

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2018허2748 등록무효(디)

원 고 주식회사 에스아이지

피 고 주식회사 선진마루

변 론 종 결 2018. 7. 26.

판 결 선 고 2018. 8. 30.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 2. 14. 2016당3898 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

# 이 유

## 1. 기초사실

### 가. 이 사건 등록디자인

- 1) 등록번호/ 출원일/ 등록일 : 디자인등록 제572430호/ 2009. 5. 20./ 2010. 9. 3.
- 2) 물품의 명칭 : 건축물용 시스템박스의 상판부재
- 3) 도면 : 별지 1과 같다.

### 나. 선행디자인들

#### 1) 선행디자인 1(갑 제5호증)

- 가) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록공고 : 디자인등록 제530569호/ 2008. 9. 9./  
2009. 6. 2./ 2009. 6. 11.
- 나) 물품의 명칭 : 이중바닥재 스틸 판넬
- 다) 도면 : 별지 2의 가.항과 같다.

#### 2) 선행디자인 2(갑 제6호증)

- 가) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록공고 :  
특허등록 제455344호/ 2003. 2. 10./ 2004. 10. 22./ 2004. 11. 6.
- 나) 물품의 명칭 : 이중 바닥판의 구축을 위한 판넬
- 다) 도면 : 별지 2의 나.항과 같다.

#### 3) 선행디자인 3(갑 제7호증)

- 가) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록공고 :  
의장등록 제367282호/ 2004. 3. 31./ 2004. 11. 9./ 2004. 11. 20.
- 나) 물품의 명칭/ 등록권자 : 판넬/ 주식회사 건화

다) 도면 : 별지 2의 다.항과 같다.

#### 4) 선행디자인 4(갑 제8호증)

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록공고 :

의장등록 제367282 유사1/ 2004. 3. 31./ 2005. 1. 26./ 2005. 2. 4.

나) 물품의 명칭 : 판넬

다) 도면 : 별지 2의 라.항과 같다.

#### 5) 선행디자인 5(갑 제9호증)

가) 공개일 : 2004년

나) 물품의 명칭 : 건화 IB Steel (Concore) Panel

다) 도면 : 별지 2의 마.항과 같다.

#### 6) 선행디자인 6(갑 제10호증)

가) 공개일 : 2007년

나) 물품의 명칭 : 빌딩 배선 시스템 전용 이중 바닥재  
(2007 LG Commercial Flooring)

다) 도면 : 별지 2의 바.항과 같다.

### 다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2016. 12. 6. 원고를 상대로 특허심판원에 "이 사건 등록디자인은 그 출원일 전에 출원되고 출원일 이후 공개된 선행디자인 1과 유사하므로, 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제5조 제3항 및 제16조 제1항에 의하여 등록이 무효로 되어야 하고, 출원 전에 공지된 선행디자인 2와 유사하거나 이로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하므로 구 디자인보호법 제5조

제1항 및 제2항에 정한 사유에 해당한다"고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대하여 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2018. 2. 14. "이 사건 등록디자인은 선출원된 선행디자인 1과 유사하므로 구 디자인보호법 제16조 제1항에 위배되어 등록이 무효로 되어야 한다"라는 이유로 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다(2016당3898).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 10호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

## 2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 함몰부의 형상, 요홈부의 유무, 돌출부의 형태, 저면부의 모양에서 서로 다른 심미감을 가지므로 유사하지 않다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

## 3. 이 사건 심결의 위법 여부

### 가. 이 사건 등록디자인이 선행디자인 1과 동일·유사한지 여부

#### 1) 판단 기준

디자인의 등록 요건 판단에 있어 그 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 등 참조). 또한 디자인의 구성요소 중 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상 또는 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 하고(대법원 2010. 11.

11. 선고 2010후2209 판결 등 참조), 디자인이 표현된 물품의 사용시 뿐 만 아니라 거래시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려해야 한다(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후 129 판결 등 참조).

