

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2024허16021 거절결정(디)
원 고 A

소송대리인 변리사 김준연

피 고 특허청장

소송수행자 신윤건

변 론 종 결 2025. 6. 24.

판 결 선 고 2025. 7. 24.

주 문

1. 특허심판원이 2024. 10. 23. 2024원551호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초 사실

가. 이 사건 출원디자인

- 1) 출원일/ 출원번호: 2022. 10. 27./ 제30-2022-43827호
- 2) 디자인의 대상이 되는 물품: 골프공
- 3) 디자인의 설명 및 도면 등: [별지 1]과 같다.

나. 선행디자인¹⁾

1) 선행디자인 1-1

온라인 쇼핑몰인 B 사이트에 2023. 4. 13. 이전 공개된 게시물에 포함된 사진에 있는 '킥볼'에 관한 디자인으로, 그 구체적인 형상은 [별지 2]의 '가.'항과 같다.²⁾

2) 선행디자인 1-2

온라인 쇼핑몰인 B 사이트에 2025. 4. 24. 이전 공개된 게시물에 포함된 사진에 있는 '킥볼'에 관한 디자인으로, 그 구체적인 형상은 [별지 2]의 '나.'항과 같다.³⁾

다. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 출원디자인에 대하여, 특허청 심사관은 2023. 7. 17. '이 사건 출원디자인은 그 출원 전에 공지된 선행디자인 1-1로부터 용이하게 창작할 수 있다.' 등의 이유로 의견제출통지를 하였다.

2) 원고가 2023. 9. 18. 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2023.

1) 피고는 선행디자인 1-1과 선행디자인 1-2를 모두 하나의 동일한 선행디자인으로 지칭하고 있는데, 선행디자인 1-1과 선행디자인 1-2는 서로 다른 사진에 관한 것이므로 이를 구별하여 표시한다.

2) 출처: <https://www.B.sg/Sportime-Inflatable-Four-Square-Ball/dp/B00J0K3954>(이하 '제1 URL'이라 한다(갑 제3호증).

3) 출처: <https://www.B.ae/SportimeMax-Four-Square-Inches-Multi-Color/dp/B0042SR9O6>(이하 '제2 URL'이라 한다(을 제1호증).

11. 27. '이 사건 출원디자인은 선행디자인 1-1로부터 용이하게 창작할 수 있다는 거절 이유가 해소되지 아니하였다.'는 이유로 이 사건 출원디자인에 대해 등록거절결정을 하였다. 이에 원고는 2024. 3. 6. 특허심판원에 위 등록거절결정에 대한 불복심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였다.

3) 특허심판원은 이를 2024원551호로 심리한 후 2024. 10. 23. '이 사건 출원디자인은 선행디자인 1-1로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인으로 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다.'는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 6호증, 을 제1호증의 각 기재 또는 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원고

이 사건 출원디자인은 다음과 같은 이유로 그 등록이 거절되어서는 안 된다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

1) 선행디자인 1-2는 선행디자인 1-1과 구별되는 별개의 디자인으로서 이 사건 출원디자인의 등록 거절사유가 될 수 없다. 나아가 선행디자인 1-1 및 선행디자인 1-2(이하 '피고 주장의 선행디자인들'이라 한다)는 이 사건 출원디자인의 출원일 이전에 공지된 디자인이라고 단정할 수 없으므로 선행디자인 적격이 없다.

2) 설령 이와 달리 보더라도 골프공에 관한 이 사건 출원디자인은 킥볼에 관한 피고 주장의 선행디자인들과 구별되고 분할된 4면이 접하는 부분이 일자의 선을 형성하는 등 각별한 심미감을 불러일으키는 것으로서 위 선행디자인들로부터 쉽게 창작할 수

없는 디자인에 해당한다.

나. 피고

피고 주장의 선행디자인들은 이 사건 출원디자인의 출원일 이전에 공지된 것으로서 선행디자인 적격이 있고, 이 사건 출원디자인은 위 선행디자인들로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 선행디자인의 적격 여부

살피건대, 앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정에 비추어 보면, 피고가 제출한 증거만으로는 피고 주장의 선행디자인들이 이 사건 출원디자인의 출원일 이전에 공지되었다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 따라서 위 선행디자인들이 실질적으로 동일한 디자인인지 나아가 볼 것 없이 위 선행디자인들은 디자인보호법 제33조 제2항에 따른 창작용이성 판단의 근거가 될 수 있는 선행디자인에 해당한다고 볼 수 없다.

