

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2018허3413 등록무효(디)

원 고 주식회사 메가콤

피 고 주식회사 아이티엠코리아

변 론 종 결 2018. 8. 28.

판 결 선 고 2018. 9. 20.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 3. 23. 2016당4156호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

- 1) 물품의 명칭: 원심송풍기
- 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2014. 1. 8./ 2014. 12. 24./ 디자인등록 제778077호
- 3) 도면: [별지]와 같다.
- 4) 디자인권자: 피고

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2016. 12. 27. 특허심판원 2016당4156호로 피고를 상대로 "이 사건 등록 디자인은 원고의 대표이사 A과 원고의 직원인 B이 창작한 것임에도 피고가 단독으로 이 사건 등록디자인을 출원하여 등록받았으므로 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제 11848호로 전부개정되어 2014. 7. 1. 시행되기 전의 것, 이하 같다) 제3조 제1항 및 제 10조에 위배된다. 또한, 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지 되었거나 공연히 실시된 비교대상디자인들¹⁾과 동일 또는 유사한 디자인에 해당하고, 이들 비교대상디자인들로부터 용이하게 창작될 수 있는 디자인에 해당하므로 구 디자인보호법 제5조 제1항 제3호 및 제2항에 위배된다."라고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대하여 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2018. 3. 23. "A과 B이 이 사건 등록디자인의 창작자라고 보기 어렵고, 피고가 이 사건 등록디자인의 창작자인 C으로부터 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계받아 정당하게 출원하였다. 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인들과 서

1) 원고는 이 사건 심결 단계에서 비교대상디자인 1로 KAESER가 2012년도에 제조·판매하고 한국에 도입된 SIGMA 제품인 '컴프레셔'에 관한 디자인을, 비교대상디자인 2로 KAESER가 제조·판매한 SIGMA 제품으로 2013. 7. 12. 유튜브(<http://www.youtube.com/D>)에 게시된 '컴프레셔'에 관한 디자인을 제출하였다.

로 유사하지 않고, 비교대상디자인들로부터 또는 그 결합으로부터 용이하게 창작될 수 있는 디자인에 해당하지 않는다."라는 이유로 원고의 위 무효심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2, 3호증, 을 제1호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고의 주장 요지²⁾

1) 이 사건 등록디자인은 원심송풍기에 관한 것으로, 벨마우스, 모터, 임펠라, 브라켓이 케이스 내부에 배치되어 있되, 케이스의 상면은 개방되어 있고, 하부에는 플렌지가 형성되어 있으며 케이스의 후면에 가로로 누운 H형상의 모터브라켓이 형성되어 있는 것을 특징으로 한다.

2) 원고의 직원인 B은 전산응용기계제도 기능사 자격을 취득한 후 2013. 4.경 원고 회사에 입사하였고, 2013. 6.경 피고 회사에 파견을 가서 컴프레샤 설계 작업에 참여하였는데, 컴프레샤 설계 과정에서 원심송풍기 내부에 배치될 모터, 임펠라, 벨마우스 등의 부품은 B이 창작한 것이 아니지만, 이들 부품을 배치하고 조립하는 데 필요한 케이스와 가로로 누운 H형상의 모터브라켓은 B이 창작하였다.

3) 따라서 B이 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징에 해당하는 부분을 창작하였으므로 이 사건 등록디자인의 창작자 또는 공동창작자라고 할 것임에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제3조 제1항 본문 및 제10조에 해당하는지 여부

2) 원고는 이 법원 제2회 변론기일에서 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인들로부터 용이하게 창작될 수 있는 것이어서 무효라는 주장을 철회하였다.

