

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2019허1810 등록무효(디)  
원 고 A 주식회사

대표이사 B  
소송대리인 변리사 김준영

피 고 C 주식회사

대표이사 D  
소송대리인 법무법인 린  
담당변호사 김용갑, 박규희

변 론 종 결 2019. 7. 12.

판 결 선 고 2019. 9. 6.

주 문

1. 특허심판원이 2019. 1. 8. 2018당1840호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

## 청 구 취 지

주문과 같다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 등록디자인

- 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2016. 5. 20./ 2016. 8. 31./ 제871207호
- 2) 디자인의 대상이 되는 물품: 자동차용 전동시트 케이블
- 3) 디자인의 설명, 창작 내용의 요점 및 도면: 별지와 같다.
- 4) 출원인 및 디자인권자: 피고
- 5) 등록디자인공보에 기재된 창작자: D(피고 대표이사)

#### 나. 선행디자인들

- 1) 선행디자인 1 (갑 제9호증)

2004. 10. 7. 공고된 독일 특허공보(등록번호 DE 103 13 969 B4)에 게재된 '전동 시트의 조정 기구를 위한 구동 유닛'이라는 명칭의 발명의 명세서에 도면으로 도시된 것이다(구체적 대비대상으로 삼지 아니하므로 그 상세한 기재는 생략한다).

- 2) 선행디자인 2 (갑 제6, 7호증)

원고가 2015. 1. 31.경부터 주식회사 E에 납품한 '슬라이드 케이블 조립체'에 관한 디자인 도면에 도시된 것이다(구체적 대비대상으로 삼지 아니하므로 그 상세한 기재는 생략한다).

#### 다. 심결의 경위

1) 원고는 2018. 6. 18. 피고를 상대로 등록디자인에 관한 디자인등록의 무효심판을 청구하여(2018당1840호), 등록디자인은 이를 창작한 자 또는 그 승계인의 출원에 의한 것이 아니고, 또한 선행디자인들과 동일·유사하거나 선행디자인들로부터 용이하게 창작할 수 있는 것에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하였다.

2) 특허심판원은 2019. 1. 8. 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

**【인정근거】** 다툼 없는 사실, 갑 제1~3, 6~9호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## **2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단**

### **가. 원고 주장의 위법사유**

1) ① 등록디자인은 이를 창작한 원고 종업원 또는 그 승계인인 원고의 출원에 의한 것이 아니어서 디자인보호법 제121조 제1항 제1호, 제3조 제1항 본문에 해당하는 무효사유가 있다(이른바 모인출원). ② 설령 등록디자인의 창작에 피고의 일부 기여가 있다고 하더라도 공동출원규정에 위반한 것으로서 디자인보호법 제121조 제1항 제2호, 제39조에 해당하는 무효사유가 있다.

2) 그럼에도 이 사건 심결은 위와 결론을 달리하여 원고의 심판청구를 기각하였으므로, 이는 위법한 것으로서 취소되어야 한다.

### **나. 공동출원규정 위반여부**

#### **1) 인정사실**

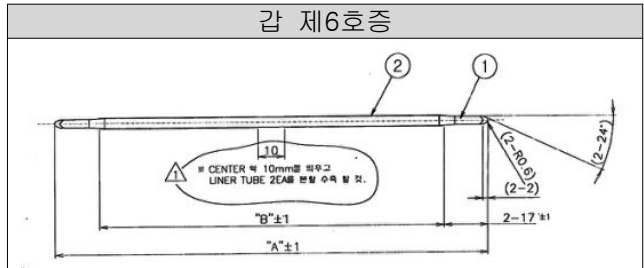
앞서 든 증거들에, 갑 제5, 10, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 29, 32, 34호증, 을 제1호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호를 포함한다, 이하 같다)의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음 각 사실을 인정할 수 있다.