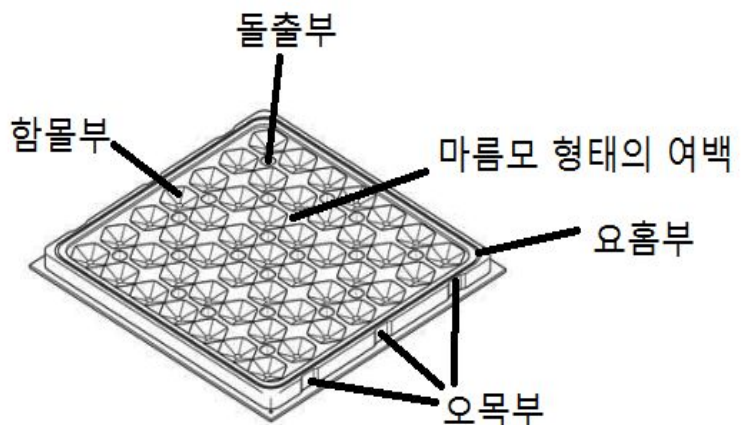
## 2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대비

### 가) 물품의 대비

이 사건 등록디자인의 대상물품은 '건축물용 시스템박스의 상판부재'이고, 선행디자인 1은 '이중바닥재 스틸 판넬'로, 모두 건물의 바닥에 설치하는 판넬인 점에서, 그 용도와 기능이 동일한 물품에 해당한다.

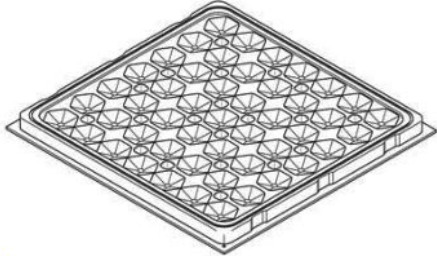

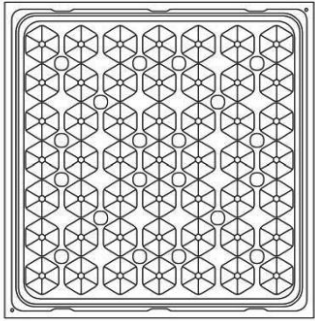

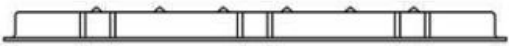



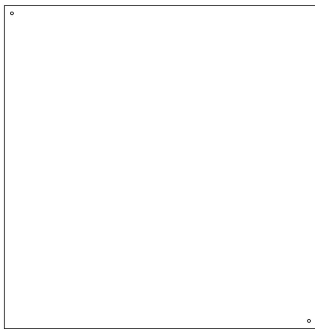
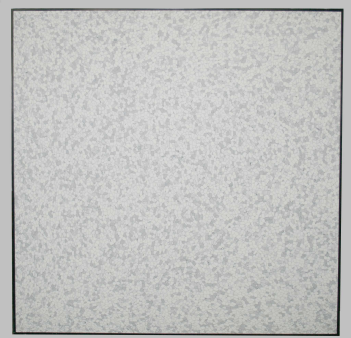
### 나) 형상과 모양의 대비

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나 있는 사시도, 평면도, 정면도, 측면도, 저면도를 대비하면 아래 표와 같다. 대비의 편의를 위해 이 사건 등록디자인의 각 부분과 선행디자인 1의 대응되는 부분을 위 그림과 같이 부른다.



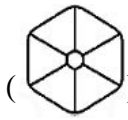
## 3) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 유사 여부

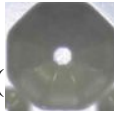
가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 각각, ① 평면도를 기준으로 정사각형 형상으로, 최외곽의 정사각형의 모서리는 각이 쳐 있으나 가장 안쪽의 정사각형은 모서리가 둥근 형상으로 이루어진 점, ② 모서리가 둥글게 처리된 가장 안쪽의 정사각형의 내부로 함몰부가 가로·세로 각 7개씩 형성되어 있는 점, ③ 함몰부는 가운데를 중심으로 여러 개의 같은 크기의 삼각형이 연결된 다각형의 형상을 이루고 있는 점, ④

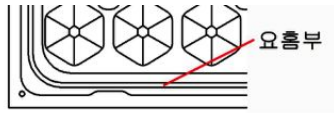
구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 1
사시도		
평면도		
정면도		
좌우 측면도		
저면도		

함몰부와 함몰부 사이에는 마름모꼴의 여백이 형성되어 있는 점, ⑤ 마름모꼴 여백이 형성된 곳에는 위로부터 아래로 4, 2, 4, 4, 2, 4개의 돌출부가 각 형성되어 있는 점, ⑥ 돌출부는 모서리가 둥근 사각뿔의 형상을 이루고 있는 점, ⑦ 평면도를 기준으로 정사각형 상판부재(스틸 판넬)의 위쪽 테두리와 아래쪽 테두리에 안쪽으로 들어간 오목부가 각 3개씩 형성되어 있는 점에서 공통된다.

