

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2020허5412 권리범위확인(디)

원 고 A

소송대리인 변리사 이상열

피 고 B

소송대리인 변리사 정지원

변 론 종 결 2021. 4. 16.

판 결 선 고 2021. 5. 7.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2020. 7. 14. 2019당3417호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록디자인

- 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2018. 10. 24./ 2019. 5. 21./ 제1008024호
- 2) 물품의 명칭: 침대용 헤드
- 3) 디자인의 설명 및 도면: 별지 1과 같다.

나. 확인대상디자인

피고가 생산하여 소외 C 및 주식회사 D(변경 전 상호: 주식회사 E, 이하 상호의 변경 전후를 불문하고 'D'라고만 한다)가 판매하고 있는 침대용 헤드에 관한 디자인으로 그 설명과 도면은 별지 2와 같다.

다. 선행디자인

- 1) 선행디자인 1(을 제2호증)

D의 대표 F가 2018. 9. 19. 회사 직원인 G('H')에게 카카오톡 메시지로 전송한 침대 헤드 디자인으로 그 사진은 아래와 같다.

- 2) 선행디자인 2(을 제1호증)

I 스튜디오에서 2018. 10. 16. 촬영되어 2018. 10. 23. D의 네이버 메일로 송부된 침대 헤드 디자인으로 그 사진은 아래와 같다.

- 3) 선행디자인 3(을 제3호증)

'J'를 운영하는 K가 2018. 4. 26.경 쇼핑몰통합관리사이트인 L(www.L)에 등록한 침대 헤드 디자인으로 그 사진은 아래와 같다.

- 4) 선행디자인 4(을 제4호증)

'M'이라는 상호의 가구판매업체에서 2018. 3. 13.경부터 판매한 침대헤드 디자인으로 그 사진은 아래와 같다.

5) 선행디자인 사진

선행디자인 1	선행디자인 2
	
선행디자인 3	선행디자인 4
	

라. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2019. 10. 31. 피고를 상대로 '확인대상디자인과 이 사건 등록디자인은 모두 침대용 헤드를 대상으로 하는 디자인으로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하여 그 권리범위에 속한다.'고 주장하면서 특허심판원에 적극적 권리범위확인 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2019당3417호로 심리한 후 2020. 7. 14. '확인대상

디자인은 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 공지된 선행디자인 2와 유사한 자유실시 디자인에 해당하므로 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.'고 판단하여 원 고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5, 12호증, 을 제1 내지 7호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 디자인의 대상이 되는 물품이 동일하고, 양 디자인은 지배적인 특징이 유사하여 전체적으로 동일·유사한 심미감을 갖는다. 따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 동일·유사한 디자인에 해당하여 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하고, 나아가 자유실시디자인에도 해당하지 않음에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고

1) 이 사건 등록디자인은 디자인등록출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 선행디자인 2 또는 선행디자인 3과 실질적으로 동일하여 권리범위가 인정되지 않거나, 이 사건 등록디자인은 가구업계에 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행디자인 3을 기초로 또는 선행디자인 3과 선행디자인 4를 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인이므로 권리범위가 인정되지 아니한다.

2) 확인대상디자인은 가구업계에 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행디자인 1 또는 2로부터 혹은 선행디자인 3으로부터 쉽게 창작할 수 있는 자유실시디자인이므로, 이 사건 등록디자인과 대비할 필요 없이 이 사건 등록디자인의 권리범위에

속하지 아니한다.

3. 판단

피고의 자유실시디자인 항변에 관하여 우선 본다.

가. 당사자의 주장

피고는 선행디자인 1, 2, 3이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 공지되었음을 주장하며 자유실시디자인 항변을 하고 있다.

