

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2010허2841 등록무효(디) 심결취소의 소

원 고

소송대리인 특허법인 네이트

담당변리사 정원기, 금현덕

피 고

소송대리인 변리사 최효선, 강민수

변 론 종 결 2010. 6. 25.

판 결 선 고 2010. 7. 9.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2010. 3. 30. 2009당1678호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

아래의 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제1 내지 6호증, 을 제3호증의 각 기재와 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있고, 반증이 없다.

가. 이 사건 등록디자인

이 사건 등록디자인은, 원고가 2008. 7. 7. 출원하여 2009. 4. 29. 제0527895호로 등록된, ‘장식캡이 부설된 필기구’의 형상과 모양을 디자인창작의 내용으로 하는 것으로서, 그 디자인의 설명 및 형상과 모양은 별지 1 이 사건 등록디자인의 설명 및 도면의 기재 및 도시와 같다.

나. 비교대상디자인들

(1) 비교대상디자인 1(갑 제4호증)

비교대상디자인 1은 2007. 3. 22. 제0444595호로 등록된 ‘필기구용 클립’의 형상과 모양을 디자인창작의 내용으로 하는 것으로서, 그 디자인의 설명 및 형상과 모양은 별지 2 비교대상디자인 1의 설명 및 도면의 기재 및 도시와 같다.

(2) 비교대상디자인 2(갑 제5호증)

비교대상디자인 2는 2007. 3. 22. 제0444596호로 등록된 ‘필기구용 클립’의 형상과 모양을 디자인창작의 내용으로 하는 것으로서, 그 디자인의 설명 및 형상과 모양은 별지 3 비교대상디자인 2의 설명 및 도면의 기재 및 도시와 같다.

(3) 비교대상디자인 3(갑 제6호증)

비교대상디자인 3은 2007. 4. 6. 제0445997호로 등록된 ‘필기구용 클립’의 형상과 모양을 디자인창작의 내용으로 하는 것으로서, 그 디자인의 설명 및 형상과 모양은 별지

4 비교대상디자인 3의 설명 및 도면의 기재 및 도시와 같다.

(4) 비교대상디자인 4(을 제3호증)

비교대상디자인 4는 2007. 7.경 일본 카미코 재팬 인크(KAMICO JAPAN INC.)가 일본국에서 발행한[원고는 비교대상디자인 4가 나타나 있는 을 제3호증(KAMICO JAPAN INC. 제품카탈로그)의 진정성립을 다투지 않으면서도, 위 카탈로그가 실제로 카탈로그 상에 기재된 일시에 반포되었는지는 인정할 수 없다고 주장하나, 카탈로그는 제작되었으면 배부·반포되는 것이 사회통념이고, 제작한 카탈로그를 배부·반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없는 것이므로 카탈로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카탈로그가 배부·반포되었음을 부인할 수 없다 할 것인바(대원 1990. 6. 22. 선고 90후144 판결, 1998. 9. 4. 선고 98후508 판결 참조), 위 카탈로그상에는 카탈로그 배부·반포 시점으로 보이는 “2007. 7”이라는 기재가 있고, 위 카탈로그의 진정성립이 인정되는 이상, 위 카탈로그는 위 일시경 배부·반포되었다고 볼 것이다] 필기구 상품 카탈로그에 나타나 있는 ‘필기구용 클립’의 형상과 모양이다(별지 5 비교대상디자인 4의 영상 참조).

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 피고는 2009. 7. 14. 원고를 상대로, 이 사건 등록디자인이 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인 1 내지 4 등과 유사할 뿐만 아니라, 이로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라는 이유로, 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 위 등록무효심판 사건을 2009당1678호로 심리한 후 2010. 3. 30. 비교대상디자인 4 등은 고리부의 형상을 정확히 파악할 수 없어 구체적으로 이 사건 등록디자인과 대비할 수 없고, 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 1, 2, 3과 유사한

디자인이라고 할 수는 없지만, 비교대상디자인 1, 2, 3으로부터 이 사건 등록디자인을 용이하게 창작할 수 있다는 이유로, 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건의 쟁점



이 사건의 쟁점은, ① 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인들 각각과 동일·유사하여 그 신규성이 부정되는지 여부, ② 비교대상디자인들에 의하여 이 사건 등록디자인을 용이 창작할 수 있는지 여부이다.