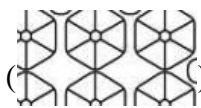
나) 한편, ⑧ 평면도를 기준으로 이 사건 등록디자인의 함몰부는 육각형인 반면

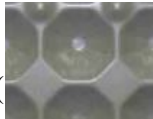


( ), 선행디자인 1의 함몰부는 팔각형인 점(  ), ㉔ 이 사건 등록디자인에는


요홈부가 있으나(  ), 선행디자인 1에는 요홈부가 없는 점, ㉕

함몰부와 함몰부 사이 여백의 마름모 형상이 이 사건 등록디자인은 직마름모꼴인 반면



( ), 선행디자인 1은 정마름모꼴인 점(  ), ㉖ 이 사건 등록디자인은

돌출부가 비교적 높게 형성되어 있어 정면도를 보면 위로 튀어 나와 있는 반면

(  ), 선행디자인 1의 돌출부는 상대적으로 높이가 낮아 정면도에서

확인되지 않는 점(  ), ㉗ 이 사건 등록디자인의 저면은 무늬 없는

흰색인 반면, 선행디자인 1의 저면에는 화강암 무늬가 있는 점 등에서 차이가 있다.

#### 4) 검 토

가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1이 표현된 물품은 건축물의 바닥에 시공되는 상판부재(스틸 판넬)로, 시공이 완료된 후에는 저면부만 관찰될 것이지만, 건설업자나 건물주 또는 유통업자 등이 이를 거래함에 있어서는 건축물의 바닥에 시공한 후 나타나는 외관뿐만 아니라 하중을 받는 것을 분산하고 휘어짐을 방지하는 기능을 가진 함몰부와 돌출부 등이 나타나는 평면도와 정면도 부분의 외관의 심미감도 아울러 고려하여 구입 여부를 결정할 것으로 보인다.

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 공통점 ① 내지 ⑦은 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 특징적인 부분에 해당하고, 이러한 부분에 앞서 본 바와 같은 공통점이 있는 이상, 두 디자인은 전체적으로 비슷한 심미감을 가진다고 할 것이다.

반면, 차이점 ㉑ 내지 ㉒는 근접하여 자세히 살펴 보아야만 인식할 수 있는 부분들이어서 보는 사람의 주의를 끌기 어려운 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과한 점, 차이점 ㉓와 같은 색깔이나 모양은 제작시 사용자의 기호에 따라 다양하게 변화를 줄 수 있는 부분에 불과한 점 등을 종합해 보면, 위와 같은 차이점들로 인하여 두 디자인의 전체적인 심미감이 달라진다고 보기는 어렵다.

나) 이에 대하여 원고는, ① 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 함몰부 및 돌출부의 개수와 형상, 오목부의 형상은 건축물용 바닥 부재의 당연히 있어야 할 부분 내지 기본적 또는 기능적 형태에 불과하므로 그 중요도를 낮게 평가해야 하고, ② 오목부는 예전부터 흔히 사용되어 온 디자인으로 구조적으로 크게 변화시킬 수 없어 디자인의 유사범위를 좁게 보아야 한다고 주장한다.

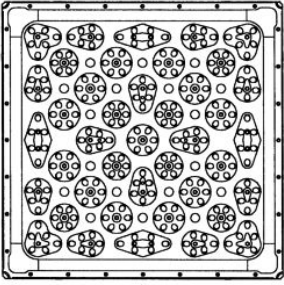
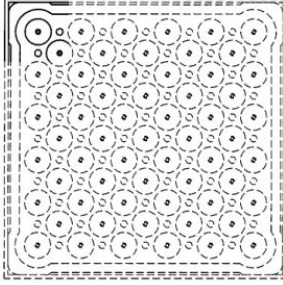
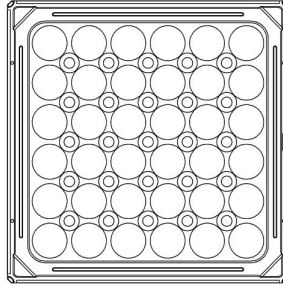
디자인의 등록 요건 판단에 있어서는 디자인의 구성요소 중 물품의 기능을 확보하는데 필요한 형상 또는 공지의 형상 부분이 있다 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 심미감에 따라 판단하여야 함은 앞서 본 바와 같고, 디자인의 구성요소 중 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상이나 구조가 있더라도 그 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체적인 형상, 구조, 구성이 존재하는 경우에는, 그 부분을 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이나 구조라고 할 수 없다.