1) 특허심판원은 이 사건 심결에서 '선행디자인 1-1이 2014. 3. 14. 인터넷 사이트 B에 게재된 것으로서 이 사건 출원디자인의 출원일인 2022. 10. 27. 이전에 공지된 디자인에 해당한다.'고 판단하였다. 그 이유는 [별지 2]의 가.항 우측 하단에 'Date First Available 14 March 2014'라고 기재(이하 '쟁점 기재 ①'라 한다)되어 있었기 때문이다.

2) 특허청 심사관의 2023. 11. 27.자 의견제출통지서에는 선행디자인 1-1의 출처로 제1 URL이 기재되어 있다. 피고는 이 사건 소송 단계에서 선행디자인 1-1이 검색되지 않자 제2 URL에서 검색되는 선행디자인 1-2가 선행디자인 1-1과 동일한 것이라고 주

장하면서 을 제1호증을 제출하고 최초 공지일이 '2013. 5. 26.'로 확인된다고 주장하였다(2025. 6. 23.자 준비서면 10면). 그 이유는 [별지 2]의 나.항 우측 하단에 'Date First Available 26 May 2013'이라고 기재(이하 '쟁점 기재 ②'라 하고, 쟁점기재 ①과 함께 '쟁점 기재들'이라 한다)되어 있었기 때문이다.

3) 그러나 쟁점 기재들만으로는 피고 주장의 선행디자인들이 2014. 3. 14. 또는 2013. 5. 26.에 공지되었다고 보기 어렵다. 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

가) 위 'Date First Available(이하 '최초구매가능일'이라 한다)'라는 기재에 근거하여 피고 주장의 선행디자인들이 그 날짜에 공지되었다고 인정하기 위해서는 ① 최초구매가능일에 온라인상에 동일한 판매 대상 물품 사진이 게시되었고 이후 변경되지 않는다는 점과 ② 최초구매가능일이 변경되지 않는다는 점이 담보되어야 한다.

나) 피고는 이 사건 소송 절차에서 선행디자인 1-1과 다른 사진인 선행디자인 1-2를 제출하였는데, 양자는 판매 대상 물품의 사진 및 최초구매가능일이 동일하지 않다. 나아가 제1 URL의 실제 검색 결과는 검색을 실시하는 특정의 시점마다 차이가 있는 것으로 보이는데,⁴⁾ 이에 비추어 보면 B 사이트에서 특정 URL에 관하여 관리 권한이 있는 자는 판매 대상 물품이 소개된 URL상의 사진이나 최초구매가능일을 변경할 수 있는 것으로 판단된다. 따라서 최초구매가능일로 특정된 일시에도 그와 다른 시점의 검색 결과와 동일한 디자인이 온라인상 검색될 것이라는 전제에서, 실제 검색 시점에 인식할 수 있는 디자인이 최초구매가능일에도 동일하게 검색되어 불특정 다수인으로 하여금 그 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓이게 되었을 것이라고 단정할 수는 없

4) 원고가 제출한 2025. 7. 10.자 참고서면 등에 의하면, 2025. 6. 24.자 제1 URL 검색 결과 2023. 11. 27.자 의견제출통지서서에 기재된 [별지 1]과 같은 '단독의 공 사진'이 아니라 [별지 2]와 같은 '공을 든 소년의 사진'이 검색되었고, 최초구매가능일은 2013. 5. 26.이 아닌 2014. 3. 14.로 기재된 것으로 보인다.

다.

다) 비록 원고가 이 사건 소송 절차 이전에 쟁점 기재들에 기초한 선행디자인의 공지 시점에 관하여 별다른 이의를 제기하지 않았다고 하더라도, 이 사건 소송 절차에서 최초구매가능일 이후 사진 등의 변경 가능성을 제기하며 선행디자인의 적격을 다투고 있는 이상, 그와 같은 사정만으로 쟁점 기재들에 기초하여 선행디자인 1-1, 2가 이 사건 출원상표의 출원일 이전에 공지되었다고 인정할 수는 없다.

