

의류디자인 권리범위확인심판 - 실시중단 후 장래 실시계획 부인해도 잠재적 실시가능성

인정 및 확인의 이익 인정: 특허법원 2023. 1. 12. 선고 2022허3205 판결



1. 침해혐의 실시자의 주장 요지

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.

2. 특허심판원 심결 - 실시하지 않으므로 확인의 이익 부정

3. 디자인 등록권자의 주장

확인대상디자인을 판매할 목적으로 전시, 광고하여 실시하였고, 설령 이 사건 심결 당시 실시를 중단하였다고 하더라도 장래 이를 실시할 가능성이 여전히 존재하므로, 확인대상 디자인을 대상으로 한 원고의 이 사건 심판 청구는 확인의 이익이 있다.

4. 특허법원 판결 요지 - 확인의 이익 인정

(1) 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.

(2) ① 피고는 확인대상디자인의 판매를 위한 전시, 광고 등을 함으로써 확인대상디

자인을 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 확약, 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 실시에 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.

- (3) 따라서 원고는 등록디자인의 디자인권자로서 피고를 상대로 확인대상디자인에 관한 적극적 권리범위확인심판 청구를 구할 확인의 이익이 있다.

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com