

# 산업별 디자인분쟁 사례집

100 선

DESIGN







- 이 책은 특허청 디자인맵 사이트에 10년간 연재된 디자인분쟁 사례를 산업별로 분류하여 엮은 모음집입니다.
- 디자인보호법 개정으로 인하여 현재의 디자인보호법과 조문 및 내용이 상이한 부분이 있을 수 있습니다.
- 외부필자에 의해 작성된 내용은 특허청의 공식적인 의견이 아닙니다.
- 이 책에 수록된 내용의 저작권은 각 사례 말미에 기재된 필자에게 있습니다.
- 이 책은 상업적인 목적으로 사용할 수 없습니다.
- 이 책에 수록된 사례의 원문이 수록된 웹사이트의 주소는 다음과 같습니다.

\* 특허청 디자인맵 : <https://www.designmap.or.kr/>

\* 한국지식재산보호원 국제지재권 분쟁정보포털: <https://www.ip-navi.or.kr/>



## 인사말

우리 기업 사이에서 ‘디자인경영’이라는 말이 등장한 것은 1990년대의 일입니다. 30년 가량 지났지만 여전히 디자인경영이 각광받고 있으며, 주요한 경영수단으로 활용되고 있습니다. 과거에는 새로운 기술이 개발되면 그 기술을 제품화하고, 제품에 맞는 디자인이나 패키지를 개발했지만, 디자인경영을 도입한 기업은 멋진 디자인을 우선 개발하고 디자인에 맞추어서 기술을 개발하는 것이 일반화되었습니다. 모두가 디자인경영을 당연하게 받아들이는 수준에 이른 셈입니다.



디자인이 기업 경영에서 차지하는 비중이 높아짐에 따라 디자인분쟁도 부쩍 늘어나고, 대리인 없는 ‘나홀로’ 심판·소송 사례도 함께 늘어나고 있습니다. 그런데 심판이나 소송을 수행하고 이기기 위해서는 법을 이해해야 할 뿐더러, 분쟁사례도 많이 알아야 합니다. 특히청은 디자인 판례집을 주기적으로 발간하고 있지만, 일반인에게 낯선 법률 용어와 이해되지 않는 문장들이 많아 읽기가 불편했습니다.

이 책은 특히청 ‘디자인맵’ 홈페이지를 통하여 10년간 매월 소개된 디자인분쟁 사례를 선별하여 묶은 것입니다. 산업별로 분쟁사례를 분류하고, 도식화하며, 판례의 핵심적인 부분을 중심으로 정리하였습니다. 지식재산권을 잘 모르는 일반인도 큰 부담없이 디자인분쟁 주요 판례를 이해할 수 있도록 하기 위함입니다.

최근 디자인 해외출원이 증가하고 분쟁도 많아지는 추세로 주요 국가의 분쟁사례도 함께 수록하였습니다. 미국, 중국, EU 등은 우리와 디자인보호법 체계가 다르지만, 분쟁이 일어났을 때 디자인을 판단하는 기본원칙은 비슷합니다. 아무쪼록 이 책을 통하여 국내외의 디자인권 심판과 소송에 도움이 되고, 해외 진출시 디자인권 창출 전략을 수립하고 보호범위를 확대하는데 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다.

감사합니다.

2019. 6. 30

특허청장 박 원 주

## < 목 차 >

\* 사용례 : **한** 한국, **중** 중국, **미** 미국, **일** 일본, **EU** 유럽

### A 제조식품 및 기호품

01.	<b>한</b> 창작성   '뚱빵', 디자인 권리는 누구의 것일까?	8
02.	<b>한</b> 유사판단   '해태 과자' 무효심판 심결	12
03.	<b>EU</b> 창작성   '막대형 비스킷 디자인' 무효소송	14
04.	<b>EU</b> 신규성   'Pretzel형상 비스킷' 디자인 분쟁	19

### B 의복 및 신변용품

05.	<b>한</b> 유사판단   쿨이너프스튜디오 '헤어밴드' 디자인 분쟁사례	23
06.	<b>한</b> 유사판단   '작업복' 디자인의 분쟁사례	30
07.	<b>한</b> 유사판단   '화장품 용기' 권리범위확인 심판 심결	33
08.	<b>한</b> 유사판단   '왕관 커걸이'무효심판 심결	36
09.	<b>한</b> 유사판단   '토토로 인형' 디자인 무효심판 심결	39
10.	<b>한</b> 유사판단   '리복 운동화 밀창' 승소심결	42
11.	<b>한</b> 유사판단   '헬로키티 반지' 무효심판 심결	45
12.	<b>한</b> 유사판단   '페라가모 액세서리' 무효심판 심결	48
13.	<b>한</b> 유사판단   '티셔츠' 권리범위확인심판 심결	51
14.	<b>한</b> 창작성   '실내화' 분쟁사례	54
15.	<b>한</b> 우선권   '화장품용기' 우선권도면 색상의 동일성 판단	59
16.	<b>한</b> 신규성   '화장품용기'의 신규성 상실 예외 주장	62
17.	<b>한</b> 저작권   '히딩크 넥타이' 저작권 침해 판결	66
18.	<b>일</b> 유사판단   '휴대용 바구니' 디자인에 대한 분쟁	68
19.	<b>일</b> 유사판단   '라이터' 등록디자인 침해소송	71

20. <b>미</b> 유사판단   'Calvin Klein과 Lululemon'의 요가복 디자인 분쟁	74
21. <b>미</b> 유사판단   '네일버퍼' 디자인특허 침해소송	78
22. <b>미</b> 유사판단   '신발' 디자인특허 침해소송	81
23. <b>EU</b> 유사판단   '샌들' 등록디자인 무효소송	84
24. <b>EU</b> 유사판단   '우산' 등록디자인 무효소송	87
25. <b>EU</b> 유사판단   '화장품 용기'등록디자인 무효소송	90

## C 생활용품

26. <b>한</b> 유사판단   '다용도 보관함' 분쟁	94
27. <b>한</b> 유사판단   코웨이 vs 동양매직의 '정수기' 디자인 분쟁	99
28. <b>한</b> 유사판단   '해피콜 구이팬' 디자인 무효심판 심결	104
29. <b>한</b> 유사판단   '기념패' 무효심판 심결	107
30. <b>한</b> 창작성   코멕스 vs 락앤락의 디자인 등록무효 소송	110
31. <b>한</b> 창작성   '조셉조셉'의 접히는 도마 디자인 분쟁	116
32. <b>중</b> 유사판단   파나소닉(Panasonic)의 미용기기 디자인 분쟁 사건	120
33. <b>일</b> 유사판단   '스프레이건' 디자인에 대한 분쟁	126
34. <b>일</b> 유사판단   '전조대' 디자인에 대한 분쟁	129
35. <b>일</b> 유사판단   '맥주피처' 디자인에 대한 분쟁	132
36. <b>미</b> 유사판단   '분무기(Trigger Sprayer Shroud)' 디자인특허 침해소송	137
37. <b>EU</b> 유사판단   SealedAir와 Sharpark '플라스틱 파일 패키지' 디자인 분쟁	140
38. <b>EU</b> 유사판단   Dyson과 Vax의 '청소기' 디자인 전쟁	144
39. <b>EU</b> 신규성   '식품용 포장용기' 등록디자인 무효소송	151
40. <b>EU</b> 신규성   '쓰레기통' 무효심판 심결	154
41. <b>EU</b> 유사판단   '직물' 등록디자인 무효소송	157
42. <b>EU</b> 유사판단   '치간 칫솔' 등록디자인 무효소송	160
43. <b>EU</b> 유사판단   'Blenders' 등록디자인 무효소송	163

## D 주택설비용품

44. <b>한</b> 유사판단   '휴대용 선풍기' 분쟁 사례	167
45. <b>한</b> 권리관계   '전기스텐드'의 권리범위 확인	170
46. <b>한</b> 권리관계   동일·유사한 '수납함 디자인'이 같은 날 출원된 경우	175
47. <b>중</b> 유사판단   '핸디형 샤워기' 디자인 침해 소송	179
48. <b>일</b> 유사판단   '경고등' 디자인 침해소송	182
49. <b>미</b> 신 규 성   '가구' 디자인특허 침해소송	186
50. <b>미</b> 유사판단   '침실가구' 디자인특허 침해소송	189
51. <b>미</b> 유사판단   '조명기구' 디자인특허 침해소송	192
52. <b>EU</b> 유사판단   '유아용 의자' 등록디자인 무효소송	195
53. <b>EU</b> 유사판단   '야외조명기구' 등록디자인 무효소송	198
54. <b>EU</b> 유사판단   'sedie' 등록디자인 무효소송	201

## E 취미오락용품 및 운동경기용품

55. <b>한</b> 유사판단   '비행기완구' 분쟁사례	205
56. <b>한</b> 유사판단   '치아발육기' 권리범위확인심판 심결	215
57. <b>한</b> 유사판단   '캐로로 인형' 무효심판 심결	218
58. <b>한</b> 유사판단   '낫소 족구공' 디자인 무효심판 판결	221
59. <b>일</b> 유사판단   '초대고양이' 등록디자인 침해소송	223

## F 사무용품 및 판매용품

60. <b>한</b> 유사판단   형상의 변화가 일어나는 '휴대폰 포장상자'디자인의 유사판단	228
61. <b>한</b> 창 작 성   '화이트 보드' 디자인 거절결정불복 심결	232
62. <b>한</b> 부정경쟁행위   '과자 포장상자' 디자인 분쟁	234
63. <b>한</b> 부정경쟁행위   모방에 따른 상품 형태 보호	240

64. <b>한</b> 권리관계   ‘포장파우치’의 디자인 권리 관계	244
65. <b>중</b> 유사판단   晨光(천광) vs 得力(드어리) ‘펜’ 디자인 분쟁 사건	248
66. <b>미</b> 기 능 성   ‘여행키트’ 디자인특허 침해소송	255
67. <b>EU</b> 유사판단   ‘풀더’ 등록디자인 무효소송	257
68. <b>EU</b> 유사판단   ‘필기구’ 등록디자인 무효소송	260

## G 운수 또는 운반기계

69. <b>한</b> 유사판단   ‘어린이 삼륜 자전거’ 무효심판 심결	264
70. <b>일</b> 유사판단   ‘유모차’ 등록디자인 무효소송	267
71. <b>일</b> 유사판단   ‘자주식 크레인’ 등록디자인에 대한 분쟁	270
72. <b>일</b> 유사판단   ‘승용차’ 등록디자인에 대한 분쟁	273
73. <b>미</b> 유사판단   ‘트랙터 타이어’ 디자인특허 침해소송	277
74. <b>EU</b> 유사판단   ‘Vehicle wheel rims’ 등록디자인 무효소송	280

## H 전기전자기계기구 및 통신기계기구

75. <b>한</b> 1디자인1출원   ‘휴대폰 케이스’ 거절결정불복 판결	284
76. <b>중</b> 유사판단   ‘아이폰6’ 디자인 침해 사건	287
77. <b>일</b> 등록요건   ‘코넥터 접속단자’ 디자인에 대한 분쟁	292
78. <b>미</b> 유사판단   Nikon과 Sakar의 ‘디지털카메라’ 분쟁	296
79. <b>미</b> 유사판단   ‘PDA 홀더’ 디자인특허 침해소송	299
80. <b>미</b> 유사판단   ‘휴대폰’ 디자인특허 침해소송	302
81. <b>미</b> 유사판단   ‘계산기’ 디자인특허 침해소송	305
82. <b>EU</b> 신 규 성   ‘Media player’ 등록디자인 무효소송	308
83. <b>EU</b> 신 규 성   ‘휴대용 램프’ 등록디자인 무효소송	311

## J 일반기계기구

84. <b>한</b> 유사판단   ‘발가락 교정기’ 디자인 판례	315
--------------------------------------	-----

85. <b>한</b> 유사판단   'Y자형 폐이스 틀러' 디자인 분쟁	319
86. <b>한</b> 신 규 성   '화이자vs한미약품' 디자인침해금지소송과 디자인무효소송	324
87. <b>일</b> 창 작 성   물품의 기본형태는 심미감에 미치는 영향이 적다고 판시한 사례	329
88. <b>일</b> 유사판단   '소화기수납용구' 등록디자인 침해소송	335

## K 산업용 기계기구

89. <b>일</b> 창 작 성   '연마 패드' 디자인에 대한 분쟁	341
90. <b>미</b> 유사판단   '공구' 디자인특허 침해소송	345
91. <b>EU</b> 신 규 성   '도구 손잡이' 등록디자인 무효소송	347
92. <b>EU</b> 유사판단   '내연기관' 등록디자인 무효소송	350

## L 토목건축용품

93. <b>일</b> 유사판단   '환기구필터' 디자인에 대한 분쟁	354
--	-----

## M 기초제품

94. <b>한</b> 유사판단   '루이비통 모노그램' 무효심판 심결	358
95. <b>한</b> 권리관계   디자인 이용관계의 판단기준	361
96. <b>중</b> 유사판단   스마트 도어락에 적용된 전자키의 'GUI 디자인' 유사 여부	364
97. <b>일</b> 권리범위   '카라비너' 디자인권 침해소송	369
98. <b>일</b> 유사판단   'Door Lock Panel' 디자인에 대한 분쟁	371

## N 기타물품

99. <b>한</b> 유사판단   '글자체(폰트)'의 디자인보호법상 보호	375
100. <b>EU</b> 신 규 성   'Type and Typefaces' 등록디자인 무효소송	379

## A 제조식품 및 기호품

01. **한** 창작성 | ‘똥빵’, 디자인 권리는 누구의 것일까?
02. **한** 유사판단 | ‘해태 과자’ 무효심판 심결
03. **EU** 창작성 | ‘막대형 비스킷 디자인’ 무효소송
04. **EU** 신규성 | ‘Pretzel형상 비스킷’ 디자인 분쟁

## 1

## '똥빵', 디자인 권리는 누구의 것일까?

“식품(빵)에 사용하기 위한 모티브로 하기에는 거리는 변 모양을 하고 있는 디자인으로 그야말로 참신하고 기발한 역발상적인 생각이다” (특허심판원 2011당2213)

## 사건 개요

참신하고 기발한 뚝 모양 빵 '똥빵'의 디자인 권리는 누구의 것일까. '똥빵'은 우리가 흔히 알고 있는 붕어빵처럼 만들어지지만, 뚝 모양 빵이라는 점에서 아주 오묘하면서도 신선한 충격을 준다. 주식회사 쌈지는 2008년 9월 '똥빵'을 만드는데 사용되는 '빵 성형틀'에 관한 디자인을 출원하여 등록(제0541051호)받고 주식회사 어린농부에 디자인권을 양도하였다.

주식회사 어린농부는 2008년 11월경부터 서울 인사동 거리(일명 쌈지길)에서 '똥빵'을 제조 및 판매하여 왔다. 하지만 '똥빵'의 성형틀이 아닌 '똥빵' 자체는 디자인 출원을 하지 않고 있었다.

김OO씨는 2009년 12월 아래와 같은 빵 모양을 디자인출원을 하여 2010년 6월에 디자인 등록을 받았다. 주식회사 어린농부는 김OO씨의 등록디자인이 뚝 모양 빵이라는 점에서 자신의 '똥빵'과 모티브가 비슷하다고 생각하였다. 이에 주식회사 어린농부는 김OO씨의 등록디자인을 무효로 해달라는 심판을 청구하였다.



## • '어린농부'의 주장

주식회사 어린농부는 2008년 12월 네이버 블로그 등에 게재된 자신의 '똥빵' 디자인과 김OO씨의 등록디자인이 유사하므로 무효로 되어야 한다고 주장하였다. 구체적으로 2008년 네이버 블로그 등에는 '똥빵' 사진과 함께 “똥빵 생각만 해도 으~~하는 느낌, 먹으면서 어떤 생각이 들지 그 오묘함을 느끼고 싶었는데”라는 글이 소개되어 이미 세상에 알려졌다고 주장하였다.

'똥빵'이 소개된 네이버 블로그 사진(출처: <http://blog.naver.com/kara920/57932274>)

주식회사 어린농부는 등록디자인과 공지디자인은 모두 빵 내부에 팔áng금 등이 채워져 있으면서 변 모양을 모티브로 하여 형상화하였고, 전체적으로 삼각형을 이루도록 세 개의 타원형체가 길이방향으로 적층되어 있어서 지배적 특징이 유사하므로 등록디자인은 공지된 디자인과 유사하다고 주장하였다. 또한 식품(빵)에 사용하기 위한 모티브로 하기에는 꺼리는 변 모양을 하고 있는 디자인으로 그야말로 참신하고 기발한 역발상적인 생각이고, 특이한 디자인에 해당하는 것으로 유사범위를 판단할 경우 그 유사 범위를 넓게 보아야 한다고 주장하였다.

#### • 특허심판원 판결

특허심판원은 “디자인의 유사여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여, 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 전체와 전체를 관찰하여 디자인 유사여부를 판단하되 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다. 이러한 기준에서 볼 때 등록디자인과 공지디자인은 자세히 보아야 알 수 있거나 미세한 차이점을 가지고 있으나 누구나 생각할 수 있는 단순한 상업적, 기능적 변형에 불과한 것이며, 변 모양을 모티브로 하여 전체적으로 삼각형을 이루도록 세 개의 타원형체가 길이방향으로 적층 형성되어 있는 전체적인 형상과 모양이 사람의 주의를 끄는 지배적인 특징부라 할 수 있는 것이므로 차이점이 일부 있기는 하나 그 지배적인 특징부가 유사하여 전체적으로 느껴지는 심미감이 유사한 디자인이다”라고 판단하여 등록디자인은 무효로 되었다.

그렇다면 똥 모양 빵의 디자인은 누구의 권리인가? 김OO씨의 등록디자인이 무효가 되었더라도, 주식회사 어린농부가 디자인권을 가지는 것은 아니다. 이미 세상에 알려진 디자인이고 누구도 권리화하지 못했으므로 누구든지 사용할 수 있는 디자인이다. 즉 똥 모양 빵에 대한 디자인은 공공 재산이나 다름없다. 서울 인사동 거리에서 2008년부터 현재까지 ‘똥빵’은 계속 판매되고 있으며, 2012년 주식회사 어린농부는 다음과 같은 상표를 출원하여 등록받았다.



(상표등록 제40-0965128호)

한편, 현재 휴게소 등에서 ‘똥빵’이라는 브랜드(상표등록 제40-0851317호)로 프랜차이즈 가맹점이 많아지고 있다. 똥 모양 빵에 대한 김OO씨의 디자인권이 무효로 되었지만, 김OO씨는 (주)코끼리와 친구들이라는 회사를 통하여 ‘똥빵’ 프랜차이즈 사업을 활발히 진행하고 있다.



(상표등록 제40-0851317호)

특히 똥 모양 빵은 아니지만 다음과 같은 빵 모양에 대한 디자인권을 확보하면서 자신의 사업을 보호하는데 상당한 노력을 기울이는 것으로 보인다.



(등록디자인 제30-0580347호)



(등록디자인 제30-0565696호)

특허심판원의 심결에 의하여 김OO씨의 등록디자인은 무효가 되었다. 주식회사 어린농부 입장에서는 그나마 다행스러운 일이다. 만일 주식회사 어린농부 ‘똥빵’ 디자인을 권리로 확보했다면 어떻게 되었을까? 특허심판원은 주식회사 어린농부의 ‘똥빵’ 디자인은 빵에 관한 디자인으로 사람이 먹는 식품에 관한 디자인이므로 그 모양을 똥 모양으로 하는 것은 특이한 경우이며 참신하고 독창적인 디자인에 해당하는 것이므로 유사 범위의 폭을 넓게 보아야 하고, 두 디자인은 전체적으로 느껴지는 심미감이 유사한 디자인이라고 판단하였다. 따라서 주식회사 어린농부가 ‘똥빵’ 디자인을 권리로 확보했다면, 김OO씨의 똥 모양의 디자인은 ‘똥빵’ 디자인과 유사하다는 이유로 처음부터 등록받지 못했을 것이다. 이 부분은 주식회사 어린농부 입장에서 상당히 아쉬운 대목이다.

## 관례의 시사점

### • 등록되지 않은 디자인의 보호

‘똥빵’처럼 등록되지 않은 디자인은 보호될 수 있을까? 우리 법(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률)은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도, 대여, 전시, 수입, 수출하는 행위를 금지하고 있다. 이는 시장에 출시한 지 얼마 안 된 상품을 데드카피하는 행위를 금지하는 조항이다. 다만 상품의 형태를 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품은 이 법으로 보호되지 않는다. 따라서 미등록 디자인은 상품 출시 후 3년 동안만 보호된다. 또한 참신하고 혁신적인 디자인이 시장에서 호응을 얻게 되더라도 그 디자인을 그대로 베끼는 경우는 드물다. 이렇게 변형된 디자인을 데드카피 행위로 볼 수 없다면, 상품 출시 후 3년이 지나지 않았더라도 보호받기 어렵게 된다.

#### 부정경쟁행위에 대한 정의

##### ※ 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조(정의) 1항 차 목

타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.

(1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위

(2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위

‘똥빵’은 상품이 출시된 지 3년이 지났으므로 법으로 보호되지 않는다. 만일 3년이 지나지 않았더라도, ‘똥빵’을 그대로 베낀 것이 아니라 상당히 변형을 가한 뚝 모양 빵에 제재를 가할 수 없다. 김OO씨의 뚝 모양 빵도 ‘똥빵’을 상당히 변형한 것으로 볼 수 있다. 특히 심판원도 ‘똥빵’ 디자인과 김OO씨의 뚝 모양 빵 디자인이 동일한 디자인이 아닌 ‘유사’한 디자인이라고 판단하였다. 이러한 의미에서 디자인 권리화는 중요하다. 디자인권은 디자인 출원 후 20년이 되는 날 까지 존속하며, 등록된 디자인과 동일한 디자인뿐만 아니라 유사한 디자인까지 제재를 가할 수 있다. 주식회사 어린농부가 디자인권을 가지고 있었다면, 다른 사람이 디자인권을 가지게 되는 것도 방지할 수 있고 유사한 디자인을 사용하는 것도 20년 동안 제재할 수 있었다는 것을 의미 한다.

글 | 김태수 변리사(특허법인 고려)

편집 | 디자인맵 편집부

## 2 '해태 과자' 무효심판 심결

### 특허심판원, '해태 과자' 무효심판 심결

롯데제과(주)와 해태제과식품(주)의 등록디자인 무효심판 심결(2010.03.19)



심판번호 : 2009당1099

#### 사건 개요

- \* 청구인 : 롯데제과 주식회사(한국)
- \* 피청구인 : 해태제과식품 주식회사(한국)

청구인 주장 및 증거	피청구인 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 등록디자인은 등록출원일 전에 한국특허청에 등록 및 공지된 청구인의 디자인과 극히 유사하여 무효되어어야함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인은 어떤 의견도 제출하지 않음.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 과자</li> <li>○ 출원번호 : 3019970018725</li> <li>○ 출원일 : 1997년 8월 30일</li> <li>○ 등록번호 : 제220063호</li> <li>○ 등록일 : 1998년 5월 4일</li> <li>○ 디자인권리자 : 롯데제과 주식회사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 스낵과자</li> <li>○ 출원번호 : 3020080037104</li> <li>○ 출원일 : 2008년 8월 27일</li> <li>○ 등록번호 : 제524485호</li> <li>○ 등록일 : 2009년 3월 23일</li> <li>○ 디자인권리자 : 해태제과식품 주식회사</li> </ul>

롯데제과\*는 한국특허청에 등록된 해태제과\*의 스낵파자 등록디자인을 무효화 하는 심판에서 승소했다. 특허심판원은 해태제과의 '스낵파자' 등록디자인은 등록출원 전 등록 및 공지된 롯데제과의 '파자' 디자인과 유사하다고 판단했다. 두 디자인은 캐릭터 유무의 차이가 있지만 외형은 곡선미와 입체감이 거의 동일하다. 또한, 해태제과의 도면(참고도)에 있는 동물 캐릭터의 모양은 롯데제과의 동물 캐릭터와 미세한 차이에 불과한 것이고, 누구나 상업적, 기능적 변형이 가능하기 때문에 양디자인의 지배적인 특징이 거의 유사하다고 심결했다.

## 판례의 시사점

디자인의 유사 여부를 판단할 시에는, 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다고 보아야 한다. (대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결, 2006. 7. 28. 선고 2005후2915 판결 등 참조)

부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 과거 및 현재의 디자인들과 다른 미감적 가치가 인정되지 아니한다면, 그것은 단지 공지된 디자인의 상업적, 기능적 변형에 불과하여 창작성을 인정할 수 없다고 할 것이다. (대법원 1998. 12. 22. 선고 97후2828 판결 참조)



## 3

## '막대형 비스킷 디자인' King Nuts Kft. VS Ezaki Glico Co.,Ltd.

## 사건 개요

2008년 King Nuts Kft.(이하 K사)는 2006년 1월 17일 Ezaki Glico Co., Ltd.(이하 E사)가 유럽공동체상표청1)에 등록한 디자인 "비스킷"(국내에서 "빼빼로"로 통칭되는 막대형 비스킷 디자인)에 관한 디자인권(제000463039-0001호)이 법적으로 무효라는 소송을 제기하였다.

- \* King Nuts Kft. VS Ezaki Glico Co.,Ltd.
- \* 심판번호 : ICD 000004752

무효소송을 제기한 K사는 그 법적 근거로 첫째, 한국의 Lotte Trading Co., Ltd.의 이름으로 되어있는 청구서, 포장리스트 등이 2000년 이후로 되어 있고, 일본으로 1600상자의 '롯데 아몬드 빼빼로'를 선적하여 수출한 송장(증거 D1)과 둘째, 1984년 이후 아몬드와 초콜릿이 코팅된 비스킷을 생산하여 국내 및 해외시장에 "아몬드 빼빼로"라는 브랜드로 진출 했다는 것(증거 D2), 그리고 셋째, 1998년 11월 11일에 공지된 롯데의 광고카페(증거 D3)와 2000년 11월 11일의 광고카페의 사본(증거 D4) 넷째, 2005년 11월 11일의 "빼빼로 데이 행사"를 발표하는 광고물(증거 D5)을 증거자료로 제시하였다.



이에 E사는

첫째, 1965년 "Pocky"라는 이름으로 빼빼로와 유사한 비스킷이 일본에서 처음 판매된바 있고 이어 1971년 아몬드가 부착된 "Almond Pocky"를 출시하여 해당 디자인에 대해 먼저 개발, 시판한바 있으며,

둘째, 일본에서의 11월 11일은 한국의 "빼빼로 데이"보다 훨씬 먼저 "Pocky의 날"이라는 행사가 있어왔음 등을 들어 이를 반박하였다.

결국 유럽공동체상표청(OHIM)<sup>1</sup> 심판부는 2000년에 한국 롯데사의 일본 수출 송장에 표기된 영문명과 동일하게 "Pepero"라고 인쇄된 광고물의 근거로 E사의 비스킷 디자인은 등록 출원된 2006년 이전에 이미 널리 알려진 디자인으로 판단하고, E사가 1965년 먼저 개발하여 판매를 시작하였다 하더라도 E사에 의해 디자인을 등록받기 이전에 시판되어 공지된 디자인을 등록

받기 위한 유예기간 1년을 훨씬 넘어 신규성<sup>2</sup>을 상실하였으므로 2006년 등록받은 디자인에 대한 권리는 무효<sup>3</sup>라고 판결하였다.

## 관례의 시사점

이 관례는 먼저 디자인을 개발하여 시판하였다고 하더라도 디자인에 대한 권리를 제때에 취득하지 않으면 그 디자인 권리자로서 인정을 받을 수 없음을 보여준 사례이다.

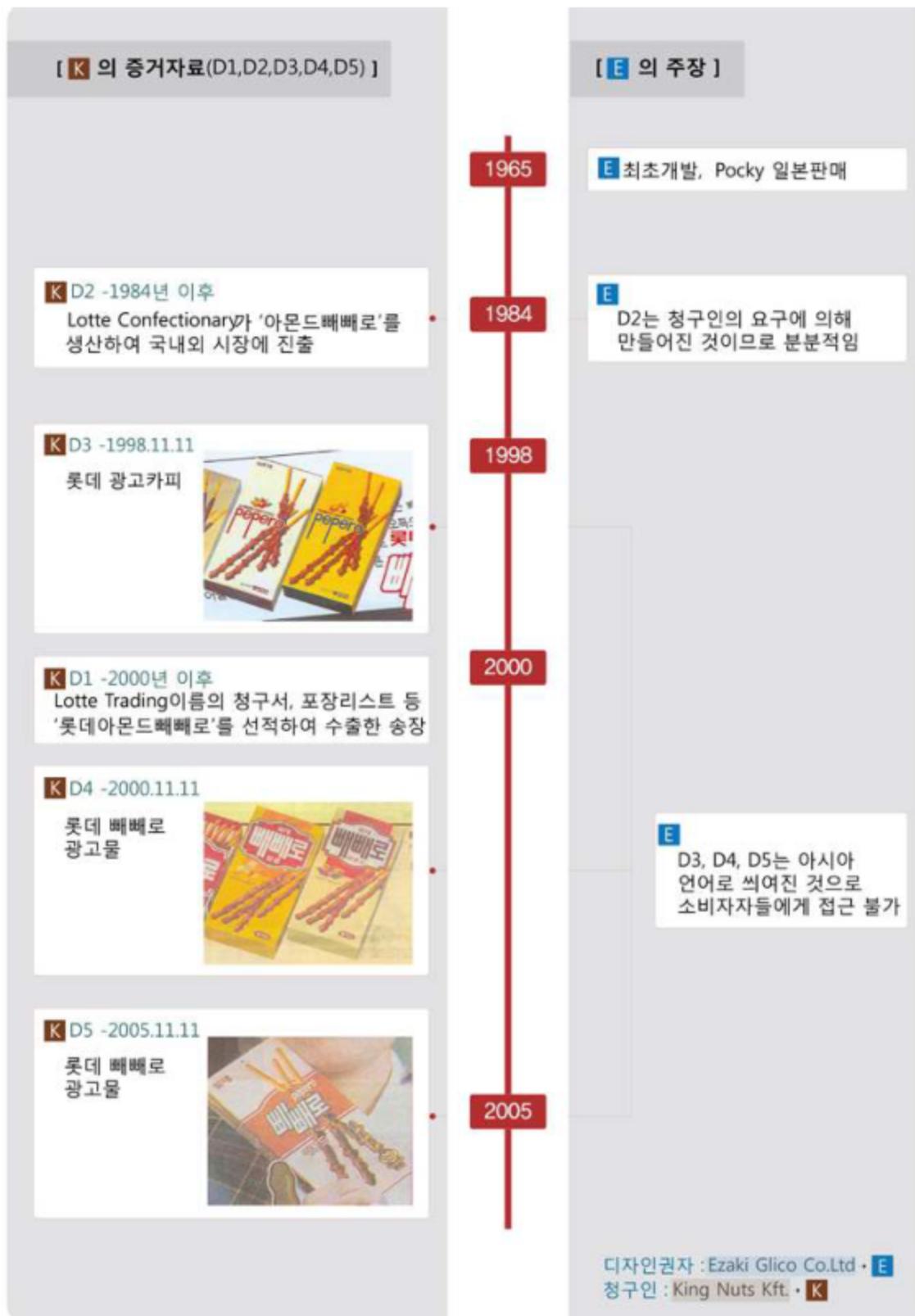
1. 유럽의 법률에 따르면 법률적 판단을 용이하게 하기 위해서, 최초에 창작 또는 사용했다는 사실을 인정하기보다는 누가 최초로 특허청에 등록했느냐를 따지고 있다. 이를 소위 '등록주의'라고 한다(미국 법률은 누가 최초로 사용 또는 창작했는지를 따지는데, 등록주의에 대비하여 '사용주의'라고 한다).
2. 따라서, 본 분쟁과 유사한 사안이 유럽에서 재발생한다면 역시 비슷한 판결이 나올 것으로 보인다. 그러나, 이러한 판결은 법률에 무지한 최초 디자인 개발자에게 예기치 못한 불이익을 안겨줄 수 있다는 측면에서는 다소 여운을 남기고 있다.
3. 만약 본건과 관련된 분쟁의 발생지역이 소위 '사용주의' 국가인 미국이었다면 최초 디자인 개발자의 손을 들어 줄 수도 있었을 것으로 보인다.
4. 그러나, 역시 분쟁의 발생지 또는 심판, 소송의 관할지역이 이미 말한 등록주의적 법률형태를 취하는 유럽 등의 지역이라면, 디자인법의 테두리에서는 미리 권리를 등록하지 않은 최초 디자인 개발자를 보호하는 것은 상대적으로 용이하지 않다. 따라서, 유사한 사안이 발생하는 경우 디자인 개발자는 다른 법률의 보호를 간구해야 할 것으로 보인다. 일례로 저작권에 의한 보호를 생각해 볼 수 있다.
5. 유럽저작권법(한국 저작권법도 동일하다)에 따르면, 최초의 디자인 개발자는 저작권법에 기초한 기본적 권리인 저작권을 창작한 시점부터 가지는데, 이러한 저작권에 기초하여 최초 디자인 개발자는 다자인이 다른 제3자가 무단으로 사용하는 것을 막을 수 있으므로 이러한 권리에 기하여 나중에 등록한 분쟁의 상대방에게 대항했으면 하는 아쉬움이 남는다.
6. 이 사건은 어떤 제품을 오랫동안 판매함에 따라서 "사실상" 그 제품에 대한 디자인에 대해서도 별도의 법적 조치 없이도 향후 별다른 문제가 발생하지 않을 것이라는 인식에서 자주 발생한다. 즉, 향후에도 그 디자인에 대한 권리는 자기 것이고 계속해서 독점적으로 사용할 수 있을 것이라는 "사실상"의 믿음이 생긴 경우라고 할 수 있다.
7. 그러나, 이는 어디까지나 사실상의 특정 상태에 대한 디자이너의 생각일 뿐이고, "법적으로" 디자인에 대한 권리까지 확보된 상태는 아니라는 점을 항상 염두에 두어야 한다. 현실적으로 디자이너는 모든 창작품에 대하여 디자인권 등으로 등록하지 않고 있기 때문에 본건과 유사한 사안은 앞으로도 많이 발생할 것으로 보인다.
8. 따라서, 디자이너 기타 개발자는 최초 개발 시 소정 디자인을 포함한 제품이 시장에 양산된

다는 확신이 생기면, 우선적으로 그 디자인을 출원하여 권리를 미리 확보하는 방안을 항상 고려해야 할 것이다.



2006년 1월 17일  
권리자 **Ezaki Glico Co. Ltd.**에  
의해 출원된 물품명 "비스킷"

- 2007년 12월 3일  
**King Nuts Kft.**은  
디자인 권리의 법적 효력이 없다는  
소송을 제기함



디자인권자 : Ezaki Glico Co.Ltd • E  
청구인 : King Nuts Kft. • K

## [ 판결 ]

심판 번호	공동체디자인	절차 언어
ICD 000004752	000463039-0001	영어
청구인	디자인권자(피청구인)	
King Nuts Kft.	Ezaki Glico Co.Ltd	

Martin Schlotelburg(주심), Eva Udovc 및 Christophe Gimenez로 구성된 무효 심판부는 2008년 7월 23일에 다음과 같이 결정한다.

1. 등록공동체디자인 제000463039-0001는 무효로 한다.
2. 디자인권자는 청구인의 비용을 부담한다.

## [용어정리]

- 1 유럽공동체상표청(OHIM) : 유럽 연합의 인터넷 시장을 위한 상표와 산업 디자인을 등록하는 기관.
- 2 신규성 : 특허성의 시험으로 그에 따라 발명이 특허가 될 수 있는지 아니면 이전에 이미 청구된 적으로 특허가 될 수 없는지를 판가름하는 기준
- 3 무효 : 당사자가 의욕한 법률효과가 발생하지 않는 것.

## 4

## 'Pretzel형상 비스킷' 디자인 분쟁

## 선공지디자인에 의한 신규성 상실



잡지 「Food Engineering」



[OHIM] 000150206-0002

## 사건 개요

본 디자인 무효소송은 청구인 LENG-D'OR, S.A.이 피청구인 Crown Confectionery Co., LTD.가 유럽공동체상표디자인청(이하:OHIM)에 등록한 “Biscuits(비스킷)” 디자인이 앞서 Google 및 음식관련 잡지에 공지된 디자인과 유사하여 신규성과 특이성이 없다는 이유로 무효소송을 청구한 판례이다.

- \* 'Pretzel형상 비스킷' 등록디자인 무효 소송
- \* 등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2005.09.20.)
- \* 심판번호 : ICD 000000388
- \* 청구인 : LENG-D'OR, S.A.(스페인)
- \* 피청구인 : Crown Confectionery Co., LTD. (대한민국)

청구인 주장 및 디자인	피청구인 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인 디자인의 출원일 보다 앞서 특정 산업 분야에서 공지된 비스킷과 스낵류의 형상과 유사하다고 주장</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인은 어떤 의견도 제출하지 않음</li> </ul>
<p>[증거물 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국내 디자인 분류코드 : A1-15</li> <li>○ 등록처 : 잡지 「Food Engineering」의 출력물 ‘스낵 제조인을 위한 친환경 새로운 변화’</li> <li>○ 발행일 : 2002.01.12</li> </ul> <p>[증거물 2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국내 디자인 분류코드 : A1-15</li> <li>○ 'Google' 공개 데이터 베이스에서 발췌한 출력 문서</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Biscuits</li> <li>○ 국내 디자인 분류코드 : A1-15</li> <li>○ 등록처 : 유럽공동체상표디자인청(OHIM)</li> <li>○ 등록권자 : Crown Confectionery Co., Ltd.</li> <li>○ 등록번호 : 000150206-0002</li> <li>○ 등록일 : 2004.02.20</li> <li>○ 우선일 : 2004.01.19 (대한민국특허청 : 30-2004-0001391)</li> </ul>

### • 심판부 결정

OHIM 무효심판부는 청구인이 제출한 잡지 기사의 사본인 증거물1(이하:선공지디자인)과 피청구인의 디자인 (이하:등록디자인)의 형상이 동일하여 신규성이 부족하다는 이유로 피청구인의 디자인권리를 무효로 선언하였고, 판단 결과는 아래와 같다.

### • 증거물 자료 이용 여부

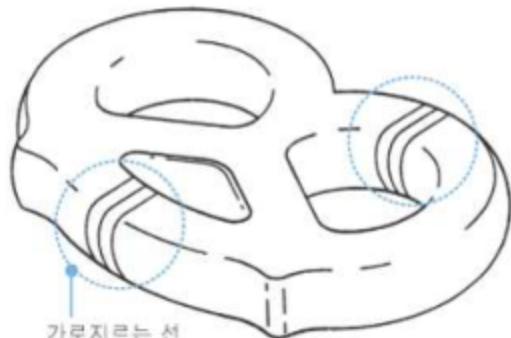
선공지디자인은 음식 관련 잡지의 기사 사본으로, 해당분야의 전문가 집단의 공동체 내에서 일 반적으로 알려졌을 수 있는 자료로, 등록디자인의 출원일 전에 공중에 이용가능하게 된것으로 간주하여 증거자료로 사용이 가능하다.

### • 형상비교

양디자인은 기본적으로 프레즐<sup>1</sup> 형상으로 동일하며, 등록디자인의 프레즐을 가로지르는 선 외에는 중요한 차이점이 보이지 않는다.



■ 선공지디자인



■ 등록디자인

### 판례의 시사점

본 판례는 피청구인의 등록디자인이 인터넷 및 잡지에 공지된 디자인에 의해 신규성이 상실되었다는 이유로 무효화된 사례이다. 본 사례에서처럼 선 공지된 자료들은 증거물로 사용될 수는 있으나 등록된 디자인처럼 권리를 가질 수는 없다. 그럼에도 불구하고 청구인이 제출한 증거물들이 OHIM에 등록되어 있는 피청구인의 등록디자인을 무효화 시킬 수 있었던 이유는 디자인 심사시 신규성 여부를 판단하기 때문이다.(구 디자인보호법 제5조 제1항) 이처럼 공지된 디자인도 증거물로서 인정이 되거나 그와 동일한 디자인으로는 누구도 권리를 가질 수 없지만, 디자인에 대한 권리 행사도 침해당했을 때 손해배상 청구도 할 수 없음을 명심해야 할 것이다.

실제로 출원 전 공지된 본인 디자인('자기선공지')에 의해 특허청으로부터 등록이 거절되어 그 디자인에 대한 권리를 가질 수 없게 되는 사례가 빈번하다. 이의 대부분은 홍보를 위해 디자인 작품을 책자 및 인터넷에 쉽게 공지하고 있지만 그 디자인권리 소유에 대해서 무심하여 피해를 보는 경우이다. 시일이 훌러 공지일 이후 6개월이 지나버리면 구 디자인보호법 제8조 '신규성상 실의 예외'에 의해 등록 받을 수 있는 요건을 충족하지 못하여 그 디자인에 대한 권리를 영원히

가질 수 없게 된다.

구 디자인보호법에서는 선 공지를 했을 경우 신규성상실의 예외를 인정받기 위해서 “공지일로부터 6개월 이내에 출원을 해야 하며 출원서 제출시 신규성 상실의 예외규정을 적용 받고자 하는 취지를 기재한 출원서를 제출하여야 하고, 또한 출원일로부터 30일 이내에 신규성을 상한 일자, 장소 또는 간행물명, 신규성을 상실한 디자인의 도면 또는 사진, 제3자의 객관성 있는 증명서류 등의 입증자료를 제출 하면 이를 인정해 주고 있다.

### 참고사항

1. 프레즐 : Pretzel. 흔히 영화관에서 볼 수 있는 하트모양의 비스킷.

프레즐은 1,400년이나 된 오랜 역사를 가진 것으로 프랑스 서부지역의 한 수도승에 의해 처음 만들어졌다고 한다. 호기심과 상상력이 많았던 그 수도승은 먹다 남은 빵 반죽을 모아 기도하는 모습을 연상하게 하는 모양의 빵을 만든 것이다. 이 빵을 라틴어로 “작은 보상”을 의미하는 프레티올라라고 불렀는데 오늘날 브레즐 혹은 프레즐로 바뀌었다. (출처 : 월간 식품산업 2007.11 P.87 “테레사 프레즐 생산 판매”)

## B 의복 및 신변용품

- 05 **한** 유사판단 | 쿨이너프스튜디오 ‘헤어밴드’ 디자인 분쟁사례
- 06 **한** 유사판단 | ‘작업복’ 디자인의 분쟁사례
- 07 **한** 유사판단 | ‘화장품 용기’ 권리범위확인 심판 심결
- 08 **한** 유사판단 | ‘왕관 귀걸이’무효심판 심결
- 09 **한** 유사판단 | ‘토토로 인형’ 디자인 무효심판 심결
- 10 **한** 유사판단 | ‘리복 운동화 밀창’ 승소심결
- 11 **한** 유사판단 | ‘헬로키티 반지’ 무효심판 심결
- 12 **한** 유사판단 | ‘페라가모 액세서리’ 무효심판 심결
- 13 **한** 유사판단 | ‘티셔츠’ 권리범위확인심판 심결
- 14 **한** 창작성 | ‘실내화’ 분쟁사례
- 15 **한** 우선권 | ‘화장품용기’ 우선권도면 색상의 동일성 판단
- 16 **한** 신규성 | ‘화장품용기’의 신규성 상실 예외 주장
- 17 **한** 저작권 | ‘히딩크 넥타이’ 저작권 침해 판결
- 18 **일** 유사판단 | ‘휴대용 바구니’ 디자인에 대한 분쟁
- 19 **일** 유사판단 | ‘라이터’ 등록디자인 침해소송
- 20 **미** 유사판단 | ‘Calvin Klein과 Lululemon’의 요가복 디자인 분쟁
- 21 **미** 유사판단 | ‘네일버퍼’ 디자인특허 침해소송
- 22 **미** 유사판단 | ‘신발’ 디자인특허 침해소송
- 23 **EU** 유사판단 | ‘샌들’ 등록디자인 무효소송
- 24 **EU** 유사판단 | ‘우산’ 등록디자인 무효소송
- 25 **EU** 유사판단 | ‘화장품 용기’등록디자인 무효소송

## 5 쿨이너프스튜디오 ‘헤어밴드’ 디자인 분쟁사례



### 사건 개요

토끼모양의 세안용 헤어밴드를 두고 화장품 유명기업 닥터자르트와 한 디자인 회사의 법적 공방이 온라인을 뜨겁게 달궜습니다. 디자인권 논쟁의 주인공은 MBC 드라마 그녀는 예뻤다에서 고준희가 착용하며 알려지기 시작한 쿨이너프스튜디오(이하 쿨이너프)의 헤어밴드 제품인 ‘더 밴드’입니다.

(출처 : <http://post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=2822302&memberNo=24718346>)

디자인 표절 의혹을 처음 제기한 이는 쿨이너프의 허세희 대표로, 화장품 브랜드인 닥터자르트에서 판촉행사의 하나로 나누어준 세안용 밴드의 디자인이 쿨이너프에서 출시한 ‘더 밴드’의 디자인과 유사하다고 주장하면서, 양사의 디자인 법적 공방이 시작되게 됩니다.



(출처 : <http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016111709425356968>)

아래의 이미지가 쿨이너프와 닥터자르트의 제품을 비교한 사진인데요. 여러분이 보시기엔 두 제품이 어떻게 보이시나요?



(출처 : <http://www.lovesbeauty.co.kr/news/articleView.html?idxno=30101>)

쿨이너프는 2016년 주름진 바디와 양끝에 철사를 장착한 헤어밴드 디자인으로 특허청의 디자인권(디자인등록 제807273호/등록일:2015.07.17.)을 획득하였으며, 이를 기반으로 닥터자르트 와 올리브영 측에 '디자인권 침해'와 관련한 공식 사과와 제품 철수를 요청했으나, 닥터자르트로부터 디자인권 침해가 아니라는 답변을 들었다고 합니다.

닥터자르트가 이런 주장을 할 수 있던 이유는 닥터자르트의 판촉 제품 역시 같은 해 특허청의 디자인권(디자인등록 제830252호/등록일:2015.12.10.)을 획득했기 때문입니다.



(출처 : [http://khnews.kheraldm.com/view.php?ud=20151105000859&md=20151106105021\\_BL&kr=1](http://khnews.kheraldm.com/view.php?ud=20151105000859&md=20151106105021_BL&kr=1))

결국 이 두 제품은 디자인에 대한 권리범위확인심판<sup>1)</sup>까지 진행하게 되는데요, 특허심판원의 심결문을 토대로, 양 디자인의 유사여부에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

특허심판원에서는 크게 2가지 판단기준을 토대로 두 디자인의 유사 여부를 판단했습니다.

그 첫 번째 판단기준은 디자인의 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비·관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 한다는 것이고,

1) 권리범위확인심판 : 등록디자인의 보호범위를 확인하기 위한 심판으로써 유사하다고 판단되는 2개의 디자인이 침해에 해당하는지 여부를 확인하는 심판

**부분이 아닌 전체**

디자인의 유사 여부는, 디자인을 구성하는 요소들을 각 부분으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비·관찰하여, 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과 인상이 유사한지 여부에 따라 판단하되, 그 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비·관찰하여 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 판단하여야 한다

(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결, 대법원 2013.12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조).

두 번째 판단기준은 그 디자인이 표현된 물품의 사용·거래시의 외관에 의한 심미감을 모두 고려해야한다는 것입니다.

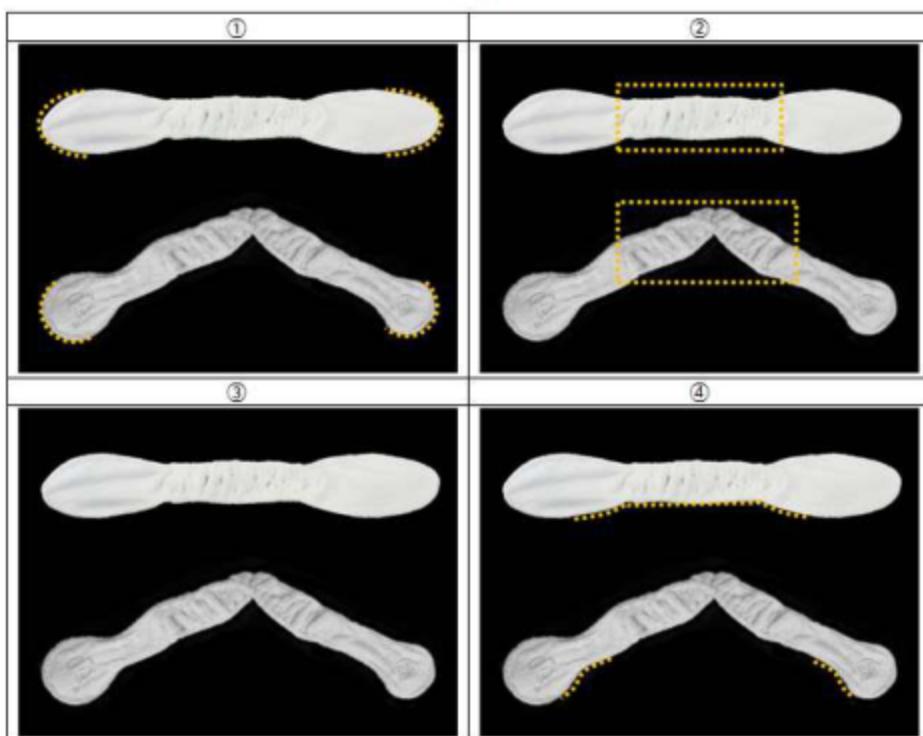
**사용 시 뿐만 아니라 거래 시의 심미감도 고려**

디자인이 표현된 물품의 사용 시 뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 할 것이다

(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결 등 참조)

이를 기준으로 특허심판원의 구체적인 판단에 대해 살펴보겠습니다.

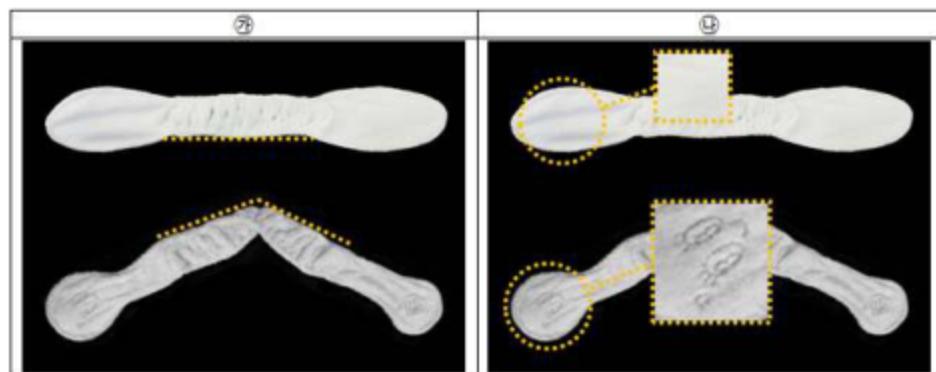
[ 공통점 ]



(출처 : 키프리스)

양 디자인의 유사여부를 살펴보면 양 디자인은 모두 ① 양측 끝부분이 손잡이부의 형상으로 구성된 점, ② 손잡이 부분을 제외한 부분이 주름진 형상으로 되어 있는 점, ③ 물품의 외부 재질이 섬유로 만들어져 수건과 같은 느낌을 주는 점, ④ 테두리부가 일정한 정도의 두께를 가지고 있으면서 중심부보다 테두리부의 크기가 크게 형성되어 있다는 점에서는 공통점이 있습니다.

#### [ 차이점 ]



(출처 : 키프리스)

반면 전체형상에 있어 ⑨ 닥터자르트의 디자인은 “V”자를 180도 회전시킨 듯한 형상이나, 쿨이너프는 가로 방향의 일자 형상인 점, ⑩ 닥터자르트의 손잡이 부는 좁은 폭으로 이루어진 원형의 테두리선 내측에 얼굴모양의 도형이 표현되어 있으나, 쿨이너프는 좁은 폭으로 이루어진 타원의 테두리선 내측이 민모양으로 표현된 점에서 차이점이 있다고 할 수 있습니다.

그런데 위에서 살펴 본 차이점 ⑨는 외관상 차이가 있는 것으로 보이나, 이러한 차이는 철선이 내장된 헤어밴드에 특성으로 인해 필수적으로 일어나는 형태 변화 중 하나에 불과하고, 일반수요자나 당업자가 사용 시나 거래 시 그러한 물품의 변화특성을 충분히 예상할 수 있는 필수적인 변화로서 동일한 물품의 단일한 형태라고 볼 수밖에 없어 심미감에 미치는 영향력은 차이는 미미하다 할 수 있습니다.

#### 필수의 형태는 고려대상 아님

공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로, 이러한 부분들이 동일·유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 디자인이 서로 동일·유사하다고 할 수는 없다

(대법원 2005. 10. 14. 선고 2003후1666 판결 등 참조).

또한 차이점 ⑩의 손잡이의 끝 부분에 얼굴모양의 도형을 추가하고 테두리선을 타원형에서 원형으로 변형을 가하는 정도는 대상물품의 거래 계에서 통상의 지식을 갖은 자라면 어렵지 않게 적용할 수 있는 상업적·기능적 변형에 불과하다 할 것입니다.

결론적으로 위 차이점들은 전체 디자인 중에서 차지하는 비중이 크지 않으므로, 양 디자인은 전체적으로 심미감이 서로 유사한 디자인이라고 판단, 닉터자르트 '판촉제품'의 디자인권을 무효로 한다는 판결이 나오게 되었습니다.

(21) 출원번호(일자)	3020150048691(2015.09.24)	다운로드	크게보기
(71) 출원인	주식회사 엘포스		
(11) 공고번호(일자)	(2015.12.16)	전문다운	
(65) 공개번호(일자)			
(11) 등록번호(일자)	3000302520000(2015.12.10)		
(30) 우선권주장번호(일자)			
법적상태	등록(기각)		
심사간류상태(일자)	등록결정(일반)(2015.12.09)		
소급구분(일자)	(2015.09.24)		
심판사항	<a href="#">+ 심판사항 바로가기</a>		
원출원번호/일자			
관련출원번호			
기술이전 희망			
디자인구분	기본디자인 공개디자인		
(52) 한국분류	B322A B262 C4110		
(51) 국제분류	28-03		
현대분류	C4110 B322A B262		



디자인 등록이 기각된 닉터자르트 '판촉제품' (출처 : 키프리스)

## 판례의 시사점

위의 사례는 디자인권 등록의 중요성을 각인시킨 사례입니다. 만약 중소기업인 쿨이너프스튜디오가 헤이벤드 '더밴드'에 대한 디자인권 등록을 확보하지 않았더라면 타 기업에서 모방 제품을 만든다하더라도 자신의 디자인 권리에 대해 주장할 수 없었을 것입니다.

쿨이너프스튜디오에 따르면 소송에 든 비용은 최소 1억원 이상으로, 생활 소품을 디자인하는 작은 업체로는 감당하기 어려운 비용입니다. 이에 소셜 펀딩과 정부 지원금을 비롯해 대표의 사비까지 들여 소송비용을 충당해왔습니다.

특허심판원에 따르면 해마다 300건이 넘는 디자인 도용 심판청구가 접수되고 있으며 이러한 지식재산권 분쟁의 가장 큰 피해자는 중소·벤처기업이라고 합니다. 특허청의 2015년 국내 지재권 분쟁 실태조사에 따르면 지재권 분쟁 370건 중 중소·벤처기업이 침해당한 사건이 241건으로 65.1%에 달했습니다.

반면 대기업은 25건으로 6.8%에 불과했습니다. 중소·벤처기업의 경우 지재권 분쟁이 장기화하는 경향을 나타내는데 소송 장기화로 인한 과도한 비용 및 복잡한 피해구제 절차로 인해 소송에 적극적으로 대응하기 어려운 것이 현실입니다.

쿨이너프와 닥터자르트의 소송이 장기화하고 되는 동안, 일부 소비자들의 닥터자르트 불매 움직임도 감지되었습니다. 이 같은 불매 움직임은 디자인 도용 논란이 브랜드 신뢰를 떨어뜨렸기 때문으로 볼 수 있습니다. 이제는 소비자들도 디자인 표절에 대해 의식하고 그에 대한 행동을 하며 디자인권리에 대한 중요성을 인식하고 있습니다.

위와 같은 분쟁사례를 줄이기 위해서는 기업 간의 성숙한 시장 경제 문화가 확립되어야 하며, 디자인 기업은 디자인 개발에 앞서 선행 디자인이 있는지 확인하는 습관을 길러야 할 것입니다.

글 · 편집 | 디자인맵 편집부

## 6 작업복 디자인의 분쟁사례

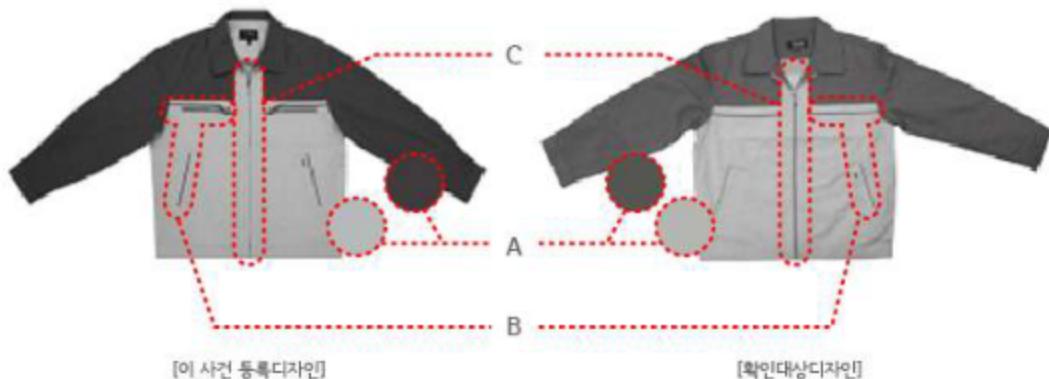


### 사건 개요

수많은 디자이너가 자신의 디자인을 모방한 상품 혹은 디자이너 때문에 고통받고 있습니다. 디자이너가 자신의 디자인의 모방 제품을 발견했을 때 참을 수 없는 분노를 느끼는 것은 당연합니다. 타인의 디자인을 그대로 모방한 경우 침해로 인정되어 법적인 제재를 받겠지만, 전체적으로 유사해 보이는 디자인인데도 법적 침해가 성립하지 않는 경우가 종종 있습니다. 이번 기회를 통해 그러한 디자인의 유사 여부 판단 기준을 알아보려고 합니다. 전체적으로 상당히 유사해 보이더라도 물품의 특성상 유사폭이 좁아 결과적으로는 유사하지 않은 디자인으로 판단된 경우를 소개합니다.

Fig.1의 2개의 작업복 디자인은 전체적인 형상, 내부 색감, 포켓과 지퍼의 위치 및 크기 등이 상당히 유사하여, 한 눈에 보면 두 디자인은 유사하다고 생각할 수 있습니다. 그럼에도, 대법원에서는 이 사건의 등록디자인(좌)의 작업복과 확인대상디자인(우)의 작업복이 유사하지 않은 디자인이라고 판명하였습니다. 그 이유는 두 작업복의 동일하거나 유사한 특징이 기존에 존재하는 대부분의 작업복 디자인과 상당히 유사한 반면, 두 작업복에 존재하는 차이점들이 확연히 부각 된다는 것입니다.

Fig.1 [작업복 디자인의 유사 여부]



구체적으로, 두 작업복은 앞·뒷면의 몸체 상부와 팔 부분은 짙은 색, 몸체 하부는 밝은 색으로 배치된 점(A), 지퍼의 좌우 양편 옷섶 부분에 넓고 긴 밝은 색 천을 옷깃부터 허리 단까지 댄 점(B), 가슴부의 가로 덮개 하단과 좌우 옆 주머니의 단부가 짙은 색의 천으로 마감 처리되어

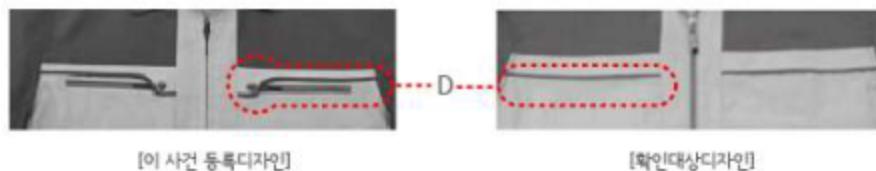
있다는 점(C) 등에서 유사하지만, 이러한 유사점은 아래 Fig. 2와 같이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 알려진 선행 작업복 디자인들에서 많이 사용되어 온 요소이기 때문에 그 중요도를 높게 볼 수 없다는 것입니다.

Fig.2 [ 기존에 존재했던 작업복에 관한 디자인들 ]



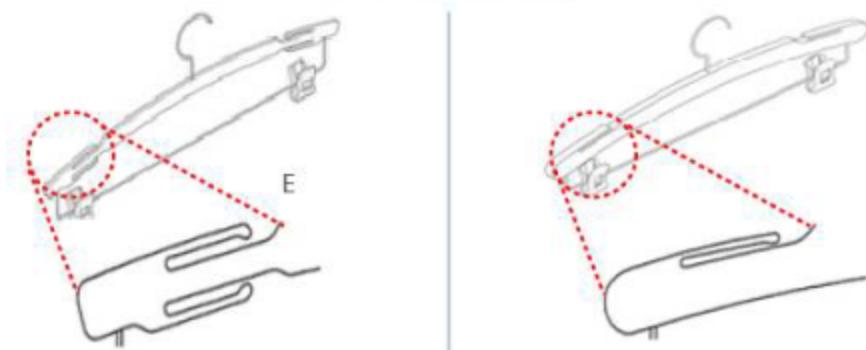
그런데, 두 작업복 디자인은 아래 Fig. 3과 같이 ‘가슴 부위의 절개선과 가로 덮개 앞부분의 단추 및 단추가 위치한 부분에서부터 시작되는 지퍼에 의하여 생기는 형상과 모양(D)’이 현저히 다른 것을 확인할 수 있습니다.

Fig.3 [ 두 작업복의 가슴 부위 부분의 디자인 ]



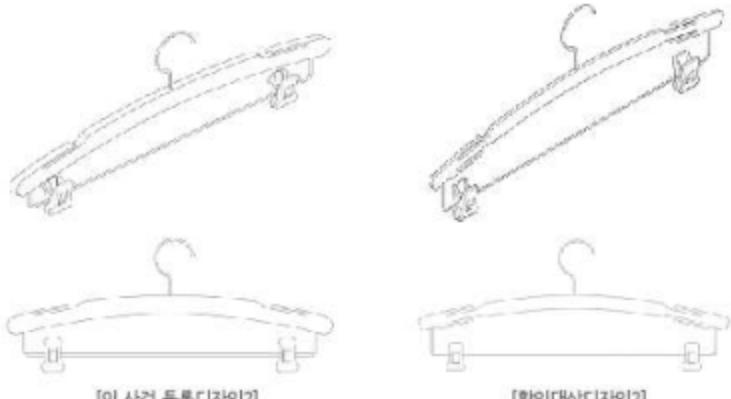
대법원은 Fig. 3과 같은 부분이 작업복의 앞면에 배치되어 있어서 일반 수요자에게 잘 보이는 부분이고, 작업복의 앞면에서 흔히 볼 수 있는 형상과 모양이 아니기 때문에 적어도 이 사건 등록디자인의 핵심적인 부분이며, 오히려 양 디자인을 비교 판단할 때 가장 주의를 끌 수 있는 부분이라고 판단하였습니다. 이러한 차이점은 전체적인 디자인의 유사 여부의 판단에 가장 큰 영향을 주는 것으로, 결과적으로 양 디자인은 유사하지 않다고 결론을 내린 것입니다.

Fig.5[ 두 옷걸이 디자인의 요부 ]



최근 Fig. 4와 같이 유사한 사례 또한 전체적으로 유사해 보이나 특징적 부분(요부)에서 차이점을 보이는 두 옷걸이 디자인이었습니다.

Fig4. [ 옷걸이 디자인의 침해 여부 ]



차이를 보인 특징적 부분은 Fig.5에 나타난 ‘옷걸이 몸체의 양쪽 가장자리에 형성된 걸고리부 및 몸체 양단부의 형태(E)’를 가리키며, 이는 옷걸이에서 눈에 잘 보이는 부분일 뿐만 아니라, 옷걸이의 기능을 확보하기 위해 필요불가결한 형상도 아니므로 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 오히려 그 중요도가 높은 부분이라고 할 수 있습니다. 또한, 일반 수요자나 거래자들의 주의를 끌 수 있는 부분에 해당하므로 양 디자인은 이러한 점에서 차이가 있어 유사하지 않다는 것입니다.

디자인권 분쟁에 있어 대법원은 “디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라, 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단해야 하므로 그 지배적 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다. 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가 생기게 하는지의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다.”고 보고 있습니다. 특히, 등록 디자인이 기존 선행디자인과 일부 유사한 부분을 포함한 경우에는, “디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지부분을 제외한 나머지 특정적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.”고 보고 있습니다.

## 판례의 시사점

위와 같이, 기존 선행디자인과 유사한 부분을 포함하는 등록디자인의 보호범위를 제한적으로 해석하는 입장은 최근 법원의 주류적인 태도로 보입니다. 따라서 디자인권자는 자신의 등록디자인과 타인의 디자인이 전체적으로 유사해 보이더라도, 폐소 가능성을 줄이기 위해 법적인 조치를 바로 취하기보다는, 자신의 등록디자인의 출원 전에 존재하는 선행디자인들을 먼저 살펴보고, 자신의 디자인권의 실질적인 권리범위와 두 디자인의 유사 여부 예측을 전제해야 할 것입니다.

글 | 김웅 변리사(해옹국제특허법률사무소)

편집 | 디자인맵 편집부

## 7 '화장품 용기' 권리범위확인 심판 심결

### 특허심판원, '화장품 용기' 권리범위확인 심판 심결

(주)아모레퍼시픽과 (주)OOOOO의 화장품 용기 권리범위확인(적극적) 심판(2009.09.30)



#### 사건 개요

(주)아모레퍼시픽은 (주)OOOOO의 화장품 용기 디자인이 한국특허청에 등록된 자사의 화장품 용기 디자인과 유사해 권리범위에 속한다고 주장했으나, 특허심판원은 양 디자인은 유사하지 않아 권리범위에 속하지 않는다고 판단했다.

양 디자인의 유사한 부분은 (주)OOOOO가 제출한 증거자료와 같이 선행디자인 1, 2에도 적용되는 부분으로, 유사 여부를 판단할 때 공지된 부분은 디자인의 권리를 낮게 평가해야 한다. 이러한 전제하에 양 디자인을 전체적으로 비교 한 결과 특허심판원은 뚜껑의 비율, 뚜껑의 색상 등이 다르기 때문에 서로 다른 디자인이라고 판단하였다.

\* 특허심판원 디자인권리범위확인심판(2009.09.03)

\* 청구인 : (주)아모레퍼시픽(한국)

\* 피청구인 : (주)OOOOO(한국)

청구인의 주장 및 디자인	피청구인의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 디자인은 청구인의 등록디자인과 형상, 모양 및 색채의 결합에서 오는 심미감이 동일하므로 권리범위에 속한다고 주장함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 양 디자인의 심미감이 상이하며, 청구인의 등록디자인은 출원 이전에 공지된 선행 디자인과 유사해 청구인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장함.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 화장품 용기</li> <li>○ 출원번호 : 3020070051136</li> <li>○ 출원일 : 2007년 12월 10일</li> <li>○ 등록번호 : 제484756호 유사 제3호</li> <li>○ 등록일 : 2008년 10월 7일</li> <li>○ 디자인권자 : (주)아모레퍼시픽</li> </ul>	<p>[피청구인 디자인]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 화장품 용기</li> <li>○ 제조사 : (주)OOOOO</li> </ul> <p>[증거자료] 선행 디자인 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 화장품 용기</li> <li>○ 출원번호 : 3020050033693</li> <li>○ 출원일 : 2005년 10월 6일</li> <li>○ 등록번호 : 제411116호</li> <li>○ 등록일 : 2006년 4월 4일</li> <li>○ 디자인권자 : 주식회사 엘지생활건강</li> </ul> <p>[증거자료] 선행 디자인 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 화장품 용기</li> <li>○ 출원번호 : 3020040017328</li> <li>○ 출원일 : 2004년 6월 10일</li> <li>○ 등록번호 : 제362498호</li> <li>○ 등록일 : 2004년 9월 10일</li> <li>○ 디자인권자 : 주식회사 참존</li> </ul>

## 판례의 시사점

디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후1257 판결, 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결 등 참조).



(주)아모레퍼시픽



[청구인 디자인]



(주)OOOOO



[피청구인 디자인]



[선행 디자인 1]



[선행 디자인 2]

## 8

## '왕관 귀걸이'무효심판 심결

**특허심판원, '왕관 귀걸이' 무효심판 심결**

주식회사 로만손의 등록디자인과 한OO씨의 무효심판 심결(2010.01.28)



심판번호 : 2009당119

**사건 개요**

한OO는 한국특허청에 등록된 로만손\*의 왕관(티아라) 형상의 귀걸이를 등록무효하는데 승소하였다. 특허심판원은 로만손의 등록디자인은 등록출원 전에 이미 드라마, 잡지, 포탈사이트 등에 공지된 디자인으로 신규성을 상실했다고 판단했다. 로만손은 등록출원 시 '신규성 상실 예외 주장'을 위한 증명서를 제출 하지 않아 자사의 디자인등록이 무효화 되는 것을 지켜볼 수 밖에 없었다.

- \* 특허심판원 디자인무효심판 심결(2010.01.28.)
- \* 청구인 : 한OO(한국)
- \* 피청구인 : 주식회사 로만손(한국)

청구인의 주장 및 증거	피청구인의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 등록디자인은 출원일 전에 국내에서 공지 또는 공연히 실시된 디자인으로 신규성 상실로 등록이 무효되어야 한다고 주장함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출원일 전에 공지된 것은 인정하나, 신규성 상실 예외 기간인 6월 이내에 공개된 것이므로 신규성 상실의 예외 사례라고 주장함.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>[증거물 1]</li> <li>○ 출처 : 'BAZAAR' 10월호 439쪽</li> <li>○ 공개일 : 2003년 9월 20일</li> <li>[증거물 2]</li> <li>○ 출처 : SBS 수목드라마 '요조숙녀'에서 주인공 여배우가 착용</li> <li>○ 공개일 : 2003년 8월 27일</li> <li>[증거물 3]</li> <li>○ 출처 : 네이버(NAVER) 포토앨범</li> <li>○ 공개일 : 2003년 9월 28일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 귀걸이</li> <li>○ 출원번호 : 3020030027336</li> <li>○ 출원일 : 2003년 9월 29일</li> <li>○ 등록번호 : 제355061호</li> <li>○ 등록일 : 2004년 6월 16일</li> <li>○ 디자인권리자 : 주식회사 로만손</li> </ul>

## 판례의 시사점

신규성상실의 예외 규정을 적용받고자 하는 자는 디자인등록출원시 '신규성상실 예외 주장'을 해야하는데, 디자인등록출원서에 그 취지를 기재하여 특허청장에게 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를 디자인등록출원일부터 30일이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. (구 디자인보호법 제8조 제2항)

출원인 스스로 공지한 경우라도 최초 공지된 날로부터 12개월 이내에 디자인등록전까지 '신규성상실 예외 주장'을 한다면 디자인보호법에 의해 보호받을 수 있다.

한OO



[증거물 1]

주식회사 로만손



[사시도]



[증거물 2]



[정면도]

\* 이미지출처 : <http://www.jestina.co.kr>

## 9

## '토토로 인형' 디자인 무효심판 심결

**특허심판원, '토토로 인형' 디자인 무효심판 심결**

가부시키가이샤 스튜디오 지브리와 조○○의 등록디자인 무효심판 심결 (2012.05.14)



심판번호 : 2011당842

**사건 개요**

특허심판원은 조○○의 등록 디자인이 국내·외에서 공연히 실시된 지브리의 '인형' 디자인과 유사하므로 등록을 무효화한다고 심결했다.

지브리와 조○○의 인형 디자인은 자세히 보아야 알 수 있는 세부적인 차이 외에, 전체적으로 대비 관찰할 경우 보는 사람으로 하여금 동일 내지 유사한 심미감을 느끼게 하므로 유사한 디자인이라 판단되었다. 따라서 조○○의 등록디자인은 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호<sup>1)</sup>에 해당하여 무효화 되었다.

1) 디자인등록출원 전에 국내·외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인 또는 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 디자인과 유사한 디자인.

- \* 청구인 : 가부시키가이샤 스튜디오 지브리(일본)
- \* 피청구인 : 조OO(한국)

청구인 주장 및 디자인	피청구인 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 양 디자인은 ‘인형’으로 물품이 동일하고, 전체적인 형상과 모양이 동일/유사하다고 주장함.</li> </ul> <p>[청구인의 디자인]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일본에서 1988년에 제작, 개봉하고 국내에는 2001년에 개봉된 애니메이션 ‘이웃집 토토로’의 주인공인 나무의 요정 ‘토토로’의 캐릭터 인형.</li> <li>○ 디자인권리자 : 가부시키가이샤 스튜디오 지브리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인은 어떤 의견도 제출하지 않음.</li> </ul> <p>[피청구인의 디자인]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 인형</li> <li>○ 출원번호 : 3020100042163</li> <li>○ 출원일 : 2010년 9월 28일</li> <li>○ 등록번호 : 디자인등록 제583459호</li> <li>○ 등록일 : 2010년 12월 20일</li> <li>○ 디자인권리자 : 조OO</li> </ul>

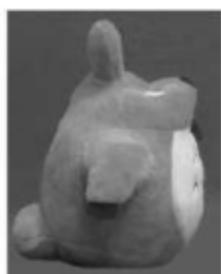
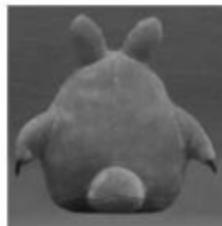
## 판례의 시사점

디자인의 등록요건 판단에서 그 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다. (대법원 2007. 1. 25. 선고 2005후1097 판결 참조)

지브리



조○○



## 10 '리복 운동화 밀창' 승소심결

### 특허심판원, '리복 운동화 밀창' 승소심결

리복과 유니스타의 등록디자인 무효심판 심결(2011.07.28)



**리복 인터내셔널 리미티드**  
인터넷신문 'joynews 24' / [OHIM] 001168801-0001  
2010년 4월 15일 / 2009년 10월 21일 공개



심판번호 : 2009당716

#### 사건 개요

지그재그 밀창으로 유명한 「리복\*」의 운동화는 특허심판원에 제기된 「유니스타\*」 와의 운동화 디자인 무효심판에서 승소하였다.

「리복」은 한국특허청에 등록된 「유니스타」의 밀창 디자인은 이미 「리복」이 OHIM(유럽공동체상표디자인청)에 등록하고 인터넷 신문에 공개한 운동화의 밀창과 유사하다고 주장하였다. 특허심판원 역시 운동화 상부 덮개에 세부적인 차이가 있다고 하더라도 관찰자의 시선을 끄는 밀창의 형상과 모양, 색채가 두 운동화를 서로 유사하게 보이도록 한다고 판단하였다.

\* 특허심판원 디자인 무효심판 심결(2011.07.28.)

\* 청구인 : 리복 인터내셔널 리미티드(영국)

\* 피청구인 : 유니스타 주식회사(한국)

청구인의 주장 및 증거	피청구인의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 양디자인의 밑창은 '지그재그' 모양으로 동일하여 청구인의 선 공지된 디자인과 심미감이 유사하게 느껴짐.</li> <li>○ 피청구인의 디자인은 창작성이 매우 낮은 디자인으로 등록이 무효 되어야 함.</li> </ul> <p>[ 증거물1 ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 발행처 : 인터넷 신문 'joynews 24'</li> <li>○ 발행일 : 2010년 4월 15일</li> </ul> <p>[ 증거물2 ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공개처 : OHIM</li> <li>○ 등록번호 : 001168801-0001</li> <li>○ 공개일 : 2009년 10월 21일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인은 어떤 의견도 제출하지 않음.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 운동화</li> <li>○ 디자인권자 : 유니스타 주식회사</li> <li>○ 등록번호 : 제588817호</li> <li>○ 등록일 : 2011년 2월 10일</li> <li>○ 출원번호 : 3020110000665</li> <li>○ 출원일 : 2011년 1월 6일</li> <li>○ 공개일 : 2011년 2월 16일</li> </ul>

## 판례의 시사점

우리나라는 세계에서 유일하게 '심사등록제도'와 '무심사등록제도'를 병행하여 운영하고 있는 국가이다. '무심사등록제도'에 속하는 무심사물품은 기본요건만 심사하여 신속하게 권리를 획득할 수 있다는 장점이 있는 반면에, 실체적 요건에 대한 심사가 이루어지지 않아 권리가 불완전하다는 단점이 있다.

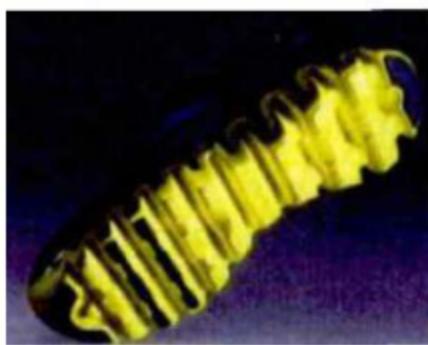
자신의 선행 디자인과 동일한 타인의 디자인이 무심사등록 된 경우 공고일 후 3개월이 되는 날 까지 '이의신청'을 할 수 있다. 이의신청이 받아들여지면 등록된 후출원인의 디자인은 취소된다. 그러나 3개월이 지나면 본 판례와 같이 무효심판을 통해 등록디자인권을 무효화시킬 수 있다.

※ 디자인 '무심사등록제도'에 대한 자세한 내용은 디자인맵에서 확인할 수 있습니다.  
(<http://www.designmap.or.kr/ipf/IpTrFrD.jsp?p=117>)

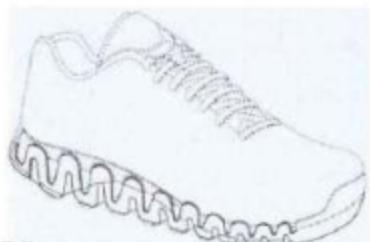
리복



유니스타



[증거물 1]



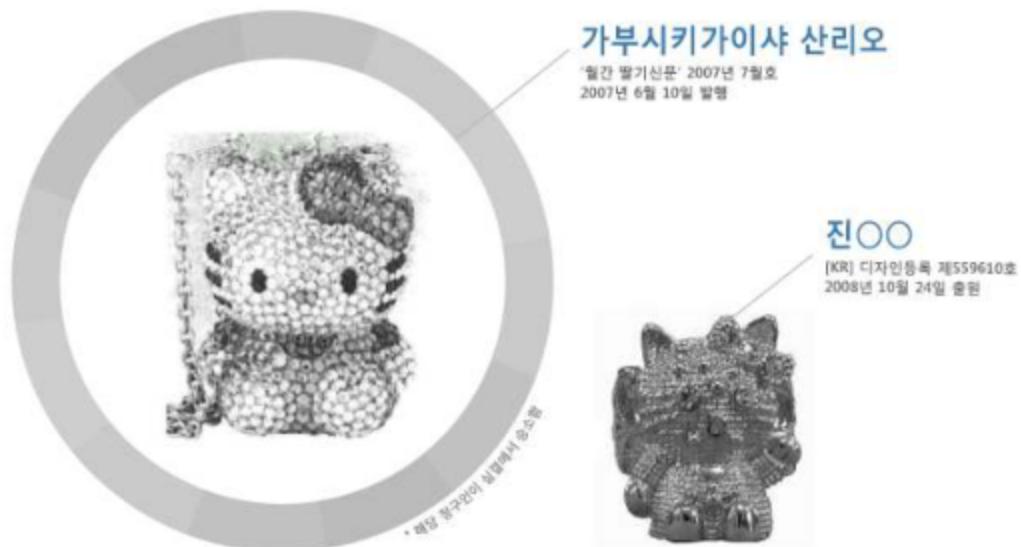
[증거물 2]



## 11 '헬로키티 반지' 무효심판 심결

### 특허심판원, '헬로키티 반지' 무효심판 심결

산리오와 진○○의 등록디자인 무효심판 심결 (2011.04.23)



심판번호 : 2010당2476

#### 사건 개요

'헬로키티'를 연상시키는 진○○의 호신용반지 디자인은 산리오\*의 청구에 따라 등록이 무효화되었다.

산리오는 자사의 저명한 상표인 '헬로키티'와 진○○의 등록디자인이 혼동될 우려가 있다고 무효 심판을 신청하였다. 이에 특허심판원은 두 디자인의 전체형상을 중심으로 비교했을 때 고양이의 형태와 비율 및 본체를 여러 개의 스톤이 부착된 형상으로 표현한 점 등이 서로 유사하다고 판단하여 진○○의 디자인을 무효라고 판단하였다.

\*산리오 : 가부시키가이샤 산리오

\* 특허심판원 디자인무효심판(2011.04.23)

\* 청구인 : 가부시키가이샤 산리오(일본)

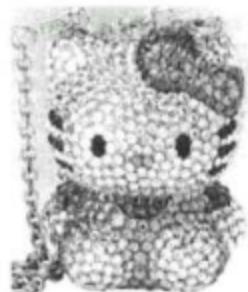
\* 피청구인 : 진OO(한국)

청구인의 주장 및 증거	피청구인의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 디자인은 '헬로키티' 상표와 유사하므로 자사의 물품과 혼동을 가져올 우려가 있음.</li> </ul> <p>[증거물1]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출처 : 일본에서 발행된 '월간 딸기신문' 2007년 7월호</li> <li>○ 발행일 : 2007년 6월 10일</li> </ul> <p>[증거물 2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출처 : 일본에서 발행된 '월간 딸기신문' 2006년 9월호</li> <li>○ 발행일 : 2006년 8월 10일</li> </ul> <p>[증거물 3]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출처 : 일본에서 발행된 'KITTY GOODS COLLECTION(키티 군즈 컬렉션)' 제29호</li> <li>○ 발행일 : 2005년 10월 25일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인은 어떤 의견도 제출하지 않음.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 호신용 반지</li> <li>○ 등록번호 : 제559610호</li> <li>○ 등록일 : 2010년 4월 20일</li> <li>○ 출원번호 : 3020080045799</li> <li>○ 출원일 : 2008년 10월 24일</li> <li>○ 디자인권리자 : 진OO</li> </ul>

## 판례의 시사점

디자인의 유사 여부는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 미감과 인상이 유사한지 여부에 따라 판단해야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로 파악하고 관찰하여 일반수요자의 심미감에 차이가 생기는지의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다. (대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결, 대법원 1997. 10. 14. 선고, 96후2418, 2425 판결 등 참조)

가부시키가이샤 산리오



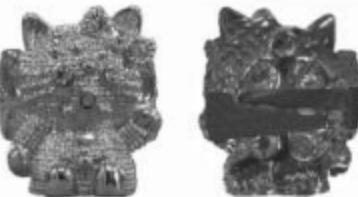
[ 증거물1 ]



진○○



[ 증거물2 ]



[ 증거물3 ]



## 12 '페라가모 액세서리' 무효심판 심결

### 특허심판원, '페라가모 액세서리' 무효심판 심결

살바토레 페라가모와 이OO씨의 등록디자인 무효심판 심결 (2011.04.05)



심판번호 : 2010당2747

#### 사건 개요

페라가모\*는 자사의 상표를 대표하는 그리스 문자 오메가(Ω) 형상을 결합한 장식(이하 오메가장식)을 사용한 이OO의 팔찌 등록디자인을 무효화하는데 승소했다.

특허심판원은 페라가모의 오메가장식은 이OO의 디자인등록출원 전에 국내외 소비자들에게 현저하게 알려졌기 때문에, 이OO가 오메가장식을 사용함으로써 일반 수요자에게 페라가모의 상품으로 오인·혼동하게 할 염려가 있다고 판단했다.

- \* 특허심판원 디자인무효심판 심결(2011.04.05.)
- \* 청구인 : 살바토레 페라가모 S.p.A.(이탈리아)
- \* 피청구인 : 이OO(한국)

청구인의 주장 및 증거	피청구인의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청구인의 트레이드마크인 오메가 도형과 유사한 도형을 피청구인이 사용함으로써 일반 수요자에게 청구인의 디자인과 관계 있는 제품으로 오인 혼동하게 할 염려가 있다고 주장함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인은 어떤 의견도 제출하지 않음.</li> </ul>
<p>[증거물 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 발행처 : 2009 HOLIDAY CATALOGUE</li> <li>○ 발행일 : 2009년</li> </ul> <p>[증거물 2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상표등록 제428129호</li> <li>○ 공개일 : 1998년 7월 15일</li> </ul> <p>[증거물 3]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상표등록 제479649호</li> <li>○ 공개일 : 2000년 09월 01일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 팔찌</li> <li>○ 등록번호 : 제574637호</li> <li>○ 등록일 : 2010년 9월 29일</li> <li>○ 출원번호 : 3020100030548</li> <li>○ 출원일 : 2010년 7월 13일</li> <li>○ 디자인권자 : 이OO</li> </ul>

## 판례의 시사점

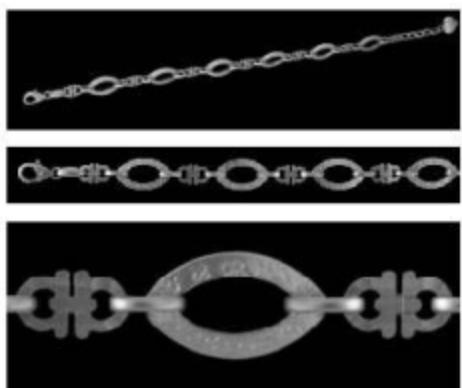
구 디자인보호법 제6조 제3호에 "타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인"은 등록을 받을 수 없다는 규정에 의해 영업상의 부정경쟁행위를 이유로, 페라가모의 오메가장식이 결합된 이OO의 등록디자인은 무효화 되었다.

페라가모

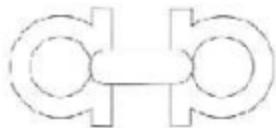


[증거물 1]

이보



[증거물 2]



[증거물 3]

\* 이미지출처 : <http://www.ferragamojewels.com/en/>

## 13 특허심판원, '티셔츠' 권리법위확인심판 심결

### 특허심판원, '티셔츠' 권리법위확인심판 심결

김OO와의 권리법위확인심판 심결에서 고은시내 승소(2011.02.24)



심판번호 : 2010당2725

#### 사건 개요

「고은시내」는 자사의 티셔츠와 동일한 동·식물의 그래픽을 사용한 「김OO」를 상대로 권리법 위확인심판을 청구한 결과 특허심판원으로부터 승소심결을 받았다.

특허심판원은 「고은시내」의 티셔츠에 사용된 그래픽과 「김OO」가 판매하고 있는 티셔츠의 앞면에 형성되어 있는 그래픽은 보는 사람에게 동일한 심미감을 주기 때문에 두 디자인은 유사하다고 판단하였다.

\* 특허심판원 권리범위확인심판(2011.02.24)

\* 청구인 : 고은시내(한국)

\* 피청구인 : 김OO(한국)

청구인의 주장 및 증거	피청구인의 주장 및 디자인
피청구인의 디자인은 청구인의 등록디자인과 동일하여, 청구인의 권리범위에 속한다.	피청구인은 어떤 의견도 제출하지 않음
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 티셔츠</li> <li>○ 등록번호 : 제558574호 [M06]</li> <li>○ 등록일 : 2010년 4월 9일</li> <li>○ 출원번호 : 3020100012872</li> <li>○ 출원일 : 2010년 3월 24일</li> <li>○ 디자인권리자 : 고은시내</li> </ul>	

## 판례의 시사점

「고은시내」의 등록디자인은 하나의 등록번호(제300558574호) 내에 M01~M20까지 총 20개의 티셔츠 디자인을 등록받았는데, 본 판례의 티셔츠 디자인(M06)뿐만 아니라 복수디자인<sup>2)</sup>으로 출원된 다른 티셔츠 디자인(M09, M10, M14, M16)의 그래픽에 대한 분쟁들에서도 모두 승소하였다.



2) 복수디자인등록출원제도는 디자인무심사등록출원 대상인 경우에 한하며, 물품구분의 대부분류가 동일한 경우에 한하여 1출원으로 20개 이내의 디자인을 함께 출원할 수 있는 제도이다.



[M09]

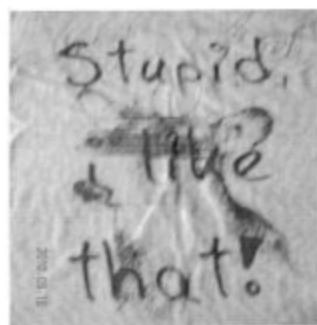
<관련판례>

<심판번호 : 2010당2726>



[M10]

<심판번호 : 2010당2728>



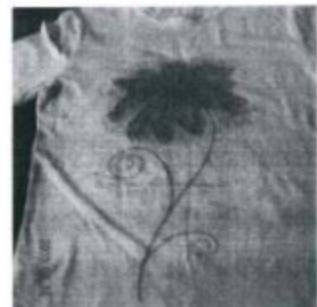
[M14]

<심판번호 : 2010당2724>



[M16]

<심판번호 : 2010당2727>



## 14

## 실내화 분쟁사례

- 실내화 분쟁사례(용이창작 판단기준)

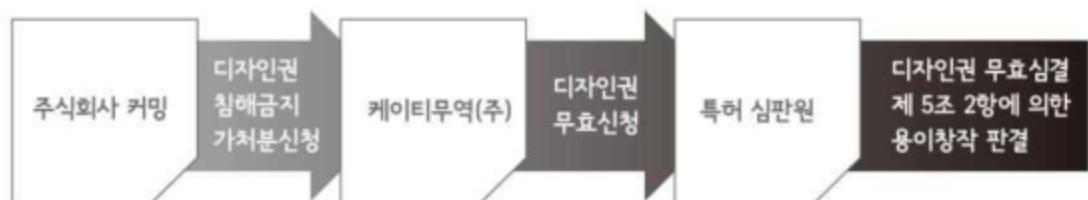


이미지 출처: 실결문 "2015단4461"

### 사건 개요

거리의 상점들을 들러보면 어디선가 본듯한 디자인의 제품들을 쉽게 볼 수 있습니다. 그런 제품들을 보면 카피한 제품이라 여기고 쉽게 지나쳐 버리는데, 어떻게 카피한 제품들이 버젓이 영업할 수 있을까요? 일반적인 판점에서 어디서 본 듯한 제품도 법적으로 살펴보면 카피가 아닐 수도 있습니다. 아래의 분쟁사례를 통해 이러한 판단기준의 차이점을 살펴보도록 하겠습니다.

주식회사 커밍은 케이티무역(주)의 신발이 자신의 등록디자인(제527419호)의 디자인권을 침해했다는 이유로 디자인권 침해금지 가처분신청을 하였습니다. 이에 대해 케이티무역(주)는 주식회사 커밍의 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인들로부터 통상의 기술자가 쉽게 창작할 수 있는 것이므로 그 권리는 무효가 되어야 한다고 주장하였습니다.



### ■ 특허심판원의 판단

특허심판원은 케이티무역(주)의 주장에 따라 등록디자인(제527419호)의 무효를 심결하였고, 그 판단기준은 아래와 같습니다.

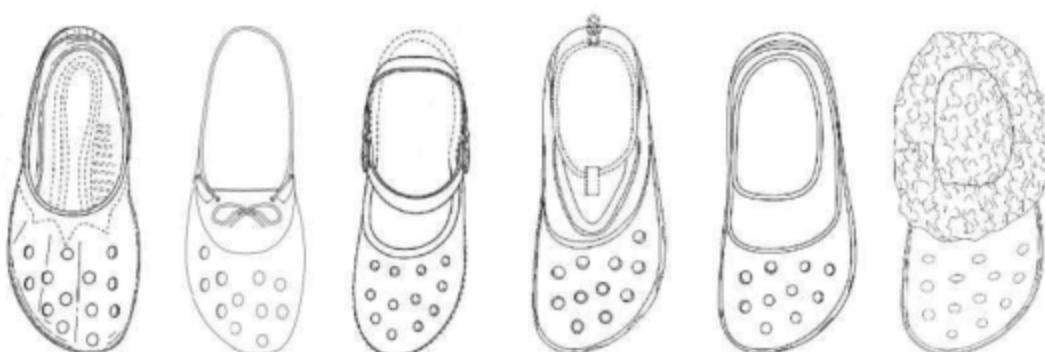


등록디자인 "30-2009-0013027"의 디자인 특징

### ○ 구체적인 판단

① 신발 등 부위에 형성된 원형의 통공 부분과 ② 좌, 우측면 하단에 형성된 삼각형의 통공 부분 및 ③ 좌우측면 상단에 형성된 'U'자형의 연결부가, 사람들의 눈에 가장 잘 띄고, 일반적인 신발과는 상이한 심미감을 갖게 한다고 할 수 있다. 따라서 이 사건 등록디자인의 가장 지배적인 특징 부분들이라고 할 것이다.

특징 1. 은 비교대상디자인 디자인 1, 7, 8, 9, 10, 11에 의하여 공지되었고,



비교대상디자인 1      비교대상디자인 7      비교대상디자인 8      비교대상디자인 9      비교대상디자인 10      비교대상디자인 11

이미지 출처: 실질문 "2015단4461"

특징 2, 좌우측면 하단의 삼각형 통공 부분은 비교대상디자인 12에 의하여 공지되었으며,



비교대상디자인 12

이미지 출처: 심결문 "2015당4461"

특징 3, 좌우측면 상단의 'U'자형 연결부는 이 사건 등록디자인의 출원 전에 비교대상디자인 4, 5, 6에 의하여 공지되었다.



비교대상디자인 4



비교대상디자인 5



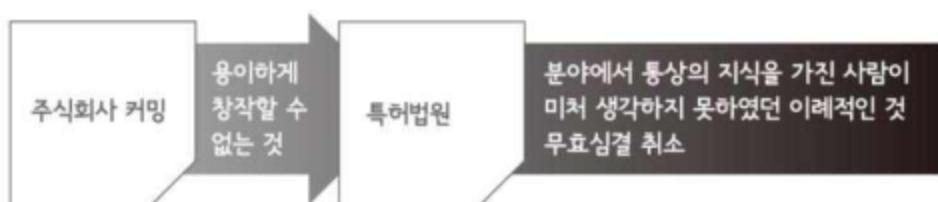
비교대상디자인 6

이미지 출처: 심결문 "2015당4461"

위와 같이 등록디자인은 공지된 디자인들의 단순한 결합에 의한 창작 수준이 낮은 디자인이라고 판단하여 무효를 심결하였다.