1) 판단 기준

구 디자인보호법 제3조 제1항 본문은 "디자인을 창작한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다."고 규정하고 있고, 같은 조 제2항은 "2인 이상이 공동으로 디자인을 창작한 때에는 디자인등록을 받을 수 있는 권리는 공유로 한다."고 규정하고 있으며, 같은 법 제10조는 "제3조 제2항의 규정에 의한 디자인등록을 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 디자인등록출원을 하여야 한다."고 규정하고 있는데, 여기서 "2인 이상이 공동으로 디자인을 창작한 때"라 함은 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징부분을 착상하거나 그 디자인이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 없을 정도로 착상을 구체화한 경우와 같이 2인 이상이 실질적으로 협력하여 디자인을 성립시킨 때를 말하고, 이러한 공동창작자에는 단순한 관리자, 보조자, 후원자 또는 위탁자 등과 같이 디자인의 성립 자체에 관여하지 않고 단순히 협력한 사람들은 제외된다 할 것이고, 이러한 경우 등록디자인이 공동창작에 기한 것이라는 입증책임은 그 등록디자인의 무효를 주장하는 자에게 있다.

2) 인정사실

가) 원고는 1987년 설립된 이후 2003년경부터 공기압축기(이하 '컴프레셔'라고 한다)의 부품을 구매하고 이를 조립하여 완제품을 제조한 다음 이를 판매·수리하는 등의 영업을 하여 왔고, 30마력에서 300마력에 이르는 다양한 종류의 컴프레셔 2D 설계도면을 보유하고 있으며, 2009년경에는 원고가 제조하는 20여 종의 컴프레셔 모델을 조달청 물품목록정보시스템에 등록하였다.

나) B은 계명대학교 컴퓨터공학과를 졸업하고 2012. 5.경부터 CAD 그래픽컴퓨터

학원에서 CAD 건축디자인 초급과정, CAD 기계 금형설계 초급과정 등을 수강하면서 전산응용기계제도 기능사 자격을 취득한 후 2013. 4. 7. 원고 회사에 입사하였는데, 입사 당시 3D 도면 해독 및 작성 등을 할 수 있었으나 기계 분야에 대한 지식이 부족하여 기계 부품의 기능이나 구조를 알지 못한 상태였다. 이에 따라 B은 원고 회사에 입사한 이후 원고가 제조·판매하는 컴프레서를 실제로 측정하고 베이스프레임, 팬 등의 부품을 3D 도면화하고 그 부품들이 조립된 컴프레서 완제품을 3D 도면화하는 작업을 하면서 기계 부품의 구조 등을 익히고 있었다.

다) 원고는 2013. 6.경 피고와 사이에 구두로, 피고가 기존 컴프레서를 개량하기 위한 설계작업을 하고 완성된 설계에 따른 원심송풍기를 원고에게 공급하며, 원고가 이를 구매하기로 하는 내용의 설계용역계약을 체결한 다음 B을 피고의 사업장에 파견하여 근무하도록 하였다.

라) B은 2013. 6. 3.부터 피고 회사에 파견근무를 시작한 후 피고 직원인 C의 지시를 받아 C이 선정하여 주는 세퍼레이터, 모터, 에어엔드, 커플링 등 부품의 외형을 3D 도면화하는 일을 하였고, 매일 업무일지를 작성하여 원고 회사에 보고하였는데, B이 2013. 6. 작성한 업무일지의 주요 내용은 아래와 같다.

○ 이사님께서 선정한 부품을 3d로 그리고 있다. 제품선정에는 스펙도 중요하지만 가격과 조립성을 많이 보시는 것 같다. 아직 어떻게 흘러가는지 어떻게 진행되는지 잘 모르지만 많이 보고 많이 들을 수 있도록 하겠다.(2013. 6. 3.자)

○ 1. new project

new 30hp casing 설계

세부사항: cooler를 끼웠다 뺐다 하는 형식으로 설계한다. ... 이외에 조립의 용이성을 고려해서 설계한다.

3. 진행상황

세부사항: 일단 casing을 설계 후 위치를 조정하는 단계이다. 이 단계가 완료되면 각 부품간의 조립되는 볼트구멍을 뚫어야 한다. Casing은 50% 정도 완성은 되었지만 아무래도 지지가 좀 약할 것 같아서 보완이 필요할 것 같다.(개인적인 생각)

이사님이 외근을 나가셔서 혼자 casing 설계를 하는 데 생각보다 많이 힘이 든다. 기본적인 자료를 토대로 개인적인 casing 설계이므로 내일 이사님과 상의 후 수정되거나 바뀔 수 있다.(2013. 6. 11.자)

○ 세부사항: 어제 설계된 casing은 cooler를 지지하는 bracket 약한 것 같아서 구조를 변경할 예정이다. ... casing의 구조가 많이 바뀔 수도 있을 것 같다.

