

특 허 법 원

제 5 - 2 부

판 결

사 건 2022허6259 등록무효(디)  
원 고 A 주식회사

대표이사 B  
소송대리인 변호사 정석원

피 고 주식회사 C

대표이사 D, E  
소송대리인 법무법인 제현(담당변호사 이종호)

변 론 종 결 2023. 7. 6.

판 결 선 고 2023. 9. 14.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2022. 11. 14. 2021당913 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

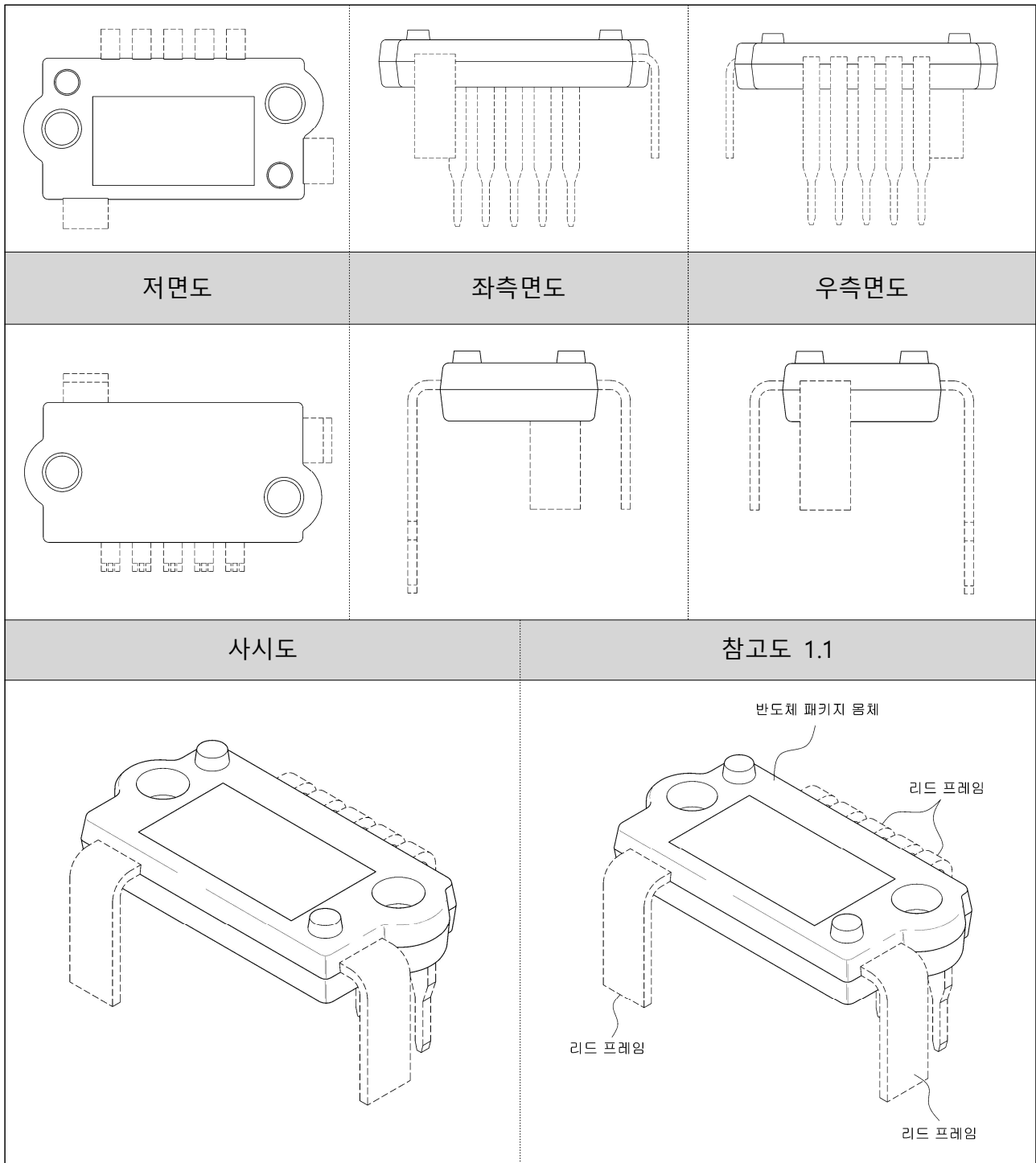
## 이 유

### 1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록디자인(갑 제3, 4호증)

- 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2016. 5. 23./ 2016. 12. 8./ 디자인등록 제885618호