#### ■ 특허법원의 판단

그러나 이 심결은 특허법원으로 넘어가면서 다시 새로운 결론에 이르게 되는데요.



주식회사 커밍은 등록디자인이 용이하게 창작할 수 없는 것으로서 제5조 제2항에 해당하지 않음에도 불구하고, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다고 주장하였고, 그 근거로 3가지 이유를 들었는데, 그 중 3번째 특징: 발등 부위와 발의 양쪽 측면이 만나는

부분에는 각각 U자 형과 V자 형의 재봉선 아래쪽에 부드러운 삼각형 모양의 큰 통공이 형성되어 있는 점이 특허법원의 인정을 받아 이 심결은 취소되어야 한다고 판결되었습니다.



#### ○ 구체적인 판단

등록디자인 '30-2009-0013027'(제527419호)은 아래의 그림과 같이 3개의 공지된 디자인의 결합에 의해 구성되어 있다고 볼 수 있습니다. 이 중 3번 째 특징 부드러운 삼각형 모양의 큰 통공은 비교대상디자인 12와 같이 슬리퍼에서는 발견되었으나, 등록디자인과 같이 뒷꿈치가 있는 신발류에서는 발견되지 않았으며, 이러한 신발류의 디자인에서 양쪽 측면에 '부드러운 삼각형 모양의 큰 통공'을 형성한다는 것은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 미처 생각하지 못하였던 이례적인 것으로 특허법원은 인정하였습니다.



#### ○ 용이창작 판단기준

이와 같은 특허법원의 판결은 일반 대중의 유사판단 기준과 차이점을 잘 보여줍니다. 일반적인 판점에서는 특징 1과 2의 조합만으로도 도용 디자인이라 여겼을 것입니다. 하지만 그 조합 중 창의성을 가지는 부분이 결합되어 전체적인 심미감에 영향을 미쳤다면, 그 창작성을 인정하는 것이 디자인보호법상의 유사기준이라 할 수 있다. 오리지널 디자인 입장에선 억울할 수 있으나, 특허법원의 입장에서는 특정 형상에 대한 개인의 독점·베타적 권리인정은 산업 발전에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 판단한 결과로서, 유사판단 기준이 비교적 판대한 방향으로 자리한 것입니다.

## 판례의 시사점

근래에는 구 디자인보호법 제5조 2항의 용이창작 판단기준을 상당히 좁게 보는 입장이 주류적인 분위기입니다. 따라서 출원인은 부분디자인 출원 등으로 확대된 권리화를 하거나 차별화되는 디자인을 통해 소비자에게 혼동을 줄 수 있는 디자인의 출현을 방지해야 할 것입니다.

글 · 편집 | 디자인맵 편집부

## 15 화장품 용기 우선권도면 색상의 동일성 판단

### 사건 개요

#### - COLOR ME SAME ?

2011년 디자인등록출원 제5363호 거절결정불복 (2012원6435)

국내에서 등록받은 디자인을 국외에서도 등록받길 원하거나, 반대로 국외에서 등록받은 디자인을 국내에 등록 받고 싶다면 반드시 알아야 할 제도가 있다. 바로 조약에 따른 우선권주장이다. 본 판례를 통해 우선권주장<sup>3)</sup>과 유의해야 할 사항에 대해 알아보도록 하자.

동일한 출원인이 국외에서 출원한 디자인을 최초 출원일로부터 6개월 이내에 국내에 출원할 경우, 파리 조약에 의해 국내 출원일이 아닌 원출원일로 조약에 따른 우선권주장을 할 수 있다. 우선권주장이 중요한 이유는 출원일의 소급뿐만 아니라 국내 출원보다 앞서 공개된 국외의 디자인으로 인해 신규성이 상실되어 국내에서의 디자인권 등록이 거절될 수도 있기 때문이다.

단, 우선권주장은 국외에서 출원한 디자인과 국내에서 출원한 디자인 사이에 ‘동일성’이 있어야 한다. 본 판결은 우선권주장의 ‘동일성’이 문제가 되어 디자인 등록이 거절되었던 결정에 대한 불복 사건이다.



겔랑 소시에떼아노님(이하, 겔랑)은 2011년 2월 11일 <그림2>와 같은 향수병을 국내 특허청에 출원하면서 그보다 약 6개월 앞선 2010년 8월 31일, 유럽공동체상표디자인청(OHIM)에 최초로 출원한 <그림1>을 증거로 우선권을 주장했다. 그러나 이에 대하여 국내 특허청은 최초 출원과

3) 우선권 [right of priority] : [지재권일반]파리조약상 인정되는 우선권이란 어떤 등맹국에서 최선(最先)으로 정규의 출원을 한 자 또는 그의 승계인이 일정기간 내에 다른 등맹국에 동일 목적물에 대하여 출원하는 경우 선원주의, 신규성 및 진보성 판단에 있어 그 최선출원의 출원일을 기준으로 할 수 있는 출원에 부수되는 권리임. (출처 : 디자인맵 IP용어사전)

이 사건 출원 디자인은 색채가 불일치하여 두 디자인 간에 '동일성'이 인정되지 않는다는 이유로 우선권주장을 불인정했다.



이에 젤랑은 <그림1>과 <그림2>는 단순한 스캐너/프린터 설정값 등의 차이로 인한 색조(tone)의 차이이며, 일반수요자에게는 그 미감의 차이를 불러일으키지 못한다고 주장했다. 또한, 국내 특허청의 선심결례, 중국, 러시아, 사우디아라비아 등 타국에서도 동일한 출원서와 우선권증명서류를 통하여 디자인등록이 이루어진 점 등을 참작할 때 그 동일성을 부인하여 우선권인정을 부정하고 거절결정을 한 원결정은 부당하다고 주장했다.

#### ○ 디자인의 동일성

국내 특허청에서 '동일성'의 범위를 해석하는 판단 기준((구)디자인심사기준 제20조 제3호)은 다음과 같다.

- 가. 대한민국에 출원된 디자인과 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원은 '동일성'이 있어야 한다.
- 나. 이 경우 기재형식까지 동일할 필요는 없고, 내용상 대한민국에 출원된 디자인과 동일성이 인정되는 것이 우선권 증명에 명시된 것만으로 충분하다.

특허법원 판례에서도 '디자인보호법에서 말하는 동일성이란 물리적으로 동일한 것이 아니라 일견하여 동일하게 보이는 정도의 동일성을 의미한다.'고 판시하고 있다. (특허법원 2002. 10. 4. 2002허3276판결 등 참조)

<그림1>과 <그림2>의 '동일성' 판단을 위해 공통점을 살펴보면,

① 품체는 투명한 플라스틱이고 둑근 원기둥의 형태인 점, ② 뚜껑은 불투명한 플라스틱으로 되어 있고, 5각형으로 세로 길이가 비교적 길고 뚜껑 위에는 벌모양의 곤충이 양각된 점을 들 수 있다. 즉, 그 형상과 모양이 동일하다는 것이다.

반면, 유일한 차이점은 먼저 출원한 <그림1>은 도면의 색채가 짙은 분홍색이고 <그림2>는 짙은 회색이라는 것이다.

이에 특허심판원은 다음 다섯 가지 항목을 토대로 <그림1>과 <그림2>는 동일성 범위에 속하는 출원이므로 이와 달리 판단하여 우선권주장을 불인정한 특허청의 결정은 부적법하다고 심결했

다.

- ① 최초 유럽공동체상표디자인청(OHIM)에 디자인출원 시에는 디자인의 색채가 옅은 분홍색이었던 것(<그림1>)이 OHIM에서 이미지변환과정 및 우선권주장서류 발급 시 출력과정, 한국 특허청에 제출되어 스캔 입력과정 등을 거치면서 <그림2>와 같이 스캔, 인쇄의 설정값의 차이 때문에 색상 및 색조에서 미세한 변화가 있을 수 있는 점,
- ② <그림2>의 출원서에 기재된 창작내용의 요점에는 디자인의 보호 범위인 형상, 모양, 색채 중에서 ‘색채’를 제외하고 ‘형상과 모양’만을 창작내용의 요점으로 하는 점,
- ③ 분홍색과 회색의 단색으로만 되어 있어 색채에서 모양이 구성되지 않고, 색채는 모양을 구성하지 아니하는 한 유사여부의 판단의 요소로 고려하지 아니하는 점((구) 디자인심사기준 제4조 제4항 참조)
- ④ 겔랑이 <그림2>와 유사한 출원을 우선권주장하여 우리나라에 출원한 출원 제30-2010-43421호, 제30-2010-41150호 등이 이 사건과 같이 색상이 변경되었음에도 동일성을 인정받아 등록된 점,
- ⑤ <그림2>와 동일한 건이 이 사건과 같이 색채가 변경되었음에도 동일성을 인정받아 중국, 러시아 등 타국에 출원되어 등록된 점 등을 종합하여 볼 때, 이와 같은 색채의 차이점은 디자인의 심미감에 별 영향을 주지 못하는 미세한 차이에 불과하며, 겔랑이 <그림2>를 출원 시 색채를 디자인 창작내용의 요점으로 하지 않았다고 보았다.

색조(tone) 차이에도 우선권주장이 인정된 겔랑의 선례



출원번호: 30-2010-0043421

출원일: 2010년 10월 6일

출원인: 겔랑 소사이에파아노님

등록번호: 001208912-0001

출원일: 2010년 4월 16일

출원인: GUERLAIN SOCIETE ANONYME

## 판례의 시사점

국제화 시대로 나아갈수록 한 국가에서만 비즈니스를 영위하는 것이 아니라 인터넷과 각국의 교류 등을 통해 시장의 영역이 넓어지고 있다. 따라서 안정적인 비즈니스를 위해서는 한 국가에서만 디자인권을 등록하는 것이 아닌 세계적으로 권리영역을 넓히는 것이 현명한 방법이라 할 수 있다. 일부 기업에서는 전략적으로 자사가 위치한 국가가 아닌 특정 타 국가의 특허청에 선출원 후 우선권주장을 통해 자국을 포함한 여러 국가에 디자인권 영역을 넓혀 등록하는 경우도 있다. 본 판례를 참고삼아 다른 국가에 우선권주장을 할 경우 도면이나 구비 서류에 더 신경 써서 불필요한 분쟁을 최소화하려는 노력이 필요하겠다.

글 | 디자인맵 편집부  
감수 | 김기훈 변리사 (해답특허법률사무소)

## 16 화장품 용기의 신규성 상실 예외 주장

### - 나의 디자인이라도 특허청에 등록출원 전 공개 주의!

<신규성상실의 예외> 규정을 적용받기 위한 조건과 디자인보호법 개정(2014,07,01)

#### 사건 개요

상표는 기존에 사용하던 상호를 상표로 출원해도 등록이 가능하지만, 디자인은 디자인등록요건인 ‘신규성<sup>1</sup>’을 반드시 충족시켜야 특허청에 등록이 가능하다. 그러나 디자인의 경우 등록출원 전에 제품을 홍보하거나 판매하는 경우가 종종 있어, 신규성이 없다는 이유로 디자인 등록이 거절되거나 등록되었다 하더라도 추후에 무효되는 사례가 발생한다.

1 디자인출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인이나 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 잡지에 기재된 디자인은 신규성을 상실한 것으로 보고 있음.

(주)성한스폰지(이하, 성한스폰지) 또한 ‘화장용 퍼프’ 디자인을 출원 전에 잡지에 게재함으로써 신규성을 상실해 등록이 무효화 되었다.



성한스폰지의 화장용 퍼프는 2002년 3월 18일 한국특허청에 디자인등록출원하여 2003년 등록 받았다. 본 제품은 상단에는 보조 커버가 씌어진 퍼프가 있으며, 그 하단에는 화장용 분(파우더)이 내장되는 몸체(용기)가 형성되어 있고, 뚜껑 상부면에 거울이 부착되어, 출원 당시 새로운 형태의 화장용 퍼프 디자인이었다.

그런데 주식회사 윤익물산(이하, 윤익물산)과 주식회사 오네스(이하, 오네스)가 이와 유사한 디자인의 화장용 퍼프를 사용하자 성한스폰지는 자사의 등록디자인을 침해했다는 이유로 양사에 디자인 침해에 관한 경고서한 및 침해중지가처분을 신청했다. 이에 윤익물산과 오네스는 “성한스폰지의 등록디자인은 그 출원일 이전에 국내에서 반포된 ‘HANBUL(한불)’ 잡지2에 게재된 디자인과 형상·모양이 매우 유사하여 신규성상실에 위배되어 등록 된 것이므로 등록이 무효되어야 한다”고 주장하며, 성한스폰지의 ‘화장용 퍼프’ 등록디자인 무효소송을 청구했다.

2 화장품 제조회사인 OOOOO사가 2002년 3월 1일자로 발행한 것임.



성한스폰지는 등록디자인과 ‘한불’ 잡지에 게재된 디자인이 동일한 디자인이라고 인정은 했으나, 해당 디자인의 등록 신청(디자인 등록 출원)이 잡지에 게재된 날로부터 6개월 이내에 이루어졌으며, 출원서에 신규성상실의 예외를 적용받기 위한 취지를 기재하지 않았으나 ‘자사의 의사에 반하여’ 게재된 경우이기 때문에 지금이라도 취지를 밝힘으로써 신규성이 상실된 것으로 볼 수 없다<sup>3</sup>고 반박했다.

3 [구 디자인보호법 제8조(신규성상실의 예외) 제 2항 후단] 다만, 자기의 의사에 반하여 그 디자인이 제5조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우에는 출원서에 취지를 기재하지 않아도 제8조제1항의 적용을 받을 수 있음.



그러나 특허심판원은 “성한스폰지의 등록디자인이 <신규성상실의 예외> 규정을 적용받을 수 없는 신규성을 상실한 디자인으로 보고 등록이 무효되어야 한다”며 윤의물산과 오네스의 손을 들어주었다.(심판번호 : 2004당188)

구 디자인보호법 <신규성상실의 예외>에 관해 살펴보면, “(제1항) 공지 된지 6개월 이내에 디자인등록출원을 하고, (제2항) ‘자기 의사에 의해’ 디자인이 공개된 경우에는 출원시에 신규성상실의 예외신청 취지를 출원서류에 기재하여 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를 그 출원일부

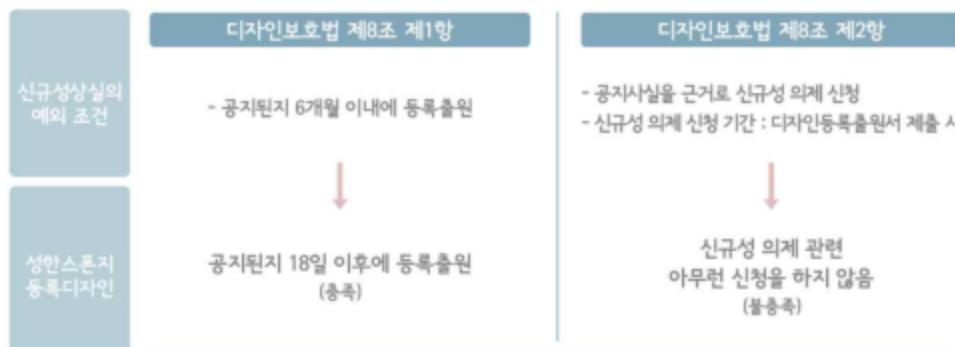
터 30일 이내에 제출해야 한다”는 규정을 두고 있다.<sup>4</sup>

#### 4 현재는 위 조항이 대폭 수정되어, 12개월 이내, 등록전 상시 주장가능형태로 개정되었다.

심판원은 ‘한불’ 잡지에 성한스폰지의 등록디자인이 게재되었다는 것은 성한스폰지와 마케팅 담당 회사간의 상담이 오고가며 양자간에 성한스폰지 제품의 상품화에 대한 합의가 이루어진 것으로 볼 수 있어, 성한스폰지의 주장처럼 ‘자기 의사에 반해’ 잡지에 게재된 것이라고 보기 어렵다고 판단했다.

따라서, 성한스폰지의 등록디자인은 출원하기 18일 전에 ‘한불’ 잡지를 통해 공개된 것으로 (제1항)의 규정은 충족시켰으나, 자기 의사에 반한 공개가 아님에도 ‘출원시’ 신규성상실의 예외 신청을 하지 않았기 때문에 (제2항)의 조건을 충족시키지 못해 <신규성상실의 예외> 규정을 적용받지 못하게 된 것이다.

디자인보호법 제8조(신규성상실의 예외) 적용 조건



#### 판례의 시사점

이로써 성한스폰지는 자사 디자인에 의해 자사의 등록디자인이 무효화되는 상황에 처하게 되었다. 이를 개선하기 위해 한국특허청은 2017년 3월부터 적용되는 디자인보호법 제36조에서 신규성 의제 신청기간을 1년(12개월)로 연장하고, 기존 신규성 상실예외주장을 특정한 상황에서만 하면 것을 등록여부 결정전까지 주장 가능하도록 개정하였다. 하지만 디자인을 공개한지 6개월 이내에 등록출원 해야 <신규성상실의 예외> 조건을 충족시키는 조항은 변함이 없으니, 디자인권리를 지키고 싶다면 가급적 출원 전에 공개하는 행위는 신중을 가할 필요가 있다.

**디자인보호법 제36조<sup>5</sup>(신규성 상실의 예외)** ① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진자의 디자인이 제33조제1항제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2017. 3. 21.>

② 제1항 본문을 적용받으려는 자는 다음 각 호의 어느 하나의 시기에 해당할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. <개정 2017. 3. 21.>

1. 제37조에 따른 디자인등록출원서를 제출할 때. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 디자인등록출원일부터 30일 이내에 제출하여야 한다.
2. 제62조에 따른 디자인등록거절결정 또는 제65조에 따른 디자인등록결정(이하 "디자인등록여부결정"이라 한다)의 통지서가 발송되기 전까지. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 취지를 적은 서면을 제출한 날부터 30일 이내에 제출하되 디자인등록여부결정 전까지 제출하여야 한다.
3. 제68조제3항에 따른 디자인일부심사등록 이의신청에 대한 답변서를 제출할 때
4. 제134조제1항에 따른 심판청구(디자인등록무효심판의 경우로 한정한다)에 대한 답변서를 제출할 때

5 2017년부터 시행.

글 | 디자인맵 편집부  
감수 | 김기훈 변리사 (해답특허법률사무소)

## 17 '히딩크 넥타이' 저작권 침해 판결

### 대법원, '히딩크 넥타이' 저작권 침해 판결

누000와 한00000의 저작권 등 침해금지 가처분 신청 판결 (2004.07.22)



#### 사건 개요

누000는 자사에서 고안한 태극문양 및 팔괘모양 도안의 '히딩크 넥타이\*'를 한00000가 모방해 유사상품을 제조·판매했다고 주장하며, 서울지방법원에 저작권 등 침해금지 가처분 신청을 냈다.

원심(2003노7459 판결)에서 넥타이의 도안은 "우리 민족 전래의 태극문양 및 팔괘문양을 상하좌우 연속반복한 넥타이 도안으로서 응용미술작품의 일종이지만, 제작 경위와 목적, 색채, 문양, 표현기법 등에 비추어 볼 때 저작권법의 보호대상이 되는 저작물에 해당하지 않는다"고 판단했다.

그러나 대법원은 원심을 파기환송하고 히딩크 넥타이의 도안은 저작권법으로 보호받을 수 있다고 판결했다. 그 이유는, 넥타이의 도안은 "물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 응용미술작품의 일종"이며 그 도안은 "물품에 동일한 형상으로 복제 될 수 있는 미술저작물"에 해당하고, "넥타이와 구분되어 독자성을 인정"할 수 있어 저작권법 제2조 제11의 2호에서 정하는 '응용미술저작물'에 해당하기 때문이다.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 히딩크 넥타이 : 2002 월드컵 축구대회 당시 축구국가대표 전 히딩크감독이 매고 나와 일명 '히딩크 넥타이'로 불리며 유명해짐.

- \* 원고 : 누000(한국)
- \* 피고 : 한00000(한국)

원고 주장 및 디자인	피고 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피고는 히딩크 넥타이가 유명해지자 원고가 독창적으로 고안한 넥타이의 태극문양, 팔괘 등을 모방한 넥타이를 제조·판매해 소비자들을 혼동시킴.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 태극마크는 국가적 심볼이라 누구나 사용 가능한 도안임.</li> </ul>

## 관례의 시사점

2000년 개정 저작권법부터 응용미술저작물이 저작권법에 의해 보호되기 위해서는 '그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있을 것'을 요구하고 있다. 히딩크 넥타이의 도안은 이러한 '분리가능성'의 요건을 충족하여 디자인권뿐만 아니라 저작권으로도 보호받을 수 있다.

저작권법(2000. 7. 1.부터 시행) 제 2조 제11의 2호에서는 '응용미술저작물은 물품에 동일한 형상으로 복제될 수 있는 미술저작물로서 그 이용된 물품과 구분돼 독자성을 인정할 수 있는 것을 말하며 디자인을 포함한다.'고 정의하고 있다. 여기서 응용미술저작물은 '미술공예품, 장신구, 가구의 조각처럼 수공예품이건 공업적 생산품이건 상관없이 실용품에 응용된 미술저작물'을 말하며, 응용미술이 되기 위해서는 그 저작물이 미적이어야 하며, 실용품에 응용되어야 한다. 그리고 응용미술저작물이 공업적 규모로 대량 생산되는 경우 이를 산업디자인으로도 볼 수 있다.

※ 출처 : 한국저작권위원회 저작권 사전



\* 이미지출처 : <http://cafe.naver.com/lesamis/25>

18

'휴대용 바구니' 디자인에 대한 분쟁

# '휴대용 바구니' 디자인에 대한 분쟁

의장권침해행위금지청구소송 (2006.01.17)



(주)타이요빌멘 太陽ビルメン  
1994년 7월 「LAWSON」로고를 삽입하여 제조, 판매 시작

(주)다이와산업 大和産業  
[JP] 제 863998호  
1989년 8월 2일 출원  
1992년 12월 25일 공개

## 사건 개요

본 일본 디자인 소송은 슈퍼마켓이나 백화점 등에서 이용하는 「휴대용바구니」에 대한 것으로 1989년부터 해당 휴대용바구니를 제조, 판매해온 (주)다이와산업이 2001년부터 유사한 제품의 판매를 시작한 (주)타이요빌멘에 디자인권 침해행위에 대한 손해배상을 청구한 사건이다.

이에 대해 일본 재판부는 (주)다이와산업의 휴대용바구니 디자인과 (주)타이요빌멘의 휴대용바구니 디자인은 서로 비유사하다고 판결하여 (주)타이요빌멘의 손을 들어주었다.

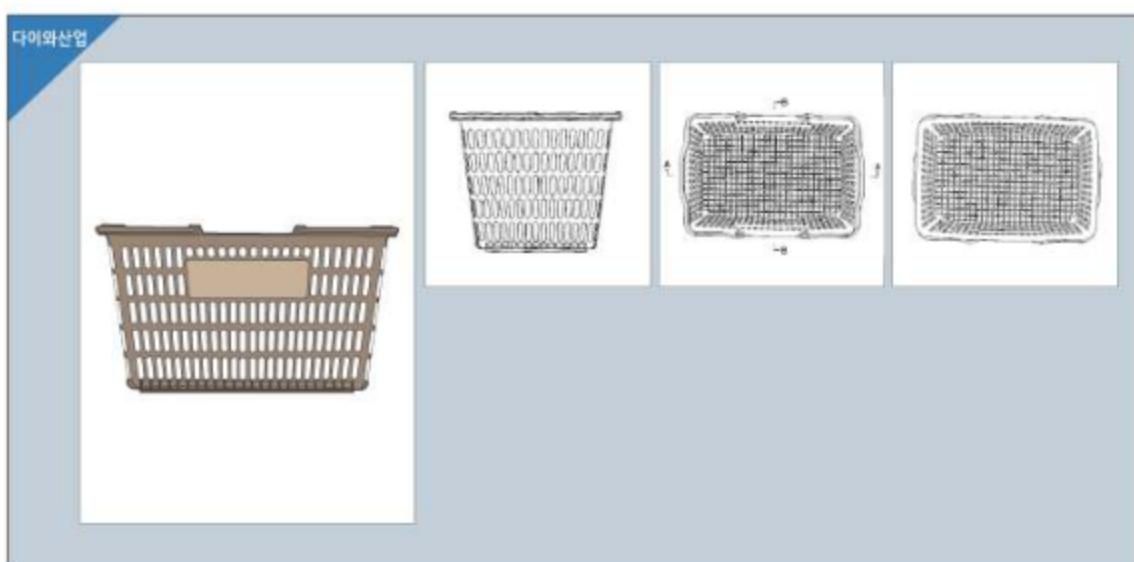
슈퍼마켓이나 백화점의 물품구매팀의 담당자는 실질적으로 휴대용바구니를 구매할 시에 디자인, 내구성, 안정성 등을 고려함과 동시에 그 전체형상에 주목하게 된다. 휴대용바구니의 경우 전체형상을 감상할 때에는 다소 비스듬하게 놓은 상태로 관찰하는 것이 일반적이며 이때 관찰자의 시선을 끄는 부분이 디자인의 주요부가 된다. 이와 같이 재판부에서는 본 디자인의 주요부의 판단 시 실직적인 휴대용바구니의 「구매자의 관점」을 고려하였으며 이를 근거로 (주)다이와산업과 (주)타이요빌멘의 디자인은 서로 비유사하다고 판결하였다.

- \* 원고 :  다이와산업 (일본)
- \* 피고 :  타이요빌멘 (일본)

원고의 주장 및 디자인	피고의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 본 디자인의 주요부는 기본적 구성형태와 구체적 구성형태의 유기적 결합에 의한 외주 측면의 형태임</li> <li>○ 양 디자인은 기본적 구성형태에서 공통되며, 구체적 구성형태 중 본체 상하부의 가로세로비, 본체 정면판 및 배면판에 상하 가장자리가 반원호상인 타원형상 구멍이 배치되어 있는 점에서도 유사함</li> <li>○ 피고가 주장하는 상이점은 디자인의 주요 부가 아님</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 디자인의 주요부는 수요자의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분으로, 본디자인의 경우 아랫변 코너부(외주측면저변부) 및 아랫변 코너부와 바닥면, 외주 측면의 형태의 조합임</li> <li>○ 양 디자인은 디자인의 주요부인 아랫변 코너부의 형태가 상이하므로 서로 비유사함</li> <li>○ 만일 외주측면에 배치된 구멍의 비를 주요 부로 추가하더라도 양 디자인은 비유사함</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 휴대용 바구니</li> <li>○ 국내 디자인 분류코드 : G1-50</li> <li>○ 소유자 : 주식회사 다이와산업 (일본)</li> <li>○ 출원일 : 1989년 8월 2일</li> <li>○ 의장권침해행위금지등 청구 : 2006년 1월 17일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 휴대용 바구니</li> <li>○ 국내 디자인 분류코드 : G1-50</li> <li>○ 소유자 : 주식회사 타이요빌멘 (일본)</li> </ul>

## 판례의 시사점

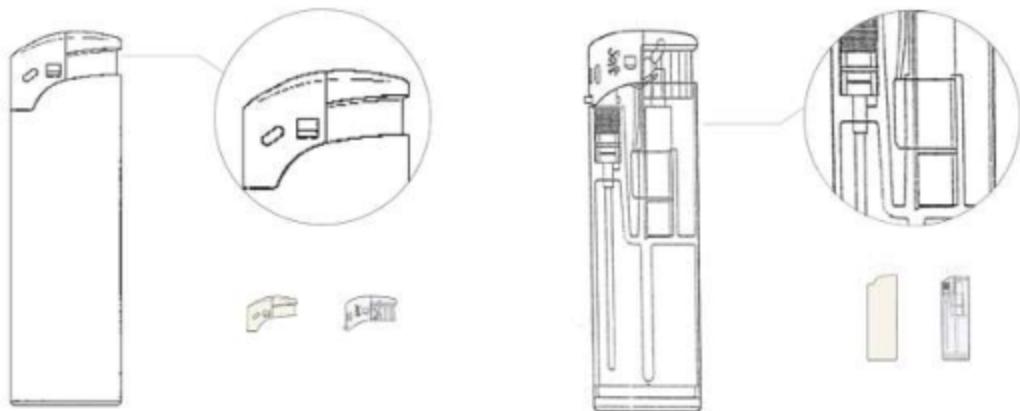
디자인을 바라보는 시각은 매우 주관적이어서 보는 사람에 따라서 차이가 있고 서로 다른 의견이 있을 수 있다. 본 판례에서는 디자인을 바라보는 시각적 오류를 최소화하기 위해서 「구매자의 관점」으로 한정한 후, 디자인의 주요부를 결정하였으며 이는 실질적으로 받을 수 있는 이익 및 손해를 좌우할 자의 관점에서 디자인 주요부를 바라본 것이다. 본 판례는 디자인의 유사여부 판단이 단순히 디자인의 형태적, 외형적 요소뿐만 아니라 「구매자의 관점」이 판결에 반영되었다는 점에서 주목할 만한 사항이다.



이미지 출처 : <http://www.netsea.jp/shop/82540/SL-7>

## 19 '라이터' 등록디자인 침해소송

# 디자인의 '주요부' ?



### 사건의 개요

본 분쟁은 주식회사 토카이(株式会社東海)가 일본특허청에 등록한 '라이터' 디자인과 주식회사 니구란(株式会社人口とは)이 판매하고 있는 '라이터' 디자인이 유사하다고 하여 침해소송을 청구한 사례이다.

- \* 디자인권침해행위금지등청구사건(2004.10.25.)
- \* 심판번호 : 2004년 제5644호
- \* 원고 : 주식회사 토카이
- \* 피고 : 주식회사 니구란
- \* 판결부 : 다나카 순지(재판장), 나카히라 겐(재판관), 오하마 도시미(재판관)으로 구성

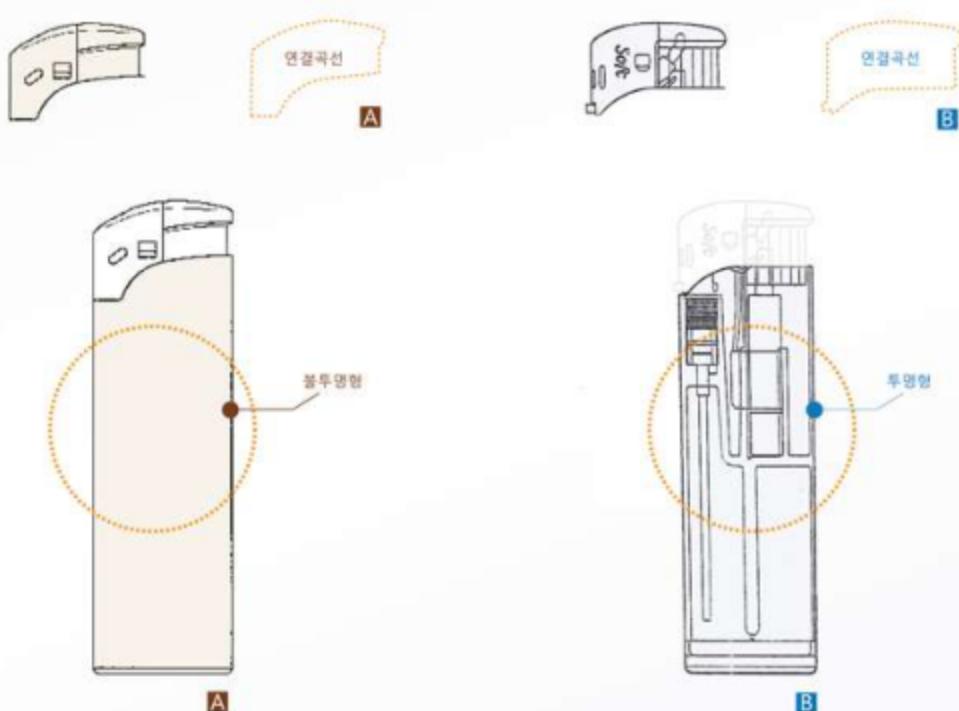
판례내용을 결정짓는 요소는 두 가지이다.

첫 번째는 라이터의 동체부에 관한 것이다. 피청구인의 라이터 디자인에서 주요부라고 주장하는 투명한 동체부분의 디자인은 이미 많이 공지가 되어있어 수요자의 주의를 끄는 것이라고 할 수 없다.

## A 원고의 디자인

- 라이터 상부에서 내려오는 연결곡선인 주요부가 유사함
- 피고가 주장하는 투명한 동체부분의 디자인은 주요부라 할 수 없음

- 물품명 : 라이터
- 국내 디자인 분류코드 : B6-43B
- 소유자 : 주식회사 토카이 (일본)
- 출원일 : 1997년 3월 24일
- 등록일 : 2000년 1월 14일



## B 피고의 디자인

- 원고의 라이터 상부 곡선 형태는 이미 많은 공지디자인이 존재한다
- 내부구조의 투시가 가능한 동체부분은 라이터의 주요부이며 양 디자인은 주요부에 대한 구성요소가 다르다.

- 물품명 : 라이터
- 국내 디자인 분류코드 : B6-43B
- 소유자 : 주식회사 니구란 (일본)

두 번째는 라이터의 상부에 관한 것이다.

청구인의 라이터 디자인은 상부의 윗면이 정면에서 볼 때 중앙을 정점으로 양단을 향해서 완만

하게 하강하는 곡선을 그리고 라이터 상부와 라이터 하부의 칸막이 선이 본체의 약 7분의 1까지만은 수평직선이고 우측단으로부터는 경사진 원호선에서 우측 상향으로 경사진 곡선을 그리는 구성이다. 이러한 디자인은 이전에 없는 신규한 것으로 주요부로 인정하며 원호상의 곡률이 다소 차이가 나더라도 곡선으로 인한 미감을 초래하여 양 디자인의 주요부는 같다고 판결한다.

## 판례의 시사점

본 판결은 유사한 디자인이 많이 나오는 물품의 디자인에 대한 유사판단 기준을 말해주고 있다.

일반적으로 디자인의 유사여부는 물품 전체가 유사한가가 문제이므로 부분적으로 분석하여 볼 때 유사한 점이 있더라도 전체적으로 상이한 느낌을 주게 되면 유사하지 않은 것으로 판단하고 반대로 부분적인 상위점이 있더라도 전체적으로 비슷한 경우에는 유사한 것으로 본다. 즉, 디자인의 유사판단은 개개의 요소에 국한되지 않고 종합하여 전체적으로 판단하는 것이다.

우리 대법원 판례에서도 ‘디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서 이를 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할것이 아니라 전체를 대비, 관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한 것인지의 여부에 따라 판단하여야 하고 이 경우 디자인이 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분의 요부로써 파악하여 이것을 관찰해서 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다. 이때 디자인의 요부는 디자인 공보에 기재된 디자인 창작내용의 요점, 주요 도면, 물품의 사용 상태와 용도, 물품에 관한 디자인의 유형과 경향 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.’라 하여 전체관찰 및 요부관찰 방법을 택하고 있다.

이번 판결은 1회용 라이터의 유사여부를 판단한 것으로 특히 1회용 라이터와 같은 일상용품은 이미 유사한 디자인이 다수 공지되어 있다는 점에 특색이 있다. 일반적으로 참신한 디자인일수록 유사의 폭을 넓게 하고 동종류의 제품이 시장에 많이 나와 있을수록 유사판단의 폭을 좁게 파악하는데 본 사안의 1회용 라이터는 후자에 속하는 것으로 볼 수 있다.

이번 판결의 경우 수요자는 라이터를 구입할 때 라이터를 손에 잡아보는 등 그 전체를 정면 또는 배면방향으로부터 광범위하게 관찰한다고 보아 비록 사용시에는 누름부분이 엄지손가락에 의해 가려져 수요자에게 보여지지 않는다고 하더라도 이 부분을 수요자의 주의를 끄는 요부라고 파악하였으며 본건 디자인 중 라이터 상부가 곡선 및 원호선으로 이루어진 것을 공지디자인에서 볼 수 없는 신규한 것으로 인정하여 이 부분을 요부로 파악하였다.

디자인은 결국 물품의 외관을 기준으로 유사여부를 판단하므로 물품이 잘 보이는 곳에 비중을 두고 판단하는 것인데 소비자들의 물품 구매 행태를 보더라도 물품의 기능을 고려하여 분석적으로 소비활동을 한다기보다는 외관상 미감을 기준으로 물품을 선택하는 경향이 있더라도 이러한 판단기준은 합리적이라 하겠다.

## 20

## Calvin Klein과 Lululemon의 요가복 디자인 분쟁

## 사건 개요

Lululemon사는 1998년에 캐나다 밴쿠버에 설립된 스포츠 의류 브랜드 회사로, 요가관련 제품 판매로 굉장히 널리 알려진 업체이다. Lululemon사는 분쟁 당시인 2012년에는 캐나다, 미국, 호주 및 뉴질랜드 내의 매장 수가 174개에 달할 정도로 전 세계적으로 유명한 브랜드였으며, 요가복의 사벨로 불릴 정도로 두터운 고객층을 확보한 상태였다.



※이미지 출처 : <https://shop.lululemon.com>

Lululemon사는 2010년 4월에 Astro pant를 출시하며, 이와 관련된 디자인특허 3건에 대해 하기와 같이 각각 출원하여 등록받았다.

US D645,644  
('644 디자인특허)



US D661,872  
('872 디자인특허)



US D662,281  
('281 디자인특허)



Pants  
2010.4.16. 출원  
2011.9.27. 등록

Pants  
2011.9.23. 출원  
2012.6.19. 등록

Pants  
2012.2.6. 출원  
2012.6.26. 등록

Calvin Klein사(이하 CK사)와 그 제조 및 유통사인 G-III Apparel Group사(이하 G-III사)가 자신의 디자인특허를 침해하고 있음을 인지한 Lululemon사는 CK사에 디자인특허 침해 사실을 전달(2012.7.5)하였고, G-III사가 CK사를 대신하여 답변(2012.7.31)하였으나 원만하게 해결되지 못하였다.



※이미지 출처 : <http://www.wsj.com/news/interactive/YOGAPANTS0912>

이에 Lululemon사는 2012년 8월 13일 미국 Deleware주에서 G-III사 및 CK사를 피고로 디자인 특허 침해 제소를 하였다. 부분디자인으로 허리 밴드 부분만을 특정해 가장 권리범위가 넓은 '872 디자인특허와 CK사의 제품 디자인을 비교해보자.

Lululemon사의 Astro pant 관련 '872 특허(좌) / Calvin Klein 사의 요가 팬츠(우)



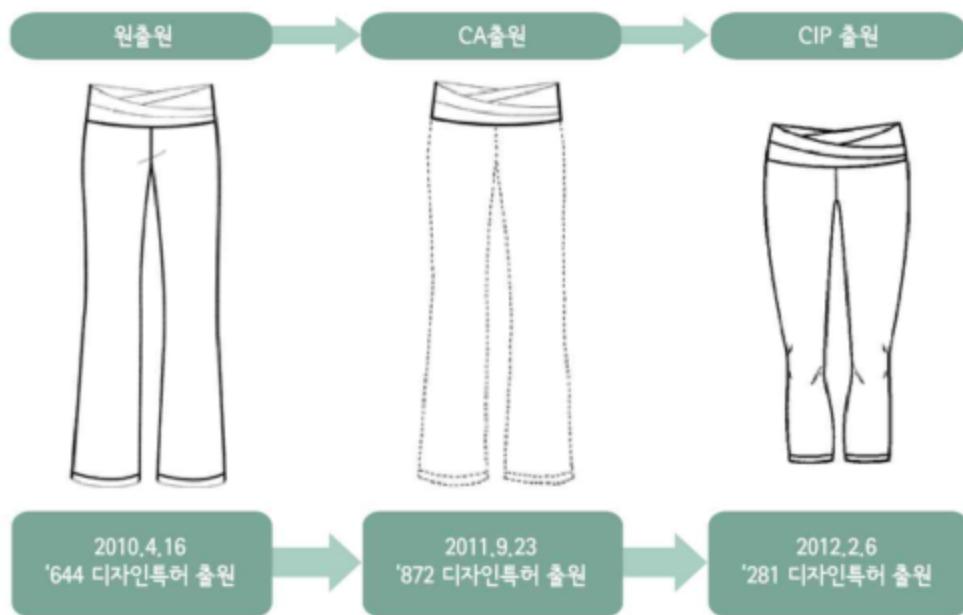
양 디자인 모두 허리부분에 좌측에서 우측으로 갈수록 얇아지는 '두 겹의 밴드'가 있다는 점에서 매우 유사하다고 볼 수 있다. 다만, 두 겹의 밴드 뒤쪽의 영역은 '872 디자인특허는 우측에

서 좌측으로 기울어진 반면, CK사의 요가 팬츠(검은색)는 기울기가 없다는 차이가 있으나 이는 디자인의 전체적인 인상에 큰 영향을 주는 부분은 아니라고 사료된다(CK사의 로고가 새겨진 최상단측 밴드는 침해 판단과 무관하니 무시해도 된다). 결국 본 사건은 2012년 11월 20일 Lululemon사와 CK사의 합의로 인해 종결되었고, 합의내용은 비공개하기로 약정했다.

## 판례의 시사점

당시 의류·패션 분야에서는 암묵적으로 서로 분쟁을 제기하지 않는 경우가 많았었기 때문에, 본 사건은 굉장히 이슈가 되었던 케이스이다. 점차 의류·패션 분야에서도 분쟁이 증가하는 추세이며 독창적인 의류 디자인에 대해서는 반드시 권리보호가 필요하다. 또한, 부분디자인제도를 활용하여 최대한 넓은 권리범위를 확보할 수 있는 전략이 반드시 갖춰져야 강한 디자인권의 확보가 가능할 것이다.

마지막으로, 본 사건과 관련하여 Lululemon사의 디자인특허 확보 과정에 대해 좀 더 구체적으로 살펴보자.



Lululemon사는 2010년 4월에 요가 팬츠 전체를 실선으로 특정하여 '644 디자인특허 출원을 하였고, 2011년 9월에 '872 디자인특허를 CA출원제도를 통해 출원하였다. 허리 부분의 밴드 모양만 실선으로 권리범위를 특정하여 CA출원을 진행한 것으로, '644 디자인특허 출원보다 더 넓은 권리범위 확보를 위한 것으로 생각된다.

#### • CA출원제도(Continuation Application)

자신의 선출원 계속 중에, 선출원에 개시된 범위 내에서 권리범위를 새로 특정하여 출원 할 수 있는 미국특허제도 중 하나이다. 디자인특허에서의 CA출원은, 일반적으로 실선으로 특정된 부분 중 일부에 대해 권리범위를 확장하기 위해 사용된다. CA출원의 출원일은

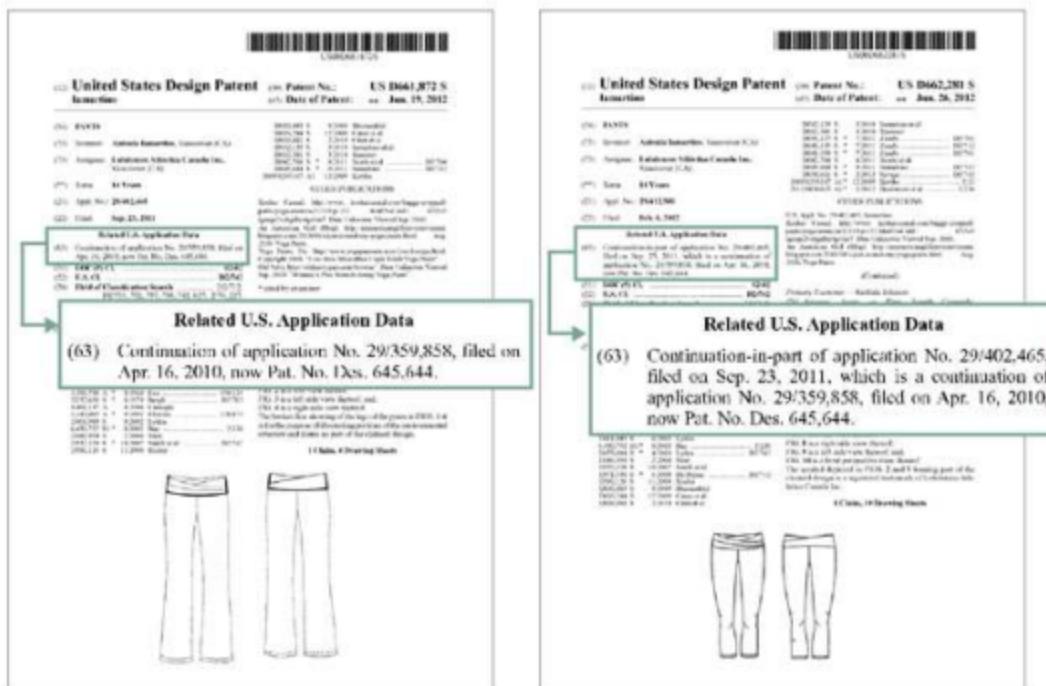
선출원으로 소급되므로, 출원일의 이익을 향유하면서 다양한 권리범위를 확보할 수 있는 효과가 있다.

## 2) '281 디자인특허 출원

Lululemon사는 2011년 9월에 요가 팬츠의 허리 부분 랜드만 특정하여 '872 디자인특허를 CA 출원을 한 이후, 2012년 2월에 '281 디자인특허를 CIP출원제도를 통해 출원하였다. 팬츠의 다리 부분의 디자인을 일부 변경하여 출원함으로써 보다 다양한 권리 확보를 위한 것으로 생각된다.

### • CIP출원제도(Continuation-In-Part Application)

자신의 선출원 계속 중에, 선출원에 개시된 범위에 신규사항(new matter)을 추가하여 출원할 수 있는 미국특허제도 중 하나이다. 개량디자인 또는 부분변경디자인의 권리보호를 위해 주로 활용된다.



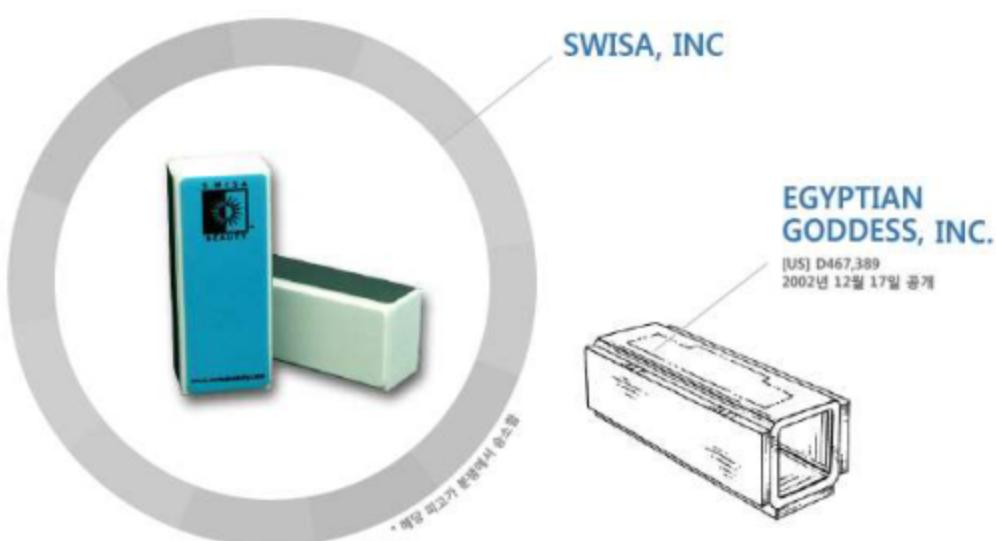
글 | 최호석 변리사(더호특허법률사무소)

편집 | 디자인맵 편집부

## 21 '네일버퍼' 디자인특허 침해소송

### 미국항소법원, '네일버퍼' 디자인특허 침해소송

Swisa의 디자인특허 침해소송에서 EGI의 패소 (2008.09.22)



심판번호 : 2006-1562

#### 사건 개요

EGI는 네일 버퍼 디자인특허의 소유자로서 SWISA의 디자인이 자사의 특허를 침해했다고 주장했다. 그러나 텍사스 연방지방법원(원심)은 "SWISA의 디자인이 EGI의 네일버퍼 디자인특허를 침해하지 않았다"는 특허비침해에 대한 약식재판(summary judgement of non-infringement)의 판결을 그대로 인용했다. 따라서 EGI는 이에 불복하여 연방항소법원(항소심)에 항소하였으나 연방항소법원 역시 전원합의체(en banc)를 통하여 원심판결을 그대로 유지한다고 판결했다.

연방항소법원은 모든 4면에 패드가 부착된 SWISA의 디자인과 3면에만 패드가 부착된 EGI의 디자인특허는 동일하지 않다고 결론 내렸다. 왜냐하면 선행디자인에 익숙한 일반 관찰자(ordinary observer)라면 SWISA의 제품과 EGI의 제품을 혼동할 우려는 없을 것이기 때문이다. 따라서 SWISA의 약식판결을 인용한 원심의 판단은 오류가 없다며 SWISA의 손을 들어주었다.

- \* 원고 : EGYPTIAN GODDESS, INC. (EGI, 미국)
- \* 피고 : SWISA, INC. (미국)

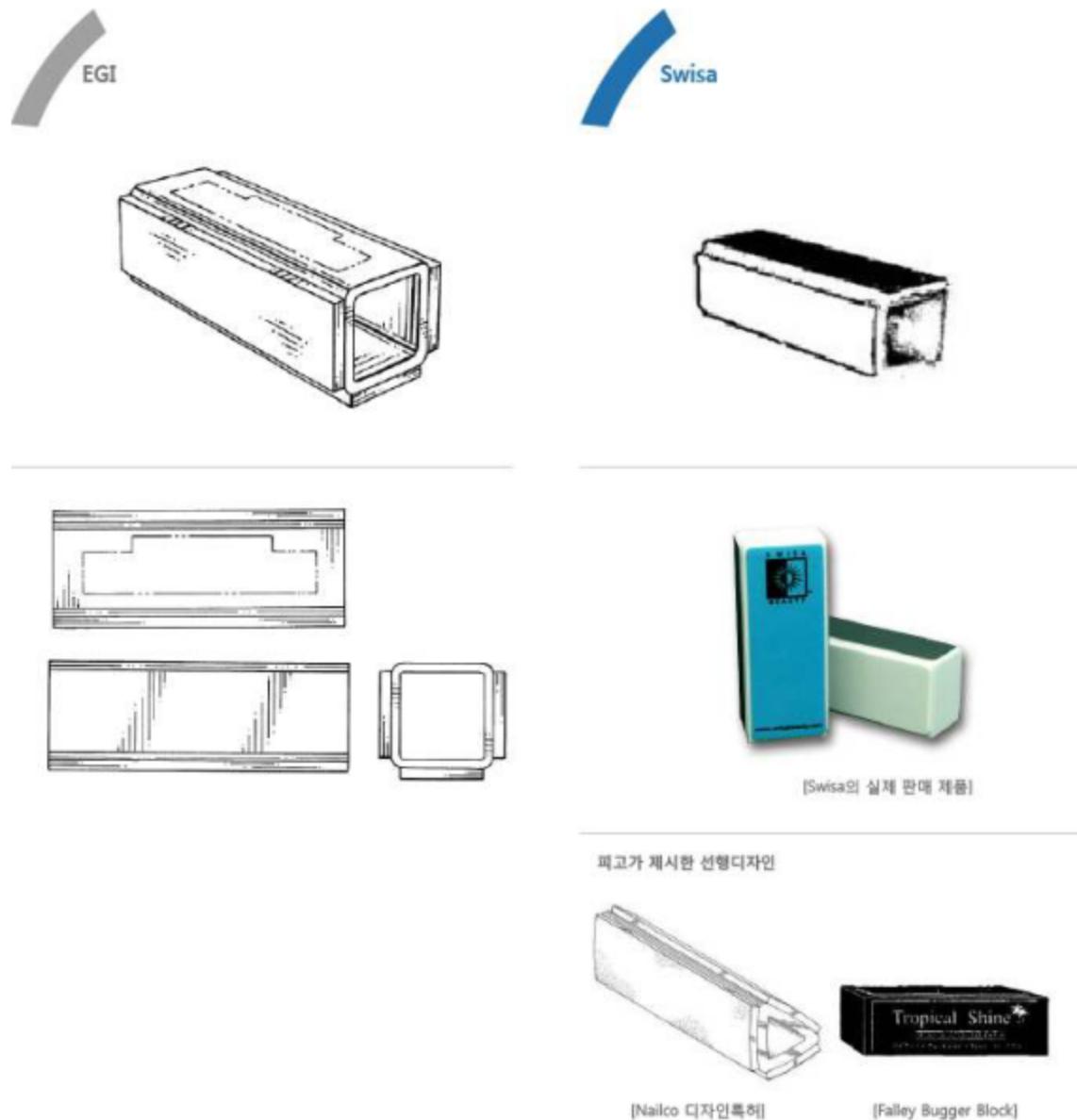
원고 주장 및 디자인	피고 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피고가 원고의 디자인을 침해하지 않았다는 약식재판 승인에 항소함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원고의 디자인은 기존의 선행디자인과 비교하여 신규성(novelty)이 없으므로 자사의 디자인은 원고의 디자인을 침해하지 않았다고 주장함.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 네일버퍼(Nail Buffer)</li> <li>○ 출원번호 : 29/155,619</li> <li>○ 출원일 : 2002년 02월 13일</li> <li>○ 등록번호 : D467,389</li> <li>○ 공개일 : 2002년 12월 17일</li> <li>○ 특허권자 : Adi Torkiya(EGYPTIAN GODDESS, INC.)</li> </ul>	

## 판례의 시사점

일반적으로 연방항소법원에서 디자인 특허침해 여부를 가리기 위한 자주 사용되는 테스트는 두 가지이다. 첫 번째는 해당 물품에 익숙한 통상의 구매자가 보통의 주의를 기울였을 때 피소된 디자인이 디자인특허와 동일하다고 혼동을 일으키는지 여부에 대한 일반관찰자(ordinary observer)테스트\*이고, 두 번째는 피소된 제품이 디자인특허의 특징을 모두 포함하고 있는지를 살펴는 신규성 항목(point of novelty)테스트\*이다. 그리고 두 테스트를 모두 충족시켜야만 특허권자가 승리할 수 있다.

본 판례가 큰 의미를 갖는 것은 입증이 까다로운 신규성 항목(point of novelty)테스트 없이 일반관찰자(ordinary observer)테스트를 만족시키는 것만으로 디자인특허 침해 성립이 가능하게 되었기 때문이다. 엄밀히 말하면 신규성 항목 테스트가 없어진 것은 아니고 일반관찰자 테스트에 흡수되어 그 비중이 낮아졌다고 볼 수 있다.

미국 판례에서 디자인특허 침해를 판단하는 주요 기준은 “일반관찰자 테스트(ordinary observer test)”이다. 일반관찰자 테스트란 구매의사를 가진 일반관찰자가 두 디자인을 눈으로 대비하였을 때, 하나가 다른 하나와 같은 것으로 오해하여 구매하도록 할 수 있다면, 두 디자인은 실질적으로 동일한 것으로서 디자인특허가 침해된 것으로 보아야 한다는 것이다. (Gorham Co. v. White, 14 Wall. 511, 81 U.S. 511, 20 L.Ed. 731 (1871) 대법원 판결, 81 U.S. at 528.)



\* 이미지출처 : <http://www.swissabeauty.com/products/Sensation-Nail-Buffer.html> (접속일자 : 2012/02/03)

## 22 '신발' 디자인특허 침해소송

# '신발' 디자인특허 침해소송

미국 연방항소법원의 판결 (2009.12.17)



## 사건 개요

「Seaway」는 「W&T」가 자사의 Clog(신발) 디자인특허를 침해한다고 소송을 제기하였고 「W&T」는 오히려 「Seaway」의 디자인특허들이 제 3의 업체인 「Crocs」의 디자인특허와 유사하기 때문에 무효라며 약식판결\*을 신청하였다. 이에 미국 플로리다주 남부지방법원에서는 「Seaway」의 디자인이 「Crocs」의 디자인과 유사하다고 판단한 바 있다. 하지만 「Seaway」는 이 판결에 승복하지 않고 미국연방항소법원\*에 항소하였다.

2심인 항소심에서는 1심의 판결과정에서 오류가 있는지 여부를 살피고 그에 따라 디자인의 유사여부를 재판단하였다. 그 결과 1심에서는 「Seaway」와 「Crocs」의 디자인이 유사하다고 판결되었으나 항소심에서는 아래와 같은 사유들로 약식판결의 일부가 잘못된 판단이라고 선고하였다.

1심인 남부지방법원에서는 신발의 “안창은 사용자의 발에 의해 가려지는 부분”이라는 이유로 디자인의 유사여부 판단 시 고려 대상에서 제외하였으나 2심인 미국연방항소법원에서는 신발의

안창은 신발을 벗어놓았을 때 또는 선반에 올려놓았을 때 외부로 노출되는 부분이므로 고려해야 한다고 결정하였다. 또한, 1심에서는 전체적인 형상에 영향을 미치지 않는 미미한 부분이라는 이유로 유사여부 판단기준에서 제외되었던 신발의 상부에 형성된 원형 개구의 개수, 신발의 발가락 부분의 형상, 아웃솔(outsole)의 상승패턴 등이 2심에서는 배척대상이 될 수 없다고 판단하였다. 이상의 여러 가지 이유들로 미국연방항소법원에서는 약식판결이 잘못되었다고 판단하였다.

- |  |
|--|
| * 원고 : INTERNATIONAL SEAWAY TRADING CORPORATION (미국)<br>* 피고 : WALGREENS CORPORATION & TOUCHSPORT FOOTWEAR USA, INC.(미국) |
|--|

원고의 주장 및 디자인	피고의 주장 및 디자인
피고의 증거물(Crocs)과 유사하다는 약식판결에 대해 신발의 안창과 외관 디자인의 미소한 차이가 있다고 주장하며 항소를 제기함	원고의 디자인은 이미 존재하는 피고의 증거물(Crocs)의 디자인 요소를 미소하게 변경한 것에 불과하다고 주장함
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : INTERNATIONAL SEAWAY TRADING CORPORATION</li> <li>○ 등록번호 :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- D529,263 ("the '263 patent")</li> <li>- D545,032 ("the '032 patent")</li> <li>- D545,033 ("the '033 patent")</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : Crocs, Inc.</li> <li>○ 등록번호 : D517,789 ("the Crocs '789 patent")</li> </ul>

## 판례의 시사점

대한민국에서도 산업재산권에 대한 분쟁 발생 시 단 한 번의 판결로 모든 것이 결정되는 것은 아니며 1심(특허심판원), 2심(특허법원), 3심(대법원)으로 단계별 절차가 형성되어 있다. 3심으로 구성된 단계별 재판에서 모든 판결이 동일하게 나오는 경우도 있으나 본 판례와 같이 그 결과가 달라지는 경우도 많다. 최근 강아지 형상의 액세서리로 유명한 아가타 디퓨전이 (주)스와로브스키를 상대로 낸 상표권침해중지 청구 소송의 경우에도 1심은 아가타 디퓨전의 손을 들어주었으나 2심에서는 두 기업의 '강아지모양'은 유사하지 않다며 패소 판결을 한 바 있다. 이렇듯 산업재산권 분쟁은 한 번 발생하게 되면 매우 길고 많은 비용이 소요되기 때문에 기업체는 산업재산권의 보호에 더욱 힘써야 할 것이다.



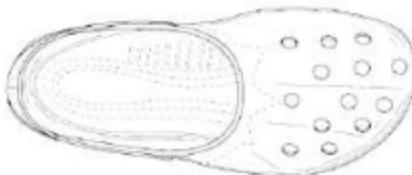
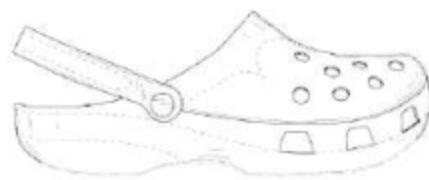
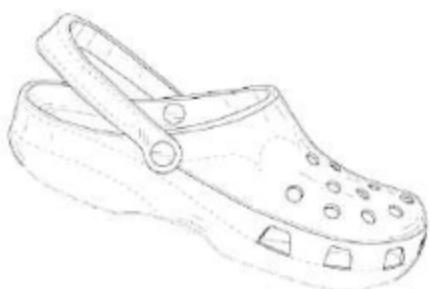
Seaway



[US D529,263]



Walgreens & Touchsport



\* 이미지출처 : (배너/썸네일) <http://www.crocsmall.co.kr>

## 23 '샌들' 등록디자인 무효소송

# '샌들' 등록디자인 무효소송

등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2008.03.31)



### 사건 개요

본 디자인 무효소송은 청구인 CROCS, INC.(이하: 「CROCS」)가 유럽공동체상표디자인청(이하: OHIM)에 등록된 피청구인 DIVISA SISTEMAS GLOBALES, S.A.(이하: 「DIVISA」)의 'Clogs' 디자인이 앞서 등록된 자신의 '샌들(Footwear)' 디자인과 동일하다는 이유로 무효소송을 청구한 판례이다.

OHIM 무효심판부는 「CROCS」에서 2004년 등록된 디자인이 「DIVISA」의 등록된 디자인보다 더 먼저 공개되었으므로 「CROCS」의 디자인은 「DIVISA」의 디자인을 무효화시키기 위한 증거자료로써 유효하다고 판단하였다.

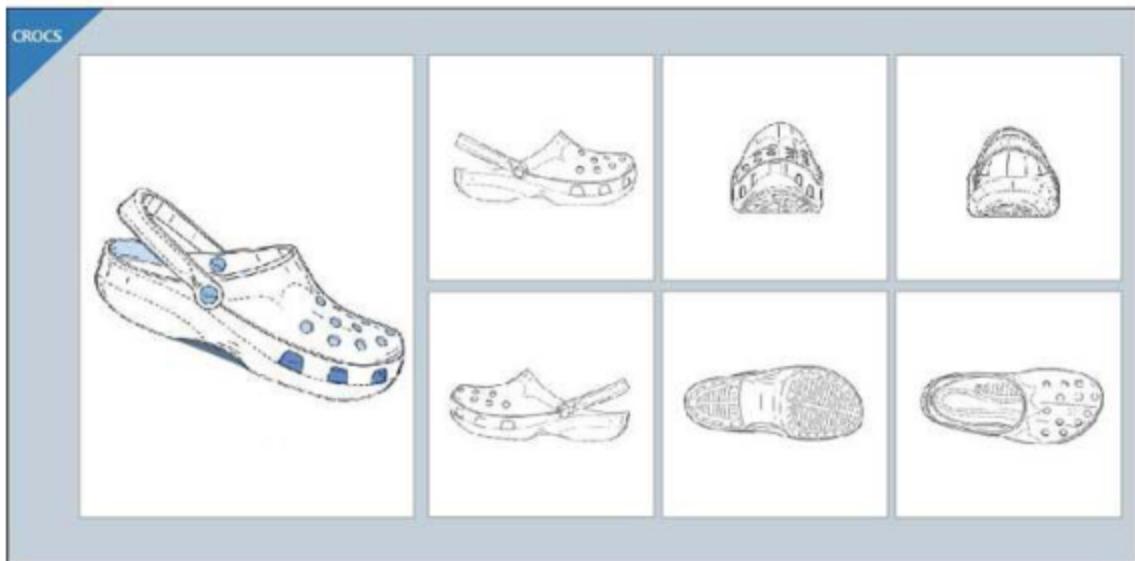
아래 도면에서 볼 수 있듯이 「CROCS」의 디자인과 「DIVISA」의 디자인은 상부 구멍의 개수, 끈과 밀창, 외관과 관련하여 분명히 차이점들이 존재한다. 하지만 「DIVISA」는 일반적으로 상거래 되는 최신 샌들 디자인의 전반을 알고 있기 때문에 샌들의 기본적인 기능(발의 보호, 안정성 등)을 충족시키는 범위 내에서 얼마든지 다르게 디자인할 수 있었을 것이라 사료된다. 그런데 「DIVISA」는 「CROCS」의 디자인에서 크게 벗어나지 못하였기 때문에 무효사유가 인정된 것이다.

- \* 청구인 : CROCS, INC.(미국)
- \* 피청구인 : DIVISA SISTEMAS GLOBALES,S.A.(스페인)

청구인의 주장 및 디자인	피청구인의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인 디자인의 출원일보다 앞서 OHIM에 동일한 디자인을 출원하고 시장에 공개되었음을 주장함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인은 어떤 의견도 제출하지 않음</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Footwear</li> <li>○ 국내 디자인 분류코드 : B550A</li> <li>○ 등록처 : 유럽공동체상표디자인청(OHIM)</li> <li>○ 등록권자 : CROCS, INC.</li> <li>○ 등록번호 : 000257001-0001</li> <li>○ 등록일 : 2004년 11월 22일</li> <li>○ 공개일 : 2005년 2월 8일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Clogs</li> <li>○ 국내 디자인 분류코드 : B550A</li> <li>○ 등록처 : 유럽공동체상표디자인청(OHIM)</li> <li>○ 등록권자 : DIVISA SISTEMAS GLOBALES, S.A</li> <li>○ 등록번호 : 000574462-0001</li> <li>○ 등록일 : 2006년 8월 9일</li> <li>○ 공개일 : 2006년 9월 12일</li> </ul>

### 판례의 시사점

OHIM 무효심판부는 판결에서 기존 디자인과 상부의 구멍의 개수 및 바닥면의 형상과 같이 세부적인 구성 요소의 차이가 있다 하더라도 구매자의 입장에서 해당 디자인이 혼돈을 줄 수 있 는지 여부를 고려하여 판결한 점에서 참고할 만한 판례이다.



\* 참고 사이트 : (CROCS) <http://www.crocs.com>

\* 이미지 출처 :

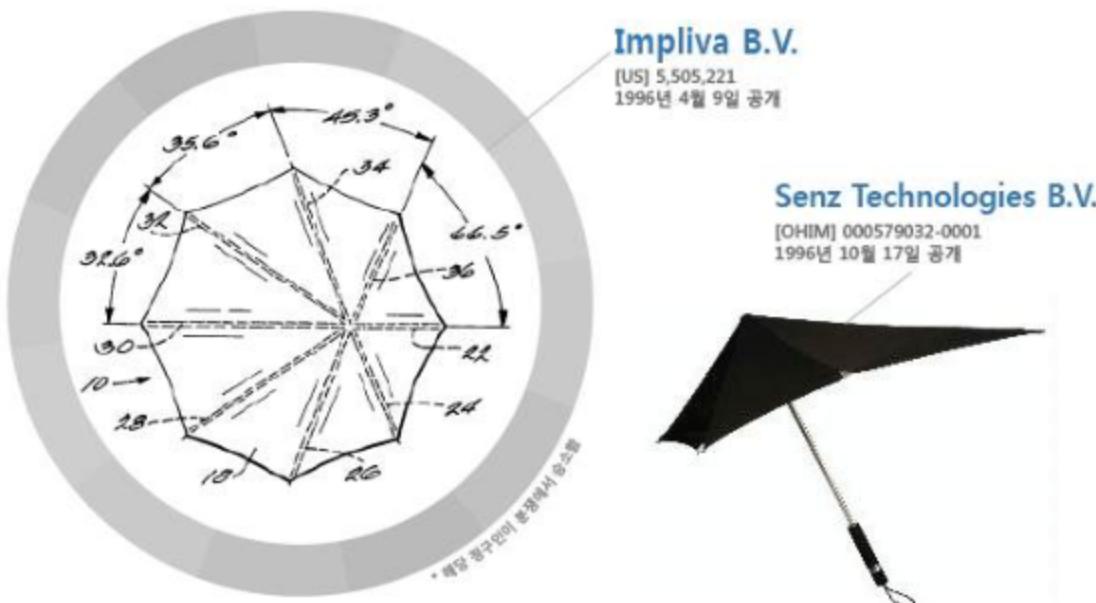
<http://www.crocs.com/crocs-classic/10001,default,pd.html?cid=320&cgid=men-footwear-clogs>

\* 메인 이미지는 참고용 자료로서 이번 분쟁과 무관할 수 있습니다.

## 24 '우산' 등록디자인 무효소송

# '우산' 등록디자인 무효소송

등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2010.10.18)



### 사건 개요

본 디자인 무효소송은 「Impliva\*」가 OHIM\*에 등록된 「Senz\*」의 비대칭형상의 '우산(umbrella)' 디자인이 앞서 미국특허청(USPTO)에 등록/공개된 '중심에서 어긋난 지지부를 구비한 우산(umbrella with off-center support)'과 형상이 유사하다는 이유로 「Senz」의 등록 디자인을 무효화하는 소송을 청구한 판례이다.

이에 「Senz」는 양 디자인의 여러 가지 특징들이 상이하다고 주장하였다. 「Impliva」가 제시한 중거자료의 캐노피\* 형상은 「Senz」의 디자인에 비해 원형이며, 리브 배열과 배치 및 길이, 눈 보호부의 유무, 손잡이 길이와 로드가 타원형이 아닌 점이 차이가 있다고 반박하였다.

일반적인 우산의 경우 캐노피 형상이 원형이기 때문에 캐노피 표면의 패턴 무늬가 디자인의 주요부가 된다. 그러나 OHIM 무효심판부는 「Senz」의 디자인의 캐노피 형상이 다른 구성요소(손잡이, 로드)에 비해 현저하게 크기 때문에 캐노피를 디자인의 주요부로 여기고, 비대칭형인 캐노피의 형상 자체에 의해 전체적인 인상이 인식된다고 판단하였다. 즉, 양 디자인의 리브사이의 간격이나 캐노피의 측면 형상의 사소한 차이는 전체적인 인상에 영향을 주지 않으므로 양 디자인은 유사하여 「Senz」의 디자인은 무효가 되어야 한다고 판결한 것이다.

- \* 청구인 : Impliva B.V. (네덜란드)
- \* 피청구인 : Senz Technologies B.V. (네덜란드)

청구인 주장 및 디자인	피청구인 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 디자인은 미국특허청에 등록되어 있는 우산과 디자인이 유사하다고 주장함</li> </ul> <p>[청구인의 증거물]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : umbrella with off-center support</li> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : Gao; Hua</li> <li>○ 등록번호 : 5,505,221</li> <li>○ 출원일 : 1995년 3월 8일</li> <li>○ 공개일 : 1996년 4월 9일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청구인의 증거물과 사소하지 않은 많은 특징들이 상이함</li> </ul> <p>[피청구인의 디자인]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Umbrellas</li> <li>○ 등록처 : 유럽공동체상표디자인청(OHIM)</li> <li>○ 등록권자 : Senz Technologies B.V.</li> <li>○ 등록번호 : 000579032-0001</li> <li>○ 출원일 : 2006년 8월 25일</li> <li>○ 공개일 : 2006년 10월 17일</li> </ul>

## 판례의 시사점

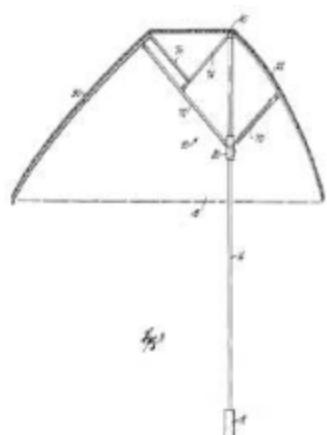
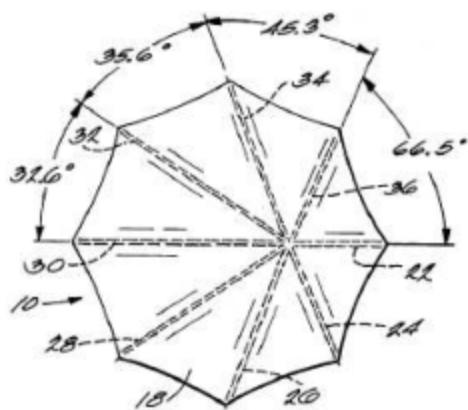
본 판례에서 볼 수 있듯이 같은 제품군이더라도 디자인의 주요부를 어느 부분으로 보느냐에 따라 판결이 다르게 나올 수 있다. 최근 유럽에서 진행되었던 애플의 ‘아이패드’와 삼성 ‘갤럭시탭 10.1’의 분쟁도 마찬가지이다. 애플은 ‘갤럭시탭 10.1’의 평면 스크린과 둥근 모서리를 지닌 형상이 ‘아이패드’와 유사하다고 주장하였는데, 한편으로는 그 형상은 일반적인 형상으로 ‘아이패드’만의 디자인으로 볼 수 없다는 견해도 있었다. 유럽 내에서도 독일법원과 네덜란드법원에서 상반된 결과가 나왔는데, 이는 각 국가의 재판부가 주요부의 범위를 어떻게 선정하는지에 따라 유사범위를 판단하는 결과가 달라진 것이라 여겨진다.



Impliva B.V.



Senz Technologies B.V.

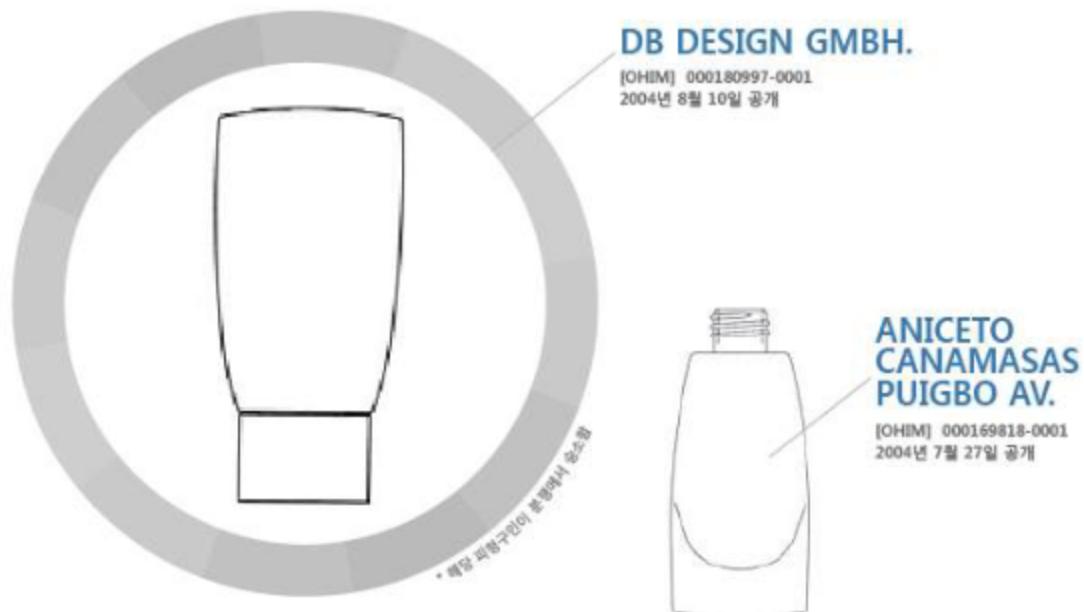


\*이미지 출처 : (배너이미지) <http://www.senzumbrellas.com>

## 58 '화장품 용기' 등록디자인 무효소송

# '화장품 용기' 등록디자인 무효소송

등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2008.02.28)



## 사건개요

본 디자인 무효소송은 「ANICETO」가 OHIM에 등록한 「DB DESIGN」의 'Boxes for cosmetics(화장품용기)' 디자인이 「ANICETO」가 앞서 OHIM에 등록한 'Bottle' 디자인과 형상이 유사하다는 이유로 무효소송을 청구한 판례이다.

그러나 본 판례가 진행되는 과정 중에 「DB DESIGN」은 역으로 「ANICETO」의 디자인에 대한 무효소송(심판번호: ICD 000002061)을 청구하였고, OHIM 무효심판부는 본 판례를 보류하고 「ANICETO」 디자인의 무효소송이 종결될 때까지 결과를 기다리기로 하였다. 판결 결과 「ANICETO」의 디자인은 미국특허청에 앞서 등록된 제3, 제4의 디자인들(제474690호, 제425408호)과 형상이 유사하다는 이유로 등록이 무효 되었다.

이에 「ANICETO」는 자신의 디자인을 등록 무효화시킨 미국특허청 증거물들이 「DB DESIGN」의 디자인도 무효화시킬 수 있다고 주장하며 본 판례에 추가 증거물로 제출하였다. 그러나 OHIM 무효심판부는 분쟁 대상인 두 디자인이 구성방식과 형상에 차이가 있어 무효사유가 성립되지 않는다고 판단하여 「DB DESIGN」의 손을 들어주었다.

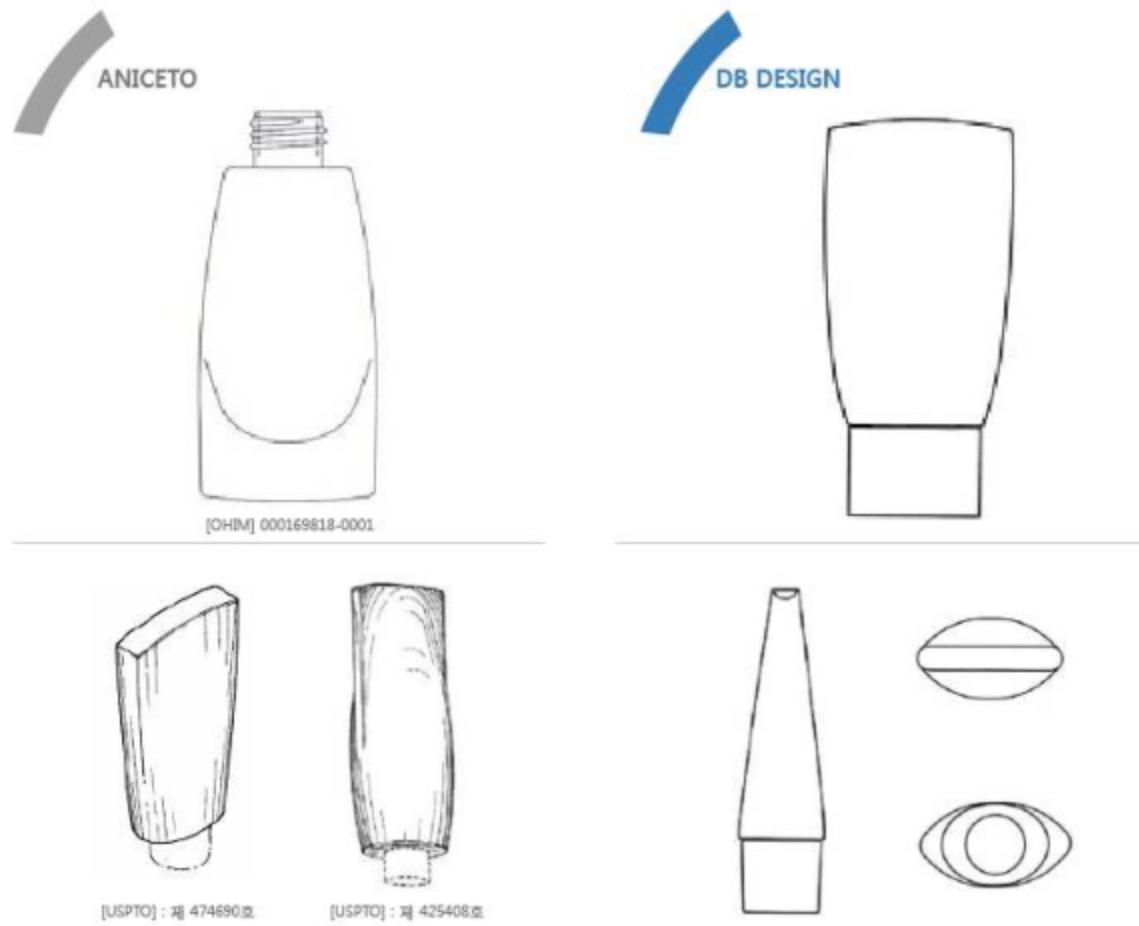
두 차례의 무효소송에 의해 「ANICETO」는 시간과 비용의 손해 뿐 아니라 OHIM에 등록되어 있던 자신의 디자인이 무효화되는 불이익까지 당하게 되었다. 이는 「ANICETO」가 무효소송을 하기 전에 철저한 사전적 조사를 하지 않았기 때문에 얻게 된 결과라고 여겨진다.

- \* 청구인 : ANICETO CANAMASAS PUIGBO AV. (스페인)
- \* 피청구인 : DB DESIGN GMBH (독일)

청구인 주장 및 디자인	피청구인 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 디자인은 청구인이 제출한 증거물들과 형상이 유사함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인은 OHIM에 등록된 청구인의 디자인에 대한 무효소송을 청구함</li> </ul>
<p>[증거물 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Bottles (용기)</li> <li>○ 국내 디자인 분류코드 : F4510A</li> <li>○ 등록처 : 유럽공동체상표청(OHIM)</li> <li>○ 등록권자 : ANICETO CANAMASAS PUIGBO AV. (스페인)</li> <li>○ 등록번호 : 000169818-0001</li> <li>○ 등록일 : 2004년 4월 19일</li> <li>○ 공개일 : 2004년 7월 27일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Boxes for cosmetics (화장품용 상자)</li> <li>○ 국내 디자인 분류코드 : F4510A</li> <li>○ 등록처 : 유럽공동체상표청(OHIM)</li> <li>○ 등록권자 : DB DESIGN GMBH. (독일)</li> <li>○ 등록번호 : 000180997-0001</li> <li>○ 등록일 : 2004년 5월 21일</li> <li>○ 공개일 : 2004년 8월 10일</li> </ul>
<p>[증거물 2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 공개일 : 2003년 5월 20일</li> <li>○ 등록번호 : 제 474690 호</li> </ul> <p>[증거물 3]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 공개일 : 2003년 5월 23일</li> <li>○ 등록번호 : 제 425408 호</li> </ul>	

## 판례의 시사점

디자인을 출원/등록받고자 하는 경우 해당 디자인의 등록 여부를 미리 예상할 수 있는 '선행 디자인조사'를 실시할 수 있으며, 분쟁소송을 앞둔 경우 디자인을 무효화 시킬 수 있는 증거물을 조사하는 '디자인 무효조사'를 실시할 수 있다. 해당 조사를 실시하는 데에는 약간의 시간적, 경제적 투자를 필요로 하지만, 향후 분쟁으로 인한 비용·시간적 소비에 비해 효율적이면서도 자신의 디자인권을 보호하기 위한 안전한 수단이 될 수 있다.



\*o]미지출처 : [https://www.beautyclub.co.nz/en/Articles/Clarins\\_Everlasting\\_Foundation.aspx](https://www.beautyclub.co.nz/en/Articles/Clarins_Everlasting_Foundation.aspx)

## C 생활용품

26. **한** 유사판단 | '다용도 보관함' 분쟁
27. **한** 유사판단 | 코웨이 vs 동양매직의 '정수기' 디자인 분쟁
28. **한** 유사판단 | '해피콜 구이팬' 디자인 무효심판 심결
29. **한** 유사판단 | '기념패' 무효심판 심결
30. **한** 창작성 | 코멕스 vs 락앤락의 디자인 등록무효 소송
31. **한** 창작성 | '조셉조셉'의 접히는 도마 디자인 분쟁
32. **중** 유사판단 | 파나소닉(Panasonic)의 미용기기 디자인 분쟁 사건
33. **일** 유사판단 | '스프레이건' 디자인에 대한 분쟁
34. **일** 유사판단 | '건조대' 디자인에 대한 분쟁
35. **일** 유사판단 | '맥주피처' 디자인에 대한 분쟁
36. **미** 유사판단 | '분무기(Trigger Sprayer Shroud)' 디자인특허 침해소송
37. **EU** 유사판단 | SealedAir와 Sharpark '플라스틱 과일 패키지' 디자인 분쟁
38. **EU** 유사판단 | Dyson과 Vax의 '청소기' 디자인 전쟁
39. **EU** 신규성 | '식품용 포장용기' 등록디자인 무효소송
40. **EU** 신규성 | '쓰레기통' 무효심판 심결
41. **EU** 유사판단 | '직물' 등록디자인 무효소송
42. **EU** 유사판단 | '치간 칫솔' 등록디자인 무효소송
43. **EU** 유사판단 | 'Blenders' 등록디자인 무효소송

26

**다용도 보관함 분쟁**

- **다용도 보관함 분쟁** [특허법원 2016허3471]

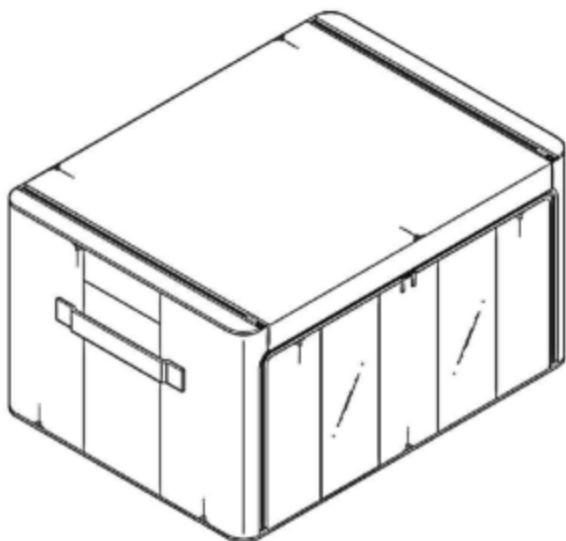
**사건 개요**

“

지금은 소비의 시대라 해도 과언이 아니다. 필요한 물건들도 많지만 굳이 필요하지 않은 물건들도 구매하여 집안에 보관하는 경우가 많다. 그러다보니 한정된 공간에 수없이 쌓여가는 물품들을 수납하는 방법이나 도구에 대한 수요가 높아졌다. 권○○씨도 이렇듯 물건들을 보관할 수 있는 ‘다용도 보관함’을 디자인하여 2010년 7월 특허청에 등록출원 후 2012년 10월 최종 등록을 받게 된다. 하

지만 그 이후 권씨가 자신의 디자인권을 지키기 위해서는 아주 많은 노력이 필요했다.

”



[디자인등록 제665012호]

- 1차 심결 : 특허심판원(2014당551)

A사는 2014.3.3. 특허심판원에 권리의 등록디자인은 이미 시중에 판매되고 있는 디자인 ①, ②, ③을 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하므로 등록이 무효로 되어야 한다며 등록무효심판을 청구했다. 하지만 2014.8.8 심판원은 등록디자인은 A사가 제시한 디자인들과 비유사하며 이로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 아니기에 A사의 청구를 기각한다는 심결을 확정 했다.



### • 2차 심결 : 특허심판원(2015당4811)

하지만 A사는 두 번의 심결을 받아들이지 않았고 다시 한 번 특허법원에 등록무효심판을 청구했다. A사의 주장은 2차 심결 시 심판원에서 새롭게 제출된 증거자료 ⑤번의 중요도를 낮게 보고 이에 대해 판단을 하지 않았으며, ③번 디자인과 ⑤번 디자인을 기준으로 보았을 때 권씨의 등록디자인은 이미 공지되었다고 볼 수 있다는 것이다. 또한 보관함 디자인의 변천과정을 고려하면 등록디자인의 정면부의 특징은 이미 당업계에 흔한 창작적 변형방식에 불과하다는 것이다. 따라서, 선공지된 ③번과 ⑤번 디자인에 의해 등록디자인은 용이하게 창작될 수 있다고 보이고 새롭게 제출된 ⑤번 디자인은 유력한 증거가 될 수 있다고 주장한다.

이에 특허법원은 등록디자인과 ③번, ⑤번 디자인의 공통점과 차이점을 아래와 같이 다시 면밀하게 검토하였다.



#### 공통점

1. ③, ⑤번 디자인은 모두 '보관함'으로서 전체적인 형상이 직육면체이고 좌우 양측 상단에는 손잡이가 형성되어 있는 점.
2. 등록디자인과 ⑤번 디자인 상단면의 좌·우측 끝에서 일정 간격을 띤 지점에 일자형의 치퍼가 형성되어 있고, 상단의 달개가 정면 상단의 일부를 덮고 있는 점.
3. 등록디자인과 ③번 디자인은 정면부에 'U'형의 치퍼가 형성되어 있는 점.
4. 등록디자인과 ⑤번 디자인은 정면부에 격리된 2개의 투명창이 형성되어 있는 점.

#### 차이점

1. 등록디자인은 치퍼라인 내부가 5등분으로 균등 분할된 형상과 모양인 반면, ③번 디자인은 3등분으로 균등 분할된 형상과 모양이고, ⑤번 디자인은 그 치퍼라인 내부가 5등분으로 불균등 분할된 형상과 모양이거나 또는 가운데 수직방향으로 형성된 두 줄의 통제선을 기준으로 좌우가 대칭적으로 각각 3등분 분할되어 전체적으로 6등분 분할된 형상과 모양인 점.
2. 등록디자인은 좌측면이 3등분으로 분할된 형상과 모양인 반면, ③번 디자인은 2등분으로 분할된 형상과 모양인 점.

## 네이버 블로그 공지디자인



## 중국인터넷 공지디자인



또한, A사는 권씨의 등록디자인이 용이 창작이라고 다투었는데 법원은 권씨의 “등록디자인의 정면부는 보는 사람의 주의를 끄는 특징적인 부분에 해당한다고 할 것이다”라며 ‘匚’형의 지퍼라인 내부에 5등분으로 균등 분할된 형상과 모양은 권씨의 디자인 출원 이전에 공지된 바가 없다고 판단하였다. 하지만 등록디자인의 좌측면이 3등분으로 분할된 형상과 모양인 것은 선 공지 디자인에 나타나 있으므로 용이하게 창작할 여지가 있다고 하였다. 그렇지만 등록디자인과 같이 5등분으로 균등 분할하여 이격된 투명창을 형성하는 것이 용이하다고 볼 수는 없다고 보았다.

이상과 같은 사정을 종합해 보면, 설령 등록디자인의 구성 중 좌측면부가 용이하게 창작할 수 있다고 하더라도 ‘匚’형의 지퍼라인 내부를 5등분으로 균등 분할하는 구성은 통상의 디자이너가 ③, ⑤번 디자인의 결합으로 용이하게 창작할 수 없다고 봄이 타당하다.

결론적으로 법원은 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 A사의 청구는 이유 없으므로 기각하기로 판결한다.

A사는 특히 법원의 판결에 불복하여 대법원에 상고하기에 이르지만 결과적으로 대법원은 상고를 기각(2016후당2423)한다.

본인의 디자인을 지키기 위한 권씨의 협난한 여정은 민사재판에서도 계속된다. 서울중앙지법 민사60부는 권씨가 코○○○를 상대로 낸 디자인권 침해금지 청구소송(2017가합502007)에서 “코스트코는 2억원을 지급하라”며 2018년 2월 1일 원고일부승소 판결했다. 또한 재판부는 코○○○ 측에 제품 생산·사용 등을 금지하고, 보관 중인 완제품 등도 모두 폐기하라고 주문했다.

코○○○ 측은 2012년부터 외부업체가 제조한 다용도 수납함을 납품받아 판매했는데 권씨는 2017년 1월 “디자인 권리가 침해당했다”며 소송을 제기했다. 코○○○ 측은 해당 제품의 판매를 중단 했지만, “제품이 유사하다고 볼 수 없다”며 “유통업체로서 권리가 등록한 디자인의 존재를 알지 못했기 때문에 제품 판매에 고의나 과실이 없다”고 맞섰다. 하지만 재판부는 “권씨의 디자인과 코○○○ 판매 제품이 몇몇 차이점에도 불구하고 전체적으로 심미감이 유사하다”며 “판매한 제품들이 등록디자인의 권리 범위에 속한다”고 밝혔다.

## 판례의 시사점

\* 기사 발췌 사용 출처

<http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=74889>

<http://news.hankyung.com/article/2018020154891>

<https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=139932>

“

이토록 소송이 줄을 잇는다는 것은 권리의 제품이 그만큼 성공했다는 반증이다. 일반인의 입장에서 보았을 때 너무나 평범한 수납함 디자인인듯 하지만 디자이너들은 평범함 속에서도 차별화를 꾀하기 위해 오늘도 밤낮으로 고군분투하고 있다. 권리자는 본인의 창작물을 지키기 위해 특허청에 등록된 디자인권을 적극적으로 활용했다. 분쟁을 진행하며 그가 혹시 디자인을 출원하지 않았으면 어떠했을지 상상만으로도 아찔하지 않았을까...

”

글 · 편집 | 디자인랩 편집부

## 27

## 코웨이 vs 동양매직의 정수기 디자인 분쟁

## - 코웨이 vs 동양매직의 정수기 디자인 분쟁. 최후 승자는 누구!?

특허법원 2014하당4821

| 코웨이 한뼘 정수기

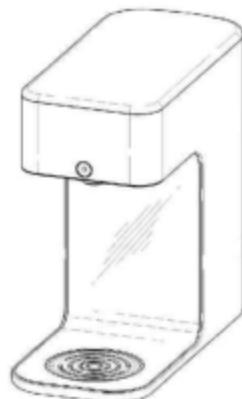


※ 이미지 출처 : [http://designfirm.kidp.or.kr/com\\_search/com\\_detail.asp?page2=2&catgr=bdci3275](http://designfirm.kidp.or.kr/com_search/com_detail.asp?page2=2&catgr=bdci3275)

## 사건 개요

코웨이 주식회사(이하, ‘코웨이’)는 2012년 3월에 18cm 두께의 초소형 ‘한뼘 정수기’를 출시했는데, 출시 열흘 만에 1만대를 판매하며 큰 인기를 얻었다. 코웨이는 출시에 앞서 ‘한뼘 정수기’에 대한 디자인출원을 진행하였고, 2012년 7월에 디자인권을 확보한 상태였다.

| 코웨이 등록디자인



물품명	정수기
출원번호(일자)	30-2011-0026610(2011.06.28)
등록번호(일자)	제30-0651445호(2012.07.03)
디자인권자	코웨이 주식회사

코웨이 정수기가 인기를 얻자 후발업체들이 슬림한 정수기를 내놓았는데 그중 'ㄷ'자 모양의 '나노미니 정수기'를 출시한 동양매직이 코웨이와 디자인권 소송에 휘말렸다. 코웨이는 2013년 9월과 11월, 동양매직 정수기가 자사의 한뼘 정수기 디자인을 침해했다며 동양매직을 상대로 1억원의 손해배상청구 및 디자인권 침해금지 가처분신청을 하였다. 이어서 같은 해 12월에는 동양매직이 코웨이를 상대로 '소극적 권리범위 확인심판'1을 청구하였다.

