

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2016허7503 권리범위확인(디)

원 고 주식회사 조은데코

피 고 주식회사 미성코데코

변 론 종 결 2017. 3. 9.

판 결 선 고 2017. 3. 23.

주 문

1. 특허심판원이 2016. 9. 7. 2016당683호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

- 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2009. 3. 17./ 2010. 3. 25./ 제557155호
- 2) 물품의 명칭: 천정용 마감재
- 3) 디자인권자: 원고
- 4) 디자인의 설명 및 도면: [별지 1]과 같다.

나. 확인대상디자인

확인대상디자인은 천정용 마감재로서 디자인의 설명 및 형상은 [별지 2]와 같다.

다. 선행디자인들

- 1) 선행디자인 1 (을 제2호증)

2005. 1. 19. 공고된 등록의장공보 제30-0371386호에 게재된 천장판에 관한 디자인인바, 디자인의 도면은 [별지 3] 제1항과 같다.

- 2) 선행디자인 2 (을 제3호증)

2008. 10. 9. 공고된 등록디자인공보 제30-0508355호에 게재된 건축 내장용 천장판재에 관한 디자인인바, 디자인의 도면은 [별지 3] 제2항과 같다.

- 3) 선행디자인 3 (을 제4호증)

2008. 10. 9. 공고된 등록디자인공보 제30-0508354호에 게재된 건축 내장용 천장판재에 관한 디자인인바, 디자인의 도면은 [별지 3] 제3항과 같다.

- 4) 선행디자인 4 (을 제5호증)

2005. 6. 2. 공개된 공개특허공보 제10-2005-0051789호에 게재된 천정패널에 관

한 디자인인바, 도면은 [별지 3] 제4항과 같다.

5) 선행디자인 5 (을 제6호증)

2006. 12. 18. 공고된 등록디자인공보 제30-0434327호에 게재된 천장패널에 관한 디자인인바, 디자인의 도면은 [별지 3] 제5항과 같다.

6) 선행디자인 6 (을 제7호증)

2006. 7. 6. 공개된 공개특허공보 제10-2006-0079623호에 게재된 천장마감용 패널에 관한 디자인인바, 도면은 [별지 3] 제6항과 같다.

7) 선행디자인 7 (을 제8호증)

1988. 8. 13. 발행된 의장공보 제715호에 게재된 천정판에 관한 디자인인바, 디자인의 도면은 [별지 3] 제7항과 같다.

라. 심결의 경위

1) 피고는 원고를 상대로 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 유사하지 아니하여 그 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 특허심판원 2016당683호로 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2016. 9. 7. 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 유사하지 아니하므로 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 을 제2 내지 8호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하여 이 사건 등록디자인의 권리범위에

속한다고 할 것임에도 불구하고 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

3. 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하는지 여부

가. 판단에 필요한 법리

1) 디자인의 동일·유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체적으로 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 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며, 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후 3794 판결). 또한, 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(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다 202939 판결 등 참조).

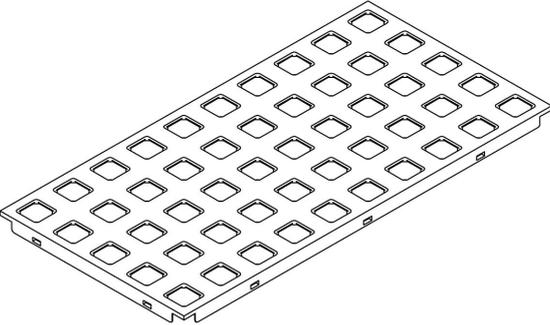
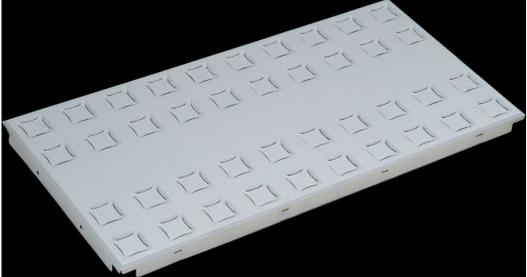
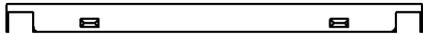
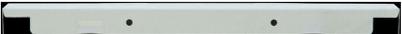
2) 한편, 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 디자인의 유사 범위를 비교적 좁게 보아야 하지만(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 등 참조), 기존에 없던 참신한 디자인에서는 디자인의 유사 범위를 비교적 넓게 보아야 할 것이다.

2) 또한, 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 그 디자인이 표현된 물품을 거

래할 때뿐만 아니라 사용할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 등 참조).

나. 디자인의 유사 여부

1) 공통점과 차이점

	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		
정면도		
측면도		

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은, ① 직사각형 모양의 천정용 마감재의 일면에 정사각형 모양의 크기가 동일한 다수의 오목한 홈들이 형성되어 있는 점(다만, 아래 차이점에서 보는 바와 같이 양 디자인은 오목한 홈들의 배열에 있어 차이가 있다), ② 위 각 홈 바닥의 4개 변 부분에 같은 크기와 형상을 갖고 있는 절개된 슬롯¹⁾이 형성되어 있는 점(다만, 아래 차이점에서 보는 바와 같이 이 사건 등록디자인과 확인대상

1) 슬롯(slot): 가느다란 구멍을 의미한다.

