

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2022허2875 권리범위확인(디)  
원 고 주식회사 A

공동대표이사 B, C

소송대리인 변리사 조희원

피 고 주식회사 D

대표이사 E

소송대리인 변리사 최덕용

변 론 종 결 2022. 9. 20.

판 결 선 고 2022. 11. 17.

주 문

1. 특허심판원이 2022. 3. 29. 2021당2858호 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 2021. 9. 30. 피고를 상대로 특허심판원 2021당2858호로 '피고가 실시하는 아래 다.항 기재 확인대상디자인(이하 '확인대상디자인'이라 한다)은 아래 나.항 기재 등록디자인(이하 '이 사건 등록디자인'이라 한다)의 권리범위에 속한다'고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2022. 3. 29. "확인대상디자인은 피고가 디자인권자인 아래 라.항 기재 후등록디자인(이하 '이 사건 후등록디자인'이라 한다)과 동일하고, 원고의 심판 청구는 선등록 디자인권자가 후등록 디자인권자를 상대로 제기하는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판이어서 부적법하다."라는 이유로 원고의 위 심판청구를 각하하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

나. 이 사건 등록디자인(갑 제2호증)

- 1) 물품의 명칭: 조립식 앵글선반용 부재
- 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2020. 1. 21./ 2020. 10. 20./ 제30-1080002호
- 3) 디자인권자: 원고
- 4) 디자인의 설명, 디자인 창작 내용의 요점 및 도면: [별지 1]과 같다.

다. 확인대상디자인

- 1) 물품의 명칭: 무볼트 조립식 앵글선반(상품명: 심플랙)의 수직 기둥
- 2) 디자인의 설명 및 도면: [별지 2]와 같다.

라. 이 사건 후등록디자인(갑 제4호증)

- 1) 물품의 명칭: 조립식 앵글 진열대용 수직 부재
- 2) 출원일/ 등록일/ 공고일/ 등록번호: 2020. 8. 21./ 2021. 1. 14./ 2021. 1. 20./ 제30-1091861호
- 3) 디자인권자: 피고
- 4) 디자인의 설명, 디자인 창작 내용의 요점 및 도면: [별지 3]과 같다.

마. 선행디자인들

- 1) 선행디자인 1(갑 제10호증)
  - 가) 물품의 명칭: 조립식 앵글선반용 부재
  - 나) 출원일/ 등록일/ 공고일/ 등록번호: 2019. 6. 11./ 2020. 2. 26./ 2020. 3. 3./ 제30-1048370호

다) 디자인의 설명, 디자인 창작 내용의 요점 및 도면: [별지 4의 가]와 같다.

- 2) 선행디자인 2(갑 제11호증)

2020. 7. 8. 네이버 블로그에 게시된 '조립식앵글 피피랙 철제선반으로 다용도실 베란다 정리완료'라는 제목의 게시물(<https://F>)에 게시된 조립식 앵글선반에 관한 디자인으로, 그 도면은 [별지 4의 나]와 같다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 9 내지 11호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자의 주장

#### 가. 원고의 주장

1) 피고는 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 유사하지 않다고 주장하였을 뿐 확인대상디자인이 이 사건 후등록디자인과 동일·유사하여 이 사건 심판청구가 부적법하다고 주장한 적이 없고 이 사건 후등록디자인을 증거로 제출한 적도 없다. 이 사건 심결은 피고가 신청하지 않은 이유에 관하여 직권으로 심리하고 직권으로 증거조사를 하면서 원고에게 의견을 진술할 기회를 주지 않았으므로, 이 사건 심판절차에는 디자인보호법 제145조 제5항, 제147조 제1항을 위반한 위법이 있다. 이 사건 심결은 위와 같이 피고가 신청하지 않은 이유에 관하여 직권으로 심리하면서 이 사건 후등록디자인이 이 사건 등록디자인에 의하여 확대된 선출원에 관한 규정 위반되어 권리범위를 인정할 수 없는지 여부에 관하여는 직권으로 심리하지 않고 원고에게 확인대상디자인을 하나로 특정하라고만 하였으므로 형평에 반한다.

2) 이 사건 후등록디자인은 그 출원 전에 국내에서 공지된 이 사건 등록디자인과 동일·유사하거나(확대된 선출원에 관한 규정 위반) 선행디자인 1 및 선행디자인 2와 동일 또는 유사하여(신규성 부정) 권리범위를 인정할 수 없으므로 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판으로 부적법하지 않다.

3) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 공통점은 양 디자인의 구조적 특징을 잘 나타내는 부분이고, 이 사건 등록디자인에서 한 쌍의 결합공의 좌우 위치를 변경하면 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 차이점은 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하여 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 전체적으로 그 심미감이 유사하므로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.

#### 나. 피고의 주장

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 공통되는 부분은 을 제1, 2, 3호증에서 보는 바와 같이 조립식 앵글 분야에서 공지 부분에 해당하므로 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 확인대상디자인은 한 쌍의 결합공의 형상 및 모양의 차이로 인하여 이 사건 등록디자인과는 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 이 사건 등록디자인과 유사한 디자인에 해당하지 않는다. 따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.

