

특 허 법 원

제 4 - 2 부

판 결

사 건 2021허3857 등록무효(디)

원 고 A

소송대리인 특허법인 무한

담당변리사 최정우, 이창훈, 신동윤

피 고 B

소송대리인 변리사 이정현

변 론 종 결 2022. 1. 14.

판 결 선 고 2022. 2. 11.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

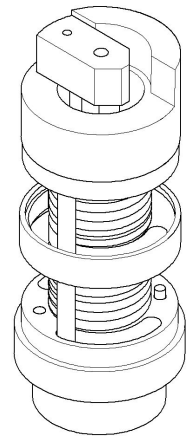
특허심판원이 2021. 5. 20. 2020당320호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초적 사실관계

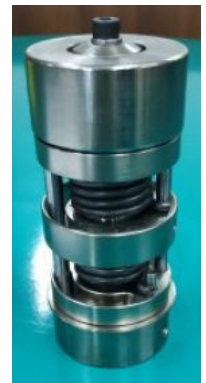
#### 가. 이 사건 등록디자인

- 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2019. 1. 25./ 2019. 8. 16./ 제1019990호
- 2) 물품의 명칭: 철도용 비상 게이트 힌지
- 3) 디자인의 설명, 창작내용의 요점 및 도면: 별지 1과 같다.
- 4) 디자인권자: 피고



#### 나. 선행디자인 1 (갑 제4호증)

원고가 '비전정보통신'이라는 상호로 영업을 하면서 2015. 2.경 제조하여 서울교통공사, 한국철도공사 등에 판매함으로써, 같은 무렵 국내에서 공연 실시된<sup>1)</sup> '비상 게이트 힌지'에 관한 디자인으로서, 그 전체 도면은 별지 2와 같다.<sup>2)</sup>



#### 다. 공지디자인 (갑 제8호증)

2000. 3. 21. 발행된 일본 특허공보(특허번호 제3023649호)에 도시된 '도어힌지장치 (ドアヒンジ装置)'에 관한 디자인으로서, 그 도면은 별지 3과 같다.

- 1) 선행디자인 1의 위와 같은 공연 실시의 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없다(제1차 변론기일조서 참조).
- 2) 선행디자인 1은 심판단계에서 제시된 비교대상디자인 2이다. 원고는 심판단계에서, 2007. 9. 7. 공고된 등록특허공보(등록번호 10-0756641, 갑 제6호증)에 도시된 '비상 게이트 힌지'에 관한 디자인을 비교대상디자인 1로 제시하였고 이 사건 소송에서도 이를 선행디자인 2로 제시하였으나, 선행디자인 2(비교대상디자인 1)에 기한 무효사유는 주장하지 않는 것으로 무효사유에 관한 주장을 정리하였다(제1차 변론기일조서 참조).

## 라. 심결의 경위

원고는 2020. 1. 31. 피고를 상대로 이 사건 등록디자인에 관한 등록무효심판을 청구하고(2020당320호), 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1과 유사하거나 그에 따라 쉽게 창작될 수 있는 디자인에 해당하므로 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다고 주장하였다. 특허심판원은 2021. 5. 20. 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1~8호증(가지번호 있는 경우 각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

## 2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

### 가. 원고 주장의 위법사유(디자인등록무효사유)의 요지

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 '디스크, 스프링, 샤프트, 돌출부, 슬롯' 등에 관한 공통점들은 양 디자인의 지배적 특징에 해당한다. 따라서 양 디자인은 '상단 고정디스크에 형성된 돌출부와 걸림 쇠, 하단 캡디스크에 형성된 단차' 등에 차이점이 있기는 하나 서로 유사한 디자인이다.

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 차이점 중 '상단 고정디스크에 형성된 돌출부와 걸림 쇠'에 관한 부분은 미감적 가치가 인정되지 않는 기능적 변형에 불과하고, 나머지 '하단 캡디스크에 형성된 단차'에 관한 부분은 흔한 창작수법에 의한 변경에 불과하다. 이 사건 등록디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너'라 한다)이 선행디자인 1에 따르거나 선행디자인 1과 공지디자인의 결합에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인이다.

