

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건	2018허5037 등록무효(디)
원 고	원고 벨기에 대표자 A 소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 정종국 소송복대리인 변리사 최윤식
피 고	주식회사 피고 대표이사 B 소송대리인 변리사 지현조
변 론 종 결	2018. 12. 21.
판 결 선 고	2019. 3. 8.

주 문

1. 특허심판원이 2018. 5. 15. 2017당901 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

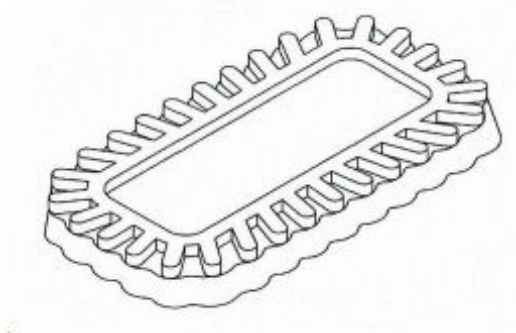

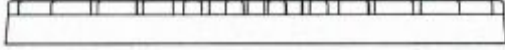
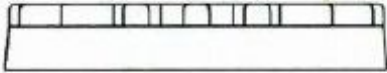
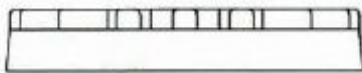
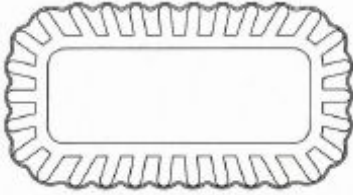

이 유

1. 기초 사실

가. 피고의 이 사건 등록디자인(갑1, 2호증)

- 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2010. 5. 7./ 2010. 6. 7./ 제564018호
- 2) 디자인의 대상이 되는 물품 : 과자
- 3) 주요 내용 및 도면

디자인의 설명
<ol style="list-style-type: none">1. 재질은 밀가루, 설탕, 버터, 우유, 달걀의 혼합물임.2. 이 사건 등록디자인의 과자는 직사각형으로 평면 상부의 테두리 부분에 요철 형상이 도드라지게 형성되어 있고, 평면 상부의 중앙 부분에는 장방향의 요홈이 형성되어 있음.3. 평면 상부의 테두리 부분에 형성된 요철 형상은 중앙 부분으로부터 좌우측 방향으로 갈수록 더욱 경사지게 배열되어져 심플함과 세련미가 돋보이도록 한 것임.
디자인 창작 내용의 요점
과자의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.

사시도	
	
정면도	배면도
	
좌측면도	우측면도
	
평면도	저면도
	

나. 선행디자인들¹⁾

1) 선행디자인들은 실제로는 책자에 실린 사진들이나, 이하 이 사건 등록디자인과 대비를 함에 있어서는 편의상 모두 '디자인'이라고 부른다.

1) 선행디자인 1(갑4호증)

선행디자인 1은 2006년에 발간된 원고의 "GOURMET CENTER"라는 제목의 카탈로그 중 7면, 10면에 각각 게재된 제품 사진이다.

사시도	평면도
	

2) 선행디자인 2(갑5호증)

선행디자인 2는 2004년에 발간된 원고의 "GOURMET CENTER"라는 제목의 카탈로그 중 24면, 34면에 각각 게재된 제품 사진이다.

사시도	평면도
	

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2017. 3. 24. 특허심판원에 이 사건 등록디자인의 디자인권자인 피고를 상대로, 「이 사건 등록디자인은 선행디자인 1, 2와 동일하거나 유사하므로 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 디자인보호법')

제5조 제1항에 해당하거나, 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너')이 선행디자인 1, 2로부터 쉽게 창작할 수 있으므로, 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다。」는 취지로 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 원고의 위 심판청구를 2017당901 사건으로 심리하여, 2018.

5. 15. 「이 사건 등록디자인은 선행디자인 1, 2와 유사하지 않고, 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인이라고도 할 수 없으므로, 구 디자인보호법 제5조 제1항 및 제2항에 해당하지 않는다。」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결(갑3호증)을 하였다.

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인은 그 등록이 무효로 되어야 하는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2 사이에 존재하는 공통점들은 눈에 잘 보이는 부분으로서 수요자의 주의를 끌 수 있는 지배적 특징에 해당하고, 그에 따라 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1, 2와 전체적으로 심미감이 유사하여 신규성이 부정된다.

2) 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1 또는 선행디자인 2 중에서 일부 미세한 부분의 형상만을 변경하여 모방한 것이므로, 통상의 디자이너가 선행디자인 1 또는 선행디자인 2로부터 쉽게 창작할 수 있는 것에 불과하다.

