었을 때 을의 부동산에 대하여 을의 재산을 보존해주며 가압류 및 강제경매를 할 수 없다.
6. 갑과 을은 지금까지의 손해배상인 변호사 비용과 변리사 비용을 청구할 수 없다.
7. 갑은 위 합의서 1. 2. 3. 4. 내용 전체가 이행되었을 때 을을 나라장터 쇼핑몰에서 차양제품 판매를 허락하며 대리점계약과 동시에 차양브라켓을 대리점 가격으로 공급받도록 한다.
8. 갑은 위 합의서 1. 2. 3. 4. 내용 전체가 이행되었을 때 을의 주식회사 비가림 상호 사용을 허락한다.
9. 갑은 을에게 기동특허를 을의 명의로 허락한다.
10. 갑은 을의 회사와 자식 외 8촌이내 외가나 친가 사람들이 차양제품 관련 특허를 출원 및 등록을 할 수 없다.
11. 갑은 위 합의서 1. 2. 3. 4. 내용 전체가 을이 이행되었을 때 갑이 형사고소한 명예훼손 형사고소, 디자인침해 형사고소, 상표법위반 형사고소, 공문서위조 형사고소, 부정경쟁방지법과 정보통신비밀에 관한 법률위반 형사고소 등이 형사자동소멸되며 이 합의서가 증거가 됨을 서로 확인하고 인정한다. 갑은 2019년 8

월 30일까지 취하한다.

12. 갑은 위 합의서 1. 2. 3. 4. 13. 내용 전체가 이행되었을 때 판매중지가처분과 부동산 가압류 업무방해로 인한 손해배상 소송을 중단 2019년 8월 30일까지 취하한다.

13. 을은 현재의 갑과의 특허심판과 소송을 2019년 8월 25일까지 취하한다.

위 합의서 내용을 서로 존중하며 갑과 을은 이에 합의한다.

2019년 8월 13일

갑 상호: 코리아햅픽스 대표 △△△

주식회사 캐노픽스

을 상호: 주식회사 비가림 대표이사 ♥♥♥

주식회사 와우 대표이사 ○○○

(6) 피고는 2019. 8. 15. 원고 측에 '새로운 합의문 작성을 하기 위해 빠른 연락 바랍니다'라는 내용의 문자메시지를 보냈다.

(7) 원고는 2019. 8. 19. 피고와 다시 합의할 것을 권유하는 ◇◇◇ 이사에게, 합의를 지키지 않은 것은 피고니까 법대로 하라면서 거절 의사를 표명하였다.

(8) 피고는 2019. 10. 4. 원고 측이 2015년부터 2019년 3월경까지 약 100건이 넘는 심판청구를 하여 피고의 업무를 방해하였다는 이유로 대전지방법검찰청 논산지청 2019형제4564호로 고소하였다.

(9) 피고는 2019. 12. 18. 원고를 상대로 이 사건 합의서 제4항의 금형 등의 인도를 청구하는 유체동산인도청구의 소를 대전지방법원 논산지원 2019가합2728호로 제기하였다가 2019. 12. 30. 소를 취하하고 2020. 1. 10. 다시 대전지방법원 논산지원 2020가합1028호로 소를 제기하였다.

(10) 원고 측은 2020. 1. 8. 피고에게 이 사건 합의가 2019. 8. 9.경 취소, 해제되었

## 권리범위확인심판

으므로 원고가 지급한 76,850,000원과 이자를 돌려 달라고 요청하는 내용의 내용증명 우편을 보냈다.

[인정 근거] 이 법원에 현저한 사실, 다툼 없는 사실, 앞서 든 증거, 갑 제25~32, 48~51, 53~59, 64, 65호증, 을 제13~17, 20~22호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

### 4) 판단

위 인정 사실에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 원고가 이 사건 소를 제기하고 피고가 원고에 대하여 형사고소 및 민사소송을 제기한 2019. 5.경 또는 늦어도 원고가 피고에게 이 사건 합의 파기에 따른 금원의 반환을 요구하고 피고가 새로운 합의문을 제안하였으나 거절된 2019. 8.경에는, 원고와 피고가 이 사건 소를 비롯한 민형사상 소송 및 심판 청구를 유지하며 다투는 등 이 사건 합의 내용을 실현하지 아니할 당사자 쌍방의 의사가 객관적으로 일치되어 이 사건 합의가 묵시적으로 해제되었다고 봄이 타당하다.

가) 이 사건 합의는 그 문언상 이 사건 합의서 제1항의 의무가 이행되는 것을 조건으로 원·피고 모두에게 계속 중인 민형사상 소송 및 심판청구를 취하할 의무가 발생하도록 한 것임이 명백하다. 그런데 앞서 살핀 바와 같이 원고는 2019. 4. 30. 피고에게 76,850,500원을 송금함으로써 이 사건 합의서 제1항의 의무를 이행하였다. 따라서 원고와 피고에게 상호 민형사상 소송 및 특허청 심판청구 등을 취하할 의무가 발생하였다.

나) 그러나 피고는 원고 측에 대한 2019. 4. 23.자 명예훼손 고소를 취하하기는커녕 이 사건 합의 후인 2019. 5. 10. 원고를 디자인침해 및 부정경쟁방지법 위반으로 추가 고소하였다. 한편 원고 측은 피고를 상대로 제기하였던 심판청구를 취하하였으나, 피고는 동의서를 제출하지 않아 심판이 계속되었다.

다) 원고 측과 ◇◇◇ 간의 2019. 5. 10.자 통화 녹취록 내용에 비추어 보면, ◇◇◇은 위와 같은 피고의 형사고소가 이 사건 합의의 취지에 벗어나는 것임을 피고에게 알리고 피고의 형사고소를 막으려고 노력한 것으로 보인다. 그러나 피고는 ◇◇◇의 만류에도 불구하고 형사고소를 강행하였다.

라) 원고는 ◇◇◇으로부터 이러한 사실을 전해 듣고, 피고에게 심판청구 취하 등의 및 형사고소 취하 등 이 사건 합의를 이행하고 원고 측 대리점에 대한 침해통보를 중지해 달라고 요청하였으나 피고가 거부하자 이 사건 소를 제기하였다.

바) 피고는 2019. 5. 10.자 추가 고소 외에도, 2019. 5. 21. 원고를 상대로 영업방해에 따른 손해배상청구를 의정부지방법원 고양지원 2019가단81694호로 제기하고, 2019. 6. 19. 대전지방법검찰청 2019형제5031호로 상표법위반 혐의로 원고 측을 고소하고, 2019. 6. 20. 원고 및 원고 대리점을 상대로 서울중앙지방법원 2019카합21044호로 디자인침해 금지가처분을 신청하는 등 다수의 형사고소 및 민사소송을 제기하였다.

사) 원고는 2019. 8. 9. 피고에게 이 사건 합의가 3개월 전에 이미 파기되었음을 통지하였는데, 이에 대하여 피고는 이 사건 합의가 취소, 해제되지 않았다고 다투거나 원고의 채무불이행을 지적하지 않고, 이 사건 합의서 제2~4항의 의무를 선이행으로 한 것을 포함한 새로운 합의를 제안하였다.

아) 피고는 이 사건 소송에서 본안전항변을 하면서도 한편으로는 원고 측에 대한 형사고소 및 민사소송을 취하하지 않았다. 그리하여 2019. 12. 31.에는 원고 측에 대한 명예훼손 고소 사건에 대하여 대전지방법검찰청 2019형제5332호로 불기소처분이 내려졌고, 2020. 2. 12.에는 의정부지방법원 고양지원 2019가단81694호 손해배상청구 사건에서 피고의 청구를 기각하는 판결이 선고되었다. 더욱이 피고는 원고를 상대로 특허심판원의 등록무효 심결에 불복하는 소송(2019허8613호)을 제기하기도 하였다.

## 권리범위확인심판

자) 이에 대하여 피고는, 원고의 이 사건 합의서 제2~4항의 의무는 주된 의무로서 제7항의 의무와 동시이행관계에 있는 것인데, 원고가 제2~4항의 의무에 대해 어떠한 이행제공조차 하지 않고 제7항의 의무 이행만 요구하였기에 제2~4항의 의무의 이행을 압박하기 위해 피고가 원고 측을 상대로 형사고소 및 민사소송 등을 제기하기에 이른 것일 뿐 이 사건 합의에 반하는 행위라 볼 수 없다고 주장한다. 그러나 동시이행관계에 있는 자신의 의무는 어떠한 이행제공도 하지 않은 채 상대방 의무의 이행을 요구할 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 합의서 제7항은 제1항의 판결문 금액이 입금된 후에는 상호 소를 취하할 의무가 있음을 규정하고 있을 뿐, 제2~4항의 원고의 의무와 연동되어 있다거나 어떠한 상관관계에 있다고 볼 아무런 근거가 없다(피고도 이러한 점이 합의서에 기재되어 있지 않은 것은 인정하고 있다). 오히려 피고가 ◇◇◇의 만류에도 불구하고 형사고소를 강행한 점을 비롯하여 피고가 제기한 명예훼손, 디자인침해 및 부정경쟁방지법 위반, 상표법 위반 등의 형사 고소 및 업무방해를 이유로 한 손해배상 청구 등의 경위 및 내용에 비춰보면, 이러한 일련의 행위가 이 사건 합의 제2~4항의 이행과 직접적인 연관이 있다고 보기 어렵다. 다만 피고는 이 사건 합의 제4항의 이행과 관련하여 유체동산인도청구의 소를 제기하였으나, 이는 원고가 이 사건 합의의 파기를 통지한 2019. 8. 9.로부터 3개월이 지난 시점으로서, 피고가 이 사건 소에서 처음으로 부제소 합의를 주장한 2019. 12. 9.로부터 얼마 지나지 않은 시점에 제기된 것이다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

### 다. 소결론

이 사건 합의는 묵시적으로 합의해제되었다고 봄이 타당하므로, 이를 지적하는 원고의 재항변은 이유 있고 결국 피고의 본안전항변은 이유 없다.

## 2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

### 가. 당사자 주장의 요지

#### 1) 원고의 주장 요지

아래와 같은 이유로 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

가) 확인대상디자인은 등록디자인의 출원 전에 공지된 선행디자인들과 전체적인 심미감이 유사하여 자유실시디자인에 해당하므로 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다.

나) 등록디자인은 선행디자인들과 심미감이 유사하여 등록무효의 심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다. 따라서 확인대상디자인은 등록디자인과 대비할 필요 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.

#### 2) 피고의 주장 요지

아래와 같은 이유로 이 사건 심결에는 어떠한 위법이 없다.

가) 선행디자인들이 등록디자인의 출원일 이전에 공지되었음을 인정하기 어렵고, 설령 선행디자인들이 등록디자인의 출원일 이전에 공지되었다고 하더라도 등록디자인은 원고들이 선행디자인들이 공지되었다고 주장하는 시점부터 6개월 이내에 출원되었고, 선행디자인들은 피고의 대리점이었던 원고가 피고가 웹하드에 올린 디자인을 도용한 것으로 피고의 의사에 반하여 공지된 것이다. 따라서 이 사건 등록디자인은 신규성 상실의 예외에 해당하여 무효라고 보기 어렵다.

나) 선행디자인들이 등록디자인의 출원일 전에 공지되었다고 보기 어려워 등록디자인에 무효사유가 있다고 보기 어렵다.

다) 확인대상디자인은 등록디자인과 디자인의 대상이 되는 물품이 차양용 지지 프레임으로 동일하고, 유사한 심미감을 가져 등록디자인의 권리범위에 속한다.