3. 비교대상디자인들에 의하여 이 사건 등록디자인을 용이 창작할 수 있는지 여부


가. 판단기준

디자인보호법 제5조 제2항은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, 여기에는 위 각 호에 해당하는 디자인의 결합뿐만 아니라 위 디자인 각각에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 포함된다고 봄이 타당하고, 그 규정의 취지는 위 각 호에 해당하는 디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결 참조).

나. 구체적 판단




이 사건 등록디자인 ‘’ 과 비교대상디자인 4 ‘’ 혹은



‘’를 대비하여 보면, 세로로 긴 필기구의 상부에 원통형의 장식캡이 부설되어 있는 점, 장식캡의 상면에 다양한 장식부재를 연결할 수 있는 걸고리부가 돌출 형성되어 있는 점 등에서 동일하다.

다만, 이 사건 등록디자인의 걸고리부는 장식캡의 상면을 평행하게 절단하여 상부로 돌출시킨 형상으로서 삼각형인 데 비하여, 비교대상디자인 4의 걸고리부는 반원형으로 되어 있는 점 등에서는 차이가 있다.

그러나 ‘걸고리부가 평행되게 절단되어 외부로 돌출된 형상’은 비교대상디자인 1

‘’, 비교대상디자인 2 ‘’, 비교대상디자인 3 ‘’에서 보

는 바와 같이, 이 사건 등록디자인이 속하는 분야에서 공지된 형상이고, 반원형과 삼각형은 모두 주지의 형상에 불과하다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 4에 비교대상디자인 1, 2, 3으로 공지된 형상을 결합하고, 주지된 반원형을 또다른 주지의 형상인 삼각형으로 변경한 정도이어서, 전체적으로 볼 때 비교대상디자인들과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상

업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 이 사건 등록디자인이 속하는 분야에서 흔한 창작 수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인이라고 할 것이므로, 비교대상디자인들에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 등록디자인은 그 신규성이 부정되는지 여부에 관하여는 더 나아가 살펴볼 필요 없이, 디자인보호법 제5조 제2항에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 하는 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 기각한다.

재판장	판사	김용섭	_____
	판사	이상균	_____
	판사	박태일	_____

이 사건 등록디자인의 설명 및 도면

【디자인의 설명】

1. 재질은 목재, 합성수지 및 금속재임.
2. 본원 디자인은 [참고도 2] 사용상태도에서 표현한 바와 같이 장식캡이 부설된 필기구에 관한 것으로, 장식캡의 상면에 다양한 장식부재를 연결할 수 있는 걸고리부가 돌출 형성된 것임.
3. 실선으로 표현된 부분이 부분디자인으로 디자인등록을 받고자 하는 부분임.

【디자인 창작 내용의 요점】

본원디자인 “장식캡이 부설된 필기구”는 독특한 형상과 모양의 결합으로 기존의 공지디자인과는 다른 미감을 느끼도록 창작한 것을 디자인창작내용의 요점으로 함.

【도면】

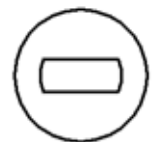
[사시도]



[정면도]=[배면도] [좌측면도]=[우측면도]



[평면도]



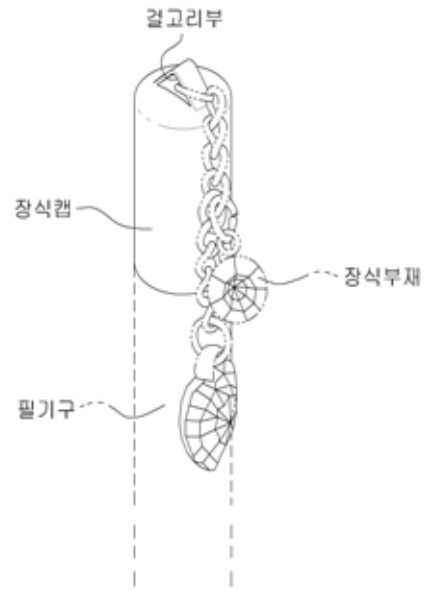
[저면도]



[참고도 1]



[참고도 2] 사용상태도



끝.

