

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2022후10401 등록무효(디)

원고, 상고인 주식회사 ○○○

소송대리인 특허법인 현 담당변리사 김윤보 외 2인

피고, 피상고인 피고 1 외 2인

원심판결 특허법원 2022. 6. 10. 선고 2021허5358 판결

판결선고 2026. 1. 15.

주 문

상고를 모두 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

1. 제2, 3, 4 상고이유에 대하여

가. 구 디자인보호법(2025. 5. 27. 법률 제20962호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)

제3조 제1항 본문은 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 같은 법 제121조 제1항

제1호는 제3조 제1항 본문에 따른 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하는 자(이하 '무권리자'라고 한다)가 출원하여 디자인등록을 받은 경우를 디자인등록 무효 사유의 하나로 규정하고 있다.

구 디자인보호법 제2조 제1호에 따르면, '디자인'이란 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것(이하 통틀어 '형태'라고 한다)으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것을 말하므로, 같은 법 제3조 제1항에서 정하고 있는 '디자인을 창작한 사람'은 바로 이와 같은 시각을 통한 미감을 일으키는 디자인의 창작행위를 한 사람을 가리킨다. 어떤 등록디자인이 다른 창작자가 한 디자인(이하 '대상디자인'이라고 한다)의 형태 일부를 변형한 디자인에 해당하는 경우, 그러한 변형이 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너'라고 한다)이 흔히 취할 수 있는 정도에 지나지 아니하고, 그로 인하여 시각을 통하여 일으키는 미감에 영향을 미치지 않는 등 그 변형을 등록디자인의 창작에 실질적으로 기여한 행위로 평가할 수 없다면, 이는 디자인 창작행위에 해당하지 않는다. 그러므로 그러한 등록디자인은, 출원인이 대상디자인의 창작자나 그 승계인으로부터 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계하지 않은 이상, 무권리자의 출원으로 등록된 디자인에 해당하여 구 디자인보호법 제121조 제1항 제1호, 제3조 제1항 본문에 따라 무효로 되어야 한다.

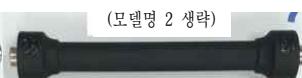
나. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거에 따르면, 다음과 같은 사실을 알 수 있다.

1) ○○○ 주식회사(이하 '소외 1 회사'라고 한다)는 2018년 초 원고와 주식회사 △△△(이하 '소외 2 회사'라고 한다)를 포함한 다수의 업체들에게 휴대전화 보호필름 부착장치 개발사업을 제안하였다.

2) 소외 2 회사는 소외 1 회사의 위 공동개발사업자에 선정되지는 않았으나, 소외 1 회사에 자체 개발의사를 표시하고 시험평가 참여를 요청하였다. 소외 2 회사는 2018. 3. 9. 소외 1 회사로부터 보호필름 부착장치 관련 자료를 받고, 2018. 4. 무렵부터 2018. 6. 무렵까지 3차례에 걸쳐 소외 1 회사 담당자로부터 컨설팅과 검증을 받아 롤러를 포함한 보호필름 부착장치를 제작하였다.

3) 소외 2 회사는 2018. 9. 14. 휴대전화 디스플레이 가장자리가 곡면인 '엣지형 디스플레이'는 아니지만 가장자리가 경사지게 설계된 소외 1 회사 스마트폰 '(모델명 1 생략)'에 적용되는 보호필름 부착장치인 입체롤러를 2단의 경사진 단차가 형성된 형태로 개발하였다.

4) 소외 2 회사는 2018. 11. 21. 다시 휴대전화 디스플레이 가장자리가 곡면인 소외 1 회사 스마트폰 '(모델명 2 생략)'에 적용될 수 있는 2단의 경사진 단차가 형성된 입체롤러를 제작하여 소외 1 회사에 납품하였다. 소외 1 회사의 담당자들은 2018. 12. 3. 내부적으로 2단의 직각 단차를 가진 입체롤러 제작을 검토하고, 같은 날 소외 2 회사에 입체롤러 제작을 의뢰하였다.

5) 소외 2 회사 직원은 대상디자인들인  ,  ,  형상의 입체롤러를 개발하였고, 소외 2 회사는 2018. 12. 14. 무렵 소외 1 회사에 이를 납품하였다.

6) 소외 1 회사는 2018. 12. 무렵부터 2019. 2. 무렵까지 소외 2 회사에 제품의 품질 개선을 수차례 요구하였고, 2019. 2. 무렵에는 원고에게 소외 2 회사로부터 납품받은 입체롤러를 전달하면서 제작을 의뢰하였다. 원고는 이를 실측하여 도면을 완성하고

2019. 5. 무렵 입체롤러를 제작하였다.

