

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2023허11647 등록무효(디)

원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 변리사 김해중

소송대리인 법무법인 치악종합법률사무소

담당변호사 백성용, 김문성, 전홍록

피 고 C

소송대리인 변호사 박윤정, 강영

변 론 종 결 2023. 8. 31.

판 결 선 고 2023. 11. 9.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2023. 4. 24. 2020당3394호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록디자인(갑 제1, 2호증)

1) 물품의 명칭: 식품보관용 진공용기

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2016. 8. 9./ 2017. 2. 17./ 디자인등록 제895510호

3) 디자인의 설명 및 도면 등: 별지 1과 같다.

4) 이 사건 등록디자인은 원래 주식회사 D(이하 'D'라고만 한다) 명의로, 창작자를 당시 D 대표이사였던 E으로 하여 등록되었는데, 피고는 2020. 4. 20. D로부터 이 사건 등록디자인에 관한 권리 전부를 이전 등록받았다.

나. 관련사건 경과

1) 피고와 D는 2020년 2월경 원고를 상표법위반, 디자인보호법위반으로 고소하였고, 원고와 원고 대표이사 B은 2022. 7. 20. '2020년 2월 중순경부터 5월 하순경까지 이 사건 등록디자인과 같거나 유사한 모양의 식품보관용 진공용기 3,084개를 제작·공급함으로써 피고의 디자인권을 침해하였다.'라는 공소사실로 기소되어 현재 춘천지방법원 원주지원 2022고단782호로 소송계속 중이다.

2) 피고가 대표이사였던 주식회사 F(이하 'F'라 한다)¹⁾는 2020. 4. 20. 원고를 상대로 서울중앙지방법원 2020가합535724호로 원고의 진공쌀통 제작·납품의무 불이행을

1) 2022. 12. 5. 휴면회사라는 이유로 상법 제520조의2 제1항에 따라 해산간주되었다.

이유로 손해배상을 구하는 소를 제기하였다. 위 법원에서 2021. 7. 14. F의 청구를 기각하는 판결이 선고되었고, 그에 대한 F의 항소 및 상고가 모두 기각되어 2022. 7. 6. 위 판결이 그대로 확정되었다(서울고등법원 2022. 4. 13. 2021나2030397 판결, 대법원 2022. 6. 30. 자 2022다230066 판결).

3) 피고가 2022. 5. 19. 원고를 상대로 이 사건 등록디자인 침해 등을 이유로 손해배상을 구하는 소를 제기하여, 서울중앙지방법원 2022가합530112호로 계속 중이다.

다. 이 사건 심결 경위

1) 원고는 2020. 11. 13. 이 사건 등록디자인의 등록무효심판을 청구하면서, "원고 직원 G은 2016. 5. 30. D 직원 H 등에게 '진공쌀통 금형제작 데이터입니다.'라는 제목으로 전자 우편을 보냈고, 그에 첨부된 '20160410 ASSY.zip' 파일에 식품용 진공용기 디자인 3D파일이 압축되어 있었는데, 이 사건 등록디자인은 원고가 창작한 위 3D파일 디자인을 D가 원고 동의 없이 도용하여 출원한 것이므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다."라고 주장하였다. 원고가 도용되었다고 주장하는 디자인은 별지 2 도면과 같다(갑 제15호증, 이하 '대상디자인'이라 한다).

2) 특허심판원은 2023. 4. 24. '이 사건 등록디자인은 D가 창작하였다'는 등의 이유로 원고 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(2020당3394).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 15, 18, 27호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제1, 45, 46호증 각 기재 또는 영상, 변론 전체 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록디자인은 원고 직원 G이 설계·창작한 대상디자인과 거의 같다. 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제3조 제1항 본문을 위반하여 등록된 것이므로, 같은

법 제121조 제1항 제1호 및 제2호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다.²⁾

3. 이 사건 등록디자인을 무권리자가 출원하였는지

가. 관련 법률 조항

디자인보호법 제3조는 제1항 본문에서 "디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다."라고 규정하고 있고, 제2항에서 "2명 이상이 공동으로 디자인을 창작한 경우에는 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 공유한다."라고 규정하고 있다. 디자인보호법 제39조는 "제3조 제2항에 따른 디자인등록을 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 디자인등록출원을 하여야 한다."라고 규정하고 있다. 디자인보호법 제121조 제1항은 "제3조 제1항 본문에 따른 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 경우"(제1호 전단), "제39조에 위반된 경우"(제2호)를 디자인등록 무효사유로 열거하고 있다.

나. 구체적 판단

앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거, 갑 제4 내지 14, 16, 17호증, 을 제2, 4, 10, 15, 20 내지 26, 33 내지 41, 44호증의 각 기재 또는 영상, 이 법원에 현저한 사실과 변론 전체 취지를 종합하여 알 수 있는 다음 사정에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록디자인을 무권리자가 출원했다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

2) 원고는 'D가 이 사건 등록디자인에 관한 권리를 피고에게 이전한 것은 소송신탁을 위한 것이므로 이전등록의 효력이 없다.'라는 취지로도 주장한다. 피고는 이 사건 등록디자인이 2017. 2. 17. 등록된 후 그 권리를 2020. 4. 20. 이전등록받았고, 디자인보호법 제121조 제1항 각호가 제한적으로 열거한 등록무효사유는 제4호를 제외하고는 '출원'등록을 '소급적으로' 무효로 하는 사유이므로(같은 조 제3항 본문 참조), 위와 같은 '디자인등록 후 승계 및 이전등록'의 효력은 등록무효심판으로 다룰 것이 아니라, 디자인권을 이전받은 명의자를 상대로 그 이전등록의 말소등록절차 이행을 구하는 민사소송으로 다투어야 한다. 원고의 심판청구에 따른 심결을 '원고가' 다투는 이 사건 소송의 적법성에, 피고로의 디자인권 이전이 소송신탁을 위한 것인지가 영향을 미치지도 않는다.

1) 당사자 사이의 계약관계

가) F는 2015년 5월경 진공쌀통을 제작하기로 하고, 디자인 관련 서비스 용역 제 공업 등을 목적으로 설립된 D(설립일은 2015. 7. 9.), 전기전자제품 등 제조·판매업 등을 목적으로 설립된 원고와 협력하여 제품을 개발하기 시작했다.

나) F는 2016. 5. 9. 원고와 다음 내용이 포함된 기본계약서를 작성하고(이하 '이 사건 기본계약서'라 하고, 그에 따른 계약을 '이 사건 기본계약'이라 한다), 2016. 5. 10.부터 2016. 9. 5.까지 원고에 총 168,300,000원을 지급하였다.

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.

제4조(권리 및 의무사항)

1. 갑은 제품에 대한 디자인을 제공하고 을은 제조를 위한 설계, 제조, 포장은 물론 공급한 제품의 사후 수리, 불량 제품 교환 등의 업무를 담당한다.
2. 을은 계약물을 제조, 포장, 공급함에 있어 갑이 개별계약을 통해 발주한 건만을 생산하여야 하며, 제품을 생산하기 전 제품견본을 갑에 제시하고 이에 대한 승인을 받은 후 제품 생산에 임한다.

