

스마트폰 그립, 뒷면부착걸이 디자인 분쟁 - 자유실시 디자인 해당여부 판단 + 공동 창

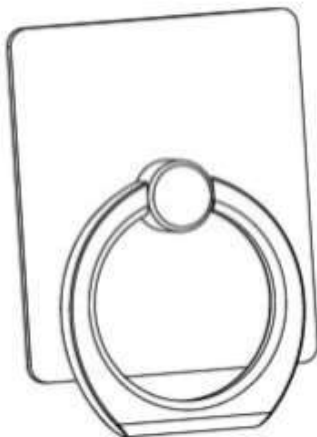
작여부 판단: 특허법원 2019. 8. 22. 선고 2018나2230 판결



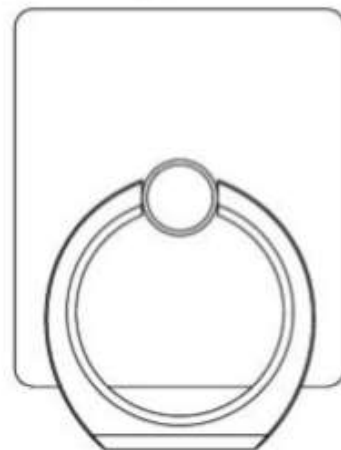
1. 기초사실


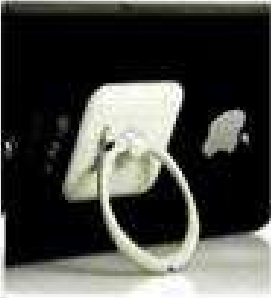
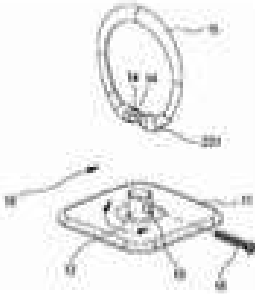

별지 1(이 사건 등록디자인의 도면)

사시도



정면도



피고 실시디자인	비교대상디자인 2	비교대상디자인 3	비교대상디자인 6
			

2. 특허법원 판단 - 자유실시디자인 불인정

실시자 피고의 주장 요지 - 통상의 디자이너가 비교대상디자인 2 또는 3에 6을 결합하여 피고 실시디자인을 쉽게 창작할 수 있으므로 이는 자유실시디자인에 해당한다.

법원의 판단

살피건대, 비교대상디자인 6은 핸드폰 악세서리에 관한 디자인으로서 물품이 속한 분야에서는 공통되기는 하나, 이는 피고 실시디자인이나 비교대상디자인 2, 3과 같이 스마트폰이나 핸드폰의 뒷면에 부착하는 것이 아니라, 스마트폰이나 핸드폰의 단부에 형성된 홈에 줄을 끼워 연결하여 사용하는 것이므로 이를 비교대상디자인 2, 3과 결합할 동기가 크지 않아 보인다.

또한 비교대상디자인 6의 링은 그 단부가 절단되어 평평한 면이 형성되어 있다는 점에서 피고 실시디자인의 링의 형태와 공통점이 있기는 하나, 피고 실시디자인의 링은 장식적 기능뿐만 아니라 스마트폰을 받쳐 안정성을 부여하는 보조스탠드로서의 기능을 수행하는 반면, 비교대상디자인 6의 링은 단지 반지형태에서 비롯된 것으로서 이러한 기능을 수행하지 않음을 알 수 있다.

따라서, 이 사건 등록디자인의 출원일인 2012. 3. 20. 현재, 통상의 디자이너가 비교대상디자인 6 중 나머지 부분은 그대로 둔 채 링 부분만을 떼어내어, 이를 비교대상디자인 2 또는 3에 결합함으로써 피고 실시디자인을 쉽게 도출할 수 있다는 주장은 통상의 디자이너가 피고 실시디자인을 보고서야 가능한 사후적 고찰을 전제로 한 것이라 할 것이므로, 위 주장 역시 받아들여지지 않는다.