## 권리범위확인심판

### 나. 선행디자인 2의 공지 여부

#### 1) 검토

갑 제8~12, 17~18, 22~24호증의 각 기재 및 영상과 이 법원의 우송정보대학교 총장에 대한 사실조회 결과에 변론 전체의 취지를 종합하면 ① 우송정보대학교 학생복지처는 2013. 4. 18. 캠퍼스 국제경영센터 우송카페 옆 옥외 구간에 흡연구역을 설치하기로 하



고, 그 흡연구역에 설치할 캐노피 안(브라켓 포함)을 담은 기안을 올려 2013. 4. 22. 총장 결재가 완료된 사실, ② 우송정보대학교는 2013. 4. 25. 주식회사 이공에 캠퍼스 옥외 흡연구역 지붕(캐노피) 설치공사를 도급한 사실, ③ 주식회사 이공은 위 공사를 위해 주식회사 캐노픽스로부터 브라켓 SCF 2000-SS 모델을 5,200,000원에 구입하고, 2013. 5. 1. 3,630,000원, 2013. 5. 14. 1,570,000원의 전자세금계산서를 발행한 사실, ④ 전문건설공제조합은 주식회사 이공이 위 공사에 관하여 주식회사 캐노픽스에 대해 갖는 520,000원의 하자보수채권(계약금액 5,200,000원)을 보증한 사실, ⑤ 위 공사에 따라 2013. 5. 6. 아래와 같이 선행디자인 2가 설치되어 현재까지 최초 설치 상태를 유지하고 있는 사실이 인정된다.



위 인정 사실에 따르면, 선행디자인 2는 이 사건 등록디자인의 출원 전인 2013. 5. 6. 국내에서 공지된 디자인이라 봄이 타당하다.

## 2) 피고의 주장에 대한 판단

가) 피고는, 원고의 전 대표이사 ○○○은 피고가 운영하는 코리아핫픽스의 대리점을 운영하던 자로서 피고 및 코리아핫픽스의 영업비밀에 대하여 거래관행상 비밀유지의무가 있음에도 불구하고 피고가 피고의 대리점들을 위하여 운영하던 웹하드에서 참고용 제품 시안을 도용하여 선행디자인들을 제품화하고 카탈로그에 수록한 것으로 선행디자인들은 권리자의 의사에 반하여 공지된 것으로 신규성 상실의 예외사유에 해당한다고 주장한다.

나) 그러나 피고가 제출한 을 제9, 10호증의 각 기재만으로는 피고가 운영하던 웹하드에 선행디자인들과 동일한 디자인이 게시된 바 있다거나, 원고 측이 그러한 디자인을 도용하였다는 점을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 나아가 살필 필요 없이 받아들이지 아니한다.

### 다. 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부

#### 1) 관련 법리

등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 참조).


#### 2) 확인대상디자인과 선행디자인 2의 대비


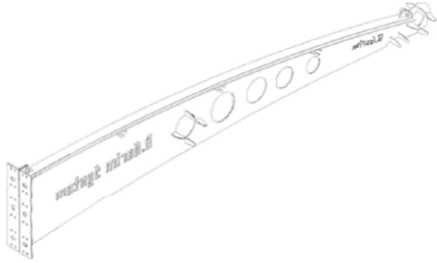
가) 확인대상디자인과 선행디자인의 대상물품은 모두 '차양용 지지 프레임'에 관한 것으로서, 그 용도와 기능이 동일한 물품에 해당한다.

나) 확인대상디자인과 선행디자인 2는 전체적인 형상에 있어서, ① 위쪽은 완만한 반원형으로 형성되어 있고, 아래쪽은 2개의 곡선부(좌측 만곡부 및 우측 만곡부)가 아

## 권리범위확인심판

주 완만한 라운드 형태로 연결되어 형성되어 있는 점, ② 벽체 고정부의 반대편 끝단에는 파이프가 삽입될 수 있는 파이프 고정구가 형성되어 있는 점, ③ 차양용 지지 프레임을 관통하여 다수 개의 구멍이 형성되어 있고, 벽체 고정부에서 파이프 고정구 측을 향하여 그 구멍의 직경이 대체로 증가하는 크기로 형성되어 있는 점 등에서 공통점이 있다.

반면, 확인대상디자인에는 위쪽에 브라켓 덮개()가 형성되어 있으나 선행디자인 2에는 브라켓 덮개가 형성되어 있지 않다는 점에 있어 차이가 있다.

선행디자인 2	확인대상디자인
	

그러나 양 디자인의 대상이 되는 물품인 ‘차양용 지지 프레임’은 차양 패널을 지지하기 위하여 설치되는 것으로 그 중 브라켓 덮개 부분은 차양 패널을 설치하기 위한 용도로 사용되는 것이다. 따라서 브라켓 덮개 부분은 차양 패널을 설치하기 위한 기본적·기능적 형상에 해당하고, 차양용 지지 프레임이 설치되었을 때 차양에 가려져 눈에 보이지 않는 부분에 불과하여 양 디자인의 요부가 될 수 없다. 반면, 양 디자인의 공통점은 전체적인 형상을 좌우하며 디자인의 정면에 위치하여 양 디자인의 요부에 해당하므로 양 디자인은 위 공통점들로 인하여 전체적으로 유사한 심미감을 가진다.

다) 결국, 확인대상디자인은 등록디자인의 출원 전에 공지된 선행디자인 2와 유사하므로 자유실시디자인에 해당한다고 봄이 타당하다.

자유실시디자인에 해당한다.

### 3. 결론

따라서 확인대상디자인은 자유실시디자인이므로 등록디자인과 대비할 필요도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

## 【요지50】 소극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당2632	기각	2019. 3. 19.
특허법원	2019허3939	인용	2020. 4. 24.
대법원	2020후10568	기각(심리불속행)	2020. 8. 27.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인	확인대상디자인
 [사시도]	 [사시도]
 [정면도]                      [배면도]	 [정면도]                      [배면도]
 [좌측면도, 우측면도]	 [좌측면도, 우측면도]
 [평면도]                      [저면도]	 [평면도]                      [저면도]
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 등록번호: 제30-0818055호</li> <li>▶ 출원일/등록일: 2015.4.29./2015.9.24.</li> <li>▶ 물품: 차양용 지지 프레임 마감재</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물품: 차양용 지지 프레임 마감재</li> </ul>

## 1. 본안전항변에 관한 판단

### 가. 피고의 본안전항변

1) 피고는 2019. 4. 29. 원고와 사이에 이미 진행 중이거나 향후 진행 가능한 일체의 형사, 민사 및 산업재산권 관련 분쟁을 깨끗이 종결하기로 하는 합의(이하 '이 사건 합의'라 한다)를 하였고, 이 사건 합의서 제7항에서 상호 민형사상 소송 및 특허청 심판 청구 등을 최종적으로 취하할 것을 합의하였으므로, 원고가 피고를 상대로 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소는 소의 이익이 없어 각하되어야 한다고 주장한다.

2) 살피건대, 아래와 같은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제34, 41호증, 을 제5호증의 각 기재를 종합하면 이를 인정할 수 있다.

① 원고 대표이사 ♥♥♥과 ♥♥♥의 남편 ○○○(이하 '원고 측'이라 한다)은 2019. 4. 29. 피고와 아래와 같은 내용의 이 사건 합의를 하였다.

### 합의서

본 합의서는 2019년 4월 10일 갑이 을에게 보낸 이메일(이하 '이 사건 합의제안 이메일'이라 한다)에서 언급된 사건들로 인해 이미 진행중이거나 향후 진행가능한 일체의 형사, 민사 및 산업재산권 관련 분쟁을 깨끗이 종식하거나 예방하기로 하는 데에 뜻을 같이 하고 갑과 을은 아래와 같이 합의한다.

1. 을은 상표권침해관련소송판결문에 의해 갑으로부터 받은 명예훼손 피해배상금을 갑에게 송금한다.
2. 일간지에 사과문을 공고한다(매경과 기타 일간지 1곳 17\*18 cm)
3. 을은 차양관련 특허 및 상표 디자인의 명의를 갑의 명의로 이전한다.
4. 을과 PC 차양브라켓 금형을 갑에게 양도한다.
5. 갑과 을은 분쟁으로 인해 발생한 비용 등에 대한 배상은 추후 논의 변호사 임회 하에 합의하기로 한다.
6. 갑은 을에게 갑의 캐노픽스 대리점으로 영업할 수 있도록 한다.

## 권리범위확인심판

7. 갑과 을은 합의서를 작성하고 1번항의 판결문 금액이 입금된 후에는 상호 민형사상 소송 및 특허청 심판청구 등은 최종적으로 변호사 입회하에 취하한다.

2019년 4월 29일

갑: 코리아 핫픽스 △△△

을: 1. 주식회사 비가림 대표이사 ♡♡♡

2. ○○○

3. ♡♡♡

4. 주식회사 와우 대표 ○○○

② 원고는 이 사건 합의서 제1항에 따라 2019. 4. 30. 의정부지방법원 고양지원 2015가합72804(본소), 2015가합74442(반소) 사건의 최종 확정판결에 기하여 피고로부터 받은 76,850,500원을 피고에게 송금하였다.

3) 위 인정 사실에 따르면, 이 사건 합의서 제7항에서 이 사건 합의서 제1항의 의무가 이행된 후에는 원·피고 상호간에 민형사상 소송 및 특허청 심판청구 등을 최종적으로 변호사 입회하에 취하한다는 취지로 정하고 있고, 원고가 이 사건 합의서 제1항의 의무를 이행한 사실이 인정되므로, 특별한 사정이 없는 한 이 사건 소는 이 사건 합의에 위배되어 제기된 것으로서 법률상 이익이 없다.

### 나. 원고의 재항변에 대한 판단

#### 1) 원고 주장 요지

원고는 이 사건 합의가 피고의 기망행위 및 강박으로 취소되었거나, 합의해제되었거나, 피고의 의무불이행으로 해제되었으므로, 이 사건 소는 법률상 이익이 있어 적법하다고 재항변한다.

## 2) 관련 법리

소취하 계약도 당사자 사이의 합의에 의하여 해제할 수 있음은 물론이다. 그리고 계약의 합의해제는 명시적인 경우뿐만 아니라 묵시적으로도 이루어질 수 있는 것으로 계약 후 당사자 쌍방의 계약 실현 의사의 결여 또는 포기가 쌍방 당사자의 표시행위에 나타난 의사의 내용에 의하여 객관적으로 일치하는 경우에는, 그 계약은 계약을 실현하지 아니할 당사자 쌍방의 의사가 일치됨으로써 묵시적으로 해제되었다고 해석함이 타당하다(대법원 2002. 1. 25. 선고 2001다63575 판결 등 참조).

## 3) 인정 사실

가) 이 사건 합의에 이른 경위

(1) 피고는 2019. 4. 10. 원고 측에 합의를 제안하는 내용의 이메일을 보냈다. 위 메일에서 피고는 피고가 현재까지 준비한 소송으로 ① 영업 방해 형사고소(108건의 특허심판 및 5만여 장의 소송서류), ② 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다)위반 형사고소, ③ 명예훼손 형사고소(인터넷에서 부정경쟁행위로 벌어들이는 매출이 120억 원대로 추정된다 배포 등 다수) 등이 있음을 밝히고, 아래와 같은 내용의 합의안을 제안한 후 답변이 오지 않을 경우 위 손해배상과 형사소송을 진행할 것이라는 입장을 밝혔다.

제가 제안합니다!

- ㉠ 현재 진행중인 특허심판과 형사고소 그리고 손해배상을 취하할 것을 제안합니다.
- ㉡ 특허심판원 디자인침해 브라켓 생산 및 판매를 중지할 것을 제안합니다.
- ㉢ 사과문 제출을 원합니다.
- ㉣ 귀하들의 PC 금형 값에 대한 보상을 해주겠습니다 - 금형값을 매달 100만원씩 분할 주는 것으로
- ㉤ 귀하들의 부동산과 동산을 손해배상과 형사건으로 압류하지 않을 것입니다.
- ㉥ 이 비가림 차양업계를 떠날 것을 바랍니다.