먼저, 건축물용 상판부재의 기능과 용도에 비추어 볼 때 함몰부와 돌출부 자체는 이중바닥판재가 하중을 받는 것을 분산하고 휘어짐을 방지하는 기능을 가지므로 상판부재의 기본적 또는 기능적 요소로 볼 여지가 있기는 하다. 그러나, 함몰부와 돌출부를 어떠한 형상과 구조로 배치할 것인가는 자유롭게 선택할 수 있는 것이고, 이 사건 등



록디자인 및 선행디자인 1과 같이 반드시 가로·세로 각 7개씩의 정다각형 형상의 함몰부와, 위로부터 아래로 4, 2, 4, 4, 2, 4개의 모서리가 둥근 사각뿔 형상의 돌출부를 배치해야만 건축물용 상판부재의 기능을 확보할 수 있다고 보기는 어렵다. 또한 아래 표 1에서 보는 바와 같이 이 사건 등록디자인 및 선행디자인 1의 함몰부 및 돌출부의 형상과 개수와 다른 구성을 가진 디자인도 있다. 이와 같은 사정을 종합해 보면, 건축물용 상판부재는 함몰부 및 돌출부의 형상과 개수의 기능적 요소를 충족시키면서도 다양한 변화를 통한 디자인의 차별화가 충분히 가능하고, 그 구체적인 형태와 배열의 차이로 인하여 수요자가 느끼는 전체적인 심미감에 영향을 미칠 수 있다고 봄이 타당하다.

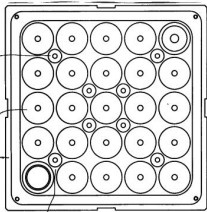
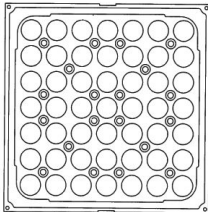
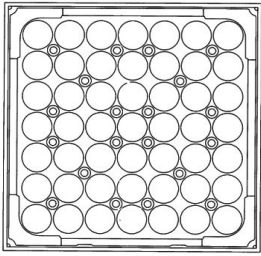
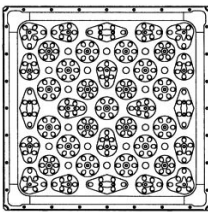
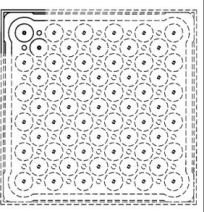
[표 1 다양한 함몰부와 돌출부 구성예]

2002. 8. 16. 공고 의장등록 제304239호 (을 제1호증)	2007. 3. 15. 공고 디자인등록 제443440호 (을 제2호증)	2018. 3. 6. 공고 디자인등록 제946311호 (을 제3호증)
		
<p>함몰부 : 원형과 불규칙한 타원형이 섞인 형상 위로부터 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5개씩 배치됨 돌출부 : 위로부터 3, 4, 2, 2, 4, 3개씩 배치됨</p>	<p>함몰부 : 원형 위로부터 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6개씩 배치됨 돌출부 : 함몰부 사이의 여백마다 배치됨</p>	<p>함몰부 : 원형 가로·세로 각 6개씩 배치 돌출부 : 함몰부 사이의 여백마다 배치됨 (가로·세로 각 5개씩)</p>

또한, 건축물용 바닥재의 오목부는 테두리에 형성된 것으로, 오목부를 둘 것인지 여부, 바닥재의 어느 면에 몇 개의 오목부를 둘 것인지는 전체적인 심미감을 고려하여

선택하는 것이 가능한 것으로 보이는 점, 아래 표 2에서 보는 바와 같이 다양한 구성으로 오목부 배치에 변화를 준 선행디자인들이 있는 점 등을 종합해 보면, 오목부의 배치나 구성도 전체적인 심미감을 고려하여 얼마든지 다르게 할 수 있는 것으로 보인다. 원고의 위 주장은 모두 이유 없다.

[표 2 다양한 오목부의 구성예]

선행디자인 2	선행디자인 3	선행디자인 4, 5, 6	2002. 8. 16. 공고 의장등록 제304239호 (을 제1호증)	2007. 3. 15. 공고 디자인등록 제443440호 (을 제2호증)
				
각 면당 1개씩 배치	위·아래면에 각 1개씩 배치	한면만 2개 배치	오목부 없음	오목부 없음 <sup>1)</sup>

**나. 이 사건 심결의 위법 여부**

이 사건 등록디자인은 먼저 출원된 선행디자인 1과 유사한 디자인이라고 할 것이어서 그 디자인등록이 구 디자인보호법 제16조 제1항에 위배되는 것이므로 같은 법 제68조 제1항에 의하여 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

**4. 결 론**

1) 이 사건 등록디자인이나 선행디자인들과 같은 형태의 오목부 구성은 없으나 각 면당 넓은 범위로 조금씩 안쪽으로 들어간 구성을 취하고 있는 것으로 보인다.

