

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2012허9990 등록무효(디)

원 고

소송대리인 변호사 강동세, 변리사 김병진

피 고

소송대리인 법무법인 케이씨엘

담당변호사 이재환

변 론 종 결 2013. 3. 15.

판 결 선 고 2013. 4. 19.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2012. 9. 21. 2012당1545호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 등록디자인

- (1) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제641850호/2012. 1. 30./2012. 4. 19.
- (2) 물품의 명칭 : 건축 내장용 몰딩
- (3) 디자인의 설명 및 도면 : 별지 1과 같다.
- (4) 디자인권자 : 원고

#### 나. 비교대상디자인들

##### (1) 비교대상디자인 1(갑 제4호증)

- (가) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제544166호/2009. 8. 14./2009. 10. 27.
- (나) 물품의 명칭 : 건축 내장용 몰딩
- (다) 디자인의 설명 및 도면 : 별지 2의 1항과 같다.

##### (2) 비교대상디자인 2(갑 제5호증)

- (가) 등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제544166호 유사 제1호/2009. 11. 10./2010. 2. 2.
- (나) 물품의 명칭 : 건축 내장용 몰딩
- (다) 디자인의 설명 및 도면 : 별지 2의 2항과 같다.

#### 다. 이 사건 심결의 경위

(1) 피고는 2012. 6. 5. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인들과 유사한 디자인이거나 비교대상디자인들로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2012당1545호로 심리한 후 2012. 9. 21. 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인 1과 유사하여 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

## 2. 원고 주장의 심결 위법사유의 요지

가. 이 사건 심결은 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1의 공통점으로 ① 전체적으로 모서리부가 90도 각도로 꺾인 'ㄱ'자 형상인 점, ② 모서리부를 기준으로 상부 및 하부의 형상과 모양이 서로 대칭적으로 형성된 점, ③ 테두리부에는 일정한 형상과 모양의 문양(이하 '단위문양'이라 한다)이 좌우로 연속 반복되게 형성된 점, ④ 테두리부와 모서리부 사이의 중앙부에는 폭이 넓은 평면이 형성되고 나뭇결과 같은 무늬가 세로로 형성된 점, ⑤ 모서리부의 표면에도 나뭇결과 같은 무늬가 가로로 형성된 점, ⑥ 모서리부와 중앙부, 중앙부와 테두리부의 사이에는 각각 좁은 폭의 홈이 가로로 형성되고, 그 홈을 기준으로 모서리부, 중앙부, 테두리부가 각각 전체 면적에서 차지하는 비율이 매우 흡사한 점 등을 들고 있으나, 위 공통점 ① 내지 ⑤는 이 사건 등록디자인의 출원 전부터 국내 또는 국외에서 공지되어 널리 사용되어 온 형상과 모양에 해당한다는 점에서 그 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 위 공통점 ⑥은 모서리부, 중앙부, 테두리부의 각 면적비율이 상이하다는 점에서 사실과 다르다.

나. 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인들의 대상 물품인 건축 내장용 몰딩 제품은 디자인의 변경에 구조적·기능적인 한계가 있으므로, 디자인의 유사 범위를 좁게 보아야 한다.

다. 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인들의 요부는 각 테두리부에 형성된 단위모

양 부분이라고 할 것인데, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인들은 위 단위문양 부분이 서로 달라 전체적인 심미감이 상이하다.

라. 결국 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인들과 유사하지 않아 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당하지 않으므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

