

2025후10234 등록무효(디) 상고기각

[등록디자인이 쉽게 창작할 수 있는 디자인인지 문제된 사건]

디자인보호법 제33조 제2항에서 정한 '통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 디자인'에 해당하는지 판단하는 기준

디자인보호법 제33조 제2항은 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너'라고 한다)이 같은 조 제1항 제1호.제2호에 해당하는 디자인(이하 '공지디자인'이라고 한다) 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 창작할 수 있거나, 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상.모양.색채 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인(같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 디자인은 제외한다)은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정에 따라 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 디자인이라고 하기 위해서는, 공지디자인의 형상.모양.색채 또는 이들의 결합이나 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상.모양.색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적.기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경.조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인이어야 한다(대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 등 참조).

☞ 원고는 피고를 상대로 특허심판원에 피고의 이 사건 등록디자인이 쉽게 창작할 수 있는 디자인이므로 그 등록이 무효가 되어야 한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였으나 기각 심결을 받아 특허법원에 위 심결의 취소를 청구함

☞ 원심은, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 17에 선행디자인 1 또는 3을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 않는다고 판단하였음

☞ 대법원은 위와 같은 법리를 설시하면서, 원심을 수긍하여 상고를 기각함

2025후10235 권리범위확인(디) 상고기각

[확인대상 디자인이 등록디자인의 디자인권 권리범위에 속하는지 여부가 문제된 사건]

1. 디자인 유사 여부를 판단하는 방법 / 등록된 디자인을 구성하는 개개의 형상·모양이 공지 공용에 속하는 것일 경우, 이를 디자인의 유사 여부 판단의 대상으로 삼을 수 있는지 여부(한정 적극) / 디자인 구성 중 물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체적인 형상이 존재하는 경우 그 부분의 중요도를 디자인 유사 여부를 판단할 때 낮게 평가할 수 있는지 여부(한정 소극),
2. 확인대상 디자인이 등록디자인의 출원 전에 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시디자인인 경우, 등록디자인의 디자인권 권리범위에 속하는지 여부(소극)

1. 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라, 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2010후1619 판결, 대법원 2014. 11. 13. 선고 2014후1501 판결 등 참조). 이 경우 그 디자인이 표현된 물품의 사용 시뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결 참조). 등록된 디자인을 구성하는 개개의 형상·모양이 공지·공용에 속하는 것이라도 이것들이 결합하여 새로운 심미감을 불러일으키는 경우에는 등록 디자인의 디자인권 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 때, 이를 디자인의 유사 여부 판단의 대상으로 삼을 수 있다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2922 판결 참조). 한편 디자인의 구성 중 물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는 경우에는, 그 형상은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 것이 아니므로, 그 부분이 공지의 형상에 해당된다는 등의 특별한 사정이 없는 한 단순히 기능과 관련된 형상이라는 이유만으로 디자인의 유사 여부를 판단할 때 그 중요도를 낮게 평가하여서는 아니 된다(대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결, 대법원 2011. 2. 24. 선고 2010후3240 판결 등 참조).

2. 확인대상 디자인이 등록디자인의 디자인권 권리범위에 속하는지 판단할 때, 확인대상 디자인이 등록 디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너'라고 한다)이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시디자인에 해당하는 경우에는, 확인대상 디자인은 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 디자인권 권리범위에 속하지 않는다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 참조).

☞ 원고는 피고를 상대로 특허심판원에 원고의 확인대상 디자인이 피고의 이 사건 등록디자인의 디자인권 권리범위에 속하지 않는다고 주장하며 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였으나 기각 심결을 받아 특허법원에 위 심결의 취소를 청구함

☞ 원심은, 확인대상 디자인이 이 사건 등록디자인과 유사하여 이 사건 등록디자인의 디자인권 권리범위에 속하고, 통상의 디자이너가 선행디자인 12에 선행디자인 1, 5를 결합하더라도 확인대상 디자인을 쉽게 실시할 수 없어, 확인대상 디자인은 자유실시디자인에 해당하지 않는다고 판단하였음

☞ 대법원은 위와 같은 법리를 실시하면서, 원심을 수긍하여 상고를 기각함

2022후10401 등록무효(디) 상고기각

[등록디자인이 무권리자 출원으로 등록된 디자인에 해당하여 무효인지 문제된 사건]

1. 디자인등록 무효사유의 하나인 디자인 무권리자 출원의 판단기준, 2. 무권리자 출원에 해당하기 위해 대상디자인이 비공지여야 하는지 여부(소극)