- 2) 디자인의 대상이 되는 물품: 전력용 반도체 패키지
- 3) 디자인공보에 기재된 창작자: F
- 4) 주요 내용

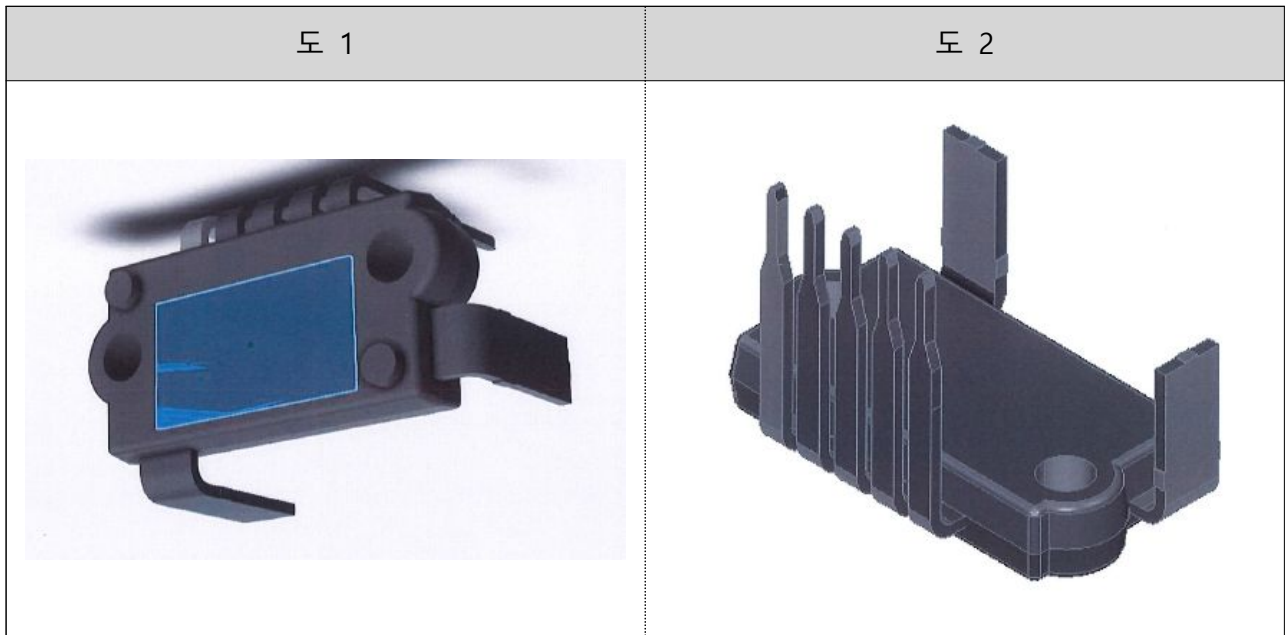
디자인의 설명		
1. 재질은 합성수지 및 비철금속임. 2. 본 디자인 물품은 전력공급시 필요에 따라 전력량을 조절하여 공급시키도록 하는데 사용하는 반도체 패키지임. 3. 실선으로 표현된 부분이 부분디자인으로서 디자인등록을 받고자 하는 부분임. 4. (생략) 5. 참고도면 1.1은 본 디자인의 구성을 표현한 도면임.		
디자인 창작 내용의 요점		
본 디자인은 "전력용 반도체 패키지"의 전체적인 형상과 모양에 독창적인 심미감을 갖도록 한 것을 디자인 창작내용의 요점으로 함.		
평면도	정면도	배면도



나. 모방대상디자인(을 제10호증의 1, 2)

피고의 직원인 G이 2016. 5. 10. 원고 대표이사인 B에게 보낸 이메일에 첨부된 '전

력용 반도체 패키지'에 관한 디자인으로, 그 도면은 아래와 같다.



