

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2021허4614 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. 특허심판원이 2021. 7. 23. 2020당2069호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

## 청 구 취 지

주문과 같다.

## 이 유

### 1. 인정사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 7. 9. 피고를 상대로 특허심판원 2020당2069호로 '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<sup>1)</sup>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 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

나. 이 사건 등록디자인

1) 물품의 명칭: 유아용 머리보호대

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2015. 12. 9./ 2016. 4. 4./ 제30-0848812호

---

1) 비교대상디자인 1은 인터넷검색엔진 구글(Google)에서 검색어로 'J'을 입력한 결과이고, 비교대상디자인 2는 'Bantal Pelindung Kepala Bayi Anak Usia 0-2 Tahun, Bantal Pelindung Kepala Bayi Dapat Disesuaikan Bantal 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. 선행디자인들

2015. 11. 23. 네이버 블로그에 게시된 'J아기머리보호대/꿀벌머리보호대'라는 제목의 게시물(<https://G>)(갑 제4호증), 2015. 12. 3. 네이버 블로그에 게시된 '유아머리 보호대 :: J'이라는 제목의 게시물(<https://H>)(갑 제5호증)에 게시된 유아용 머리보호대에 관한 디자인으로, 그 도면은 [별지 2]와 같다.

[인정근거] 다툴 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 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 날부터 6개월 이내에 이 사건 등록디자인을 출원하였고, 이 사건 심결을 취소하는 판결이 확정되어 특허심판원에서 다시 이 사건 등록디자인의 무효 여부에 관하여 심리하는 경우 피고는 답변서를 제출하면서 신규성 상실의 예외 주장을 할 수 있으므로, 소송경제를 고려하여 이 사건에서도 신규성 상실의 예외 주장을 할 수 있다고 보아야 한다. 따라서 이 사건 등록디자인

은 선행디자인에 따라 신규성이 부정되지 않는다.

### 3. 판단

가. 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 동일 여부<sup>2)</sup>

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 무당벌레의 형상을 모티브로 하여 중앙에 구멍이 있는 도넛 모양의 머리부와 원 모양의 몸통부로 구성되어 있는 점, 머리부의 상단에는 좌·우측 대칭으로 이격되어 한 쌍의 더듬이가 형성되어 있는데, 더듬이의 끝부분은 구 모양으로 형성되어 있는 점, 몸통부에는 좌·우측 대칭으로 한 쌍의 날개가 형성되어 있는데, 각 날개에는 3개의 방울무늬가 형성되어 있는 점, 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

구 디자인보호법(2017. 3. 21. 법률 제14686호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제36조 제1항 본문은 "디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 6개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같

---

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

은 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).

앞서 든 증거, 을 제1호증의 기재에 의하면, 피고는 이 사건 등록디자인의 출원 전부터 이 사건 등록디자인과 동일한 디자인의 'I J 아기 머리쿵 방지쿠션'이라는 물품을 판매한 사실, 피고로부터 위 제품을 구매한 소비자들이 네이버 블로그에 위 제품에 관하여 평가하는 내용의 글을 게시한 사실을 인정할 수 있고,<sup>3)</sup> 피고가 이 사건 심결취 소소송에 대한 답변서를 제출하면서 신규성 상실 예외 주장을 한 사실은 기록상 명백

---

3) 원고는 선행디자인이 피고의 디자인이라는 점은 다투지 않는다.

하다. 그러나 이러한 신규성 상실의 예외 규정의 문언과 입법 취지에 비추어 보면, 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개행위를 한 후 구 디자인보호법 제36조 제1항의 6개월 이내에 디자인등록출원을 하였다고 하더라도, 구 디자인보호법 제36조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야만 신규성 상실의 예외 규정을 적용받을 수 있고, 구 디자인보호법 제36조 제2항 제4호가 디자인등록무효심판에 대한 답변서를 제출할 때에 신규성 상실의 예외 주장을 할 수 있는 것으로 정하고 있는 이상 디자인등록 무효심판의 심결에 대한 소송절차에서 신규성 상실의 예외 주장을 한다고 하더라도 신규성 상실의 예외 규정을 적용받을 수 없다(피고의 주장과 같이 이 사건 심결을 취소하는 판결이 확정되어 특허심판원에서 이 사건을 다시 심리하는 경우 피고에게 답변서를 제출할 수 있는 기회가 주어진다고 하더라도 위와 같은 사정만으로 달리 볼 것은 아니다).