### 3. 판단

가. 이 사건 심판절차에 절차위반의 위법이 있는지 여부

#### 1) 관련 법리

디자인보호법 제145조 제1항은 심판에서는 당사자 등의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제145조 제5항은 심판장은 직권으로 증거조사나 증거보전을 하였을 때에는 그 결과를 당사자 등에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제147조 제1항은 심판에서는 당사자 등이 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리할 경우 당사자 등에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 기회를 주어야 한다고 규정하고 있다. 같은 법 제145조 제5항, 제147조 제1항은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안 된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이라 할 것이므로, 특허심판원이 직권으로 심리한 이유에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없고(대법원 2006. 6. 27. 선고 2004후387 판결 참조), 이러한 의견서 제출의 기회가 주어지지 아니한 채 직권으로 이루어진 증거조사나 증거

보전은 형식상으로는 이러한 의견서 제출의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 없는 한 위법한 것으로서 허용되지 않는다고 할 것이다(대법원 1996. 2. 9. 선고 94후241 판결 참조).

## 2) 구체적 판단

앞서 든 증거, 갑 제5 내지 8호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고는 원고의 이 사건 권리범위확인심판에서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사한 디자인에 해당하지 않는다는 내용의 답변서를 제출한 사실, 특허심판원은 확인대상디자인이 이 사건 후등록디자인과 동일하여 원고의 심판청구는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판이라는 이유로 원고의 심판청구를 각하하는 심결을 함으로써 확인대상디자인이 등록디자인인지 여부에 관하여 직권으로 심리한 사실, 특허심판원은 확인대상디자인이 피고가 출원하여 등록을 마친 이 사건 후등록디자인과 실질적으로 동일한 디자인에 해당한다는 자료로서 직권으로 이 사건 후등록디자인을 비교대상디자인으로 인용하면서 심결문에 각주 2)로 "동일자로 청구된 '2021당2857' 심판에서의 확인대상디자인 및 비교대상디자인과 이 사건 심판의 확인대상디자인 및 비교대상디자인이 서로 동일하다"고 기재한 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 특허심판원은 직권으로 증거조사를 하였음에도 당사자인 원고에게 그 증거조사의 결과를 송달하고 기간을 정하여 이에 대한 의견서 제출의 기회를 주지 않았고(원고가 이 사건 심판 계속 중 이 사건과 동시에 진행된 같은 확인대상디자인에 관한 권리범위확인을 구하는 관련사건으로 인하여 이 사건 후등록디자인의 등록공보의 존재 및 내용을 사실상 알고 있었던 사정은 엇보이나 위와 같은 사정만으로는 실질적으로 원고에게 의견서 제출의 기회가 주어졌다고 보기는 어렵다), 달리 원

고에게 실질적으로 이 사건 후등록디자인에 대한 의견서 제출의 기회가 주어졌다고 볼 자료가 없는 이상 위와 같은 직권증거조사는 강행규정인 디자인보호법 제145조 제5항을 위반한 잘못이 있다. 또한 특허심판원은 직권으로 심리한 이유에 대하여 원고에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 원고의 심판청구는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범 위확인심판이라는 이유로 심판청구를 각하하는 심결을 하였는바, 이 사건 심결에는 디자인보호법 제147조 제1항의 강행규정을 위반한 위법도 있다.

#### 나. 소결론

따라서 이 사건 심결은 디자인보호법 제145조 제5항, 제147조 제1항을 위반한 절차적 위법이 있다.

#### 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 금속재임.
2. 본원 디자인은 [참고도면 1.2]의 조립식 앵글선반용으로 사용되는 4개의 수직 기둥에 해당되는 선반부재임.
3. 본원 디자인에는 홈이 형성되어서 조립식 앵글선반을 볼트 결합 없이 조립할 수 있는 것임.
4. [도면 1.1]은 본원 디자인의 전체적인 형태를 나타낸 도면이고, [도면 1.2]는 본원 디자인의 정면부를 나타내는 도면이며, [도면 1.3]은 본원 디자인의 배면부를 나타내는 도면이고, [도면 1.4]는 본원 디자인의 좌측면부를 나타내는 도면이며, [도면 1.5]는 본원 디자인의 우측면부를 나타내는 도면이고, [도면 1.6]은 본원 디자인의 평면부를 나타내는 도면이며, [도면 1.7]은 본원 디자인의 저면부를 나타내는 도면이고, [도면 1.8]은 [도면 1.1]의 윗부분을 확대한 도면이고, [참고도면 1.1]는 본원 디자인으로 4개의 수직 기둥의 홈에 수평 선반을 형성하는 연결대의 돌출부를 결합시켜 조립식 앵글선반을 제작하는 방법을 나타내는 도면이고, [참고도면 1.2]은 본원 디자인의 사용상태도를 나타내는 도면임.

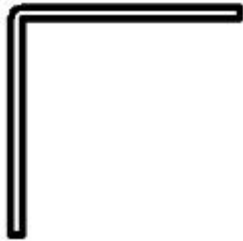
### 【디자인 창작 내용의 요점】

본원 "조립식 앵글선반용 부재"의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.

