

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2021허2595 등록무효(디)
원 고 A 주식회사

대표이사 B

소송대리인 법무법인(유한) 태평양 담당변호사 김수정

소송대리인 특허법인 태평양 담당변리사 황도연

피 고 주식회사 C

공동대표이사 D, E

소송대리인 변리사 이동훈

변 론 종 결 2021. 10. 15.

판 결 선 고 2021. 11. 19.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2021. 2. 19. 2019당304호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록디자인(갑 제2호증)

- 1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호: 2016. 8. 25./ 2017. 1. 26./ 2017. 4. 21./ 제904571호
- 2) 디자인의 대상이 되는 물품: 자동차용 번호판 부착패널
- 3) 디자인의 설명 및 도면 등: 별지 1과 같다.

나. 선행디자인들

1) 선행디자인 1(갑 제16호증)

주식회사 F(이하 'F'라 한다)가 2016. 8. 11. G(<https://H>)에 게시한 'L 그릴'이라는 제목의 동영상과 그 캡처 화면으로, 그 도면은 별지 2 제1항과 같다.

2) 선행디자인 2(갑 제17호증)

2016. 8. 24. I 블로그(<https://J>)에 게재된 '[자동차] 우리 손으로 직접! 올뉴 L 북미형 그릴/올뉴 L 북미형 그릴 셀프 장착'이라는 제목의 인터넷 게시물로서, 그 도면은 별지 2 제2항과 같다.

3) 선행디자인 3(갑 제18호증)

2016. 8. 23. I 블로그(<https://K>)에 게재된 '올뉴 L 붙착형 북미형그릴 시공 시작하였습니다 ^^'라는 제목의 인터넷 게시물로서, 그 도면은 별지 2 제3항과 같다.

4) 선행디자인 4(갑 제19호증)

2016. 8. 6. I 블로그(<https://M>)에 게재된 'N샵, 올뉴L 북미형그릴 장착'이라는 제목의 인터넷 게시물로서, 그 도면은 별지 2 제4항과 같다.

5) 선행디자인 5(갑 제20호증)

2013. 11. 15. I 블로그(<https://O>)에 게재된 'P 번호판 몰딩 LICENSE PLATE MOLDING 2048173278'이라는 제목의 인터넷 게시물로서, 그 도면은 별지 2 제5항과 같다.

6) 선행디자인 6(갑 제21호증)

2014. 6. 2. I 블로그(<https://P>)에 게재된 '정품 긴번호판 용 플레이트 구매하기'라는 제목의 인터넷 게시물로서, 그 도면은 별지 2 제6항과 같다.

7) 선행디자인 7(갑 제22호증)

2010. 6.경 인터넷 쇼핑몰 Q(<http://R>)에 게재된 '엑소스 T-505 롱타임 번호판 플레이트 (S/로고선택)'이라는 이름의 제품으로서, 그 도면은 별지 2 제7항과 같다.

8) 선행디자인 8(갑 제24호증)

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 1996. 12. 30./ 1997. 12. 2./ 제210642호

나) 의장의 대상이 되는 물품: 자동차 공조장치용 도어고정구

다) 의장의 설명 및 도면 등: 별지 2 제8항과 같다.

9) 선행디자인 9(갑 제25호증)

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2007. 4. 25./ 2008. 2. 4./ 제479572호

나) 디자인의 대상이 되는 물품: 자동차용 고정구

다) 디자인의 설명 및 도면 등: 별지 2 제9항과 같다.

10) 선행디자인 10(갑 제26호증)

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2012. 9. 27./ 2013. 12. 10./ 제720873유사1호

나) 디자인의 대상이 되는 물품: 차량용 고정구

다) 디자인의 설명 및 도면 등: 별지 2 제10항과 같다.

11) 선행디자인 11(갑 제27호증)

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2014. 3. 5./ 2015. 2. 24./ 제785916유사1호

나) 디자인의 대상이 되는 물품: 케이블 타이 고정구

다) 디자인의 설명 및 도면 등: 별지 2 제11항과 같다.

12) 선행디자인 12(갑 제28호증)

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2014. 12. 10./ 2015. 9. 4./ 제809890-8호

나) 디자인의 대상이 되는 물품: 시트커버 고정구

다) 디자인의 설명 및 도면 등: 별지 2 제12항과 같다.

13) 선행디자인 13(갑 제29호증)

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 1997. 11. 29./ 1998. 7. 22./ 제224435호

나) 의장의 대상이 되는 물품: 자동차용 전선고정구

다) 의장의 설명 및 도면 등: 별지 2 제13항과 같다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2019. 1. 24. 특허심판원에 이 사건 등록디자인의 디자인권자인 피고를 상대로, "이 사건 등록디자인은 선행디자인 1 내지 4와 동일·유사하여 구 디자인보호법(2017. 3. 21. 법률 제14686호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제33조 제1항 각호에 해당하고, 통상의 디자이너가 선행디자인 1 내지 4 또는 널리 알려진 형태를 결합

하여 용이하게 창작이 가능하므로 구 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하며, 피고 회사의 대표이사 D이 이 사건 등록디자인의 창작자라 할 수 없어 그 등록이 무효로 되어야 한다."라고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2019당304호로 심리한 다음 2021. 2. 19. "이 사건 등록디자인은 신규성 상실의 예외 규정을 적용받아 적법하게 등록된 것이므로, 구 디자인보호법 제36조 제1항의 규정에 의하여 신규성을 상실하지 아니한 것으로 인정되고, 선행디자인 1 내지 4에 의해 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니하므로, 같은 법 제33조 제1항 및 제2항에 해당하지 않는다."라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 16 내지 22, 24 내지 29호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원고

1) 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1 내지 4와 동일 또는 유사하고, 또한 선행디자인 1 내지 4에 의하여 또는 이들의 결합을 통하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하므로, 디자인보호법 제33조 제1항 각 호 및 제33조 제2항에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2) 이 사건 등록디자인의 창작자를 D이라고 볼 수 없으므로, 선행디자인 1 내지 4의 출원 전 공지에 대하여 신규성 등 상실의 예외가 적용될 수 없다.

3) 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 5 내지 7 및 그 창작 대상의 형태를 기초로, 선행디자인 8 내지 13을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인

에 해당하여 디자인보호법 제33조 제2항에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피고

1) 이 사건 등록디자인의 창작자는 D이고, 피고는 D으로부터 이 사건 등록디자인을 적법하게 승계하여 출원, 등록하였다. 또한 선행디자인 1 내지 4는 피고가 F에게 제공한 것이 공개되거나 판매된 것이므로 신규성 등 판단에 있어 공지디자인이 될 수 없다.

2) 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징이 선행디자인 5 내지 13에는 전혀 나타나지 않아 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하지 않는다.

