

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2022허3205 권리범위확인(디)
원 고 A

소송대리인 해음특허법인

담당변리사 김웅

피 고 B

소송대리인 변리사 김부영

변 론 종 결 2022. 12. 15.

판 결 선 고 2023. 1. 12.

주 문

1. 특허심판원이 2022. 3. 25. 2021당3323 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록디자인(갑 제3호증)

- 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2020. 9. 4./ 2020. 9. 11./ 제1075330호
- 2) 물품의 명칭: 후드 티셔츠
- 3) 디자인의 설명 및 도면: [별지 1]과 같다.

나. 확인대상디자인

- 1) 물품의 명칭: 후드 티셔츠
- 2) 도면: [별지 2]와 같다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 11. 9. 피고를 상대로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 동일·유사하므로 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 주장하면서 특허심판원에 적극적 권리범위확인심판(이하 '이 사건 심판'이라 한다)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2021당3323호로 심리한 후 2022. 3. 25. '피고가 심결 당시 확인대상디자인을 실시하고 있지 않고 장차 확인대상디자인을 실시할 가능성이 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.'는 이유로 원고의 이 사건 심판청구를 각하하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 을 제4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고

피고는 확인대상디자인을 판매할 목적으로 전시, 광고하여 실시하였고, 현재에도 이를 실시하고 있으며, 설령 이 사건 심결 당시 실시를 중단하였다고 하더라도 장래 이를 실시할 가능성이 여전히 존재하므로, 확인대상디자인을 대상으로 한 원고의 이 사건 심판 청구는 확인의 이익이 있다. 그럼에도 불구하고 이 사건 심판 청구가 확인의 이익이 없다는 이유로 각하한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

2) 피고

피고는 확인대상디자인을 실제로 판매할 사실이 없고, 원고의 경고를 받은 후 그 실시를 중단하여 이 사건 심판의 심결 당시 확인대상디자인을 실시하지 않았으며, 장래에도 이를 실시할 가능성이 없으므로, 확인대상디자인을 대상으로 한 원고의 이 사건 심판청구는 부적법하다. 따라서 이 사건 심결은 적법하다.

나. 이 사건 심판청구가 확인의 이익이 있는지 여부

1) 관련 법리

심결 당시 피심판청구인이 확인대상디자인을 실시하고 있지 않더라도 피심판청구인이 과거에 확인대상디자인을 실시한 적이 있고, 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이 없다고 단정할 수 없는 경우에는 확인대상디자인이 등록디자인의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하기 위하여 권리범위확인심판을 청구할 이익이 있다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후2836 판결 취지 등 참조).

피심판청구인이 심판청구인으로부터 경고문을 받는 등 항의를 받은 후부터 확인대

상디자인을 실시하지 않고 있다 하더라도 종래 확인대상디자인의 물품을 판매하는 등 실시한 사실이 있다면 특별한 사정이 없는 한 장래 이를 다시 사용할 가능성이 없다고 할 수는 없으므로 심판청구인으로서 권리범위확인심판을 청구할 확인의 이익이 있다 (대법원 1990. 8. 14. 선고 89후1646 판결 참조).

2) 인정사실

갑 제1 내지 11호증, 을 제1 내지 4호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면 아래와 같은 사실이 인정된다.

가) 피고는 2020. 8. 27. 'C'라는 상호로 전자상거래 소매업, 해외직구대행업 등의 사업자등록을 마쳤다.

나) 피고는 2021. 2. 14.경부터 이 사건 등록디자인과 동일한 모양의 확인대상디자인을 판매하기 위하여 인터넷 쇼핑몰사이트에 이를 전시, 광고하였다.

다) 원고는 2021. 3. 18. 피고에게 확인대상디자인이 원고의 등록디자인을 침해하는 제품에 해당한다는 내용과 확인대상제품의 생산 및 판매의 중지, 손해의 배상, 향후 침해행위를 하지 않겠다는 내용의 협약서의 제출, 홈페이지에 지적재산권 침해사실을 인정하는 내용의 공지글 게재, 경고장 수령한 날로부터 7일 이내 피고의 입장을 밝힐 것 등을 요구하는 내용이 담긴 경고장을 발송하였다.

