

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2019허1872 권리범위확인(디)
원 고 주식회사 A

대표자 사내이사 B

소송대리인 특허법인 엠에이피에스

담당변리사 신동현, 이대준

피 고 C

소송대리인 법무법인 승본

담당변호사 신정우

변 론 종 결 2019. 5. 16.

판 결 선 고 2019. 6. 5.

주 문

1. 특허심판원이 2019. 1. 23. 2018당4007 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지


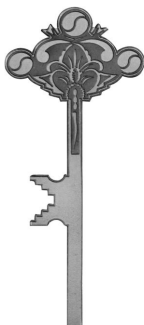





주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

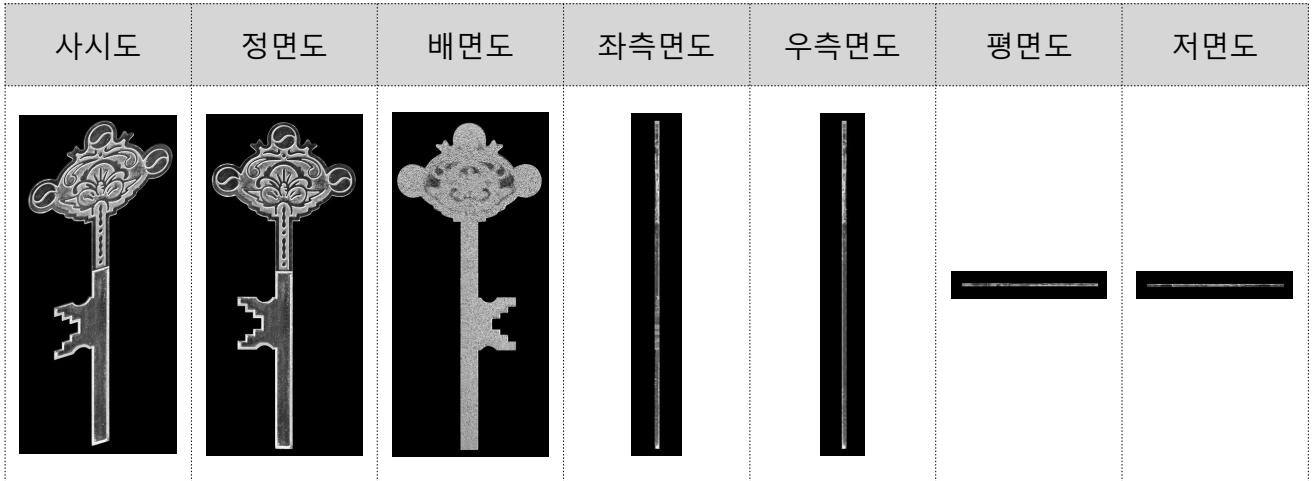
가. 피고의 이 사건 등록디자인(갑 제3, 4호증)

- 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.



다. 선행디자인들¹⁾

1) 선행디자인 1(갑 제5호증)

가) 출처: 네이버 블로그(<https://blog.naver.com/D>)

나) 게재일: 2010. 4. 14.

다) 물품의 명칭: 장신용 열쇠

2) 선행디자인 2(갑 제6호증)

가) 출처: 네이버 블로그(<https://blog.naver.com/F>)

나) 게재일: 2012. 5. 25.

다) 물품의 명칭: 장신용 열쇠




3) 선행디자인 3(갑 제7호증)

가) 출처: 다음 블로그(<http://blog.daum.net/G>)

나) 게재일: 2011. 11. 17.

1) 실제 선행디자인들은 인터넷 사이트를 통하여 확인되는 이미지나 게시물들이지만, 이하 확인대상디자인과 대비를 함에 있어서는 편의상 모두 '디자인'이라고 부른다.

다) 물품의 명칭: 장신용 열쇠

| 선행디자인 1 | 선행디자인 2 | 선행디자인 3 |
|--|--|--|
|  |  |  |

4) 선행디자인 4(갑 제11호증)

가) 출처: 인터넷 기사(<http://m.mt.co.kr/H>)

나) 게재일: 2009. 10. 22.

다) 물품의 명칭: 장신용 열쇠

5) 선행디자인 5(갑 제12호증)

가) 출처: 네이버 블로그(<https://blog.naver.com/I>)

나) 게재일: 2011. 12. 21.