3. 이 사건 등록디자인에 대하여 선행디자인 1 내지 4에 의해 신규성, 창작비용이성 결여의 등록무효사유가 인정되는지 여부

가. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 내지 4의 동일·유사 여부

선행디자인 1 내지 4는 이 사건 등록디자인과 같이 '자동차용 번호판 부착패널'에 관한 디자인으로, 이 사건 등록디자인의 디자인권자인 피고가 이 사건 등록디자인과 동일한 형상과 모양으로 제작하여 F에게 제공한 것으로서, 위 선행디자인들과 이 사건 등록디자인은 디자인이 표현된 물품과 그 디자인을 구성하는 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합, 즉 형태가 외관상 서로 동일·유사한 미감을 일으키게 한다. 따라서 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 선행디자인 1 내지 4와 동일, 유사한 디자인이다(양 디자인의 동일성에 대해 당사자 사이에 다툼도 없다). 그러므로 구 디자인보호법 제36조의 예외가 적용되지 않는 한, 이 사건 등록디자인에는 디자인보호법 제33조 제1항 또는 같은 조 제2항에 따라 등록무효사유가 인정될 수 있다.

나. 이 사건 등록디자인에 신규성 등 상실의 예외가 적용되는지 여부

1) 사안의 쟁점

구 디자인보호법 제36조 제1항 본문은 '디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 6개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다.'라고 정하고 있고, 같은 조 제2항 제4호는 '제1항 본문을 적용받으려는 자는 디자인등록무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때까지 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.'라고 정하고 있다.

그런데 피고가 D으로부터 이 사건 등록디자인에 대한 권리를 승계하여 이 사건 등록디자인의 출원 전에 그와 동일, 유사한 디자인인 이 사건 선행디자인 1 내지 4가 실시된 제품을 F에게 공급하여 그 디자인이 일반인에게 공개되었고, 그 후 피고가 이 사건 선행디자인 1 내지 4 중 공지 일자가 가장 빠른 2016. 8. 6.로부터 6개월 이내인 2016. 8. 25. 이 사건 등록디자인을 출원하였음은 앞서 본 바와 같다. 또한 피고가 위와 같은 신규성 등 상실의 예외를 인정받기 위한 절차적인 요건을 갖추었음은 당사자 사이에 다툼이 없다. 따라서 이 사건 등록디자인에 대하여 선행디자인 1 내지 4로 인한 신규성 등 상실의 예외가 적용될 것인지에 관하여는, 그 예외 적용을 주장하는 피고가 '그 디자인에 대하여 등록을 받을 수 있는 정당한 권리를 가진 자'인지 여부가 쟁점이고, 결국 피고에게 이 사건 등록디자인에 대한 권리를 승계하여 준 D이 진정한 '창작자'인지 여부가 문제된다.

2) 관련 법리

디자인보호법 제3조 제1항 본문은 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 디자인보

호법이 정하는 바에 따라 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 디자인보호법 제2조 제1호는 '디자인'이란 물품(물품의 부분, 글자체 및 화상을 포함한다. 이하 같다)의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 디자인보호법 제3조 제1항 본문에서 정하고 있는 '디자인을 창작한 사람'은 바로 이러한 창작행위를 한 사람을 가리킨다. 따라서 창작자(공동창작자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 디자인에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 디자인 개발자를 일반적으로 관리하고 디자인 개발자의 지시로 디자인에 관한 자료를 정리하거나 도면 작성만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 디자인의 창작을 후원·위탁하였을 뿐인 정도로는 부족하고, 디자인의 전체적인 미감에 관한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 새로운 착상을 단순한 도면화를 넘어서 디자인적으로 구체화하거나, 디자인의 전체적인 미감에 영향을 주는 구체적인 디자인적 요소의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 디자인을 완성할 수 있게 한 경우 등과 같이 디자인의 창작행위에 실질적으로 기여하여야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 취지 및 특허법원 2021. 7. 15. 선고 2020허5351 판결 참조).

3) 인정사실

아래 각 사실은 양 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제4, 7, 8, 14, 15호증, 을 제 5, 6, 11 내지 14호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하여 이를 인정할 수 있다.

가) 피고는 2016. 6. 8. F와 사이에, 피고가 L 차량의 전면 그릴 및 번호판 장착용 플레이트에 대한 각각의 금형을 제작하여 2016. 7. 30.까지 F에게 납품하기로

제1조 (계약 대상물) L 차량의 전면 그릴 및 번호판 장착용 플레이트에 대한 각각의 금형

제2조 (금형수명) 금형의 수명은 200,000 SHOT을 보장하며, 보장이 불가한 경우에는 피고의 부담으로 금형을 재제작한다.

제3조 (금형 대금 지불방법) 총 제작금액: 일금 ₩ 130,000,000(일억 삼천만 원)을 다음과 같이 지불한다(VAT 포함 금액)

① 계약금: 일금 ₩ 80,000,000(팔천만 원)

② 잔금: 일금 ₩ 50,000,000(오천만 원)

제4조 (납기) 피고는 각각의 금형을 협의된 순위로 제작하여 2016. 7. 30.까지 기일을 엄수하여 계약 물품을 F가 지정한 장소에 납품한다. F는 입고 후 15일 이내 금형 검수를 완료하여야 한다. 단, 금형 검수는 F와 피고가 협의하여 출장 검수할 수 있다.

제7조 (제작방법) ① 피고는 F에게 계약 조건과 시방서를 기초로 작성된 승인용 제품도, LAY-OUT, 조립도면을 제출하여야 하며, 승인 후 F의 지시에 따라 제작한다.

② 피고는 본 계약의 전부 또는 일부라도 F의 사전 승인없이 제3자에게 하도급할 수 없다.

제8조 (품질기준 및 기타) ① 품질은 F가 제시한 사양 또는 피고가 제시하여 F가 승인한 사양에 따르며, F의 중간 검사와 최종 검사에 합격하여야 한다.

② F는 필요시 계약 목적물의 제작 중간에 피고의 공장에 F가 지정하는 자를 파견하여 중간 검사를 시행할 때 피고는 검사자의 요구에 대하여 적극적으로 지원한다.

③ F는 필요시 계약 목적물에 사용되는 재료, 품질, 공구, 기구, 설비 등에 대하여 미리 검사할 수 있다.

④ 본 계약 목적물의 모든 자재는 F가 지정하는 KS규격 이상으로 사용하는 것을 원칙으로 하며, 만약 불가능한 때에는 F의 동의를 득한 후 변경할 수 있다.

제12조 (비밀의 준수) 피고는 본 계약을 통하여 취득한 모든 정보 및 업무상 비밀은 이행 이후를 막론하고 누설하지 않는다.

① F가 교부한 도면, 사양의 규격 등은 계약 목적물 제조 이외의 목적에 사용하거나 이용할 수 없으며, 서류를 복사하거나 제3자에게 열람, 대여 교부하지 못한다.

② 계약 목적물을 제작 완료한 후 물품 인도 시에 F가 교부한 도면, 사양서 등을 즉시 F에게 반환한다.

제13조 (설계변경) 제작 기간 중 F 또는 피고의 요구에 따라 설계의 내용을 변경하고자 할 때에는 F와 피고가 협의하여 변경할 수 있다.

제15조 (지식재산권) 개발한 금형과 금형에 의해 생산된 제품에 대한 모든 지식재산권은 개발자인 피고에게 있고, F는 무상의 통상실시권을 가지며, 피고가 지식재산권에 대한 출원을 마칠 때까지 F는 개발한 금형과 금형에 의해 생산된 제품에 대한 내용을 제3자에게 공개하지 않는다.