#### 다. 이 사건 심결의 경위(갑 제2호증)

1) 피고는 2021. 3. 24. 원고를 상대로, 「이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제3조 제1항 본문 및 제39조에 위반하여 등록되었으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 취지로 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2021당913 사건으로 심리하여, 2022. 11. 14. 「이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제3조 제1항 본문에 위반하여 등록되었다고 할 것이므로, 나머지 무효사유에 대하여 나아가 살펴볼 필요 없이 같은 법 제121조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 이유를 들어 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제10호증의 1, 2의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 이 사건 심결의 위법 여부

### 가. 원고의 주장 요지

이 사건 등록디자인을 착상 및 구체화한 것은 피고 직원 G이 아니라 원고 대표이사 B이다. G은 B의 지시를 받아 도면을 작성한 단순 보조자에 불과하다. 따라서 이 사건 등록디자인은 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람에 의하여 출원된 것이 아님에도, 그와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

### 나. 이 사건 등록디자인이 무권리자에 의하여 출원된 것인지 여부

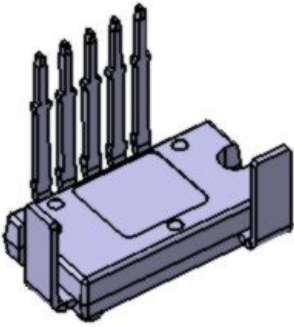
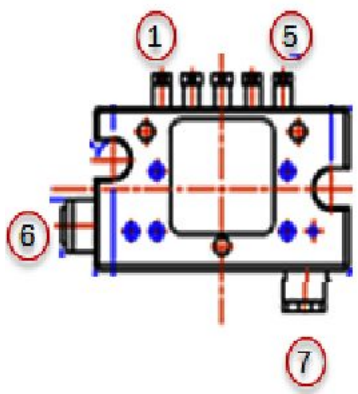
#### 1) 관련 법리

디자인보호법 제3조 제1항 본문은 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 디자인보호법에서 정하는 바에 의하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제121조 제1항 제1호는 제3조 제1항 본문의 규정에 의한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 디자인등록을 받은 경우를 디자인등록무효사유의 하나로 규정하고 있다. 한편 디자인보호법 제2조 제1호는 '디자인'이란 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 디자인보호법 제3조 제1항에서 정하고 있는 '디자인을 창작한 사람'은 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하거나 그 착상을 구체화한 사람을 의미하고, 비록 디자인의 창작 과정에서 아이디어를 제공하고 조언을 하는 등 일부 기여를 하였더라도 디자인의 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하고 구체화하여 디자인을 완성하는데 실질적인 기여를 하지 않았다면 창작자로 볼 수 없다(특허법원 2017. 10. 12. 선고 2017허806 판결 등 참조).

## 2) 인정사실

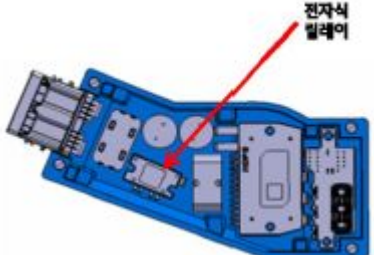
앞서 든 증거, 갑 제5호증, 을 제1 내지 11호증(가지번호 포함)의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 아래와 같은 사실들을 인정할 수 있다.

