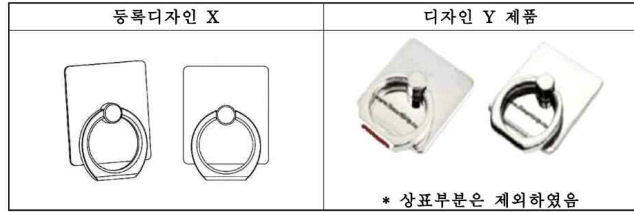


【 문제-1 】 (30점)¹⁾

A사의 사내이사인 甲은 A사에 입사 전 B사와 ‘스마트그립-핸드폰 악세서리’ 제품을 공동 개발하여 디자인 X를 완성하였다. 甲은 디자인 X를 자신의 명의로 출원하였고, 이후 甲과 C사의 디자인 양도 계약에 따라 디자인 X의 출원인을 C사로 변경하고, C사는 디자인 X에 대해서 디자인권을 가지게 되었다. 乙은 C사로부터 등록디자인 X에 대한 권리를 양수하였고, 丙은 B사로부터 스마트그립 사업에 관한 일체의 권리의무를 포괄적으로 양수한 후 스마트그립 디자인 Y 제품을 제조·판매하였다.



(1) 위 사례에서 乙과 丙이 디자인보호법상 취할 수 있는 조치들을 설명하시오.(15점)

(2) 만약 甲이 디자인 X에 대해 디자인등록출원을 한 후 B사와의 관계에서 “甲의 명의로 등록되지 않은 지식재산권을 근거로 하여 B사에게 어떠한 이의 제기 및 어떠한 민·형사상 소송을 제기할 수 없다.”는 내용의 계약을 하였다면, 이를 기초로 乙과 丙이 소송 과정에서 각각 어떤 주장을 할 수 있는지에 대해 설명하시오.(다툼이 있는 경우 판례에 따름) (5점)

(3) 丙이 등록디자인 X의 출원 전 공지디자인 P와 공지디자인 Q에 의해 용이하게 창작할 수 있음을 이유로 등록디자인 X가 무효임을 주장하는 경우, 다음 물음에 답하시오. (다툼이 있는 경우 판례에 따름) (10점)

1) 등록디자인 X에 기초한 乙의 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당하는 경우를 설명하고, 이에 대한 법원의 판단기준 및 입장을 설명하시오.

2) 丙의 권리남용의 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로 등록디자인의 용이창작 여부에 대해 법원이 심리판단할 수 있는지 여부를 설명하시오.

I. 설문 (1)

1. 전제

- 디자인 X는 甲과 B사의 공동개발에 의해 완성되었지만, 최초 디자인등록을 받을 수 있는 권리가 甲에게 있는지, B사에게 있는지, 甲과 B사의 공유인지 여부는 명확하지 않다²⁾.
- 등록디자인 X와 디자인 Y는 동일하거나 극히 유사하다.

2. 乙의 조치

乙은 출원인 甲, 출원인 명의 변경된 C사, C사로부터 등록디자인 X에 관한 권리를 양수한 자이므로, 디자인권자이다. 따라서 등록디자인 X와 동일 또는 극히 유사한 디자인 Y를 업으로서 실시하고 있는 丙에게 디자인권을 행사할 수 있으므로, 乙은 丙에 대해 경고장 발송 및 침해금지가 처분, 적극적 권리범위확인심판 청구, 민형사소송 등의 조치를 취할 수 있다.

3. 丙의 조치

丙은 디자인 X를 甲과 공동개발한 B사로부터 일체의 권리의무를 포괄적으로 양수한 자이다. 따라서 디자인 Y의 실시로 인해 乙에게 등록디자인 X를 근거로 권리 행사를 받는 경우, 甲이 최초 무권리자이거나 B사의 공동 권리자이면, 등록디자인 X는 무효사유가 있으므로(제121조 제1항 제1호 및 제2호), 丙은 乙의 등록디자인 X에 대하여 무효심판을 청구할 수 있고, 무효심결이 확정되면 더 이상 디자인권 침해가 아니다(소송 중 권리남용의 항변도 가능함). 또한, 만약 무효심판이 甲이 최초 무권리자라는 사유로 무효심결이 확정된 경우, 丙은 B사로부터 스마트그립 사업에 관한 일체의 권리의무를 포괄적으로 양수한 정당한 권리자이므로, 디자인 X에 대한 디자인권자가 될 수 있다(제45조).