**1 소극적 권리범위 확인심판 :** 제3자가 자신이 실시 중인 제품(확인대상디자인)이 디자인권자의 디자인권의 권리범위에 속하지 않음을 확인받기 위해 디자인권자를 상대로 특허심판원에 청구하는 심판이다. 본 사안에서는 동양매직의 '나노미니 정수기'가 코웨이의 디자인권의 권리범위에 속하지 않는다는 판결을 구하기 위해 청구된 것이다.



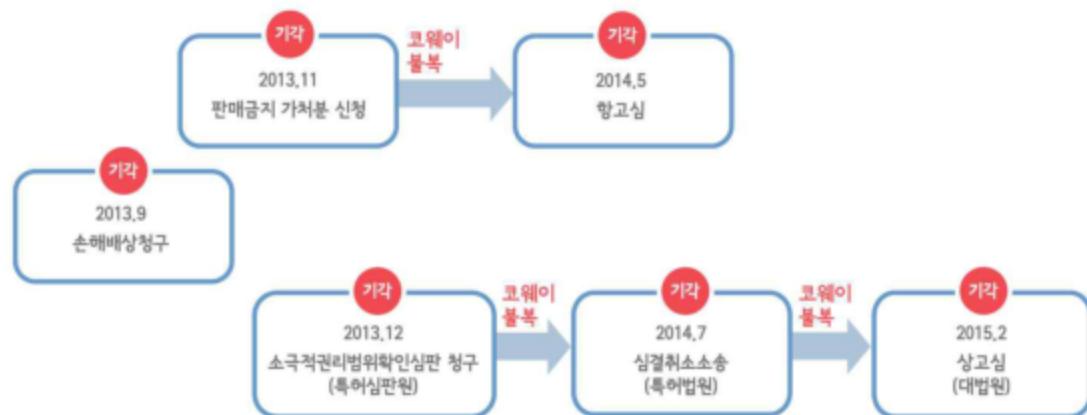
코웨이 한뼘 정수기



동양매직 나노미니 정수기

그러나, 코웨이는 동양매직과의 심판·소송에서 모두 패하였다. 침해금지 가처분신청은 2013년 11월에 기각되었고, 코웨이가 이에 불복하였으나 항고심(2014라605)에서도 기각되었다. 손해배상청구소송 역시 코웨이가 패소하였다.

#### | 양사 분쟁 흐름도



동양매직이 청구한 소극적 권리범위확인심판에서도 특허심판원은 나노미니 정수기는 코웨이의 디자인권리범위에 속하지 않는다는 이유로 동양매직의 손을 들어주었다. 코웨이는 이에 불복하기 위해 특허법원에 심결취소소송(2014허4821)을 제기하였으나 동일한 이유로 기각되었고, 코웨이는 대법원에 상고하였으나 심리불속행 기각되었다.

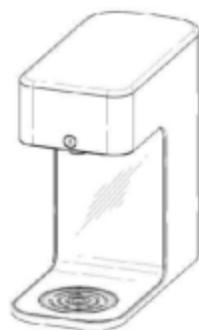
특허법원에서 양 디자인의 유사여부를 판단한 내용은 아래와 같다.

• 유사점

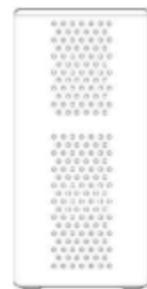
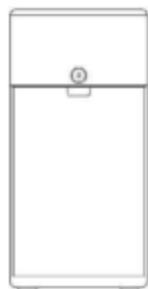
코웨이 등록디자인

동양매직 나노미니 정수기

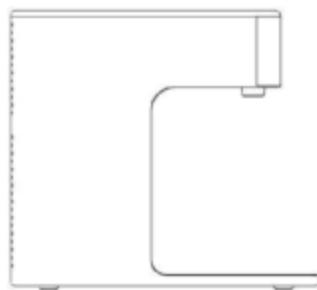
사시도



정면도  
배면도



측면도



평면도



### 양 디자인 모두

- 1) 'ㄷ'자형의 정수기인 점,
- 2) 상단부가 직육면체 형상인 점,
- 3) 트레이 부분(바닥면)이 얇은 직육면체로 형성된 점,
- 4) 취수버튼 위치 및 취수구의 형상,
- 5) 취수공간의 높이와 정수기의 높이의 비율이 약 2/3에 해당하는 점,
- 6) 측면에서 보았을 때, 트레이 부분이 상단부보다 돌출되어 있는 점에서 유사하다고 판단하였다.

| 기존에 공개된 정수기 디자인(선행디자인)



한국 디자인등록  
제468592호

한국 디자인등록  
제659507호

한국 디자인등록  
제483278호

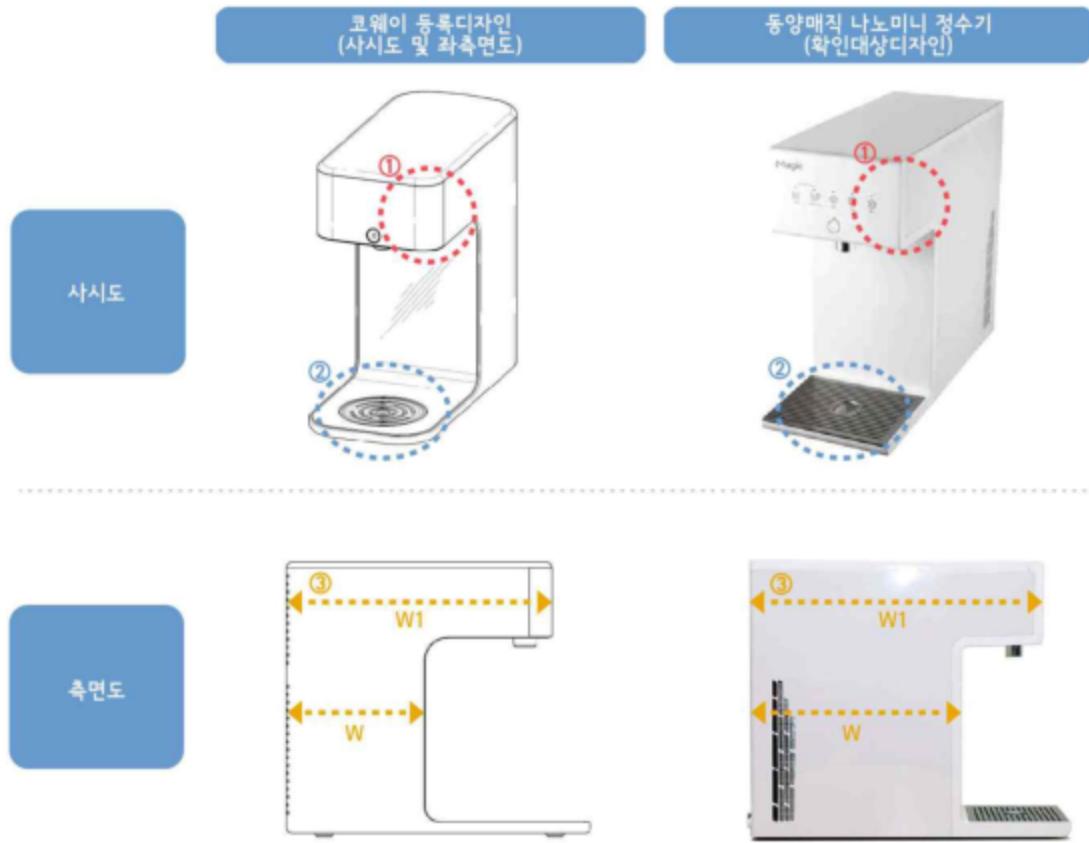
미국 디자인등록  
제D486,880 S호

하지만 재판부는 위 유사점들은 모두 기존에 공개된 정수기 제품들에서 나타나는 일반적인 형상이거나, 당연히 있어야 할 기능적인 부분에 해당하므로 유사 판단 시 중요도를 낮게 평가해야 한다고 하면서, 양 디자인의 차이점에 더욱 주목했다.

### • 차이점

구체적으로,

- ① 코웨이의 등록디자인은 모서리 부분이 부드러운 느낌의 곡면의 형상인데 반해, 동양매직의 확인대상디자인은 강한 느낌의 직각 형태이고,
  - ② 코웨이의 등록디자인은 트레이는 복수 개의 동심원으로 이루어져 있어 부드러운 느낌을 주는데 반해, 동양매직의 확인대상디자인은 여러 개의 평행한 줄무늬가 직사각형의 테두리 내에 테두리와 연결된 형태로 형성되어 있어 직선적이고 강한 느낌을 주며,
  - ③ 측면 중단부 너비(W)와 측면 상단부 너비(W1)의 비(W/W1)를 비교할 때, 코웨이의 등록디자인은 0.52인데 반해, 동양매직의 확인대상디자인은 0.71이어서, 코웨이의 등록디자인이 취수 공간이 더 깊다는 느낌을 갖게 되므로,
- 양 디자인은 차이가 있다고 판단하였다.



## 판례의 시사점

디자인권 관련 분쟁 시 양 디자인의 유사 판단에 있어서는, 전체적으로 보았을 때 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼는데 영향을 주는 차이점들의 유무가 가장 중요한 포인트라 할 수 있으며, 대부분의 판례도 같은 입장을 취하고 있다.

더불어, 양 디자인이 유사한 점들이 많더라도 이러한 유사점들이 이미 출원 전에 공개된 제품들(선행디자인)에 의해 많이 채용되고 있었다면, 소송 내에서 유사 판단 시의 영향력을 최소화 할 수 있는 중요한 증거로 활용될 수 있다.

글 | 최호석 변리사(더호특허법률사무소)  
편집 | 디자인맵 편집부

28

## '해피콜 구이팬'디자인 무효심판 심결

## 특허심판원, '해피콜 구이팬' 디자인 무효심판 심결

(주)해피콜과 박○○의 등록디자인 무효심판 심결 (2010.05.31)



심판번호 : 2009당3014

## 사건 개요

특허심판원은 신규성 의제일<sup>4)</sup>보다 앞서 공개된 박○○의 등록 디자인을 무효화한다고 심결했다.

(주)해피콜은 박○○이 등록출원시(2009년 8월 2일) 주장한 신규성 의제일(2009년 2월 3일)보다 앞서 블로그에 게재(2008년 12월 17일 / 2009년 01월 16일)된 이미지를 증거로 박○○의 디자인은 신규성을 상실했다고 주장했다. 박○○은 개인 사이트는 날짜 조작이 가능하므로 증거로 인정할 수 없다고 반론하였으나, 특허심판원은 블로그에 입력 시 자동 저장된 날짜와 댓글에 기입된 날짜로 미루어 증거로서 유효하다고 판단했다. 따라서 박○○의 디자인은 등록에 앞서 블로그에 공지되며 신규성이 상실되었으므로 본 구이팬 디자인에 대한 박○○의 권리는 무효화되었다.

4) 출원 전에 공지되었다 하더라도 일정요건을 갖춘 경우, 신규성에 관한 규정 적용시 선행 디자인으로 사용하지 않도록 함. (※출처 : 특허청 용어사전)

\* 청구인 : 해피콜(한국)

\* 피청구인 : 박OO(한국)

청구인의 주장 및 증거	피청구인의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 디자인은 신규성 의제의 적용 일보다 앞서 해당 제품이 흠크핑 방송 및 블로그에 공개되어 신규성을 상실하였으므로 등록이 무효화되어야 한다고 주장함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개인 인터넷 사이트는 날짜 조작이 가능하므로 증거로 인정할 수 없음.</li> </ul>
<p>[비교대상디자인 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ GS홈쇼핑 방송 영상</li> <li>○ 공개일 : 2009년 7월 10일</li> </ul>	<p>[피청구인의 디자인]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 구이팬</li> <li>○ 등록번호 : 디자인등록 제541318호</li> <li>○ 출원일 : 2009년 8월 2일</li> <li>○ 등록일 : 2009년 9월 24일</li> <li>○ 디자인권리자 : 박OO</li> </ul>
<p>[비교대상디자인 2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 특허공보 피청구인의 등록 제10-0907608 호</li> <li>○ 공보일 : 2009년 7월 14일</li> </ul>	
<p>[비교대상디자인 3]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개인블로그 ‘마이드림 행복한 요리 (<a href="http://blog.naver.com/O9OOO">http://blog.naver.com/O9OOO</a>)’에 게재된 구이팬 디자인</li> <li>○ 게시일 : 2008년 12월 17일</li> </ul>	
<p>[비교대상디자인 4]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개인블로그 ‘마이드림 행복한 요리 (<a href="http://blog.naver.com/O9OOO">http://blog.naver.com/O9OOO</a>)’에 게재된 구이팬 디자인</li> <li>○ 게시일 : 2009년 1월 16일</li> </ul>	

## 판례의 시사점

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 등록출원에 앞서 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 디자인인 경우에는 그날부터 12개월 이내에 등록출원을 신청해야만 신규성상실의 예외를 적용받아 디자인등록이 가능할 수 있다.

(주)해피풀의 증거

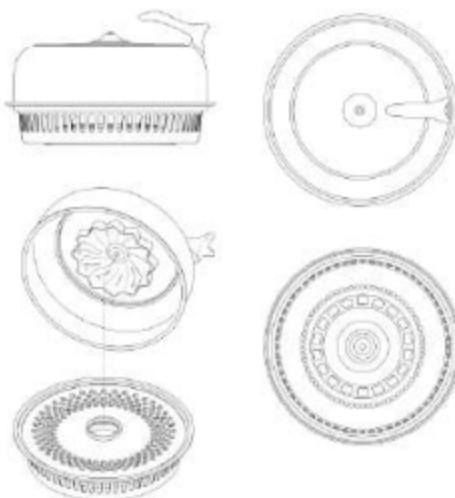


개인블로그 'マイドリム 행복한 요리  
(http://blog.naver.com/09000)'에  
게재된 구이판 디자인 (2008.12.17)

박OO



[디자인등록 제541318호]



화오반 + 쪽밥 추가 4종 | 가을 밀 국전(50) | 냉장·연기 | 세척  
판매 13,960원  
GS홈쇼핑 방송 영상 (2009.7.10)

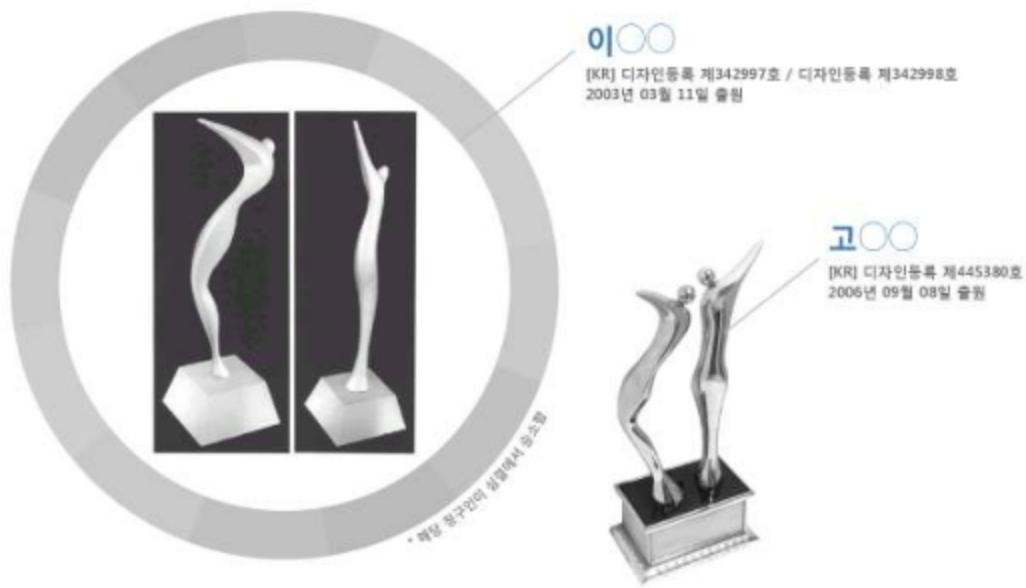


미정구연의 등록 제10-0907608호  
특허의 도면 (2009.7.14)

## 29 '기념패' 무효심판 심결

### 특허심판원, '기념패' 디자인 무효심판 심결

이○○와 고○○의 등록디자인 무효심판 (2010.01.26)



#### 사건 개요

특허심판원은 두 개의 선행디자인 트로피를 하나의 트로피로 결합하여 만든 듯한 인상을 주는 고○○의 등록디자인을 인정하지 않았다.

두 명의 골퍼(golfer) 형상이 하나의 받침대에 결합된 고○○의 디자인은 이미 이○○이 각 한 명의 사람형상으로 디자인한 두 개의 트로피를 결합한 형태와 유사하다. 고○○은 트로피의 두 사람의 팔이 대칭되면서 'V'자를 형상화하고 있다는 것을 이유로 전체적 형상에서 이○○의 디자인과 차이를 주장하였으나, 특허심판원은 고○○의 디자인이 기존의 디자인에서 용이하게 창작될 수 있는 것이라고 심결하였다.

이후, 고○○은 2심인 특허법원(2010허당1206)과 3심인 대법원(2010후당1886)에 상고하였으나 모두 기각되었다.

- \* 청구인 : 이OO(한국)
- \* 피청구인 : 고OO(한국)

청구인의 주장 및 증거	피청구인의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 디자인은 비교대상디자인 1, 2를 단순히 조합한 형태임</li> </ul> <p>[ 비교대상디자인1 ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 트로피</li> <li>○ 출원번호 : 3020030006607</li> <li>○ 출원일 : 2003년 3월 11일</li> <li>○ 등록번호 : 디자인등록 제342997호</li> <li>○ 등록일 : 2004년 1월 7일</li> <li>○ 디자인권리자 : 이OO</li> </ul> <p>[ 비교대상디자인2 ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 트로피</li> <li>○ 출원번호 : 3020030006608</li> <li>○ 출원일 : 2003년 3월 11일</li> <li>○ 등록번호 : 디자인등록 제342998호</li> <li>○ 등록일 : 2004년 1월 7일</li> <li>○ 디자인권리자 : 이OO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인은 어떤 의견도 제출하지 않음</li> </ul> <p>○ 물품명 : 기념패</p> <p>○ 출원번호 : 3020060037031</p> <p>○ 출원일 : 2006년 9월 8일</p> <p>○ 등록번호 : 디자인등록 제445380호</p> <p>○ 등록일 : 2007년 3월 30일</p> <p>○ 디자인권리자 : 고OO</p>

## 판례의 시사점

구 디자인보호법 제5조 제2항은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 등록 출원 전 국내·외에서 반포된 간행물에 게재되었거나, 공중에 이용 가능하게 된 디자인들을 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인은 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.



## 30

## 코멕스 vs 락앤락의 디자인 등록무효 소송

## - It ain't over till it's over! 끝날 때까지 끝난게 아니다!

코멕스와 락앤락의 디자인등록무효 소송(2012당2748) 및 손해배상 소송(2012가합529007)

## 사건 개요

국내 최초로 밀폐용기를 출시한 코멕스 산업(이하, 코멕스)과 업계 매출 1위를 달리고 있는 락앤락이 '크리스탈 물병' 디자인을 놓고 소송을 벌였다. 두 번의 재판이 있었고 두 개의 결론이 나왔다. 과연 이유가 무엇일까? 각 재판의 내용을 좀 더 자세히 살펴보도록 하자.

## • 코멕스와 락앤락의 디자인등록무효 소송 및 손해배상 소송

## 1) 특허심판원(2012당2748)의 심결 - 디자인보호법 기준

코멕스는 2007년 6월 개발한 '크리스탈 물병(수통)'을 한국 특허청에 디자인 등록출원하고 출시 및 판매를 시작했다. 비슷한 시기에 락앤락 역시 '크리스탈 물병'과 유사한 디자인의 수통을 출시했고 특허심판원에 코멕스의 '크리스탈 물병'에 대한 디자인등록무효심판(2012당2748)을 청구했다.

코멕스의 크리스털(crystal) 물병



코멕스 수통 도면 및 서지사항



락앤락은 코멕스의 등록디자인이 용이창작이라고 주장하며 여러 증거자료를 제출했다. 락앤락의 주장으로는 코멕스의 수통디자인은 출원전에 공지된 여러 디자인과 부분적으로 유사하며, 이는 등록디자인이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라는 것이다. 따라서 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호(신규성)와 구 디자인보호법 제5조 제2항(창작성)에 해당하여 등록이 무효가 되어야 한다.

## 락앤라이 제출한 증거자료.

구분	도면	서지사항
증거자료 1		[1] 출처 : 국내블로그 생활의 자례(글과, 식료품)에 2005. 2. 3.에 게재된 디자인 [2] 물품의 명칭 : 물병
증거자료 2		[1] 출처 : 유럽디자인 등록 제E53829-0009호. [2] 등록일/공고일 : 2007. 1. 17./2007. 2. 6. [3] 물품명칭 : 음료잔(drinking glasses), 물통(carafes), 물병(pots)
증거자료 3		[1] 출처 : 유럽디자인 등록 제E53829-0010호. [2] 등록일/공고일 : 2007. 1. 17./2007. 2. 6. [3] 물품명칭 : 음료잔(drinking glasses), 물통(carafes), 물병(pots)
증거자료 4		[1] 출처 : 유럽디자인 등록 제E53829-0011호. [2] 등록일/공고일 : 2007. 1. 17./2007. 2. 6. [3] 물품명칭 : 음료잔(drinking glasses), 물통(carafes), 물병(pots)
증거자료 5		[1] 출처 : 프랑스디자인 등록 제13973호. [2] 출원일/공고일 : 2001. 7. 5./2001. 11. 23. [3] 물품 명칭 : 물병(Bouteille)
증거자료 6		[1] 출처 : 유럽디자인 등록 제E53829-0011호. [2] 등록일/공고일 : 2007. 1. 17./2007. 2. 6. [3] 물품명칭 : 음료잔(drinking glasses), 물통(carafes), 물병(pots)
증거자료 7		[1] 등록번호 : 디자인등록 제389123호. [2] 출원일/등록일/등록공고 : 2004. 9.22./ 2005. 8. 4./2005. 8. 17. [3] 물품의 명칭 : 물통용기
증거자료 8		[1] 등록번호 : 디자인등록 제440798호. [2] 출원일/등록일/등록공고 : 2006. 3. 28./ 2007. 2. 12./2007. 2. 16. [3] 물품의 명칭 : 물병
증거자료 9		[1] 등록번호 : 디자인등록 제320762호. [2] 출원일/등록일/등록공고 : 2002. 9. 23./ 2003. 3. 17./2003. 4. 3. [3] 물품의 명칭 : 물병

반면에 코멕스는 자사의 등록디자인은 유선형의 오각기둥이 물 흐르듯 흘러내리는 수통 몸체와 스크루 모양의 뚜껑 결합부가 연결된 것으로, 증거자료와는 비유사한 디자인이며 용이하게 창작할 수 있는 디자인이 아니라고 주장했다.

이에 특허심판원은 코멕스의 등록디자인은 다음과 같은 특징이 있다고 보았다.

<특징 ①> 전체 형상 : 원통의 형상이고, 표면이 아래로 흘러내리는 웨이브 형상의 굴곡이 불규칙적으로 형성되어 있는 점

<특징 ②> 몸체 상단의 단턱, 뚜껑과 연결되는 부분에 불록한 라운드를 경유한 나사선이 형성되어 있는 점

코멕스 등록디자인의 특징



\*이미지 출처 : 키프리스(<http://www.kipris.or.kr>)

락앤락이 제출한 공지디자인 중 증거자료 1번은 코멕스 등록디자인의 <특징 ①>과 매우 유사하며, 6번~9번은 몸체 형상은 다르나 몸체 상단에 단턱과 나사선이 형성된 것이 <특징 ②>와 동일하다고 보았다. 이에 특허심판원은 코멕스 등록디자인과 공지디자인은 물 등을 담을 수 있는 용기에 관한 것으로 서로 속하는 분야가 동일하고, 등록디자인의 특징은 공지디자인에 모두 개시되어 있다고 판단했다. 즉, 증거자료 1번의 몸체와 증거자료 6번~9번의 몸체 상단 뚜껑 연결 부분을 결합하여 등록디자인을 용이하게 창작할 수 있기에 본 등록디자인은 무효가 되어야 한다고 심결한 것이다.

코멕스는 특허심판원의 판단에 불복해 특허법원(2013허당1689)에 심결취소소송을 제기했으나 특허법원은 이를 기각하는 판결을 2013년 5월 30일 확정했다.

## 2) 서울중앙지법(2012가합529007)의 판결 – 부정경쟁방지법 기준

코멕스는 수통 등록디자인이 무효 결정된 이후 락앤락을 상대로 서울중앙지법에 손해배상 청구 소송을 제기했고 민사합의 13부는 락앤락이 “2007년부터 2010년까지 물병을 판매한 것에 대해 코멕스에 2,000만 원을 배상하라”는 일부 승소 판결을 내렸다.

법원은 두 제품의 <전체적 형태>에 관해 살펴보면,

- ① 몸통부의 재질이 투명한 플라스틱이고
- ② 몸통에는 나선형(screw)의 고임 형상이 있으며,
- ③ 몸통 위에는 색상이 있는 플라스틱 재질의 뚜껑이 있고
- ④ 양자는 각 높이와 부피 역시 매우 비슷하여 전체적인 형태가 동일하다고 판단했다.

이외에도 <밀바닥 형태>, <몸통의 형태>, <뚜껑의 형태>가 모두 동일하다고 보았다.

코멕스(좌)와 락앤락(우)의 물병



또한, 코멕스가 2007년 6월경부터 제품을 제조하여 판매했고, 락앤락은 그 이후인 2008년경부터 판매하기 시작한 점과 동종 업계에서 플라스틱 물병을 제조하여 판매하면서 락앤락이 코멕스 제품의 존재를 알고 있었던 것으로 보이는 점 등을 들어 락앤락이 코멕스의 제품의 형태를 모방하려는 모방의사도 있었던 것으로 보았다.

하지만 락앤락은 코멕스의 디자인이 등록무효로 인해 자유실시디자인에 해당하므로 권리가 없다는 것으로 법원에 맞섰다. 그러나 재판부는 “부정경쟁방지법상 상품형태 보호행위는 디자인보호법에서 요구하는 정도의 창작성을 요건으로 하지 아니한다”며, 코멕스의 제품은 “동종의 다른 상품들과는 그 형태에 상당한 차이”가 있으므로 “제품이 모방될 경우에는 경쟁상 불공정이 야기될 것임은 명백”하다고 판단했다.

과거 2000년대 초반부터 시장에서 유행한 물결무늬 물통의 형태와 동일하거나 유사하다는 락앤락의 주장에 대해서도 “‘동종의 상품이 통상적으로 갖는 형태’라 함은 그 형태가 동종업계의 시장에서 사실상 표준으로 되어 있거나 상품의 기능상 그러한 형태를 취하지 않고서는 상품으로 성립하기 어려운 형태를 말하는 것”이라고 판단했다.

따라서 법원은 락앤락은 부정경쟁방지법상 상품형태 모방행위에 해당하여 코멕스가 입은 손해를 배상할 의무가 있는 것으로 최종 판결 내렸다.

손해배상 기간은 2007년 6월경부터 2010년 5월 31일경까지 3년간 코멕스가 입은 손해를 배상하는 것으로 하며 손해배상 금액은 2천만 원으로 결정되었다.

### • 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

그렇다면, 코멕스는 ‘크리스털 물통’의 등록디자인이 무효가 됨에 따라 독점적인 권리 행사를 할 수가 없게 되었음에도 불구하고 어떻게 민사소송에서 손해배상 일부 승소 판결을 얻을 수 있었을까? 바로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하, 부정경쟁방지법)에 의해서다.

부정경쟁방지법은 국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁 행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지하기 위한 법률이다. 코멕스의 ‘크리스털 물통’의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지나기 전에 탁앤락이 코멕스 물통의 형태를 모방한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목에 규정된 바와 같이 침해가 형성된다.

#### [부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조(정의) 제1호 자목]

- 자. 타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.
- (1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위
  - (2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위

우리나라 부정경쟁방지법은 2004년부터 제2조 1항 자목으로 상품 형태의 보호를 인정하고 있으며 여기서 상품의 형태는 트레이드 드레스의 요소로 볼 수 있다. 그리고 상품형태가 주지성을 획득했다면 제2조 제1호 가목<sup>5)</sup>으로 보호받을 수 있다. 특히 2013년 7월에는 제2조 1항 차목<sup>6)</sup>이 추가되면서 부정경쟁방지법이 포괄할 수 있는 범위를 더욱 넓혔다. 가목, 자목, 차목 이 세 조문으로 인하여 현재로서는 상품의 형태가 디자인보호법에 의해 특허청에 등록을 받지 않았다고 하더라도 법적으로 보호를 받을 수 있는 것이다.

하지만 모든 디자인이 부정경쟁방지법에 의해 보호를 받을 수 있다고 생각하면 큰 오산이다. 부정경쟁방지법을 통해 보호를 받기 위해서는 자신의 디자인이 침해당했고 이로 인해 거래질서가 어지럽혀졌음을 소송을 제기하는 원고 측이 직접 입증해야 한다. 하지만 그 입증이 충분한지, 두 디자인이 실제로 유사한지, 상대방이 모방하려는 의사가 있었는지와 더불어 합리적인 배상금

5) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조(정의) 제1호 가목 : 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포(頒布) 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위

6) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조(정의) 제1호 차목. : 그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위

액까지 모두 법원에서 결정한다. 또한, 디자인보호법과 달리 부정경쟁방지법에 의한 배상은 물품이 형태가 갖추어진 날로부터 3년이기 때문에 그 배상액은 원고의 기대에 못 미치는 경우가 많다. 이에 따르는 소송비와 소요되는 시간 또한 만만치 않을 것이다.

서울중앙지방법원에서 내린 판결은 앞서 특허심판원과 특허법원에서 내린 판결과 결과가 상이해 항소가 예상되기도 했으나 락앤락은 폐소 판결문을 송달받은 지 2주가 지나도록 항소 의사 를 밝히지 않아 법원의 판결대로 코멕스에 2,000만 원을 배상키로 했다. 락앤락 측은 “소송에 휘말린 제품이 현재는 팔리지 않는 단종된 제품인 데다 굳이 소송을 지속해 소송비용을 부담할 필요가 없다는 의견이 있었다”며 “디자인에 관해서는 무효 심결을 얻은 데다 거듭 소송에 휘말리는 모습을 보이는 것도 좋지 않다는 판단에서 항소를 포기했다”고 이유를 설명했다.

## 판례의 시사점

코멕스는 디자인보호법을 통해 자신의 디자인 창작성을 인정받지 못해 결국 무효가 되었지만, 부정경쟁방지법을 통해 락앤락이 코멕스의 상품형태를 모방했다는 결론을 이끌어 낼 수 있었다. 국내에서 처음으로 밀폐용기를 출시한 기업으로서의 자존심은 지킬 수 있게 된 것이다. 이러한 결론을 통해 부정경쟁방지법이 디자인보호법보다 선발주의의 창작성을 좀 더 폭넓게 인정하고 있다고 볼 수 있다.<sup>7)</sup>

글 | 디자인맵 편집부  
감수 | 김기훈 변리사 (해답특허법률사무소)

※ 이미지 출처 : 코멕스 홈페이지 <http://www.ikomax.co.kr>  
본 사건 심결문(2012당2748) 및 판결문(2012가합529007)

---

7) 밀폐용기 라이벌社 디자인 소송戰, [http://news.chosun.com/site/data/html\\_dir/2014/01/20/2014012000039.html](http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2014/01/20/2014012000039.html),

## 31

## 조셉조셉(Joseph Joseph)의 접하는 도마 디자인 분쟁

## - 조셉조셉(Joseph Joseph)의 접하는 도마 디자인 분쟁

특허심판원 2013당2412

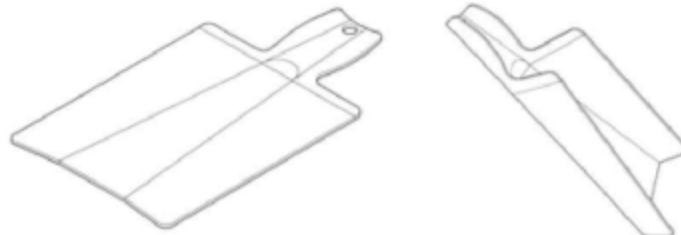
조셉조셉의 접하는 도마(Chop2Pot™) 디자인

※ 이미지 출처 : <http://www.josephjoseph.com/en-gb/>

## 사건 개요

2003년에 설립된 영국의 주방용품 브랜드 '조셉조셉(Joseph Joseph)'은 특특 튀는 아이디어를 담은 기능성 제품들을 판매하고 있다. 그중 전 세계적으로 날개 돋친 듯 팔린 디자이너 Mark Sanders(마크 샌더스)가 디자인한 'Chop2Pot™'는 기존의 평평한 도마와 달리 접을 수 있어 재료를 모아 그릇에 부을 수 있게 디자인되어 있다. 사용이 용이한 조셉조셉의 접하는 도마와 관련해 한국에서 디자인 분쟁이 일어났다. 어떠한 내용인지 자세히 살펴보도록 하자.

(주)OOO산업의 등록디자인권



도마

출원번호(일자) : 3020060007633 (2006.03.02)  
등록번호(일자) : 3004302890000 (2006.11.03)

국내 생활용품 기업인 (주)OOO산업이 2006년 3월 2일 한국특허청에 접이식형태의 도마 디자인을 등록출원했다(30-2006-0007633). 도마 손잡이에 구멍이 있어 걸어 놓을 수 있으며, 조셉조셉의 'Chop2Pot™' 도마처럼 음식이 흘러내리지 않게 선을 따라 접어서 사용할 수 있다.

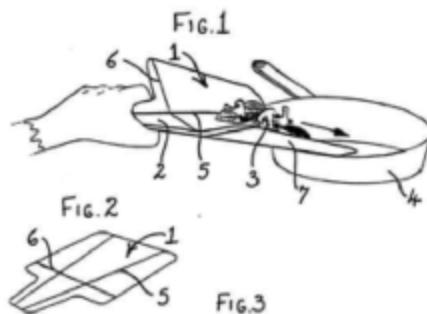
2013년 9월 4일, 청구인 이OO씨가 (주)OOO산업의 도마 디자인이 1990년도에 PCT 공개공보에 공개된 디자인(PCT/GB90/00896)과 유사하다고 주장하며, (주)OOO산업의 도마 디자인등록에 대한 무효심판을 청구하였다(심판번호 : 2013당2412). PCT 공개공보에 공개된 도마는 조셉조셉의 디자이너 Mark Sanders(마크 샌더스)가 등록출원한 것이었다.

## PCT 공개공보에 공개된 도마

WO 90/14785

PCT/GB90/00896

1/5



## IMPROVEMENTS RELATING TO CHOPPING BOARDS

국제출원번호(일자) : PCT/GB90/00896 (1990.06.08)

국제공개번호(일자) : WO 90/14785 (1990.12.13)

우선권번호(일자) : GB 8913225,2 (1989.06.08)

출원인 : SANDERS MARK ANDREW

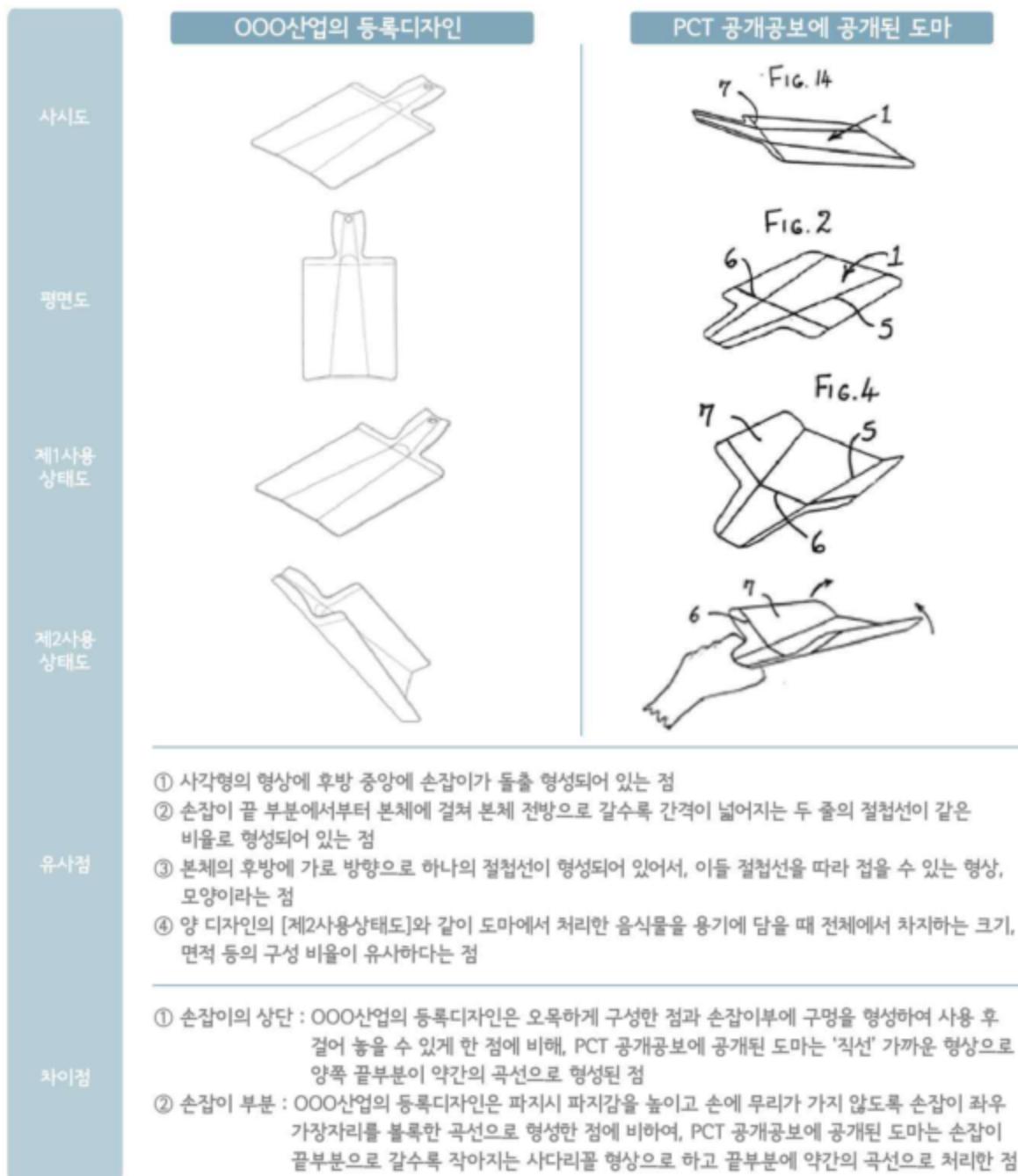
이에 (주)OOO산업은 자신의 도마 등록디자인이 장식적 미감뿐만 아니라 기능적인 심미감과 창작성이 가미된 디자인이라는 점을 감안할 때, 양 디자인이 뚜렷한 특징 차이가 있어 전체적으로 비유사하다고 반박했다.

특허심판원이 양 디자인의 전체적인 형상을 비교한 결과, 손잡이가 형성된 도마라는 점과 도마와 손잡이가 접혀진다는 점, 이러한 접혀짐을 위한 형상이 동일하다는 점으로 인해 양 디자인의 지배적인 특징이 유사하다고 판단했다.<sup>1</sup>

양 디자인의 손잡이 형상의 차이점이 있으나 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하여 전체적인 심미감에 큰 영향을 미친다고 보기 어려우므로 ㈜OOO산업의 도마 디자인 등록이 무효화 되어야 한다고 심결하였다.

### 1 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호

외관의 유사판단



## 관례의 시사점

특히, 실용신안, 디자인 및 상표 공보 등은 국가기관이 대상에 대한 정확한 정보를 담아 공신력 있는 공개일자를 부여한다는 점에서 등록 디자인의 무효화 절차 등에 있어서 상당히 유용한 선 행 자료가 된다. 본 사건에서는 2003년 조셉조셉의 관련 제품이 이미 상용화 되어 있었다는 점을 감안할 때 상당수의 무효화 자료가 있었을 것으로 예상되나, 그 중에서도 특히 공보가 강력한 무효화 자료로 사용될 수 있음을 보여주는 좋은 예라 할 것이다.

글 | 디자인맵 편집부

감수 | 김기훈 변리사 (특허법인 해담)

(배너) 이미지 출처 : <http://www.josephjoseph.com/en-gb>

## 32

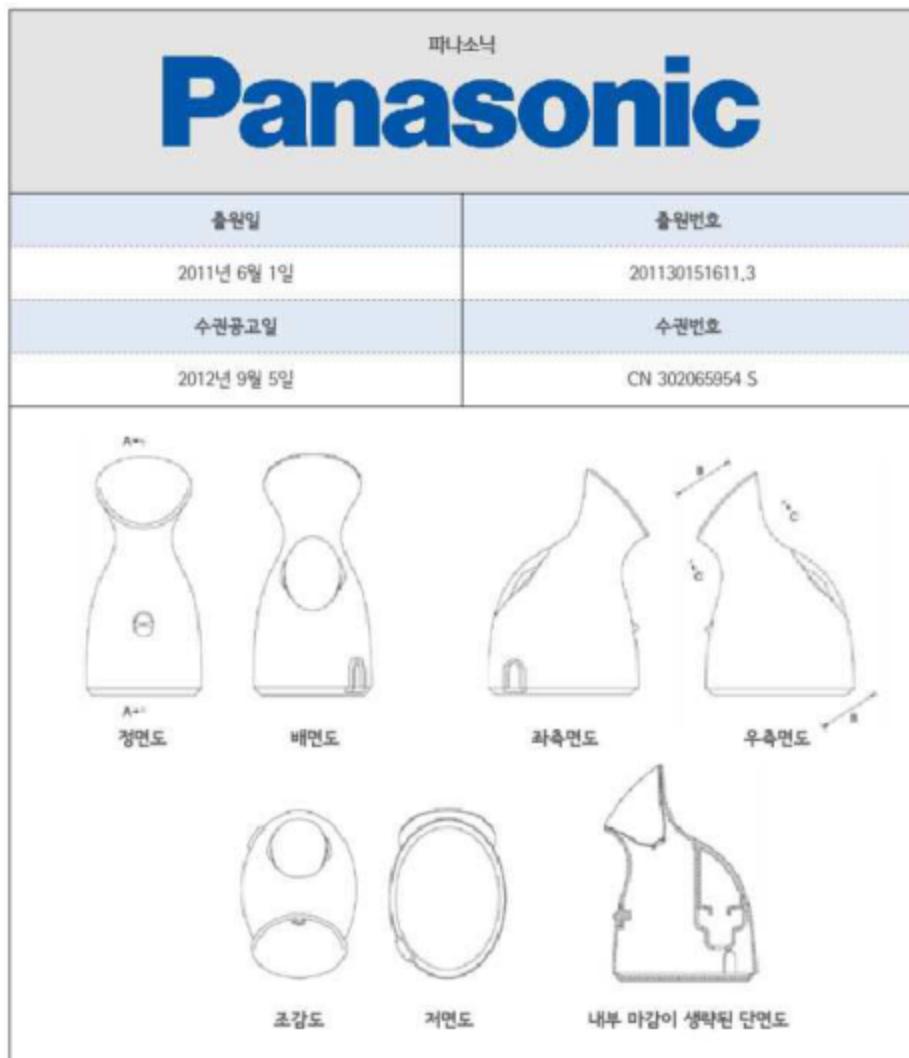
## 파나소닉(Panasonic)의 미용기기 디자인 분쟁 사건

## 사건 개요

이번에 소개하는 디자인 사건은 북경 지식재산법원과 북경 고급인민법원에서 파나소닉(Panasonic)의 미용기기 디자인을 카피한 제품에 대해서 디자인권 침해를 인정하고 중국 인민폐 320만 위안(대략 한화 5억 4천만 원 정도)의 손해배상액을 선고한 사례입니다. 2016년 중국 법원이 선정한 10대 지식 재산권 사례 중의 하나입니다. 중국이 외국 기업에게 배타적이며 불리한 판결을 내린다는 인식이 강한데, 외국 기업이 디자인 분쟁에서 승소한 사례이며 배상금으로 인정된 액수도 작지 않다는 점에서 의미가 있는 판결입니다.

## • 파나소닉(PANASONIC)의 미용기기 등록디자인

일본 회사 파나소닉(Panasonic, 중국명 松下电器产业株式会社 이하 '파나소닉'이라 합니다)은 아래와 같이 훈증이나 음이온을 발생시켜 피부나 두발을 매끄럽고 윤이 나게 하는 미용기기 디자인에 대해서 출원 등록을 받은 바 있습니다.



• 주하이 진다오 전기 유한공사 등의 침해제품

중국 회사 주하이 진다오 전기 유한공사 (珠海金稻电器有限公司, 이하 '진다오 공사' 라 합니다)는 자신의 홈페이지와 각종 중국 온라인 쇼핑몰에서 유사한 미용 분무기를 제조·판매하고 있었고, 관련하여 아래와 같이 디자인 출원 등록을 받아 두었습니다. 북경 리캉푸야 상무 유한공사 (北京丽康富雅商务有限公司, 이하 '리캉공사' 라 합니다)는 진다오 공사의 상품을 판매하는 판매상입니다.



### • 파나소닉의 디자인 침해 소송 제기

파나소닉은 진다오 공사가 온라인 몰 등에서 판매하는 침해 제품의 사진 등과 제품 구입 과정을 공중하여 증거로 제출<sup>1</sup>하면서, 북경지식재산법원에 디자인권 침해금지 및 손해배상을 청구하는 소송을 제기하였습니다.

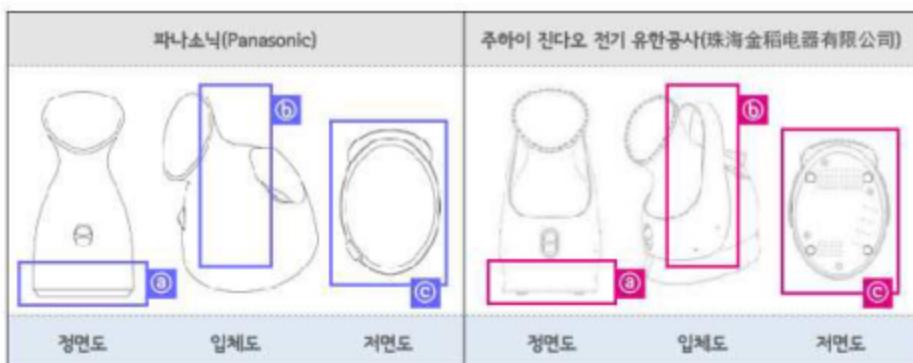
1 한국에서는 침해 소송을 제기하면서 침해의 증거로 온라인 몰 판매 화면 등의 캡처물을 도메인 출처와 캡처 일시만 잘 표시하여 제출하면 되지만, 중국에서는 단순한 캡처는 증거로서 인정을 못 받고, 공증처에 가서 침해 제품이 판매되는 웹사이트의 판매 화면이나 구매 과정을 공중하여 증거로 제출하여야만 증거로서 인정을 받을 수 있습니다.

### • 북경 지식재산법원의 1심 판결(2015)

#### - 디자인 침해가 성립하는지 (양측 디자인의 유사여부)

원고 파나소닉의 등록 디자인과 피고들의 침해 제품이 스팀, 음이온을 이용한 미용기기로 동일 품목 제품에 해당하고, 두 제품 모두 반 타원형의 물체에 60° 가량 기울어진 나팔 모양의 노즐이 이어져 있으며, 전원 버튼과 물 주입구의 위치 및 형상이 비슷하므로 일반 소비자의 시각에서 전체 관찰할 경우 양자는 유사하다고 판단하였습니다.

비록 침해 제품에 손잡이가 있고, 제품 하단이 고리 모양으로 되어 있으며, 바닥면의 받침점과 열 방출 구멍 및 충전단자가 등록 디자인과 다소 다르기는 하지만, 본 사건 등록 디자인의 요부는 제품의 전체적인 형상적 특징이므로, 손잡이, 제품 하단의 고리 모양, 바닥면과 같이 비중이 높지 않은 구성요소의 차이가 전체적인 시각 효과나 심미감에 실질적인 영향을 미치지 않는다고 보았습니다.



ⓐ 제품 하단의 고리모양 / ⓑ 손잡이 유무 / ⓒ 바닥면의 받침점과 열 방출 구멍 및 충전단자의 차이

그 외에, 피고 진다오 공사가 자신이 디자인을 출원하여 등록받았고 자신이 출원한 디자인을 바탕으로 침해 제품을 생산한 것이라고 항변하며 중국 전리국의 전리평가보고서<sup>2</sup>를 제출하였으나, 북경지식재산 법원은 피고 진다오 공사의 디자인 출원일은 2013년 8월 30일로 원고 파나소닉의 출원일인 2011년 6월 1일보다 늦으며, 전리평가보고 자체가 원고 파나소닉의 등록 디자인과 무관하므로 증거로 채택하지 않았습니다.

결국, 피고 진다오 공사가 무심사로 디자인 등록을 받았지만, 북경지식재산법원은 양 측의 디자인을 대비하여 실질적으로 유사하다고 보아 디자인 침해를 인정하고 피고들에게 제조, 판매행위 등의 금지를 명하였습니다.

**2 중국 디자인은 무심사 등록을 시키기 때문에, 소송 진행 중에 중국 전리국의 신규성 진보성을 심사한 “전리평가보고서”를 제출하여 법원의 침해 여부 판단의 증거로 사용합니다.** 중국은 디자인 무심사 등록 제도를 보완하기 위해, 법원 소송 단계가 아니라, 행정 단속을 진행하거나 심지어 타오바오 등 온라인 몰에 침해 신고를 진행함에 있어서도 “전리평가보고서”가 필수적으로 요구되는 자료입니다.

#### - 손해배상 책임의 범위

2015년 1월 7일까지 정동, 알리바바 등 주요 온라인 몰에서 판매한 수량을 집계해 본 결과 18,411,347대에 이르고, 침해 제품의 대당 평균 판매 가격이 260 위안인 점이라는 사실인정을 하면서, 이로 인하여 원고 파나소닉이 입은 경제적 손해가 인민폐 300만 위안에 이르는 바, 이를 배상해야 한다고 판결하였습니다. 또한, 침해 제품의 홍보자료나 온라인에서 침해 상품을 삭제하는데 사용한 비용 인민폐 20만 위안 역시 배상하라고 하였습니다.

피고들은 이에 불복하여, 북경 고급인민법원에 상소하였습니다.

- **북경 고급인민법원 2심 판결(2016)**

- 침해제품 디자인이 원고 등록디자인의 권리범위에 속하는지에 대해

양 디자인을 전체 관찰하고 종합하여 판단하건대, 침해 제품 디자인이 원고 파나소닉의 등록 디자인의 권리범위에 속해서 디자인 침해라고 본 1심 판결을 지지한다고 하였습니다.

피고들의 침해 제품이 2가지 종류로 손잡이가 있는 제품과 손잡이가 없는 제품이 있지만 손잡이는 디자인적으로 전체적인 형상과는 상호 독립된 요소이므로 원래의 침해 제품에 손잡이를 추가하여 손잡이 있는 형태 제품이라 하여도 마찬가지로 디자인 침해에 해당한다고 보았습니다.

- **심판결의 손해배상액 산정방식이 합당한지에 대해**

중국 전리법<sup>3</sup> 제65조는 전리권 침해로 인한 손해배상액의 산정에 관하여 아래와 같이 규정하고 있습니다.

**3 중국은 전리법에서 발명 전리, 실용신안, 디자인(외관 설계)의 권리를 함께 규정하고 있습니다.**

中国 专利法 第65条	중국 전리법 제65조
<p>侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。</p> <p>权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。</p>	<p>전리권 침해의 배상금액은 권리침해로 인한 권리인의 실제 손실에 따라 확정하며, 실제 손실을 확정하기 어려운 경우 권리침해로 얻은 권리 침해자의 이익에 따라 확정한다. 권리자의 손실 또는 권리침해자가 얻은 이익을 확정하기 어려운 경우 그 전리 허가 사용료의 배수를 참작하여 합리적으로 확정한다. 배상금액에는 권리자가 권리침해 행위를 제지하기 위하여 지불한 합리적인 지출도 포함되어야 한다.</p> <p>권리자의 손실, 권리침해자가 얻은 이익 및 전리하가 사용료를 모두 확정하기 어려운 경우 인민법원은 전리권의 종류, 권리침해 행위의 성격 및 사안 등 요소에 근거하여 1만 위안 이상, 100만 위안 이하 배상해야 한다.</p>

또한, 〈중국최고인민법원의 경제적 상황에 당면한 지식 재산권 심판 서비스 국면에 관한 약간의 문제에 대한 의견〉 제16조에서 “권리침해로 입은 손해나 권리침해로 인하여 얻은 이익의 구체적 액수를 증명하기는 어렵지만, 상기 액수를 명백히 초과하는 법정손해배상액의 최고 한도액에 대한 증거가 있을 경우, 모든 사안의 증거 정황을 종합하여 합리적으로 법정 최고 한도액 이상의 손해배상액을 확정하여야 한다”라고 규정하고 있습니다.

따라서, 피고들이 온라인에서 판매한 침해 제품의 판매수량 및 평균 판매 단가를 기준으로 최저 이윤을 계산하더라도 1심 법원이 선고한 300만 위안 이상의 손해배상액이 산출된다.

한편, 피고 리강공사는 아래 중국 전리법 제70조를 근거로 자신은 생산자인 피고 진다오 공사가 전리권이 없다는 사실을 모르고 판매했으므로 배상 책임을 부담하지 않는다고 주장하였으나, 2심 북경 고등법원은 본 소송이 시작된 후에도 피고 리강공사가 침해 제품 판매행위를 중단하지 않았으므로 모르고 판매했다는 변명을 믿기 어렵다고 판단하였습니다.

中国 专利法 第70条	중국 전리법 제65조
<p>为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。</p>	<p>생산 경영을 위하여 전리권자의 허가를 취득하지 않은 것을 모르고 제조 및 판매한 전리권 침해제품을 사용, 판매승낙 또는 판매하였을 경우, 당해 제품의 합법적인 출처를 증명할 수 있다면 배상책임을 부담하지 아니한다.</p>

## 관례의 시사점

본 사건은 중국 인민폐 320만 위안 (대략 한국 돈 5억 원 정도)의 고액의 손해배상액이 인정되어 주목을 받은 사안입니다. 필자가 한국 법원에서 지식재산 침해로 인한 손해배상 사건을 다수 다루어 온 경험에 반추해 보더라도, 중국 법원이 손해배상금액을 인정함에 있어서는 한국 법원의 수준이거나 오히려 이를 상회하는 배상액을 인정하고 있다고 생각됩니다. 현재, 중국 전리법 4차 개정안이 상정되어 있는데, 법안에 포함된 징벌적 배상 관련 조항이 통과되어 실행된다면 향후 중국 법원이 인정되는 손해배상액은 더욱 커질 수 있습니다.

중국 전리법도 한국의 디자인보호법 제115조와 상용하게 손해배상액의 추정규정을 두고 비슷한 방식으로 배상액을 산정하고 있습니다. 다만, 특이한 점은 한국의 디자인보호법에서는 손해배상액의 상한을 정하고 있지 않지만, 중국 전리법 제65조는 손해배상액을 산정하기 어려운 경우 인민법원이 인민폐 1만 위안 이상 100만 위안 이하의 범위 내에서 손해배상액을 재량으로 정할 수 있도록 규정하고 있는 점입니다. 하지만, 본 판결 및 최고인민법원의 사법 해설에 의하여 구체적인 액수를 증명하기는 어렵더라도 위 재량 범위를 초과하는 손해가 발생하였다는 명백한 “증거”가 있는 경우 재량의 최고한도를 초과하여 손해배상액을 인정할 수 있도록 정하고 있고, 본 사안에서 이러한 이유로 100만 위안을 초과하는 320만 위안(한화 대략 5억 4천만 원)의 배상액이 인정된 것입니다.

추가로 한가지 더 살펴볼 것은, 한국에서는 침해 제품을 과실로 판매하였더라도 디자인 침해의 법적 책임을 면할 수 없지만, 중국 전리법 제70조에서는 과실로 침해 제품 판매행위를 하게 된 경우 합법적인 출처를 증명하면 손해배상액임이 면책되도록 한다는 점에서 차이가 있습니다.

글 | 정영선 변호사 (법무법인 다래)

편집 | 디자인맵 편집부

33

'스프레이건' 디자인에 대한 분쟁

# '스프레이건' 디자인에 대한 분쟁

디자인권 침해금지 청구사건



## 사건 개요

△△주식회사는 자신이 일본 특허청에 등록한 '스프레이건(spray gun)' 디자인과 ○○주식회사가 판매하고 있는 스프레이건의 디자인이 유사하므로 ○○주식회사가 자신의 디자인 권리를 침해하였다고 소송을 제기하였다.

피고인 ○○주식회사는 △△주식회사의 스프레이건 손잡이 형태가 「×」자형으로 자신의 스프레이건 손잡이 형태인 「ノ」자형과 상이하다고 주장했지만 재판부는 두 회사의 디자인이 전체적으로 동일하다고 판단하여 디자인 권리를 가진 △△주식회사의 손을 들어주었다.

△△주식회사의 디자인은 일본 특허청에 등록되기 전 벤기에에서 특허명세서가 공개 되었는데 이로 인하여 ○○주식회사는 △△주식회사의 디자인은 이미 세상에 알려진 상태로 디자인 권리 를 얻을 수 없다는 주장을 하였다. 그러나 재판부는 특허명세서가 볼 수 있는 상태에 놓인 것이 모든 이가 그 디자인에 대하여 알고 있다는 것과는 다르므로 ○○주식회사의 주장은 옳지 않다

고 하였다. 오히려 벨기에에서 공개된 특허명세서는 △△주식회사의 디자인이 최초의 트리거방식 스프레이건이라는 것을 증명하게 되었다.

\* 원고 : △△주식회사

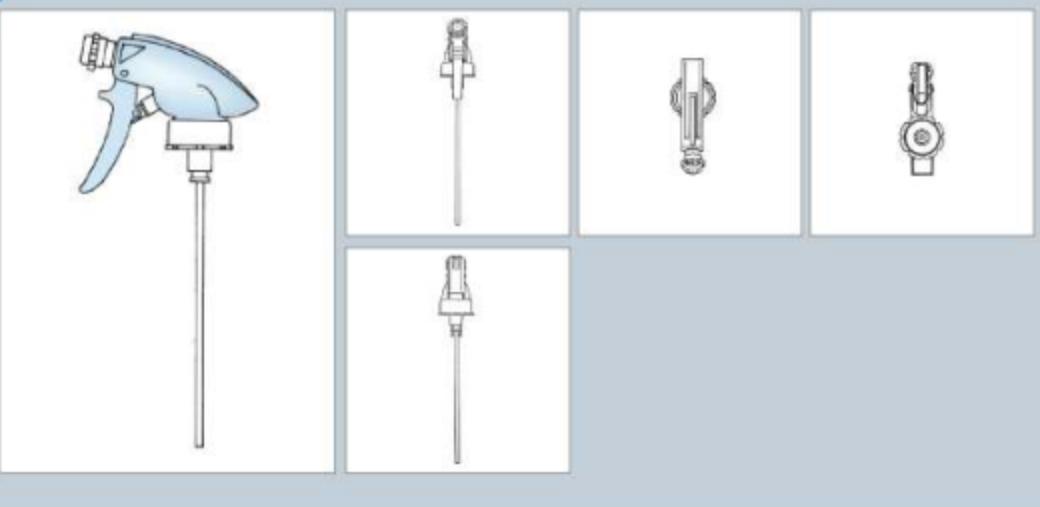
\* 피고 : ○○주식회사

원고의 주장 및 디자인	피고의 주장 및 디자인
○특징 1 : 분출 개구부가 다른 단보다 다소 상방을 향해, 경사지게 배치	○본체부 설명에 있어서, 탄두라는 것이 지나치게 일반적인 표현 방법임
○특징 2 : 탄두형의 본체와 「ノ」자형 레버가 경사지게 외측으로 수하된 점	○본체 하단부 곡면의 곡률이 상단부에 비해 극히 적고, 전체적으로 가늘고 긴 유선형 상임
○특징 1, 2는 본 디자인의 주요부이며, 피고의 디자인은 본 디자인의 주요부를 모두 구비하므로 서로 유사함	○원고측 분사구와 거의 동일한 분사구가 기재된 특허명세서가 공중의 열람에 의해 1962년 4월16일 외국에서 공연히 알려진 것으로 주장함
○물품명 : 스프레이건 ○국내 디자인 분류코드 : C0 - 20 ○출원일 : 1962년 5월 2일 ○등록일 : 1965년 2월 27일	○물품명 : 스프레이건 ○국내 디자인 분류코드 : C0 - 20

## 판례의 시사점

트리거(trigger)방식의 스프레이건이 혼하게 사용되고 있는 현재의 기준으로 ○○주식회사와 △△주식회사의 디자인은 다르다고 볼 수도 있지만 △△주식회사의 스프레이건이 출원된 1962년에는 트리거방식은 이전에 없던 새로운 디자인이었기 때문에 두 디자인의 유사성 비교시 그 특징이 되는 범위를 넓게 보았을 가능성 있다.

△△주식회사



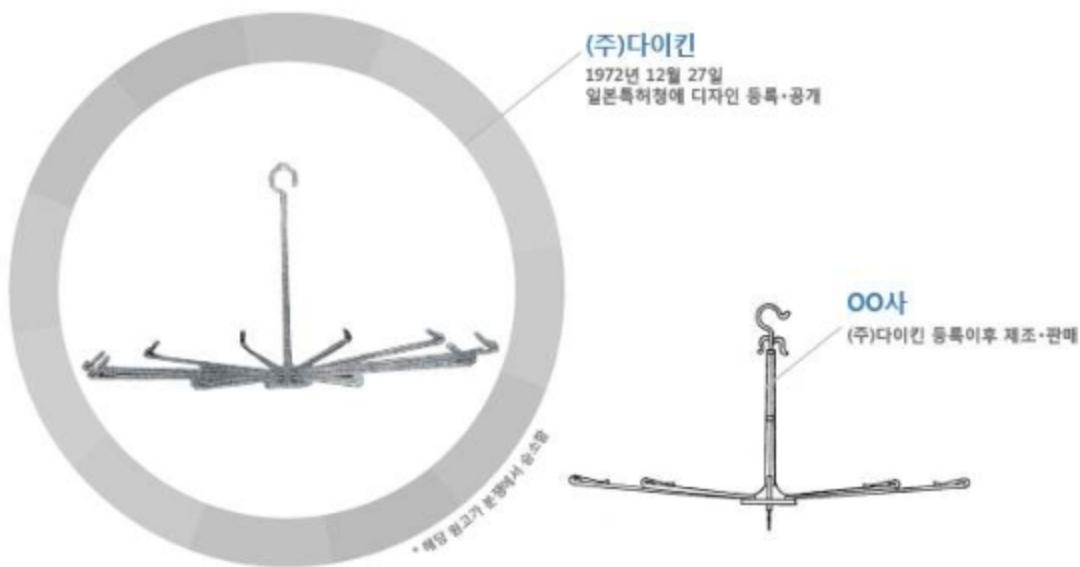
○○주식회사



## 34 '건조대' 디자인에 대한 분쟁

# '건조대' 디자인에 대한 분쟁

의장권 침해행위금지등 청구소송(1981.10.16)



## 사건 개요

본 분쟁은 (주)다이킨이 일본특허청에 등록한 자사의 '건조대' 디자인과 OO사가 판매하고 있는 '건조대' 디자인이 유사하다고 하여 침해행위금지 소송을 청구한 사건이다.

일본지방법원은 OO사의 제품과 (주)다이킨의 제품이 돌출부의 형상이나 돌출부의 개수에 있어 약간의 차이가 있으나, 건조대와 걸이대의 길이와 비례가 거의 동등하며 전체적인 인상에 있어 두 디자인이 크게 상이점이 없어 침해가 인정된다고 판단하였다.

일반적으로 디자인의 유사여부는 물품의 전체적인 인상(overall impression)에 의해서 판단된다. 따라서 부분적으로 유사할지라도 전체적인 느낌이 상이하면 유사하지 않은 것으로 판단하고, 부분적인 차이점이 있더라도 전체적으로 비슷한 경우에는 유사한 것으로 본다. 물론, 부분적인 차이점이라도 전체 형상에 영향을 줄 수 있는 창의적인 요소라면 물품의 주요부 또는 특징이 될 수 있다.

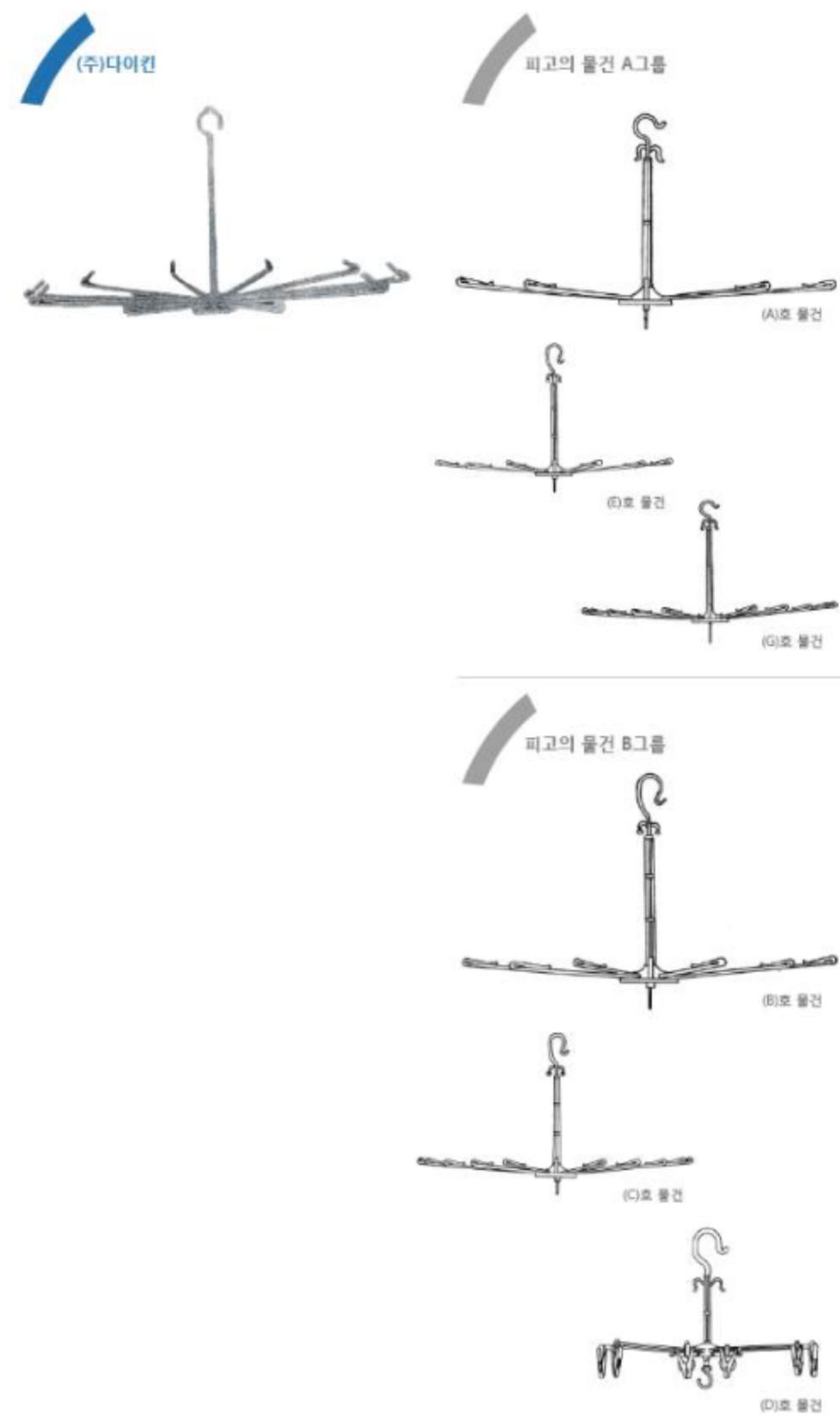
\* 원고 : 주)다이킨

\* 피고 : OO사파

원고의 주장 및 디자인	피고의 주장 및 디자인
○ 피고가 제작, 판매하고 있는 물품 (A)~(G)가 본 디자인과 유사함	○ 기본적인 부분은 유사하나 특징적인 부분이 유사하지 않음
○ 일용품 디자인의 유사범위 폭이 좁다는 것은 눈에 띄기 쉬운 기본적인 구성부분에 관한 것임	○ 일용품 디자인의 유사범위의 폭이 좁다
○ 선공지 디자인에 관한 권리는 원고 자신에게 있는 것으로 피고와 관계가 없다고 주장함	○ 원고의 디자인 이전에 유사디자인이 있어 원고의 디자인 무효함
○ 매출액의 25%를 손해배상액으로 청구할 것을 요구함	

## 판례의 시사점

이렇듯 '유사범위'는 주관적이기 때문에 보는 사람에 따라서 결과가 달라질 수 있다. 그렇기 때문에 본 판례는 법원에서 결이형 건조대 디자인의 유사범위를 정의하는 가이드라인을 제공한다는 점에서 의미가 있다.



## 35 '맥주피처' 디자인에 대한 분쟁

### 사건 개요

#### • '맥주피처' 디자인 분쟁

본 일본판례는 '맥주피처' 디자인 출원에 대해 등록 거절을 당한 산토리 주식회사가 특허청의 결정에 대해 취소 소송을 제기한 판례이다.

특허청장은 본원 디자인과 유사한 디자인을 제시하여 반론하였지만, 법원(고등재판법원)에서는 양 디자인의 특성과 차이점을 인정하여 특허청의 심결을 취소하고 산토리 주식회사의 '맥주피처' 디자인에 대한 디자인 등록권리를 인정하였다.

- \* 디자인출원의 심결취소 소송에서의 재판부의 판단 [2008.12.25.]
- \* 심판번호 : 2008년 제10251호

산토리 주식회사 맥주피처		[심결의 경위]
청구인	피청구인	
산토리 주식회사	특허청	
2006.7.19		
"산토리 주식회사 디자인 출원 시도" · 물품명 : 맥주피처(Beer Pitcher)		
2007.8.29	2007.7.19	
"산토리 주식회사 '맥주피처' 디자인출원 거절 심결 불복심판 청구"	"특허청장 산토리 주식회사의 맥주피처 디자인 출원 거절 결정"	

## [청구인의 주장]

(1)

## •본원디자인

바닥 경계의 곡률반경이 큼.  
바닥면 사이 부분까지 깊게 접속됨.



&lt;본원디자인&gt;

## •인용의장

바닥 저면과 측벽면과의 코너부만  
둥근 모양으로 처리.



&lt;인용디자인&gt;

## [피청구인의 주장]

(1)

## •양 디자인

바닥 경계의 곡률반경이 다소 차이남.  
내부용기 저변 경계를 모두 환상면  
으로 함.  
양 디자인은 유사함.

(2)

## •본원디자인

주동이는 날카로운 이중 V자형 모양.



&lt;본원디자인&gt;

## •인용의장

만곡된 형상의 V자형 모양.



&lt;인용디자인&gt;

(2)

## •양 디자인

주동이부가 V자형 모양의 윤곽을  
가져 양 디자인은 전체적으로  
유사함.

(3)

## •본원디자인

주동이의 구부림부의 중앙하단은  
플랩부의 중앙하단보다 훨씬  
아래에 있음.



&lt;본원디자인&gt;

(3)

## •양 디자인

주동이 구부림부의 하단이  
플랩부의 하단보다 약간  
아래 쪽에 있는 점이 공통됨.



&lt;인용디자인&gt;

(4)

- 양 디자인  
전체적인 골격 구성에서는 특징적인  
구성이 나타나지 않으므로 유부판단  
에 미치는 영향 적음.



(4)

- 양 디자인  
전체적으로 투명하게 함.

(5)

- 양 디자인  
주둥이부가 돌출되는 것은 지극히  
통상적인 것이므로 유부판단에  
미치는 영향은 없음.



(6)

- 본원 디자인  
환상면의 바닥으로부터 상단면까지  
직선모양의 샤프라인으로 확장됨.
- 인용 디자인  
S자 모양의 완만한 곡선으로 형성.



(6)

- 양 디자인  
인용디자인의 내용기의 외측면  
저면으로부터 상단면까지의 굴곡의  
정도는 극히 작아 직선을 주체로  
한 모양이므로 양 디자인은 유사함.

2008.5.13

## [지적재산고등법원의 판단]

본원디자인과 인용디자인이 다소 유사점이 있으나, 각 특징들에 의해 심미감을 주는 형태의 차이점을 인정하여 피청구인의 심결은 위법이며 청구인의 디자인은 등록이 가능하다고 판결함.

## ■ 본원디자인과 인용디자인의 유사여부에 대한 판단

**본원디자인**

1. 플랩부와 주동이부가 직선으로 형성.
2. 전체 용기의 세로 길이가 깊.
3. 주동이부는 정면도에서 V자형 모양을 가져 전체적으로 규칙적이고 날카로운 인상을 줌.

**인용디자인**

1. 플랩부와 주동이부를 모두 곡선으로 형성.
2. 전체 용기의 세로 길이가 가로길이에 비해 짧음.
3. 주동이부는 정면도에서 원호형상을 나타냄.
4. 평면도에서 가장자리가 곡률반경을 갖도록 곡선을 많이 사용.

▶ 이와 같이, 본원디자인과 인용디자인은 디자인에 관한 물품이 모두 '맥주피처'이고 그 구조가 내용기와 외부용기의 이중구조를 갖고, 주동이부 및 플랩부를 가져 기본적인 형태에 공통점이 있으나, 구체적으로는 주동이부 및 주동이부 상단면의 형상으로부터 서로 다른 미감을 줌.

그러므로, 본원디자인과 인용디자인은 유사하지 않음.

2006년 7월 19일 산토리 주식회사는 '맥주 피처' 디자인에 대한 출원 등록을 시도하였으나, 2007년 7월 19일 특허청으로부터 선행디자인과 유사하다는 심결로 인해 거절 판결을 받았다. 그 후 산토리 주식회사는 2007년 8월 29일 거절심결에 대한 불복심판청구 소송을 제기하였고 이에 재판소(고등재산법원)는 본원 디자인과 선행디자인과의 차이점 및 특성을 인정하였다. 그에 대한 법원의 판단에서

**본원디자인은**

1. 정면도에서 보듯이 직선모양의 내부면, 상단면 및 외부 표면으로 구성되어 있고
2. 모양 전반을 투명체로 하여 내부면을 투시하여 볼 수 있으며,
3. 주동이부는 정면도에 의할 때 이중 V자형 모양을 가져 각각이 주동이부의 상단의 직선을 저변으로 하는 역이등변삼각형 형상을 갖고,
4. 주동이부의 상단이 측면도에 의할 때 수평한 모양이며 평면도에 의할 때 모난 형상으로 형성된 점에 특징이 있지만,

**인용디자인은**

1. 정면도에서 보듯이 직선모양의 내측면, 둥글린 두정면, 직선모양의 외측면으로 구성되어 전체적으로 모난 인상을 주며,
2. 본원디자인의 부분디자인으로 의장등록을 받고자하는 부분에 상당하는 부분은 투명체로 하지 않아 정면도에서 내부면을 투시하여 볼 수 없고,
3. 주동이부는 정면도에 의할 때 이중 V자형 모양을 갖지 않아 외부 V자형 모양 또는 내부 V자형 모양을 띠지 않으며,
4. 주동이부는 측면도에 의할 때 수평 직선을 형성하지 아니하는 완만한 원호 모양으로 형성된 점에 특징이 있다고 판단하여

양 디자인의 유사여부를 판단하기에 선행디자인과 산토리 주식회사의 '맥주피처'는 서로 다른 심미감을 갖는 형태라고 판결한다.

결국, 법원의 재판에 따라 디자인 등록을 거절한 특허청의 심결을 취소하고 '맥주피처' 디자인에 대해 산토리 주식회사는 디자인 등록을 인정받았다.

## 판례의 시사점

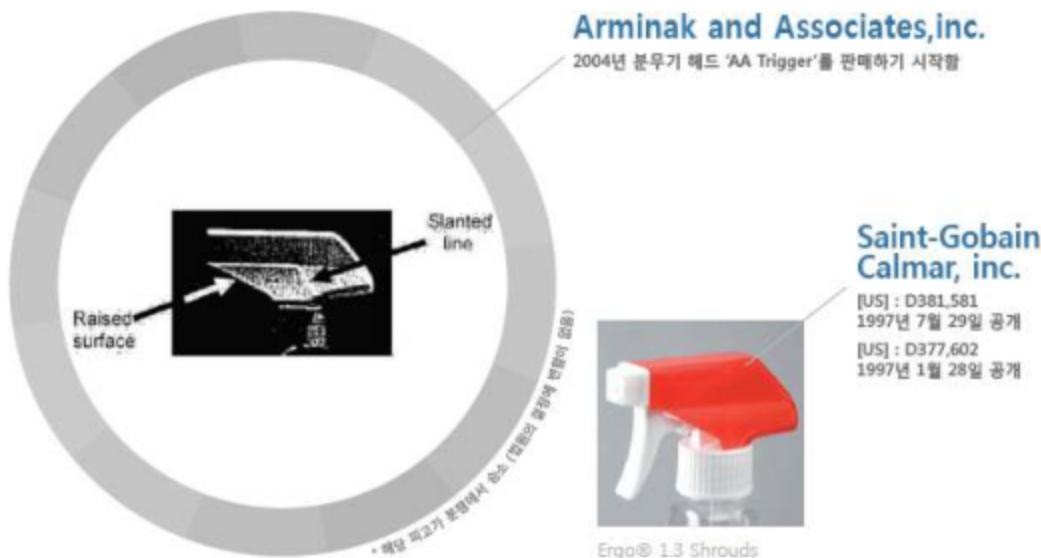
1. 본 판결은 디자인의 유사판단에 대한 좋은 가이드라인을 제시하고 있다.
2. 디자인 보호법에 의하면 디자인의 유사여부를 판단하기 위해서는 그 디자인이 속한 분야에서 그 디자인을 통상적으로 다루는 자(디자인 보호법에서는 "당업자"라고 함)를 기준으로 각 디자인의 전체적인 미감이 유사한지를 비교 판단함이 원칙이다.
3. 그러나, 이와 같은 기준은 다소 주관적으로 흘러갈 여지가 있으므로 디자인의 주요부를 결정하고 이러한 주요부를 서로 비교하는 주요부 대비 관찰을 병행함이 실무상으로 많이 이루어지고 있다.
4. 따라서, 본 사건에서 두 디자인은 모두 공통되는 주요부를 포함하고 있으므로 피청구인은 이를 주장하여 유사하다는 논리를 취하고 있는 것이다.
5. 그러나, 재판부는 주요부로서 정의되는 언어적 명칭이 같다고 해서 바로 유사하다고 판단되는 것은 아니고, 주요부를 구성하는 구체적인 형상, 모양, 색채 등에서 도출되는 미감이 유사해야 비로소 유사로 판단할 수 있다는 취지로 보인다.
6. 이러한 재판부의 판단은 당연한 논리로 보인다. 그러나, 흔히 디자이너들은 같은 주요부를 포함하면 유사 디자인이라는 생각하기 쉬우며 후에 창작된 디자인이 자신의 디자인과 주요부가 같을 경우에 특히 이러한 판단을 하기 쉽다. 그러나, 디자인의 보호범위는 그것 보다는 보다 좁게 해석될 여지가 많다는 것을 염두에 두어야 할 것이다.
7. 반대로 후에 창작하는 디자이너로서는 본 판결과 같이 디자인의 보호범위에 대하여 보다 유연하게 접근하도록 하여 선행 디자인이 있다고 하여 창작을 유보하지 말고 선행 디자인보다 구체적인 특징을 창작할 수 있으면 디자인을 권리화할 수 있음을 항상 염두에 두어야 할 것이다.

36

'분무기(Trigger Sprayer Shroud)' 디자인특허 침해소송

# '분무기' 디자인특허 침해소송

미국항소법원 재판부의 판결 (2007.09.12)



판례번호 : No. 2006-1561.

## 사건 개요

본 디자인특허 침해소송은 「Calmar」가 미국특허청에 등록한 자사의 분무기 부품(Trigger Sprayer Shroud) 디자인을 「Arminak」의 디자인이 침해하였다는 주장을 기각한 지방법원의 결정에 항소한 판례이다.

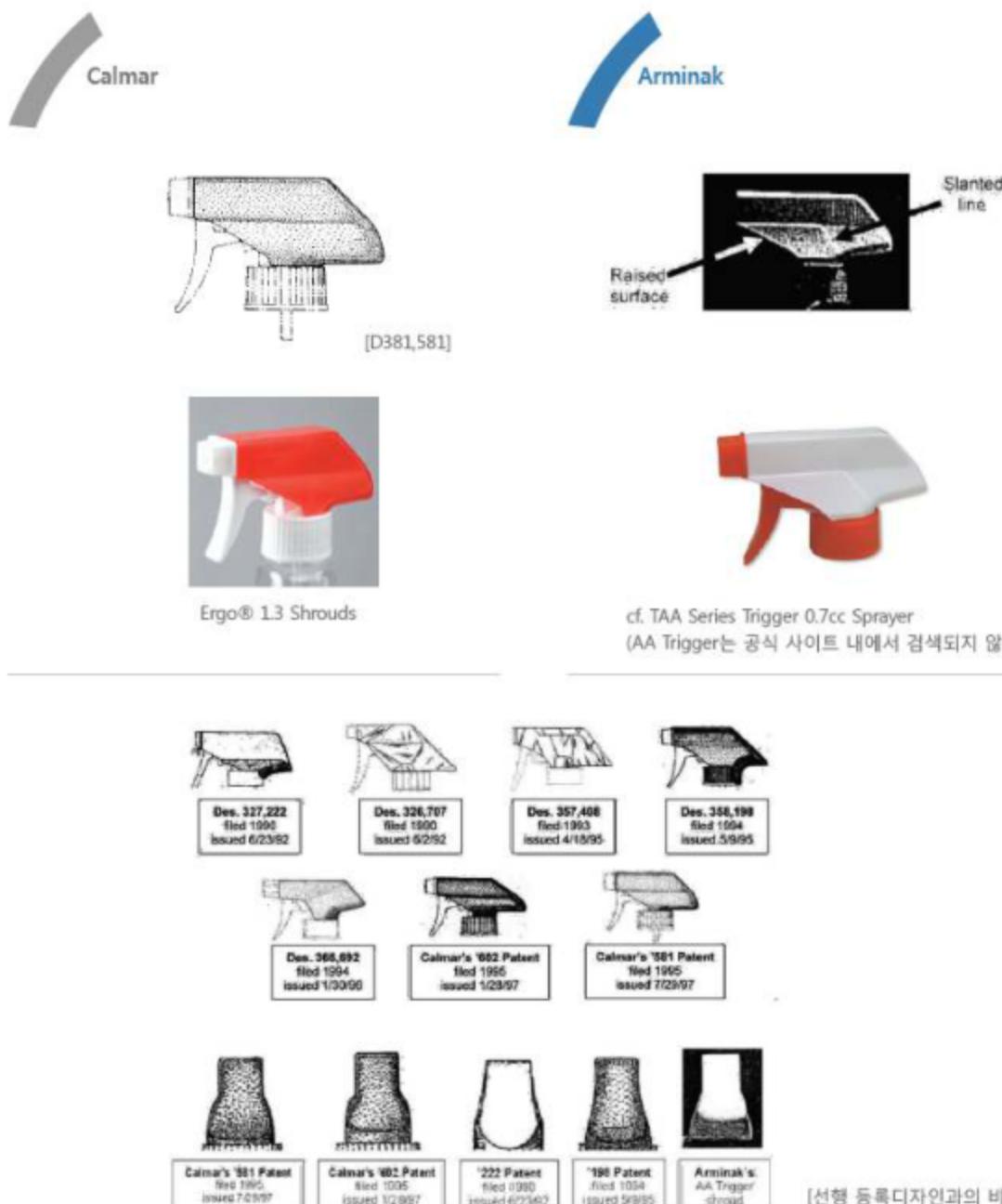
본 판례의 주요 쟁점은 '일반 관찰자'의 범위 해석과 「Arminak」 디자인의 특이성 여부이다. 항소인 「Calmar」는 분무기 부품 디자인의 '일반 관찰자'가 산업적 구매자가 아닌 소매상이며, 이 일반 관찰자는 「Arminak」의 디자인과 「Calmar」의 디자인을 혼동할 것이라 주장했다. 하지만 미국 항소법원은 분무기의 전체 제품이 아닌 분무기 부품만을 제작·판매하는 업체의 특성상 '일반 관찰자'는 소매 물품을 생산하기 위해 산업적으로 이용하는 사람을 대상으로 한다고 결정했으며, '일반 관찰자'를 분무기 부품의 산업적 구매자라고 정의한다면 「Arminak」의 디자인은 「Calmar」 디자인 시리즈 중 하나라고 오해하지 않을 것이라 판단했다. 따라서 기존 「Arminak」의 비침해 판결에는 변함이 없다.

- \* 원고 : Saint-Gobain Calmar, inc.(미국)
- \* 피고 : Arminak and Associates,inc.(미국)

원고의 주장 및 디자인	피고의 주장 및 증거
<p>피고의 'AA Trigger' 분무기 헤드 디자인이 원고의 디자인특허를 침해하지 않았다는 결정에 항소함.</p> <p>[디자인 특허 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Sprayer Shroud</li> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : Calmar Inc.,</li> <li>○ 등록번호 : D381,581</li> <li>○ 출원일 : 1995년 11월 2일</li> <li>○ 공고일 : 1997년 7월 29일</li> </ul> <p>[디자인 특허 2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Sprayer Shroud</li> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : Calmar Inc.,</li> <li>○ 등록번호 : D377,602</li> <li>○ 출원일 : 1995년 11월 2일</li> <li>○ 공고일 : 1997년 1월 28일</li> </ul>	<p>원고의 디자인특허를 침해하지 않았다고 주장함.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Travel mate</li> <li>○ 디자인권자 : Eagle Home Products, Inc.</li> </ul>

## 판례의 시사점

「Calmar」의 주장대로 트리거(trigger)형의 두 분무기 부품은 상당부분 유사해보인다. 그러나 아래 [선행등록디자인과의 비교]에서 볼 수 있듯이, 분무기 부품 표면에 직선형태와 같이 노즐, 덮개, 분사구 등의 미세한 형태 차이도 관련 업계 종사자라면 쉽게 차이를 인식할 수 있는 요소로 여겨진다. 디자인의 유사판단 여부는 어떤 제품이, 누구에게 어떠한 목적으로 사용되고 있는지에 따라 결과가 달라질 수 있다는 것을 알아두자.



\* 이미지출처 : <http://www.arminak-associates.com> (TAA Series Trigger 0.7cc Sprayer)  
<http://www.meadwestvaco.com> (Ergo® 1.3)

## 37

## SealedAir와 Sharpark 플라스틱 과일 패키지 디자인 분쟁

## 사건 개요

SealedAir社( )는 포장재, food care 등 관련 회사로서 베블랩의 창시 회사로서 널리 알려져 있는 업체이다.

이하에서 언급하는 내용은 SealedAir社의 플라스틱 과일 패키지 디자인과 관련하여 Sharpark社의 플라스틱 과일 패키지 실시 디자인의 침해여부가 문제된 사안이다. 구체적으로 Sharpark社의 플라스틱 과일 패키지 실시디자인이 SealedAir社의 등록디자인 및 미등록디자인권과의 관계에서 세부적 구성 및 전체적 인상에 따른 유사여부가 쟁점이 되었다.

디자인이라면 물품 또는 물품 일부의 외관에 부여되는 권리다. 디자인은 그러한 물품의 기능 또는 작동에는 상관이 없으며, 물품의 독창적인 특성으로부터 초래된 외관에만 관여한다. 물품의 독창적인 특성은 선, 윤곽, 색, 형상, 질감 또는 소재로 나타날 수 있다.

영국의 경우 보호되는 디자인은 등록디자인(Registered Design)뿐만 아니라 3D 형상에 한해서는 미등록 디자인권(Unregistered design right)에 의해 보호가 가능하다. 영국의 미등록디자인권은 디자인을 만든 날로부터 15년간 보호를 받을 수 있다.<sup>1</sup>

#### 1 영국 저작권, 디자인 및 특허법(1988) 213조

미등록디자인권은 3D 형상에 한해서만 보호가 되며, 카펫디자인, 벽지, 직물지 등의 2D 패턴 또는 제품의 표면장식은 보호가 되지 않는 점, 또한 타인의 침해에 대해 대응하기 위해서는 디자인 창작자, 창작일 등의 증명자료가 있어야 하며 이러한 증명이 침해소송에서 미등록디자인권자의 입증이 선행되어야 하는 점에서, 등록디자인과의 보호가 병행이 되어야 한다. 등록디자인의 경우 2D 패턴 디자인도 보호가 가능하고, 디자인 등록 시 등록디자인에 대한 내용이 공중에 공지되므로 타인의 사용을 미연에 방지할 수 있으면 타인의 디자인권 침해가 문제가 되는 경우, 등록디자인을 인지한 상태로 추정할 수 있어 침해에 해당하지 않는 점을 침해자가 입증해야하는 점에서 권리자에게 유리하다.

국내에서도 디자인의 폭넓은 보호를 위해 디자인보호법에 의한 등록디자인 제도가 있으며, 등록디자인과 별도로 제품디자인의 외관은 동일범위 내에서 창작일로부터 3년 내의 경우에 한하여 미등록이라하더라도 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하, '부정경쟁방지법')로 보호가 가능하다. 마찬가지로 부정경쟁방지법에 의한 보호를 위해서는 침해소송시 창작자, 창작일, 및 동일범위 여부 등이 권리자에 의해 입증이 되어야 한다.

하기 디자인은 SealedAir사의 등록디자인이다.

[ Sealed Air 社 등록 디자인 ]



하기 디자인은 SealedAir사의 실시디자인이다.

[ Sharpark 社 실시 디자인 ]



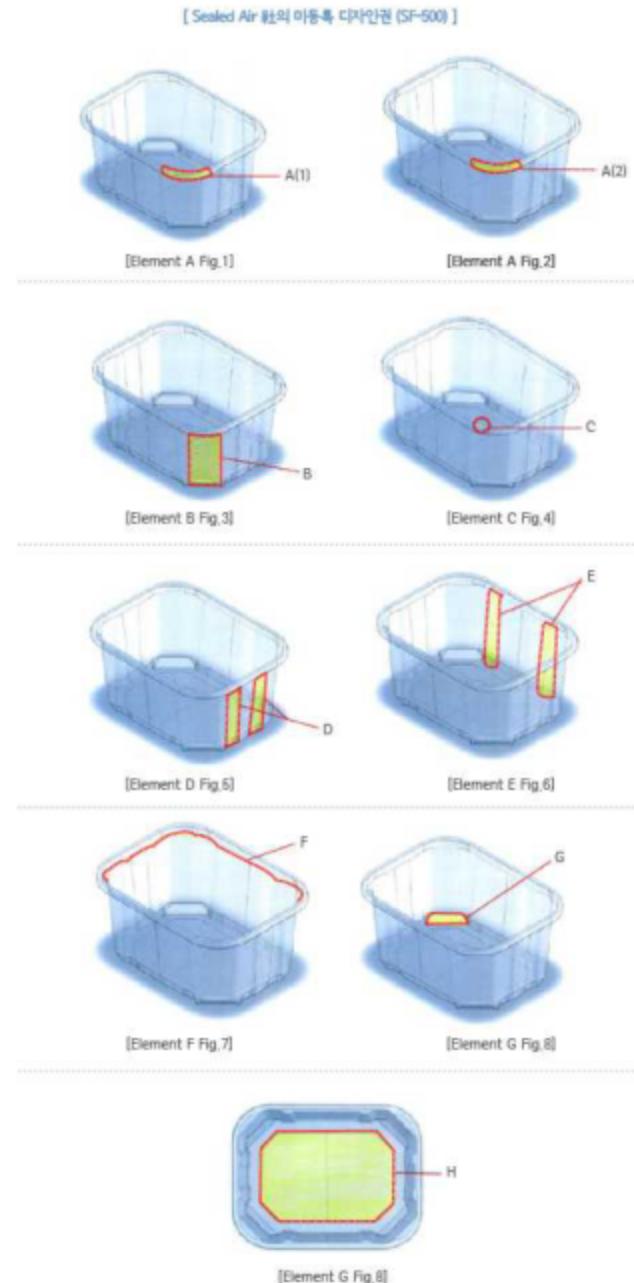
\*PP30,50,83의 숫자 표시는 과일 패키지 밑바닥까지의 깊이를 mm로 나타낸 것임

Sharpark社는 우선 SealedAir社의 등록디자인의 바닥의 별모양의 도형 존재를 들어 디자인간의 차이점을 주장했으나 법원은 받아들이지 않았다. 그러나 법원은 SealedAir社의 등록디자인은 하기의 선행디자인을 고려하였을 때 전통적으로 많이 알려진 디자인의 경우 디자인권의 범위를 좁게 보아야하는 점을 참작하여 Sharpark社의 실시디자인은 SealedAir社의 등록디자인과 유사하지 않다고 판단하였다. 참신한 디자인일수록 유사의 폭은 넓고, 동종류의 디자인이 많이 나올수록 유사의 폭은 좁게 보는 점, 서로 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 디자인 대비시 유사하지 않다면 침해에 해당하지 않는다는 점을 고려하는 점에서 타당하다 할 것이다.

[ 선행 디자인 ]



하기 디자인은 SealedAir社의 미등록 디자인권(SF-500)이다.



3D 형상에 한해서 보호되는 미등록 디자인권(Unregistered design right)은 디자인 전체뿐만 아니라 디자인의 독특한 구성을 갖는 ‘디자인의 부분’도 보호가 된다.