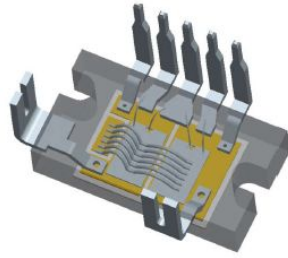
가) H 주식회사(이하 'H'라 한다)는 차량의 MDPS<sup>1)</sup>용 전자식 릴레이 모듈<sup>2)</sup> 제품을 개발하기 위해 2016. 3. 4.경 피고에게 전자식 릴레이 모듈의 기본적인 디자인의 외관, 치수, 전기적 사양 등이 기재된 표준설계요구사항서(을 제1호증의 2)를 제공하였다. 위 표준설계요구사항서에 포함된 전자식 릴레이 모듈의 도면은 아래와 같다.

을 제1호증의 2의 5면	갑 제5호증의 16면
	

나) 피고는 위 설계요구사항서에 근거하여 전자식 릴레이 모듈의 외관 및 내부 회로

1) Motor Driven Power Steering(모터 구동 강력 운전조향장치)

2)  (을 제1호증의 2 제5면 참조)



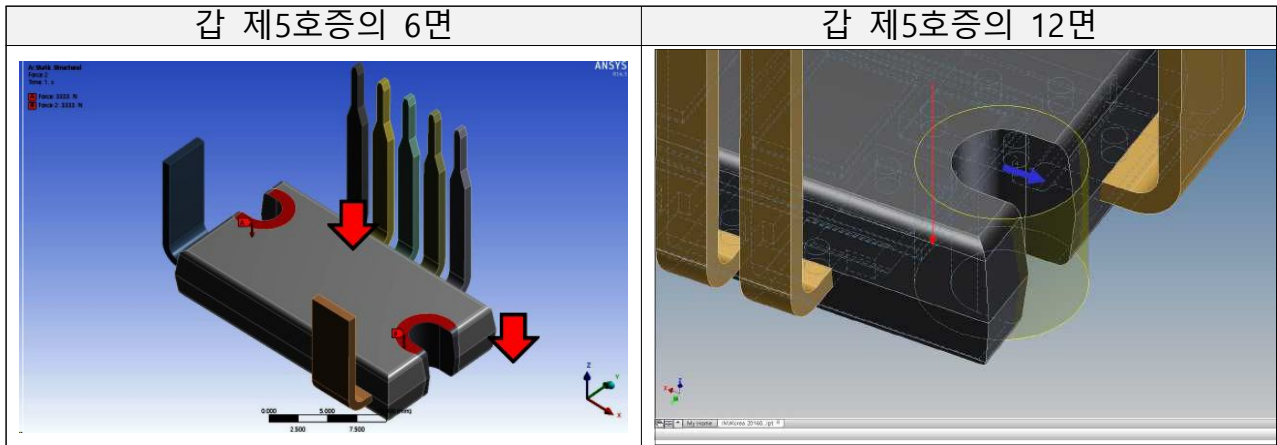
구성을 설계한 3D 도면 ' (을 제2호증)을 작성하고, 2016. 4. 15.

위 도면을 포함한 MDPS용 릴레이 모듈 제안서 및 설계문제점 대책 등의 자료(을 제3호증의 1, 2, 3)를 H에 송부하였다.

다) 피고는 2016. 4. 19.경 원고에게 전자식 릴레이 모듈의 샘플제작 및 구조해석 등을 의뢰하였다. 피고의 제품개발팀 직원 G은 아래와 같은 전자식 릴레이 모듈의 2D 도면들을 원고의 대표이사인 B에게 송부하였다.

을 제5호증의 2(최초 도면)	을 제6호증의 2(수정 도면)