제5조(개별계약 등)

1. 본 계약에 의거한 개별 거래의 구체적 조건을 규정하기 위하여, 갑과 을은 개별계약을 체결할 수 있으며 이는 본 계약의 일부로 간주하여 준수해야 한다.
2. 개별계약에는 상품코드, 차수, 품목, 원·부자재 소재, 컬러, 디자인, 사이즈별 생산수량, 단가, 금액, 납기, 납품장소, 대금지급 등 거래에 관한 구체적인 사항을 정한다.
3. 개별계약은 갑이 전 2항의 거래내용을 기재한 개별계약을 을에게 교부하고 을이 이것을 승낙함으로써 성립한다. 을이 1주일 이내에 아무런 의사표시를 하지 않을 경우 이를 승낙한 것으로 간주한다.
4. 을 또는 제조사는 본건 제품의 제조 및 공급에 필요한 모든 생산시설, 공장, 정부의 승인, 등록, 장비 및 인력을 갖추어야 한다.

제6조(제품 및 생산)

1. 갑의 의뢰에 따라 을이 제조하는 제품의 품목, 납품가격, 수량은 주문 시 별도로 작성하는 개별계약 등에 명시된 내용을 기준으로 한다.
2. 제조 위탁한 제품의 가공조건은 갑이 이메일 또는 문서로 제시한 작업지시서(주문서, 사양서 등 포함) 및 개별계약에 의함을 원칙으로 한다.

제7조(견본의 제작 및 사후관리)

1. 을은 갑의 작업지시 및 개별계약서에 의거하여 견본을 제작하고, 갑의 사전확인을 거친 후 본 제조에 착수하여야 한다.
2. 을은 갑의 견본, 디자인 및 그 유사제품을 제3자에게 양도, 판매 및 제공할 수 없다.

제8조(하도급 및 양도 금지)

1. 을은 갑의 사전 서면 승인 없이 갑이 위탁한 제조작업의 전부 또는 일부를 제3자에게 하도급 주거나 이와 유사한 행위를 하지 못한다.
2. 을은 갑의 사전 서면 승인 없이 본 계약에 의거 취득한 권리 또는 의무를 제3자에게 양도 또는 승계시키지 못한다.

제18조(비밀 유지)

1. 을은 본 계약에 의하여 갑이 제공하는 제품 도안 및 디자인, 노하우를 포함한 모든 정보

및 자료에 관하여 그 비밀을 유지하여야 한다.

제19조(계약기간)

1. 본 계약의 유효기간은 계약 체결일로부터 1년으로 하고, 만료 1개월 전까지 양 당사자 중 일방의 갱신거절 서면통지가 없는 한 1년씩 자동 연장되는 것으로 한다.
2. 개별계약에 의해 진행 중인 제조 및 납품 건이 있다면 계약기간 만료 시점이 납품과 대금 지급이 완료되는 시점까지 자동 연장된다.
3. 제3조(지적재산권) 및 제18조(비밀 유지)에 대한 의무는 계약 만료 후에도 유효하다.

이 사건 기본계약에 따르면, F는 원고에 '소담 진공쌀통'(이하 '이 사건 제품'이라 한다)의 디자인을 제공하고, 원고는 제조를 위한 설계, 제조, 사후 수리 등을 담당한다(제4조 제1호). 또한 원고는 F가 발주한 수량에 한정하여, F의 작업지시와 개별계약서에 따라 견본을 제작해 F의 사전확인을 받은 뒤 제조에 착수하여야 한다(제4조 제2호, 제7조 제1호). 계약 전부터 원고가 보유하고 있던 지식재산권이 아니라면 진공쌀통과 관련하여 F가 개별계약 등을 통해 지시한 디자인, 포장, 광고물 등의 지식재산권은 모두 F가 가지기로 하였고(제3조 제7호), 원고가 위 계약에 따른 이행을 기초로 또는 그 결과로 취득하는 지식재산권이 있더라도 원고와 F가 공동 소유하되, 원고는 F에 그 지식재산권을 이전하기 위해 협력하여야 한다(제3조 제3호). 원고는 F의 이 사건 제품 디자인을 무단 사용하거나 유사한 디자인을 고안하여 사용할 수 없고(제3조 제5호), 그와 같거나 유사한 디자인을 출원하여서도 아니 되며(제3조 제6호), F의 이 사건 제품 견본, 디자인, 유사제품을 제3자에게 양도, 판매, 제공할 수 없다(제7조 제2호).

이 사건 기본계약은 뒤에서 보는 이 사건 등록디자인 창작과정이 거의 완료된 무렵에 체결되었다. 그렇다면 이 사건 기본계약에서 말하는 '이 사건 제품 디자인'은 진공쌀통 디자인으로서 이 사건 등록디자인과 같거나 유사한 디자인을 가리키고, F와 원고는 이 사건 기본계약을 통하여 이 사건 등록디자인에 관한 권리를 F에 귀속시키기

로 합의하였다고 봄이 타당하다.

다) F는 같은 날인 2016. 5. 9. D와 다음 내용이 포함된 합의를 작성하였다(이하 '이 사건 합의서'라 하고, 그 합의를 '이 사건 합의'라 한다).

소담(SODAM) 진공식품용기 합작사업을 위한 합의서

F("갑")와 D("을")는 동 사업을 추진함에 있어 파트너로서 아래와 같이 합의한다.

제2조(정의)

2. "제품"은 소담이란 상표로 제조 판매되는 진공 기능이 장착된 식품용기를 말하며 그로 인한 파생제품도 포함한다.

제3조(지적재산권의 공동소유)

1. 갑과 을은 소담 관련한 모든 지적재산권에 대한 소유권을 50:50으로 동등하게 갖는다.
2. 따라서 지적재산권의 등록과 관리 유지를 위한 비용도 동등하게 부담한다.
3. 따라서 지적재산권의 사용과 양도 등에 관한 모든 결정은 양사가 합의해야 가능하다.
5. 관리의 편의상 상표권 지적재산권 업무는 갑이 담당하고, 디자인 지적재산권 업무는 을이 담당한다.

제4조(권리 및 의무사항)

각 사의 전문성을 살려 상호이익의 극대화를 위하여 다음과 같이 본연의 임무를 갖는다.

1. 갑은 마케팅, 영업, 제조관리, 물류를 담당한다.
2. 을은 제품에 대한 디자인과 그 관련 업무를 담당한다.

제9조(계약의 해제·해지, 손해배상)

갑 또는 을은 다음 각호에 해당하는 사유가 있는 경우에는 계약기간 만료 전이라도 상대방에게 서면통지로서 계약을 해제·해지할 수 있다.