II. 설문 (2)

설문의 부제소 특약과 관련하여, 丙은 본인은 B사로부터 스마트그립 사업에 관한 일체의 권리의무를 포괄적으로 양수한 자에 해당하는 바, 부제소 특약의 효력도 본인에게 미치므로 乙의 소제기는 부적법하다고 주장할 수 있고, 이에 乙은 상기 부제소 특약의 당사자가 아닐 뿐만 아니라 특약 내용은 甲이 B사에게 권리 행사를 할 수 없다는 합의에 불과하므로, 乙이 丙에게 소제기하는 것을 적법하다고 주장할 수 있다.

III. 설문 (3) - 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 [디자인침해금지 등]

1. 설문 (3-1)

등록무효심결이 확정되기 전이라도 하더라도 등록디자인이 공지디자인 등에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는, 디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.

2. 설문 (3-2)

디자인권침해소송을 담당하는 법원으로서도 디자인권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 등록디자인의 용이 창작 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다.

2) 실제 사건에서는 비록 공동 개발이지만, 진정한 창작자는 甲이고, B사는 조력한 자에 불과하다.

1) 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 및 사실관계를 기초로 출제됨.

【 문제-2 】 (20점)

디자인 A를 실시하고 있는 甲은 등록디자인 B를 소유하고 있는 乙로부터디자인 A의 실시가 등록디자인 B에 대한 디자인권 침해를 구성하므로 디자인A의 실시를 중지할 것을 요청하는 서면을 수령하였다. 이에 대응하여, 甲은 乙의 등록디자인 B에 대해 디자인등록의 무효심판을 청구하기로 결정하였고, 등록디자인B에 대한 무효사유를 찾는 과정에서, 甲은 등록디자인 B의 디자인등록출원서상에 첨부된 도면에 서로 불일치하는 부분들이 있음을 발견하였다. 이로 인해, 甲은 디자인등록출원서에 첨부된 도면에 서로 불일치하는 부분들이 있어, 등록디자인 B가 공업상 이용할 수 없는 디자인에 해당된다는 이유로 무효심판을 청구하였다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 甲이 乙의 등록디자인 B에 대해서 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당되는지 여부를 설명하시오. (5점)

(2) 디자인보호법상 “공업상 이용 가능성”의 의미를 설명하고, 등록디자인B가 공업상 이용할 수 없는 디자인이라는 이유로 무효가 될 수 있을지 여부를 대법원 판례에 기초하여 설명하시오. (15점)

I. 설문 (1)

1. 법적 근거

- ◆ 무효심판(제121조)
- ◆ 무효심판의 이해관계인, 대법원 2000. 10. 24. 선고 98후1358 판결 [등록무효(디)], 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819(전원합의체 판결) 등

2. 사안의 경우

甲은 乙에게 디자인권 침해 중지를 요청하시는 서면을 수령한 바 있으므로, 등록디자인 B의 무효 여부에 이해관계가 있다.

II. 설문 (2)

1. 법적 근거

- ◆ 공업상 이용가능성(제33조 제1항 본문)

2. 사안의 경우

등록디자인B에 관한 도면에 서로 불일치하는 부분들이 있다고 하더라도 그와 같은 부분이 사시도와 6면도의 원근법 등 표현방법의 차이에서 비롯된 것이거나 또는 보는 이의 눈에 잘 띄지 않는 것으로서 디자인 창작의 요점과는 직접 관계가 없는 사항에 불과하여 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 경험칙에 의하여 디자인의 요지를 충분히 특정할 수 있는 경우에는 공업적 생산방법에 의하여 동일물품을 양산할 수 있다고 할 것이므로, 그 디자인은 공업상 이용할 수 있는 디자인에 해당한다고 할 것이다(2004후2123). 따라서 도면의 불일치가 중대한 경우 무효될 수 있지만, 경미한 경우 무효될 수 없다.

【 문제-3 】 (30점)

2016년 8월 31일에 출원되어 2017년 6월 15일에 등록된 등록디자인 A를 소유하고 있는 甲은, 디자인 B를 실시하고 있는 乙을 피청구인으로 하여 2017년 9월 5일자로, 특허심판원에 “확인대상디자인 B는 등록디자인 A의 권리범위에 속한다.”라는 청구 취지로 권리범위확인심판을 청구하였다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 乙은 디자인 B에 대해 디자인보호법 제100조에서 규정하고 있는 선사용에 따른 통상실시권(이하, ‘선사용권’이라 함)이 인정될 수 있을 것으로 판단하고, 본 권리범위확인심판에서 선사용권이 있음을 주장하였다. 이와 관련해서 권리범위확인심판에서 선사용권의 존부에 대한 심리·판단을 하는 것이 허용되는지 여부를 설명하시오.(다툼이 있는 경우 판례에 의함) (5점)

