

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2018허7569 등록무효(디)

원 고 A

일본

대표취체역 B

소송대리인 변호사 박민정

피 고 C

변 론 종 결 2019. 5. 1.

판 결 선 고 2019. 5. 31.

주 문

1. 특허심판원이 2018. 7. 11. 2017당770 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

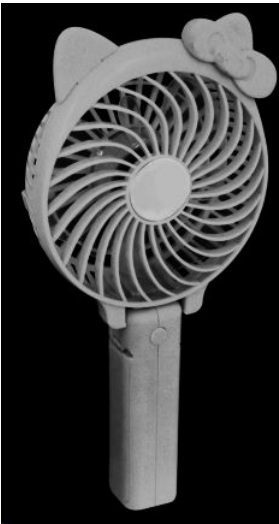




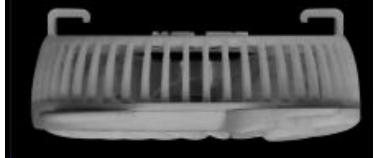

1. 기초 사실

가. 피고의 이 사건 등록디자인(갑1, 2호증)¹⁾

- 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2016. 4. 4./ 2016. 9. 29./ 제875354호
- 2) 디자인의 대상이 되는 물품 : 휴대용 선풍기
- 3) 주요 내용 및 도면

디자인의 설명
<ol style="list-style-type: none">1. 재질은 폴리염화비닐(PVC), 폴리카보네이트(PC), 열가소성 폴리우레탄(TPU), 금속 제임.2. 충전용 배터리 삽입 후 USB 충전 사용 가능하며, 손잡이가 있어서 사용이 편리하고 휴대가 간편한 선풍기임.3. [도 1.1]은 전체 형상을 표현한 도면이고, [도 1.2]는 정면을 나타내는 도면이며, [도 1.3]은 배면을 나타내는 도면이고, [도 1.4]는 좌측면을 나타내는 도면이며, [도 1.5]는 우측면을 나타내는 도면이고, [도 1.6]은 평면을 나타내는 도면이며, [도 1.7]은 저면을 나타내는 도면임.
디자인 창작 내용의 요점
“휴대용 선풍기” 디자인 형상과 모양을 창작내용의 요점으로 함.

1) 한편, 이 사건 등록디자인에 대하여는 이 사건 심결취소소송이 제기된 후인 2018. 12. 7. 피고의 권리 포기를 원인으로 디자인권말소등록이 되었다(갑22호증).

[도 1.1] 전체형상도	[도 1.2] 정면도	[도 1.3] 배면도
		
[도 1.4] 좌측면도		[도 1.5] 우측면도
		
[도 1.6] 평면도	[도 1.7] 저면도	
		

나. 선행디자인들

1) 선행디자인 1(갑3호증)

가) 출원일/ 출원공개일/ 출원번호

: 2015. 6. 23./ 2015. 8. 13./ 제30-2015-31471호

나) 디자인의 대상이 되는 물품 : 손잡이형 충전 휴대용 선풍기

다) 주요 내용 및 도면

디자인의 설명		
<p>1. 재질은 폴리염화비닐(PVC), 폴리카보네이트(PC), 열가소성 폴리우레탄(TPU), 금속제임.</p> <p>2. 충전용 배터리 삽입 후 USB 충전 사용 가능하며, 손잡이가 있어서 사용이 편리하고 휴대가 간편한 선풍기임.</p> <p>3. [도 1.1]은 전체 형상을 표현한 도면이고, [도 1.2]는 정면을 나타내는 도면이며, [도 1.3]은 배면을 나타내는 도면이고, [도 1.4]는 좌측면을 나타내는 도면이며, [도 1.5]는 우측면을 나타내는 도면이고, [도 1.6]은 평면을 나타내는 도면이며, [도 1.7]은 저면을 나타내는 도면임.</p>		
디자인 창작 내용의 요점		
<p>“휴대용 선풍기” 디자인 형상과 모양을 창작내용의 요점으로 함.</p>		
[도 1.1] 전체형상도	[도 1.2] 정면도	[도 1.3] 배면도
		



2) 선행디자인 2(갑4호증)

2015. 7. 2. 인터넷 포털사이트 네이버의 블로그(<http://blog.naver.com/D>)에 게시된 글 중 21면에 게재된 '헬로키티 선풍기'에 관한 것으로서, 그 사진은 아래와 같다.

