

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2018허4904 등록무효(디)
원 고 주식회사 뉴젠텍
피 고 주식회사 이피아이인스트루먼트

변 론 종 결 2018. 9. 12.

판 결 선 고 2018. 10. 26.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 6. 8. 2017당3957호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 전제된 사실관계

가. 이 사건 등록디자인(갑 제3, 4호증)

- 1) 디자인등록번호/출원일/등록일 : 디자인등록 제629692호/2010. 11. 22./2012. 1. 13.
- 2) 디자인의 대상이 되는 물품 : 가스분사용 노즐
- 3) 디자인의 설명 및 주요 도면 : 별지1 목록과 같다.

나. 선행디자인들

- 1) 선행디자인 1(을 제4호증, 을 제5호증의 1 내지 9, 을 제9호증의 1 내지 3)

MKS Instruments Inc.(이하 'MKS사'라 한다)가 제조한 원격 플라즈마 발생장치(품명 : ASTRON EX)의 부품인 스월 노즐(SWIRL NOZZLE, 규격 : FB09881)(을 제4호증은 설계도면¹⁾이고, 을 제5호증의 1 내지 9²⁾ 및 을 제9호증의 1, 2, 3은 제품을 촬영한 사진이다)로서, 그 주요 도면 및 사진은 별지2 목록과 같다.

- 2) 선행디자인 2³⁾(갑 제7호증의 1 내지 8)

MKS사가 제조한 원격 플라즈마 발생장치(품명 : ASTRON I)의 부품인 스월 노즐(규격 : FB10012)로서, 이 사건 등록디자인과 대비하지 아니하므로 그 도면 및 사진은 생략한다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2017. 12. 15. 특허심판원에 이 사건 등록디자인의 디자인권자인 원고를 상대로, 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인 1, 2, 3과 동일·유

1) 이 사건 심결에서의 비교대상디자인 1과 같다.
2) 이 사건 심결에서의 비교대상디자인 3과 같다.
3) 이 사건 심결에서의 비교대상디자인 2와 같다.

사하여 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제5조 제1항 제1호 및 제3호에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대하여 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2017당3957호 사건으로 심리하여, 2018. 6. 8. 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인 2와 유사하므로 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 갑 제2, 3, 4, 7호증, 을 제4, 5, 7, 9호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 심결취소사유의 요지

MKS사의 스웰 노즐의 수리 내역에 관한 증거자료는 원본의 존재 여부 등이 증명되지 않아 증거로 삼을 수 없고, MKS사의 스웰 노즐의 제조일자를 확인할 수도 없으며, 노즐 디자인은 다양한 형상으로 만들 수 있는 점 등에 비추어 피고가 이 사건 등록디자인과 동일한 디자인을 갖는다고 주장하는 MKS사의 스웰 노즐인 선행디자인들이 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 생산, 판매되거나 수리되었다고 볼 수 없어 선행디자인들이 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 공지 또는 공연히 실시되었다고 볼 수 없으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 선행디자인 10이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공연히 실시되었는지 여부

가. 관련 법리

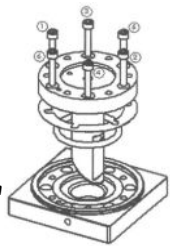
구 디자인보호법 제5조 제1항 제1호는 공업상 이용할 수 있는 디자인이라고 하더라도 그 디자인이 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시

된 디자인인 경우에는 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하였다. 여기서 '공지되었다'고 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 것을 요하지는 않더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고, '공연히 실시되었다'고 함은 디자인의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011판결 등 참조).

나. 인정사실

을 제2, 4, 5, 9, 13호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

1) MKS사가 작성한 최초 공개일이 '2001. 10. 15.'이고 마지막 수정일이 '2010. 7. 28.'인 원격 플라즈마 발생장치(품명 : ASTRON EX)에 대한 제품설명서(Product



Definition Drawing)에는 '와 같은 스월 노즐이 부품으로 게시되어 있다.