### 3. 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1의 유사 여부에 관한 판단

#### 가. 물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1은 모두 건축 내장용 몰딩에 관한 디자인으로서 그 대상 물품이 동일하다.

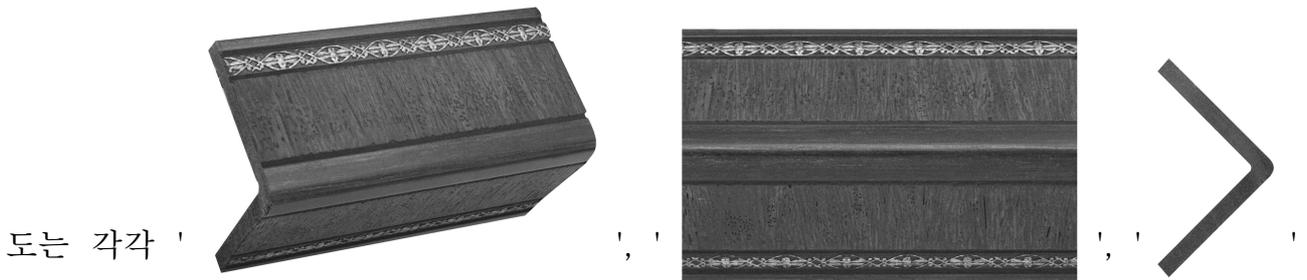
#### 나. 디자인의 유사 여부

##### (1) 판단 기준

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라, 그 구성요소 중 공지 또는 공용의 형상·모양까지 포함하여 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하는바, 비록 개별적으로는 공지 또는 공용에 속하는 형상·모양이라 하더라도 그것들이 서로 결합하거나 다른 부분과 결합하여 형성되는 형상과 모양, 디자인이 표현된 물품의 특성과 사용상태 등을 고려하여 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후2787 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2922 판결 참조).

##### (2) 양 디자인의 공통점 및 차이점

이 사건 등록디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도, 정면도, 좌측면



우선 양 디자인은 ① 전체적으로 모서리부가 90도 각도로 꺾인 'ㄱ'자 형상인 점, ② 모서리부를 기준으로 상부 및 하부의 형상과 모양이 서로 대칭적으로 형성된 점, ③ 테두리부에는 단위문양이 좌우로 연속 반복되게 형성된 점, ④ 테두리부와 모서리부 사이의 중앙부에는 폭이 넓은 평면이 형성되고 나뭇결과 같은 무늬가 세로로 형성된 점, ⑤ 모서리부의 표면에도 나뭇결과 같은 무늬가 가로로 형성된 점, ⑥ 모서리부와 중앙부, 중앙부와 테두리부의 사이에는 각각 좁은 폭의 홈이 가로로 형성되고, 그 홈을 기준으로 모서리부, 중앙부, 테두리부가 각각 구분되는 점 등에서 공통된다.

한편 양 디자인은 각 테두리부에 형성된 단위문양이 이 사건 등록디자인의 경우 '  ' 와 같은 형상임에 비하여 비교대상디자인 1의 경우 '  ' 와 같은

형상인 점에서 차이가 있다.

### (3) 인정사실 및 평가

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1의 대상 물품인 건축 내장용 몰딩 제품은 벽이나 천장 모서리부가 90도 각도로 꺾인 곳의 바깥쪽에 부착되는 것이어서 구조적으로 모서리부가 90도 각도로 꺾인 'ㄱ'자 형상(공통점 ①)을 취하여야 한다는 점은 당사자 사이에 다툼이 없고, 갑 제6 내지 27호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, ㉠ 비교대상디자인 1의 출원 전에 건축 내장용 몰딩에 관한 디자인에 공통점 ①, ②, ③, ⑤가 모두 포함된 구성이 개시된 사실(갑 제6, 7, 9호증, 한편 원고는 위 각 증거에 의하여 공통점 ④도 공지되었다는 취지로 주장하나, 각 중앙부 표면에 형성된 무늬의 구체적인 형태나 무늬가 형성된 방향이 비교대상디자인 1과는 차이가 있어 공통점 ④가 공지되었다고 보기 어렵다), ㉡ 비교대상디자인 1의 출원 전에 건축 내장용 몰딩에 관한 디자인에 공통점 ①, ②, ③이 모두 포함된 구성이 개시된 사실(갑 제8, 10, 11, 12호증, 한편 원고는 갑 제12호증에 의하여 공통점 ④도 공지되었다는 취지로 주장하나, 그 중앙부 표면에 형성된 무늬의 구체적인 형태가 비교대상디자인 1과는 차이가 있을 뿐만 아니라, 모서리부와 중앙부 사이에 홈이 형성되어 있지 않는 등 중앙부의 전체적인 형상이 비교대상디자인 1과는 차이가 있어 공통점 ④가 공지되었다고 보기 어렵다), ㉢ 비교대상디자인 1의 출원 전에 액자용 몰딩에 관한 디자인에 나뭇결과 같은 무늬가 세로로 형성된 구성이 개시된 사실(갑 제13 내지 18호증, 한편 원고는 위 각 증거에 의하여 공통점 ④, ⑤도 공지되었다는 취지로 주장하나, 위 각 증거는 액자용 몰딩의 디자인에 관한 것일 뿐만 아니라, 위 각 디자인에는 비교대상디자인 1의 모서리부나 테두리부에 해당하는 부분이 거의 없어 공통점 ④, ⑤가 공지되었다고 보

