

[디자인모방분쟁] 디자인모방, 상품형태 모방, 화장품 용기 디자인의 유사 판단 + 지배적

특징 파악 및 유사판단에 미치는 영향: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018허2458 판결



1. 디자인 비교

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
사시도			
정배면도			

좌우 측면 도			
평저 면도			<p>(평면도 없음)</p> 

특허심판원 2016당2726 심결: 심미감 상이 + 무효심판 청구기각

2. 디자인권자의 주장




1) 물품의 뚜껑 부분을 밑부분에 배치하고, 하단은 넓게 하며 상단으로 올라갈수록 그 형태가 좁아지고, 용기 끝이 한쪽으로 휘어져 있는 형상은 이 사건 등록디자인 출원 전 종래 공지디자인에 이미 나타나 있으므로, 이러한 특징은 유사 범위를 판단함에 있어 그 범위를 좁게 보아야 한다. 그리고 이 사건 등록디자인은 이 사건 선행디자인들과 다르게 몸체 상단부가 뿔뿔하고, 평면에서 보았을 때 타원형이 반복되는 형태이며, 몸체 측면에 턱부가 형성되어 있으므로, 위와 같은 차이점으로 인하여 이 사건 등록디자인은 이 사건 선행디자인들과 전체적인 심미감이 서로 달라 유사하지 아니하다.

2) 선출원디자인에는 측면에 단턱이 형성되어 있는데, 화장품 용기의 측면에 단턱을 형성하는 것은 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것으로 그 유사범위를 좁게 보아야 한다. 그런데 이 사건 등록디자인은 선출원디자인과 다르게 몸체 상단부가 뿔뿔하고, 평면에서 보았을 때 타원형이 반복되는 형태이며, 몸체 측면에 손톱형상의 턱부가 일정간격으로 형성되어 복수의 단이 대나무 마디와 같은 형상으로 이루어져 있고, 몸체 정면과 배면이 일체로 매끈하게 연결되어 있으므로, 위와 같은 차이점으로 인하여 이 사건 등록디자인은 선출원디자인과 전체적인 심미감이 서로 달라 유사하지 아니하다.

3. 특허법원 판결요지 - 심미감 유사 + 등록무효 + 심결취소

가. 화장품 용기의 디자인 발전 경향

공지디자인 1(갑 제11호증)	공지디자인 2(갑 제10호증)	공지디자인 3(갑 제12호증)
 A line drawing showing two teardrop-shaped objects, one larger than the other, positioned side-by-side. Below them is a ring with a circular band and a central oval-shaped element.	 A photograph of two teardrop-shaped objects, one larger than the other, positioned side-by-side. Below them is a ring with a circular band and a central oval-shaped element. The objects and ring are rendered in a dark, reddish-brown color.	 A line drawing showing two teardrop-shaped objects, one larger than the other, positioned side-by-side. Below them is a ring with a circular band and a central oval-shaped element.

출원일: 2006. 3. 17. 등록일: 2006. 7. 28. 등록번호: 제421498호	출원일: 2006. 12. 14. 등록일: 2007. 4. 6. 등록번호: 제446026호	출원일: 2010. 7. 26. 등록일: 2010. 11. 25. 등록번호: 제579578호
선행디자인 1(갑 제4호증)	선행디자인 2(갑 제5호증)	관련디자인 1(갑 제14호증)
		
출원일: 2014. 1. 28. 등록일: 2014. 7. 29. 등록번호: 제755233호	전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 시 기: 2014. 4. 30.	출원일: 2014. 8. 14. 등록일: 2014. 10. 14. 등록번호: 제766832호
선출원디자인(갑 제6호증)	관련디자인 2(갑 제15호증)	관련디자인 3(갑 제16호증)
		
출원일: 2014. 8. 20. 등록일: 2015. 7. 20. 등록번호: 제807414호	출원일: 2014. 8. 22. 등록일: 2014. 10. 14. 등록번호: 제766952호	출원일: 2014. 8. 22. 등록일: 2014. 10. 16. 등록번호: 제767402호

이 사건 등록디자인	관련디자인 4(갑 제18호증)	관련디자인 5(갑 제17호증)
		