2) 한편 규격이 'FB09881'인 스월 노즐의 설계도면은 2001. 7. 24. 최초 제작된 이후 2015. 10. 27.까지 총 7차례에 걸쳐 수정되었고, 이 사건 등록디자인의 출원일(2010. 11. 22.) 이후에는 2015. 10. 27. 테플론 코팅의 기재를 삭제하는 내용의 수정(REVISION M)만 있었는바, 그중 2002. 4. 15.자 수정사항(REVISION J)이 적용된 'FB09881-J-900209⁴⁾' 제품의 사진(을 제5호증의 2, 4, 5, 9), 2004. 11. 30.자 수정사

4) 최종 2015. 10. 27.자 수정 내역까지 표시되어 있는 설계도면(을 제4호증)에는 스월 노즐 하단 옆면에 기재하는 부품 번호 기재와 관련하여 'NOTE 2' 항목에 'PERMANENTLY MARK PART NUMBER, REVISION, AND ASTEX VENDOR ID CODE'라고 기재되어 있는바, 이에 의하면 'FB09881-J-900209' 중 'J'는 'REVISION J'에 '900209'는 'ASTEX VENDOR ID CODE'에 각

항(REVISION K)이 적용된 'FB09881-K-900209⁵⁾' 제품의 사진(을 제9호증의 1, 2, 3) 및 최종 2015. 10. 27.자 수정 내역까지 표시되어 있는 설계도면(을 제4호증)에 도시된 스윙 노즐의 형태는 다음과 같다.

	제품의 사진 및 도면
'FB09881-J-900209' 제품	
'FB09881-K-900209' 제품	
설계도면	

해당한다고 보인다.

- 5) 앞서 본 최종 2015. 10. 27.자 수정 내역까지 표시되어 있는 설계도면의 'NOTE 2' 항목 기재 내용에 의하면, 앞서 본 바와 같이 'FB09881-K-900209' 중 'K'는 'REVISION K'에 '900209'는 'ASTEX VENDOR ID CODE'에 각 해당한다고 보인다.

--	--

다. 구체적 판단

1) 위 인정사실 및 을 제1, 2, 4, 8호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정, 즉 ① ㉠ MKS사에서 생산하는 원격 플라즈마 발생장치(품명 : ASTRON EX, 이하 'ASTRON EX 제품'이라 한다)에는 규격이 'FB09881'인 스월 노즐이 부품으로 포함되는데, ASTRON EX 제품에 대한 카탈로그는 2002년에 제작된 점, ㉡ ASTRON EX 제품에 대한 제품 설명서에 "예방적 유지보수를 위해 MKS사에 연락하라(Contact MKS to discuss preventative maintenance)."는 내용이 포함되어 있는 점(을 제2호증, 14쪽) 등에 비추어 위 제품 설명서는 MKS사 내부에서 사용되는 문서가 아니라 고객들에게 제공되는 제품 설명서로 보이고, 위와 같은 제품 설명서의 최초 공개일이 2001. 10. 15.인 점 등에 비추어 보면, MKS사의 ASTRON EX 제품은 이 사건 등록디자인의 출원일(2010. 11. 22.) 이전에 이미 생산 및 판매되었고, 이에 따라 ASTRON EX 제품에 부품으로 포함되는 규격이 'FB09881'인 스월 노즐 또한 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 이미 생산 및 판매된 것으로 보이는 점, ② 한편 ㉠ 규격이 'FB09881'인 스월 노즐의 설계도면은 2001. 7. 24. 최초로 제작되어 이후 총 7회에 걸쳐 수정이 이루어졌는바, 이 사건 등록디자인의 출원일(2010. 11. 22.) 이후에는 2015. 10. 27. 제품의 형태와 직접적인 관계가 없는 것으로 보이는 테플론 코팅의 기재를 삭제하는 내용의 수정(REVISION M)만 있었던 점, ㉢ 2002. 4. 15.자 수정 사항(REVISION J)이 적용된 규격이 'FB09881'인 스월 노즐의 실물, 2004. 11. 30.자 수정 사항(REVISION K)이 적용된 규격이 'FB09881'인 스월 노즐의 실물 및 2015. 10. 27. 자 최종 수정 사항(REVISION M)이 적용된 규격이 'FB09881'인 스월 노즐의 설계도면에