## 권리범위확인심판

(2) 이에 대하여 원고 측은 2019. 4. 16. 피고에게 메일을 보내어 아래와 같이 원고 측이 생각하는 합의안을 보냈다.

<p>합의문</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 갑과 을은 현재 진행중인 모든 소송(특허심판, 형사, 민사 등)을 취하한다.</li><li>2. 을은 을이 개발한 별지 기재 차양브라켓 금형 4벌을 갑에게 인도하고, 갑은 을을 대신하여 해당 브라켓과 고정대 등을 이들을 공급받아온 이들에게 계속 공급한다.</li><li>3. 갑과 을은 현재 시점 기등록된 차양관련 등록 특허, 실용신안 또는 디자인에 대하여 상호 통상실시권을 부여하고 더 이상 이로 인한 분쟁이 발생하지 않도록 한다.</li><li>4. 갑은 상기 금형의 대가로 을에게 1억원을 지급하고, 을은 일금 1억원을 지급받는 즉시 B.GARIM PC 차양브라켓 금형을 갑에게 인도하며 향후 PC 차양 브라켓을 개발하지 않을 것을 약속한다.</li></ol>
--

(3) 원고 측은 2019. 4. 19. 피고를 방문하여 합의안에 대하여 조율하였고, 같은 날 대전지방법검찰청 논산지청에 피고에 대한 특수절도 및 명예훼손 혐의의 형사 고소를 취하하였다.

(4) 원고 측은 2019. 4. 22. 피고를 상대로 대전지방법원 논산지원 2019가단20514호로 제기한 손해배상청구의 소를 취하하였고, 피고는 같은 날 소취하동의서를 제출하였다.

(5) 피고는 2019. 4. 23. 원고 측을 명예훼손 혐의로 논산경찰서에 고소하였다. 위 고소 사건은 대전지방법검찰청 논산지청이 2019형제5332호로 위 사건을 수사하고 2019. 12. 31. 피고가 이미 같은 내용으로 불기소처분을 받은 바 있다는 이유로 고소를 각하하는 불기소처분을 함으로써 종결되었다.

나) 이 사건 합의 이후 이 사건 소 제기 전까지의 사정

(1) 원고는 2019. 4. 30. 피고에게 이 사건 합의서 제1항에 따라 76,850,500원을 송금하였고, 원고 측은 2019. 5. 2. 피고에게 일간지에 공고할 사과문 초안을 보냈다.

(2) 피고는 2019. 5. 8. 원고 측 대리점들에 대하여 ‘캐노픽스 등록디자인 침해제품 통보건’이라는 제목으로, 원고 측이 피고를 상대로 한 심판청구 사건에서 패소심결을 받았으며 원고 측으로부터 피고의 디자인 침해 제품을 공급받아 판매하는 것을 계속할 것인지 중단할 것인지 결정하라고 통보하였다.

(3) 피고는 2019. 5. 10. 원고를 디자인침해 및 부정경쟁방지법 위반 혐의로 고소하였다. 위 고소 사건은 2019. 9. 30. 대전지방법검찰청 논산지청이 원고 측이 실시한 제품이 자유실시디자인에 해당하거나 피고 디자인에 무효사유가 있어 권리남용의 가능성이 있고, 영업비밀이 특정되지 않았거나 영업비밀이라고 보기 어렵다는 이유로 불기소처분(혐의없음)을 함으로써 종결되었다.

(4) 원고 측은 2019. 5. 10. 피고가 대표로 있는 코리아햏픽스의 이사 ◇◇◇과 아래와 같은 내용의 전화통화를 하였다.

◇◇◇ 이사: 거기 사장님이 메일로 뭐. 뭐라고 해서 보냈어요? 임사장한테?  
♡♡♡ 사장: 사장님이 저한테. 어. 빨리 사과문 그거 하라고.  
◇◇◇ 이사: 그런데 사과문 하는 게 중요한 게 아니고. 지금 이제 서로 고소 안 하기로 했잖아요.  
♡♡♡ 사장: 그런데 사. 사장님이 취소를 안 하셨잖아요. 하나도. 저희는 다 취하했는데 서류가 다. 와가지고.  
◇◇◇ 이사: 글썸. 그거 말고. 아. 그런데 추가로 하고 있으니까 내가 그러면 안 된다고. 그런 데에 상관하지 말라고.  
♡♡♡ 사장: 그러니까. 저. 약속을 파기하시는 거예요 그러면.  
◇◇◇ 이사: 글썸. 내가 보기에 는 저기. 그러면 더 이상 있는 것도 취소해야 할 판인데 자꾸. 지금 계속 뭐. 오늘 특허청에 뭐. 고소하러 간다고. 간다 하더라구. 그래서 “아니, 합의를 해놓고 고소를 자꾸 하면, 합의한건데 그게 말이 되는거냐” 그랬더니 상관하지 말라고 그러면서 그냥 가네?

(중략)

권리범위확인심판

◇◇◇ 이사: 글썸. 원진 모르겠어. 좌우지간에 그거 가지고. 그. 내가 보기에는 그렇게 해가지고는 합의가 안 될텐데. 그래서 내가 “그러면 합의를 파괴하는 거다. 지금 고소한 것도 다 취소해야할 판인데 왜 자꾸. 추가로 고소를 하나. 그러면 안 된다.” 그랬더니 저. 나보고 상관하지 말래. 지가 알아서 한다고.

♡♡♡ 사장: 그 왜 돈까지 송금하라고 그러셔가지고는

◇◇◇ 이사: 글썸 말이야. 돈.

(중략)

♡♡♡ 사장: 그니까 사장님은 저희를 그냥 죽이시려는 거 같아요. 파산시키려고 하는 거 같은데요. 계속 괴롭게 하면서.

◇◇◇ 이사: 뭐, 왜 그러냐니까 다 그렇게 한 다음에 다, 나중에 다 뭐. 그걸로 해서 저거 한다는데 그건 말이 안 되는 건데. 합의한 게 해가지고.

♡♡♡ 사장: 그러면 해달라는 거만 다 해놓고. 그 다음에 뭐. 지금 단계에서는 안 사장님이 해주셔야 되는게 있는데. 그거 안하시고.

◇◇◇ 이사: 글썸 말이야. 내가 그래서 얘기를 했거든. 여기서 내가 그. 오늘 아침에 그 구체적으로 1. 2. 3. 4 조항에 대해서 한 거. 안 한 거 이렇게 해서. 여기 우리가 해줘야 될 거. 이렇게 했더니 알았다고. 해가지고 자기가 알아서 한다고. 간섭하지 말라고 그러면서 고소하러 가셨어.

(중략)

◇◇◇ 이사: 그래서 잘 생각, 생각해보세요. 그거를 하고 뭐. 나중에 다 합의를 해준다 그러는데. 그거 내가 어저께는 그 두 가지만 얘기해서 그거 하면은 나머지는 다 해결. 합의를 하겠다고 그래서 내가 어저께 문자 쫓는데. 지금은 또 그렇게 고소하니, 그런 상태에서 그걸 할 수 있는지 난 의문이 가가지고.

♡♡♡ 사장: 저는. 저는 못하죠. 지금. 지금 취하를 하나도 안하셔가지고 서류가 이게 왔다니까요! 서류를 우리가. 취하 통지, 취하 신고한 것이 동의서가 없으니까 안 됐다고 다 왔어요. 지금 도로. 지금 특허청에서 다 왔어요. 그래서 사장님이 하도 취하 안하셨. 내가 그. 변리사들한테도 얘기하는데. 변리사하고 통화도 안 되고 하는데. 그그. 뭐. 말하기를 대표 이사가 지금 없기 때문에 뭐. 그런 소리 하더라고요.

◇◇◇ 이사: 음. 좌우지간 사람이 원래 그 합의서대로 서로가 이행을 해야 되는데.

우리 안사장님은 다른 길로 가가지고 내가 어떻게 해야 될지 모르겠어. 내가 그래서, 더 이상 간섭하지 말라니까 내가 얘기도 못 하고.

♡♡♡ 사장: 하. 그러니까요. 그냥 법대로 하자는 거 같은데요? 법대로 할려면 그, 송금하라고 하지 말으셔야지.

◎◎◎ 이사: 그쵸. 법대로 하면 돈 줘야 된다 얘기했더니 뭐. 자기 돈이래서 아니. 그거는 맡겨놓은 돈이라고 분명히

♡♡♡ 사장: 그런 합의를 하기 위해서 먼저 하라니까 그냥. 사실은 할 필요도 없는 데 했는데.

◇◇◇ 이사: 그렇죠. 그거 합의하는 조건으로 해서 준거지. 그거는 다른 돈이 아니다. 합의를 파기하면 돈을 줘야 된다. 내가 분명히 얘기했어요.

♡♡♡ 사장: 아. 이사님 지금 안 사장님 많이 기분이 그러셔갖고 그럴 수도 있는데 저는 차분히 하면서. 뭐. 매 때리면 맞아야죠. 맞으면서 저희도. 저희는 방어를 해야지. 제가 또 직원들도 있고 하는데. 그냥 마음대로 사실 다 그렇게 할 수는 없잖아요.

(중략)

♡♡♡ 사장: 그러니까 그렇게 파기하는 행동을 하시는 거는. 이렇게 생각했으면은 제가 이거. 답변서라도 뭐라도 냈죠! 취하통지서만 내고 지금 다 돌아왔어요. 반려됐다고!

◇◇◇ 이사: 그래서 나는. 나는 저기 뭐야. 뭐. 사장님이 뭐, 사과문 내라. 이거는 좋은데 그러면 사장님도 이행을 해야 되는데 그거만 해가지고 나중에 안되면 괜히 임 사장님만 입장 난처해지는 거잖아. 해가지고.

(중략)

♡♡♡ 사장: 예. 하시는거 보니까 막 가시는 거 같은데. 이럴 때는 또 저희도 그냥. 그 뭐야. 방어는 해야겠죠 최소한. 응. 하자는 대로는 못 하잖아요. 우리도.

◇◇◇ 이사: 그. 그런 뜻만 잘 전해주세요. 사장님한테. 임 사장님이 그거 지금 서로 이렇게 이해하면서 서로.

♡♡♡ 사장: 네. 제가 그렇게 메일은 썼어요.

◇◇◇ 이사: 응. 그래요.

## 권리범위확인심판

(5) 원고는 이 사건 합의에 따라 피고와 사이에 분쟁 중이던 다수의 심판 사건들에 대하여 특허심판원에 심판청구 취하서를 제출하였으나, 피고는 이에 대한 동의서 제출을 거부하였다.

원고 측은 2019. 5. 13. 피고에게 아래와 같은 메일을 보내 심판청구 취하 동의 및 형사고소 취하 등 이 사건 합의를 이행할 것을 요청하였으나 피고는 거부하였다.

△△△ 사장님,

지난 금요일 저희 거래처들로부터 “코리아햅픽스로부터 침해통보를 받았다”는 청천벽력 같은 소리를 듣게 되었습니다. 합의에 따라 취하동의서와 형사고소 취하를 기다리고 있던 제가 저희 거래처들로부터 침해통보를 받았다는 소리를 들으니 무척 당혹스럽습니다. 안사장님, 우리가 지금 합의를 이행하는 과정에 있지 않습니까? 저희 거래처들에 내용증명 보내서 괴롭히는 일을 중지해 주시기 바랍니다. 간청드립니다.