원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      이제정

              판사      나상훈

              판사      이지영

**[별지 1] 이 사건 등록디자인**

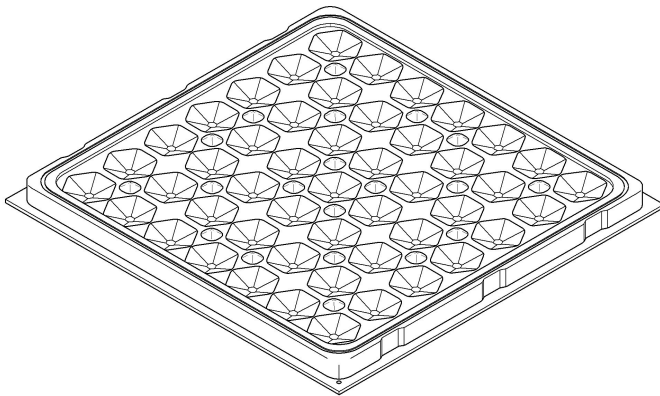
**【디자인의 대상이 되는 물품】** 건축물용 시스템박스의 상판부재

**【디자인의 설명】**

1. 재질은 금속재 또는 비철금속재, 합성수지재임.
2. 사용상태도에 표현된 바와 같이 빌딩이나 오피스텔 등의 내부 바닥에 각종 전원, 전화 및 콘센트 등의 배선을 매설하기 위한 시스템박스용 상판부재로 사용하는 것임.
3. 사용상태도에 표현된 바와 같이 본 디자인의 평면도가 저면으로 하여 설치되고 저면도를 상면으로 하여 상면에 합성수지재의 보호막을 입혀서 사용하는 것임.

**【디자인 창작 내용의 요점】**

"건축물용 시스템박스의 상판부재"의 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.

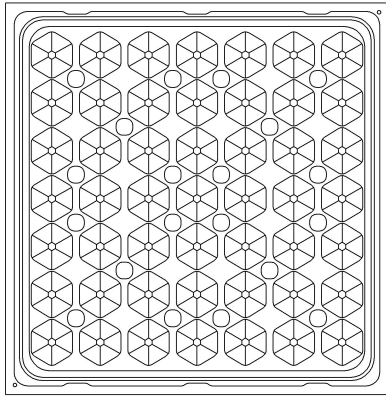
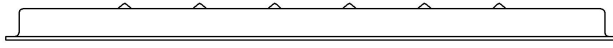


[사시도]

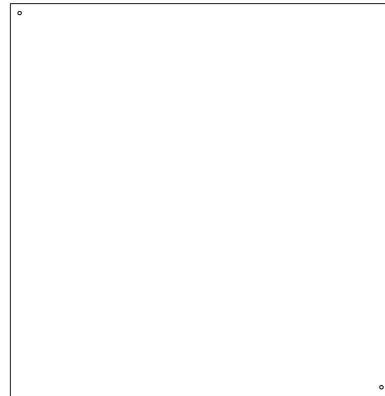
[정면도]



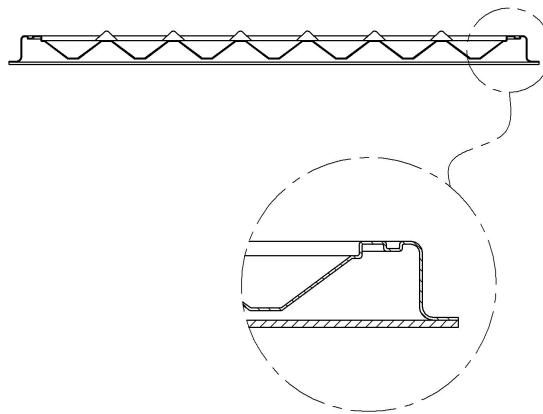
[좌 · 우측면도]



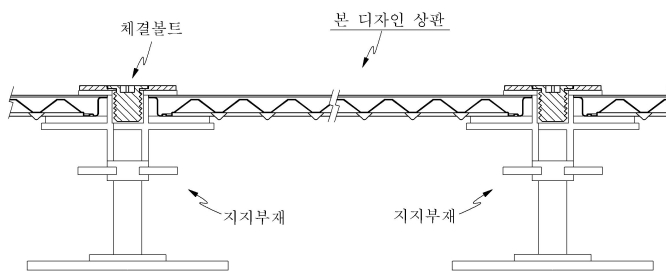
[평면도]



[저면도]



[참고도 1- 확대단면도]



[참고도 2- 사용상태도]

## [별지 2] 선행디자인들

### 가. 선행디자인 1(갑 제5호증)

【디자인의 대상이 되는 물품】 이중바닥재 스틸 판넬

【디자인의 설명】

1. 재질은 합성수지재(염화비닐수지) 및 금속재임.
2. 본 물품은 실내 바닥에 부착하여 사용하는 것임.
3. 본원 디자인 물품은 속이 비어있는 오목 볼록한 계란판과 같은 형태의 면을 형성하여 이중으로 바닥을 형성하여 바닥에 전해지는 충격을 완화시키거나 방음 등에 이용되는 물품임.