오늘 상의한 내용을 토대로 casing과 내부구조가 바뀌어 질 것 같다.(2013. 6. 12.자)

○ 세부사항: casing part는 거의 완료되었다. Base 쪽을 줄이기 위해서 end 토출쪽과 separator가 연결되는 플랜지를 선정중이다.(2013. 6. 13.자)

○ 세부사항: 30hp과 50hp separator 엘리먼트를 같은 걸 쓸려고 했으나 가격면에서 좋지 못하여서 따로 쓰기로 결정. ... airfilter를 선정하여 door쪽에 흡입공간을 만들어서 호스를 연결 airfilter housing을 생략하도록 설계방향을 잡고 있다.(2013. 6. 14.자)

○ 세부사항: 모든 부품 선정이 완료되었다. 마무리 작업만 하면 이번주 안에 부품 상세설계로 넘어갈 수 있을 것 같다.(2013. 6. 18.자)

○ 세부사항: 3d 작업(95%). separator의 플랜지를 없애는 방향으로 결정. ... 하는 방향으로 결정하였다. 이 부분만 수정 후 바로 상세설계가 가능할 것 같다.(2013. 6. 19.자)

○ 세부사항: 기존 만들어진 부품을 처음부터 새로 조합. (3d 설계 마지막 점검 단계) ... 3d 설계 작업 완료. 2013. 6. 24.부터 상세 설계시작. 3d 도면을 토대로 part list 제작.

3D 설계는 부품의 특성 보단 위치설계의 중점을 두는 반면 2D설계는 부품의 특성과 가공법 등 지금 내가 알지 못했던 것을 알 수 있는 좋은 기회가 될 것 같다.(2013. 6. 21.자)

마) B은 2013. 6. 24.부터 같은 해 7. 15.까지 axial fan type의 30마력 컴프레셔의 상세 설계를 하였고(2013. 7. 26.자 업무일지에 종전 설계된 것이 axial fan type이라는 기재가 있고, 2013. 9. 2.자 업무일지에 30hp radial 컨셉상의이라는 기재가 있는 것으로

3) flange의 오기로 보인다.

- 2D 상세 설계(30%). ... C 이사 업무: PART LIST 완료(2013. 6. 26.자)
- 2D 상세 설계. CASING (90%), BRACKET 등 기타(0%). C 이사 업무: 전기 회로도 설계 중.(2013. 6. 27.자)
- 2D 상세 설계. CASING 완료, BRACKET 완성. ... CASING과 BRACKET 종류의 상세 설계는 마쳤다. 설계가 잘 되었는지는 제품을 만들어보고 조립해봐야 알 것 같다.(2013. 6. 28. 자)
- ... 2D 도면 보강작업.(김이사가 2D도면 검토 수정 및 보강사항 요청)(2013. 7. 1.자)
- C 이사 (전기회로도 완성).(2013. 7. 2.자)
- casing 외 2d 도면 보강 및 수정. 호스 설계를 하려고 했으나 separator와 cooler간의 거리가 짧아서 이 점은 내일 상의 후 설계하기로 했다.(2013. 7. 3.자)
- C 이사님 ... 부재중이어서 HOSE와 부품리스트 만든 부분은 월요일 검토를 거쳐 수정이 될 예정이다.(2013. 7. 5.자)
- 30마력 도면 설계를 하면서 새로운 디자인을 그리는 것도 어려운 일이지만 frange³⁾, o-ring부, gasket이 들어가는 부품은 시중에 많이 유통되는 부품을 사용해야 단가가 줄어들어 그런 부분을 맞추는 데 더 힘이 들었던 것 같다(2013. 7. 12.자)

보아 이때의 작업은 axial fan인 것으로 보인다), 상세 설계를 하면서 3D 도면을 변환하여 2D 도면으로 작성하고 각종 기호, 단면 표시, 각 부품의 사이즈 등을 명기하는 작업을 하였는데, 당시 B이 작성한 업무일지의 주요 내용은 아래와 같다.