나. 피 고

다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인은 그 등록이 무효로 되어서는 아니 되므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

1) 이 사건 등록디자인 및 선행디자인들의 대상물품인 과자는 유행에 민감한 제품이고 지금까지 다양한 디자인이 개발되어 등록되어 있는 점, 또한 과자는 포장지에 의해 포장되어 그 전부 또는 일부가 가려진 상태로 유통되기 때문에 그 모양이 직접적으로 관찰자의 흥미를 유발한다고 볼 수 없는 유통형태를 갖고 있는 점을 고려하면, 이 사건에서는 유사의 폭이 상대적으로 좁게 판단되어야 한다.

2) 그런데 이 사건 등록디자인과 선행디자인들 사이에 존재하는 차이점들은 디자인의 지배적인 특징에 해당하고, 따라서 이 사건 등록디자인은 선행디자인들과 전체적인 심미감이 상이하다.

3) 나아가 이 사건 등록디자인은 선행디자인들을 단순 모방한 것이 아니라 취사선택하여 결합한 것으로서 전체적으로 새로운 미감을 불러일으키므로, 통상의 디자이너가 선행디자인 1 또는 선행디자인 2로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지도 않는다.

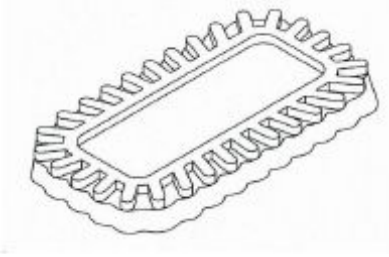

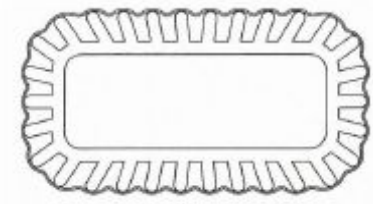

3. 이 사건 등록디자인의 구 디자인보호법 제5조 제2항 해당 여부

가. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 대상물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 대상물품은 모두 과자이므로, 서로 동일한 물품이고, 이 점에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없다.

나. 선행디자인 2에 의한 이 사건 등록디자인의 창작 비용이성 부정 여부

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 대비

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 2
사 시 도		
평 면 도		

2) 공통점 및 차이점 분석

가) 공통점

① 전체적인 형상이 대략 직사각형이고, 모서리가 약간씩 둥글려져 있다.

② 평면도 및 사시도를 기준으로 평면의 모든 테두리 부분에 일정한 굵기의 요철 형상이 도드라지게 형성되어 있고, 위 요철은 평면의 직사각형 각 변의 중심 부분을 기준으로 양 끝단의 모서리쪽을 향하여 서로 대칭적으로 기울어져 있다.

이에 대하여 피고는, 이 사건 등록디자인의 요철은 직각의 경계면으로 이루어진 수직한 단면을 갖는 데 비하여, 선행디자인 2의 요철은 낮고 둥글게 형성되어 도드라지게 돌출되어 있지 않다는 점에서 양 디자인은 서로 차이가 있다는 취지로 주장한다.

그러나 선행디자인 2의 사시도를 통해 확인할 수 있는 바와 같이 선행디자인 2의 경우에도 이 사건 등록디자인과 거의 유사하게 테두리 부분의 요철이 수직한

단면을 갖고 있고, 전체적으로 도드라지게 돌출되어 있다고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

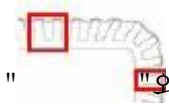
③ 평면 상부의 중앙 부분에는 장방형의 사각 요홈이 형성되어 있다.

④ 양 디자인은 평면도에서 확인할 수 있는 바와 같이 직사각형의 가로와 세로 비율, 평면 상부의 중앙 부분 요홈이 전체 직사각형에서 차지하는 비율이 거의 동일하고, 그에 따라 테두리 요철 형상부의 폭 역시 4면 모두 동일하게 확보되어 있다.

나) 차이점

㉑ 평면도에서 확인할 수 있는 바와 같이 이 사건 등록디자인은 테두리 부분 요철 형상이 직사각형의 각 변의 중심을 기준으로 양측으로 멀어질수록 점진적으로 기울어지도록 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 2의 경우 직사각형의 각 변의 중심을 기준으로 동일한 기울기를 가진 평행한 다수의 요철이 형성되어 있다.

