

디자인보호법 일부개정법률안 (대안)

검 토 보 고

I. 주요내용

- 디자인등록출원서 기재사항 중 ‘디자인 창작내용의 요점’을 삭제함(안 제37조제2항제2호).
- 디자인일부심사등록출원이 제33조제1항 각 호에 해당하거나(신규성 위반) 제46조제1항·제2항에 따라 디자인등록을 받을 수 없는 것이 명백한 경우(선출원 위반) 디자인등록거절결정을 할 수 있도록 함(안 제62조제5항 및 제6항).
- 디자인일부심사등록의 이의신청과 관련하여 디자인권 침해에 관한 통지를 받은 경우 해당 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날까지 이의신청이 가능하도록 하되, 등록공고일부터 1년이 지나면 이의신청을 할 수 없도록 함(안 제68조제1항).
- 무권리자가 디자인등록을 한 경우 정당한 권리가 법원에 디자인등록의 이전을 청구하여 해당 디자인권을 취득할 수 있도록 함(안 제96조의2 신설).
- 디자인권 이전청구제도 도입에 따라 디자인등록증을 재발급하고, 이전등록 전의 실시에 대한 통상실시권을 인정하는 한편, 정당한 권리자에게 이전된 디자인권에 대해 무효심판을 청구할 수 없도록 함(안 제89조제3항, 제100조의2 및 제121조).

II. 검토의견

- 개정안의 체계와 자구를 검토한 결과, 안 제96조의2에 따른 디자인권 이전청구 제도는 정당한 권리자가 신속하게 디자인권을 회복하여 행사할 수 있도록 하여 법률관계를 간명화 하려는 취지에서 도입되는 점을 고려하면,¹⁾²⁾ 이 법 시행 이전에 설정등록된 디자인권에 대해서도 정당한 권리자가 해당 제도를 이용할 수 있도록 적용례를 보완하는 등의 자구 수정이 필요하다고 보이며, 자세한 수정사항은 주서본을 참고하여 주시기 바랍니다.

(전문위원 이 은 정)

-
- 1) 현행법에 따르는 경우 무권리자가 특정 디자인등록출원을 하여 디자인등록을 받은 경우 정당한 권리자는 등록무효심판을 제기해 법원의 판결을 받은 후 디자인권을 재출원해야 하지만, 개정안에 따르면 무권리자로부터 정당한 권리자가 해당 디자인권을 곧바로 이전받게 되며, 이전받은 정당한 권리자는 해당 디자인권의 설정 등록된 날로 소급하여 해당 디자인권과 보상금 지급청구권의 권리를 보유한 것으로 인정됨. 이와 같은 제도는, 이미 자기 앞으로 소유권을 표상하는 등기가 되어 있었거나 법률에 의하여 소유권을 취득한 자가 말소등기청구 및 이전등기청구라는 이중의 절차 대신 진정한 등기명의를 회복하기 위한 방법으로 현재의 등기명의인을 상대로 그 등기의 말소를 구하는 것에 갈음하여 허용되는 “진정한 등기명의를 회복을 위한 소유권이전등기청구”와 유사한 성격을 지니고 있음.
 - 2) 이와 관련하여, 동일한 취지의 제도가 「특허법」 에도 규정되어 있음.
「특허법」 제99조의2(특허권의 이전청구) ① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다. (이하 생략)