디자인의 슬롯의 형상이 동일하지는 않다), ③ 직사각형 모양의 천정용 마감재의 4측면이 절곡(折曲)되어 절곡부가 형성되고, 절곡부에 걸림턱이 형성되는 점(다만, 아래 차이점에서 보는 바와 같이 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 걸림턱의 개수는 차이가 있다), ④ 4개의 절곡부가 만나는 모서리 부분의 일부가 절단되어 있고, 절단된 형상이 직사각형으로 동일한 점(다만, 아래 차이점에서 보는 바와 같이 확인대상디자인의 경우 '모서리의 상부'가 V자 형태의 홈을 이루고 있다) 등의 공통점이 있다(이하 위 ① 내지 ④항의 공통점을 '공통점 ①' 등의 방법으로 표시한다).

	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
공통점 ①, ②		
공통점 ③		
공통점 ④		

한편, 양 디자인은 ㉠ 정사각형 모양의 오목한 홈들의 배열이 다르고[확인대상디자인은, 50개(= 가로 10개 × 세로 5개)의 홈들이 전후좌우에 걸쳐 같은 간격으로 배열되어 있는 이 사건 등록디자인과는 달리, 상단과 하단에 각 20개(= 가로 10개 × 세로

2개)의 홈들이 전후좌우에 걸쳐 같은 간격으로 배열됨으로써, 이 사건 등록디자인과 대비하여 상단 20개의 홈과 하단 20개의 홈 사이에 홈이 전혀 없는 공간이 존재하는 차이점을 갖게 된다], ㉠ 슬롯의 형상이 서로 다르며(이 사건 등록디자인은 직선 형태 이나 확인대상디자인은 완만한 곡선을 이루고 있다), ㉡ 걸림턱의 개수가 서로 다르고, ㉢ 4개의 절곡부가 만나는 '모서리의 상부'가 V자 형태의 홈을 이루고 있는지 여부 등에서 차이가 있다.

2) 전체적 대비 관찰을 위한 공통점과 차이점의 평가

공통점 ①은 같은 모양의 사각형 형상들이 전후좌우에 걸쳐 같은 간격으로 형성되어 있는 다수의 선행디자인들에 의하여 공지되었고(을 제11호증의 1 내지 7, 9), 공통점 ③, ④는 선행디자인 1 내지 7에 의하여 공지되었으므로(을 제2 내지 8호증), 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어 중요도를 낮게 평가하여야 한다.

공통점 ②는 선행디자인들에 의해 공지된 바 없고(당사자들 사이에 다툼이 없다), 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태에 불과하다고 보기 어려운 반면, 수요자의 눈에 잘 띄는 부분 또는 디자인의 구조적 특징을 잘 나타내는 부분으로서 보는 사람의 주의를 가장 잘 끌기 쉬운 요부에 해당한다.

한편, 차이점 ㉠은 수요자의 눈에 잘 띄는 부분으로 평가될 여지가 있다.

차이점 ㉡ 내지 ㉢은 물품을 자세히 볼 때만 비로소 인식할 수 있는 미세한 차이에 불과하거나 전체 디자인에서 차지하는 비중이 상당히 낮은 부분의 차이에 불과하여 전체적인 심미감에 큰 영향을 미친다고 보기 어렵다.

3) 종합적 평가

결국 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 대비하여 지배적인 특징(공통점

②)이 유사한 반면, 수요자의 눈에 잘 띄는 부분으로 평가될 여지가 있는 배열 부분에서 차이(차이점 ㉠)가 있는바(나머지 공통점과 차이점은 전체적인 심미감에 큰 영향을 미친다고 보기 어렵다), 위와 같은 차이에도 불구하고 지배적인 특징의 유사함으로 인해 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 한다고 평가할 수 있을지의 문제가 남게 된다.

아래와 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적으로 대비·관찰할 때 지배적인 특징의 유사함으로 인해 양 디자인은 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 한다고 봄이 타당하다.

① 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징(공통점 ②)은 기존에 없던 참신한 디자인에 해당하여 디자인의 유사 범위를 비교적 넓게 보아야 할 뿐만 아니라 전체적인 유사 판단에 있어 그 중요도를 높게 평가하여야 한다.

② 또한, 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징으로 인해 오목홈의 형상을 보다 명확히 식별할 수 있도록 해줌으로써, 기존의 천정용 마감재에 비하여 오목한 홈의 입체감을 살려주는 점에서 심미감을 갖는다.