바) B은 2013. 7. 16.부터 2013. 8.말까지는 axial fan type과 radial fan type의 50마력 컴프레셔의 도면화 작업을 하였고, 그 후에는 부품이 입고되는 경우 이를 조립하여 완성품을 제작하는 작업을 하면서 기존에 작성한 도면을 수정하는 작업을 하였는데, 당시 B이 작성한 업무일지의 주요 내용은 아래와 같다.

- 지금까지 설계된 50hp(radial fan용) 설계 수정해야 할 점, 개선되어야 될 점상의 후 설계하기. ... 제품을 조립할 때 볼트는 위에서나 옆쪽에서 체결될 수 있도록 하는 것이 조립의 편리성을 높일 수 있다. ... 위쪽이나 옆쪽으로 조립될 수 있도록 설계하는 것이 바람직하다.(2013. 7. 29.자)

○ 이번 주에 모든 부품이 입고되면 다음주부터 조립을 시작하여 잘못된 부분은 수정하면서 최종 완성품을 만들 예정이다.(2013. 8. 6.자)

○ 30마력 casing 확인 차 제작업체를 방문했는데 30마력은 정보는 거라서 생각보다 아담한 것 같다. ... 3d로 설계된 걸 실제로 보니 많이 신기하고 또 좋은 경험이 된 것 같다.(2013. 8. 7.자)

○ 30hp 수정. ... 이사장⁴⁾ C 30hp 수정방안 토의안. 지금까지 수정한 내용 이외에 cooler 를 지지하는 지지대를 없애고 side frame LF, LR에서 판을 대서 지지할 수 있는 방향으로 설정. 명 일까지 오늘 토의한 내용을 수정 완료하기.(2013. 8. 28.자)

○ 오늘 시운전을 하고 사장님들과 이사님들 간의 대화내용을 들었는데 air흡입구를 교체해야 할 듯하다. ... 몇몇 업체 카다로그를 찾아봤지만 외형에 치중되어 있고 내부구조는 자세하게 표시되어 있지 않고 대략적인 공기흐름만 표시해놓아서 구조를 이해하기 힘들었다.(2013. 8. 29.자)

사) B은 2013. 9. 2.부터 같은 달 5.까지 이 사건 등록디자인의 대상물품인 30마력의 radial fan model에 관하여 3D 및 2D 도면화 작업을 하였는데, 당시 B이 작성한 업무일지에는 아래와 같은 내용이 기재되어 있다.

○ 30hp model. ... 30hp radial 컨셉 상의. ... radial fan 설계를 위한 3d lay out 시작. ... 또한 사장님께서 언급하셨던 자료들은 김이사가 견적자료를 낼 때 일괄적으로 자료를 보내준다고 하였다. 각 회사별 카달로그는 이사장을 통하여 얻는 게 제일 빠를 수 있다고 김이사의 조언이 있어 일단 그 쪽으로 구할 수 있도록 할 예정이다.(2013. 9. 2.자)

○ radial fan 임펠라 및 벨마우스 3D 완성. ... mid frame과 side frame을 가로지르는 bracket 만들기. ... 전체적인 casing간의 간섭 및 조립성 알아보기(2013. 9. 3.자)

○ 명일까지 2d설계를 완료할 예정이며, 금요일에 이사장 및 김이사와 최종으로 회의를 할 것 같다.(2013. 9. 4.자)

아) B은 이후 50마력 radial fan과 axial fan 모델의 설계와 3D, 2D 도면 작성업무, 100마력 모델의 설계작업 등을 진행하면서 이 사건 등록디자인의 대상물품인 30마력 모델의 부분 수정, 수정된 부분의 도면 작성, 제작 후 시운전 작업 등을 하였고, C

4) 피고의 대표이사인 E을 지칭하는 것으로 보인다.

으로부터 컴프레셔 부품 선정, 운전, 조립, 분해, 작동원리 등을 교육받았다.

자) B은 2013. 12. 13.까지 피고 회사에서 파견근무를 하였고, 원고는 그 기간 동안 피고에게 설계용역비용으로 매달 200만 원을 지급하였다.

