

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2012허9921 권리범위확인(디)

원 고

소송대리인 변리사 김경희

피 고

소송대리인 변리사 이명택, 최지연, 정중원, 김민규

변 론 종 결 2013. 3. 8.

판 결 선 고 2013. 3. 22.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2012. 10. 8. 2012당718호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 등록디자인

- 1) 출원일/등록일/등록번호 : 2005. 3. 16./2005. 11. 14/디자인등록 제399053호
- 2) 대상이 되는 물품 : 욕조
- 3) 디자인의 설명 및 모양 : [별지 1] 이 사건 등록디자인의 설명 및 도면과 같다.
- 4) 디자인권자 : 원고

#### 나. 확인대상디자인

1) 확인대상디자인의 대상이 되는 물품은 '욕조'로서 그 디자인의 설명과 형상 및 모양은 [별지 2] 확인대상디자인의 설명 및 도면과 같다.

2) 한편 확인대상디자인은 2012. 2. 29. 등록번호 30-635460(권리자 이육형)으로 등록된 '욕조'의 디자인을 실시한 것이다(피고가 확인대상디자인을 실시하고 있는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다).

#### 다. 비교대상디자인들

##### 1) 비교대상디자인 1 (을 제1호증)

1994-1995년 이탈리아에서 발행된 욕실용품 관련 잡지책(ANNUAL BAGNO)에 게재된 욕조 디자인으로, 그 디자인은 [별지 3]의 가항 영상과 같다.

##### 2) 비교대상디자인 2 (을 제2호증)

2005. 3. 8. 등록번호 30-374937로 등록된 '욕조'에 관한 디자인으로, 그 도면은 [별지 3]의 나항과 같다.

##### 3) 비교대상디자인 3 (을 제3호증)

1998. 4. 21. 등록번호 의219482로 등록된 '이동식 욕조'에 관한 디자인으로, 그 도면은 [별지 3]의 다항과 같다.

4) 비교대상디자인 4 (을 제4호증)

2004. 6. 16. 등록번호 20-353197로 등록된 '이동식 욕조'에 대한 실용신안으로, 그 도면은 [별지 3]의 라항과 같다.

5) 비교대상디자인 5 (을 제5호증)

2004. 3. 10. 네이버 블로그(<http://blog.naver.com>)에 공지된 욕조 디자인(모델 : HSM-003)으로, 그 디자인은 [별지 3]의 마항 영상과 같다.

6) 비교대상디자인 6 (을 제5호증)

2004. 3. 10. 네이버 블로그(<http://blog.naver.com>)에 공지된 욕조 디자인(모델 : HSM-004)으로, 그 디자인은 [별지 3]의 바항 영상과 같다.

7) 비교대상디자인 7 (을 제6호증의 1 내지 4)

2004. 3. 3. 네이버 블로그(<http://blog.naver.com>)에 공지된 욕조 디자인(모델 : 리베르타)으로, 그 디자인은 [별지 3]의 사항 영상과 같다.

#### 라. 이 사건 심결의 경위

원고는 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있어 그 권리범위에 속한다고 주장하면서 특허심판원 2012당718호로 적극적 권리확인심판을 청구하였는데, 특허심판원은 2012. 10. 8. 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 요지를 전부 포함하고 있지 않고, 본질적 특성을 손상시켜 확인대상디자인 내에 도입하고 있어 확인대상디자인을 실시하면 필연적으로 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있다고 볼 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 을 제1 내지 7호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다), 변론 전체의 취지

## 2. 당사자들의 주장

### 가. 원고 주장의 요지

확인대상디자인은 전체로서 이 사건 등록디자인과 유사하지 아니하고, 이 사건 등록디자인의 요지를 전부 포함하는 구성으로 이루어져 있으며, 이 사건 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 자신의 디자인 내에 도입하고 있으므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있어 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.

### 나. 피고 주장의 요지

원고가 이 사건 등록디자인의 요지 내지 본질적 특징으로 주장하는 부분은 이 사건 등록디자인 출원 전에 공지된 비교대상디자인들에서 쉽게 찾아볼 수 있는 형상이거나, 비교대상디자인들의 단순한 결합으로 이루어진 것이므로, 확인대상디자인은 그 본질적 부분인 평면(바닥) 부분과 저면(밀면) 부분의 디자인이 이 사건 등록디자인과 다르고, 이 사건 등록디자인의 본질적 부분 전부를 포함하고 있지 아니하여, 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있지 않다.