③ 반면, 차이점 ㉠과 관련된 확인대상디자인의 변형은 이 사건 등록디자인에서 오목홈으로 이루어진 다섯 줄 중 가운데 한 줄을 제거하는 정도의 단순한 변형에 불과하고, 그로 인하여 앞서 본 바와 같은 지배적인 특징으로부터 기인하는 공통적인 미감을 능가하는 다른 미감²⁾을 초래한다고 보기 어렵다.

④ 만일 기존에 없던 참신한 디자인에 해당하여 창작성이 높은 부분을 거의 그대로 모방하면서, 수요자의 눈에 잘 띄는 부분으로 평가될 여지가 있는 부분 중 일부를

2) 피고는 "확인대상디자인의 경우 특별한 모양이 없는 긴 띠가 별도로 형성됨으로써, 새로운 인상과 심미감을 준다."고 주장하고 있다.

단순히 변형한 것을 두고 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 평가하게 되면, 디자인의 보호와 이용을 도모함으로써 디자인의 창작을 장려하려는 디자인보호법의 입법 취지에도 반할 여지가 있다.³⁾

다. 물품의 동일성

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 모두 '천정용 마감재'에 관한 것으로 그 용도 및 기능이 동일한 물품이다.

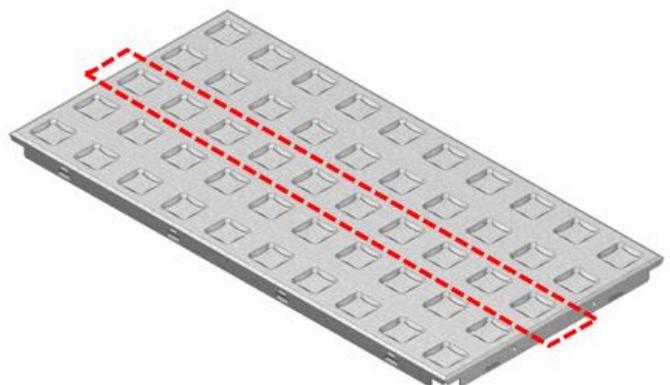
라. 대비 결과의 종합

위 각 대비 결과를 종합하면, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 대비할 때 전체적으로 심미감에 있어 차이가 없는 유사한 디자인으로서 그 대상 물품이 동일하므로, 특별한 사정이 없는 한 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 것이다.

4. 결론

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

3) 피고는 옆 사진과 같은 천정용 마감재를 확인대상 디자인으로 하여 위 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 유사하지 아니하여 그 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구하였다가, 피고의 심판청구를 기각하는 심결이 확정되자(특허심판원 2013당2856, 특허법원 2014허3200), 옆 사진의 붉은 점선 부분 안의 오목홈들만을 제거한 확인대상발명을 대상으로 이 사건 심판청구를 한 것으로 보인다.



재판장 판사 김환수

 판사 윤주탁

 판사 장현진

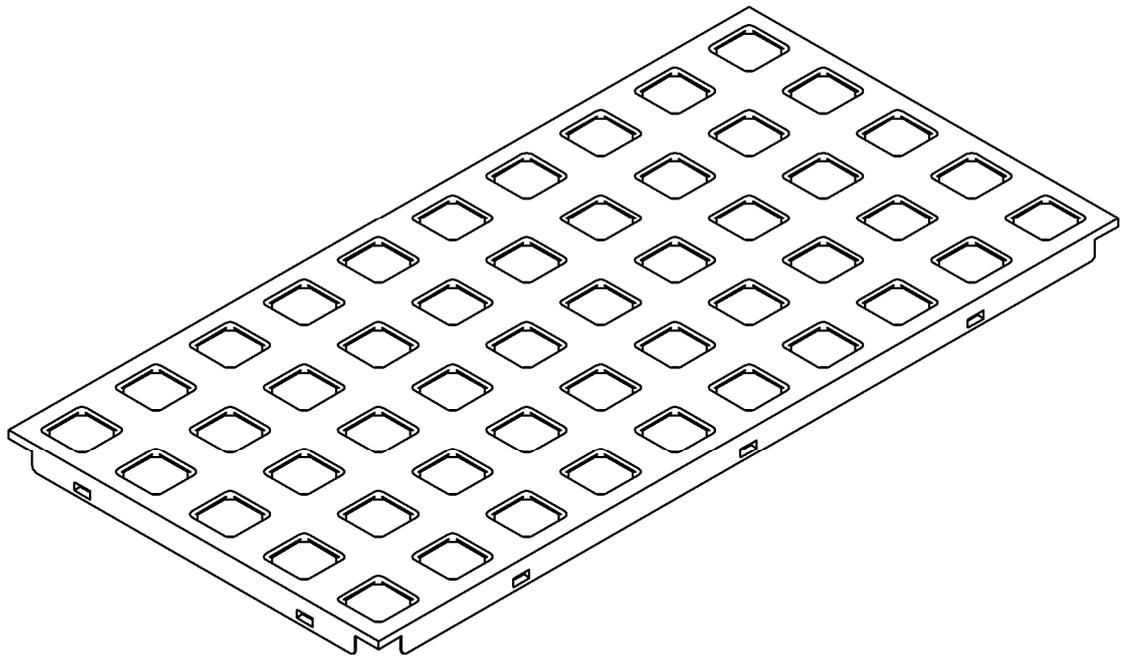
[별지1]