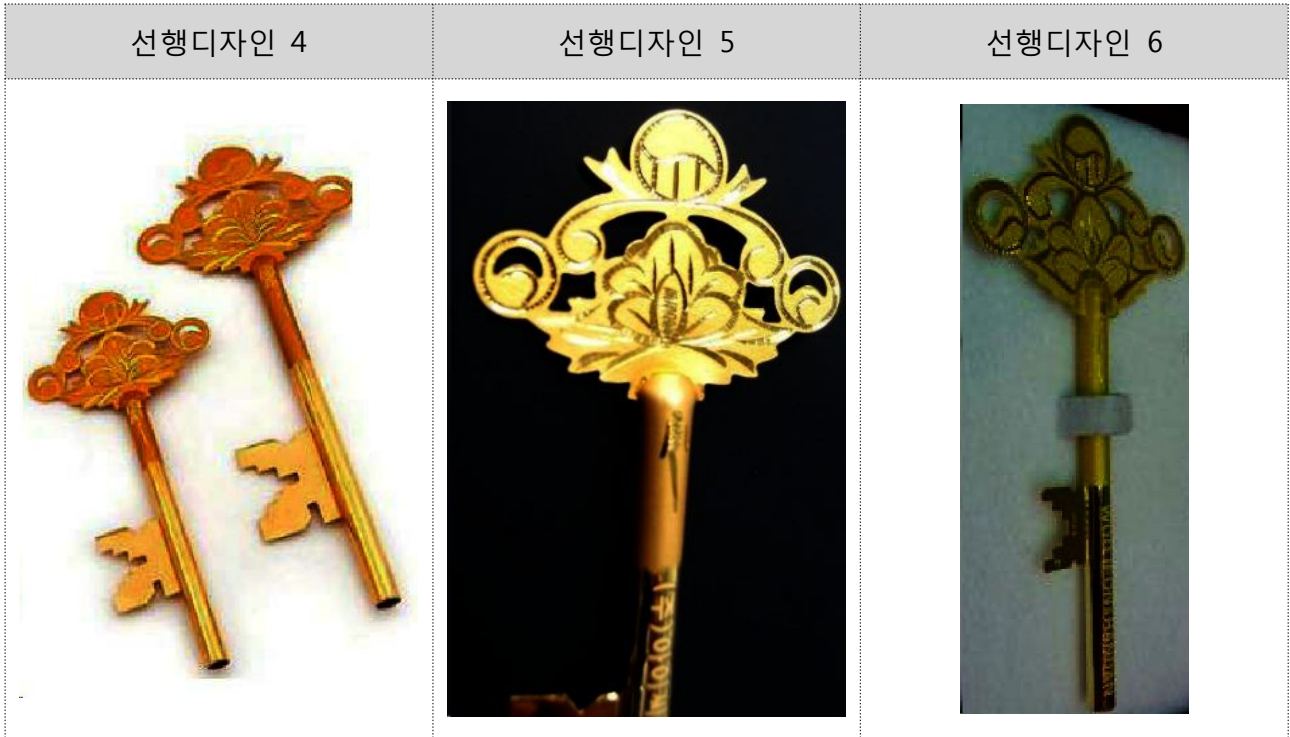
다) 물품의 명칭: 장신용 열쇠

6) 선행디자인 6(갑 제13호증)

가) 출처: 네이버 블로그(<https://blog.naver.com/J>)

나) 게재일: 2012. 5. 22.

다) 물품의 명칭: 장신용 열쇠



라. 이 사건 심결의 경위(갑 제1, 2호증)

1) 원고는 2018. 11. 30. 특허심판원에 이 사건 등록디자인의 디자인권자인 피고를 상대로, 「확인대상디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너')이 비교대상디자인 1, 2 또는 비교대상디자인 1~3²⁾의 결합에 의하여 용이하게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하지 아니한다.」는 취지로 주장하면서 확인대상디자인에 대한 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 원고가 이 사건 소송 단계에서 제출한 선행디자인들과 이 사건 심결 단계에서 제출한 비교대상디자인들의 관계는 아래 표와 같다. 한편, 비교대상디자인 2는 2011. 10. 14. 인터넷 네이버 블로그(<https://blog.naver.com/K>)에 게재된 장신용 열쇠에 관한 디자인으로, 이 사건 소송 단계에서는 제출하지 아니하였다.

| 선행디자인 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---|---|---|---|---|---|
| 비교대상디자인 | 1 | - | 3 | - | - | - |

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2018당4007 사건으로 심리하여, 2019. 1. 23. 「확인대상디자인은 통상의 디자이너가 비교대상디자인들로부터 용이하게 실시할 수 있는 디자인으로 보기 어렵고, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 그 대상이 되는 물품이 동일하고, 전체적인 심미감이 유사한 디자인에 해당한다. 따라서 확인대상 디자인은 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속한다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7, 11 내지 13호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 원고 주장의 요지

확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1~6의 결합으로부터 용이하게 실시할 수 있는 디자인으로서 자유실시디자인에 해당한다. 또한 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 전체적인 심미감이 상이하므로 서로 유사한 디자인이라고 볼 수 없다. 따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하지 아니한다고 할 것임에도, 이 사건 심결은 이와 달리 판단하였으니 위법하다.