Sharpark社의 실시디자인은 SealedAir社의 미등록 디자인권의 구성 중 (i) A+B+G, (ii) C+F, (iii) A+B+D+E+G와의 관계에서 디자인 구성의 지배적 특징이 유사하다.

(A: 상단의 둥근 형태 모서리, B: 옆면 중 모서리 부분, C: 상단부 가장자리의 돌출부, D: 4각의 옆면 중 크기가 작은 부분에 2개의 홈이 나있는 부분, E: 4각의 옆면 중 크기가 큰 부분에 2개의 홈이 나있는 부분, F: 상단부의 선반형태 부분, G: 바닥모서리부분의 사다리꼴 형태 부분)

결과적으로, 법원은 Sharpark社의 실시디자인이 SealedAir社의 등록디자인의 침해에는 해당하지 않으나, SealedAir社의 미등록디자인권의 침해를 인정하여 SealedAir社사의 손을 들어주었다.

## 관례의 시사점

디자인 침해 분쟁시 양 디자인의 유사판단 여부가 쟁점인 경우, 일반 수요자들을 기준으로 디자인의 참신성과 지배적 특징을 고려하여 판단하여야 한다. 따라서 해당분야에서 다수 차용되는 디자인 여부 및 일반수요자의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분인지 여부를 고려한 판단이 중요하다 할 것이다.

글 | 윤형근 변리사(아이피즈 국제특허법률사무소)

편집 | 디자인맵 편집부

## 38 Dyson과 Vax의 청소기 디자인 전쟁

### 사건 개요

제임스 다이슨(James Dyson)은 Dyson사의 대표이사이며 영국을 대표하는 디자이너 중 한 명이다. 그는 Apple사의 디자인총괄 수석부사장인 조나단 아이브(Jonathan Ive)에 이어 디자이너로서는 두 번째로 영국 여왕으로부터 기사 작위를 수여 받기도 했다.

Dyson은 먼지봉투 없이 사용이 가능한 싸이클론 방식의 청소기를 개발하며 기술과 디자인의 혁신을 불러일으켰으며 최근 날개 없는 선풍기를 개발해 더욱 시장 선도자(first mover)로서의 입지를 굳혔다.

이러한 Dyson에게 그의 자부심이던 싸이클론 청소기가 Vax<sup>1</sup>사와의 디자인 소송에서 1심(2010 EWHC 1923(PAT))과 항소심(2011 EWCA Civ 1206) 모두에서 패소한 사건이 있었다. 그것도 Dyson의 본거지인 영국에서 벌어진 일이라 그 충격은 더욱 커질 것으로 예상된다. 과연 무슨 일이 있었는지 살펴보자.

Dyson 측은 자사에서 1994년 12월 7일 영국 특허청에 등록출원하고 이듬해 등록받은 'DC02(2,043,779)' 디자인을 Vax사의 'Mach Zen'이라는 모델이 침해하고 있다며 2010년 영국법원에 디자인권 침해 소송을 제기했다. 그러나 1심에서 패소하고 2011년 다시 항소를 제기했다.

1 Vax사는 1979년부터 영국에 본사를 두고 활동하고 있으며 세계 각 지역 및 한국으로도 1989년부터 청소기를 수출하고 있다. 현재 홍콩기업인 TechTronic Industries의 계열사이다.

Dyson(좌)과 Vax(우)의 청소기



※ 이미지 출처 : <http://britishlibrary.typepad.co.uk>

법원에서는 두 디자인간 보다 정확한 비교를 위해 투명 집진장치까지 모두 회색으로 도색했으며, 두 제품의 형상(shape)과 배치, 구성(configuration)을 중심으로 비교했다.

결국, 본 사건에서 가장 중요한 법률 포인트는 Vax사의 'Mach Zen' 모델이 “지식을 가진 사용자(informed user)<sup>2</sup>”의 관점에서 Dyson의 등록디자인인 DC02와 “전체적인 미감(overall impression)”이 다르냐는 것이다<sup>3</sup>.

항소심 판사는 1심 판사와 마찬가지로 Dyson 측이 주장하는 두 디자인의 유사점들은 대부분 기술적인 요인이 기인해 있다고 판단했다. 따라서 디자이너가 디자인을 개발할 시 기술적인 요인들에 의해 디자인적인 자유도(degree of freedom of the designer)<sup>4</sup>가 제약을 받았다는 것이다.

**2 Informed user**란, 수리공이나 디자인 창작자를 의미하기 보다는, 잠정적으로 최종소비자(end user)를 말한다. 그러나 단순한 최종소비자는 아니며, 디자이너나 제품 디자인 전문가도 아니고, 생산자, 거리의 문외한, 당업자도 아니며, 상표에서 말하는 평균소비자(average consumer)도 아닌 것이다. 판례(Proctor & Gamble v Reckitt Benckiser [2007] EWCA Civ 936)에 따르면, 기존의 디자인(existing design corpus)을 알고, 디자인에 관해 민감하며, 상표의 평균 소비자보다 더욱 분석적이고, 상표의 평균소비자보다 불완전한 회상(imperfect recollection)에 덜 의지하여 등록디자인과 침해품을 서로 대비할 수 있는 자이다. 특허청, “헤이그협정 가입국가의 디자인 제도 연구”, 2011, p.184.

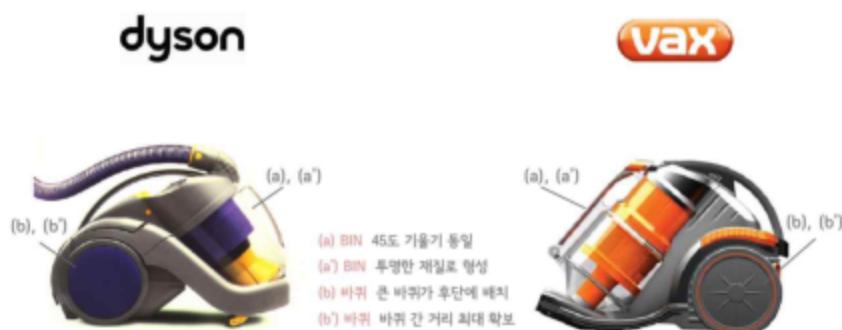
### 3 Design Directive Article 9 : Scope of protection

1. The scope of the protection conferred by a design right shall include any design which does not produce on the informed user a different overall impression.
2. In assessing the scope of protection, the degree of freedom of the designer in developing his design shall be taken into consideration.

**4 디자이너의 자유도**는 창작 시점을 기준으로 디자인을 개발함에 있어 기술적 표준화, 물리적 한계, 고객의 요구사항(needs) 등에 부과되는 제약의 정도를 말한다. 특허청, “한-미-EU-중-일 등 주요국 디자인침해판단기준 비교-분석”, 2013, p. 48.

Dyson은 1심에서 아홉 가지 유사점을 주장했지만, 항소심에서는 그 중 몇 가지만이 검토되었다. 주요 유사점들은 다음 그림과 같다.

Dyson vs Vax 유사점 비교



Dyson 측의 주장에 따르면 두 디자인의 유사점은,

- (a) 집진장치의 기울기가 45도인 것,
- (a') 집진장치가 투명한 재질로 형성된 것,
- (b) 큰 바퀴가 후단에 배치된 점,
- (b') 두 바퀴간 거리가 최대한 멀리 떨어져 있는 점 등이다.

판사는 이러한 유사점들은 기술적이며 기능적인 측면과 연결되어 디자이너가 쉽게 바꿀 수 있는 요소가 아니라고 판단했다. 예를 들어, 투명한 재질로 이루어진 집진장치는 먼지가 차 있는 정도를 보기 위한 선택이며, 청소기의 뒷부분에 큰 바퀴가 배치되어 있거나 두 바퀴 간 거리를 최대한 멀리 두는 것은 청소기 본체의 움직임을 최적화하기 위한 기술적인 요인들을 포함하고 있다는 것이다.

이외의 유사점들 역시 상기와 비슷한 기술적인 요인들을 포함하고 있기 때문에 항소심에서 추가로 열거하지 않았다.

이에 대해 Dyson 측에서는 다른 방법을 사용한 제품 사례들을 제시하며 디자이너가 선택할 수 있는 디자인적인 자유도가 많이 있었으며 판사가 너무 '기술적인 요인'들을 강조했다고 반박했다. 또한, 판사는 개개의 나무를 보느라고 큰 숲을 보지 못하고 있으며, Dyson의 등록디자인은 기존의 제품에 비해 '혁신적인 제품'이기 때문에 이에 따른 권리범위 또한 매우 넓다고 주장했다.

Dyson의 등록디자인이 기존 선행디자인들에 비해 혁신이라는 것은 Dyson 측과 Vax 측 모두 인정하는 명백한 사실이었기 때문에 Dyson 측에서는 이를 더욱 넓은 권리범위를 요구할 수 있는 근거로 사용한 것이다.

하지만 판사는 Dyson의 혁신을 인정하고 그에 따른 넓은 권리범위를 고려했음에도 불구하고 두 디자인은 다르다고 판단했다.

Vax 측에서 주장한 주요한 차이점들은 다음 그림과 같다.

Dyson vs Vax 차이점 비교



Vax 측의 주장에 따르면 두 디자인의 차이점은,

- (a) 핸들부의 형상이 상이하며,
- (b) 곡선형의 본체부 역시 상이하다.

- Dyson은 바퀴에서 시작해서 본체 전체를 감싸며 '범퍼'를 형성하고 있고,

- Vax는 바퀴부분에만 형성되어 있다.
- (b') 호스가 부착된 위치가 상이하다.
  - Dyson은 본체 상면부에 호스가 위치해 있으며,
  - Vax는 정면 하단부에 위치하고 있다.
- (c) 투명 집진장치의 비율, 형상, 내부 싸이클론 부품 형상이 상이하다.
  - Vax의 집진장치는 더 크고, 형상이 계단지고, 투명 집진장치 내부에 위치한 부품 형상이 상이하다.
- (c') 투명 집진장치 상단에 핸들 형상이 다르다.
  - Dyson은 짧고 투명한 재질로 되어 있어 눈에 뛰지 않아 거의 존재감 없으며,
  - Vax는 길고 눈에 띠는 형상이며 뒷부분의 본체 핸들과 연결되는 형상이다.
- (d) 호스 고정부는 Vax의 디자인에만 존재한다.
- (e) 두 디자인의 배면 형상이 상이하다.
  - Dyson은 아무 문양이 없이(plain), 매끄러운(smooth) 반면
  - Vax는 복잡하고(complicated), 흄(rib)이 있고, 눈에 띠는(prominent) 디자인이다.
- (e') 양 디자인의 플러그 위치와 형상이 다르다.
- (f) 정면 형상이 상이하다.
  - 두 디자인의 집진장치의 핸들, 호스, 집진장치의 비율이 서로 다르다.
- (g) 평면 형상이 상이하다.
  - Dyson은 Vax에 비해 넓은 형상이며 Vax는 ‘열쇠구멍’ 형상이다.

Vax 측에서 주장한 상기 차이점들을 기초로 항소심 판사는 지식을 가진 자가 보았을 때 두 디자인은 전체적으로 서로 다른 미감을 보인다고 결론지었다. 또한, Dyson 측의 아홉 가지 유사점에 대한 주장들은 너무 일반적인 내용들이라고 지적했다. 예를 들어 “두 디자인은 모두 투명한 집진 장치를 가지고 있어 내부의 부품(cyclone shroud)을 볼 수 있다”는 주장은 옳지 않다는 것이다. 왜냐하면, 실제로 두 디자인의 투명 집진장치의 형상 자체는 매우 다르기 때문이다. Dyson 측은 디자인의 일부 형상을 ‘투명하다’는 일반적인 단어로 표현하고 마치 그 단어 자체가 권리인 것처럼 주장할 수 없다는 것이다.

항소심 판사는 최종 결론에 대해 1심 판사의 판결에 동의했다. 1심 판사는 두 디자인을 다음과 같은 키워드로 보다 상세히 표현했다. Dyson의 ‘DC02’는 매끄럽고(smooth), 곡선형(curving)이며 우아(elegant)하고, Vax의 ‘Mach Zen’은 다부지며(rugged), 각지고(angular), 산업의 느낌(industrial)이 나며 과감(brutal)하다는 것이다.

## Dyson vs Vax 키워드 비교



Dyson이 1심에서 패소하고 난 이후, 한 매체에서는 “Vax가 Dyson을 모방했는가?(did Vax copy?)”에 대한 온라인 설문조사<sup>5</sup>를 진행했으며, 65.61%의 응답자가 두 청소기 디자인이 거의 같다고 응답했다.

## 5 Dyson loses case against Vax design infringement, but what do you think?,

Electricpig, 2010/07/29. 3:03pm

<http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=ko&q=cache:zc6UgHZW9GMJ:http://www.electricpig.co.uk/2010/07/29/dyson-loses-case-against-Vax-design-infringement-but-what-do-you-think/%2Bhttp://www.electricpig.co.uk/2010/07/29/dyson-loses-case-against-Vax-design-infringement-but-what-do-you-think/&gbv=2&ct=clnk/> (접속일시 ; 2014.04.14.)

Electricpig에서 실시한 “did Vax copy?”에 대한 설문조사 결과



소송을 진행하며 Dyson 측에서는 많은 보도자료를 냈고 억울함을 호소했지만 결과적으로 항소

심에서도 폐소했다.

Dyson 측은 프랑스에서 이와 유사한 분쟁에서 Vax사의 자매회사인 Dirt Devil사를 상대로 승소한 적이 있어 아마 초반에 더욱 자신감이 있었을 것으로 보인다.

항소심이 끝난 후 제임스 다이슨은 “우리는 더 나은 기술을 만들기 위해 수백만의 돈은 물론 수십 년의 시간을 투자했습니다. 그러나 슬프게도 우리는 이러한 사건으로 수백만의 돈을 더 낭비했습니다. 우리는 영국 디자인을 보호해야 합니다<sup>6</sup>”라고 자신의 소감을 밝히며 영국인들의 애국심에 호소하기도 했다.

혁신적인 디자인을 시장에 내놓은 Dyson으로서 씁쓸한 결말이 아닐 수 없다.

이에 대해 D Young & Co의 Paul Price 변리사는 자신의 기고<sup>7</sup>에서 “다음에 Dyson이 혁신적인 디자인을 창작했을 시 전체디자인 등록은 물론 경쟁사들이 탐낼만한 부분(아이덴티티를 나타내는 부분)들을 별도의 ‘부분디자인’으로 등록받을 것”을 당부하기도 했다.

**6** Dyson v Vax, a registered design battle over vacuum cleaners, British Library, 2011/11/03

<http://britishlibrary.typepad.co.uk/patentsblog/2011/11/dyson-v-Vax-a-registered-design-battle-over-vacuum-cleaners.html> (접속일시 ; 2014.04.14.)

**7** Vacuum Cleaner ‘Wars’ – Dyson v Vax, D YOUNG & CO, 2011/11/15

<http://www.dyoung.com/article-dyson> (접속일시 ; 2014.04.14.)

글 | 디자인맵 편집부

감수 | 김기훈 변리사 (해답특허법률사무소)

- \_ 1심(England and Wales High Court Decision) 판결 원문 링크  
<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2010/1923.html>
- \_ 2심(England and Wales Court of Appeal Decision) 판결 원문 링크  
<http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2011/1206.html>

## 39 '식품용 포장용기' 등록디자인 무효소송

# '식품용 포장용기' 등록디자인 무효소송

등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2009.11.25)



Anson Packaging Limited

[UKIPO] 3005575

2002년 08월 13일 등록

Mani-Indústrias  
Plásticas, S.A.

[OHIM] 001004238-0001

2008년 09월 29일 공개

심판번호(OHIM=) : ICD 000006161

### 사건 개요

본 디자인 무효소송은 「Anson」이 OHIM(유럽공동체상표디자인청)에 등록된 「Mani」의 포장 용기 디자인이 먼저 알려진 식품용 포장용기들의 디자인과 유사하다는 이유로 그 권리의 무효를 청구한 판례이다.

「Anson」은 증거자료로 제출한 '치즈 스낵 믹스'의 포장 용기 사진 3가지와 추가로 UKIPO(영국특허청)의 등록디자인 제3005575호와 비교해 「Mani」의 디자인이 개별 특성을 갖지 않는다고 주장하였다. 「Anson」이 예로 든 선행디자인들은 측면이 비틀어지며 바닥으로 이어지는 특징이 있는데, 이 특징은 「Mani」의 디자인에도 보이는 공통적인 요소이다.

「Mani」는 자사의 디자인은 원형의 바닥을 가진 증거디자인과 달리 바닥의 형태가 팔각형이므로 증거디자인과는 다른 인상을 준다고 주장하였다. 그러나 무효심판부는 일반 소비자가 제품 구매 시 바닥의 형태는 잘 보이지 않기 때문에 용기의 측면이 가진 특징이 전체 인상을 좌우하는 것으로 판단하였다.

결과적으로 각기 다른 형태의 바다면 때문에 양 디자인간의 차이점은 인정되었지만, 소비자에게 혼동을 주는 유사한 인상이기 때문에 「Mani」의 디자인등록은 무효화 되었다.

\* 청구인 : Anson Packaging Limited (영국)

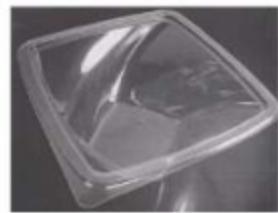
\* 피청구인 : Mani-Indústrias Plásticas, S.A. (포르투갈)

청구인의 주장 및 디자인	피청구인의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 디자인은 증거 디자인과 유사해 동일한 인상을 주므로 개별 특성이 결여되어 무효되어야 한다고 주장함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원형의 바닥을 가진 증거물의 디자인과 달리 바닥의 형태가 팔각형이므로 양 디자인은 다른 인상을 준다고 주장함.</li> </ul>
<p>[청구인의 디자인]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 식품용 포장 용기(Packaging for foodstuffs)</li> <li>○ 등록처 : 영국특허청(UK IPO)</li> <li>○ 등록권자 : Anson Packaging Limited</li> <li>○ 등록번호 : 3005575</li> <li>○ 등록일 : 2002.08.23.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 식품용 포장 용기(Packaging for food)</li> <li>○ 등록처 : 유럽공동체상표디자인청(OHIM)</li> <li>○ 등록권자 : Mani-Indústrias Plásticas, S.A.</li> <li>○ 등록번호 : 001004238-0001</li> <li>○ 등록일 : 2008.09.17</li> <li>○ 공개일 : 2008.09.29</li> </ul>
<p>[증거물 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 치즈 스낵 믹스 포장용기</li> <li>○ 공개일 : 2008.02.29. 이전</li> </ul>	
<p>[증거물 2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 치즈 스낵 믹스 포장용기</li> <li>○ 공개일 : 2007.11.11.</li> </ul>	
<p>[증거물 3]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 치즈 스낵 믹스 포장용기</li> <li>○ 공개일 : 기재되지 않음</li> </ul>	

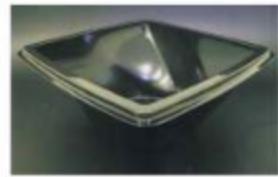
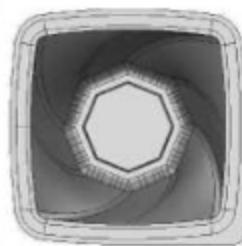
## 판례의 시사점

「Anson」의 디자인이 시장에 먼저 알려졌기 때문에 소비자가 이후에 등장한 「Mani」의 상품을 보고 「Anson」의 상품으로 잘못 알고 구매한다면 소비자와 「Anson」은 「Mani」에 의해 피해를 보게 된다. 무효심판부는 양측의 디자인이 완전히 같지 않지만, 소비자에게 이러한 혼동을 유발하기 때문에 그 권리를 무효화 한 것으로 디자인 유사판단의 주요부를 그 제품이 실제 판매될 때의 상황까지 고려하여 판결을 내렸다.

Anson Packaging Limited



Mani-Indústrias Plásticas, S.A.



[증거물 1]



[증거물 2]



[증거물 3]

\* 이미지 출처 : <http://www.mani.pt/en/>  
<http://www.ansonpackaging.com/>

40

'쓰레기통' 무효심판 심결

## OHIM무효심판부, '쓰레기통' 무효심판 심결

AWEC의 등록디자인 무효심판에서 JÄTEPÖRSSI의 패소 (2009.11.04)



AWEC GROUP OY

[OHIM] 000808555-0002  
2007년 11월 06일 공개

JÄTEPÖRSSI OY가  
제출한 증거자료

Lepaa박람회에서 촬영된 사진  
2006년 8월 17일~19일



심판번호(OHIM): ICD 000005403

### 사건 개요

AWEC\*는 등록출원 이전에 제품 일부가 Lepaa전시회에서 노출되었음에도 불구하고, 디자인의 주요 요부는 공개되지 않아 자사의 등록디자인이 무효화되는 것을 막을 수 있었다.

JÄTEPÖRSSI\*는 AWEC 등록디자인이 신규성상실의 예외기간(grace period)이전에 공개되었으므로 등록디자인의 무효를 주장했다. 그러나 OHIM 무효심판부는 해당 증거(선행 디자인)가 AWEC의 등록디자인과 동일한 인상을 주지 않는다고 판단해 AWEC의 손을 들어 주었다.

- \* 청구인 : JÄTEPÖRSSI OY(핀란드)
- \* 피청구인 : AWEC GROUP OY(핀란드)

청구인의 주장 및 증거	피청구인의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 디자인은 12개월의 신규성상실의 예외 적용기간 이전에 일반공중에게 공지되었음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청구인의 증거자료는 최종제품이 아니며, 주요 디자인 요부를 포함하고 있지 않음.</li> <li>○ 최종 디자인은 신규성상실의 예외 적용기간 내에 출원했다고 주장함.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>[ 증거물 - D5, D6, D6+]</li> <li>○ 출처 : Lepaa 박람회 동안 촬영된 사진</li> <li>○ 전시기간 : 2006년 8월 17일~19일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 쓰레기통(Garbage containers)</li> <li>○ 등록번호 : 000808555-0002</li> <li>○ 등록일 : 2007년 10월 15일</li> <li>○ 공개일 : 2007년 11월 06일</li> <li>○ 디자인권리자 : AWEC GROUP OY</li> </ul>

### 판례의 시사점

유럽공동체상표디자인청의 CDR(Community Design Regulation) 제 7조(1)에 따르면, 출원일 이전에 일반공중에게 공지된 등록디자인은 무효로 처리된다. 그러나 제7조(2)에서는 공지일로부터 12개월 이내에 출원된 경우에는 공지되지 않은 것으로 간주한다.

국내에서도 신규성상실 예외라는 이와 동일한 규정(구 디자인보호법 제8조)이 있으나, 이를 인정하는 기간은 6개월로 유럽과 차이가 있다. 신규성상실의 예외규정을 적용받고자하는 자는 디자인등록출원시 이를 증명할 수 있는 서류를 등록출원일부터 30일이내에 제출하여야 한다.

JÄTEPÖRSSI OY



AWEC GROUP OY



[ D5 ]



[ D6 ]



[ D6+ ]



## 41 '직물' 등록디자인 무효소송

# '직물' 등록디자인 무효소송

등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2006.02.08 )



## 사건 개요

본 디자인 무효소송은 Burberry Ltd.(이하: 「Burberry」)가 Creaciones Camal, S.L.(이하: 「Camal」)이 유럽공동체상표디자인청(이하: OHIM)에 등록한 '직물의 체크(Check) 무늬' 디자인이 공동체 상표 및 스페인 상표, 국제 상표로 등록된 「Burberry」의 체크무늬와 유사하다는 이유로 무효를 청구한 판례이다.

이에 대해 OHIM 무효심판부는 아래 도면에서 볼 수 있듯이 「Camal」의 무늬가 「Burberry」의 체크무늬와 동일하다는 이유로 「Camal」의 디자인 권리를 무효로 선언하였다.

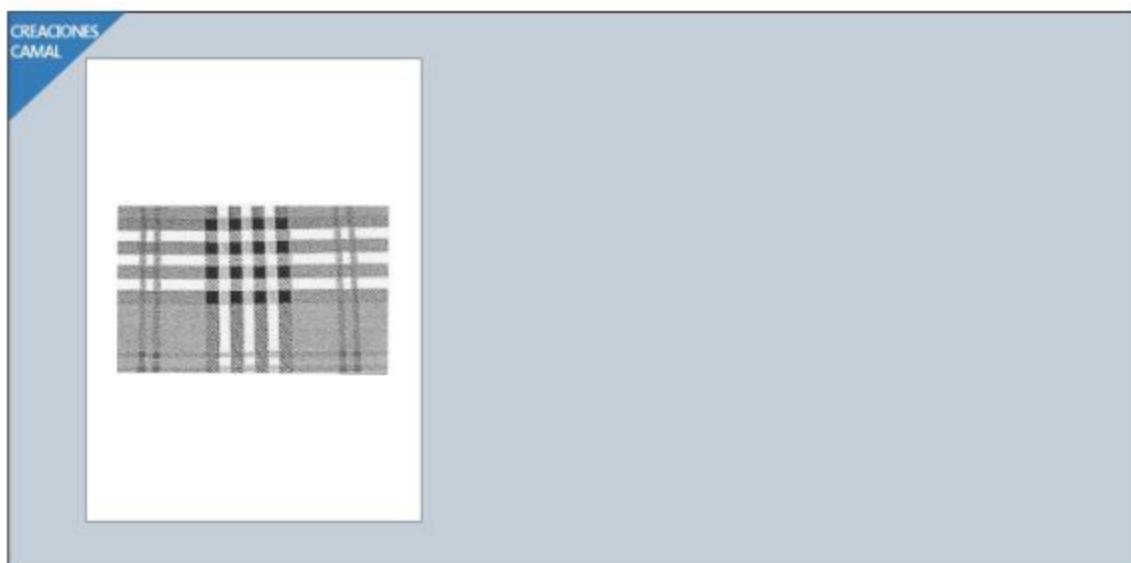
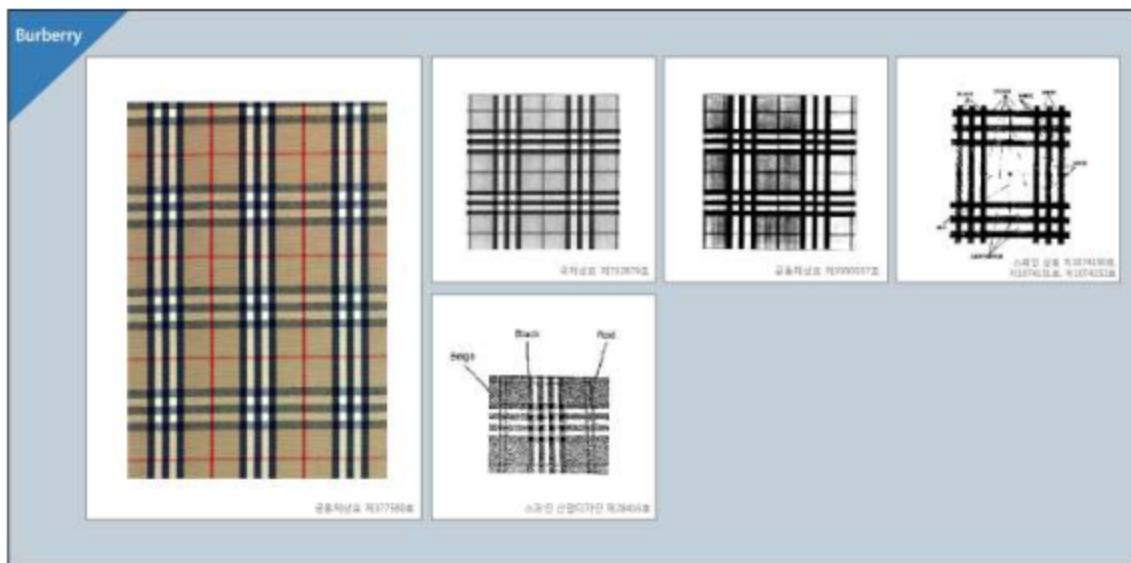
- \* 청구인 : Burberry Ltd. (영국)
- \* 피청구인 : Creaciones Camal, S.L. (스페인)

청구인 주장 및 디자인	피청구인 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 디자인 출원일보다 앞서 등록된 스페인 상표 및 공동체 상표와 색채 및 무늬에 있어 유사하며, 공개후 거절된 적이 있는 스페인 디자인과도 동일하다고 주장함</li> </ul> <p>[ 증거물 1 ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공동체상표 제377580호, 제3950037호</li> <li>○ 스페인상표 제1074150호, 제1074151호, 제1074152호</li> <li>○ 국제상표 제732879호</li> <li>○ "Burberry Check"로서 시장에 알려져 상당한 명성을 가지고 있다고 주장함</li> <li>○ 갈색/베이지색의 배경색에 흰색, 검은색, 붉은색의 십자형 밴드로 구성된 디자인인 점에 있어 혼동 가능성이 있음</li> </ul> <p>[ 증거물 2 ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 스페인 산업디자인 제28416호와 동일하고 주장 (2003.05.16 공개되었다가 거절된 이력이 있음)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인은 어떤 의견도 제출하지 않음</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Fabrics</li> <li>○ 등록처 : 유럽공동체상표디자인청 (OHIM)</li> <li>○ 등록권자 : Creaciones Camal, S.L.</li> <li>○ 등록번호 : 000286430-0001</li> <li>○ 등록일 : 2005.01.27</li> <li>○ 공개일 : 2005.04.05</li> </ul>

## 판례의 시사점

「Burberry」의 체크무늬가 처음 개발된 1920년대부터 현재까지 '버버리 체크'라는 단어만 들어도 머릿속에 이미지가 자연스럽게 연상될 만큼 「Burberry」 고유의 체크무늬는 오랜 시간에 걸쳐 시장에서 많은 인기를 얻어 왔다. 그만큼 버버리체크는 유사한 형태의 다양한 디자인이 존재하며 많은 분쟁을 일으키는 디자인이기도 하다. 그러나 「Burberry」는 자사의 브랜드 가치를 높이기 위해, 본 판례에서처럼 「Burberry」와 동일한 "버버리 체크"무늬가 사용된 디자인에 대한 견제뿐만 아니라 또 다른 '체크무늬'를 회사의 대표적 상표로 이용하려는 회사에 대해서도 견제를 늦추지 않고 있다.

일부 기업들은 특히, 상표, 디자인을 동시에 출원하는 등 자신들의 권리 범위 확장을 위해 지속적인 노력을 하고 있다. 따라서 디자이너들 또한 '디자인권', '특허권', '상표권', '저작권' 등에 적극적으로 관심을 가지고 본인 디자인의 타 권리와의 연관성 및 확장성에 대해 고려하며, 자신의 디자인에 가장 적합한 권리를 취득하기 위해 노력해야 할 것이다.



참고 사이트 : <http://en.wikipedia.org/wiki/Burberry>

이미지 출처 :

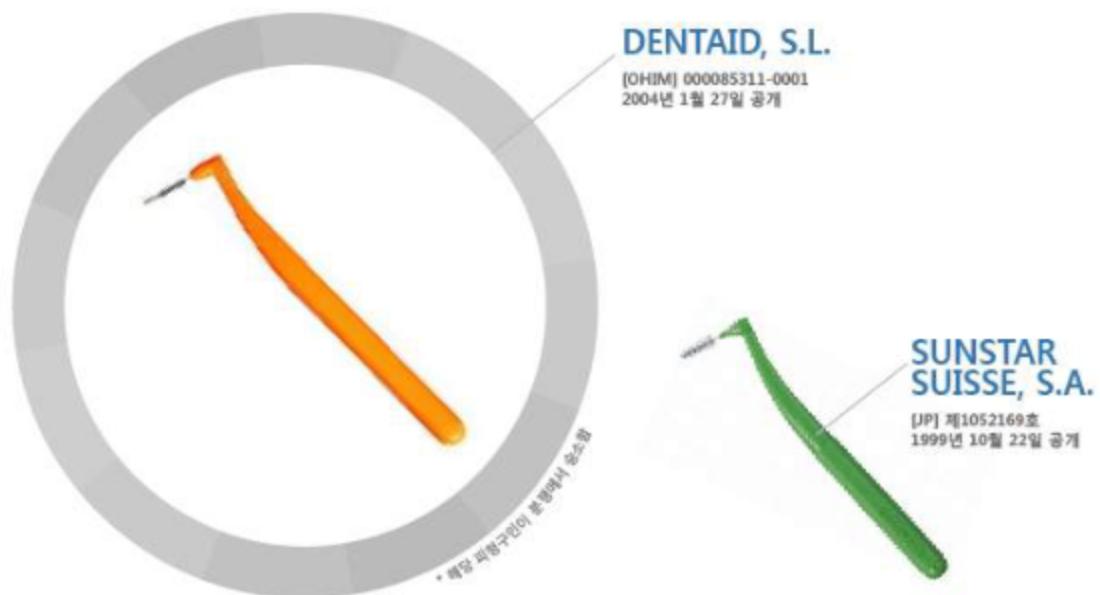
<http://kr.burberry.com/store/womens-accessories/scarves/cashmere/check-cashmere-scarf-30cm-x-137cm/sku-32012711-check-cashmere-scarf-30cm-x-137cm/>

+ 메인 이미지는 참고용 자료로서 이번 분쟁과 무관할 수 있습니다

## 42 '치간 칫솔' 등록디자인 무효소송

# '치간 칫솔' 등록디자인 무효소송

등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2005.06.20)



## 사건 개요

SUNSTAR는 DENTAID가 OHIM에서 권리를 받은 '치간 칫솔' 디자인이 일본 특허청에서 권리 를 받은 자신의 디자인과 유사하다는 이유로 DENTAID의 디자인을 무효화하기 위한 소송을 제기하였다.

SUNSTAR는 자신의 디자인과 DENTAID의 디자인에서 나타나는 'L'의 기본형태를 두 디자인의 유사점으로 주장하였으나, OHIM 심판부는 'L'형태를 치간 칫솔이 기능을 수행하기 위한 가장 기본적인 요소로 간주하고 이를 제외한 차이점을 비교하였다.

OHIM 심판부는 손잡이의 형태와 손잡이 헤드와의 연결부분, 와이어 각도 배열에 있어 두 디자인에 차이가 있기 때문에 자신의 디자인이 SUNSTAR의 디자인과 유사하지 않다는 DENTAID의 손을 들어주었고 소송을 벌인 SUNSTAR는 패소하였다.

\* 청구인 : SUNSTAR SUISSE, S.A. (스위스)

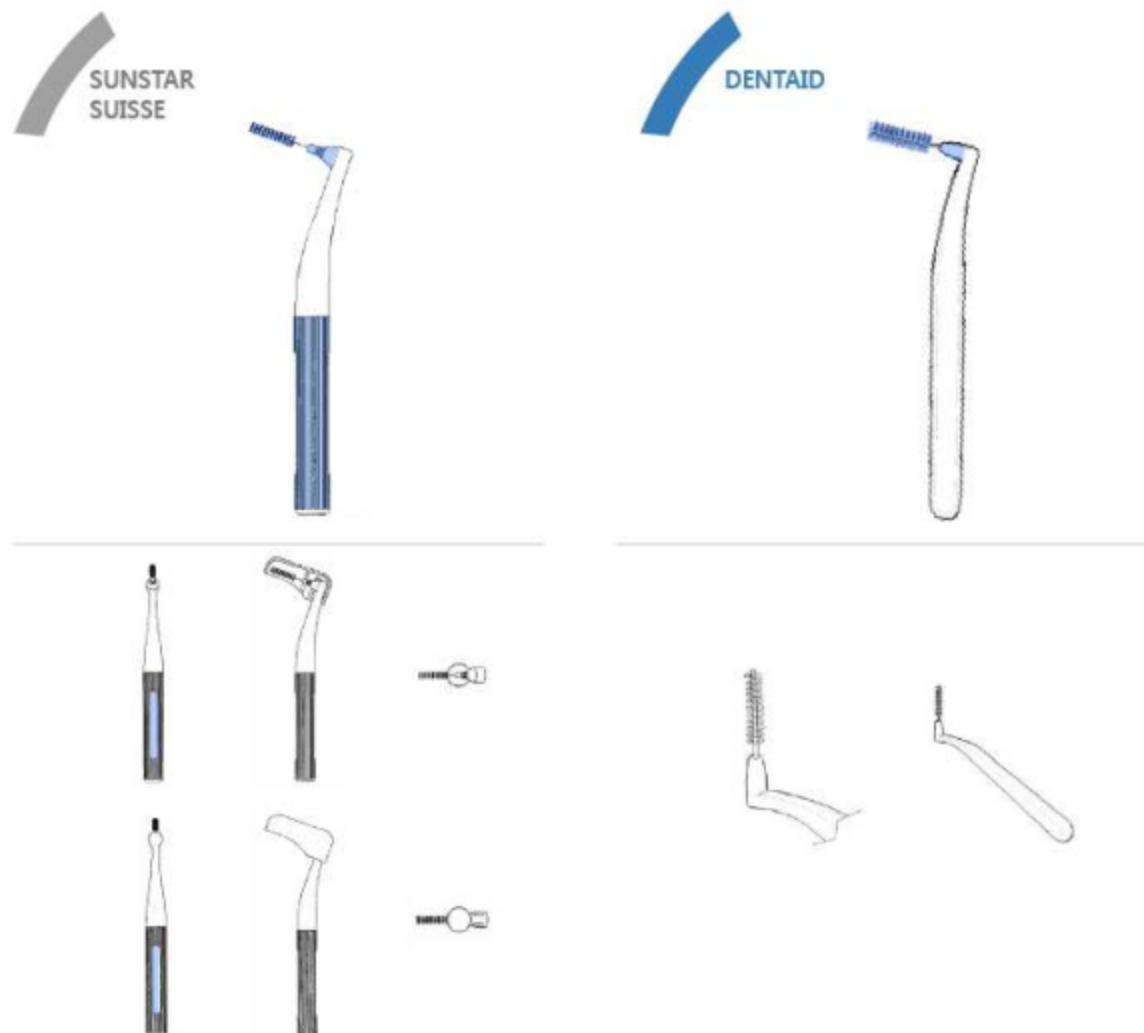
\* 피청구인 : DENTAID, S.L. (스페인)

청구인 주장 및 디자인	피청구인 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 디자인은 신규성과 특이성이 부족함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청구인의 [증거물1]은 전문치과분야에서 정당하게 알려질 수 없는 것이며, [증거물 2]는 공지된 장소와 날짜가 입증되지 않아 증거자료로 명확하지 않음</li> </ul>
<p>[증거물1]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 등록처 : 일본특허청 [JP]</li> <li>○ 등록번호 : 제1052169호</li> <li>○ 출원일 : 1998.06.22</li> <li>○ 공개일 : 1999.10.22</li> </ul> <p>[증거물2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ "EUROPIO 3"-스위스 제네바 치과박람회 (2000.06.08~11)에서 판촉 및 공개된 디자인과 피청구인이 참석했다는 증거물</li> <li>○ 청구인의 웹사이트에 공개(2000.09.26 이후)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Toothbrushes</li> <li>○ 등록처 : 유럽공동체상표디자인청 [OHIM]</li> <li>○ 등록권자 : DENTAID, S.L. (스페인)</li> <li>○ 등록번호 : 000085311-0001</li> <li>○ 등록일 : 2003.10.08</li> <li>○ 공개일 : 2004.01.27</li> </ul>

## 판례의 시사점

SUNSTAR는 일본 특허청에 등록된 디자인을 증거로 OHIM에 등록된 디자인을 무효화 하려고 했으며 이는 타국에 등록된 디자인이라도 유사성 비교를 위한 자료로 사용될 수 있음을 보여준다. 현재 대한민국 특허청에서 디자인 권리를 부여하기 전 대한민국 특허청에 등록된 디자인 뿐 아니라 해외 특허청에 등록된 디자인 및 전시회, 간행물, 인터넷으로 알려진 디자인까지 유사디자인이 있는지 조사하고 있으므로 이를 염두에 두어야 할 것이다.

또한, 디자인의 유사성 비교에 있어 어디를 중요한 부분으로 하여 분석할 것인지는 그 물품이 가진 특성을 고려하지 않으면 안 되는데 모니터나 TV처럼 사각형을 기본 형상으로 가지는 물품은 사각형태를 제외한 나머지 부분의 형태들을 비교하게 된다.



이미지 출처 : <http://www.eurapon.de/5703597/>

[http://www.kleenteeth.com/mycategory.php?do=cat&cname=InterDental\\_Brushes.html&page=1](http://www.kleenteeth.com/mycategory.php?do=cat&cname=InterDental_Brushes.html&page=1)

## 43 'Blenders' 등록디자인 무효소송

# 'Blenders' 등록디자인 무효소송

등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2005.09.15)



## 사건 개요

본 디자인 무효소송은 「WS」가 OHIM에 등록되어 있는 「Homeland」 Blenders 디자인이 앞서 시장에 공개된 체코 회사인 「Hestia」의 Kiss Mixer라는 제품의 디자인과 유사하다는 이유로 무효소송을 청구한 판례이다.

이에 대해 OHIM 심판부는 「Hestia」의 Kiss Mixer의 상부 컵 형태 부분과 「Homeland」의 디자인이 형상과 비율에 있어 동일한 디자인이라 판단하고 디자인 권리를 무효로 선언하였다.

「WS」는 심판의 근거자료로 「Hestia」의 Kiss Mixer의 샘플 포장 박스에 삽입된 이미지와 샘플을 송부한 우편 사본, 홈페이지에 게재된 일자 등 여러 증거 자료를 제출하였다. 「Homeland」은 본 심판에 주요 근거자료로 사용된 Kiss Mixer의 샘플 포장 박스 속에는 포장박스에 사용된 이미지와 다른 디자인의 물품이나 서류가 담길 수 있는 가능성이 있으므로 본 무효소송의 증거로 사용될 수 없다고 주장하였다. 그러나 OHIM 무효심판부는 포장에 삽입된 이미지 또한 대중에게 공개된 디자인으로 실제 제품이 담겨 있는지 여부는 중요하지 않다고 판단하여 「WS」의 근거자료를 인정해주었고 동일한 형태인 「Homeland」의 디자인등록을 무

효화 하였다.

- \* 청구인 : WS Teleshop International Handels GmbH (영국)
- \* 피청구인 : Homeland Housewares, LLC. (미국)

청구인 주장 및 디자인	피청구인 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 디자인 출원일 보다 앞서 공지된 Hesitia의 Kiss Mixer 제품의 상부 컵 형태가 피청구인의 디자인과 유사하다고 주장함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청구인이 제출한 우편 송부된 포장은 내용물에 대한 언급이 없었으므로 근거로 활용할 수 없다고 주장함</li> </ul>
<p>[증거물]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hestia에서 청구인의 체코지사로 송부한 물품 샘플 이미지가 담긴 문서 우편 (2001년 1월 2일자의 팩스 사본)</li> <li>○ Hestia에서 청구인의 체코지사로 송부된 물품 포장에 삽입된 Kiss Mixer의 제품 이미지 (2001년 1월 4일자 날인 포함)</li> <li>○ 웹사이트 <a href="http://www.kissmixer.com">www.kissmixer.com</a>의 Kiss Mixer 이미지를 포함하는 Way Back Machine (<a href="http://www.archive.org">www.archive.org</a>)의 인쇄물 (웹사이트는 2001년 7월부터 인터넷에서 접근이 가능)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Blenders</li> <li>○ 등록처 : 유럽공동체상표디자인청 (OHIM)</li> <li>○ 등록권자 : HOMELAND HOUSEWARES, LLC.</li> <li>○ 등록번호 : 000129515-0001</li> <li>○ 등록일 : 2004년 2월 2일</li> <li>○ 공개일 : 2004년 5월 4일</li> </ul>

## 판례의 시사점

특허청에 공식적으로 등록된 디자인이 아니라면 증거자료로서의 타당성 및 인정 여부에 논란이 있을 수 있다. 증거자료에 정확히 공개된 날짜 등이 기록되어 있지 않을 경우에는 자신의 디자인과 유사한 디자인이 발견된다 하더라도 자신의 디자인이 우선적으로 시장에 공개되었음을 증명할 근기가 없어 타인의 사용을 제지하지 못하게 되는 경우가 발생할 가능성도 있다. 따라서 소중한 창작 디자인의 도용을 막고 좀 더 적극적인 권리 확보를 위해서는 디자인 출원/등록을 하는 것이 필요하다.

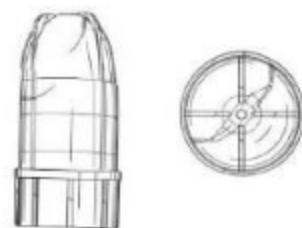
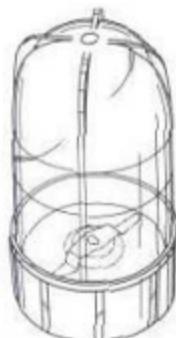
참고로 이미 디자인을 공개 한 경우에도 6개월 이내에 디자인 출원과 함께 본인의 디자인임을 증명하는 구비서류를 제출할 시 디자인 등록이 가능하다는 점도 함께 알아두어 향후 발생할 수 있는 침해를 예방하고 피해를 최소화할 수 있기를 바란다.



Kiss Mixer  
(증거물)



Homeland



이미지 출처 : <http://www.kissmixer.com/order/order1.htm>  
<http://www.kissmixer.com/feature/feature1.htm>

## D 주택설비용품

- 44 **한** 유사판단 | '휴대용 선풍기' 분쟁 사례
- 45 **한** 권리관계 | '전기스텐드'의 권리범위 확인
- 46 **한** 권리관계 | 동일·유사한 '수납함 디자인'이 같은 날 출원된 경우
- 47 **중** 유사판단 | '핸디형 샤워기' 디자인 침해 소송
- 48 **일** 유사판단 | '경고등' 디자인 침해소송
- 49 **미** 신 규 성 | '가구' 디자인특허 침해소송
- 50 **미** 유사판단 | '침실가구' 디자인특허 침해소송
- 51 **미** 유사판단 | '조명기구' 디자인특허 침해소송
- 52 **EU** 유사판단 | '유아용 의자' 등록디자인 무효소송
- 53 **EU** 유사판단 | '야외조명기구' 등록디자인 무효소송
- 54 **EU** 유사판단 | 'sedie' 등록디자인 무효소송

## 44 휴대용 선풍기 분쟁 사례

### 사건 개요

올 여름 유난히 휴대용 선풍기가 많은 인기를 얻었습니다. 각종 모양들의 양증맞은 미니 선풍기들을 손에 들거나 휴대폰에 장착하여 사용하는 광경을 쉽게 볼 수 있었습니다. 하지만 어떠한 아이템이 길에서 많이 보이고 소위 말하는 “유행”이 된다면 그 분야에는 신규 디자인이 많이 창작되고 그로 인해 디자인간 분쟁이 발생할 확률이 높습니다. 본 사건도 그 분쟁 중 한 사건입니다.

청구인 L씨는 피청구인이 판매하고 있는 휴대용 선풍기가 자신이 보유하고 있는 등록디자인의 권리범위에 속한다고 특허심판원에 권리범위확인심판(2017당1382)을 청구하였습니다.

두 디자인은 다음과 같습니다.



#### • 청구인의 주장

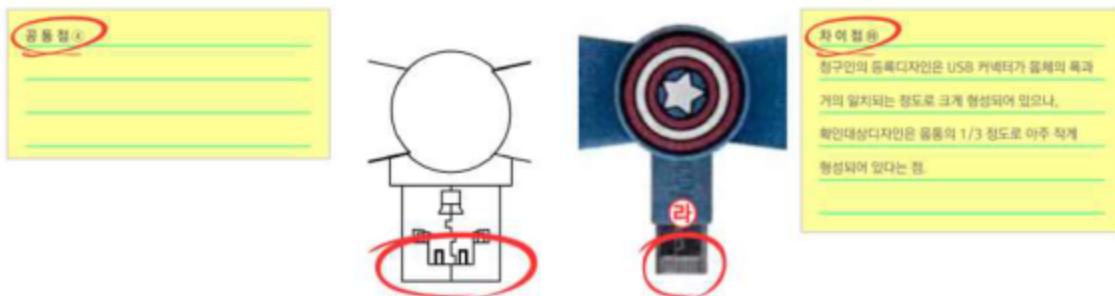
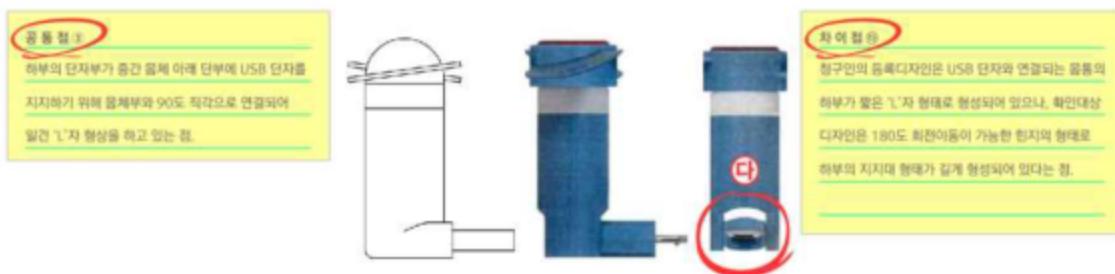
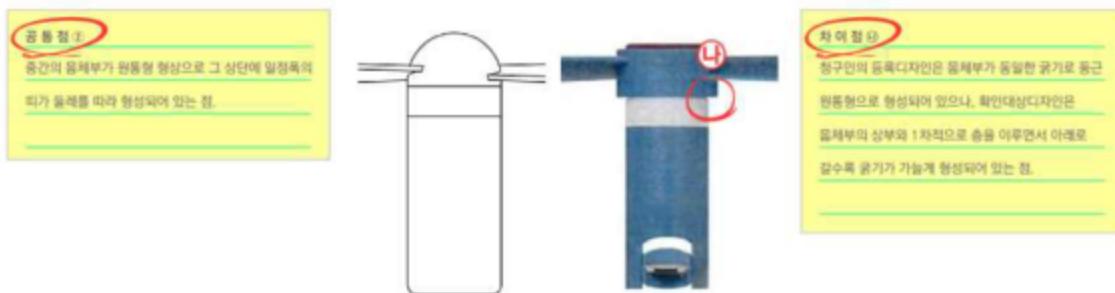
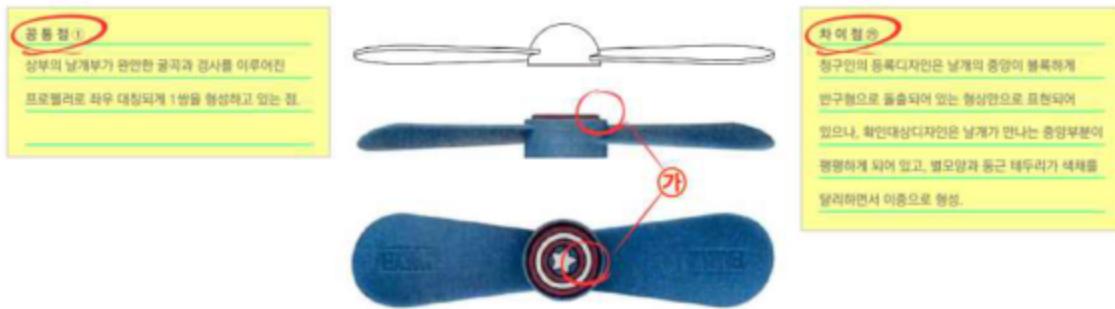
청구인 L씨는 두 디자인은 세부적인 차이가 있기는 하지만 전체적으로 대비 관찰할 때 사람의 마음이 환기될 정도로 미감과 인상이 다르다고 할 수는 없으며, 이는 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 창작할 수 있는 상업적, 기능적 변형에 불과하다고 주장했습니다. 또한, 전체적인 형상과 모양의 형태적 흐름 및 모티브가 유사하여 그 지배적인 특징은 거의 동일할 정도로 유사하다고 보았습니다.

#### • 피청구인의 주장

그에 반해, 피청구인은 청구인이 주장하는 두 디자인의 공통점은 이미 공지 되어 있는 요소들이므로 청구인의 등록디자인의 권리범위라고 할 수 없다고 주장하고 있습니다. 또한, 피청구인의 디자인은 청구인의 등록디자인과 차이점이 있기 때문에 권리범위에 속하지 않는다고 보았습니다.

### • 특허심판원의 판단

특허심판원은 두 디자인의 주요한 형태적 특징을 중심으로 양 디자인을 다음과 같이 대비하였습니다.



특허심판원은 공통점 ① 내지 ③인 두개의 프로펠러를 가진 날개부, 원통형의 몸체부, 둥근 반구형의 몸체부 상부는 이미 선행디자인들에 의해 공지된 부분으로서 휴대용 선풍기라는 물품에 있어 별다른 심미감을 차아내지 못하는 부분으로 보고 있습니다. 따라서, 유사여부나 창작성을 판단할 때 공지된 부분은 그 중요도를 낮게 보아야 한다고 판단했습니다.

반면, 양 디자인의 차이점인 ④ 내지 ⑥에서 알 수 있듯이, 확인대상디자인의 주요한 특징적 요부를 이루는 부분, 몸체 상부의 날개가 만나는 중앙부분의 납작하면서 별모양과 다양한 색채의 띠가 결합되어 있는 형태, 몸체부의 위와 아래의 크기가 서로 다르게 형성되어 가분수적인 'T'자를 이루는 형태, USB 단자가 몸체와 'L'자로 꺾이면서 연결되는 부분의 확연한 차이 및 180도 회전 가능하도록 힌지를 구성한 부분의 독창적인 부분 등은 확인대상디자인의 주요한 창작적 특징을 이룹니다. 이러한 특징들은 수요자들의 시선을 집중하게 하는 지배적인 부분으로 심미감의 차이가 커서 서로 비유사하다 할 것입니다.

따라서, 특허심판원은 확인대상디자인이 청구인의 등록디자인과 대비해 볼 때 그 전체적인 심미감이 상이하여 비유사한 디자인이므로, 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속한다는 청구인의 주장은 이유 없다고 심결 하였습니다.

## 판례의 시사점

위와 같이, 기존 선행디자인에 이미 공지된 부분을 포함하는  
등록디자인의 경우 그 보호범위가 극히 제한적일 수 있습니다.  
그러므로 자신의 디자인과 유사해 보인다고 생각되어도 특허심판원이나  
법원에서 판단하는 권리범위와 차이가 있을 수 있습니다. 따라서 사전에  
자신의 선행디자인들을 살펴보고 등록디자인의 실질적인 권리범위를  
예측해 볼 필요성이 있습니다.

글·편집 | 디자인맵 편집부

45

## 전기스텐드의 권리범위 확인 (디자인의 이용관계에 관한 판례 사례)

### 사건 개요

등록된 디자인이라면 그 디자인에 대한 권리를 가지고 자유롭게 그 디자인을 실시<sup>1</sup> 할 수 있는 것이 일반적이지만 ‘이용관계’에 있는 경우는 예외이다. ‘이용관계’란 자신의 등록디자인이 타인의 선원권리(타인의 디자인·특허발명·등록실용신안 또는 등록상표, 저작물)를 그대로 차용한 것으로서 자신의 디자인을 실시할 시 타인의 선원권리를 ‘일방적으로 침해<sup>2</sup>하게 되는 경우를 말한다. 따라서 선원권리자의 허락 없이는 자신의 디자인이라도 자유롭게 실시 할 수 없다.<sup>3</sup>

1 “실시”라 함은 디자인에 관한 물품을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다.)을 하는 행위(구 디자인보호법 제2조 제6항)

2 선후원 권리간의 쌍방적 침해가 되는 관계는 ‘저촉관계’임. 저촉관계란 선후원권리자간의 권리관계가 중첩되어 어느 쪽의 권리 내용을 실시하더라도 타방의 권리를 침해하게 되는 경우.

3 만일 선 권리가 후권리자의 것이거나 동일자 출원인 경우, 권리가 유효하지 않은 경우는 이용관계가 성립하지 않음.

선원권리와의 이용관계 성립



이용관계의 태양

선원권리가 등록디자인인 경우		선원권리가 타권리인 경우	
선출원	후출원	선출원	후출원
부분디자인	전체디자인	특허발명	
부품디자인	전체디자인	등록실용신안	
형상만의 디자인	형상 및 모양(또는 모양 및 색채) 등의 결합디자인	등록상표	디자인
정적 디자인	동적디자인	저작물	
구성물품 디자인	한 범의 물품의 디자인		

이용관계는 여러 권리 관계 안에서 성립되는데, 본문에서는 선원권리가 등록디자인인 경우 중 ‘선출원 부품디자인을 이용한 후출원 전체디자인’의 관계에 있는 디자인 분쟁 사례를 예로 자세히 알아보자.

- **선출원 부품디자인을 이용한 후출원 전체디자인의 이용관계(사건번호: 1998허당9604)**

선출원 ‘탁상용 전기스탠드 몸체’와 후출원 ‘전기스탠드’ 디자인권



※이미지 출처 : 키프리스(<http://www.kipris.or.kr>)

이번 판례는 완성품(전체디자인)인 한일전자의 ‘전기스탠드’ 등록디자인(이하, 후출원등록디자인)이 부분품인 ‘탁상용 전기스탠드 몸체’ 등록디자인(이하, 선출원등록디자인)과 이용관계에 있어 권리범위에 속하는지 여부를 판단한 내용이다.

1993년 11월 12일, 선출원등록디자인의 권리자 김OO은 탁상용 전기스탠드의 ‘몸체’ 부분(A 디자인)만을 디자인권으로 등록출원 했다. 그 이후 1998년 5월 7일, 한일전자는 선출원등록디자인과 거의 동일한 형상의 ‘몸체’를 포함한 완성품 후출원등록디자인(B 디자인)을 등록출원<sup>4</sup> 했다. 이를 뒤(1998년 5월 9일) 한일전자는 자사의 후출원등록디자인이 선출원등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는 ‘소극적 권리범위확인심판’을 특허심판원에 청구(1998당535) 했다.

**4 선출원 부품디자인에도 불구하고 이용관계에 있는 후출원 완성품 디자인은 신규성, 선출원주의 등 등록요건을 흡결하지 않고 등록받을 수 있음. (※출처 : 코어 디자인보호법(제7판), 이승훈·공경식, (주)한빛지적소유권센터, 2010.06.12., p.370)**

특허심판원은 한일전자의 디자인이 김OO의 ‘권리범위에 속하지 않는다’며 한일전자의 손을 들어주었지만, 특허법원(1999후당888)에 이어 대법원(1998허당9604)은 특허심판원과 상반된 판결을 내렸다.



특허법원과 대법원은 “선출원등록디자인은 탁상용 전기스탠드 몸체인 ‘부품디자인’이고, 후출원등록디자인은 전기스탠드에 관한 완성품인 ‘전체디자인’으로 용도가 상이하여 유사한 물품이 아니며 디자인도 유사하지 않다”고 보았다. 그러나 “후출원등록디자인의 몸체는 선출원등록디자인과 반침대(A)의 유무 차이에도 불구하고 거의 동일한 디자인으로 보여진다. 그리하여 후출원등록디자인을 사용하기 위해서는 필연적으로 선출원등록디자인을 사용해야 하는 ‘이용관계’에 있다”고 판단했다. 그래서 한일전자의 후출원등록디자인은 선원권리자 김OO의 선출원등록디자인의 권리범위에 속한다는 결론을 내렸다.<sup>5</sup>

5 선 등록디자인과 후 등록디자인이 이용관계에 있다고 인정되는 경우 후 등록디자인은 선 등록디자인의 권리범위에 속하게 됨.

선출원 ‘탁상용 전기스탠드 몸체’와 후출원 ‘전기스탠드의 몸체’ 부분 차이점 비교



\*이미지 출처 : 키프리스(<http://www.kipris.or.kr>)

이용관계라고 인정되면 후출원등록디자인을 실시하기 위해서는 반드시 선원권리자의 허락을 받아야 자유롭게 실시 할 수 있다.<sup>6</sup> 만일 선원권리자가 후출원등록디자인의 실시를 허락해주지 않

으면 어떻게 될까? 이런 상황을 방지하기 위해 디자인보호법에서는 ‘통상실시권허여심판<sup>7)</sup>’을 청구(구 디자인보호법 제70조)할 수 있도록 마련해 놓았다.

- 6 선원권리자도 허락 없이는 후출원등록디자인을 자유롭게 실시할 수 없음. 다만, 선원권리자가 통상실시권허여심판에 의해 실시권을 허여하였을 때에는, 선원권리자도 후출원등록디자인 실시권을 허여받을 수 있음.(디자인 보호법 제70조 제2항)
- 7 이용·저촉관계가 있을 때 이들 권리자간의 이해관계를 합리적으로 조정하기 위해 마련된 제도. 디자인권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 당해 등록디자인 또는 등록디자인에 유사한 디자인이 제45조제1항 또는 제2항의 규정에 해당되어 실시의 허락을 받고자 하는 경우에 그 타인이 정당한 이유없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없는 때에는 자기의 등록디자인 또는 등록디자인에 유사한 디자인의 실시에 필요한 범위안에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있음(구 디자인보호법 제 70조(통상실시권 허여의 심판) 1항)

## 판례의 시사점

별도의 디자인 가치를 인정받아 등록되었음에도, 존속증인 권리의 요소를 일부 포함함으로써 실시가 불가능해지는 것을 방지하기 위한 것이 이용관계 제도의 취지로서, 타인의 권리 요소를 포함하는 것을 의도하였든 하지 않았든 창작 디자인이 이용관계에 해당된 경우 ‘통상실시권허여심판’을 이용해 정당한 실시의 권리를 얻을 수 있다는 사실도 활용 가능한 제품 디자인 전략의 하나임을 잊지 말자.

- 이용관계에 관한 디자인보호법 조항
  - 디자인보호법 제45조(타인의 등록디자인등과의 관계)<sup>8)</sup>

- ① 디자인권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 등록디자인이 그 디자인등록출원일전에 출원된 타인의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인·특허발명·등록실용신안 또는 등록상표를 이용하거나 디자인권이 그 디자인권의 디자인등록출원일전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 디자인권자·특허권자·실용신안권자 또는 상표권자의 허락을 얻지 아니하거나 제70조의 규정에 의하지 아니하고는 자기의 등록디자인을 업으로서 실시할 수 없다.
- ② 디자인권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 그 등록디자인에 유사한 디자인이 그 디자인등록출원일전에 출원된 타인의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인·특허발명·등록실용신안 또는 등록상표를 이용하거나 그 디자인권의 등록디자인에 유사한 디자인이 디자인등록출원일전에 출원된 타인의 디자인권·특허권·실용신안권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 디자인권자·특허권자·실용신안권자 또는 상표권자의 허락을 얻지 아니하거나 제70조의 규정에 의하지 아니하고는 자기의 등록디자인에 유사한 디자인을 업으로서 실시할 수 없다.
- ③ 디자인권자·전용실시권자·통상실시권자는 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인이 그 디자인등록출원일전에 발생한 타인의 저작권을 이용하거나 저촉되는 경우에는 저작권자의 허락을 얻지 아니하고는 자기의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 업으로서 실시할 수 없다.

8 선출원 권리와 이용 또는 저촉관계에 있는 경우 선출원 우위의 원칙에 의하여 후출원 디자인  
권의 실시에 제한을 가하고 있는 규정.

\* 출처 : 디자인의 이용관계, 김종석, 대법원판례해설, 제87-88호(2011년, 상)/법원도서관  
p.237

글 | 디자인맵 편집부

감수 | 김기훈 변리사 (해답특허법률사무소)

## 46 동일·유사한 수납함 디자인이 같은 날 출원된 경우

### 동일·유사한 디자인이 우연히 같은 날 출원됐다면, 누구에게 권리리를 줘야 할까?

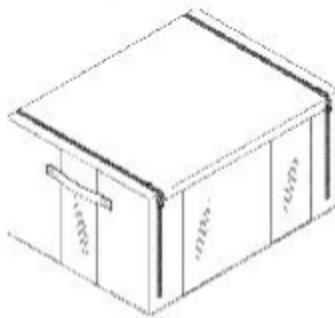
특허심판원의 '수납함' 디자인무효심판 심결 [2011당757]

#### 사건 개요

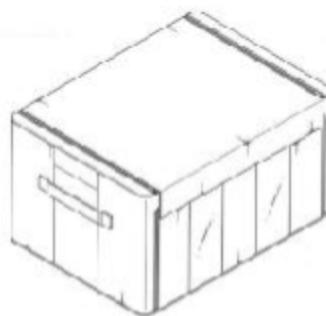
한국의 디자인보호법은 선출원주의<sup>1</sup>를 원칙으로 하고 있어 동일·유사한 디자인인 경우 특허청에 먼저 등록출원한 디자인에 대해서만 권리를 부여하고 있다. 하지만 만일 두 사람이 서로 동일·유사한 디자인을 우연히 '같은 날' 특허청에 등록출원했다면 누구에게 디자인 권리를 줘야 할까?

1 동일 또는 유사한 디자인에 대하여 다른 날에 2이상의 디자인등록출원이 있는 때에는 먼저 디자인등록출원한 자만이 그 디자인에 관하여 디자인등록을 받을 수 있다[구 디자인보호법 제16조 제1항].

(주)락앤락 vs 권OO



「(주)락앤락의 수납함 등록디자인」  
출원번호 : 3020100031623  
출원일자 : 2010.07.19  
등록번호 : 제586157호(소멸/무효)  
등록일 : 2011.01.14  
출원인 : (주)락앤락



「권OO의 다용도 보관함 출원디자인」  
출원번호 : 3020100031554  
출원일자 : 2010.07.19  
출원인 : 권OO

2010년 7월 19일, (주)락앤락은 직육면체 형상의 '수납함'을 특허청에 등록출원했고, 같은 날 권OO도 (주)락앤락 디자인과 유사한 형상의 '다용도 보관함' 디자인을 등록출원했다. 유사한 형상의 양 디자인이 우연하게도 '같은 날' 다른 출원인에 의해 등록출원된 것이다.

이 경우 디자인 등록출원인간에 협의에 의해 하나의 디자인만 디자인등록을 받을 수 있다. 만일 협의가 성립되지 않으면 어느 출원인도 그 디자인에 대해 디자인등록을 받을 수가 없게 된다.<sup>2</sup>

2 특허청은 제2항의 경우에는 디자인등록출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간내에 신고가 없는 때에는 제2항의 규정에 의한 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다[구 디자인보호법 제16조 제5항].

[구 디자인보호법 제16조 제2항] 동일 또는 유사한 디자인에 대하여 같은 날에 2이상의 디자인등록출원이 있는 때에는 디자인등록출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 디자인등록출원만이 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 디자인등록출원인도 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 없다.



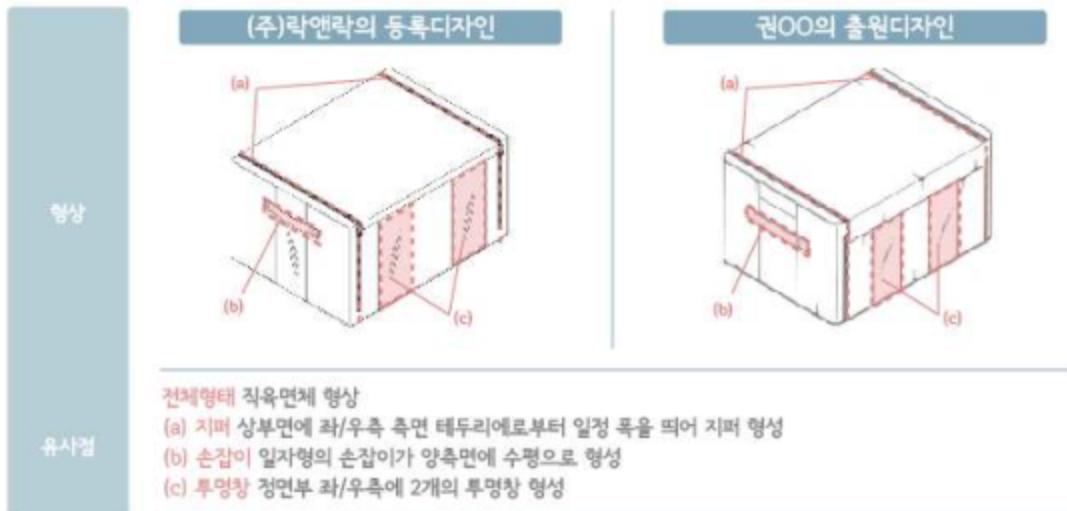
2010년 11월 30일, 우선심사<sup>3</sup>를 신청한 (주)락앤락의 수납함 디자인은 2011년 1월 14일, 출원인 권OO과 협의 없이 먼저 등록결정이 내려졌다. 이에 권OO은 (주)락앤락의 수납함 등록디자인은 자신의 사용도 보관함 디자인과 유사하며, 출원한 날 또한 동일하지만 협의 없이 등록이 되었으므로 (주)락앤락 수납함 등록디자인은 무효화되어야 한다며 특허심판원에 소송을 제기했다(2011당757).



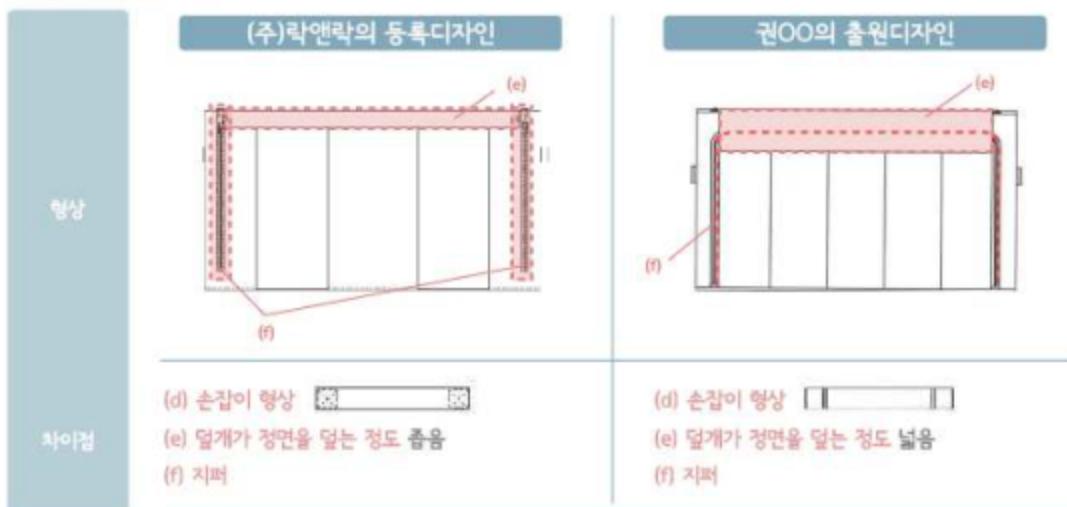
3 디자인 출원을 하면 보통 등록되기까지 10개월 정도 걸리는데 이를 3개월 정도로 단축시켜 조기 권리확보를 위해 활용할 수 있는 제도.

특허심판원은 우선 양 디자인의 유사여부를 판단했는데, 아래 표에서 볼 수 있듯이 손잡이(d), 덮개(e), 지퍼(f) 부분이 차이가 있다. 하지만 전체적인 외형이 직육면체로 형성되었고, (a)상부면에 좌/우측 측면 테두리로부터 일정 폭을 띠어 지퍼가 형성된 점, (b)양 측면에 고리형의 손잡이 부분이 일자형의 수평으로 형성된 점, (c)정면부 좌/우측에 2개의 투명창이 형성되어 있는 점이 유사하다. 이러한 유사점들이 전체 형상의 지배적인 특징으로 보이기에 양 디자인은 유사한 심미감을 준다고 판단했다.

## 외관의 유사판단\_유사점



## 외관의 유사판단\_차이점



특허심판원은 같은 날 등록출원된 2개의 디자인이 유사함에도 불구하고 양 출원인의 협의과정 없이 (주)락앤락의 디자인만 등록됐기 때문에 무효되어야 한다고 심결을 확정했다.

유사한 여러 디자인을 같은 날 등록출원한 경우 반드시 출원인간 협의를 거쳐야 한다. 어느 한 출원인이 포기·취하를 하거나 하나의 디자인을 공동출원인으로 다시 출원하는 등 협의 방법에는 제한이 없다. 하지만 협의가 이루어지지 않아 등록이 되지 않는다면 제 3의 타인 누구라도 해당 디자인과 유사한 디자인에 대해서는 권리를 가질 수 없게 된다(구 디자인보호법 제16조 3항 단서).

[구 디자인보호법 제16조 제3항] 디자인등록출원이 무효·취하·포기 또는 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 디자인등록출원은 제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 후단에 해당하여 그 디자인등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

## 판례의 시사점

권리가 유사범위까지 미치는 등록디자인의 경우 같은 날 출원한 유사한 디자인은 협의하도록 정하고 있지만, 디자인의 유사 범위는 물품·시장 등 상황에 따라 유동적일 수도 있다. 따라서 심사 과정에서 '비유사'한 것으로 판단되었다가 등록된 물품이 심판 등의 절차에서 다시 '유사'한 것으로 판단되면, 같은 날 출원한 다수 출원인에게 협의의 기회조차 없이 권리가 부여되지 않게 된다는 점에서 많은 시사점을 주는 판례라 할 것이다.

## 47 핸디형 샤워기 디자인 침해 소송

- 최고인민법원, 독일 GROHE의 디자인 침해에 대한 항소심 판결 파기, 손해배상액 10만 위안 반환 명령

### 사건 개요

본 사안은 “핸디형 샤워기”에 대한 디자인 침해 소송으로, 디자인의 동일·유사 여부를 판단함에 있어 전체적 시각효과(整体视觉效果)에 영향을 미치는 디자인 특징(设计特征) 및 기능적 디자인(功能性设计)에 대한 해석이 관건이었다. 아울러 피고가 실시디자인 비침해 주장을 전개하기 위하여, 원고의 등록디자인 무효항변 사유를 활용하여 전략적으로 디자인 특징을 확정한 사안이다.

#### • 사건의 경과 및 중급 인민법원의 판시사항

원고 그로헤(GROHE)社는 세계 최대 욕실설비 제조업체로, 욕실수전(水栓), 주방수전, 자동온도 조절장치, 벽걸이형 위생기기 분야에서 인지도를 갖춘 독일 업체이다. 원고는 2009년 6월 23일에 중국에서 “핸디형 샤워기(No.A4284420X2)”의 디자인 전리를 출원하였고 (ZL200930193487.X), 당해 디자인은 2010년 5월 19일에 등록되었다. 피고 젠룽(健龍)社는 1998년 4월 15일에 설립되어, 화장실 청결도구, 온수파이프 부품, 밸브, 건축 및 가정용 금속부품, 플라스틱 공예품, 조명도구, 전력전자 소자부품 제조, 화물 및 기술 수출입을 사업범위로 하는 중국 기업이다. 2012년 11월 29일, 원고는 피고가 생산·판매하고 제3자에게 판매허가를 내준 핸디형 샤워기 Leya(丽雅)시리즈 GL062, S8008 제품이 원고의 등록디자인을 침해한다는 이유로, 저장성 타이저우시 중급인민법원(이하 중급인민법원)에 소송을 제기하였다.

중급인민법원은 비록 피고의 샤워기에서 물이 분사되는 면이 등록디자인과 유사하나, 두 제품의 세부디자인과 크기·비율이 다르므로 전체적인 시각효과에서 실질적인 차이가 존재한다고 판단하여, 디자인 침해에 해당하지 않는다고 판시하였다.



중급인민법원은 두 디자인이 다르다고 판단한 이유에 대하여 i) 샤워기 머리 부분의 테두리 마감이 등록디자인은 라운딩 형태인 반면, 실시디자인은 경사면에 가깝고, ii) 물이 나오는 면과 그 이외의 영역이 등록디자인은 2줄로 구분되는 반면, 실시디자인은 1줄로 구분되며, iii) 손잡이 부분의 전체적인 형상 및 세부 디자인도 등록디자인은 옆모습의 하단부가 원주형으로 시작하여 상단부로 올라갈수록 놀려서 납작해진 타원체 모양이고 정면에 타원형 스위치가 있는 반면, 실시디자인의 옆모습은 부채꼴 기둥모양으로 중간지점의 각도가 두드러지게 불룩하고, 정면에 스위치가 없다고 설명하였다. 뿐만 아니라, iv) 샤워기의 머리 부분과 손잡이의 연결부위가 등록디자인은 작은 각도로 기울어져 있으나, 실시디자인은 비교적 큰 각도로 기울어져있고, v) 두 디자인의 크기와 비율도 같지 아니하므로, 중급인민법원은 두 디자인이 전체적으로 유사하지 않다고 판단하였다. 이에 불복한 원고는 저장성 고급인민법원에 항소를 제기하였다.

#### • 저장성 고급인민법원의 판시사항

저장성 고급인민법원(이하 고급인민법원)은 원심 판결과 달리, 제품의 요부에 해당하는 샤워기의 물 나오는 면의 디자인특징이 원고의 등록디자인과 피고의 실시디자인이 유사하다는 점에 초점을 두어, 실시디자인은 등록디자인의 보호범위에 해당하고 디자인침해가 성립한다고 판단하였으며, 피고에게 손해배상액 10만 위안을 판결하였다.

고급인민법원은 등록디자인과 실시디자인이 유사하다고 판단한 이유에 대하여, i) 등록디자인의 디자인 특징은 샤워기의 물 나오는 면이 경주용 트랙 모양이란 점인데, 실시 디자인이 이와 매우 유사하고 피고는 과거에 이와 유사한 형상의 샤워기를 디자인한 적이 있다는 자료를 제출하지 않았으므로, 피고의 실시디자인과 원고의 등록디자인의 유사성이 인정된다고 설명하였다. 또한 고급인민법원은 ii) 두 디자인의 전체적인 윤곽 및 샤워기의 머리 부분과 손잡이의 길이 분할 비율이 유사하고, iii) 두 디자인의 가장 큰 차이점인 손잡이상의 스위치는 기능성(功能性) 디자인에 해당

하므로 전체적인 시각적 효과에 실질적으로 큰 영향을 미치지 않으며, iv) 중급인민 법원에서 인정했던 샤워기 머리 부분의 테두리 마감, 물이 나오는 면의 분할방식, 손잡이 형상, 손잡이와 머리 부분의 연결방식 등은 차이가 다소 미미하여 전체적인 시각효과에 실질적인 차이를 발생시키지 않는다고 설시하였다. 이에 불복한 피고는 최고인민법원에 재심을 청구하였다.

#### • 최고인민법원의 판시사항

재심에서는 실시디자인이 등록디자인의 보호범위에 해당하는지 여부가 쟁점이었다. 최고인민법원은 항소심 판결과는 달리, 원고 샤워기의 물이 나오는 면이 경주용 트랙 모양인 것은 여러 디자인 특징(设计特征) 중 하나로 유일한 디자인 특징이 아니며, 실시디자인과 등록디자인의 다른 디자인 특징을 비교한 결과, 일반소비자의 수준에서 이를 식별할 수 있으므로, 전체적 시각효과(整体视觉效果)에 영향을 미쳐 침해에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이에 최고인민법원은 항소심 판결을 폐기하고, 원고가 받았던 손해배상액 10만 위안을 피고에게 반환하라고 판결하였다.

최고인민법원은 우선 실시디자인이 등록디자인의 보호범위에 해당하는지 여부를 판단하기 위하여, 디자인 보호범위 관련 규정을 근거로 제품 품목과 디자인의 동일·유사 여부를 확인하고, 일반소비자의 인지수준으로 판단하여야 한다고 설명하였다.

더불어 최고인민법원은 실시디자인이 등록디자인에 대한 침해에 해당하지 않는다고 판단한 이

유에 대하여, i) 전리복심위원회의 제17086호 무효선고청구심사결정(이하 제17086호 결정)에 근거하여, 등록디자인 샤워기의 물 나오는 면이 경주용 트랙 모양인 것이 디자인 특징(设计特征)에 해당하는 것은 인정하나, 12) ii) 일반적인 제품 사용시 샤워기의 손잡이 및 샤워기 머리 와의 연결부위도 직접 관찰이 가능한 부위이므로, 물이 나오는 영역뿐만 아니라 이들도 디자인 특징(设计特征), 즉 요부에 해당하고, iii) 샤워기의 물이 나오는 영역 외의 기타 디자인 요부를 비교한 결과, 손잡이 모양 및 연결부위의 각도와 형상이 달라 실시디자인과 등록디자인은 유사하지 않다고 판단하였다. 또한 최고인민법원은 iv) 등록디자인 샤워기의 손잡이에 있는 스위치가 다른 모양일 수도 있는데, 물이 나오는 영역과 비슷한 경주용 트랙 모양으로 디자인되어, 일반 소비자가 스위치를 볼 경우 볼 공급 조절에 대한 개폐 기능보다는 자연스럽게 그 스위치가 지닌 심미적인 요소(装饰性)를 먼저 고려하게 되므로, 심미성이 전체 시각효과에 주는 영향이 기능성보다 강하다고 판단하여, 스위치를 디자인의 기능적 요소(功能性设计特征)에 해당한다고 보기 어렵다고 설명하였다.

## 판례의 시사점

디자인침해 판단에서 동일·유사를 판단하는 기준은 전 세계적으로 대동소이하다. 중국 최고인민법원이 판단한 내용은 물품의 기능·용도 등이 유사한지를 우선 따지고, 그다음으로 디자인의 형상과 모양이 일반소비자의 수준에서 유사하게 인식되는지 여부를 판단하였다. 우리 디자인보호법과 침해판단 방법이 거의 동일하다.

(원문 :

<https://www.ip-navi.or.kr/board/viewBoardArticle.navi?boardCode=B00006&boardSeq=8476>)

글 | 한국지식재산보호원 기반정보팀 곽소희 연구원

편집 | 디자인맵 편집부

출처 | <http://www.ip-navi.or.kr/>

48

'경고등' 디자인 침해소송

# '경고등' 디자인 침해소송

의장권침해행위금지청구소송



## 사건 개요

본 일본 디자인 소송은 공사현장 등에서 도로를 지나가는 차량을 향해 설치하는 「경고등」에 대한 것으로 1984년 「경고등」 디자인에 대한 권리를 받아 이와 유사한 디자인을 제작, 판매한 <sup>(주)</sup>아도빗쿠가 1986년 7월 이후부터 유사한 제품을 제조, 판매해온 OO사에 대해 디자인권 침해를 주장하였다. 또한, OO사의 디자인이 <sup>(주)</sup>아도빗쿠의 디자인으로 오인되어 시장에 판매되어 부당한 이득을 취했다고 주장하며 이에 대해 손해배상을 청구한 사건이다.

이에 대해 일본 재판부는 <sup>(주)</sup>아도빗쿠가 디자인권을 소유하고 있는 「경고등」 등록디자인과 OO사의 '가'호, '나'호 디자인이 전체적인 인상에 있어 서로 비유사하며 OO사의 디자인이 <sup>(주)</sup>아도빗쿠의 디자인으로 오인되어 부당한 이익을 취했다고 인정할 수 없다고 판결하였다.

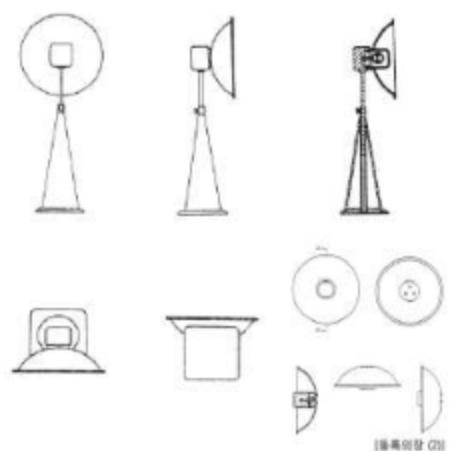
아래 도면에서 볼 수 있듯이 <sup>(주)</sup>아도빗쿠는 '등록의장'보다 'A호 물건'이 OO사의 '가'호와 '나'호 디자인과 전체적인 인상 및 부분적인 요소에 있어서 더 유사한 형태를 가지고 있다. 그러나 <sup>(주)</sup>아도빗쿠는 'A호 물건'에 대한 디자인 권리는 가지고 있지 않았기 때문에 '등록의장'을 통해서만 OO사의 디자인과 유사한지 여부를 판단할 수 밖에 없었다. 또한 <sup>(주)</sup>아도빗쿠의 'A호 물건'은

OO사가 제시한 증거디자인과 함께 먼저 시장에 공개된 하나의 증거 디자인으로서 활용되어 OO사는 조금 더 유리한 입장에서 심판이 적용될 수 있었다.

* 원고 : (주)아도빗쿠	* 피고 : OO사
원고의 주장 및 디자인	피고의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피고의 경고등은 반사경과 지지부 등 구성 요소에 있어 원고의 디자인과 유사하여 원고의 의장권을 침해하였다고 주장함</li> <li>○ 원고의 디자인은 이미 일본 내에 널리 알려져 있으므로 피고의 디자인이 원고의 제품인 것처럼 판매되어 이득을 취하였다고 주장함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 본체부 설명에 있어서, 탄두라는 것이 지나치게 일반적인 표현 방법임</li> <li>○ 본체 하단부 곡면의 곡률이 상단부에 비해 극히 적고, 전체적으로 가늘고 긴 유선형 상임</li> <li>○ 원고측 분사구와 거의 동일한 분사구가 기재된 특허명세서가 공중의 열람에 의해 1962년 4월16일 외국에서 공연히 알려진 것으로 주장함</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 경고등</li> <li>○ 국내 디자인 분류코드 : J643</li> <li>○ 디자인권자 : (주)아도빗쿠, 카시오신우(일본)</li> <li>○ 등록번호 : 제648332호, 제648347호</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 경고등</li> <li>○ 디자인권자 : 원문누락</li> </ul>

## 판례의 시사점

이처럼 먼저 제품을 디자인하고 판매하였고 하더라도, 확실한 디자인 권리 보장이 이루어지지 않는다면 본 판례의 경우와 같이 등록되지 않은 본인의 디자인에 의해서도 불이익이 당할 수 있다. 따라서 디자인에 대한 정당한 권리를 행사할 수 있도록 디자인 출원과 등록에 관심을 가지고 디자인 권리 확보를 소홀히 하지 말아야 할 것을 다시 한 번 상기시키길 바란다.





이미지 출처 :

<http://www.kswl.co.kr/%EA%B0%84%ED%8C%90%EC%A0%90%EB%A9%B8%EC%8B%B8%EC%9D%B8%EB%B3%B4%EB%93%9C.htm>

## 49 '가구' 디자인특허 침해소송

**미국항소법원, '가구' 디자인특허 침해소송**

Bernhardt, L.L.C.의 디자인특허 침해에 대한 Collezione 패소판결(2004.10.20)



판례번호 : No. 04-1024

**사건 개요**

Bernhardt는 미국특허청에 등록된 자사의 디자인특허를 무단으로 도용한 Collezione을 고소를 하였으나, 항소심 끝에 결국 패소하였다. Bernhardt는 Collezione이 '2002년 콜렉션 판매 포스터'에 자사의 디자인특허를 무단으로 사용했다고 주장했다. 하지만 Collezione은 Bernhardt의 디자인특허 중 일부는 해당 디자인특허가 등록출원되기 1년 전에 이미 전시회에 공개되어 신규성을 상신했기 때문에 자신은 Bernhardt의 디자인특허를 침해하지 않은 것이라고 반박했다.

하지만 Bernhardt는 결국 전시회가 특정인에게만 공개되는 비공식적인 전시행사였다는 사항과 자신의 디자인특허를 Collezione이 침해했다는 정확한 증거를 제출하지 못했다. 따라서 미국항소법원은 Bernhardt의 디자인특허는 이미 전시회에 공개됐기 때문에 Collezione은 Bernhardt의 디자인특허를 침해하지 않았다고 판결하였다.

- \* 원고 : Bernhardt, L.L.C.(미국)
- \* 피고 : Collezione Europa USA, INC.(미국)

원고의 주장 및 디자인	피고의 주장
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피고의 디자인이 원고의 디자인특허를 침해함.</li> <li>○ 가구 전시회는 사진 촬영 및 기록이 금지되었으며, 비밀 유지 약정에 서명할 필요 없이 비밀을 지켜야하는 것이 산업 내의 규율이라고 주장함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피고는 원고의 디자인특허를 침해하지 않음.</li> <li>○ 원고의 디자인특허는 특허등록출원 전에 전시회에 공개됨.</li> <li>○ 가구 전시회는 비밀 유지 약정에 서명하지 않았고, 참여자들이 디자인의 비밀을 지킬 도덕적 의무가 없었다고 주장함.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Chair</li> <li>○ 등록번호 : D441975</li> <li>○ 등록일 : 2001년 3월 15일</li> <li>○ 출원일 : 2000년 10월 12일</li> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : Bernhardt, L.L.C.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Buffet</li> <li>○ 등록번호 : D438727</li> <li>○ 등록일 : 2001년 3월 13일</li> <li>○ 출원일 : 2000년 8월 11일</li> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : Bernhardt, L.L.C.</li> </ul>

## 판례의 시사점

Bernhardt의 디자인특허는 공개된 날로부터 1년이 지난 후에 디자인특허로 등록출원해 신규성 상실로 인해 무효가 되었다. 이렇듯 아무리 자신의 디자인이라고 해도 등록출원 이전에 공개를 하면 '신규성을 상실한다'고 표현하며, 등록을 받을 수 없게 된다.

그러나 출원인 본인의 출원 전 공지(disclosure)에 대해 미국특허법에서는 공개된 시점으로부터 1년, 대한민국 디자인보호법에서는 12개월의 '신규성 상실의 예외기간'을 인정하고 있다. 등록출원 전에 공지되어 신규성을 상실해도 그 기간안에 등록출원한다면 권리를 가질 수 있는 기회를 주는 것이다.

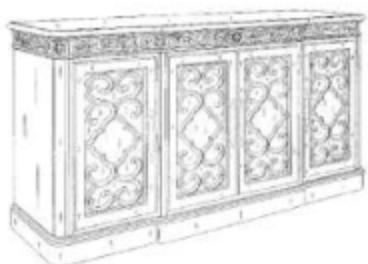
Bernhardt



[D441975]

Collezione

No image

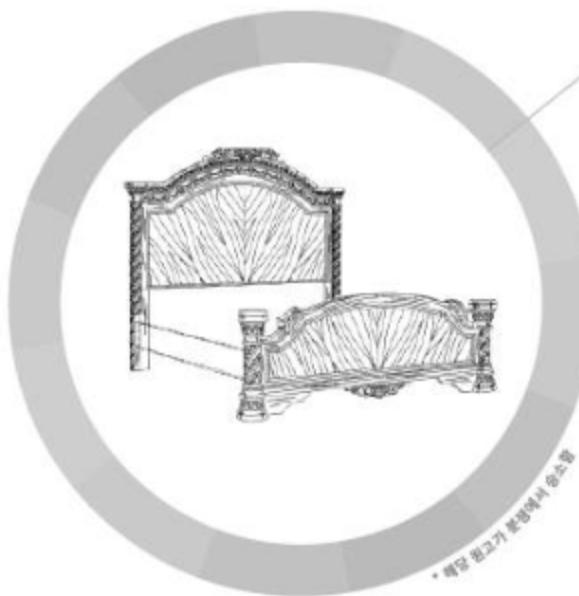


[D438727]

## 50 '침실가구' 디자인특허 침해소송

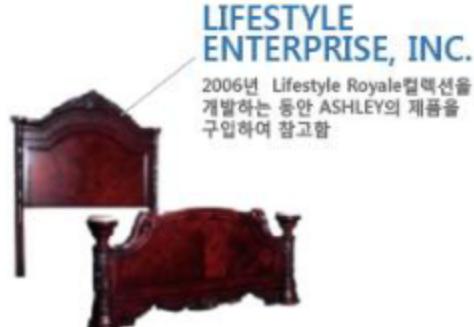
# '침실가구' 디자인특허 침해소송

미국지방법원[W.D. Wisconsin.]재판부의 판결 (2008.02.28)



**ASHLEY FURNITURE  
INDUSTRIES, INC.**

[US] D518311, D518660, D519286  
2006년 4월 공개



## 사건 개요

본 디자인특허 침해소송은 미국특허청에 등록된 「Ashley」의 침실가구와 유사한 디자인을 「LIFESTYLE」에서 제조, 판매하고 있어 「Ashley」의 디자인특허권을 침해하는지 여부에 대한 분쟁 판례이다.

미국지방법원에서는 일반 관찰자의 시각에서 「Ashley」의 디자인과 「LIFESTYLE」의 디자인에 상당한 유사성이 있어 일반 관찰자인 소매상과 구매자에게 혼란을 줄 수 있다고 판단하여 「LIFESTYLE」의 침해를 인정하였다.

아래 「Ashley」 측이 제시한 증거자료와 같이 「LIFESTYLE」에서 판매하고 있는 Lifestyle Royale Collection의 드레서, 침대 패널, 거울의 디자인은 「Ashley」의 North Shore 및 South Shore 가구 컬렉션과 상당부분 유사하다. 가구의 전체적인 인상을 좌우하는 장식적인 곡선 및 서랍과 기둥 개수와 같은 구성요소 그리고 구조에 있어서도 두 회사의 제품은 거의 동일하다. 따라서 두 회사의 제품은 구매자에게 혼동을 줄 수 있을 뿐만 아니라, 신규한 디자인인가의 관점에 있어서 또한 「LIFESTYLE」의 디자인은 타당성이 인정되기 어렵다.

「Ashley」와 「LIFESTYLE」은 가구를 판매하는 동일한 사업분야의 경쟁사이다. 「Ashley」의 가구는 출시된 이후 시장에서 인기를 얻으며 3억 달러가 넘는 높은 매출을 기록하였다. 「LIFESTYLE」은 드레서, 침대, 거울을 개발하는 동안 「Ashley」의 제품을 구입하여 참고자료로 사용하였고, 가격 책정에 있어서도 「Ashley」의 가격리스트를 참고하였다.

