

반도체 패키지 디자인 발주사 등록, 도면작업 개발사의 디자인 모인출원, 무권리자 등록

무효: 특허법원 2023. 9. 14. 선고 2022허6259 판결



(1) 디자인 발주사 주장 – 개발사 직원은 발주사 지시를 받아 단순 도면작업, 창작자는 발주사 대표이사

(2) 특허심판원, 특허법원 판단 – 창작자는 개발사 직원, 디자인 권리승계 없음, 발주사 명의 출원은 무권리자 출원, 등록무효 사유

(3) 피고는 전자식 릴레이 모듈 개발을 의뢰받아 구체적인 디자인 사양을 지속적으로 협의하며 결정해 나가는 지위에 있었던 반면, 원고는 위 전자식 릴레이 모듈

개발 과정에서 피고로부터 구조해석 등 일부 과정을 의뢰받아 수행하는 자의 지위에 불과하여 피고 측의 의사결정 없이는 디자인의 세부적인 내용을 임의로 결정할 수도 없었던 것으로 보인다.

(4) 실제로 최초 디자인에서부터 모방대상디자인에 이르기까지 디자인 변경 과정의 모든 도면은 피고 측에서 작성한 것이고, 원고는 피고로부터 송부받은 디자인에 대하여 구조해석 결과에 따른 의견을 제시하는 역할을 수행하였을 뿐 디자인의 구체화에 실질적으로 기여한 것으로 보이지 않는다.

(5) 개발사 대표이사는 이 사건 등록디자인의 창작자라고 보기 어렵고, 달리 이 사건 등록디자인에 관하여 창작자로부터 디자인등록을 받을 권리를 승계하였다고 볼 만한 자료도 없다. 따라서 이 사건 등록디자인은 무권리자에 의한 디자인출원에 해당한다.

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

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