【디자인 창작 내용의 요점】

'이중바닥재 스틸 판넬'의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.



[사시도]



[저면도]



[평면도]

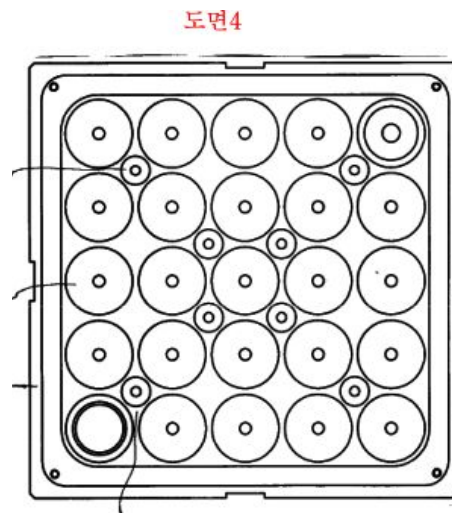
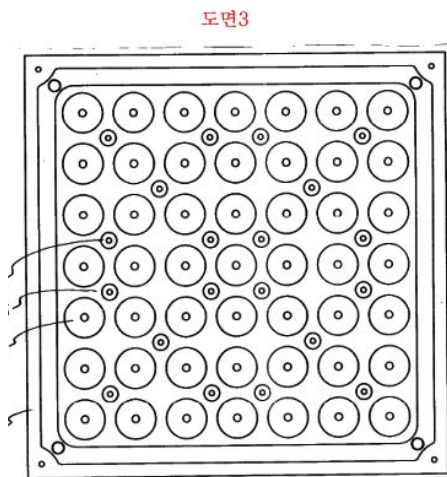
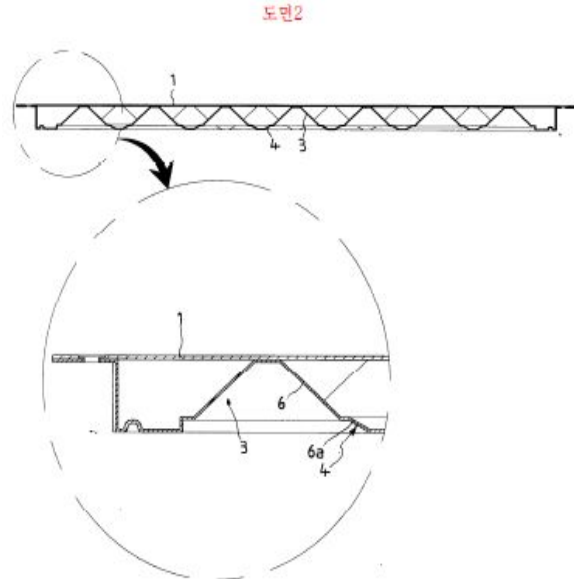
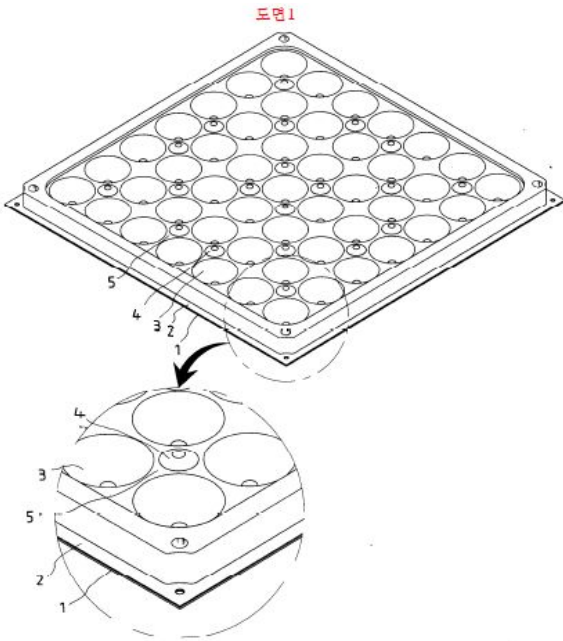


[정면도]