제18조 (특약사항) 상기 계약 일반사항 이외에 아래 내용을 특약사항으로 정하며, 일반사항과 특약사항이 상충되는 경우에는 특약사항을 우선하여 적용하도록 한다.

① 피고는 계약 대상물인 L 전면 그릴 및 번호판 장착용 플레이트에 대한 각각의 금형과 동일한 금형 개발 계약을 제3자와 진행할 수 없다. 다만 제3자의 의뢰를 받았을 때에 F의 승인을 필한 경우에는 금형 개발을 진행할 수 있다.

② 차기 진행될 금형 개발에 대한 개발 금액 등은 양사 합의한 내용을 별첨으로 첨부하여 본 계약서에 명시된 내용을 준수할 수 있다.

하는 계약(이하 위 금형 및 계약을 각 '이 사건 금형', '이 사건 계약'이라 한다)을 체결하였다. 그 주요 내용은 아래와 같다.

나) D은 2016. 6. 21. F의 직원 T에게 이메일을 통하여 이 사건 계약에 따른 디자인 초안을 송부하였는데, F로부터 번호판을 전면 그릴이 아닌 아래쪽에 설치되도록 해달라는 취지의 피드백을 받아, 2016. 7. 8. F의 T에게 위 피드백이 반영된 이 사건 등록디자인을 이메일을 통하여 송부하였다.

다) F는 D에게 위와 같은 피드백을 전달한 것 외에는 이 사건 계약 제12조 등에서 규정한 도면, 사양서 등을 피고에게 제공하지 아니하였다.

라) 피고는 F에게 이 사건 계약에 따라 제작하는 제품의 목형(Mockup, 사출제품의 설계를 검증하기 위하여 금형을 제작하기 전에 사출 재료와 동일한 재료를 이용하여 공작기계로 외부에서 절삭하면서 가공하여 제작하는 모형) 1개 내지 2개를

공급하였다.

마) 피고는 2016. 7. 중순경 F에게 이 사건 금형으로 제작한 번호판 장착용 플레이트 700개를 검수용 명목으로 제공하였다.

바) F는 피고로부터 제공받은 위 플레이트 제품을 직원 및 그 지인들의 차량에 부착해 봄과 동시에 '클럽 L'라는 U 자동차 관련 클럽의 장으로서 I카페를 개설하여 운영하는 V의 공동구매 요청에 응하여 그에게 판매하였다.

사) V는 F로부터 매수한 제품을 클럽 회원들에게 판매하여 선행디자인 2 내지 4와 같이 각 2016. 8. 24., 2016. 8. 23., 2016. 8. 6. I 블로그에 그 장착 모습이 게시되었다.

아) 한편, F는 2016. 8. 11. 이 사건 등록디자인과 동일한 선행디자인 1을 G에 동영상으로 게시하였다.

4) 이 사건 등록디자인의 창작자가 D인지 여부에 대한 판단

위 인정사실에서 본 바와 같은 다음과 같은 사실이나 그로부터 추단되는 사정 즉, ① 당초 이 사건 계약에서 피고가 F에게 이 사건 금형을 제작하여 공급하기로 하면서, 제15조에서 피고가 이 사건 등록디자인에 관한 권리를 포함하여 그에 관한 모든 지식 재산권을 갖기로 합의한 점, ② 이 사건 계약에 따른 디자인의 창작 과정에서 D이 F에게 디자인 초안을 송부하고, F의 피드백에 따라 D이 이를 수정한 것에 비해 F는 피고에게 도면이나 사양서 등을 제공한 바 없는 점, ③ 이후 이 사건 등록디자인에 대하여 D을 창작자로 하여 피고 명의의 디자인등록이 이뤄졌고, 이에 대하여 피고와 F와 사이에 아무런 다툼이 없었던 것으로 보이는 점, ④ F가 D에게 제시한 피드백은 '번호판을 전면 그릴이 아닌 아래쪽에 설치되도록 해달라'는 것으로서 디자인에 대한 기본적인

과제 또는 아이디어만을 제공한 것에 불과하고 구체적인 착상을 새롭게 제시하는 등 디자인의 창작행위에 실질적으로 기여했다고 보기 어려운 점 등을 종합해 보면, D이 독자적으로 이 사건 등록디자인의 창작행위에 실질적으로 기여했다고 봄이 상당하다. 따라서 D이 이 사건 등록디자인의 창작자로 인정된다.

5) 원고의 주장에 대한 판단

원고는, 이 사건 계약 제18조에 의하여 제15조는 효력이 없거나 제15조의 '개발한 금형과 금형에 의해 생산된 제품'은 이 사건 금형 및 그에 의하여 생산된 제품을 지칭하는 것이라 할 수 없고, 나머지 조항들에 비추어 보면 F가 이 사건 등록디자인에 대한 권리를 가진다고 보아야 한다고 주장한다. 또한 원고는, 피고가 이 사건 등록디자인을 일반 수요자에게 직접 판매한 사실이 없는 반면, F가 이 사건 등록디자인의 실시 제품을 판매한 점이나 피고와 D은 자동차 번호판과 관련된 디자인 출원 경력이 없는 점 등에 비추어 D이 이 사건 등록디자인의 창작자에 해당하지 않는다고 주장한다.

그러나 이 사건 계약 제18조 제1항의 '피고는 계약 대상물인 L 전면 그릴 및 번호판 장착용 플레이트에 대한 각각의 금형과 동일한 금형 개발 계약을 제3자와 진행할 수 없다.'는 규정에 의하더라도, 이는 피고가 F에 대하여 제3자와 이 사건 계약과 같은 내용의 계약을 하지 않을 의무를 부담한다는 취지에 불과할 뿐이고, 위 규정이 이 사건 금형 및 그에 의하여 생산된 제품의 지식재산권의 귀속을 제15조와 달리 정하고 있다고 보기 어렵다. 또한 이 사건 등록디자인 실시 제품에 관한 판매를 F가 한 것은 F가 이 사건 등록디자인 제품의 금형을 인도받아 제품을 생산, 판매하기로 한 이 사건 계약의 목적에 따른 것에 불과한 것으로 보일 뿐이고, 을 제8호증의 기재에 의하면, D은 이 사건 계약으로 인한 디자인 출원 이전에 '자동차용 핸들커버', '자동차용 방향제 케

이스', '네비게이션용 전면 프레임' 등 자동차와 관련된 디자인 9개를 창작하여 출원, 등록 등을 받은 사실이 인정될 뿐만 아니라, 원고가 들고 있는 사정만으로 앞서 본 판단을 뒤집기에 부족하다. 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 모두 이유 없다.

6) 소결

따라서 이 사건 등록디자인은 창작자인 D으로부터 권리를 승계하여 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있는 정당한 권리를 가진 자인 피고에 의해 출원 전에 공지되었고, 피고가 출원 전에 구 디자인보호법이 정한 절차적 요건을 갖추어 그 공지일로부터 6개월 이내에 출원하였으므로, 이에 대하여 구 디자인보호법 제36조 제1항 본문, 제2항 제4호에 의하여 신규성 등 상실의 예외가 적용된다.