## 3. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

### 가. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사 여부

#### 1) 대상 물품의 동일성

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 육조로서 대상물품이 모두 동일하다.

#### 2) 디자인의 유사 여부

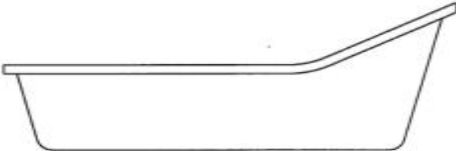
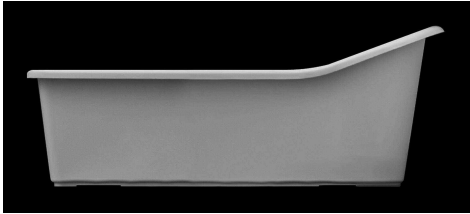
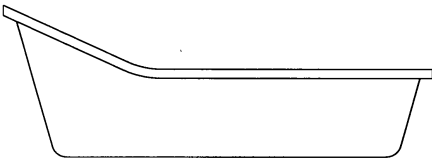

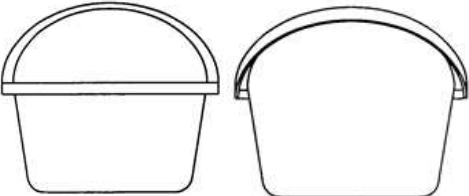

## (1) 판단기준

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 그 디자인이 표현된 물품의 사용시뿐만 아니라 거래시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 하며(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결, 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 등 참조), 유사 여부를 판단함에 있어서 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중요부분으로서 파악하고, 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며, 일반적으로 종래부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 디자인이나, 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등은 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 한다(대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2418 판결 참조).

## (2) 판단

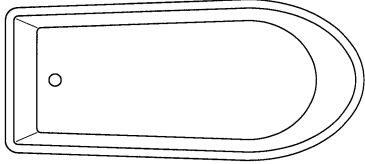
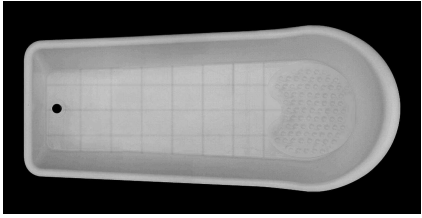
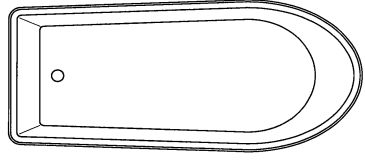
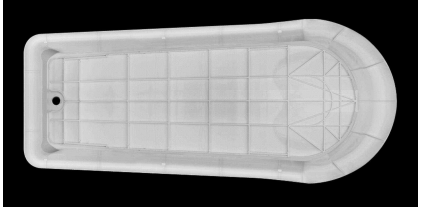
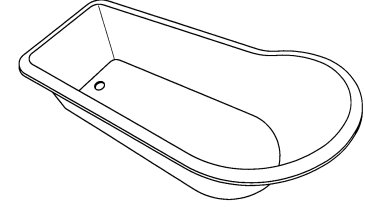

(가) 육조 내지 이동식 육조의 기능과 사용, 보관 형태 등에 비추어 보면, 육조의 정면, 배면 부분과 좌, 우측면 부분 뿐 아니라 육조 평면 부분과 저면 부분 등도 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당하고, 평면 부분과 저면 부분의 형상이나 모양에 따라 일반 수요자에게 상이한 심미감을 가져 올 수 있어 그 수요자로서는 거래 시에 육조 평면(바닥) 부분과 저면(밑면) 부분의 형상과 모양 등도 고려하여 구입 여부를 결정하게 되어 그 부분도 육조 디자인의 중요한 부분에 해당한다고 할 것이므로, 육조의 평면 부분과 저면 부분 등의 형상과 모양도 디자인의 유사여부를 대비, 관찰함에 있어서 함께 고려하여야 할 것이다.

