

등록디자인의 창작자 확정 - 여러 차례의 디자인개발회의에 다수 참여, 외부

디자인전문업체도 참여한 경우 - 최종 채택된 등록디자인의 창작자 판단 일본 판결



일본 오사카지재지방법원 2017. 10. 12. 선고 판결내용을 소개합니다. 실내에 설치하여 옷이나 빨래 등을 거는 행거 디자인등록 4 건에서 제 1 창작자로 기재된 직원이 회사를 상대로 직무디자인보상금을 청구한 사건입니다. 원고 창작자는 파나소닉 디자인 개발팀에서 퇴직한 후 중소기업인 피고회사에 입사하여 디자인개발을 담당하였습니다. 피고회사는 원고 디자이너 입사 전부터 해당분야 제품을 개발하여 왔었습니다.

사용자 회사에서 디자인전략회의를 수차례 하였는데, 여기에는 사내 개발분야 직원, 생산담당 직원 뿐만 아니라 외부에서 디자인전문업체 대표 디자이너 등이 참가하였습니다. 약 1 년 동안 여러 디자인 후보를 두고 검토하고 수정하는 과정을 거쳐

최종적으로 4 건의 제품 디자인을 선택하여 의장출원(디자인출원)을 하여 등록하였습니다. 출원서류 및 등록증에는 원고 팀장을 제 1 창작자로, 개발담당 직원이 각 제 2 창작자로 기재되어 있습니다.

사용자 회사에서 해당 디자인을 적용한 제품을 생산, 판매하였고, 해당 디자인에 대해 Good Design 상을 수상하기도 했습니다.

원고 직원은 퇴직 후 회사를 상대로 실시보상금을 청구하였습니다. 이에 사용자 회사에서는 가장 먼저 해당 디자인을 원고 직원이 창작한 것이 아니라고 주장합니다. 위 Good Design 수상과정에서도 해당 제품의 디자이너는 외부 디자인전문업체의 대표 디자이너로 표시되었습니다.

일본 오사카 법원은 원고 개발담당자가 디자인의 방향성을 구체화하는데 기여한 정도는 맞지만, 기존 디자인과 차이점으로서 수요자에게 새로운 심미감을 주는 창작부분을 직접 발상하거나 창작한 것으로 인정할 증거가 없다고 하면서, 결국 원고 직원을 진정한

창작자로 볼 수 없다고 판결하였습니다. 사용자 회사를 상대로 하는 직무발명보상금소송에서 청구기각 판결을 한 것입니다.

통상 제품 디자인은 다수의 직원이 참여하는 수차례 회의에서 검토하고 수정하는 과정을 거쳐 결정되는데, 특히 그 과정에 외부 디자인 전문업체의 디자이너가 참여하여 디자인 도면을 작성하는 작업을 맡기도 합니다. 그러한 상황에서 채택된 디자인을 출원 및 등록할 때 통상 개발팀장을 포함한 내부직원을 창작자로 표시합니다.

보상청구를 하는 경우 진정한 창작자라는 사실을 입증해야 하는데, 디자인 출원서류 및 등록증에 창작자로 표시되어 있다는 것만으로는 부족합니다. 구체적 증거로서 진정한 창자자임을 입증해야 하는데, 통상 디자인 창작에 관한 자료는 모두 사용자 회사에 있을 뿐만 아니라 회의 참석자들이 사용자 회사를 위해 원고의 창작성을 부인하는 상황이므로 원고의 창작자 자격을 입증하는 것은 매우 어렵습니다. 특히 외부 디자인업체가 개발과정에 참여하여 도면작성을 담당한 위 사례와 같은 경우 퇴직한 내부 개발팀장이 진정한 창작자로 인정받기는 더욱 어려울 것입니다.

정리하면, 사용자는 직무상 개발한 디자인에 대해서도 창작자에게 정당한 보상을 해야 하지만, 종업원이 진정한 디자인 창작자로 확정되는 것을 방해하려는 사용자측의 강력한 도전을 이겨낼 수 있는 창작근거 및 입증자료를 확보하지 못한다면, 종업원 창작자의 사용자에게 대한 보상금청구는 실현될 가능성이 거의 없습니다. 특허 또는 실용신안에 관한 직무발명 보상청구와 비교하면 디자인에 관한 보상청구소송이 훨씬 더 어렵다고 생각합니다. 사안에 대한 철저한 검토와 입증 준비가 필요할 것입니다.

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

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