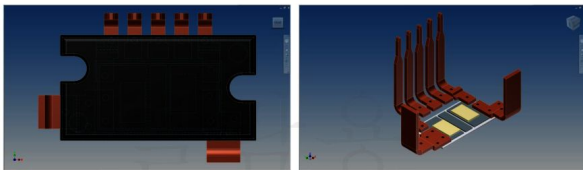
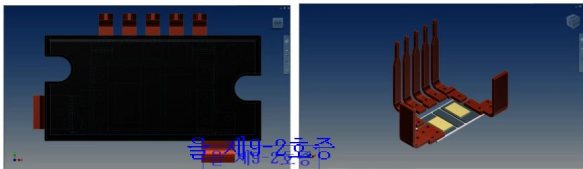
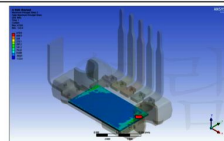
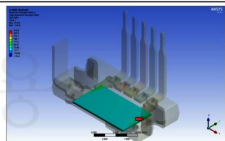
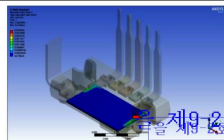
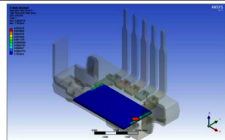
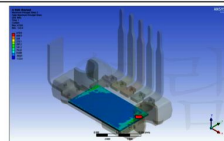
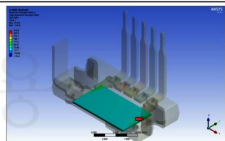
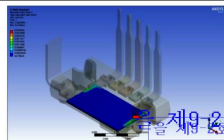
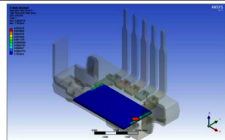
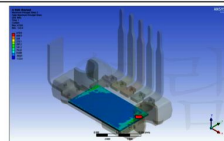
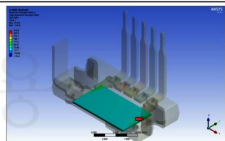
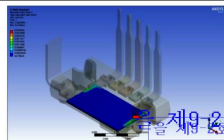
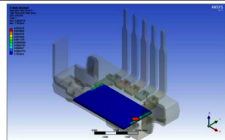
라) B는 2016. 4. 25. 피고에게 아래와 같은 도면을 포함한 구조해석보고서 (Structural Analysis Report)를 제출하며 '구조해석 진행 결과 2N의 볼트 토크를 가해도 DBC 기판에 스트레스(stress)가 좀 높은 것을 제외하고는 큰 무리가 없는 것으로 보이고 DBC 스트레스를 줄이기 위해서는 DBC와 볼팅하는 부분의 간격을 넓혀야 하나 현재 디자인상으로는 어려운 것 같아 주의사항으로만 참고하시라'는 취지의 메일을 보냈다(갑 제5호증, 을 제7호증의 1).




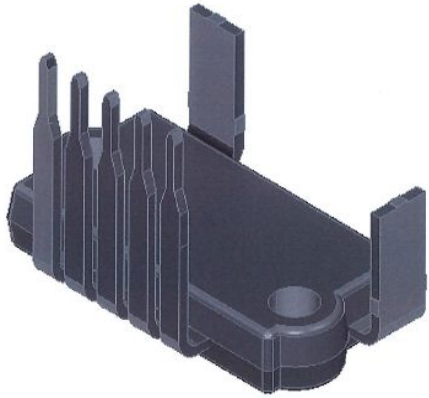
마) 피고와 H의 직원들은 2016. 4. 26. 전자식 릴레이 킥오프(Kick-off) 회의를 하였는데, 위 회의에서 전자식 릴레이 모듈의 체결토크 관련 추가개선방안 검토가 필요하다는 내용이 논의가 되었다(을 제8호증).

바) B는 2016. 5. 3. 피고에게 '현재 작업 중인 패키지 구조로 구조해석을 진행하였는데 DBC 사이즈가 1차 구조해석 대비 커진 관계로 파단강도를 넘어간다. 혹시나 해서 패키지 길이를 양쪽으로 2.7mm 늘렸더니 스트레스 해석 결과가 양호했다. 하지만 현재 패키지 사이즈는 변경할 수 없는 상황이다. 향후 H에게 패키지를 늘려도 되는지 확인 바란다.'는 내용과 '현재 리드프레임과 솔더링되는 부위를 줄여서라도 세라믹 크기를 줄여야 한다. 그래야 세라믹이 받는 스트레스를 줄일 수 있다. 세라믹만 줄일 수 있는 방안이 있는지 확인 바란다.'는 취지의 메일을 보냈다(을 제9호증의 1). 위 메일에는 아래와 같은 도면이 포함된 구조해석 결과 보고서(을 제9호증의 2)가 첨부되어 있다.