(나) 먼저 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사점에 대하여 살펴건대, 갑 제3, 4호증에 변론 전체의 취지를 종합하면, 양 디자인은 아래에서 보는 바와 같이, ① 등부분을 기댈 수 있는 등받이 부분(상부)은 다리가 놓이는 부분(하부) 보다 위쪽으로 곡면으로 돌출되어 있고, ② 중간 부분부터 하부까지 직선으로 바닥과 수평을 이루고 있으며, ③ 길이방향의 하부는 세워 보관할 수 있도록 평평하게 이루어져 있고, 전체적인 용량과 크기도 비슷하며, ④ 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 정면과 배면 부분의 형상과 모양은 상부 등받이의 기울기 및 상부, 하부의 비율 등에서 약간 차이가 있는 것을 제외하고는 유사하고, 좌측면과 우측면 부분 형상과 모양도 우측면 상부 부분이 곡면으로 돌출되어 유사하다.

	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
정면 부분		
배면 부분		
좌, 우 측면 부분		

그러나 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 평면과 저면 부분을 대비하여

보면, 아래에서 보는 바와 같이, ① 이 사건 등록디자인의 평면 부분은 바닥 부분에 아무런 무늬나 돌기 등이 없는 민무늬 구성인 반면, 확인대상디자인의 평면 부분은 전체적으로 사각형 모양의 돌출면이 다수 있고, 상부 바닥 부분은 타원형으로 함몰되면서 그 위에 원형의 돌기가 다수 형성되어 있으며, ② 이 사건 등록디자인의 저면 부분은 평면과 같이 민무늬로 구성되어 있는 반면, 확인대상디자인의 저면 부분은 전체적으로 사각형 격자 모양의 돌출면이 다수 구성되어 있어, 양 디자인의 평면 및 저면 부분의 형상과 모양에 차이점이 있다.

	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
평면 부분		
저면 부분		
사시도		

(다) 위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록디자인의 정면, 배면, 좌우 측면 부분과 상부와 하부의 직선구조뿐 아니라 평면 부분의 형상과 모양, 육조 저면 부분의 모양 등도 디자인의 중요부분으로 본질적 부분에 해당하고, 확인대상디자인은 이 사건 등록디

자인과 달리 육조의 평면과 저면 부분에 사각형 격자 모양의 돌출면이 다수 형성되어 있으며, 평면 부분의 상부에 타원형의 함몰부분과 돌기가 구성되어 있어, 일반 수요자의 입장에서 양 디자인을 전체적으로 대비·관찰하여 볼 때 위와 같은 유사점이 있더라도 양 디자인의 평면과 저면 부분의 현저한 차이로 말미암아 전체적으로 느끼는 심미감이 서로 다르다고 인식하게 될 것이고, 또한 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인 등록이 되었다 하더라도 공지부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없을 것인데(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결), 육조에 대한 디자인 중 상부 부분에 등부분을 편안히 기댈 수 있도록 일정한 높이의 곡면으로 돌출된 등받이 부분(비교대상디자인 1 내지 7), 길이방향의 하부 부분이 평평하게 이루어져 있는 모양(비교대상디자인 7) 등은 앞서 본 바와 같이 비교대상디자인들에 의해 이 사건 등록디자인 출원 전에 공지된 것임을 함께 고려하여 양 디자인을 전체적으로 대비, 관찰하여 볼 때 그 심미감이 서로 달라 유사하다고 할 수 없다.

나. 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하는지 여부

#### 1) 판단기준

확인대상디자인의 실시를 위해서는 필연적으로 이 사건 등록디자인의 대상인 부분품에 관한 디자인의 실시가 전제될 수밖에 없어서 확인대상디자인이 이 사건 등록



디자인을 이용하는 관계에 있다면, 확인대상디자인 중 이 사건 등록디자인에 대응되는 부분품에 관한 디자인이 이 사건 등록디자인과 동일 또는 유사한 것으로 인정되는 경우에는 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하게 되는데, 여기에서 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계라 함은, 후 디자인이 전체로서는 타인의 선 등록디자인과 유사하지 않지만, 선 등록디자인의 요지를 전부 포함하고 있고 선 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 자신의 권리내용으로 도입하고 있고, 후 디자인을 실시하면 필연적으로 선 등록디자인을 실시하는 관계에 있는 경우를 말한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3349 판결, 대법원 2011. 4. 28. 선고 2009후2968 판결 등 참조).