3) 선행디자인 4(갑7~10호증)

인터넷 쇼핑몰(www.1688.com)에 게재된 Handfan 휴대용 선풍기 시리즈 제품 포스터 중 HF-3082 모델에 관한 것으로서, 위 HF-3082 모델은 2016. 1. 6.부터 2016. 1. 9.까지 미국 라스베이가스 힐튼호텔에서 개최된 "2016 America CES Exhibition" 및 2016. 3. 9.부터 2016. 3. 12.까지 중국 상하이 뉴인터내셔널 엑스포센터에서 개최된 "2016 China Appliance Electrical Fair"에서 포스터 등을 통해 공개된 바 있으며,

2015. 8. 17. 인터넷 쇼핑몰 DIY Trade에도 게재되었는데, 그 사진은 아래와 같다.



다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2017. 3. 13. 특허심판원에 이 사건 등록디자인의 디자인권자인 피고를 상대로, 「이 사건 등록디자인은 선행디자인 1, 2와 심미감이 유사하여 디자인보호법 제 33조 제1항 제3호에 해당하고, 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너')이 선행디자인 1 및 선행디자인 2로부터 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 디자인보호법 제33조 제2항에도 해당하며, 원고의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인으로서 디자인보호법 제34조 제3호에도 해당한다. 따라서 이 사건 등록디자인은 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 취지로 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 원고의 위 심판청구를 2017당770 사건으로 심리하여, 2018. 7. 11. 「이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대상물품은 동일하나, 선행디자인 2의

대상물품은 그 용도와 기능이 서로 다른 비유사한 물품에 해당한다. 또한 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1과 유사하지 않고, 선행디자인 1에 선행디자인 2를 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인에도 해당하지 아니한다. 나아가 이 사건 등록디자인은 주지·저명한 원고의 캐릭터이자 상품표지인 헬로키티와 비유사하므로, 원고의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인에 해당하지 않는다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결(갑11호증)을 하였다.

2. 이 사건 소의 적법 여부에 대한 판단

가. 피고의 본안 전 항변

피고가 2018. 12. 7.자로 이 사건 등록디자인권을 포기하였기 때문에 이 사건 소는 소의 이익이 없어 각하되어야 한다.

나. 구체적인 검토

1) 디자인보호법 제121조 제2항은 디자인등록의 무효심판은 디자인권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다고 규정하고 있으며, 한편 디자인보호법 제107조는 디자인권·전용실시권 및 통상실시권을 포기하였을 때에는 이들 권리는 그때부터 효력이 소멸된다고 규정하고 있다.

2) 즉, 디자인권의 포기는 장래를 향하여 효력이 있을 뿐, 디자인권의 등록 후 포기하기 전까지의 기간에는 권리가 유효하게 존재하는 것이다. 이에 따라 그 유효하게 존재하던 때의 디자인권에 대하여 무효를 다툴 필요가 있는 원고로서는 등록무효 심판청구와 그 심판청구를 기각한 심결에 대한 심결취소소송을 제기할 이익이 있는 것이므로, 피고의 본안 전 항변은 받아들이지 않는다.

3. 원고의 주장 요지

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

1) 이 사건 등록디자인은 선행디자인 4와 심미감이 유사하여 신규성이 부정된다.

2) 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2를 결합하고, 상업적·기능적으로 변형하여 쉽게 창작할 수 있는 것에 불과하다.

4. 이 사건 등록디자인의 디자인보호법 제33조 제2항 해당 여부

가. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대비

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 1
정면도		
배면도		
좌우		

측 면 도				
평 면 도				
저 면 도				

나. 공통점 및 차이점 분석

1) 공통점

① 양 디자인은 모두 휴대용 선풍기에 관한 것으로서, 전체적으로 선풍기 날개 부분, 그 바깥에 앞·뒤로 형성된 다수의 안전 살과 앞·뒤 안전 살을 둘러싸는 원형의 테두리 부분 및 직각기둥 형태의 손잡이 부분으로 이루어져 있으며, 선풍기 날개 부분과 손잡이 부분이 차지하는 비율이 거의 동일하다.

② 안전 살은 정면을 보았을 때 모두 같은 방향으로 휘어져 있고, 배면을 보았을 때 직선 형태의 방사형으로 형성되어 있다.

③ 배면을 보았을 때 안전 살의 중심부에는 상·하에 가로선이 있는 원이 배치



되어 있고, 안전 살의 좌·우측 테두리 및 하단 테두리부에는 막대모양의 지지대가 형성되어 있다.


④ 좌·우측면에서 보았을 때 손잡이 상부에는 USB 포트와 충전용 배터리 삽입구가 형성되어 있다.

2) 차이점

① 아래와 같이 이 사건 등록디자인은 선풍기의 안전 살 상부 양쪽 테두리에 삼각형 모양의 귀가 형성되고, 우측에는 귀 앞쪽으로 나비 리본이 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 1의 안전 살 상부에는 귀 모양의 장식이나 리본 모양의 장식이 존재하지 않는다.