1. 구 디자인보호법(2025. 5. 27. 법률 제20962호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제3조 제1항 본문은 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 같은 법 제121조 제1항 제1호는 제3조 제1항 본문에 따른 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하는 자(이하 '무권리자'라고 한다)가 출원하여 디자인등록을 받은 경우를 디자인 등록 무효사유의 하나로 규정하고 있다. 구 디자인보호법 제2조 제1호에 따르면, '디자인'이란 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것(이하 통틀어 '형태'라고 한다)으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것을 말하므로, 같은 법 제3조 제1항에서 정하고 있는 '디자인을 창작한 사람'은 바로 이와 같은 시각을 통한 미감을 일으키는 디자인의 창작행위를 한 사람을 가리킨다. 어떤 등록디자인이 다른 창작자가 한 디자인(이하 '대상디자인'이라고 한다)의 형태 일부를 변형한 디자인에 해당하는 경우, 그러한 변형이 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 디자이너'라고 한다)이 흔히 취할 수 있는 정도에 지나지 아니하고, 그로 인하여 시각을 통하여 일으키는 미감에 영향을 미치지 않는 등 그 변형을 등록디자인의 창작에 실질적으로 기여한 행위로 평가할 수 없다면, 이는 디자인 창작행위에 해당하지 않는다. 그러므로 그러한 등록디자인은, 출원인이 대상디자인의 창작자나 그 승계인으로부터 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계하지 않은 이상, 무권리자의 출원으로 등록된 디자인에 해당하여 구 디자인보호법 제121조 제1항 제1호, 제3조 제1항 본문에 따라 무효로 되어야 한다.

2. 구 디자인보호법 제121조 제1항 제1호 전단에서 규정한 무권리자 출원에 따른 디자인등록 무효사유는 출원인이 같은 법 제3조 제1항 본문에 따른 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하는 것을 요건으로 할 뿐이다. 그 디자인이 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인에 기초한 것인지 여부는 무권리자 출원에 따른 디자인등록 무효사유와는 관련이 없다.

☞ 원고는 A 회사로부터 제작 의뢰를 받으면서 전달받은 대상디자인들을 바탕으로 그 형태를 일부 변형한 디자인을 이 사건 등록디자인으로 출원하였음. 이에 피고들이 원고의 이 사건 등록디자인에 대해 무권리자 출원을 원인으로 한 등록무효 심판을 청구한 사안임

☞ 원심은, 대상디자인들과 이 사건 등록디자인은 심미감에 차이가 없어 실질적으로 동일한데, 원고가 대상디자인들을 A 회사로부터 전달받아 이를 일부 수정하여 이 사건 등록디자인을 출원하였을 뿐 독자적인 연구·개발을 통해 이 사건 등록디자인의 창작행위에 실질적으로 기여하여 디자인을 창작하였다고 보기 어렵고, 이 사건 등록디자인에 관한 디자인등록을 받을 권리를 승계하였다고 보기도 어렵다는 이유로, 이 사건 등록디자인이 무권리자 출원에 해당하여 이 사건 등록디자인의 무효사유가 인정된다고 판단하였음

☞ 대법원은 위와 같은 법리를 실시하면서, ① 원고가 대상디자인들의 창작자라고 볼 수 없고, 대상디자인들의 형태 일부를 이 사건 등록디자인과 같이 변형하는 것은 통상의 디자이너가 흔히 취할 수 있는 정도이며, 이 사건 등록디자인은 그와 같은 변형에도 불구하고 전체적으로 대상디자인들의 형태가 그대로 나타나 있어 위 변형이 시각을 통하여 일으키는 미감에 영향을 미치지 않으므로, 이와 같은 변형을 두고 디자인 창작행위로 평가할 수 없고, 원고가 대상디자인들의 창작자나 그 승계인으로부터 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계하였다고 볼 만한 자료도 없다는 이유로, 이 사건 등록디자인이 무권리자 출원으로 등록된 디자인에 해당한다고 판단하고, ② 대상디자인들의 공연실시 여부와 관계없이 이 사건 등록디자인은 무권리자 출원에 따른 디자인등록 무효사유가 있다고 보아, 원심을 수긍하여 상고를 기각함

2022후10418 권리범위확인(디) 상고기각

[확인대상 디자인이 등록디자인의 디자인권 권리범위에 속하는지 문제된 사건]

피심판청구인이 실시하지 않고 있는 디자인을 대상으로 한 적극적 권리범위 확인심판 청구는 확인의 이익이 없어 부적법 각하되어야 하는지 여부(적극) 및 확인대상 디자인과 피심판청구인이 실시하고 있는 디자인의 동일성에 관한 판단기준

디자인권자가 확인대상 디자인이 디자인권의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위 확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상 디자인과 피심판청구인이 실시하고 있는 디자인 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상 디자인이 디자인권의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도, 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상 디자인에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 디자인에 대하여는 아무런 효력이 없다. 이와 같이 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 디자인을 대상으로 한 적극적 권리범위 확인심판 청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 1996. 9. 20. 선고 96후665 판결 등 참조). 확인대상 디자인과 피심판청구인이 실시하고 있는 디자인의 동일성은, 피심판청구인이 확인대상 디자인을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 것이므로, 이들 디자인이 사실적 관점에서 같다고 보이지 않는다면 그 동일성을 인정할 수 없다.

☞ 피고들이, 원고의 확인대상 디자인이 피고들의 이 사건 등록디자인과 유사하므로 그 권리범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위 확인심판을 청구한 사안임

☞ 원심은, 피고들이 특정한 확인대상디자인과 원고들이 실시하고 있는 디자인은 심미감에 있어 서로 동일하다고 볼 수 없으므로 확인대상 디자인이 심결 당시 원고가 실시하고 있는 디자인이라고 할 수 없어 이 사건 권리범위 확인심판 청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다고 판단하였음

☞ 대법원은 위와 같은 법리를 설시하면서, 원심을 수긍하여 상고를 기각함