

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2016다219150 디자인침해금지 등
원고, 상고인 주식회사 엑스코리아
소송대리인 법무법인(유한) 화우
담당변호사 정덕흥 외 1인
피고, 피상고인 피고
소송대리인 변호사 연충규 외 1인
원 심 판 결 서울고등법원 2016. 4. 7. 선고 2015나2060007 판결
판 결 선 고 2018. 9. 28.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 이송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 관하여

가. 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정되기 전의 것, 이하

같다) 제5조 제2항은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 디자이너'라 한다)가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 '공지디자인'이라 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 한편 등록디자인에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 등록디자인이 공지디자인 등에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 그 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는, 디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하고, 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(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 등 참조).

나. 같은 취지에서 원심이, 대상 물품을 '스마트폰 액세서리'로 하는 이 사건 등록디자인(디자인등록번호 생략)이 원심 판시 비교대상디자인들에 의하여 용이하게 창작될 수 있는지를 심리·판단한 것은 정당하다. 거기에 상고이유 주장과 같이 디자인권의 권리범위와 디자인권의 권리남용에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

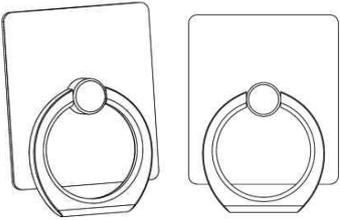
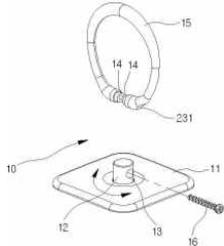
2. 상고이유 제2, 3점에 관하여

가. 구 디자인보호법 제5조 제2항에 의하여 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치

가 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 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결, 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

1) 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 2, 3(비교대상디자인 2는 비교대상디자인 3의 제품 사진에 해당한다)을 대비하여 보면, ① 스마트폰의 뒷면에 부착하기 위한 플레이트, 손가락을 끼우는 링, 플레이트와 링을 연결하는 고정부로 구성되어 있는 점, ② 플레이트는 코너가 둥글게 처리된 사각형의 형태로 스마트폰의 폭보다 작은 크기를 가지고, 링이 그 중앙부에 위치하고 있는 점 등에서 공통된다.

이 사건 등록디자인	비교대상디자인 2	비교대상디자인 3
		

2) 그러나 ㉠ 이 사건 등록디자인은 플레이트의 중앙부분이 볼록하게 튀어나와 있는 형상임에 비하여 비교대상디자인 2, 3은 플레이트의 가운데 부분이 평평한 형상으로 되어 있는 점, ㉡ 이 사건 등록디자인은 링의 몸체의 윗면과 아랫면이 평평하여 그 단면이 전체적으로 사각형임에 비하여 비교대상디자인 2, 3은 링의 몸체의 윗면과 아랫면이 원형인 점, ㉢ 이 사건 등록디자인은 링의 하부에 직선부분이 존재함에 비하여

비교대상디자인 2, 3은 링의 하부에 직선부분이 존재하지 않는 점 등에서 차이가 있다.

3) 위와 같이 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 2, 3은 플레이트의 돌출 여부, 링 몸체의 윗면과 아랫면의 형상, 링 하부의 직선부분의 유무 등에서 서로 차이가 있다. 특히 이 사건 등록디자인 중 링의 하부에 존재하는 직선부분은 전체 디자인에서 차지하는 비중이 작지 않고, 관찰되기 쉬운 부분에도 해당하므로, 이러한 직선부분의 존재로 인하여 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 2, 3과는 다른 미감적 가치를 가진다고 할 수 있다. 따라서 비교대상디자인 2, 3을 이 사건 등록디자인과 같이 변형하는 것을 두고 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 보기 어렵다.

4) 한편 대상 물품을 '배터리상에 안전고리가 설치된 휴대폰'으로 하는 비교대상디자인 5에는 안전고리의 하부에 직선에 가까운 원호의 형태가 나타나 있기는 하다. 그러나 비교대상디자인 5의 안전고리는 그 대상 물품의 용도·기능이나 구체적인 형상·모양이 이 사건 등록디자인과는 차이가 있으므로, 비교대상디자인 5를 비교대상디자인 2, 3과 단순히 조합하는 창작수법이나 표현방법만으로는 이 사건 등록디자인을 창작해 낼 수 없다. 나아가 링의 하부에 직선부분을 형성하는 것은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 그 디자인 분야에서 찾아볼 수 없는 것일 뿐만 아니라, 이 사건 등록디자인에서와 같은 형상과 모양으로 링의 하부에 직선부분을 형성하는 것이 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 볼 만한 자료도 없다.

5) 따라서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 앞서 본 비교대상디자인들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이라고 보기 어렵다.

다. 그런데도 원심은, 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인 2, 3에 비교대상디자인

5를 결합하거나 주지형태를 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 그 등록에 무효사유가 있음이 명백하다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 디자인의 창작용이성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 하기 위하여, 특허권의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건이 특허법원의 전속관할에 속함에 따라 그 관할법원으로 이송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	노정희
	대법관	김소영
주 심	대법관	박상옥
	대법관	조재연