- \* 원고 : ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC. (미국)
- \* 피고 : LIFESTYLE ENTERPRISE, INC. (미국)

원고 주장 및 디자인	피고 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피고가 판매하는 제품은 원고의 디자인과 유사하여 원고의 디자인특허를 침해함</li>   <b>[Dresser(드레서)]</b> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : Ashley Furniture Industries, Inc.</li> <li>○ 등록번호 : D518311</li> <li>○ 출원일 : 2005년 1월 7일</li> <li>○ 공개일 : 2006년 4월 4일</li>   <b>[Panel bed(침대 패널)]</b> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : Ashley Furniture Industries, Inc.</li> <li>○ 등록번호 : D518660</li> <li>○ 출원일 : 2005년 1월 7일</li> <li>○ 공개일 : 2006년 4월 11일</li>   <b>[Mirror(거울)]</b> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : Ashley Furniture Industries, Inc.</li> <li>○ 등록번호 : D519286</li> <li>○ 출원일 : 2005년 1월 7일</li> <li>○ 공개일 : 2006년 4월 25일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원고의 디자인과 유사한 디자인은 이전에도 존재하였으며, 평균적 디자이너에게 자명한 디자인임</li>   <li>○ 물품명 : Lifestyle Royale Collection B6144 드레서, 침대 패널, 거울</li> <li>○ 제조사 : Lifestyle Enterprise, Inc.</li> </ul>

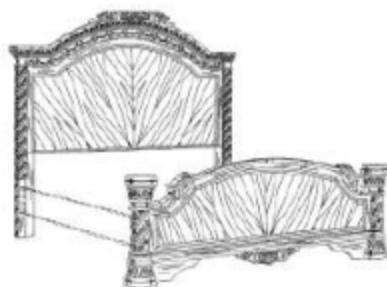
## 판례의 시사점

치열한 시장경제상황에서 경쟁자의 디자인을 참고하고 상대적인 가격을 설정하는 것은 당연한 일이라 생각된다. 그러나 인기에 편향하려는 고의적인 디자인 모방은 공정한 경쟁에 방해가 되는 것뿐만 아니라 일반 구매자에게까지 피해가 갈 수 있는 문제이다. 디자인권리화는 이러한 분쟁에 대한 해결을 보다 용이하게 하고 합법적인 보호를 통해 공정한 경쟁을 유지할 수 있도록

하여 궁극적으로 디자인 창작 장려와 산업발전을 위하는 것임을 다시 한 번 상기시키는 판례라 할 수 있다.



LIFESTYLE



[North Shore / South Shore]

[Lifestyle Royale Collection B6144]

\* 이미지출처 : (배너/썸네일) <http://www.ashleyfurniture.com>

## 51 '조명기구' 디자인특허 침해소송

# '조명기구' 디자인특허 침해소송

미국지방법원(N.D. Texas)재판부의 판결 (2009.03.16)



## 사건 개요

본 디자인특허 침해소송은 「Minka」가 미국특허청에 등록한 자사의 디자인특허 3건을 「Maxim」의 디자인들이 각각 침해했다고 주장하여 양측이 특허 침해에 관련된 약식판결\*을 신청한 판례이다.

미국지방법원은 디자인특허 침해여부를 결정하는 방법으로 '일반 관찰자 테스트'를 사용했다. 이는 일반 관찰자의 입장에서 「Minka」의 디자인특허와 「Maxim」의 디자인을 비교하여 두 사이의 유사성으로 인하여 소비자가 「Maxim」의 제품을 「Minka」의 제품으로 혼동하여 구매하게 되는지를 평가하는 것이다.

여기서 일반 관찰자란 비전문가로, 조명기구의 구매층인 소비자나 소매상인을 의미한다. 재판부는 「Minka」가 등록받은 3건의 디자인특허와 「Maxim」의 3가지 디자인을 비교한 결과 전체적 인상이 달라 소비자가 양자를 혼동할 우려가 없다는 판단을 내려 「Maxim」의 손을 들어주었다.

\* 원고 : MINKA LIGHTING, INC.(미국)

\* 피고 : MAXIM LIGHTING INTERNATIONAL, INC. (미국)

원고 주장 및 디자인	피고의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피고의 디자인은 자사의 디자인특허를 침해함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피고의 디자인은 원고의 디자인특허를 침해하지 않음</li> </ul>
<p>[Lamp housing]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : Minka Lighting, Inc.</li> <li>○ 등록번호 : D455515</li> <li>○ 등록일 : 2002년 04월 09일</li> <li>○ 공개일 : 2002년 04월 09일</li> </ul>	<p>[증거물 D1]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Morrow Bay</li> <li>○ 제조사 : MAXIM LIGHTING INTERNATIONAL, INC.</li> </ul>
<p>[Lamp support arm]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : Minka Lighting, Inc.</li> <li>○ 등록번호 : D461591</li> <li>○ 등록일 : 2002년 08월 13일</li> <li>○ 공개일 : 2002년 08월 13일</li> </ul>	<p>[증거물 D2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Cambria</li> <li>○ 제조사 : MAXIM LIGHTING INTERNATIONAL, INC.</li> </ul>
<p>[Light globe]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : Minka Lighting, Inc.</li> <li>○ 등록번호 : D535052</li> <li>○ 등록일 : 2007년 01월 09일</li> <li>○ 공개일 : 2007년 01월 09일</li> </ul>	<p>[증거물 D3]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Tuscan Estate</li> <li>○ 제조사 : MAXIM LIGHTING INTERNATIONAL, INC.</li> </ul>

## 판례의 시사점

본 판례에서는 지식재산권 침해로 인해 소비자에게 일어날 수 있는 피해 상황을 가정한 테스트가 판결에 영향을 미쳤다. 「Minka」의 주장과 달리 소비자는 이 가정된 테스트에서 양사의 디자인에 대한 혼동을 겪지 않았던 것이다. 지식재산권의 관리에 있어 등록 받은 디자인이 타인에 의해 침해받지 않도록 하는 것도 중요하지만 자신의 디자인과 해당 제품들 간 유사범위를 잘 파악한 효율적인 대응 또한 필요하다.

MINKA

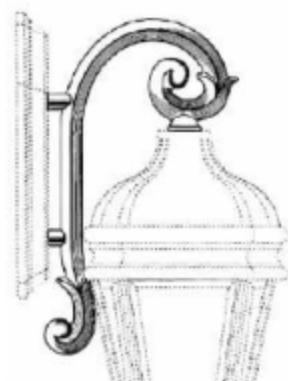


Fig.1  
[Lamp housing]

MAXIM



[증거물 D1]



[Lamp support arm]



[증거물 D2]



[Light globe]



[증거물 D3]

## 52 '유아용 의자' 등록디자인 무효소송

# '유아용 의자' 등록디자인 무효소송

등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2008.02.12)



## 사건 개요

본 디자인 무효소송은 「Stokke AS」가 유럽공동체상표디자인청(이하:OHIM)에 등록되어 있는 「Hong Zhang」의 '유아용 의자(Infants highchairs)' 디자인이 덴마크 특허청에 등록되어 있는 자신의 디자인과 동일하다는 이유로 무효 할 것을 청구한 판례이다.

이에 대해 OHIM 무효심판부는 덴마크 특허청에 1983년 등록되고 공개된 「Stokke AS」의 디자인이 「Hong Zhang」이 OHIM에 2006년 등록된 디자인과 전체적으로 동일한 인상(Overset Impression)을 준다는 이유로 무효를 선언하였다.

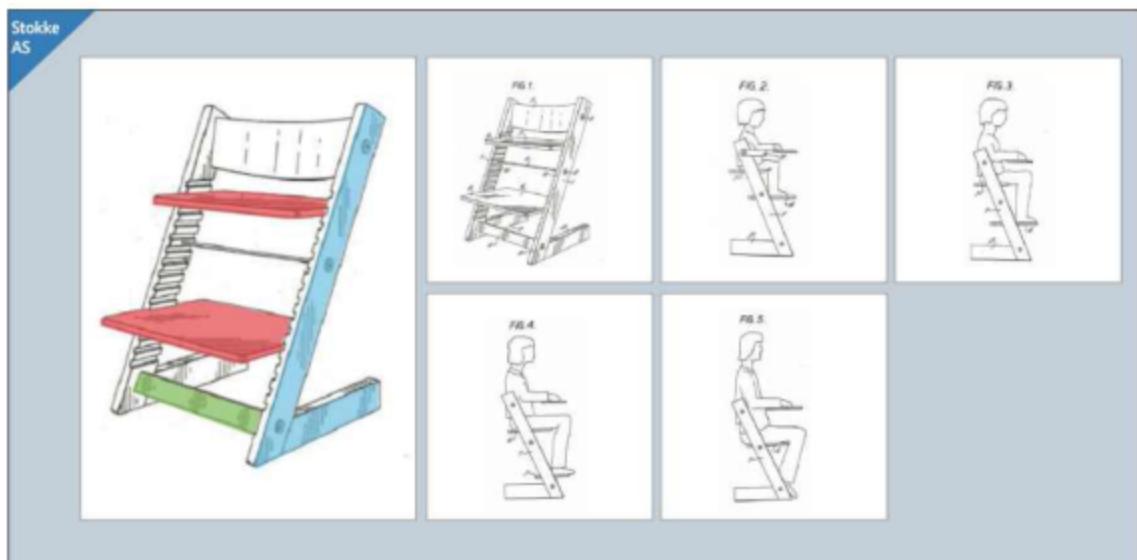
주로 직선으로 이루어진 「Stokke AS」의 디자인에 비해 곡선이 많이 포함된 「Hong Zhang」의 디자인이 서로 상이하다고 여겨질 수도 있다. 하지만 「Stokke AS」의 트립트랩 의자는 1983년 덴마크 특허청에 디자인을 등록하였으며 현재에 이르기까지 전세계적으로 판매되고 있다.

- \* 심판번호 : ICD000004034
- \* 청구인 : Stokke AS(노르웨이)
- \* 피청구인 : Hong Zhang(중국)

청구인 주장 및 디자인	피청구인 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인 디자인의 출원일보다 앞서 덴마크에 동일한 디자인을 출원하고 시장에 공개하였음을 주장함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청구인의 의자는 직선형 디자인으로 피청구인의 곡선 및 유연한 외관의 디자인과 차이가 명확하다고 주장함</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Infants highchairs</li> <li>○ 국내 디자인 분류코드 : D214M</li> <li>○ 등록처 : 덴마크 특허청</li> <li>○ 등록권자 : Stokke AS</li> <li>○ 등록번호 : No 159367B</li> <li>○ 공개일 : 1983년 7월 27일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Infants highchairs</li> <li>○ 국내 디자인 분류코드 : D214M</li> <li>○ 등록처 : 유럽공동체상표디자인청(OHIM)</li> <li>○ 등록권자 : Hong Zhang</li> <li>○ 등록번호 : 000528377-0001</li> <li>○ 등록일 : 2006년 5월 15일</li> </ul>

### 관례의 시사점

이렇듯 외형적인 측면에서 완전히 동일하진 않더라도 해당 산업 내에서 최초로 시행되고 오래도록 유지된 디자인들은 그 창의성과 독창성을 인정받아 권리 범위를 더 넓게 보호받는 경우가 많이 있다. 즉 동일한 형상이 아니라 할지라도 컨셉과 기능적 제한에 따른 디자이너의 자유도에 따라 디자인의 유사범위가 넓게 혹은 좁게 적용될 수 있으므로 디자인 출원 시 참고하면 유용할 것이다.



참고 사이트 : (Stokke korea) <http://www.papanco.co.kr>

(Stokke) <http://www.stokke.com>

이미지 출처 :

<http://www.stokke.com/ko-kr/highchair/tripp-trapp-product-concept/grow.aspx>

<http://milagrosboutique.com/2008/09/25/stokke-tripp-trapp-now-at-milagros/>

+ 메인 이미지는 참고용 자료로서 이번 분쟁과 무관할 수 있습니다.

## 53 '야외조명기구' 등록디자인 무효소송



### 사건 개요

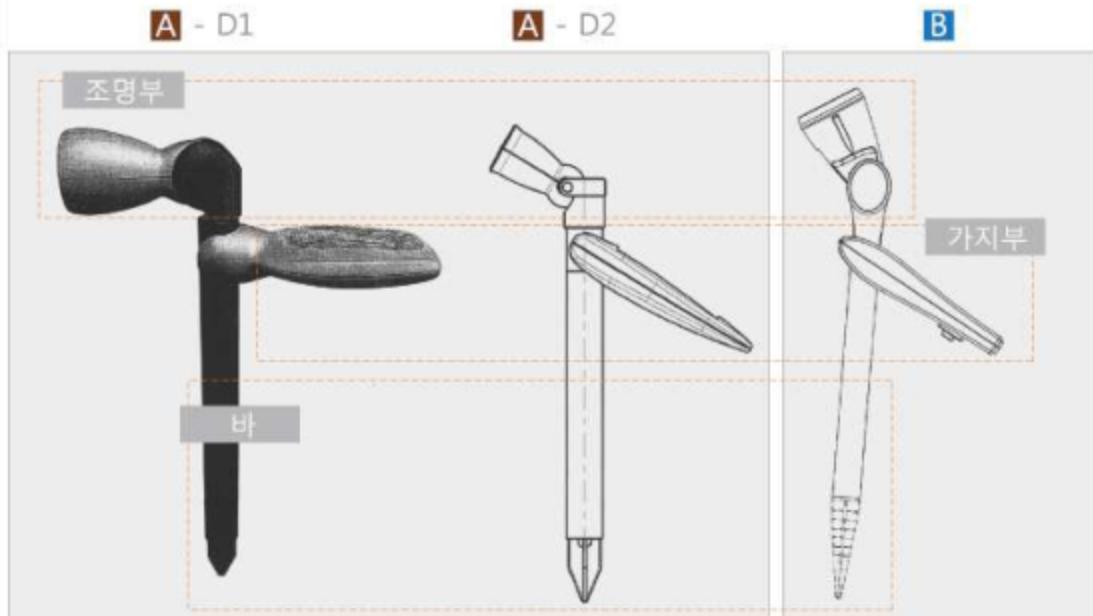
본 디자인 무효소송은 J. Wagner GmbH이 기존 유럽공동체상표청(OHIM)에 등록되어 있는 Hughes Marie Sanoner의 “야외 조명기구” 디자인이 앞서 등록된 J. Wagner GmbH의 “야외 조명기구”와 유사하다는 이유로 무효소송을 청구한 판례이다.

- \* 등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2007.5.15.)
- \* 심판번호 : ICD 000003168
- \* 청구인 : J. Wagner GmbH(독일)
- \* 피청구인 : Hughes Marie Sanoner(홍콩)

## A 청구인의 주장

조명부를 구성하는 3가지 요소가 공통적으로 구성되어 있음에 B디자인은 신규성과 특이성(individual character)이 부족하며, 두 형상의 작은 차이점을 배제했을 때 “B는 A의 특징 3가지 구성요소를 복제하였다”고 주장한다.

- ① 바의 상부에 고정된 조명부
- ② 위아래로 움직이거나 회전 가능하도록 바에 장착되는 가지부(태양광부)
- ③ 조명부를 땅에 꽂을 수 있도록 아래쪽으로 쇄기형으로 형성된 바



- 물품명 : Lights
- 국내 디자인 분류코드 : D3410
- 등록권자 : J. Wagner GmbH
- 등록번호: 000059803-0006
- 등록일 : 2003.07.25
- 공개일 : 2003.12.09

- 물품명 : Lights
- 국내 디자인 분류코드 : D3410
- 등록권자 : J. Wagner GmbH
- 등록번호: 000059803-0001
- 등록일 : 2003.07.25
- 공개일 : 2003.12.09

- 물품명 : Outdoor lighting
- 국내 디자인 분류코드 : D3410
- 등록권자 : Hughes Marie Sanoner
- 등록번호: 000410311-0001
- 등록일 : 2005.10.04
- 공개일 : 2005.11.29

## B 피청구인 주장

A 가 주장하는 대부분의 특징들은 기술적인 환경에 따르거나 사용중에는 보이지 않는 부분이며, 가지부가 디자인 도면에서 보이지 않으며, 보인다 하더라도 아마도 단순한 기술적인 기능 때문에 회전하는 것을 인식 할 수 없을 것이라고 주장한다.

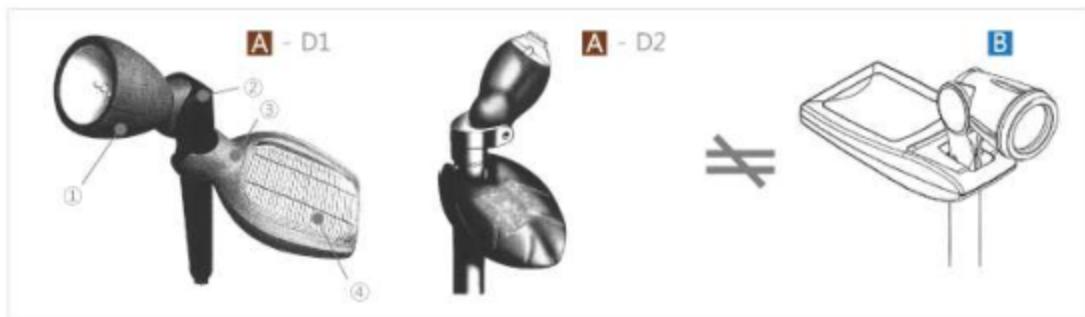
심판부의 결정은 다음과 같다.

A와 B의 디자인은 다르지만 특이성 부족으로 B디자인을 무효로 선언한다.

WIN!!

**A** ←———— 청구인의 수수료 + 절차 비용 부담 ————— **B**

심판부는 시각성과 신규성에 의해 상기 두 디자인 A, B는 동일한 것으로 보지 않는다. 두 디자인은 완제품의 부품이 아닌 그 자신이 전체 완제품이므로 전체적인 디자인은 사용중에 외부에 보여질 필요가 없음을 말한다. 또한 A와 B의 ①조명부의 형상, ②조명부와 바를 연결하는 고정부의 형상과 구조, ③가지부의 형상과 ④그 내부 면의 모양을 비교했을 때, A와 B의 디자인은 동일한 것으로 보지 않는다.



그러나, 이러한 타입의 조명기구는 정원의 조명기구로 알려진 일상적인 조명과 매우 다르며, 드문 기술인 점을 고려할 때 B는 A(D1, D2)에서 느껴지는 인상과 다르지 않으며 특이성이 부족하다고 판단한다. B의 특징인 3가지(조명부, 가지부, 바)기본요소는 A와 기본적으로 동일한 구성과 구조 및 동일한 비율과 위치를 가진것으로 여긴다.

### 판례 시사점

어떠한 디자인이 이미 일반에게 대중화된 디자인이라면 작은 차이만으로도 그 특이성을 인정받을 수 있다. 예를 들어, 세상에는 수천 개의 “구형 조명”이 존재하나 조명 위에 도식된 패턴이 상이하거나 구형 조명에 장식적인 요소가 가미되어 있다면 그 디자인들은 서로 다른 디자인으로 여겨진다. “구형 조명” 자체는 아무도 권리를 가질 수 없는 누구나 사용 가능한 형상이기 때문이다.

그러나 어떠한 조명 디자인이 그 업계에서 최초로 시행된 디자인이라면 이야기는 달라진다. 최초로 시행된 디자인들은 그 창의성과 독창성을 인정받아 권리 범위를 더 넓게 보호받기 때문이다. 즉, 동일한 형상이 아니라 할지라도 동일한 컨셉을 도용하여 디자인했다면 그 디자인은 권리를 갖지 못하는 것이다.

분쟁이 발생한 양 물품은 서로 매우 상이한 형상을 보유하고 있음에도 불구하고 청구인의 야외 조명기구가 3개의 기본 요소인 조명부, 가지부, 바로 구성되어 있으며, 이러한 형태와 구조로 이루어진 디자인은 당업계에서 드문 타입이기에 그 특이성을 인정받아 피청구인의 디자인이 무효 선언된 판례이다.

본 판례를 연구하며 디자인이 권리의 획득하기 위해서는 신규성뿐만 아니라 특이성을 동시에 보유하고 있어야 한다는 것을 다시 한 번 깨닫게 된다.

## 54 'sedia' 등록디자인 무효소송



## 사건 개요

본 디자인 무효소송은 EREDU, S. COOP이 기존 유럽공동체상표청(OHIM)에 등록되어 있는 ARRMET, S.R.L.의 “sedia”디자인이 앞서 스페인에서 등록된 EREDU, S. COOP의 “의자(asientotaburete)”와 유사하다는 이유로 무효소송을 청구한 판례이다.

- \* 등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2004.04.27)
- \* 심판번호 : 심판번호 : ICD 0000000024
- \* 청구인 : EREDU, S. COOP(스페인)
- \* 피청구인 : ARRMET, S.R.L.(이탈리아)

심판부 결정 판례 내용을 결정짓는 요소는 2가지이다.

첫번째는 디자인의 형상에 관한 것이다. OHIM 무효심판부에서는 의자의 좌석과 등받이가 가장 중요한 디자인 요소라고 판단하여 그 형상에 주안점을 두어 심판을 하였다. 심판부는 A사와 B사의 디자인은 세부적으로 다른 부분도 있으나, 주된 요소가 주는 인상을 크게 바꿀 정도의 특징적 차이가 없는 것으로 여겨 A와 B디자인은 유사하다고 판단하였다.

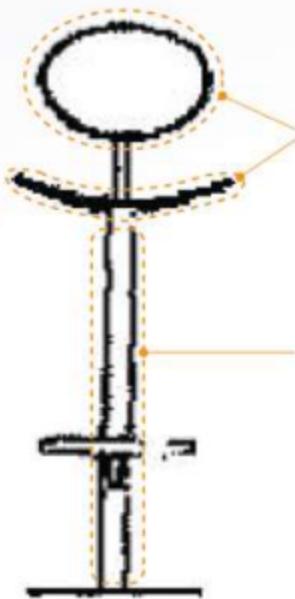
## A 청구인의 디자인

피청구인의 출원 디자인이 기존의 의자와 디자인이 유사하므로 신규성과 특이성의 요건을 충족하지 않다고 주장함

- 물품명 : 의자(asiento-taburete)
- 국내 디자인 분류코드 : D2-148A
- 등록권자 : EREDU, S. COOP (스페인)
- 출원번호 : I-155523(S) (스페인 디자인출원)
- 등록일 : 2002.11.13

다음은 심판부에서 판결한 양 디자인의 공통적인 특징이다.

### A 청구인의 디자인



### B 피청구인의 디자인



타원형의 오목한 형상  
원기둥형의 받침대로  
지지되는 구조

바닥판, 중앙 기둥, 발판, 좌석,  
등받이로 구성된 동일한 구조

## B 피청구인의 디자인

바닥판과 발판, 중앙 기둥 등 청구인의 디자인과 세부적으로 다른 요소가 있으므로 유사한 디자인이 아니라고 주장함

- 물품명 : Sedie
- 국내 디자인 분류코드 : D2-148A
- 등록권자 : ARRMET, S.R.L. (이탈리아)
- 등록번호: 000003595-0001
- 등록일 : 2003.04.01

두 번째는 등록 시점에 관한 것이다.

누가 먼저 등록을 했는지, 등록 시점이 언제인지는 판례 결과를 내리는데 매우 중요한 요소이다.

A디자인은 2002년 11월 13일에 스페인에서 디자인출원되었다. B디자인은 2003년 04월 01일에 등록 되었다. 심판판은 A디자인이 B디자인의 출원일 전에 공중에 이용 가능하게 된 것으로 판단하였다.



## 판례의 시사점

이처럼 양 물품은 여러가지 공통적인 디자인 요소를 지니고 있다. 그러나 피청구인의 주장대로 A디자인과 B디자인은 세부적으로 다른 부분도 있으며 그것은 다음과 같다.

1. 좌석과 등받이 아크(arc)의 휘어진 정도가 다르다. 그러나 이는 가시적으로 설득력 있는 주장이 아니다.
2. A디자인의 중앙 기둥은 하나의 부품으로 이루어지는 반면, B디자인의 중앙 기둥은 두 부품으로 이루어진다.
3. A디자인의 발판은 아크(arc) 형상이고 삼각형 형태의 부품을 통해 기둥에 연결되는 반면, B 디자인의 발판은 중앙 기둥에 용접되어 있으며 완전한 원형이다.
4. A디자인의 등받이는 좌석보다 작은데, B디자인은 등받이와 좌석의 크기가 거의 같다.
5. 좌석으로부터 등받이가 떨어진 거리는 A디자인이 B디자인보다 크다.
6. A디자인의 등받이 베텁대는 등근 모양이나 B디자인의 것은 각이 진 형상이다.

그러나 위와 같은 차이점에도 불구하고, OHIM 무효심판부는 이 둘을 유사디자인으로 규정하고 피청구인의 디자인을 무효로 판결하였다. 이러한 의자의 전체적인 인상을 평가할 때는, 의자의 좌석과 등받이의 형상이 물품의 본질적이며 독특한 특징이기 때문에 그러한 요소에 중점을 둔 것이다. A디자인과 B디자인의 좌석과 등받이는 타원형의 윤곽과 오목한 형상이라는 점에서 상당한 유사성을 보이고 있다. 피청구인이 주장한 세부적 차이점으로는 물품의 주된 시각적 차이를 불러일으키지 못한다는 것이다.

즉, 의자의 가장 중요한 시각적 부분인 좌석과 등받이의 형상이 본 판결을 내리는 데 가장 주요한 역할을 한 것이다. OHIM 무효심판부에서는 의자의 유사판단 시 세부적인 형상의 차이 뿐 아니라 일반인이 느끼는 전체적인 인상(Overall Impression)의 차이까지도 판결 시 고려했다는 것이 매우 인상적이다.

## E 취미오락용품 및 운동경기용품

- 55 **한** 유사판단 | ‘비행기완구’ 분쟁사례
- 56 **한** 유사판단 | ‘치아발육기’ 권리범위확인심판 심결
- 57 **한** 유사판단 | ‘캐로로 인형’ 무효심판 심결
- 58 **한** 유사판단 | ‘낫소 족구공’ 디자인 무효심판 판결
- 59 **일** 유사판단 | ‘초대고양이’ 등록디자인 침해소송

## 55 비행기완구 분쟁사례

### 사건 개요

#### - 비행기완구 분쟁사례\_1 [원고와 피고의 주장]

“

디자인출원전에 나의 디자인이 공지되어 있다면 그 디자인은 신규성을 상실하였다고 판단되어 등록이 거절되어집니다. 그렇다면 공지되었다는 말의 정의는 어떻게 되며 어디까지 알려진것이 공지된 것이라고 인정 받을 수 있을까요? 이러한 의문에 대한 참고가 될수 있는 판례가 있어 여러분께 소개해 드립니다.

”

### ■ 사건개요



#### 권리법위확인심판이란?

권리법위확인심판이란 특정의 실시형태(이하 (가)호라 함) 혹은 후등록권리가 선등록권리의 범위에 속하는 것인지 여부를 판단하는 심판인데, 등록권리 상호간의 권리법위확인심판은 선권리자가 후권리자를 상대로 하여 후권리가 선권리의 권리범위에 속한다는 심결을 구하는 적극적 권리법위확인심판과, 그와 반대로 후권리자가 선권리자를 상대로 하여 후권리가 선권리의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결을 구하는 소극적 권리법위확인심판으로 구별된다. 그리고 권리법위확인심판의 결과 (가)호 발명이 특허권의 권리범위에 속하게 되면 특허권을 침해한 것이 되어 침해행위를 구성한다.

[지식재산21-권리법위확인심판에 관한 고찰 - 특허청]

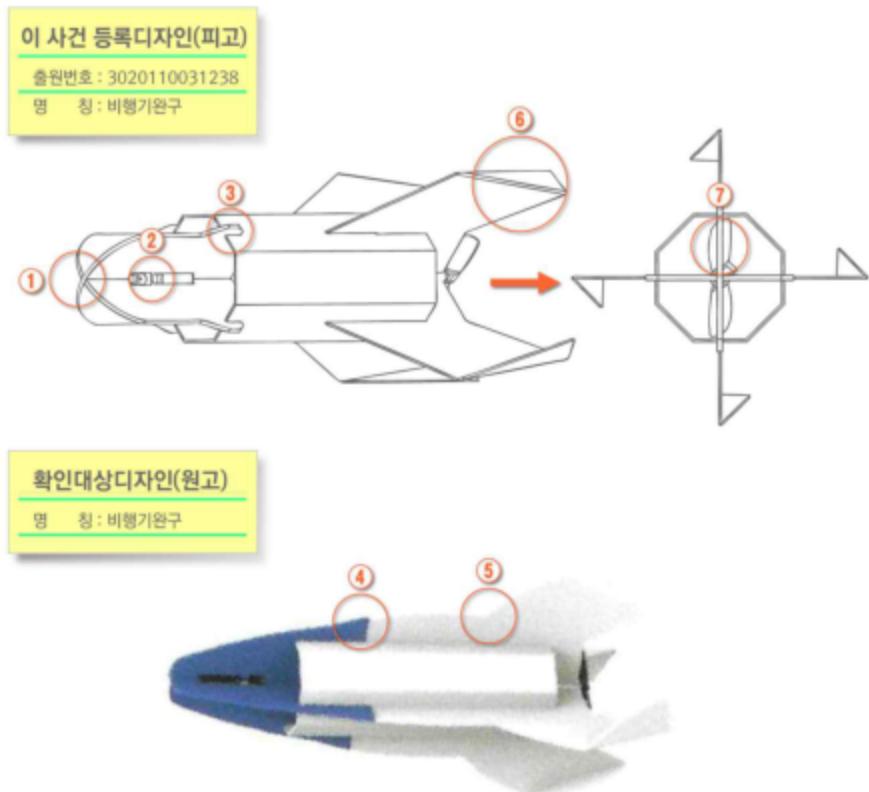
■ 원고의 주장

“두 디자인은 상이하다”

“

확인대상디자인(원고)은 아래와 같은 이유로 이 사건 등록디자인(피고)과 유사하다고 할 수 있으므로, 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.

”



- ① 확인대상디자인은 머리끝부분이 확인대상디자인은 곡선이나, 이 사건 등록디자인은 좁은 직선형태인 점
- ② 양자는 파워잭이 끼워지는 부분의 형태가 다른 점
- ③ 확인대상디자인은 머리부가 끼워지는 부분이 날개부와 단절되지 않고 부드럽게 아래로 연결된 형상이나, 이 사건 등록디자인은 볼록한 형태로 단절된 형상인 점
- ④ 확인대상디자인은 머리부와 날개부가 부드러운 곡선형태로 연결되어 있으나, 이 사건 등록디자인은 머리부와 날개부를 이어주는 부분이 존재하지 않는 점
- ⑤ 확인대상디자인은 몸통에서 날개로 이어지는 부분이 곡선형태이나, 이 사건 등록디자인은 직선형태인 점
- ⑥ 확인대상디자인은 날개회전판이 넓은 면적으로 된 유선형이나, 이 사건 등록디자인은 좁은 면적의 직선형인 점, 머리부 및 몸통부와 날개부의 상하 비율이 다른 점
- ⑦ 양자는 정면도상 프로펠러의 라인의 형태가 다른 점 등에서 차이가 있고 이로 인하여 전체로서 환기되는 심미감이 상이하다.

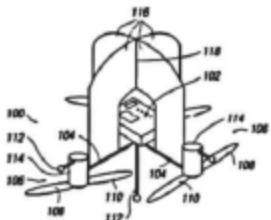
“공지된 형상이다”

“

이 사건 등록디자인의 로켓 완구 제품은 그 머리부가 선행디자인 1에 의하여, 몸통부가 선행디자인 2에 의하여, 날개부가 선행디자인 3, 4, 5에 의하여, 날개 하부 및 프로펠러 부분이 선행디자인 4, 6, 7에 의하여 공지된 형상과 각각 유사하므로, 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인을 대비할 때 그 중요도가 낮게 평가되어야한다.

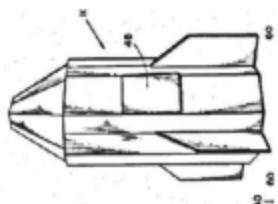
”

**머리**



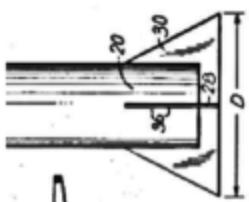
선행디자인 [1]

**몸통**

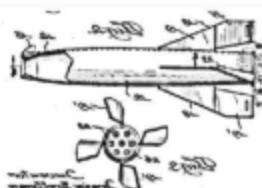


선행디자인 [2]

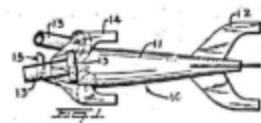
**날개**



선행디자인 [3]

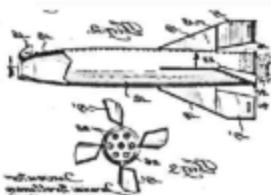


선행디자인 [4]

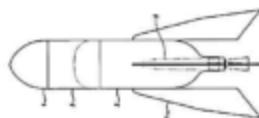


선행디자인 [5]

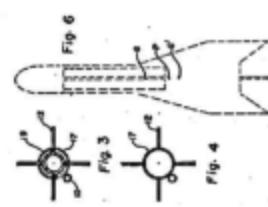
**날개 하부  
및 프로펠러**



선행디자인 [4]



선행디자인 [6]



선행디자인 [7]

“출원 전에 공연히 실시되었다”

“

원고는 피고가 운영하던 회사에서 프리랜서 형태로 근무하면서 이 사건 등록디자인을 개발하였는데, 피고가 이 사건 등록디자인을 출원하기 3일 전에 원고와 증인이 함께 중학교 운동장에서 학생들과 교사들이 보는 앞에서 이 사건 등록디자인의 형태를 갖춘 로켓 완구 제품을 시험 삼아 비행함으로써 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공연히 실시되었다. 따라서 이 사건 등록 디자인은 신규성을 상실하여 그 권리범위를 정할 수 없으므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.

”

#### ■ 피고의 주장

“특징적인 부분이 유사하다”

“

스티로폼 및 판을 소재로 하여 ‘+’자 형태로 교차하는 머리부, 팔각형태의 몸통부 및 날개 끝부분이 접힌 ‘+’자 형태로 교차하는 날개부로 구성되어 있고, 각 부의 지배적인 특징이 동일·유사하여 그로 인한 전체적인 심미감이 유사하다.

”

“선행디자인들은 용도가 다른 물품이다”

“

선행디자인들은 이 사건 등록디자인과 기능 및 용도를 달리하는 물품에 관한 것이므로 그 디자인의 유사 여부를 대비할 만한 대상이 되지 못하고, 비록 유사한 점이 있다고 하더라도 그 중요도를 낮게 보아서는 안 된다.

”

“공연히 실시되었다고 할 수 없다”

“

이 사건 등록디자인의 출원 전에 원고 등이 이 사건 등록디자인의 형태를 갖춘 로켓 완구 제품을 시험 삼아 비행한 것만으로는 공연히 실시되었다고 할 수 없고, 설령 이를 공연히 실시된 것으로 본다 하더라도 이는 이 사건 등록디자인의 출원인인 피고의 의사에 반하여 이루어진 것이므로 신규성 상실의 예외사유에 해당한다.(a)

”

## (a) 구 디자인보호법 제8조 제2항

제1항의 규정을 적용받고자 하는 자는 디자인등록출원시 디자인등록출원서에 그 취지를 기재하여 특허청장에게 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를 디자인등록출원일부터 30일이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 자기의 의사에 반하여 그 디자인이 제5조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우에는 그러하지 아니한다. (개정 2001.2.3, 2004.12.31)

## - 비행기완구 분쟁사례\_2 [신규성 유무에 대한 판단]

## '공지되었다'의 정의

'공지되었다'고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 것을 요하지는 않더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고, '공연히 실시되었다'고 함은 디자인의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다.

(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결,  
대법원 2015. 5. 14. 선고 2015후239 판결 등 참조).

## ↳ 인정사실

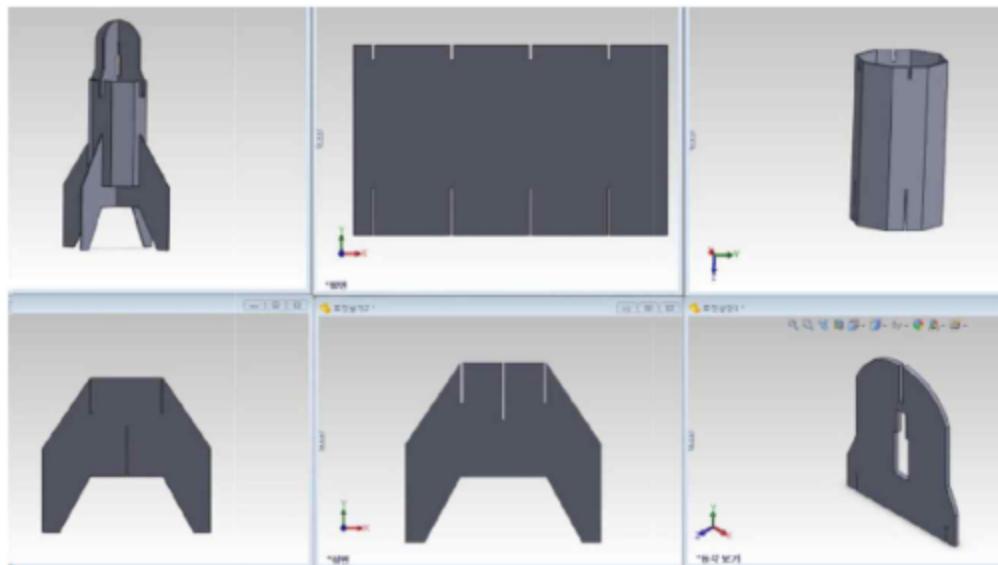
- ㄱ) 원고 및 증인은 피고가 운영하는 회사에서 근무 하며 디자인 개발 업무 담당
- ㄴ) 원고는 아래 도면의 완구 디자인 -> 증인에게 이메일 전송



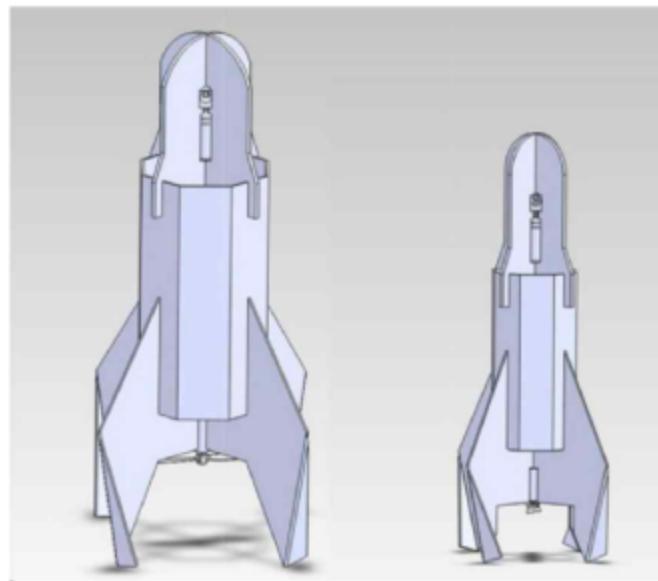
- ㄷ) 원고와 증인은 도면 디자인을 조합 및 수정하여 완승한 후 운동장에서 5회에 걸쳐 시험 비행
- ㄹ) 운동장에는 학생들이 축구를 하고 있었고, 학생들에게 완구에 대해 설명해 줌. 완구의 실질적 수요자인 학생들의 반응을 직접 볼 수 있었음
- ㅁ) 원고와 증인은 비행 동영상을 촬영 후 피고에게 이메일로 송부함



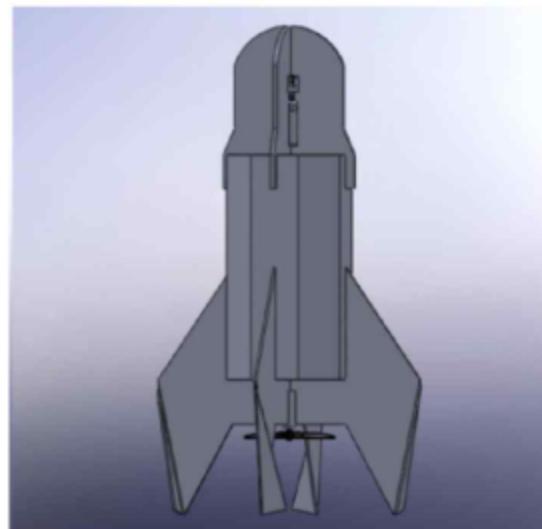
- ㅂ) 원고는 아래 도면의 로켓디자인을 증인에게 송부함



- ㅅ) 원고는 로켓 조립도면 완성본을 직장동료에게 송부함



- 피고는 원고로부터 송부받은 로켓 디자인을 아래와 같이 수정하여 '이 사건 등록디자인'으로 출원함(2011.7.26.) – 이는 원고와 증인이 비행테스트를 하였던 로켓완구의 형상과 실질적으로 동일한 것이다.(증인의 증언)



## ↳ 판 단

“

위 인정사실에 의하면, 원고가 피고 운영의 회사 직원으로서 개발한 로켓완구는 이 사건 등록디자인과 동일한 것으로서 2011. 7. 22. 중학교 운동장에서 실시한 **비행 테스트**를 통하여 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓이게 되었고, 달리 그 시 험적 실시가 이 사건 등록디자인에 대한 비밀이 유지된 상태에서 이루어졌다고 볼 만한 증거가 없으므로, 이 사건 등록디자인은 그 비행테스트 일시·장소에서 공연히 실시되었다고 할 것이다. 따라서 이 사건등록디자인은 그 신규성이 인정되지 아니한다.

”

## 판례의 시사점

”

특허법원은 확인대상디자인과 이사건 등록디자인이 유사한지에 대한 언급은 없었만, 비행시험에 사용되었던 디자인이 사실상 등록 디자인과 동일한 것으로 판단하여 구 디자인보호법 제5조 제1항 제1호(디자인등록출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인)에 의하여 권리범위를 인정할 수 없다고 판결하였고, 그 결과로 원고의 등록디자인은 소멸(무효) 처리되었다.

”

(심결확정(초심)등록)

심판번호 : 2015 당 5715 확정 연월일 : 2016년 11월 26일

심판심결요지 : 디자인등록 제695706호는 그 등록을 무효로 한다.

주 말 번호 : 1, 3

등록원인 : 무효 016년 01월 14일등록

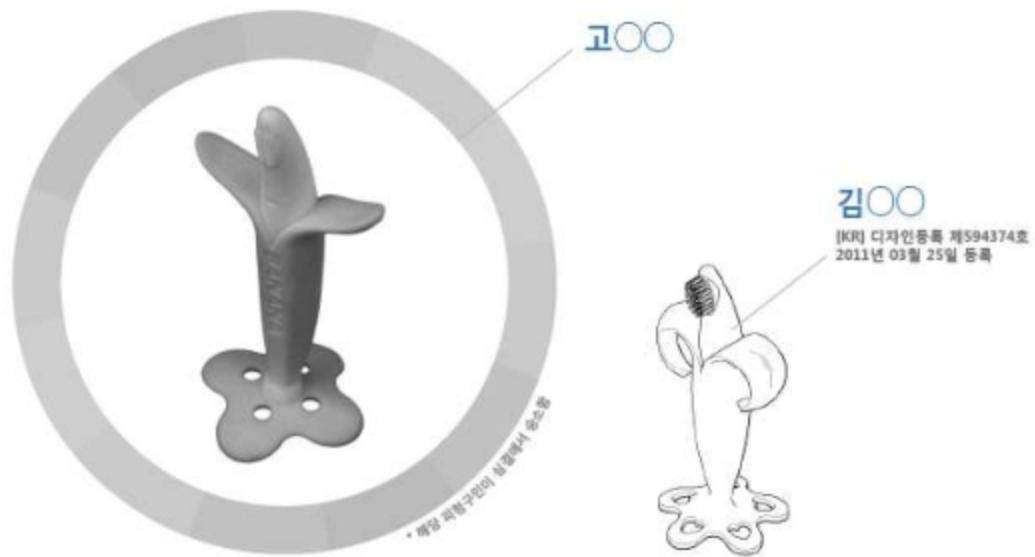
[JPRI 디자인등록 제695706호 등록사항 등]

글 · 편집 | 디자인맵 편집부

## 56 '치아발육기' 권리범위확인심판 심결

### 특허심판원, '치아발육기' 권리범위확인심판 심결

고OO의 디자인에 대한 김OO의 등록디자인 권리범위확인(적극) (2011.11.16)



심판번호 : 2011당1164

#### 사건 개요

특허심판원은 김OO의 바나나 외피를 벗겨 속이 드러나는 느낌의 '치아발육기' 디자인은 누구나 사용할 수 있는 '자유실시디자인'이라고 심결하였다. 이는 국내에 이미 널리 알려진 형태들을 쉽게 결합하여 창작할 수 있기 때문이다.

아래의 이미지에서 볼 수 있듯이 비교디자인 1, 2의 주된 특징들과 고OO의 디자인은 유사하다. 그러므로 김OO의 디자인과 대비할 필요도 없이 해당 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 할 수 있다. 따라서, 김OO가 고OO를 상대로 자신의 등록디자인과 유사하기 때문에 권리범위 안에 속한다고 청구한 심판은 기각된 것이다.

- \* 청구인 : 김OO(한국)
- \* 피청구인 : 고OO(한국)

청구인 주장 및 디자인/증거	피청구인 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 디자인은 청구인의 디자인 권리범위에 속함.</li> </ul> <p>[청구인의 디자인]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 치아 발육기</li> <li>○ 출원번호 : 3020100019286</li> <li>○ 출원일 : 2010.04.30</li> <li>○ 등록번호 : 제594374호</li> <li>○ 등록일 : 2011.03.25</li> <li>○ 디자인권리자 : 김OO</li> </ul> <p>[비교대상디자인 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 치아 발육기</li> <li>○ 출처 : 2009. 12. 24. 인터넷 블로그 (<a href="http://OOOOO.com">http://OOOOO.com</a>)에 게재된 디자인</li> </ul> <p>[비교대상디자인 2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 치아 발육기</li> <li>○ 출처 : 일본 '아기의 마음에 드는 것' 2004 동~봄호에 게재된 디자인</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자사 디자인은 청구인의 등록디자인 이전에 공지된 디자인의 결합에 의한 디자인임. (자유실시디자인)</li> </ul> <p>[피청구인의 디자인]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 치아 발육기</li> <li>○ 창작자 : 고OO</li> </ul>

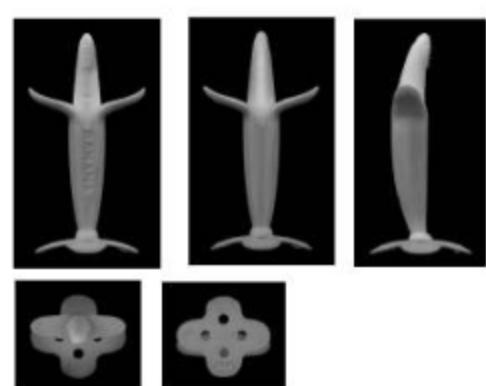
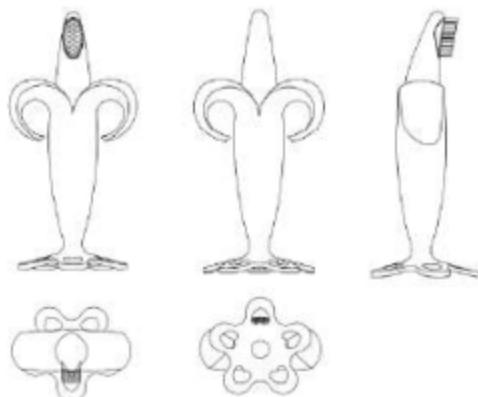
## 판례의 시사점

등록디자인과 대비되는 디자인(확인대상디자인)이 등록디자인의 디자인등록 출원 전에 공지된 디자인의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것인 때에는 그 권리범위에 속하지 않게 된다. (대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 등 참조)

김OO



고OO



[디자인등록 제 594374호]



[비교대상디자인 1]



[비교대상디자인 2]

57

## '케로로 인형' 무효심판 심결

**특허심판원, '케로로 인형' 무효심판 심결**

주식회사 온미디어와 박○○씨의 등록디자인 무효심판 심결(2011.04.28)



심판번호: 2010당1914

**사건 개요**

유명 애니메이션 '개구리 중사 케로로'의 판권을 소유한 주식회사 온미디어(이하 온미디어)는 박○○씨가 한국특허청에 등록받은 인형의 디자인권 무효를 청구한 심결에서 승소했다. 온미디어는 박○○씨의 디자인이 선 공지된 자사의 애니메이션 캐릭터 '케로로'를 모방하였다고 주장하였다.

특허심판원은 온미디어가 제출한 증거디자인들과 박○○의 등록디자인을 비교 시 그 지배적인 특징이 유사하다는 판단을 내려 온미디어의 손을 들어주었다.

- \* 청구인 : 주식회사 온미디어(한국)
- \* 피청구인 : 박OO(한국)

청구인의 주장 및 증거	피청구인의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 등록디자인은 그 출원일 전 공지된 선행디자인과 유사하며 전 세계적으로 유명한 캐릭터인 '케로로'를 응용한 것으로 그 등록이 무효로 되어야 함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 등록디자인은 선행디자인과 심미감이 전혀 다르므로, 청구인의 주장은 무효 사유가 되지 않음.</li> </ul>
<p>[ 증거물1 ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 발행처 : 개구리 중사 케로로 매거진</li> <li>○ 발행일 : 2005년 12월</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 인형</li> <li>○ 디자인권자 : 박OO</li> <li>○ 등록번호 : 제300556384호</li> <li>○ 등록일 : 2010년 03월 16일</li> <li>○ 출원번호 : 3020090042964</li> <li>○ 출원일 : 2009년 09월 29일</li> <li>○ 공개일 : 2009년 10월 13일</li> </ul>
<p>[ 증거물2 ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수입처 : 토OOO</li> <li>○ 수입일 : 2006년 3월</li> </ul>	
<p>[ 증거물3 ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중국산 완구</li> <li>○ 제조일 : 2002년</li> </ul>	

## 판례의 시사점

본 판례에서 등록디자인은 선 공지된 디자인으로 인해 그 등록이 무효화 되었다. 이와 관련하여 구 디자인보호법 제5조 제1항에서 다음과 같이 명시하여 이미 공지된 디자인에 대해서는 특정인이 권리를 독점할 수 없도록 법으로 정하고 있다.

- ① 공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것을 제외하고는 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다.
  1. 디자인등록출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인
  2. 디자인등록출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 디자인
  3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인에 유사한 디자인

주식회사 온미디어



[증거율 1]

박○○



[증거율 2]



[증거율 3]



58

대법원, '낫소 족구공' 디자인 무효심판 판결

## 대법원, '낫소 족구공' 디자인 무효심판 판결

주식회사 낫소와 신신상사 주식회사의 등록디자인 무효심판 판결(2007.10.25)



### 사건 개요

낫소는 신신상사와의 족구공 디자인 분쟁에서 세 번(특허심판원, 특허법원, 대법원)의 접전끝에 승소했다. 1심인 특허심판원에서는 양 디자인은 색상에서 차이가 있다는 점 이외에는 그 형상과 모양이 모두 유사한 디자인이라고 판단하여, 신신상사의 디자인이 무효되어야 한다고 심결했다[2004당2476 판결].

특허심판원의 심결에 불복하는 경우에는 당사자가 심결문등본을 송달받는 날로부터 30일 이내에 고등법원급인 「특허법원」에 심결취소소송을 제기할 수 있으며, 「특허법원」의 판결에 불복하는 경우에는 판결문을 송달받은 날로부터 2주일 내에 다시 「대법원」에 상고할 수 있다. 이에 불복한 신신상사는 2심인 특허법원에 소를 제기하였고, 특허법원은 신신상사의 손을 들어 주었다[2005허당5259 판결]. 그러나 낫소는 다시 대법원에 상고하여 결국 최종 승소판결을 받은 것이다.

대법원은 디자인의 구성요소에 형상, 모양 뿐 아니라 색채도 포함되지만, 대비되는 두 디자인이

형상과 모양에서 동일하고 기본적인 채색구도가 동일하다면, 다른 색채가 선택되었을지라도 보는 사람이 유사한 미감을 느낀다고 판단했다.

* 원고(피상고인) : 신신상사 주식회사(한국)	* 피고(상고인) : 주식회사 낫소(한국)
<b>원고의 주장 및 증거물</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피고의 증거물은 공지공용된 것이 아니기 때문에 원고의 디자인은 신규성이 있다고 주장함</li> </ul>	<b>피고의 주장 및 디자인</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원고의 디자인은 공지공용된 것과 동일한 디자인으로 신규성이 없어 무효되어야 한다고 주장함</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 간행물 "FOOOO"에 게재</li> <li>○ 모델번호 : 523호</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 족구공</li> <li>○ 등록번호 : 제300226553호</li> <li>○ 등록일 : 1998년 08월 27일</li> <li>○ 출원번호 : 3019970021910</li> <li>○ 출원일 : 1997년 10월 20일</li> <li>○ 디자인권자 : 신신상사 주식회사</li> </ul>

### 판례의 시사점

디자인의 권리보호 범위에 색채가 포함되지만, “색채는 모양을 구성하지 아니하는 한 유사여부 판단의 요소로 고려하지 아니한다”고 판시한 바가 있다.(대법원 2005후3307 판결 참고) 디자인의 색상은 대량생산과정에서 다양하게 변형하는 것이 가능하다는 점을 생각해 볼 때, 타당한 판결이라 할 것이다.



\* 이미지출처 : <http://www.nassau.co.kr>

## 59

## '초대고양이' 등록디자인 침해소송



## 사건 개요

본 디자인 침해소송은 주식회사 교토인형이 일본 특허청에 등록한 자사의 '초대고양이 디자인'이 판매중인 유한회사 야마히로의 '초대고양이'와 유사하다는 이유로 침해 소송을 청구한 사례이다.

- \* 디자인권 침해행위금지 청구사건의 재판부의 판단 [2006. 06. 29]
- \* 사건번호 : 1999년 제58호
- \* 청구인 : 주식회사 교토인형(일본)
- \* 피청구인 : 유한회사 야마히로(일본)

판례내용을 결정짓는 요소는 2가지이다.

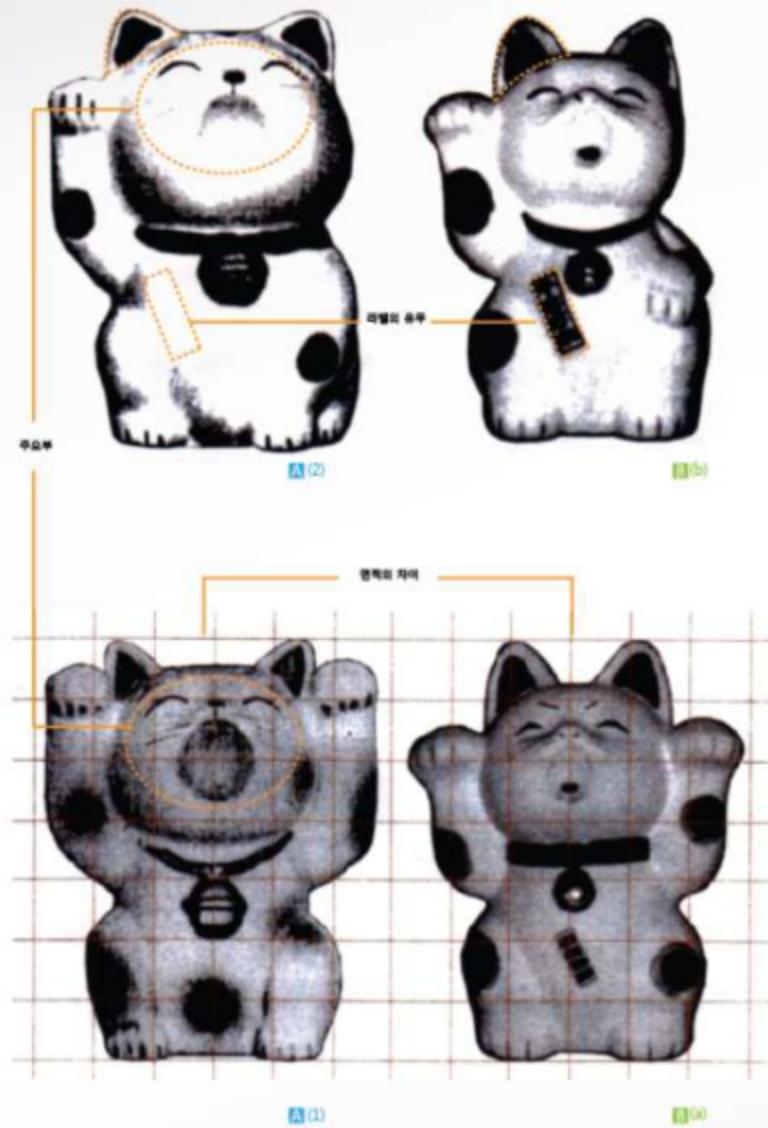
첫 번째는 디자인의 형상에 관한 것이다. 유사판단에 대해 특정 디자인을 접하는 대상자가 누구인지에 따라 유사판단의 기준을 달리한다. A와 B의 디자인, 초대고양이는 판매용으로 거래자 및 일반수요자를 기준으로 해야한다. 교토지방법원은 A사 등록디자인(1),(2)와 B사의 디자인(a),(b)에서 입을 벌리고 웃고 있는 주요부와 원호상의 선에서 표시되는 눈의 디자인, 반점의 위치, 좌우 수염의 평행배치 등 각 디자인의 구성형태가 거의 유사하여 소비자에게 동일한 심미감을 준다고 판결하였다.

## A 청구인의 주장

크고 풀끌게 입을 벌려 뜯고있는 주요부가 유사합  
귀의 크기와 라벨의 유무로는 유사성을  
판단하기는 여려움



- 등록명 : 초대 고양이
- 국내 디자인 분류코드 : E1-32AC
- 등록공자 : 주식회사 고트만행 (일본)
- 등록번호 : 989120 / 989121
- 등록일 : 1995.02.07
- 만기일 : 1995.05.16





## B 피청구인의 디자인

디자인에서 겹치는 모든 면적이 통일하지 않으므로 디자인권을 침해하지 않았음

- 품종명 : 초대 고양이
- 국내 디자인 등록번호 : 11-52AC
- 등록일자 : 주식회사 교통전통 (일본)

두 번째는 손해배상에 관한 것이다.

피청구인의 디자인으로 얻은 수익은 곧, 청구인의 손해액으로 추정한다.

B사는 A사에 대해 손해배상청구서 다음날인 1999년 1월 27일부터 지불완료시점까지 년 5분의 비율의 금액, 4만 4770엔을 지불해야한다고 판결한다.



## 판례의 시사점

본 판결은 디자인의 유사판단에 대한 일관된 입장을 취하는 판결로 보인다.

서로 다른 두 디자인이 유사한지 여부를 결정하기 위해서는 각 디자인의 미감이 전체적으로 유

사한지를 비교 판단하게 된다. 이때, 각 디자인을 구성하는 구성요소는 주된 부분과 비교적 중요도가 떨어지는 부분으로 구성된다고 할 수 있는데, 유사판단에 있어서는 이 중에서 주된 부분을 중점적으로 비교하여야 할 것이다. 일반적으로 주된 부분이라는 것은 일반수요자를 기준으로 가장 주의를 끄는 부분이라고 할 수 있는데, 본 사안에서는 앞서 검토한 바와 같이 가장 주의를 끄는 부분이 과연 고양이가 입을 크게 벌린 모양이 되는지가 문제가 되고 있다.

피청구인은 고양이의 입을 크게 벌린 모양이 널리 알려진 디자인이기 때문에 창작성이 인정되는 주된 부분이 아닌 것이라고 하지만 이를 입증할 만한 구체적인 증거를 제시하지 못하고 있다. 따라서 법원으로서는 더 이상의 판단 없이 입을 크게 벌린 모양을 디자인의 주된 부분으로 판단한 것이다. 피청구인으로서는 여러 가지 관련 증거자료를 제출해서 재판부로 하여금 주된 부분이 입을 벌린 부분 외에 다른 부분이 되도록 더 유도하였어야 했으나, 이러한 노력이 부족했던 것으로 보인다.

또한, 피청구인으로서는 우선 입 벌린 모양은 주된 부분이 아니라고 주장하고, 주된 부분이라고 해도 여러 가지 선행 디자인이 존재한다는 식으로 2단의 주장을 하였어야 했으나, 처음부터 여러 가지 선행 디자인이 존재한다고 하여 주된 부분이 됨을 간접으로 자백한 형태가 되는 점은 아쉬움으로 남는다.

## F 사무용품 및 판매용품

60. **한** 유사판단 | 형상의 변화가 일어나는 ‘휴대폰 포장상자’ 디자인의 유사판단
61. **한** 창작성 | ‘화이트 보드’ 디자인 거절결정불복 심결
62. **한** 부정경쟁행위 | ‘과자 포장상자’ 디자인 분쟁
63. **한** 부정경쟁행위 | 모방에 따른 상품 형태 보호
64. **한** 권리관계 | ‘포장파우치’의 디자인 권리 관계
65. **중** 유사판단 | 晨光(천광) vs 得力(드어리) ‘펜’ 디자인 분쟁 사건
66. **미** 기능성 | ‘여행키트’ 디자인특허 침해소송
67. **EU** 유사판단 | ‘풀더’ 등록디자인 무효소송
68. **EU** 유사판단 | ‘필기구’ 등록디자인 무효소송

60

## 형상의 변화가 일어나는 휴대폰 포장상자디자인의 유사판단

## - “열었다 닫았다” 형상의 변화가 일어나는 디자인의 유사여부 판단

특허심판원 2009. 12. 08. 선고 2009당취소판결189

## 사건 개요

열었다 닫았다, 사용에 의해서 형상에 변화가 일어나는 경우 디자인 유사 여부 판단은 어떻게 이루어질까? ‘LG전자’와 ‘비원씨엔알’ 사이에 휴대폰과 부속품을 담는 ‘포장용 상자’ 디자인 분쟁이 대법원까지 이어졌다. 분쟁 대상 디자인인 포장용 상자는 내부 덮개를 열고 닫음에 따라 형상이 변화하며, 출원시 ‘참고도’를 이용해 내부 덮개를 열었을 때의 구조를 표현하기도 했다. 이렇듯 내부 덮개를 열고 닫는 것에 따라 형상이 변하는 디자인에 대한 재판부의 유사 비교 판단은 어떻게 내려졌는지 살펴보도록 하자.

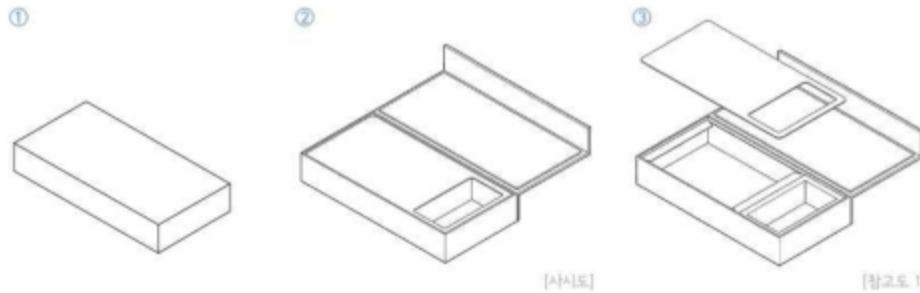
휴대폰을 새로 구매하면 휴대폰 기기뿐만 아니라 기기에 맞는 전원 케이블, 이어폰 등 여러 부속품까지 모두 상자 안에 포함되어 있다. LG전자는 포장용 상자의 내부를 휴대폰기기를 넣는 공간과 액세서리를 넣는 공간으로 구분하고 그 위에 휴대폰을 제외한 부분을 덮는 내부 덮개가 있는 ‘포장용 상자’ 디자인을 특허청에 등록받았다. 이에 비원씨엔알은 LG전자의 등록디자인보다 먼저 공지된 휴대폰 상자와의 유사성을 주장하며 LG전자의 등록디자인을 무효화하는 소송을 제기하였다.



등록번호 : 제673776호, 등사 제1호  
출원번호 : 2000070025675  
출원일자 : 2007.06.07.  
출원인 : 엘지전자 주식회사

• 어떤 상태를 요부<sup>1</sup>로 봐야 할까?

이 사건의 등록디자인은 외부 덮개와 내부 덮개가 있어 사용에 따라 ①‘내·외부 덮개가 모두 닫힌 상태’, ②‘내부 덮개만 닫힌 상태’, ③‘내·외부 덮개가 모두 열린 상태’의 형상으로 나눠볼 수 있다.



비원씨앤알은 두 디자인이 유사하다는 판결을 이끌어 내야하기 때문에 이 중 ②‘내부 덮개만 닫힌 상태가 등록디자인의 주요한 특징이므로 이를 요부<sup>1</sup>로 유사여부를 판단해야한다고 주장했다. 또한, <비교대상디자인1>과 <사건 등록디자인>은 본체의 우측에는 휴대폰 수납공간이, 그 좌측에는 부속품 수납공간이 형성되어 사용 시에는 내부 덮개가 휴대폰의 부속품 수납공간을 덮고 있어 외부 덮개 개봉 시 휴대폰의 부속품이 노출되지 않도록 디자인된 점이 공통적인 특징이라고 주장했다. 그리고 피고<사건 등록디자인>의 ‘참고도’에서 내부 덮개가 휴대폰 수납공간의 외부 테두리까지 덮을 수 있도록 구성되어 있다는 점과 부속품 수납공간의 내부 구조 등은 전체적인 심미감에 영향을 미치지 아니하는 미세한 차이에 불과하다고 덧붙였다.

### 1 요부 : 가장 중요한 부분

이에 1심인 특허심판원(특허심판원 2009. 1. 29. 심판 2008당1535 심결)은 <사건 등록디자인>의 ‘참고도’에 나타난 내부 덮개가 열린 상태에서의 내부 구조 또한 중요한 요소라 판단하였고, <비교대상디자인1>은 내부 덮개가 열린 상태의 도면이나 사진 등이 없고, 또 그 내부 구조를 추측할 만한 아무런 자료가 없으므로 디자인 유사 여부를 판단할 수 없다고 판결하였다. 그러나 2심인 특허법원(특허법원 2009. 6. 5. 선고 2009허(당)1736 판결)은 비원씨앤알 측의 의견을 받아들이고 ‘참고도’를 권리범위에서 제외시킨 후 내부 덮개만 닫힌 형상을 주요 부분으로 보아 유사여부 대비를 진행하였다.

#### • ‘참고도’도 디자인 보호범위에 들어가는가?

LG전자는 ‘참고도’에 나타난 내부 덮개의 형상과 내부 덮개를 열었을 때의 내부 구조에 차이가 있음을 주장했다. 이에 ‘참고도’가 등록디자인의 보호범위에 포함되는 것인지에 대한 결정에서 1심과 2심에서 의견을 보였다.<sup>2</sup>

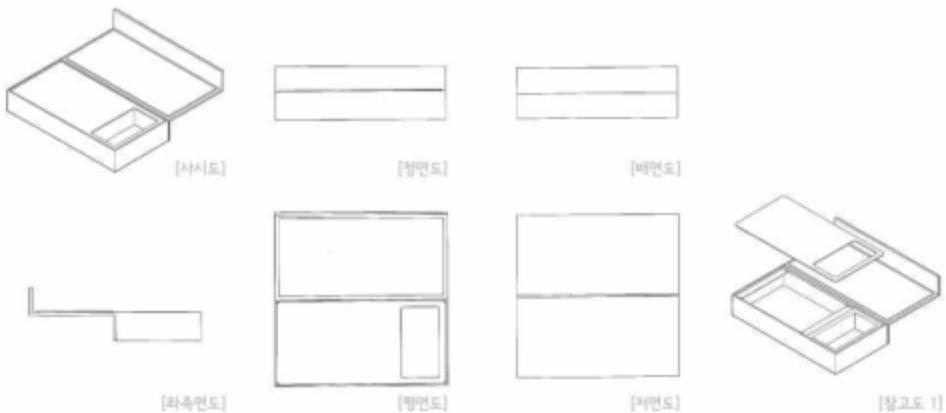
### 2 구 디자인보호법 제43조(등록디자인의 보호범위) : 등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부한 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인에 의하여 정하여진다.

1심에서는 ‘참고도’라고 해서 등록디자인의 보호범위를 특정하는데 배척되는 것은 아니고, 휴대폰 및 부속품의 저장공간인 물품의 내부구조도 양 디자인의 또 다른 중요 부분이라고 보았다. 그러나 2심에서는 등록디자인의 ‘참고도’는 이 사건 등록디자인의 이해를 돋기 위해 기재한 도면일 뿐이고 물품의 형태를 직접 규정한 도면이 아니라고 보는 것이 타당하다고 판단하였다.<sup>3</sup>

3 대법원은 최종 판결에 있어 참고도에 대한 언급을 하지 않았다.

### ○ 유사판단을 위한 세부적인 형태 비교

&lt;사건 등록디자인&gt;



재판부는 차이가 있는 부분은 전체적인 미감을 좌우할만한 것이 아니며, 공통점이 차이점보다 훨씬 많으므로 전체적으로 보아 양 디자인은 보는 사람으로 하여금 거의 동일한 심미감을 느끼게 하여 서로 유사하다고 판결했다. 대법원도 원심의 등록무효심판 결정을 확정하고 비원씨엔알 측의 손을 들어 주었다.

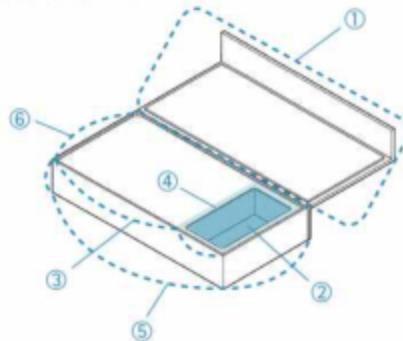
### 판례의 시사점

앞서 살펴본 '참고도'의 디자인 보호범위 포함 여부 내용에 덧붙여, 1심과 2심에서 엇갈렸던 본 판결에서와 같이 이에 관한 해석에서도 상반된 견해가 존재한다. 디자인보호법상 입체디자인의 경우 정투상도법에 의한 육면도 및 사시도에 의해, 평면디자인의 경우 표면도 및 이면도에 의해 표현하도록 하고, 몇몇 도면의 생략이 가능한 경우에도 각각의 도면에 표현된 물품의 형태는 서로 정확히 일치하도록 강제하고 있다. 이러한 제도의 취지를 감안할 때 이해를 돋기 위해 선택적으로 첨부할 수 있도록 한 '참고도'는 디자인권 해석 범위로 볼 수 없다는 의견이 있다. 반면 '참고도'는 사시도 및 필수도면만으로 디자인을 충분히 표현할 수 없을 때 정확한 물품의 파악을 위한 것으로 등록디자인의 보호범위에 포함되어야 한다고 보는 측도 있다. 또한, 최근 특허청은 정투상도법에 의한 육면도 의무제출 규정을 과감하게 포기하고 도면제출을 최대한 다양화 하였다. 이러한 융통성 있는 조치는 참고도를 통한 디자인의 특정이 합당한지 또는 아닌지를 따지는 것도 무의미하다는 의견도 있다. 이렇듯 참고도에 관한 보호여부 문제는 지속되고 있다고 보아야 할 것이다.

## 유사판단을 위한 세부적인 형태 비교

## &lt;사건 등록디자인&gt;

등록번호 : 제473774호 유사 제1호  
출원번호 : 3020070025675  
출원일자 : 2007.06.07.  
출원인 : 엘지전자 주식회사



유사점

## &lt;비교대상디자인1&gt;

2005년 '우수산업디자인상품' 선정집에 게재된 디자인



- ① 상자의 외부 덮개의 형상
- ② 휴대폰 삽입공간도 상자의 우측 끝에 위치
- ③ 상자의 전체 가로길이에서 휴대폰 삽입공간의 가로길이를 뺀 나머지 길이와 휴대폰 삽입 공간의 가로길이와의 비율은 약 2:1
- ④ 휴대폰 삽입공간을 둘러싼 네 테두리의 두께
- ⑤ 상자의 전체 가로길이와 세로길이의 비율이 약 2:1
- ⑥ 상자의 세로길이와 높이의 비율은 약 3:1

차이점

## &lt;사건 등록디자인&gt;

내부 덮개가 휴대폰 삽입공간을 제외하고 나머지 부속품 저장공간, 휴대폰 삽입공간의 테두리까지 다 덮은 형상으로 휴대폰 삽입공간의 테두리와 부속품 저장공간 사이가 분리된 것이 보이지 않음.

## &lt;비교대상디자인 1&gt;

내부 덮개가 부속품 저장 공간만을 덮고 있어 휴대폰 삽입공간의 테두리와 부속품 저장공간 사이가 분리됨.

글 | 디자인맵 편집부  
감수 | 김기훈 변리사 (해당특허법률사무소)

## 61 '화이트 보드' 디자인 거절결정불복 심결

### 특허심판원, '화이트 보드' 디자인 거절결정불복 심결

강OO 디자인의 거절결정불복 심결(2012.04.12)



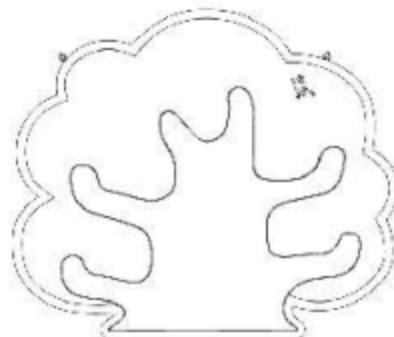
#### 사건 개요

강OO는 한국특허청에 등록출원한 자신의 '화이트 보드' 디자인이 등록거절되자 거절결정불복 심판을 청구하였으나, 특허심판원 역시 원결정이 타당하다고 심결하였다.

특허심판원은 '화이트 보드'와 '책장'에 관한 물품의 대비 결과 모두 실내에 설치되고 사용자도 유사하며, 생산자 또한 유사하므로 해당 분야의 일반적인 지식을 가진자라면 쉽게 '책장'의 디자인을 '화이트 보드' 디자인으로 전용할 수 있다고 보았다. 또한, 두 디자인을 대비시킨 결과 두 디자인의 차이점은 혼란 창작수법이나 표현방법에 의해 변경, 조합한 것에 지나지 않으며 비교대상디자인에 의해 용이하게 창작할 수 있다고 하였다.

\* 청구인 : 청구인 : 강OO(한국)

청구인의 주장 및 디자인	특허청 원결정 이유
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 양 디자인의 물품의 용도와 기능이 비유사 함.</li> <li>○ 기본적인 형태의 구조가 상이하여 서로 섞어서 사용할 수가 없어 거래통념상 유사한 물품이라고 할 수도 없고, 물품간 디자인의 전용이 업계 관행도 아님.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이 사건 출원디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인의 정면부분을 거의 그대로 표현하여 구성한 정도에 불과하므로 디자인보호법 제5조 제2항의 규정에 의하여 디자인등록을 받을 수 없음.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 화이트 보드</li> <li>○ 출원번호 : 3020110006230</li> <li>○ 출원일 : 2011년 2월 18일</li> <li>○ 디자인권자 : 강OO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[비교대상디자인]</li> <li>○ 물품명 : 책장</li> <li>○ 출처 : 목재신문에 게재</li> <li>○ 공개일 : 2010년 6월 7일</li> </ul>



### 판례의 시사점

용이창작의 경우 반드시 동일, 유사한 물품에 한정되는 것은 아니며, 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람의 입장에서 대비되는 디자인에 의하여 당해 출원디자인을 용이하게 창작할 수 있다면 그 출원디자인은 등록받을 수 없다(특허법원 2010. 2. 11. 선고 2009허7765 판결 참조).

## 62 과자 포장상자 디자인 분쟁[부정경쟁행위 등에 대한 판단]

### 사건 개요

“

과자의 포장상자 디자인은 소비자들이 제품을 접하는 첫 인상인 만큼 매우 중요한 요소입니다. 또한, 다음에도 해당 제품을 가장 쉽게 알아 볼 수 있도록 혼동을 방지하는 기능도 하고 있습니다. 본 사건은 이러한 과자의 포장상자의 디자인과 관련된 분쟁입니다.

”

본 소송은 서울중앙지방법원 2014가합581498 사건으로 원고는 과자, 초콜릿 등 상품의 제조·판매업을 하기 위하여 1929년경 일본에서 설립된 법인(이하, A사)입니다. A사는 하기 도면과 같은 디자인을 이용한 ‘OO도르(\*\*\*\*\* d'or)’라는 제품을 2012. 9. 12.경 발표하고 2012. 10. 24.경부터 일본 오사카현에서 판매해 왔습니다. 또한, 일본에서 출원하고 우리나라에도 우선권을 주장하여 다음과 같이 등록을 받았습니다.



피고는 식품제조, 가공, 판매 및 수입판매업 등을 목적으로 1967. 3. 24. 설립된 국내 법인(이하, B사)으로 2014. 10. 14.경 하기와 같은 디자인의 포장상자를 이용하여 ‘bbr’이라는 과자 제품을 제조하여 국내에서 판매하였습니다. 이에 대해 일본의 A사는 디자인보호법과 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 부정경쟁방지법)에 기하여 다음과 같이 청구하였습니다.

### 일본 A사의 청구 요지

#### [디자인보호법에 기한 청구]

B사는 A사의 디자인을 도용하여 제품을 제조·판매함으로써 A사의 디자인을 침해하였으므로, 디자인권 침해행위의 금지와 그에 의하여 조성된 물품의 폐기를 구한다.

#### [부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 및 (차)목에 기한 청구]

B사는 A사의 투자와 노력으로 만들어진 제품의 형태를 그대로 모방하여 제조·판매하고 있는바, 이는 ① 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (자)목 소정의 “상품형태 모방행위”에 해당할 뿐만 아니라, ② 같은 법 제2조 제1호 (차)목 소정의 “부정경쟁행위”에 해당하므로, A사는 B사에 대하여 부정경쟁행위 금지와 그에 의하여 조성된 물품의 폐기를 구한다.

### ■ 법원의 판단

일본 A사의 제품과 국내 B사의 제품을 비교하여 보면 아래와 같습니다.



<b>A사 제품의 특징 설명</b> <p>정면은 단순한 직육면체 형태에서 벗어나 정면의 두 모서리에 상광하협(上鑲河峽)형의 S자 모양의 곡선으로 되어 있고, 나머지 모서리는 통상의 직육면체와 같이 직선으로 되어 있음.</p>	<b>B사 제품의 특징 설명</b> <p>정면의 두 모서리에만 상광하협형의 S자 모양의 곡선 형태가 존재함.</p>
<b>A사 제품의 특징 설명</b> <p>측면의 경우 정면과 맞닿은 곡면 및 후면과 맞닿은 평면이 만나게 되어 비정형의 형태를 갖게 됨.</p>	<b>B사 제품의 특징 설명</b> <p>그 측면의 경우 정면과 맞닿은 곡면 및 후면과 맞닿은 평면이 만나 비정형의 형태를 갖게 되는 점.</p>
<b>A사 제품의 특징 설명</b> <p>측면의 맞닿은 부위가 블록하게 튀어 나온 직선으로 되어 있어서, A사의 제품을 위에서 관찰했을 경우 그 튀어나온 부분을 발견할 수 있음.</p>	<b>B사 제품의 특징 설명</b> <p>그 맞닿은 부위가 블록하게 튀어 나온 직선을 형성하고 있는 점.</p>
<b>A사 제품의 특징 설명</b> <p>나아가 정면 중하단부를 관찰했을 경우 바깥쪽으로 측면의 직선 안에 정면의 곡선이 위치한 것으로 보임.</p>	<b>B사 제품의 특징 설명</b> <p>정면 중하단부의 경우 바깥쪽으로 측면의 직선이 튀어 나와 정면부의 잘록한 곡선 부분을 포함하게 되는 점.</p>

법원은 B사의 제품은 A사 디자인의 특징을 모두 갖추고 있고, 그 형태 역시 매우 유사하며, 이러한 유사점으로 두 디자인은 심미감에 별다른 차이가 있다고 보이지 않는다고 판단하였습니다. 비록 B사가 주장하는 바와 같이 양사의 제품은 비율 등의 차이가 있기는 하지만, 그 차이는 사소한 정도의 변형에 불과하여 심미감에 차이를 불러일으키지 않는다고 보았습니다. 그러므로 B사의 실시제품은 A사의 디자인을 침해하고 있다는 결론입니다.

그 밖에도 B사는 외관(디자인)과 관련 있는 사항은 아니지만 여러 반박 주장들을 하였고 이에

대한 법원의 판단은 다음과 같습니다.

- ① 법원은 B사가 주장한 공지의 디자인 항변에 대해서 객관적인 증거를 근거로 A사가 공지에 외주장을 한 사실을 인정할 수 있으므로 B사의 주장은 이유가 없다고 하였습니다.
- ② 권리남용 항변에 대해서도 기존 선행디자인들과의 심미감에서 뚜렷한 차이가 있어서 선행디자인들과 유사하다고 할 수 없다고 판단하였습니다.
- ③ B사의 실시제품이 A사의 성과에 해당하는지 여부에 대해서도 다음과 같은 사정들, 즉 ④ B사 제품은 A사 제품이 출시된 이후인 2014. 10. 14.경 국내에 출시된 것으로서, 전체적인 심미감이 매우 유사한 점, ⑤ B사의 제품과 A사의 제품은 모두 초콜릿을 입힌 막대 과자 제품으로서 제품 형태도 거의 동일한 점, ⑥ 각 면의 배색이나 정면의 초콜릿 과자를 배치한 모양, 정면 맨 윗부분에 상호를 표시한 점 등 그 전체적인 구성이 매우 흡사한 점 등을 종합하여 보면, B사의 제품은 A사의 제품을 모방하여 제작되었다고 봄이 상당하다고 보고 있습니다.
- ④ A사의 영업상 이익 침해나 우려가 존재하는지 여부에 대해서는 ⑦ A사와 B사는 과자 제조·판매 업종에서 경쟁 관계에 있는 범인이고 A사 제품과 B사 제품은 동일한 형태의 과자 제품에 해당하여 직접적인 경쟁관계에 있는 점, ⑧ A사는 이미 '포키'라는 이름의 초콜릿 막대 과자 제품을 합작회사 형태로 국내에 판매하고 있으며, A사 제품의 경우에도 현재 국내에서 온라인 구매가 가능한 점, ⑨ 이에 비추어 볼 때 비록 A사 제품이 현재 국내에서 공식적으로 판매되고 있는 것은 아니라고 하더라도 향후 국내 판매 가능성이 충분한 점, ⑩ 앞서 살펴본 바와 같이 B사 제품은 A사 디자인을 침해하는 등 그 혼동가능성이 인정되는 점을 종합하여 보면, B사가 제품을 제조·판매함으로써 A사의 영업상의 이익이 침해될 우려가 있다고 봄이 상당합니다.
- ⑤ B사는 또한 보호기간 경과에 대해서 주장을 하였는데 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 단서 (1)은 “상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위”를 위 (자)목에서 정한 상품형태 모방행위에서 제외하고 있는데, 앞서 본 기초사실에 의하면 A사의 제품이 2012. 9. 12.경 그 출시가 발표 되었고 2012. 10. 24.경부터 판매되었기 때문에 이를 기준으로 하면 이 사건 변론종결일 현재 3년이 경과하지 않았음이 명백하다고 보고 있습니다.
- ⑥ 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 기한 청구 부분은 경쟁업체인 B사가 A사의 디자인을 침해하는 등 A사의 제품을 모방한 경쟁상품을 제조·판매한 사실 등 이와 같은 B사의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다 할 것이므로, B사는 A사에게 부정경쟁방지법 제4조에 따라 청구취지 기재와 같이 부정경쟁행위를 금지하고 그에 의하여 조성된 물건을 폐기할 의무가 있습니다.

따라서, A사의 청구는 이유가 있으므로 이를 인용하여 B사의 'bbr' 제품을 생산, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 그 물품을 양도 또는 대여하기 위하여 청약하여서는 안되고 B사의 본점,

지점, 영업소, 공장, 직영판매점 등에 보관중인 제품 및 반제품은 일체 폐기해야 합니다.

## 판례의 시사점

본 사건은 디자인 간의 외적인 비교를 통한 침해 여부의 분석 뿐만 아니라 부정경쟁 행위에 해당하는지 여부를 부정경쟁방지법 제2조 제1호의 (자)목과 (차)목을 통해 구체적으로 다루고 있어 의미가 있는 판례입니다.

이 사건의 변론이 종결된 이후에도 국내 B사는 일본 A사를 상대로 특허심판원에 디자인등록무효심판(2015당2957)을 청구했습니다. 하지만 특허심판원 역시 이를 기각하여 A사는 등록디자인을 유지할 수 있었습니다.

글 · 편집 | 디자인맵 편집부

63

## 모방에 따른 상품 형태 보호

### Believe in truth! \_모방에 따른 상품 형태 보호

(주)엘지생활건강과 (주)잇스코스메틱의 표장사용금지 등 소송항소심(2011나69529)



### 사건 개요

상품의 형태 디자인을 디자인보호법 이외의 다른 법률로 보호받을 수 있을까?

디자인보호법이 아니더라도 '부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 부정경쟁방지법)'로 디자인보호를 받을 수 있는 경우가 있다. 부정경쟁방지법으로 디자인 보호 받은 사례 중 LG생활건강(이하, LG생건) 화장품에 관한 판례로, 화장품 형태 '일부분'을 모방한 경우에도 부정경쟁방지법 자목의 '상품 전체'로서의 모방을 의미하는지 여부에 관한 재판부의 판결 내용을 자세히 살펴보도록 하자.

#### • LG생활건강의 표장사용금지 등 소송 제기

2010년 8월, LG생건이 트루 허브 코스메틱 브랜드 '빌리프(belif)' 화장품을 출시했다. 빌리프의 화장품 용기 표면의 디자인을 보면 해당 제품에 포함된 천연성분에 대해서는 영문 이름과 이에 대한 함량을 가로 막대그래프로 표시하고 우측 끝단에 함량을 퍼센트(%)로 표기하였으며, 포함되지 않은 유해 화학성분은 영문이름과 우측에 함량을 0%로 표시하는 방식을 취하고 있다. 빌리프는 2010월 9월경부터 슈어, 얼루어, 엘르 등 국내 패션 잡지에 홍보자료가 실렸으며, 일본산업디자인진흥회에서 주최하는 'Good Design Award'에서 'Good Design'으로 선정되었고, 한국 디자인단체 총연합회가 발간하는 2010년도 디자인 연감에도 수록되는 등 새로운 방식의 용기 디자인으로 눈길을 끌었다.

LG생활건강 'belif' 화장품과 잎스코스메틱 화장품



그러나, 2010년 10월, 화장품 기업 잎스코스메틱이 빌리프과 유사한 방식으로 성분 표시를 한 화장품을 판매하기 시작했다. LG생건은 자사의 화장품 용기 표면 디자인은 그 자체로서 상품 표지로 기능하고 있음에도, 잎스코스메틱이 이와 유사한 모양의 표지를 부착한 화장품을 판매하고 있다며, 출처의 오인·혼동 및 저작권 침해, 불법행위 성립 등을 주장하며, 2012년 4월 서울 중앙지방법원에 소송을 제기했다.(2011가합33127)

서울중앙지방법원은 “용기 전면 상단에 각 브랜드 명칭 ‘belif’와 ‘IPSE NATURE’가 표시되어 있어 상품 출처의 오인·혼동을 일으키지 않는다. 또한, 두 브랜드의 제품 출시 시기가 비슷한 상황에서 제품 개발일정 및 출시과정에 소요되는 시간을 감안할 때, 잎스코스메틱이 LG생건의 용기 표면 디자인을 모방했다고 보기 어렵다”며 LG생건의 패소 판결을 내렸다.

#### • 상품형태모방 행위여부에 관한 서울고등법원의 판결

1심(서울중앙지방법원)에서 패소한 LG생건은 아래의 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목과 자목을 주장하며 서울고등법원에 항소를 제기했다.(2011나69529)

##### ① 상품출처혼동행위

###### [부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조(정의) 제1호 가목]

가. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포(頒布) 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위

##### ② 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도하는 행위

### [부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조(정의) 제1호 자목]

- 자. 타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위.
- 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.
- (1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위
  - (2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위

서울고등법원은 ‘상품출처흔동행위(부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목)’ 여부에 관해서는 상품 출처흔동을 일으키지 않았다는 1심과 동일한 판결을 내렸고, 두 번째 ‘상품형태모방행위’ 여부에 관해서 다음과 같이 판결하였다.

재판부는 LG생활건강과 잎스코스메틱 제품에 성분이름, 막대그래프, 함량을 표시하는 방식의 표장 디자인은 양 제품 형태의 일부에 해당하나, 이를 제외한 부분은 화장품 용기의 통상적인 형태에 불과하므로, 표장의 모방을 상품형태 전체의 모방으로 인정할 수 있다고 보았다. 표장 부분만을 전체적으로 살펴보면, 막대그래프의 위치, 점선 테두리 유무, 성분명의 차이가 있지만 이는 부수적인 부분을 변경하는데 그치고 있어 전체적으로 표장의 형태적 특징이 유사하므로 ‘상품형태 모방행위’에 해당한다고 보았다.

LG생활건강 'belif' 화장품과 잎스코스메틱 화장품 비교



이어 재판부는 “LG생활건강은 제품의 표장에 ‘유해성분명칭-공백-0%’의 형태로 문자를 연속해 배치하는 방법의 독자적 방법을 사용하고 있다. 비록 고도의 창작성이라고 할 수는 없지만 타인의 모방에 따른 부정경쟁행위로부터 보호해야 할 가치가 있는 정도의 LG생활건강의 자금과 노력이 반영된 거라 볼 수 있다”고 밝혔다. 그리고 “잎스코스메틱의 표장은 유해 성분이 포함돼 있지 않다는 내용을 용기에 명확히 표시하는 추상적 아이디어뿐 아니라 이를 강조해 구체적으로 용기 외부에 표현한 형상까지도 LG생활건강의 표장과 유사하다”고 보았다.

또한, LG생활건강과 잎스코스메틱 제품의 공개시기를 살펴보면, LG생활건강은 2010년 8월, 잎스코스메틱은 그해 10월경에 출시되었다. 잎스코스메틱은 2010년 8월 이전에 제품 출시 계획을 수립하

고 9월경 용기를 외부 업체에 발주했다고 주장했으나, 일스코스메틱은 2010년 8월 이전에 초기 디자인 시안 변경에 대한 증거자료를 제출하지 못했다. LG생건의 표장이 공개된 때로부터 약 2개월 후 2010년 10월 말경 해당 표장이 포함된 라벨이 용기에 부착되었다는 사실이 밝혀졌다.

그 결과, 서울고등법원은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목에 따라, LG생건의 시제품이 최초로 제작된 2010년 7월 19일로부터 3년이 되는 2013년 7월 18일까지만 일스코스메틱의 부정경쟁 행위로 인정해야한다고 판시하였다. 또한, 일스코스메틱은 2013년 7월 18일까지 해당 표장을 사용한 포장지, 포장용기, 광고물 등을 폐기하라며 LG생건의 일부 승소 판결을 내렸다.

## 관례의 시사점

이처럼 상품 형태 디자인에 대한 보호 범위를 확장하여 강력하게 보호 받을 수 있는 법률 중 하나로 부정경쟁방지법이 있다. 우리나라 부정경쟁방지법은 2004년부터 제2조 1항 자목으로 상품 형태의 보호를 인정하고 있어, 상품의 형태가 특허청에 등록을 받지 않았더라도 별도의 절차나 비용 없이 법적으로 보호를 받을 수 있도록 하고 있다. 그러나 부정경쟁방지법을 통해 디자인보호를 반기 위해서는 자신의 디자인이 침해당했다는 걸 직접 입증해야하고, 보호기간이 디자인보호법과 달리 물품의 형태가 갖추어진 날로부터 3년에 불과하다는 점 등 부정경쟁방지법과 디자인보호법의 차이를 정확히 알고, 상황에 따른 디자인보호 전략을 구상해야 할 것이다.



글 | 디자인맵 편집부  
감수 | 김기훈 변리사 (특허법인 해담)

※(배너) 이미지 출처 : <http://www.belifcosmetic.com>

## 64 포장파우치의 디자인 권리 관계

### 사건 개요

#### - 동업자에서 경쟁자로, 디자인 권리 관계의 중요성

엘엔피코스메틱(주)와 (주)산성엘엔에스의 '마스크팩 포장용 파우치' 디자인무효심판 심결 [2011당2372/2012당328]



1년간 1,000만 개, 1분에 19개씩 판매되는 엘엔피코스메틱(주)(이하, 엘엔피)의 '리더스 클리닉 에 시트 마스크' 일명 '리더스팩'의 포장용 용기를 둘러싼 디자인분쟁이 일어났다.

엘엔피코스메틱(주)와 (주)산성엘엔에스의 등록디자인권



『엘엔피코스메틱(주) 등록디자인』  
제품명 : 마스크팩 포장용 파우치  
출원번호 : 30-2009-0014080  
출원일자 : 2009.04.03  
등록번호 : 30-0540282  
등록일 : 2009.09.14  
출원인 : 엘엔피  
등록분야 : 엘엔피코스메틱(주)(2009.09.30 이후)  
(주)산성엘엔에스(2013.01.21 이후)



『(주)산성엘엔에스의 등록디자인』  
제품명 : 마스크팩 포장용 파우치  
출원번호 : 30-2011-0014910  
출원일자 : 2011.04.12  
등록번호 : 30-0606129  
등록일 : 2011.07.13  
출원인 : 리더스코스메틱(주)  
등록분야 : (주)산성엘엔에스(2011.12.22 이후)

엘엔피는 (주)산성엘엔에스(이하, 산성)의 마스크 팩 포장용 파우치 등록디자인(이하, 산성의 등록디자인)에 관한 무효소송(2011당2372)을 제기했고, 이에 맞서 산성도 엘엔피의 마스크 팩 포장용 파우치 등록디자인(이하, 엘엔피의 등록디자인) 무효소송(2012당328)을 청구했다.

서로 맞소송을 진행한 셈이다. 두 디자인 분쟁을 차례대로 살펴보며 그들의 분쟁 이야기를 풀어가도록 하자.

● 산성엘엔에스의 등록디자인 무효소송 (심판번호 : 2011당2372 / 심결일 : 2012년 7월 26일)



엘앤피는 산성의 등록디자인이 이미 등록되어 있는 자사의 디자인과 유사하다고 주장하며 무효 소송을 제기했다. 이에 산성은 해당 물품의 특성상 유사범위를 매우 좁게 해석해야 한다며 엘앤피의 등록디자인과 산성의 등록디자인은 서로 유사하지 않으며, 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 아니라고 반박했다.