이 사건 등록디자인

【디자인의 설명】

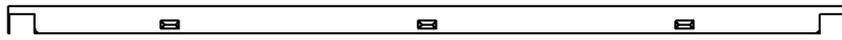
1. 재질은 금속재임.
2. 본원 디자인은 주택이나 일반 건물의 천정을 마감하는 데 사용 되는 것임.
3. 본원 디자인의 천정용 마감재는 판재를 랜싱가공하여 요철을 형성한 것임.

【도면】



[사시도]

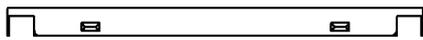
[정면도]



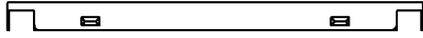
[배면도]



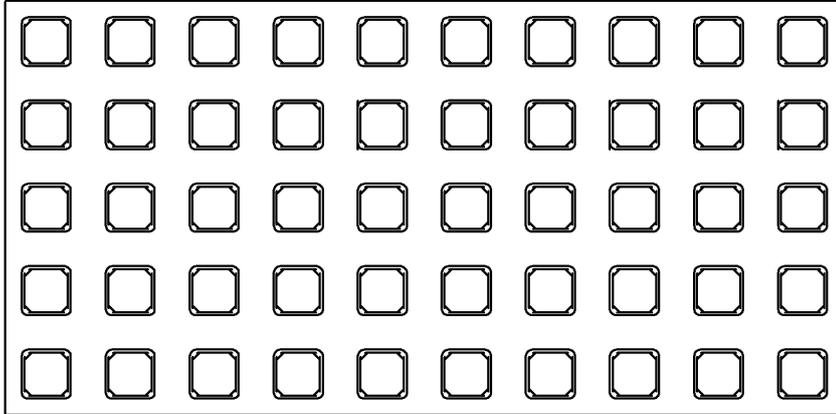
[좌측면도]



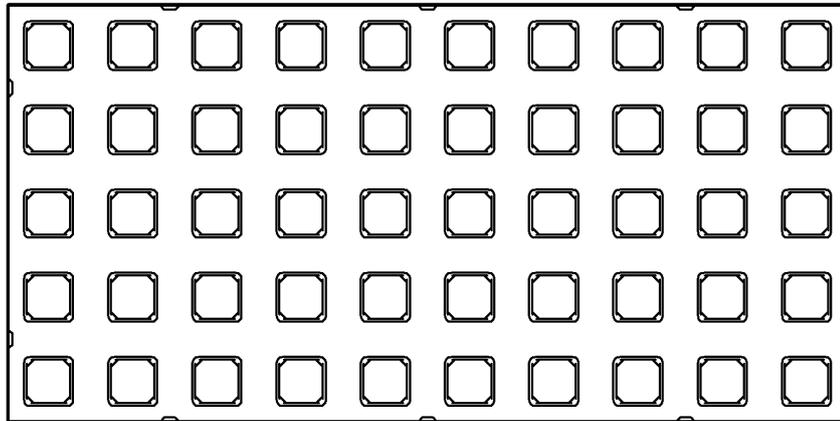
[우측면도]



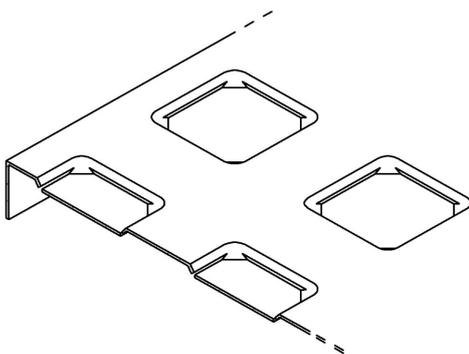
[평면도]



[저면도]



[참고도]



<끝>

[별지2]

확인대상디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

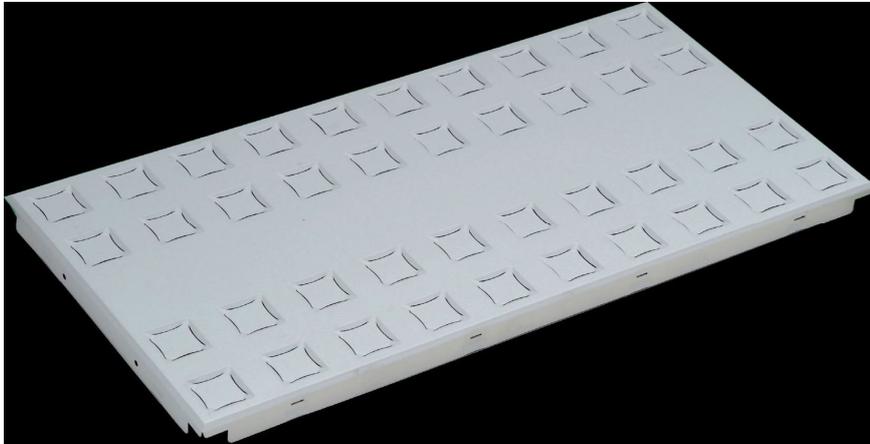
천정용 마감재

【디자인의 설명】

1. 재질은 금속임.
2. 본원 디자인은 주택이나 일반 건물의 천정을 마감하는 데 사용되는 것임.