다. 소결론

그러므로 이 사건 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제1항(신규성) 또는 제2항(창작비용이성)의 무효 사유에 해당하는지와 관련하여, 선행디자인 1 내지 4는 모두 이 사건 등록디자인의 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지된 디자인에 해당하지 아니하는 것으로 보아야 한다(구 디자인보호법 제36조 제1항 본문). 결국 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1 내지 4와의 관계에서 디자인보호법 제33조 제1항 및 제2항의 무효 사유가 인정되지 아니한다.

4. 이 사건 등록디자인이 선행디자인 5 내지 13에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의

결합(이하 '주지형태'라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다. 또한, 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 참조).

나. 판단

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 5, 6, 7의 대상 물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인의 대상 물품은 '자동차용 번호판 부착패널'이고, 선행디자인 5, 6, 7의 대상 물품은 각 '번호판 몰딩', '번호판용 플레이트', '번호판 플레이트'이다. 위 각 물품은 모두 자동차 번호판이 부착되어 자동차 범퍼에 장착되는 것으로서 그 물품이 서로 동일·유사하다.

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 5, 6, 7의 디자인의 유사 여부

가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 5, 6, 7을 대비한 표는 아래와 같다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 5	선행디자인 6	선행디자인 7
------------	---------	---------	---------



나) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 5, 6, 7은 모두 ① 전체적으로 직사각형 형태의 자동차 번호판 부착용 패널로서, ② 차체에 부착되기 위하여 중앙부에 꺾임이 형성되어 V자 형태인 점에서 공통된다.

다) 그러나 이 사건 등록디자인에는 ① 전면부에 3개의 직사각형 홈이 형성되어, 홈 내부에는 상부에 급격한 경사면이, 하부에는 완만한 경사면이 각 형성되어 있고, ② 후면부에는 전면부의 홈에 대응하여 전체적으로 H 형상의 돌출부가 형성되어 있으며 이를 좌·우측에서 살펴보면 상부에는 급격한 경사면이, 하부에는 완만한 경사면이 형성되어 있으나, 선행디자인 5, 6, 7에는 이러한 구성이 없는 점에서 차이가 있다.

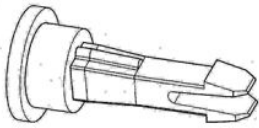
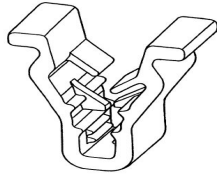
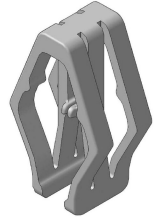

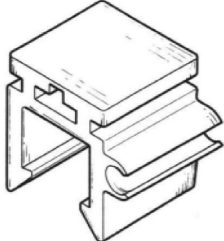
라) 그런데 위 각 공통점은 자동차 번호판 부착용 패널에서 흔히 발견되는 것일 뿐 아니라, 직사각형 형태의 자동차 번호판을 중앙부가 꺾인 형태의 자동차 범퍼에 부착하기 위해서는 자동차 번호판 부착용 패널을 창작함에 있어 위와 같은 형태의 디자인 이외에 다른 디자인을 택할 수 있다고 보기도 어려워 보는 이로 하여금 특별한 심미감을 느끼게 한다고 보기 어렵다.

마) 반면, 위 차이점들은 자동차 번호판 부착용 패널에서 쉽게 발견할 수 없는 것으로서 이로 인하여 이 사건 등록디자인은 선행디자인 5, 6, 7과 다른 미감적 가치를 가지게 한다.

바) 다만, 원고가 선행디자인 5, 6, 7에 선행디자인 8 내지 13을 결합하여 이 사건 등록디자인의 위 각 차이점에 해당하는 구성들을 쉽게 창작할 수 있다고 주장하므로, 이에 대하여 나아가 살펴본다.

3) 선행디자인 5, 6, 7에 선행디자인 8 내지 13을 결합하여 이 사건 등록디자인을 용이하게 창작할 수 있는지 여부

가) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 8 내지 13을 대비한 표는 아래와 같다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 8	선행디자인 9	선행디자인 10
			
	선행디자인 11	선행디자인 12	선행디자인 13
			

나) 이 사건 등록디자인의 H 형상의 돌출부와 선행디자인 8 내지 13은 모두 번호판을 특정한 위치에 결합시키기 위한 홈이 형성되어 있다는 점에서 공통된다.

다) 그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인의 홈은 전체적으로 H 형상의 돌출부로, 이를 좌·우측에서 살펴보면 상부에는 급격한 경사면이, 하부에는 완만한 경사면이 형성되어 있는 형태인데, 선행디자인 8 내지 13에서는 이러한 구성이 전혀 없다.

라) 설사 원고의 주장과 같이 선행디자인 8 내지 13을 기초로 하여 이 사건 등록디자인의 H 형상의 돌출부를 창작할 수 있다고 하더라도, 이 사건 등록디자인의 전면부 구성 즉, 전면부에 3개의 직사각형 홈이 형성되어, 홈 내부에는 상부에 급격한 경사면이, 하부에는 완만한 경사면이 각 형성되어 있는 구성은 H 형상의 돌출부의 구성으로부터 창작되는 것이라 할 수 없어 선행디자인 8 내지 13을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 것이라고 할 수 없다.

마) 나아가 선행디자인 8 내지 13은 각 '자동차 공조장치용 도어고정구', '자동차용 고정구', '차량용 고정구', '케이블 타이 고정구', '시트커버 고정구', '자동차용 전선 고정구' 등으로서, 자동차 번호판 부착용 패넬에 위 각 선행디자인을 결합하는 것이 해당 디자인 분야에서 흔히 사용되는 창작방식이라고 보기도 어렵다.

바) 따라서 선행디자인 5, 6, 7에 선행디자인 8 내지 13을 결합하여 이 사건 등록디자인을 쉽게 창작할 수 있다고 할 수 없다.

다. 소결론

이 사건 등록디자인이 선행디자인 5 내지 13에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 할 수 없다.

5. 결론

따라서 이 사건 등록디자인에 대하여 신규성이나 창작비용이성 요건 흠결로 인한 등록무효사유가 인정되지 아니한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김상우

 판사 이혜진

 판사 김영기

별지 1

이 사건 등록디자인

【디자인의 설명】

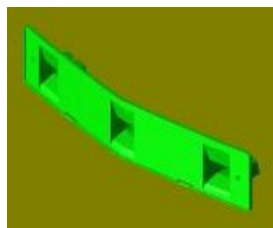
1. 재질은 합성수지재 또는 금속재임.
2. 본 디자인은 차량의 전면에 위치하는 프론트 범퍼의 중앙 하단에 장착됨.
3. [도면 1.1]은 본 디자인의 전체적인 형태를 표현한 3D 도면임. [참고도면 1.1]은 본 디자인이 범퍼에 결합된 상태를 표현한 3D 도면임. [참고도면 1.2]는 본 디자인이 범퍼에서 분리된 상태를 표현한 3D 도면임.

【디자인 창작 내용의 요점】

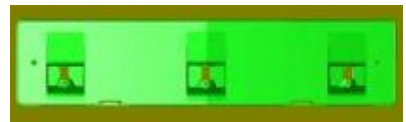
"자동차용 번호판 부착패널"의 형상과 모양의 결합을 본원 디자인의 창작내용의 요점으로 함.

