



제422회국회(임시회)  
제1차 산업통상자원중소벤처기업위원회

# 디자인보호법 일부개정법률안

## 검 토 보 고

〈디자인권 이전청구제도 도입 등〉

■ 김원이의원 대표발의(의안번호 제2206368호)

2025. 2.

산업통상자원중소벤처기업위원회

수석전문위원 박희석



## 목 차

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| I . 제안경위 .....                  | 1  |
| II . 제안이유 및 주요내용 .....          | 1  |
| III . 검토의견 .....                | 3  |
| ※ 참고자료: 특허법의 이전청구제도 관련 규정 ..... | 10 |



## I. 제안경위

1. 발 의 자 : 김원이의원 등 10인
2. 발의연월일 : 2024. 12. 10.
3. 회부연월일 : 2024. 12. 11.

## II. 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 권리자에

게 이전된 디자인권의 디자인등록증을 정당한 권리자 명의로 재발급하여 정당 권리자에 대한 효율적 구제 수단을 마련함.

한편, 권리이전 등록 전에 무권리자에 의한 디자인등록이라는 무효 사유에 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).

### Ⅲ. 검토의견

개정안은 무권리자가 디자인등록을 한 경우<sup>1)</sup> 정당한 권리자가 법원에 디자인등록의 이전을 청구하여 해당 디자인권을 취득할 수 있도록 하려는 것임(안 제96조의2 신설).

또한 디자인권 이전청구제도 도입에 따라 디자인등록증을 재발급하고(안 제89조제3항 신설), 이전등록 전의 실시에 대한 통상실시권을 인정하는(안 제100조의2 신설) 한편, 정당한 권리자에게 이전된 디자인권에 대해 무효심판을 청구할 수 없도록 하려는 것임(안 제121조제1항).

[표 1] 개정안 조문대비표

| 현행                                                                         | 개정안                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제89조(디자인등록증의 발급) ①·②<br>(생략)<br><u>&lt;신설&gt;</u><br><br><u>&lt;신설&gt;</u> | 제89조(디자인등록증의 발급) ①·②<br>(현행과 같음)<br><br>③ 특허청장은 제96조의2제2항에 따라 디자인권이 이전 등록된 경우 새로운 등록증을 발급하여야 한다.<br><br>제96조의2(디자인권의 이전청구) ① 디자인등록이 제121조제1항제1호 본문에 해당하는 경우에 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 디 |

1) 제121조제1항제1호(\*) 본문에 해당하는 경우

(\*) 제121조(디자인등록의 무효심판) ① 이해관계인 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.

1. 제3조제1항 본문에 따른 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 디자인등록을 받을 수 없는 경우

<신 설>

자인등록의 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.

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 전용실시권이거나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>제121조(디자인등록의 무효심판) ① <u>이해관계인</u> 또는 심사관은 디자인등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 제41조에 따라 복수디자인등록출원된 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</u> &lt;단서 신설&gt;</p> <p>2. 제27조, 제33조부터 제35조까지, 제39조 및 제46조제1항·제2항에 위반된 경우</p> <p>3. 4. (생략)</p> <p>② ~ ④ (생략)</p> | <p><u>록을 받은 자. 다만, 제104조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.</u></p> <p>② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 <u>이전등록된 디자인권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.</u></p> <p>제121조(디자인등록의 무효심판) ① <u>이해관계인(제1호 본문의 경우에는 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다)</u> -----</p> <p>-----.</p> <p>-----.</p> <p>1. -----</p> <p>----- 제39조를 위반한 경우. 다만, 제96조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.</p> <p>2. 제3조제1항 단서에 따라 디자인등록을 받을 수 없는 경우이거나 제27조---- 제35조까지 -----</p> <p>3. 4. (현행과 같음)</p> <p>② ~ ④ (현행과 같음)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

현행 「디자인보호법」상 무권리자가 디자인등록을 받은 경우 정당한 권리자가 디자인권을 인정받기 위해서는 해당 디자인등록의 무효심판<sup>2)</sup>을 거쳐 무효심결이 확정된 후 디자인등록출원을 하여 심사를

2) 「디자인보호법」

제121조(디자인등록의 무효심판) ① 이해관계인 또는 심사관은 디자인등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 제41조에 따라 복수디자인등록출원된 디자인등록에 대하여는 각 디자인마다 청구하여야 한다.

1. 제3조제1항 본문에 따른 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 디자인등록을 받을 수 없는 경우

받아야 하는데,<sup>3)4)</sup>

이 경우 정당한 권리자가 디자인등록을 완료하는 데 장기간이 소요되는 불편이 있고, 동일한 사항에 대해 두 번 심사를 진행하므로 행정비용도 낭비되는 등 정당한 권리자의 권리 행사를 효율적으로 보장하지 못한다는 지적이 있음.