3) 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 또는 같은 조 제2항에

해당하므로 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 결국 위법하므로 취소되어야 한다.

#### 나. 디자인보호법 제33조 제1항 제3호의 해당 여부

##### 1) 관련 법리

가) 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지(보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과 인상이 유사한지) 여부에 따라 판단하여야 하고, 그 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비·관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 결정하여야 한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후2787 판결, 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조).

나) 양 디자인의 공통되는 부분이 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사정만으로 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수 없다. 그러나 물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이 아니므로, 이 경우 단순히 기능과 관련된 형상이라는 이유만으로 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여서는 아니 된다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2016후1710 판결 등 참조).

##### 2) 물품의 대비

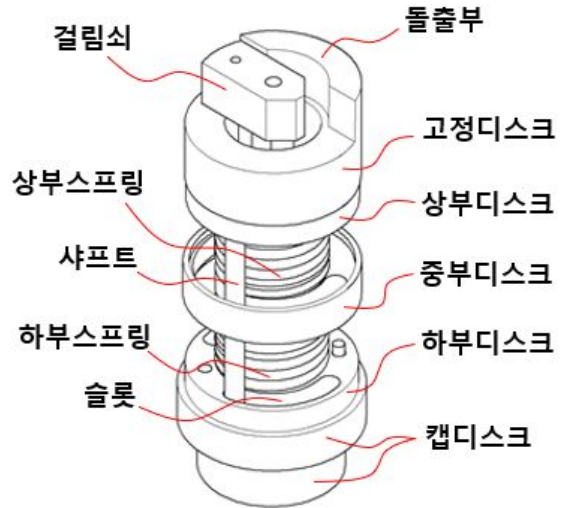
이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 모두 '비상 게이트 힌지'에 관한 것으로서, 양 디자인의 대상물품은 그 용도 및 기능이 동일한 물품에 해당한다. 이러한 점에 관하여

당사자 사이에 다툼도 없다.<sup>3)</sup>

### 3) 디자인의 대비

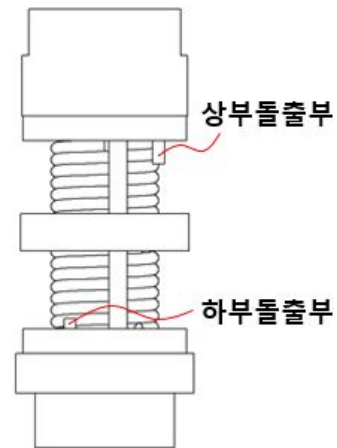
#### 가) 공통점과 차이점

(1) 먼저 이 사건 등록디자인을 구성하는 각 요소를 오른쪽 도면<sup>4)</sup>과 같이 나누어 볼 수 있고, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 사이에 아래 (2)항 기재의 공통점과 아래 (3)항 기재의 차이점<sup>5)</sup>이 존재한다는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없다.<sup>6)</sup>



(2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 다음의 점들에서 공통적이다.

즉 ① 전체적으로 상단에 고정디스크가, 하단에 캡디스크가, 중앙에 상부·중부·하부 디스크가 각 배치되어 있고, 중부 디스크의 위아래에 상·하부 스프링이 결합·구성되어 있는 형상이다. ② 상·하부 스프링의 바깥 부분에는



각 2개의 샤프트가 형성되어 있다. ③ 상부디스크의 하면에 상부돌출부가, 하부디스크의 상면에 하부돌출부가 각 형성되어 있다. ④ 중·하부 디스크의 상면에는 오목한 호 형태의 슬롯이 형성되어 있다.

3) 제1차 변론기일조서 참조




4) 이 사건 심결문(갑 제1호증) 8쪽 상단에 도시된 것이다.