【도면】

[사시도]



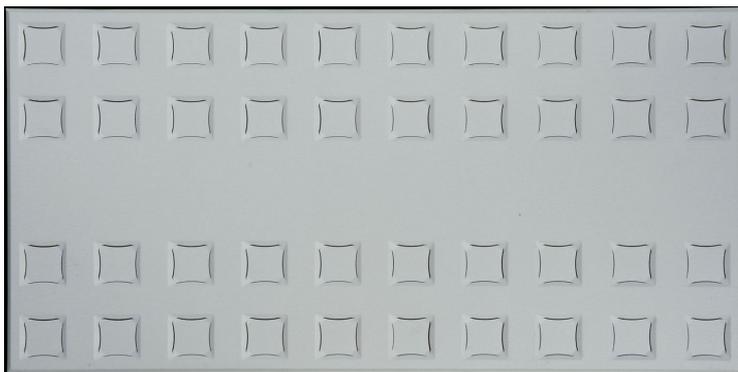
[정·배면도]



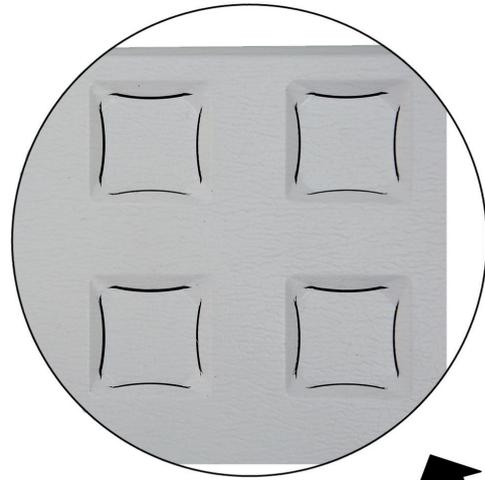
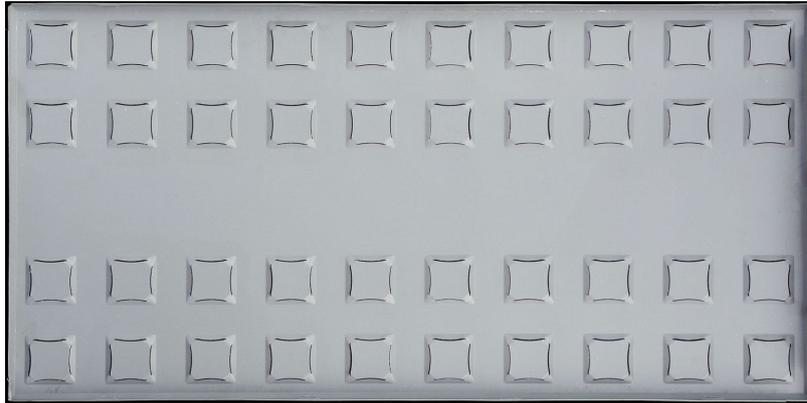
[좌·우측면도]



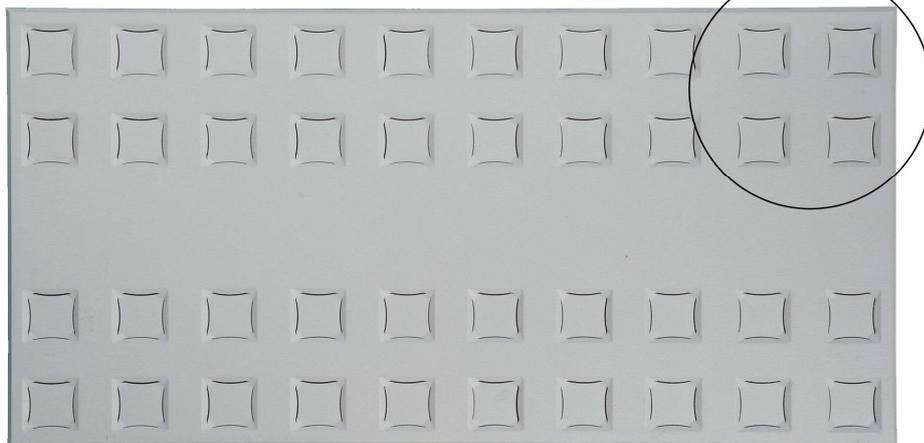
[평면도]



[저면도]



[참고도]

