

금형 외주제작 상황에서 제품 디자인의 창작자 판단 - 발주회사의 실질적 기여 불인정

및 공동 창작 불인정: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허2595 판결



## 1. 기본법리 - 디자인 창작자 성립요건

디자인보호법 제3조 제1항 본문은 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 디자인보호법이 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,

(1) 디자인의 전체적인 미감에 관한 구체적인 착상을 새롭게 제시, 부가, 보완하거나,

**(새로운 미감에 관한 구체적 착상)**

(2) 새로운 착상을 단순한 도면화를 넘어서 디자인적으로 구체화하거나, (새로운 착상

**의 구체화)**

(3) 디자인의 전체적인 미감에 영향을 주는 구체적인 디자인적 요소의 제공 또는 구

체적인 조언, 지도를 통하여 디자인을 완성할 수 있게 한 경우 (전체적 미감에

**영향을 준 디자인적 요소 제공 또는 구체적 조언)**

(4) 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).

## 2. 구체적 사실관계 및 쟁점

- (1) 디자인 등록 제품 - 자동차 번호판 장착용 플레이트
- (2) 금형 발주회사에서 금형 제작회사(피고)에 사양서, 초안 디자인 제공하지 않고 제품의 금형 발주함
- (3) 금형 회사 소속 직원 엔지니어(D) 제품 디자인 초안을 만들어 발주회사에 보냄 + 발주회사에서 번호판 설치위치 관련 간략한 feedback 이메일 수령 + 반영한 수정 디자인 송부
- (4) 디자인 완성, 발주회사에 mockup 샘플 제공, 금형 완성, 번호판 시제품 제작
- (5) 번호판 디자인 창작자를 금형 회사 직원 D 단독으로 볼 수 있는지 여부

## 3. 특허법원 판결요지 - D 단독 창작자 인정

디자인의 창작 과정에서 D이 디자인 초안을 송부하고, F의 피드백에 따라 D이 이를 수정한 것에 비해 F는 피고에게 도면이나 사양서 등을 제공한 바 없는 점, 이후 이 사건 등록디자인에 대하여 D을 창작자로 하여 피고 명의의 디자인등록이 이뤄졌고, 이에 대하여 피고와 발주사 사이에 아무런 다툼이 없었던 것으로 보이는 점, ④ 발주회사 직원 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.

첨부: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허2595 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop service, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)