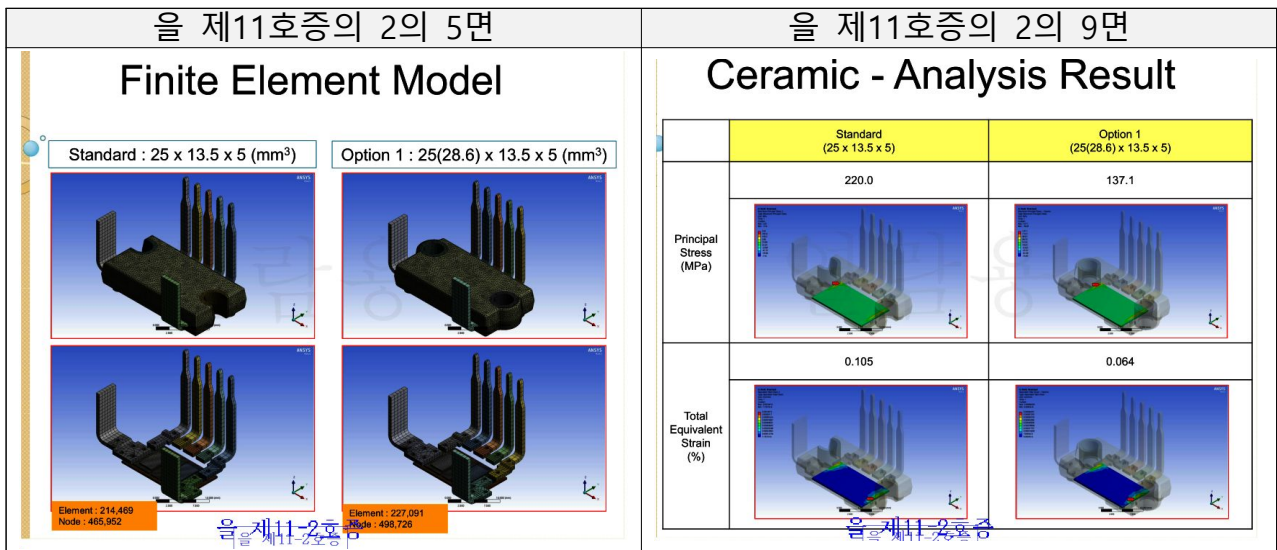
을 제9호증의 2의 6면	을 제9호증의 2의 11면									
<div>Standard : 25 x 13.5 x 5 (mm<sup>3</sup>)</div> <div></div> <div>Option : 27.7 x 13.5 x 5 (mm<sup>3</sup>)</div> <div></div>	<div>Ceramic - Analysis Result</div> <table><tr><th></th><th>Standard</th><th>Option</th></tr><tr><td>Principal Stress (MPa)</td><td>470.8 </td><td>310.8 </td></tr><tr><td>Total Equivalent Strain (%)</td><td>0.259 </td><td>0.202 </td></tr></table>		Standard	Option	Principal Stress (MPa)	470.8 	310.8 	Total Equivalent Strain (%)	0.259 	0.202 
	Standard	Option								
Principal Stress (MPa)	470.8 	310.8 								
Total Equivalent Strain (%)	0.259 	0.202 								

사) G는 2016. 5. 10. B에게 아래와 같은 모방대상디자인 도면을 첨부하여 '유선상 이야기한 수정한 3D Data 공유드린다.'는 취지의 메일을 보냈다(을 제10호증의 1, 2).