외관의 유사판단\_유사점



특허심판원은 마스크팩 포장용 파우치에 표현된 주사기의 형상과 기울기, 상단부의 타원형 및 좌·우측의 흠 유무, 내부 디자인 등의 미세한 차이는 있지만 이는 쉽게 취할 수 있는 변형이며, 전체적으로 느껴지는 심미감(형태, 주사기 유무, 내부디자인)이 유사하다고 판단해 산성의 등록 디자인은 무효라고 심결했다.

○ 엘엔피코스메틱의 등록디자인 무효소송 (심판번호 : 2012당328 / 심결일 : 2012년 9월 25일)

상기 산성의 등록디자인 무효소송이 진행되는 가운데 산성은 이를 반박하기 위해 반대로 엘엔피의 등록디자인 무효소송을 제기했다. 산성은 엘엔피의 등록디자인이 한국특허청에 등록출원되기 약 3개월 전인 2009년 1월에 동일한 디자인을 국내 인터넷 쇼핑몰에서 판매하여 ‘신규성이 결여’되었기에 무효화되어야 한다고 주장했다.



특허심판원은 인터넷에 공지된 제품은 엘엔피의 등록디자인과 서로 동일한 디자인이며, 신규성을 상실한 디자인으로 보고 산성의 주장을 받아들여 무효심결을 내렸다.

엘엔피코스메틱(주) 등록디자인과 동일한 선 공개 디자인



※ 이미지 출처 : <http://shopping.naver.com>

결과적으로 엘엔피와 산성의 등록디자인은 모두 무효화 될 위기를 맞게 된 것이다. 이에 엘엔피와 산성은 각각 특허법원에 항소하는 무효심결취소소송을 제기했지만 최종적으로 두 회사 모두 무효심판청구 소송을 취하했다.

엘엔피와 산성의 등록디자인은 여전히 등록상태를 유지하고 있으며, 무효소송이 끝난 2013년 1월 21일, 산성은 엘엔피 등록디자인의 권리 일부를 이전받아 현재 엘엔피와 함께 권리를 행사할 수 있게 되었다. 두 기업은 각 사의 권리를 소멸시켜 공공의 디자인으로 만들기보다 권리를 나눠 갖으며 힘을 합쳐 제 3의 경쟁사를 견제하는 것으로 합의점을 찾은 것으로 보인다.

## 관례의 시사점

이 사안을 통해, 표현된 콘셉트(주사기로 약품을 주입하는 이미지)가 해당 상품에서의 통상의 표현 방식과 차별성이 강할수록 그 유사 범위(권리 범위)가 더욱 넓어지는 경향이 있음을 확인 할 수 있음과 동시에, 자신이 창작한 디자인이라 하더라도 출원 전에 공지되는 경우 등록이 불 가능해질 수 있으므로 권리화를 위해 각별히 유의해야 함을 알 수 있었다.

글 | 디자인맵 편집부  
감수 | 김기훈 변리사 (해답특허법률사무소)  
(배너) 이미지 출처 : <http://www.11st.co.kr>

## 65

## 晨光(천광) vs 得力(드어리) 펜 디자인 분쟁 사건

## 사건 개요

이번에 소개하는 사건은 중국의 유명 문구 업체 ‘상해신광문구 주식유한공사’ (上海晨光文具股份有限公司, 이하 ‘천광’이라고 합니다)와 ‘득력집단 유한공사’ (得力集团有限公司, 이하 ‘드어리’이라 합니다) 간의 ‘펜(笔)’ 디자인 분쟁사건으로 2016년 중국 법원의 10대 지식 재산권 사건으로 선정된 바 있습니다. 본 사건을 통해 중국 법원이 디자인 침해 여부를 인정하는 기준이나 정도 등을 살펴볼 수 있을 것입니다.

## 1 晨光(천광)의 펜 등록 디자인과 得力(드어리)의 침해 제품

## ○ 晨光(천광)의 펜 등록 디자인

천광은 2009년 11월 26일 아래와 같은 필기구 펜 제품번호 AGP67101에 대한 형상 디자인을 출원하여 등록을 받았습니다. 등록 공보의 디자인 개요 설명(简要说明) 란에, 상품의 용도를 학업이나 사무용 등에 쓰기 위한 용도이며, 외관 설계 디자인의 요점은 ‘전체 펜의 형상’이라고 하고 있습니다. 부가하여, ‘부시도(俯视图)’가 디자인 요점을 가장 잘 표현하는 도안이라는 설명을 첨언하고 있습니다.

또한, 원고 천광의 디자인 출원에서 특징으로 나타나는 부분은 전체 펜을 하나의 물품으로 출원하였으나, 펜 물품에 조립 관계를 이루는 펜 뚜껑 부분을 조합 물품 1(组件 1), 전체 펜대를 조합 물품 2(组件 2)로 도면에 구분하여 표시하고 있습니다.



바이두 검색을 해보면, 원고 천광이 실제로 판매하던 'AG67101' 실제 상품의 사진은 아래와 같습니다.



- 得力(드어리)의 침해 제품 펜

드어리가 제조 판매한 침해 제품 ‘得力A32160 중성펜’을 역시 바이두에서 검색해보면 아래와 같은 사진을 찾을 수 있습니다.



- 천황의 디자인 침해 소송 제기

원고 천황은 2015월 11일 피고 드어리가 ‘得力A32160 중성펜’이라는 이름으로 자신의 위 등록 디자인을 침해하는 제품을 제조하였고 이를 ‘제남곤림상무 유한공사’(济南坤林商贸有限公司, 이하 ‘쿤린’이라 합니다)가 T-mall 등 온라인에서 판매하는 상황을 파악하고 공증 받은 증거를 첨부하여 상해 지식재산 법원에 디자인 침해금지 및 손해배상금 인민폐 200만 위안을 구하는 소송을 제기하였습니다.

## 2 상해 지식재산 법원의 판결 내용

### ○ 판결의 내용

결론부터 말하면, 상해 지식재산 법원은 피고들의 원고에 대한 디자인 침해를 인정하면서, 1) 원고의 전리권이 디자인 전리이며, 2) 침해행위 발생 당시에 이미 보호기간이 절반 정도 지나있었으며, 3) 펜 제품의 이윤이 제한적인 점, 3) 소비자가 펜을 구매할 때 외관 디자인 외에도 브랜드, 품질, 도안, 색채 등의 요소를 종합적으로 고려하여 구매한다는 점 등을 고려하여, 침해로 인한 손해배상액 10만 위안(대략 한국 돈 1600만원) 인용한 사안입니다.

판결 원문에는 손해배상액을 10만 위안 인용한 이유에 대해서 상당히 많은 지면을 할애하고 있으나, 본 사건의 핵심 쟁점은 디자인 침해 여부에 대한 판단이므로 이에 대해서 보다 상세하게 설명하고자 합니다.

### ○ 디자인 유사여부에 대한 판단



원고 천황의 위 등록디자인과 피고들의 침해제품을 전체적으로 대비하여 볼 때,

- ⓐ 상품이 모두 “펜”으로 같은 품목이고,
- ⓑ 펜대의 몸체가 긴 원형을 띠고,
- ⓒ 펜촉이 있는 방향으로 올라가면서 점차 끝이 좁아지며,
- ⓓ 펜 뚜껑의 형상과 그 끝부분의 모양이 비슷하고,
- ⓔ 펜 뚜껑의 크기가 전체 펜 길이에서 차지하는 비율이나
- ⓕ 펜 뚜껑의 상단 부분에서 포켓클립으로 넘어가는 연결방식과
- ⓖ 포켓클립이 펜 뚜껑보다 길게 디자인 된 점이 유사하다고 보았습니다.

물론, 피고들 제품의 외관 디자인에는 등록 디자인과 구별되는 차별점이 있는데,

- ① 포켓 클립 안쪽이 평평하고 매끄러운데 이는 관용 디자인에 해당하고 일반 소비자가 쉽게 관찰할 수 없는 부분이며,
- ② 포켓 클립 하단이 부채꼴형인 것은 전체 펜 디자인에서 극히 국부에 해당하여 전체적 시각 효과에 미치는 영향이 크지 않고,
- ③ 포켓 클립 바깥쪽 직사각형 부분이 도드라진 것 역시 포켓 클립 면적상으로는 비교적 큰 비중을 차지하지만 포켓 클립 자체가 전체 펜 디자인에서 차지하는 시각효과는 제한적이며,
- ④ 피고 제품 펜촉이 있는 지점에서 1/3 위치에 있는 펜대 상의 파인 홈은 면적이 작고 국부적인 설계 특징에 해당한다고 보았습니다.

이와 같이 구별되는 4가지 특징이 등록 디자인과 비교하여 전체적인 시각효과에 “실질적인 차이”가 존재한다고 인정하기에는 부족하다고 판단하였습니다.

#### ○ 피고 드어리의 항변에 대한 판단

본 건에서, 피고 드어리는 자신의 제품에 수권 디자인과 다른 색상이나 도안을 선택하였고, 이와 같이 구별되는 색채나 도안이 전체적 시각효과에 중요한 영향을 미치므로 등록 디자인과 비유사하다는 항변을 하였으나, 상해 지식재산 법원은 다음과 같이 판단하며 피고 드어리의 항변을 배척하였습니다.

외관 설계 디자인의 보호 범위는 도면 혹은 사진 중에 표시되는 해당 상품의 외관 디자인을 위주로 하며, 형상, 도안, 색채가 디자인을 구성하는 3개의 기본 설계요소인 점을 기본으로 하였습니다. 한편, 〈중화인민공화국 전리법 실시세칙〉 제28조에 의하면, 외관 설계에서 색채의 보호를 청구하려면 응당 ‘개요 설명(简要说明)’ 중에 쓰여 있어야 하는데, 본 건 디자인에는 색채의 보호를 구하는 명확한 기재가 없어서 보호 범위와 침해 판단을 함께 있어서 색채를 고려하지 않는다고 하였습니다. 또한, 도면 혹은 사진을 살펴보더라도 명암, 심도 변화 등으로 이루어지는 도안이 존재하지 아니하므로, 침해 판단에 있어 도안 역시 디자인 요소로 고려하지 않는다고 했습니다. 결국, 피고가 본 건 디자인의 핵심인 “형상”을 카피하면서, 색채와 도안 등의 요소를 가미한 것은 추가된 설계 요소에 해당하여 침해 판단에 실질적 영향을 미치지 아니하고,

나아가 타인의 등록 디자인(형상 디자인)에 간단한 도안이나 색채를 가미하는 방식으로 쉽게 권리권을 회피하고 침해의 책임을 면하면 전리법의 입법 취지에도 반하는 일이라 하며, 피고 드어리의 항변을 채택하지 아니하였습니다.

피고 드어리는 이에 항소하지 아니하여, 본 판결은 그대로 확정이 되었습니다.

### 3 형상 디자인과 "강한 권리"

외관 디자인은 '형상'(물품이 공간을 점유하는 윤곽을 의미함), '모양'(물품을 장식하기 위하여 형상의 표면에 나타내는 선도, 색 구분 또는 색 흐름을 의미함, 중국에서는 도안이라 칭함), '색채'(물품에 채색된 빛깔) 또는 '이들의 결합'으로 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이며, 이는 디자인권 제도를 채택하는 대부분의 국가에서 통용되는 기본 개념입니다.

그러므로, 형상, 모양 및 색채가 결합하여 디자인을 이를 수도 있고, 형상과 색채가 결합하거나 형상과 모양이 결합하여 디자인을 이를 수도 있으며, 형상, 모양, 색채가 각각 단독으로 디자인을 이를 수도 있습니다. 등록 디자인이 이 중 어떠한 내용의 권리로 등록을 받은 것인지는 디자인의 '개요 설명(摘要说明)'란을 기준으로 판단해야 할 것입니다.

위 상해 지식재산 법원 판결도 원고 천��의 등록 디자인의 '개요 설명(摘要说明)' 부분에 근거하여 주된 보호 내용이 "형상"인 '형상 디자인'으로 보고, 피고들이 형상을 침해하였는지를 위주로 판단하였습니다.

"물품은 반드시 어떠한 재질에 의하여 만들어지므로 색채가 없는 형상만의 디자인이 성립할 수 없다", "형상만의 디자인은 현실적으로 실시하였을 경우에 존재하지 않는 형태의 추상적인 디자인을 권리로 인정하는 것이 되어 권리 범위를 매우 불명확하게 하는 것이 된다"라는 이유로, 형상만으로 이루어진 디자인을 인정할 수 없다는 주장이 존재하는 것은 사실입니다.

필자 개인적 입장으로 "디자인권"의 권리의 폭을 넓게 하고, 침해행위에 제대로 대응할 수 있는 "강한 권리"로 만들기 위해서는 "형상 디자인"이 반드시 인정되어야 한다고 생각합니다.

어떠한 재료가 물품으로서 외관을 갖추는 과정에서 가장 먼저 공간을 점유하는 윤곽선에 해당하는 '형상'이 결정되게 됩니다. 또한, 색채나 모양 보다 형상이 제품의 품질이나 기능적 측면과 연동될 수 있기 때문에 가장 많은 모방이 이루어지는 요소입니다. 게다가 색채나 모양은 패션이나 트렌드의 변화에 영향을 많이 받고 바꾸기도 쉽습니다.

거래계의 현실에서도, 새로운 디자인을 채택한 어떠한 물품이 시장에서 탁월한 인기를 끌게 될 경우, 그 형상을 카피하면서 물품의 형상 표면에 모양이나 색채만을 가미하는 방법으로 침해 제품이 나오는 것을 쉽게 볼 수 있습니다. 이러한 침해 제품에 실질적으로 대응하는 "강한 권리"로 "디자인권"이 존재 의의를 가지기 위해서는 "형상 디자인"의 존재 의의를 인정하고 형상을 핵심 요소로 권리범위를 해석할 수 있어야 할 것입니다.

## 관례의 시사점

본 사건은 피고 드어리가 원고 천황의 ‘펜’ 등록 디자인의 형상을 그대로 카피하면서, 펜의 표면에 다양한 모양이나 색채를 가미하였다는 이유로 디자인이 비유사 하다고 항변한 사안입니다. 이에 대해서 상해 지식재산 법원은 원고의 등록 디자인을 ‘형상’을 중심으로 권리의 내용을 파악하면서, 펜 표면에 색채나 도안을 가미하는 방식으로 디자인 침해를 피해나가는 것은 과학기술의 발전을 장려하고 창의성을 존중하는 중국 발명 권리법의 입법 취지에도 반하는 일이라 판단하였는바, 지극히 타당하고 옳은 판단이라 생각됩니다.

글 | 정영선 변호사 (법무법인 다래)

편집 | 디자인맵 편집부

## 66 '여행키트' 디자인특허 침해소송

# '여행키트' 디자인특허 침해소송

미국지방법원[콜로라도] 재판부의 판결 (2010.01.19)



**BED BATH & BEYOND, INC.  
& Eagle Home Products, Inc.**

2008년 1월 BB &amp; B 매장에서 판매되기 시작함

**SHOPTV, INC.,**[US] : D564,219  
2008년 3월 18일 공개2007년 1월 BB & B 점포에  
입점하여 판매 시작

## 사건 개요

본 디자인특허 침해소송은 미국특허청에 등록된 「ShopTV」의 여행키트 디자인을 BB&B\*에서 판매되는 「Eagle」의 디자인이 침해했다는 이유로 배상을 청구한 판례이다.

이에 미국지방법원은 「ShopTV」의 투명한 지퍼백 속에 담긴 병과 용기의 디자인과 그 배열, 그리고 디스플레이 카드의 형태와 흡은 기능적인 것으로 「ShopTV」의 디자인 특허는 자명(Obviousness)하다고 판결하였다. 따라서 디자인특허의 무효사유가 될 수 있는 「ShopTV」의 청구 소송은 기각되었고, 제품의 이미지와 전반적인 외형을 다루는 상품외장(trade dress) 침해 청구에서도 「ShopTV」의 기능적인 특성과 식별력 결여로 소송이 기각되었다.

\* 원고 : SHOPTV, INC.

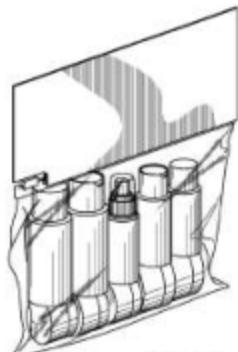
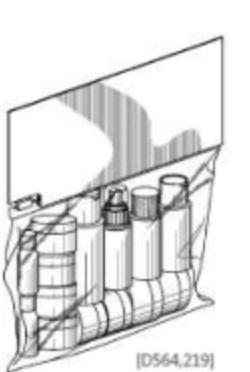
\* 피고 : BED BATH &amp; BEYOND, INC. &amp; Eagle Home Products, Inc.

원고의 주장 및 디자인	피고의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피고가 원고의 키트 제품과 패키징 디자인을 침해했다고 주장함</li> <li>○ 원고의 PACK-MAX 상표침해에 대한 배상을 청구함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원고의 디자인은 기능적인 것으로 디자인 특허의 대상이 될 수 없음</li> <li>○ 원고의 상표외장은 식별력이 없음</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : TRAVEL KIT</li> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : Kenneth Allen Bagus</li> <li>○ 등록번호 : D564,219</li> <li>○ 출원일 : 2007년 8월 1일</li> <li>○ 공고일 : 2008년 3월 18일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Travel mate</li> <li>○ 디자인권자 : Eagle Home Products, Inc.</li> </ul>

### 판례의 시사점

두 여행 키트 디자인은 모두 여객기 탑승 시 액체와 젤 수송에 관련된 법(TSA\* 3-1-1)의 규정에 맞게 제작된 형태이다. 1쿼트 크기의 투명 지퍼백에 3온스 이하 용량의 용기에 담아야만 수송이 가능한 제품인 것이다. 비록 「ShopTV」가 우선적으로 디자인특허로 등록을 하긴 했으나, 본 판례는 특정한 기능에 따른 디자인의 경우 공정경쟁의 원칙에 따라 지속적인 독점적 권한을 갖기 어렵다는 것을 보여주는 사례라고 할 수 있다.

ShopTV

BB & B,  
Eagle

[D564,219]

## 67 '폴더' 등록디자인 무효소송

### OHIM 무효심판부, '폴더' 등록디자인 무효소송

등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2010.11.19)



심판번호 : ICD 000007128

#### 사건 개요

The Automobile Association Limited은 OHIM\*에 등록된 Duncan\*의 폴더(folder) 등록디자인이 자신의 디자인과 구성이 유사하다는 이유로 무효소송을 청구하였다.

OHIM 무효심판부는 양 디자인은 유사한면도 있지만 전체적으로 다른 인상을 형성한다는 이유로 Duncan의 디자인이 OHIM(유럽공동체상표디자인청)의 등록요건인 '신규성'과 '개별 특성'을 상실하지 않았다고 판단해 Duncan의 디자인을 인정해주었다.

- \* 청구인 : The Automobile Association Limited(영국)
- \* 피청구인 : Duncan Petersen Publishing Limited(영국)

청구인의 주장 및 증거	피청구인의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 등록디자인은 출원 전에 공지되어 사용된 것이며, 출판 업계에서 흔하게 사용되는 것이라고 주장함.</li> </ul> <p>[증거물 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출처 : CITY WALKS Paris</li> <li>○ 공개일 : 2004년 3월</li> </ul> <p>[증거물 2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출처 : 구매 인보이스의 사본</li> <li>○ 공개일 : 2010년 2월</li> </ul> <p>[증거물 3]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출처 : CITY WALKS London</li> <li>○ 공개일 : 2005년 2월</li> </ul> <p>[증거물 4]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출처 : 피청구인에 의해 제조된 실제 제품 사진</li> </ul> <p>[증거물 5]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출처 : Chronicle Books 간행물 사진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 디자인은 출판 업계에서 혼란 것이 아니며, 디자인등록출원 당시 신규한 디자인이었다고 주장함.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 폴더(folder)</li> <li>○ 등록처 : 유럽공동체상표디자인청(OHIM)</li> <li>○ 등록번호 : 001121404-0001</li> <li>○ 출원일 : 2009년 4월 14일</li> <li>○ 디자인권리자 : Duncan Petersen Publishing Limited</li> </ul>

## 관례의 시사점

OHIM에서 등록공동체디자인이 그 출원일 이전에 공개된 디자인과 동일한 경우 등록공동체디자인은 신규성을 상실하며, 디자인의 특징이 사소한 차이에 불과한 경우 양 디자인은 동일한 것으로 간주된다(CDR 제5조). 또한, 일반 수요자에게 선행 디자인과 전체적으로 동일한 인상을 제공하는 디자인은 개별 특성을 상실하며, 개별 특성을 평가함에 있어 디자인을 개발하는 디자이너의 자유도를 고려해야 한다(CDR 제6조).



The Automobile  
Association Limited



[증거물 5\_1]



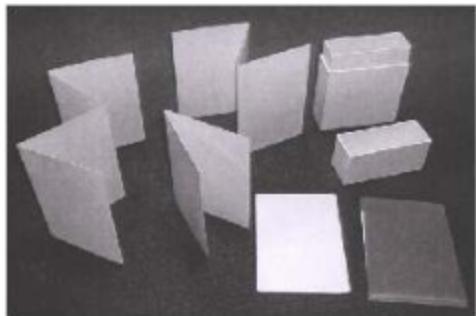
[증거물 5\_2]



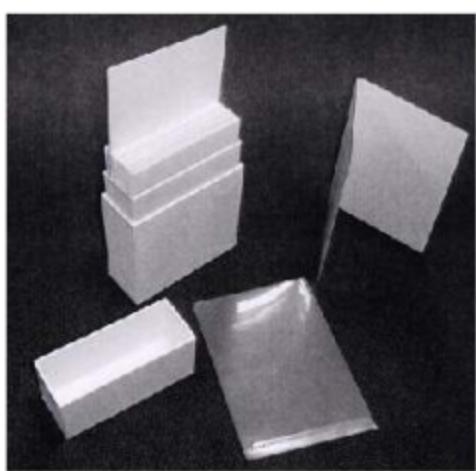
[증거물 5\_3]



DUNCAN PETERSEN  
PUBLISHING LIMITED



[사시도]



[정면도]

## 68 '필기구' 등록디자인 무효소송

# '필기구' 등록디자인 무효소송

등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2006.08.24)



## 사건 개요

본 디자인 무효소송은 「Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG」(이하: Stabilo)가 「Ningbo Beifa Group Co., Ltd」(이하: Ningbo)에서 유럽공동체상표디자인청(이하: OHIM)에 등록한 '필기구(Instruments for writing)' 디자인이 앞서 독일특허청에 등록된 「Stabilo」의 상표와 유사하여 자신의 상표를 연상 및 혼동하게 할 가능성이 있다는 이유로 무효소송을 청구한 판례이다.

OHIM 무효심판부는 독일특허상표청의 상표(Trademark)등록부에 등록된 「Stabilo」의 상표는 「Ningbo」의 디자인과 유사하여 혼동의 가능성을 주므로 「Stabilo」는 「Ningbo」의 디자인 사용을 금지할 수 있는 권리를 가진다고 판결하였다.

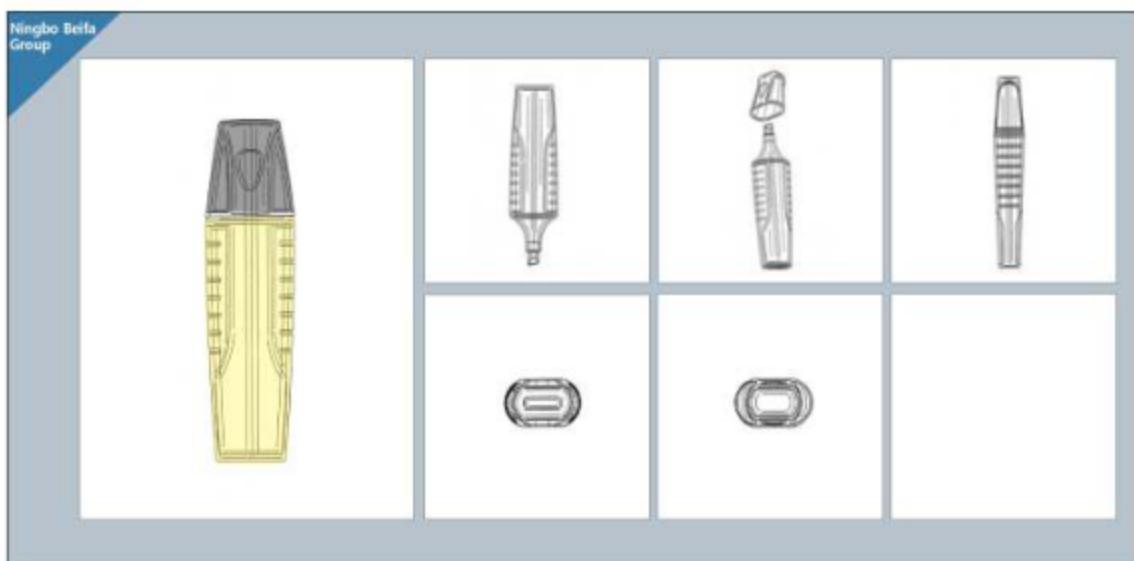
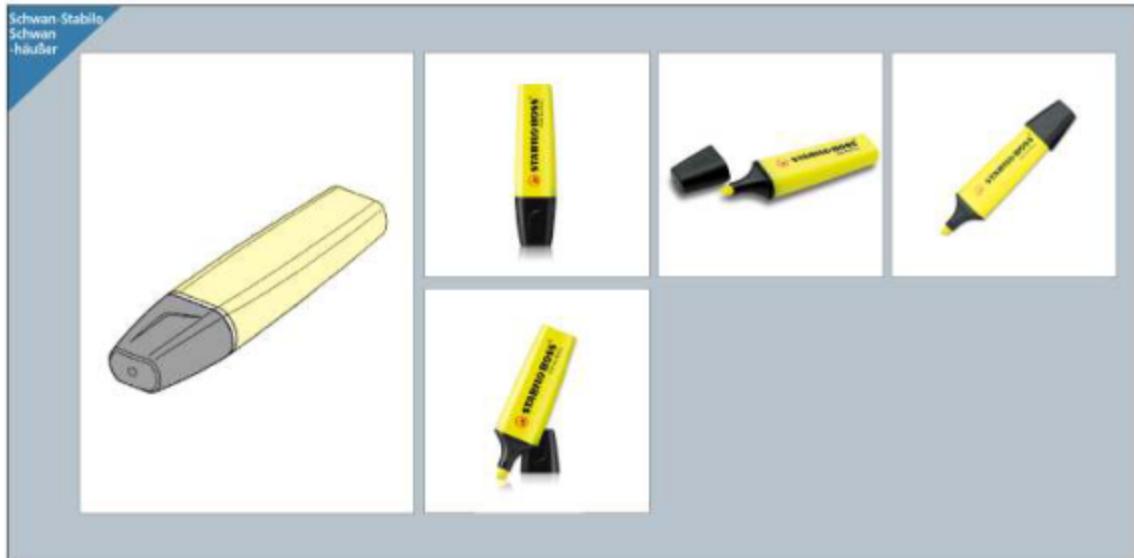
- \* 청구인 : Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH&Co. KG(독일)
- \* 피청구인 : Ningbo Beifa Group Co., Ltd(중국)

청구인 주장 및 디자인	피청구인 주장 및 디자인
○ 피청구인의 디자인은 청구인의 식별력있는 상표와 유사하여 그 상표를 연상 및 혼동 시킬 가능성이 있다고 주장함	○ 피청구인의 디자인은 청구인의 증거물에는 없는 구별되는 특징의 무늬를 포함한다고 주장함
○ 물품명 : Figurative mark(형광펜)	○ 물품명 : Instruments for writing(필기구)
○ 국제상품분류(NICE)코드 : 제 16류	○ 국내 디자인 분류코드 : F21150
○ 등록처 : 독일특허청(GE) 상표등록부	○ 등록처 : 유럽공동체상표디자인청(OHIM)
○ 등록권자 : Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG	○ 등록권자 : Ningbo Beifa Group Co., Ltd
○ 등록번호 : 30045470.8	○ 등록번호 : 000352315-0007
○ 출원일 : 2000.06.16	○ 등록일 : 2005.05.27
○ 등록일 : 2000.12.14	○ 우선일 : 2005.02.05(중국특허청 /2005300039037)

## 판례의 시사점

아래의 도면에서 볼 수 있듯이 「Ningbo」는 자신의 디자인에는 양 측면에 특징적인 무늬가 있어 「Stabilo」 상표와 차이점이 있다고 주장한다. 그러나 본 분쟁의 「Stabilo」 상표는 1972년 출시된 “Stabilo Boss original”이라는 제품으로 「Stabilo」에서 30여 년 동안 판매하고 있는 대표적인 디자인이다. 이와 같이 오랜 시간동안 해당 시장에서 사용되면서 고유한 제품의 입체적 형상만으로도 특정 상표를 인지할 수 있게 된 디자인들은 3차원적인 입체적 형상 자체가 상표로서의 기능을 하게 된다. 이러한 입체상표의 대표적인 사례로는 코카콜라의 용기, 빙그레의 바나나우유 용기 및 야쿠르트 용기 등이 있다. 이렇듯 입체상표는 단순히 해당 기업체의 제품을 넘어 기업체의 아이덴티티로 인식되기 때문에 기업들은 입체상표로서 본인들의 식별력 있는 용기를 보호하고자 하는 노력을 기울이고 있다.

더불어, 디자인분쟁이라 하면 ‘디자인 vs 디자인’에 의한 분쟁만으로 한정하여 생각할 수 있으나, 본 사례와 같이 디자인간의 분쟁 외에도 ‘상표 vs 디자인’, ‘특허 vs 디자인’ 또는 특허청에 등록은 안 되어 있으나 이미 공중에 공개되어 있는 ‘공개된 디자인 vs 권리가 확보된 디자인’에 의한 다양한 분쟁들이 발생할 수 있다는 것도 함께 알아두면 유용할 것이다.



참고 사이트 : (Stabilo) <http://www.stabilo.com>

이미지 출처 :

<http://www.stabilo.com/pages-com/products/boss-original.php>

<http://www.frontierpc.com/ProductDetails.aspx?eId=1011919851>

<http://allegro.pl/zakreslacz-stabilo-boss-nr-1-rozne-kolory-i1361979930.html#gallery>

<http://www.zeichencenter.com/cgi-bin/scgi?sid=1&se=1&kd=0&sp=deu&nm=ebene2.html&rid=2414&ebene=3&menu=ebene3.html>

+ 링크된 이미지는 참고용 자료로서 이번 분쟁과 무관할 수 있습니다.

## G 운수 또는 운반기계

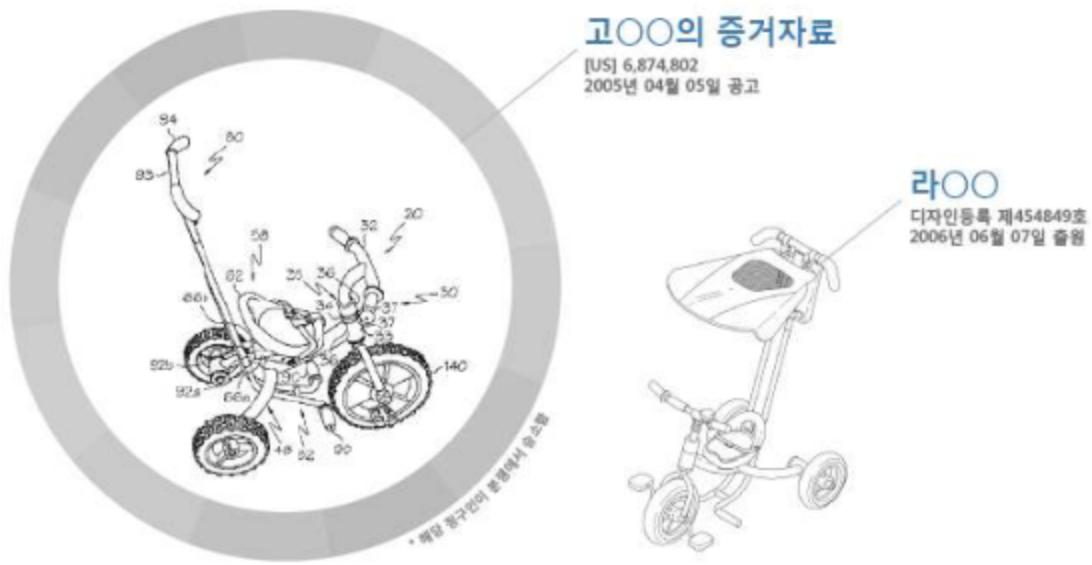
69. **한** 유사판단 | '어린이 삼륜 자전거' 무효심판 심결
70. **일** 유사판단 | '유모차' 등록디자인 무효소송
71. **일** 유사판단 | '자주식 크레인' 등록디자인에 대한 분쟁
72. **일** 유사판단 | '승용차' 등록디자인에 대한 분쟁
73. **미** 유사판단 | '트랙터 타이어' 디자인특허 침해소송
74. **EU** 유사판단 | 'Vehicle wheel rims' 등록디자인 무효소송

69

'어린이 삼륜 자전거' 무효심판 심결

## 특허심판원, '어린이 삼륜 자전거' 무효심판 심결

고○○와 라○○의 등록디자인 무효심판 심결(2011.02.24)



심판번호 : 2010당964

### 사건 개요

고○○는 라○○가 한국특허청으로부터 등록받은 '어린이 삼륜 자전거'의 디자인권 무효를 청구한 심결에서 승소했다. 고○○는 라○○의 디자인 등록출원에 앞서 미국 특허청에 등록된 특허가 라○○의 디자인과 동일하다고 주장했다. 특허심판원은 라○○의 등록디자인이 등록출원 전 미국등록특허로 이미 공지된 도면과 동일·유사하다고 판단하여 등록이 무효화되었다.

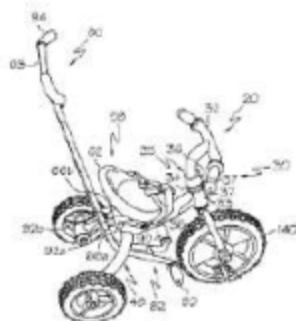
- \* 청구인 : 고OO(한국)
- \* 피청구인 : 라OO(한국)

청구인 주장 및 증거	피청구인 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 디자인은 유아용품에 속하며 청구인은 유아용품 등을 취급하는 도소매업자로 피청구인과 직접적인 이해관계가 있음.</li> <li>○ 청구인의 등록디자인은 미국등록특허의 도면과 사실상 동일하여 그 등록이 무효화되어야함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청구인이 등종업자인지 여부를 알 수 없어 이해관계인에 의한 적법한 청구인지 불명확함.</li> </ul>
<p>[증거물 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 발명의 명칭 : TRICYCLE AND GUIDE HANDLE</li> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록번호 : 6,874,802</li> <li>○ 공고일 : 2005년 04월 05일</li> <li>○ 출원번호 : 10/374919</li> <li>○ 출원일 : 2003년 02월 25일</li> <li>○ 등록권자 : Huffy Corporation</li> </ul> <p>[증거물 2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출처 : 아마존 홈페이지 (<a href="http://www.amazon.com">www.amazon.com</a>)</li> </ul>	<p>[피청구인의 디자인]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 어린이 삼륜 자전거</li> <li>○ 등록번호 : 제0454849호</li> <li>○ 등록일 : 2007년 06월 27일</li> <li>○ 출원번호 : 3020060020974</li> <li>○ 출원일 : 2006년 06월 07일</li> <li>○ 디자인권자 : 라OO</li> </ul>

## 판례의 시사점

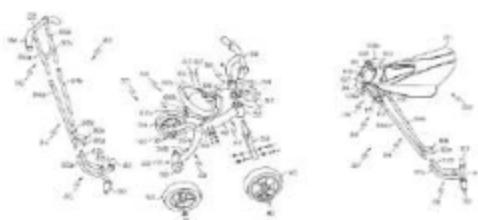
구 디자인보호법 제5조 제1항에 의해 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인은 디자인 등록대상에서 제외된다.

고OO



[증거물 1]

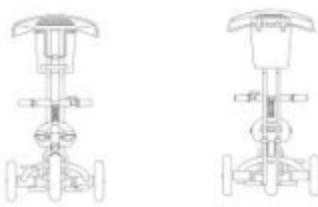
라OO



[증거물 1]



[증거물 2]



## 70 '유모차' 등록디자인 무효소송

**'유모차' 등록디자인 무효소송**

등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2010.10.28)



**Royalty  
Bugaboo GmbH**

2003년부터 2005년까지 발행된 잡지에 실린 유모차 이미지  
1998년 대만과 중국특허청에서 등록/공개된 디자인



**Chin-I Lai**

[OHIM] 000644653-0001  
2007년 1월 30일 공개

**사건 개요**

본 디자인 무효소송은 「Bugaboo」가 OHIM에 등록된 「Lai」의 '유모차'디자인이 대만과 중국특허청에 등록/공개된 디자인 및 2003년부터 2005년까지 발행된 잡지에 게재된 제품의 이미지와 유사하다는 이유로 이를 무효화하는 소송을 청구한 판례이다.

이에 무효심판부는 유모차로서의 기능을 수행하기 위한 기술적 제한을 제외하고 색상, 장식과 같이 외형 디자인에서 광범위한 선택이 가능함에도 불구하고, 두 디자인은 상당부분 유사하다고 판단하여 「Lai」의 디자인이 신규하지 않다고 판결하였다.

「Bugaboo」가 증거자료로 제시한 아래의 이미지와 같이 「Lai」의 디자인은 기존에 존재한 유모차 디자인과 매우 유사하다. 일부 미세한 차이점이 있지만, 뒷바퀴보다 작은 앞바퀴, 핸들의 형상 등 주요 요소에서 대부분 공통적인 특징을 가지고 있다. 또한, 두 디자인이 가진 차이점은 외형적인 것이 아닌 기계적인 구조에 관련된 것으로 일반 소비자가 보았을 때에는 두 디자인의 전체적인 인상이 유사하다고 느껴져 혼동을 줄 수 있다. 따라서 「Lai」의 유모차에 대한 디자인권리는 무효화 되었다.

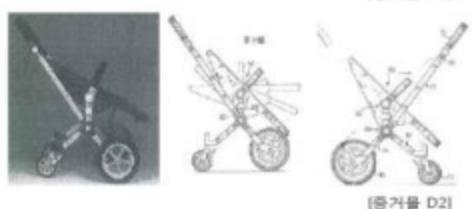
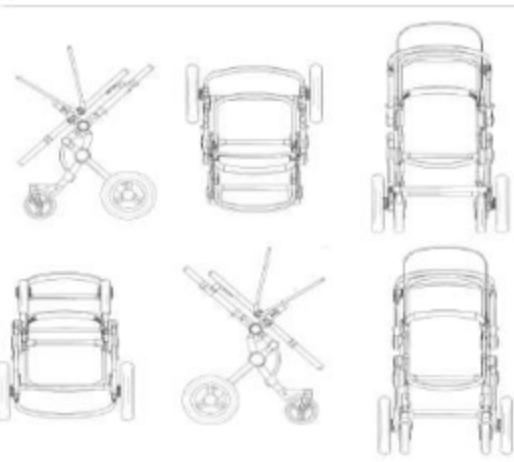
\* 청구인 : Royalty Bugaboo GmbH(스위스)

\* 피청구인 : Chin-I Lai(대만)

청구인 주장 및 디자인	피청구인 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 디자인과 유사한 선행디자인이 이전에 존재하여 피청구인의 등록디자인이 신규하지 않음을 주장함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인은 어떤 의견도 제출하지 않음</li> </ul>
<p>[증거물 D1]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2003년부터 2005년까지 발행된 잡지에서 발췌한 다수의 유모차 이미지 사본</li> </ul> <p>[증거물 D2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대만 디자인 제066873호, 제148848호, 제 148394호/ 중국 디자인 ZL98326053.2호</li> <li>○ 출원일 : 1998년</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Strollers(유모차)</li> <li>○ 등록처 : 유럽공동체상표디자인청(OHIM)</li> <li>○ 등록번호 : 000644653-0001</li> <li>○ 디자인권리자 : Chin-I Lai</li> <li>○ 등록일 : 2006년 12월 27일</li> <li>○ 공개일 : 2007년 01월 30일</li> </ul>

## 판례의 시사점

본 소송의 디자인은 소송을 신청한 청구인의 이름과 동일하게 「Bugaboo 유모차」로 불리고 있다. 「Bugaboo」는 독특한 형태의 본 유모차의 원제조사로 해당 디자인을 현재까지 판매해 오고 있다. 그러나 제품을 디자인한 후 출원/등록 신청하지 않아 「Lai」의 디자인과 같이 다수 모방상품이 뒤이어 등장한 것으로 보여진다. 만약 「Bugaboo」가 일찍이 자신의 디자인에 대한 권리화를 충실했더라면 분쟁이 일어날 가능성이 적았을 것으로 생각된다. 이번 분쟁 이후에 디자인되어 출시된 「Bugaboo」의 디자인들은 모두 OHIM 내에 등록이 되어 있는 것으로 보아 뒤늦게라도 디자인 권리화의 중요성을 깨닫고 보호를 위해 노력하고 있음을 알 수 있었다.

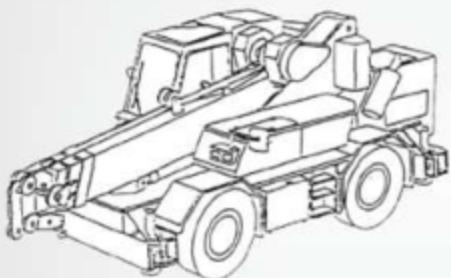


\* 이미지출처 : <http://www.bugaboo.com>

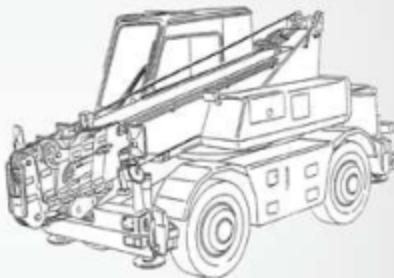
71

## '자주식 크레인' 등록디자인에 대한 분쟁

## 같은 미감, 같은 디자인?



(주)코베 제강소(株式会社神戸)



가토 제강소 (加藤)

## 사건 개요

본 분쟁은 주식회사 코베(神戸) 제강소가 일본특허청에 등록한 '자주식 크레인' 디자인과 가토(加藤) 제작소가 판매하고 있는 '자주식 크레인' 디자인이 유사하다는 이유로 무효소송을 청구한 사례이다.

- \* 디자인권등록무효 심결취소 청구사건 (1998.06.18.)
- \* 심판번호 : 1998년 제3966호
- \* 원고 : 주식회사 코베(神戸) 제강소
- \* 피고 : 가토(加藤) 제작소

판례내용을 결정짓는 요소는 '자주식 크레인' 디자인의 형태적 주요부와 피고가 주장하는 공지 디자인과 주요부의 관계이다.

첫 번째는 디자인의 주요부이다. '자주식 크레인' 디자인은 봄, 캐빈, 기기수납 박스 3개의 구성 형태 및 배치 관계, 봄 전체 구성형태 및 하부주행체의 배치관계 등이 주요부이다. 양 디자인에서 봄의 길이, 캐빈의 형태 등의 세부구성에 따른 차이점이 있지만 기본 구성의 배치와 형태의 주요부에서 미감이 공통되므로 피고의 디자인은 원고의 디자인과 유사하다.

## A 원고의 디자인

- 특징1: 수축 상태의 봄을 크레인 중앙으로 경사지게 하여 하부 주행체의 선단보다 약간 돌출시킨 점
- 특징2: 봄의 주작부 및 기기 수납박스가 하부 주행체의 엔진 박스보다 전방의 위치에 배치
- 특징1,2는 본디자인의 주요부이며 피고의 디자인은 본디자인의 주요부를 모두 구비하므로 서로 유사함

- 물품명 : 자주식 크레인
- 국내 디자인 분류코드 : G2-230
- 소유자 : 주식회사 고베 제강소 (일본)
- 출증일 : 1987년 1월 22일
- 등록일 : 1989년 4월 25일

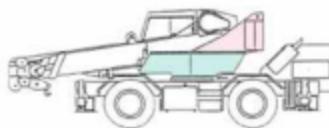
### A 원고의 디자인

**봄**  
크레인 중앙에 위치하여  
아래쪽으로 경사지게 함



### B 피고의 디자인

**봄의 주작부**  
**기기 수납박스**  
하부 주행체의 엔진박스  
보다 전방에 위치



**원치**



**캐빈**



## B 피고의 디자인

- 캐빈, 봄, 기기수납 박스 등의 배치는 당업자라면 적시에 구성할 수 있는 것으로 신규 디자인이라 할 수 없음
- 특징1,2는 다수의 공지디자인에 알려져 설계상 관용적 수단에 불과하여 디자인의 주요부가 될 수 없음
- 크레인에서는 봄과 원치가 가장 중요한 부분이므로 원치의 형상과 배치가 디자인의 주요부임

- 물품명 : 자주식 크레인
- 국내 디자인 분류코드 : G2-230
- 소유자 : 가로 제작소 (일본)

두 번째는 피고가 주장하는 공지디자인과 주요부의 관계이다.

피고는 피고의 디자인 판매 후에 출원된 본디자인의 유사 디자인 24건이 등록되어 있고 이에 원고의 디자인의 구성 형태 또는 일부의 형태가 흡하게 공지되었기 때문에 같은 구성을 주요부로부터 제외시켜야 한다고 주장하지만 법원은 이미 공연히 알려진 디자인에서 본 디자인의 주요부가 많이 알려졌다고 하더라도 그 디자인에서 형태적 주요부는 제외시킬 수 없다고 판결하였다.



## 판례의 시사점

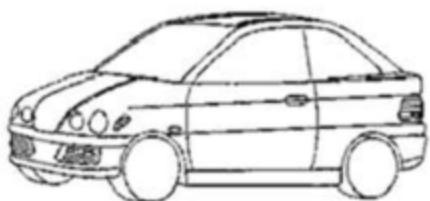
본 사안은 권리자가 디자인의 유사를 주장하여 원고가 피고에게 청구한 1억4256만엔의 손해배상을 법원에서 인정한 사례이다.

일반적으로는 통상 받을 수 있는 금액으로 매출액의 3~5%정도를 손해액으로 인정하는 경우가 많지만 본 사안의 자주식크레인은 일반 소비재보다 디자인이 중시되지 않기 때문에 매출액의 1.5%를 손해액으로 인정하였다.

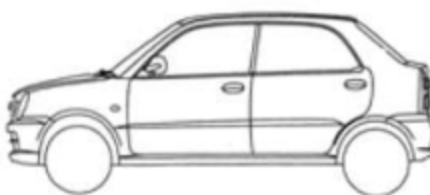
디자인의 유사판단과 관련하여 재판부는 “본건디자인의 주요부 및 유사의 범위는 본건디자인이 출원된 시점에 관념적으로 정해지는 것이다”라고 판시하였는데 이는 피고의 디자인이 공지된 후에 출원된 유사 디자인이 등록되었다고 하여 본건디자인의 주요부 및 유사 범위가 변동되는 것은 아니라는 의미로 디자인 유사판단의 기준시점을 디자인 출원시로 판단한 것으로 해석될 여지가 있으나 이를 명백히 밝혀주지 않은 것이 아쉬운 부분이다.

손해액의 산정과 관련하여 휠 크레인은 대형 기계이며 제조수가 제한되는 점, 각종 공사 현장 등에서 범용 되는 기종이지만 대당 가격이 고액인 동시에 수요자가 작업 내용이나 현장의 상황을 전제로 휠 크레인의 성능을 중시하여 기종을 선택하는 점, 일반소비자에 적합한 상품과 달리 수요자의 선택에 있어 디자인이 영향을 미치는 정도가 경미한 점을 들면서 본건디자인의 실시에 대하여 통상 받아야 할 금액을 매출액의 1.5%로 산정하였는데 이는 실거래계에서 물품의 선택에 있어서 디자인이 어느 정도 영향을 미치는가에 대한 비교적 합리적인 해석이라고 보여진다.

## 디자인 손해배상



(주)엔 크래프트



(주)다이하쓰 공업

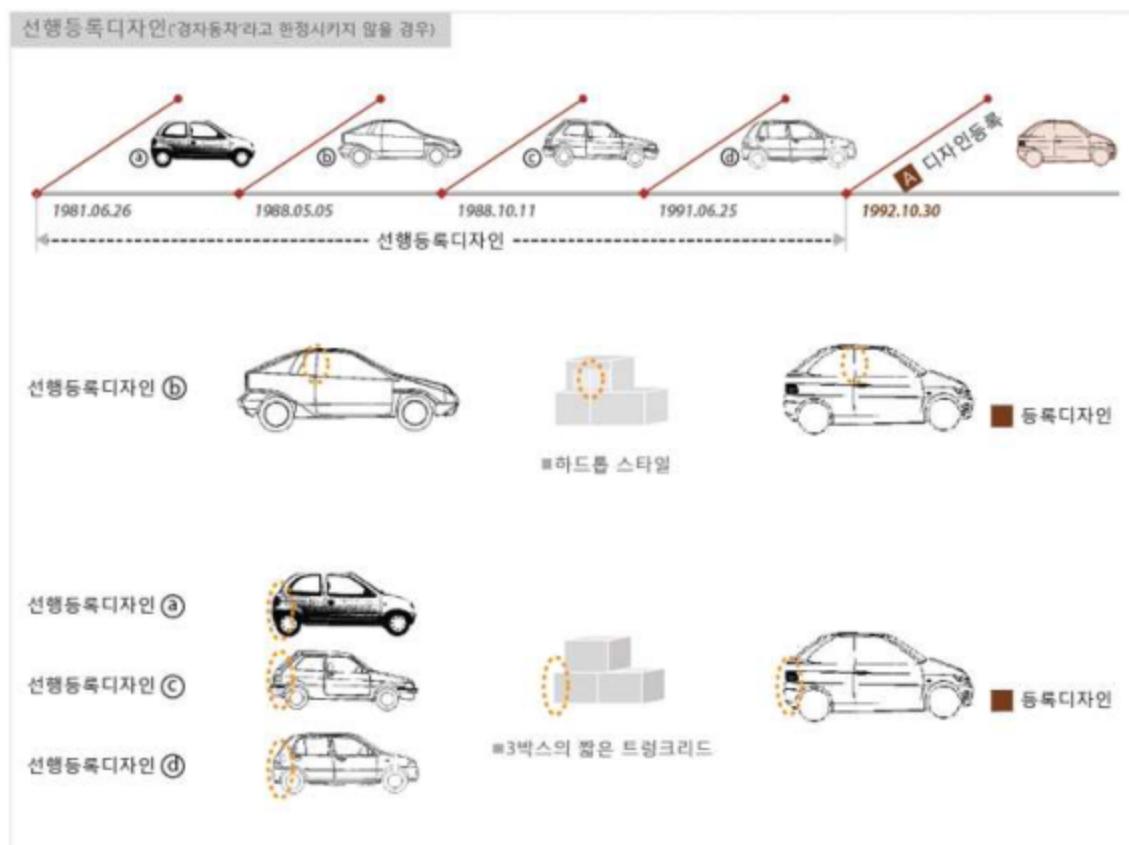
### 사건 개요

본 분쟁은 원고 (주)엔 크래프트가 피고 (주)다이하쓰 공업이 원고와의 신의칙 상 의무를 위반하고 동일한 디자인의 자동차를 제조·판매하여 디자인권을 침해하였다고 주장하며 그에 따른 손해배상을 청구한 사례이다.

- \* 손해배상청구사건 (2000.12.12)
- \* 심판번호 : 1999년 제11203호
- \* 원고 : 주식회사 앤 크래프트
- \* 피고 : 주식회사 다이하쓰 공업

재판부의 판결은 다음과 같다. 판례내용을 결정짓는 요소는 원고와 피고 양 디자인의 유사판단과 피고의 신의칙상 의무 위반의 여부이다.

첫 번째는 원고와 피고 양 디자인의 유사판단이다. 원고는 원고의 등록디자인의 주요부가 '하드톱 스타일'과 '3박스의 짧은 리어테크'라고 주장하지만 그것은 원고가 물품을 '자동차'가 아닌 '경자동차'로 한정시킨 경우이다. 또한 앞서 등록한 타인의 자동차 디자인에서 원고의 디자인적 특성이 다수 발견되므로 원고가 주장하는 디자인적 특징은 신규성이 인정될 수 없고 따라서 원고와 피고의 디자인은 유사하다고 할 수 없다.



두번째는 피고의 신의칙상 의무 위반의 여부이다.

원고는 피고의 위탁을 받아 디자인 제안서를 보고하던 과정에서 피고가 신의칙상 의무를 위반하고 원고의 디자인을 허락없이 제조·판매하고 있다고 주장한다. 하지만 당시 원고와 피고는 계약 성립 관계가 아니었고 가령 계약이 합의되어 피고가 신의칙상 의무가 있었다고 하더라도 피고의 디자인은 원고의 디자인권에 침해되는 정도로 유사하지 않다.

판례의 시사점

본 사건은 승용차 디자인의 디자인권 침해여부(디자인의 유사판단) 및 신차 개발과정에서 폐고의 계약상 또는 신의칙상 의무 위반 여부가 쟁점으로 다루어진 사건이다. 디자인의 유사여부 판단과 관련하여 재판부는 디자인을 전체로 관찰할 것을 요했다.(전체관찰의 원칙) 이 경우에는 디자인에 따른 물품의 성질, 용도, 사용 형태, 공지되지 않은 신규 창작 부분의 존부 등도 참작하고 거래자·수요자의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 디자인의 주요부로 파악한다. 따라서 양 디자인이 주요부에 있어 구성 형태를 공통으로 하는지 여부를 중심으로 서로 공통적인 미감을 불러일으키는지 여부를 판단해야 한다는 일반적인 유사판단 원칙을 적용하였다. 그리고 구체적으로 승용차 디자인의 주요부는 승용차의 전면부, 측면부 및 후면부이며 도어의 개수는 주요부가 아니라고 판시하였다.

피고의 계약상 또는 신의칙상 의무 위반여부와 관련하여 원고가 신제품 제안서 및 기획서를 작

### A 원고의 주장 및 디자인

■ 원고 디자인의 주요부는 '하드톱 스타일'과 '3박스의 짧은 리어데크'로 피고의 디자인과 주요부가 같으며 양 디자인은 유사함

■ 피고는 신의칙상 의무를 위반하고 원고의 디자인 제안서의 유사 디자인을 제조·판매함

- 물품명 : 승용차
- 국내 디자인 분류코드 : G2-210B
- 소유자 : 주식회사 앤 크래프트 (일본)
- 출원일 : 1992년 10월 30일
- 등록일 : 1994년 03월 14일

A

B

■ 사이드라인



■ 사이드라인의 유후와 도어 수의 차이

- 본넷
- 프론트 범퍼 그릴
- 라디에이터 그릴



■ 본넷 상의 형상 및 라디에이터 그릴의 유후, 프론트 범퍼 그릴의 위치와 형상의 차이

■ 리어램프



■ 리어램프의 수와 형상의 차이

■ 트렁크리드



■ 트렁크리드 면적의 차이

### B 피고의 주장 및 디자인

■ 원고가 주장하는 주요부는 '경자동차'로 한정시키지 않을 경우 많은 선행디자인이 존재하므로 자동차 디자인에서 눈길을 끄는 부분이라 할 수 없음

■ 원고의 디자인 제안서에 대해 호의를 보인것은 사실이나 디자인을 채용한다는 취지는 아니었음

- 물품명 : 승용차
- 국내 디자인 분류코드 : G2-210B
- 소유자 : 주식회사 다이하쓰 공업 (일본)

성하고 피고측에 보고하였다는 사정만으로는 계약이 성립된 것으로 보기 어렵다. 또한 원고·피고 간에 구체적인 합의가 있었다고 인정되지 않는 이상 신의칙상 의무위반으로 인정되기 위해서는 피고가 디자인권에서 침해가 되는 정도의 유사성을 갖는 디자인을 채용하고 그 밖의 구성에 대해서는 원고로부터 공개를 받지 않으면 피고가 실시할 수 없었던 것과 같은 신규한 구성을 채용할 경우이어야 한다는 구체적인 기준을 제시하였다.

본 사안은 신제품의 개발 및 제품화 과정에서 실제로 일어날 수 있는 사례로 계약상 또는 신의칙상 의무 위반여부의 판단에 대한 구체적인 기준을 제시한 것을 참작할 여지가 있을 것으로 여겨진다.

### [용어정리]

- 1) 신의칙 : 모든 사람이 사회공동생활의 일원으로서 상대방의 신뢰에 반하지 않도록 성의있게 행동할 것을 요구하는 법원칙. 신의성실의 원칙(信義誠實의 原則)이라고도 함.
- 2) 하드톱 : 사이드 창문을 넓게 쓰기 위하여 센터필러(측면기둥)를 없앤 승용차.



- 3) 전체관찰의 원칙 : 법원에서 유사판단시 일부 관찰로 인하여 전체를 무효로 되게 할 수 없는 법원칙.

73

'트랙터 타이어' 디자인특허 침해소송

# '트랙터 타이어' 디자인특허 침해소송

미국 연방순회 항소법원 재판부의 판결 (2009.06.03)



## 사건 개요

본 디자인특허 침해소송은 미국특허청에 등록된 「Goodyear」의 타이어 디자인권을 양도받아 판매하고 있는 「TITAN」이 「Goodyear」의 디자인과 유사한 형태의 타이어를 결합한 트랙터를 판매하고 있는 「CASE」에 대해서 판매금지 가처분신청을 하였다가 기각된 후 항소한 판례이다.

미국 연방순회항소법원은 해당 업계 종사자의 관점에서 「Goodyear」 디자인보다 “앞서 공개된 디자인들을 조합하여 「Goodyear」 디자인과 전체적으로 동일한 시각적 인상을 형성할 수 있다.”라고 하여 「TITAN」이 청구한 가처분신청에 대한 거부 판단을 변경하지 않았다.

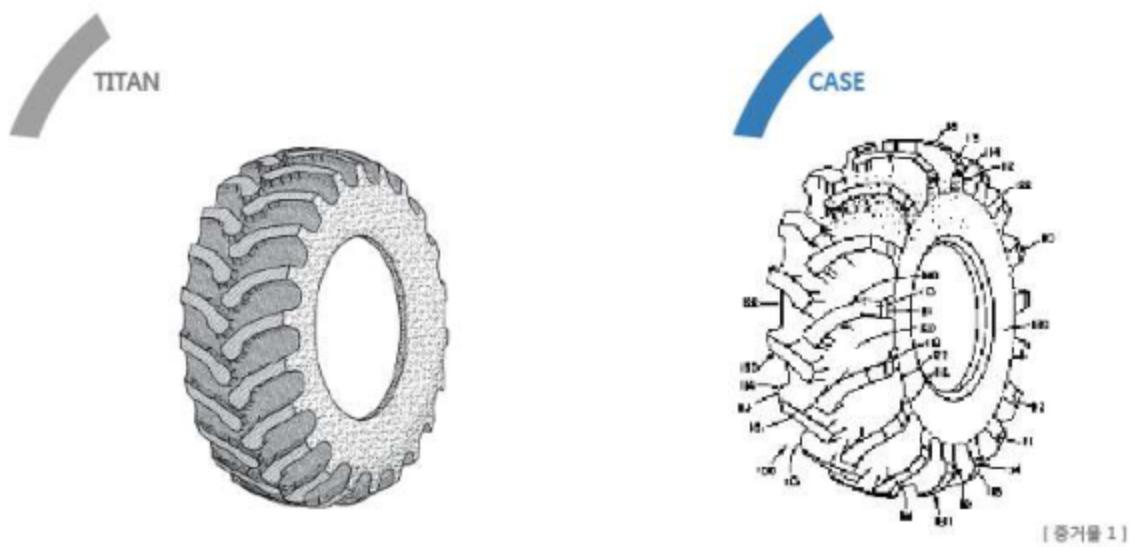
「CASE」가 제출한 아래 두 개의 선행 디자인의 조합은 「Goodyear」의 타이어의 특징과 전체적인 심미감면에서 모두 유사하다. 따라서 「TITAN」이 주장한 「CASE」의 트랙터 판매금지 가처분 소송은 받아들여지지 않았다.

- \* 원고 : TITAN TIRE CORPORATION and The Goodyear Tire & Rubber Company
- \* 피고 : CASE NEW HOLLAND, INC. CNH America LLC, and GPX International Tire Corporation

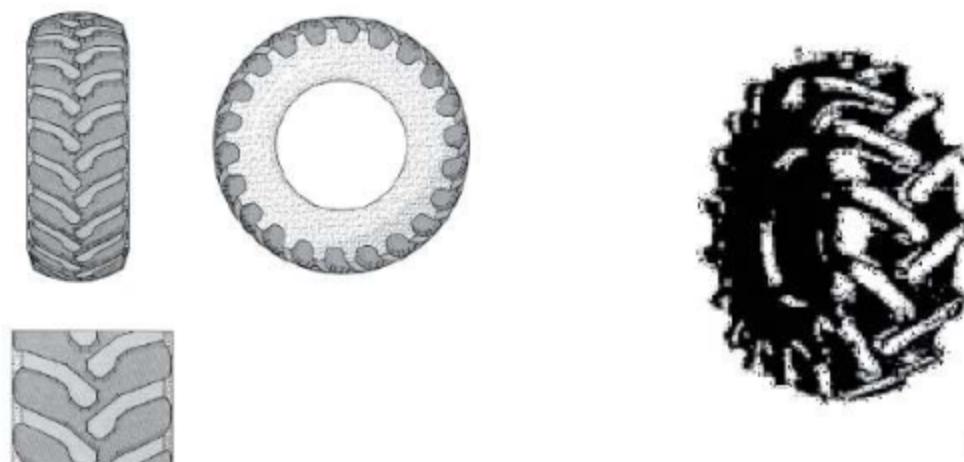
원고의 주장 및 디자인	피고의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피고가 판매하는 제품은 원고의 디자인과 유사한 제품을 포함하고 있어 판매금지에 대한 가처분 신청을 함</li> <li>○ 원고의 디자인 특징인 육각형의 러그헤드를 가진 타이어는 이전에 존재하지 않았음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원고의 디자인은 이전에 존재한 디자인들의 조합과 유사한 자명한 디자인임</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Tractor tire</li> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : The Goodyear Tire &amp; Rubber Company</li> <li>○ 등록번호 : D360862</li> <li>○ 출원일 : 1993년 11월 15일</li> </ul>	<p>[증거율 D1]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Agricultural tire comprising lugs of defined height and inclination</li> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : The Goodyear Tire &amp; Rubber Company</li> <li>○ 등록번호 : No.5,337,814</li> <li>○ 출원일 : 1992년 1월 21일</li> <li>○ 공개일 : 1994년 8월 16일</li> </ul> <p>[증거율 D2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Ram Implement Maxi-Trac(I-3) 타이어</li> <li>○ 게시물 : Tread Design Guide</li> <li>○ 공지일 : 1980년</li> </ul>

## 판례의 시사점

「Goodyear」와 「TITAN」은 미국 디자인권 등록의 주요 요소 중 하나인 '비자명성'에 대한 「CASE」의 주장에 반박하지 못하여 가처분신청에 대한 소송을 계속할 수 없었다. 비자명성(non-obviousness)이란, 출원된 디자인이 관련된 물품 업계에 종사하는 자에게 뻔하지(자명) 않아야 한다는 것이다. 기존에 존재하는 디자인이나 기술에서 출원디자인이 암시될 수 있거나, 기존 디자인들을 참고하여 디자인했다는 동기 유발의 증거가 발견되지 않는 한 비자명성은 인정된다. 이렇듯 디자인권을 보호하는 규정이 국가마다 조금씩 차이가 있으니 출원을 준비하는 국가에 맞는 출원전략을 준비하는 것이 필요하다.



[ 증거물 1 ]



[ 증거물 2 ]

74

## 'Vehicle wheel rims' 등록디자인 무효소송

## 독일 vs 유럽



[GPMA]40109792-0001.1

=



[OHIM]000119623-0001

## 사건 개요

본 디자인 무효소송은 청구인 RH ALURAD Höffken GmbH가 유럽공동체상표청(OHIM)에 등록되어 있는 피청구인 Sport-Service-Lorinser Sportliche Autoausrüstung GmbH의 "Vehicle wheel rims" 디자인이 독일특허상표청(GPMA)에 피청구인이 앞서 등록한 디자인과 동일하다는 이유로 무효소송을 청구한 판례이다.

- \* 등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2008.01.31)
- \* 심판번호 : ICD 000003853
- \* 청구인 : RH ALURAD Höffken GmbH(독일)
- \* 피청구인 : Sport-Service-Lorinser Sportliche Autoausrüstung GmbH(독일)

## A 청구인 주장 및 근거

피청구인이 유럽공동체상표청에 출원한 디자인이 이전에 피청구인이 독일특허상표청에 출원한 디자인과 거의 동일하다고 주장함

- 물품명 : wheel rims
- 국내 디자인 분류코드 : G2-9111C
- 등록처 : 독일특허상표청(GPMA)
- 등록권자 : Sport-Service-Lorinser Sportliche Autoausrüstung GmbH
- 등록번호 : 40109792 • 출원일 : 2001.11.13
- 등록일 : 2002.09.04 • 공개일 : 2002.06.10

## B 피청구인 주장 및 디자인

스포크의 배열과 형상, 아우터링의 나사홀의 유무로 양 디자인은 상이함을 보이므로 피청구인 디자인의 독창성을 방해하지 않는다고 주장함

- 물품명 : Vehicle wheel rims
- 국내 디자인 분류코드 : G2-9111C
- 등록처 : 유럽공동체상표청(OHIM)
- 등록권자 : Sport-Service-Lorinser Sportliche Autoausrüstung GmbH
- 등록번호 : 000119623-0001 • 등록일 : 2003.12.19
- 우선권주장 : 2003.07.04 / 독일특허상표청 : 40304663.7

OHIM 심판부는 B의 디자인은 독창성이 부족하다는 이유로 무효로 선언하였다. 판례내용을 결정짓는 요소는 2가지이다.

첫 번째는 디자인의 신규성에 관한 것이다. 만약 사소한 특징에서만 다르다면 디자인은 동일한 것으로 간주하나 OHIM무효심판부에서는 A의 증거물과 B의 디자인이 다음 사항이 유사 및 상이하다고 판단하였다. 그 결과 심판부는 양 디자인의 형상은 다소 상이하다고 판단하여 B의 신규성을 인정해 주었다.

### [유사점]

- ① 양 디자인은 9개의 스포크(Spoke)<sup>1)</sup>를 가짐
- ② 스포크들은 터빈 스타일로 디자인됨

### [차이점]

- ① A의 증거물은 B의 디자인에 비하여 2개의 부품(내/외부링)으로 구성되어 있음
- ② A의 증거물에서 스포크의 전측은 림(rims)의 전측 모서리로부터 내측으로 들어가 있음
- ③ 스포크의 전측은 B의 디자인은 거칠게 경사져 있으나, A의 증거물은 부드럽게 경사져 있음
- ④ A의 증거물의 나사홀(및 나사)들은 가시적임 (B 디자인에는 없음)



두 번째는 독창성에 관한 것이다. 만약 당업자가 양 디자인의 전체적인 인상이 상이하다고 여기면 B의 디자인은 독창성을 인정 받는다. 그러나 당업자는 휠 림에 친숙하고, 시장의 휠 림의 선택의 폭이 넓고 디자이너의 자유도는 단순히 림의 기능성에 의해 제한된다는 것을 안다. 그리하여 양 디자인은 터빈스타일의 스포크들을 가지고 있으며 전체적인 인상은 이러한 터빈스타일과 같은 림의 배열로 결정된다. 양 디자인은 중요한 기술적인 세부사항을 제외하고 당업자에게 전체적으로 동일한 인상을 주므로 B의 디자인은 독창성이 결여된다고 판단한다.

### 판례의 시사점

본 판례는 피청구인이 OHIM에 등록한 000119623-0001(이하:등록디자인)이 독일특허청에 등록 된 디자인에 비해 독창성이 부족하다는 이유로 무효화된 판례이다. 양 디자인은 기술에 의한 차이점을 제외하고 상이한 부분이 있어 신규성은 인정되지만, 전체적으로 동일한 인상을 준다고

판단되었다. 두 디자인은 동일 출원인에 의해 등록되었음에도 불구하고 무효의 결과에는 변함이 없다.

OHIM 판례들 중에는 타국에 등록되어 있는 동일 출원인의 디자인에 의해 OHIM의 등록디자인이 무효화되는 경우가 종종 있다. 그 이유는 OHIM에 등록된 디자인의 경우 그 권리의 범위가 EU 국가 전체에 미치기 때문에 그 권리를 해당국가로 축소시키기 위해 벌어지는 싸움이라고 볼 수 있다.

본 판례의 경우에도 OHIM의 등록디자인이 무효화되면서 EU 전역에 미치던 등록디자인의 권리 범위가 독일로 한정된 것을 알 수 있다.



피청구인이 OHIM에 등록디자인을 출원할 때 독일에 우선적으로 등록한 2003년 7월 4일을 우선일로 주장하였다. 즉, 동일 디자인(디자인번호 40304663)을 독일특허청에 2003년 7월 4일에 출원한 후 OHIM에 추후 출원/등록 한 것이다.<sup>2)</sup>

본 판결에 의해 피청구인의 등록디자인은 무효되었음에도 불구하고 독일 특허청에 동일한 디자인이 등록되어 있음을 확인 할 수 있었으며, 지금도 모델명 : “RS8”로 피청구인의 홈페이지 ([www.sportservice.lorinser.com](http://www.sportservice.lorinser.com))에서도 판매중이다.<sup>3)</sup>

#### [참고사항]

- 1) 스포크 : 차축과 바퀴의 둘레를 연결한 방사상의 부재(部材). / 네이버백과사전
- 2) 출처 : <http://register.dpma.de/DPMAreregister/gsm/register?GSNR=40304663-0001>
- 3) 출처 : [http://www.sportservice.lorinser.com/en/vehicles/s2010-light\\_metal\\_rims-2.html](http://www.sportservice.lorinser.com/en/vehicles/s2010-light_metal_rims-2.html)

## H 전기전자기계기구 및 통신기계기구

75. **한** 1디자인1출원 | ‘휴대폰 케이스’ 거절결정불복 판결
76. **중** 유사판단 | ‘아이폰6’ 디자인 침해 사건
77. **일** 등록요건 | ‘코넥터 접속단자’ 디자인에 대한 분쟁
78. **미** 유사판단 | Nikon과 Sakar의 ‘디지털카메라’ 분쟁
79. **미** 유사판단 | ‘PDA 홀더’ 디자인특허 침해소송
80. **미** 유사판단 | ‘휴대폰’ 디자인특허 침해소송
81. **미** 유사판단 | ‘계산기’ 디자인특허 침해소송
82. **EU** 신 규 성 | ‘Media player’ 등록디자인 무효소송
83. **EU** 신 규 성 | ‘휴대용 램프’ 등록디자인 무효소송

75

## '휴대폰 케이스' 거절결정불복 판결

## - 디자인 등록 가능 대상일까, 아닐까?

대법원 '휴대폰 케이스' 디자인 거절결정불복 판결 (2012후3343)



## 사건 개요

대법원은 디자인등록을 거절한 원심을 파기하고, 토끼의 귀와 꼬리 형상의 휴대폰 케이스 부분 디자인을 디자인등록출원이 가능한 대상으로 인정했다. 2010년 12월 30일, 쭈라비또의 곽미나 대표는 중간 케이스 부분을 회색 음영으로 표시하여 권리범위에서 제외하고 [그림 2], [그림 3]을 부분디자인으로 등록출원했다. [그림 2]와 [그림 3] 사이에 어떠한 케이스 형태가 오더라도 디자인 권리를 주장할 수 있도록 권리범위를 넓히기 위함이었다. 그러나 특허심판원은 “디자인 하부는 단순히 텔이 구 형태를 이루며 뭉쳐 있는 텔 뭉치 정도로만 느껴질 뿐 상부 귀 모양과 형태상 연관성을 찾아보기 어렵고, 기능적 일체성도 갖지 않는다”며 디자인등록을 거절했다. 디자인보호법의 “1디자인 1디자인등록출원”\* 규정을 위배한다는 이유에서였다. 2심인 특허법원에서도 같은 결과였다. 곽 대표는 이러한 거절결정에 불복하며 대법원에 이르기까지 계속해서 두 부분 디자인의 형태적 일체성을 주장했다. (2012허4872)

### ○ \*1 디자인 1디자인등록출원과 그 예외규정

#### 제11조(1디자인 1디자인등록출원)

- ① 디자인등록출원은 1디자인마다 1디자인등록출원으로 한다.
- ② 디자인등록출원을 하고자 하는 자는 지식경제부령이 정하는 물품의 구분에 따라야 한다.

원칙적으로 구 디자인보호법 제11조 제1항에 따라 등록출원을 하려는 디자인은 1디자인마다 1건의 디자인등록출원을 해야 하고 이 요건에 위반될 시엔 등록을 받을 수 없다. 그러나 예외 규정으로 복수디자인<sup>1</sup> 및 한 벌 물품의 디자인<sup>2</sup>은 행정적인 처리의 편의성을 위해 여러 물품의 등록출원이 한 번의 절차로 가능하다. 또한 본 휴대폰 케이스 사례처럼 부분디자인등록출원에서 물리적으로 분리된 둘 이상의 부분이 표현된 경우 일반적으로 1디자인 1디자인등록출원에 위반되는 것으로 취급하지만, 다음과 같이 표현된 부분의 일체성에 따라 예외규정<sup>\*\*</sup>도 존재한다.

- 1 디자인부심사등록출원은 제11조 제1항의 규정에 불구하고 20 이내의 디자인을 1디자인등록출원으로 할 수 있다. (구 디자인보호법 제11조의2(복수디자인등록출원))
- 2 2 이상의 물품이 한 벌의 물품으로 동시에 사용되는 경우 당해 한 벌의 물품의 디자인이 한 벌 전체로서 통일성이 있는 때에는 1디자인으로 디자인등록을 받을 수 있다. (구 디자인보호법 제12조(한 벌의 물품의 디자인))

### ○ \*\*부분디자인등록출원 예외규정

부분디자인등록출원에 있어 물리적으로 분리된 둘 이상의 부분이 표현된 경우 1디자인 1디자인등록출원에 위반되는 것으로 취급한다.

다만, 다음과 같이 전체로서 디자인 창작상의 일체성이 인정되는 경우에는 예외로 한다.

#### (1) 형태적 일체성이 인정되는 것

물리적으로 분리된 부분으로서 대칭이 되거나 한 쌍이 되는 등 관련성을 가지고 있는 것.

#### (2) 기능적 일체성이 인정되는 것

물리적으로 분리된 부분들이 전체로서 하나의 기능을 수행함으로써 일체적 연관성을 가지고 있는 것.

(디자인심사기준 제2부 제3장(1디자인 1디자인등록출원), 2013.1.1. 시행)

상소로 이어지며 의견이 엇갈린 부분은 ‘형태적 일체성’에 대한 것이었다. 2심인 특허법원은 “[그림 3]의 부분이 단순히 텔이 구(球) 형태를 이루며 뭉쳐있는 텔 뭉치 정도로만 느껴질 뿐 토끼 귀 형상인 [그림 2]와 형태상 연관성을 찾아보기 어렵다.”고 판결했다. 그러나 과 대표는 [그림 2]와 [그림 3]은 한 마리 토끼의 형상을 이루도록 창작된 것인바, 전체적으로 하나의 완성된 토끼의 이미지를 표현하고 있어 디자인으로서 일체성을 가지고 있다고 주장했다.

### • 판결

대법원은 최종 판결에서 광 대표의 손을 들어주었다. 대법원은 “실제 토끼의 전체 형상에서 꼬리 부분이 차지하는 비율에 비해 [그림 3]이 휴대폰 케이스 전체에서 차지하는 비율이 다소 크기는 하지만 실물을 디자인화하는 과정에서 어느 정도의 변형이나 과장 또는 추상화가 수반되기 마련”임을 인정하였다. 또한 “[그림 2]와 [그림 3]이 물리적으로 떨어져 있더라도 보는 사람이 [그림 2] 부분은 ‘토끼 귀’로, [그림 3]은 ‘토끼 꼬리’로 각각 인식할 수 있어 그들 사이에 형태적으로 일체성이 인정”된다고 보았다. 결론적으로 이 사건의 등록출원디자인은 디자인보호법 제11조 제1항에서 규정한 ‘1디자인’에 해당한다고 판결하였다.

## 판례의 시사점

시대의 변화에 따라, 또 법을 해석하는 방법에 따라 일반적인 심결, 또는 판결의 경향이 바뀌기도 한다. 이 사건의 대법원 판례로 인하여 특허청의 전반적인 디자인심사경향이 변화하는 계기가 되기도 하였다. 출원인은 심판과 2심을 통해 모두 어쩔수 없다고 판단한 내용임에도 포기하지 않고 대법원까지 상고하여 값진 결과를 얻어내었다.

## 76 '아이폰6' 디자인 침해 사건

### 사건 개요

외국 업체들이 중국 지식재산권 관련 분쟁에서 연이은 패배를 하며 중국시장의 불확실성에 대한 우려가 커지던 중 오랜만에 미국의 애플사가 현지 업체 바일리(佰利)와의 중국 디자인 분쟁에서 승소하였다라는 소식을 전하였습니다.

현재 바일리(佰利)는 북경지식재산권법원의 결정에 불복하여 상소할 예정이라는 입장을 밝히고 있어서 아직은 분쟁이 끝난 것이 아니라고 생각됩니다. 또한 미국의 트럼프 대통령이 지난 8월 15일 중국의 지식재산권 침해조사 행정명령에 서명하고 양 국가 간에 무역전쟁으로 확대 될 것이 염려되는 상황 하에서 아이폰의 중국 디자인 분쟁이 어떠한 국면으로 진행이 될지 계속 지켜봐야 하겠습니다.

#### • 중국 바일리(佰利)의 등록디자인권과 애플의 iPhone 6와 iPhone 6+

중국 선전시 바이리 영업판매 서비스 유한공사(深圳市佰利营销服务有限公司, 이하 ‘바이리(佰利)’라고만 합니다)는 2014. 1. 13. 출원번호 ZL201430009113.9이고 ‘휴대폰(100C)’라는 명칭으로 아래와 같은 핸드폰에 대한 외관설계 전리(이하 ‘디자인’이라 합니다.)을 출원하였고, 2014. 7. 9. 수권번호 CN 302873818 S로 해당디자인은 수권 공고 되었습니다.



‘바이리(佰利)’가 문제 삼는 것은 중국의 애플컴퓨터 무역(상해) 유한공사 (苹果 电脑贸易上海有限公司, 이하 ‘애플공사’라고 합니다.)와 중복전신설비유한책임 공사(中复电讯设备有限责任公司,

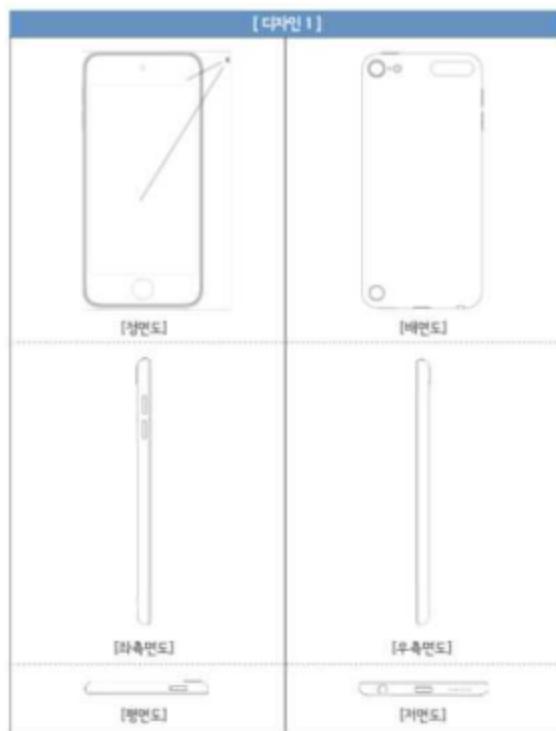
이하 ‘중복공사’라고 합니다)가 중국에서 판매하고 있는 iPhone 6 와 iPhone 6+ 핸드폰입니다.

#### • 사건의 경위와 행정 결정

‘바이리(佰利)’는 2014. 12. 11. 중복공사의 판매점에서 함께 판매되고 있는 iPhone 6 와 iPhone 6+ 핸드폰에 대해서 침해에 대한 증거보전 공종을 진행하였고, 2014. 12. 31. 북경지식산권국에 위 iPhone 6 와 iPhone 6+ 핸드폰이 자신의 디자인권을 침해한다고 주장하며 침해증지의 행정 명령을 청구하는 행정단속 절차를 개시하였습니다.

북경지식산권국에서 2015. 1. 6. 사건 수리 후 구술심리 등 절차를 진행하자, 애플공사에서는 이에 대응해서 2015. 3. 30. 중국 전리복심위원회에 ‘바이리(佰利)’ 디자인에 대한 무효심판을 제기합니다.

위 무효심판에서 애플공사는 다수의 현존디자인을 제출하면서 중요하게는 아래와 같은 자신의 출원번호 ZL 201330058248. X (이하 ‘애플 현존디자인’이라 합니다) 디자인을 본 사건 ‘바이리(佰利)’ 디자인의 출원 전에 공지된 현존디자인이라고 주장하였으나, 전리복심위원회에서는 2015. 12. 2. 애플공사의 이와 같은 주장을 받아들이지 아니하고, ‘바이리(佰利)’ 디자인이 유효하다는 결정(전리복심위원회 제27878호 결정)을 내립니다.





[도면 출처: SIPO 중국국가지식산권국]

애플공사와 중복공사는 전리복심위원회의 제27878호의 디자인 유효 결정에 불복하여 2016. 1. 18. 북경지식재산법원에 위 결정의 취소를 구하는 행정소송을 제기하였습니다. (사건 번호 : (2016) 京73行初1337号).

이후, 북경지식산권국은 2016. 5. 10. 사건을 심리한 후 <2016 제854-16호 전리침해분쟁처리 결정서>를 내면서 애플공사와 중복공사에 디자인 침해를 이유로 판매 및 판매허가를 금지하는 결정(이하 ‘피소결정’이라 합니다)을 하였습니다.

애플공사와 중복공사는 이 역시 불복하여 북경지식재산법원에 행정소송을 제기하면서, 북경지식재권국의 피소 결정 철회와 애플의 iPhone 6 와 iPhone 6+ 핸드폰이 ‘바이리(佰利)’ 디자인권을 침해하지 않는다는 비침해에 대한 확인을 구하는 소송을 제기 하였습니다(사건 번호: (2016) 京73行初2648号).

#### • 북경 지식재산법원의 판결

결론부터 이야기 하자면, 북경지식재산법원은 2017. 3. 24. (2016) 京73行初1337号 사건에 대해서는 전리복심위원회의 ‘바이리(佰利)’ 디자인권이 유효하다는 제27878호 결정을 유지하면서, 같은날 (2016) 京73行初2648号 사건에 대해서는 애플의 iPhone 6 와 iPhone 6+ 핸드폰이 ‘바이리(佰利)’ 디자인권의 권리범위에 속하지 아니하므로 피소 결정의 철회와 함께 디자인 침해가 성립하지 않는다는 판결을 하였습니다.

북경지식재산법원의 판결에 있어서, ‘바이리(佰利)’ 디자인권과 애플의 iPhone 6 와 iPhone 6+ 핸드폰의 유사여부가 핵심 쟁점이 되었습니다.

피소결정에서는 아래와 같이 5가지 점에서 양 디자인에 차이가 있기는 하지만 이와 같은 차이는 기능적 요소에 해당하므로 미학적 요소로 고려할 여지가 없으며, 전체적으로 관찰해 볼 때 이와 같은 미세한 차이는 소비자가 쉽게 인식하기 어려워 양자를 구별하게 하는 명백한 차이가 되지 못한다고 하였습니다.

- ① 정면 하단 버튼 디자인
- ② 플래시 위치
- ③ 후면 구역 구분
- ④ 상하 측 부품 및 스피커 구멍 설치
- ⑤ 측면 버튼 디자인

하지만, 북경지식재산법원은 디자인 특징이 기능적 요소인지를 판단함에 있어서, 기능적 작용을 구현하기 위한 유일한 방법의 디자인인지, 그렇지 아니면 미학적 고려를 하여 여러 가지 다른 디자인 설계가 가능한지를 살펴봐야 하는데, 애플공사 측에서 제출한 자료를 살펴보면 위와 같은 다섯 가지 비유사한 특징이 핸드폰의 기능을 구현하기 위한 유일한 방법의 디자인이 아니고 미학적 관점에서 여러 가지 다양한 디자인 설계가 가능하였다고 보면서, 이와 관련된 피소 결정이 잘못되었다고 판단하였습니다.

또한, 이와 같은 디자인 특징의 차이가 상품 전체 디자인에 미치는 효과와 영향을 살펴보더라도, 양 디자인이 몇 가지 유사한 점이 있기는 하지만, 구별되는 특징이 명확하고, 전체적으로 관찰할 때 구별되는 미감의 차이가 커서 애플의 iPhone 6 와 iPhone 6+ 핸드폰은 ‘바이리(佰利)’ 등록 디자인과 비유사하고 그 권리범위에 속하지도 아니한다고 보았습니다.

결국, 이와 달리 판단한 피소 결정을 철회하고 애플의 iPhone 6 와 iPhone 6+ 핸드폰이 ‘바이리(佰利)’ 등록 디자인을 침해하지 않는다는 사실을 확인한다는 판결을 하였습니다.

## 판례의 시사점

지식재산권 분쟁 사안에서 자국의 보호에만 치우친 판결을 내리는 것으로 잘 알려진 중국에서 외국 기업이 승리를 인정한 판결이 내렸다는 데 의미를 부여하고 싶으나, 이와 같은 북경지식재산권 법원의 판결이 애플의 CEO인 팀 쿡이 방중하여 투자 약속을 한 직후 나온 결정이라 진정성에 의심의 눈길이 있는 것도 사실입니다.

\* 본 사건에 대해서는 ‘바이리(百利)’가 불복하여 항소를 선언하였음

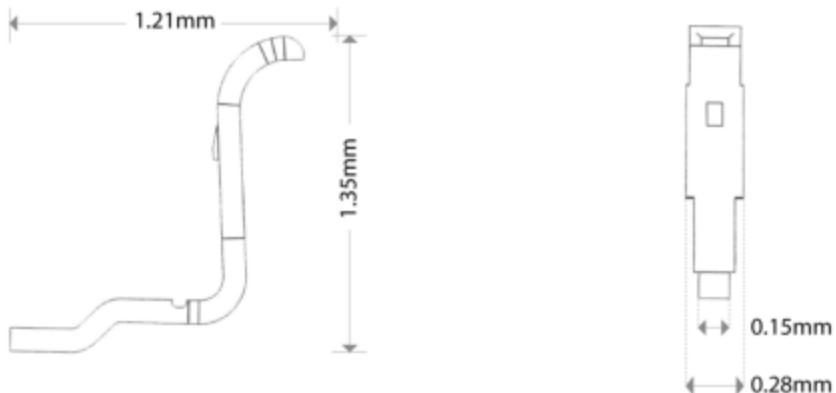
글 | 정영선 변호사 (법무법인 다래)

편집 | 디자인맵 편집부

77

## '코넥터 접속단자' 디자인에 대한 분쟁

# '0.1mm' Design



## 사건 개요

본 판례는 디자인 출원에 대해 등록 거절을 당한 마쓰시다전공 주식회사가 일본 특허청의 심결에 대하여 지적재산 고등법원에 취소 소송을 제기한 판례이다.

- \* 심결취소청구사건 재판부의 판단 (2006.03.22)
- \* 심판번호 : 2005년 제10679호
- \* 청구인 : 마쓰시다전공 주식회사(일본)
- \* 피청구인 : 일본 특허청

판례내용을 결정짓는 요소는 두 가지이다.

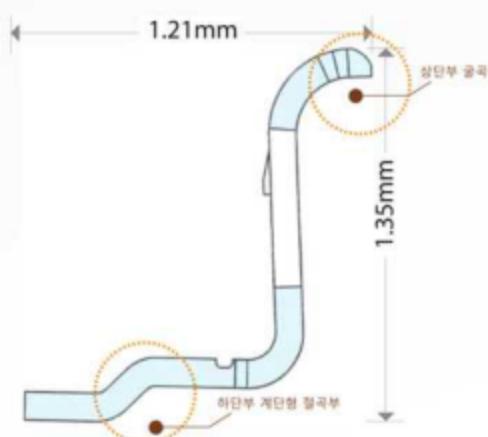
첫 번째는 디자인의 크기에 관한 것이다.

청구인이 '코넥터 접속단자'의 형태상 특징이라고 주장하는 '상단부의 굴곡'과 '하단부 계단형의 절곡부'는 0.1mm단위의 미세한 크기이므로 육안으로 인식하는 것은 불가능 하다고 판결하였다.

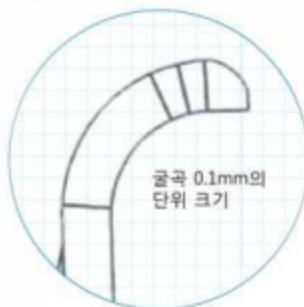
## A 청구인의 주장

- 전체형태 가로 1.21mm, 세로 1.35mm는 육안으로 충분히 인지가 가능함
- 주요부인 '상단부 굴곡'와 '하단부 계단형 절곡부'의 그 형태는 육안으로 인식이 가능함
- 거래상 물품을 확대경을 통해 관찰하는 관행을 인정해야 함

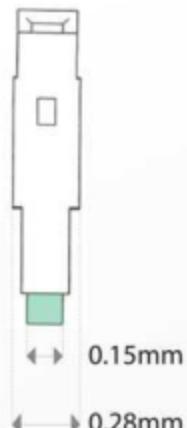
- 물품명 : 코넥터 접속 단자
- 국내 디자인 분류코드 : H1-340
- 소유자 : 마쓰시타전공 주식회사 (일본)



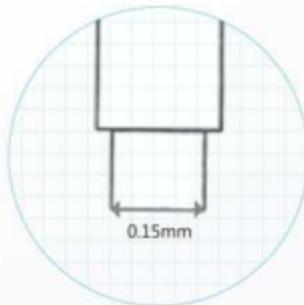
A 정면도



A 정면도



A 우측면도



## B 피청구인의 주장

- 청구인이 주장하는 주요부는 0.1mm단위를 갖는 극히 미세한 형태이므로 인정할 수 없다.
- 확대경 등의 기구를 거치지 않고 육안으로 식별이 가능하여야야 '시각을 통한 미감'이 적용된다.

두 번째는 거래 통상의 상태에 관한 것이다.

코넥터의 제조 판매 업자는 웹 사이트나 카탈로그에서 수컷측 코넥터와 암컷측 코넥터가 맞춰진 상태를 사진으로 확대하여 기재되었으나, 각각의 코넥터 접속단자를 확대해서 표시하는 것은 아니다.



## 판례의 시사점

- 본 판결은 디자인으로 보호받기 위한 중요한 요건 중 하나인 시각성에 대한 기준을 말해 주고 있다. 현행 디자인 보호법에서 등록 가능한 디자인은 소위 물품성, 형태성, 시각성, 심미성을 구비하여야 하는데, 본 사안은 이 중 시각성의 판단기준을 제시하고 있다.
- 일반적으로 시각성이라 함은 “시각을 통하여 미감을 일으키게 한다”는 디자인보호법의 요건을 말한다. 한국 판례에서 “디자인보호법의 디자인은 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말하므로 디자인은 시각 즉, 『육안』으로 디자인을 식별할 수 있어야 함은 물론, 외부로부터 보이는 것이어야 하고, 물건이 완성된 경우 시각에서 사라져 수요자나 거래자에게 미감을 자아낼 수 없는 부분 즉, 물품을 분해하거나 파괴하여야만 볼 수 있는 것은 디자인 등록의 대상에서 제외된다 할 것이다(98후2689판결)”라고 한다.
- 이번 판결은 구체적 법 규정이 없는 상태에서 어디까지 이러한 『육안』이라는 기준에 의해 판단될 수 있을 것인지의 소정 기준을 제시하고 있다는 점에서 흥미를 끈다. 문리적, 자연적으로만 해석한다면 『육안』이라는 것은 특정 디자인을 내포하고 있는 물품을 아무런 시각적인 보조 수단 없이 눈으로만 보았을 때라고 정의되어야 할 것이다. 이 경우라면 본 사안에서의 코넥터는 육안관찰이 어려운 부분으로 판단되어 바로 보호 받는 디자인으로 성립되지 않았을 것이다.
- 그러나 흥미롭게도 재판부에서는 『육안』이라는 기준에 대하여 규범적, 정책적인 해석을 가미하고 있다. 즉, 디자인보호법의 목적에 따라 과연 보호할 필요성이 있는가의 여부를 디자인으로서 성립하는지 성립요건으로 포함시키고 있는 것이다. 즉, 아주 작아서 시각으로 확인하는 것이 용이하지 않다고 하더라도 가공기술의 발전과 더불어 업계에서 거래되는 실정을 비추어 보았을 때 보호할 필요성이 생기는 것이고 이 경우 확대사진이나 확대도 등에 의해 육안 관찰이 가능하다면 디자인으로 성립한다는 논리구조를 취하고 있는 것이다.
- 본 판결에서 아쉬운 점은 디자인의 성립요건 중에서 시각성에 집중되어 있고, 심미성에 대한 부분은 판단이 없다는 사실이다. 즉, 피고의 주장과 같이 미세한 디자인은 대부분 기능, 성능

의 발현을 위한 부분이 많을 것이다. 따라서 이러한 기능, 성능에 대한 부분은 특허법상의 보호나 다른 법령으로 보호 받는 것은 별론으로 하더라도 디자인 보호법상의 심미성을 만족시키지 못하는 경우가 대부분일 것이다.

7. 피고로서 디자인의 성립요건의 시각성 외에도 다른 성립요건인 심미성 등을 이유로 충분한 반론을 제기했으면 판결결과가 달라졌을 수도 있지 않았을까? 그러나 원고의 제품은 저작권법으로도 결국 보호가 될 수 있고, 또한 업계에서 주지 상품으로 인정되는 경우에는 부정경쟁방지법 등으로도 보호되는 경우가 생길 수 있다는 점을 감안 할 때 전체적으로 큰 차이는 없을 것으로 보인다.

