

자동차용 LED 테일 램프의 구성부분 리어콤비네이션 램프의 렌즈 - 독립거래 가능 부품

으로서 디자인등록대상 물품 해당: 특허법원 2020. 5. 15. 선고 2019허7986 판결



1. 물품성 불인정 주장요지

나) 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈'는 '자동차용 원형 테일램프'와 같은 최종상품의 제조에 부품으로 사용되는 하나의 구성부품인바, 다른 구성부품들과 함께 한 세트로 묶여서 각각의 구성부품이 서로 연계하여 맞도록 설계되고, 구성부품 제조 과정을 함께 거쳐 생산된 구성부품들과만 함께 사용될 수 있는 것으로서, 최종상품 제조업체의 주문 제작 또는 자체 제작에 의하여 최종상품의 제조에 사용되는 것이므로, 통상의 상태에서 독립하여 거래될 수 있는 물품에 해당하지 않는다.

다) 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 최초 설계에 따른 특정한 형상과 모양으로 제작된 금형에 의해 생산되어 그 규격이나 결합홈의 형상 등의 차이로 인하여 최초 설계된 최종상품에만 사용될 수 있으므로, 그 호환성도 인정되지 않는다.

라) 더욱이 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈'가 사용되는 최종상품은 제작 시 최종 마무리 단계에서 초음파 용착방식을 이용하여 렌즈와 하우징을 결합하게 되므로 사용자인 일반인이나 해당 분야 통상업자가 이를 분해하거나 해체하기 어려워 그 구성부품의 교체도 불가능하다. 또한 원, 피고는 물론 다른 동종업자나 유통업자도 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈'만을 독립하여 거래하고 있지 않다.

마) 따라서 이 사건 등록디자인의 구조와 형상, 최종상품에서의 다른 구성부품과의 결합구조 및 시장에서의 거래관계 등을 종합하면, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 호환성이 없고 호환의 가능성도 없어 독립거래의 대상이 될 수 없고, 독립거래의 가능성도 없다고 할 것이어서 이 사건 등록디자인은 물품성을 결여한 디자인에 해당하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

2. 특허법원 판결요지 - 물품성 인정

이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈'는 완성품이 아닌 테일 램프의 부품이라고 봄이 상당하다. 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 고 일 반 수요자에게 독립된 거래의 대상이 되는 경우는 드물다고 하더라도, 적어도 이를 구입 하여 테일램프를 제조·판매하는 거래자에게는 독립된 거래의 대상이 되고 호환의 가능성이 있다보아야 할 것이다.

이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈'가 부품으로 사용되는 완성품인 테일램프는 반사경과 PCB 기판을 하나의 결합체로 만들어 이를 하우징에 결합한 후 여기에 렌즈를 결합하는 방법으로 제조되는바, 이와 같은 테일램프의 제조방식에 비추어 볼 때,

렌즈는 테일램프를 구성하는 다른 부품들과 반드시 함께 제조되어야 할 필요성이 있다고 보기 어렵고, 완성품 제조자로서는 그 규격만 맞는다면 렌즈만 구입하여 다른 반사경 및 PCB 기판 등과도 결합 및 조립하여 사용할 수 있을 것으로 보이는 점,

실제로 국·내외 다수의 업체들이 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈'와 동일·유사한 형상 및 기능을 가진 제품들을 판매하고 있고, 피고

역시 자동차 관련 잡지인 '트럭 특장차'에 최종 완성품과는 별도로 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 '렌즈'에 대하여 디자인등록을 받았다는 사실과 함께 이 사건 등록디자인이 적용된 부품 사진을 게재하기도 한 점,

원고는 타타대우상용차 주식회사의 프리마트럭 등에 사용되는 '프리마 태일램프'를 제조하여 판매하고 있는데, '프리마 태일램프'의 부품 중 렌즈는 자체 제작하지 않고 외국에서 구매하여 완성품을 조립하고 있는 것으로 보이고, 국내 인터넷 쇼핑몰에서도 '프리마 태일램프'의 렌즈만 별도로 판매되고 있는 점 등을 종합하면,

이 사건 등록디자인의 대상 물품은 독립된 거래의 대상이 될 가능성이 있다.

게다가 위와 같은 이 사건 등록디자인의 특징과 완성품의 제조방식 등을 고려할 때, 비록 서로 다른 회사가 제조한 것이라고 하더라도 서로 규격이 맞는다면 자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈만 시중에서 구입하여 교체 사용할 수도 있다고 할 것이므로, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 호환의 가능성도 인정된다고 할 것이다.

이 사건 등록디자인의 대상 물품과 동일한 '자동차용 리어콤비네이션 램프 렌즈'에 관하여 다양한 형상의 디자인이 다수 등록되어 있을 뿐만 아니라, 원고도 그 대상 물품을 '작업등용 렌즈'로 정하여 이 사건 등록디자인과 기능과 형상이 동일·유사한 디자인을 출원하여 등록을 받기도 하였다.

첨부: 특허법원 2020. 5. 15. 선고 2019허7986 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com