5) 이러한 공통점과 차이점은 이 사건 심결문 8쪽 및 9쪽에 기재된 내용이다.

6) 제1차 변론기일조서 참조

	사시도	정면도	배면도	좌측면도	우측면도	평면도/저면도
이 사건 등록 디자인						
선행 디자인 1						

(3) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 다음의 점들에서 차이가 있다.

즉 ㉠ 상단의 고정디스크의 형상에서, 이 사건 등록디자인은 ''와 같이 상부면 한쪽 측에 돌출부가 형성되고 중앙에는 걸림 쇠가 형성되어 있으나, 선행디자인 1에는 ''와 같이 그러한 돌출부와 걸림 쇠와 같은 형상이 없고 다만 상부 중앙에 베어링과 볼트가 결합된 돌출부가 형성되어 있다. ㉡ 하단의 캡디스크의 형상에서, 이 사건 등록디자인은 ''와 같이 큰 직경의 첫째 단 디스크 아래에 직경이 작은 둘째 단 디스크가 배치되어 크게 단차가 형성되어 있으나, 선행디자인 1에는



'와 같이 직경이 크고 두께가 얇은 첫째 단 디스크가 돌출되고 그 아래에 고정디스크와 동일한 직경의 둘째 단 디스크가 형성되어 있다. ㉔ 양 디자인은 각 디스크의 직경, 두께 등의 크기에 의한 구성부품 간 비율에 차이가 있고, 중부디스크의 위아래에 배치된 스프링의 코일의 개수에 차이가 있다. ㉕ 선행디자인 1의 중부디스크 배면과 캡디스크 배면의 원주면에 각 2개의 구멍이 형성되어 있고, 저면의 외곽에도 2개의 구멍이 형성되어 있으나, 이 사건 등록디자인에는 그러한 구멍의 형상이 존재하지 아니한다.

#### 나) 전체적인 대비검토

(1) 먼저, 공통점 ③·④ 부분 즉 상부디스크의 하면과 하부디스크의 상면에 각 상부돌출부와 하부돌출부가 형성되어 있고, 중·하부 디스크의 상면에 오목한 호 형태의 슬롯이 형성되어 있는 공통점과, 차이점 ㉔·㉕ 부분 즉 구성부품 간 크기 비율, 중부디스크의 위아래에 배치된 스프링의 코일의 개수 및 디스크 배면의 원주면이나 저면 외곽에 형성되는 구멍의 유무 등의 차이점을 가져오는 양 디자인의 구성요소들은 모두, 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분으로 보이지 아니한다. 위와 달리 공통점 ①·② 부분과 차이점 ㉔·㉕ 부분을 가져오는 양 디자인의 구성요소들은 모두 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분으로서 이른바 요부가 된다고 할 것이다.

(2) 살펴건대, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 공통점 ①·② 부분 즉 전체적으로 고정디스크, 상부·중부·하부 디스크, 캡디스크가 순차 배치되어 있고, 중부디스크에 상·하부 스프링이 있으며, 그 상·하부 스프링의 바깥 부분에 2개의 샤프트

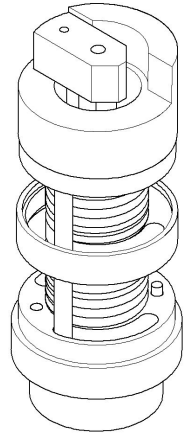
가 형성되어 있는 점만을 놓고 보면, 어느 정도 유사한 미적 느낌을 가져올 수 있을 것으로 보이기는 한다.

그러나 상단의 고정디스크의 형상에 관한 차이점 ㉔ 부분 즉 이 사건 등록디자인은 상부면 한쪽 측에 돌출부가 형성되고 중앙에 걸림 쇠가 형성되어 있으나 선행디자인 1에는 그러한 돌출부와 걸림 쇠의 형상이 없는 점과, 하단의 캡디스크의 형상에 관한 차이점 ㉕ 부분 즉 이 사건 등록디자인은 큰 직경의 디스크와 작은 직경의 디스크 간에 큰 단차가 형성되어 있으나 선행디자인 1에는 그러한 단차가 형성되어 있지 아니한 점까지 보태어 전체적으로 대비·관찰한다면, 이 사건 등록디자인은 보는 사람으로 하여금 선행디자인 1과는 상이한 미적 느낌과 인상을 불러일으킬 것이라고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1과 유사하지 아니하다.