2. 갑 또는 을이 고의로 본 계약을 위반하여 상대방에게 중대한 손해를 입힌 경우
라. (생략) 영업을 폐지한 경우

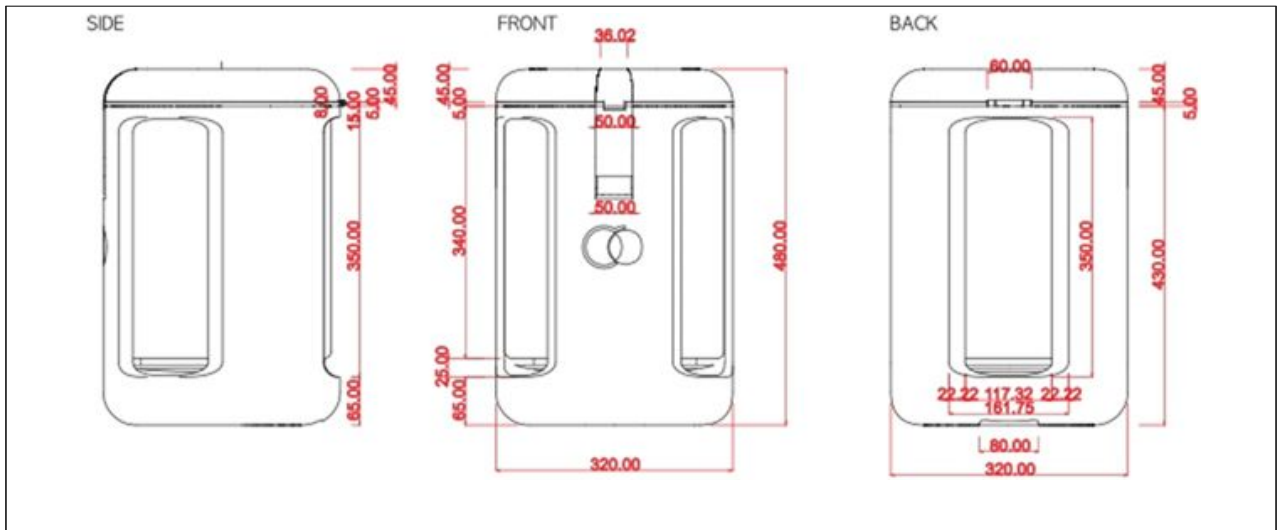
이 사건 합의서에 따르면, 이 사건 제품과 관련한 지식재산권은 F와 D가 공동으로 소유하되, "디자인 지적재산권 업무", "제품에 대한 디자인과 그 관련 업무"는 D가 담당하기로 하였는바(제3조 제1호, 제5호, 제4조 제2호), 이는 디자인 창작과 출원 등 업무를 D가 담당한다는 뜻으로 풀이할 수 있다. 이 사건 제품 관련 지식재산권의 사용

과 양도 등은 F와 D의 합의로 정한다(제3조 제3호).

라) 이 사건 등록디자인이 D 대표이사였던 E을 창작자로 하여 D 명의로 출원·등록되었다가 그 권리가 피고로 이전된 것은 이 사건 기본계약 및 이 사건 합의 내용에 들어맞는다.

2) 이 사건 등록디자인 창작과정

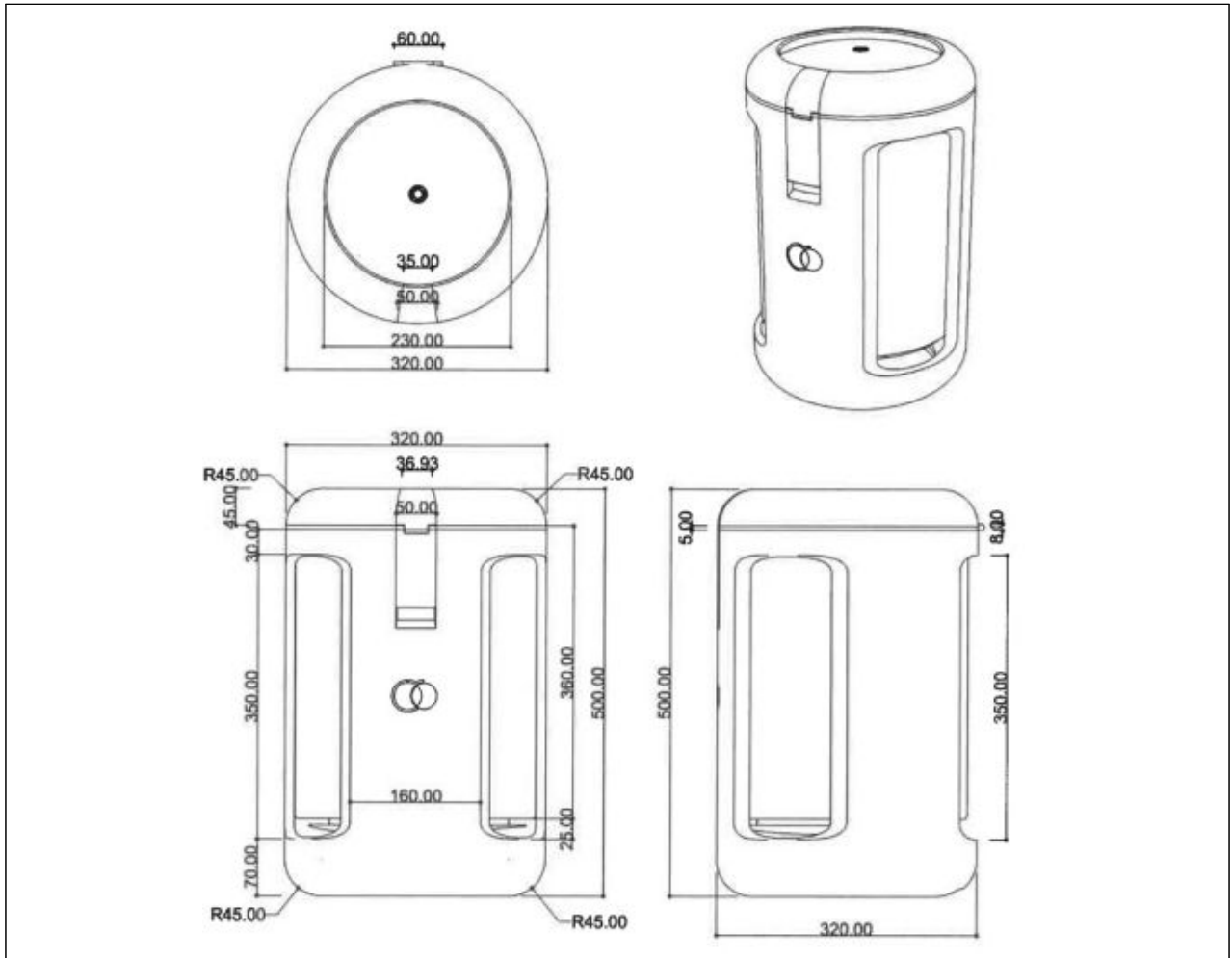
㉠ H는 2015. 6. 1.경 다음과 같은 320×480×320 크기(각 mm 표기) 도면을 작성하여 2015. 6. 3. 원고 직원 G에게 그 도면이 포함된 파일("쌀통 3d.stp"³⁾)을 전자 우편으로 보냈다(H는 당시 자신의 소속을 "I"이라고 썼다).



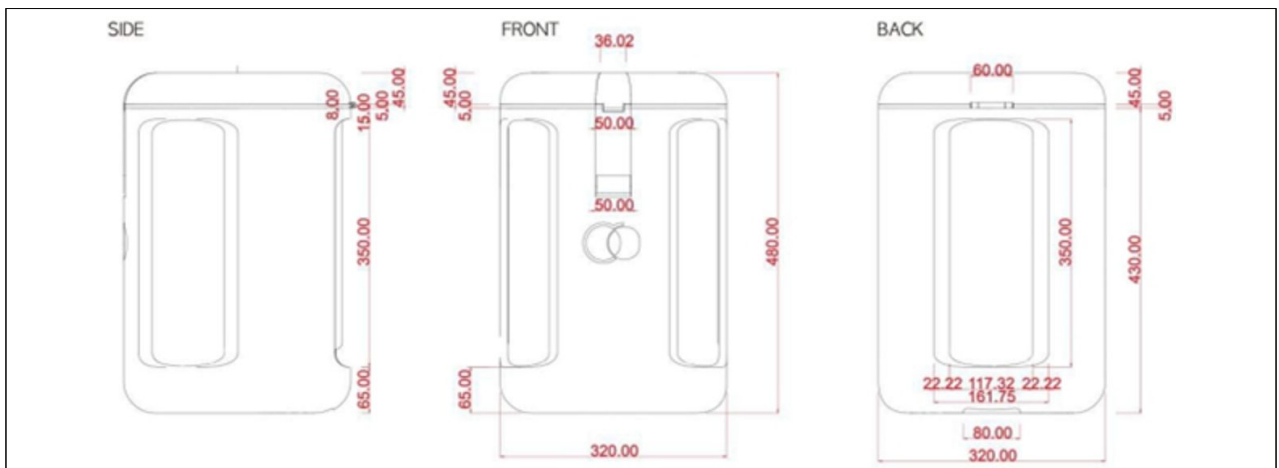
3) STP 파일은 STEP(Standard for the Exchange of Product Data) 형식의 표준에 따라 작성된 파일로, 다른 CAD(Computer-Aided Design; 컴퓨터 이용 디자인), CAM(Computer-Aided Manufacturing; 컴퓨터 이용 제작) 시스템 사이의 3차원 데이터 전송에 사용된다.