② 이 사건 등록디자인의 선풍기 안전 살 상부에는 ""와 같이 중앙으로 향할수록 그 두께가 점점 굽어지는 초승달 모양의 테두리부가 형성되어 있는데 비하여, 선행디자인 1의 선풍기 안전 살 상부 테두리부는 ""와 같이 그 굽기가 일정하게 형성되어 있다.

③ 이 사건 등록디자인의 배면을 바라볼 때 선풍기 상부의 초승달 모양 테두리부에는 ""와 같이 좌우에 2개의 원형 구멍이 형성되어 있는 데 비하여,

선행디자인 1의 배면에는 위와 같은 구멍이 존재하지 않는다.

④ 직각기둥 형태의 손잡이 정면 부분에 형성된 스위치의 구체적인 형상과 관련하여, 아래와 같이 이 사건 등록디자인의 경우 등근 버튼 형상인 데 비하여, 선행디자인 1의 경우 좌·우로 돌리는 돌림판으로 형성되어 있다.




다. 구체적인 검토

다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2를 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 것에 불과하다고 보아야 한다.

1) 먼저 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 사이에 존재하는 차이점 ①~④는 모두 휴대용 선풍기의 사용 시나 거래 시 일반 수요자나 거래자의 눈에 쉽게 띄는 정면과 배면 부분에 존재하는 것들이고, 심미감을 형성하는 특징적인 부분들에서의 위와 같은 차이에 의해 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자는 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 된다.

2) 다만 차이점 ①~④에 의한 양 디자인 사이의 상이한 심미감은 다음과 같은 이유로 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

① 즉, 헬로키티 선풍기에 관한 선행디자인 2에는 ""와 같이 선풍기

상부 테두리 좌우에 삼각형 모양의 귀가 형성되고, 우측에는 귀 앞쪽으로 나비 리본이 형성되어 있는데, 이는 이 사건 등록디자인의 그것과 거의 동일한 형태이다.

② 한편, 선행디자인 2의 헬로키티는 원고의 유명 캐릭터 상품으로서 이 사건 등록디자인의 출원 당시 선행디자인 2 외에도 아래와 같이 헬로키티의 얼굴 안쪽에 선풍기 날개를 배치함으로써 선풍기 테두리 상부에 귀와 리본이 부착된 형태의 탁상용 선풍기(갑20호증)가 개시되어 있었고, 선풍기 날개 상부 테두리 쪽으로 동물 귀를 부착하는 디자인들이 다수 제시되어 있었던 점을 고려하면, 선풍기 상부 테두리에 동물 귀나 리본을 부착하는 구성은 해당 디자인분야에서 어렵지 않게 선택하여 시도해 볼 수 있는 것에 해당하기도 한다.



③ 따라서 통상의 디자이너는 선행디자인 1에 선행디자인 2를 결합하여 휴대용 선풍기의 테두리 상부에 삼각형의 귀 모양 및 나비 리본 구성을 쉽게 창작할 수 있다.

④ 또한 이 사건 등록디자인의 경우 선행디자인 1과 달리 선풍기 테두리 상부가 초승달 형상을 취하고 있고, 배면에는 2개의 원형 구멍이 형성되어 있기는 하지만, 우

선 초승달 모양의 테두리는 선풍기 본체에 귀 모양과 리본 모양을 부착하기 위한 공간을 확보하기 위한 것으로서, 선풍기 본체의 테두리가 원형인 점을 감안하면 전체적으로 그 형상을 유지하면서 공간을 확보하는 가장 손쉬운 방법은 이 사건 등록디자인과 같이 테두리가 점진적으로 두껍게 되는 초승달 형상을 채택하는 것으로 보인다. 그리고 배면에 형성된 2개의 원형 구멍은 귀와 리본을 선풍기 본체에 결합하기 위해 못을 박은 구멍에 불과한 것으로 보일 뿐이어서, 결국 이 사건 등록디자인의 위와 같은 구성은 통상의 디자이너가 필요에 따라 별다른 어려움 없이 시도해 볼 수 있는 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하다.

⑤ 나아가 이 사건 등록디자인에서 스위치가 원형의 형태를 취하는 것은 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하여 선행디자인 1의 스위치를 이와 같이 변형하는 데에 별도의 상당한 정도의 창작적 노력이 필요하다고 보이지도 않는다.

라. 검토 결과의 정리

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2로부터 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 창작 비용이성의 요건을 결여한 무효사유가 있다.

5. 결 론

그렇다면 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하여 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 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