나. 소결론

따라서 이 사건 출원디자인은 나아가 살펴볼 필요 없이 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다고 볼 수 없다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김재령

판사 김기수

판사 윤정운

[별지 1]

이 사건 출원디자인의 설명 및 도면 등

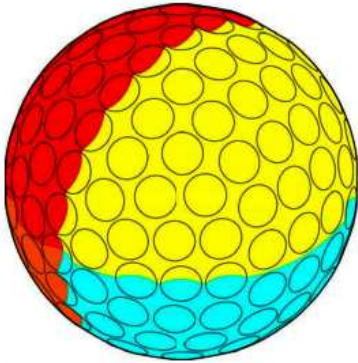
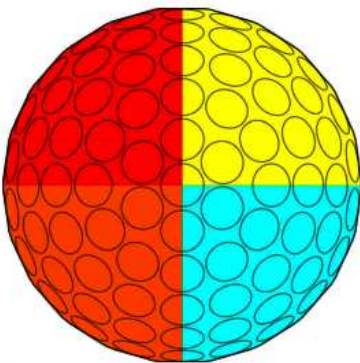
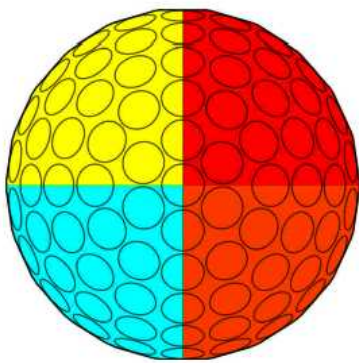
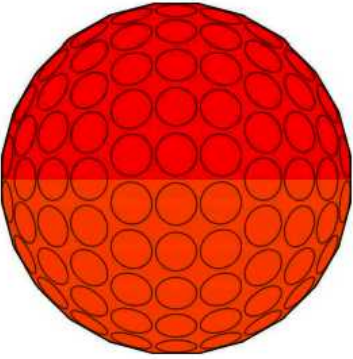
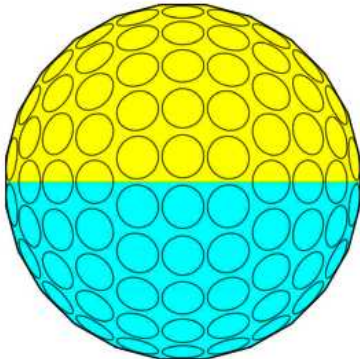
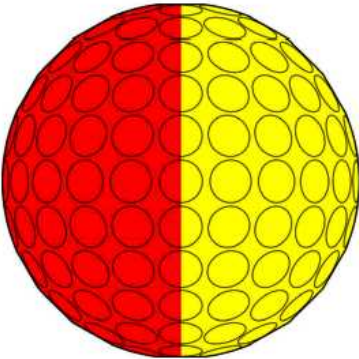
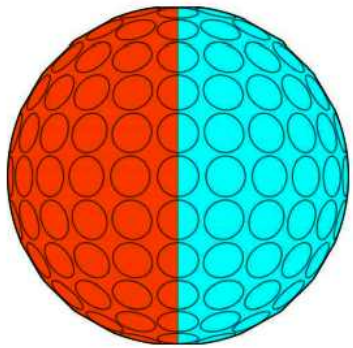
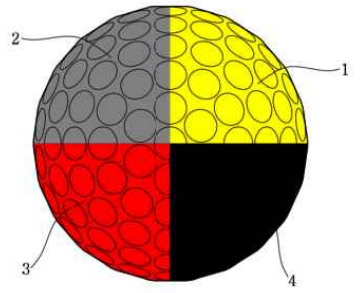
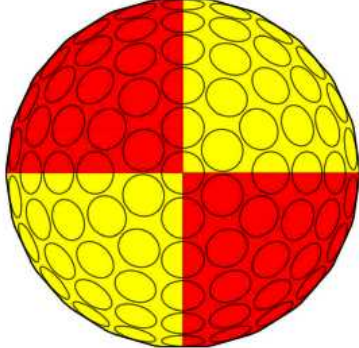
【디자인의 설명】

