

디자인보호법 일부개정법률안

(김원이의원 대표발의)

의안 번호	6368
----------	------

발의연월일 : 2024. 12. 10.

발 의 자 : 김원이 · 송재봉 · 양문석
이재관 · 이언주 · 오세희
문금주 · 이정문 · 김선민
곽상언 의원(10인)

제안이유 및 주요내용

현행 제도하에서 무권리자가 특정 디자인등록출원을 하여 디자인등록을 받은 경우 정당한 권리자는 등록무효심판을 제기해 법원의 판결을 받은 후 디자인권을 재출원해야 함.

이러한 복잡한 절차를 진행하는 데는 장시간이 소요될 뿐만 아니라 행정비용도 수반되므로 정당한 권리자가 보다 효율적으로 디자인권을 행사할 수 있도록 제도를 정비해야한다는 지적이 제기됨.

특허권의 경우 ‘특허권 이전청구’ 제도를 실시하여 무권리자에 의해 도용된 특허권을 되찾으려 할 때 등록무효심판 없이 정당한 권리자에게 바로 특허권을 이전할 수 있도록 하고 있음.

이에 개정안은 디자인권 관련 정당한 권리자가 도용된 디자인권을 보다 신속하게 되찾을 수 있도록 ‘디자인권 이전청구’의 법적 근거를 마련함.

이와 함께 정당한 권리자에게 이전된 디자인권에 대해서는 무효심판 청구를 불가하게 하여 등록무효심판을 제한하고, 정당한 권리자에게 이전된 디자인권의 디자인등록증을 정당한 권리자 명의로 재발급하여 정당 권리자에 대한 효율적 구제 수단을 마련함.

한편, 권리이전 등록 전에 무권리자에 의한 디자인등록이라는 무효사유에 해당함을 알지 못하고 실시 사업을 하거나 준비할 때는 통상 실시권을 인정하도록 하여, 선의의 무권리자를 보호하면서 그 실시를 통해 갖추어진 디자인의 물품이 산업 발전에 이바지라는 법 목적 취지에 부합하도록 함(안 제96조의2 및 제100조의2 신설 등).

디자인보호법 일부개정법률안

디자인보호법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제89조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

- ③ 특허청장은 제96조의2제2항에 따라 디자인권이 이전 등록된 경우 새로운 등록증을 발급하여야 한다.

제96조의2를 다음과 같이 신설한다.

제96조의2(디자인권의 이전청구) ① 디자인등록이 제121조제1항제1호 본문에 해당하는 경우에 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 디자인등록의 이전(디자인등록 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

- ② 제1항의 청구에 기초하여 디자인권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 디자인권이 설정 등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다.

1. 해당 디자인권

2. 제53조제2항에 따른 보상금 지급 청구권

- ③ 제1항의 청구에 따라 공유인 디자인권의 지분을 이전하는 경우에는 제96조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

제100조의2를 다음과 같이 신설한다.

제100조의2(디자인권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제96조의2 제2항에 따른 디자인권의 이전등록이 있기 전에 해당 디자인등록이 제121조제1항제1호 본문에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 디자인의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 디자인 및 사업목적의 범위에서 그 디자인권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. 이전등록된 디자인등록의 원(原)디자인권자

2. 이전등록된 디자인권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제104조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.

② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 이전등록된 디자인권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

제121조제1항 각 호 외의 부분 전단 중 “이해관계인”을 “이해관계인(제1호 본문의 경우에는 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다)”으로 하고, 같은 항 제1호 중 “같은 항 단서에 따라 디자인등록을 받을 수 없는 경우”를 “제39조를 위반한 경우.”로 하며, 같은 호에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 제96조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.

제121조제1항제2호 중 “제27조”를 “제3조제1항 단서에 따라 디자인등록을 받을 수 없는 경우이거나 제27조”로, “제35조까지, 제39조”를 “제35조까지”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(디자인권의 이전청구에 관한 적용례) 제96조의2의 개정규정은 이 법 시행 이후 설정등록된 무권리자의 디자인권부터 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제89조(디자인등록증의 발급) ① · ② (생략) <u><신설></u> <u><신설></u>	제89조(디자인등록증의 발급) ① · ② (현행과 같음) ③ 특허청장은 제96조의2제2항에 따라 디자인권이 이전 등록된 경우 새로운 등록증을 발급하여야 한다. 제96조의2(디자인권의 이전 청구) ① 디자인등록이 제121조제1항제1호 본문에 해당하는 경우에 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 디자인등록의 이전(디자인등록 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다. ② 제1항의 청구에 기초하여 디자인권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 디자인권이 설정 등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다. 1. 해당 디자인권 2. 제53조제2항에 따른 보상금 지급 청구권

<신 설>

③ 제1항의 청구에 따라 공유인 디자인권의 지분을 이전하는 경우에는 제96조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

제100조의2(디자인권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제96조의2제2항에 따른 디자인권의 이전등록이 있기 전에 해당 디자인등록이 제121조제1항제1호 본문에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 디자인의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 디자인 및 사업목적의 범위에서 그 디자인권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. 이전등록된 디자인등록의 원(原)디자인권자
2. 이전등록된 디자인권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또

<p>제121조(디자인등록의 무효심판)</p> <p>① <u>이해관계인</u> 또는 심사관은 디자인등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 제41조에 따라 복수디자인 등록출원된 디자인등록에 대하여는 각 디자인마다 청구하여야 한다.</p> <p>1. 제3조제1항 본문에 따른 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 <u>같은 항 단서에 따라 디자인등록을 받을 수 없는 경우 <단서 신설></u></p> <p>2. <u>제27조</u>, 제33조부터 <u>제35조</u>까</p>	<p><u>는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제104조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.</u></p> <p>② <u>제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 이전등록된 디자인권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.</u></p> <p>제121조(디자인등록의 무효심판)</p> <p>① <u>이해관계인(제1호 본문의 경우에는 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다)</u> -----.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>1. -----</p> <p>-----</p> <p>----- <u>제39조</u>를 위반한 경우. <u>다만, 제96조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.</u></p> <p>2. <u>제3조제1항 단서에 따라 디</u></p>
--	--

<u>지, 제39조 및 제46조제1항 · 제2항에 위반된 경우</u>	<u>자인등록을 받을 수 없는 경우이거나 제27조--- 제35조까지</u> -----
3. · 4. (생략)	3. · 4. (현행과 같음)
② ~ ④ (생략)	② ~ ④ (현행과 같음)