다) 이에 대하여 원고는, 차이점 ㉔ 부분의 돌출부와 걸림 쇠는 힌지의 회전 각도를 180°로 제한하기 위한 기능적 부분일 뿐만 아니라 특정한 방향(정면, 상면)에서만 관찰되므로 그 중요도를 낮게 보아야 하고, 차이점 ㉕ 부분의 단차는 파이프에 끼워지는 규격을 맞추기 위한 기능적 형상일 뿐만 아니라 통상의 디자이너가 쉽게 채용할 수 있는 흔한 창작수법에 불과하여, 이 사건 등록디자인은 보는 사람으로 하여금 선행디자인 1과 유사한 심미감을 느끼게 하는 것으로 보아야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 다음의 점들에서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

(1) 앞서의 법리에서 보는 것처럼, 무릇 양 디자인의 공통되는 부분이 물품의 기능

이 사건 등록디자인



선행디자인 1





과 관련된 형상이라고 하더라도 그 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이 아니므로 그 중요도를 낮게 평가하여서는 아니 된다. 그런데 원고는 차이점 ㉔ 부분의 돌출부와 걸림 쇠의 형상이나 차이점 ㉕ 부분의 단차의 형상이 기능적인 것이라고 지적하고 있을 뿐이고, 달리 위 형상들이 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 볼 만한 자료에 관하여는 아무런 주장·증명이 없다(차이점 ㉕ 부분의 단차의 형상이 혼한 창작수법이라는 원고의 주장사유는, 양 디자인이 가져오는 심미감이 유사한지 여부를 판단하는 데에 고려될 사항이 아니다).

(2) 무릇 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 대비하여 디자인의 유사 여부를 판단하여야 하고(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후722 판결, 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결 등 참조), 그 디자인이 표현된 물품의 사용 시뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결, 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 등 참조). 원고가 지적하는 것처럼 차이점 ㉔ 부분의 돌출부와 걸림 쇠가 정면이나 상면에서만 관찰된다고 하더라도, 그 정면이나 상면은 양 디자인의 거래 시 미감이 같게 느껴지는지를 대비하여 관찰할 수 있는 방향이라고 보이므로, 원고의 위 주장사유는 양 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서 위 돌출부와 걸림 쇠의 중요도를 낮게 보아야 하는 사유가 된다고 볼 수 없다.

#### 4) 검토결과와 정리

이상과 같이 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1과 유사하지 아니하므로, 선행디자인 1과의 관계에서 디자인보호법 제33조 제1항 제3호의 상표등록 무효사유가 존재한

다고 볼 수 없다.

#### 다. 디자인보호법 제33조 제2항의 해당 여부

##### 1) 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 '공지디자인'이라 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 여기에는 공지디자인의 결합뿐만 아니라 공지디자인 각각에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인도 포함된다고 봄이 타당하다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결 등 참조). 위 규정에 의하여 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인이어야 한다(대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결, 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

##### 2) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고는, 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 따르거나 선행디자인 1과 공지디자인의 결합에 따라 이 사건 등록디자인을 쉽게 창작할 수 있다고 주장하면서, 그와 같은 용이 창작을 뒷받침하는 구체적인 주장사유로 선행디자인 1과 사이에 차이점 ㉠ 부분을 가져오는 이 사건 등록디자인의 '상단 고정디스크에 형성된 돌출부와 걸림 쇠'는

다른 미감적 가치가 인정되지 않는 기능적 변형에 불과하다는 점과, 선행디자인 1과 사이에 차이점 ㉔ 부분을 가져오는 이 사건 등록디자인의 '하단 캡디스크에 형성된 단차'는 흔한 창작수법에 의한 변경에 불과하다는 점을 들고 있다.

