

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건	2014후1341 등록무효(디)
원고, 피상고인	원고 소송대리인 변리사 김웅
피고, 상고인	주식회사 대림소방공사 소송대리인 변리사 이은철 외 2인
원 심 판 결	특허법원 2014. 6. 20. 선고 2014허2184 판결
판 결 선 고	2017. 1. 12.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 디자인의 신규성 상실의 예외에 관한 상고이유에 대하여

가. 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같

다) 제8조 제1항은 "디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제5조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그 날부터 6개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 동조 제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 동조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다."고 규정하고 있고, 같은 조 제2항은 "제1항의 규정을 적용받고자 하는 자는 디자인등록출원시 디자인등록출원서에 그 취지를 기재하여 특허청장에게 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를 디자인등록출원일부 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 자기의 의사에 반하여 그 디자인이 제5조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우에는 그러하지 아니하다."고 규정하고 있다(이하 '신규성 상실의 예외 규정'이라고 한다).

디자인보호법은 출원 전에 공지·공용된 디자인이나 이와 유사한 디자인, 공지·공용된 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다(구 디자인보호법 제5조 제1항 규정 참조). 그러나 이러한 신규성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, 제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정을 둔 것이다.

이러한 신규성 상실의 예외 규정의 문언과 입법취지에 비추어 보면, 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 구 디자인보호법 제8조 제1항의 6개월의 기간 이내에 여러 번의 공개행위를 하고 그 중 가장 먼저 공지된 디자인에 대해서만 절차에 따라

신규성 상실의 예외 주장을 하였다고 하더라도 공지된 나머지 디자인들이 가장 먼저 공지된 디자인과 동일성이 인정되는 범위 내에 있다면 공지된 나머지 디자인들에까지 신규성 상실의 예외의 효과가 미친다고 봄이 타당하다. 여기서 동일성이 인정되는 범위 내에 있는 디자인이란 그 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 동일하거나 극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일한 디자인을 말하고, 전체적 심미감이 유사한 정도에 불과한 경우는 여기에 포함되지 아니한다.

나. 원심판결 이유에 의하면, 원심은, (1) 피고가 이 사건 등록디자인을 출원하면서 출원서의 '신규성 상실의 예외 주장'란에 원심 판시 비교대상디자인 10에 관한 사항만을 기재하고, 관련 자료를 제출한 사실을 인정한 다음, (2) 원심 판시 비교대상디자인 1과 비교대상디자인 10은 외관 또는 심미감에 영향을 주는 요소인 정면 상단부의 개폐손잡이의 유무에 차이가 있어서 전체적으로 그 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 시각을 통하여 동일한 미감을 일으키는 동일한 디자인으로 볼 수 없으므로, 비교대상디자인 1에 대해서는 신규성 상실의 예외 규정이 적용될 수 없다고 판단하고, (3) 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인 1과 동일·유사하므로, 디자인보호법 제5조 제1항 제1호에 해당한다고 판단하였다.

다. 앞서 본 법리에 비추어 기록을 살펴보면 원심의 이러한 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 신규성 상실의 예외에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

2. 나머지 상고이유에 대하여

나머지 상고이유 주장은 원심의 판단을 대상으로 한 것이 아니고, 심결취소사유에 관한 원고의 주장을 원심의 판단이라고 오해한 나머지 원고의 주장 부분을 대상으로 삼아 다투는 것에 불과하므로 적법한 상고이유가 되지 못한다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 김 신

 대법관 김용덕

 대법관 김소영

주 심 대법관 이기택