

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2021허4591 등록무효(디)
원 고 주식회사 A

대표자 사내이사 B

소송대리인 변리사 고영갑

피 고 C 주식회사(변경 전 상호: 주식회사 D)

대표이사 E, F

소송대리인 특허법인 명장

담당변리사 한유신

변 론 종 결 2022. 3. 10.

판 결 선 고 2022. 4. 7.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2021. 7. 23. 2020당2068호 사건에 관하여 한 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 취소한다.

이 유

1. 인정사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 7. 9. 피고를 상대로 특허심판원 2020당2068호로 '아래 나.항 기재 등록디자인(이하 '이 사건 등록디자인'이라 한다)은 출원 전에 공지된 디자인에 해당하므로 디자인보호법 제33조 제1항을 위반하였다'라고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 관한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2021. 7. 23. "이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 1, 2)와 유사하나 비교대상디자인 1, 2가 이 사건 등록디자인 출원 전에 공지되었는지 여부를 알 수 없으므로, 비교대상디자인 1, 2를 근거로 이 사건 등록디자인이 출원 전에 국내에서 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 디자인에 해당한다고 볼 수 없다."라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록디자인

1) 물품의 명칭: 유아용 머리보호대

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2015. 12. 9./ 2016. 4. 4./ 제30-0848809호

1) 비교대상디자인 1은 인터넷검색엔진 구글(Google)에서 검색어로 'K'을 입력한 결과이고, 비교대상디자인 2는 'Bantal Pelindung Kepala Bayi Anak Usia 0-2 Tahun, Bantal Pelindung Kepala Bayi Dapat Disesuaikan Bantalan Keselamatan untuk Bantu Jalan Anak-anak Pelindung Kepala dan Penyangga Badan Mencegah Cedera Kepala'라는 제목의 웹 페이지이다.

3) 디자인권자: 피고

4) 디자인의 설명, 디자인 창작 내용의 요점 및 도면: [별지 1]과 같다.

다. 선행디자인

2015. 11. 21. 네이버 블로그에 게시된 '아기머리보호대 사용후기'라는 제목의 게시물(<https://G>)(갑 제4호증), 2015. 11. 23. 네이버 블로그에 게시된 'K아기머리보호대/꿀벌머리보호대'라는 제목의 게시물(<https://H>)(갑 제5호증), 2015. 12. 3. 네이버 블로그에 게시된 '유아머리보호대 :: K'이라는 제목의 게시물(<https://I>)(갑 제6호증)에 게시된 유아용 머리보호대에 관한 디자인으로, 그 도면은 [별지 2]와 같다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고의 주장

피고는 출원 전에 이 사건 등록디자인과 동일한 디자인의 유아용 머리보호대를 판매하였고, 위 물품을 구매한 소비자들은 위 물품의 사진을 촬영하여 인터넷 블로그에 게시하였다. 따라서 이 사건 등록디자인은 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시되었고, 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 선행디자인 또는 이와 유사한 디자인에 해당하므로 디자인보호법 제33조 제1항 제1, 2, 3호를 위반하였다.

나. 피고의 주장

선행디자인은 피고의 디자인으로, 피고는 공지된 날인 2015. 9. 14.부터 6개월 이내에 이 사건 등록디자인을 출원하였고, 이 사건 심판청구 전 청구된 이 사건 등록디자인에 관한 디자인등록무효심판에서 답변서를 제출할 때 위와 같은 취지를 적어 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받았으므로, 이 사건에서도 신규성 상실의 예외의 효

과가 미친다. 따라서 이 사건 등록디자인은 선행디자인에 따라 신규성이 부정되지 않는다.

3. 판단

가. 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 동일 여부²⁾

이 사건 등록디자인과 선행디자인의 대상 물품은 유아가 뒤로 넘어지는 경우 머리, 어깨, 등과 같은 신체 부위를 보호하기 위하여 착용하는 '유아용 머리보호대'로 용도와 기능이 동일하다.

