

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2014허6858 등록무효(디)
원 고 주식회사

소송대리인 법무법인 민 담당변호사 오수원

변리사 최한성

피 고 주식회사
소송대리인 변리사 권혁철

변 론 종 결 2015. 3. 26.

판 결 선 고 2015. 4. 23.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2014. 7. 18. 2014당370호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

- 1) 출원일/등록일/등록번호: 2012. 2. 27./2012. 5. 8./제643942호
- 2) 디자인의 대상이 되는 물품의 명칭: 주걱
- 3) 디자인의 설명 및 도면: 별지 1과 같다.
- 4) 디자인권자: 원고

나. 선행디자인

- 1) 출처: 2012. 2. 6. 및 2012. 2. 22. 네이버 블로그에 게재된 '스윙주걱(Swing Shamoji)' 디자인
- 2) 도면 : 별지 2와 같다.

다. 심결의 경위

1) 피고는 2014. 2. 9. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 동일 내지 유사하거나, 이 사건 등록디자인이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행디자인과 별개의 디자인들을 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 것으로서 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제68조 제1항 제1호, 제5조 제1항 제1 내지 3호, 제2항에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 등록무효심판(2014당370호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 7. 18. 이 사건 등록디자인이 선행디자인과 유사하여 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호, 제68조 제1항 제1호에 따라 등록이 무효라는 이유로 피고의 위 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1호증의 1, 2, 갑 제2호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고의 주장

이 사건 등록디자인과 선행디자인에서 몸체부가 전체적으로 타원이고 오목한 형상으로 된 것은 주지의 형상이므로, 디자인의 지배적 특징이 되는 부분은 손잡이 부분이고 이 부분을 비교할 때 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 유사하지 않다.

나. 피고의 주장

이 사건 등록디자인과 선행디자인을 전체적으로 비교하고, 특히 특징적인 부분인 손잡이 하부에 있는 캡 부분을 비교하면 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 유사하다.

3. 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 유사 여부

가. 물품의 대비

이 사건 등록디자인과 선행디자인은 모두 대상 물품이 '주걱'으로서 동일하다.

나. 형상과 모양의 대비

1) 판단 기준

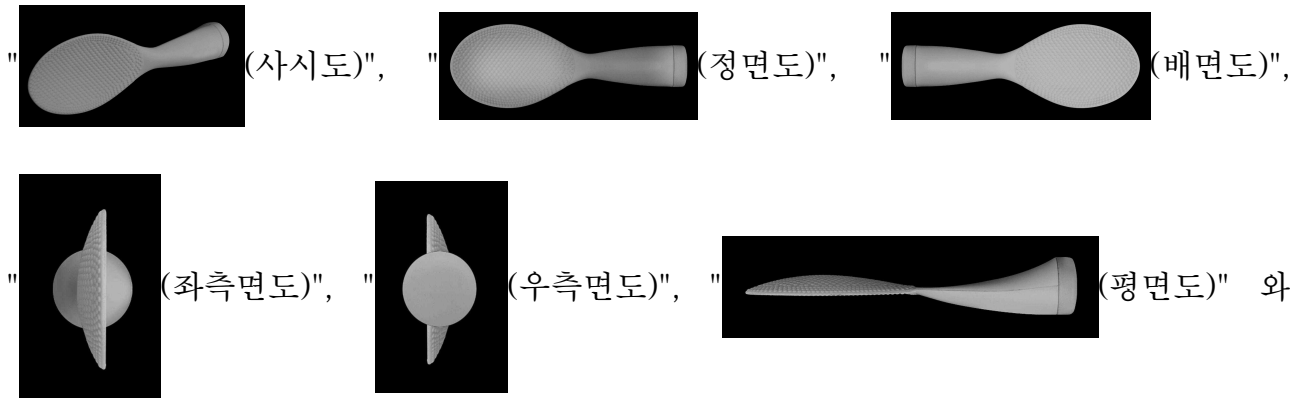
디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여, 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결 등 참조), 이 때 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(1999. 11. 26. 선고 98후706 판결 참조).