가) 원고의 기존제품

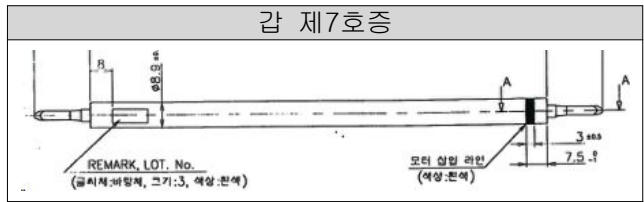
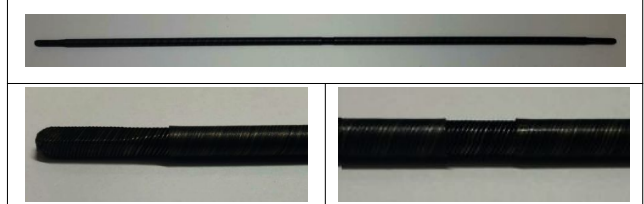
자동차용 모터의 생산 및 판매업 등을 하는 원고는, 2015년경 오른쪽 도면의 디자인(이는 선행디자인 2에 해당한다)에 따른 '슬라이드 케이블'<sup>1)</sup> 제품을 제조하여 주식회사 E(이하 'E'라 한다)에 납품하고 있었다.

위 기존제품은 차량용 시트를 전후 방향으로 이동시키기 위하여 설치되는 전동시트 케이블을 대상으로 하는 것으로서, 구동모터와 슬라이더의 이동 편차를 수용하기 위하여 얇은 소선을 감아 제작된다. ①

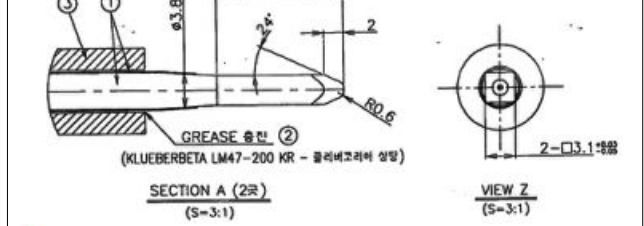
이때 전동시트 케이블을 매개로 구동모터로부터 슬라이더로 회전 구동력이 전달되는 과정에서 전동시트 케이블에 비틀림 변형이 생기면서 소음 및 진동이 발생하게 되는데, 이를 억제하기 위하여 소선을 감아 만든 금속재 플렉시블 케이블에 열수축 튜브를 입힌다(갑 제6, 16호증). ② 그 후 이 물질에 의한 오염을 방지하고 외부 충격으로부터 케이블을 보호하려는 목적에서 고무 튜브를 입혀 완성한다(갑 제7, 17호증). 이



갑 제16호증 (갑 제6호증 실물사진)



갑 제17호증 (갑 제7호증 실물사진)



갑 제17호증 (갑 제7호증 실물사진)



1) 위 '슬라이드 케이블(Slide Cable)'은 당시 원고 측에서 사용한 '전동시트 케이블'에 관한 별개의 명칭이었다.

때 열수축 튜브와 고무 튜브 사이에 윤활유 등을 충전한다.

나) 원고의 신규제품 개발

(1) 기존제품에서 윤활유(그리스, Grease)가 누출되고 휨 변형이 발생하는 등의 문제가 발생하자, 원고 소속 기술연구소장 F 상무 등의 제안에 따라 원고 소속 개발1팀장 G 차장은 2015년 6월경부터 F 상무 등과의 수차 회의를 거쳐, 케이블 표면에 미세 섬유사를 입히는 이른바 '플록킹(flocking)' 가공<sup>2)</sup>을 한 플렉시블 케이블의 개발을 검토하기 시작하였다.

(2) G 차장과 F 상무 등이 양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹 섬유를 입히는 형상<sup>3)</sup>을 착안한 다음, G 차장이 2015. 7. 13. 주식회사 H(이하 'H'이라 한다)의 J 부장과 만나 H이 위와 같은 형상으로 플록킹이 적용된 금속재 플렉시블 케이블의 1차 샘플을 제작해 줄 것을 의뢰하였고, 그에 따라 H은 2015. 7. 22. 원고에게 1차 샘플을 제공하였다.

(3) 1차 샘플을 기초로 내구성을 시험한 결과 윤활유가 누출되는 등의 기존 문제는 해소되었으나 양 단부에서 플록킹이 벗겨지는 새로운 문제가 발견되자, G 차장은 2015. 8. 17. 접착제 생산업체의 조언에 따른 개선된 접착방식이 적용된 2차 샘플의 제작을 H에 의뢰하였고, 그에 따라 H은 2015. 8. 20. 원고에게 2차 샘플을 제공하였다.