(중략)

그동안 길게 다툰 점에 대해 다시 사과드리오니 4월 29일 합의안대로 이행해주시기를 다시 부탁드립니다. △△△ 사장님께서 합의를 이행하지 않으심으로써 심판청구 취하에 대한 동의서를 보내주시지 않아 시간이 그냥 허비되어 버렸고 답변서를 제출하지 않은 저희 청구들이 기각될 위기에 놓여 있습니다. 사실 이제 어떻게 해야 할지 모르겠지만 합의대로라면 더 이상 분쟁은 안할 것 아니겠습니까?

○○○ 대표가 소액심판 청구한 민사사건도 있더라구요. 저는 그것도 즉시 찾아내어 취하하였는데 그 건에 대해서는 안사장님께서 당일날 소취하 동의하였습니다. 그런데 다른 심판청구에 대해서는 동의서를 보내주시지 않고 있고, 형사건도 취하되지 않았습니다. 안사장님, 다시 한번 간청드립니다. 합의안대로 제가 1번항의 금액을 송금하였으니 형사고소를 취하하여 주시고 심판청구건들에 대해서는 취하동의서를 주실 것을 부탁드립니다.

다) 이 사건 소 제기 및 그 이후의 사정

(1) 원고는 피고가 원고의 요청을 거부하자 2019. 5. 17. 이 사건 소를 제기하였고, 그 소장 부분은 2019. 5. 24. 피고에게 송달되었다.

(2) 피고는 2019. 5. 21. 의정부지방법원 고양지원 2019가단81694호로 원고를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하였다. 위 법원은 2020. 2. 12. 피고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다.

(3) 피고는 2019. 6. 20. 원고 및 원고 대리점을 상대로 서울중앙지방법원 2019가합21044호로 디자인침해금지가처분신청을 하였다. 위 가처분신청은 2019. 8. 19. 취하되었다.

(4) 원고는 2019. 8. 9. 피고에게 이 사건 합의가 피고에 의하여 파기되었거나 합의의사가 없었음에도 피고가 원고로부터 수령한 이 사건 합의서 제1항에 따른 금원을 합의파기 후 3개월이 지났음에도 돌려주지 않아 위 금원의 반환을 요구한다는 내용의 내용증명 우편을 보냈다.

(5) 이에 피고는 2019. 8. 13. 원고 측에 '이제 소송을 계속할 경우 (주)비가림의 피해는 더 커지리라 봅니다. 지난번 서로 합의본 합의를 수정해서 보내드립니다'라는 제목의 이메일을 보내고, 동일한 내용의 내용증명 우편을 보냈다. 여기에는 피고가 제안하는 합의서가 첨부되어 있는데 그 내용은 아래와 같다.

**합의서**

갑 상호: 코리아햅픽스 대표 △△△  
          주식회사 캐노픽스

을 상호: 주식회사 비가림 대표이사 ♥♥♥  
          주식회사 와우 대표이사 ○○○

갑과 을은 지난 2010년 4월 25일부터 캐노픽스 대리점으로 들어와 2019년 7월 14일 현재까지 벌어진 갑과 을의 그동안의 형사고소와 민사소송 등을 2019년 4월 29일 갑과 을 최종 합의하였으나 날짜가 기입되지 않아 그 합의서 토대로 연장 수정하여 아래와 같이 합의한다.

## 권리범위확인심판

1. 을은 2019년 4월 29일 합의서 내용인 명예훼손 비용을 갑에게 돌려준다.
2. 을은 2019년 4월 29일 합의서 내용인 일간지와 경제지 사과문 광고를 취소하는 대신 A4 용지 2장용량의 사과문을 2013년부터 피해준 캐노픽스 본사와 대리점 사장님들과 캐노픽스 직원들에게 등기우편 2019년 8월 25일까지 발송한다. 이로써 사과문을 대신한다. 피해자 주소는 캐노픽스 본사가 제공한다.
3. 을은 본인의 자식들과 회사의 특허, 디자인, 상표 모두를 2019년 4월 29일 합의서 내용대로 갑에게 2019년 8월 25일까지 이전한다.
4. 을은 2019년 4월 29일 합의서 내용인 비가림 PC 브라켓 금형 모두와 그에 따른 알루미늄 압출금형을 갑에게 2019년 8월 25일까지 합의서 내용대로 무상으로 소유권 이전한다.
5. 갑은 위 합의서 1. 2. 3. 4. 내용 전체가 이행되었을 때 을의 부동산에 대하여 을의 재산을 보존해주며 가압류 및 강제경매를 할 수 없다.
6. 갑과 을은 지금까지의 손해배상인 변호사 비용과 변리사 비용을 청구할 수 없다.
7. 갑은 위 합의서 1. 2. 3. 4. 내용 전체가 이행되었을 때 을을 나라장터 쇼핑몰에서 차양제품 판매를 허락하며 대리점계약과 동시에 차양브라켓을 대리점 가격으로 공급받도록 한다.
8. 갑은 위 합의서 1. 2. 3. 4. 내용 전체가 이행되었을 때 을의 주식회사 비가림 상호 사용을 허락한다.
9. 갑은 을에게 기동특허를 을의 명의로 허락한다.
10. 갑은 을의 회사와 자식 외 8촌이내 외가나 친가 사람들이 차양제품 관련 특허를 출원 및 등록을 할 수 없다.
11. 갑은 위 합의서 1. 2. 3. 4. 내용 전체가 을이 이행되었을 때 갑이 형사고소한 명예훼손 형사고소, 디자인침해 형사고소, 상표법위반 형사고소, 공문서위조 형사고소, 부정경쟁방지법과 정보통신비밀에 관한 법률위반 형사고소 등이 형사자동소멸되며 이 합의서가 증거가 됨을 서로 확인하고 인정한다. 갑은 2019년 8월 30일까지 취하한다.
12. 갑은 위 합의서 1. 2. 3. 4. 13. 내용 전체가 이행되었을 때 판매중지가처분과 부동산 가압류 업무방해로 인한 손해배상 소송을 중단 2019년 8월 30일까지 취하한다.

13. 을은 현재의 갑과의 특허심판과 소송을 2019년 8월 25일까지 취하한다.

위 합의서 내용을 서로 존중하며 갑과 을은 이에 합의한다.

2019년 8월 13일

갑 상호: 코리아햅픽스 대표 △△△

주식회사 캐노픽스

을 상호: 주식회사 비가림 대표이사 ♥♥♥

주식회사 와우 대표이사 ○○○

(6) 피고는 2019. 8. 15. 원고 측에 '새로운 합의문 작성을 하기 위해 빠른 연락 바랍니다'라는 내용의 문자메시지를 보냈다.

(7) 원고는 2019. 8. 19. 피고와 다시 합의할 것을 권유하는 ◇◇◇ 이사에게, 합의를 지키지 않은 것은 피고니까 법대로 하라면서 거절 의사를 표명하였다.

(8) 피고는 2019. 10. 4. 원고 측이 2015년부터 2019년 3월경까지 약 100건이 넘는 심판청구를 하여 피고의 업무를 방해하였다는 이유로 대전지방법원 논산지청 2019형제4564호로 고소하였다.

(9) 피고는 2019. 12. 18. 원고를 상대로 이 사건 합의서 제4항의 금형 등의 인도를 청구하는 유체동산인도청구의 소를 대전지방법원 논산지원 2019가합2728호로 제기하였다가 2019. 12. 30. 소를 취하하고 2020. 1. 10. 다시 대전지방법원 논산지원 2020가합1028호로 소를 제기하였다.

(10) 원고 측은 2020. 1. 8. 피고에게 이 사건 합의가 2019. 8. 9.경 취소, 해제되었으므로 원고가 지급한 76,850,000원과 이자를 돌려 달라고 요청하는 내용의 내용증명우편을 보냈다.

[인정 근거] 이 법원에 현저한 사실, 다툼 없는 사실, 앞서 든 증거, 갑 제26~33,

## 권리범위확인심판

49~52, 54~59, 64, 65호증, 을 제14~18, 21~23호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

### 4) 판단

위 인정 사실에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 원고가 이 사건 소를 제기하고 피고가 원고에 대하여 형사고소 및 민사소송을 제기한 2019. 5.경 또는 늦어도 원고가 피고에게 이 사건 합의 파기에 따른 금원의 반환을 요구하고 피고가 새로운 합의문을 제안하였으나 거절된 2019. 8.경에는, 원고와 피고가 이 사건 소를 비롯한 민형사상 소송 및 심판 청구를 유지하며 다투는 등 이 사건 합의 내용을 실현하지 아니할 당사자 쌍방의 의사가 객관적으로 일치되어 이 사건 합의가 묵시적으로 해제되었다고 봄이 타당하다.

가) 이 사건 합의는 그 문언상 이 사건 합의서 제1항의 의무가 이행되는 것을 조건으로 원·피고 모두에게 계속 중인 민형사상 소송 및 심판청구를 취하할 의무가 발생하도록 한 것임이 명백하다. 그런데 앞서 살핀 바와 같이 원고는 2019. 4. 30. 피고에게 76,850,500원을 송금함으로써 이 사건 합의서 제1항의 의무를 이행하였다. 따라서 원고와 피고에게 상호 민형사상 소송 및 특허청 심판청구 등을 취하할 의무가 발생하였다.

나) 그러나 피고는 원고 측에 대한 2019. 4. 23.자 명예훼손 고소를 취하하기는커녕 이 사건 합의 후인 2019. 5. 10. 원고를 디자인침해 및 부정경쟁방지법 위반으로 추가 고소하였다. 한편 원고 측은 피고를 상대로 제기하였던 심판청구를 취하하였으나, 피고는 동의서를 제출하지 않아 심판이 계속되었다.

다) 원고 측과 ◇◇◇ 간의 2019. 5. 10.자 통화 녹취록 내용에 비추어 보면, ◇◇◇은 위와 같은 피고의 형사고소가 이 사건 합의의 취지에 벗어나는 것임을 피고에게 알리고 피고의 형사고소를 막으려고 노력한 것으로 보인다. 그러나 피고는 ◇◇◇의

만류에도 불구하고 형사고소를 강행하였다.

라) 원고는 ◇◇◇으로부터 이러한 사실을 전해 듣고, 피고에게 심판청구 취하 등의 및 형사고소 취하 등 이 사건 합의를 이행하고 원고 측 대리점에 대한 침해통보를 중지해 달라고 요청하였으나 피고가 거부하자 이 사건 소를 제기하였다.

마) 피고는 이 사건 소가 제기되자 소송대리인을 선임하였음에도 이 사건 합의에 대하여 주장하지 않은 채 본안에 관해서만 다투다가 소 제기 후 7개월이 지나서야 비로소 이 사건 합의를 근거로 본안전항변을 하기 시작하였고, 이에 대하여 무지에 의하여 늦어졌다고 주장할 뿐 합리적인 이유를 설명하지 못하고 있다.

바) 피고는 2019. 5. 10.자 추가 고소 외에도, 2019. 5. 21. 원고를 상대로 영업방해에 따른 손해배상청구를 의정부지방법원 고양지원 2019가단81694호로 제기하고, 2019. 6. 19. 대전지방법검찰청 2019형제5031호로 상표법위반 혐의로 원고 측을 고소하고, 2019. 6. 20. 원고 및 원고 대리점을 상대로 서울중앙지방법원 2019카합21044호로 디자인침해금지가처분을 신청하는 등 다수의 형사고소 및 민사소송을 제기하였다.

사) 원고는 2019. 8. 9. 피고에게 이 사건 합의가 3개월 전에 이미 파기되었음을 통지하였는데, 이에 대하여 피고는 이 사건 합의가 취소, 해제되지 않았다고 다투거나 원고의 채무불이행을 지적하지 않고, 이 사건 합의서 제2~4항의 의무를 선이행으로 한 것을 포함한 새로운 합의를 제안하였다.