다만, 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적인 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수는 없다(대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후3794 판결 등 참조).

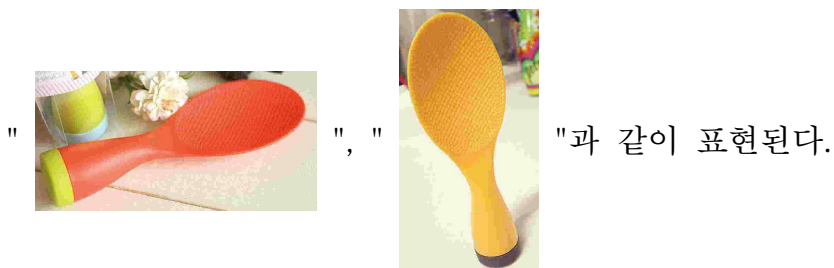
한편, 등록디자인에 의하여 비로소 창작되거나 채택된 모티브인 경우 모티브의 동일성만으로도 동일한 심미감을 형성할 것이므로 양 디자인의 유사의 폭은 넓게 보아야 할 것이다(특허법원 2008. 9. 11. 선고 2007허8559 판결 참조).

2) 구체적 판단

가) 이 사건 등록디자인의 전체적인 형상과 모양은 그 사시도, 정·배면도, 좌·우측면도 및 평면도에 잘 나타나 있고, 이들 각 도면을 통해 형상과 모양을 보면,



같이 표현되며, 이에 대응되는 이 사건 선행디자인의 형상과 모양은



나) 위에서 본 양 디자인의 공통점과 차이점은 다음과 같다.

우선 양 디자인은 ① 몸체부의 형상이 계란의 형상과 같은 타원형으로 형성되고, 그 내부는 안으로 오목하게 들어가도록 형성된 점, ② 작은 크기의 엠보싱 돌기들이 몸체부의 외곽 테두리를 따라 3줄로 형성되고, 나머지 몸체부 중심부분에는 그보다 큰 크기의 엠보싱 돌기들이 대각선 형태로 서로 교차되도록 형성된 점, ③ 몸체부의 아래쪽으로 잘록하게 손잡이부가 형성되고, 손잡이 아래쪽으로 갈수록 직경이 넓어지는 형상인 점, ④ 손잡이 하단에 중량체를 넣을 수 있는 캡이 결합된 점(오뎅이처럼 세워 놓을 수 있는 기능 구현), ⑤ 위 캡의 하단 모양이 밑에서 볼 때 원형인 점 등에서 유사하다.

한편, 이 사건 등록디자인은 그 평면도상 손잡이의 뒷부분이 유선형으로 안으로 휘어진 형상이나, 선행디자인은 손잡이의 뒷부분이 바깥으로 휘어진 형상인 점 등에서 차이가 있다.

그런데, 양 디자인 사이에 위와 같은 차이점이 존재하기는 하나, 그 차이의 정도가 양 디자인의 지배적인 특징을 나타내는 위 유사점 ④, ⑤로 말미암은 유사성을 상쇄하여 양 디자인이 전체적으로 다른 심미감을 나타낼 정도로는 보기 어렵고, 더욱이 위 유사점 ④, ⑤와 관련한 선행디자인의 특징은 선행디자인 전에는 존재하지 않았던 점에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 위와 같은 차이에도 불구하고 ① 내지 ⑤와 같은 공통점에 의해 전체적인 심미감이 유사하다고 할 것이다.

다. 등록무효사유의 존재 여부

결국 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당하므로, 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다.