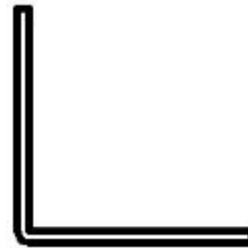


[도면 1.1] 전체 적인 형태	[도면 1.2] 정면 부	[도면 1.3] 배면 부	[도면 1.4] 좌측 면부	[도면 1.5] 우측 면부
				

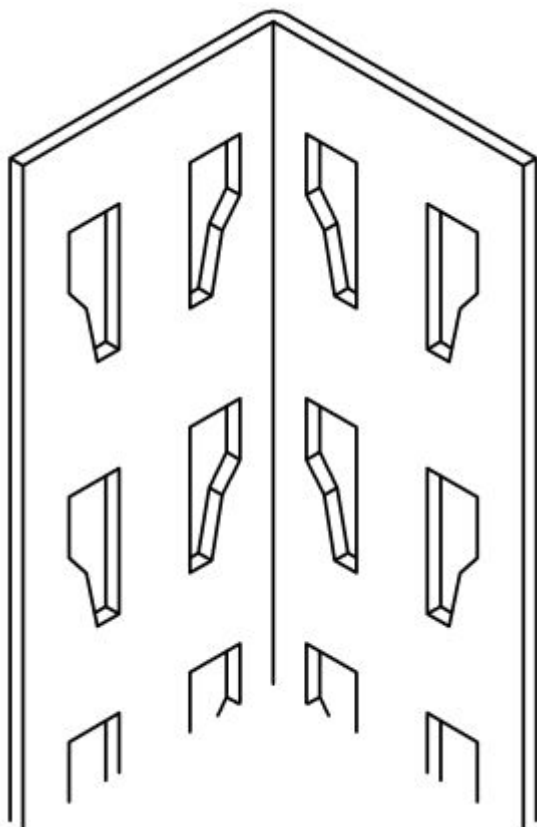
[도면 1.6] 본원 디자인의 평면부를 나타내는 도면



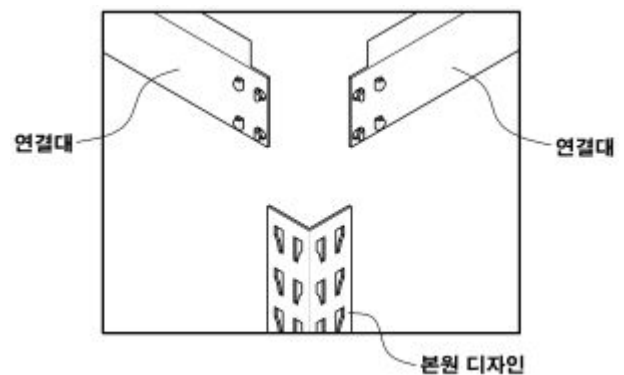
[도면 1.7] 본원 디자인의 저면부를 나타내는 도면



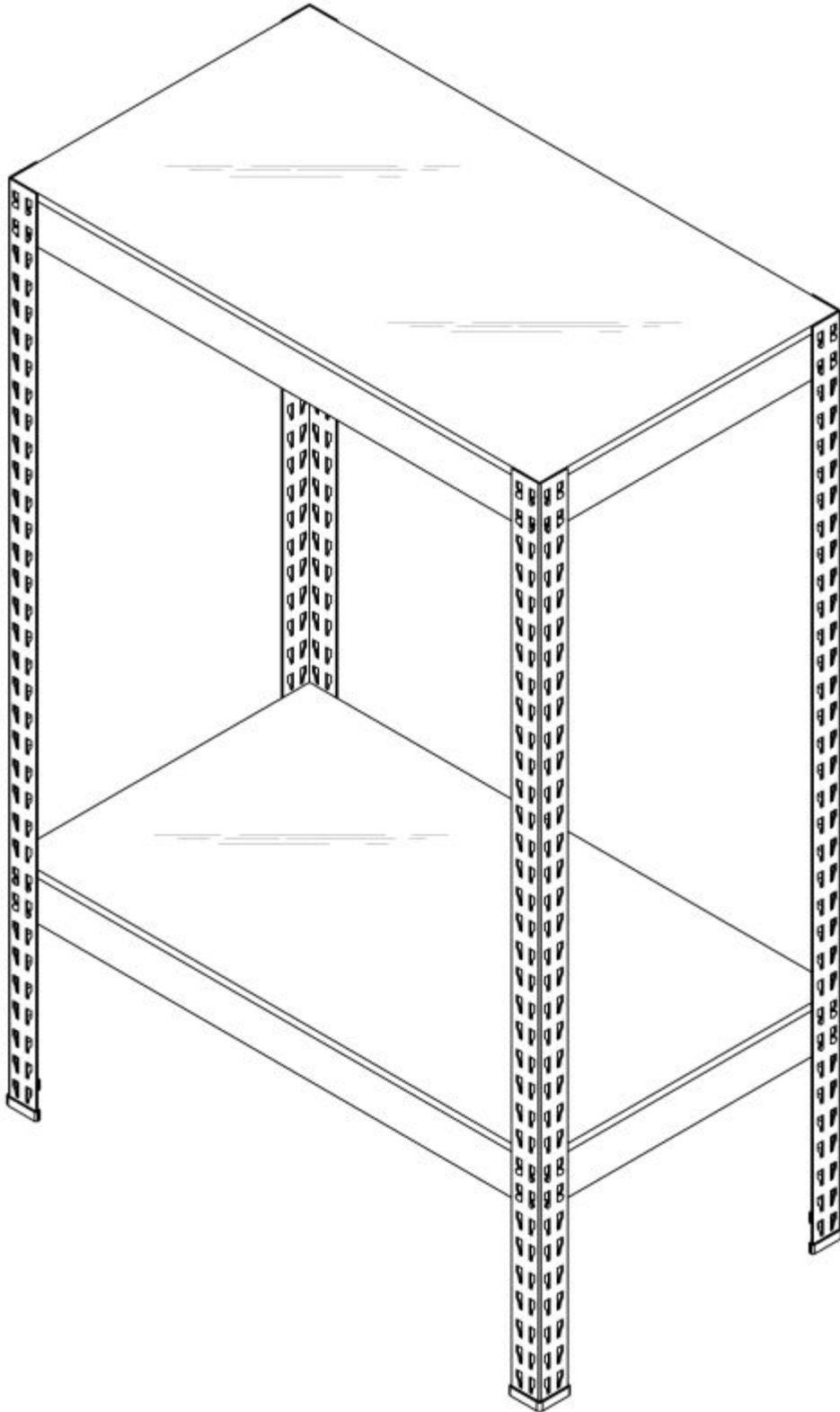
[도면 1.8] [도면 1.1]의 윗부분을 확대한 도면