㉠ H는 2015. 6. 5. 다시 G에게, I 실장 E을 참조인으로 포함하여, '오늘 쌀통 크기 수정 관련 연락이 와서 수정하여 보냅니다(웹 하드에도 업로드해 놓겠습니다). 기존 320 320 480 크기에서 320 320 500 크기로 바뀌었습니다. 그에 따라 안에 있는 실사용공간도 같이 20mm 늘어나게 되었습니다. 크기 수정 맞는지 확인해보시고 연락 부탁드립니다.'라는 내용의 전자 우편을 보내면서 다음과 같이 쌀통 크기를 수정한 도면 파일["150605 쌀통 3d(크기수정).stp"]을 첨부하였다.

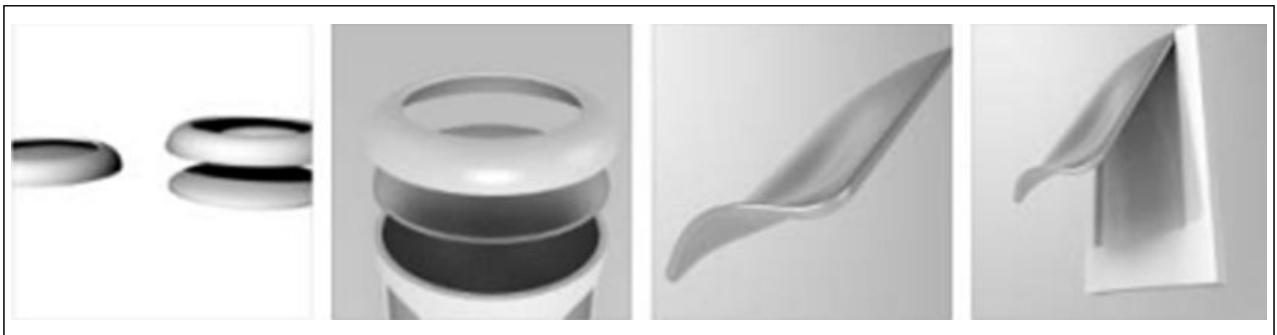


㉔ H는 2015. 6. 29. 다음과 같은 320×480×320 크기의 도면을 작성하였다("I_쌀 통 최종_150629.pdf" 파일로 저장, 일부 도면 생략).





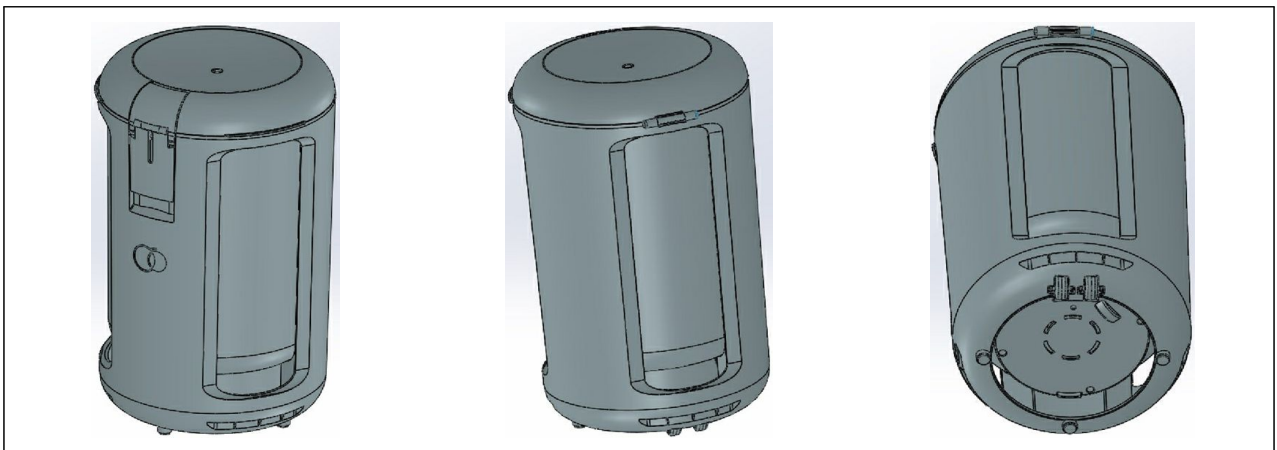
㉔ H는 2015. 11. 13. G에게 다음 도면들과 "쌀통(질문용).stp" 파일을 첨부하여 '이번 쌀통 건 때문에 질문 드릴 게 있어서 연락드립니다. 첨부된 stp 파일은 최종본이 아닌 그냥 참고본입니다. 일단 뚜껑 부분을 보시면 하얀색 원형 파츠⁴⁾와 아래 투명 파츠를 따로 제작해서 뚜껑 부분에는 고무파킹이 들어갈 테니 고무파킹 안쪽으로 숨겨서 나사 연결이 가능한지, 그리고 손잡이 부분이 아래쪽 몸통에 달리는 게 아닌 뚜껑 부분에 달리는 것으로 변경되었는데 작동방식이나 생김새를 그림으로 전달 부탁드립니다.'라는 내용의 전자 우편을 보냈다. H는 위 전자 우편부터 소속을 "D"라고 썼다(이하 H와 E의 전 소속사인 I도 D로 통칭한다).



4) "parts", 즉 부품 또는 구성요소의 뜻으로 썼다고 보인다.



㉞ 이에 G은 같은 날인 2015. 11. 13. H에게 다음 도면들을 첨부하여 '최종 조립 도이니 참고하세요.'라는 내용의 전자 우편을 보냈다.