이에 대하여 원고는, 선행디자인 1, 2는, 원고의 아버지인 N이 D에 납품하기 위해 피고의 아버지인 O에게 침대 완성품 및 시제품을 제공하여 촬영한 것에 불과한데, O 및 D 등 선행디자인 1, 2 사진 파일을 전달받은 이들이 묵시적 약정에 기해 또는 신의칙상 비밀유지의무를 부담하고 있었고, 선행디자인 3의 경우 불특정 다수인이 이를 인식할 수 있는 상태에 있지 않았으므로 이들을 공지된 디자인으로 볼 수 없다고 주장한다. 나아가 원고는, 설사 선행디자인 1, 2가 이 사건 등록디자인 출원 전에 공지된 디자인에 해당한다고 하더라도 위 각 디자인은 원고로부터 유래한 것으로서, 디자인보호법 제36조 제1항에 기하여 신규성 상실의 예외에 해당하는 디자인이므로, 피고가 이를 기초로 자유실시디자인 항변을 할 수 없다고 주장한다.

나. 선행디자인 2에 기한 자유실시디자인 항변에 관한 판단

1) 선행디자인 2가 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인인지 여부

가) 인정사실

갑 제6호증의 1 내지 4, 갑 제7 내지 10, 14, 16호증, 을 제1, 2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 아래 각 사실을 인정할 수 있다.

(1) 원고는 아버지인 N과 '본 가구'라는 상호로 가구 제조, 판매업을 하고 있고,

피고는 아버지인 O과 'P'이라는 상호로 가구 제조, 판매업을 하고 있다.

(2) N은 선행디자인 1과 같은 침대헤드 제품을 만든 후 2018. 8. 28.경 O에게 이를 보여 주었고 이에 O은 위와 같은 제품을 온라인을 통해 함께 판매하자는 제안을 하여 N이 동의하였다.

(3) O은 N으로부터 구입한 선행디자인 1과 같은 제품을 D에 납품하였고, F은 위 제품의 사진을 2018. 9. 19. 그 직원인 G에게 송부하였다.

(4) O은 N으로부터 구입한 선행디자인 2 부품을 이용해 선행디자인 2와 같은 제품을 제작한 후 2018. 10. 16. 선행디자인 2 제품에 대한 사진을 촬영하여 이를 2018. 10. 23. I스튜디오를 통해 D에 이메일로 송부하였다.

나) 판단

공지된 디자인이란 디자인의 내용이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하는바, 앞서 본 바와 같이 선행디자인 2가 적용된 제품에 관하여 사진이 촬영되어 이 사건 등록디자인의 출원 전에 D에 파일 형태로 전송되었는바, 이는 특별한 사정이 없는 한 공지된 디자인이라고 할 것이다.

한편, 디자인의 내용이 디자인등록출원 전에 비밀유지의무를 부담하는 사람에게만 알려지거나 인식된 경우에는 공연히 알려졌다고 볼 수 없으나, 비밀유지의무의 존재 여부는 공지를 부인하는 자에게 입증책임이 있다. 그런데 갑 제6호증의 3, 4의 기재에 의하면 N과 O이 동종 업계에 종사하면서 호형호제를 하는 사이였던 사정은 인정되나, 위 인정사실에서 보는 바와 같이 선행디자인 2 제품에 대한 사진촬영 경위가 온라인을 통해 제품을 사업화하기로 한 것인 점, 사진파일이 쉽게 전파될 수 있는 이메일에 의해 온라인판매업체에 전송된 점 등에 비추어 위와 같은 사정만으로 N과 O, D 등과 사

이에 비밀유지약정이 있었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 비밀유지약정의 존재를 전제로 이 사건 선행디자인 2가 공지디자인이 될 수 없다는 원고의 주장은 이유 없다.

2) 선행디자인 2에 기한 자유실시디자인 항변의 허용 여부

디자인보호법 제36조는 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 디자인등록출원 전에 공지되었다고 하더라도 일정한 요건을 갖추는 경우 디자인등록의 요건으로서 신규성, 창작비용이성을 판단함에 있어 공지디자인으로 보지 아니한다고 규정하고 있다(이하 '신규성 상실의 예외'라 한다).

원고는 공지디자인이 신규성 상실의 예외 규정에 해당하는 경우에는, 그 공지디자인에 기초한 제3자의 자유실시디자인 항변도 허용될 수 없다고 주장한다. 그러나 원고의 이와 같은 주장은 아래와 같은 점에서 받아들일 수 없고, 선행디자인 2에 기한 자유실시디자인 항변은 허용된다.