## 2) 이용 관계 유무

확인대상디자인이 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있는지 살피건대, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인은 상부부터 하부까지 매끄러운 직선으로 구성되어 있고, 육조 평면(바닥) 부분에 돌기나 무늬가 없으며, 엉덩이가 놓이는 부분의 함몰 형태 등도 갖추지 않은 민무늬 모양이고, 저면 부분도 사각형 형태의 격자 형태 등을 갖추지 않은 전체적으로 단순한 구성으로 되어 있는바, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 디자인의 본질적인 부분이라고 할 수 있는 육조 평면의 돌기나 무늬의 유무, 저면의 무늬 형태 등에서 차이가 있고, 확인대상디자인의 이러한 구성들로 인하여 일반 거래자 내지 수요자들로 하여금 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인에 비하여 미끄럼방지, 지압효과, 원활한 배수성 등 기능적인 효과를 기대하게 되는데, 이 사건 등록디자인에서는 이러한 구성 등을 찾아보기 어렵다.

## 3) 소결론

따라서, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인 자체를 확인대상디자인의 부분품으로 채용하였거나, 이 사건 등록디자인의 본질적 부분을 모두 포함하면서 이 사건 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 확인대상디자인 내에 도입하고 있다고 할 수 없고, 육조의 평면과 저면 부분 등의 형상과 모양차이로 인하여 이 사건 등록디자인과는 다른 새로운 심미감을 주고 있으므로, 확인대상디자인을 실시하면 필연적으로 이 사건 등록디자인을 실시하는 관계가 있다고 할 수 없어, 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있다고 할 수 없다.

#### 4. 결 론

그렇다면, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없는 바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장            판사            배준현

                  판사            김 신

                  판사            손천우

[별지 1] 이 사건 등록디자인 (디자인등록 제399053호)

**【디자인의 대상이 되는 물품】**

욕조

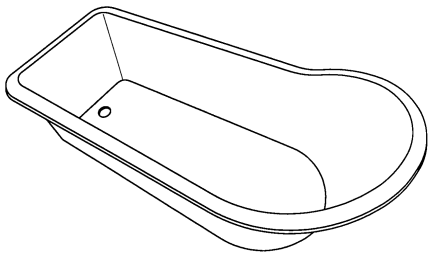
**【디자인의 설명】**

1. 재질은 합성수지, 고무 및 옥(玉)임.
2. 길이방향의 상부에 등받이 부분이 구비되어 있어, 특히 반신욕하기 편리함.

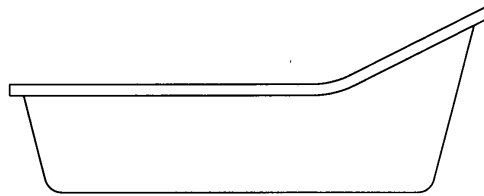
**【디자인 창작 내용의 요점】**

본원 "욕조" 의장은 길이방향의 상부에 인체의 등부분을 편안하게 기댈 수 있도록 일정 높이의 곡면 등받이 부분을 구비하여 기존의 공지의장과는 다른 미감을 일으키도록 창작한 것을 창작내용의 요점으로 함.

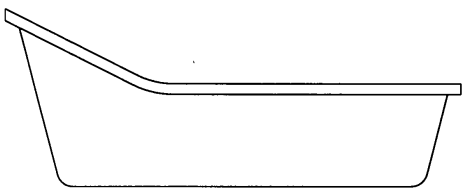
[사시도]



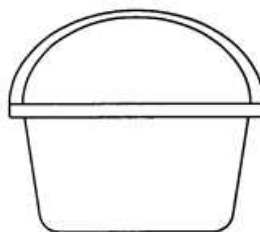
[정면도]



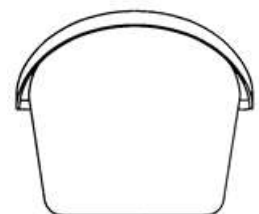
[배면도]



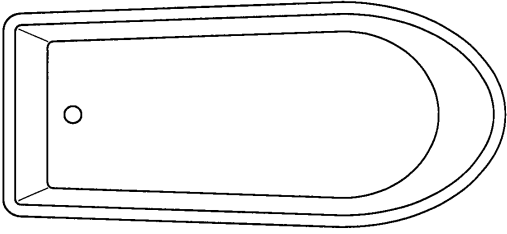
[좌측면도]



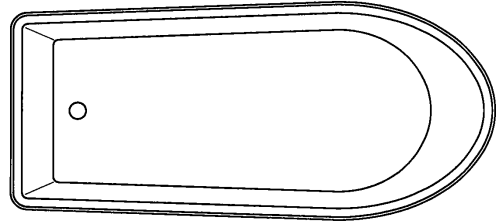
[우측면도]



[평면도]



[저면도]



**[별지 2] 확인대상디자인 (디자인등록 제635460호)**

**【디자인의 대상이 되는 물품】**

욕조

**【디자인의 설명】**

가. 재질은 합성수지 및 고무임.