이 사건 등록디자인과 선행디자인을 대비하여 보면, 전체적으로 꿀벌의 형상을 모티브로 하여 중앙에 구멍이 있는 도넛 모양의 머리부와 가로 방향으로 굽은 줄무늬가 형성되어 있는 원 모양의 몸통부로 구성되어 있는 점, 머리부의 상단에는 좌·우측 대칭으로 이격되어 한 쌍의 더듬이가 형성되어 있는데, 더듬이의 끝부분은 구 모양으로 형성되어 있는 점, 머리부와 몸통부의 경계 부분에는 좌·우측 대칭으로 한 쌍의 날개가 형성되어 있고, 몸통부의 하부에는 하단 방향으로 꼬리가 형성되어 있는 점 등에서 공통된다.

따라서 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 그 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 동일하거나 극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일한 디자인이다.

나. 신규성 상실의 예외 규정의 적용 여부

1) 관련 법리

구 디자인보호법(2017. 3. 21. 법률 제14686호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제36조 제1항 본문은 "디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조

2) 피고는 이 사건 등록디자인이 선행디자인과 동일하다는 점은 다투지 않는다.

제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 6개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다."라고 규정하고 있고, 같은 조 제2항 제4호는 "제1항 본문을 적용받으려는 자는 제134조 제1항에 따른 심판 청구(디자인등록무효심판의 경우로 한정한다)에 대한 답변서를 제출할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허심판원장에게 제출하여야 한다."라고 규정하고 있다(이하 '신규성 상실의 예외 규정'이라고 한다).

디자인보호법은 출원 전에 공지·공용된 디자인이나 이와 유사한 디자인, 공지·공용된 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다(구 디자인보호법 제33조 제1항 규정 참조). 그러나 이러한 신규성에 관한 원칙을 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 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조).

2) 구체적 판단

을 제1, 2, 3호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고는 이 사건 등록디자인의 출원 전부터 이 사건 등록디자인과 동일한 디자인의 'J K 아기 머리쿵 방지쿠션'이라는 물품을 판매한 사실, L은 2018. 4. 23. 피고를 상대로 특허심판원 2018

당1219호로 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제1항을 위반하였다'라고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 관한 등록무효심판을 청구하였고,³⁾ 피고는 위 심판청구에 대한 답변서를 제출하면서 비교대상디자인 10 내지 25는 피고가 2015. 9. 14.부터 실시한 디자인인데 그날부터 6개월 이내에 이 사건 등록디자인을 출원하였으므로 위 비교대상디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니하는 것으로 보아야 한다고 주장한 사실, 특허심판원은 2018. 12. 6. 비교대상디자인 10 내지 25는 신규성 상실의 예외 규정에 따라 출원 전에 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 디자인으로 볼 수 없다는 등의 이유로 L의 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 위 심결은 그 무렵 그대로 확정된 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 피고는 선행디자인을 공연히 실시한 후 그날부터 6개월 이내에 이 사건 등록디자인을 출원하였고, 이전에 심판청구된 이 사건 등록디자인에 관한 등록무효심판에서 그 심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 그 취지를 적고 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하여 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받은 사정을 알 수 있다. 한편 이후에 심판청구된 이 사건 등록디자인에 관한 등록무효심판 및 이에 관한 소송절차에서도 신규성 상실의 예외의 효과가 미쳐 이 사건 등록디자인의 신규성 인정 여부를 판단함에 있어 선행디자인은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 디자인에 해당하지 않는 것으로 봄이 타당하다.

따라서 이 사건 등록디자인에 대하여 선행디자인은 디자인보호법 제36조에서 정한 신규성 상실의 예외 규정이 적용되는 디자인에 해당한다.

3) 원고의 주장에 관한 판단

3) L은 이 사건에서 원고가 갑 제5호증으로 제출한 자료를 비교대상디자인 18(갑 제5호증과 비교대상디자인 18의 인터넷 주소가 동일하므로 동일한 자료로 보이고, 특허심판원 2018당1219호 사건의 심결문의 비교대상디자인 18이 2015. 11. 22. 게재되었다는 기재는 옳기로 보인다)로, 원고가 갑 제6호증으로 제출한 자료를 비교대상디자인 23으로 제출하였다.

