

[디자인침해분쟁] 디자인 유사 판단 및 소송신탁 해당 여부 판단: 특허법원 2018. 9. 7.

선고 2017나2448 판결



1. 제품 디자인 비교

등록디자인	피고 제1제품	피고 제2제품	선행디자인 1	선행디자인 2
				

2. 특허법원 판결요지

가. 소송신탁 해당 여부 판단

소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 채권양도 등이 이루어진 경우, 그 채권양도가 신탁법상의 신탁에 해당하지 않는다고 하여도 신탁법 제6조가 유추적용되므로 무효라고 할 것이고, 소송행위를 하게 하는 것이 주목적인지는 채권양도계약이 체결된 경위와 방식, 양도계약이 이루어진 후 제소에 이르기까지의 시간적 간격, 양도인과 양수인 간의 신분관계 등 제반 상황에 비추어 판단하여야 한다(대법원 2004. 3. 25. 선고 2003다20909, 20916 판결 등 참조).

앞서 본 기초사실 및 갑 제14, 15호증에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정, 특히 유넷트코리아가 원고에게 이 사건 등록디자인권과 그에 관한 손해배상청구권을 양도한 경위와 방식 등에 비추어 보면, 유넷트코리아가 원고에게 이 사건 등록디자인권과 그에 관한 손해배상청구권을 양도한 것이 원고로 하여금 소송행위를 하게 하는 것을 주된 목적으로 한다고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 피고의 위 주장은 이유 없다

① 원고는 유넷트코리아의 대표이사는 아니지만, 유넷트코리아의 '회장'으로서 유넷트코리아의 경영에 실질적으로 관여하여 왔을 뿐만 아니라 이 사건 등록디자인의 창작에도 상당 부분 기여한 것으로 보인다.

② 원고가 경영하는 파이어넷은 원고가 이 사건 등록디자인권을 양수하기 전에 이미 유넷트코리아로부터 묵시적으로 이 사건 등록디자인권의 실시허락을 받아 앞서 본 바와 같이 관통 슬리브를 생산·판매하여 왔다.

나. 디자인 유사 판단

공통점 ①관통 슬리브의 몸체가 전체적으로 일체로 형성된 원기둥 형상인 점, ②관통 슬리브 몸체 측면에는 횡단면이 반원 형상이고 몸체 상단부터 하단까지 이어져 몸체와 일

체로 형성된 돌출부가 4개 존재하며, 각 돌출부는 인접한 돌출부와 원기둥 형상 몸체의 중심을 기준으로 약 90°씩 떨어져 있는 점은 관통 슬리브의 몸체에 관한 것으로 등록디자인이나 피고 제품들에서 차지하는 비중이 커 보는 사람의 시선과 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당하고 ②와 관련한 돌출부가 기능과 관련된 형태라 볼 수 있더라도 다른 수단에 의하여 돌출부의 기능을 대체하거나 위와 같은 기능을 수행하는 돌출부를 두더라도 그 형상을 얼마든지 다르게 구성할 수 있을 것으로 보이고, 위와 같은 돌출부가 선행디자인에 의하여 공지되었다고 보기도 어렵다. 또한 ③관통 슬리브 몸체의 상면 중앙에 원 모양의 관통홀이 존재하는 점은 관통 슬리브 몸체 상면 중앙에 형성되어 보는 사람의 눈에 잘 띄는 부분인 데다가 선행디자인들에는 이러한 관통홀이 존재하지도 아니한다.

따라서 공통점 ①, ②, ③은 이 사건 등록디자인과 피고 제품들에서 지배적 특징에 해당한다고 봄이 타당하다.

반면 ㉠원기둥 형상의 몸체 하단부에 있는 고정 브래킷의 형상이 등록디자인은 삼각형이나, 피고 제1제품은 사각형이고, 피고 제2제품은 라운드진 사각형인 점, ㉡관통 슬리브 몸체 하단부에 있는 고정 브래킷의 형성 위치가 등록디자인은 각 돌출부 하단이어서 각 고정 브래킷의 상면이 그에 대응하는 각 돌출부의 하면과 접하지만, 피고 제품들은 각

돌출부 사이이므로 각 고정 브래킷과 각 돌출부가 접하지 아니하는 점 등은 관통 슬리브 하단에 있는 고정 브래킷의 형상 및 설치 위치에 관한 것인데, 이는 관통 슬리브의 고정을 위해 필요한 구성으로 원기둥 형상의 몸체 하단에 비교적 조그맣게 돌출된 것이어서 보는 사람의 주의를 끌기 어려운 부분이라고 할 것이므로 관통 슬리브의 전체적인 심미감에 큰 영향을 주지 아니할 것으로 보인다.

결국, 등록디자인과 피고 제품들은 공통점 ①, ②, ③과 같은 지배적 특징이 유사하여 앞서 본 차이점들에도 불구하고 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 한다고 봄이 타당하므로, 등록디자인과 피고 제품들은 유사하다.

첨부: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 2017나2448 판결

변리사23년/변호사15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, A~Z 경력, One-Stop service

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