나. 길이방향의 상부에 등받이 부분이 구비되어 있어, 특히 반신욕을 하기 편리함.

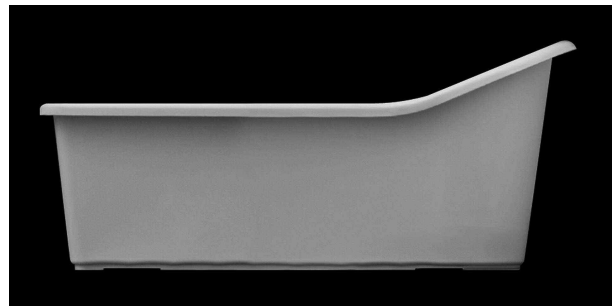
다. 평평한 덮개를 덮을 수 있도록 길이방향의 중간부와 하부가 수평직선을 이루고 있음.

라. 길이방향의 하단부가 평평하게 이루어져 있어 안정적으로 세워서 보관할 수 있음.

[사시사진]



[정면사진]



[배면사진]



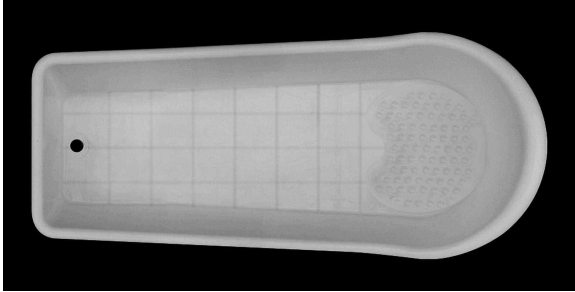
[좌측면사진]



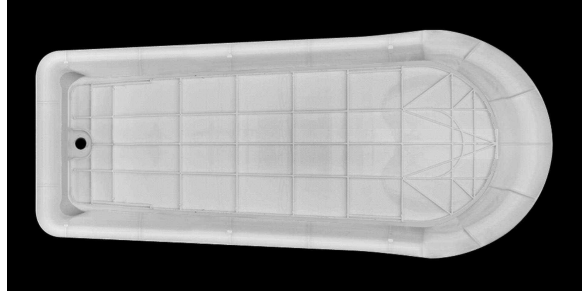
[우측면사진]



[평면사진]



[저면사진]



[별지 3] 비교대상디자인들

가. 비교대상디자인 1



나. 비교대상디자인 2 (디자인등록 제374937호)

【디자인의 대상이 되는 물품】

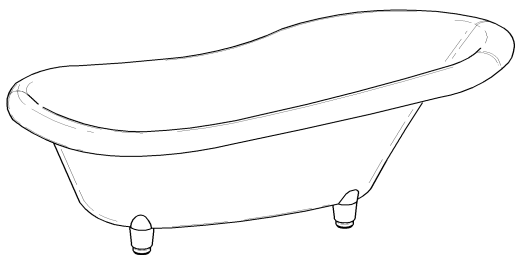
욕조

【디자인의 설명】

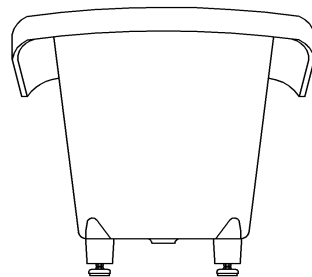
1. 재질은 금속, 고무 또는 합성수지임.
2. 본원 욕조의장은 종래의 욕조 몸체의 형상인 직선면의 몸체 또는 곡면의 몸체의 단순한 형상을 탈피하여 볼륨감 있는 형태를 취하면서, 욕조몸체의 높이를 조절할 수 있는 다리를 장착시켜 안정감과 입체감을 부각시킨 것임.

【디자인 창작 내용의 요점】 욕조의 형상과 모양의 결합을 의장창작 내용의 요점으로 함.