[참고도면 1.1] 본원 디자인으로 4개의 수직기둥의 홈에 수평 선반을 형성하는 연결대의 돌출부를 결합시켜 조립식 앵글선반을 제작하는 방법을 나타내는 도면



[참고도면 1.2] 본원 디자인의 사용상태도를 나타내는 도면

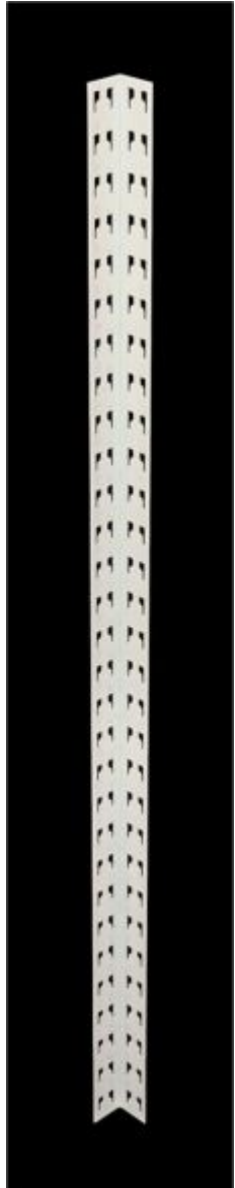
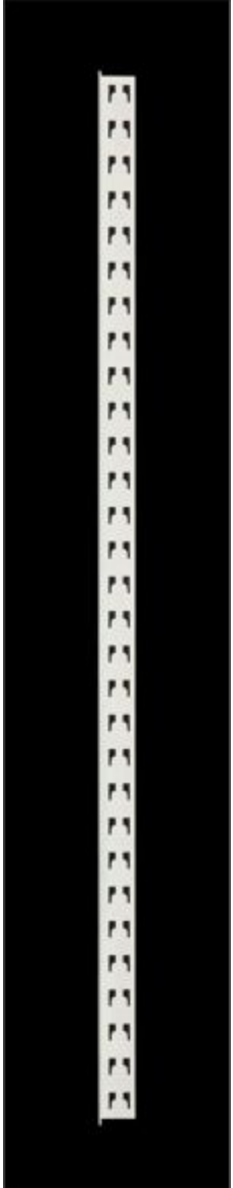
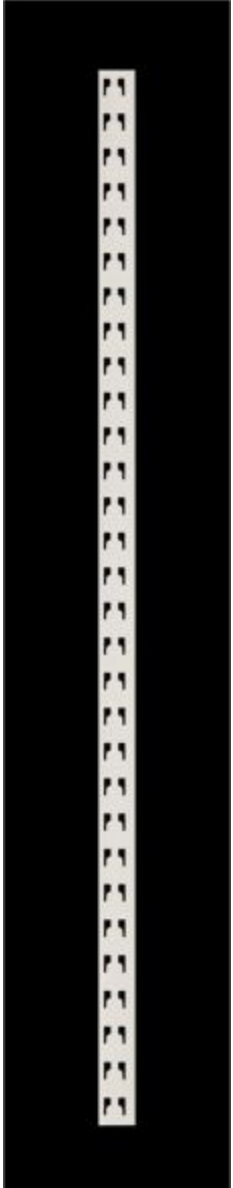
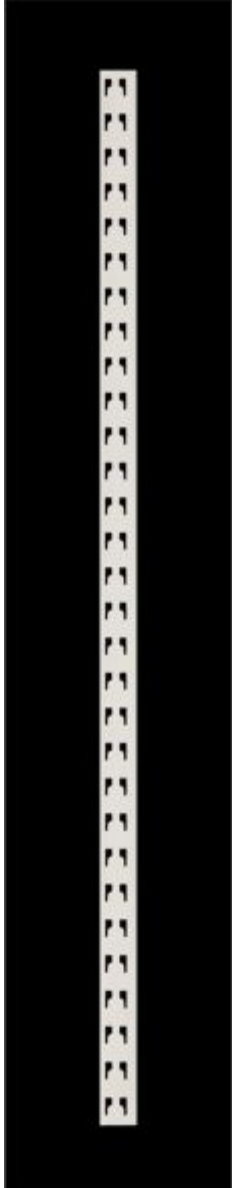
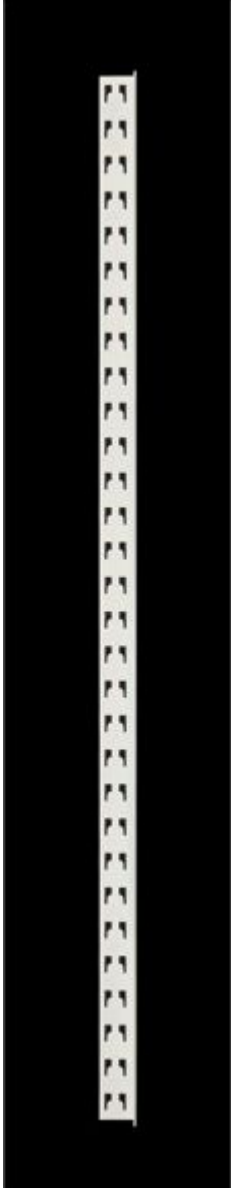