(4) 2차 샘플에 대한 긍정적인 시험 결과가 나오자 G 차장은 2015. 9. 21. E의 I 선임연구원에게 오른쪽과 같이 양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹이 적용

2) ① 위 '플록킹(flocking)'이라는 용어는 많은 미세섬유 입자(flock)를 표면에 입히는 과정을 의미한다(갑 제34호증). ② 별지 기재 등록디자인의 설명 중 제4항의 '섬유미분을 고착시켜 보풀 무늬가 형성'된다는 기재 부분이, 위 플록킹 가공에 의해 섬유사들이 세워진 상태로 케이블 표면에 부착되는 것을 의미한다는 점에 관하여, 당사자 사이에 다툼이 없다(제2차 변론조서 참조).

3) 위와 같이 "양 단부"까지 플록킹 섬유를 입히는 형상은 마찬가지로 플록킹 가공에 관한 디자인인 선행디자인 1과의 차이를 가져오는 주요한 요소에 해당한다.


된 전동시트 케이블 샘플의 사진이 첨부된 '3세대 슬라이드 기어박스 개발 검토 보고서'를 보냈고, 이를 토대로 원고 측은 2015. 9. 23. E 측과 '3세대 슬라이드 기어박스 개발'에 관한 협의를 하였다.



갑 제23호증 중 발체

(5) I 선임연구원은 2015. 12. 2. G에게 오른쪽과 같이 양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹이 적용된 전동시트 케이블 샘플의

- GREASE 삭제에 의한 RAIL 오염 방지
- > OUTER TUBE와의 GAP에 의한 떨림 발생
- 작동내구시 FLOCKING 상태 양호
- OUTER TUBE 내경 축소 검토
- > 부품입고 : 12/3



갑 제32호증 중 발체

사진을 포함한 파일이 첨부된 메일을 보냈고, 이를 토대로 그 다음날인 2015. 12. 3. 원고 측과 E 측은 '3세대 슬라이드 기어박스 개발'에 관한 회의를 하였다.

(6) G 차장은 2016. 2. 17.경 H J 부장의 소개로 만난 피고 소속 K 이사에게 피고가 위와 같이 양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹이 적용된 전동시트 케이블 제품을 제작할 것을 요청하였고, 당시 K 이사는 G 차장에게 '제품 전체에 플록킹 가공을 하는 경우 제품 중 일부분을 잡고 가공을 해야 함에 따라 2회에 걸친 플록킹 가공으로 비용이 증가하므로, 제품 중 중간부분을 제외하고 플록킹 가공을 하는 것이 좋겠다.'라는 취지로 제안하였으며, 이에 G 차장은 K 이사에게 그와 같은 형상 즉 중간부분에 플록킹 가공을 하지 아니한 형상의 샘플을 제공해 줄 것을 요청하였다.

(7) 원고가 피고로부터 위 샘플을 제공받은 다음 G 차장을 비롯한 원고 직원들이 2016. 3. 8. 울산에 있는 피고 공장을 방문하여 제품 생산 가능성을 검토하였으나, 생산가격 등에 관한 문제로 인하여 더 이상 원고와 피고 사이의 거래는 성사되지 못하였

다.



다) 피고의 디자인 출원 및 등록

피고는 2016. 5. 20. 등록디자인에 관한 디자인등록을 단독 출원하여 2016. 8. 31. 그 디자인등록을 받았다.

2) 구체적 검토

가) 무릇 디자인이란 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것을 말하는데(디자인보호법 제2조 제1호), 그와 같은 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이라는 디자인 형태가 외계에 구현되어 고정되었을 때에 디자인의 창작이 완성되었다고 할 것이고, 다만 그와 같은 디자인 창작의 완성으로 발생하는 디자인등록을 받을 권리는 그 무체재산권적 성격에 비추어 볼 때 위와 같이 외계에 구현·고정된 특정 형태의 디자인뿐만 아니라 그 창작요소가 그대로 반영되어 형태적 가치가 동일한 범위에 있는 디자인에까지 미친다고 봄이 타당하며, 이는 2명 이상이 공동으로 디자인을 창작한 경우에 그들이 공유하게 되는 디자인등록을 받을 권리에 대해서도 마찬가지이다.