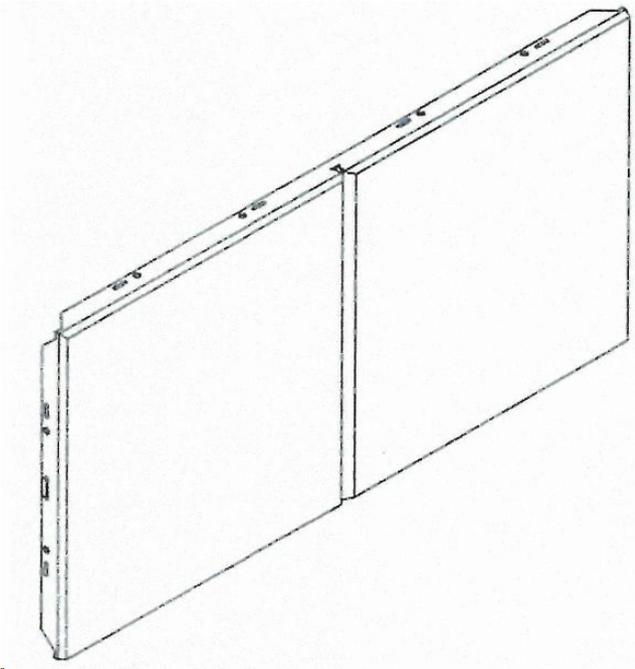


<끝>

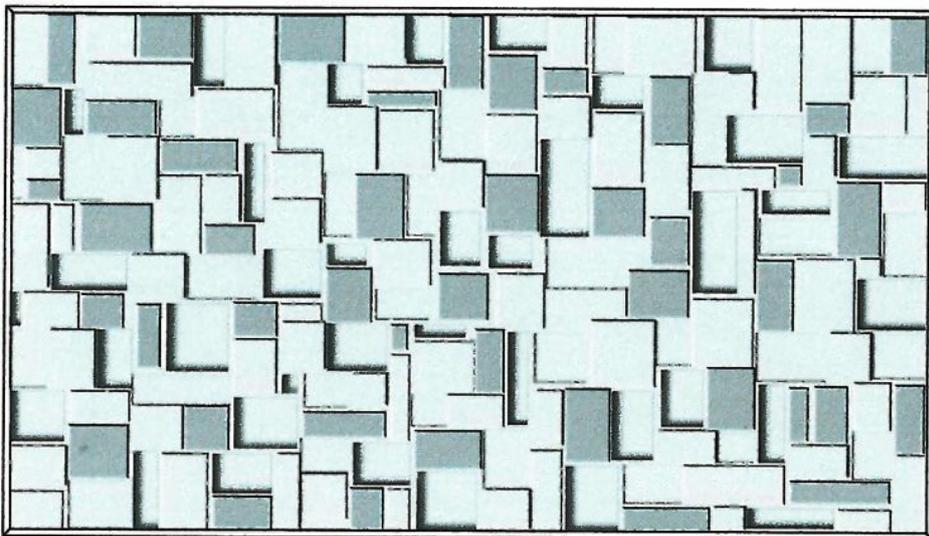
[별지3]