㉒ 평면도에서 보았을 때 이 사건 등록디자인의 각 변의 중심에는



"와 같이 변에 거의 수직인 형태의 요철이 형성되어 있는 데 비하여, 선행디



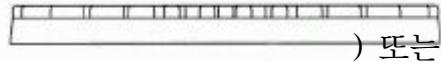
자인 2의 경우 "와 같이 가운데 부분이 전체적으로 꽃봉오리 형상을 이루고 있다.

㉓ 이 사건 등록디자인의 중앙 부분 요홈은 직사각형의 각 모서리가 약간 둥글려진 형태이고 직사각형의 몸체 부분은 특별한 모양 없이 편평하게 이루어져 있는 데 비하여, 선행디자인 2는 요홈의 직사각형 모서리가 각진 형태이고, 그 내부에



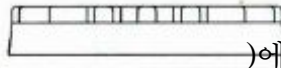
"와 같이 영문자 "LOTUS"가 도드라지게 새겨져 있다.

㉔ 이 사건 등록디자인은 정(배)면도(



) 또는

좌(우)측면도(



)에서 확인할 수 있는 바와 같이 요철의 아래 부분

테두리의 하단이 상단보다 약간 넓어 경사진 형태로 형성되어 있는 데 비하여, 선행디

자인 2는 "  "와 같이 거의 수직한 단면을 이루고 있다.

3) 구체적인 검토

다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 2로부터 쉽게 창작할 수 있는 것에 불과하다고 보아야 한다.

가) 먼저 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는 평면도에서 확인할 수 있는 전반적인 형상 및 이를 구성하는 각 부분의 비율, 그리고 요철의 형태가 디자인을 보는 사람의 주의를 끌기 쉽고 심미감을 형성하는 특징적인 부분이라 할 것인데, 위에서 본 공통점 ①~④ 및 차이점 ㉑~㉔는 위와 같은 특징적인 부분과 관련된 것들이다.

나) 반면, 차이점 ㉔는 디자인을 가까이에서 자세히 관찰해야만 확인할 수 있는 세부적이고 미세한 차이에 불과하여 양 디자인의 전체적인 심미감에는 별다른 영향을 미치지 않는 것에 해당한다.

다) 그런데 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는 그들 사이에 존재하는 공통점들에도 불구하고 앞서 본 바와 같이 심미감을 형성하는 특징적인 부분에 관한 차이점 ㉑~㉔에 의하여 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 한다.

라) 다만, 차이점 ㉑~㉔에 의한 양 디자인 사이의 상이한 심미감은 다음과 같은 이유로 통상의 디자이너가 선행디자인 2로부터 쉽게 창작할 수 있는 것에 불과하다고

보아야 한다.

① 먼저 차이점 ㉡, ㉢의 경우를 보면, 우선 이 사건 등록디자인은 선행디자인 2와 테두리 요철 형상부의 4면 폭이 거의 동일한 상황에서 요철이 직사각형 각 변의 중심 부분을 기준으로 양 끝단의 모서리쪽을 향하여 서로 대칭적으로 기울어지는 패턴을 그대로 유지하고 있다. 다만, 이 사건 등록디자인은 요철의 기울어진 정도가 점진적으로 증가하도록 변형되어 있고, 그에 따라 직사각형의 각 변 중앙 부분의 요철이 각 변에 거의 수직으로 형성된 결과 선행디자인 2의 꽃봉오리 형상을 취하지 않게 된 것인데, 이는 주어진 테두리 형상부의 폭에 요철의 기울어진 각도만 다소 상이하게 조절한 것으로 통상의 디자이너가 별도로 상당한 정도의 창작적 노력의 필요 없이 쉽게 시도해 볼 수 있는 것에 불과하다.

② 또한 차이점 ㉣ 중 이 사건 등록디자인이 선행디자인 2의 요홈에 도드라지게 새겨진 영문자를 삭제한 형태라는 부분은, 선행디자인 2의 영문자가 그 디자인을 사용해 온 원고의 상호명에 불과할 뿐만 아니라 별도의 도안 없이 평범한 서체로 이루어진 것에 불과하다는 점에서 이를 삭제하는 것은 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하고, 그로 인해 다른 미감적 가치가 인정된다고 볼 수도 없다.

③ 나아가 차이점 ㉣ 중 이 사건 등록디자인의 경우 중앙 부분 요홈의 직사각형의 각 모서리가 약간 둥글려진 형태라는 부분 역시 선행디자인 2를 그 디자인분야에서 흔한 표현방법으로 변경한 것에 불과하다.

다. 검토 결과의 정리

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 2로부터 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 창작 비용이성의 요건을 결여한 무효사유가

있다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제68조 제1항 제1호, 제5조 제2항에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있다.

재판장 판사 이규홍

판사 우성엽

판사 이진희