차) 이 사건 등록디자인은 직육면체 형상의 케이스 중심에 원심팬 및 모터의 중심이 위치하는 구조인 원심송풍기로서, 케이스 중앙에 전방으로 테이퍼지게 돌출되고 복수 개의 날개가 방사상으로 라운드지게 형성된 원심팬이 배치되고, 케이스 정면에는 공기 흡입구와 그 주위로 돌출된 벨마우스가 형성되어 있으며, 케이스 상부가 개방되어 배기구가 형성되어 있고, 케이스의 후면에는 원심팬을 구동시키기 위한 모터가 장착되어 있으며, 그 주변에 모터를 지지하는 가로로 누운 H형상의 모터브라켓이 형성되어 있고, 케이스 하부에는 플랜지가 형성되어 있다.

카) 한편, C은 1991년 주식회사 나우테크에 입사하여 컴프레셔 연구개발업무를 담당하였고, 2013년 4월 피고 회사에 입사하였는데, 피고 회사에 입사하기 이전에 아래 [그림 1]과 같이 가로로 누운 H형상의 브라켓 도면과 아래 [그림 2]와 같이 상부가 개구된 형상의 케이스 도면을 갖고 있었고, 피고는 2013. 5.경 아래 [그림 3]과 같은 형상의 30마력 컴프레셔를 설계하여 두고 있었다.

[그림 1]

번호 있는 것은 가지번호 포함), 을 제5, 6, 10, 13, 14호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

3) 판단

가) 살피건대, 앞서 든 증거 및 인정사실에 비추어 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, B이 상부가 개방된 케이스 형상 또는 케이스 후면의 가로로 누운 H형상의 모터브라켓 형상 등 이 사건 등록디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 지배적인 특징 부분을 착상했다거나 그 착상을 구체화했다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없으며, 오히려 C의 지시를 받거나 그를 보조하여 설계도면을 작성하는 업무에 종사한 것이라고 봄이 타당하다.

(1) B은 피고 회사에 파견근무하는 동안 기계 부품의 기능, 용도, 내부 구조 등을 잘 알지 못한 상태였고, 2D 설계 경험이 거의 없었기 때문에 2D 설계도면 작성에 필요한 부품의 특성과 가공법 등의 지식을 갖추지 못하였다.

(2) C은 B이 피고 회사에서 파견근무를 시작한 직후 B에게 컴프레서 설계에 관한 기본 방향을 지시하였고, B은 그 지시에 따라 도면을 작성한 후 개인적인 소감을 업무 일지에 기재해 두거나, C의 검토를 거치는 경우 B은 스스로 도면을 어떻게 수정·변경해야할지 알지 못하고 C이 결정해 주는 대로 도면을 수정·변경한 것으로 보인다.

(3) B은 컴프레서 설계를 위해 스스로 부품을 선정하거나 디자인을 결정할 능력이나 권한이 없었으며, C이나 이희옥의 지시를 받거나 그들이 선정하여 주는 부품의 실물 또는 카다로그 등을 참고하여 도면을 작성한 것으로 보인다. C은 B에게 기계설계에 있어서 가격과 조립성을 중요한 요소로 강조하였는데, B은 위 요소들을 고려하여 시중에 많이 유통되는 부품들을 참고하여 이 설계도면을 작성하고자 하였다. 원고도

이 법정에 이르러 이 사건 등록디자인 중에서 벨마우스, 임펠러, 모터 부분은 B이 창작한 것이 아니라 기존에 공지된 물품의 형상을 그대로 그린 것이라고 자인하고 있다.

(4) B이 작성한 설계도면에 따라 부품을 제작하고 이를 조립하여 제조한 완제품을 시운전한 결과 문제점이 발생하자 C과 E이 상의하여 설계도면을 수정하도록 하였고, B은 별다른 의견 없이 자신이 작성한 도면을 수정하였다.

(5) B이 피고 회사에 파견근무하는 동안 작성하여 원고에게 보고한 업무일지에는 일관되게 "C 이사 보조 업무"라고 기재되어 있다.

(6) C이 갖고 있던 설계도면 등 자료와 피고가 작성한 컴프레서 설계도면에 는 상부가 개방된 케이스 형상 또는 케이스 후면의 가로로 누운 H형상의 모터브라켓 형상 등 이 사건 등록디자인과 공통된 특징의 물품형상이 나타나 있다.