나) 등록디자인의 도면들을 기초로 하고 여기에 디자인의 설명까지 참작하여 볼 때, 등록디자인은 그 형태적 가치를 보이는 다음과 같은 요소들로 구성되어 있다고 할 것이다. 즉 ① 양 단부를 포함하여 전체적으로 플록킹 섬유가 입혀져 있다. ② 플록킹 섬유가 입혀진 부분에서는 전체적으로 균일하게 플록킹 섬유가 입혀져 보풀 무늬가 형성된다. ③ 중앙부에 플록킹 섬유가 입혀지지 않은 빈 공간이 형성되어 다른 부분에 비하여 작은 단면을 이루면서 감겨있는 소선이 드러난다. ④ 양 단부에서 비교적 훌쭉해지는 형상이다.

정면도 (이하의 편의를 위해 90° 회전한 것)	배면도, 평면도
	

다) 원고 측의 G 차장 등은 앞서 본 바와 같이 2015년 6월경부터 플록킹(flocking) 가공을 한 플렉시블 케이블의 개발을 검토하고, 양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹 섬유를 입히는 형상을 착안한 다음, H에 1차·2차 샘플의 각 제작을 의뢰하여 제공받고, 또 E 측에 아래와 같이 양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹



이 적용된 신규제품인 전동시트 케이블의 샘플 사진을 보내고 그 개발에 관한 협의를 하였으며, 2016. 2. 17.경 피고 측에 양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹이 적용된 전동시트 케이블 제품을 제작하여 줄 것을 요청하였다. 따라서 원고 측의 G 차장 등은 적어도 등록디자인의 출원 이전인 위 2016. 2. 17. 무렵에는 위와 같이 '양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹 섬유를 입히는 형상'의 디자인 형태를 외계에 구현하고 고정함으로써 그 창작을 완성하였다고 할 것이다.

라) 등록디자인의 위 ①·②구성요소에 따른 디자인 형태와 원고 측의 G 차장 등이 완성한 위 디자인 형태를 비교하건대, 양자가 그대로 동일한 것으로 보기는 어렵다. 그러나 위 '플록킹(flocking)'이라는 용어가 다수의 미세섬유 입자(flock)를 표면에 입히는 과정을 의미한다는 점과 등록디자인의 '디자인의 설명'에 기재된 '섬유미분을 고착시켜 보풀 무늬가 형성'된다는 부분이 플록킹 가공에 의해 섬유사들이 세워진 상태로 케이블 표면에 부착되는 것을 의미한다는 점은 앞서 본 바와 같다. 또한 등록디자인의 설명에는 위와 같이 '케이블의 표면에 섬유미분을 고착시켜 보풀 무늬가 형성되도록 한



다.'라는 기재가 있을 뿐이고, 등록디자인의 도면 및 설명 전체에 의하더라도 위 보풀 무늬 형성 이외에 달리 섬유미분의 굵기, 길이, 색상 등에 관한 도시나 기재에 의한 추가적인 창작요소가 발견되지 아니한다(이러한 점에 대하여 당사자 사이에 별다른 다툼도 없다).

그렇다면 앞서 본 바와 같이 등록디자인의 형태적 가치를 보이는 창작요소인 ①·②구성요소 즉, 양 단부를 포함하여 전체적으로 플록킹 섬유가 입혀져 있다거나 플록킹 섬유가 입혀진 부분에서는 전체적으로 균일하게 플록킹 섬유가 입혀져 보풀 무늬가 형성된다는 등의 디자인요소들은, 원고 측의 G 차장 등이 앞서 본 것처럼 외계에 고정하여 완성한 '양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹 섬유를 입히는 형상'이라는 디자인 형태에 따른 창작요소가 그대로 반영되어 그와 형태적 가치가 동일한 범위 내에 있다고 할 것이다.