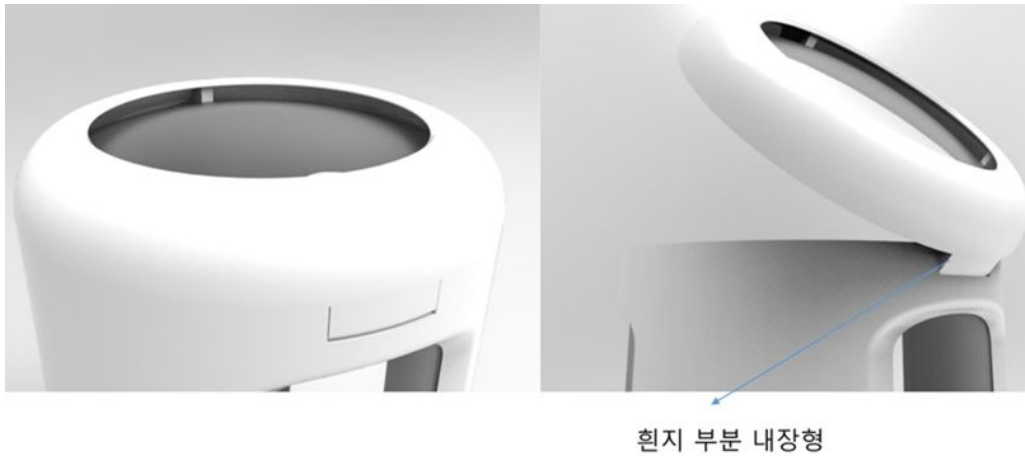


㉞ H는 2015. 11. 16. G에게 다음 도면들이 포함된 "쌀통 수정안_151116.pdf" 파일을 첨부하여 '㉠ 첫 번째는 지난 번 미팅 때 구멍을 없애면 좋겠다는 의견이 많아서 위아래를 같은 비율로 좁혀서 구멍을 막는 것에 관한 내용입니다. ㉡ 두 번째로 힌지(hinge)를 안쪽에 설치할 수 있는지, ㉢ 세 번째로 지지대 설치 후 안쪽에서 나사를 조이는 방식이 가능한지 문의 드리려 합니다.'라는 내용의 전자 우편을 보냈다.