도시된 스월 노즐의 형태는, 모두 분사구가 형성된 부분이 경사져 있는 원기둥의 형태이고, 경사진 단면에는 작은 분사구 11개가 오각형의 모양으로 형성되어 있으며, 위 오각형 모양의 분사구 주위에는 둘레를 따라 타원형의 통공이 방사상으로 14개 형성되어 있고, 한쪽은 직선이고 다른 한쪽은 오목한 곡선으로 형성된 커버가 몸체부의 기둥에 형성되어 있는 동일한 형태인 점 등에 비추어 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에도 규격이 'FB09881'인 스월 노즐은 위 각 스월 노즐의 실물 및 위 설계도면에 도시된 것과 동일한 형태이었을 것으로 보이는 점, ③ MKS사와 그 거래 상대방들 사이에 계약상 또는 신의칙상 선행디자인에 관한 비밀유지의무가 존재한다고 볼 만한 아무런 증거도 없는 점 등에 비추어 보면, 선행디자인 1은 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 공연히 실시된 디자인에 해당한다고 봄이 타당하다.

2) 이에 대하여 원고는, 노즐은 다양한 형태로 만들 수 있고, 장치를 이루는 부품의 형태는 언제든지 변경이 가능하며, 동일 또는 유사한 기능을 하면 동일한 규격으로 기재될 것으로 보이므로, 단지 규격이 동일하다는 사정만으로 제조일자가 확인되지 않은 피고가 제출한 MKS사의 스월 노즐 제품에 관한 사진 속 실물 제품과 동일한 형태의 선행디자인 1이 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 공연히 실시되었다고 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 인정사실 및 갑 제8호증, 을 제10호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 원고는 스월 노즐은 다양한 형태로 제작될 수 있다고 주장하나, ASTRON EX 제품에 사용되는 스월 노즐이 다양한 형태라고 볼 만한 객관적이 자료가 없는 반면, 오히려 원고가 제시한 선행디자인 1과 다른 형태의 MKS사의 스월 노즐[갑 제8호증의 2, (다)]에는 그 규격이

선행디자인 1과 다른 'FB13028'으로 표시되어 있는 점, ② 비록 피고가 제출한 MKS사의 스월 노즐 제품의 사진만으로는 그 제품의 실제 제작연도를 확인할 수는 없다고 하더라도, 피고가 제출한 MKS사의 스월 노즐 제품의 사진 속의 제품에는 2015. 10. 27. 자 최종 수정사항이 적용된 규격이 'FB09881'인 스월 노즐에 대한 설계도면에서 설명하고 있는 방식과 동일하게 제품의 규격(FB09881), 수정사항(REVISION J, REVISION K) 등이 표시되어 있는 점 등에 비추어 위와 같은 설계 수정이 이루어진 이후부터는 MKS사가 그와 같은 수정사항이 반영된 제품을 생산, 판매하였을 것으로 보이는 점, ③ 더욱이 규격이 'FB09881'인 MKS사의 스월 노즐은 범용제품이 아니라 ASTRON EX 제품의 부품인바, 통상적으로 특정한 장치의 부품으로 사용되는 동일한 규격의 부품을 그 구체적인 형태를 자유롭게 변경하여 생산, 판매한다고 보기는 어려운 점, ④ 실제로 앞서 본 바와 같이 2002. 4. 15. 자 수정사항(REVISION J)이 적용된 규격이 'FB09881'인 스월 노즐, 2004. 11. 30. 자 수정사항(REVISION K)이 적용된 규격이 'FB09881'인 스월 노즐 및 2015. 10. 27. 자 최종 수정사항이 적용된 규격이 'FB09881'인 스월 노즐의 설계 도면에 도시된 스월 노즐의 형태가 모두 동일한 점 등을 종합하면, 원고가 주장하는 사정만으로 앞서 본 바와 달리 선행디자인 1이 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 공연히 실시되지 않았다고 보기는 어려우므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

4. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 유사 여부에 관한 판단

가. 관련 법리

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 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면

세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005후1097 판결 등 참조).

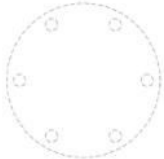

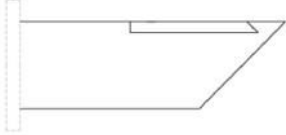



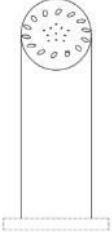

나. 디자인의 대상이 되는 물품의 대비



이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대상물품은 모두 가스 등을 분사하는 노즐로서 서로 동일하다.