도 1	도 2
	

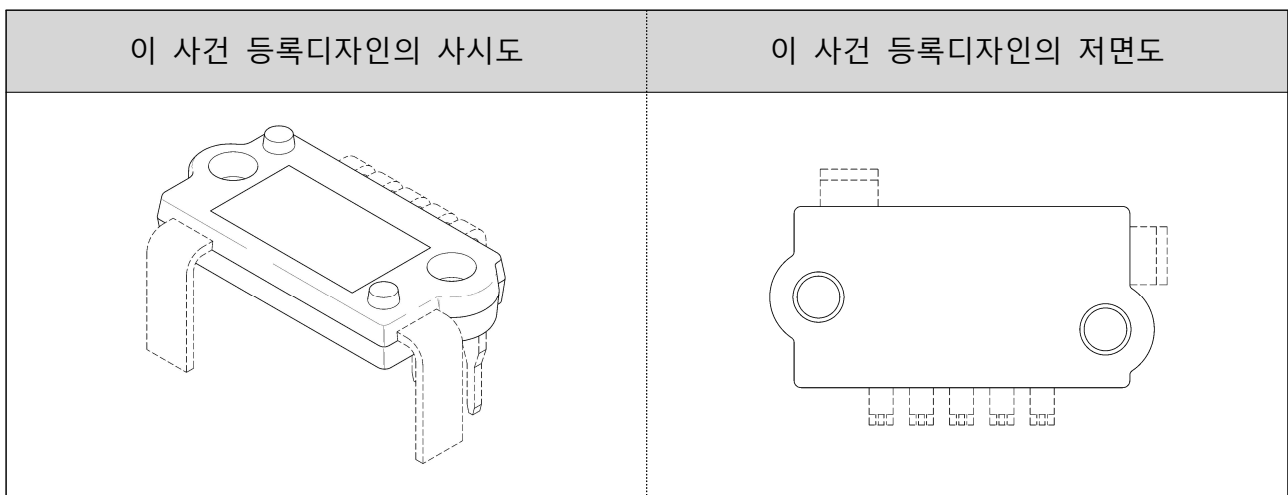
아) B는 2016. 5. 17. 피고에게 '기존에 만들고 있던 샘플을 스탠다드(STD)로, 원형 볼트구멍 제품을 옵션 1(option 1)로 표시하여 구조해석을 다시 진행하였는데, 옵션 1이 종전의 세라믹 깨짐 현상과 관련하여 좀 더 양호한 결과를 얻었다.'는 내용의 메일을 보냈다(을 제11호증의 1). 위 메일에 첨부된 구조해석 결과 보고서(을 제11호증의

2)에는 아래와 같은 도면들이 포함되어 있다.



자) 피고와 H의 직원들은 2016. 5. 19. 전자식 릴레이 킥오프 2차 회의를 하였는데, 위 회의에서 체결토크 관련 개선방안을 검토하였고, 개선된 제품 제작 일정을 논의하였다(을 제12호증).

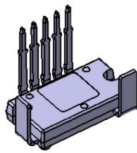
차) 원고는 2016. 5. 23. 모방대상디자인과 실질적으로 동일한 디자인인 이 사건 등록디자인을 출원하였다.



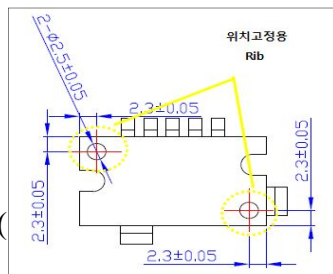
3) B가 모방대상디자인의 창작자인지 여부

앞서 본 인정사실과 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 사정들을 위 법리에 비추어 보면, 모방대상디자인은 G 등 피고 측에서 창작한 것으로 보일 뿐, B가 창작한 것이라고 보기 어렵다.<sup>3)</sup>

가) 피고의 직원인 G은 H로부터 전자식 릴레이 모듈 개발을 의뢰받으면서 제공받았



던 디자인( )을 기초로, 물품의 좌우측면에 원 모양의 위치고정용 리브(rib)



를 형성한 디자인( )을 창작하였고, 또한 위 디자인에서 왼쪽과



오른쪽 측면에 알파벳 U 모양으로 파여 있는 'U자형 슬롯' 부분을 ( )와

같이 왼쪽과 오른쪽 측면의 일부를 바깥쪽으로 돌출시키면서 그 안쪽에 '원형 조립공'을 형성하는 것으로 변경하여 모방대상디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 지배적인 특징 부분의 착상을 구체화하였다.

