

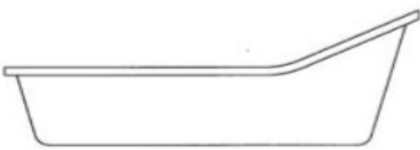



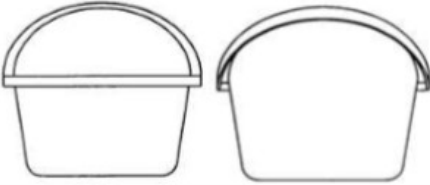

[이용디자인분쟁] 등록디자인을 이용한 관계의 디자인 - 디자인권 침해주장 + 부분품과 완성품의 관계가 아닌 상황에서 이용발명과 같은 이용디자인 여부 판단: 특허법원 2013.

### 3. 22. 선고 2012허9921 판결

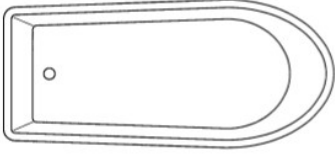
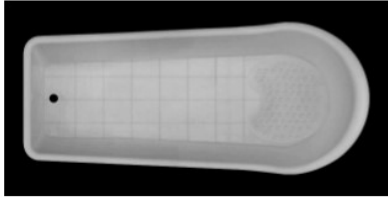

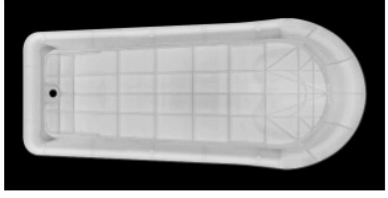
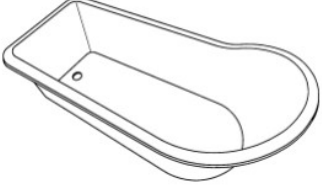



#### 1. 등록디자인과 확인대상디자인 비교

##### 가. 동일한 부분

	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
정면 부분		
배면 부분		
좌, 우 측 면 부분		

## 나. 차이점

	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
평면 부분		
저면 부분		
사시도		

## 2. 등록권자 주장요지

**이용관계 주장:** 등록디자인의 요지를 전부 포함하는 구성으로 이루어져 있으며, 이 사건 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 자신의 디자인 내에 도입하고 있으므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있어 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.

### 3. 특허법원 판결요지 - 디자인 유사 판단

#### 가. 판단기준

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 하고, 이 경우 그 디자인이 표현된 물품의 사용시뿐만 아니라 거래시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 하며(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결, 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 등 참조), 유사 여부를 판단함에 있어서 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중요부로서 파악하고, 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며, 일반적으로 종래부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 디자인이나, 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등은 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 한다(대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2418 판결 참조).

#### 나. 구체적 사안의 판단 - 비유사

등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당

부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없을 것인데(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결), 육조에 대한 디자인 중 상부 부분에 등부분을 편안히 기댈 수 있도록 일정한 높이의 곡면으로 돌출된 등받이 부분(비교대상디자인 1 내지 7), 길이방향의 하부 부분이 평평하게 이루어져 있는 모양(비교대상 디자인 7) 등은 앞서 본 바와 같이 비교대상디자인들에 의해 이 사건 등록디자인 출원 전에 공지된 것임을 함께 고려하여 양 디자인을 전체적으로 대비, 관찰하여 볼 때 그 **실미감이 서로 달라 유사하다고 할 수 없다.**

#### 4. 특허법원 판결요지 - 디자인 이용관계 판단

##### 가. 디자인 이용관계 판단기준

확인대상디자인의 실시를 위해서는 필연적으로 이 사건 등록디자인의 대상인 부분품에 관한 디자인의 실시가 전제될 수밖에 없어서 확인대상디자인이 이 사건 등록 디자인을 이용하는 관계에 있다면, 확인대상디자인 중 이 사건 등록디자인에 대응되는 부분품에 관한 디자인이 이 사건 등록디자인과 동일 또는 유사한 것으로 인정되는 경우에는 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하게 되는데,

여기에서 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계라 함은, (1) 후 디자인

이 전체로서는 타인의 선 등록디자인과 유사하지 않지만, (2) 선 등록디자인의 요지를 전부 포함하고 있고 (3) 선 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 자신의 권리내용으로 도입하고 있고, (4) 후 디자인을 실시하면 필연적으로 선 등록디자인을 실시하는 관계에 있는 경우를 말한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3349 판결, 대법원 2011. 4. 28. 선고 2009후2968 판결 등 참조).

#### **나. 구체적 사안의 판단 - 이용관계 불인정**

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 디자인의 본질적인 부분이라고 할 수 있는 육조 평면의 돌기나 무늬의 유무, 저면의 무늬 형태 등에서 차이가 있고, 확인대상디자인의 이러한 구성들로 인하여 일반 거래자 내지 수요자들로 하여금 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인에 비하여 미끄럼방지, 지압효과, 원활한 배수성 등 기능적인 효과를 기대하게 되는데, 이 사건 등록디자인에서는 이러한 구성 등을 찾아보기 어려우므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인 자체를 확인대상디자인의 부분품으로 채용하였거나, 이 사건 등록디자인의 본질적 부분을 모두 포함하면서 이 사건 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 확인대상디자인 내에 도입하고 있다고 할 수 없고, 육조의 평면과 저면 부분 등의 형상과 모양차이로 인하여 이 사건 등록디자인과는 다른 새로운 심미감을 주고 있으므로, 확인대상디자인을 실시하면 필연적으로 이 사건 등록디자인을 실시하는 관

계가 있다고 할 수 없어, 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있다고 할 수 없다.

정리: 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인 자체를 확인대상디자인의 부분품으로 채용하였거나, 이 사건 등록디자인의 본질적 부분을 모두 포함하면서 이 사건 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 확인대상디자인 내에 도입하고 있다고 할 수 없고, 육조의 평면과 저면 부분 등의 형상과 모양차이로 인하여 이 사건 등록디자인과는 다른 새로운 심미감을 주고 있으므로, 확인대상디자인을 실시하면 필연적으로 이 사건 등록디자인을 실시하는 관계가 있다고 할 수 없어, 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있다고 할 수 없다.

첨부: 특허법원 2013. 3. 22. 선고 2012허9921 판결

변리사23년/변호사15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, A~Z 경력, One-Stop service

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