<p>출원일: 2014. 10. 1. 등록일: 2015. 7. 24. 등록번호: 제808210호</p>	<p>출원일: 2014. 12. 24. 등록일: 2015. 7. 8. 등록번호: 제805659호</p>	<p>출원일: 2015. 3. 23. 등록일: 2016. 1. 29. 등록번호: 제838067호</p>

나. 등록디자인의 지배적 특징 파악

① 전체적인 형상이 용기의 하단 부분은 넓고 상단 부분으로 올라갈수록 그 폭이 좁아지는 형상인 점, ③용기의 상단부가 한쪽으로 휘어지고 그 휘어짐의 정도가 상당히 유사한 점, ④측면도를 기준으로 한쪽 면은 수직 방향으로 평평하게 형성되고 반대쪽 면은 볼록하며 그 볼록한 형태는 상단에서 하단으로 갈수록 점점 넓어지고 커지도록 형성된 점, ⑤저면도를 기준으로 이 좌우의 폭이 상하의 폭보다 긴 형태로 저면부가 모두 밤톨과 같은 형태로 형성된 점, ⑥화장품 용기의 저면부에서 만곡되는 지점의 위치가 거의 동일하게 형성된 점의 공통점은 공지디자인 1 내지 3에서 볼 수 없는 **새롭고 독창적 심미감을 형**

성하는 지배적인 특징이라고 인정된다.

다. 지배적 특징을 고려한 유사 판단

(1)공지디자인 1 내지 3의 전체적인 형상과 비율은 화장품 용기의 하단부에서 중단부까지 점점 두꺼워지다 중단부에서 상단부까지 다시 얇아지는 형상인데 반하여, 등록디자인이나 선행디자인들은 하단부에서 시작하여 더 이상 두꺼워지지 아니하고 상단부에 이르기까지 서서히 얇아지는 점에서 큰 차이를 보여 공지디자인 1 내지 3과 심미감이 같다고 볼 수 없다.

(2)특히 공통점 ④, ⑤에 관하여 보면, 등록디자인이나 선행디자인들은 한쪽 면은 수직 방향으로 평평하게 형성되고 반대쪽 면은 볼록하며 그 볼록한 형태는 상단에서 하단으로 갈수록 점점 넓어지도록 형성되고, 그로 인하여 저면부가 받침과 같이 형성됨으로써 공지디자인 1 내지 3에서 볼 수 없는 세련된 심미감을 형성하는데, 이는 해당 업계에서 기존에 통상적으로 채용해 온 디자인적 형태라고 볼 수 없다.

(3)선행디자인들이 출원 또는 공지된 이후에서야 등록디자인과 선행디자인들이 가진 위 ①, ③ 내지 ⑥의 공통점을 모두 구비한 관련디자인 1 내지 5가 잇달아 출원되었고, 이후 위 관련디자인들이 이 사건 선행디자인들과 유사하다는 이유로 판결 등을 통하여 모두 무효로 된 사실이 인정되므로, 선행디자인들이 가진 위 ①, ③ 내지 ⑥의 공통점이 해당 업계에서 기존에 없던 새로운 세련된 심미감을 불러일으켜 경쟁업체들로 하여금 모방 동기를 불러일으켰음을 알 수 있다.

(4)선행디자인 2는 알로에 형상을 모티브로 창작되어 산업통상부장관이 주최하고 한국디자인진흥인이 주관하는 '2014 굿디자인 어워드' 생활포장 분야에서 대상을 수상한 사실이 인정되고 선행디자인 1 역시 선행디자인 2와 같이 알로에 형상을 모티브로 한 형태적 특징을 공통으로 가지고 있으므로, 선행디자인들이 가진 위 ①, ③ 내지 ⑥의 공통점은 공지디자인 1 내지 3에서 볼 수 없는 새로운 심미감, 즉 알로에를 형상화한 화장품 용기로서의 새로운 미감을 창출하는 최초의 것이라고 인정된다.

위와 같은 지배적인 특징이 공통되어 등록디자인은 선행디자인들과 심미감이 유사하다.

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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