[별지 2]

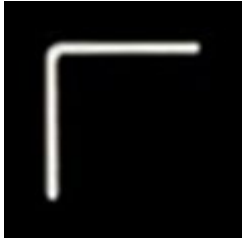
## 확인대상디자인

### 【디자인의 설명】

1. 확인대상디자인은 무볼트 조립식 앵글선반인 심플랙의 부품인 수직 기둥에 관한 것임.
2. 재질은 금속임.
3. 확인대상디자인은 무볼트 조립식 앵글선반에 사용되는 4개의 수직 기둥에 해당하는 부재임.
4. 확인대상디자인은 장방형 판의 중앙 부분이 직각으로 절곡되어 절곡된 두 면이 직각으로 교차되고, 절곡된 두 면에는 한 쌍의 결합공이 수직으로 일정 간격으로 연속하여 형성되어 있음.
5. [도면 1.1]은 확인대상디자인의 전체적인 형태를 나타낸 사진이며, [도면 1.2]는 확인대상디자인의 정면을 나타내는 사진이며, [도면 1.3]은 확인대상디자인의 배면을 나타내는 사진이며, [도면 1.4]는 확인대상디자인의 좌측면을 나타내는 사진이며, [도면 1.5]는 확인대상디자인의 우측면을 나타내는 사진이며, [도면 1.6]는 확인대상디자인의 평면부를 나타내는 사진이며, [도면 1.7]은 확인대상디자인의 저면부를 나타내는 사진이며, [도면 1.8]은 [도면 1.1]의 한 쌍의 결합공을 확대한 사진이고, [참고도면 1.1]은 확인대상디자인의 사용상태를 나타내는 사진임.

