

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 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 내

용의 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 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.

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

첨부: 특허법원 2023. 1. 12. 선고 2022허3205 판결

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

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