【도면(3D도면에서 추출한 도면임)】

[추출도면 1.1_1]



[추출도면 1.1_2]



[추출도면 1.1_3]



[추출도면 1.1_4]



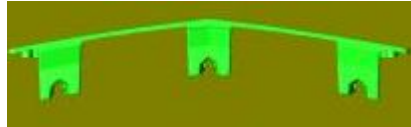
[추출도면 1.1_5]



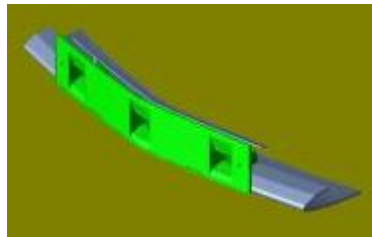
[추출도면 1.1_6]



[추출도면 1.1_7]



[추출참고도면 1.1]



[추출참고도면 1.2]

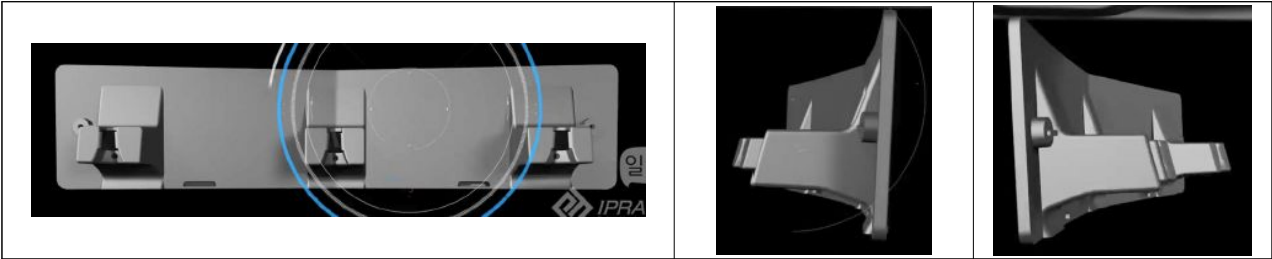


- 끝 -

별지 2

선행디자인들의 도면 등

1. 선행디자인 1



2. 선행디자인 2



3. 선행디자인 3



4. 선행디자인 4



5. 선행디자인 5



6. 선행디자인 6



7. 선행디자인 7



8. 선행디자인 8

【의장의 설명】

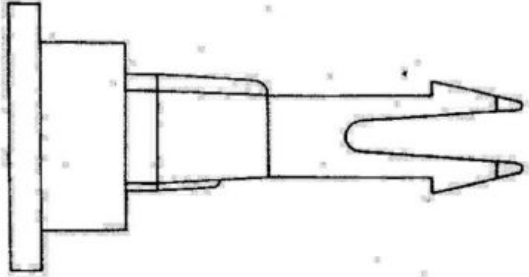
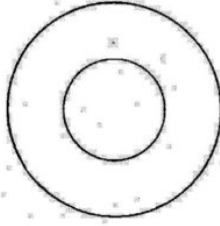
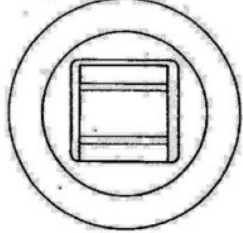
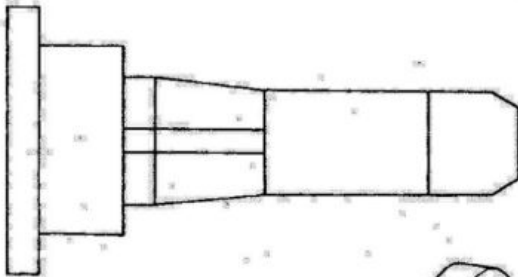
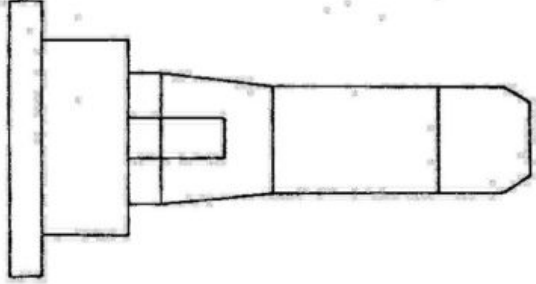
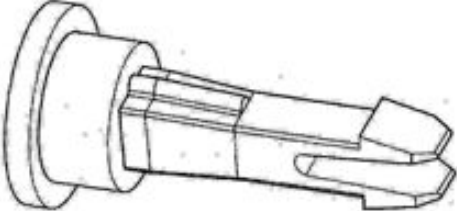
1. 재질은 금속, 플라스틱재임.
2. 자동차 공조장치에서 도어플레이트의 힌지축과 연결되어 도어를 공조케이스에 고정하는 고정부재로서 단부에 도어플레이트의 힌지축과의 삽입과지부를 가지고, 공조케이스에 안착고정되는 원형고정부를 일체로 가짐.

【의장 창작 내용의 요점】

자동차 공조장치용 도어고정구의 형상과 모양의 결합을 창작 내용의 요점으로 함.

(도면 삽입을 위한 여백)

【도면】

정면도	좌측면도	우측면도
		
평면도	저면도	
		
사시도		
		

9. 선행디자인 9

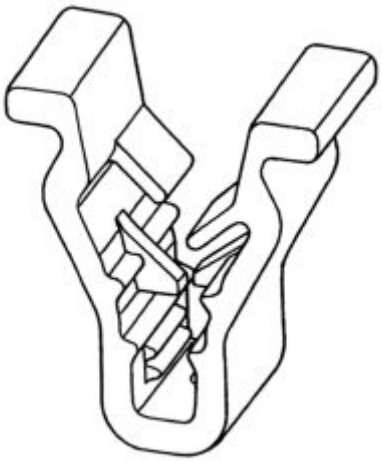
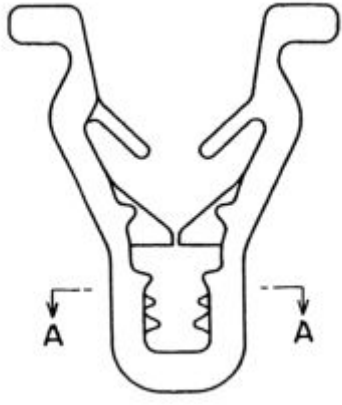

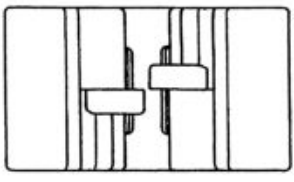
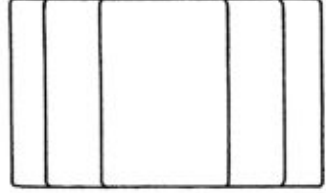
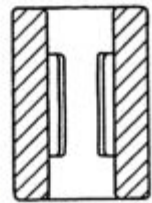
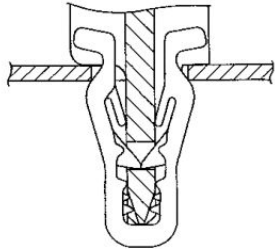
【디자인의 설명】

1. 재질은 합성수지재임.
2. 본 물품은 예를 들면 자동차의 보디 등에 장식판 등의 다리부를 삽입하여 고정하는 것에 사용하는 고정구임.

