

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2012허4872 거절결정(디)
원 고

소송대리인 특허법인 화우 담당변호사 변영철

피 고 특허청장

소송수행자 장인욱

변 론 종 결 2012. 8. 17.

판 결 선 고 2012. 9. 14.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2012. 5. 4. 2011원5378호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원디자인

1) 출원일/출원번호: 2010. 12. 30./제30-2010-56915호

2) 디자인의 대상이 되는 물품: 휴대폰 케이스

3) 디자인의 설명: 1. 재질은 합성수지 및 섬유재임. 2. 본 디자인은 도면 1.1에 도시된 바와 같이, 휴대폰을 경사지게 지지하는 것임. 3. 본 디자인의 상부에 형성된 토끼의 귀 모양의 내부에는 전화 또는 메시지 수신 시 빛을 발광하도록 램프가 내장될 수도 있으며, 토끼의 귀 모양에는 이어폰의 와이어를 감을 수 있는 것임. 4. 본 물품의 도면 중 회색으로 표현된 케이스 본체의 점선부분을 제외한 나머지 부분을 부분디자인으로서 디자인등록을 받고자 하는 부분임.

4) 디자인 창작 내용의 요점: 본 디자인 휴대폰 케이스의 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.

5) 도면: [별지]와 같다.

6) 출원인: 원고

나. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2011. 7. 8. 이 사건 출원디자인이 하나의 출원에 2 이상의 형상·모양·색채 또는 그 결합을 표현한 것이어서 디자인보호법 제11조 제1항 규정에 위배된다는 이유로 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고가 2011. 8. 1. 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 2012. 5. 4. 2011원5378호로, 이 사건 출원디자인은 부분디자인으로서 형태적 일체성

또는 기능적 일체성이 없는 2개의 물리적으로 분리된 형태들을 출원한 것으로서 1디자인마다 1디자인등록출원을 할 수 있다고 규정한 디자인보호법 제11조 제1항에 위배된다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 출원디자인이 디자인보호법 제11조 제1항에 위배되는지 여부

가. 관련법규 및 법리

디자인보호법 제2조 제1호에 의하면 디자인이라 함은 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말하되 물품의 부분도 위 물품에 포함된다. 따라서 그 자체로서 독립하여 거래될 수 없는 물품의 일부분에 관한 디자인(이하 '부분디자인'이라 한다)이라도 디자인보호법상의 디자인에 해당된다.

한편, 같은 법 제11조 제1항은 "디자인등록출원은 1디자인마다 1디자인등록출원으로 한다."고 규정하고 있어 하나의 디자인등록출원의 대상이 되는 디자인은 하나의 디자인이어야 하며 2 이상의 디자인이 될 수 없으므로, 부분디자인에 관한 하나의 디자인등록출원 역시 물품의 일부분에 관한 하나의 디자인만을 대상으로 하여야 한다.

다만, 디자인은 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이므로, 하나의 물품 중에 물리적으로 분리된 2 이상의 부분에 대한 디자인을 대상으로 하나의 디자인등록출원이 되었더라도 그 물리적으로 분리된 부분들이 형태적 일체성 또는 기능적 일체성을 가져 전체로서 일체적 심미감을 일으키게 하는 것이라면 디자인보호법 제11조 제1항의 '1디자인'으로서 등록받을 수 있다.

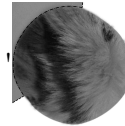
나. 판단

위와 같은 법리에 비추어 살피건대, 이 사건 출원디자인은 사시도인 '에



서 보듯이 회색으로 표현된 케이스 본체의 점선부분을 제외한 나머지 부분, 즉 대상

물품(휴대폰 케이스)의 상부인 '과 하부 돌출부분인 '만을 보호받고자 출



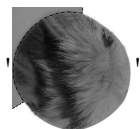
원된 부분디자인으로서 하나의 물품 중에 물리적으로 분리된 2 이상의 부분에 대한 디자인을 대상으로 하여 출원된 디자인이므로, 위와 같이 물리적으로 분리된 부분들이 서로의 연관성에 의해 형태적 일체성 또는 기능적 일체성을 가져 전체로서 일체적 심미감을 일으키는 경우에 한하여 디자인으로서 등록받을 수 있다.