① 신규성 상실 예외 규정은 '디자인 등록의 요건' 판단에 있어서 공지 디자인이 공지된 것으로 보지 않겠다는 것으로 명시하고 있을 뿐이다.

② 디자인등록출원 이전 이미 공공의 영역에 놓인 디자인은, 출원자 스스로에 의한 공지를 포함하여, 누군가의 독점권의 대상이 될 수 없고 모든 이에 의하여 자유롭게 실시될 수 있어야 함이 원칙이다(디자인보호법 제33조 제1항, 제2항). 그러나 이러한 신규성, 창작비용이성에 관한 원칙을 디자인등록에 있어 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, '제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서' 등록 여부 및 등록의 유효성 판단에

있어 예외규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조).

③ 신규성 상실 예외가 그 공지디자인에 기한 자유실시디자인 항변까지 불가능하게 한다면 이는 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 형평을 도모하기 위해 위 예외규정을 도입한 취지에 반하게 된다. 특히 현행 디자인보호법은 위와 같은 예외를 인정받을 수 있는 시기를 디자인등록무효심판에 대한 답변서를 제출할 때까지 가능한 것으로 규정하여 그 절차적 요건을 충족시킬 수 있는 시간적 범위를 매우 확장시키고 있는 바, 이와 같은 경우 제3자의 이익을 해할 개연성은 더 높아질 수 있다.

④ 자유실시디자인의 법리는 합리적인 분쟁해결을 위해 대비대상을 공지디자인과 확인대상디자인으로 할 뿐 등록디자인을 대비의 대상 자체로 삼지 아니한다. 그런데 원고 주장과 같은 견해에 의할 경우, 해당 공지디자인이 '등록디자인과의 관계'에서 법문상 등록디자인의 신규성, 창작비용이성 판단에 대한 예외 허용을 위한 각 요건을 갖추었는지를 우선적으로 판단하여야 하므로, 위와 같은 자유실시디자인 항변을 허용하는 취지에도 부합하지 않는다.

⑤ 예외 대상이 되는 공지디자인과 출원디자인 사이의 동일·유사여부는 신규성 상실 예외 규정이 적용되기 위한 요건이 아니고, 등록디자인권의 권리범위 판단과 자유실시디자인 항변은 대비의 대상 및 판단 내용을 달리하므로, 신규성 상실 예외 대상이 되는 공지디자인에 기해 자유실시항변을 할 수 있다고 하더라도 그 디자인권에 대하여 신규성 상실 예외를 인정하여 등록을 허용할 실익이 없다고 볼 수 없다.

⑥ 거래과정에서 특정인에 의해 창작된 디자인 제품을 직접 건네받은 자가 그 디자인권이 출원되기 전에 이를 그 제공목적에 위반하여 부정하게 사용하는 경우, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등 다른 법에 의한 보호도 허용될 수 있으므로

로, 디자인보호법 내에서만 권리구제 방안을 고려할 것은 아니다.

4) 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부

앞서 든 증거에 의하면, 이 사건 확인대상디자인은 이 사건 선행디자인 2와 ① 헤드 상단부 양 측면에 가로방향의 여러 개의 창살이 창틀에 결합된 갤러리형 창살문을 구비한 형상인 점, ② 헤드 상단부 내측에 비교적 가로로 긴 직사각형의 공간과 그 상단부 위에 선반이 형성된 형상이고, 선반을 측면에서 볼 때 정면 방향으로 곡선의 형상인 점 등에서 공통점이 있는 반면, 확인대상디자인의 창살문이 이 사건 등록디자인과 달리 움직일 수 있는 특징을 가지고 있는 점을 제외하고는 양 디자인의 특별한 차이점이 없다. 따라서 확인대상디자인은 가구업계 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행디자인 2로부터 쉽게 창작할 수 있는 자유실시디자인이라 할 것이어서, 원고의 이 사건 등록디자인과 대비할 필요 없이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 포함되지 아니한다.

