

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2019허7986 등록무효(디)
원 고 A

소송대리인 변리사 김영수
피 고 B

소송대리인 변리사 이재완
변 론 종 결 2020. 4. 3.

판 결 선 고 2020. 5. 15.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2019. 9. 20. 2019당503호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 전제된 사실관계

가. 이 사건 등록디자인(갑 제1, 2호증)

- 1) 출원일/등록일/등록번호 : 2011. 11. 14./2013. 3. 28./30-0677304 유사 제1호
- 2) 디자인의 대상이 되는 물품 : 자동차용 리어컴비네이션 램프의 렌즈
- 3) 디자인의 설명 및 주요도면 : 별지 목록과 같다.
- 4) 권리자 : 피고

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2019. 2. 12. 특허심판원에 이 사건 등록디자인의 디자인권자인 피고를 상대로, 이 사건 등록디자인은 그 대상 물품이 통상의 상태에서 독립하여 거래되는 물품으로 인정될 수 없고 그 호환성은 물론 호환의 가능성조차 인정될 수 없어 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 디자인보호법'이라 한다) 제2조 제1호 소정의 '물품'에 해당하지 아니하여 구 디자인보호법 제5조 제1항 본문을 위반하여 잘못 등록된 디자인에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2019당503호 사건으로 심리한 후, 2019. 9. 20. 이 사건 등록디자인은 그 대상 물품이 구 디자인보호법 제2조 제1호 소정의 '물품'에 해당하여 같은 법 제5조 제1항 본문의 공업상 이용할 수 있는 디자인에 해당한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 본안 전 항변에 관한 판단

피고는, 원고가 피고를 상대로 제기한 이 사건 등록디자인의 기본디자인(등록번호 : 30-0677304호, 이하 '이 사건 기본디자인'이라 한다)에 관한 등록무효심판에서 이 사건 기본디자인의 물품성을 부인하는 원고의 주장이 배척되었고, 다시 피고가 원고 측을 상대로 제기한 이 사건 등록디자인과 관련한 권리범위확인심판과 그 심결에 대한 심결 취소소송에서도 이 사건 등록디자인의 물품성을 부인하는 원고 측의 주장이 배척되었음에도 불구하고, 원고가 반복하여 이 사건 등록무효심판 및 이에 대한 심결취소소송을 제기하여 이 사건 등록디자인의 물품성을 다투고 있으므로, 이 사건 소는 소송경제에 반하고 확정된 전소의 기판력에 저촉되므로 각하되어야 한다는 취지로 주장한다.

살피건대, 갑 제1호증, 을 제14, 15호증의 각 기재에 의하면, 피고가 2017. 12. 6. 특허심판원에 원고와 황선희(이하 '원고 등'이라 한다)를 상대로 피고가 특정한 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고(2017당3856호), 특허심판원은 2018. 12. 14. 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 한 사실, 피고가 이에 불복하여 이 법원에 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하자(2019허1292호, 이하 '관련 소송'이라 한다), 원고 등은 위 소송절차에서 이 사건 등록디자인은 물품성이 흠결되어 그 무효사유가 명백하므로 그 권리범위를 인정할 수 없다는 취지로도 주장한 사실, 이 법원은 2019. 9. 6. 원고 등의 위와 같은 주장에 대해서는 아무런 판단을 하지 않은 채 확인대상디자인은 이 사건 기본디자인과 동일 또는 유사하다고 보기 어려워 그 유사디자인인 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다는 이유로 피고의 청구를 기각하였고, 피고가 이에 불복하여 상고하였으나 상고가 기각되어(대법원 2019후11701호) 위 판결이 그대로 확정된 사실, 한편 원고는

2018. 2. 22. 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 기본디자인은 그 대상 물품이 구 디자인보호법 제2조 제1항 소정의 물품에 해당하지 아니하여 구 디자인보호법 제5조 제1항 본문에 위반되는 등 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 이 사건 기본디자인에 대한 등록무효심판을 청구한 사실(2018당503호), 특허심판원은 2018. 12. 17. 이 사건 기본디자인은 그 대상 물품이 적어도 거래자에게는 독립된 거래의 대상이 되고 호환의 가능성이 있어 구 디자인보호법 제5조 제1항 본문의 공업상 이용 가능성이 없는 디자인에 해당한다고 볼 수 없다는 등의 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '관련 심결'이라 한다)을 하였고, 위 심결은 그 무렵 확정된 사실은 인정된다.