기 어렵다), ㉠ 비교대상디자인 1의 출원 전에 건축 내장용 몰딩 및 액자용 몰딩에 관한 디자인에 공통점 ③이 개시된 사실(갑 제19, 20호증, 한편 원고는 위 각 증거에 의하여 공통점 ④, ⑤도 공지되었다는 취지로 주장하나, 모서리부, 중앙부, 테두리부의 배치 및 비율이 비교대상디자인 1과 상당한 차이가 있을 뿐만 아니라, 각 표면에 형성된 무늬의 구체적인 형태나 무늬가 형성된 방향도 비교대상디자인 1과 차이가 있어 공통점 ④, ⑤가 공지되었다고 보기 어렵다), ㉡ 비교대상디자인 1의 출원 이후 공통점 ① 내지 ⑤를 포함하여 구성된 건축 내장용 몰딩에 관한 디자인이 다수 디자인등록되어 있는 사실(갑 제21 내지 27호증)을 각 인정할 수 있다.

그러나 위 각 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ㉠ 비록 비교대상디자인 1의 출원 전에 건축 내장용 몰딩에 관한 디자인에 공통점 ①, ②, ③, ⑤가 개시되어 있고, 설령 공지된 공통점 ①, ②, ③, ⑤의 중요도를 낮게 평가한다고 하더라도, 위 공통점들이 공통점 ④, ⑥과 유기적으로 결합함으로써 형성된 형상과 모양이 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1의 지배적인 특징을 이루는 부분에 해당한다고 볼 수 있는 점, ㉡ 공통점 ③, ④, ⑤는 일부 공지된 형상 부분을 포함하고 있기는 하나, 디자인 전체에서 차지하는 비중이 클 뿐만 아니라, 디자인이 표현된 물품의 특성과 사용상태 등을 고려할 때 눈에 잘 띄는 부분인 점, ㉢ 앞서 본 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1의 차이가 있는 부분은 디자인 전체에서 차지하는 비중이 미미할 뿐만 아니라, 당해 물품에 근접하여 자세히 볼 때에만 비로소 인식할 수 있는 미세한 차이에 불과하므로, 위와 같은 차이점이 위 지배적인 특징으로 인한 심미감에 별 영향을 미치지 않는 점, ㉣ 비록 비교대상디자인 1의 출원 이후 공통점 ① 내지 ⑤를 포함하여 구성된 건축 내장용 몰딩에 관한 디자인이 다수 디자인등

록되어 있는 사실은 있으나, 위와 같은 사실만으로 위 공통점 ① 내지 ⑤가 종래부터 보편적으로 널리 채택되어 온 형상과 모양이라고 단정할 수는 없는 점, ㉔ 공통점 ③, ④, ⑤는 물품의 기능과는 별다른 관련이 없는 부분일 뿐만 아니라, 위 건축 내장용 몰딩 제품의 표면에는 선택 가능한 다양한 형상과 모양이 존재할 수 있는 점 등을 종합하여 보면, 비록 건축 내장용 몰딩 제품에 관한 디자인의 유사 범위를 좁게 보아야 한다 하더라도 양 디자인은 위와 같은 차이점에도 불구하고 지배적인 특징이 유사하여 전체적으로 심미감에 차이가 없는 유사한 디자인이라고 할 것이다.