7) 원고는 2019. 11. 12. 위와 같이 제작한 입체롤러와 동일한 원심 팬시 이 사건 등

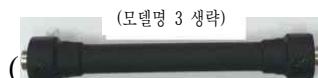
록디자인()을 출원하여 2020. 2. 24. 등록(디자인 등록번호 생략)을 받았다.

다. 이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.

1) 대상디자인들은 소외 2 회사 직원과 소외 1 회사 직원이 입체롤러에 대해 논의하면서 창작된 것이므로, 원고가 그 창작자라고 볼 수 없다.

2) 대상디자인들은 전체적으로 아령 형상이면서 롤러의 가운데 부분에서 양 끝 쪽 방향으로 2번에 걸쳐 두께가 두껍게 변하는 2단의 단차가 각각 형성되어 있다.

3) 원고는 소외 1 회사로부터 전달받은 소외 2 회사의 대상디자인들에 관한 입체롤러를 바탕으로 다음과 같이 그 형태 일부를 변형한 디자인을 이 사건 등록디자인으로

출원하였다. 이 사건 등록디자인()은 대상디자인들 ((모델명 3 생략) 등)과 비교하여, 첫 번째 단차와 두 번째 단차 사이의 경사도와

폭이 각각 다소 완만해지고 길어졌고, 측면 외피(이 사건 등록디자인 '' , 대상디자인들 '')가 다소 두꺼워져, 대상디자인들과 일부 다른 형태이다.

4) 앞서 본 여러 종류의 대상디자인들은 각각 첫 번째 단차와 두 번째 단차 사이의 경사도와 폭에 작은 차이가 있고, 대상디자인들의 측면 외피 두께는 금속 막대를 감싸는 채질의 두께에 따라 변하므로, 대상디자인들의 형태 일부를 이 사건 등록디자인과

같이 변형하는 것은 통상의 디자이너가 흔히 취할 수 있는 정도로 보인다. 이 사건 등록디자인은 위와 같은 변형에도 불구하고 전체적으로 아령 형상이면서 양 끝 쪽에 2단의 단차가 있는 대상디자인들의 형태가 그대로 나타나 있어, 위와 같은 변형이 시각을 통하여 일으키는 미감에 영향을 미치지 않는다. 따라서 이러한 변형을 두고 이 사건 등록디자인의 창작에 실질적으로 기여한 행위, 즉 디자인 창작행위로 평가할 수는 없다.

5) 이처럼 대상디자인들의 형태를 이 사건 등록디자인과 같은 형태로 변형한 행위를 디자인 창작행위라 할 수 없고, 이 사건 등록디자인의 출원인인 원고가 대상디자인들의 창작자나 그 승계인으로부터 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계하였다고 볼 만한 자료도 없다. 결국 원고의 이 사건 등록디자인은 무권리자의 출원으로 등록된 디자인에 해당하여 구 디자인보호법 제121조 제1항 제1호, 제3조 제1항 본문에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다.

라. 원심의 이유 설시에 다소 적절하지 않은 부분이 있으나, 원고의 이 사건 등록디자인 출원이 무권리자 출원에 해당하여 이 사건 등록디자인의 무효사유가 인정된다고 본 원심의 결론은 정당하다. 대상디자인들을 소외 1 회사가 단독으로 창작하였다는 취지의 상고이유의 주장은 결론에 영향을 미칠 수 없는 사항에 관하여 다투는 것이어서 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들이지 아니한다. 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 무권리자 출원에서 디자인의 실질적 동일성, 디자인의 요부 및 디자인의 창작자 판단에 관한 법리를 오해하고 판단을 누락하거나 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 이유가 모순되는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 제1 상고이유에 대하여

구 디자인보호법 제121조 제1항 제1호 전단에서 규정한 무권리자 출원에 따른 디자인등록 무효사유는 출원인이 같은 법 제3조 제1항 본문에 따른 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하는 것을 요건으로 할 뿐이다. 그 디자인이 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 디자인에 기초한 것인지 여부는 무권리자 출원에 따른 디자인등록 무효사유와는 관련이 없다.

원심은 판시와 같은 이유로, 무권리자인 원고가 출원한 이 사건 등록디자인은 대상 디자인들의 공연실시 여부와 관계없이 무권리자 출원에 따른 디자인등록 무효사유가 있다고 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사 한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 디자인 무권리자 출원에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 결론

상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 엄상필

주 심 대법관 오경미

대법관 권영준

대법관 박영재