그러나 ① 기판력은 동일 당사자간의 동일 소송물에 관하여 확정된 판결이 가지는 구속력으로서, 심결취소소송의 소송물은 특허심판원의 심결 또는 결정의 위법성이고 개개의 공격방어방법에 관한 판단인 판결의 이유에 대해서는 기판력이 미치지 아니하는바, 관련 소송의 소송물은 피고가 특정한 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결의 적부로서 이 사건 소송의 소송물과 다를 뿐만 아니라, 관련 소송의 판결의 이유에서도 이 사건 등록디자인의 물품성 결여에 따른 무효사유에 대해서는 아무런 판단이 이루어지지 않았으므로, 종전 관련 소송의 판결의 기판력이 이 사건에 미친다고 볼 수 없는 점, ② 관련 심결의 심판의 대상은 이 사건 기본디자인이므로, 이 사건 기본디자인에 대한 등록무효심판의 심결인 관련 심결이 확정되었다고 하더라도, 이 사건 기본디자인의 유사디자인인 이 사건 등록디자인에 대하여 별도로 등록무효심판을 청구하거나 그 심결에 대하여 심결취소소송을 제기하는 것이 금지되는 것은 아닌 점 등에 비추어 보면, 피고의 위 주장은 이유 없다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 대한 판단

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고의 주장

가) 비록 이 사건 등록디자인의 대상 물품이 '디자인 물품분류 구분에 관한 고시(특허청 고시 제2011-4호, 이하 '이 사건 특허청 고시'라 한다)'의 '물품의 구분표'에 물품의 명칭으로 기재되어 있다고 하더라도, 이 사건 특허청 고시는 출원 시 디자인등록 출원서 작성의 일관성 유지와 통일된 명칭을 사용하도록 하기 위한 것일 뿐 디자인의 물품성 구비 여부를 판단하기 위한 것이 아니므로, 이 사건 등록디자인이 물품성을 갖추고 있는지 여부는 이와는 별도로 판단되어야 한다.

나) 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '자동차용 리어컴비네이션 램프의 렌즈'는 '자동차용 원형 테일램프'와 같은 최종상품의 제조에 부품으로 사용되는 하나의 구성부품인바, 다른 구성부품들과 함께 한 세트에 묶여서 각각의 구성부품이 서로 연계하여 맞도록 설계되고, 구성부품 제조 과정을 함께 거쳐 생산된 구성부품들과만 함께 사용될 수 있는 것으로서, 최종상품 제조업체의 주문 제작 또는 자체 제작에 의하여 최종상품의 제조에 사용되는 것이므로, 통상의 상태에서 독립하여 거래될 수 있는 물품에 해당하지 않는다.

다) 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 최초 설계에 따른 특정한 형상과 모양으로 제작된 금형에 의해 생산되어 그 규격이나 결합홈의 형상 등의 차이로 인하여 최초 설계된 최종상품에만 사용될 수 있으므로, 그 호환성도 인정되지 않는다.

라) 더욱이 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '자동차용 리어컴비네이션 램프의 렌즈'가 사용되는 최종상품은 제작 시 최종 마무리 단계에서 초음파 용착방식을 이용

하여 렌즈와 하우징을 결합하게 되므로 사용자인 일반인이나 해당 분야 통상업자가 이를 분해하거나 해체하기 어려워 그 구성부품의 교체도 불가능하다. 또한 원, 피고는 물론 다른 동종업자나 유통업자도 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '자동차용 리어컴비네이션 램프의 렌즈'만을 독립하여 거래하고 있지 않다.

마) 따라서 이 사건 등록디자인의 구조와 형상, 최종상품에서의 다른 구성부품과의 결합구조 및 시장에서의 거래관계 등을 종합하면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 호환성이 없고 호환의 가능성도 없어 독립거래의 대상이 될 수 없고, 독립거래의 가능성도 없다고 할 것이어서 이 사건 등록디자인은 물품성을 결여한 디자인에 해당하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

2) 피고의 주장

가) 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제2조(정의), 제5조(디자인의 등록요건)를 보충하는 규정인 같은 법 제11조 제2항과 같은 법 시행규칙 제9조 제1항에 따라 특허청장이 디자인등록의 대상이 되는 물품을 구체적으로 구분하여 고시함으로써 법규명령의 효력이 있는 이 사건 특허청 고시의 '물품의 구분표'에 명시된 '자동차 전조등용 렌즈'에 근거하여 디자인등록을 받았으므로, 이 사건 등록디자인의 물품성은 당연히 인정된다.

