

디자인모방 분쟁의 실무적 쟁점 - 등록디자인의 창작성 흠결 및 무효 가능성 판단 - 스

마트폰 액세서리 디자인권 침해소송: 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결



1. 사안의 개요

아래와 같은 스마트폰 액세서리 디자인에 관한 등록디자인 침해소송에서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 비교대상디자인들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이라고 볼 수 있는지 여부, 즉 등록디자인의 무효 여부가 쟁점.

이 사건 등록디자인	비교대상디자인 2	비교대상디자인 3
		

2. 대법원 판결요지

가. 기본 법리 - 판단기준

등록디자인에 대한 등록무효 심결이 확정되기 전이라고 하더라도 등록디자인이 공지디자인 등에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 그 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는, 디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하고, 디자인권침해소송을 담당하는 법원으로서도 디자인권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 등록디자인의 용이 창작 여부에 대하여 심리 판단할 수 있다.

통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, (1) 공지디자인의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, (2) 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적, 기능적 변형에 불과하거나,

또는 (3) 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경, 조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 **창작수준이 낮은 디자인**이어야 한다.

나. 구체적 사안의 판단

㉞ 이 사건 등록디자인은 플레이트의 중앙부분이 볼록하게 튀어나와 있는 형상임에 비하여 비교대상디자인 2, 3은 플레이트의 가운데 부분이 평평한 형상으로 되어 있는 점, ㉞ 이 사건 등록디자인은 링의 몸체의 윗면과 아랫면이 평평하여 그 단면이 전체적으로 사각형임에 비하여 비교대상디자인 2, 3은 링의 몸체의 윗면과 아랫면이 원형인 점, ㉞ 이 사건 등록디자인은 링의 하부에 직선부분이 존재함에 비하여 비교대상디자인 2, 3은 링의 하부에 직선부분이 존재하지 않는 점 등에서 차이가 있다.

위와 같이 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 2, 3은 플레이트의 돌출 여부, 링 몸체의 윗면과 아랫면의 형상, 링 하부의 직선부분의 유무 등에서 서로 차이가 있다. 특히 이 사건 등록디자인 중 링의 하부에 존재하는 직선부분은 전체 디자인에서 차지하는 비중이 작지 않고, 관찰되기 쉬운 부분에도 해당하므로, 이러한 직선부분의 존재로 인하여 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 2, 3과는 다른 미감적 가치를 가진다고 할 수 있다. 따

라서 비교대상디자인 2, 3을 이 사건 등록디자인과 같이 변형하는 것을 두고 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적, 기능적 변형에 불과하다고 보기 어렵다.

한편 대상 물품을 '배터리상에 안전고리가 설치된 휴대폰'으로 하는 비교대상디자인 5에는 안전고리의 하부에 직선에 가까운 원호의 형태가 나타나 있기는 하다. 그러나 비교대상디자인 5의 안전고리는 그 대상 물품의 용도, 기능이나 구체적인 형상, 모양이 이 사건 등록디자인과는 차이가 있으므로, 비교대상디자인 5를 비교대상디자인 2, 3과 단순히 조합하는 창작수법이나 표현방법만으로는 이 사건 등록디자인을 창작해 낼 수 없다.

나아가 링의 하부에 직선부분을 형성하는 것은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 그 디자인 분야에서 찾아볼 수 없는 것일 뿐만 아니라, 이 사건 등록디자인에서와 같은 형상과 모양으로 링의 하부에 직선부분을 형성하는 것이 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 볼 만한 자료도 없다.

따라서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 앞서 본 비교대상디자인들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이라고 보기 어렵다.