비교대상디자인 1의 설명 및 도면

【디자인의 설명】

- 1. 재질은 금속 또는 합성수지재임.
- 2. 필기구의 상단에 설치하는 것이며, 클립에 형성된 고리에 각종 장식이 달린 악세사리를 걸어 사용하는 것임.

【디자인 창작 내용의 요점】

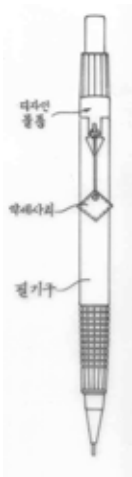
필기구의 악세사리 고정 클립에서 클립고리의 정면 하단부분을 하측 방향으로 길게 연장하여 연장된 끝 부분에 화살표 모양을 형성하며, 클립고리와 화살표모양사이에 고리를 돌출형성하여서 이루어진 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.

【도면】

[사시도] [정면도] [배면도] [좌측면도] [우측면도] [평면도] [저면도]



[참고도 1] 필기구장착상태도



끝.

비교대상디자인 2의 설명 및 도면

【디자인의 설명】

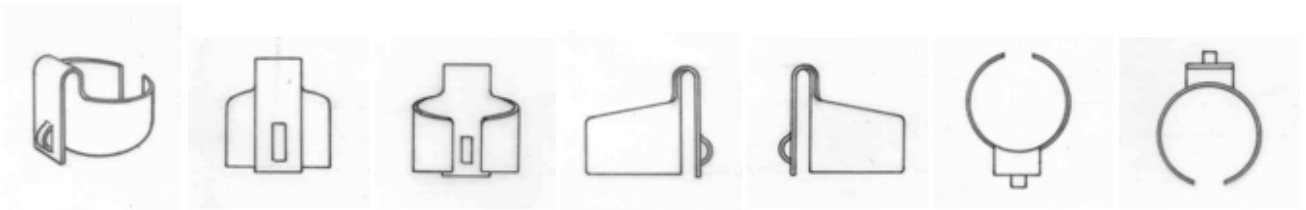
1. 재질은 금속 또는 합성수지재임.
2. 필기구의 상단에 설치하는 것이며, 클립에 형성된 고리에 각종 장식이 달린 악세사리를 걸어 사용하는 것임.

【디자인 창작 내용의 요점】

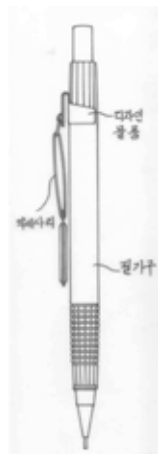
필기구의 악세사리 고정 클립에서 클립고리의 정면 상단부분을 상측으로 연장하다가 180방향으로 절곡하여 고정단을 형성하며, 상기 고정단에 고리를 돌출형성하여서 이루어진 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.

【도면】

[사시도] [정면도] [배면도] [좌측면도] [우측면도] [평면도] [저면도]



[참고도 1] 사용상태도



끝.

비교대상디자인 3의 설명 및 도면

【디자인의 설명】

- 1. 재질은 금속 및 합성수지임.
- 2. 본원 디자인 물품은 필기구 또는 그 밖의 물품에 악세사리를 걸거나, 장착하기 위한 것임.

【디자인 창작 내용의 요점】

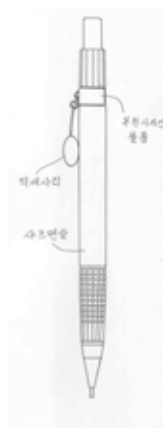
‘악세사리 고정용 클립’은 링형상으로 일측이 절개되어 삽입과 분리를 할 수 있는 절개단을 구비하고, 링의 원주면에는 구멍을 가진 걸고리가 돌출된 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.

【도면】

[사시도] [정면도] [배면도] [좌측면도] [우측면도] [평면도] [저면도]



[참고도 1] 사용상태도



끝.

별지 5

비교대상디자인 4의 영상



끝.