## 78

## Nikon과 Sakar의 디지털카메라 분쟁

## 사건 개요

일본의 Nikon사는 100년 가까이 카메라 및 렌즈를 제작해온 세계적으로 저명한 기업이다. Nikon사는 2011년에 Nikon 1 "Everyday Cameras" 시리즈를 런칭하며 디지털카메라 J1, J2 모델을 출시하였다. 당시 Nikon 1 시리즈는 유명한 영화배우 애쉬튼 커쳐를 광고모델로 채용하며, 각종 TV, SNS 등의 매체를 통해 수요자들에게 굉장히 널리 알려져 있었으며, 2012 red dot design award를 수상하는 등 굉장한 유명세를 보였다.

**Nikon 1™**



\*이미지 출처 : <https://www.nikonusa.com>

미국 뉴저지주의 Sakar International, Inc(이하, Sakar사)는 폴라로이드 브랜드 카메라를 제작 및 판매하는 업체로, 2013년 1월 CES(Consumer Electronics Show)에서 폴라로이드 iM1836 디지털카메라를 공개하며, 같은 해 4월부터 아마존사이트를 통해 판매를 시작하였다.

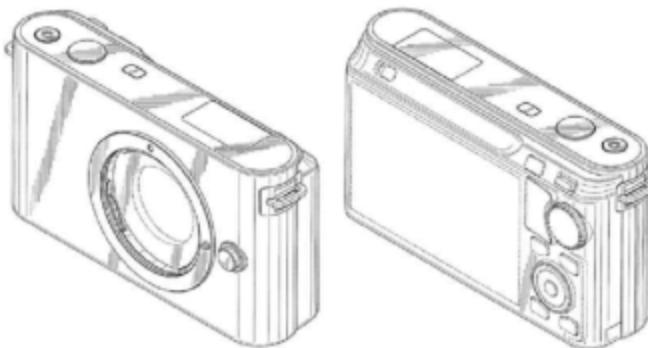
Nikon사의 Nikon1 J1(좌) / Sakar사의 iM1836(우)



당시 Nikon사는 미국 내에서 디자인특허출원(출원번호 : 29/415,360, 등록번호 : US D682,906, 이하 '906 디자인특허라 함)을 진행 중이었으며, 2013년 1월 3일에 등록허여결정(Notice of Allowance)을 받고 등록 직전의 상황이었다. Sakar사의 iM1836모델 디자인이 '906 디자인특허와 유사함을 인지한 Nikon사는 2013년 3월 7일에 Sakar사에게 곧 '906특허가 등록될 것이며, 이와 동시에 Nikon사의 트레이드 드레스(Trade dress)를 침해할 수 있음을 통보하며 협의를 시도하였으나 Sakar사 측에서 이를 인정할 수 없다고 답하면서 협의는 불발되었

다.

## Nikon사의 Digital Camera 미국 디자인특허



출원인 : Nikon Corporation  
출원번호(일자) : 29/415,360(2012.03.09)  
등록번호(일자) : US D682,906(2013.03.21)  
우선권번호(일자) : [JP]2011-021395(2011.09.20)

이에 Nikon사는 '906 디자인특허의 등록 이후, 2013년 10월 11일에 트레이드 드레스(Trade dress) 및 '906 디자인특허에 기초한 디자인특허 침해를 이유로 뉴욕 주 남부 연방 지방 법원에 제조 및 판매금지를 청구하였다. (사건번호 : 13-Civ-7228(S.D.N.Y))

이제 Nikon사의 Nikon1 J1 모델과 Sakar사의 iM1836 디자인을 비교하여 보자.

## Nikon사의 Nikon1 J1(좌) / Sakar사의 iM1836(우)의 디자인 비교



양 제품은 ①상표위치가 동일하고, ②버튼 위치가 동일하고, ③렌즈 디자인이 모두 오블도볼하고, ④스트랩 eyelets의 모양과 위치가 동일하고, ⑤양 제품 모두 레이스 트랙 모양의 바디를 채용하고 있으며, ⑥버튼의 위치 및 모양이 동일하며, ⑦카메라 전면이 모두 납작한 공통점이 있다. 실제로 두 제품을 구별하는 것이 어려울 정도로 유사하다고 보인다.

Nikon사의 '906 디자인특허는 부분디자인 제도를 잘 활용한 케이스 중 하나로, 디자인의 포인트가 되는 부분들을 실선처리하고 그 외의 부분을 점선처리 하였다. 특히 실제 제품에서의 디자인적으로 중요하지 않은 부분들은 아예 지우고 도면을 작성함으로써 굉장히 효과적으로 권리범위를 특정하였다.

이제 Nikon사의 '906 디자인특허 디자인과 Sakar사의 iM1836 디자인을 비교하여 보자.

Sakar사의 iM1836(좌) / Nikon사의 '906 디자인특허(우)의 디자인 비교



양 디자인은 ①상표 위치가 동일하고, ②버튼 위치가 동일하고, ③스트랩 eyelets의 모양과 위치가 동일하고, ④모두 레이스 트랙 모양의 바디를 채용하고 있으며, ⑤버튼의 위치 및 모양이 동일한 공통점이 있다. 실제로 두 제품을 구별하는 것이 어려울 정도로 유사하다고 보인다. 세부적인 부분들에 대해서 약간의 차이가 있지만, 양 디자인을 대비 판단하였을 때 디자인의 핵심적인 부분들이 모두 동일하다고 판단되므로 침해라고 보는 것이 적절하다고 사료된다.

결과적으로, 법원은 Nikon사의 손을 들어주었다. 법원은 2013년 12월에 양 당사자가 합의한 조건에 따라 Sakar사에게 예비침해금지 명령을 내렸다.

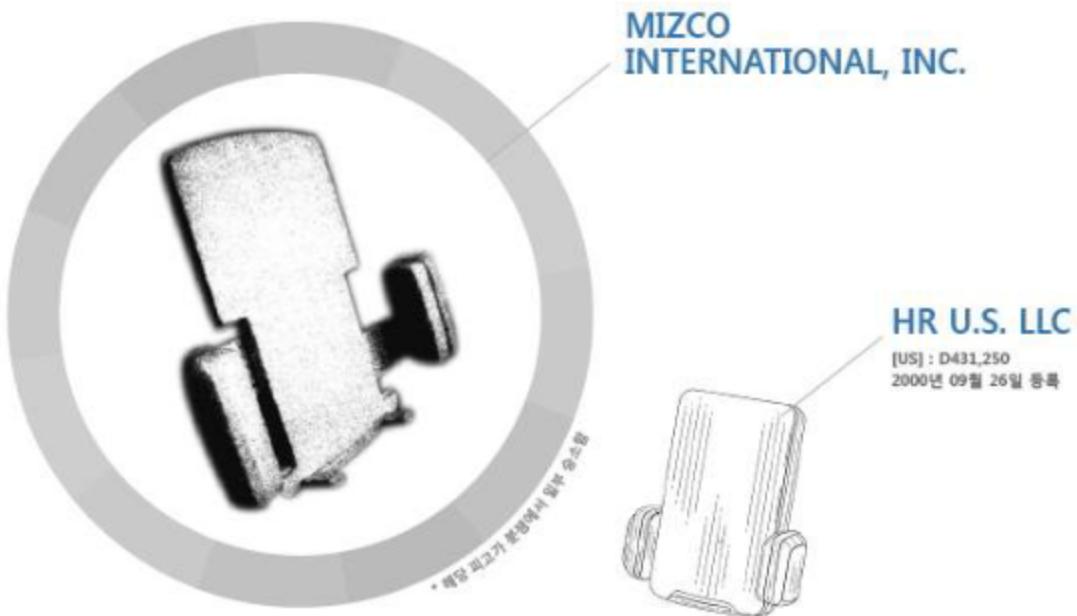
## 판례의 시사점

디자인 침해 분쟁에서 양 디자인의 유사판단시에는, 일반 수요자들로 하여금 두 제품이 혼동될 수 있는지 여부가 많은 영향을 미치게 된다. 따라서 실제 디자인 소송에서는 일반수요자들의 혼동가능성에 대해 다양한 주장들이 나오곤 한다. 이번 케이스에서도 Nikon사가 제출한 소장에 따르면, 두 제품이 일반수요자들이 두 제품을 구별하기 어렵다는 점을 근거로 하여 일반수요자들로 하여금 혼동가능성이 매우 높으므로 실질적으로 동일한 디자인임을 충분히 주장하였는데, 이러한 주장들이 소송에서 유리한 위치를 점하는데 큰 도움이 된다 할 것이다.

글 | 최호석 변리사 (더호특허법률사무소)

편집 | 디자인맵 편집부

## 79 'PDA 홀더' 디자인특허 침해소송



### 사건 개요

PDA 홀더의 제조사인 MIZCO는 디자인특허 침해를 다룬 약식 재판에서 일부 승소했다. 본 디자인특허 침해소송은 HR이 미국특허청에 등록한 자사의 PDA 홀더(PALM PILOT HOLDER) 디자인특허를 MIZCO의 제품이 침해했다고 주장하며 벌어졌다. 그러나 MIZCO는 해당 디자인 특허 도면의 부정확함을 지적해 HR의 디자인특허를 무효화 하려 했다. 이 분쟁의 쟁점은 HR의 디자인특허가 합당한지, 양사의 제품의 유사성으로 인해 실제 디자인특허 침해가 발생했는지 여부이다. 약식 재판에서 양측의 디자인은 소비자가 충분히 구별할 수 있는 서로 다른 디자인으로 판명되어 HR이 주장한 디자인특허 침해는 인정되지 않았다. 또한 HR의 디자인특허가 무효라는 MIZCO의 주장도 증거 불충분으로 기각되었다.

\* 미국지방법원 디자인특허 침해소송(2009.03.31)

\* 원고 : HR U.S. LLC(미국)

\* 피고 : MIZCO INTERNATIONAL, INC.(미국)

원고 주장 및 디자인	피고 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피고의 제품은 자사의 디자인특허를 침해 함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자사의 제품은 원고의 디자인특허를 침해하지 않았으며 피고의 디자인특허는 도면이 부정확하기 때문에 등록이 취소 되어야 함.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : PALM PILOT HOLDER</li> <li>○ 출원번호 : D/114214</li> <li>○ 출원일 : 1999년 11월 22일</li> <li>○ 등록번호 : D431,250</li> <li>○ 공개일 : 2000년 9월 26일</li> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : HR U.S. LLC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : MIZCO HOLDER</li> </ul>

### 관례의 시사점

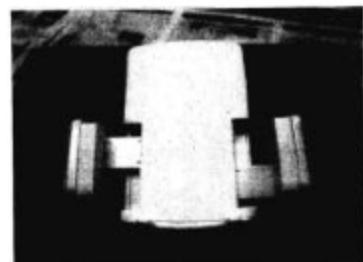
위 사례에서 MIZCO는 도면의 부정확함을 근거로 HR의 디자인특허를 무효화 하려는 시도를 했다. 이와 관련하여 한국 특허청은 디자인의 표현이 구체적이지 아니하여 공업상 이용할 수 없는 경우 구 디자인보호법 제5조 1항의 요건에 위배되기 때문에 디자인 등록을 받을 수 없도록 한다. 도면의 부정확성은 자칫 권리의 무효로 이어질 수 있는 만큼 신중하고 정확하게 작업되어야 한다.



MIZCO INTERNATIONAL, INC.



Mizco Holder Picture #2



Mizco Holder Picture #3



Mizco Holder Picture #4



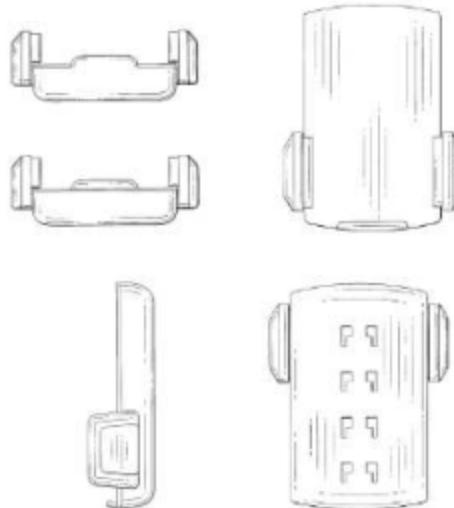
Mizco Holder Picture #5



Mizco Holder Picture #6



Mizco Holder Picture #7



[D431,250]

80

## '휴대폰' 디자인권 침해소송

**뉴욕지방법원, '휴대폰' 디자인특허 침해소송**

Tony Colida의 디자인특허 침해에 대한 Nokia Inc.의 승소판결(2008.05.06)



판례번호 : No.07 Civ.8056(KMW)(HBP)

**사건 개요**

Tony는 Nokia의 폴더(folder)형 휴대폰 디자인이 미국특허청에 등록된 자신의 디자인특허를 침해했다고 주장하며 1억 달러의 손해 배상을 요구했으나 결국 패소했다.

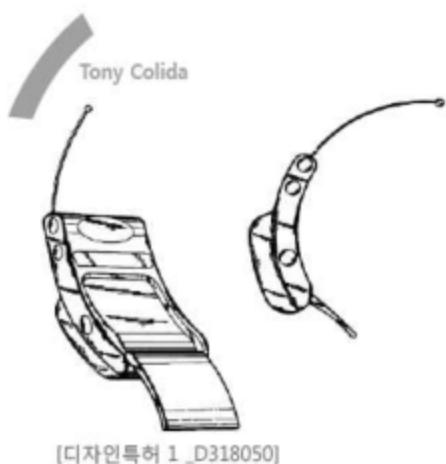
뉴욕지방법원은 양 디자인을 부분별로 비교했을 때, 폴더(folder)라는 기능적인 측면 이외에는 차이점이 더 많아 일반 관찰자가 혼동할 여지가 없기 때문에 Nokia의 휴대폰 디자인이 Tony의 디자인특허를 침해하지 않았다고 판결하였다.

- \* 뉴욕지방법원 디자인특허 침해소송(2008.05.06)
- \* 원고 : Tony Colida(캐나다)
- \* 피고 : Nokia Inc.(핀란드)

원고 주장 및 디자인	피고 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피고의 디자인이 원고의 디자인특허를 침해함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피고의 디자인은 원고의 디자인과 다르므로 디자인특허를 침해하지 않음.</li> </ul>
<p>[원고의 디자인특허 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Cellular portable telephone</li> <li>○ 등록번호 : D318050</li> <li>○ 등록일 : 1991년 7월 9일</li> <li>○ 출원일 : 1990년 2월 7일</li> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : President Electronic Canada Limited</li> </ul> <p>[원고의 디자인특허 2, 3]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Portable cellular handset telephone</li> <li>○ 등록번호 : D321347, D321349</li> <li>○ 등록일 : 1991년 11월 5일</li> <li>○ 출원일 : 1990년 4월 23일 / 1990년 5월 10일</li> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : Tony Colida</li> </ul> <p>[원고의 디자인특허 4]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Portable cellular handset telephone</li> <li>○ 등록번호 : D321184</li> <li>○ 등록일 : 1991년 10월 29일</li> <li>○ 출원일 : 1990년 4월 10일</li> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : Tony Colida</li> </ul>	<p>[피고의 디자인 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모델명 : No.6061</li> <li>○ 제조사 : Nokia Inc.</li> </ul> <p>[피고의 디자인 2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모델명 : No.6101</li> <li>○ 제조사 : Nokia Inc.</li> </ul>

## 판례의 시사점

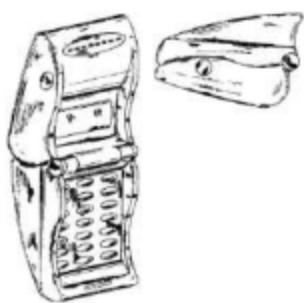
Tony는 본 소송의 디자인특허와 관련해서 이번이 첫 번째 소송이 아니다. Tony는 극빈자 자격으로 소송절차비용을 면제받을 수 있었고, 본 소송의 디자인특허와 관련해 이전에 9건의 소송을 지방법원에 제기한 기록이 있다. 뉴욕지방법원은 이러한 Tony의 소송 기록을 고려해 디자인 특허 D321184, D321347, D321349와 관련된 새로운 소송은 어떤 피고에 대해서도 뉴욕지방법원에 제기 할 수 없도록 소송신청금지 명령을 권고했다.



[디자인특허 1 \_D318050]



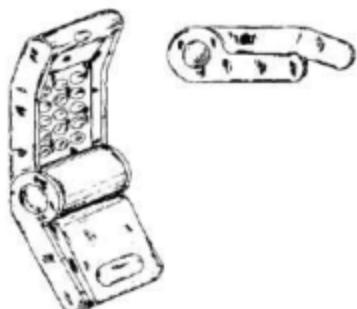
[No.6061]



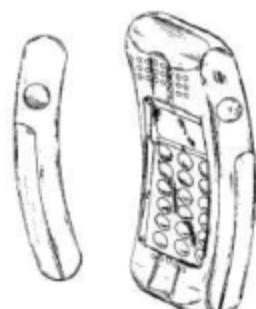
[디자인특허 2 \_D321347]



[No.6101]



[디자인특허 3 \_D321349]



[디자인특허 4 \_D321184]

\* 미지출처 : <http://nokiamuseum.info>

## 81 '계산기' 디자인특허 침해소송



### 사건 개요

본 디자인특허 침해소송은 「Greenspon」이 미국특허청에 등록한 자사의 디자인특허를 「Staples」가 침해했다고 주장하여 양측이 특허 침해에 관련된 약식판결\*을 신청한 판례이다.

「Greenspon」은 자사제품과 「Staples」제품이 한 곳에서 섞여 판매되고 있다는 점을 근거로 「Greenspon」은 디자인특허 침해를 주장하였으나, 미국지방법원은 '일반 관찰자 테스트'를 통해 두 디자인은 유사하지 않다고 판결하였다. 일반 관찰자 테스트란, 「Greenspon」의 디자인 특허와 「Staples」의 디자인을 비교하여 둘 사이의 유사성으로 인하여 소비자가 두 제품을 혼동하여 잘못 구매하게 되는지를 평가하는 것이다. 또한, 디자인의 유사성 비교와 더불어 「Greenspon」은 「Staples」에 의해 상품 외장을 침해(Trade Dress Infringement)당했다고 주장했다. 밝은 색상의 동글동글한 곡선을 가진 거품계산기의 특징은 자사 브랜드를 연상시킨다는 것이다. 그러나 「Greenspon」의 거품 계산기가 자사만의 고유한 식별력을 갖는 상품이라는 점을 증명하지 못하여 이 또한 인정되지 않았다.

- \* 미국지방법원(N.D. Illinois) 재판부의 판결(2010.03.29.)
- \* 원고 : COMPETITIVE EDGE, INC. & David M. Greenspon.(미국)
- \* 피고 : STAPLES, INC(미국)

원고의 주장 및 디자인	피고의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○피고의 디자인은 자사의 디자인과 혼동될 만큼 유사함</li> </ul> <p>[원고의 디자인]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○등록권자 : David M. Greenspon</li> <li>○등록번호 : D530,734</li> <li>○등록일 : 2004년 08월 24일</li> <li>○공개일 : 2006년 10월 24일</li> </ul> <p>[증거물 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○제품명 : AdVantage 거품 계산기</li> <li>○2004년 이후 제품을 공급하고 유통시킴</li> </ul> <p>[증거물 2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○등록권자 : Staples the Office Superstore</li> <li>○등록번호 : D559,891</li> <li>○등록일 : 2007년 01월 17일</li> <li>○공개일 : 2008년 01월 15일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○피고의 디자인은 원고의 디자인특허를 침해하지 않음</li> </ul> <p>○물품명 : Pillow Top 계산기</p> <p>○원고의 거품계산기의 분쟁에 대응하여 디자이너와 지식재산권 변호인의 의견을 반영하여 디자인을 변경한 차세대 거품계산기 'Pillow Top 계산기'를 고안하였음</p>

## 판례의 시사점

미국에서는 다른 상품과 구별하게 해주는 총체적인 이미지나 종합적인 외형(Total image and overall appearance)을 상품외장, 즉 트레이드 드레스(Trade Dress)라 한다. 대표적인 예로는 코카콜라병, 바나나우유 패키지 등이 있으며 총체적인 이미지나 외형이 고유의 식별력을 갖는다. 트레이드 드레스는 디자인권보다 좀 더 포괄적이고 추상적인 개념이라고 할 수 있다.

트레이드 드레스에 대해 더 알아보고싶다면, 디자인 맵 사이트 내의 "최신 핫 이슈를 통해 알아본 트레이드 드레스" 및 "상표와 디자인사이(Between Trademark and Design)"를 참고해보는 것도 좋을 것이다.



[증거물 1]



[증거물 2]

82

## 'Media player' 등록디자인 무효소송



## 사건 개요

본 디자인 무효소송은 「Apple\*」이 OHIM\*에 등록되어 있는 「XOYA\*」의 디자인이 앞서 OHIM에 등록된 자신의 디자인과 동일하다는 이유로 무효소송을 청구한 판례이다.

이에 대해 OHIM 무효심판부는 「Apple」과 「XOYA」의 디자인은 비록 세부적인 차이점이 존재하지만 두 디자인 모두 직사각형의 본체, 정사각형의 디스플레이 및 원형의 컨트롤 요소를 포함하고 있어 전체적으로 사용자가 느끼기에 매우 유사한 인상을 준다는 이유로 「XOYA」의 제품을 무효로 판단하였다.

OHIM에서 디자인등록을 받기 위해서는 해당디자인의 '신규성'과 '특이성' 두 가지 요건을 모두 충족시켜야 한다. 신규성이란, 해당 디자인이 기존에 존재하지 않았던 새로운 디자인이어야 한다는 것이고 특이성은 사용자가 받는 해당디자인에 대한 전체적인 인상이 기존의 디자인과는 차별화되어야 한다는 것이다. OHIM 무효심판부는 「XOYA」의 Media player가 「Apple」의 제품과 세부적인 차이점이 있어 '신규성'은 인정되나, 두 제품에 대해 사용자가 느낄 전반적인 인상이 매우 유사하여 '특이성'이 부족하다는 것을 이유로 거절하였다.

\* 등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2008.05.26)

\* 청구인 : Apple Inc. (미국)

\* 피청구인 : XOYA Limited & Co KG (독일)

청구인 주장 및 디자인	피청구인 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인 디자인의 출원일 보다 앞서 유사한 디자인을 청구인이 출원하고 공개하였음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인은 어떤 의견도 제출하지 않음</li> </ul>
<p>[ 증거물 1 ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('D1') 000450796-0002 / OHIM / 2005.12.19 등록</li> <li>○ ('D2') 000450796-0004 / OHIM / 2005.12.19 등록</li> </ul>	
<p>[ 증거물 2 ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 코버그 지방법원의 2006년 5월 24일자 판례 (IN 119/06)</li> <li>○ 뒤셀도르프 지방법원의 2006년 12월 14일자 판례 (14 c 189/06)</li> </ul>	

## 판례의 시사점

디자인 무효소송에 대한 판단은 분쟁이 되는 제품과 시장에 유통되고 있는 유사제품에 대해 소비자들이 가지게 될 인상과 디자이너가 디자인을 자유롭게 변형할 수 있는 디자인의 제한정도 등 여러 가지 사항에 의해 결정되는 것임을 유의하여야 할 것이다.

Apple 'D1'



XOYA



Apple 'D2'



## 83 '휴대용 램프' 등록디자인 무효소송



### 사건 개요

본 디자인 무효소송은 「Lee」가 OHIM에 등록되어 있는 「TECNID」의 디자인 'Portable lamps'가 앞서 OHIM에 등록된 자신의 디자인과 동일하다는 이유로 무효소송을 청구한 판례이다.

이에 따라 OHIM 무효심판부는 두 디자인을 유사하다 판단하였고, 이후에 등록한 「TECNID」의 디자인을 무효로 선언하였다.

한국, 일본, 미국을 제외한 대부분의 국가에서는 무심사제도를 채택하고 있다. 무심사제도란, 해당 국가의 특허청에서 별도로 동일/유사한 디자인권이 존재하는지의 검증과정을 거치지 않고 출원 시 필요한 형식적인 사항이나 구비서류가 갖추어져 있는지 여부만을 확인하여 디자인 등록권을 부여하는 제도이다.

\* 등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2007.06.21)

\* 청구인 : Wen-Sung Lee (대만)

\* 피청구인 : TECNID S.P.A. (이탈리아)

청구인 주장 및 디자인	피청구인 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인 디자인의 출원일보다 앞서 OHIM에 동일한 디자인을 출원하였음을 주장함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인은 어떤 의견도 제출하지 않음</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : LED Flash Lights</li> <li>○ 국내 디자인 분류코드 : D3-51A</li> <li>○ 등록처 : 유럽공동체상표디자인청(OHIM)</li> <li>○ 등록권자 : Wen-Sung Lee</li> <li>○ 등록번호 : 000241609-0001</li> <li>○ 등록일 : 2004년 9월 29일</li> <li>○ 공지일 : 2005년 1월 25일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Portable Lamps</li> <li>○ 국내 디자인 분류코드 : D3-51A</li> <li>○ 등록처 : 유럽공동체상표디자인청(OHIM)</li> <li>○ 등록권자 : TECNID S.P.A.</li> <li>○ 등록번호 : 000316310-0001</li> <li>○ 등록일 : 2005년 3월 31일</li> <li>○ 공지일 : 2005년 3월 31일</li> </ul>

## 판례의 시사점

무심사제도는 신속한 권리 확보라는 장점이 있지만 본 판례와 같이 이미 「Lee」의 디자인권이 존재함에도 불구하고 「TECNID」의 디자인도 등록권을 부여하기 때문에 그만큼 디자인의 권리가 완전하지 못하다는 단점이 있다.

즉, 무심사제도를 채택하는 국가에 등록된 디자인은 향후 디자인권을 둘러싼 무효 분쟁의 발생 가능성으로부터 자유롭지 못한 것이다. 따라서 유럽 등의 무심사제도를 채택하고 있는 국가에 디자인 등록을 고려하는 기업 또는 디자이너라면 반드시 출원/등록 이전에 선행디자인조사를 하여 분쟁에 휘말려 시간적, 경제적 손해를 입지 않도록 대비 해야할 것이다.



## J 일반기계기구

- 84 **한** 유사판단 | '발가락 교정기' 디자인 판례
- 85 **한** 유사판단 | 'Y자형 페이스 롤러' 디자인 분쟁
- 86 **한** 신 규 성 | '화이자vs한미약품' 디자인침해금지소송과 디자인무효소송
- 87 **일** 창 작 성 | 물품의 기본형태는 심미감에 미치는 영향이 적다고 판시한 사례
- 88 **일** 유사판단 | '소화기수납용구' 등록디자인 침해소송

## 84

## 발가락 교정기 디자인 판례 [발가락 교정기의 유사판단]

## 사건 개요

“

현대인들의 잘못된 보행습관과 하이힐과 키 높이 깥창을 끼운 신발들은 각종 관절 질환을 유발한다. 하지만 물리적인 치료나 외과적인 수술 이전에 ‘발가락교정기’라는 제품의 도움을 통해 증상의 개선이 가능하다고 알려지게 되면서 관련제품들이 계속해서 쏟아져 나오고 있다. 언뜻 보았을 때 이들 제품들은 비슷비슷해 보이는데, 특히 심판원의 판결을 통해 해당 제품군의 유사판단기준에 대해 살펴보도록 하자.

”

## ■ 유사판단 시 고려사항

부분이 아닌 전체

디자인의 유사 여부는, 디자인을 구성하는 요소들을 각 부분으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비·관찰하여, 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과 인상이 유사한지 여부에 따라 판단하되, 그 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비·관찰하여 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 판단하여야 한다

(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결, 대법원 2013.12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조).

필수의 형태는 고려대상 아님

공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로, 이러한 부분들이 동일·유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 디자인이 서로 동일·유사하다고 할 수는 없다

(대법원 2005. 10. 14. 선고 2003헌1666 판결 등 참조).

공지된 형태는 중요도 낮음

디자인권의 보호범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하므로, 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 공지 부분에서는 동일·유사하다고 하더라도 나머지 특징적인 부분에서 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 보호범위에 속한다고 할 수 없다

(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003헌762 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조).

사용 시 뿐만 아니라 거래 시의 심미감도 고려

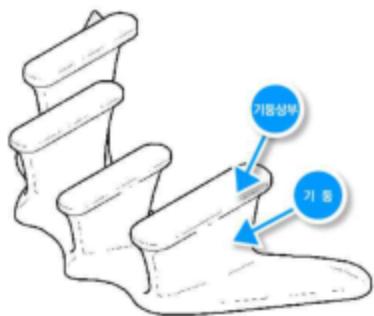
디자인이 표현된 물품의 사용 시 뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 할 것이다

(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000헌129 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2010헌265 판결 등 참조)

## ■ 양 디자인의 공통점·차이점

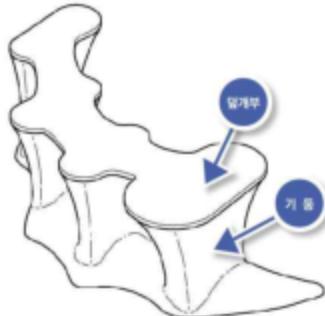


이 사건 등록디자인

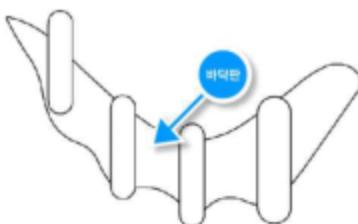


확인대상디자인

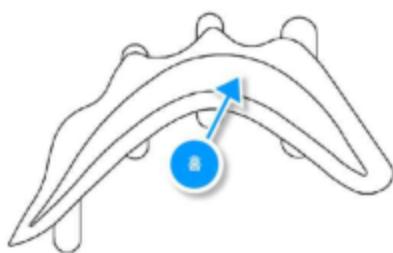
사시도



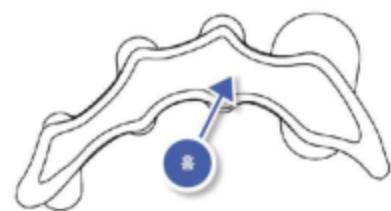
정면도



평면도



저면도



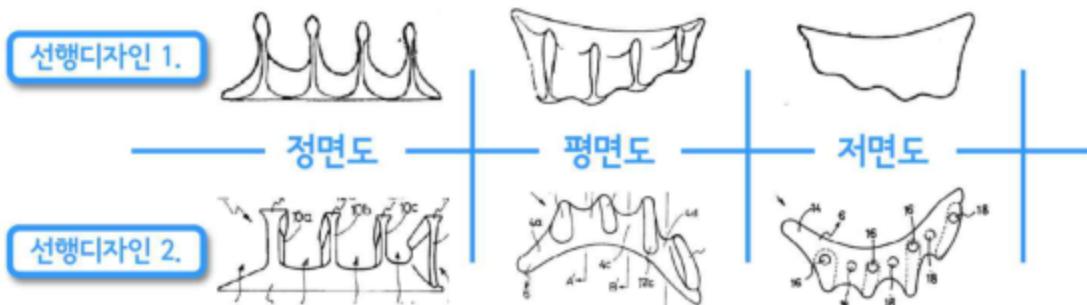
## 양 디자인의 공통점

- ① 정면에서 볼 때 네 개의 기둥이 형성되어 있다(이하 '공통점 ①' 등의 방법으로 표시한다).
- ② 평면과 저면에서 볼 때 바닥판의 형상이 초승달 형상으로 휘어져 있다.
- ③ 저면에서 볼 때 기둥의 전면부에 해당하는 부분은 바닥판의 다른 부분보다 블록하고, 기둥과 기둥 사이 부분은 오목하게 형성되어 있어, 외각이 파형의 형상을 이루고 있다.
- ④ 저면에서 볼 때 바닥판 저면에 홈이 파여 있다.

## 양 디자인의 차이점

- ⓐ 정면과 평면에서 볼 때 확인대상디자인은 네 개의 기둥이 상부로 갈수록 넓어지면서 네 개의 기둥 상부가 서로 연결되어 덮개부를 형성하고 있다. 반면, 이 사건 등록디자인은 바닥판에서부터 기둥 상부 직전까지는 네 개 기둥의 크기 변화가 거의 없다가 기둥 상부에서 단면의 크기가 균일하게 확대됨으로써, 기둥의 단면보다 넓고 얕은 판이 기둥의 윗부분에 연결되어 있는 형상을 갖고 있고, 기둥 상부는 서로 연결되어 있지 않다. (이하 '차이점 Ⓛ' 등의 방법으로 표시한다)
- ⓑ 정면에서 볼 때 확인대상디자인은 우측 첫 기둥을 제외한 나머지 기둥의 굵기가 큰 차이가 있는데 비하여, 이 사건 등록디자인은 네 개 기둥 모두의 굵기가 큰 차이가 없다.
- ⓓ 저면에서 볼 때 확인대상디자인의 바닥판 저면에 파인 홈의 형상이 이 사건 등록디자인과 다르다.

## ■ 판단



- ✓ 양 디자인의 차이점들은 거래시나 사용시에 심미감의 차이를 느끼게 할 것이다.

차이점 ②, ④의 경우 발가락 지압기(발가락 교정기)에 있어 거래시나 사용시에 보는 사람의 시선과 주의를 끌기 쉬운 부분으로 보일 뿐만 아니라 각 형상·모양의 차이로 인해 보는 사람으로 하여금 심미감의 차이를 느끼게 할 것으로 보인다.



결국, 위와 같은 여러 사정을 고려하여 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 관찰하면, 양 디자인은 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 한다고 볼이 상당하므로,  
**확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하지 않다.**

글·편집 | 디자인맵 편집부

## 85 'Y'자형 페이스 롤러 디자인 분쟁

### 사건 개요

기구나 도구를 사용하는 자가피부관리가 여성들의 관심을 끌고 있는 가운데 V라인의 아름다운 얼굴을 가꾸기 위해 일본 여성들에게 선풍적인 인기를 얻은 페이스 롤러가 국내에서도 다양한 제품들이 앞다투어 출시되고 있다.

[ Y자형 페이스 롤러 ]

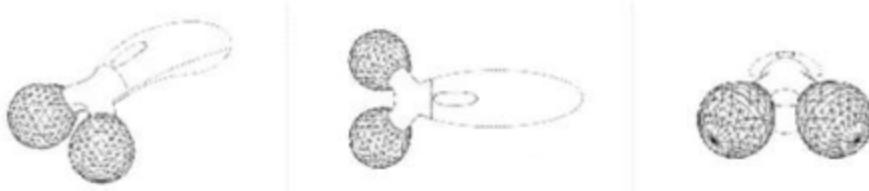


보이미자 출처 : ① DPC 아름초파 오리지널 - <http://www.dermagurenclinic.co.kr/>  
 ② Renergie Little Face Roller - <http://www.lancome.co.kr/>  
 ③ ReFa CARAT FACE - <http://www.mr-cv26277b.com/>

페이스롤러 제품 중에는 Y형태가 다수 출시되고 있는데, 이와 관련된 분쟁 사례가 있어 이를 통해 다수 적용되고 있는 Y자 형태의 페이스롤러 제품의 디자인유사 여부 판단기준을 살펴보도록 하자.

일본회사인 주식회사 MTG는 조약에 따른 우선권 주장(2011.05.02.)을 통해 한국 특허청에 페이스롤러 제품 디자인(부분디자인)을 출원하여 현재 등록상태를 유지하고 있다.

[ MTG의 페이스 롤러 제품 부분디자인 ]



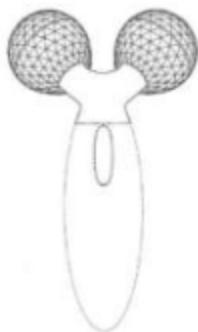
출원번호(일자) : 2009110045560 (2011.10.31)  
 등록번호(일자) : 2006786270000 (2013.01.25)

MTG가 국내에서 자신의 등록디자인의 권리침해를 이유로 화장품 제조회사인 주트리니티비엔 에이치에게 경고장을 보내자 트리니티비엔에이치는 MTG의 디자인은 이미 공지된 디자인으로부터 용이하게 창작될 수 있으며, 자사의 디자인과의 공통된 특징 또한 이미 공지된 디자인으로서 심미감에 미치는 영향이 적고, 차이점인 구형 롤러를 구성하는 다각형의 모양, 롤러 외부면

의 이중선 존재 여부, 롤러와 손잡이 연결부의 훌쭉한 정도 등의 차이로 심미감이 서로 다른 디자인이므로, MTG의 등록디자인권의 권리범위에 속하지 않는다며 권리범위확인심판(소극적)을 청구하였고, 특허심판원은 전체적인 심미감이 상이하므로 트리니티비앤에이치 확인대상디자인이 MTG 등록디자인의 권리 범위에 속하지 않는다며 트리니티비앤에이치의 손을 들어주었다.

\* 특허심판원 2015당4214

[ MTG의 등록디자인 ]



[ 트리니티비앤에이치 확인대상디자인 ] !!



†) 이미지 출처 : <http://in.hnmail.com/goods/view/108111882/detail>

이번 판례는 양 디자인의 공통점 중 공지된 부분에 있어서 그 중요도를 낮게 보아야 한다는 점을 고려하여 양 디자인을 대비하였다.

심결문에 있는 공통점과 차이점을 살펴보면 다음과 같다.

- 공통점

1) 롤러부는 전체적으로 구형(球形)에 가까운 형상



2) 롤러부와 손잡이부사이의 연결부가 'Y'자 형상



- 3) 롤러부 외주면에 있어서, 상단 끝부분에 다수개의 선이 모여지고 상부와 하부사이에 다수개의 원형의 선들이 일정간격을 두고 형성됨



- 차이점

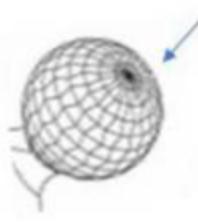
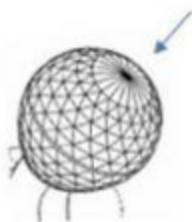
- ㄱ) 등록디자인은 롤러부 외주면에 2줄의 선으로 2분할됨



## ㄴ) 롤러 표면 패턴



## ㄷ) 롤러 상부 형상

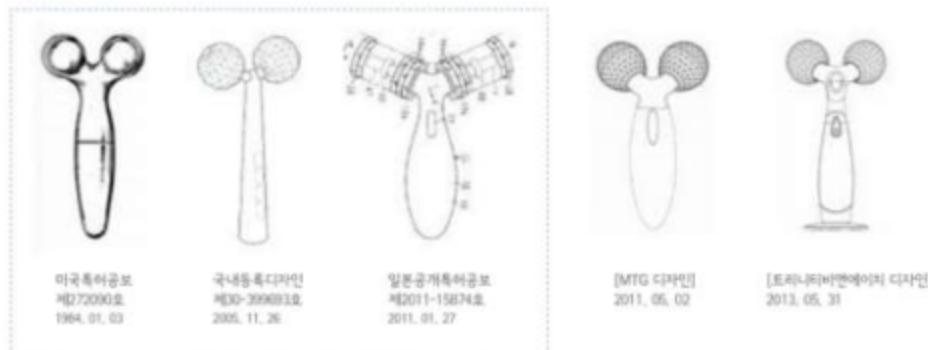


## ㄹ) 결합부 형상



특허심판원은 양 디자인의 공통점 중 “1) 롤러부는 전체적으로 구형(球形)에 가까운 형상”, “2) 롤러부와 손잡이부사이의 연결부가 ‘Y’자 형상” 부분은 이미 공지된 부분으로 대상물품에 흔히 취하는 형상으로 보아 유사판단의 폭을 비교적 좁게 보아 서로 차이가 있는 디자인으로 판단하였다.

## 선공지디자인



## 판례의 시사점

디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서 본 심결의 판단처럼 공지부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다는 관점과 그 구성요소 중 공지형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소라면, 이것까지 포함하여 전체로서 관찰하여야 한다는 관점이 있다.

“전체적으로 볼 때 두 디자인은 유사한 것이다.”

“아니다. 유사범위의 폭을 좁게 보아 비유사한 것으로 보아야 한다.”

여러분의 생각은 어떠한가?

아직 두 디자인의 분쟁이 끝난 것은 아니다. MTG는 특허심판원의 심결에 불복하여 특허법원에 심결을 취소해달라는 소를 제기한 상태로 특허법원 또는 대법원의 판결에 따라 본 분쟁의 승패가 결정될 것이다. 최근 미용관련 여성들의 관심이 많은 물품인 만큼 미용관련 기업들의 관심도 높아 향후 결과가 기다려지는 분쟁 사례이다.

글 | 디자인법 편집부

86

## 화이자vs한미약품 디자인침해금지소송과 디자인무효소송

## 사건 개요

## — 2013년 3월 29일, 블루 다이아몬드에게 무슨 일이 있었을까?

화이자와 한미약품의 디자인 침해 금지 소송과 디자인 무효 소송

화이자의 비아그라

※ 이미지 출처 : <http://www.pfizer.co.kr>

미국법인 화이자는 1997년 말 남성 발기부전 치료제인 비아그라(Viagra)를 개발했다. 이듬해 3월 27일, 미국 식품의약국(FDA)에서 판매 승인을 받은 후 의사 처방전을 받은 자에 한해 약국에서 판매되기 시작했고, 한국을 포함한 전 세계적으로 비아그라는 블루 다이아몬드로 불리며 선풍적인 인기를 끌었다.

화이자의 알약 디자인권과 상표권



『디자인권』  
출원번호 : 3019980016531  
출원일자 : 1998.09.26  
출원인 : 화이자 리서치 앤드 디벨로프먼트  
컴파니 엔.브이./에스.에이.



『상표권』 - 입체상표/색채상표  
출원번호 : 4020030048959  
출원일자 : 2003.11.06  
출원인 : 화이자 프로덕츠 인크.  
김파니 엔.브이./에스.에이.

화이자는 비아그라와 관련해 1992년 물질특허<sup>8)</sup>와 1994년 용도특허<sup>9)</sup>를 국제등록출원했고, 알약의 형상을 1998년 4월 미국특허청과 9월 한국특허청에 디자인권으로 등록출원했다. 또한,

8) 정밀화학(의약)·고분자·생명공학 분야에서 발명된 화합물이나 미생물 등 신규물질에 허여되는 특허권. ※출처 : [네이버 지식백과], 물질특허, 시사상식사전, 2013, 박문각

9) 용도발명에 대한 특허. 용도발명이란 특정의 물건에 존재하는 특정성질만을 이용하여 성립하는 발명. 용도발명도 물건의 방법이나 생산방법의 발명과 같이 발명의 일종으로서 특허의 대상이 될 수 있음. ※출처 : 특허청 고충민원 창구

2003년 11월 푸른색의 다이아몬드 형상을 각각 '색채상표'와 '입체상표'로 한국특허청에 등록출원하며 순차적으로 권리를 확장해 나갔다.

화이자의 산업체산권리의 출원/등록일과 존속기간에 따른 권리만료일

	출원일	등록일	권리만료	존속기간
특허권	(물질특허 국제출원) 1992.05.17 (용도특허 국제출원) 1994.05.13	-	2012.05.17 2014.05.13	설정등록일로부터 출원일 후 20년
디자인권	1998.09.26	1994.04.12	2014.04.12	설정등록일로부터 15년
상표권	2003.11.06	2006.02.17	2015.02.17~ 2015.02.17~ (영구갱신 가능)	설정등록일로부터 10년 (영구갱신 가능)

특허권 중 물질특허는 2012년 5월 17일부로 권리가 만료되었고, 권리가 2년 정도 남아있던 용도특허는 국내 경쟁사들에 의해 2012년 5월 30일자로 무효화되어 화이자는 비아그라에 관한 특허권리를 모두 잃게 되었다.

그동안 독점 판매했던 화이자의 비아그라 관련 특허권리가 모두 무효화되자 국내 경쟁사 10여 군데에서 비아그라 복제약을 출시하기 시작했고, 그중 한미약품의 팔팔정은 비아그라 알약과 유사한 푸른색 다이아몬드 형상으로 판매하고 있었다.

한미약품의 팔팔정



\*이미지 출처 : <http://www.hanmi.co.kr>

화이자의 블루 다이아몬드 브랜드가 위협을 당하자 화이자는 2012년 10월, 한국특허청에 남아 있던 디자인권과 상표권을 근거로 한미약품에 디자인권 침해 금지 등 판매금지 가처분소송을 <서울중앙지방법원>에 제기했다(2012가합87022). 이에 맞서 한미약품도 화이자의 알약 디자인권을 무효화하는 소송을 <특허심판원>에 청구했다(2012당3209).

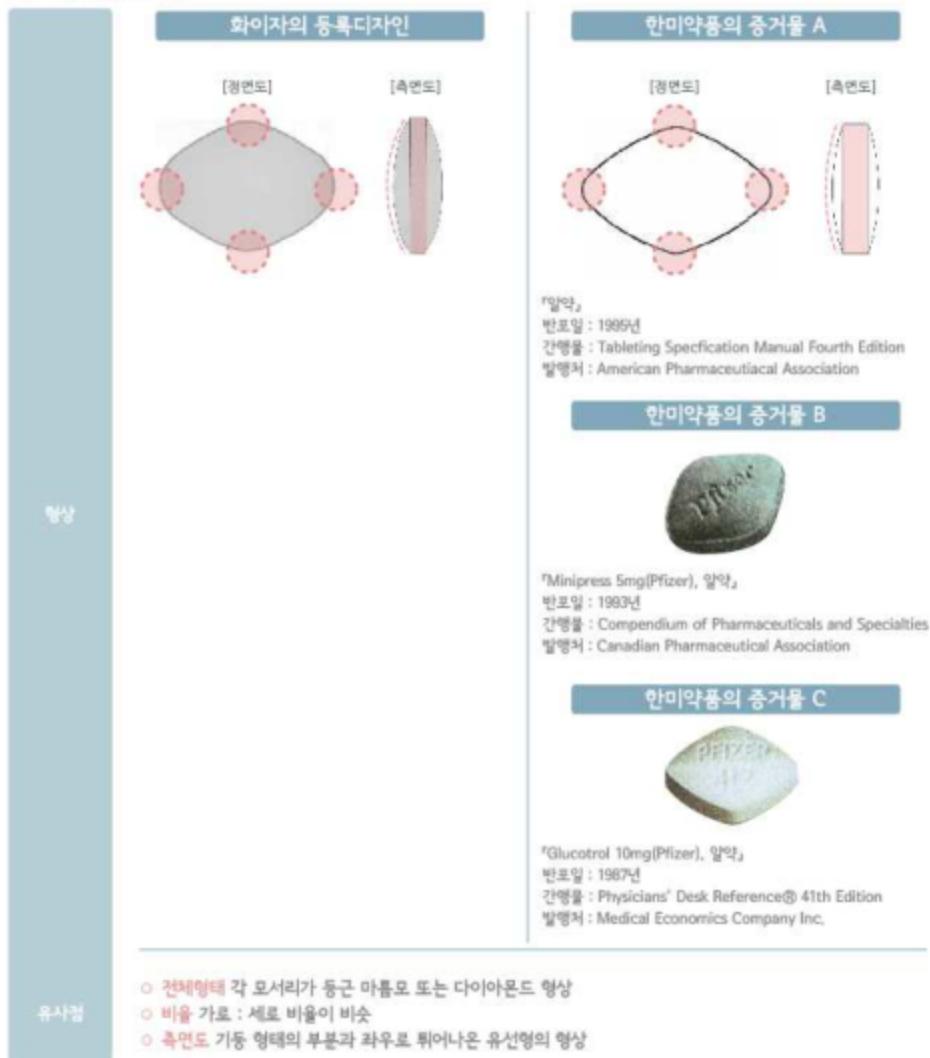


상기 두 사건을 각각 살펴보자.

- 한미약품을 상대로 한 화이자의 디자인권 침해 금지소송 (서울중앙지방법원 2012가합 87022, 판결선고일 : 2013년 3월 29일)

본 소송에서 서울중앙지방법원은 ‘디자인권 침해 여부’, ‘상표권 침해 여부’, ‘부정경쟁행위 해당 여부’ 3가지 사항에 대해 판단을 내렸는데, 본 고에서는 ‘디자인권 침해 여부’와 관련하여 중점적으로 살펴보았다.

외관의 유사판단\_유사점



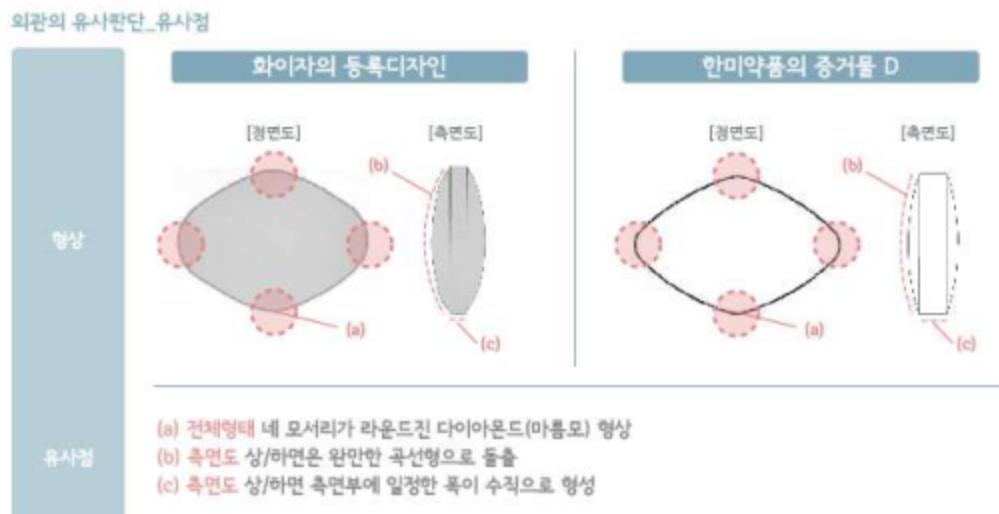
서울중앙지방법원은 한미약품이 제시한 3개의 선행 증거물과 화이자의 알약 등록 디자인을 비교한 결과 “각 모서리가 둥근 다이아몬드 도형으로, 가로 : 세로 비율이 비슷하고 측면도상 기둥 형태 부분과 좌우로 튀어나온 유선형의 형상을 하고 있어 심미감이 유사하다”고 결정을 내렸다. 또한 “화이자의 디자인은 푸른색을 띠고 있기는 하나 별다른 모양 없이 단색으로 이루어져 독특한 심미감을 주지 않는다”고 판단했다. 그 결과 “화이자의 디자인은 신규성이 없어 그

권리가 애초부터 없는 것이었기 때문에 한미약품의 알약 디자인이 화이자의 알약 디자인권리를 침해했는지를 살펴볼 이유가 없다”고 판결했다.

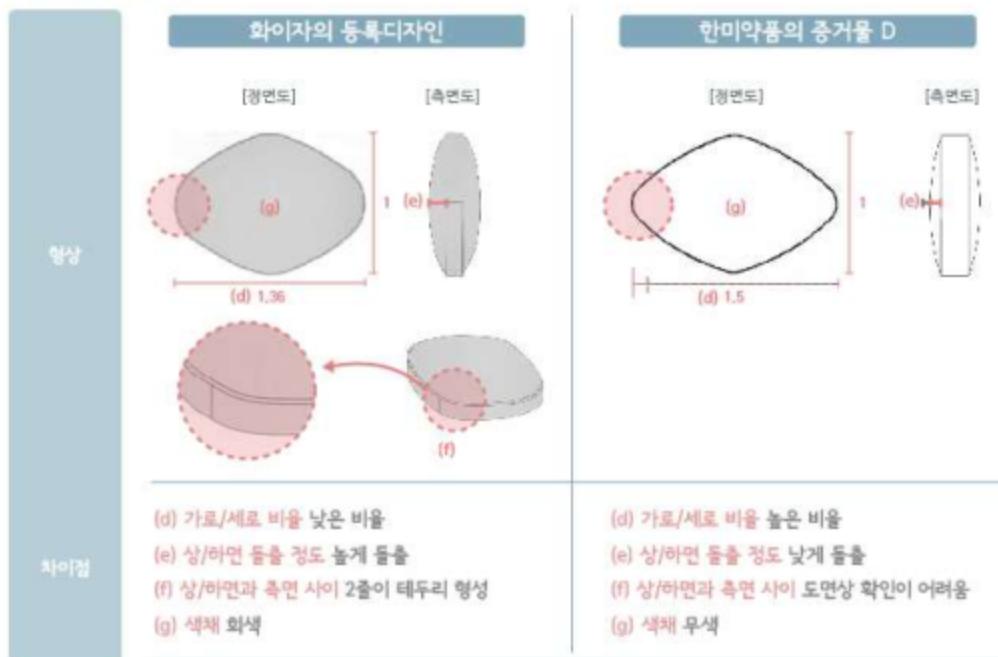
디자인권 침해 여부에 이어 상표권 침해와 부정경쟁행위 해당 여부에 관해서도 화이자의 주장은 인정받지 못했다.

- 화이자를 상대로 한 한미약품의 알약 디자인 무효소송 (특허심판원 2012당3209 심결일 : 2013년 3월 29일)

상기 디자인 침해 금지 소송과 별도로 한미약품은 화이자의 알약 등록디자인을 무효화시키기 위해 <특허심판원>에 디자인무효소송을 제기했다. 한미약품이 특허심판원에 제출한 11개의 증거물 중 ‘증거물 D’는 1995년에 미국 제약협회에서 발행한 간행물 ‘Tableting Specification Manual Fourth Edition(TSM 4판)’에 게재된 것으로 본 소송에서 화이자의 디자인권을 무효시키는 결정적인 증거 역할을 했다.



## 외관의 유사판단\_차이점



'증거물 D'와 화이자의 등록디자인은 위에 표에서 볼 수 있듯이 전체적인 형상이 유사하고 색채는 도면상 회색 단일색으로 표현되어 있어 디자인에 영향을 끼치지 않아 양 디자인이 주는 심미감이 유사하다는 것이다. 또한 증거물 D는 화이자의 알약 등록디자인의 출원(1998.09.26)일보다 앞서 공개되었기 때문에 특허심판원은 화이자의 알약 등록디자인이 신규성이 없어 등록이 무효화되어야 한다고 결론 내렸다.

2013년 3월 29일, '화이자에게 블루 다이아몬드 형상의 알약 디자인 권리가 없다'는 동일한 결과가 서울중앙지방법원과 특허심판원에서 내려졌다. 특히, 디자인과는 달리 창작의 개념과는 무관한 상표권 침해 및 부정경쟁행위 주장 또한 '해당 상품이 전문의약품으로서 소비자인 의사, 약사들 사이에서 형상만으로 혼동을 일으킨다고 보기 어렵다'는 취지로 부정 되었다.

2015년 10월 15일, 대법원은 형상, 색채 등 외관이 유사해 일반 수요자로 하여금 상품 출처에 관계 혼동을 일으킬 염려가 있다고 판단하여 한미약품의 손을 들어주었다. 마름모 형태의 입체적 형태와 푸른색은 알약의 일반적인 형태이고 오랜 기간 해당 약품의 형태로 사용돼 사용자가 식별력을 취득했다고 볼 수 있다며 상표권 침해 등을 인정하지 않았다. 또한 두 제품의 형태에 공통되는 부분이 있지만 차이점도 존재해 일반 수요자의 오인 혼동을 일으킬 우려가 없다고 판단했다. 제품 식별이 가능하고 해당 제품이 의사의 처방에 따라 투약되는 점, 제품 포장과 명칭·상호 등에 의해 두 제품이 구별될 수 있다며 부정경쟁행위 부분도 부정했다.

## 판례의 시사점

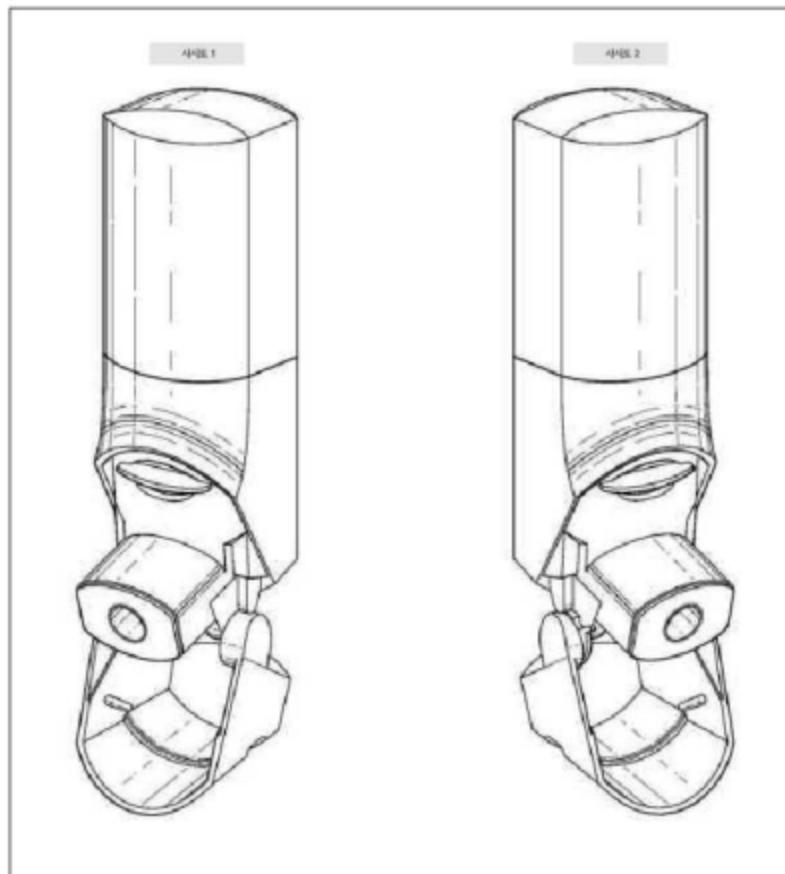
최근 특허, 상표, 디자인, 부정경쟁방지법 등을 종합적으로 활용하여 제품의 지식재산권을 보호하고 있다. 제품의 외관이 상표적 기능을 한다면 상표법과 부정경쟁방지법까지 적극 활용할 필요가 있다. 필요에 따라서 저작권을 활용하는 것도 가능할 것이다.

## 87 물품의 기본형태는 심미감에 미치는 영향이 적다고 판시한 사례

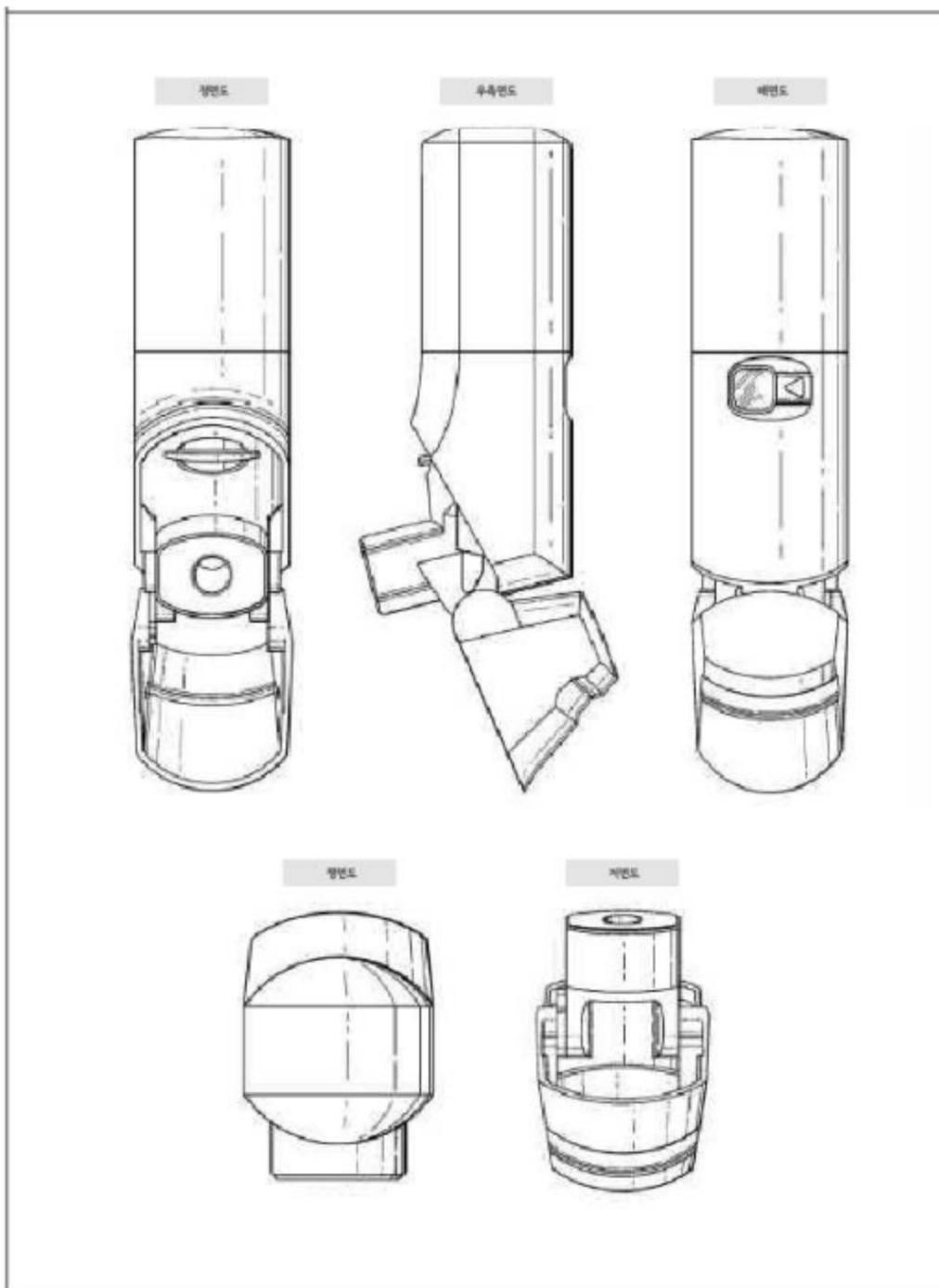
### 사건 개요

이 사건은 약제를 흡인하는 용도로 사용되는 흡입기의 디자인에 관한 것으로 디자인 등록 과정에서 선행 디자인과의 유사성이 문제가 된 사건이다. 이 사건에서 문제 된 두 디자인은 흡입기의 기본적·기능적 형태가 거의 동일하였고, 물품 전체에 비해선 근소한 범위에 불과한 구체적 구성 태양만이 상이했는데 이러한 공통점과 차이점에 관해서 각각의 수요자의 주의를 끄는 정도에 관한 평가를 어떻게 해야 하는지가 쟁점이 된 사안이다.

이 사건 원고는 테바 UK 리미티드(Teva UK Limited)로 영국 소재의 제약회사다. 원고는 2014년 4월 7일 아래와 같은 의장(이하 ‘이 사건 의장’)의 등록 출원을 하였다.

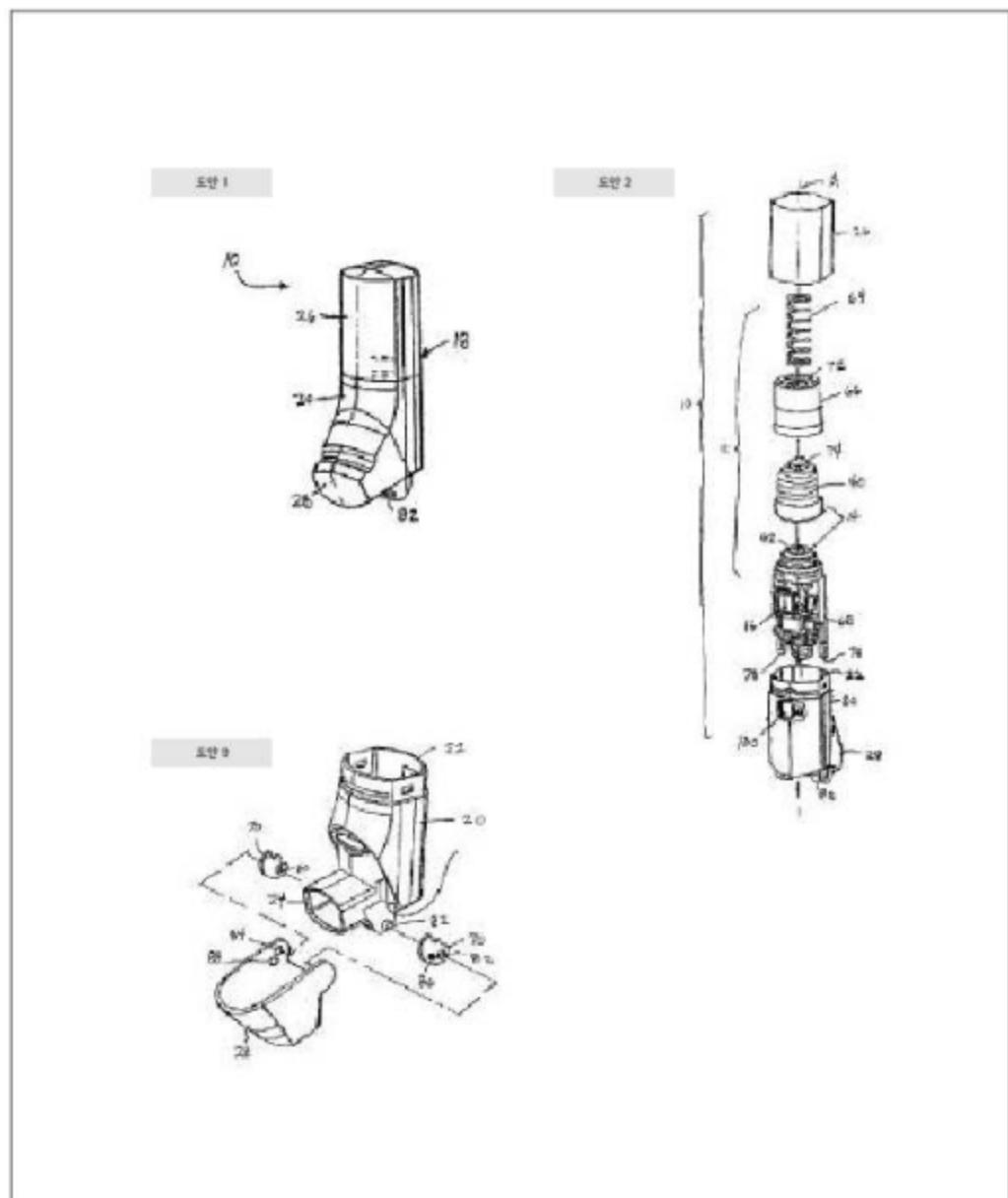


의장에 관한 물품 : 흡입기



이 사건 의장의 태양

위 등록 출원에 대해 원고는 2015년 5월 18일부로 거절사정을 받아 이에 대한 불복 심판을 청구하였다. 특허청은 이를 기각하였는데 그 이유는 이 사건 의장은 출원전에 특허공보 2007-289716호 공보에 게재된 아래의 도면에 따라 표시된 의장 (이하 ‘인용의장’)과 유사한 의장이므로 일본 의장법 제3조 제1항 제3호에 해당하여 의장등록을 할 수 없다는 것이 이유였다.



특허청은 이 사건 의장과 인용 의장에 관하여 두 의장은 전체적인 기초적 구성 태양에 있어서 공통되고, 각 부분의 구체적인 구성 태양에 있어서도 마우스피스부의 상위점, 마우스피스 커버부의 상위점을 제외한 부분에 있어선 공통적인데, 이러한 공통점은 물품 전체의 형태에 관한 점으로 가장 중요한 의장적 요부라 할 수 있고, 흡입기의 분야에 있어서 혼한 형태란 것이 없는 사정을 고려하면 이러한 공통점이 두 의장의 유사 판단에 미치는 영향은 극히 크다고 하였다. 이에 비해 두 의장의 유사판단에 미치는 영향은 한정적인 것으로 이 사건 의장과 인용 의장은 일본 의장법 제3조 제1항 제3호의 유사한 의장이라 판단하였다.

이에 대하여 원고는 원심결이 이 사건 두 의장의 공통점 및 상위점에 관한 평가를 그르쳐 유사판단에 잘못한 오류가 있다며 지적재산고등재판소에 원심결을 취소하는 소를 제기하였다.

#### • 지적재산고등재판소의 판단

원고의 이 사건 청구에 관하여 지적재산고등재판소는 이 사건 두 의장에서 공통점인 기본적 구성태양이나 구체적인 부분의 태양들은 이 사건 의장에 관한 물품인 흡입기의 성질, 용도, 사용태양, 수요자층 및 공지의장 등을 고려하면 필연적인 부분이거나 혼한 것에 불과하여 수요자의 주의를 강하게 끄는 부분이라 할 수 없으나, 이와는 반대로 마우스피스부 및 마우스피스커버부의 상위점은 전체 물품에서 작은 부분이라 하여도 수요자들이 목적에 따라서 관찰하는 부분이고, 전체적으로 다른 미감을 불러 일으키는 것이며, 공통점으로부터 생기는 인상에도 매몰되지 않는 부분이라 판시하였다. 이로 인해 이 사건 두 의장은 유사하지 않으므로 의장법 제3조 제1항 제3호에 해당하지 않아, 원심결의 판단은 오류가 있음을 인정하여 원심결을 취소하였다. 이에 관한 구체적인 판시 내용은 아래와 같다.

이 사건 의장에 관한 물품은 이 사건 의장이 「흡입기」, 인용의장이 「약제흡입기」이고 모두 사용자가 본체부를 들고 마우스피스부로 약제를 흡인하기 위한 흡입기에 관한 것이다. 따라서 그 수요자는 해당 약제를 흡인할 필요가 있는 환자 및 의료관계자다. 이에 수요자인 환자는 흡입기를 직접 사용하는 과정에서 관찰을 하고 의료관계자는 흡입기를 환자의 증상이나 속성에 따라 사용 가능한 지라는 관점에서 위 두 의장에 관한 물품을 관찰·선택한다. 환자 및 의료관계자가 이처럼 흡입기를 관찰·선택하는 것을 생각하면 들기 쉬움, 사용하기 쉬움이라는 관점에서는 흡입기 전체의 기본적 구성 태양이 수요자의 주의를 끄는 부분일 것이고 약제의 흡인이라는 흡입기의 기능의 관

점에서는 환자가 약제를 흡인하는 마우스피스부의 끝부분의 형태가 가장 강하게 수요자의 주의를 끄는 부분이라고 할 수 있다.

이를 토대로 이 사건 두 의장의 유사여부를 판단하면 이 사건 의장에 관한 물품은 사용자가 본체부를 가지고 마우스피스부로부터 약제를 흡인하기 위한 것이므로 사용자가 한손으로 들고 약제의 흡인을 용이하게 할 수 있게 전체적인 크기나 형상, 마우스피스부를 본체부로부터 독립시키는 등 기본적인 구성은 필연적으로 한정되게 된다.

본체부와 마우스피스커버부를 헌지부를 열어서 개폐가능하게 설계한 것도 사용자가 한손으로 사용 가능하도록 들기 쉬운 형태로 해야 할 필요로부터 한정된 본체부와 마우스피스커버부의 접속형태의 한 태양에 그치는 것이다. 게다가 전체의 형상을 보아도 이 사건 두 의장이 가진 「へ」 자형 형상은 혼한 것이고, 따라서 이 부분을 가지고도 특징적인 형상을 가지는 것이라 할

수 없다.

반면 이 사건 의장의 구체적 구성태양에 있어서 마우스피스부의 끝 부분엔 벽이 설치되어 있고 그 중앙에 원형 구멍이 형성되어 있는 점은 마우스피스커버부가 투명인 것과 함께 가장 강하게 수요자의 주의를 끄는 부분이고 이 사건 의장에 있어서 이 점은 수요자인 환자 및 의료관계자의 시각을 통하여 일으키는 미감에 큰 영향을 주는 것으로 보아야 한다.

따라서 두 의장에 관한 물품의 성질, 용도 및 사용태양 및 공지의장과의 관계를 종합하면 이 사건과 인용의장은 기본적 구성태양에 있어서 공통하는 것에 불과하고 그 태양은 혼한 것이고 수요자의 주의를 강하게 끌고 시각을 통하여 일으키는 미감에 큰 영향을 주는 것이라 할 수 없다. 이에 대해 마우스피스부의 끝 부분 형태의 상위점은 수요자인 환자 및 의료관계자의 주의를 강하게 끌고, 사각을 통하여 일으키는 미감에 큰 영향을 주는 것이다. 결국 이 사건 두 의장의 마우스피스부분의 상위점은 마우스피스커버의 일부가 투명한 것과 함께 수요자인 환자나 의료관계자의 주의를 강하게 끄는 것으로 인정되어 다른 미감을 일으키는 것이고, 그 이외의 공통점으로부터 생기

는 인상에 매몰되는 것이라고는 할 수 없다.

한편 피고는 마우스피스 끝 부분의 상위점의 두 의장의 유사여부 판단에 미치는 영향은 한정적이라고 주장한다. 그러나 마우스피스부의 끝부분은 수요자인 환자가 흡입기를 사용하는 때에 관찰하게 되는 것이고, 의료관계자도 처방한 약제를 전제로 기능적인 측면에서 해당 부분을 관찰하는 것이기 때문에 관련 부분이 물품의 전체와 비교하여 근소한 범위의 부분이라 하여도 마우스피스부 끝부분의 상위점이 유사여부판단에 미치는 영향을 한정적이라고 할 수는 없다.

## 판례의 시사점

이 사건은 출원 의장의 형태가 공지의장의 형태와 대부분이 공통되었으나 그러한 공통점은 대상 물품의 기능을 위하여 한정된 범위 내의 것이거나 혼한 것에 불과하여 수요자의 주의를 끄는 점이라 할 수 없고, 오히려 대상 물품의 전체와 비교하면 근소한 부분에 지나지 않는 이 사건 의장에서의 상위한 부분이 물품의 사용태양에 따라 수요자들에게 관찰되는 부분이고, 혼하지 않은 형태를 가지고 있어, 당해 수요자의 주의를 강하게 끌고 심미감에 차이가 생기게 함을 인정한 사례이다.

일본의 의장에 관한 유사여부를 판단하는 방법은 우선적으로 ① 의장에 관한 물품의 사용의 목적, 사용의 상태 등에 기초하여 양 의장의 의장에 관한 물품의 용도 및 기능을 인정하고(의장에 관한 물품의 용도 및 기능의 공통성이 없는 경우에는 양 의장은 유사하지 않다.) ② 의장에 관한 물품 전체의 형태(기본적 구성태양) 및 각 부분의 형태를 인정한다. 그리고 양 의장의 의장에 관한 물품 전체의 형태(기본적 구성태양) 및 각 부분의 형태에 있어 공통점 및 차이점을 인정한다. ③ 그 후 각 공통점 및 차이점에 있어 형태에 관한 (i) 그 형태를 대비 관찰한 경우에 주의를 끄는 부분인지 아닌지의 인정 및 그 주의를 끄는 정도의 평가와 (ii) 선행의장군과의 대비에 기초하여 주의를 끄는 정도의 평가를 행한다. 각 공통점 및 차이점에 있어 형태가 (i) 및 (ii)의 관점에서 보아 어느 정도 주의를 끄는 것인지를 검토하는 것에 따라 각 공통 점 및 차이

점이 의장 전체의 미감에 기여하는 영향의 크기를 판단한다. ④ 양 의장의 형태에 있어 각 공통 점 및 차이점에 관하여 개별 평가에 기초하여 의장 전체로서 양 의장의 모든 공통점 및 차이점을 종합적으로 관찰한 경우에 수요자(거래자를 포함)에 대하여 다른 미감을 일으키는지 아닌지를 판단한다.<sup>1)2)</sup>

이 사건의 유사여부를 판단함에 있어서도 위와 같은 판단방법에 따라 판단을 하였는데 이 사건에서 쟁점이 된 부분은 위 판단과정 중 ③의 ‘주의를 끄는 정도의 평가’에 관한 부분이다. 재판소는 「흡입기」라는 대상 물품에 관하여 그 수요자들의 사용태양과 흡입기의 기능에 따라 형태가 한정됨을 고려하여 전체적인 형태에 있어서의 공통점을 주의가 끄는 정도가 낮은 것으로 판단하였고, 반대로 마우스피스 부분과 마우스피스 커버 부분의 상위점은 그 정도가 높은 것으로 평가하였다.

이 사건과 관련하여 참고할 국내 대법원의 판례로 의장의 동일·유사 여부는 의장을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 할 것이지만, 양 의장의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 의장의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로, 이러한 부분들이 동일·유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 의장이 서로 동일·유사하다고 할 수는 없다<sup>3)</sup>고 판결이 있다. 위 대법원의 판시사항도 일본의 지적재산고등재판소에서의 판결과 실질적으로 동일한 판시사항이라 볼 수 있다.

의장의 유사여부판단에 있어서 가장 중요한 점은 의장에 관한 물품의 외관을 전체적으로 관찰하였을 때 상이한 심미감을 일으키는지 여부에 있다고 할 것이나, 전체적인 구성태양이 물품의 기능적인 이유로 제한될 수밖에 없는 경우엔, 제한되지 않는 부분의 특징이 물품의 전체에 있어선 극소한 부분에 지나지 않는다 하여도 이를 보호해야 할 필요성이 있고, 기능을 위해 필연적으로 채택하여야 하는 형태나, 공지의 형태에 있어선 권리를 제한하여야 할 것이므로, 수요자의 주의를 끄는 정도에 대한 평가의 차이를 두어 이를 해결하는 방향으로 가야하고, 이러한 취지에서 지적재산고등재판소의 이 사건 판결은 의미 있다 생각된다.

(원문 : <https://www.ip-navi.or.kr/board/viewBoardArticle.action?boardSeq=8570>)

글 | 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 심지섭 변호사

편집 | 디자인맵 편집부

출처 / <http://www.ip-navi.or.kr/>

1) TAC弁理士講座, 弁理士試験 エレメンツ(2) 意匠法/商標法 第6版, 早稻田経営出版(2016), 24-25면

2) 우리나라의 디자인 심사에 있어서도 물품의 동일성여부를 먼저 판단한 다음 물품의 동일성이 인정되는 경우에 있어서 형태의 동일·유사를 판단한다. 여기서 디자인의 유사 여부는 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 한다고 대법원은 일관되게 판시해오고 있다. 정상조·설범식·김기영·백강진 공편, 디자인보호법 주해, 박영사 (2015), 디자인보호법주해, 284-288면

3) 대법원 2005. 10. 14. 선고 2003후1666 판결

# The Same Design?!



## 사건 개요

본 디자인 침해소송은 주식회사 유니언이 일본 특허청에 등록한 '소화기 수납용구 등록디자인'이 주식회사 만점상회의 디자인과 유사하다는 이유로 침해 소송을 청구한 사례이다.

- \* 디자인권침해행위 금지청구사건의 재판부의 판단 (1999.07.19)
- \* 심판번호 : 1998년 제4397호
- \* 청구인 : 주식회사 유니언(일본)
- \* 피청구인 : 주식회사 만점상회(일본)

### • 심판부의 결정

판례내용을 결정짓는 요소는 2가지이다. 첫 번째는 디자인의 형상에 관한 것이다.

심판부는 A사와 B사의 디자인(1)과 1(a)는 그 형상에서 다른 미감을 부여하므로 비유사하다고 판결하였다. [(1)=(a)]

A디자인은 상면형상이 수평면이고, 개구부가 하방으로 배치된 인상을 주는 반면,

B디자인은 상면형상이 전면에 완만하게 경사지고, 개구부를 크게 도려내어 상부에 디자인적 특징이 있다.

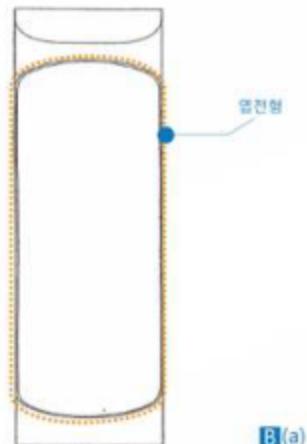
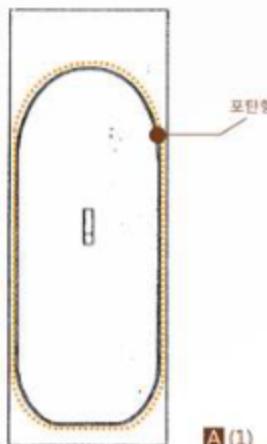
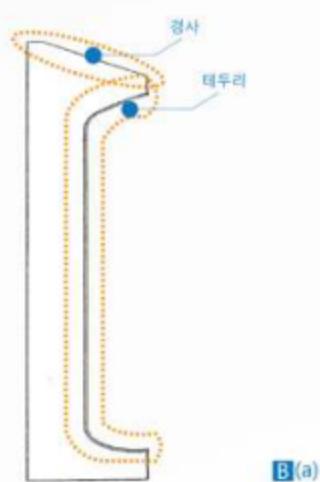
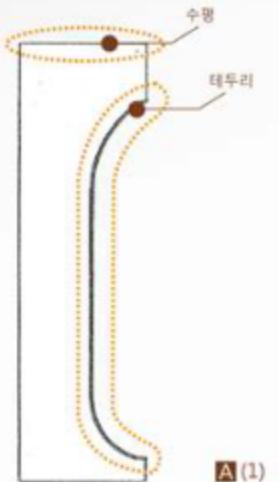
"심판부는 A사의 디자인(2)에서 전체형상의 참신성을 인정하여, B사의 디자인(b)의 세부 디자인적인 사소한 차이를 무시하고 A사와 B사의 디자인(2)과 1(b)는 유사하다고 판결하였다. [(2)≠(b)] "

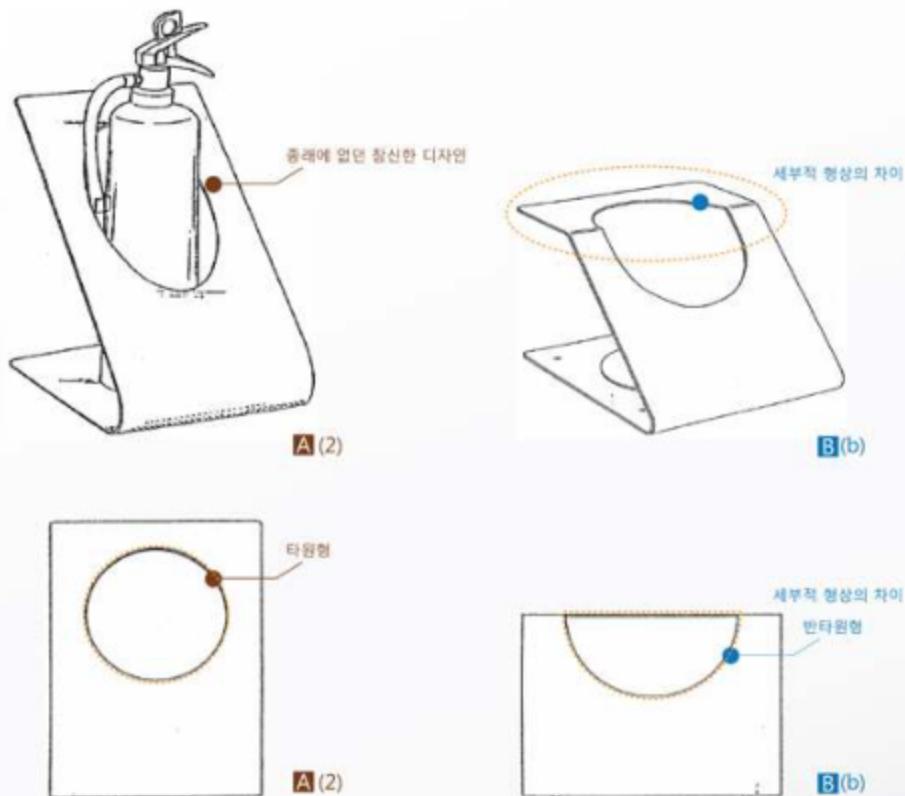
## A 청구인의 디자인

- 디자인(1) : B사의 디자인(a)의 기본형상과 개구부 주위의 돌출된 테두리 구성여부가 공통됨
- 디자인(2) : 종래의 형상과 다른 지극히 참신한 디자인으로 B사의 디자인(b)의 세부적 형상에 차이가 있다라도 유사하다고 보아야 함

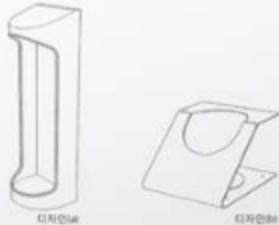


- 물품명 : 소화기수납용구
- 국내 디자인 분류코드 : J6 - 39
- 등록권자 : 주식회사 유니언 (일본)
- 출원번호 : (1) 808386 / (2) 959075
- 출원일 : (1) 1988.12.21 / (2) 1992.04.30
- 등록일 : (1) 1990.11.16 / (2) 1996.05/10





## B 피청구인의 디자인



■ A사의 디자인(1)의 개구부 형상은 포탄형인데 반해, B사의 디자인(a)는 엽전형인데

■ A사의 디자인(2)은 정면에서 타원형상이지만 B사의 디자인(b)는 반원형상임

- 물품명 : 소화기수납용구
- 국내 디자인 분류코드 : J6 - 39
- 등록권자 : 주식회사 만점상회 (일본)

두 번째는 손해배상에 관한 것이다.

피청구인 디자인(b)의 디자인으로 얻은 수익은 곧, 청구인의 디자인(2)의 손해액으로 추정한다.

B사는 A사에 대해 1998년 5월 12일부터 지불완료시점까지 년 5분의 비율의 금액, 22만7350엔을 지불해야한다고 판결한다.



## 판례의 시사점

- 본 판결에서 재판부는 청구인의 디자인1은 피청구인의 디자인1과 유사하지 않은 것으로 판단(쟁점1)하고 원고의 디자인2는 피청구인의 디자인2와 유사한 것으로 판단(쟁점2)하여 청구인의 일부승소로 결론났는데 각 쟁점에 대한 판단은 한국의 디자인 실무에서도 충분히 참조할 만 하다고 보인다.
- 쟁점1과 관련하여 어느 디자인이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 한 디자인으로부터 다른 디자인을 상업적, 기능적으로 용이하게 변동할 것으로 판단되면 양 디자인은 유사한 것으로 판단됨이 원칙이다. 그런데 본 판결에서는 이러한 원칙적인 접근 외에도 디자인제도 전반의 원활한 운영을 위해 일부 다른 판단기준을 제시함이 눈이 뜬다. 즉, 본 판결에서 청구인이 주장한 바와 같이 전체적인 미감에 가장 큰 영향을 미친다고 볼 수 있는 기본형상이 공통되므로 상부형상이나 개구부의 형상에 미세한 차이가 존재해도 유사로 판단되는 것이 원칙적인 접근이겠지만 재판부는 소화기수납용구의 기본형상은 유사판단에서 그 비중을 매우 작게 설정한 것으로 보이고 따라서 상대적으로 상부형상이나 개구부의 형상에 따른 차이점을 부각하여 비유사로 판단한 것이다.

하지만 여기서 만약 양 디자인을 유사라고 판단했으면 어떠한 결과가 유발되는지 고려할 필요성이 있다. 양 디자인이 유사라는 것은 결국 전체적인 미감을 형성하는 기본형상이 유사라고 결론지어지는 것이 되고 이는 다시 말해 원고의 권리는 기본적으로 개구된 소화기 수납용구의 대부분에 까지 미치게 되는 결과를 낳을 수 있다. 따라서 재판부는 비록 전체적인 미감에 영향을 크게 미치는 기본형상이라도 소화기를 수납하는 “기능”(미감이 아닌)을 수행하는 부분으로 보아 유사판단 시에는 비중을 작게 형성하여 원고의 과도한 독점을 배제한 것으로 보인다.

- 쟁점2에서는 통상적인 디자인의 유사판단 이론을 따르고 있는데 여기서 흥미로운 점은 유사판단을 하는 경우의 디자인을 보는 방향에 대한 점이다. 즉, 통상의 경우에 수요자는 정면상방에서 소화기용구함을 보게 될 것이므로 유사판단의 경우에도 이러한 시각의 방향을 고려해야 한다는 것

이다. 그러므로 도면에 나오는 것처럼(정면도) 바로 정면에서 보아 양 디자인의 차이를 부각하지 말 것을 말해 주고 있다. 즉, 양 디자인을 "정면상방에서" 전체적으로 비교했을 때 유사한 미감을 창출하는 것으로 판단한 것이다.

4. 이상과 같이 본 판결은 디자인의 유사판단에 대한 두가지 다른 기준을 제시하고 있다는 점이 특이하다. 본 판결의 재심은 별론으로 하더라도 분쟁에 휘말린 디자이너로서는 원칙적인 유사판단 기준 외에도 쟁점1과 같은 예외적, 정책적 접근도 고려할만 하겠다.

## K 산업용 기계기구

- 89 **일** 창작성 | '연마 패드' 디자인에 대한 분쟁
- 90 **미** 유사판단 | '공구' 디자인특허 침해소송
- 91 **EU** 신규성 | '도구 손잡이' 등록디자인 무효소송
- 92 **EU** 유사판단 | '내연기관' 등록디자인 무효소송

## L 토목건축용품

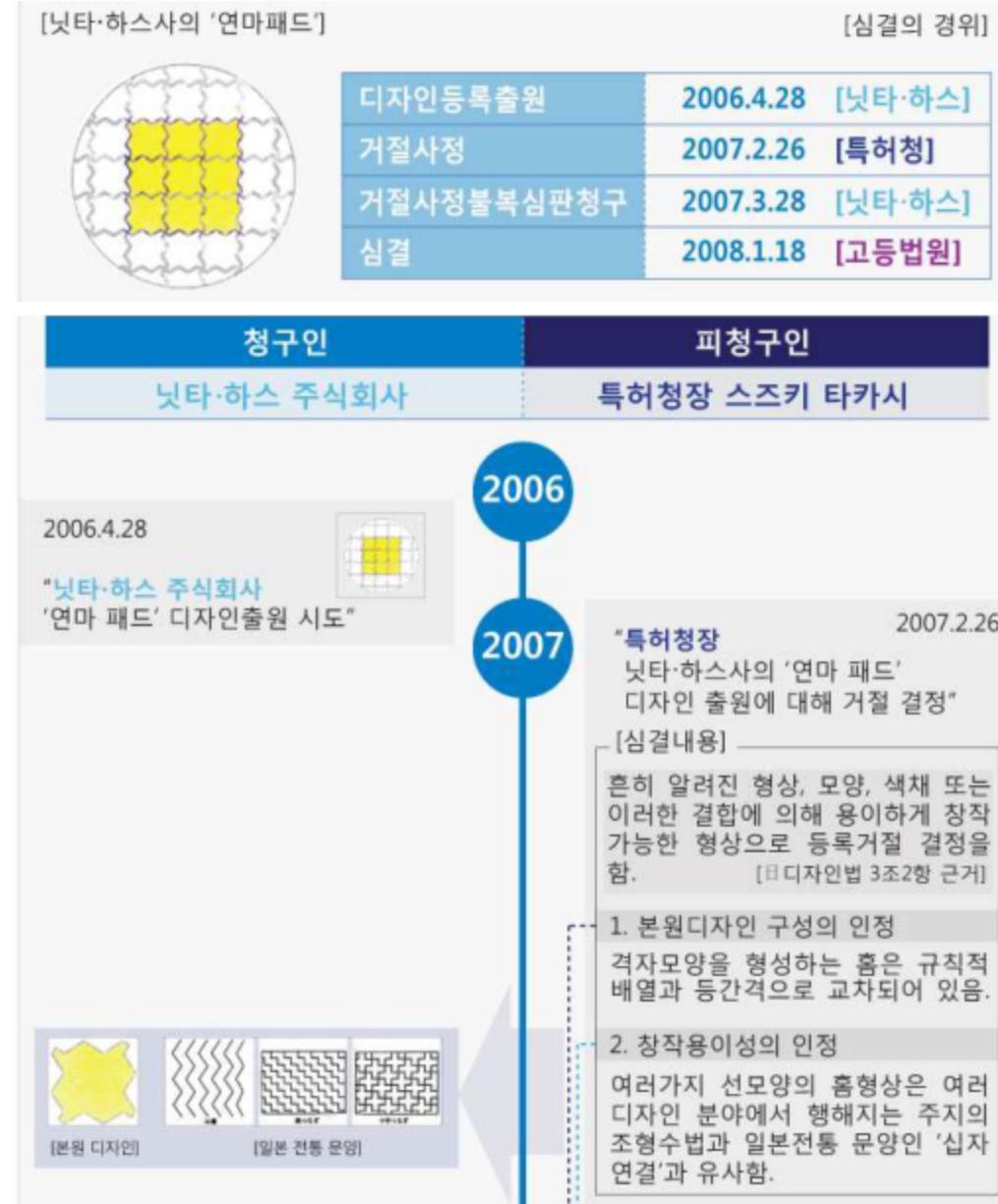
- 93 **일** 유사판단 | '환기구필터' 디자인에 대한 분쟁

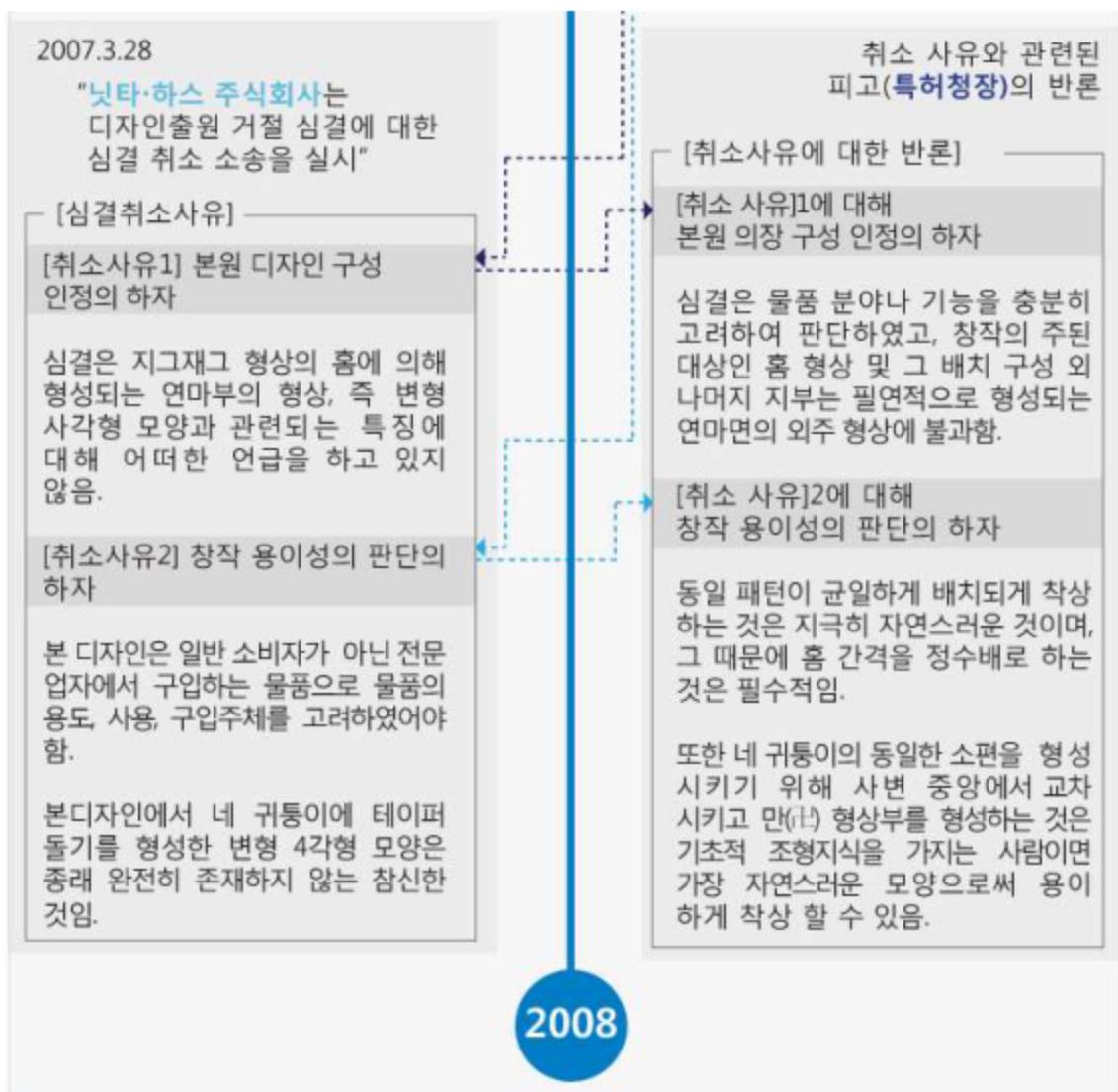
## 89 '연마 패드' 디자인에 대한 분쟁

### 사건 개요

본 일본판례는 디자인 출원에 대해 등록 거절을 당한 냐타·하스주식회사가 특허청의 심결1)에 대해 취소 소송을 제기한 판례이다. 본 소송을 심결한 재판소(고등재산법원)는 용이창작의 이유로 디자인 등록을 거절한 특허청의 심결을 취소하고 냐타·하스의 '연마패드'에 대한 디자인등록권리를 인정하였다.