다. 디자인의 대비

앞서 본 바와 같이 선행디자인 1은 규격이 'FB09881-J-900209'인 스월 노즐, 규격이 'FB09881-K-900209'인 스월 노즐 및 2015. 10. 27.자 최종 수정사항이 적용된 규격이 'FB09881'인 스월 노즐의 설계도면에 도시된 스월 노즐의 각 형태와 동일하므로, 구체적으로 이 사건 등록디자인과 대비가 가능한 규격이 'FB09881-J-900209'인 스월 노즐(을 제5호증)과 이 사건 등록디자인을 대비하면 아래와 같다.

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 1(을 제5호증)
사시도		
정면도		

배면도		
좌측면도		
평면도		
저면도		

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 모두 ① 전체적으로 분사구가 형성된 부분이 경사져 있는 원기둥의 형태인 점, ② 경사진 단면을 정면에서 보았을 때 '  ' 및 '  ' 와 같이 중앙에 작은 분사구 11개가 오각형의 모양으로 형성되어 있는 점, ③ 위 오각형 모양의 작은 분사구 주위에는 그 둘레를 따라 타원형의 통공이 방사

상으로 14개 형성되어 있는 점, ④ 평면에서 보았을 때 '  ' 및 '  ' 와 같이

탈착가능한 커버가 몸체부의 기둥에 형성되어 있는 점 등 대부분이 동일하고, 달리 별

다른 차이점이 존재하지 아니하므로, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 전체적으로 대비·관찰하였을 때 일반 수요자의 심미감이 극히 유사하여 서로 유사한 디자인에 해당한다고 봄이 타당하다(더욱이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1이 유사하다는 점에 대해서는 원고도 다투지 아니한다).

라. 소결

따라서 이 사건 등록디자인은 그 디자인등록출원 전에 공연히 실시된 선행디자인 1과 유사한 디자인에 해당하므로, 이 사건 등록디자인이 선행디자인 2와 유사한지 여부에 관하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호, 제68조 제1항에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

5. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 서승렬

 판사 정윤형

 판사 김동규

별지 1

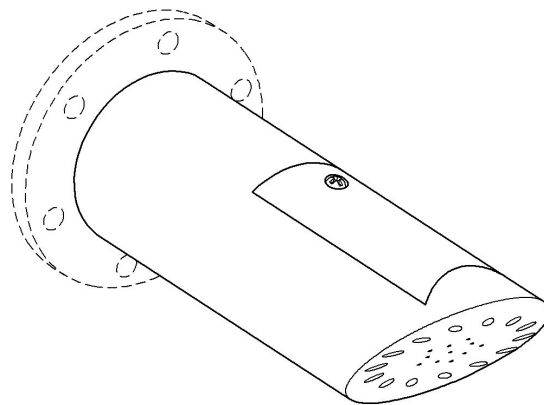
이 사건 등록디자인

【디자인의 설명】

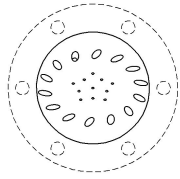
1. 재질은 금속재 또는 합성수지재임.
2. 본원디자인은 세정가스 분사용 노즐로서, 전면의 분사구멍이 방사상으로 형성되어 있는 것이 특징임.
3. 본원디자인은 참고도 1에 도시된 바와 같이 상부 커버를 탈부착할 수 있는 것임.
4. 본원디자인은 실선으로 표현된 부분만을 부분디자인으로 디자인 등록을 받고자 하는 것으로서, 가는 점선으로 도시된 부분은 디자인 등록 대상에서 제외함.
5. 도면상에 도시된 분사구는 특정한 각도로 경사지게 형성되어 있게 된 것임.

【디자인 창작 내용의 요점】

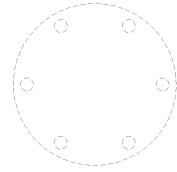
본원디자인은 전면에 분사구가 사선으로 절단되어 다수개의 분사구멍이 방사상으로 형성되어 있으며 상부에는 탈부착이 가능한 커버가 형성되어 있는 것으로서 전체적으로 독특한 심미감을 느낄 수 있도록 한 것을 창작내용의 요점으로 함.