마) 한편 피고 측 K 이사가 2016. 2. 17.경 G 차장에게 '중간부분을 제외하고 플록킹 가공을 하는 것이 좋겠다.'라는 취지로 제안한 점은 앞서 본 바와 같고, 이러한 제안 취지가 등록디자인의 위 ③구성요소 즉, 중간부에 플록킹 섬유가 입혀지지 않은 빈공간이 형성되어 다른 부분에 비하여 작은 단면을 이루면서 감겨있는 소선이 드러나는 형태로 반영되어 있는 것으로 볼 수 있기는 하다.

그러나 당시 원고 측이 피고 측에게 위와 같이 중간부분에 플록킹 가공을 하지 아니한 형상의 샘플을 제공해 줄 것을 요청한 점 등을 고려할 때, 피고 측 K 이사 등이 등록디자인의 ③구성요소를 완성하였다고 하더라도 이는 적어도 당시까지 유지되었던 원고와의 협력관계에서 행한 등록디자인의 공동창작행위에 해당한다 할 것이고, 또한 피고 측에서 등록디자인의 ④구성요소까지 추가로 완성하였다고 하더라도 이 또한 원

고와의 위와 같은 협력관계에 따라 이루어진 것으로 봄이 타당하다.

### 3) 검토결과의 정리

이상을 종합하면, 등록디자인의 디자인은 원고 측 G 차장 등과 피고 측 K 이사 등이 공동으로 창작한 것으로서 그들이 디자인등록을 받을 권리를 공유함에 따라 공동으로 출원하여야 하는 것이었다. 사정이 이와 같고 피고가 원고 측 G 차장 등으로부터 그 디자인등록을 받을 권리를 승계하였다는 사정에 관한 아무런 주장증명이 없는 이상 (오히려 원고가 그 권리를 승계하였다고 주장하고 있다), 피고가 단독출원을 하여 등록 받은 등록디자인은 디자인보호법 제121조 제1항 제2호, 제39조에 해당하는 디자인등록의 무효사유가 있다.

#### 다. 소결

이상과 같이 등록디자인은 공동출원규정을 위반한 무효사유가 있으므로, 원고의 나머지 주장에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 등록디자인의 등록은 무효로 되어야 하고, 그럼에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 결국 위법하다.

### 3. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장            판사            윤성식

                  판사            권순민

판사            정택수

## [별지 1]

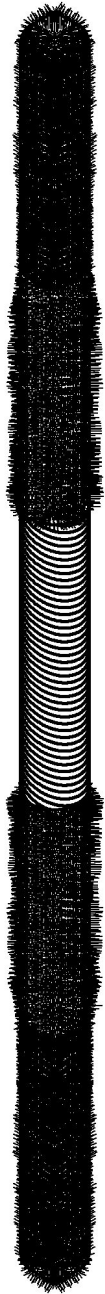
### 등록디자인

#### 【디자인의 설명】

1. 재질은 합성수지재 및 금속재임.
2. [도면 1.1]은 디자인의 전체적인 형태를 표현한 것이고, [도면 1.2]는 디자인의 정면부분을 표현한 것이며, [도면 1.3]은 디자인의 배면부분을 표현한 것이고, [도면 1.4]는 디자인의 좌측부분을 표현한 것이며, [도면 1.5]는 디자인의 우측부분을 표현한 것이고, [도면 1.6]은 디자인의 위쪽부분을 표현한 것이며, [도면 1.7]은 디자인의 아래쪽부분을 표현한 것임.
3. 본 물품은 자동차용 전동시트에 설치되어 사용하는 슬라이드 케이블임.
4. 특히 케이블의 표면에 섬유미분을 고착시켜 보풀 무늬가 형성되도록 하여, 진동 및 소음이 저하되도록 한 것임.
5. 이러한 케이블은 설치위치에 따라 길이방향으로 연장될 수 있음.

#### 【디자인 창작 내용의 요점】

"자동차용 전동시트 케이블"의 형상과 모양의 결합을 디자인창작 내용의 요점으로 함.



[도면 1.1]



[도면 1.2]



[도면 1.3]



[도면 1.4]



[도면 1.5]



[도면 1.6]



[도면 1.7]