라) 피고는 2021. 3. 19. 위 경고장을 수령한 후 위 인터넷 쇼핑몰사이트에서 확인대상디자인을 전시, 광고하는 행위를 중단하였으나, 원고의 나머지 요구에 불응한 채 원고에 대하여 어떠한 입장 표명도 하지 않았다.

마) 원고는 2021. 3. 31. 피고에게 원고의 요구에 대한 피고의 입장을 밝히려는 내용이 담긴 이메일을 발송하였으나 피고는 원고의 위 요구에도 불응하였다.

바) 원고는 2021. 4. 20. 피고를 상대로 산업재산권분쟁조정위원회에 조정을 신청하였는데, 피고가 이에 불응하여 조정이 성립되지 않았다.

사) 원고가 2021. 11. 9. 피고를 상대로 제기한 이 사건 심판 절차에서 피고는 '피고가 사용한 중국의 구매대행 인공지능 솔루션 프로그램에 의하여 확인대상디자인이 인터넷 쇼핑사이트에 자동으로 등록되었기 때문에 피고는 확인대상디자인이 전시, 광고되고 있다는 사실을 인지하지 못하였고, 원고로부터 경고장을 받은 후 곧바로 전시, 광고 행위를 중단하였으므로, 피고는 확인대상디자인을 사용할 의사가 있었다고 할 수 없고, 피고가 이를 실시한 것으로 볼 수도 없다. 따라서 피고가 실시하지도 않은 확인대상디자인을 대상으로 한 이 사건 심판 청구는 부적법하다.'는 취지로 주장하였다.

아) 이 사건 심결에 불복하여 원고가 2022. 5. 16. 이 사건 소를 제기하자 피고는 2022. 6. 15. 원고를 상대로 산업재산권분쟁조정 신청을 하였으나 조정이 성립되지 않았다.

자) 피고는 여전히 'C'라는 상호로 전자상거래 소매업, 해외직구대행업을 영위하고 있다.

3) 판단

위 인정사실로부터 알 수 있는 다음의 각 사정, 즉 ① 피고는 확인대상디자인의 판매를 위한 전시, 광고 등을 함으로써 확인대상디자인을 실시한 점, ② 비록 피고가 원고로부터 침해에 해당한다는 내용의 경고를 받은 후 확인대상디자인의 실시행위를 중단하기는 하였으나, 피고는 그간의 피고의 침해로 인하여 원고가 입은 손해의 배상, 향후 침해행위를 하지 않겠다는 내용의 약속, 침해사실을 인정하는 내용의 공지 등을 요구하는 원고에 대하여 무대응으로 일관하며 원고의 손해 회복, 원고와의 합의를 위한

어떠한 노력도 기울이지 않은 점, ③ 결국 위와 같은 피고의 행위로 인하여 원고가 피고를 상대로 이 사건 심판을 제기하기에 이른 것으로 보이는데, 그 심판 절차에서도 피고는 피고의 행위가 확인대상디자인의 실시해 해당하지 않는다고 다투었던 점 등에 비추어 보면, 설령 피고가 원고로부터 침해 경고를 받은 후부터는 확인대상디자인의 실시행위를 하지 않았다고 하더라도, 피고가 장래 이를 다시 실시할 가능성을 배제할 수 없다고 보는 것이 타당하다. 따라서 원고는 이 사건 등록디자인의 디자인권자로서 피고를 상대로 확인대상디자인에 관한 적극적 권리범위확인심판 청구를 구할 확인의 이익이 있다.

다. 소결론

따라서 이 사건 심판청구가 확인의 이익이 없어 부적법하다고 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용한다.