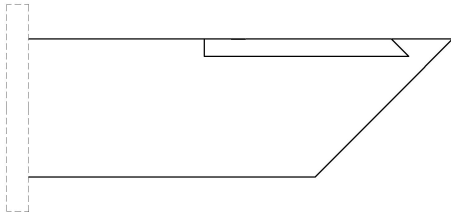
사시도



정면도

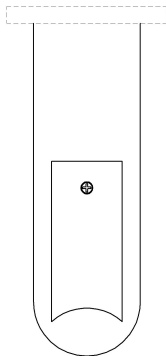


배면도

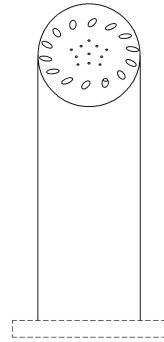


좌측면도

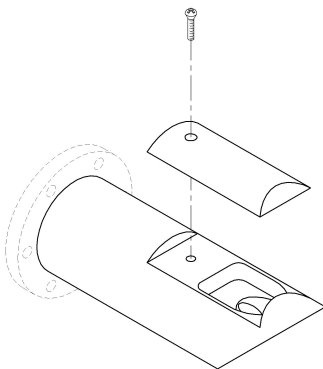
우측면도 : 좌측면도와 대칭임



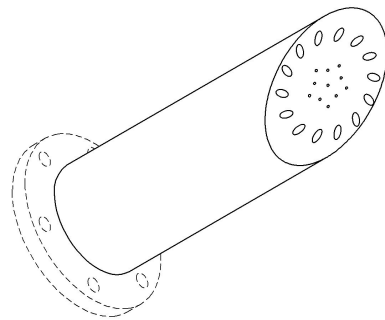
평면도



저면도



참고 사용상태도



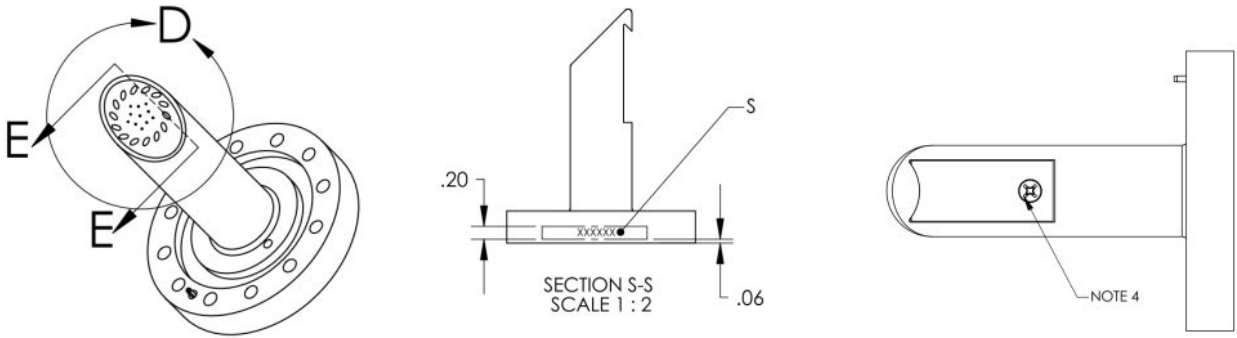
저면사시도

끝.

별지 2

선행디자인 1

1. 설계도면(을 제4호증)



2. 'FB09881-J-900209' 제품의 실물 사진



[을 제5호증의 1]



[을 제5호증의 2]



[을 제5호증의 3]



[을 제5호증의 4]



[을 제5호증의 5]



[을 제5호증의 6]



[을 제5호증의 7]

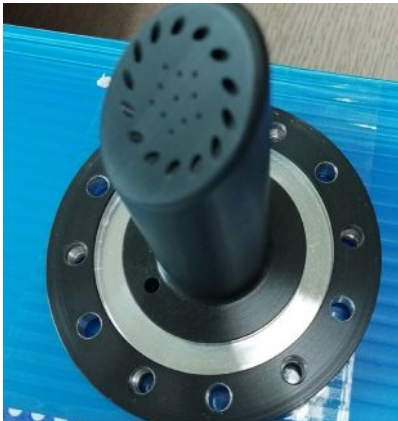


[을 제5호증의 8]



[을 제5호증의 9]

3. 'FB09881-K-900209' 제품의 실물 사진



[을 제9호증의 1]



[을 제9호증의 2]



[을 제9호증의 3]

끝.