

등록디자인이 타인의 주지저명한 상표 및 디자인과 유사하여 오인 혼동의 우려가 있어

등록취소판단: 특허법원 2019. 7. 25. 선고 2019허2967 판결



## 1. 기초적 사실관계

## 이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】 가방지

【디자인의 설명】

1. 재질은 직물재 또는 가죽재임.
2. 본원디자인은 지갑, 지갑, 벨트, 핸드백, 명함지갑, 여행용 캐리어 등의 원단으로 사용되는 것임.
3. 본원디자인의 표면에 형성된 모양은 상, 하, 좌, 우로 연속 반복되는 것임.
4. 도면 1.1은 디자인의 표면도를 표현하는 도면임.
5. 이면은 무모양임.

【디자인 창작 내용의 요점】

"가방지"의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.




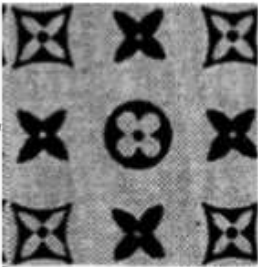
[도면 1.1]


선행상표 1	선행상표 2	선행디자인

## 2. 구체적 대비 - 차이점

3) 이 사건 등록디자인의 모양은 '  '와 같이 일정한 형태의 꽃

(또는 별) 무늬가 규칙적으로 배열된 구성이고, 선행상표들의 표장은

'  '(선행상표 1), '  '(선행상표 2)와 같이 역시 일

정한 형태의 꽃(또는 별) 무늬가 규칙적으로 배열된 구성(선행상표 2) 또는 위 구성에 일정 로고(  )가 결합된 구성(선행상표 1)이다. 이를 보다 구체적으로 살펴보면,

이 사건 등록디자인의 단위 도형들인 '  ', '  ', '  '는 선행상표들의

단위 도형들인 '  ', '  ', '  '와 각각 대비하여 꽃잎의 수, 꽃 무늬

중 밝거나 어두운 부분의 각 면적 또는 위치(이상 선행상표 1, 2와의 차이점), 위 일정 로고의 유무 차이(이상 선행상표 2와의 차이점) 등 세부적인 면에서 다소 차이가 있으

### 3. 특허법원 판결요지

디자인보호법 제34조 제3호는, 디자인등록을 받을 수 없는 디자인으로 "타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인"을 규정하고 있는 바,

그 취지는, 디자인은 그 자체로는 상품의 식별표지는 아니지만 물품의 외관을 구성하는 결과 일반 수요자들이 상품을 선택함에 있어서 그 출처를 판단하는 기준이 될 수도 있고, 그와 같은 경우에는 일반 수요자가 그 디자인을 사용한 물품을 타인의 업무에 관계되는 상품으로 그 출처를 오인하거나 혼동할 염려가 있으며, 특히 그 타인의 업무와 관계되는 상품 및 이에 사용된 디자인이나 상표가 주지·저명한 것인 경우에는 타인의 업무상의 신용에 무임승차하는 결과가 될 것이기 때문에 이와 같은 경우에 등록된 디자인을 사용함으로써 발생하는 영업상의 부정경쟁행위를 방지하여 건전한 유통질서를 확립하고, 수요자의 이익을 보호하기 위한 것이라 할 것이다.

따라서 저명한 상표나 상표적 기능을 발휘하는 저명한 타인의 디자인 등과 동일하거나 유사한 디자인은 물론, 타인의 상표나 디자인의 모티브를 그대로 이용함으로써, 일반 수요자들로 하여금 그 디자인을 사용한 물품이 타인이나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의

하여 생산, 판매하는 상품으로 오인하게 할 염려가 있는 디자인도 본 호에 해당하는 디자인이라고 하여야 할 것이다.

선행상표들은 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 피고 보조참가인이 생산, 판매하는 직물지, 의류, 가방 등에서 상품의 출처를 표시하는 것으로 국내 일반 수요자들에게 현저하게 알려진 것으로 봄이 타당하다.

등록디자인과 선행상표들은 세부적인 단위 도형의 모양 차이 및 일정 로고의 유무 차이에 불구하고, 각 단위 도형의 구성, 배열의 모티브 등 등록디자인과 선행상표들의 각 지배적인 특징이 전체적으로 유사하다.

한편, 등록디자인은 앞서 본 바와 같이 선행상표들의 각 단위 도형을 조금씩 변형한 도형들을 선행상표들의 전체적 구성, 배열 형태, 표현 방법과 같은 방식으로 조합한 후 대상물품인 '가방지' 전체에 표현하고 있다. 등록디자인과 선행상표들의 각 단위 도형의 모양과 일정 로고의 유무 차이는 주지저명한 상표인 선행상표들의 각 표장이 디자인으로 표현되었을 때 나타날 수 있는 미세한 변형에 불과한 것이라 할 것이므로, 결국 이 사건 등록디자인의 모양은 선행상표들의 각 표장과 유사하다.

또한 일반 수요자가 그 단위 도형들의 세부적인 부분까지 정확하게 관찰하여 기억하는 것이 아니라 디자인 전체가 주는 지배적인 인상예 따라 물품을 인식하게 된다고 할 것인데, 특히 주지저명한 상표가 디자인으로 표현된 경우에는 그와 같은 물품 인식에 따라 해당 물품의 출처까지 식별하는 것이 일반적인 거래의 실정인 점을 감안하여 보면, 이 사건 등록디자인이 선행상표들의 지정상품인 '가방' 또는 '가방지'가 사용된 물품에 구현되어 판매되는 경우, 일반 수요자는 이 사건 등록디자인이 구현된 가방을 주지저명한 선행상표들의 권리자인 피고 보조참가인 또는 그와 특수한 관계에 있는 자가 취급하는 가방 등 물품으로 오인하거나 혼동할 염려가 있다고 봄이 타당하다.

등록디자인은 피고 보조참가인의 주지저명한 선행상표들의 표장과 유사하여 피고 보조참가인의 업무에 관련된 가방 등 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인에 해당하므로, 용이창작의 점에 관하여는 더 나아가 살필 필요 없이 디자인보호법 제34조 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.

첨부: 특허법원 2019. 7. 25. 선고 2019허2967 판결

변리사24년/변호사16년, 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)