#### 다. 소결론

결국 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인 1과 유사한 디자인이므로, 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다(한편 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인 1과 유사하여 그 등록이 무효로 되어야 하는 이상, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 2의 유사 여부에 대해서는 더 나아가 살피지 않기로 한다).

#### 4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장            판사            한규현

                  판사            이  현

판사      염호준

**[별지 1] 이 사건 등록디자인**

**【디자인의 대상이 되는 물품】**

건축 내장용 몰딩

**【디자인의 설명】**

1. 재질은 합성수지 또는 목재임.
2. 좌우의 길이방향으로 연속 반복되는 것이며, 필요한 길이로 절단하여 실내 인테리어 몰딩으로 사용되는 것임.

**【디자인 창작 내용의 요점】**

건축 내장용 몰딩의 형상과 모양의 결합을 디자인의 창작내용의 요점으로 함.

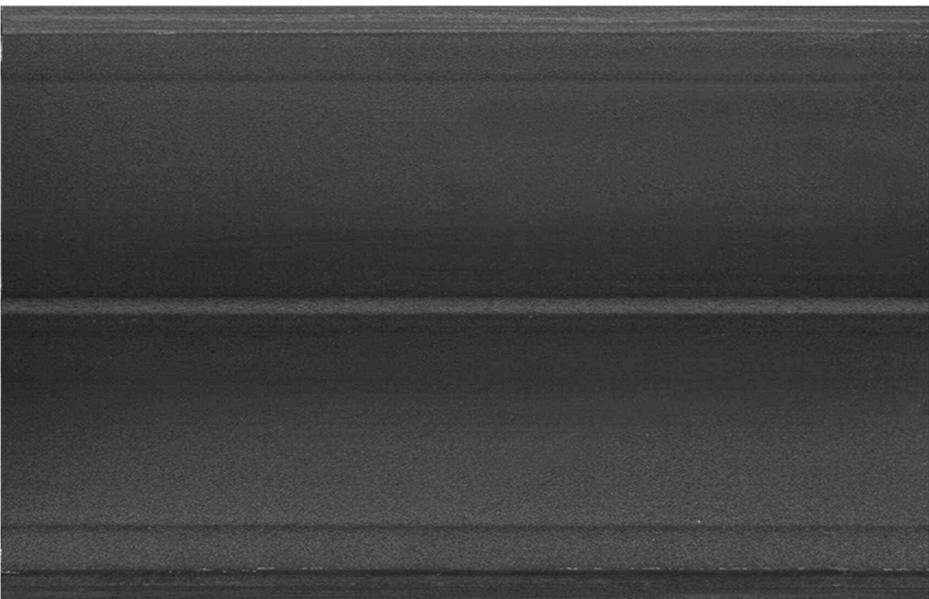


[사시도]

[정면도]



[배면도]





[좌측면도]



[우측면도]



[평면도]



[저면도]

끝.

## [별지 2] 비교대상디자인들

### 1. 비교대상디자인 1

#### 【디자인의 대상이 되는 물품】

건축 내장용 몰딩

#### 【디자인의 설명】

1. 재질은 나무 또는 합성수지임.
2. 좌,우 길이 방향으로 연속 반복되는 것임.
3. 실내의 벽, 모서리 부분, 천장 등의 인테리어 몰딩재로 사용되는 것임.
4. 도면은 실물을 촬영한 도면 대응 사진임.

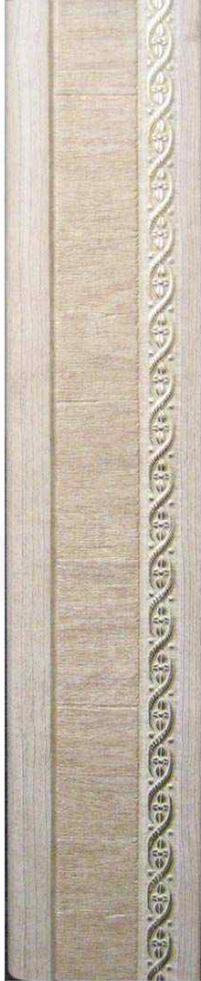
#### 【디자인 창작 내용의 요점】

건축 내장용 몰딩의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.