선행디자인들

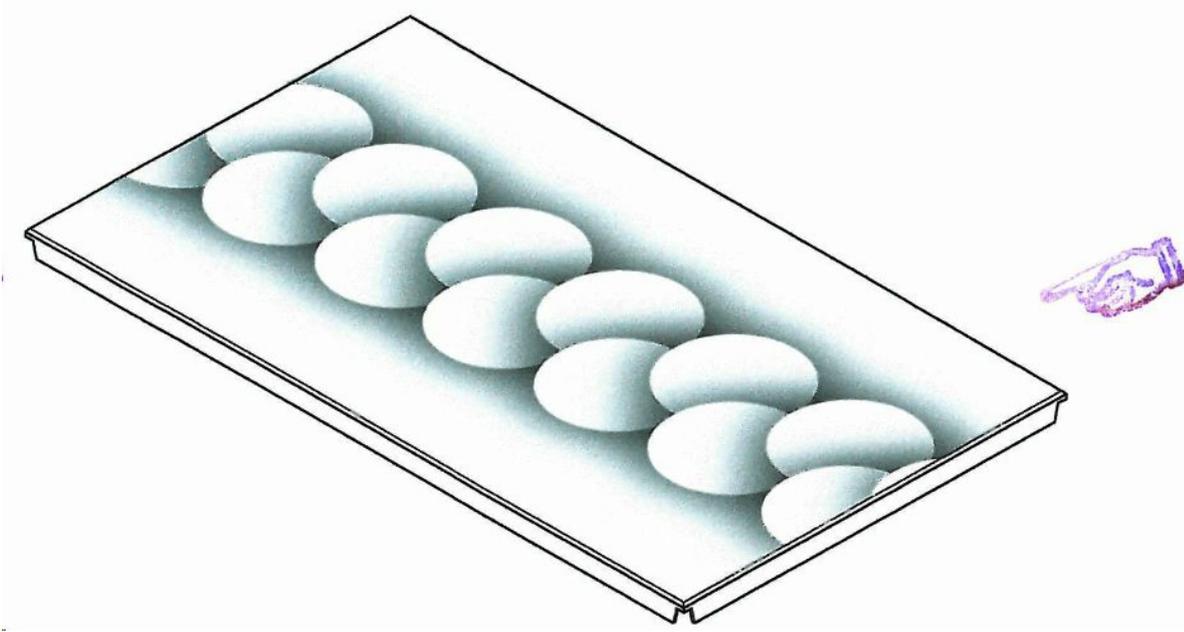
1. 선행디자인 1



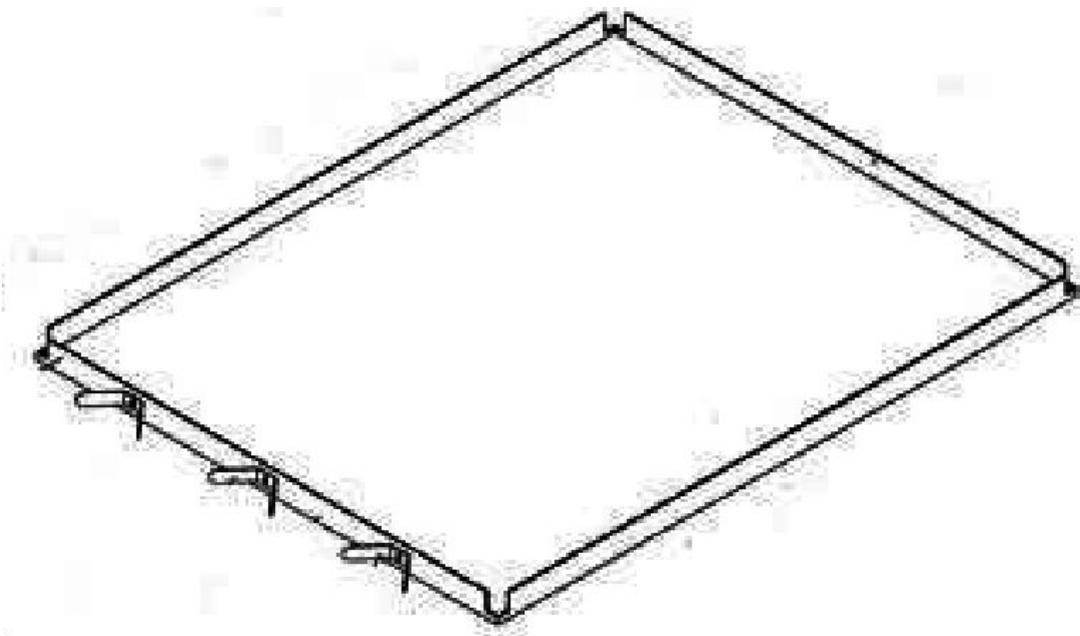
2. 선행디자인 2



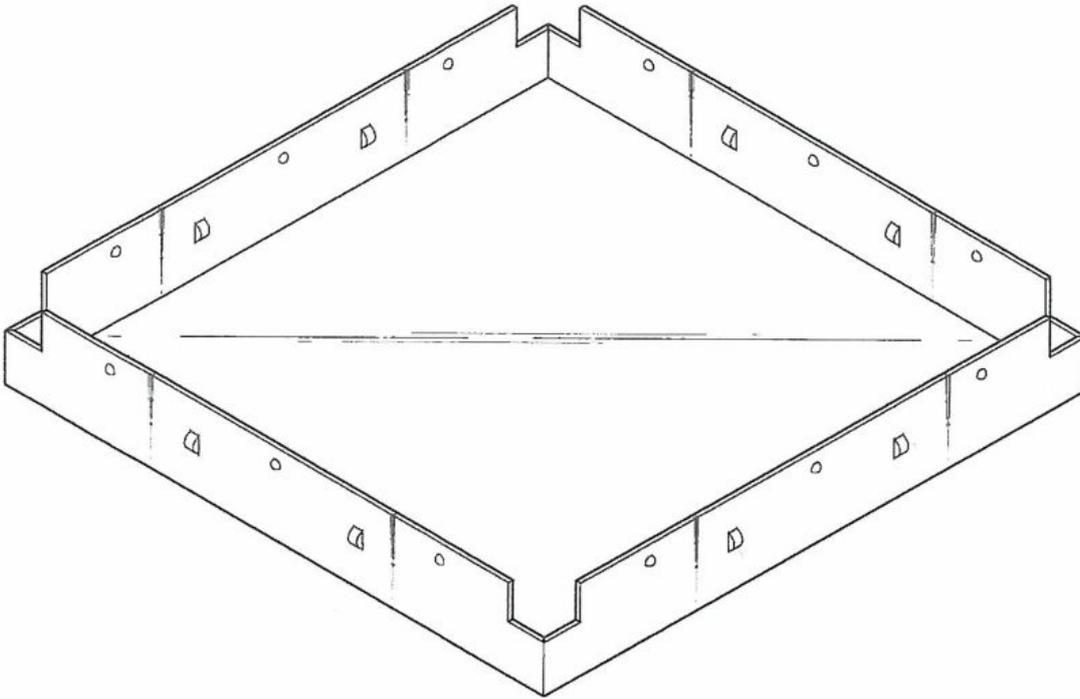