따라서 이 사건 등록디자인에 대하여 선행디자인은 구 디자인보호법 제36조에서 정한 신규성 상실 예외의 요건과 절차를 갖추지 못하였다.

#### 다. 소결론

이 사건 등록디자인은 출원 전에 공지된 디자인에 해당하므로 디자인보호법 제33조 제1항에 해당한다. 따라서 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제121조 제1항 제2호에 따라 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다(피고는, 원고가 이 사건 소 제기 후 선행디자인을 제출하였고, 선행디자인은 피고가 제조한 제품의 포장지에 인쇄된 이미지에 불과하여 피고가 신규성 상실의 예외 주장을 하기 어려웠으므로 위와 같은 사정을 소송비용에 관한 판단에 고려하여야 한다고 주장하나, 피고가 이 사건 등록디자인

을 실시하였고, 이에 따라 피고가 실시한 제품을 구매한 소비자들이 제품을 촬영한 후 네이버 블로그에 게시한 자료를 원고가 선행디자인으로 제출한 이 사건에서 이 사건 등록디자인을 실시한 피고로서는 구 디자인보호법 제33조 제2항에서 정한 시기에 신규성 상실의 예외 주장을 충분히 할 수 있었다고 보이므로 피고가 주장하는 바와 같은 사정은 소송비용에 관한 판단에 별도로 고려하지 않는다).

#### 4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      문주형

                 판사      손영언

                 판사      임경옥

[별지 1]