(2) 특허심판원은 2018년 6월 7일자로 “확인대상디자인 B는 등록디자인 A의 권리범위에 속한다.”라는 심결을 하였다. 이에 乙은 특허심판원의 심결에 불복하는 심결취소소송을 진행하기 위해 대응방안을 고심하던 중 甲의 등록디자인A의 출원 전에 공개된 선행디자인 X를 발견하였다. 여기서 등록디자인 A는 선행디자인 X와 유사한 디자인이고, 디자인 B는 선행디자인 X로부터 통상의 디자이너가 쉽게 실시할 수 있을 정도의 디자인이다. 乙은 심결취소소송 단계에서 선행디자인 X를 이용하여 심결의 위법성을 드러내기 위한 주장을 펼치려고 하고 있다. 이러한 선행디자인 X를 이용한 주장은, 심판 단계에서는 전혀 다루어진 적이 없는 사안이다. 乙이 심결취소소송 단계에서, 기존 심판 단계에서 다루어지지 않았던 새로운 주장을 펼치는 것이 가능한지 설명하고, 만약 가능하다면 乙은 심결취소소송에서 승소하기 위해 선행디자인 X를 이용하여 어떠한 주장들을 펼칠 수 있을지 설명하시오. (다툼이 있는 경우 판례에 의함) (15점)

(3) 본 사건과 관련해서, 乙이 특허법원에 심결취소소송을 제기한 결과, 특허법원은 2018년 11월 30일자로 “특허심판원의 심결을 취소한다. 소송비용은 피고가 부담한다.”라는 판결을 선고하였고, 당해 판결은 甲이 상고하지 않아 최종 확정되었다. 이러한 경우에 본 권리범위확인심판의 후속 절차는 어떻게 진행되는지 설명하시오.(10점)

I. 설문 (1)

1. 법적 근거

- 권리범위확인심판(제122조)
- 대법원 1974. 8. 30. 선고 73후8 판결[권리범위확인(디)] 등

2. 사안의 경우

권리범위확인심판에서 선사용권의 존부를 심리·판단하는 것은 허용되지 않는다.

II. 설문 (2)

1. 법적 근거

- 특허법원의 심리 무제한, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결[권리범위확인(특)] 등
- 무효의 항변, 대법원 1991. 9. 24. 선고 90후2119 판결 [권리범위확인(디)] 등
- 자유실시디자인의 항변, 대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 [권리범위확인(디)] 등

2. 사안의 경우

특허심판 단계에서 하지 않았던 주장이라도 심결취소소송 단계에서 이를 심결의 위법사유로 주장할 수 있으므로, 乙은 심결취소소송 단계에서 새로운 선행디자인 X를 기초로 등록디자인 A의 무효 및 확인대상디자인 B의 자유로운 실시를 주장할 수 있다.

III. 설문 (3)

1. 법적 근거

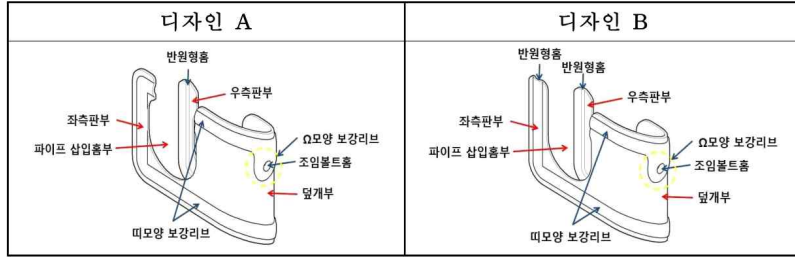
- 심결의 취소(제169조)
- 심결취소판결의 특허심판원에 대한 기속력, 대법원 2002. 1. 11. 선고 99후2860 판결 [등록 무효(디)]

2. 사안의 경우

심판관은 심결취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결을 하여야 하고, 이 경우 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심판원을 기속하므로, 취소 후의 심리 과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 심판원은 甲이 청구한 권리범위확인심판을 심결로 기각하여 확정할 것이다.

【 문제-4 】 (20점)

甲은 아래와 같이 파이프를 연결하는 연결구 디자인 A와 차광막 파이프연결구디자인 B를 창작하였다. 이들 두 디자인은 유사하며, 물품 또한 지주 파이프와 연결 파이프를 연결·고정하기 위해 사용하는 유사한 물품이다. 甲은 디자인A와 디자인 B가 유사하다고 판단하고 관련디자인등록출원을 하고자 한다.