4. 결론

그렇다면 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다고 한 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다. 따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김상우

 판사 이혜진

판사 김영기

[별지 1]

이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

침대용 헤드

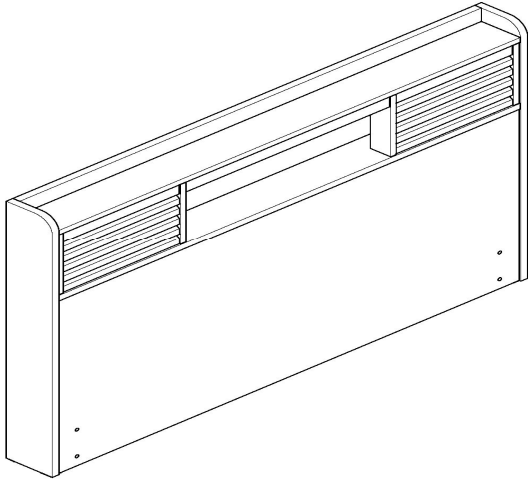
【디자인의 설명】

1. 재질은 목재, 금속 및 합성수지재임.
2. 본원 디자인 물품은 침대용 헤드에 관한 것으로, 참고도면 1.1에서와 같이 헤드의 상단부 내측에 밝기 조절이 가능한 무드등(LED)이 형성되어 있는 것임.
3. 도면 1.1은 디자인의 전체적인 형태를 표현한 것임.
4. 도면 1.2는 디자인의 정면 부분을 표현한 것임.
5. 도면 1.3은 디자인의 배면 부분을 표현한 것임.
6. 도면 1.4는 디자인의 좌측면 부분을 표현한 것이고, 우측면 부분은 좌측면 부분과 대칭이므로 생략함.
7. 도면 1.5는 디자인의 평면 부분을 표현한 것임.
8. 도면 1.6은 디자인의 저면 부분을 표현한 것임.
9. 참고도면 1.1은 디자인의 상단부 내측에 형성된 무드등을 표현한 도면대용 사진임.

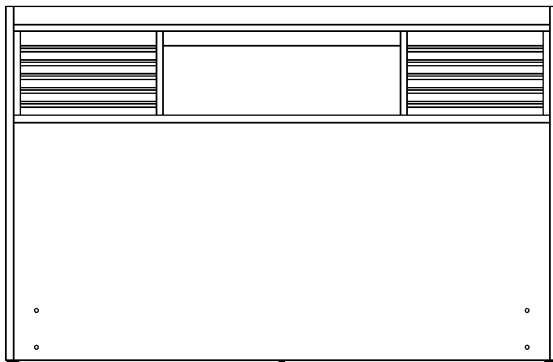
【디자인 창작 내용의 요점】

"침대용 헤드"의 형상과 모양의 결합을 디자인의 창작내용의 요점으로 함.

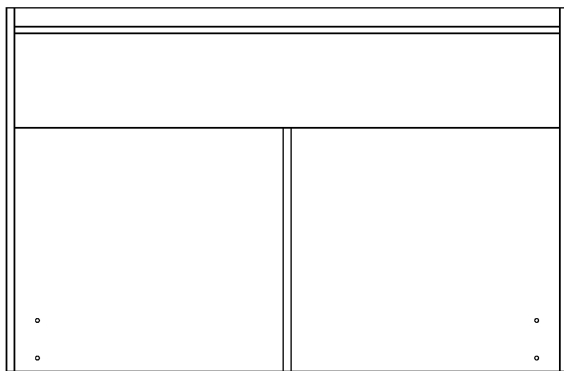
[도면 1.1]



[도면 1.2]

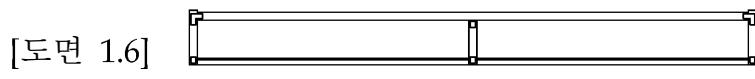
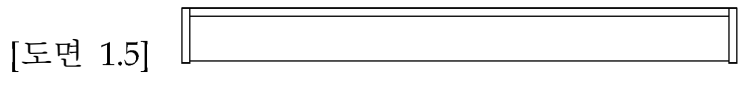


[도면 1.3]



[도면 1.4]





[참고도 1.1]



- 끝 -

[별지 2]

확인대상디자인

1. 확인대상디자인의 대상이 되는 물품

침대용 헤드

2. 확인대상디자인에 대한 설명

① 재질은 목재, 금속 및 합성수지이다.