(7) B이 위 30마력의 radial fan model의 설계도면이 확정될 무렵 일부 부품을 수정하면서 설계도면도 수정한 사실은 있으나, 이는 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징 부분에 관한 것은 아니다.

나) 따라서 B이 이 사건 등록디자인의 창작자 또는 공동창작자라는 원고의 주장은 받아들일 수 없으므로, 이를 전제로 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제3조 제1항 본문 및 제10조에 위배된다는 원고의 주장은 이유 없다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결에는 원고 주장과 같은 위법사유가 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김경란

 판사 진현섭

 판사 김광남

[별지]

이 사건 등록디자인

【디자인의 대상이 되는 물품】 원심송풍기

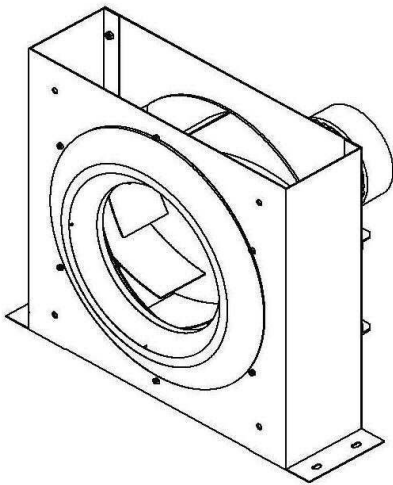
【디자인의 설명】

1. 재질은 금속재임.

2. 본원 디자인은 정면에 공기 흡입구가 형성되고 상면에 배기구가 형성된 직육면체 형상의 케이스 내부공간에 원심팬이 설치되며, 케이스의 배면부에는 원심팬을 구동시키기 위한 모터가 장착되는 것임.

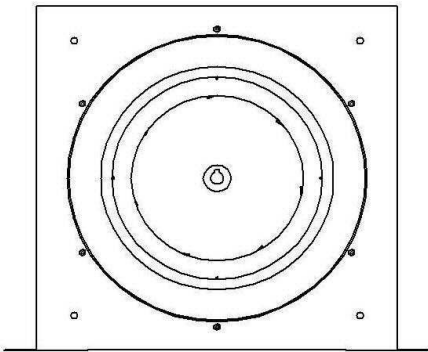
【디자인 창작 내용의 요점】

"원심송풍기"의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.

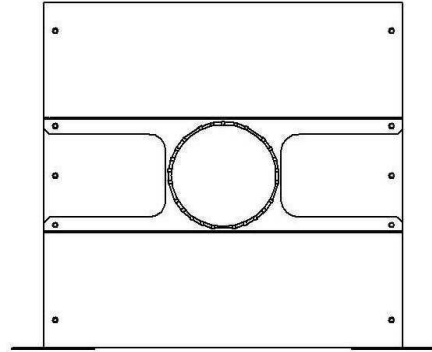


[사시도]

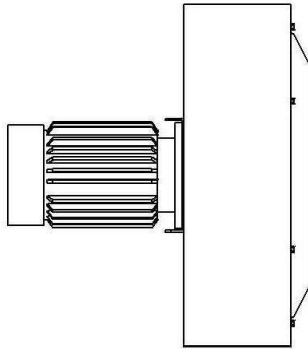
[정면도]



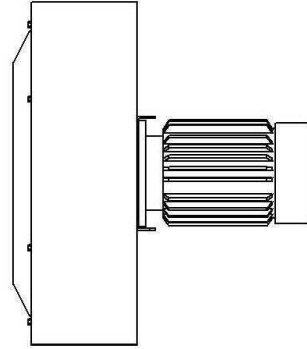
[배면도]



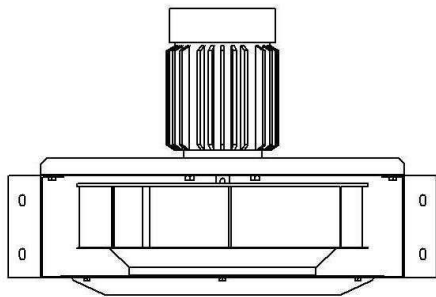
[좌측면도]



[우측면도]



[평면도]



[저면도]