나) 그러나 이 사건 등록디자인의 '상단 고정디스크에 형성된 돌출부와 걸림 쇠'는 보는 사람으로 하여금 선행디자인 1과는 상이한 미적 느낌과 인상을 불러일으킨다고 봄이 타당함은 앞서 살펴본 바와 같고, 이와 다른 전제에서 선행디자인 1과 대비하여 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 기능적 변형에 불과하다고 볼 만한 아무런 자료도 없다. 또한 이 사건 등록디자인의 '하단 캡디스크에 형성된 단차'가 통상의 디자이너에 흔한 창작수법에 의한 변경에 불과하다고 볼 만한 사정에 관해서도 원고의 아무런 주장·증명이 없다. 이처럼 이 사건 등록디자인이 창작수준이 낮은 디자인에 해당한다고 볼 만한 어떠한 사유도 구체적으로 증명되지 못하고 있다. 따라서 원고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.

다) 사정이 위와 같은 이상 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제2항의 상표등록 무효사유가 존재한다고 볼 수 없다.

### 라. 이 사건 심결의 적법

위와 같이 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호나 같은 조 제2항의 상표등록 무효사유가 존재하지 아니하므로 그 상표등록이 무효로 되어서는 아니 된다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하고, 취소되어야 할 원고 주장의 위법사유가 없다.

### 3. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니

하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      권순민

              판사      정택수

              판사      문주형

**[별지 1]**

**이 사건 등록디자인**

**【디자인의 대상이 되는 물품】**

철도용 비상 게이트 힌지

**【디자인의 설명】**

1. 재질은 금속재임.

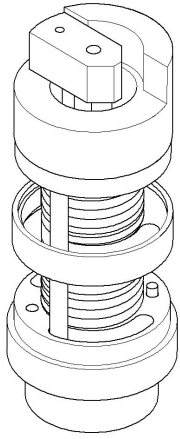
2. 이 건 디자인은 철도용 비상 게이트에 설치된 힌지에 관한 것으로서, 참고 도면 1.1에 표현된 바와 같이, 게이트 포스트 사이에 전후로 닫히거나 열릴 수 있도록 구비된 도어의 게이트 힌지 파이프 상단 또는 하단에 결합되어 도어가 일정 한도 이상 전후로 열리는 것을 방지할 수 있도록 하는 가운데 내부에 구비된 스프링이나 축이 파손되는 것을 방지할 수 있도록 하는 것임.

3. 도면 1.1은 이 디자인의 전체적인 형태를 표현하는 도면이고, 도면 1.2는 이 디자인의 정면 부분을 표현하는 도면이고, 도면 1.3은 이 디자인의 배면 부분을 표현하는 도면이고, 도면 1.4는 이 디자인의 좌측 부분을 표현하는 도면이고, 도면 1.5는 이 디자인의 우측 부분을 표현하는 도면이고, 도면 1.6은 이 디자인의 윗면 부분을 표현하는 도면이고, 도면 1.7은 이 디자인의 밑면 부분을 표현하는 도면이고, 참고도면 1.1은 이 건 디자인의 설치 상태를 표현하는 도면임.

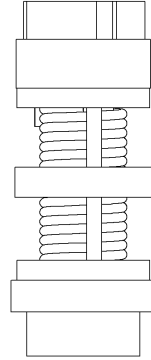
**【디자인 창작 내용의 요점】**

이 건 철도용 비상 게이트 힌지의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작 내용의 요점으로 함.