【디자인 창작 내용의 요점】

본원 디자인인 자동차용 고정구는 전체적으로 V자형의 몸체를 가지며 몸체의 내부에 여러개의 돌기가 형성되어진 형상 및 모양의 결합을 디자인 창작의 요점으로 함.

【도면】

사시도		정면도/배면도	
			
좌측면도/우측면도	평면도	저면도	
			
참고도1		참고도2	
			

10. 선행디자인 10

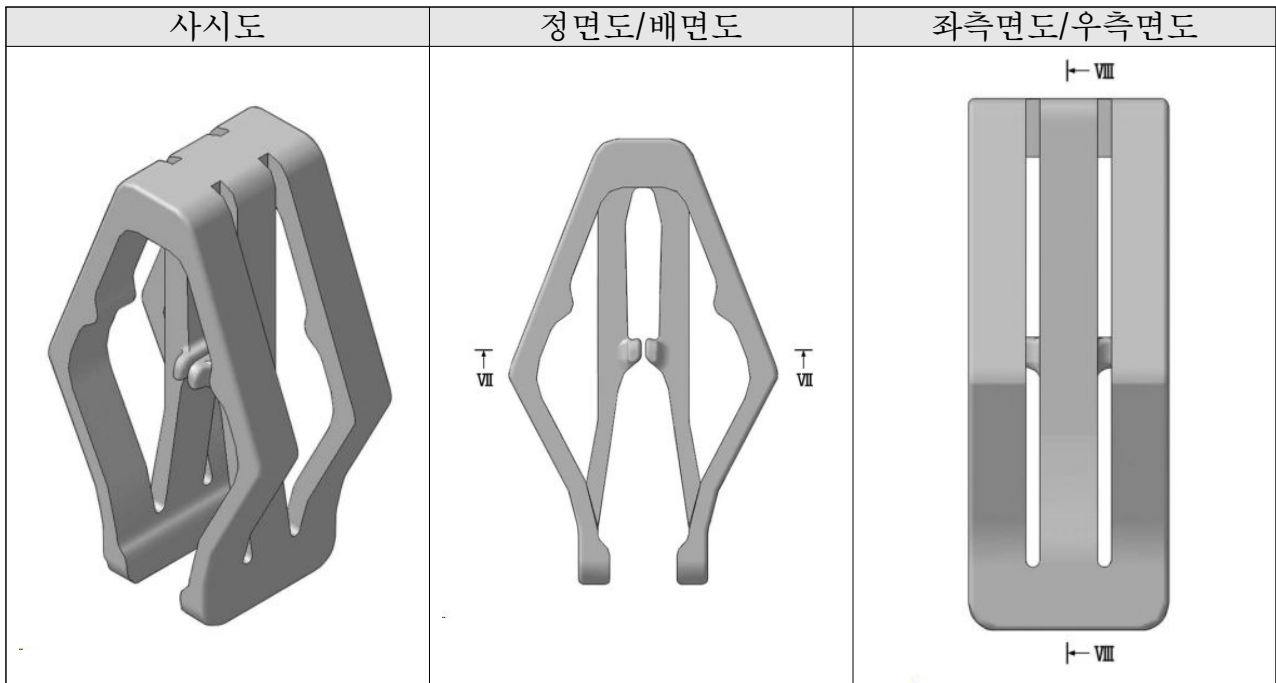
【디자인의 설명】

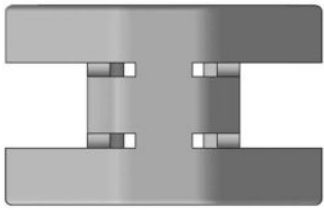
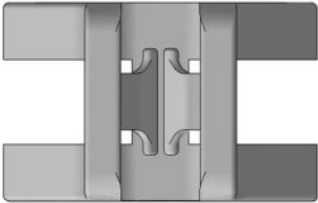
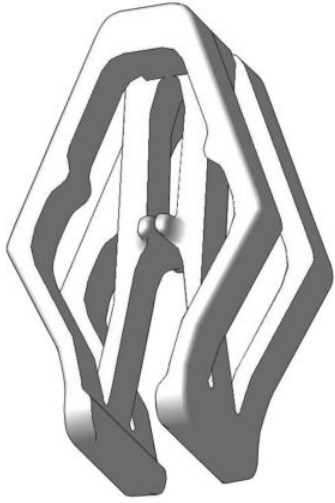
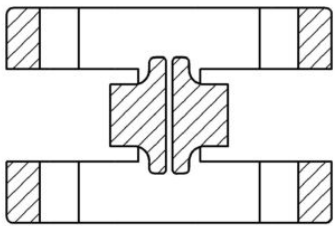
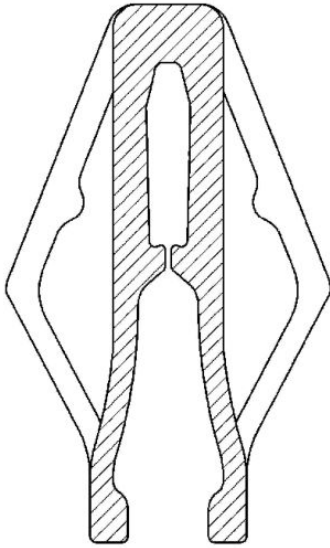
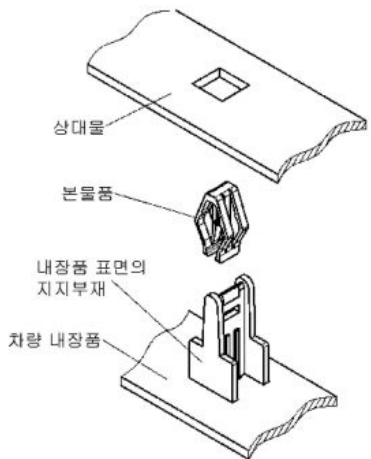
1. 재질은 금속재 및 합성수지재임.
2. 본 물품은 차량내장품을 소정의 장소에 고정하는 것임.
3. 본 물품은 차량 내장품에 부착하여 사용하는 것으로 상대물 구멍에 끼워 넣음으로써 고정시킬 수 있음.

【디자인 창작 내용의 요점】

"차량용 고정구"의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.