나) 더욱이 ① 이 사건 등록디자인이 적용된 물품이 자동차 관련 잡지에 게재되어 광고되었고, 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 동종의 물품이 국·내외에서 독립하여 판매되고 있을 뿐만 아니라, 원고 측도 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 동종의 물품을 독립하여 광고하고 있는 점, ② 이 사건 등록디자인은 3D 도면으로 출원되어 출원된 도면 그대로 금형을 제작할 경우 그에 따른 제품은 유체동산으로서 독립성이

있는 물품일 뿐만 아니라, 테두리부에 단턱을 구비함에 따라 초음파 용착방식 이외에 클랩프와 고무씰을 사용한 결합방식 등 다양한 방법으로 손상 없이 분해, 조립이 가능하도록 램프를 설계, 제작할 수 있는 점, ③ 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 표시 등, 조명등의 렌즈로 사용될 수 있고, 조립 후 분해, 교체할 수 있는 방식으로 완성품을 조립할 수 있는 점 등을 종합하면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 독립하여 거래되거나 거래될 가능성이 있고, 호환가능성이 있는 물품에 해당한다.

다) 따라서 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제5조 제1항 본문의 공업상 이용할 수 있는 디자인에 해당하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 위법하지 아니하다.

나. 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제2조 제1호 소정의 물품을 대상으로 하는지 여부

1) 관련 법리

구 디자인보호법 제2조 제1호에서 말하는 '물품'이란 독립성이 있는 구체적인 유체동산을 의미하는 것으로서, 이러한 물품이 디자인등록의 대상이 되기 위해서는 통상의 상태에서 독립된 거래의 대상이 되어야 하고, 그것이 부품인 경우에는 다시 호환성을 가져야 하나, 이는 반드시 실제 거래사회에서 현실적으로 거래되고 다른 물품과 호환될 것을 요하는 것은 아니고, 그러한 독립된 거래의 대상 및 호환의 가능성만 있으면 디자인등록의 대상이 되는 것이다(대법원 2001. 4. 27. 선고 98후2900 판결, 대법원 2004. 7. 9. 선고 2003후274 판결 등 참조).

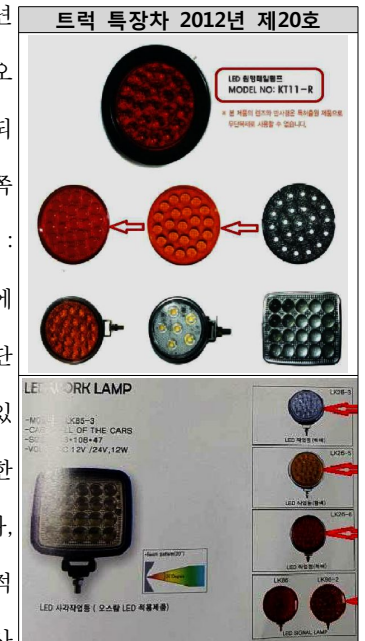
2) 인정 사실

을 제2, 3, 6, 9, 13, 16호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 가지번호를

포함한다. 달리 특정하지 않는 한 이하 같다)에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

가) 자동차 또는 중장비 등에 사용되는 테일램프¹⁾는 반사경과 PCB 기판을 하나의 결합체로 만들어 이를 하우징에 결합한 후 여기에 렌즈를 결합하는 방법으로 제조된다.

나) 자동차 관련 잡지인 '트럭 특장차' 2012년 20호에는 '부품류' 항목에서 피고가 운영하는 광성오토 측이 제조하여 판매하는 다양한 제품들이 소개되어 있는데, 그 중 'LED 원형테일램프'란에는 오른쪽 사진과 같이 'LED 원형테일램프(MODEL NO : KT11-R)'의 완성품 사진과 함께 그 제품명 아래 "본 제품의 렌즈와 반사경은 특허출원 제품으로 무단 복제로 사용할 수 없습니다."라는 문구가 기재되어 있고, 그 아래에는 위 원형테일램프의 부품인 다양한 색상의 렌즈 사진이 게재되어 있을 뿐만 아니라, 'LED WORK LAMP'란에는 이 사건 등록디자인이 적용된 것으로 보이는 렌즈가 장착된 다양한 작업등 사진이 게재되어 있다. 또한 '트럭 특장차' 2015년 24호에도 '부품류' 항목에 위와 동일한 내용이 위와 동일한 사진과 함께 소개되어 있다.



다) 원고가 운영하는 D의 웹사이트(www.C.com)에는 완성품인 '프리마 테일램프

1) 테일램프(tail lamp)는 차량 뒤쪽에 있는 램프로서, 후진 기어로 변속했을 때 켜지는 백 램프, 브레이크 페달을 밟을 때 켜지는 브레이크 램프, 리어 워커 등이 있으며, 이들을 한 덩어리로 디자인한 것을 '콤비네이션 램프'라고 한다(네이버 지식백과, 자동차용어사전 참조).