- \* 심판번호 : 2008년 제10070호
- \* 청구인 : 냐타·하스주식회사(일본)
- \* 피청구인 : 일본 특허청





[지적재산고등법원의 판단]

2008.1.18

당재판소는 심결에 본원 디자인 구성의 인정의 하자[취소 사유 1] 및 창작 용이성의 판단의 하자[취소 사유 2]가 있다고 판단하여 심결은 위법이며 청구인의 디자인은 등록이 가능하다고 판결함.

#### 1. 본원 디자인 구성의 인정 잘못 [취소 사유 1]에 대해

홈에 의한 형상이 특유의 형상을 나타내기가 이것 만이 미감을 일으키는 요소가 아니고, 오히려 정면의 연마면 형상이 보는 사람에게 강한 인상을 주는 특징부로 홈에 의해 단락 지어져 형성되는 각 연마면의 형상을 인정하지 않았던 점에 대한 잘못이 있음.

#### 2 창작 용이성의 판단의 잘못 [취소 사유 2]에 대해

##### 1)취소사유 2에 대한 결론

심결은 본원 디자인의 구성(기본적 모양 및 구체적 모양)에 대해 인정상의 잘못이 있어, 이것을 전제로 해서 창작 용이성에 대한 판단을 하고 있기 때문에, 심결의 판단 결과도 당연하게 잘못이 있음.

##### 2) 피고 주장과 관련되는 공지 디자인과의 대비

피고의 주장과 관련되는 공지 디자인인 일본 전통 문양과 타이어의 트레드 패턴 등은 전체적, 혹은 부분적인 선의 모양과 꺾이는 정도, 결합 형상에서 본원 디자인인 '연마패드'와 미감을 크게 달리함.

##### 3) 창작 용이성 유무

종전에 같은 디자인이 존재하는 분야와 본원 디자인이 속하는 분야와의 관계 등을 참작해, 디자인 홈의 구성, 배열, 모양, 각 연마면의 형상 등 개별의 구성요소 및 결합 등으로 디자인적 미감을 고려해보면 본원 디자인에 등록을 인정하기에 충분한 정도의 창작성을 긍정할 수 있음.

## 판례의 시사점

1. 이 판례는 디자이너에게 어느 정도 수준의 창작적 요소가 포함되어야 디자인권으로 보호될 수 있는지의 가이드라인을 제공하는 유용한 판결이라고 할 수 있다.
2. 우리나라 디자인보호법이나 일본 의장법에서는 특정 디자인이 등록을 받기 위해서 그 디자인이 기존의 것과 비교해서 새로울 것과 그 디자인을 "창작하는 것이 용이"하여서는 안 될 것을 요구하고 있다. 즉, 무분별한 등록에 따른 피해 발생을 방지하기 위해 일정 수준 이상의 디자인만을 법적으로 보호하려 하는 것이다.  
여기서 '창작이 용이2)한 디자인'이란 두 가지 경우를 말한다.  
첫 번째 경우는 이미 대중에게 간행물이나 인터넷 등을 통해 알려져 있는 디자인을 약간 변형한 "모방 디자인"들을 들 수 있다. 두 번째 경우는 이미 누구나 창작의 노력 없이도 인지하고 있는 ▲ · △ · ○ 등의 형상들의 결합으로 이루어진 "누구나 쉽게 생각할 수 있는 디자인"들이다.
3. 본 판결이 흥미로운 이유 중에 한 가지는 이러한 "용이창작" 여부를 판단하는데 있어서 새로운 기준을 제시했기 때문이다. 비디자이너에 비해 디자이너들은 사물을 더욱 세밀하게 보

고 정교하게 분석하는 것이 “직업병”이다. 그러나 이러한 기준으로 디자인 심사를 할 경우 등록될 수 있는 디자인은 거의 없을 것이다. 따라서 특허청에서 정한 “용이창작”的 기준은 “그 디자인이 속하는 분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자(이하 당업자)”의 눈높이이다. 피 청구인은 당업자를 일반 사회인으로서 기초적 조형지식을 갖는 사람이라고 주장했지만, 청구인 및 재판부는 당업자라는 것은 특정 디자인을 포함하는 물품의 형태적, 기능적, 기술적 배경을 고려해서 판단해야 한다는 것에 의견이 일치했다.

4. 본 판결에서는 연마패드는 일반적으로 모든 사람이 아닌 해당 업계의 전문업자만이 구매해 사용하는 것이므로, “당업자”的 대상을 일반인이 아닌 “전문업자”로 보아야 한다는 점에서 주목할 만하였다. 나아가 전문업자인 당업자의 시각에서는 각 연마면의 형상이 갖는 기능의 이점을 고려할 때, 본 연마면의 형상은 기존의 연마패드와는 다른 새로운 디자인이란 결론이 도출된 것이다.
5. 즉, 본 판결에서 만약 당업자를 일반인으로 보았다면 연마면의 형상은 단순히 종래에 존재하는 수많은 형상을 단순 채용 또는 결합한 형상에 불과하다는 결론을 도출할 수 있겠지만, 당업자를 전문업자로 보았을 때는 형상에 따른 진보된 기능까지 고려하게 되고 따라서 본 디자인은 독특한 형상을 채용한 연마패드 디자인으로 용이창작 범위에 속하지 않는다는 결론이 도출된다.

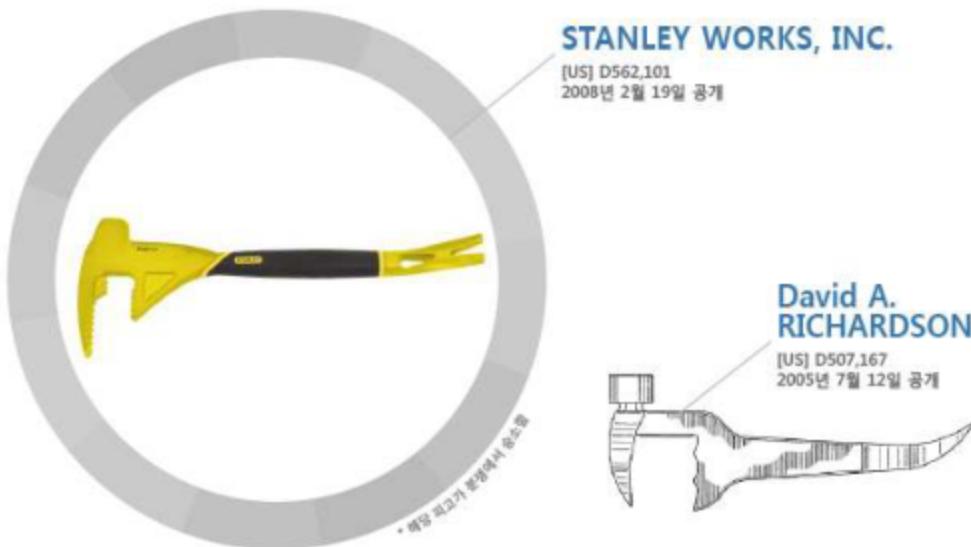
#### [용어정리]

- 1) 심결: <법률> 행정 기관의 심판에서 심리(審理)의 결정을 이르는 말. 특허청의 공권적 판단을 말함.
- 2) 용이창작 판단의 전제: 구 법 제5조제1항에서 규정한 공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 신규한 것인지 여부 판단을 전제로 한다. 출원디자인이 공지디자인과 동일 또는 유사하기도 하고, 주지의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수도 있는 것인 경우에는 법 제5조제1항을 적용한다.

## 90 '공구' 디자인특허 침해소송

## '공구' 디자인특허 침해소송

미국연방항소법원 재판부의 판결 (2010.03.09)



### 사건 개요

본 디자인특허 침해소송은 미국특허청에 등록된 「Richardson」의 공구 디자인이 「Stanley」의 디자인과 유사하지 않다는 판결에 불복하여 항소한 판례이다.

이에 미국연방항소법원은 「Stanley」의 디자인은 기존 해머에 스터드 클라이밍툴(stud climbing tool)과 쇠지레(crowbar)를 접목한 다기능공구의 기능적인 구성요소들을 배제한다면 「Richardson」과 서로 다른 디자인이라고 판결하여, 앞선 1심 법원의 판결을 유지하였다.

공구의 손잡이, 해머헤드, 쇠지레 등의 구성요소는 그 기능에 따른 구조를 지닌다. 예를 들어 쇠지레는 긴 손잡이의 끝에 있어서 좁은 공간에 들어갈 수 있고, 손잡이 부분은 가장 긴 부분을 차지해야 최대한의 지렛대 효과를 낼 수 있다. 따라서 본 판례에서는 디자인의 기능적 측면이 아닌 비기능적 측면을 중심으로 두 디자인이 유사한지 여부를 판결하였다.

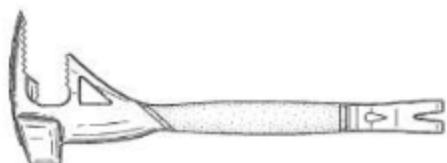
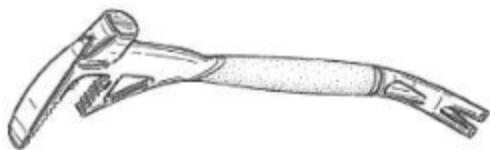
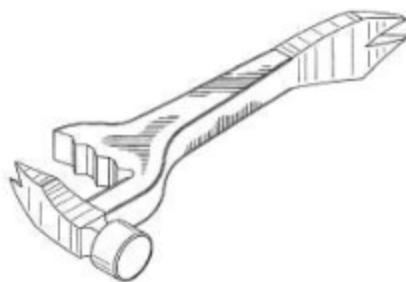
\* 원고 : David A. RICHARDSON

\* 피고 : STANLEY WORKS, INC.

원고의 주장 및 디자인	피고의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전체적인 디자인을 고려하지 않고, 디자인의 기능 측면을 장식 측면과 분리시켜 판결한 것은 잘못된 것이라 주장함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원고의 디자인과 피고의 디자인은 유사하지 않음</li> <li>○ 유일한 유사성은 보호대상이 되지 않는 기능 구성요소의 유사성 뿐이므로 제대로 평결이 내려진 것임</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Multi function stud climbing and carpentry tool</li> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : Richardson, David A.</li> <li>○ 등록번호 : D507,167</li> <li>○ 출원일 : 2004년 1월 9일</li> <li>○ 공고일 : 2005년 7월 12일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Demolition tool</li> <li>○ 등록처 : 미국특허청(USPTO)</li> <li>○ 등록권자 : Stanley Works, Inc.</li> <li>○ 등록번호 : D562,101</li> <li>○ 출원일 : 2006년 3월 29일</li> <li>○ 공고일 : 2008년 2월 19일</li> </ul>

### 판례의 시사점

본 판례를 통해 알 수 있듯이 미국에서는 디자인이 장식보다는 기능과 관련된 것이라면 그 부분을 유사여부 판단 시 배제하고 있다. 즉, 기능적인 디자인에 장식적인 측면이 담겨 있을 경우에는 그 디자인의 권리범위는 장식적인 영역에만 국한되는 것을 의미한다. 따라서 디자인 할 시 자신의 권리범위가 협소해지지 않기 위해서는 창작성 있는 장식요소들을 최대한 반영하는 것이 바람직하다.



## 91 '도구 손잡이' 등록디자인 무효소송

# '도구 손잡이' 등록디자인 무효소송

등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2007.04.03)



심판번호(OHIM+) : ICD 000002905

## 사건 개요

본 등록디자인 무효소송은 「Shiu」가 「Lin」이 OHIM에 등록한 '도구 손잡이' 디자인이 대만 특허청에 등록/공개된 디자인과 유사하여 신규성과 특이성이 없다는 이유로 무효소송을 청구하여 승소한 판례이다. OHIM(유럽공동체상표디자인청) 무효심판부는 대만 특허청의 선행디자인은 이미 2002년 공개되었으며 「Lin」의 디자인과 외관 역시 동일하기 때문에 신규성\*이 없다고 판단하였다.

\* 신규성 : 디자인 출원 전에 이미 일반 대중에게 공개되어 알려졌거나 또는 누구든지 알 수 있는 상태에 놓여진 디자인에 해당하지 않는 디자인이어야 등록이 가능함을 의미

<ul style="list-style-type: none"> <li>* 청구인 : Lin Yu, Shiu(대만)</li> <li>* 피청구인 : Chun-Ju, Lin(대만)</li> </ul>	
<b>청구인의 주장 및 증거</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청구인은 대만 특허청 공보에 이미 등록/공개된 디자인을 증거로 제시하며 피청구인의 디자인은 신규성이 없다고 주장함.</li> <li>○ 증거물로 제시된 디자인은 피청구인의 디자인보다 앞서 대만 특허청에 등록됨.</li> <li>○ 등록디자인은 선행디자인과 ‘동일하거나 매우 유사’하며, 세부적으로 보이는 사소한 차이는 ‘연상 및 혼동 가능성을 막기에 부족’하다고 주장함.</li> </ul> <p>[ 증거물 ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 도구 손잡이</li> <li>○ 등록처 : 대만특허청</li> <li>○ 등록번호 : 제 090305898호</li> <li>○ 디자인 권리자 : Pitacs Limited</li> <li>○ 공개일 : 2002년 5월 1일</li> </ul>	<b>피청구인의 주장 및 디자인</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인은 증거물이 OHIM 절차언어로 제출되지 않은 것에 대해 기각을 요청하며, 선행디자인과 등록디자인은 전체적으로 서로 다른 인상을 주기 때문에 디자인이 다르다고 주장함.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : Tool Handles</li> <li>○ 등록처 : 유럽공동체상표디자인청(OHIM)</li> <li>○ 등록권자 : Chun-Ju, Lin</li> <li>○ 등록번호 : 000265616-0001</li> <li>○ 출원일 : 2004.12.08</li> </ul>	

## 판례의 시사점

심사주의를 채택하고 있는 우리나라 디자인보호법에서 ‘신규성’은 디자인 등록의 기본 요건 중 하나이다. 특허청에서는 등록심사 시 선행디자인의 존재 여부에 대해 미리 조사가 이루어진다. 그러나 유럽 등 대부분의 국가에서는 무심사주의(출원과 동시에 등록이 가능하지만, 추후에 분쟁이 발생할 경우 거절/취소의 가능성이 있음)를 채택하고 있다. 그러므로 해외에 등록을 하고자 하는 디자이너들은 자신이 등록받고자 하는 디자인이 신규한지를 사전에 확인하는 작업이 반드시 필요하며, 반대로 자신의 디자인이 추후 다른 디자인에 의해 침해받는지 여부를 확인하기 위해 충분한 모니터링을 하여 스스로 디자인 권리의 보호를 위해 노력해야 할 것이다.

Lin Yu, Shiu



Chun-Ju, Lin

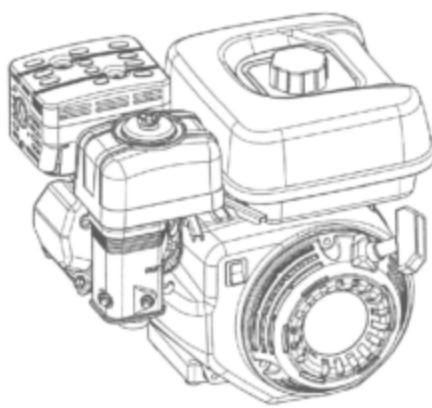
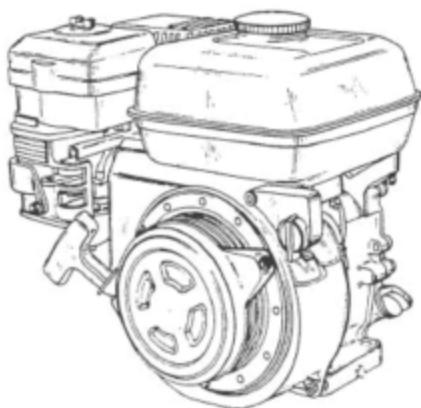


92

'내연기관' 등록디자인 무효소송



**US & OHIM**



### 사건 개요

본 디자인 무효소송은 HONDA GIKEN KOGYO Kabushiki Kaisha이 유럽공동체상표청(OHIM)에 등록되어 있는 KWANG YANG MOTOR CO., LTD.의 “내연기관” 디자인이 미국특허청에 앞서 등록된 HONDA GIKEN KOGYO Kabushiki Kaisha의 “내연기관”과 유사하다는 이유로 무효소송을 청구한 판례이다.

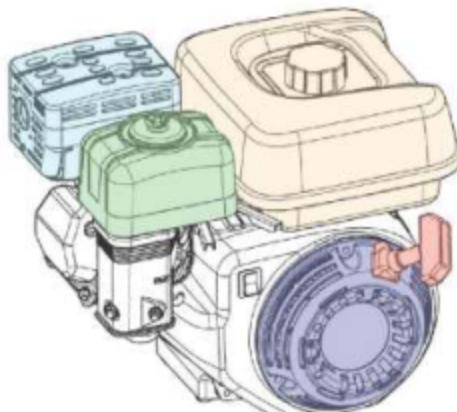
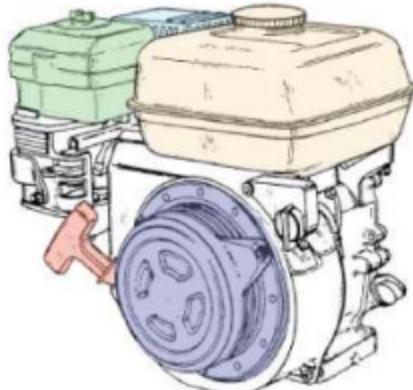
- \* 등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2006.8.30)
- \* 심판번호 : ICD 000001006
- \* 청구인 : HONDA GIKEN KOGYO 주식회사(일본)
- \* 피청구인 : OHIM

## A 청구인의 디자인

- 물품명 : 내연기관(Internal-combustion engine)
- 등록권자 : HONDA GIKEN KOGYO Kabushiki Kaisha
- 등록기관 : US
- 등록번호 : D282071
- 등록일 : 1983.03.25
- 등록일 : 1986.01.07
- 존속기간 : 34년 (2000.01.06)
- 국내 디자인 분류코드 : K820

## B 피청구인의 디자인

- 물품명 : 내연기관(Internal-combustion engine)
- 등록권자 : KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
- 등록기관 : OHIM
- 등록번호 : 000163290-0002
- 등록일 : 2004.04.02
- 국내 디자인 분류코드 : K820



연료탱크

공기홀

공기필터

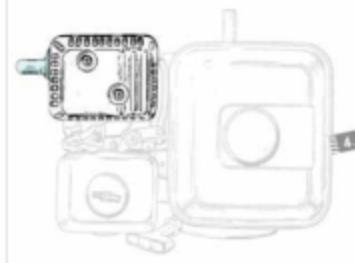
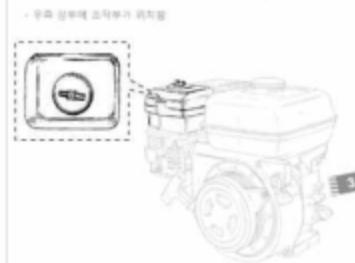
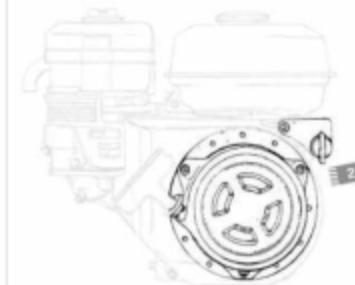
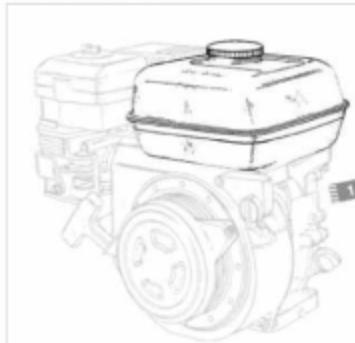
머플러커버

스타터 케이블

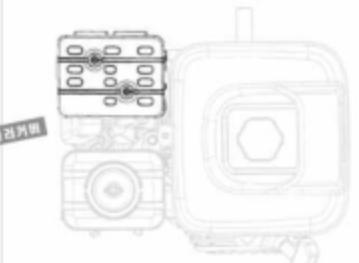
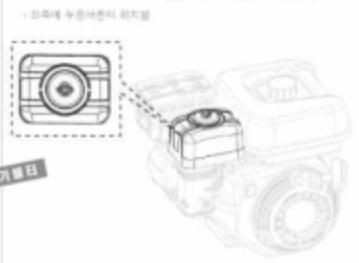
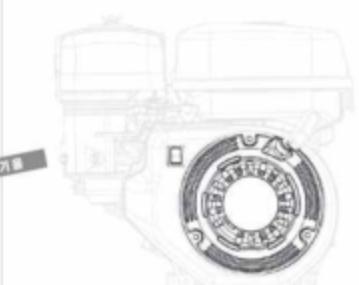
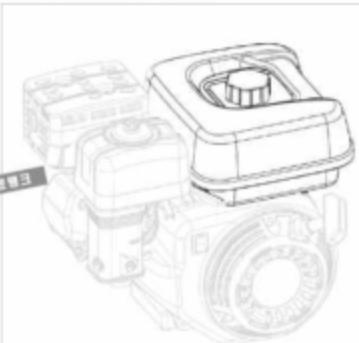
### • 심판부 결정

신규성에 관해 심판부는 두 디자인 A와 B는 통일성이 없다고 결론 내렸다. 심판부는 엔진이 물 품에 장착되었을 때 명백히 보이고 기술적인 기능 만에 따르거나 다른 물품과의 연결에 의한 세부적인 사항에 관한 것은 배제하고 아래 5가지의 특징만을 비교하였다.

- ① 연료탱크의 형상
- ② 공기홀의 형상
- ③ 공기필터의 형상
- ④ 머플러 커버의 형상
- ⑤ 스타터 케이블의 형상

**A 청구인의 디자인**

- 위치 : 공기통 뒤쪽 중앙  
- 형상 : T

**B 피청구인의 디자인**

- 위치 : 공기통 뒤쪽 상부  
- 형상 : T

## 판례의 시사점

본 판례는 디자인의 형상이 공지, 신규성과 특이성 요건에 충족되는지 여부에 초점을 맞추었다.

OHIM 심판부는 청구인과 피청구인의 제품은 “내연기관”으로 제품의 특성상 기능/기술에 의한 사소한 차이점은 제외하고 외관상 보이는 연료탱크, 공기흡, 공기필터, 머플러 커버, 스타터 케이블의 형상만을 비교하였다.

권리자의 의견에 따라 머플러, 공기필터, 연료탱크는 기능성을 이유로 공기흡 위쪽에 배치되어 있어 A와 B의 전체적인 구조는 동일하게 보일 수 있다. 그러나 심판부에서도 결론을 내렸듯이 제 3자가 보기에도 구성하나하나의 외관 형상은 다르게 형성되어 있음을 알 수 있기에 A와 B 디자인은 다르다고 볼 수 있다.

본 판례는 디자인의 유사도 뿐 아니라 다음 아래 3가지 중요한 점을 다시한번 알게 해 주는 판례다.

**1. 공지일<sup>10</sup>을 증명하는 것이 증거자료의 가치에 중요한 영향을 끼치는지 알 수 있다.**

A사는 [증거 2]로 “GX 표기하에 있는 혼다자동차에 의해 제조된 다양한 엔진의 도면”을 동봉하였다. 그러나 [증거 2]는 공지일자와 공지장소에 대해 언급하지 않았고, 어떤 방법으로든 [증거 2]가 B보다 먼저 공지되었다는 사실을 증명하지 못하여 증거자료로 활용되지 못하였다.



**2. 심판부는 기계류나 의류 등 어떤 공통된 형상을 가지는 제품을 심사 할 때 디자이너의 자유도를 고려하여**

**심사한다는 점이다. 기계류인 내연기관에는 어떤 방식으로든 의무적으로 설치되거나 배치되어야하는 요소들이 있다. 위에서 언급했듯이 OHIM 심판부 내연기관에는 기술, 기능에 의해 정해진 위치와 형상이 있기 때문에 디자이너의 자유도는 제한 되어질 수 있다는 것 고려하여 판결내렸다.**

**3. 본 판결은 US에 등록된 A사가 OHIM에 등록된 B의 권리를 무효화하고자 하는 OHIM에서 일어난 무효 심판이다.**

한 가지 아이러니 한 점은 B는 OHIM뿐 아니라 US에도 동일 출원인, 동일 제품이 등록되어있다는 사실이다. 또한 A 제품은 A의 대한 권리가 이미 B가 등록되기 전에 US에서 소멸되었다. 다시 말해 A는 B의 권리를 무효화할 수 있는 증거자료로 사용될 수 있지만 어떠한 판결 결과가 난어도 A사는 권리를 행사할 수 없다. A가 승소했을지라도 A사는 손해배상 또한 받을 수 없게 되는 것이다.

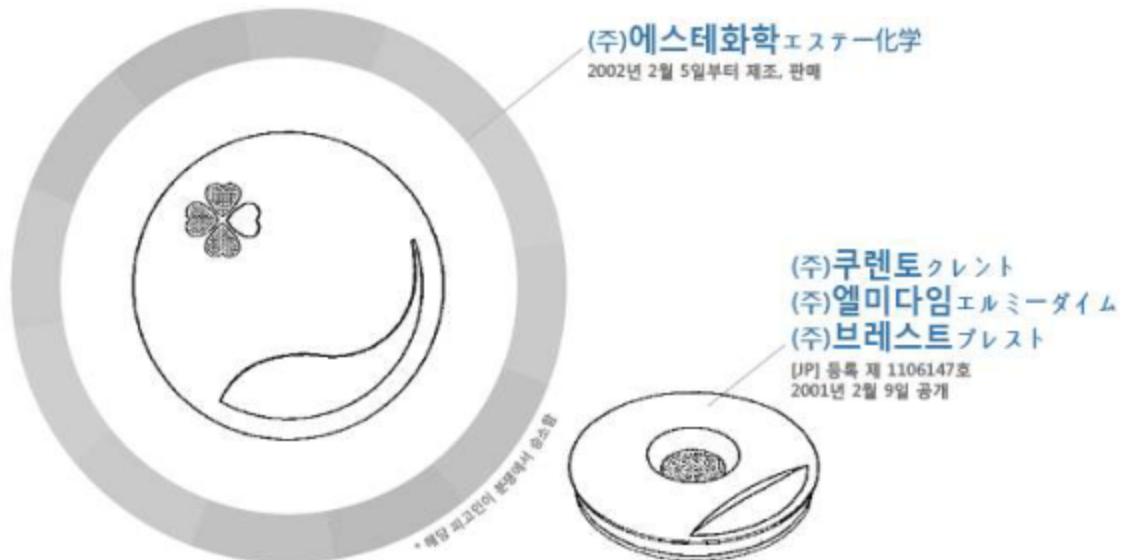
그런데 왜 A사는 US가 아닌 OHIM에 B에 대한 무효소송청구를 한 것일까?

아마도 B의 권리를 OHIM에서 무효화 함으로써 유럽시장에 A를 자유롭게 상거래하려고 했던 것일지도 모른다.



93

## '환기구필터' 디자인에 대한 분쟁



## 사건 개요

본 일본판례는 「에스테」의 환기구 필터 디자인이 앞서 1999년 출원된 「쿠렌토」와 2사의 환기구 필터 디자인과 유사하여 「쿠렌토」와 2사의 디자인권을 침해하며, 부정경쟁방지법에 따라 「에스테」의 상품의 제작 및 판매가 부정행위에 해당한다는 이유로 손해배상을 청구한 사건이다.

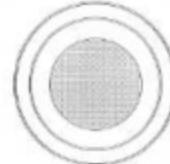
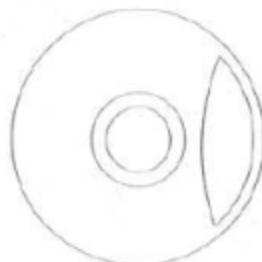
이에 대해 일본특허청 심판부에서는 「쿠렌토」와 「에스테」의 디자인 사이에 일부 유사한 점이 있으나, 정면 개구부의 위치 및 형태가 크게 다르기 때문에 미감을 달리한다고 판단하였다. 특히, 환기구 필터는 아파트 벽 등에 바닥 커버를 고정하고 사용하는 제품으로 거래 또는 사용되는 과정에서 수요자의 주의를 끄는 부분은 본체 정면부이며 필터의 여과 기능 및 필터 상태 변화 확인을 위해 정면에 개구부가 존재하는 것은 그 기능을 실현하기 위해 필요한 사항이므로 이는 '통상의 형태'로서 이해해야 한다고 하였다. 그러므로 「에스테」는 부정경쟁 행위에 해당하지 않는다고 판결하였다. 또한, 「쿠렌토」와 2사 측에서 「에스테」가 자신들의 흠폐이지를 여러 차례 열람한 근거 자료를 제출하며 「에스테」의 모방을 주장하였으나, 「에스테」의 상품 개발을 위한 선행 조사에 하나로서 조사 연구 하며 그것을 바탕으로 지식재산권을 침해하지 않는 범위에서 독자적인 상품을 개발하는 것은 불공정한 방법에 의한 제조 및 판매 행위가 아니라고 인정하였다.

- \* 손해배상 청구소송(2003.09.09.)
- \* 원고 : (주)쿠렌토, (주)엘미다임, (주)브레스트 (일본)
- \* 피고 : (주)에스테화학 (일본)

원고의 주장 및 디자인	피고의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피고 디자인이 일본상표청에 등록한 원고의 디자인과 구성 요소 및 형태에 있어 유사하고 피고의 디자인은 고의적으로 원고의 디자인을 모방하였다고 주장하며 손해배상을 요구함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피고의 디자인은 원고의 디자인과 현저한 차이가 있으며, 법률상 허용된 자유경쟁의 범위 내에서 피고 자체의 이익을 위해 피고의 디자인을 제조, 판매하는 것으로 원고에 손해를 가하는 고의성이 없음을 주장함</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 환기구 필터</li> <li>○ 등록처 : 일본특허청 (JP)</li> <li>○ 등록권자 : (주)쿠렌토, (주)엘미다임, (주)브레스트</li> <li>○ 등록번호 : 제 1106147호</li> <li>○ 출원일 : 1999년 12월 6일</li> <li>○ 등록일 : 2001년 2월 9일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 에어크린</li> <li>○ 소유자 : (주)에스테화학</li> <li>○ 공개일 : 2002년 2월 5일부터 제조 · 판매</li> </ul>

쿠렌토 외 2사

에스테화학



## 판례의 시사점

본 판례에서는 무조건적으로 먼저 등록된 디자인권의 보호가 아닌 법률상 허용된 자유경쟁의 범위 내에서 후발주자의 이익 또한 인정해주고 있다는 점이 흥미롭다. 상품의 기능 및 효용을 발휘하기 위해 불가피하게 취하지 않을 수 없는 형태를 특정인에게 독점시키는 것은 기능이나 효용 자체를 독점시키는 결과가 되고, 도리어 거래 사회에서 동종 상품 간의 자유 및 공정한 경쟁을 저해하기 때문이다.

혁신은 어렵지만 응용은 쉽다. 하지만 혁신을 하였다고 하여 이를 응용한 모든 제품들의 권리를 막는다면 오히려 권리의 보호가 산업발전을 저해하는 현상이 발생할 것이다. 그렇다고 모든 응용 제품들에게 권리를 준다면 혁신을 이룩한 기업은 더 이상 혁신을 위해 투자를 하지 않을 것이다. 본 판례는 혁신과 응용의 경계선에 놓인 사례로서 응용제품의 보호 기준을 만들어 주는 의미 있는 판례이다.

## M 기초제품

94. **한** 유사판단 | '루이비통 모노그램' 무효심판 심결
95. **한** 권리관계 | 디자인 이용관계의 판단기준
96. **중** 유사판단 | 스마트 도어락에 적용된 전자키의 'GUI 디자인' 유사 여부
97. **일** 권리범위 | '카라비너' 디자인권 침해소송
98. **일** 유사판단 | 'Door Lock Panel' 디자인에 대한 분쟁

## N 기타물품

99. **한** 유사판단 | '글자체(폰트)'의 디자인보호법상 보호
100. **EU** 신 규 성 | 'Type and Typefaces' 등록디자인 무효소송

## 94 '루이비통 모노그램' 무효심판 심결

## 특허심판원, '루이비통 모노그램' 무효심판 심결

루이비통과 김OO의 인조피혁지 등록디자인 무효심판 심결 확정(2003.09.29)



## 사건 개요

루이비통은 한국특허청에 등록된 김OO의 인조피혁지 디자인과 자사 가방의 원단에 사용되는 모노그램(Monogram) 디자인이 유사하다는 이유로 무효소송을 제기하였다.

1심에서 특허심판원은 양 디자인이 유사하지 않다고 심결(2002당1293)했으나, 2심인 특허법원은 구성 모티브가 동일해 김OO의 디자인을 이용해 가방을 제조해 판매하는 경우 루이비통 상품으로 출처를 오인하거나 혼동할 염려가 있다며 김OO의 등록디자인은 무효 되어야 한다고 판결(2003허1710)했다. 이에 특허심판원은 특허법원의 판단에 따라 김OO의 등록디자인을 무효하기로 심결 확정했다.

- \* 청구인 : 루이비통 말레띠에(프랑스)
- \* 피청구인 : 김OO(한국)

청구인 주장 및 디자인	피청구인 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피청구인의 등록디자인은 출원일 전에 한 국특허청에 등록된 청구인의 가방에 사용 된 모노그램과 동일하다고 주장함.</li> </ul> <p>[증거물 1]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 쇼핑백</li> <li>○ 출원번호 : 3019890003707</li> <li>○ 출원일 : 1989년 3월 25일</li> <li>○ 등록번호 : 제100555호(소멸)</li> <li>○ 등록일 : 1990년 2월 22일</li> <li>○ 디자인권자 : 루이비통</li> </ul> <p>[증거물 2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 어깨걸이백</li> <li>○ 출원번호 : 3019890003710</li> <li>○ 출원일 : 1989년 3월 25일</li> <li>○ 등록번호 : 제100558호(소멸)</li> <li>○ 등록일 : 1990년 2월 22일</li> <li>○ 디자인권자 : 루이비통</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 양 디자인을 대비 관찰했을 때 구성요소는 비유사하여, 전체적으로 디자인이 유사하지 않다고 주장함.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 인조피혁지</li> <li>○ 출원번호 : 3020000007077</li> <li>○ 출원일 : 2000년 3월 21일</li> <li>○ 등록번호 : 제265562호(소멸)</li> <li>○ 등록일 : 2000년 10월 16일</li> <li>○ 디자인권자 : 김OO</li> </ul>

## 판례의 시사점

구 디자인보호법 제6조 제3호는 "타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인"은 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

디자인보호법이 이와 같은 규정을 두고 있는 취지는 디자인은 그 자체로는 상품의 식별표지는 아니지만, 물품의 외관을 구성하는 결과 일반 수요자들이 상품을 선택함에 있어서 그 출처를 판단하는 기준이 될 수도 있기 때문이다. 특히 타인의 업무와 관계되는 상품 및 이에 사용된 디자인이나 상표가 주지·저명한 것인 경우에는 타인의 업무상의 신용에 무임승차하는 결과가 될 수도 있기 때문에 영업상의 부정경쟁행위를 방지하여 건전한 유통질서를 확립하고, 수요자의 이익을 보호하기 위한 것이라 할 것이다(2003허1710 판결 내용 일부 요약).

루이비통 말레띠에



김OO



[증거물 1]



[증거물 2]

\* 배너 이미지출처 : <http://www.louisvuitton.com>

## 95 디자인 이용관계의 판단기준

### 사건 개요

특허청에 등록을 통해 디자인에 대한 권리를 가지고 있다면 그 디자인을 자유롭게 실시<sup>1)</sup>할 수 있을까? 대부분의 경우에는 그러하다. 하지만 모든 경우에 그렇다고 장담할 수는 없다.

만일, 선 등록디자인과 ‘이용관계’가 성립하게 되면, 후 디자인의 경우 디자인권리가 있다하더라도 선 등록디자인권자의 허락을 얻거나(디자인보호법 제95조(구 제45조) 제1항)<sup>2)</sup> 통상실시권 허락의 심판(디자인보호법 제123조(구 제70조))<sup>3)</sup>에 의한 경우에만 실시가 가능하다. 그러므로 디자인을 실시하기 전에 선등록디자인과의 ‘이용관계’가 성립하는지를 살펴보아야 한다.

선원권리와의 이용관계 성립



이번에 살펴볼 대법원 판결의 논점은 직물지인 선 등록디자인이 후 디자인인 직물지에서 일부 분이 감추어져 보이는 경우에도 ‘이용관계가 성립하는지 여부’이다.

2007년 10월 22일, 전OO은 ‘V’자 모양이 상하좌우로 연속 반복된 직물지 디자인(이하, 직물지 A)을 한국특허청에 등록출원했다. 하지만 직물지 A의 무늬가 일부 포함된 직물지 디자인(이하, 직물지 B)을 발견하고 이를 실시한 임OO을 상대로 자사의 등록디자인의 권리를 침해하지 말라

- 
- 1) [디자인보호법 제2조(정의) 제7항] “실시”란 디자인에 관한 물품을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물품을 양도 또는 대여하기 위하여 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)하는 행위를 말한다.
  - 2) [디자인보호법 제95조(타인의 등록디자인 등과의 관계) 제1항] 디자인권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 등록디자인이 그 디자인등록출원일 전에 출원된 타인의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인·특허발명·등록실용신안 또는 등록상표를 이용하거나 디자인권이 그 디자인권의 디자인등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 디자인권자·특허권자·실용신안권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하거나 제123조에 따르지 아니하고는 자기의 등록디자인을 업으로서 실시할 수 없다.
  - 3) [디자인보호법 제123조(통상실시권 허락의 심판)] ① 디자인권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 등록디자인 또는 등록디자인과 유사한 디자인이 제95조제1항 또는 제2항에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 등록디자인 또는 등록디자인과 유사한 디자인의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다. ② 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 필요가 있는 경우에 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다. ④ 제3항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다.

는 내용증명과 함께 침해금지 가처분을 신청했다. 이에 임OO은 직물지 B가 전OO의 직물지 A의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하며 특허심판원에 ‘소극적 권리범위확인심판’을 청구했다.

선 등록디자인 직물지 A와 후 디자인 직물지 B



임OO은 전OO의 직물지 A는 여러 가닥의 선이 아래로 내려오면서 서로 약간씩 꼬이도록 한 모양을 연속 반복하는 디자인으로 이는 그 출원 전에 공지된 <비교대상디자인>들과의 모양과 유사한 공지된 디자인이라고 주장했다. 그러므로 자신의 직물지 B는 공지된 디자인에 큼직한 나뭇잎들을 일정간격으로 배치하여 연속 반복되게 한 모양과 황색의 색채를 결합한 것이므로, 두 디자인은 서로 유사하지 않아 직물지 A의 권리범위에 속하지 않는다고 주장했다.

비교대상디자인



이에 전OO은 “직물지 A와 B의 표면은 미세하게 엠보싱 된 자카드 직물을 소재로 하고 있고, 모양도 사선을 서로 연결되게 하여 ‘V’자를 연상케 하는 문양을 연속 반복적으로 구성하여 그 표면이 서로 동일한 모양”이라고 말했다. 또한, “비록 큼직한 나뭇잎들을 일정간격으로 배치하여 연속 반복되게 한 모양에다 황색의 색채를 결합하였지만, 직물지 B는 가공하는 공정이 먼저 ‘V’자형 문양으로 바탕을 이루는 직물지를 가공하고, 2차로 그 표면에 나뭇잎 문양의 자수 또는 염색도안을 함으로써 2개의 작업공정으로 나누어져 양산하고 있는 공정”이므로 “직물지 B는 직물지 A의 공정과 같고 ‘V’자형 모양의 직물지 바탕을 이용하고 있다 할 것이어서 직물지 B는 직물지 A 등록디자인의 권리범위에 속한다”고 답변했다.

직물지 A와 B의 'V'자형 문양 비교



※이미지 출처 : 키프리스(<http://www.kipris.or.kr>)

#### • 특허심판원과 특허법원의 판단

특허심판원은 직물지 A와 선 등록된 <비교대상디자인>의 유사 여부를 살펴본 결과 지배적인 특징부분이 서로 다른 비유사한 디자인으로 보고, 직물지 A와 B의 이용관계 여부에 관해서 살펴보았다. 특허심판원(특허심판원 2008당2980)에 이어 특허법원(특허법원 2009허3466)은 직물지 B는 직물지 A와 전제적인 미감이 유사하고, 직물지 B를 전제적으로 살펴볼 때 바탕과 나뭇잎 무늬가 혼연일체가 되는 것이 아니라 바탕에 나뭇잎 무늬가 추가되어 얹혀 있는 듯한 시각적 느낌을 준다고 판단했다. 또한, 바탕 부분의 비중이 적지 않아 그 본질적 특성을 잃지 않고 그 자체적인 심미감을 여전히 가지고 있다고 보았다. 그리하여 직물지 B는 필연적으로 직물지 A를 실시하는 '이용관계'에 있는 것으로 보고 직물지 A의 권리범위에 속한다는 결론을 내렸다.

#### • 대법원의 판단(대법원 2011.4.28. 선고 2009후2968 판결)

하지만 대법원에서는 직물지 A와 B 디자인은 전체적으로 볼 때 유사하지 않아 “이용하는 관계에 있지 않다”며 하급심을 뒤엎는 판결을 내렸다. 재판부는 직물지 B는 직물지 A의 'V'자 모양과 유사한 모양이 일부 반복하여 이루어지다가 그 사이 사이에 큰 나뭇잎 모양이 서로 엇갈리게 반복하여 이루어진 것이 혼연일체로 결합하여 하나의 디자인을 형성하고 있다고 보았다. 그리하여 직물지 B는 연속적으로 반복된 큰 나뭇잎 모양에 의해 직물지 A의 본질적 특징인 'V'자 모양이 상당히 손상된 채로 도입하여 이용관계에 있다고 할 수 없다고 했다.

### 판례의 시사점

이번 대법원 판결을 통해 ‘이용관계’ 여부를 결정하는 기준은 ‘선 등록디자인의 본질적 특성을 손상시키지 않은 채 후 디자인에 도입했는지’에 따른 것으로 디자인 이용관계를 둘러싼 명확한 판단기준을 제시한 최초의 대법원 판결이라는 점에서 의미가 매우 크다.<sup>4)</sup> 만일 디자인 출원 전에 동일·유사한 디자인이 없어 한국특허청에 등록을 받았다 하더라도, 그 디자인이 선원권리(특허·실용신안·디자인·상표·저작물)의 본질적 특성을 그대로 도입하여 이용관계에 있지는 않은지 반드시 확인 할 필요가 있다.

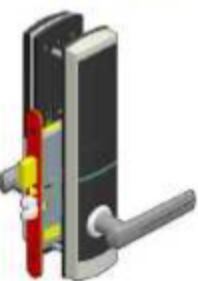
글 | 디자인맵 편집부  
감수 | 김기훈 변리사 (해답특허법률사무소)

4) <직물지에서의 모양의 이용과 디자인 이용관계의 성립 – 대법원 2011.4.28. 선고 2009후2968 권리범위확인(디) 판결>, 흥익법학, Volume 12 Issue: 2, 2011.01.01

- 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를  
디자인 유사 판단 요소로 고려한 광동성 고급인민법원의 판결

## 사건 개요

소송절차	광저우IP법원	→	광동성 고급인민법원
쟁점	스마트 도어락의 전자키 유무(GUI)에 따른 디자인 유사 판단		
판시사항	그래픽 사용자 인터페이스(GUI)로 인한 "전체적 시각 효과의 실질적 차이"를 인정하여, 양 디자인이 유사하다고 판시한 원심 판결 파기		

심 급	1 심 (원 심)	2 심 (항 소 심)
당사자	원고: 광동 Be-Tech 보안시스템 유한공사	향소인: 광동 Level Lock 유한공사
	피고: 광동 Level Lock 유한공사	피향소인: 광동 Be-Tech 보안시스템 유한공사
법 원	광저우IP법원 (广州知识产权法院)	광동성 고급인민법원 (广东省高级人民法院)
사건번호	(2015)粵知法专民初字第1235号	(2016)粤民终1134号
판결일자	미 확인 (2015년 제소)	2017년 6월 12일
판결결과	원고 승소	원고 패소, 원심 판결 취소
관련 지재권	<p>[원고의 등록디자인]</p>  <p>도어락 (V1) (201130143391.X   门锁(V1)) - 2011. 5. 27. 출원 / 2011. 11. 30. 등록</p>	<p>[피고의 계쟁제품]</p>  <p>전자도어락 (LIS2008-RF-1330) (电子门锁(LIS2008-RF-1330))</p>
참조법령 및 규정	<p>전리법<sup>2)</sup> 제11조 제2항, 제59조, 제65조</p> <p>전리침권사법해석(I)<sup>3)</sup> 제8조, 제9조, 제10조, 제11조</p> <p>침권책임법 민사소송법 제2조, 제3조, 제15조 제1항 제1호, 제6호 제144조</p>	<p>전리법 전리침권사법해석(I) 제59조 제2항 제8조, 제10조, 제11조 제2항</p> <p>전리심사지남 민사소송법 제1부 제3장 제7.4절 제1단락 제1항 제170조 제1항 제2호</p>

### • 사건의 개점

본 사안은 스마트 도어락에 적용된 전자키의 “그래픽 사용자 인터페이스(Graphical User Interface, 이하 GUI)가” 디자인 유사 여부의 판단 요소로 적용되는지가 관건이었다.

### • 판시 사항

고급인민법원은 계쟁제품의 GUI가 등록디자인과는 현저하게 다른 “전체적 시각 효과(整体视觉效果)의 실질적 차이(实质性差异)”를 발생시키므로 양 디자인이 유사하지 않은 바, 이를 유사하다고 판단한 원심 판결을 파기한다고 판시하였다.

### • 사건의 경과 및 법원의 판결

광동 Be-Tech 보안시스템社(이하 원고)는 전자 도어락 “门锁(V1)” 디자인의 권리자이다. 해당 디자인은 2011년 5월 27일에 출원되어 2011년 11월 30일에 등록되었다. 원고는 광동 Level Lock社(이하 피고)가 취급하는 전자 도어락 제품이 자신의 등록디자인과 유사한 것을 발견하고, 2015년 4월 17일과 22일에 위탁대리인을 통해 포산(佛山)시 매장 두 곳에서 “LEVEL LOCK” 상표의 LIS2018-TDT-1330/36 모델 제품(이하 계쟁제품)을 구매한 다음, 이를 공중하였다. 원고는 계쟁제품이 자신의 등록디자인을 침해하였다는 이유로 광저우IP법원에 소를 제기하면서, 피고의 계쟁제품 생산·판매·청약판매 금지, 손해배상액 15만 위안, 침해를 저지하기 위한 비용 23,355위안 및 소송비용 부담을 청구하였다. 이에 피고는 자신이 2013년 1월 22일에 출원하여 2013년 5월 15일에 등록받은 디자인을 바탕으로 계쟁제품을 제작한 것이므로 침해에 해당하지 않는다고 주장하였다.

### • 광저우IP법원의 판시사항

1심에서는 원고의 등록디자인 유효 여부와, 계쟁제품이 피고의 전리권을 바탕으로 실시되었다는 비침해 항변 성립 여부가 판건이었으며, 광저우IP법원은 원고의 등록디자인을 침해하는 피고의 계쟁제품 제조·판매·청약판매를 금지하고, 피고에게 손해배상액 8만 위안과 원고가 지불한 비용 1만 위안을 지급하라고 판시하였다.

광저우IP법원은 이와 같이 판단한 이유에 대하여, i) 원고의 등록디자인이 아직 유효기간 내에 있고, 설령 그 효력에 이의가 있을지라도 이는 전리복심위원회에 무효선구를 청구할 것이지, 침해와 관련된 민사소송에서는 그 무효여부 판단을 청구할 수 없다고 지적하면서, 원고의 디자인 이 공지디자인에 해당하므로 무효라는 피고의 항변은 본 심리범위에 속하지 않는다고 설시하였다. 더불어 광저우IP법원은 ii) 피고가 제출한 무효선고 청구 사유가 불충분하다고 판단하여, 《전리분쟁심리규정》 제8조와 제9조 규정에 근거하여 본 소송을 중지하지 않는다고 선고하였다.

한편 광저우IP법원은 전리 침해소송에서 양 당사자가 모두 전리권을 보유하고 있을 시에는, 《전리법》의 선출원원칙에 의거하여 원고의 출원일이 피고보다 앞설 때 피고측 전리권의 구체적 정황과 원고 측 전리권과의 관계를 분석하여 침해 구성 여부를 판단해야 하는데, 본 사안의 경우 iii) 원고의 디자인 출원일이 피고보다 앞서므로, 피고의 계쟁제품이 원고의 전리권 보호범위에 해당하는지를 심사해야하며, 피고의 전리권 보유 여부와 상관없이 보호범위에 해당한다면 침해를 구성한다고 설시하였다. 이를 바탕으로 광저우IP법원이 양 디자인의 공통점을 비교한 결과, 두 디자인 모두 ① 앞판, 뒤판, 몸체, 손잡이로 구성되어 있으며, 앞·뒤판이 전체적으로 유사

## 한 직사각

형임과 동시에 위아래가 블록한 커브 모양이고, ② 앞·뒤판에 직사각형 도안이 있으며, 해당 직사각형의 크기, 위치, 비율 등이 동일하고, ③ 손잡이의 형상과 위치가 동일하며 앞·뒤판이 원기 등을 통과하여 연결될 뿐 아니라, ④ 도어락의 전체적인 형상이 유사하고, 측면에는 3개의 결쇠 고리가 있다고 설명하였다.

반면 양 디자인의 차이점은 ① 원고 디자인의 손잡이는 수평의 가로줄 장식 직선이 손잡이 중간지점에 2/3 길이로 있고, 계쟁제품의 손잡이에는 장식선이 없되 뒷부분에 원형의 오목 패인 장식이 있다는 점, ② 피고의 제품에는 “LEVEL LOCK”과 “CARD HERE”라는 영문과 벨 모양의 도안이 있지만, 원고 디자인에는 이러한 표기가 없는 점, ③ 계쟁제품 앞판의 중간 및 하단 직사각형 연결부에 장식도안이 있지만, 원고 디자인에는 없다는 점이다. 광저우IP법원은 이를 바탕으로 iv) 양 디자인의 전체적인 형상, 각 구성부분의 형상, 앞·뒤판의 장식도안 및 비율 등이 대체로 동일한 반면, 차이점은 모두 미세한 부분에 해당하므로, 일반소비자의 지식수준 및 인지능력으로는 두 디자인의 시각적 효과에 실질적 차이를 느끼기 어렵다고 판단하여, 유사디자인에 해당한다고 인정하였다.

마지막으로 광저우IP법원은, 원고의 디자인과 유사한 계쟁제품을 피고가 생산·판매·청약판매하였는지 여부를 판단하였다. 즉 광저우IP법원은 원고가 공중을 거쳐 제출한 증거에 따르면, v) 피고의 명칭으로 된 매장에서 계쟁제품 구매 후 받은 영수증, 명함, 품질보증서, 합격증서에 피고의 명칭이 명시되어 있는 바, 이는 피고가 계쟁제품을 판매하였다는 것을 입증하기에 충분하다고 판단하였고, 피고의 홍보책자에 계쟁제품 사진이 게재되어 있는 바 이는 광고의 형태로 판매를 의미하므로, 청약판매 행위가 성립된다고 설시하였다. 또한 계쟁제품 상의 “LEVEL LOCK” 상표가 피고 직원의 명함에 있는 것과 동일하며, 공상등기(工商登记)에 피고의 사업범위가 금속제품·전자부품 등의 가공·생산·판매라고 표기되어 있는 바, 이는 피고가 충분히 계쟁제품을 생산할 능력을 갖추고 있음을 입증하는 것으로, 《최고인민법원의 해석》 제108조 제1항이 규정하는 “증명을 요하는 사실의 존재가 높은 가능성을 보유하고 있음”을 인정하였다. 이에 피고는 광동성 고급인민법원에 항소를 제기하였다.

## • 고급인민법원의 판시사항

2심에서는 피고의 계쟁제품이 원고의 등록디자인과 유사한지와, 원고 디자인의 보호범위에 해당하는지 여부가 쟁점이었으며, 광동성 고급인민법원(이하 고급인민법원)은 계쟁제품의 GUI(图形用户界面)로 인하여 등록디자인과는 현저하게 다른 “전체적 시각효과(整体视觉效果)의 실질적 차이(实质性差异)”를 발생시키므로 양 디자인은 유사하지 않으며, 이를 유사하다고 판단한 원심 판결을 파기한다고 판시하였다. 우선 고급인민법원은 양 당사자의 외형 디자인을 비교한 결과, 앞·뒤판, 몸체 및 손잡이 등으로 구성되어 있고, 앞·뒤판과 내부속판(内芯板), 손잡이, 몸체의 전체적 형상, 위치, 비율이 기본적으로 동일하거나 유사하지만, 《무효선고 청구 심사 결정서》에서도 명시된 바와 같이, 도어락 제품이 스틱모양에 L모양 손잡이를 띠는 것은 비교적 일반적인 형상으로, 유사성 대비 시 공지디자인과 구별되는 등록디자인의 특징은 통상적으로 동 디자인의 다른 특징보다 전체적 시각효과에 더욱 영향을 미친다고 설시하였다.

즉 고급인민법원은 i) 양 디자인의 입체적 형상의 경우, 원고의 등록디자인은 앞·뒤판이 계쟁제품보다 더 두꺼운 계단식이고 표면은 커브형 디자인이며 뒤판이 앞판보다 비교적 짧은 편이

고 약간의 기울기가 있는 반면, 피고의 계쟁제품은 앞·뒤판의 길이가 기본적으로 같고 평평한 직선이라고 설명하였다. 또한 고급인민법원은 ii) 앞판디자인의 경우, 등록디자인은 가운데 부분에 분할선이 있고 그 아래에 짤막한 장식이 있으며 계쟁제품보다 카드인식 영역이 하나 부족한 반면, 계쟁제품은 가운데와 하단의 내부속판(内芯板) 연결부분에 등록디자인에는 없는 장식 도안이 있고, 상단에는 “CARD HERE”라는 문구와 함께 그 아래 벨 모양의 도안이 있어 등록 디자인과 명확하게 구분된다고 판단하였다. 이어서 고급인민법원은 iii) 손잡이의 경우, 등록디자인은 평평한 직선 디자인으로, 앞부분에는 손잡이의 2/3가량 길이로 중간 지점에 가로장식선이 있고, 손잡이와 앞판의 연결부위가 원형으로 솟아오른 형상인 반면, 계쟁제품은 커브형 디자인으로 장식선 대신 손잡이 뒷부분에 오목하게 패인 원형 장식이 있으며, 손잡이와 앞판의 연결 부분이 동심원으로 설계되어 있고, iv) 계쟁제품의 앞판 하단에 “LEVEL LOCK”이라는 문구와 함께 직사각형의 오목하고 길게 패인 부분이 있는 반면, 원고의 등록디자인은 이러한 디자인이 없어, 내부속판(内芯板)과 바깥 윤곽판의 위아래 장식이 구별된다고 설명하였다. 마지막으로 고급인민법원은 v) 계쟁제품은 전자제품으로, 전류가 흐른 뒤 비밀번호 입력 전에 1~9까지의 숫자와 \*, # 기호가 스크린에 뜨고, 뒤이어 뜨는 2개의 숫자를 터치하면 잠금 상태가 해제되어 ‘welcome’이란 문자와 함께 전체 숫자 키보드가 나타나 비밀번호를 입력할 수 있게 되는데, 원고의 등록디자인에는 이러한 설계가 되어있지 않는 점을 강조하였다. 고급인민법원은 이러한 상기 차이점들로 인하여 전체 시각적 효과에 현저한 영향을 미치므로, 일반 소비자의 지식수준과 인지능력으로 양 당사자의 디자인을 전체적 관찰 및종합적 판단 시 실질적 차이가 인정된다고 판시하였다.

## 판례의 시사점

대상판결은 전자 도어락이라는 동일한 지정상품의 디자인 유사 여부 판단에서, 중국 최초로 제품의 그래픽 사용자 인터페이스(Graphical User Interface, 이하 GUI)가 유사판단 요소로 적용된 사례라는 측면에서 많은 관심을 모았던 사안이다. 중국에서는 디자인의 유사 여부 판단 시 “전체적 시각 효과(整体视觉效果)의 실질적 차이(实质性差异)”를 기준으로 삼는데, 본 사안에서 1심 법원은 이러한 원칙을 바탕으로 전통적인 방식, 즉 계쟁제품의 외형을 기준으로 하여 판단한 반면, 2심 법원은 아래의 5가지 배경을 바탕으로 GUI를 유사성 판단 요소 중 하나로 인정하였다.

우선 고급인민법원은 i) 과학 기술의 빠른 발전과 함께 GUI가 적용된 전자제품이 보편화되면서, 디자인 사건 심리 시 법원 역시 이러한 현실 변화를 정면으로 즉시하고 GUI가 전체적 시각 효과에 미치는 영향을 배제해서는 안 된다고 강조하였다. 더불어 ii) 그동안 장기간 고정적·가시적인 것만 보호대상으로 하여 GUI에 대한 보호가 이루어지지 않고, 시간의 흐름에 따라 유동적으로 변하거나 특정한 조건에서만 보이는 것들은 전체적 시각효과로 인정하지 않던 풍조였는데, 《전리심사지침(专利审查指南)》개정을 전환점으로 하여 GUI 역시 디자인 전리권의 보호 객체에 포함될 수 있게 되었으며, 법원은 이러한 권리 침해 판정 방식에 대한 보호정책 변화에 순응하여야 한다고 밝혔다. 또한 고급인민법원은 iii) 《전리침권사법해석》 제11조 제2항 규정을 바탕으로, 전류가 흐르는 상태에서의 GUI 역시 전자제품의 사용 상태 중 하나에 속하며, 계쟁제품이 등록디자인의 보호범위에 해당하는지를 판단하는데 마찬가지로 중요한 영향을 미치므로, 유사성 판단 요인에 포함시켜야 한다고 설명하면서, iv) 스마트 전자 도어락의 최종 소비자

입장에선 이러한 사용 상태의 GUI 차이가 구매 욕구를 증감시키는 요소로 작용하여 구매 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점을 함께 고려하였다. 다만 고급인민법원은 v) 스마트 전자 도어락의 GUI는 디자인의 유사성을 판단하는 요소 중 하나일 뿐이며, 결국 유사 여부 판단 시에는 “전체적 관찰·종합적 판단(整体观察·综合判断)”의 자세를 견지해야 한다고 강조하면서, 본 사안은 GUI가 전체적 시각효과에 미치는 영향이 큰 경우에 해당했지만, GUI가 전체적 디자인에 미치는 비중이 작을 경우에는 이처럼 판결을 뒤엎기는 어렵다는 점도 함께 시사하였다.

이처럼 본 사안은 중국에서도 GUI를 디자인 유사 여부 판단의 기준으로 인정하기 시작하였다는 점과 그러한 판단 배경에 대하여 법원이 명확하게 설시하였다는 점에서 의미 있는 판결이며, 최근 급속한 변화와 시대적 흐름을 반영하고자 법률을 재정비하고 제도를 개선하는 중국 당국과, 이러한 움직임에 부합하는 사법부의 변화를 단적으로 보여주는 예라 할 수 있겠다.

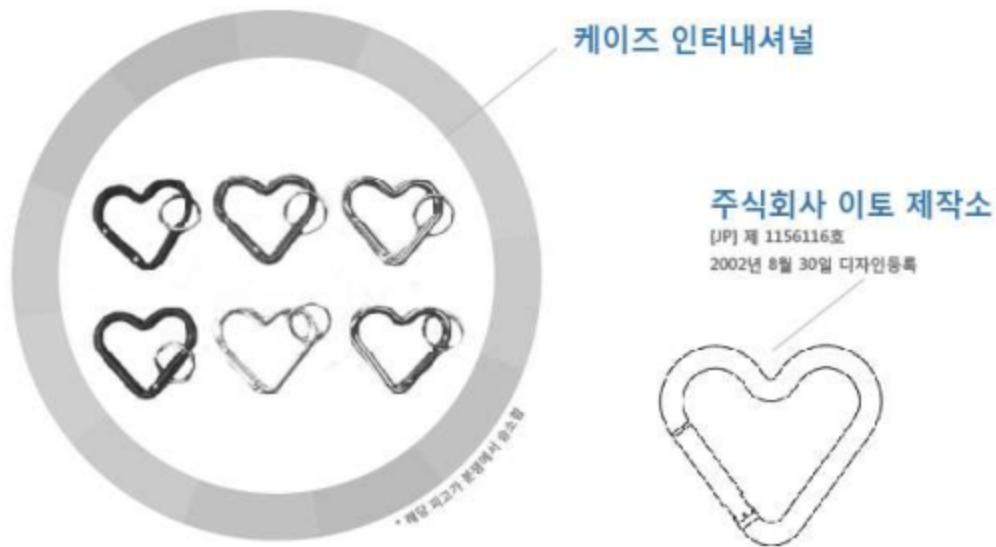
(원문: <https://www.ip-navi.or.kr/board/viewBoardArticle.navi?boardCode=B00006&boardSeq=9959>)

글 | 한국지식재산보호원 기반정보팀 곽소희 연구원

편집 | 디자인맵 편집부

출처 / <http://www.ip-navi.or.kr/>

## 97 '카라비너' 디자인권 침해소송



### 사건 개요

본 디자인 침해 소송은 「이토」가 일본특허청에 등록된 자신의 디자인권을 「케이즈」가 침해했다고 주장한 것으로 원심판결에서 패소 후 항소했으나 역시 거절됐다.

「이토」는 자신의 등록디자인 출원서에 '물품명'은 단지 '카라비너\*'라고 기재되어있으나 '물품의 설명'란에는 '등산 용구나 장식용으로서도 사용되는 것'이라고 명시했기 때문에 물품의 권리범위가 '장식용으로 사용되는 카라비너'를 포함한다고 주장한다. 그러나 「케이즈」는 「이토」의 권리범위는 등산 용구인 '카라비너'에만 해당할 뿐 액세서리 용도인 「케이즈」의 제품과 권리범위가 다르다고 주장한다.

이에 지방 법원은 「이토」와 「케이즈」의 디자인은 하트 형상 및 구성 형태가 매우 유사한 것은 사실이나 「이토」의 권리범위는 '물품명'에 명시된 등산 용구인 '카라비너'에 한정되기 때문에 액세서리인 「케이즈」의 제품은 「이토」의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 또한, 양 디자인의 사용 목적과 판매 장소가 달라 소비자가 혼동할 우려가 없어, 「케이즈」의 제품은 「이토」의 디자인을 침해하지 않았다고 결론 내렸다.

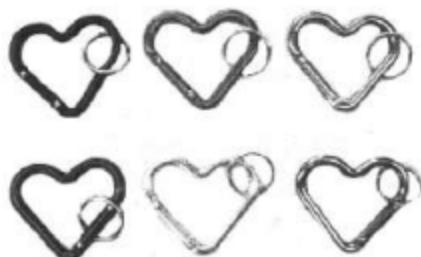
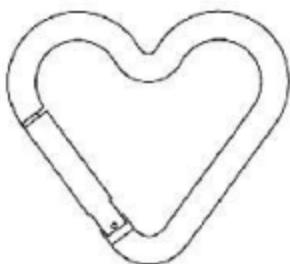
\* 카라비너[Karabiner] : (등산용) 로프 고정 고리(snap ring)

\* 일본 법원 디자인침해소송 (2005.08.01)

\* 원고 : 주식회사 이토 제작소청

\* 피고 : 케이즈 인터내셔널

원고 주장 및 디자인	피고 주장 및 디자인
○원고의 등록디자인은 '장식용으로 사용되는 카라비너'이기 때문에 액세서리인 피고의 제품의 권리 범위를 포함함.	○원고의 등록디자인은 등산 용구인 '카라비너'에 한정되기 때문에 액세서리인 피고 제품과 권리 범위가 다름.
○피고의 제품은 원고의 등록디자인과 형상, 비율, 작동 로드의 구성 및 굵기가 매우 유사함.	
○물품명 : 카라비너 ○등록번호 : 제1156116호 ○등록일 : 2002년 8월 30일 ○공개일 : 2002년 10월 21일 ○디자인권자 : 오카 제작소 (이후 이토제작소로 권리이전)	



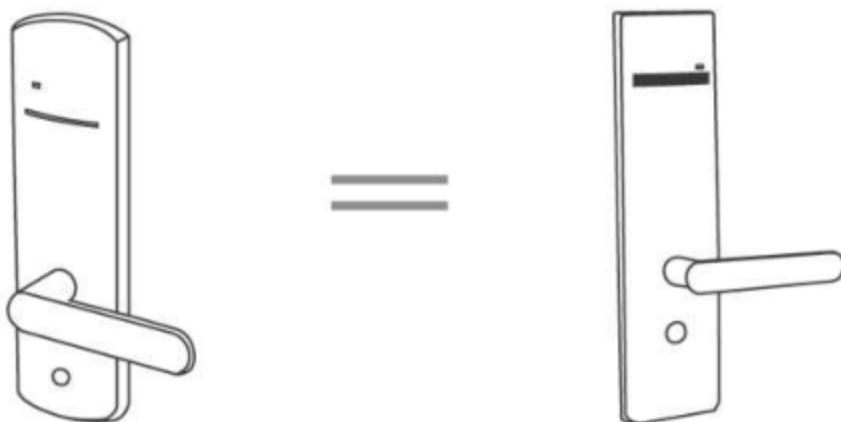
### 판례의 시사점

우리나라 역시 구 디자인보호법 제43조(등록디자인의 보호범위)에 '등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부한 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인에 의하여 정하여 진다.'고 명시하고 있다. 즉, 등록디자인의 권리범위는 출원당시에 설정된 물품의 용도와 기능에 따라 정해지기 때문에, 동일 권리범위 안에서 디자인의 동일·유사성을 비교하게 된다.

98

## 'Door Lock Panel' 디자인에 대한 분쟁

## 유사 범위 판단



## 사건 개요

1999년 원고 (주)미와록크는 Door Lock Panel 디자인을 출원하였으나 1990년 (주)골이 발행한 카달로그에 공지된 디자인과 유사하다는 이유로 일본 특허청으로부터 거절판정을 받고 특허청의 심결에 대한 취소 소송을 청구한 분쟁 판례이다.

- \* 의장권등록무효심결취소 청구사건 (2002.10.31.)
- \* 심판번호 : 2002년 제353호
- \* 원고: (주)미와록크(일본)
- \* 피고: 일본특허청

원고의 주장 및 디자인	피고의 주장 및 디자인
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 좌판 서리의 라운드처리한 형태는 본 디자인의 고유한 형상임</li> <li>○ 본 물품이 속하는 분야인 건축분야는 규제가 엄격하여 형상이 필연적으로 한정되는 상황에서 실상을 감안하지 않은 유사여부 판단은 오류임</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 심결에 따른 양 디자인의 공통점 및 차이점과 전체적인 구성에서 객관적 유사판단을 하는 것은 모두 정당하고 오류가 없음</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 건물용 손잡이 좌판</li> <li>○ 국내 디자인 분류코드 : M329</li> <li>○ 소유자 : 주식회사 미와록크 (일본)</li> <li>○ 출원일 : 1999년 10월 01일</li> <li>○ 거절불복 심판 청구 : 2001년 04월 13일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품명 : 건물문용 손잡이 좌판</li> <li>○ 발행처 : (주) 골</li> <li>○ 카달로그명 : 골 제품안내</li> <li>○ 페이지: 42p.</li> <li>○ 발행일: 1990년 4월 27일</li> </ul>

재판부는 원고의 주장은 심결을 취소할만한 타당한 이유가 없다며 원고의 소송을 기각하였다.

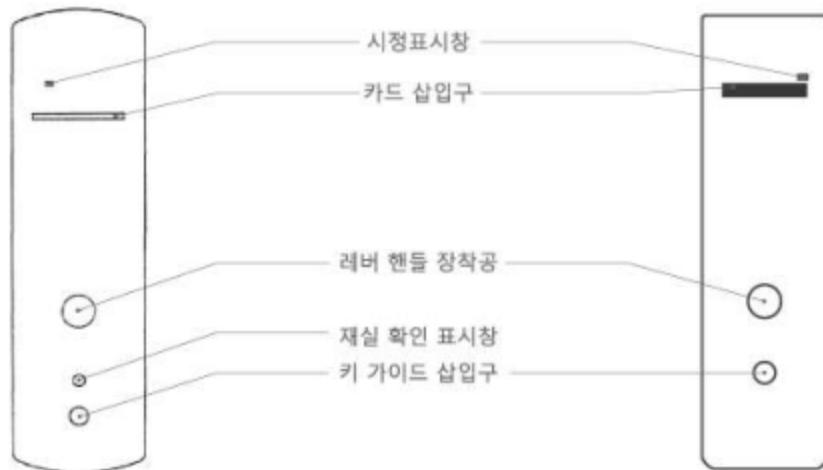
첫째, 원고는 판넬 모서리의 라운드 형태를 원고 디자인의 요부로 내세우지만 모서리의 형태는 부가적인 것에 지나지 않으므로 유사여부판단을 좌우 할만한 것이 아니다. 공통성의 판단은 전체적인 구성이 나타나는 것을 중시하여야 하는 것으로 원고의 주장을 받아드릴 수 없다.

두번째, 원고가 주장하는 디자인은 매우 흔한디자인이다. 디자인 등록을 인정하는 것은 권리자에게 독점권을 인정하는 것이다. 원고의 디자인처럼 미약한 차이밖에 없는 디자인에 대한 등록을 인정하면 널리 사용되고 있는 형상에 대한 권리의 남용을 초래할 수 있어 원고의 주장을 채용 할 수 없다.

**특허청의 심결에 따른 공통점 및 차이점에 대한 재판부의 판단**

**■ 원고의 디자인**

**구성요소 명칭**



**■ 카탈로그 디자인**

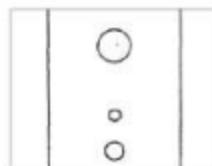
**양 디자인의 공통점**



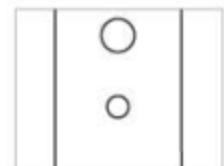
\*정면 상부에 슬릿형 카드  
삽입구와 시정표시창 설치



\*카드 삽입구 양측에 균등한  
소폭의 여백



\*레버핸들 장착공과 키 가이드  
삽입구를 중앙으로 일치



\*레버 핸들 장착공 위치

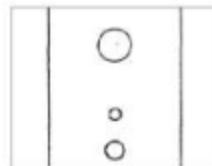
**양 디자인의 차이점**



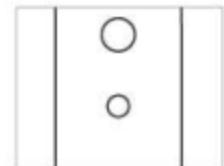
\*좌판의 상반부의 원호형상과  
수평 형상



\*서로 다른 위치의 시정표시창  
\*카드 삽입구 주변의 까만  
테두리의 유무

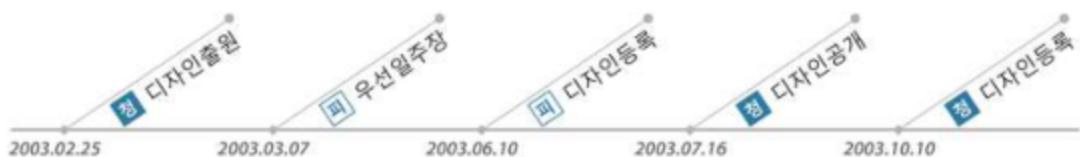


\*재실표시창의 유무



### • 출원시점

피청구인은 2003년 6월 10일 OHIM에 디자인을 등록하였으며, 당시 2003년 3월 7일 홍콩특허청(No.0310361.9)에 우선적으로 출원을 했다는 우선권 주장을 하였다. 청구인의 경우, 선행디자인을 피청구인 등록디자인의 우선일 보다 약 10일 앞선 2003년 2월 25일 스페인 특허청에 출원하였고, 등록디자인의 등록일보다 이후에 공개되고 등록이 되었다. 이는 출원일을 기점으로 선출원된 디자인을 보호하고 있기 때문이다. 이 때 스페인은 OHIM의 회원국으로 선행디자인에 대한 보호를 동일하게 적용하였다.



### 판례의 시사점

본 사건은 디자인등록거절결정에 대한 심결취소소송에 관한 것으로 원고는 인용디자인의 오인에 의한 공통점·차이점 판단의 오류 및 유사여부의 판단의 오류를 주장하였다. 이에 대하여 재판소는 디자인에서 전체적인 구성이 나타난 공통성이 가장 중시될 점이며 판넬주위 모서리의 형태적 공통성은 부가적인 것에 지나지 않는다고 피고의 주장을 받아들였다. 이는 재판부가 양 디자인 사이의 공통점에 관한 판단의 오류는 심결의 유사여부의 판단을 좌우할 만한 것이 아니라고 판단하였다고 볼 수 있다.

또한 미감의 공통성 유무에 대한 유사여부 판단의 기준은 구체적으로 어떻게 판단해야 하는지에 있어서 판단의 객관성을 확보하여 표현하는 것은 쉬운 것이 아니다. 따라서 원심결에서 양 디자인의 구성요소 사이의 공통점 및 차이점을 인정하고 시각효과 등을 감안하여 각 구성요소를 평가한 후에 종합적으로 유사여부를 판단한 것은 판단의 객관성을 담보한다는 관점에서 정당하다고 판시하였다.

특히 본 사건의 대상이 되는 Door lock Panel은 유사디자인이 많이 나오는 물품에 속한다. 이러한 경우 대개 유사 범위를 좁게 해석하기 때문에 사소한 차이점으로도 비유사한 것으로 판단될 여지가 있다. (대법원 1999.10.14. 선고 96후2432 판결) 그러나 본 판례는 이미 광범위하게 존재하는 디자인 사이에서 수요자가 구분하기 어려운 미약한 차이밖에 없는 디자인의 등록을 인정해버리면 그 분야에서 널리 사용되고 있는 형상의 독점을 주장하는 권리남용을 초래할 수 있다는 점을 들어 원고의 청구를 배척하였다는 점에 의미가 있다고 하겠다.

## 99

## 글자체(폰트)의 디자인보호법상 보호

## - 글자체(폰트)도 디자인보호법으로 보호받을 수 있을까?

(주)아모레퍼시픽의 한글 글자체 디자인 거절결정불복심판 심결 [2007원12359] (심결일 : 2008.08.01)

## 사건 개요

안상수체, 윤고딕체 등 글자에 디자인적 요소를 가미한 다양한 글자체가 개발되면서 특허청은 글자체 창작을 보호하기 위해 2005년 7월부터 디자인보호대상으로 포함시켰다. 그 후로 아모레퍼시픽, CJ제일제당, KT 등 기업과 공공기관, 각 지역 자치단체는 자체 개발한 글자체를 디자인권리로서 인정받으려고 등록출원이 꾸준히 이어지고 있으며, 글자체를 활용해 브랜드 이미지를 구축하거나 홈페이지나 홍보자료, 공공 안내판 등의 홍보 수단으로 사용하고 있다.



글자체는 문자의 기본 형태와 가독성을 필수적인 요소로 고려해 디자인해야 하기 때문에, 디자인을 크게 변화시키기 어렵다보니 등록이 거절되는 경우가 있다. (주)아모레퍼시픽도 ‘아리따체’를 개발하여 2006년 10월 디자인출원을 했으나 등록이 거절되었다. 특허청은 출원 전 국내에서 반포된 간행물 ‘맥마당(MAC madang)<sup>1)</sup>’에 게재된 한글 글자체(이하, 맥마당 글자체) 디자인과 유사하다는 이유로 등록거절결정을 내린 것이다.

이에 (주)아모레퍼시픽은 “한글 글자체는 우리가 항상 사용하는 문자이므로 다른 디자인에 비해 유사범위를 좁게 보아야 한다.”고 주장하며 “아리따체는 손 글씨의 맛을 살리고 군더더기 없이

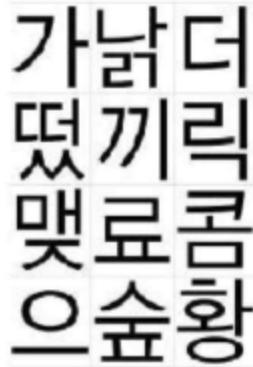
1) 애플(Apple)사의 맥(MAC) 관련 정보를 주로 다룬 월간 잡지로, 2008년 11월 제 200호를 마지막으로 폐간됨.

간결한 것에 그 특징을 두고 있는 것이므로 맥마당 글자체와는 다른 글자체이며, 이로부터 쉽게 디자인해 낼 수 없는 엄연히 다른 심미감을 주는 비유사한 디자인”이라며 거절결정 불복심판을 제기했다.

(주)아모레퍼시픽과 맥마당에 게재된 한글 글자체 대표 글자 도면



『(주)아모레퍼시픽의 한글 글자체(아리파체)』  
물품명 : 한글 글자체  
출원번호(일자) : 30-2006-0041307(2006.10.13)  
등록번호(일자) : 30-0502416(2008.08.12)  
출원인 : (주)아모레퍼시픽



『맥마당에 게재된 한글 글자체』  
물품명 : 한글 글자체  
발행일 : 2001.12.01  
간행물명 : 맥마당  
제조사 : 씨000

특허심판원은 (주)아모레퍼시픽과 맥마당 글자체의 디자인 유사 여부를 전체와 전체를 대비 관찰하여야 하며, 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악해 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기는지의 관점에서 유사 여부를 결정하여야 한다고 보았다.

아래 표와 같이 한글 글자체인 양 디자인을 동일한 글자끼리 비교한 결과, 전체적으로 아리파체는 횡획에서 꺾어져 내려오는 종획이 수직 방향을 향함과 동시에 직선에 가까운 곡선을 이루며, 아래로 내려오는 형상의 자음 ‘기역’, ‘키읔’과 상부 또는 하부 횡획이 이어진 이중자음의 형상, 자음의 하부 횡획이 모음까지 이어진 형상으로 맥마당 글자체와 차이가 있는 것으로 유사범위를 좁게 보았다.

## 글자체 유사판단 비교

아리따체 한글 글자체	멕마당에 계재된 한글 글자체
	
자음 “기역” 횡획에서 꺾여져 내려오는 종획이 직각을 이루고, 아래쪽으로 기면서 직선에 기까운 곡선을 이루며 그 끝단이 모음의 종획 길이보다 약간 짧게 형성	자음 “기역” 횡획에서 예각(鷀角)을 이루어, 종획에 대하여 45° 방향의 경사와 함께 큰 곡 선을 이루고 있고 그 끝단이 횡획의 좌측 선단 보다 길게 형성
	
자음 “니온” 횡획이 좌에서 우로 기면서 왼안한 곡선을 이루며 길게 이어져 모음인 “ㅏ”的 종획에 불을 받침 “리울”과 “기역” 상부횡획이 연결되어 있음	자음과 모음, 받침의 이종자를 각각 떨어져 있음
	
이종자를 “씽디귿” 상부 횡획이 이어져 있음 받침의 “吭시옷” 좌측 “시옷”的 좌측 종획보다 우측 종획이 짧으며, 우측 종획이 끝나는 선상에 우측 “시옷”이 떨어져 형성	이종자를 “씽디귿” 상부 횡획이 떨어져 있음 받침 “吭시옷” 좌측 “시옷”的 우측 종획과 우측 “시옷”的 좌측 종획의 끝이 서로 불어 있음
	
이종자를 “뗑기역” 횡획에서 직각으로 꺾여져 내려오는 종획이 수직방향을 향함과 동시에 직선에 기까운 곡선을 이루며 아래로 내려오되 그 끝단이 모음의 종획 길이보다 짧은 향상으로 이종 자음을 상부 횡획이 이어져 있음	이종자를 “뗑기역” 횡획에서 예각(鷀角)을 이용과 동시에 종획에 대하여 45° 방향의 경사와 함께 큰 곡선을 이루어 동시에 그 끝단이 횡획의 좌측 선단 보다 길게 형성되었고, 이종자를 상부 횡획이 떨어져 있음
	
자음 “리울” 하부 횡획이 길게 이어져 모음 “ㅣ”에 불어 형성	자음 “리울” 하부 횡획이 모음 “ㅣ”와 떨어져 있음
	
자음 “이울” 상부 획은 좌측 상단이 올라간 형상 이종모음 “ㅗ” 횡획이 길게 이어져 모음 “ㅏ”에 불어 있음	이종모음 “ㅗ”와 “ㅏ”가 떨어져 있음
	
받침의 이종자를 “리울” 하부 횡획이 길게 이어져 “비울”에 불어 있음	받침의 이종자를 “리울” “비울”과 떨어져 있음
	
이종모음 “ㅓ”와 “ㅜ” 횡획이 좌측 부위가 직선을 그리다 우측으로 기면서 상부로 절차 풀려가 모음 “ㅓ”에 불어 있음 종획 받침 “비울” 좌측 상단이 “ㅜ”의 좌측으로 휘어진 종획에 불은 형상	자음, 모음, 받침이 모두 떨어져 있는 모양
	
자음 “이울” 상부 획의 좌측이 풀려가 있음 모음 “ㅓ” 양 횡획이 자음 “하울”에서 “이울” 부분에 형성	모음 “ㅓ”의 양 횡획이 종획의 가운데 형성

이에 특허심판원은 (주)아모레퍼시픽의 아리따체와 맥마당 글자체는 다른 심미감으로 서로 다른 디자인이라고 판단하고 (주)아모레퍼시픽의 한글 글자체 디자인 등록을 허용했다.

## 판례의 시사점

글자체 디자인은 디자인권리를 15년(2014년 7월 이후 20년으로 변경) 동안 독점할 수는 있지만, 타인이 그 글자체를 '사용'하거나 그로인해 생산된 '결과물'인 인쇄물이나 웹사이트 등을 제작한 것에는 디자인권의 효력이 미치지 않고 있다(\*구 디자인보호법 제44조 제2항). 그러나 글자체를 복제해 '생산'하거나 파일을 '유통'하는 경우에는 디자인권을 침해하는 행위에 포함된다. 즉, 글자체를 '사용'하기 위해서는 '생산'과 '유통' 행위가 반드시 선행되므로 사전에 '생산'과 '유통'을 차단함으로써 불법 복제 및 불법 사용을 막을 수 있을 것이다.

**\*구 디자인보호법 제44조(디자인권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제2항**

- ② 글자체가 디자인권으로 설정등록된 경우 그 디자인권의 효력은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 미치지 아니한다.
1. 타자·조판 또는 인쇄 등의 통상적인 과정에서 글자체를 사용하는 경우
  2. 제1호의 규정에 따른 글자체의 사용으로 생산된 결과물인 경우

글 | 디자인맵 편집부

감수 | 김기훈 변리사 (해답특허법률사무소)

## 글자체 디자인 분쟁

A B C D E F G H I J  
 K L M L O P Q R S T  
 U V W X Y Z  
 a b c d e f g h i j  
 k l m n o p q r s t  
 u v w x y z



A B C D E F G H I J  
 K L M N O P Q R S T  
 U V W X Y Z  
 a b c d e f g h i j  
 k l m n o p q r s t  
 u v w x y z

### 사건 개요

본 디자인 무효소송은 청구인 Heidelberg Druckmaschinen AG가 유럽공동체상표청(OHIM)에 2004.01.14에 등록되어 있는 Microsoft Corporation의 "Type and typefaces" 디자인이 2000년도부터 판매되고 있는 Linotype Library GmbH의 "Frutiger LT 45 Light" 폰트와 유사하다는 이유로 무효소송을 청구한 판례이다.

- \* 등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2006.02.06)
- \* 심판번호 : ICD 000000743
- \* 청구인 : Heidelberg Druckmaschinen AG(독일)
- \* 피청구인 : Microsoft Corporation(미국)

판례내용을 결정짓는 요소는 공지일과 디자인의 형상에 관한 것이다.

첫번째는 A증거물의 공지일에 관한 것이다.

A는 Linotype Library GmbH가 2001~2003년도에 "Frutiger NEXT" 폰트 패밀리2)가 들어 있는 CD-ROM을 발송했다는 배송증명서와 청구서를 증거물로 제출하였다. 이를 근거로 A증거물은 B디자인의 출원일(2004.01.14) 이전에 공중에 이용가능하게 되었다는 것으로 결론내렸다.

두번째는 디자인의 형상에 관한 것이다.

A증거물과 B디자인은 큰 차이를 보이지 않으며 다음과 같이 동일한 것으로 판단된다.

- ① 활자체는 같은 두께를 가짐
- ② 대문자와 소문자의 높이 비가 동일함
- ③ 글자 높이에 대한 팩치 비율이 동일함

심판부는 B디자인은 A종거물이 공지된 날 보다 늦게 출원되었고 두 디자인 형상은 거의 동일한 것으로 늦게 출원된 B의 등록디자인(000119961-0001)은 신규성 요건을 충족하지 못하는 이유로 무효로 선언하였다.

### A 청구인 주장 및 증거물

- A 증거물은 2000년 이후로 여러번 판매하였고, B 디자인보다 선행 공개되었다고 주장한다.
- B 디자인은 A 증거물과 사소한 세부사항만 다르고 동일하다고 주장한다.
- 제품명 : 품번 16200003 "Frutiger NEXT" 픈트페일리 "Frutiger LT 45 Light"
- 국내 디자인 분류코드 : N1-20
- 판매처 : Linotype Library GmbH
- 공개일 : 2000년도 이후

ABCDEF<sup>GHIJ</sup>  
JKLMNOPQRST  
UVWXYZ  
abcde<sup>fghij</sup>  
klmno<sup>pqrst</sup>  
uvwxyz  
1234567890  
.!:;{}<>  
@#\$%^&%\*''+'  
-=[]{}\\/  
Frutiger LT 45 Light

A a c e g G s S t 3 5 6 9

B a c e g G s S t 3 5 6 9

- ① "a", "c", "e", "g", "G" 및 "t"는 동일한 비율을 보임
- ② "a"에서 굽힘의 높이가 동일함
- ③ "c"는 동일한 형태이며 동일한 곡선률을 보임
- ④ "e"는 가로획의 높이가 동일함
- ⑤ 소문자 "s"와 대문자 "S"는 동일한 곡선을 보임
- ⑥ "G" 및 "S"는 양 디자인에서 완전히 동일함
- ⑦ 숫자 "3", "5", "6" 및 "9"은 완전히 동일함

Microsoft Corporation  
Type and typefaces

### B 피청구인 주장 및 디자인

- A의 증거물은 B보다 선행 공지되었다는 것을 증명하지 못한다고 주장한다.
- 디자인형상에 대한 주장은 하지 않았다.

- 제품명 : Type and typefaces
- 국내 디자인 분류코드 : N1-20
- 등록권자 : Microsoft Corporation
- 등록번호: 000119961-0001
- 등록일 : 2004.01.14

## 판례의 시사점

본 사건은 공지디자인에 의해 등록디자인이 무효화된 사건으로, 권리가 없는 공지디자인도 무효 심판의 증거자료로 인정받은 것이 주목할 만하다.

청구인이 제시한 Linotype Library GmbH의 품번 16200003 “Frutiger NEXT” 폰트패밀리는 분명 디자인 권리를 가지고 있지 않았다. 하지만 피청구인 Microsoft Corporation가 2004년에 OHIM(유럽공동체상표디자인청)에 등록한 등록번호 “000119961-0001”의 디자인보다 앞서 공지되었음이 입증되었다. OHIM 심판부에서는 공지일을 근거로 동일한 디자인의 경우 공지디자인보다 후에 권리를 취득한 피청구인의 디자인을 무효화 시켰다.

하지만 공지디자인은 권리를 행사할 수 없을 뿐만 아니라 디자인 침해에 대한 손해배상을 청구 할 수도 없다. 그것이 창작자인 경우에도 동일하게 적용된다. 그렇기 때문에 출원을 통해 반드시 디자인권리를 확보하는 것이 유리하다. 만에 하나 출원이전에 공지를 한 경우 국내는 공지된 날로부터 6개월 이내에 OHIM(유럽)의 경우 1년 이내에, 자신의 디자인임을 입증하면 그 권리 를 인정하여 디자인권을 부여해주는 제도를 운영하고 있다.



**마이크로소프트 폰트 패밀리  
권리 무효!!**

본 판례는 출원번호 000119961-0001에 관한 내용이지만 그 외에도 같은 폰트 시리즈로 OHIM에 등록된 000119961-0002부터 000119961-0008까지도 본 판례와 동일한 절차로 이루어졌다. 8개 모두 동일한 판결결과로 피청구인의 등록디자인은 모두 무효되었다.

<b>A B C D E F G H I J</b>	<b>A B C D E F G H I J</b>
K L M N O P Q R S T	K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z	U V W X Y Z
a b c d e f g h i j	a b c d e f g h i j
k l m n o p q r s t	k l m n o p q r s t
u v w x y z	u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
.:!?,;()<>	.:!?,;()<>
@#\$%^&%*+/-	@#\$%^&%*+/-
= [] {} \ /	= [] {} \ /

[000119961-0002]

<b>A B C D E F G H I J</b>	<b>A B C D E F G H I J</b>
K L M N O P Q R S T	K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z	U V W X Y Z
a b c d e f g h i j	a b c d e f g h i j
k l m n o p q r s t	k l m n o p q r s t
u v w x y z	u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
.:!?,;()<>	.:!?,;()<>
@#\$%^&%*+/-	@#\$%^&%*+/-
= [] {} \ /	= [] {} \ /

[000119961-0003]

<b>A B C D E F G H I J</b>	<b>A B C D E F G H I J</b>
K L M N O P Q R S T	K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z	U V W X Y Z
a b c d e f g h i j	a b c d e f g h i j
k l m n o p q r s t	k l m n o p q r s t
u v w x y z	u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
.:!?,;()<>	.:!?,;()<>
@#\$%^&%*+/-	@#\$%^&%*+/-
= [] {} \ /	= [] {} \ /

[000119961-0004]

<b>A B C D E F G H I J</b>	<b>A B C D E F G H I J</b>
K L M N O P Q R S T	K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z	U V W X Y Z
a b c d e f g h i j	a b c d e f g h i j
k l m n o p q r s t	k l m n o p q r s t
u v w x y z	u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
.:!?,;()<>	.:!?,;()<>
@#\$%^&%*+/-	@#\$%^&%*+/-
= [] {} \ /	= [] {} \ /

[000119961-0005]

- 381 -

[참고사항]

- 1) Heidelberger Druckmaschinen AG : (English) Heidelberg Printing Machines AG  
/ 홈페이지 <http://www.heidelberg.com>
- 2) Frutiger NEXT : <http://www.linotype.com/12820/frutiger45light-font.html>에서 판매중
- 3) 공지디자인 : 전시회, 인터넷, 도서 및 잡지 등을 통해 공개적으로 누구에게나 널리 알려진 디자인
- 4) <http://qaempp.oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/caseLaw/decisionsOffice/invalidity2.en.do>

- 제 목 : 산업별 디자인분쟁 사례집 100선
- 발행일 : 2019년 6월
- 발행인 : 특허청장 박원주
- 발행처 : 특허청 디자인심사정책과([www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr))  
 대전광역시 서구 청사로 189  
 정부대전청사 4동  
 TEL. (042) 481·8602  
 FAX. (042) 472·7470
- 발간등록번호 : 11-1430000-001688-14
- ISBN : 979-11-89854-27-0 15500
- DOI : 10.8080/P9791189854270

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지	 <b>OPEN</b> 공공누리  <small>출처 표시</small>  <small>상업용금지</small>  <small>변경금지</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 출처 표시</li> <li>- 비상업적 이용만 가능</li> <li>- 변형 등 2차적 저작물 작성금지</li> </ul>