

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

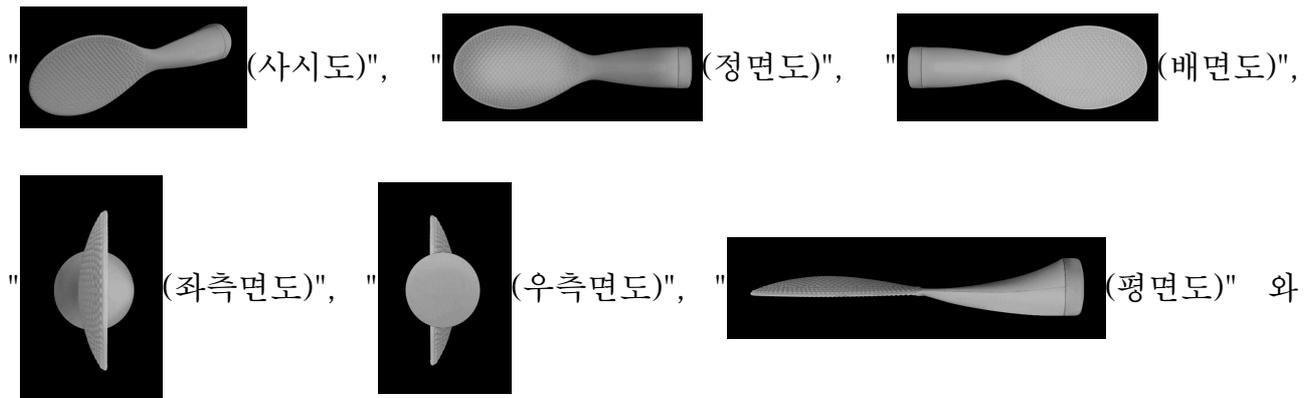
디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여, 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결 등 참조), 이 때 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야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

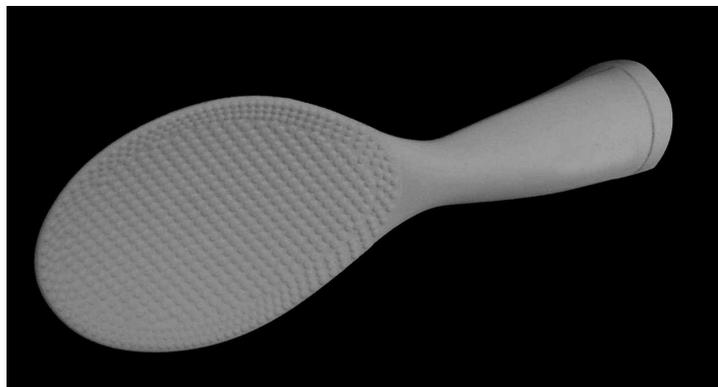
주걱

#### 【디자인의 설명】

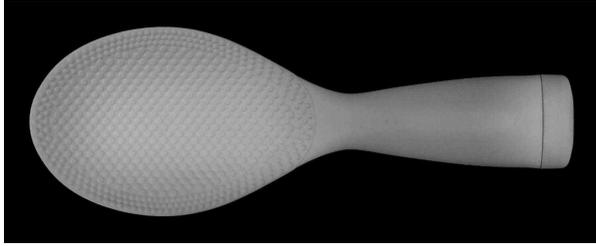
1. 재질은 합성수지, 목재, 또는 금속재임
2. 밥알이 달라붙지 않도록 몸체 부분은 양면이 오돌토돌하게 엠보싱처리가 되어 있고, 손잡이 부분은 파지감이 양호하게 바형상을 이루면서 사용하지 않을 때 오뎅이 기능처럼 자연스럽게 세워져 보관될 수 있도록 평평한 면을 이루는 하측 내부에 무게가 구비된 형태임.

#### 【도면】

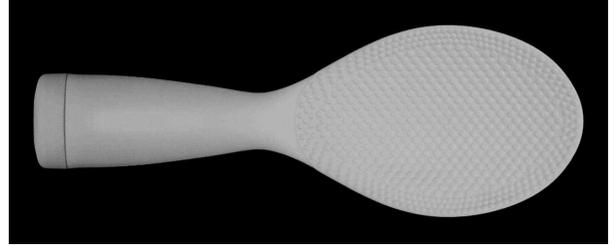
[사시도]



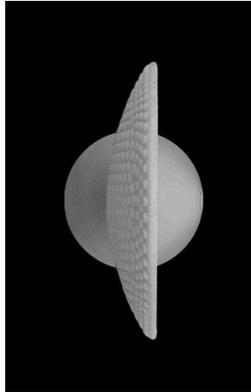
[정면도]



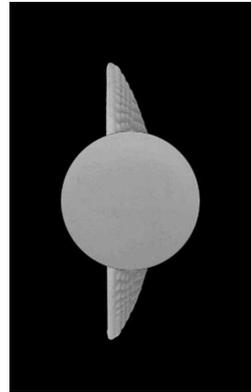
[배면도]



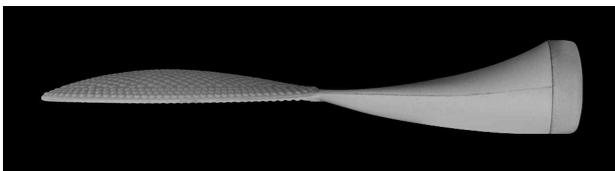
[좌측면도]



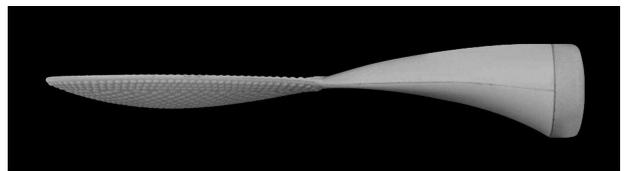
[우측면도]



[평면도]



[저면도]



끝.

별지 2

선행디자인

【사진】

(A)



(B)



끝.