이에 대하여 원고는, 구 디자인보호법 제36조 제2항 각 호에서 정한 시기는 엄격하게 제한하여 해석하여야 하므로 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받기 위하여는 반드시 당해 디자인등록 무효심판절차에서 신규성 상실의 예외 주장을 하여야 하고, 그 심결취소소송에서 답변서를 제출할 때 비로소 신규성 상실의 예외 주장을 할 수는 없는데, 피고는 이 사건 심결이 내려진 특허심판원 2020당2068호 심판절차에서 신규성 상실의 예외 주장을 한 바 없기 때문에, 이 사건에 위 신규성 상실의 예외 규정은 적용될 수 없다는 취지로 다룬다.

앞서 본 신규성 상실의 예외 규정의 문언 및 입법 취지에 비추어 보면, 이 사건과 같이 종전에 진행되어 그 심결이 확정된 디자인등록 무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 어떤 선행디자인에 기초한 신규성 상실의 예외 주장을 하였다면, 그 후 또 다시 진행되는 동일한 디자인에 대한 등록 무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때에 동일한 선행디자인에 기초한 신규성 상실의 예외 주장을 반복하여 하지 않았다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 보는 것이 타당하다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 소결론

선행디자인은 디자인보호법 제36조에서 정한 신규성 상실의 예외의 요건과 절차를 갖추었으므로, 이 사건 등록디자인은 선행디자인에 따라 신규성이 부정되지 않는다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 문주형

 판사 손영언

 판사 임경옥

[별지 1]

이 사건 등록디자인

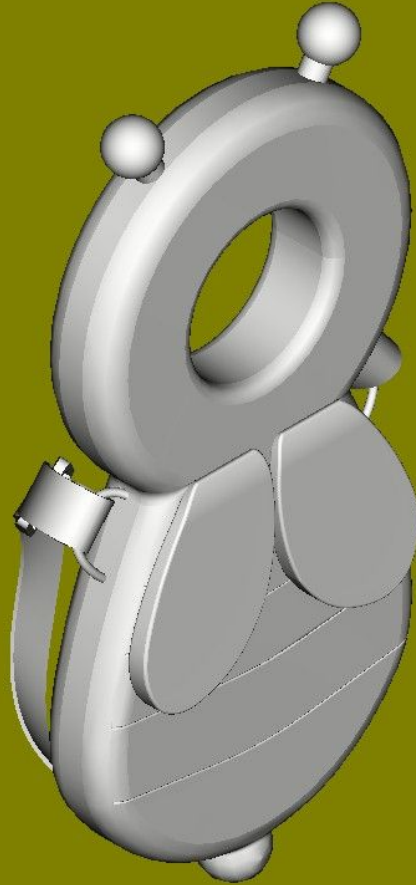
【디자인의 설명】

1. 재질은 합성수지, 직물, 합성수지 발포 폼임.
2. 본원 디자인의 대상이 되는 물품은, 걸음마를 시작하는 유아가 넘어지는 경우 머리, 어깨, 등과 같이 신체에 가해지는 충격을 완화할 수 있는 유아용 머리보호대에 관한 것으로서, 등과 머리에 보호대가 위치되도록 양쪽의 어깨끈에 유아의 양팔을 끼워 착용하여 사용하는 것임.
3. 본원 디자인은 꿀벌을 모티브로 하여 등과 머리 부분에 위치되는 보호대의 형상 및 모양을 창작하고, 그것을 바탕으로 어깨끈, 어깨끈과 보호대의 결합 고리의 형상과 모양을 창작한 것임.
4. 본원 디자인의 도면은, 3D도면으로 제출함.