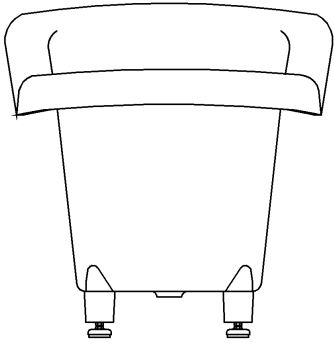
[사시도]



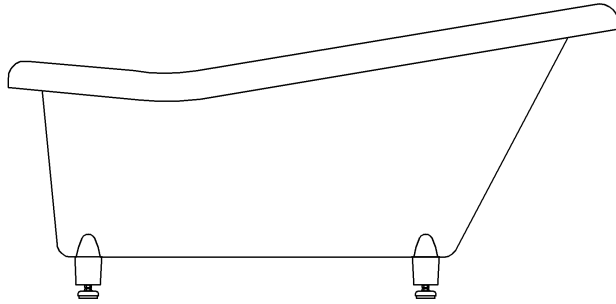
[정면도]



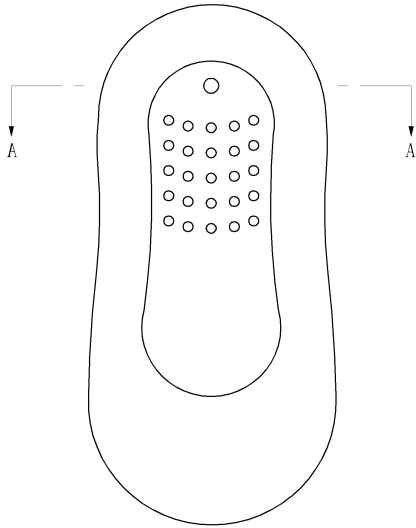
[배면도]



[좌측면도]

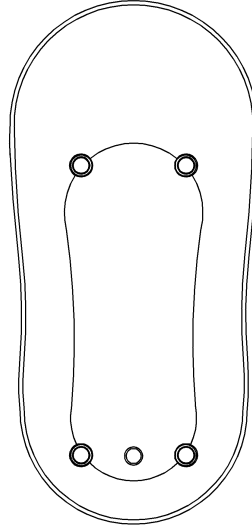


[우측면도] : 좌측면도와 대칭임

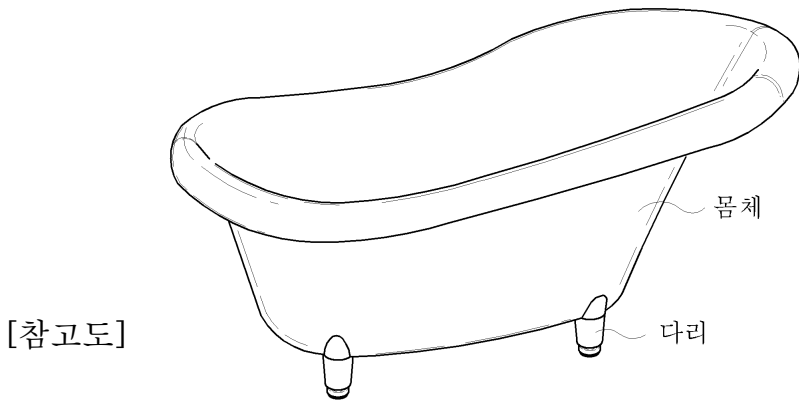


[평면도]

[저면도]



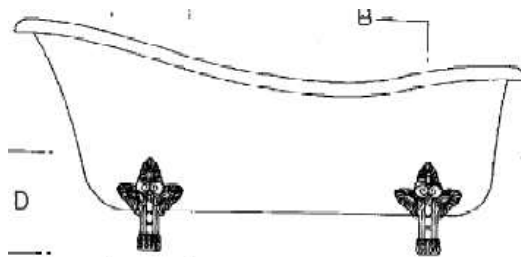
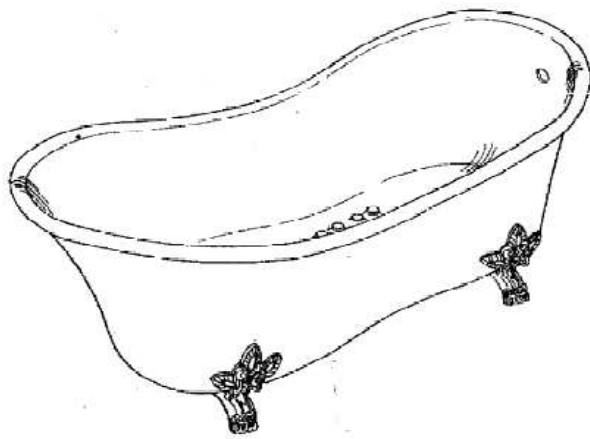