㉠



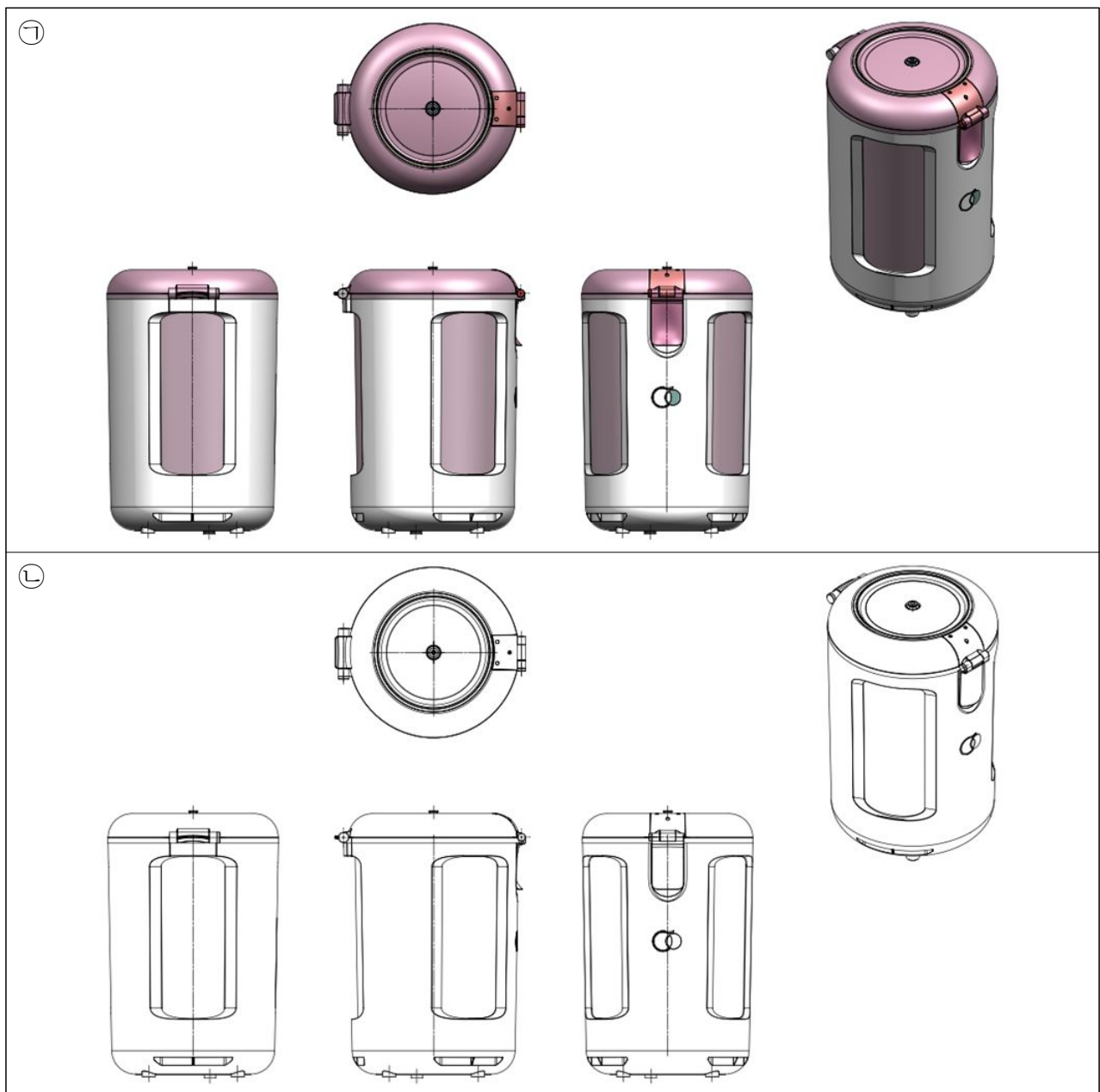
②



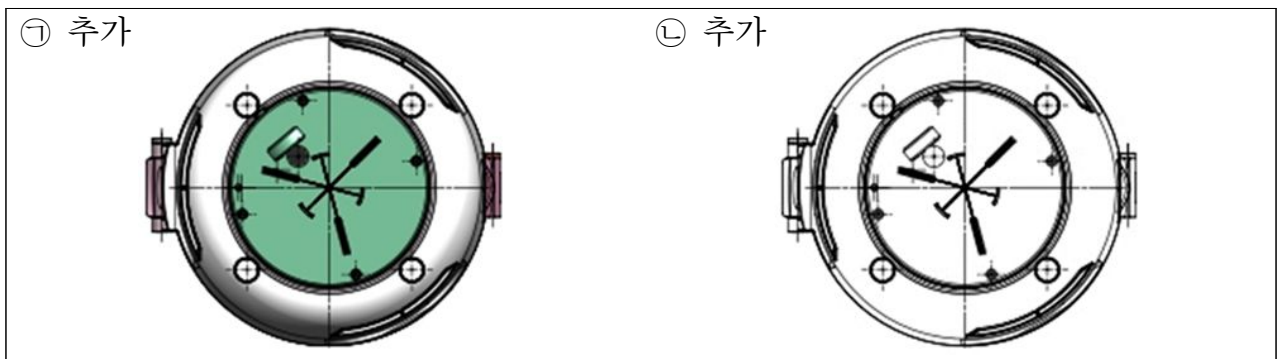
③



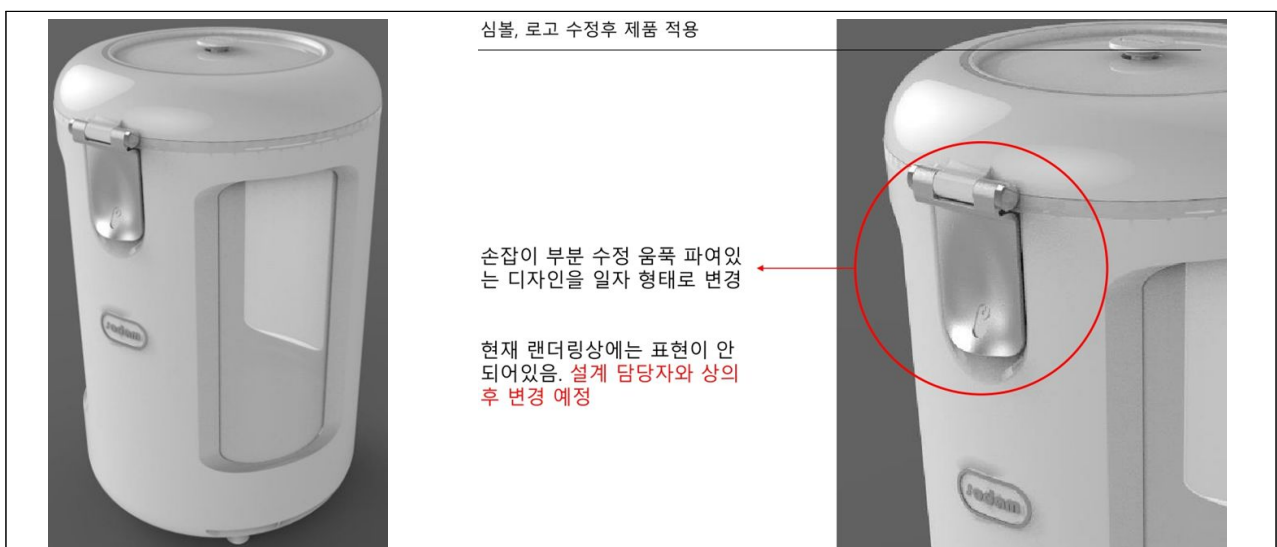
㉔ H는 2016. 1. 20. G에게, E를 참조인에 포함하여, '이번 디자인특허 관련해서 도면 요청이 들어와 최종 3D파일을 저희 쪽에서 전달받으려고 합니다. 최종파일 stp 파일로 전달 부탁드립니다.'라는 전자 우편을 보냈고, G은 2016. 1. 22. H에게 다음 ㉕, ㉖ 도면을 첨부하여 '요청하신 도면입니다. 두 가지 도면 중 참조하세요.'라는 답장을 보냈다. 각 도면에는 설계인, 검토인이 G으로 쓰여 있다.



㉔ G은 2016. 2. 19. 다시 H에게, ㉑, ㉒ 도면에 다음 도면이 추가된 "20160219 ASSY.zip" 파일을 첨부하여 '요청하신 데이터입니다. 도어는 두 가지입니다. 1. 도어 + 브래킷을 스크루 체결, 2. 도어에 브래킷 일체형. 개인적으로는 일체형이 더 좋아 보입니다.'라는 전자 우편을 보냈다.

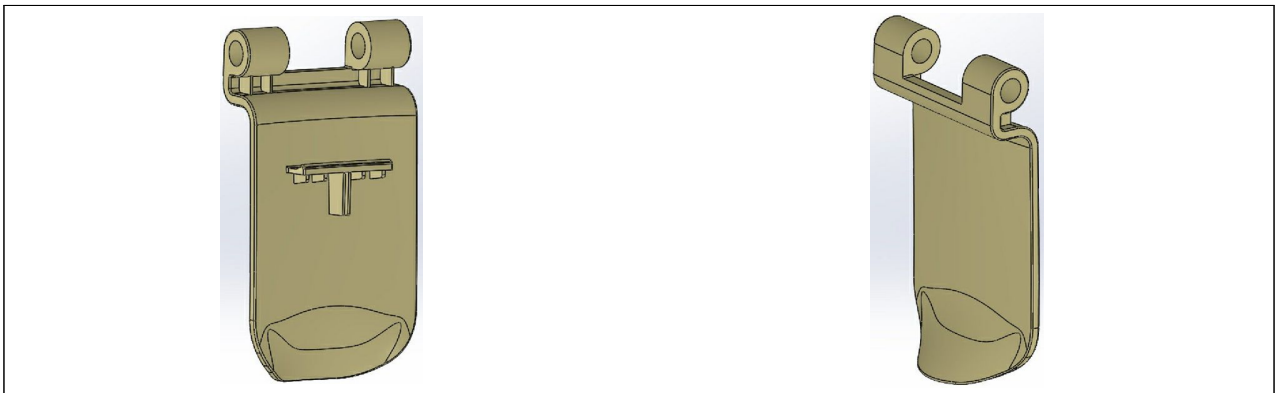


㉕ H는 2016. 2. 29. 원고 대표자, G, E, 당시 F 대표이사였던 피고 등에게, 다음 도면들을 첨부하여 '26일 미팅 후 수정사항 반영하여 보내드립니다. 내용 1. 전체적인 로고 수정, 2. 뚜껑, 손잡이 음각 로고, 3. 몸체 앞부분 스카시 양각 로고. * 손잡이 부분 수정사항은 원고 쪽에서 전달받은 3D파일로 수정 불가능해 원고 설계 담당자 분과 연락하여 수정 예정'이라는 내용의 전자 우편을 보냈다.



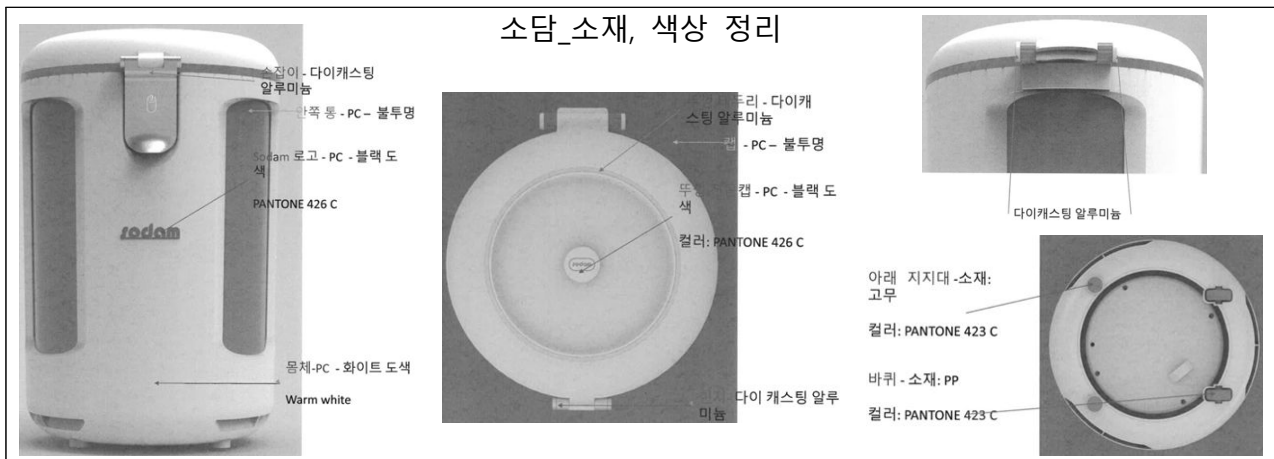


㉔ G은 2016. 3. 4. H에게 다음과 같이 손잡이 부분을 평평하게("일자 형태로") 수정한 도면을 보냈다(위 ㉔의 * 및 붉은색 동그라미 부분 참조).



㉕ H는 2016. 4. 8. 원고 대표자, G, E, 피고 등에게 다음 도면들이 포함된 "소담 최종 정리_D_160322.pdf" 파일을 보냈다.