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).

2) 선행디자인 1과의 대비

| 구분 | 확인대상디자인 | 선행디자인 1 |
|-----|---|---|
| 정면도 |  |  |

먼저 확인대상디자인과 선행디자인 1을 그 요부인 정면도를 중심으로 대비하여 보면, 양 디자인은 모두 ① 중앙에 무궁화 꽃문양 및 무궁화 꽃문양의 가장자리에 3개의 태극 문양이 형성된 장식부, ② 장식부의 중앙 하부에서 일체로 연장된 막대부 및 ③ 막대부의 일측에 돌출된 계단형의 열쇠부를 가진다는 점에서 공통되어 그 주된 창작적 모티브를 같이 하고 있다.

다만, 장식부의 형상에 있어서, 확인대상디자인은 모든 태극 문양이 민무늬 형상인데 반해, 선행디자인 1의 중앙 상단에 위치한 태극 문양에는 문자와 숫자가 형성되어 있는 점(이하 '차이점 1'이라고 한다), 확인대상디자인의 중앙 상단에 위치한 태극 문양을 받치는 받침대의 형상은 선행디자인 1의 태극 문양 받침대에 비해 굽기가 굽고 짧게 형상화된 점(이하 '차이점 2'라고 한다), 확인대상디자인의 무궁화 꽃문양은 5개의 꽃잎이 명확하게 식별되나 선행디자인 1의 무궁화 꽃문양은 하부에 위치한 2개의 꽃잎이 매우 작게 형상화되어 마치 3개의 꽃잎을 가진 것처럼 보이는 점(이하 '차이점 3'이라고 한다)에서 차이가 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 점(이하 '차이점 4'라고 한다), 확인대상디자인의 막대부는 판상형인데 반해, 선행디자인 1의 막대부는 봉 형상인 점(이하 '차이점 5'라고 한다)에서 차이가 있다.

마지막으로 열쇠부의 형상에 있어서, 확인대상디자인의 열쇠부는 막대부의 중간에 위치해 있는 반면, 선행디자인 1의 열쇠부는 막대부의 하단에 위치해 있는 점(이하 '차이점 6'이라고 한다), 확인대상디자인의 열쇠부의 계단형태는 동일한 크기의 3단 계

단 형태로 되어 있는 반면, 선행디자인1의 열쇠부 계단형태는 동일하지 않은 크기의 3단 계단 형태로 되어 있다는 점에서 차이(이하 '차이점 7'이라고 한다)가 있다.

3) 차이점들에 대한 검토

가) 장식부의 차이점

(1) 차이점 1(중앙 상단 태극 문양)

선행디자인 1의 중앙 상단의 태극 문양을 살펴보면, 'FINE GOLD', '999.9', '1g'이라는 문자와 숫자가 형성되어 있는데, 이러한 문자와 숫자는 단지 '100%에 가까운 순도를 가진 순금(Fine gold) 1g'을 의미하는 설명 부분에 불과하여 이 부분의 존부에 따라 특별한 미감적 가치의 차이가 발생한다고 보기는 어렵다. 따라서 이와 같은 문자와 숫자 부분을 삭제하여 확인대상디자인과 같이 문자와 숫자 표시가 없는 태극 문양으로 변경하는 것은 통상의 디자이너가 쉽게 할 수 있는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 보아야 한다.



(2) 차이점 2(태극 문양 받침대)

선행디자인 1의 태극 문양 받침대는 확인대상디자인의 태극 문양 받침대에 비해 상대적으로 굽기가 얇고 길게 형상화되고는 하였으나, 기본적으로 태극 문양의 하단에



서부터 좌우측 상단으로 뻗은 리본 형상이라는 점에서 공통되고, 그 굽기와 길이의 차이 역시 특별한 미감적 가치가 인정되지 않는 정도의 변형에 불과하여 통상의 디자인

너가 쉽게 실시할 수 있는 변형의 범위 내에 있다고 판단된다.