## 이 사건 등록디자인

### 【디자인의 설명】

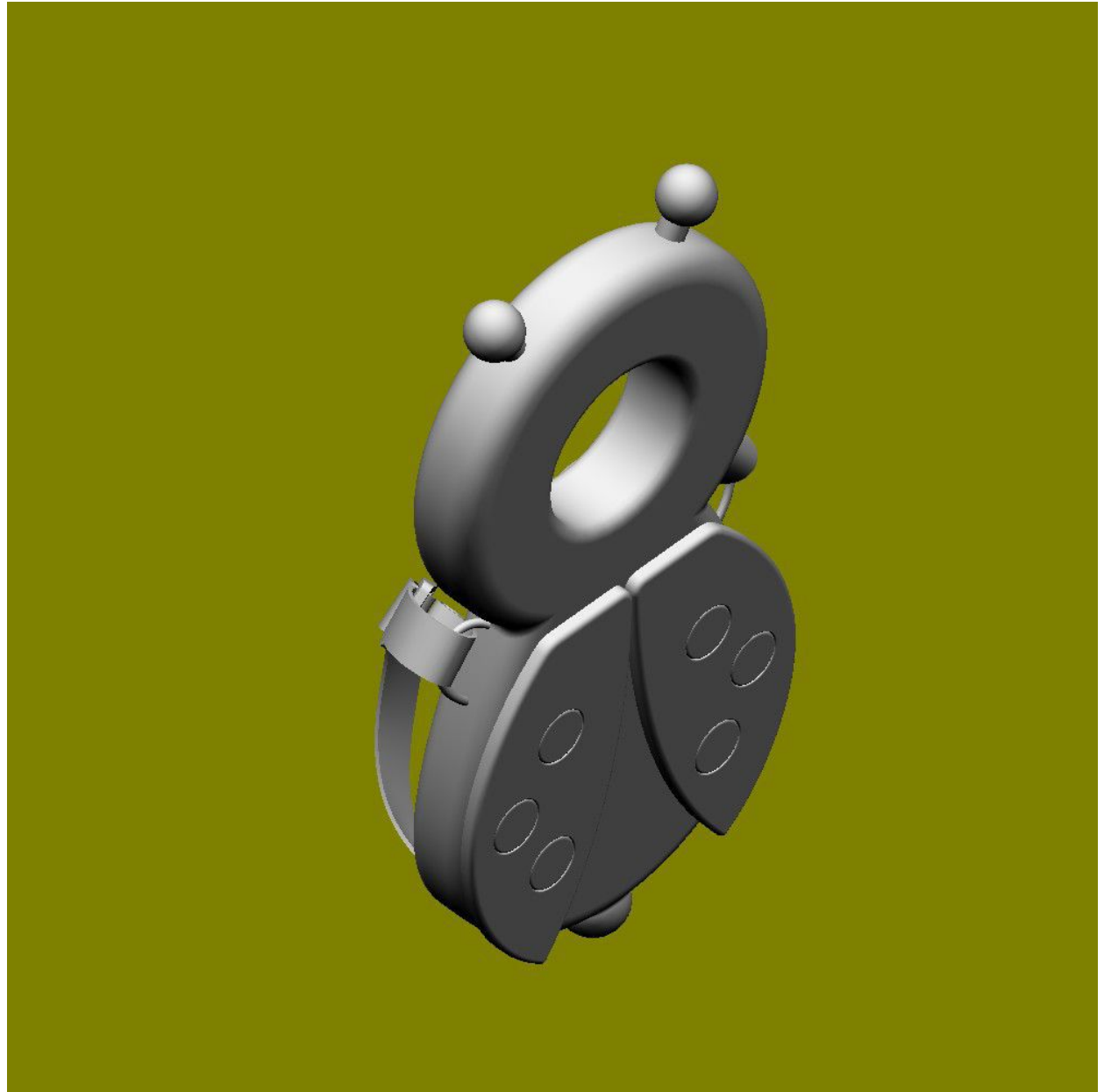
1. 재질은 합성수지, 직물, 합성수지 발포 폼임.
2. 본원 디자인의 대상이 되는 물품은, 걸음마를 시작하는 유아가 넘어지는 경우 머리, 어깨, 등과 같이 신체에 가해지는 충격을 완화할 수 있는 유아용 머리보호대에 관한 것으로서, 등과 머리에 보호대가 위치되도록 양쪽의 어깨끈에 유아의 양팔을 끼워 착용하여 사용하는 것임.
3. 본원 디자인은 무당벌레를 모티브로 하여 등과 머리 부분에 위치되는 보호대의 형상 및 모양을 창작하고, 그것을 바탕으로 어깨끈, 어깨끈과 보호대의 결합 고리의 형상과 모양을 창작한 것임.
4. 본원 디자인의 도면은,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