㉔ H는 2016. 4. 12. G 등에게 '최종 파일 요청드립니다. 저희가 가지고 있는 3D 파일은 현재 외부 몸통 로고가 수정되지 않은 파일입니다. 설계가 끝난 최종 STP, PRT⁵⁾ 파일로 전송 부탁드립니다.'라는 내용의 전자 우편을 보냈다.

㉕ G은 2016. 5. 30. H 등에게 "진공쌀통 금형제작 데이터입니다."라는 제목에 "최종 데이터입니다."라는 내용으로 대상디자인이 포함된 "20160410 ASSY.zip" 파일을 첨부하여 전자 우편을 보냈다.

㉖ 위 과정을 거쳐 D는 2016. 8. 9. 이 사건 등록디자인을 출원하였다. 그런데 이 사건 제품 디자인 도면 초안이 담긴 STP 파일은 D 측 H가 G에게 최초로 보냈고(㉔), 이후 원고, D, F의 회의 등을 거쳐 디자인이 수정되었다(㉑, ㉒, ㉓, ㉔). H가 디자인 등록출원 등을 위해 G에게 최종 3D파일을 보내달라고 요청하자 G은 요청받은 파일을 전송해주었는바(㉕, ㉖, ㉗, ㉘, ㉙), 원고, D, F 사이에는 위와 같은 과정을 거쳐 확정되는 이 사건 제품 디자인을 D가 출원한다는 점에 관하여 미리 합의가 이루어져 있었고, 이에 원고 직원 G이 위와 같이 협조하였다고 보인다.

3) 디자인 대비를 통해 본 원고의 실질적 기여 정도

5) 3D CAD에서 모델의 부품 또는 구성요소에 관한 데이터를 저장하는 파일.

가) 원고는, 'D 측 최종 디자인인 2015. 6. 29. 자 디자인은 이 사건 등록디자인과 확연히 다르고, 대상디자인이 이 사건 등록디자인과 같으므로, 이 사건 등록디자인은 원고 직원 G이 창작한 것이다.'라고 주장한다.

나) 2015. 6. 29. 자 디자인과 이 사건 등록디자인을 대비하면 다음과 같다(도면 이름은 이 사건 등록디자인을 기준으로 표시).

도면	2015. 6. 29. 자 디자인	이 사건 등록디자인
사시도		
우측면도 배면도		
좌측면도 평면도		


다) 공통점

2015. 6. 29. 자 디자인과 이 사건 등록디자인은, ① 전체적으로 위아래로 둥근 모서리를 가진 원기둥 형상인 점, ② 몸통 위쪽의 뚜껑은 그 윗면 가운데에 진공해제 버튼이 달려 있고, 양쪽에서 손잡이와 힌지로 잠겨 있는 점, ③ 몸통 옆에 안쪽 통을 들여다 볼 수 있는 창 세 개가 안쪽으로 움푹 들어간 형태로 나 있는 점, ④ 위에서 볼 때(평면도) 크기가 다른 동심원이 겹치거나 중앙부 바깥쪽에 도넛 모양 테두리가 있는 형상인 점 등에서 공통된다.

라) 차이점

그러나 ❶ 2015. 6. 29. 자 디자인은 투명하고 둥근 중앙부와 불투명한 바깥쪽


테두리부가 이중구조로 결합된 형태인 반면(, 갑 제4호증), 이 사건

등록디자인은 중앙부와 테두리부가 일체로 형성된 점(, ❷ 이 사건 등록


디자인은 2015. 6. 29. 자 디자인과 달리 진공해제버튼 크기가 더 크고 바깥으로 튀어

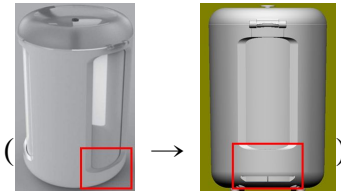
나와 있는 점( → , ❸ 2015. 6. 29. 자 디자인은



직사각형 손잡이를 별도의 부속품으로 형성하되 그 손잡이가 밖으로 튀어나오지 않고 몸통의 곡선과 자연스럽게 일체를 이루면서 안쪽으로 패인 홈이 손잡이 기능을 하는

반면(, 이 사건 등록디자인은 끝이 둥글게 바깥쪽으로 휘어진 손잡이가 몸통

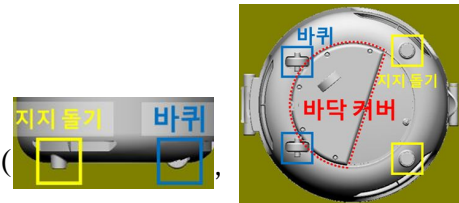





밖에 튀어나와 있는 점(, ㉔), 이 사건 등록디자인은 2015. 6. 29. 자



디자인보다 투시창이 짧아서 아래쪽에 더 넓은 간격이 남는 점(, ) ,

㉕ 이 사건 등록디자인의 몸통 아랫면에는 2015. 6. 29. 자 디자인에 없는 반원형 바닥



커버, 바퀴, 미끄럼 방지 패드(지지 돌기)가 있는 점(, , ) 등

에서 차이가 있다.

마) 검토

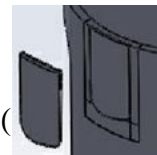
(1) 앞서 본 공통점 ㉑, ㉒, ㉓, ㉔는 2015. 6. 29. 자 디자인과 이 사건 등록디자인의 전체적 형상을 이루는 요소로서 보는 사람의 시선과 주의를 바로 끄는 부분인바, 두 디자인의 전체적 심미감에 영향을 미치는 요부 또는 지배적 특징부로 볼 수 있다.

(2) 차이점 ㉕에 관하여, 뚜껑을 이중구조 대신 일체형으로 바꾼 형태는 H가 ㉖ 2015. 11. 16. G에게 '㉗ 지지대 설치 후 안쪽에서 나사를 조이는 방식이 가능한지'를 문의한 뒤의 ㉘ 2016. 1. 22. 자 도면에서부터 나타나고, 이 사건 제품을 실제로 제작할 원고 측에서(이 사건 기본계약서 참조), '금형 제작이 어렵다'는 의견을 제시함에 따른 것이라고 보인다(원고 2023. 5. 31. 자 준비서면 4쪽 참조). 그러나 위와 같이 기존 구조를 단순한 형태로 만드는 것은 이 사건 등록디자인의 전체적 심미감에 영향을 미치는 요부나 지배적 특징부를 착상 또는 구체화한 것이라고 볼 수 없고, 그 디자인이

속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너'라 한다)이 쉽게 채용할 수 있는 정도의 변경에 지나지 않는다. 이러한 변경이 G을 창작자로 볼 수 있는 정도의 실질적 기여라고 볼 수 없다.

(3) 차이점 ❷의 튀어나온 진공해제버튼은 2016. 2. 26. 원고, D, F 등의 미팅 후에 작성된 ㉔ 2016. 2. 29. 자 도면에서부터 나타난다. 설령 위와 같이 진공해제버튼을 밖으로 튀어나오게 바꾼 형태를 원고 측이 제안했다고 하더라도[피고도 이를 다투지 않는 것으로 보인다(피고 2023. 8. 29. 자 준비서면 3쪽 참조)], 그 부분이 이 사건 등록디자인의 전체적 심미감을 좌우하는 요부나 지배적 특징부라고 볼 수 없고, 통상의 디자이너에게 그러한 변경이 어렵지도 않다.


