

제품개발사 vs 생산수탁 제조사 vs 디자인 개발사 - 제조위수탁 계약, 디자인개발 계약,
디자인 창작자, 디자인 권리 조항, 모인 출원 및 등록 주장 무효심판: 특허법원 2023. 11.

9. 선고 2023허11647 판결



1. 생산위수탁계약 중 지재권 조항 - 제품개발사 F (갑) vs 제조업체 원고 (을)

소담(SODAM) 진공쌀통의 제조, 납품 및 품질관리에 관한 기본계약서

F("갑")와 원고("을")는 F가 보유한 상표 "소담(SODAM)"을 사용해 원고에 제조를 위탁하는 진공쌀통의 제조 및 납품 그리고 품질관리에 관한 양자의 권리와 의무를 아래와 같은 조건으로 합의한다.

제2조(정의)

2. "제품"은 본 계약에 의하여 갑이 제조를 위탁하고 을이 제조한 진공 기능이 장착된 쌀통을 의미한다. "계약물" 또는 "물품"이라고도 한다.
3. "제조사"는 을이 본건 제품을 직접 제조하지 않고 갑의 동의를 받아 제조를 재위탁할 경우 하도급을 받은 업체를 의미한다.

제3조(지적재산권)

3. 본 계약에 따른 이행을 기초로 하였거나 또는 그 결과로 비롯되어 을이 취득하게 되는 지적재산권에 대한 모든 권리, 권원 및 이권이 있을 시 을은 이를 갑에 서면으로 통지하여야 하며, 갑과 을이 이를 공동으로 소유한다. 을은 위 지적재산권의 갑에 대한 이전과 관련하여 갑에게 협력과 조력을 제공하여야 한다.
5. 을은 갑의 본건 상표나 본건 제품의 디자인을 무단 사용하거나 유사 의장을 고안해 사용하는 등 기타 디자인권을 침해하는 행위를 하여서는 아니 된다.
6. 을은 본건 상표 및 디자인과 동일 또는 유사한 상표 및 디자인을 출원하는 등과 같이 갑의 의사 및 이익에 반하는 행위를 하여서는 아니 된다.
7. 본 계약 이전부터 을이 소유하던 지적재산권을 제외하고 제품과 관련한 갑의 개별계약 등을 통하여 지시한 디자인, 포장, 광고물 등의 지적재산권은 모두 갑이 소유권을 가진다.

2. 디자인모방 및 등록무효 분쟁

(1) 제품개발사 F, 디자인 개발사 D, 창작자 E, 개발사의 디자인등록 후 권리이전 -

피고 등록권자

(2) 제조업체 원고 - 제품생산 준비과정에서 해당제품 디자인 파일을 디자인 개발사

D에 발송, 디자인 수정 및 최종 확정된 디자인으로 등록됨

- (3) 디자인 모방 분쟁 민형사 사건 발생 - 제조업체 원고는 디자인등록은 디자인개발사의 단독 출원, 등록된 것으로 무권리자 출원으로서 등록무효 - 심판 청구
- (4) 특허심판원 심결: 등록디자인은 개발사 D, 창작자 E 디자인으로 모인 디자인 아님, 심판청구 기각 심결
- (5) 원고 심결취소 소송 제기 - 등록디자인은 원고 직원이 발송한 도면에 포함된 디자인과 거의 같다. 등록디자인은 무권리자 출원, 등록으로 등록무효 주장
- (6) 특허법원 - 심결 유지, 원고 청구기각 판결

3. 특허법원 판결 요지

- (1) 등록디자인을 무권리자가 출원하였는지 여부를 살펴보건대, 당사자의 계약 관계에 따르면 이 사건 등록디자인 창작과정이 거의 완료된 무렵에 체결된 점, 이 사건 합의서에 따르면 디자인 창작과 출원 등 업무를 D가 담당한다는 뜻으로 풀이할 수 있고, 이 사건 등록디자인이 D 대표이사였던 자를 창작자로 하여 D 명의로 출원·등록되었다가 그 권리가 피고로 이전된 것은 이 사건 기본계약 및 이 사

건 합의 내용에 들어 맞는다.

(2) 이 사건 등록디자인의 창작과정을 살펴보더라도 원고, D, F 사이에는 전자문서를 서로 주고 받은 사실이 있고 그러한 과정을 거쳐 확정되는 이 사건 제품 디자인을 D가 출원한다는 점에 관하여 미리 합의가 이루어져 있었고, 이에 원고 직원 G이 위와 같이 협조하였다고 보인다.

(3) 이 사건 등록디자인이 확정되기 전까지 원고, D 등이 논의하는 과정에 G이 제품 양산과 기능 구현을 위한 기술적 조언이나 의견을 일부 제시하였으나 대비되는 양 디자인의 변경에 따른 차이점이 사건 등록디자인의 전체적 심미감을 좌우하는 요부라고 볼 수 없고, 통상의 디자이너에게 그러한 변경이 어렵지도 않다.

(4) 따라서, 원고 직원을 이 사건 등록디자인의 창작자라고 볼 수 없으므로 디자인 대비를 통해 본 원고의 실질적 기여도가 인정되지 않는다. 결과적으로 이 사건 등록디자인은 무권리자가 출원하였다고 볼 수 없다.

첨부: 특허법원 2023. 11. 9. 선고 2023허11647 판결

지재권분쟁, 침해대응, 형사/민사소송, 손해배상, 심판소송, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com