아) 피고는 이 사건 소송에서 본안전항변을 하면서도 한편으로는 원고 측에 대한 형사고소 및 민사소송을 취하하지 않았다. 그리하여 2019. 12. 31.에는 원고 측에 대한 명예훼손 고소 사건에 대하여 대전지방법검찰청 2019형제5332호로 불기소처분이 내려졌고, 2020. 2. 12.에는 의정부지방법원 고양지원 2019가단81694호 손해배상청구 사건에서 피고의 청구를 기각하는 판결이 선고되었다. 더욱이 피고는 원고를 상대로 특허심판원

## 권리범위확인심판

의 등록무효 심결에 불복하는 소송(2019허8613호)을 제기하기도 하였다.

자) 이에 대하여 피고는, 원고의 이 사건 합의서 제2~4항의 의무는 주된 의무로서 제7항의 의무와 동시이행관계에 있는 것인데, 원고가 제2~4항의 의무에 대해 어떠한 이행제공조치 하지 않고 제7항의 의무 이행만 요구하였기에 제2~4항의 의무의 이행을 압박하기 위해 피고가 원고 측을 상대로 형사고소 및 민사소송 등을 제기하기에 이른 것일 뿐 이 사건 합의에 반하는 행위라 볼 수 없다고 주장한다. 그러나 동시이행관계에 있는 자신의 의무는 어떠한 이행제공도 하지 않은 채 상대방 의무의 이행을 요구할 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 합의서 제7항은 제1항의 판결문 금액이 입금된 후에는 상호 소를 취하할 의무가 있음을 규정하고 있을 뿐, 제2~4항의 원고의 의무와 연동되어 있다거나 어떠한 상관관계에 있다고 볼 아무런 근거가 없다(피고도 이러한 점이 합의서에 기재되어 있지 않은 것은 인정하고 있다). 오히려 피고가 ◇◇◇의 만류에도 불구하고 형사고소를 강행한 점을 비롯하여 피고가 제기한 명예훼손, 디자인침해 및 부정경쟁방지법 위반, 상표법 위반 등의 형사 고소 및 업무방해를 이유로 한 손해배상 청구 등의 경위 및 내용에 비춰보면, 이러한 일련의 행위가 이 사건 합의 제2~4항의 이행과 직접적인 연관이 있다고 보기 어렵다. 다만 피고는 이 사건 합의 제4항의 이행과 관련하여 유체동산인도청구의 소를 제기하였으나, 이는 원고가 이 사건 합의의 파기를 통지한 2019. 8. 9.로부터 3개월이 지난 시점으로서, 피고가 이 사건 소에서 처음으로 부제소 합의를 주장한 2019. 12. 9.로부터 얼마 지나지 않은 시점에 제기된 것이다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

### 다. 소결론

이 사건 합의는 묵시적으로 합의해제되었다고 봄이 타당하므로, 이를 지적하는 원고의 재항변은 이유 있고 결국 피고의 본안전항변은 이유 없다.

## 2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

### 가. 당사자 주장의 요지

#### 1) 원고의 주장 요지

아래와 같은 이유로 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

가) 확인대상디자인은 등록디자인의 출원 전에 공지된 선행디자인들과 전체적인 심미감이 유사하여 자유실시디자인에 해당하므로 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다.

나) 등록디자인은 선행디자인들과 심미감이 유사하여 등록무효의 심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다. 따라서 확인대상디자인은 등록디자인과 대비할 필요 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.

#### 2) 피고의 주장 요지

아래와 같은 이유로 이 사건 심결에는 어떠한 위법이 없다.

가) 선행디자인들이 등록디자인의 출원일 이전에 공지되었음을 인정하기 어려울 뿐만 아니라, 그중 선행디자인 9는 일반인의 출입이 엄격히 통제되는 한국원자력연구원 하나로안전통제시설에 설치된 것으로 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 놓였다고 단정할 수 없어 공지되었다고 보기 어렵다. 따라서 확인대상디자인은 자유실시디자인에 해당한다고 보기 어렵다.

나) 또한, 선행디자인 7이 등록디자인의 출원일 이전에 공지되었다고 하더라도 선행디자인 7은 피고의 대리점이었던 원고가 피고가 웹하드에 올린 디자인을 도용한 것으로 피고의 의사에 반하여 공지된 것이다. 따라서 선행디자인 7은 권리자인 피고의 의사에 반하여 공지된 것이고 등록디자인은 신규성 상실의 예외에 해당하여 무효사유가 없다.

## 권리범위확인심판

다) 선행디자인들이 등록디자인의 출원일 전에 공지되었다고 보기 어려워 등록디자인에 무효사유가 있다고 보기 어렵다.

라) 확인대상디자인은 등록디자인과 디자인의 대상이 되는 물품이 차양용 프레임으로 동일하고, 유사한 심미감을 가져 등록디자인의 권리범위에 속한다.

### 나. 선행디자인 9의 공지 여부

#### 1) 검토

갑 제12~18, 23~25호증의 각 기재 및 영상과 이 법원의 한국원자력연구원장에 대한 각 사실조회 결과에 변론 전체의 취지를 종합하면 ① 한국원자력연구원 안전관리팀은 2014. 8. 12. 하나로안전통제시설 안전차양 설치에 관하여 주식회사 캐노픽스와 수의계약을 체결코자 한다는 내용의 내부결재를 올린 사실, ② 한국원자력연구원은 2014. 8. 14. 주식회사 캐노픽스와 위 안전 차양 설치와 관련하여 대금을 24,500,000원으로 정하여 물품공급 계약(계약번호 2014-3787)을 체결한 사실, ③ 위 계약에 따른 세금계산서가 2014. 9. 2. 발행된 사실, ④ 주식회사 이공은 주식회사 캐노픽스에 2013. 5. 1. 3,630,000원, 2013. 5. 14. 1,570,000원의 전자세금계산서를 발행한 사실, ⑤ 주식회사 캐노픽스의 직원 이성규, 최성철, 장영철이 2014. 8. 19.경부터 2014. 8. 29.경까지 원자력연구원에 출입한 사실, ⑥ 2014. 8. 19. 위 계약에 따라 아래와 같이 설치된 안전 차양에 대하여 한국원자력연구원 내에서 기술검사가 이루어져 2014. 8. 28. 합격판정이 통보된 사실, ⑦ 위 안전 차양이 2014. 8. 28. 이후 현재까지 최초 설치 상태로 유지되고 있는 사실이 인정된다.



위 인정 사실에 따르면, 선행디자인 9는 이 사건 등록디자인의 출원 전인 2014. 8. 28.경 국내에서 공지된 디자인이라 봄이 타당하다.

2) 이에 대하여 피고는 선행디자인 9는 일반인의 출입이 엄격하게 통제되는 국가보안시설인 한국원자력연구원 내부에 설치된 것으로서 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 놓여있다고 단정할 수 없어 공지되었다고 보기 어렵다고 주장한다.

구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부개정되기 전의 것) 제5조 제1항 제1호는 공업상 이용할 수 있는 디자인이라고 하더라도 그 디자인이 등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인에 해당하는 경우에는 디자인 등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 '공지되었다'고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고, '공연히 실시되었다'고 함은 디자인의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2015후239 판결, 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 참조).

그런데 선행디자인 9는 건물에 일반적으로 설치되는 '차양용 지지 프레임 마감재'에 관한 디자인으로서 국가보안상 기밀이라거나 한국원자력연구원 본연의 업무와 상관이 있다고 보기 어려우므로, 한국원자력연구원 직원들에게 이를 비밀로 해야 할 직무나 계약 또는 상관습상의 의무가 없다. 그렇다면 선행디자인 9가 한국원자력연구원 하나로안전통제시설에 설치되어 인도된 것만으로 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓였다고 할 수 있고, 을 제2, 13호증의 각 기재 및 영상과 같이 한국원자력연구원이 국가보안시설로서 모든 시설의 구조, 배치가 보안사항이라거나, 외부인 누구나가 마음대로 들어갈 수 있는 곳이 아니라고 하더라도 이를 달리 볼 것은 아니다.

따라서 피고의 주장은 받아들이지 아니한다.

## 권리범위확인심판

### 다. 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부

#### 1) 관련 법리

등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 참조).

#### 2) 확인대상디자인과 선행디자인 9의 대비

가) 확인대상디자인과 선행디자인의 대상물품은 모두 '차양용 지지 프레임 마감재'에 관한 것으로서, 그 용도와 기능이 동일한 물품에 해당한다.

나) 확인대상디자인과 선행디자인 9는, ① 전체적인 형상에 있어서, 차양 패널 삽입구가 'ㄷ' 형태로 되어 있는 점, ② 차양패널 삽입구의 형상에 있어서, 서로 평행하면서 얇은 판 형태로 뻗어있는 상판과 하판에서 하판의 끝단에 꺾쇠가 형성되어 상판과 꺾쇠 사이로 차양패널이 진입되도록 형성되어 있는 점, ③ 꺾쇠의 형상에 있어서, 하판의 끝단에서 상판을 향하여 '∟' 형태로 형성되어 있고, 차양패널 삽입구가 형성되도록 상판에서 이격되어 있는 점 등에서 공통점이 있다.



반면에 확인대상디자인은 상판 모서리 형상( )에 있어

서 ' '와 같이 위쪽 방향의 사선 형태로 형성되어 있지만, 선행디자인 9는 그와 같은 형상을 확인할 수 없는 점 등에서 차이가 있다.

선행디자인 2	확인대상디자인
	 

그런데 위와 같은 차이점은 차양패널 삽입구에서의 차이로 양 디자인의 대상이 되는 물품인 차양용 지지 프레임 마감재가 설치되었을 때 차양패널에 가려 보는 사람의 눈에 잘 띄지 않는 미세한 차이에 불과하다. 반면, 위와 같은 공통점은 전체적인 형상에 관련된 것으로 보는 사람의 주의를 집중시키는 부분에 해당한다. 따라서 양 디자인은 위 공통점들로 인하여 전체적으로 유사한 심미감을 가진다.

다) 결국, 확인대상디자인은 등록디자인의 출원 전에 공지된 선행디자인 9와 유사하므로 자유실시디자인에 해당한다고 봄이 타당하다.

### 3. 결론

따라서 확인대상디자인은 자유실시디자인이므로 등록디자인과 대비할 필요도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.