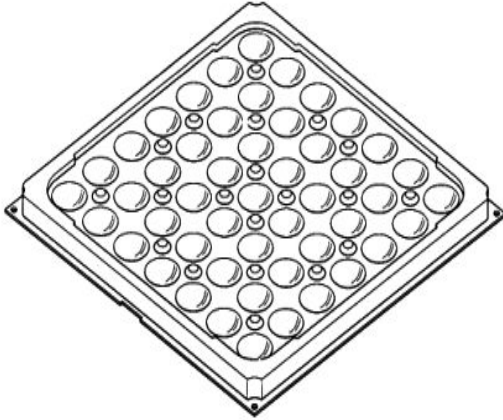
[좌·우 측면도]

나. 선행디자인 2(갑제6호증)

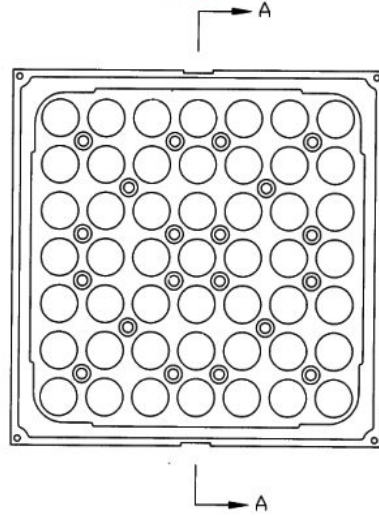


다. 선행디자인 3(갑 제7호증)

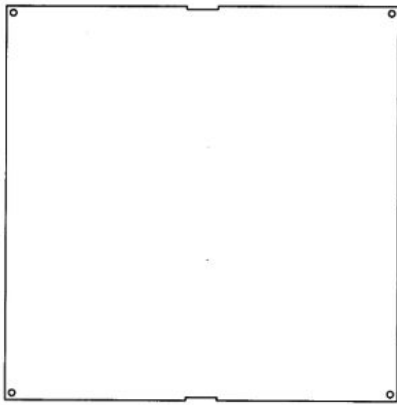
사시도



평면도



저면도



좌측면도



정면도

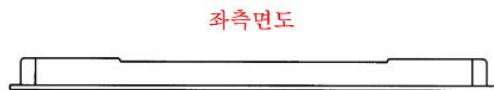
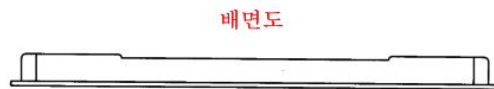
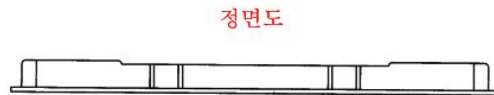
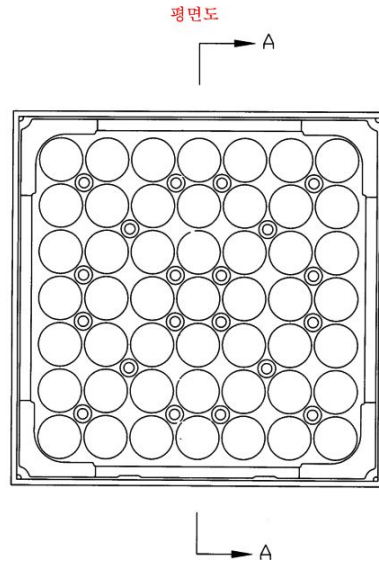
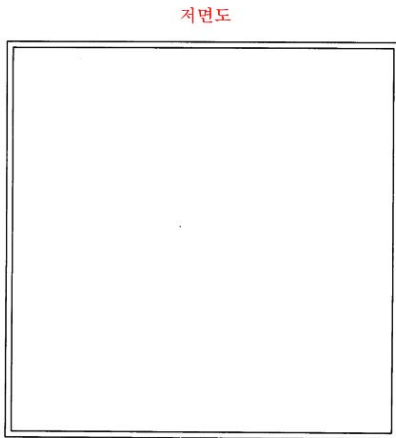
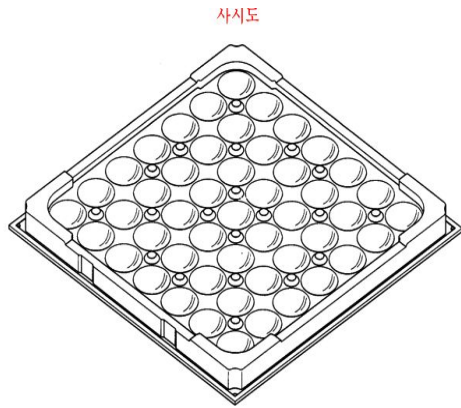