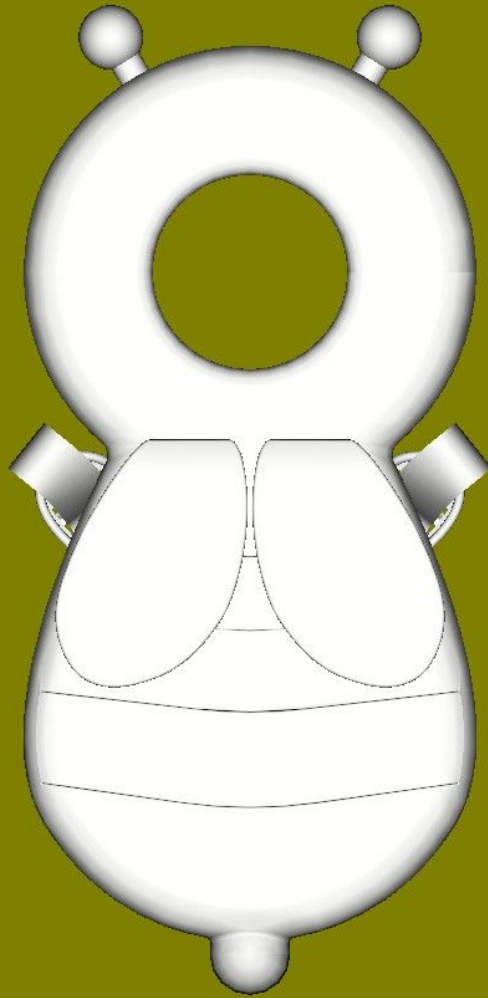
【디자인 창작 내용의 요점】

본원 디자인은 유아용 머리보호대의 형상, 모양 및 이들의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.