재판장	판사	이형근
	판사	박은희
	판사	한지윤

[별지 1]

이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】

후드 티셔츠

【디자인의 설명】

1. 천연섬유 및 합성섬유를 재질로 함.
2. 도면 1.1은 전체적인 형태를 나타낸 도면 대응 사진이고,
도면 1.2는 정면 부분을 나타낸 도면 대응 사진이고,
도면 1.3은 배면 부분을 나타낸 도면 대응 사진이고,
도면 1.4는 좌측면 부분을 나타낸 도면 대응 사진이고,
도면 1.5는 우측면 부분을 나타낸 도면 대응 사진이고,
도면 1.6은 평면 부분을 나타낸 도면 대응 사진이고,
도면 1.7은 저면 부분을 나타낸 도면 대응 사진임.
3. 참고도면 1.1 내지 참고도면 1.2는 본원디자인의 사용상태를 나타낸 사진임.

【디자인 창작 내용의 요점】

후드 티셔츠에 관한 디자인을 창작내용의 요점으로 함.

[도면 1.1]



[도면 1.2]



[도면 1.3]



[도면 1.4]



[도면 1.5]



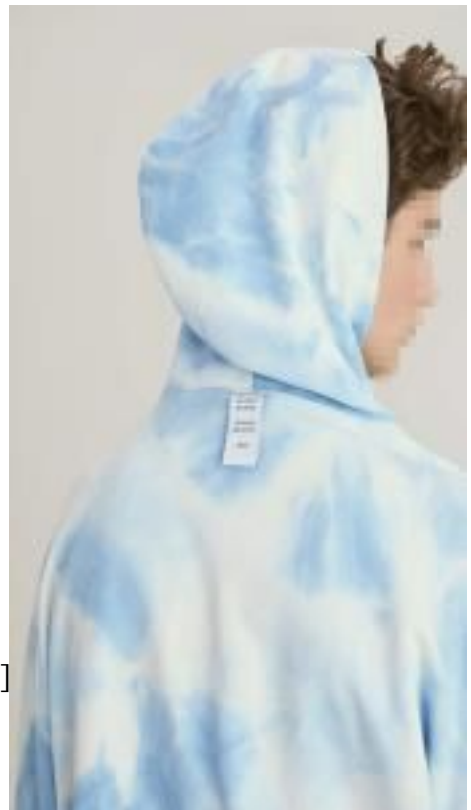
[도면 1.6]



[도면 1.7]



[참고도 1.1]



[참고도 1.2]

[별지 2]

확인대상디자인

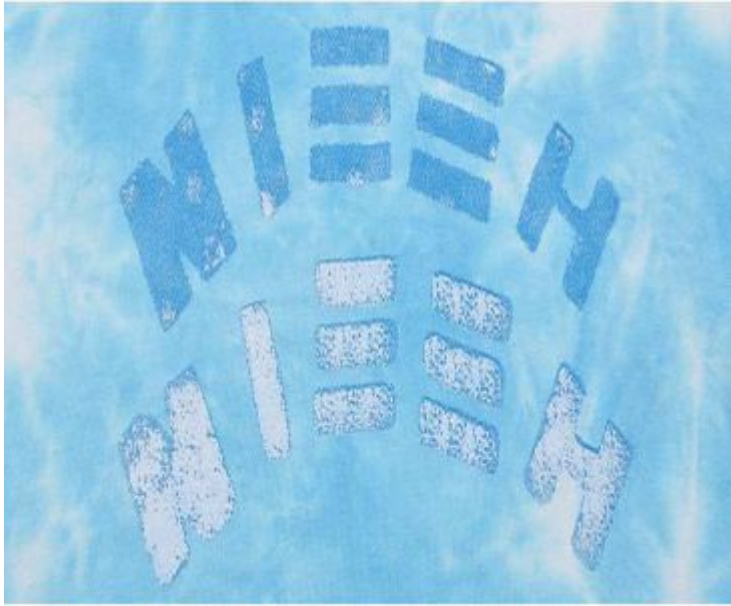


[도면 1.1]



[도면 1.2]

[도면 1.3]



[도면 1.4]



<끝>