(4) 차이점 ❸과 관련하여, 뚜껑 손잡이가 밖으로 튀어나오는 형태는 G이 H에게 보낸 ㉔, ㉕ 도면에서부터 나타나고, 이때 '두 가지 도어 형태 중 도어에 브래킷 일체형이 더 좋아 보인다'고 하는 G의 의견이 최종적으로 반영되었다고 보인다(㉕ G 2016. 2. 19. 자 전자 우편 내용 참조). 그러나 설령 새로운 손잡이 형태를 G이 제안했다고 하더라도(피고 2023. 8. 29. 자 준비서면 3쪽 참조), 해당 부분이 이 사건 등록디자인의 전체적 심미감을 좌우하는 요부나 지배적 특징부라고 볼 수 없고, H가 G에게 ㉔ 2015.



6. 3. 보낸 도면(, ㉔ 2015. 11. 13. 보낸 도면()에 이미 나타나 있는 손잡이 형태에 비추어 보면, 위와 같은 정도의 변경이 G을 창작자로 볼 수 있는 정도의 실질적 기여라고 보기 어렵다.

한편 끝부분이 둥글게 곡선을 이루는 손잡이 형태는 H가 G에게 ㉔ 2015. 11.



13. 보낸 도면에 나타난 적이 있고(, 바로 채택되지는 아니하였다), 처음에 어떻게 착상되었는지를 객관적으로 확인할 자료가 없다.

(5) 차이점 ④의 투시창 아래 간격은 원고, D, F 등의 미팅 과정에서 꾸준히 논



의된 쟁점이라고 보인다(㉮)의 ㉠ 중 붉은색 화살표 부분 참조). 그와 달리 G 이 투시창 아래 간격을 넓히는 형태를 착상하거나 그 착상을 구체화하였음을 인정할 만한 증거가 없다.

(6) 차이점 ⑤의 바닥 커버, 바퀴, 미끄럼 방지 패드는 세웠을 때 바닥에 닿게 되는 부분으로, 이 사건 등록디자인의 전체적 심미감에 영향을 줄 정도로 보는 사람의 시선과 주의를 끄는 부분이 아니다. 원고 직원 G이 위 요소들을 착상하거나 그 착상을 구체화했다고 볼 만한 증거도 없다.

바) 소결

이 사건 등록디자인이 확정되기 전까지 원고, D 등이 논의하는 과정에 G이 제품 양산과 기능 구현을 위한 기술적 조언이나 의견을 일부 제시하였다는 것만으로는 원고 직원 G을 이 사건 등록디자인의 창작자라고 볼 수 없다.

4) 원고의 나머지 주장에 관한 판단

가) 원고는, 'D 대표 E은 패션디자이너이고, 그 유일한 직원이었던 H도 어느 분야를 전공하였는지는 알 수 없지만 경험이 일천하여 진공쌀통 개발을 주도할 형편이 아

니었는바, D는 진공쌀통을 디자인할 수 있는 역량을 갖춘 업체가 아니었다.'라고 주장한다.

그러나 E은 20년 넘게 활동한 디자이너로 원고 주장과 달리 가방, 구두 등 패션 디자인 분야 외에도 산업디자인 분야에서 MP3 플레이어, 화장품 등 다양한 제품 디자인에 관여했음이 확인되는 데다, 앞서 본 것처럼 이 사건 제품을 전적으로 G이 창작했다고 인정할 증거도 없다. 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

나) 원고는, 'F는 원고가 진공쌀통을 납품하더라도 값을 낼 의사와 능력 없이 원고를 속여서 이 사건 기본계약을 체결하게 하였고, 원고는 서울중앙지방법원 2020가합 535724호 사건에서 F의 위와 같은 기망행위를 이유로 이 사건 기본계약을 취소하였거나 F의 채무불이행을 이유로 그 계약을 해제하였다. 또한 이 사건 합의서에 따르면 영업의 폐지는 계약해지사유이고, F는 2018. 12. 5. 폐업하였다. 그러므로 이 사건 기본계약과 이 사건 합의는 이 사건 등록디자인의 효력을 판단할 때 고려되어서는 아니 된다.'라는 취지로도 주장한다.

그러나 이 사건 기본계약과 이 사건 합의가 취소되거나 적법하게 해제되었음을 인정할 증거가 부족할 뿐 아니라, 설령 이 사건 기본계약과 이 사건 합의가 취소 또는 해제되었다고 하더라도 앞서 본 이 사건 등록디자인 창작과정에 비추어 볼 때, 그러한 사정만으로 이 사건 등록디자인의 창작자가 원고 직원 G으로 확정된다거나, 이 사건 등록디자인이 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자가 디자인등록출원을 한 것으로서 그 등록이 무효라고 단정할 수 없다.

원고의 이 부분 주장도 받아들이지 아니한다.

다) 원고는, '피고가 D로부터 이 사건 등록디자인에 관한 권리를 양수한 것은 신의

칙에 반하고, F 및 그 채권자에 대한 배임행위로서 민법 제103조가 금지한 사회질서에 반하는 행위이며, 상법 제398조, 제542조의9를 위반한 것일 뿐만 아니라, 소송신탁을 위한 허위의 채권양도에도 해당하므로 무효이다.'라는 주장도 한다.

그러나 등록디자인이 무권리자가 출원하여 무효인지를 판단하는 데 그 디자인 등록 이후에 발생한 사정이 소급적으로 영향을 줄 수 없으므로, 원고의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

다. 소결론

이 사건 등록디자인은 무권리자가 출원하였다고 볼 수 없으므로, 원고 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

이 사건 심결 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각한다.

재판장 판사 문주형

판사 권보원

판사 한지윤

별지 1

이 사건 등록디자인

【물품류】 제7류

【디자인의 대상이 되는 물품】 식품보관용 진공용기

【디자인의 설명】

1. 재질은 합성수지 및 금속임.
2. 전기모터로 작동되는 진공펌프로 일정 수준의 진공상태 만들고 그러한 진공상태를 유지하도록 밀폐 기능이 있는 식품보관용 진공용기임. 상온에서 산성화, 곰팡이 발생을 지연시키고 해충침투를 차단하는 기능을 가지고 있고, 쌀, 곡류 등 식재료를 신선하게 보관할 수 있는 식품보관용 진공용기임.

【디자인 창작 내용의 요점】 "식품보관용 진공용기"의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작 내용의 요점으로 함.

* 본 디자인 도면은 3D 원본파일에서 추출한 도면임.

사시도



정면도



배면도



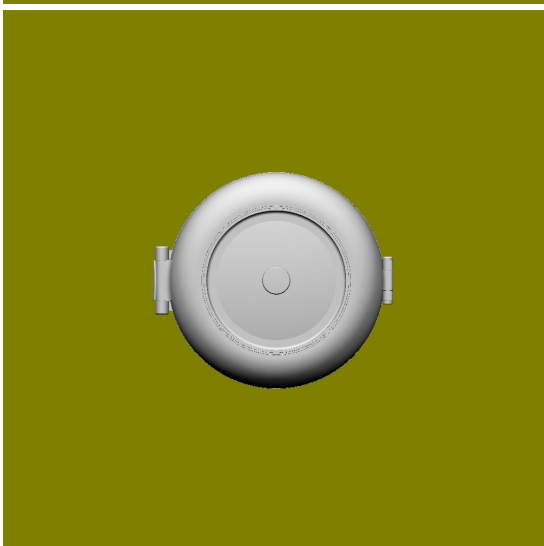
좌측면도



우측면도



평면도



저면도



별지 2

원고 주장의 피도용 디자인