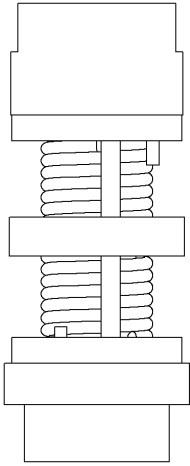
[도면 1.1]



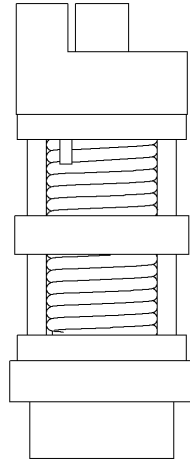
[도면 1.2]



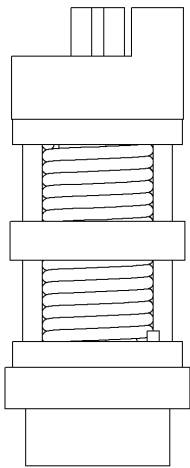
[도면 1.3]



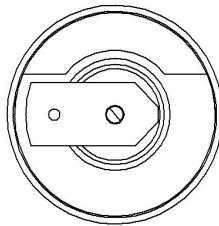
[도면 1.4]



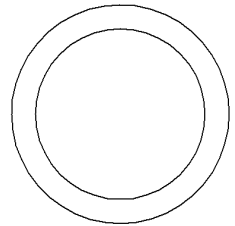
[도면 1.5]

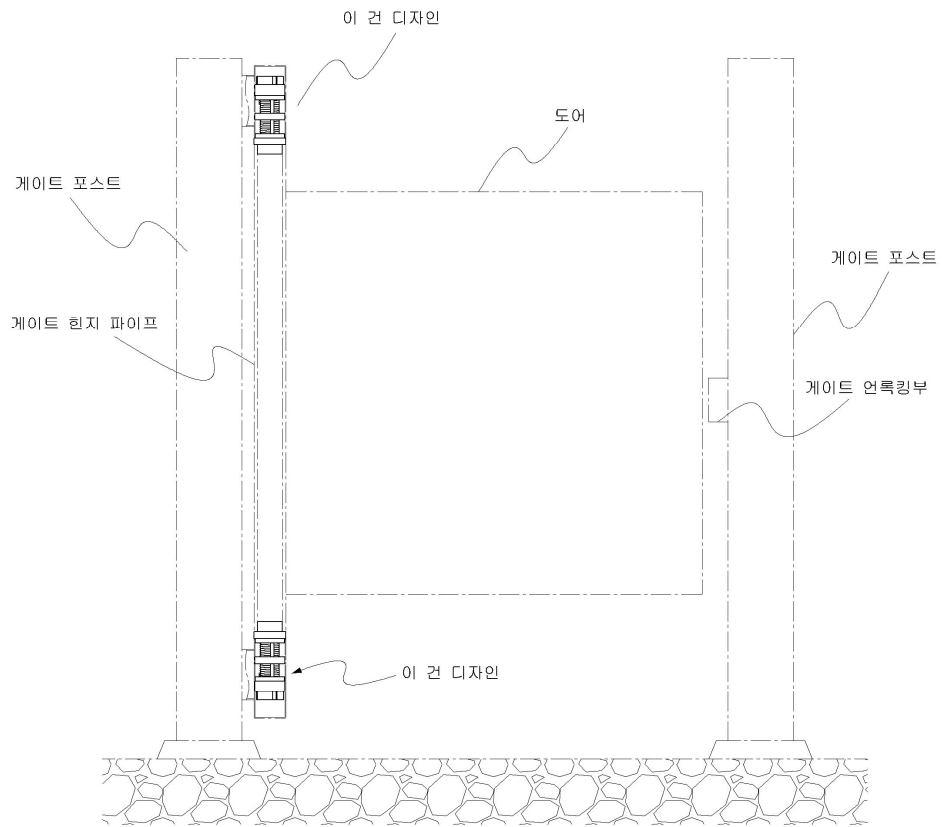


[도면 1.6]



[도면 1.7]





[참고도 1.1]

[별지 2]

선행디자인 1

[사시도]



[정면도]



[배면도]



[좌측면도]



[우측면도]





[평면도(상면도)]



[저면도(하면도)]



[별지 3]

공지디자인