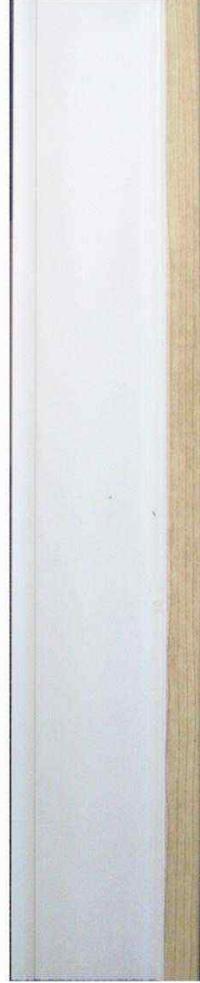
[사시도]



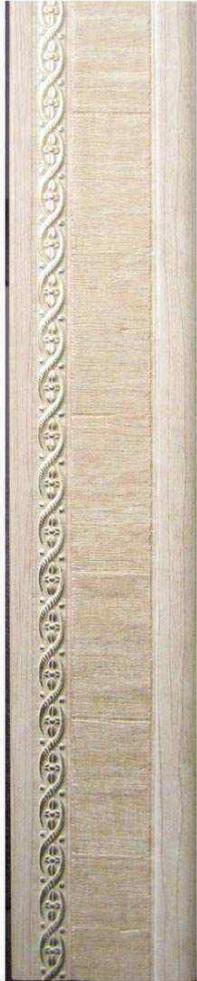
[정면도]



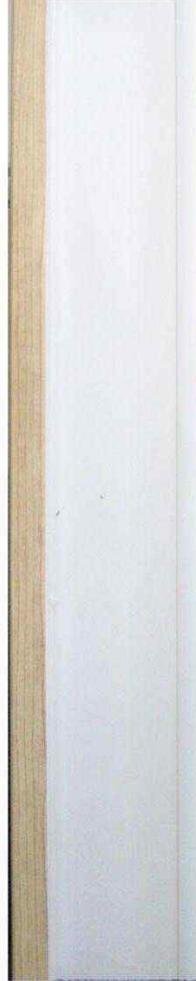
[배면도]



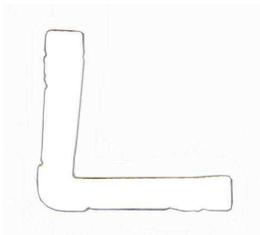
[좌측면도]



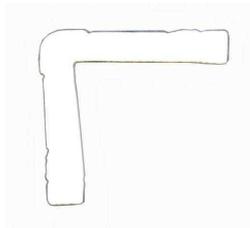
[우측면도]



[평면도]



[저면도]



## 2. 비교대상디자인 2

### 【디자인의 대상이 되는 물품】

건축 내장용 몰딩

### 【디자인의 설명】

1. 재질은 나무 또는 합성수지임.
2. 좌, 우 길이방향으로 연속 반복되는 것임.
3. 실내의 벽, 모서리 부분, 천장 등의 인테리어 몰딩재로 사용되는 것임.
4. 도면은 실물을 촬영한 도면 대응 사진임.

### 【디자인 창작 내용의 요점】

건축 내장용 몰딩의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.



[사시도]

[정면도]



[배면도]



[좌측면도]

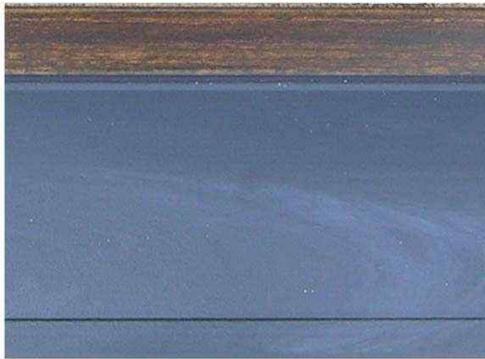


[우측면도] 좌측면도와 대칭

[평면도]



[저면도]



끝.