

공동개발 제품의 디자인 창작자 확정 쟁점 - 발주사와 제조사의 공동개발 BUT 납품단가

이건으로 납품계약체결 실패 후 제조사 단독출원 디자인등록의 무효 판단: 특허법원

2019. 9. 6. 선고 2019허1810 판결



## 1. 사안의 개요

- A. 자동차용 전동시트 케이블 - 발주사와 제조사의 공동개발 완성
- B. 납품단가 합의 불가로 납품계약 체결 불발
- C. 제조사 단독으로 개발제품의 디자인등록 출원하여 등록함
- D. 발주사에서 디자인등록 무효심판 청구

## 2. 특허심판원 심결요지 - 심판청구 기각



3. 특허법원 판결요지 - 등록디자인은 공동창작, 공동출원 위반으로 등록무효, 심결취소 판결

4. 특허법원 판단이유 - 공동창작 인정, 공동출원 의무 위반으로 등록무효

## 2) 구체적 검토

가) 무릇 디자인이란 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것을 말하는데(디자인보호법 제2조 제1호), 그와 같은 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이라는 디자인 형태가 외계에 구현되어 고정되었을 때에 디자인의 창작이 완성되었다고 할 것이고, 다만 그와 같은 디자인 창작의 완성으로 발생하는 디자인등록을 받을 권리는 그 무체재산권적 성격에 비추어 볼 때 위와 같이 외계에 구현·고정된 특정 형태의 디자인뿐만 아니라 그 창작요소가 그 대로 반영되어 형태적 가치가 동일한 범위에 있는 디자인에까지 미친다고 봄이 타당하며, 이는 2명 이상이 공동으로 디자인을 창작한 경우에 그들이 공유하게 되는 디자인등록을 받을 권리에 대해서도 마찬가지이다.

나) 등록디자인의 도면들을 기초로 하고 여기에 디자인의 설명까지 참작하여 볼 때, 등록디자인은 그 형태적 가치를 보이는 다음과 같은 요소들로 구성되어 있다고 할 것이다. 즉 ① 양 단부를 포함하여 전체적으로 플록킹 섬유가 입혀져 있다. ② 플록킹 섬유가 입혀진 부분에서는 전체적으로 균일하게 플록킹 섬유가 입혀져 보풀 무늬가 형성된다. ③ 중앙부에 플록킹 섬유가 입혀지지 않은 빈 공간이 형성되어 다른 부분에 비하여 작은 단면을 이루면서 감겨있는 소선이 드러난다. ④ 양 단부에서 비교적 훌쭉해지는 형상이다.

정면도 (이해의 편의를 위해 90° 회전한 것)	배면도, 평면도
	

다) 원고 측의 G 차장 등은 앞서 본 바와 같이 2015년 6월경부터 플록킹(flocking) 가공을 한 플렉시블 케이블의 개발을 검토하고, 양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹 섬유를 입히는 형상을 착안한 다음, H에 1차·2차 샘플의 각 제작을 의뢰하여 제공받고, 또 E 측에 아래와 같이 양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹



이 적용된 신규제품인 전동시트 케이블의 샘플 사진을 보내고 그 개발에 관한 협의를 하였으며, 2016. 2. 17.경 피고 측에 양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹이 적용된 전동시트 케이블 제품을 제작하여 줄 것을 요청하였다. 따라서 원고 측의 G 차장 등은 적어도 등록디자인의 출원 이전인 위 2016. 2. 17. 무렵에는 위와 같이 '양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹 섬유를 입히는 형상'의 디자인 형태를 외계에 구현하고 고정함으로써 그 창작을 완성하였다고 할 것이다.

라) 등록디자인의 위 ①·②구성요소에 따른 디자인 형태와 원고 측의 G 차장 등이 완성한 위 디자인 형태를 비교하건대, 양자가 그대로 동일한 것으로 보기는 어렵다. 그러나 위 '플록킹(flocking)'이라는 용어가 다수의 미세섬유 입자(flock)를 표면에 입히는 과정을 의미한다는 점과 등록디자인의 '디자인의 설명'에 기재된 '섬유미분을 고착시켜 보풀 무늬가 형성'된다는 부분이 플록킹 가공에 의해 섬유사들이 세워진 상태로 케이블 표면에 부착되는 것을 의미한다는 점은 앞서 본 바와 같다. 또한 등록디자인의 설명에는 위와 같이 '케이블의 표면에 섬유미분을 고착시켜 보풀 무늬가 형성되도록 한

다.'라는 기재가 있을 뿐이고, 등록디자인의 도면 및 설명 전체에 의하더라도 위 보풀 무늬 형성 이외에 달리 섬유미분의 굵기, 길이, 색상 등에 관한 도어나 기재에 의한 추가적인 창작요소가 발견되지 아니한다(이러한 점에 대하여 당사자 사이에 별다른 다툼도 없다).

그렇다면 앞서 본 바와 같이 등록디자인의 형태적 가치를 보이는 창작요소인 ①·②구성요소 즉, 양 단부를 포함하여 전체적으로 플록킹 섬유가 입혀져 있다거나 플록킹 섬유가 입혀진 부분에서는 전체적으로 균일하게 플록킹 섬유가 입혀져 보풀 무늬가 형성된다는 등의 디자인요소들은, 원고 측의 G 차장 등이 앞서 본 것처럼 외계에 고정하여 완성한 '양 단부를 포함한 케이블의 전체 표면에 플록킹 섬유를 입히는 형상'이라는 디자인 형태에 따른 창작요소가 그대로 반영되어 그와 형태적 가치가 동일한 범위 내에 있다고 할 것이다.

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 업무경험, 소송비용부담 경감

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)