### 【디자인 창작 내용의 요점】

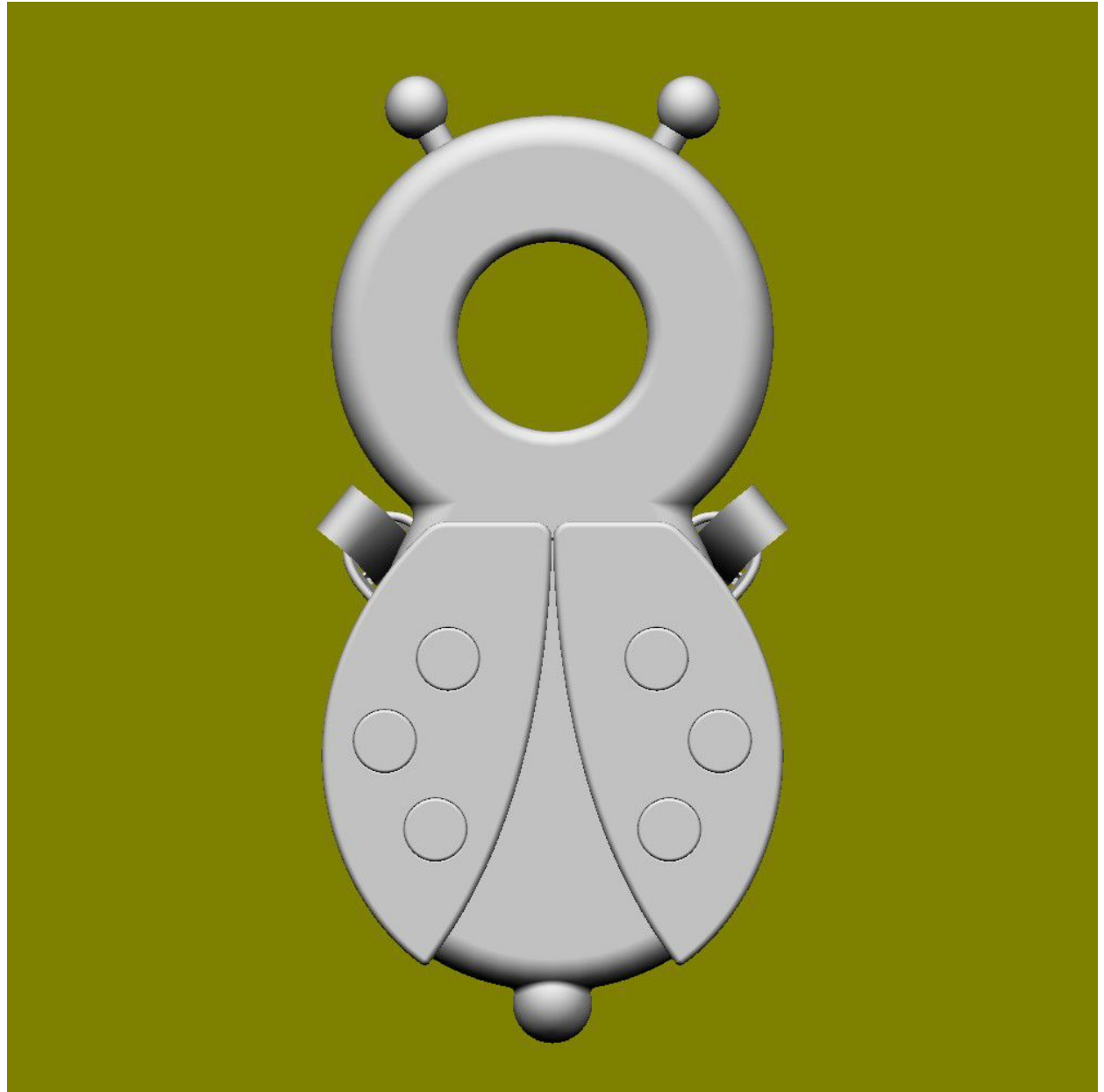
본원 디자인은 유아용 머리보호대의 형상, 모양 및 이들의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.