**자유실시디자인에 해당하지 아니한다.**

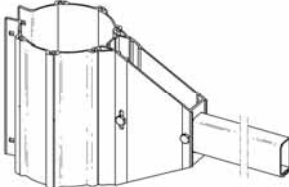
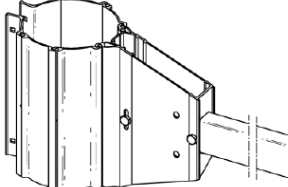
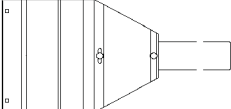
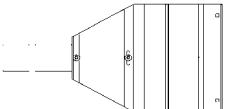
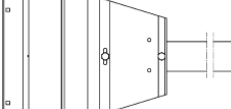
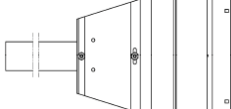

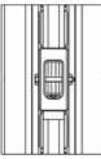








## 【요지51】 적극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2019당2302	일부각하,일부기각	2019. 12. 10.
특허법원	2020허1083	인용	2020. 5. 28.
대법원	2020후10872	기각(심리불속행)	2020. 10. 15.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

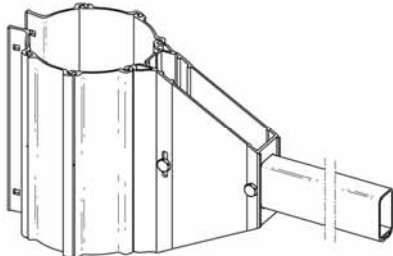
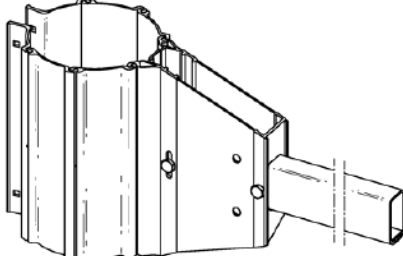
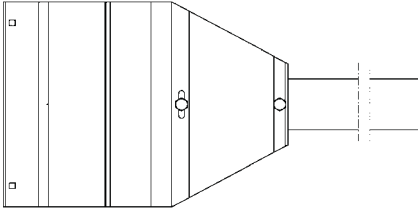
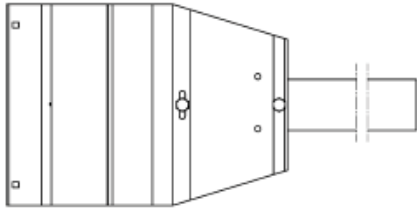
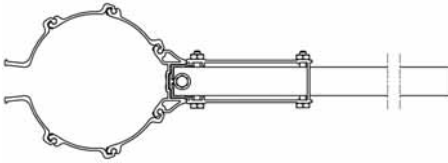
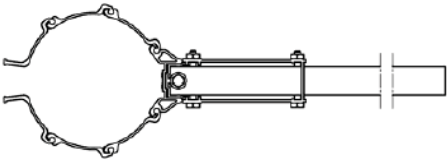
이 사건 디자인		확인대상디자인	
 [사시도]		 [사시도]	
 [정면도]	 [배면도]	 [정면도]	 [배면도]
 [좌측면도]	 [우측면도]	 [좌측면도]	 [우측면도]
 [평면도]	 [저면도]	 [평면도]	 [저면도]
▶ 등록번호: 제30-0622806호 ▶ 출원일/등록일: 2011.9.27./2011.11.22. ▶ 물품: 안내판 걸이구		▶ 물품: 안내판 걸이구	

권리범위확인심판

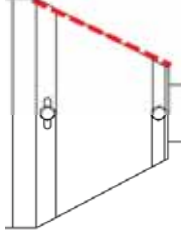
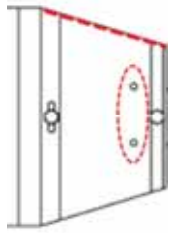
1. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 동일·유사 여부

가. 앞서 본 바와 같이, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 대상이 되는 물품은 ‘안내판 걸이구’이므로, 위 각 디자인의 대상 물품은 모두 동일하다.

나. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적인 형상과 모양을 잘 나타내고 있는 사시도, 정면도, 평면도를 중심으로 형태를 대비하여 보면 아래 표와 같다.

구 분	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		
정면도		
평면도		

다. 양 디자인은 아래 표에서 보는 바와 같이 확인대상디자인의 브라켓 내부에 2개의 통공이 형성되어 있고 브라켓의 사다리꼴 경사가 이 사건 등록디자인보다 완만하다는 점을 제외하고 나머지 형상과 모양이 모두 공통된다.

	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
차이점		

그런데 양 디자인은 전체적인 형상과 모양이 동일하고, 위와 같은 차이점은 자세히 살펴보아야 확인할 수 있는 미미(微微)한 차이에 불과하며, 이로 인하여 별다른 심미감의 차이를 인정하기 어렵다고 할 것이므로, 양 디자인은 서로 유사하다고 할 것이다. 이에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없다.

## 2. 확인대상디자인의 자유실시디자인 해당 여부

### 가. 관련 법리

등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 참조). 여기서 ‘쉽게 실시할 수 있는 디자인’이란 공지디자인의 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 디자인을 의미한다. 또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용

**권리범위확인심판**

한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 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 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

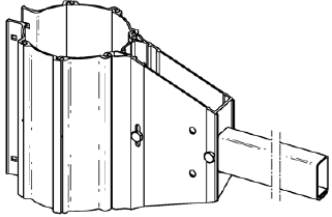
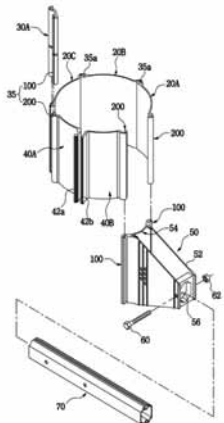
**나. 구체적 판단**

**1) 물품의 동일성**

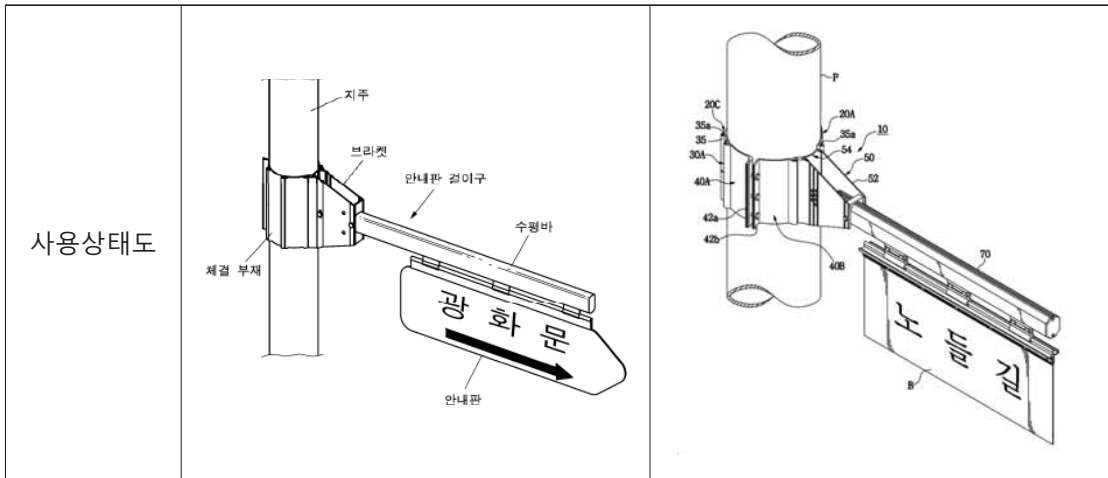
확인대상디자인은 대상 물품이 ‘안내판 걸이구’이고 선행디자인 1, 4, 5, 6의 대상 물품은 ‘표지판/도로명판 행거 고정·조정장치’, ‘포스트 클램프’로서 모두 ‘안내판 또는 표지판을 고정하는 장치’에 관한 것으로, 모두 그 용도 및 기능이 동일한 물품이다.

**2) 디자인의 대비**

확인대상디자인과 선행디자인 5의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타난 사시도(분해 사시도)와 사용상태도를 대비하면 아래와 같다.

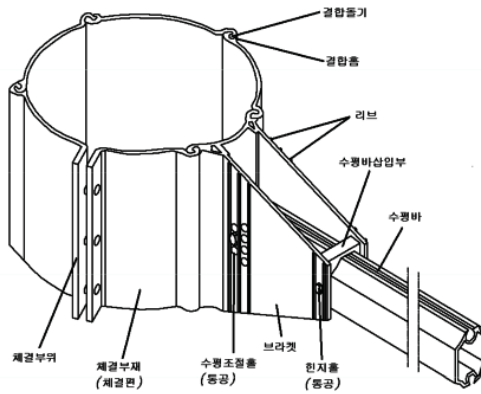
구분	확인대상디자인	선행디자인 5(갑 제12호증)
<p>사시도/분해 사시도</p>		

자유실시디자인에 해당하지 아니한다.



### 3) 공통점 및 차이점

가) 확인대상디자인과 대비함에 있어서 선행디자인 5의 각 해당 부분을 편의상 아래 그림과 같이 칭한다.



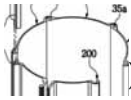
나) 양 디자인의 공통점과 차이점은 아래와 같고, 이점에 대하여서는 당사자 사이에 다툼이 없다.

(1) 양 디자인은, ① 여러 개의 분할된 체결부재가 결합홈과 결합돌기의 결합에 의

해 원통형으로 연결되고, 그 개방 부분에는 체결부위가 형성된 점(

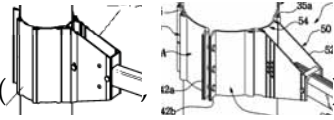


권리범위확인심판



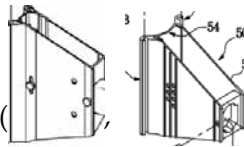
), ② 체결부재의 오른쪽으로 브라켓이 연결되고, 브라켓의 우측면에 형성된

수평바삽입부를 통해 수평바가 삽입되어 형성된 점(

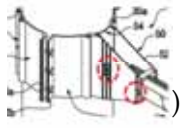
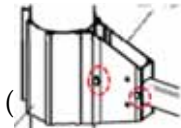


), ③ 브라

켓은 체결부재와 연결되는 왼쪽은 수직으로 긴 반면, 수평바가 연결되는 오른쪽은 수  
직으로 짧은 사다리꼴 형상인 점(



), ④ 브라켓의 오른쪽 수평바삽입  
부로 수평바가 끼워지면 브라켓의 오른쪽 끝단에 형성된 힌지홀을 통하여 볼트와 너트  
가 결합하여 수평바가 브라켓에 회전 가능하게 연결되고, 브라켓의 왼쪽에는 수평조절  
홀을 통하여 볼트와 너트가 결합하여 수평바의 수평조절이 가능하게 연결되는 점



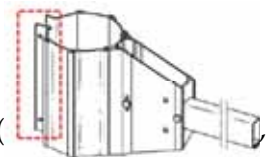
( , ⑤ 브라켓의 강도 보강을 위하여 브라켓의 안쪽 또는

바깥쪽에 수직의 리브가 형성된 점( , )에서 공통된다.

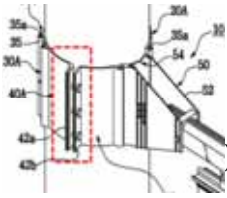


(2) 다만, ㉠ 확인대상디자인은 브라켓 반대쪽에 체결부위가 형성되어 있고 체결부  
위에는 볼트와 너트가 체결되는 2개의 통공이 형성되어 있는 반면, 선행디자인 5는 브


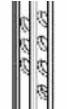
라켓 왼쪽으로 체결부위가 형성되어 있고 3개의 통공이 형성된 점(





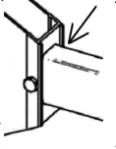
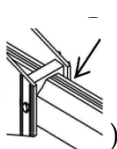
자유실시디자인에 해당하지 아니한다.

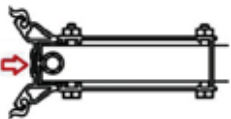


㉠ 확인대상디자인의 브라켓의 왼쪽에는 원형의 수평조절홀 1개가 수직으로 길게 관통 형성되어 있으나, 선행디자인 5의 브라켓의 왼쪽에는 리브들 사이

에 3개 및 4개의 수평조절홀이 관통 형성되어 있는 점(  ,  ), ㉡ 확인대상디자인의 브라켓에는 강도 보강을 위하여 브라켓의 안쪽에 2줄의 리브가 형성되어 있으나, 선행디자인 5의 브라켓에는 강도 보강을 위하여 브라켓의 바깥쪽에 3줄의 리브가 형성

되어 있는 점(  ,  ), ㉢ 확인대상디자인의 수평바 및 수평바삽입부는 두께가 얇은 사각형상이나, 선행디자인 5의 수평바 및 수평바삽입부는 두께가 두꺼운 팔각형

상인 점(  ,  ), ㉣ 확인대상디자인의 브라켓은 체결부재와 체결되는 브라켓 부위에 수평바의 각도를 조절하기 위한 별도의 부품이 삽입되는 홀이 형성되어

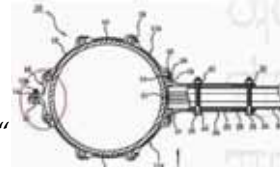
있으나(  ), 선행디자인 5에는 이러한 구성이 나타나 있지 않은 점에서 차이가 있다.