- (1) 관련디자인제도의 도입취지 및 유사디자인제도와와의 차이점에 대해 설명하시오. (7점)
- (2) 관련디자인등록출원 후 기본디자인권이 소멸 또는 기본디자인권의 디자인등록출원이 무효·취하·포기되거나 거절결정이 확정된 경우 관련디자인의 등록가능 여부에 대해 설명하시오. (6점)
- (3) 만약 甲이 디자인 A와 디자인 B를 관련디자인등록출원이 아닌, 같은 날 각각 별개의 디자인으로 출원하는 경우, 이에 대해 어떻게 취급하는지 설명하시오. (7점)

I. 설문 (1)

1. 관련디자인제도의 도입취지 / 2. 유사디자인제도와와의 차이점³⁾

구분 (현행 규정)	유사디자인(2014.7.1.이전)	관련디자인(2014.7.1.이후)
등록요건 (35조1항)	기본디자인에만 유사한 디자인	좌동. 다만, 기본디자인에 전용실시권 설정시 등록 불가(35조3항)
출원시기 (35조1항)	기본디자인의 소멸 전까지	기본디자인의 출원일 후 1년 이내
권리범위 (92조)	독자적인 권리범위 불인정(判)	독자적인 권리범위 인정
권리존속기간 (91조1항)	기본디자인의 존속기간과 동일. 다만, 기본디자인이 존속기간 만료 전 소멸하면 유사디자인도 소멸함.	기본디자인의 존속기간과 동일. 다만, 기본디자인이 존속기간 만료 전 소멸해도 관련디자인은 소멸 안함.
권리이전 (96조1항단서)	기본디자인과 유사디자인은 함께 이전	기본디자인과 관련디자인은 함께 이전. 다만, 기본디자인이 소멸하면 관련디자인은 함께 이전(96조6항)
전용실시권 (97조1항단서)	규정 없음	기본디자인과 관련디자인에 대해 동일인에게 동시 설정해야 함. 다만, 기본디자인이 소멸하면 관련디자인은 함께 설정(97조6항)
등록무효심판 (규정 없음)	유사디자인에 대해서만 청구가능. 다만, 기본디자인이 무효되면 유사디자인도 무효됨.	관련디자인에 대해서만 청구가능. 다만, 기본디자인이 무효되더라도 관련디자인은 무효되지 않음.
권리범위 확인심판 (규정 없음)	청구 가능. 다만, 청구의 이익을 형식적으로 인정(확인대상디자인이 기본디자인과도 유사하여야만 침해 성립)	청구 가능. 즉, 청구의 이익을 실질적으로 인정(확인대상디자인이 관련디자인과만 유사해도 침해 성립)

II. 설문 (2)

1. 법적 근거 - 관련디자인(제35조 제1항) / 보정(제48조 제2항)

2. 사안의 경우

관련디자인등록출원 후 기본디자인이 소멸한 경우, 관련디자인은 더 이상 기본디자인과만 유사한 디자인이 아니므로, 제35조 제1항 위반으로 거절되지만, 제48조 제2항에 의해 단독디자인으로 보정하면 다른 거절이유가 없는 한 등록받을 수 있다.

III. 설문 (3)

1. 법적 근거 - 선출원주의(제46조 제2항 및 제5항) / 보정(제48조 제2항)

2. 사안의 경우

甲이 디자인 A와 디자인 B를 같은 날에 각각 별개의 디자인으로 출원하는 경우, 같은 날에 유사한 2 이상의 디자인을 출원한 것이므로 제48조 제2항 위반으로 거절되지만, 甲이 디자인A 및 디자인B 중 어느 하나를 협의(선택)하여 결과를 특허청장에게 신고하거나, 둘 중 하나의 디자인을 기본디자인으로 나머지 하나의 디자인을 관련디자인으로 보정하면, 다른 거절이유가 없는 한, 등록받을 수 있다.

3) 2014년 7월 1일 시행 전의 유사디자인제도와 시행 직후의 관련디자인제도를 비교해야 하는지, 아니면 2024년 현행 관련디자인제도를 비교해야 하는지 명확하지 않다. 또한, 유사디자인제도가 폐지되고 관련 디자인제도가 도입된 지 10년이 지났는데, 변리사 실무에서는 여전히 유사디자인제도에 관한 법리가 중요하기 때문에 출제된 것으로 예상되긴 하지만, 10년 전에 폐지된 제도와와의 차이점을 현재 변리사 2차 시험에서 묻는 것은 수험생들에게 가혹하다고 생각된다.