

황금 열쇠 디자인 분쟁 - 권리범위확인심판에서 확인대상 디자인이 자유실시 디자인에

해당하는지 여부 판단: 특허법원 2019. 6. 5. 선고 2019허1872 판결



1. 기초사실








가. 피고의 이 사건 등록디자인(갑 제3, 4호증)

- 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2012. 11. 28./ 2013. 1. 11./ 제676971호
- 2) 디자인의 대상이 되는 물품 : 장신용 열쇠
- 3) 주요 내용

디자인의 설명						
1. 재질은 금속임. 2. 본원 디자인은 금, 은 등의 귀금속재로 가공되는 장신용 열쇠로서, 열쇠 몸체의 외주면 상단부에 무궁화와 태극문양이 장식되는 것임.						
디자인 창작 내용의 요점						
본원 디자인 "장신용 열쇠"의 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.						
사시도	정면도	배면도	좌측면도	우측면도	평면도	저면도

나. 확인대상디자인

원고가 실시하고 있는 '장신용 열쇠'에 관한 디자인으로서 그 도면은 아래와 같다.

사시도	정면도	배면도	좌측면도	우측면도	평면도	저면도
						

선행디자인 1	선행디자인 2	선행디자인 3
		

나. 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

어느 디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서, '등록디자인과 대비되는 디자인'(확인대상디자인)이 등록디자인의 출원 전에 통상의 디자이너가 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 등 참조). 한편, '쉽게 실시할 수 있는 디자인'이란 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인을 의미한다. 또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

특허심판원 판단 - 자유실시 디자인 불인정, 권리범위 속한다는 심결

특허법원 판결요지 - 자유실시 디자인 해당, 심결 취소 판결

장식부의 형상에 있어서, 확인대상디자인은 모든 태극 문양이 민무늬 형상인데 반해, 선행디자인 1의 중앙 상단에 위치한 태극 문양에는 문자와 숫자가 형성되어 있는 차이점 **(차이점 1)**, 확인대상디자인의 중앙 상단에 위치한 태극 문양을 받치는 받침대의 형상은 선행디자인 1의 태극 문양 받침대에 비해 굵기가 굵고 짧게 형상화된 차이점 **(차이점 2)**, 확인대상디자인의 무궁화 꽃문양은 5개의 꽃잎이 명확하게 식별되나 선행디자인 1의 무궁화 꽃문양은 하부에 위치한 2개의 꽃잎이 매우 작게 형상화되어 마치 3개의 꽃잎을 가진 것처럼 보이는 차이점 **(차이점 3)**이 있다.

또한 막대부의 형상에 있어서, 확인대상디자인은 막대부의 상단 1/4 정도 부분에 무궁화 꽃의 뿌리 문양이 형성되어 있는데 반해, 선행디자인 1에는 무궁화 꽃의 뿌리 문양이 형성되어 있지 않은 차이점 **(차이점 4)**, 확인대상디자인의 막대부는 판상형인데 반해, 선행디자인 1의 막대부는 봉 형상인 차이점 **(차이점 5)**이 있다.

마지막으로 열쇠부의 형상에 있어서, 확인대상디자인의 열쇠부는 막대부의 중간에 위치해 있는 반면, 선행디자인 1의 열쇠부는 막대부의 하단에 위치해 있는 차이점 **(차이점 6)**, 확인대상디자인의 열쇠부의 계단형태는 동일한 크기의 3단 계단형태로 되어 있는 반면, 선행디자인 1의 열쇠부 계단형태는 동일하지 않은 크기의 3단 계단형태로 되어 있다는 점에서 차이점 **(차이점 7)**이 있다.

차이점 1과 같이, 문자와 숫자 부분을 삭제하여 확인대상디자인과 같이 문자와 숫자 표시가 없는 태극 문양으로 변경하는 것은 통상의 디자이너가 쉽게 할 수 있는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

차이점 2와 같이, 태극 문양을 받치는 받침대의 형상의 굵기와 길이의 차이는 특별한 미감적 가치가 인정되지 않는 정도의 변형에 불과하여 통상의 디자이너가 쉽게 실시할 수 있는 변형의 범위 내에 있다.

차이점 3은 선행디자인 6의 무궁화 꽃문양을 선행디자인 1의 무궁화 꽃문양 자리에 그대로 배치하여 적용하는 것으로 통상의 디자이너가 용이하게 실시할 수 있는 결합의 형태이다.

차이점 4는 특별한 미감적 가치가 인정되지 않는 세부적인 구성의 미세한 차이로서 통상의 디자이너가 쉽게 가할 수 있는 정도의 변형에 불과하다. 차이점 5는 통상의 디자이너가 별다른 창작적 노력 없이 선택할 수 있는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

차이점 6은 선행디자인 1의 열쇠부 위치를 막대부의 중간으로 변경하는 것인데, 이는 특별한 미감적 가치가 인정되지 않는 변형으로서 통상의 디자이너가 쉽게 실시할 수 있는 변형의 범위 내이다.

차이점 7과 같이 선행디자인 1의 동일하지 않은 크기의 계단형상을 확인대상디자인과 같이 동일한 크기의 계단형상으로 변경하고, 선행디자인 1의 열쇠부 상하단의 각진 홈을 확인대상디자인과 같은 타원형의 홈으로 변경하는 것은 통상의 디자이너가 공지의 형상을 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용한 것에 불과하다.

따라서 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2, 3, 6을 결합하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다. 확인대상디자인은 자유실시디자인에 해당하므로, 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것임에도, 심결은 이와 달리 판단하였으니 위법하다.

첨부: 특허법원 2019. 6. 5. 선고 2019허1872 판결

변리사 24년/변호사 16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com