3. 공동창작 관련 특허법원의 판단

발명의 경우 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지

않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

디자인은 기술적 사상인 발명과 달리 물품의 외관이라는 점에서는 차이가 있기는 하나, 그 실질은 기존의 것과 차별되게 만들어 낸 '창작'이라는 점에서 발명과 공통되고, 등록 요건으로서 통상의 디자이너가 공지의 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 없어야 한다는 '창작성' 요건은 발명의 진보성 요건과도 대응되므로, [어떤 사람이 계쟁 디자인에 대한 공동창작자인지를 판단함에 있어서는 공동발명에 관한 위 법리가 그대로 적용될 수 있다고 할 것이다.](#)

구체적 사안에 대한 특허법원의 판단

다) 판단

위 사실로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, I은 이 사건 디자인의 완성을 위해 기본적인 과제와 아이디어를 제공하고 디자인의 완성을 후원·위탁하는 정도에 그쳤을 뿐, 이를 넘어 이 사건 디자인의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 보기는 어려우므로, 이를 전제로 한 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

(1) G가 스마트 그립의 개발을 위한 논의를 하며 F에게 보낸 이메일의 내용은, 앞서 본 바와 같이 '접착성 개선, 링의 재질, 몸체 부분의 색깔과 글꼴'에 관한 부분으로서 이는 제품의 디자인적 요소에 관한 사항과는 거리가 있을 뿐만 아니라, 이 사건 등록디자인의 주요 특징과는 무관한 사항이다. 또한 G에서 종래의 경쟁제품을 직접 구하여 그 장단점을 분석한 것으로 보이기는 하나, 이와 함께 제시한 의견은 종래 제품과 차별화 할 수 있도록 내구성을 강화하고, USB선을 넣을 수 있는 형태 등을 넣을 것을 제안하면서, 종래 디자인과 차별성을 갖도록 고려하여 디자인할 것을 요구하였음을 알

수 있는바, 이러한 사항 역시 디자인적 요소도 아닐 뿐만 아닐 이 사건 등록디자인의 특징과도 무관한 사항이다. 결국 I 또는 G는 이 사건 등록디자인의 종래 디자인과 차별되는 형태적 특징에 관한 의견을 제시하였다기보다는, 단지 F에게 경쟁제품의 존재와 형태를 알려주고 이와 차별성을 가진 제품의 디자인 창작을 의뢰한 것으로 보이는바, 이를 창작에 기여한 것이라고 평가하기는 어렵다.

(2) 위 메시지에 나타난 대화내용에서도 이 사건 등록디자인의 특징을 구현하는데 F가 주도적 역할을 하였고, I은 마케팅 등 제품의 판매전략을 짜는데 주력하였음을 알 수 있다. 또한 F가 이 사건 등록디자인의 특징을 가진 스마트 그립 사진을 I에게 보내자 I은 '신기하기도 하고 예쁘다'고 말한 것은 이 사건 등록디자인의 특징의 구현에 I이 별로 기여한 것이 없음을 방증하는 것이다.

(3) 이와 달리 F는 G에게 메일과 메시지를 통해 제품의 디자인도면과 사용되는 재료에 대한 자료, 실제 제작된 샘플 사진 등을 보냈는데, 이는 F가 이 사건 등록디자인의 창작을 주도하였음을 보여준다. 또한 G에서 F에게 보낸 메일중에는 첨부된 디자인에 대하여 'Designed by Paratuss'라는 내용이 기재되어 있기도 한데, 이는 이 사건 등록디자인이 F의 E에 의해 디자인되었다는 것을 보여주는 것이다.

(4) G의 직원 김성철이 F에게 보낸 이메일 내용은, 스마트링 제품의 웹페이지를 제작함에 있어서 스마트링 제품의 링, 연결부, 패드, 접착력 등 경쟁제품에 대하여 가지는 디자인적 특징을 포함한 장점을 강조하기 위해 F에게 해당 정보의 제공을 요청하는 내용인데, 이 사건 등록디자인이 F뿐만 아니라 I(또는 G)이 공동창작한 결과물이라면 G의 직원이 그러한 정보를 F에게 요청하는 것은 경험법칙에 비추어 보면 자연스럽지 않다.

변리사 24년/변호사 16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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