#### 4) 구체적 검토

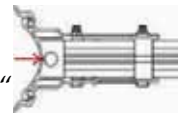
가) 차이점 ㉠, ㉡ 부분은 다음과 같은 이유로 통상의 디자이너가 선행디자인 5에

## 권리범위확인심판

선행디자인 4, 6을 결합하여 용이하게 창작할 수 있거나, 단순한 상업적·기능적 변형 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다.

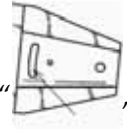


(1) 차이점 ㉠ 부분에 관하여 보건대, 선행디자인 4에 “  
이 확인대상디자인과 동일한 위치에 체결부위가 형성된 형상이 나타나 있다. 그리고 확인대상디자인의 체결부위의 위치는 통상의 디자이너가 그 설치 대상의 구조, 설치의 편의 등을 고려하여 체결부재에 적절하게 위치시킬 수 있다고 할 것이므로, 이는 단순한 상업적·기능적 변형 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다.

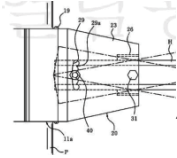


(2) 차이점 ㉡ 부분에 관하여 보건대, 선행디자인 6에 “  
부재와 체결되는 브라켓 부위에 수평바의 각도를 조절하기 위한 별도의 부품이 삽입되는 고정구의 형상이 나타나 있다. 그리고 확인대상디자인의 수평바의 각도를 조절하기 위한 내부 구성은 단순한 상업적·기능적 변형에 불과할 뿐만 아니라 브라켓에 가려져 있어 보는 사람의 눈에 잘 띄지 않는 부분으로서 별다른 심미감의 차이를 가져오지도 않는다.

나) 한편, 차이점 ㉢, ㉣, ㉤ 부분은 다음과 같은 사정에 비추어 보면 통상의 디자이너가 선행디자인 5에 선행디자인 1, 4, 6 또는 공지형태·주지형태를 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 보기는 어렵다.



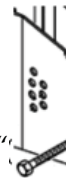
(1) 먼저 차이점 ㉠ 부분에 관하여 보건대, 선행디자인 1, 4에 “



”와 같이 상하로 긴 곡선 형상 또는 다수의 굴곡이 형성된 수평조절홀,



선행디자인 6에 “ ”와 같이 리브들 사이에 총 9개의 원형으로 된 관통공과 1개의 수직으로 긴 관통공이 형성된 수평조절홀이 나타나 있다. 그런데, 선행디자인 1, 4, 6에는 확인대상디자인과 같이 하나의 수직으로 길게 형성된 수평조절홀은 나타나 있지 않다. 그리고 위와 같이 수평조절홀은 보는 사람의 주의를 끄는 부분으로서 그 형상 및 개수의 차이로 인하여 심미감의 차이가 나타나므로, 이를 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다고 보기 어렵다.



(2) 다음으로 차이점 ㉡ 부분에 관하여 보건대, 선행디자인 4에는 “






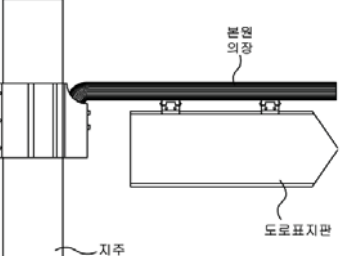
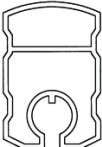
”와 같이 리브가 안쪽과 바깥쪽 모두 형성되어 있지 않고, 선행디자인 6에는 “


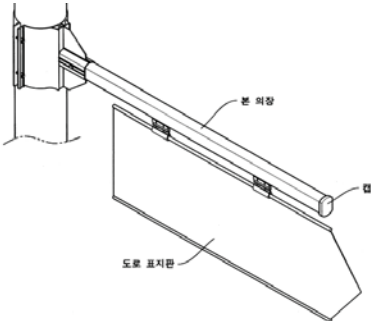

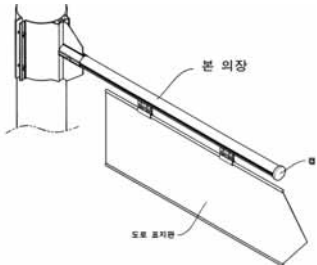
”와 같이 리브가 안쪽과 바깥쪽 모두 형성되어 있는 형상이 나타나 있다. 그런데, 선행디자인 4,

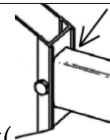
권리범위확인심판

6에는 확인대상디자인과 같이 브라켓의 안쪽에 2줄의 리브가 형성되어 있고 바깥쪽에 리브가 형성되지 않은 형상은 나타나 있지 않다. 그리고 위와 같은 리브의 위치 및 형상 등의 차이로 인하여 심미감의 차이가 나타나므로, 이를 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다고 보기 어렵다.

(3) 끝으로 차이점 ㉔ 부분에 관하여 보건대, 을 제2 내지 7호증의 각 기재 및 형상에 의하면 이 사건 등록디자인 출원 이전에 다음과 같이 다양한 형상의 수평바 및 수평바삽입부가 공지되어 있음을 알 수 있다.

	수평바 형상	사용상태도
을 제2호증		-
을 제3호증		-
을 제4호증		
을 제5호증		-

<p>을 제6호증</p>		
<p>을 제7호증</p>		



그런데, 확인대상디자인의 수평바 및 수평바삽입부의 형상( )은 위 공지디자인들에 나타나 있지 않고, 이를 주지의 형상이라고 볼만한 자료도 없다. 그리고 위 표에서 보는 바와 같이 수평바 및 수평바삽입부는 보는 사람의 주의를 끄는 부분으로서 다양한 형상과 모양이 존재하고, 이에 따라 심미감의 차이가 나타나므로, 이를 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다고 보기 어렵다.

(4) 이에 대하여 피고는, (i) 차이점 ㉠ 부분은 선행디자인 1, 4 또는 선행디자인 6에서 수직으로 길게 관통 형성된 수평조절홀만 취사선택하거나 그중 원형홀을 삭제하는 방법으로 용이하게 창작할 수 있고, (ii) 차이점 ㉡ 부분은 선행디자인 5의 바깥쪽 리브를 안쪽으로 변경하거나, 선행디자인 4, 6을 결합하여 선행디자인 6과 같이 안쪽 리브를 남겨두고 선행디자인 4와 같이 바깥쪽 리브를 제거함으로써 용이하게 창작할

## 권리범위확인심판

수 있으며, (iii) 차이점 ㉔ 부분은 수평바의 공지된 형상(을 제2 내지 7호증) 또는 주지의 형상이나 사각형으로 변경하는 것은 용이하게 창작할 수 있다고 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 차이점 ㉒, ㉓, ㉔에 나타난 확인대상디자인과 동일한 형상과 모양이 선행디자인 1, 4, 5, 6 및 공지형태·주지형태에는 나타나 있지 않고, 피고 주장에 의하더라도 위 선행디자인들의 특정 부분을 각각 일부 변형시켜 차이가 나는 부분과 치환하여야 하므로, 선행디자인 5에 선행디자인 1, 4, 6 및 공지형태·주지형태를 단순 조합하는 창작수법이나 표현방법만으로 확인대상디자인을 창작할 수 없다. 또한 확인대상디자인에서와 같이 수직으로 길게 형성된 하나의 수평조절홀과 브라켓 안쪽에 만 형성된 리브, 사각형상의 수평바 및 수평바삽입부는 보는 사람의 눈에 잘 띄는 부분으로서 전체적으로 간결하고 깔끔한 심미감을 갖게 하므로, 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 보기도 어렵다.

따라서 피고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

### 3. 결론











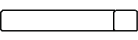



이상과 같은 제반 사정을 종합하여 보면, 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 5에 선행디자인 1, 4, 6 또는 공지형태·주지형태를 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인이라고 볼 수 없다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

## 【요지52】 소극적 권리범위확인심판

◆ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2018당3181	기각	2020. 1. 30.
특허법원	2020허2888	기각	2020. 8. 20.

◆ 이 사건 디자인 및 선행디자인

이 사건 디자인		확인대상디자인	
 [사시도]		 [사시도]	
 [정면도]	 [배면도]	 [정면도]	 [배면도]
 [좌측면도]	 [우측면도]	 [좌측면도]	 [우측면도]
 [평면도]	 [저면도]	 [평면도]	 [저면도]
▶ 등록번호: 제30-0511287호 ▶ 출원일/등록일: 2008.4.24./2008.11.4. ▶ 물품: 배수구용 청소기		▶ 물품: 배수관 클리어	

## 권리범위확인심판

### 1. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 동일·유사 여부

#### 가. 관련 법리

디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다(대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후913 판결 등 참조).

한편 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후3568 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조).

#### 나. 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 '배수구용 청소기' 또는 '배수관 클리어'로서 그 용도 및 기능이 동일하다.



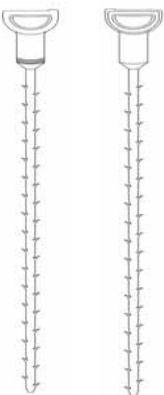
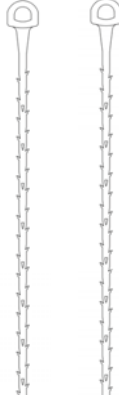
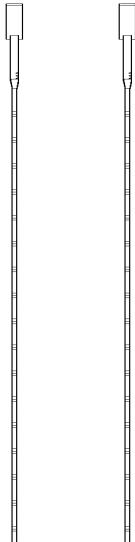

#### 다. 디자인의 대비

##### 1) 도면의 대비

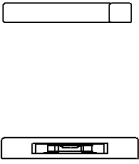
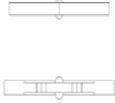


이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는

자유실시디자인에 해당하지 아니한다.

사시도, 정면도, 배면도, 좌·우측면도, 평면도, 저면도를 중심으로 대비하면 아래와 같다.

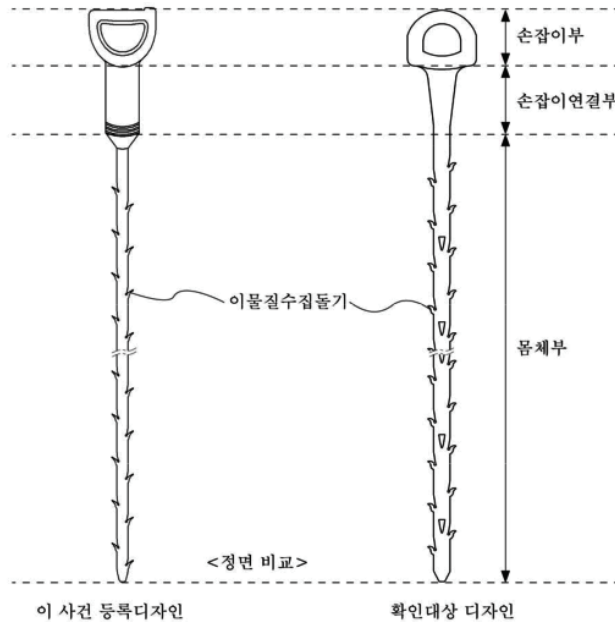
구 분	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		
정면도 배면도		
좌측면도 우측면도		

권리범위확인심판

<p>평면도 저면도</p>		
<p>참고도</p>		

2) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 공통점 및 차이점

가) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 대비함에 있어서 각 해당 부분을 편의상 아래와 같이 칭한다.