그런데, 이 사건 출원디자인 중 상부의 '부분은 토끼의 귀 모양임을 쉽게 알



수 있으나(이 사건 출원디자인에 대한 디자인출원서에도 위 부분이 토끼의 귀 모양이

라고 기재되어 있다. 갑 제2호증 11-3면 [디자인의 설명] 3.항 참조), 하부의 '부분

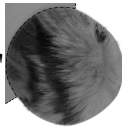


부분은 단순히 털이 구(球) 형태를 이루며 뭉쳐있는 털 뭉치 정도로만 느껴질 뿐 위 상부 부분과의 형태상 연관성을 찾아보기 어렵다. 나아가, 이 사건 출원디자인에 대한

디자인출원서에 "본 디자인의 상부에 형성된 토끼의 귀 모양의 내부에는 전화 또는 메시지 수신 시 빛을 발광하도록 램프가 내장될 수도 있으며, 토끼의 귀 모양에는 이어폰의 와이어를 감을 수 있는 것임"(갑 제2호증 11-3면의 [디자인의 설명] 3.항)이라고


기재되어 있는 점으로부터 알 수 있듯이 위  '부분은 내장된 램프를 통해 전화 또

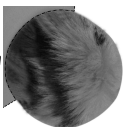
는 메시지 수신 시 빛을 발광하는 기능과 사용자가 이어폰의 와이어를 그 외부에 감을

수 있도록 하는 기능을 가지는 것인데 반하여, 위  '부분은 그 구조와 형태상

으로 볼 때 위 상부 부분과 함께 위와 같은 기능을 하는 것이 아니므로 기능적 일체성도 가지지 않는다.

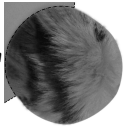
따라서 이 사건 출원디자인은 하나의 물품 중에 물리적으로 분리된 2 이상의 부분에 대한 디자인임에도 불구하고 위와 같이 물리적으로 분리된 부분들이 형태적 일체성 또는 기능적 일체성을 가지지 아니하므로 전체로서 일체적 심미감을 일으키지 아니한다.


원고는 이에 대하여, 이 사건 출원디자인의  '부분은 토끼의 귀 모양이고, 위

 '부분은 토끼의 꼬리 모양으로서 토끼의 몸통 부분에 해당하는 휴대폰 삽입

부(회색 점선 부분으로 처리된 부분)와 함께 전체로서 한 마리 토끼의 형상을 이루도록 창작된 것인바, 전체적으로 하나의 완성된 토끼의 이미지를 표현하고 있어 디자인으로서의 일체성을 가지고 있다고 주장한다.

그러나 부분디자인에 있어 물리적으로 분리된 부분들이 형태적 일체성 또는 기능적 일체성을 가져 일체적 심미감을 가지는지 여부는 대상물품의 각 부분이 결합된 전체 형상을 객관적으로 관찰하여 판단하여야 하며 디자인 창작자의 주관적인 창작 모티브

를 기준으로 판단할 수는 없는 것인바, 이 사건 출원디자인 중  부분은 앞서 본 바와 같이 털 뭉치 정도로만 느껴질 뿐 그 크기, 형태, 다른 부분과의 관계 등을 고려할 때 그 창작 모티브에 관한 별도의 설명 등이 없는 한 토끼의 꼬리 모양으로 인식

되기는 어렵다(이 사건 출원디자인의 도면 중 좌측면도인  '를 보더라도 대

상물품의 하부 돌출부분이 상부 부분에 비하여 지나치게 클 뿐 아니라 위 각 부분을 연결하는 케이스 본체의 점선부분이 토끼의 몸통 형상과 아무런 관련이 없어 이 사건 출원디자인만 보고서 위 하부의 돌출부분을 토끼의 꼬리로 인식하기는 쉽지 않다). 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

다. 소결

결국, 이 사건 출원디자인은 그 물리적으로 분리된 부분들이 전체로서 일체적 심미감을 일으키지 아니하여 하나의 디자인이라 할 수 없으므로, 하나의 디자인등록출원의 대상이 되는 디자인은 하나의 디자인이어야 한다고 규정한 디자인보호법 제11조 제1항에 위배된다.

3. 결론

그렇다면, 이 사건 출원디자인은 디자인보호법 제11조 제1항에 위배되어 등록을 받을 수 없는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 문영화

 판사 김승곤

 판사 김 신

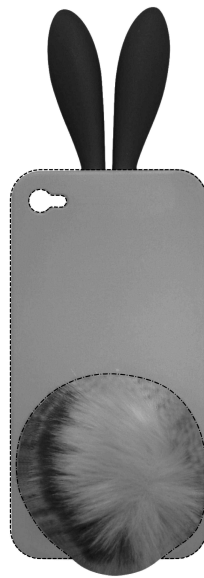
[별지]

이 사건 출원디자인의 도면

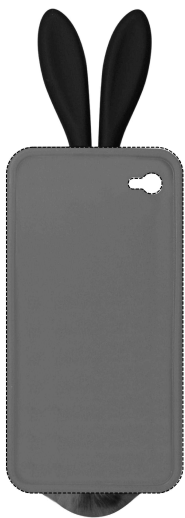
[도면 1.1] 사시도



[도면 1.2] 정면도



[도면 1.3] 배면도



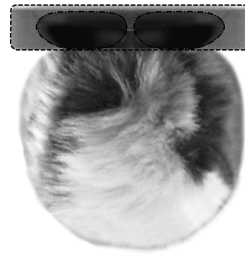
[도면 1.4] 좌측면도



[도면 1.5] 우측면도



[도면 1.6] 평면도



[도면 1.7] 저면도



<끝>