

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건	2005허5259 등록무효(의)
원 고	신신상사 주식회사 남양주시 평내동 26 대표이사 정필조 소송대리인 변리사 김중효
피 고	주식회사 낮소 부천시 원미구 춘의동 산7 대표이사 이태영 소송대리인 변리사 박희섭
변 론 종 결	2005. 10. 7.
판 결 선 고	2005. 10. 21.

주 문

1. 특허심판원이 2005. 5. 27. 2004당2476호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

[증거 : 갑1 내지 3, 13호증, 을4호증]

가. 이 사건 등록디자인

- (1) 물품 : 족구공
- (2) 디자인의 요지 : 공지의 족구공 형상에 모양과 색채를 결합한 “족구공”의 형상, 모양 및 색채의 결합으로서, 별지 1에 표현된 바와 같다.
- (3) 출원일/등록일 : 1997. 10. 20./1998. 8. 27.
- (4) 등록번호 : 제226553호
- (5) 권리자 : 원고

나. 비교대상디자인

파키스탄의 피르코스사(FIRCOS INDUSTRIES)가 발행한 카탈로그(을4호증)에 게재 된 제품번호 ‘523’인 공의 사진으로서, 그 도면은 별지 2와 같다.

다. 이 사건 심결의 경위

피고는 원고를 상대로, 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 발행된 간행물에 게재 된 비교대상디자인과 동일하므로 구 의장법(2001. 2. 3. 법률 제6413호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제5조 제1항에 위배되어 등록된 것이어서 그 등록이 무효로 되어야 한다는 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2004당2476호로 심리하여 2005.

5. 27. 아래와 같은 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

라. 이 사건 심결 이유의 요지

비교대상디자인이 게재된 카탈로그는 발행일 표시가 없으나, 피고가 제출한 증거들에 비추어 볼 때 머리말 작성자로 기재된 에이. 디. 부타(A. D. Bhutta)가 매니징 파트너(Managing Partner)인 1985년 이전 또는 그의 생존시인 1995. 5. 9. 이전에 발행된 것임을 알 수 있으므로, 비교대상디자인은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 것이고, 그에 따라 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인을 대비하여 보면, 이 사건 등록디자인은 6조각의 흰색과 6조각의 회색으로 구성된 족구공이고, 비교대상디자인은 6조각의 흰색과 6조각의 검정색으로 구성된 족구공으로서, 양 디자인은 색상에 차이가 있다는 점 이외에는 그 형상과 모양이 극히 유사하여 전체적으로 관찰할 때 보는 사람으로 하여금 느껴지는 심미감이 동일·유사하다고 할 것이고, 따라서 이 사건 등록디자인은 구 의장법 제5조 제1항에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유

피고가 제출한 증거들만으로는 비교대상디자인이 게재된 카탈로그가 진정한 것이라거나 이 사건 등록디자인의 출원 전에 반포되었다고 보기 어렵고, 이 사건 등록디자인은 색채의 모양과 배열이 요부인 반면, 비교대상디자인은 색상이 불명료하고 또 배면의 모양 및 색상도 파악되지 아니하므로, 양 디자인은 전체적인 심미감이 동일하다고 보기 어려우며, 비교대상디자인의 물품은 족구공이 아닌 배구공으로서 이 사건 등록디자인과 그 물품도 다르므로, 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 볼 수 없고, 따라서 이 사건 심결은 위법하여 취소되어

야 한다.

나. 판단

(1) 비교대상디자인이 게재된 카탈로그(을4호증)가 이 사건 등록디자인의 출원 전에 제작, 반포되었는지 여부

비교대상디자인이 게재된 카탈로그가 이 사건 등록디자인의 출원 전에 제작, 반포되었는지 여부에 관하여 살피건대, 갑5 내지 9호증, 을4호증의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합하면, 비교대상디자인이 게재된 카탈로그(을4호증)는 그 제작일자에 관한 명시적인 기재가 없으나 1980.경 파키스탄의 피르코스사에 의해 처음 발행되었는데, 위 카탈로그의 인사말 하단에는 그 작성자가 피르코스사의 매니징 파트너인 에이. 디. 부타(A. D. Bhutta)로 기재되어 있고, 위 에이. 디. 부타는 1995. 5. 9. 사망하여 그의 아들 2명이 위 피르코스사를 승계하였으며, 위 에이. 디. 부타의 사망 후에 발행된 카탈로그(갑5호증)에는 그의 사망일자가 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없는바, 위 인정사실에 의하면 비교대상디자인이 게재된 위 카탈로그는 1980.경 발행된 것이거나 또는 적어도 위 피르코스사의 설립자인 에이. 디. 부타의 사망일인 1995. 5. 9. 이전에 발행되었다고 할 것이고, 한편 카탈로그는 제작되었으면 배부, 반포되는 것이 사회통념이라 할 것이므로(대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결 참조), 비교대상디자인이 게재된 위 카탈로그는 특별한 사정이 없는 한 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 제작되어 반포되었다고 할 것이다.

(2) 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인의 물품의 동일·유사 여부

디자인이 동일·유사하다고 하려면 우선 디자인이 표현된 물품이 동일·유사하여야 할 것인바, 물품의 동일·유사성 여부는 물품의 용도, 기능 등에 비추어 거래 통

념상 동일·유사한 물품으로 인정할 수 있는지 여부에 따라 결정하여야 할 것이고, 용도와 기능이 상이하더라도 양 물품의 형상, 모양, 색채 또는 그 결합이 유사하고 서로 섞어서 사용할 수 있는 것은 유사물품으로 보아야 할 것이다(대법원 2004. 6. 10. 선고 2002후2570 판결 참조).