② 사시도인 도 1 및 도 2에서 보는 바와 같이 헤드 상단부에 가로방향 갤러리형 창살문이 형성되고, 상기 갤러리형 창살문은 2개가 서로 좌우 양측으로 형성되어 있다.

③ 도 2 및 도 3에서 보는 것과 같이 헤드의 상단부 내측에 밝기 조절이 가능한 무드등(LED)이 형성되어 있으며, 상기 무드등(LED) 스위치 역시 상기 헤드 상단부 내측에 형성되어 있다.

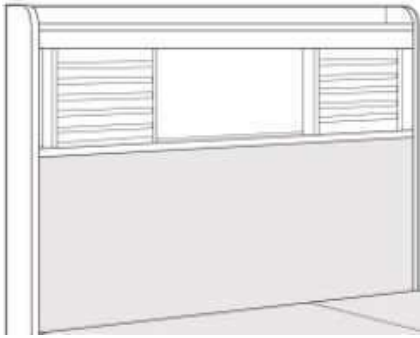
④ 점등상태도인 도 2 및 도 3에서 보는 바와 같이 헤드 상단부 좌우 양측에 구비된 2개의 갤러리형 창살문을 통하여 상기 무드등(LED)의 불빛이 은은하게 새어나가는 심미감을 형성하고 있다.

⑤ 사용상태도인 도 2 및 도 4를 살펴보면, 상기 헤드 상단부 내측에 공간이 형성되어 있으며, 헤드 상단부 상부에도 "위선반"이라는 오픈형 공간이 형성되어 있다.

⑥ 도 4는 확인대상디자인을 판매하고 있는 G마켓 웹사이트(갑 제3호증 : G마켓 웹사이트 2019. 10. 30. 자 출력물)에서 확인대상디자인에 대하여 도시한 도면으로서 전체적인 헤드의 사용 상태를 확인할 수 있다.

3. 확인대상디자인의 도면

[도 1]



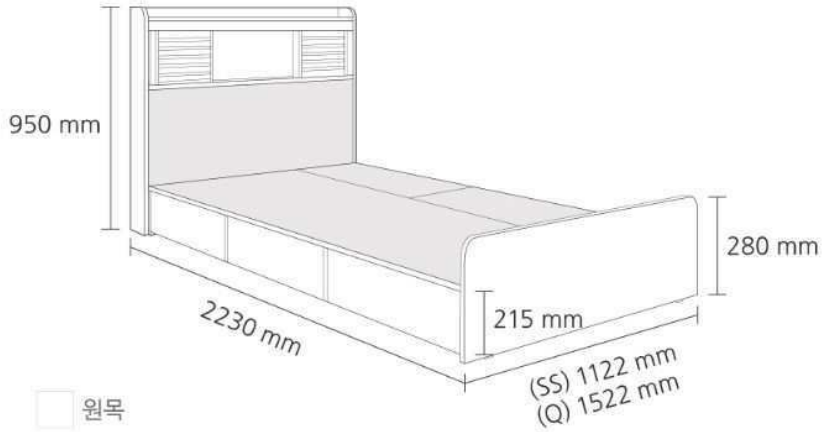
[도 2]



[도 3]



DIMENSION



□ 원목

■ 내구성 향상을 위해 합판사용

(W)1122 / 1522 X (D)2230 X (H)950 mm

1. 바디 사이즈 : 1122 / 1522mm X 2060mm X 215mm
2. 풋보드 사이즈 : 1122 / 1522mm X 18mm X 280mm
3. 헤드 사이즈 : 1122 / 1522mm X 150mm X 950mm

※ 주문제작 상품으로 측정방법 및 위치에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

[도 4]

- 끝 -

- 끝 -