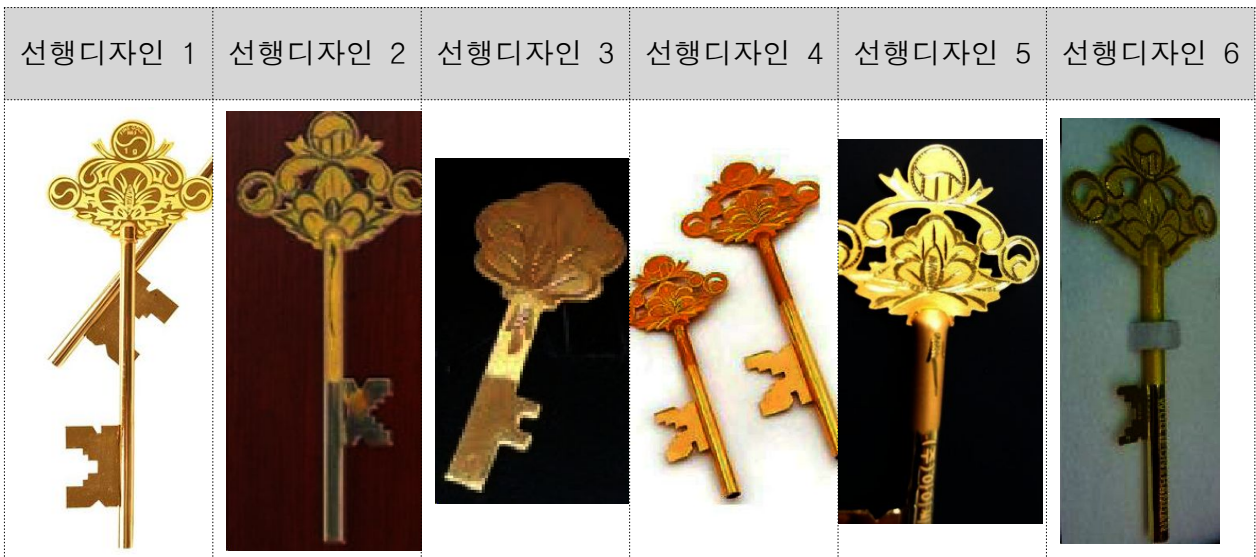
(3) 차이점 3(무궁화 꽃문양)

앞서 본 바와 같이 선행
디자인 1의 무궁화 꽃문양은 하단
의 2개의 꽃잎이 작게 형상화되어
자세히 보지 않으면 3개의 꽃잎을
가진 것처럼 보인다는 점에서 확인



대상디자인의 무궁화 꽃문양과 분명한 차이가 있다. 한편, 선행디자인 6의 무궁화 꽃문
양은 5개의 꽃잎이 모두 명확하게 드러나도록 형상화되어 있다는 점 및 암술의 위치,
꽃잎의 접힌 주름을 표현한 방식 등 전체적으로 확인대상디자인의 무궁화 꽃문양과 유
사하다.

나아가 아래 선행디자인들에서 보는 바와 같이 다양한 형태의 무궁화 꽃문양
이 장식용 열쇠 분야에 사용되어 왔다는 점에 비추어 볼 때, 통상의 디자이너가 장식
용 열쇠를 디자인함에 있어 이와 같이 여러 형태의 무궁화 꽃문양 중 원하는 형태의



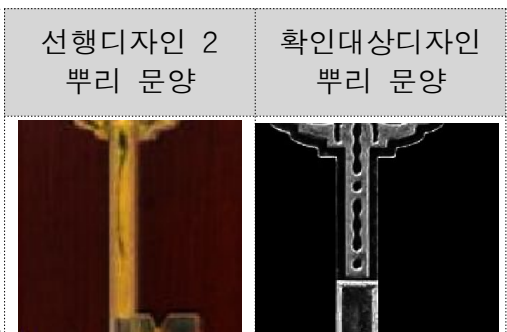
무궁화 꽃문양을 선택하여 적절한 위치에 배치하는 것은 특별한 창작적 노력을 요하는 일이 아닌 것으로 보인다. 더욱이 선행디자인 1과 선행디자인 6은 모두 3개의 태극문양에 둘러싸인 무궁화 꽃문양의 장신용 열쇠에 관한 디자인이라는 점을 보태어 보면, 선행디자인 6의 무궁화 꽃문양을 선행디자인 1의 무궁화 꽃문양 자리에 그대로 배치하여 적용하는 것은 통상의 디자이너가 용이하게 실시할 수 있는 결합의 형태라고 보는 것이 옳다.