이 사건 등록디자인의 물품은 족구공인 반면, 비교대상디자인이 표현된 제품번호 '523'의 물품은 정확하게 무엇인지 카탈로그(을4호증)에 명시적으로 나타나 있지 않으나, 위 카탈로그의 제품사진 좌측에는 축구공, 핸드볼공, 배구공, 농구공, 럭비공이라고 기재되어 있고, 또 위 제품번호 '523'인 공 자체의 형태와 모양 및 다른 제품사진들과의 관계 등에 비추어 볼 때, 비교대상디자인의 물품은 배구공으로 보이는바, 족구공과 배구공은 그것이 사용되는 족구와 배구의 경기방식이 서로 다르므로 그 본래 용도가 서로 동일하지는 않으나, 족구공과 배구공은 일반적으로 그 형상, 모양, 크기, 재질 등에 큰 차이가 없고, 그에 따라 서로 섞어서 사용될 수도 있는 등 그 용도가 중복된다고 할 것이므로, 양 디자인이 표현된 물품은 거래 통념상 동일·유사한 물품에 해당한다고 할 것이다.

(3) 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인의 동일·유사 여부

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 할 것인바, 이 사건 등록디자인은 그 등록의장공보(갑2호증)에 나타난 바와 같이 “공지의 족구공 형상에 모양과 색채를 결합한 족구공의 형상, 모양 및 색채의 결합”을 디자인 창작 내용의 요점으로 하는 것으로서, 둥근 공의 표면에 가죽 조각들이 서로 일정하게 접하도록 배치된 모양 및 백색과 적색

또는 백색과 청색이 각각 접하면서 그 색상이 뚜렷이 대비되는 색채로 이루어져 있음을 알 수 있고, 이와 대비되는 비교대상디자인은 둥근 공의 표면에 가죽 조각들이 서로 일정하게 접하도록 배치된 모양에 옅은 노란색과 짙은 감청색이 서로 접하도록 채색되어 있음을 알 수 있다(원고는, 비교대상디자인의 배면의 모양 및 색상이 분명하지 않다고 주장하나, 일반적으로 둥근 공의 경우 그 표면의 모양 및 색상은 정면과 배면이 서로 동일하다고 볼 것이다).

양 디자인은 공의 표면에 형성된 모양이 서로 유사하기는 하지만, 그 모양을 이루는 가죽 조각에 채색되어 있는 색채의 종류 및 개수가 전혀 다르고, 그로 인하여 이 사건 등록디자인은 전체적으로 깔끔하고 화려하며 시각적으로 두드러진 느낌을 주는 반면, 비교대상디자인은 비교적 단순하고 시각적으로 두드러지지 않는 느낌을 주고 있으며, 더구나 이 사건 등록디자인은 앞서 본 바와 같이 공지의 족구공 형상에 독특한 '모양'과 '색채'를 함께 결합한 것을 디자인 창작 내용의 요점으로 하고 있는데 비교대상디자인은 이 사건 등록디자인과 그 색채를 전혀 달리하고 있으므로, 양 디자인은 전체적으로 느껴지는 심미감에 차이가 있고, 그로 인하여 양 디자인은 서로 유사하지 않다고 할 것이다.

피고는, 양 디자인의 색상에 다소 차이가 있다고 하더라도 그 형상과 조각의 모양이 완전히 동일하고 디자인의 유사 판단에 있어서 색채는 중요한 요소로 볼 수 없으므로 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인에 의하여 신규성이 없고, 가사 그렇지 않다고 하더라도 을5호증의 1, 2에 나타난 바와 같이 공에 적색, 녹색, 청색, 황색, 연두색 등의 다양한 색상을 부여한 디자인은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 이미 공지된 점에 비추어 볼 때 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인에 을5호증의 1, 2의 색채적

요소를 단순히 결합시킨 것으로서 창작성이 없으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하나, 특정 디자인이 형상과 모양 외에 색채를 디자인 창작의 내용으로 하고 있는 경우에는 물품의 종류에 따라 색채도 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 중요한 요부가 될 수 있고, 또 구 의장법이 요구하는 객관적 창작성이란 고도의 창작성, 즉 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함은 아니므로 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 심미감을 주는 미적 고안이 결합되어 그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 구 의장법에 의한 의장등록을 받을 수 있고, 구 의장법 제5조 제1항 제3호의 규정에 비추어 디자인의 유사 여부는 대비되는 양 디자인을 1대 1로 비교하여 판단하여야 할 것인데, 을5호증의 1, 2에 나타난 디자인은 이 사건 등록디자인과 그 색상이 동일 또는 유사하지 않으므로, 위 주장은 이유 없다.

(4) 따라서 비교대상디자인은 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 제작, 반포된 간행물에 게재된 것이고, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인이 표현된 물품은 거래 통념상 동일·유사하다고 할 것이나, 양 디자인은 전체적으로 느껴지는 심미감이 달라 서로 유사하지 않다고 할 것이므로, 이 사건 등록디자인은 구 의장법 제5조 제1항에 해당한다고 볼 수 없는바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 위법하므로 이를 취소하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이재환 _____

 판사 김철환 _____

판사 심준보 _____



사시사진



정면사진



배면사진



좌측면사진



우측면사진



평면사진



저면사진

별지 2

비교대상디자인 (카탈로그, 을4호증)