【도면】



평면도	저면도	참고도1
		
참고도2	참고도3	참고도4
		

11. 선행디자인 11

【디자인의 설명】

1. 재질은 합성수지 및 금속임.
2. 본원디자인은 케이블 타이클 고정하는데 사용하는 것으로, 차량 또는 건설장비 등의 내측에 본원디자인을 고정한 후, 본원디자인의 체결부에 케이블 타이클 관통시켜서

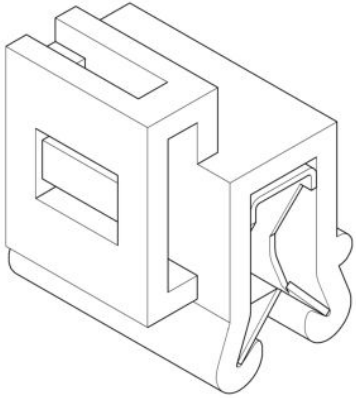
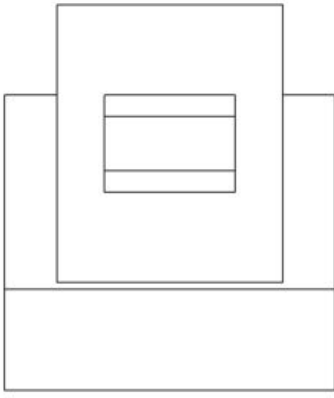
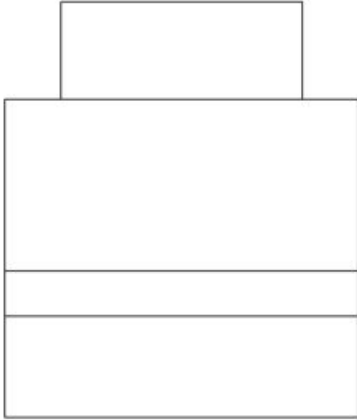
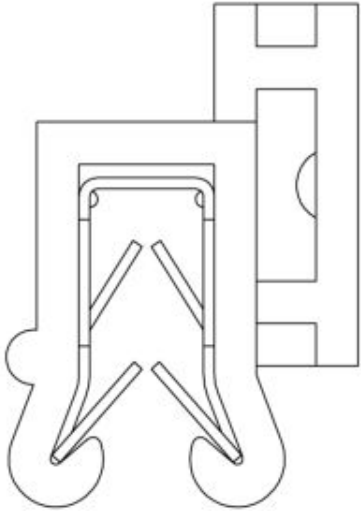
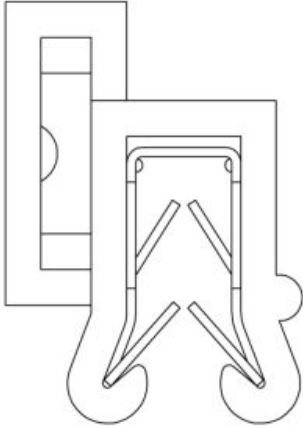
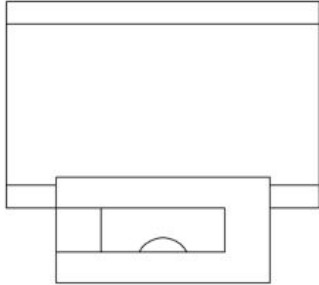
사용하는 것임.

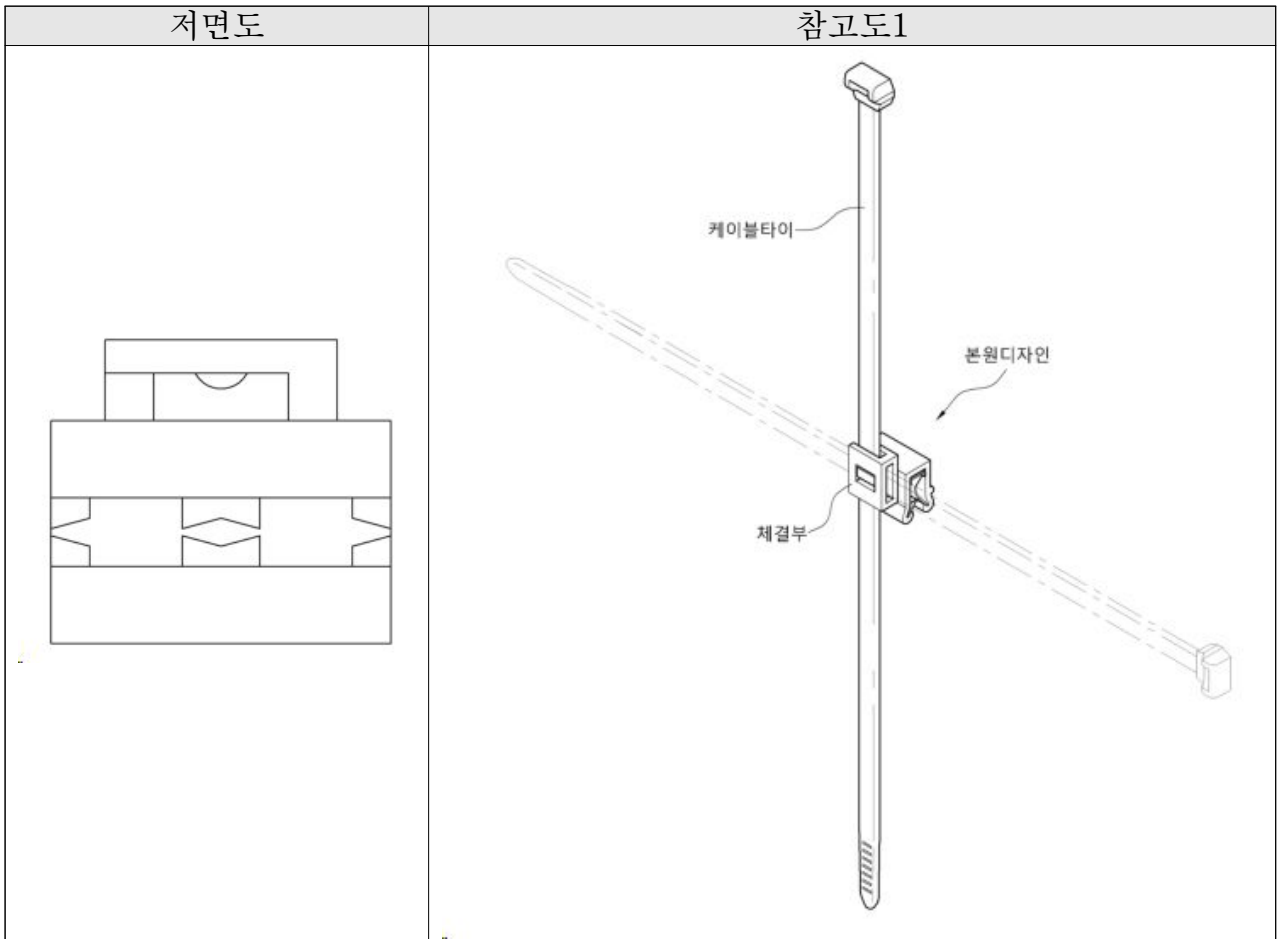
- 참고도 1에 도시된 바와 같이, 본원디자인의 체결부는 케이블 타이를 상하 또는 좌우방향으로 체결할 수 있도록 형성되어 있음.

【디자인 창작 내용의 요점】

"케이블 타이 고정구"의 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.