[도면 1.1] 사시 도	[도면 1.2] 정면 도	[도면 1.3] 배면 도	[도면 1.4] 좌측 면도	[도면 1.5] 우측 면도
				

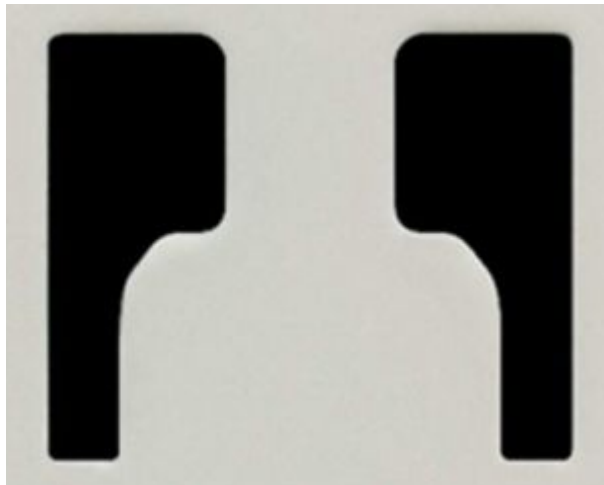
[도면 1.6] 평면도



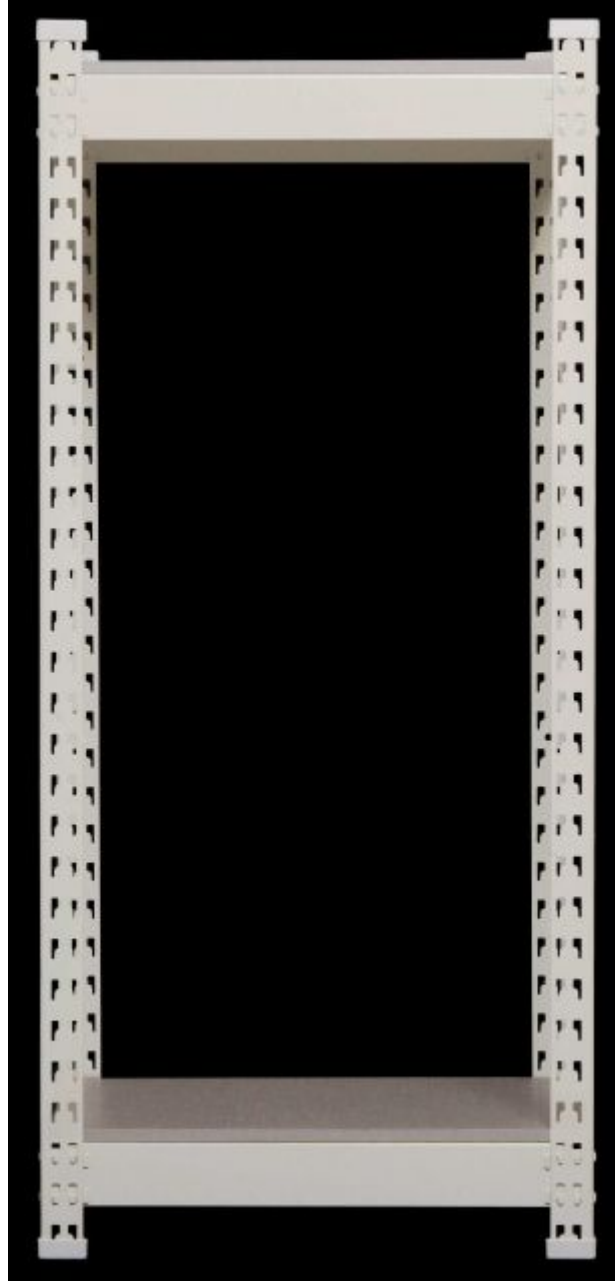
[도면 1.7] 저면도



[도면 1.8] [도면 1.1]의 한 쌍의 결합공을 확대한 사진



[참고도면 1.1] 확인대상디자인의 사용상태를 나타내는 사진



[별지 3]

## 이 사건 후등록디자인



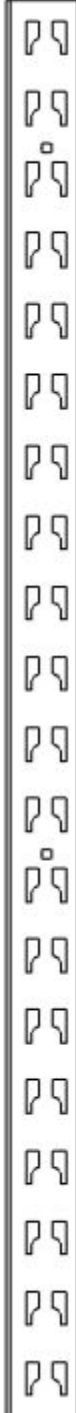

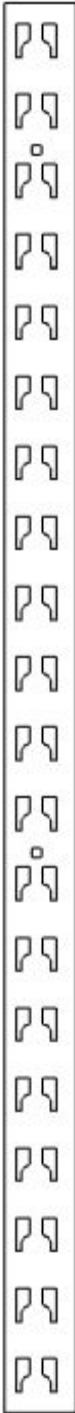
### 【디자인의 설명】

1. 본 디자인의 재질은 금속재임.
2. 본 디자인은 전, 후, 좌, 우로 수직 설치하여 수평 앵글로 연결 조립하되 진열판을 수평 앵글 상부로 안착시켜 각종 상품을 진열하기 위한 진열대로 사용하는 것임.
3. 도면 1.1은 본 디자인의 전체적인 사시 형태를 표현하는 도면임.
4. 도면 1.2는 본 디자인의 정면 부분을 표현한 도면이고, 1.3은 배면 부분을 표현한 도면임.
5. 도면 1.4는 본 디자인의 좌측면 부분을 표현한 도면이고, 1.5는 우측면 부분을 표현한 도면임.
6. 도면 1.6은 본 디자인의 평면 부분을 표현한 도면이고, 도 1.7은 저면 부분을 표현한 도면임.
7. 참고 도면 1.1은 본 디자인에 의해 조립한 진열대를 보여주는 사시 상태의 도면이고, 참고 도면 1.2는 본 디자인에 수평 앵글을 연결 조립하는 요부를 보여주는 사시 상태의 도면임.

### 【디자인 창작 내용의 요점】

"조립식 앵글 진열대용 수직 부재"의 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.



[도면 1.1] 전체적인 사시 형태	[도면 1.2] 정면 부분	[도면 1.3] 배면 부분	[도면 1.4] 좌측면 부분	[도면 1.5] 우측면 부분
				