(백색)' 및 '프리마 테일램프(청색)'이 소개되어 있는바, 국내 인터넷 쇼핑몰인 11번가, 옥션, 및 쿠팡에서는 위 완성품 중 렌즈만 별도로 판매되고 있다.



라) 원고가 운영하는 D의 웹사이트에는 ' '와 같은 형상의 'E트럭 콤



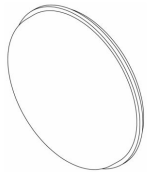
비램프 렌즈'와 ' '와 같은 형상의 'F테일램프 렌즈'가 소개되어 있고, 미국



에 본사를 두고 있는 조명 전문업체인 G의 웹사이트(www.G.com)에는 ' '를

비롯하여 다양한 색상과 형상의 테일램프용 렌즈가 소개되어 있다

마) 한편 원고는 2017. 11. 29. 디자인의 대상이 되는 물품을 '작업등용 렌즈'로



정하여 ' '와 같은 형상의 디자인을 출원하여 2018. 3. 27. 디자인등록(등

록번호 : 30-0950902)을 받았다.

3) 구체적 검토

위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '자동차용 리어컴비네이션 램프의 렌즈'는 완성품이 아닌 테일램프의 부품이라고 봄이 상당하다.

그러나 위 인정사실과 을 제8호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하

여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정 등에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 일반 수요자에게 독립된 거래의 대상이 되는 경우는 드물다고 하더라도, 적어도 이를 구입하여 테일램프를 제조·판매하는 거래자에게는 독립된 거래의 대상이 되고 호환의 가능성이 있다고 보아야 할 것이다.

① ㉠ 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '자동차용 리어컴비네이션 램프의 렌즈'가 부품으로 사용되는 완성품인 테일램프는 반사경과 PCB 기판을 하나의 결합체로 만들어 이를 하우징에 결합한 후 여기에 렌즈를 결합하는 방법으로 제조되는바, 이와 같은 테일램프의 제조방식에 비추어 볼 때, 렌즈는 테일램프를 구성하는 다른 부품들과 반드시 함께 제조되어야 할 필요성이 있다고 보기 어렵고, 완성품 제조자로서는 그 규격만 맞는다면 렌즈만 구입하여 다른 반사경 및 PCB 기판 등과도 결합 및 조립하여 사용할 수 있을 것으로 보이는 점, ㉡ 실제로 국·내외 다수의 업체들이 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '자동차용 리어컴비네이션 램프의 렌즈'와 동일·유사한 형상 및 기능을 가진 제품들을 판매하고 있고, 피고 역시 자동차 관련 잡지인 '트럭 특장차'에 최종 완성품과는 별도로 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '렌즈'에 대하여 디자인등록을 받았다는 사실과 함께 이 사건 등록디자인이 적용된 부품 사진을 게재하기도 한 점, ㉢ 원고는 타타E상용차 주식회사의 프리마트럭 등에 사용되는 '프리마 테일램프'를 제조하여 판매하고 있는데, '프리마 테일램프'의 부품 중 렌즈는 자체 제작하지 않고 외국에서 구매하여 완성품을 조립하고 있는 것으로 보이고²⁾, 국내 인터넷 쇼핑몰에서도 '프리마 테일램프'의 렌즈만 별도로 판매되고 있는 점 등을 종합하면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 독립된 거래의 대상이 될 가능성이 있다.

2) 2020. 1. 28.자 준비서면 참조.

② 게다가 위와 같은 이 사건 등록디자인의 특징과 완성품의 제조방식 등을 고려할 때, 비록 서로 다른 회사가 제조한 것이라고 하더라도 서로 규격이 맞다면 자동차용 리어컴비네이션 램프의 렌즈만 시중에서 구입하여 교체 사용할 수도 있다고 할 것이므로, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 호환의 가능성도 인정된다고 할 것이다.

③ 비록 이 사건 등록디자인에 대한 디자인등록출원 당시 시행되던 이 사건 특허청 고시의 '물품류 구분표'는 디자인등록출원서 작성의 일관성을 유지하고 통일된 물품명칭을 사용하도록 하기 위한 것이어서 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 동일·유사한 '자동차 전조등용 렌즈'가 이 사건 특허청 고시의 '물품류 구분표'에 물품의 명칭으로 기재되어 있다는 사실만으로 이 사건 등록디자인의 물품성이 곧바로 인정되는 것은 아니라고 하더라도, 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 동일한 '자동차용 리어컴비네이션 램프 렌즈'에 관하여 다양한 형상의 디자인이 다수 등록되어 있을 뿐만 아니라, 원고도 그 대상 물품을 '작업등용 렌즈'로 정하여 이 사건 등록디자인과 기능과 형상이 동일·유사한 디자인을 출원하여 등록을 받기도 하였다.

4) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고는, 이 사건 등록디자인의 대상 물품이 사용된 최종상품은 습기나 먼지 등의 유입을 방지하기 위하여 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '렌즈'와 하우징이 초음파 용착방식으로 결합하여 제조되고, 습기나 먼지 등의 유입 가능성 외에도 운행 중 지속적으로 가해지는 충격을 견디기 어려운 문제점 등으로 인하여 클램프 결합방식을 적용할 수는 없다고 할 것인바, 이에 따라 사용자인 일반인이 일반적인 방법으로 이를 분해하거나 해체하는 것이 불가능하고, 해당 분야의 통상업자가 이를 해체한다고 하더라도 구성부품의 결합홈이나 결합을 위한 돌출부 등이 깨지는 등 이를 해체하기 어려

워 구성부품의 교체가 불가능하므로, 어떤 구성부품도 통상적인 상태에서 각각 하나의 구성부품만으로 독립하여 거래될 수 없고, 그 호환성이나 호환의 가능성도 없다는 취지로 주장한다.

그러나 을 제12호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정 즉, ① 앞서 본 바와 같이 완성품 제조자로서는 그 규격만 맞다면 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '자동차용 리어컴비네이션 램프의 렌즈'만 구입하여 다른 반사경 및 PCB 기판 등과도 결합 및 조립하여 사용할 수 있는 점, ② 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 다른 부품들을 조립하여 최종적인 완성품을 제조하는 조립방식에 대하여 아무런 한정이 없으므로 완성품 제조자로서는 여러 사정을 고려하여 필요에 따라 원고가 주장하는 초음파 용착방식 외에도 클램프 결합방식 등 다양한 조립방식을 채택하여 완성품을 제조할 수 있는 점 등에 비추어 보면, 원고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 이 사건 등록디자인의 대상 물품의 독립거래나 호환의 가능성이 없다고 단정하기 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

나) 원고는, 완성품의 일부 부품의 규격이 한국공업규격에 규정된 경우라야 누가 제조하더라도 서로 규격이 맞아 해당 부품이 독립거래의 대상이 될 가능성이 있다고 할 것인데, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 그 치수와 규격 등이 정해져 있지 않아 독립거래의 대상이 될 가능성이 없다는 취지로 주장한다.

그러나 부품의 치수나 규격이 한국공업규격 등에 정해지지 않다고 하더라도 그 규격만 맞으면 부품들을 교체하여 사용할 수 있을 뿐만 아니라 해당 부품의 크기 등 규격은 주문자의 요구에 따라 적절히 조절하여 제조할 수 있을 것으로 보이므로, 원고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 이 사건 등록디자인의 대상 물품의 독립거래나

호환의 가능성이 없다고 단정하기 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

5) 검토결과와 정리

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '자동차용 리어컴비네이션 램프의 렌즈'는 구 디자인보호법상의 디자인의 대상이 될 수 있다고 할 것이다.

다. 소결

따라서 이 사건 등록디자인은 그 등록이 무효로 될 수 없다고 할 것인바, 이와 결론은 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	서승렬
	판사	정윤희
	판사	김동규

별지

목록(이 사건 등록디자인)

【디자인의 설명】

1. 재질은 합성수지재임.
2. 리어컴비네이션 램프, 마커등, 포지션램프, 턴시그널, 기타 모든 램프에 사용될 수 있는 렌즈의 패턴 디자인임

【디자인 창작 내용의 요점】

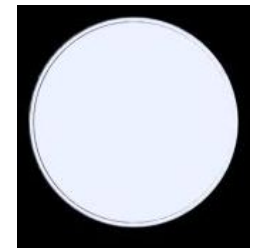
원하는 굴절성능을 만족시키면서도 미려한 반사와 굴절을 일으켜서 고급스러운 느낌을 주는 집광렌즈를 방사형으로 배열한 렌즈의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작 내용의 요점으로 함

【도면(3D도면에서 추출한 도면임)】

[추출도면 1.1]



[추출도면 1.2]



[추출도면 1.3]



[추출도면 1.4]



[추출도면 1.5]



[추출도면 1.6]



[추출도면 1.7]



끝.