3. 선행디자인 3



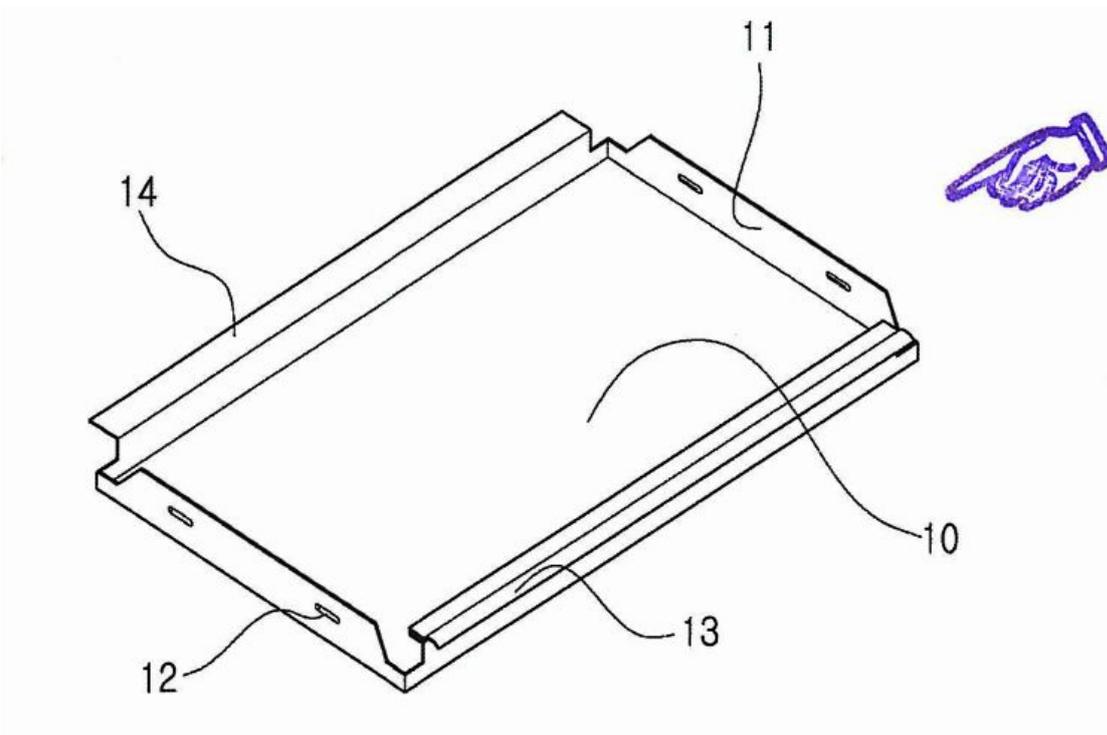
4. 선행디자인 4



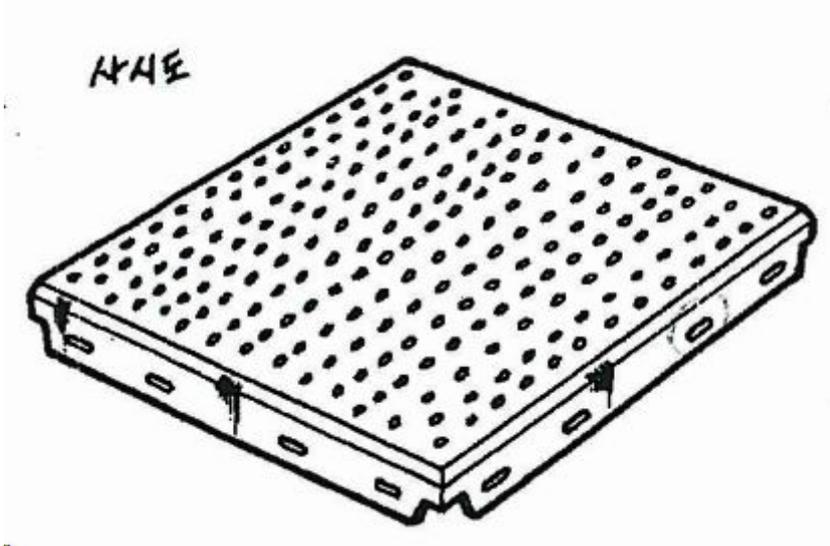
5. 선행디자인 5



6. 선행디자인 6



7. 선행디자인 7



<끝>