나) 막대부의 차이점

(1) 차이점 4(무궁화 꽃 뿌리 문양)

앞서 본 바와 같이 선행디자인 1에는 막대부에 무궁화 꽃 뿌리 문양이 나타나 있지 않다.

한편, 선행디자인 2에는 막대부의 상단에 무궁화 꽃 뿌리 문양이 나타나 있다. 선행디자인 2의 뿌리 문양은 굴곡 없는 곡선이 한 번에 이어진 형태인 반



면, 확인대상디자인의 뿌리 문양은 굴곡 있는 선이 중간 중간 끊어진 형태라는 점에서 다소 차이가 있기는 하나, 이는 특별한 미감적 가치가 인정되지 않는 세부적인 구성의 미세한 차이로서 통상의 디자이너가 쉽게 가할 수 있는 정도의 변형에 불과하다.

나아가 선행디자인 1과 선행디자인 2는 모두 무궁화 꽃과 태극 문양을 모티브로 한 장신용 열쇠라는 점을 고려하면, 선행디자인 2에 나타나 있는 뿌리 문양을 선행디자인 1의 막대부 상단에 적용하는 것은 통상의 디자이너가 용이하게 실시할 수 있는 결합 형태에 해당한다.

(2) 차이점 5(관상형 막대부)

선행디자인 1의 막대부는 봉 형상이고, 확인대상디자인의 막대부는 판상형이라는 차이가 있으나, 선행디자인 3과 같이 판상형 막대부를 가진 장신용 열쇠도 이 사건 등록디자인 출원 이전에 이미 시중에 유통되고 있었다는 점을 고려하면, 장신용 열쇠의 막대부를 선행디자인 1과 같이 봉 형상으로 디자인할 것인지, 선행디자인 3과 같이 판상형으로 디자인할 것인지는 소요되는 재료의 양, 장신용 열쇠의 휴대성 등 기능적 측면을 고려하여 통상의 디자이너가 별다른 창작적 노력 없이 선택할 수 있는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

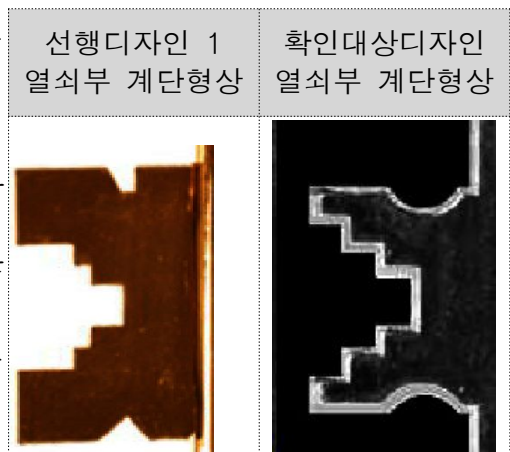
다) 열쇠부의 차이점

(1) 차이점 6(열쇠부 위치)

선행디자인 1의 열쇠부는 막대부 하단에 위치해 있고, 확인대상디자인의 열쇠부는 막대부의 중간에 위치해 있다는 점에서 차이가 있기는 하나, 선행디자인 1의 열쇠부 위치를 막대부의 중간으로 변경하는 것은 특별한 미감적 가치가 인정되지 않는 변형으로서 통상의 디자이너가 쉽게 실시할 수 있는 변형의 범위 내라고 보아야 한다.

(2) 차이점 7(열쇠부 계단 형상)

선행디자인 1의 열쇠부 계단형상과 확인대상디자인 열쇠부 계단형상의 차이는 전체적인 심미감에 별다른 영향을 주지 않을 정도의 미세한 차이에 불과하다. 나아가 선행디자인 1의 동일하지 않은 크기의 계단형상을 확인대상디자인과 같이 동일한 크기의 계단형상으로 변경하고, 선행디자인 1의



열쇠부 상하단의 각진 홈을 확인대상디자인과 같은 타원형의 홈으로 변경하는 것은 통

상의 디자이너가 공지의 형상을 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용한 것에 불과하다.

4) 검토 결과의 종합

따라서 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2, 3, 6을 결합하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다.

다. 소 결

확인대상디자인은 자유실시디자인에 해당하므로 이 사건 등록디자인과 대비할 것도 없이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것임에도, 이 사건 심결은 이와 달리 판단하였으니 위법하다.

3. 결 론

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

재판장 판사 이제정

 판사 김기수

 판사 이지영