사시도



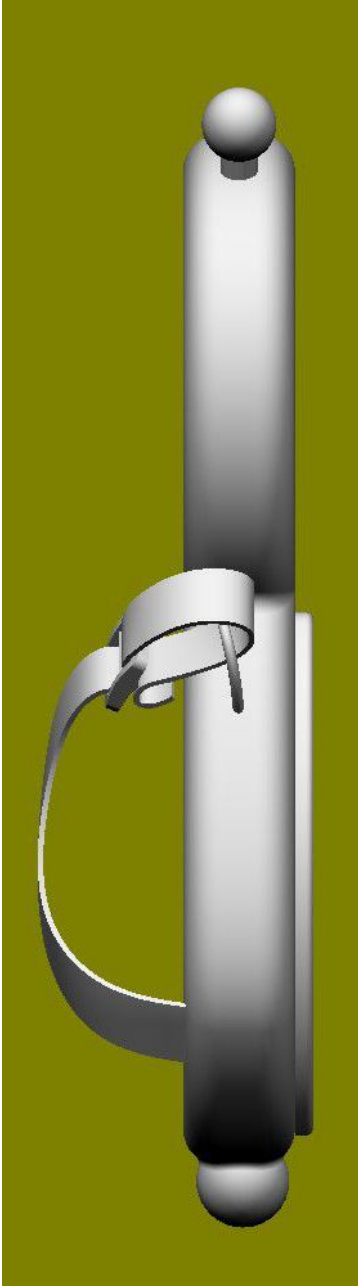
정면도



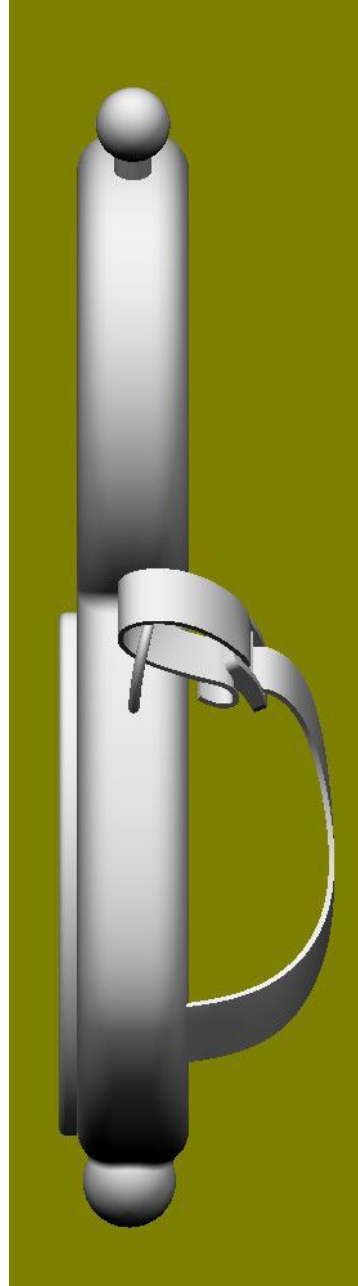
배면도

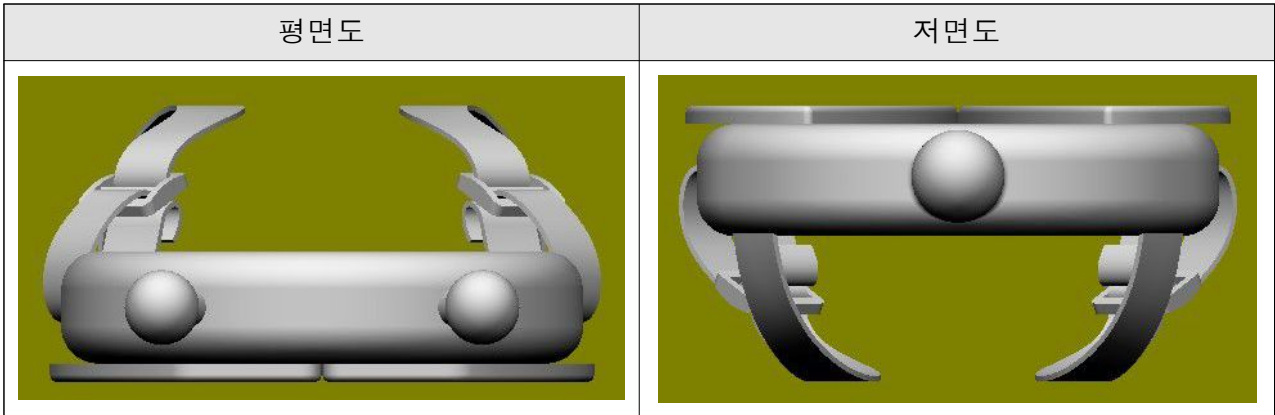


좌측면도



우측면도





[별지 2]

선행디자인

J아기머리보호대/꿀벌머리보호대 (갑 제4호증)	유아머리보호대 :: J (갑 제5호증)
	