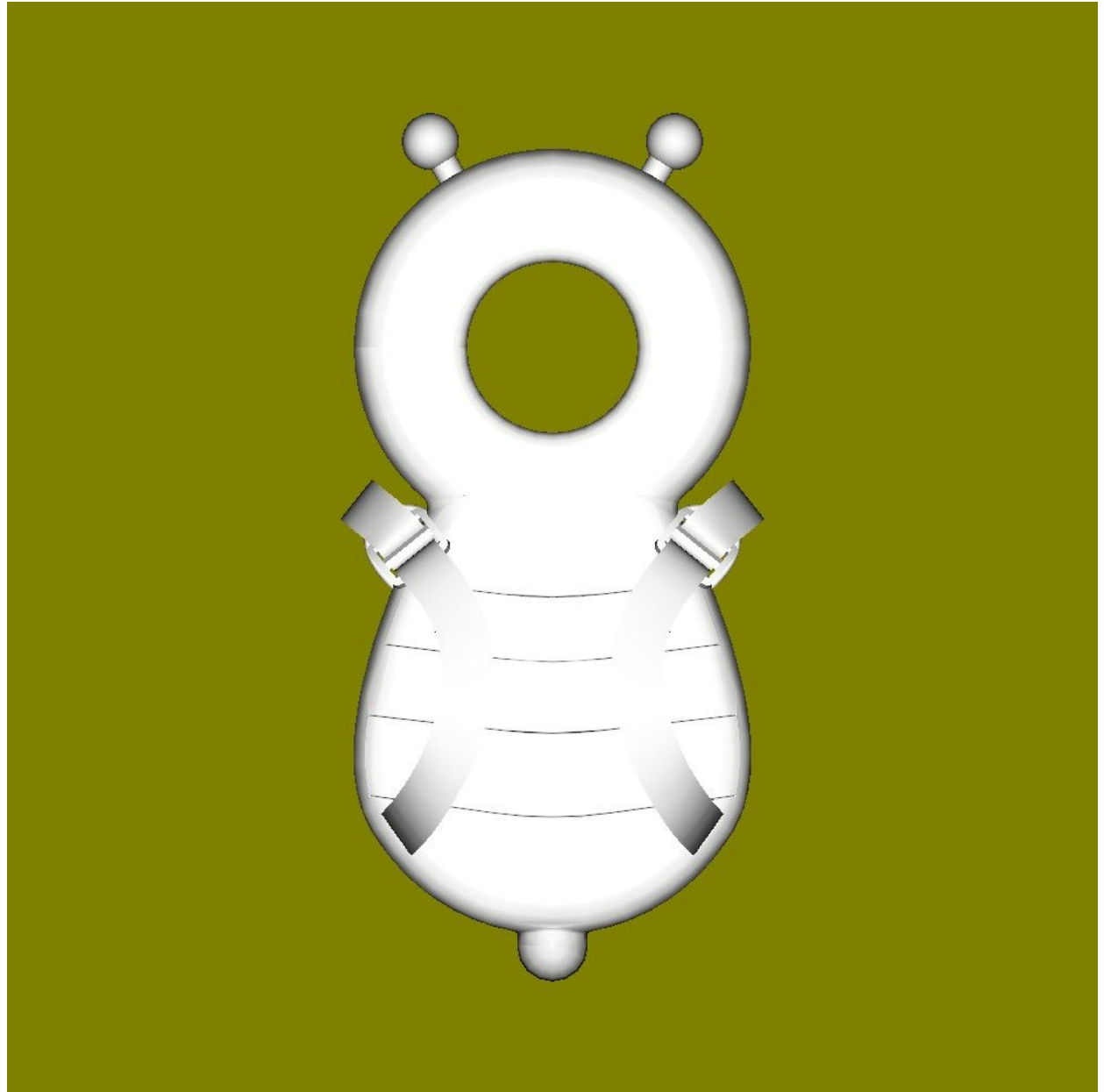
사시도



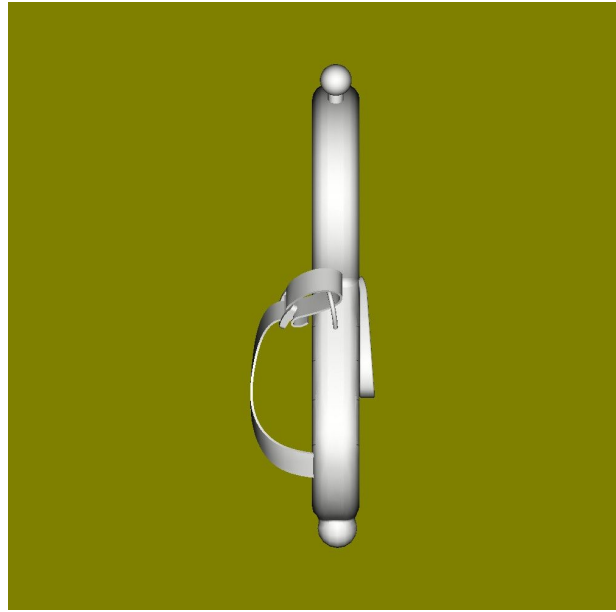
정면도



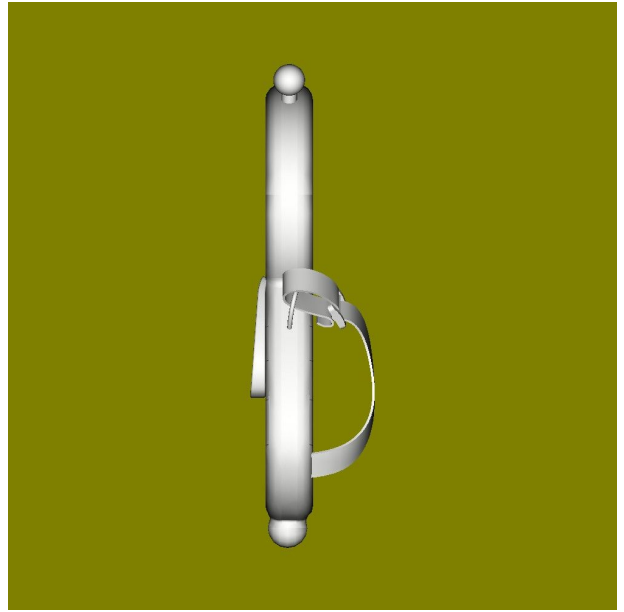
배면도



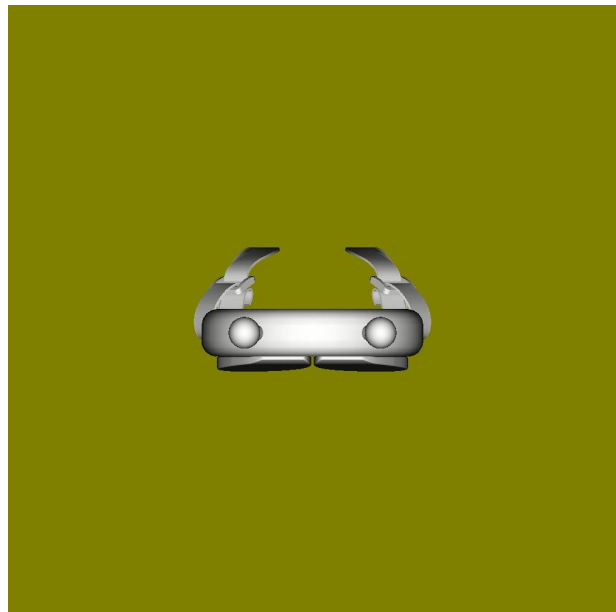
좌측면도



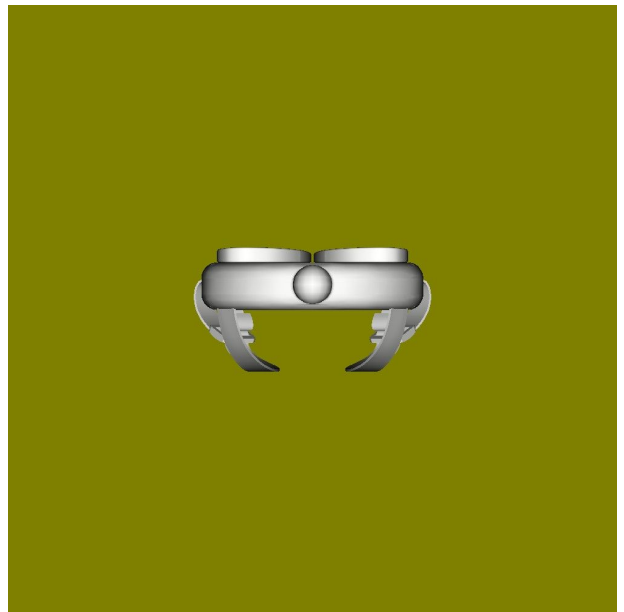
우측면도



평면도



저면도



[별지 2]

선행디자인

아기머리보호대 사용후기(갑 제4호증)



K아기머리보호대/꿀벌머리보호대(갑 제5호증)

정면도	배면도
 A plush headband designed to look like a bee. It features a dark brown circular headband with two small yellow antennae on top. Below the headband are two large, white, fuzzy wings. The body is black with a prominent yellow horizontal stripe across the middle. A small white tag with the text 'P-0000' is visible at the bottom.	 The back view of the same bee-shaped headband. It shows the dark brown headband with yellow antennae. The back of the body is black with a yellow stripe, and a white fabric bow is tied around the middle. The headband has a hole in the center for the head.

유아머리보호대 :: K(갑 제6호증)

정면도	배면도
 A photograph showing the front view of a plush headband designed to look like a bee. The headband is dark brown with two prominent yellow horizontal stripes. A white fabric bow is attached to the front. The headband is shown in its clear plastic packaging, which is placed on a white, ribbed fabric surface. A small white label with Korean text is visible at the bottom right of the packaging.	 A photograph showing the back view of the same plush headband. A hand is holding the headband, revealing two white elastic straps with white plastic buckles. The headband is dark brown with yellow stripes. The background is a plain, light-colored surface.