

이러폰용 케이스 디자인등록 무효심판 - 타인의 중간공지 디자인과 선행 자기실시 디자인

인에 기초한 신규성 상실의 예외 적용: 특허심판원 2020. 6. 26.자 2019당4003 심결



### 1. 사안의 개요 및 쟁점

이 사건 등록디자인	비교대상디자인 8	비교대상디자인 1
 <p>(정면) (배면)</p>	 <p>(정면) (정면)</p>	 <p>(정면) (배면)</p>

(1) 비교대상 디자인 8 - 자기 공지 디자인, 신규성 상실의 예외 주장 대상 디자인, 출원 일 전 제품 판매로 공지된 디자인

(2) 비교대상 디자인 1 – 타인의 중간 공지 디자인, 출원일 전 제3자의 제품 판매로 공지된 디자인, 디자인 출원인과 무관한 제3자의 공지 디자인

(3) 쟁점: 신규성 상실의 예외 적용 대상 디자인은 출원인의 자기 공지 디자인에 한정되는지 여부, 출원일전 공지된 타인의 디자인은 신규성 상실 예외 대상으로 볼 수 없는지 여부

## 2. 양 당사자의 주장요지

### 가. 등록무효 심판청구인의 신규성 상실 주장

비교대상디자인 8 뿐만 아니라 비교대상디자인 1이 공지되지 않은 것으로 보아 이 사건 등록디자인이 신규성의제 인정을 받으려면, 비교대상디자인 1이 비교대상디자인 8과 동일성 있는 디자인이어야 하며, 출원인의 최초 자기 실시디자인의 공지일과 출원일 사이에 제3자인 타인의 실시디자인이 공지된 경우, 그 12월 내 출원이라도 그 타인의 중간공지가 출원인의 창작디자인과 동일하지 않고 이를 단순 모방, 복제한 것에 불과하지 않은 독자적인 창작에 기인한 경우에는 신규성의제 규정의 적용을 받을 수 없고, 공개된 타인의 창작디자인에 의해 신규성이 상실되어 디자인등록을 받지 못한다.

타인의 중간공지가 신규성의제 인정되는 피청구인의 실시 디자인과 동일성 있다면 모인 출원으로 신규성 상실의 예외 적용을 받을 수 있으나 양 디자인이 유사한 정도에 그친다면 이에 의해 출원(등록)디자인은 신규성이 상실된다고 보아야 할 것이다.

#### **나. 디자인권자 방어 주장**

비교대상디자인 1이 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 공지된 피청구인의 비교대상디자인 8을 모방하여 제조·판매된 제품으로, 비교대상디자인 8과 동일·유사하므로 공지의 주체가 동일한지 여부에 관계없이 비교대상디자인 8에 의해 신규성 상실의 예외가 인정된 디자인으로서 공지된 디자인으로 볼 수 없다.

### **3. 심결 요지 - 신규성 상실 예외 해당, 무효심판 청구 기각**

#### **가. 법리 - 신규성 상실 예외 적용기준 판단**

디자인의 출원 당시 그 디자인과 동일한 디자인이 여러 차례 공지되어 있는 경우, 출원인이 그 중 가장 먼저 공지한 디자인에 대해서만 기간 내에 신규성 상실의 예외 주장을 하였다고 하더라도 여기에는 그 최초 분 이후에 공지된 동일한 디자인들에 대해서도 신규성 상실의 예외 주장을 하고자 하는 의사가 당연히 포함되어 있는 것으로 해석함이 자연스럽고, 디자인의 공지에 있어서는 그 성질상 어떤 시점의 한정적 행위가 아니라 어느 정도 계속되는 상태를 예정하고 있는 것이어서 최초의 시점에 공지된 디자인에 대해서만 신규성 상실의 예외 주장을 하더라도 이와 동일한 디자인으로서 그 이후에 계속적으로 공지되는 디자인에 대해서까지 그 효력을 미치도록 할 필요가 있으므로, 디자인권자가 여러 번 공지된 디자인들 중 최초에 공지된 디자인에 대해서만 신규성 상실의 예외 주장을 하면 그 나머지 공지된 디자인들에 대해서도 신규성 상실의 예외가 적용된다고 해석해야 할 것이다(특허법원 2008. 8. 28. 선고 2008허3407 참조).

#### **나. 구체적 사안의 판단**

이러한 법리에 따라 피청구인의 실시 디자인인 비교대상디자인 8과 타인의 중간공지 비교대상디자인 1을 대비하여 보면, 양 디자인은 전체적인 심미감에 있어 동일성이 있다고 판단된다.

디자인보호법 제33조 제1항에서 규정하고 있는 신규성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 될 수 있으므로, 제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위한 신규성 상실의 예외 규정을 둔 입법취지와 같은 법 제36조 제1항에서 규정하는 기간 이내에 이루어진 여러 번의 공개행위 중 가장 먼저 공지된 디자인과 동일성이 인정되는 범위 내에 있다면 공지된 나머지 디자인들에까지 신규성 상실의 예외의 효과가 미친다고 봄이 타당하고,

동일성이 인정되는 범위 내에 있는 디자인이란 그 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 동일하거나 극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일한 디자인을 말한다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조)는 점 등을 참작하여 보더라도,

이 사건 심판의 경우와 같이 디자인 창작 이후 시장반응을 탐색하기 위하여 공개한 최초 디자인을 동일·유사하게 모방하여 제품화한 타인의 중간공지가 있는 경우,

이를 신규성 위반의 사유로 삼는다면 원창작자의 권리가 정당하게 보호받을 수 없게 될

것이므로

창작자 보호라는 신규성 상실의 예외 규정의 취지와 디자인의 창작과 제품개발로 이어지는 물품 시장의 현실적인 사정을 고려하여 위와 같은 신규성 판단에서는 동일성의 기준을 너무 엄격하게 적용하는 것은 바람직하지 않다 할 것이다.

이러한 관점에서 신규성의제 인정되는 비교대상디자인 8과 타인의 중간공지에 해당하는 비교대상디자인 1은 양 디자인의 배면에서 관찰되는 덮개부의 형상과 구성의 차이에 위 대비에서 살펴본 바와 같은 기능적인 특성이 내재되어 있고, 기존의 디자인에서도 나타나 있는 공지의 형태일 뿐만 아니라, 피청구인이 공지의 증거로 제출한 을 제1호증 내지 제5호증의 홈페이지 및 쇼핑물의 제품사진에서도 모두 이 사건 물품의 정면만을 표현하여 특정한 디자인을 동일제품으로 광고하는 점 등에 비추어 볼 때,

수요자의 관점에서는 정면의 형상이 물품 전체의 미감을 좌우하는 지배적인 특징으로 작용할 것이고 양 디자인의 요부는 디자인의 특징적인 요소가 모두 표현되어 있는 물품의

정면으로서 그 요부의 전체적인 심미감이 동일하므로, 비교대상디자인 1은 피청구인의  
창작의 범위 내의 동일성 있는 디자인에 해당하여 비교대상디자인 8의 신규성 상실의  
예외 주장의 효력이 비교대상디자인 1에 미친다 할 것이고, 결국 비교대상디자인1은 이  
사건 등록디자인과 관련하여 신규성에 관한 공지의 증거로 인정될 수 없다 할 것이다.

첨부: 심결문

변리사26년/변호사18년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)