1. 재질은 합성수지임.
2. 도면 1.1은 디자인의 전체적인 형태를 표현하는 도면이고, 도면 1.2는 디자인의 정면을 표현하는 도면이며, 도면 1.3은 디자인의 배면을, 도면 1.4는 디자인의 좌측면을, 도면 1.5는 디자인의 우측면을, 도면 1.6은 디자인의 평면을, 도면 1.7은 디자인의 저면을 표현하는 도면임.
3. 본원디자인은 골프공이 분할된 구획면으로 형성되어 있되 구획면이 분할되는 구성은 인접하는 면들이 각각 다른 색(무색을 포함)으로 형성되어 있어 구획면으로 인식되는 구성으로 되어 있음.
4. 본원디자인은 구획면이 4개로 형성되어 있음.
5. 참고도면 1.1은 본원디자인이 4개의 각기 다른 색으로 형성된 면(1, 2, 3, 4)에 의하여 골프공이 분할된 구획면이 형성된 것을 보여주는 도면임.
5. 참고도면 1.2는 본원디자인이 참고도면 1.1과는 다르게 인접하는 분할면이 서로 다른 색으로 형성되어(인접하지 않으면 동일한 색으로 형성될 수도 있음) 골프공이 4개로 분할된 구획면이 형성될 수 있는 것을 보여주는 도면임.

【디자인 창작 내용의 요점】

본원디자인은 골프공의 분할되어 인접하는 면이 다른 색으로 형성되어 구분되게 되어 결과적으로 분할된 면이 각기 다른 색으로 인식되는 구획면으로 형성되게 되는바 골프공의 외형 모양의 의외성과 안정감을 형성시켜 골프공에 특별한 심미감을 연출하는 것

이 창작내용의 요점임.

도면 1.1	도면 1.2	도면 1.3
		
도면 1.4	도면 1.5	도면 1.6
		
도면 1.7	참고도면 1.1	참고도면 1.2
		

[별지 2]

선행디자인들

가. 선행디자인 1-1

amazon.sg Deliver to Korea, Republic of

All Best Sellers Customer Service Today's Deals Prime New Releases Books Electronics Home Vouchers Toys & Games Computers Stream movies

Sports, Outdoors & Fitness Cycling Exercise & Fitness Running Golf Swimming Boxing & Martial Arts Yoga Team & Racket Sports Recovery & Protection Sports Nutrition

PAYNOW Pay with PayNow Learn more

Sporting Goods > Sports > Rugby > Balls



Roll over image to zoom in

Sportime Max Inflatable Four Square Ball

Brand: Sportime

Secure transaction Returns Policy

Currently unavailable.
We don't know when or if this item will be back in stock.

- Good Size
- 4 Colors
- For Indoor And Outdoor

Product information

Technical Details

Sport	Kickball
Batteries Included?	No

Additional Information

Date First Available	14 March 2014
Is Discontinued By Manufacturer	No

나. 선행디자인 1-2

25. 2. 26, 오후 2:49

SportimeMax Four Square Ball, 8-1/2 Inches, Multi-Color - 015926 : Amazon.ae: Toys



weight 0.01 Ounces

t Kickball

ut this item

ie SportimeMax Four Square Ball has FlexMatrixGrip surface design with traBladder construction. The perfect mplement to your kids' favorite recess :tivity. Included Inflation Straps arantee an 8-1/2 in inflation size.

exMatrixGrip construction makes ball isy to kick and bounce

flationStraps guarantee an 8-1/2 inchflation size

ulti-color design will thrill youngayers

erfect for four square, kickball, andlling games

[Report an issue with this product](#)

Produ

Techr

Age

Colo

Size 8-1/2"

Height 2.9 inches

Additional Information

Date First Available

26 May 2013

Warranty & Support

amazon.ae Return Policy: Regardless of your statutory right of withdrawal, you enjoy a 15-30 day right of return for most products. For exceptions and conditions, see [Return details](#).

<https://www.amazon.ae/SportimeMax-Four-Square-Inches-Multi-Color/dp/B0042SR9O6>

2/5

끝.