다. 비교대상디자인 3 (디자인등록 제219482호)

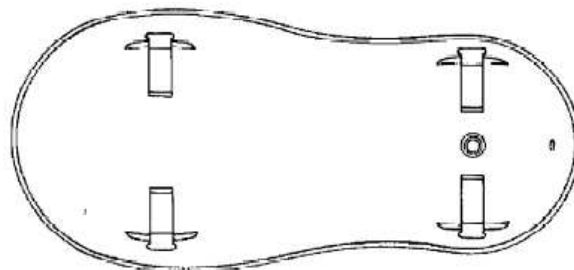
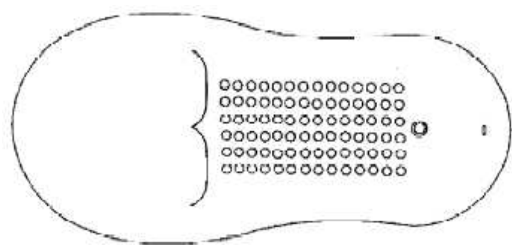
[사시도]

정면도(배면도는 대칭임)



[평면도]

[저면도]



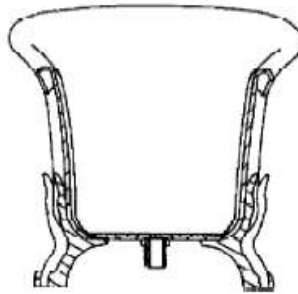
[좌측면도]



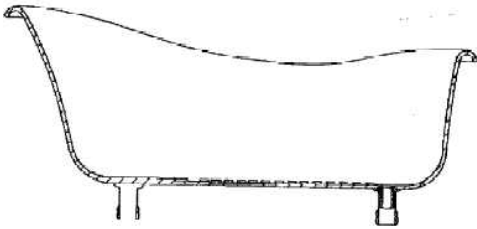
[우측면도]



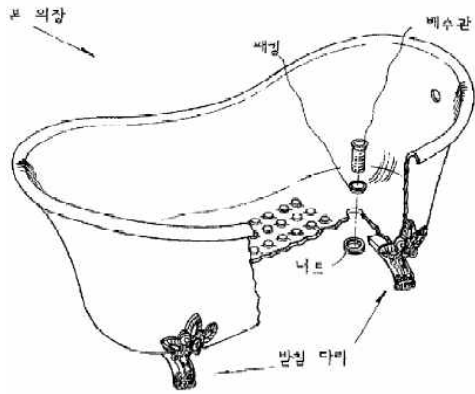
B-B선 단면도



A-A선 단면도

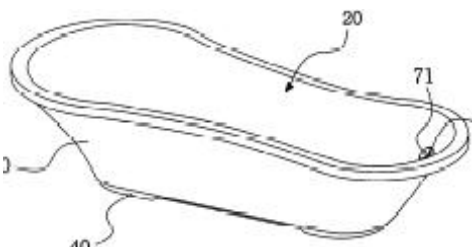


참고도(일부 절개 면에 사시도)



라. 비교대상디자인 4 (실용신안등록 제353197호)

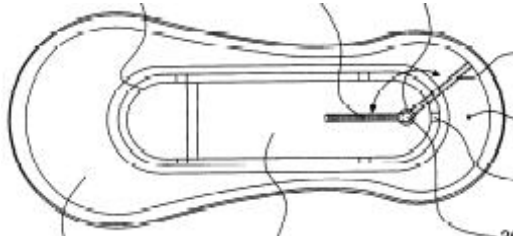
[사시도]



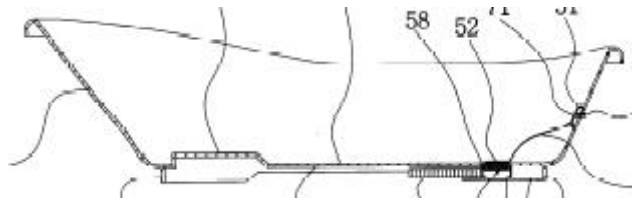
[평면도]



[저면도]



[A-A선 단면도]



### 마. 비교대상디자인 5

특조 HSM-003(그레이트)



### 바. 비교대상디자인 6

특조 HSM-004(카멜레온)



사. 비교대상디자인 7