【도면】

사시도	정면도	배면도
		
좌측면도	우측면도	평면도
		



12. 선행디자인 12

【디자인의 설명】

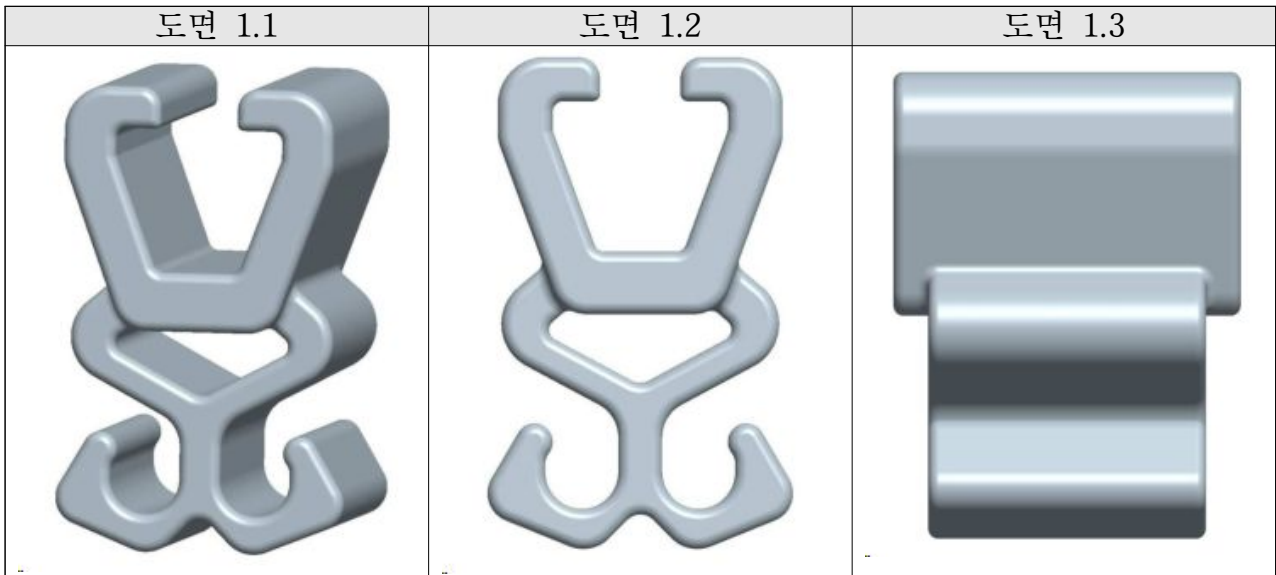
1. 재질은 합성수지임.
2. 본 물품은 자동차의 시트커버를 고정하는 것에 사용되어지며, 자동차뿐만 아니라 가구의 소파 등의 다양한 시트커버에도 사용할 수 있음.
3. [도면 1.1]은 디자인의 전체적인 형태를 표현한 사시도임.
4. [도면 1.2]는 디자인의 정면부분을 표현한 것이며, 배면부분은 이와 대칭이므로 생략함.

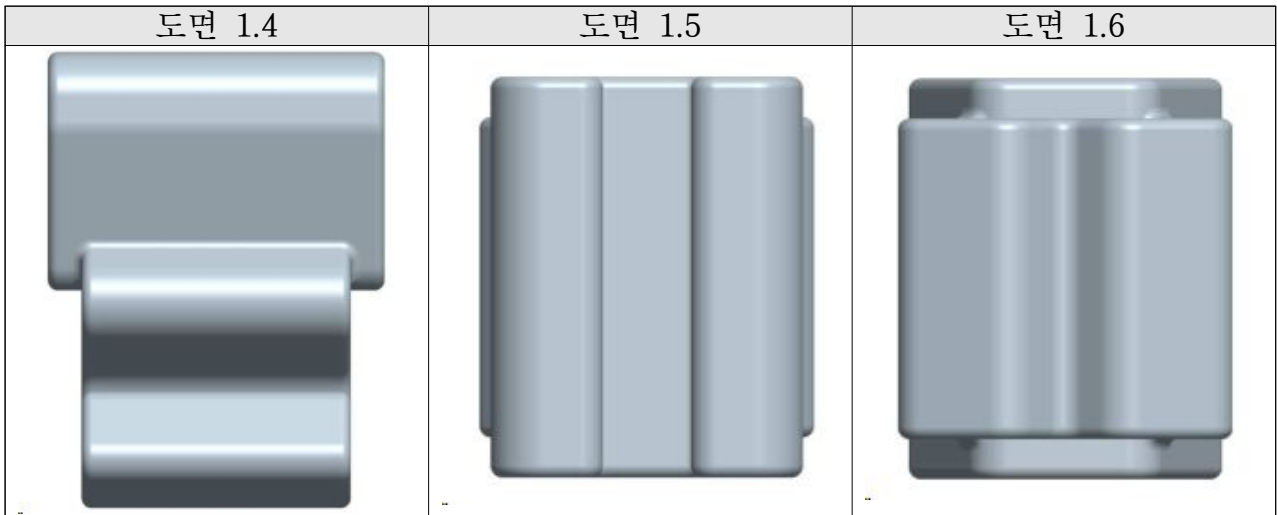
5. [도면 1.3]은 디자인의 좌측면부분을 표현한 것임.
6. [도면 1.4]는 디자인의 우측면부분을 표현한 것임.
7. [도면 1.5]는 디자인의 평면부분을 표현한 것임.
8. [도면 1.6]은 디자인의 저면부분을 표현한 것임.

【디자인 창작 내용의 요점】

"시트커버 고정구"의 형상과 모양의 결합을 디자인창작 내용의 요점으로 함.

【도면】





13. 선행디자인 13

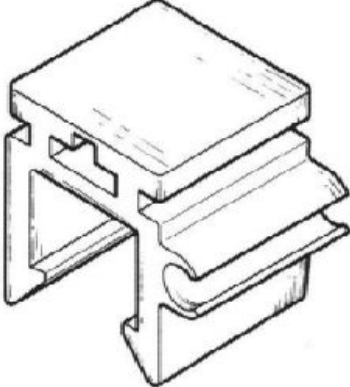
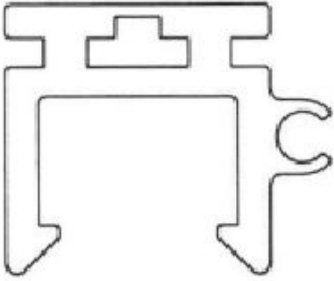

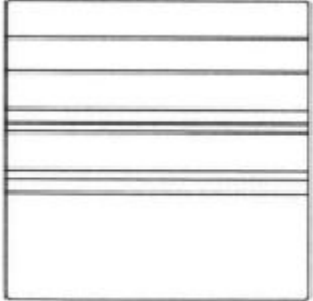
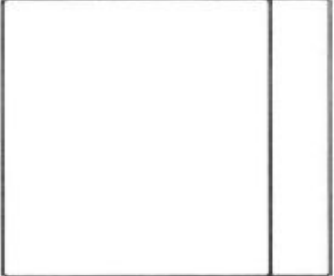
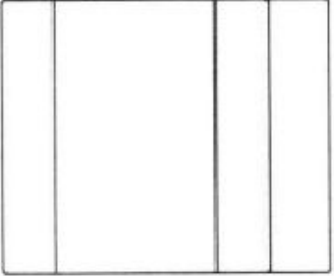
【의장의 설명】

1. 재질은 합성수지임.
2. 스티어링 휠에 장착되는 에어백장치에서 경음기 스위치로 배선되는 전선이 에어백 장치와 간섭되지 않도록 지지하는데 사용되는 것임.

【디자인 창작 내용의 요점】

"자동차용 전선고정구"의 형상과 모양의 결합을 의장 창작 내용의 요점으로 함.

【도면】

사시도	정면도(배면도 대칭)	좌측면도
		
우측면도	평면도	저면도
		

- 끝 -