나) 공통점



(1) 양 디자인은 손잡이부, 그 아래쪽의 손잡이 연결부와 그 아래쪽의 몸체부로 이루어지는데, 전체 길이에서 각 부분이 차지하는 비율이 거의 동일하다(이하 '공통점 (1)'이라 하고, 나머지 공통점들과 차이점들도 이와 같은 방식으로 부르기로 한다).


(2) 손잡이부의 형상이 알파벳 D자에 가깝고 가운데에 구멍이 형성되어 있으며, 그 아래쪽에 배치된 손잡이 연결부는 손잡이부보다 폭이 작으며 그 하단부가 중심선을 향해 완만히 경사지게 형성되어 있다.

(3) 몸체부는 띠 형상의 가느다란 몸체와 그 좌·우에 이물질수집돌기가 바깥쪽 상부 방향으로 뾰족하게 돌기된 형상으로 되어 있고, 이물질수집돌기는 각각 17개씩 상하로 일정 간격을 두고 배치되어 있다.


(4) 좌우의 이물질수집돌기는 '  ' 및 '  '과 같이 하부에 굴곡을 가지고, 상부에 원형 홈으로 수렴하는 형상을 가진다.


다) 차이점

(1) 손잡이부의 경우에는, 이 사건 등록디자인에서는 '  '과 같이 D자의 곡선부가 아래를 향하도록 배치되어 있고, 직선부의 한쪽 끝에 위쪽으로 돌출된 돌기가 형성되어 있으나, 확인대상디자인에서는 '  '과 같이 D자의 곡선부가 이와 반대로 위쪽을 향하도록 배치되고 돌출부가 형성되어 있지 않다.

(2) 손잡이 연결부의 경우에는, 이 사건 등록디자인에는 '  '과 같이

## 권리범위확인심판

직사각형과 아래쪽이 좁은 등변사다리꼴이 합쳐진 형태이고, 직사각형과 등변사다리꼴 경계 부분에 3개의 줄이 형성되어 있으나, 확인대상디자인에서는 ' 

(3) 몸체부의 경우에는, 이 사건 등록디자인의 몸체에는 좌우측의 이물질수집 돌기 외에 다른 돌기 형태가 배치되어 있지 않지만, 확인대상디자인에서는 정면에서는 

### 3) 구체적 검토

다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하다.






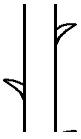
가) 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하는데, 배수구용 청소기에 있어서 손잡이부와 몸체부로 구성되고 이물질수집돌기가 좌우측에 배치되어 있는 형태들이 공지된 점은 인정된다.

나) 이 사건 등록디자인의 각 구성요소를 그 출원 전 공지디자인들과 대비하여 살펴보기로 한다. 먼저 손잡이부와 관련하여 이 사건 등록디자인은 D자 형태의 손잡이부 내부에 역시 D자 형상으로 된 구멍이 형성되어 있는 반면, 공지디자인들은 단순히 직사각형 형상의 손잡이부 내부에 타원형의 구멍이 형성되어 있거나 구멍이 아예 생략되어 있을 뿐이다. 다음으로 손잡이 연결부와 관련하여, 이 사건 등록디자인은 손잡이부의 하단에 그 보다 폭이 작은 손잡이 연결부가 손잡이부보다 길쭉한 형상으로 배치된 후 가느다란 몸체부로 연결되어 있는 반면, 공지디자인들은 아래와 같이 별도의 손잡이 연결부 없이 손잡이부에서 가느다란 몸체부로 곧바로 연결되거나 아주 작은 크기의 손잡이 연결부를 형성하고 있다.


자유실시디자인에 해당하지 아니한다.

이 사건 등록디자인	확인대상 디자인	공지디자인1	공지디자인2	공지디자인3	공지디자인4
					


다음으로 몸체부 좌우측의 이물질수집돌기와 관련하여 이 사건 등록디자인은 하부에 굴곡을 가지고 상부에 원형 홈으로 수렴하는 형상을 가지고 있는 반면, 공지디자인들은 아래와 같이 하부의 굴곡을 가지고 있지 않으며, 원형 홈으로 수렴하는 형상 대신 뾰족한 홈으로 수렴하는 형상을 가지고 있다.


이 사건 등록디자인	확인대상 디자인	공지디자인1	공지디자인2	공지디자인3	공지디자인4
					

다) 결국 공지디자인들과 구별되는 이 사건 등록디자인의 특징은 ① D자 형태로 안에 구멍이 형성된 손잡이부의 형상, ② 손잡이부 하단에 그 보다 폭이 작은 손잡이 연결부가 손잡이부보다 길쭉한 형상으로 배치된 점, ③ 하부에 굴곡을 가지고 상부에 원형 홈으로 수렴하는 형상을 지닌 이물질수집돌기로 요약될 것이다.

라) 따라서 위 세 가지 점이 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징에 해당할 뿐만 아니라 위 공지디자인들과 구별되는 새로운 심미감을 야기하는 부분이라고 할 것인데, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 위 세 가지 지배적 특징들을 모두 그대로 채용하거나 매우 유사한 방식으로 채용하여 전체적인 심미감이 이 사건 등록디자인과 매우 유사하다. 즉, 확인대상디자인은 ① ‘’과 같이 방향만 다를 뿐 D자 형태로

## 권리범위확인심판

안에 구멍이 형성된 손잡이부의 형상을 가지고 있고, ②  손잡이부 하단에 그보다 폭이 작은 손잡이 연결부가 손잡이부보다 길쭉한 형상으로 배치되어 있으며, ③

 과 같이 하부에 굴곡을 가지고 상부에 원형 홈으로 수렴하는 형상을 지닌 이물질수집돌기를 가지고 있다.

마) 확인대상디자인은 위와 같이 이 사건 등록디자인의 지배적 특징들을 그대로 공유하면서 공통점 (1), (3)에서 본 바와 같이 손잡이부, 손잡이 연결부 및 몸체부의 비율이 이 사건 등록디자인과 유사하고, 이물질수집돌기의 위치와 개수마저 유사하여 이 사건 등록디자인과 더욱 유사한 심미감을 불러일으킨다.

바) 반면, 차이점 (3)의 경우 몸체부 정면과 배면에 형성된 돌기에 관한 것으로 좌우측에 형성된 이물질수집돌기에 비하여 개수가 적고, 돌출된 정도도 작아 자세히 살펴보아야만 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과한 것으로 보인다. 한편, 차이점 (1), (2)는 앞서 본 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징들을 형성하는 부분에 대한 사소한 변형에 불과하여 위 차이점들만으로는 양 디자인의 지배적인 공통점을 상쇄하여 전체적으로 상이한 심미감을 준다고 보기는 어렵다.

## 2. 확인대상디자인의 자유실시디자인 해당 여부

### 가. 관련 법리

등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속

하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 참조). 여기서 ‘쉽게 실시할 수 있는 디자인’이란 공지디자인의 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 디자인을 의미한다. 또한 공지형태나 주지형태를 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 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 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).

## 나. 구체적 판단

### 1) 물품의 동일성

확인대상디자인과 공지디자인들은 ‘배수관 클리어’, ‘배수관의 이물질 제거장치’, ‘신형관도소통기(新型管道疏通器)’, ‘배수구 청소용 스트립’ 및 ‘세면대 오물 제거기’로서 그 용도 및 기능이 동일한 물품이다.

### 2) 디자인의 대비

확인대상디자인과 공지디자인들의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타난 정면도와 참고도면을 대비하면 아래와 같다.

권리범위확인심판

구분	확인대상 디자인	공지디자인 1	공지디자인 2	공지디자인 3	공지디자인 4
정면도					
참고도 1					
참고도 2					

3) 공통점 및 차이점

가) 확인대상디자인과 공지디자인들은, ① 손잡이부에 손을 넣을 수 있는 구멍이 형성되어 있는 점(이하 '공통점 ①'이라 하고, 나머지 공통점들과 차이점들도 이와 같은 방식으로 부르기로 한다), ② 가늘고 긴 형태의 몸체부를 가지고 있는 점, ③ 몸체부의 좌우측에 이물질수집돌기가 형성되어 있는 점에서 공통된다.

나) 한편, ① 확인대상디자인은 D자 형태의 손잡이부 내부에 역시 D자 형상으로 내부에 구멍이 형성된 반면, 공지디자인들은 단순히 직사각형 형상의 손잡이부 내부에

타원형의 구멍이 형성되어 있거나 구멍이 아예 생략되어 있는 점, ② 확인대상디자인은 손잡이부의 하단에 그 보다 폭이 작은 손잡이 연결부가 손잡이부보다 길쭉한 형상으로 배치된 후 가느다란 몸체부로 연결되어 있는 반면, 공지디자인들은 별도의 손잡이 연결부 없이 손잡이부에서 몸체부로 곧바로 연결되거나 아주 작은 크기의 손잡이 연결부가 형성되어 있을 뿐인 점, ③ 몸체부 좌우측의 이물질수집돌기와 관련하여 확인대상디자인은 하부에 굴곡을 가지고 상부에 원형 홈으로 수렴하는 형상을 가지고 있는 반면, 공지디자인들은 하부의 굴곡을 가지고 있지 않으며, 뾰족한 홈으로 수렴하는 형상을 가지고 있는 점, ④ 확인대상디자인은 몸체부의 정면과 배면에 각 8개의 돌기가 형성되어 있는 반면, 공지디자인들은 위와 같은 돌기가 없는 점에서 각 차이가 있다.

#### 4) 구체적 검토

가) 차이점 ②는 손잡이부와 몸체부 사이에 손잡이 연결부를 추가한 것으로서 공지디자인들에서 위와 같은 구성을 찾아볼 수가 없고, 이와 같은 구성의 차이는 보는 사람의 주의를 끄는 부분으로서 그 심미감에 차이를 가져오는 부분에 해당하고, 이를 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다고 보기 어렵다.

나) 또한 차이점 ①은 D자의 형태의 손잡이부 내부에 역시 D자 형상으로 구멍이 형성된 것으로서, 이와 같은 형태가 공지디자인들에서 찾아볼 수 없는 것인바, 이를 배수구용 청소기 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 볼 만한 자료도 전혀 없다.


다) 마지막으로 차이점 ③은 몸체부의 좌우측에 형성되어 있는 이물질수집돌기의 형상에 관한 것으로서 하부에 굴곡을 가지고 상부에 원형 홈으로 수렴하는 형상은 공지디자인들에서 찾아볼 수 없는바, 이를 미감적 가치가 인정되지 않는 단순한 상업

## 권리범위확인심판

적·기능적 변형에 불과하거나, 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다고 판단하기도 어렵다.

이에 대해 원고는 확인대상디자인의 이물질수집돌기 부분은 공지디자인 2의 이물질수집돌기로에 그대로 표현되어 있어 공지디자인 2로부터 용이하게 실시할 수 있다고



주장하나, 공지디자인의 2의 이물질수집돌기 '  '는 앞에서 살펴본 바와 같이 확인대상디자인의 이물질수집돌기의 지배적인 특징인 하부의 굴곡과 원형으로 수렴되는 형상과는 심미감이 상이하고, 이를 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다고 보기도 어려우므로, 원고의 주장은 이유 없다.

라) 결국 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 공지디자인들로부터 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다고 볼 수 없다.

### 3. 결론

따라서 확인대상디자인은 자유실시디자인에 해당하지 않고, 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하므로 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.

편집위원	
총괄	특허심판원 원 장 이 재 우
작성	심판정책과 과 장 윤 병 수
	서 기 관 곽 주 호
	주 무 관 손 민 정

---

**특허법원**    **디자인판결문요지집 17호**  
**대 법 원**  
(2020년 1월 ~ 12월)

발 행 일 2021년 11월

발 행 처 특허심판원  
대전광역시 서구 청사로 189  
TEL : (042) 481-5484  
FAX : (042) 472-3474

---