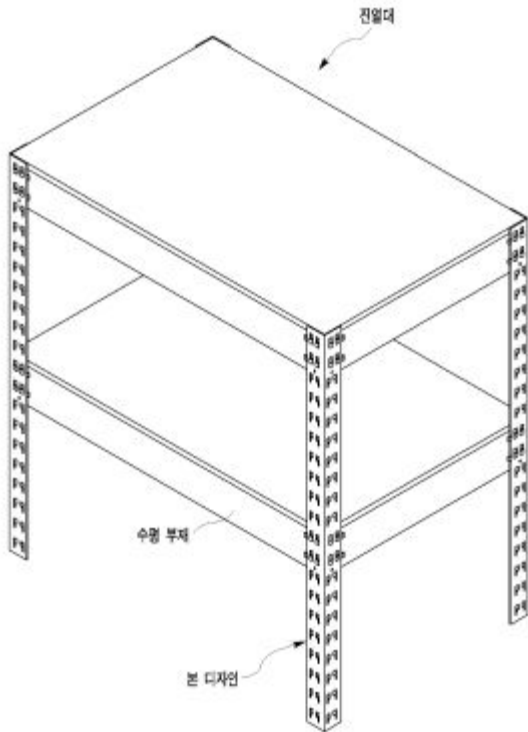
[도면 1.6] 평면 부분



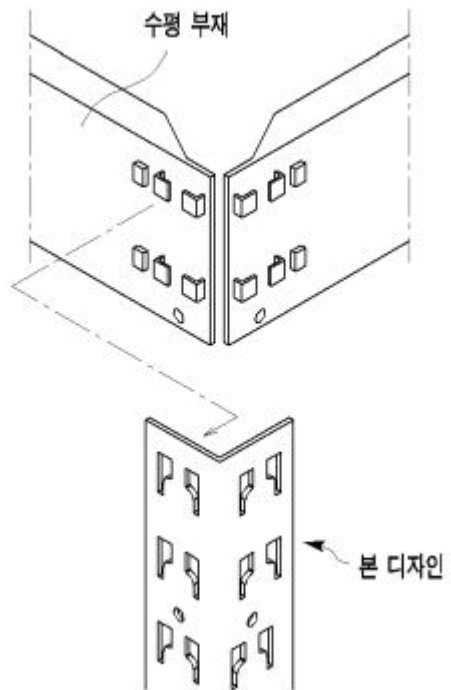
[도면 1.7] 저면 부분



[참고 도면 1.1] 본 디자인에 의해 조립한  
진열대를 보여주는 사시 상태



[참고 도면 1.2] 본 디자인에 수평 앵글을  
연결 조립하는 요부를 보여주는  
사시 상태



[별지 4의 가]

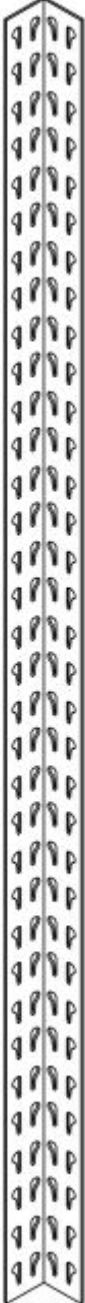




## 선행디자인 1

### 【디자인의 설명】

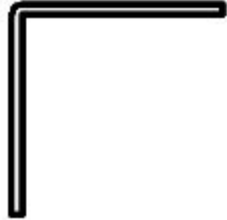
1. 재질은 금속재임.
2. 본원 디자인은 [참고도면 1.2]의 조립식 앵글선반에 사용되는 선반부재로서, 본원 디자인으로 4개의 수직 기둥을 형성한 후 [참고도면 1.1]과 같이 수평 선반을 형성하는 연결대의 돌출부를 4개의 수직 기둥을 형성하는 본원 디자인의 홈에 결합시켜 조립식 앵글을 제작할 수 있는 조립식 앵글선반용 부재에 관한 것임.
3. 본원 디자인에는 홈이 형성되어서 조립식 앵글선반을 볼트 결합 없이 조립할 수 있는 것임.
4. [도면 1.1]은 본원 디자인의 전체적인 형태를 나타낸 도면이고, [도면 1.2]는 본원 디자인의 정면부를 나타내는 도면이며, [도면 1.3]은 본원 디자인의 배면부를 나타내는 도면이고, [도면 1.4]는 본원 디자인의 좌측면부를 나타내는 도면이며, [도면 1.5]는 본원 디자인의 우측면부를 나타내는 도면이고, [도면 1.6]은 본원 디자인의 평면부를 나타내는 도면이며, [도면 1.7]은 본원 디자인의 저면부를 나타내는 도면이고, [부가도면 1.1]은 [도면 1.1]의 끝부분만을 확대한 도면이고, [참고도면 1.1]은 본원 디자인을 사용하여 조립식 앵글선반을 제작하는 방법을 나타내는 도면이고, [참고도면 1.2]은 본원 디자인의 사용상태도를 나타내는 도면임.

### 【디자인 창작 내용의 요점】

본원 "조립식 앵글선반용 부재"의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.