참고도 1  
A-A선 단면도





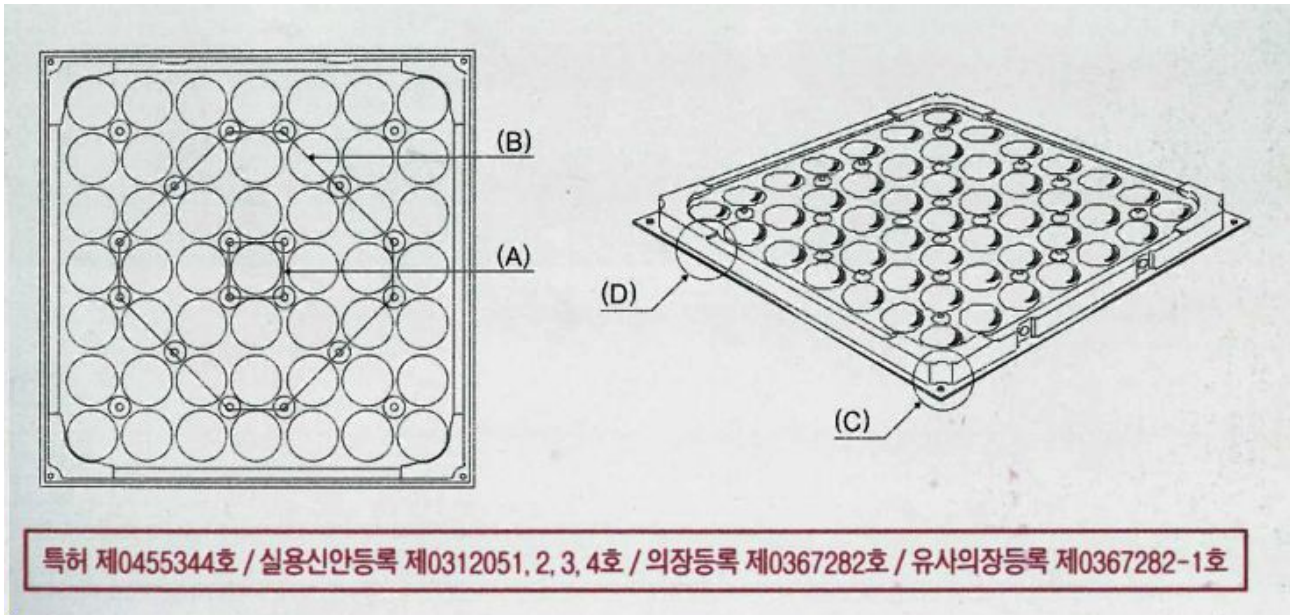
라. 선행디자인 4(갑 제8호증)



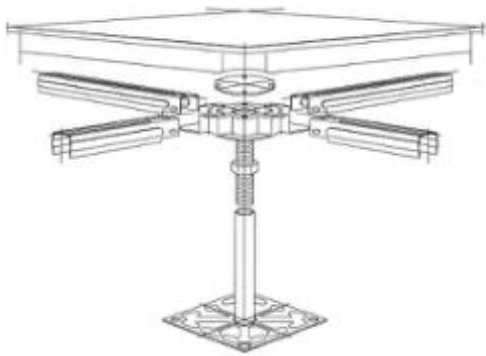
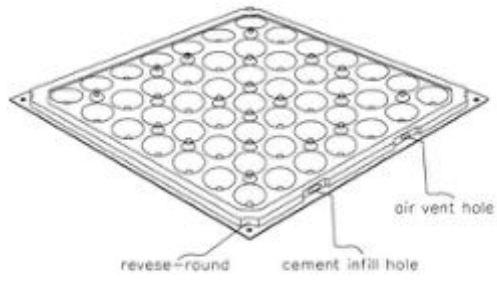
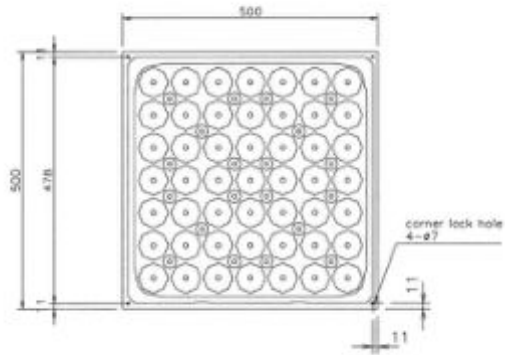
우측면도  
좌측면도와 동일



마. 선행디자인 5(갑 제9호증)



바. 선행디자인 6(갑 제10호증)



끝.