나) B는 피고 측이 제공한 전자식 릴레이 모듈의 도면에 따라 구조해석 작업을 진행하면서, 볼트 토크를 가할 때 받는 세라믹 기판의 스트레스를 줄이기 위해 기판과 볼

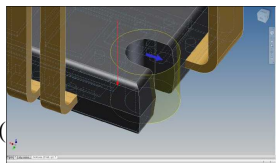
3) 원고 주장에 부합하는 듯한 증인 I의 증언 중 G이 모방대상디자인 도면을 작성하기 전에 B가 먼저 원형 조립공을 포함한 디자인을 도면으로 작성하여 피고에게 제공하였다는 부분은 갑 제5호증, 을 제9호증의 2 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 객관적인 사실에 반하는 것이어서 믿기 어렵고, 나머지 증언 부분 및 I의 사실확인서(갑 제6호증)의 기재만으로 B가 모방대상디자인의 창작자가 아니라는 판단을 뒤집기에 부족하다.

팅 부분(U자형 슬롯 부분)의 간격을 넓히는 것이 좋겠다는 아이디어를 피고 측에 제공하기는 하였다. 그러나 위와 같은 아이디어가 곧바로 모방대상디자인의 '원형 조립공'과 같은 형태의 디자인에 대한 착상의 제시에 해당한다고 보기는 어렵다. 기판과 볼팅 부분(U자형 슬롯 부분)의 간격을 넓게 만드는 디자인은 다양한 형태를 상정할 수 있기 때문이다.<sup>4)</sup>

다) 나아가 피고는 H로부터 전자식 릴레이 모듈 개발을 의뢰받아 구체적인 디자인 사양을 H 측과 지속적으로 협의하며 결정해 나가는 지위에 있었던 반면, 원고는 위 전자식 릴레이 모듈 개발 과정에서 피고로부터 구조해석 등 일부 과정을 의뢰받아 수행하는 자의 지위에 불과하여 H나 피고 측의 의사결정 없이는 디자인의 세부적인 내용을 임의로 결정할 수도 없었던 것으로 보인다. 실제로 H가 제시한 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.

라) 원고는 B가 모방대상디자인을 창작하였다고 주장하면서도, 원형 조립공이 포함된 전자식 릴레이 모듈 디자인의 창작 과정을 뒷받침할 수 있는 도면이나 스케치, 메모 등을 전혀 제출하지 못하고 있다.<sup>5)</sup>

4) B는 세라믹 기판과 볼팅 부분의 간격을 넓히는 방안으로 전체적인 모양은 그대로 유지한 채 패키지 길이만을 양쪽으로 2.7mm 늘리는 방법 또는 세라믹 기판의 크기를 줄이는 방법을 피고에게 제시하기도 하였다(2016. 5. 3.자 메일 참조).



5) 갑 제5호증의 12면의 도면( )은 세라믹 기판과 볼팅 부분(U자형 슬롯 부분)의 간격을 넓힐 필요가 있다는 점에 관한 아이디어를 표현하고 있는 도면으로는 볼 수 있지만, 원형 조립공에 관한 도면으로 보기는 어렵다.

#### 4) 검토결과와 종합

이상의 검토결과를 종합하면, B는 G 등 피고 측에서 창작한 모방대상디자인을 모방하여 이 사건 등록디자인을 출원하였을 뿐 이 사건 등록디자인의 창작자라고 보기 어렵고, 달리 원고가 이 사건 등록디자인에 관하여 창작자인 G으로부터 디자인등록을 받을 권리를 승계하였다고 볼 만한 자료도 없다. 따라서 이 사건 등록디자인은 무권리자에 의한 디자인출원에 해당한다.

#### 다. 소결

이 사건 등록디자인은 무권리자의 출원에 의한 것이어서 디자인보호법 제3조 제1항 본문, 제121조 제1항의 규정에 의하여 무효로 되어야 하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 없다.

### 3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      우성엽

판사      임영우

판사      김기수