[도면 1.1] 전체 적인 형태	[도면 1.2] 정면 부	[도면 1.3] 배면 부	[도면 1.4] 좌측 면부	[도면 1.5] 우측 면부
				

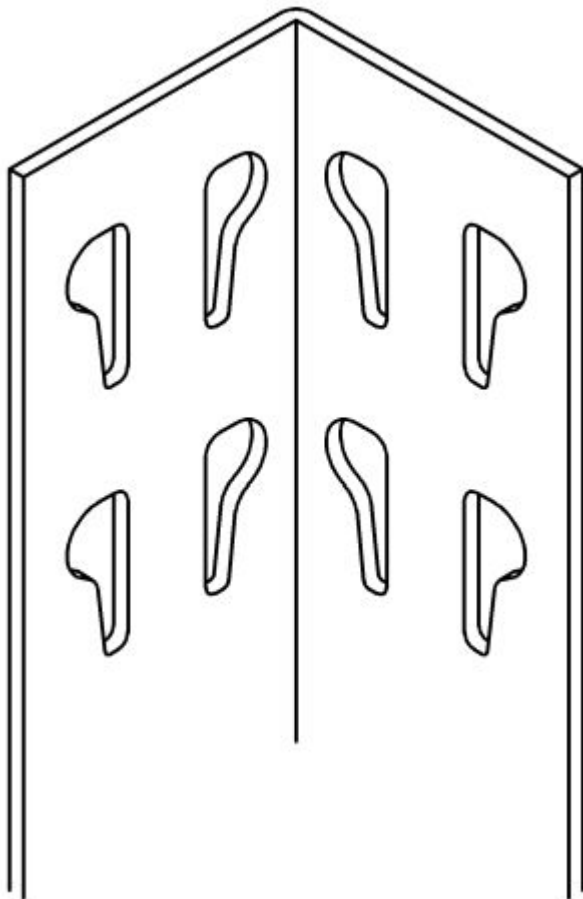
[도면 1.6] 본원 디자인의 평면부를 나타내는 도면



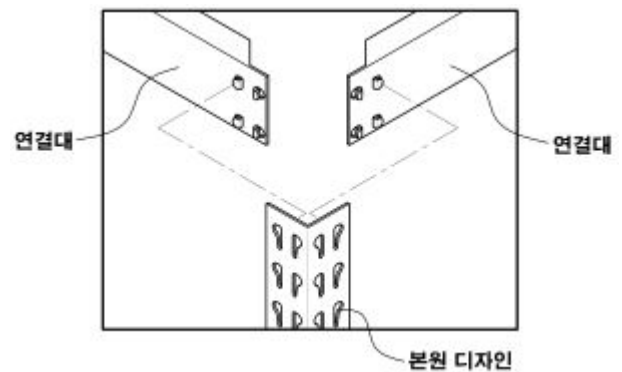
[도면 1.7] 본원 디자인의 저면부를 나타내는 도면



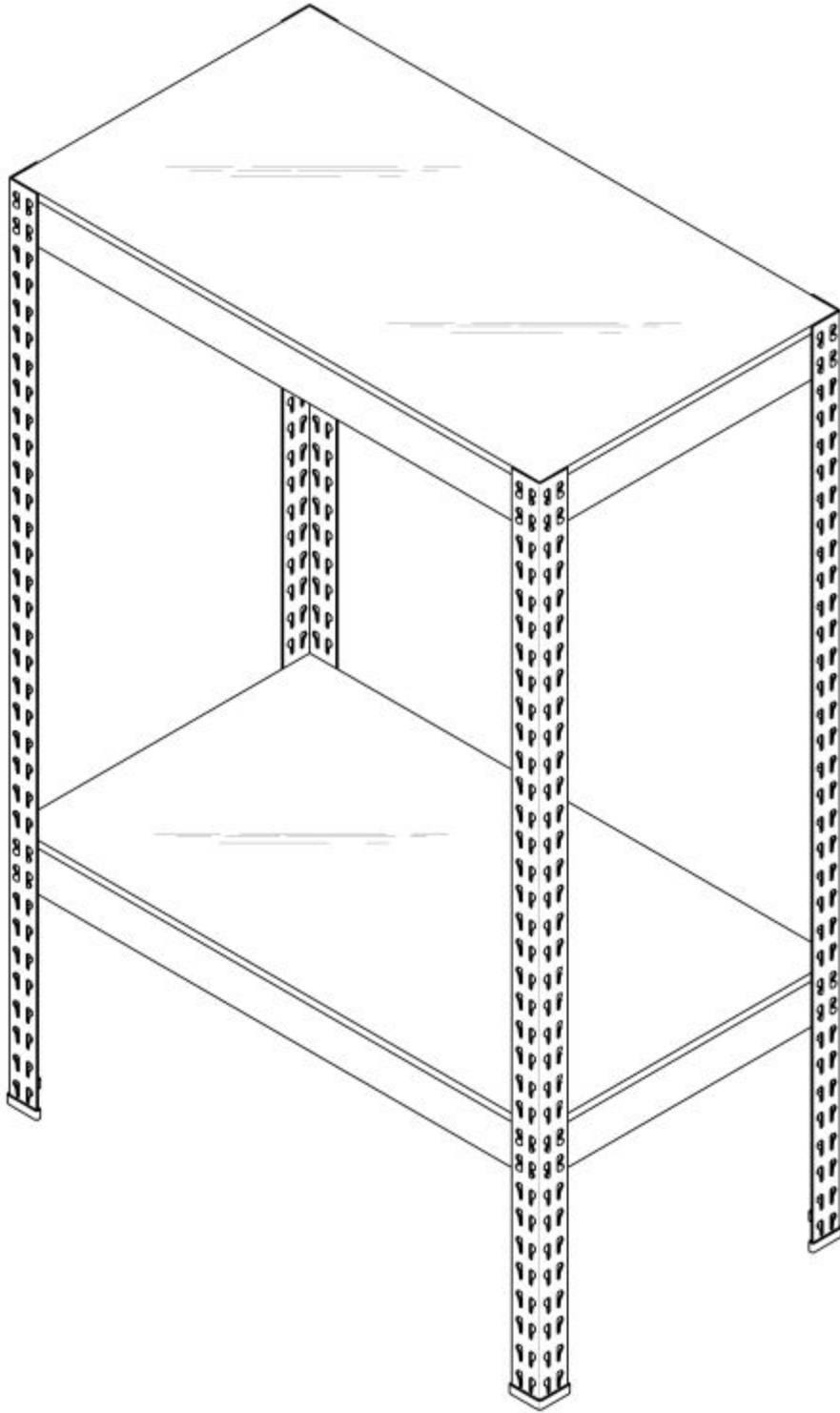
[부가도면 1.1] [도면 1.1]의 끝부분만을 확대한 도면



[참고도면 1.1] 본원 디자인을 사용하여 조립식 앵글선반을 제작하는 방법을 나타내는 도면



[참고도면 1.2] 본원 디자인의 사용상태도를 나타내는 도면



[별지 4의 나]

선행디자인 2

정면부	전체적인 형태
	