4. 결론

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

재판장 판사 김환수

 판사 곽부규

 판사 김부한

별지 1

이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

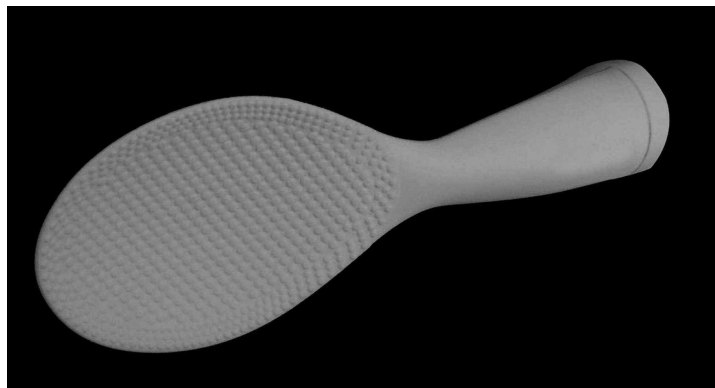
주걱

【디자인의 설명】

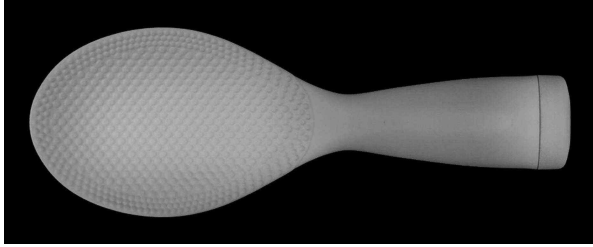
1. 재질은 합성수지, 목재, 또는 금속재임
2. 밥알이 달라붙지 않도록 몸체 부분은 양면이 오돌토돌하게 엠보싱처리가 되어 있고, 손잡이 부분은 파지감이 양호하게 바형상을 이루면서 사용하지 않을 때 오뎅이 기능처럼 자연스럽게 세워져 보관될 수 있도록 평평한 면을 이루는 하측 내부에 무게가 구비된 형태임.

【도면】

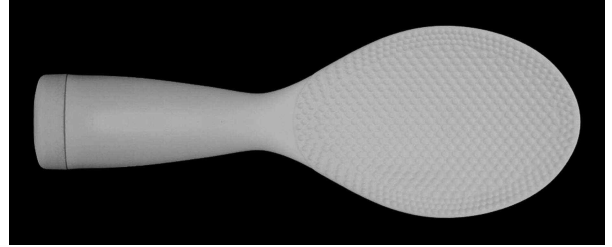
[사시도]



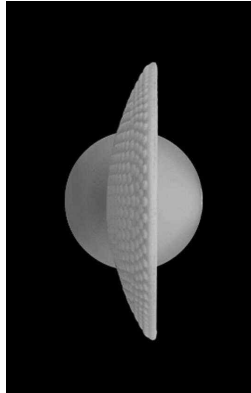
[정면도]



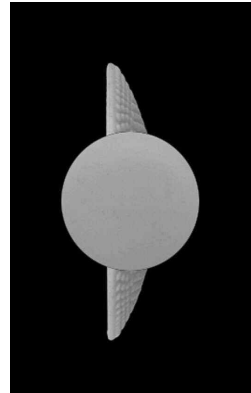
[배면도]



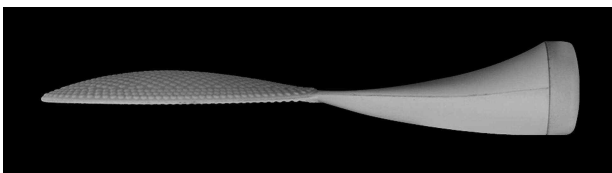
[좌측면도]



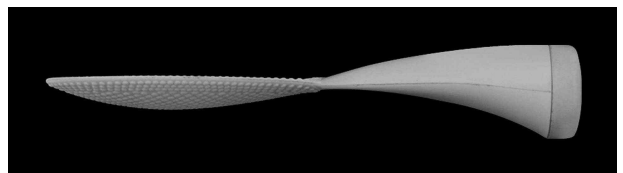
[우측면도]



[평면도]



[저면도]



끝.

별지 2

선행디자인

【사진】

(A)



(B)



끝.