현행 「특허법」의 경우 무권리자가 특허출원을 하여 특허를 받은 경우 정당한 권리자의 권리를 조속히 확보하기 위해 특허권의 이전청구제도를 두고 있음.<sup>5)6)</sup>

해외의 입법례의 경우 미국은 특허법에 근거하여 정당한 권리자의 디자인권 이전이 가능하고,<sup>7)</sup> EU도 권리 이전을 직접 청구할 수 있는

---

3) 「디자인보호법」

제45조(무권리자의 디자인등록과 정당한 권리자의 보호) 무권리자라는 사유로 디자인등록에 대한 취소결정 또는 무효심결이 확정된 경우에는 그 디자인등록출원 후에 한 정당한 권리자의 디자인등록출원은 취소 또는 무효로 된 그 등록디자인의 디자인등록출원 시에 디자인등록출원을 한 것으로 본다. 다만, 취소결정 또는 무효심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 디자인등록출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

4) 최근 10년간 무권리자 디자인등록을 무효시키고 정당권리자 출원으로 등록받은 경우는 총 14건임.

5) 「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.

② 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다.

1. 해당 특허권

2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권

3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권

6) 특허법상 특허권의 이전청구제도는 2017년 3월에 도입되었으며, 특허권의 권리이전 현황은 2017년부터 2024년까지 총 4건임(2022년 2건, 2023년 1건, 2024년 1건)

7) 민사 소송 또는 특허심판원(PTAB)을 통해 권리를 이전(특허법 35 U.S.C. § 256: 권리 귀속 및 소유권 분쟁 시 정당한 권리자로 이전 판결 가능)

것으로 파악됨.<sup>8)</sup>

이에 개정안은 「특허법」의 입법례와 같이 정당한 권리자의 디자인권 이전청구제도를 도입함으로써 정당한 권리자의 디자인권 취득 편의를 도모하려는 것으로,

지식재산권 제도의 일관성을 확보할 수 있고, 정당한 권리자의 권리 행사를 보다 효율적으로 보장할 수 있다는 점에서 긍정적인 효과가 있을 것으로 보임.

[그림 1] 현행 및 개정안에 따른 절차 비교



8) EUIPO(유럽연합지식재산청)에 무효심판을 청구하여 부당한 등록을 무효화한 뒤, 정당한 권리자로 이전 가능  
- 권리 이전을 직접적으로 청구할 수 있으며, 이전이 완료되면 기존 등록자의 권리는 소멸하며, 선의의 사용자 보호를 위한 통상실시권 인정 조항도 포함(Council Regulation (EC) No. 6/2002) 제15조 및 제25조)

한편 개정안은 정당한 권리자의 디자인권 이전청구제도 도입에 따라 관련 사항에 대한 조문을 정비하고 있는데, 구체적으로 ① 디자인등록증의 재발급(안 제89조제3항 신설), ② 이전등록 전에 선의의 실시에 대한 통상실시권 인정(안 제100조의2 신설) 및 ③ 정당한 권리자에게 이전된 디자인권에 대해 무효심판 청구 금지(안 제121조제1항)에 관한 사항을 규정하고 있음.

[표 2] 개정안의 디자인권의 이전청구제도 도입에 따른 정비 주요내용

| 구분                                          | 주요내용                                                                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 디자인등록증 재발급<br>(안 제89조제3항 신설)                | ○정당한 권리자에게 이전된 디자인권에 대한 새로운 등록증 발급                                           |
| 이전등록 전 실시에 의한<br>통상실시권 인정<br>(안 제100조의2 신설) | ○ 디자인권의 이전청구에 따른 이전등록 전에 선의의 실시·실시 준비의 경우 통상실시권 인정                           |
| 디자인등록의 무효심판<br>(안 제121조제1항)                 | ○정당한 권리자에게 이전된 디자인권에 대해서는 무효심판 청구가 불가능(제1호)<br>○ 제121조제1항의 개정에 따른 조문 정리(제2호) |

구체적으로 안 제100조의2의 통상실시권 인정은 디자인권 이전등록 전에 선의의 실시·준비의 경우 해다 디자인권의 통상실시권을 인정하려는 것으로, 선의의 사용자를 보호하여 법률관계의 안정을 도모하려는 취지임.

안 제121조제1항은 정당한 권리자에게 이전된 디자인권에 대해서 무효심판 청구를 금지하려는 것으로 법원의 판결로 정당한 권리자에게 이전등록된 디자인권이 또다시 정당한 권리자가 아닌 사유로 무효

처리되는 것을 방지함으로써 이전청구제도의 실효성을 제고하려는  
것임.

이상의 디자인권의 이전청구제도 도입에 따른 조문 정비는 「특허  
법」의 특허권 이전청구제도에도 동일하게 규정하고 있으므로<sup>9)</sup> 법체  
계의 정합성 측면에서 필요한 것으로 보임.

|              |
|--------------|
| 문 의 처        |
| 02)6788-5468 |

---

9) 참고자료: 특허법의 이전청구제도 관련 규정

**제86조(특허증의 발급) ① ~ ② (생략)**

③ 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 결정, 심결 또는 이전등록에 따른 새로운 특허증을 발급하여야 한다.

2. 제99조의2제2항에 따라 특허권이 이전등록된 경우

**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.

② 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다.

1. 해당 특허권 2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권

3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권

③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

**제103조의2(특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권) ①** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제99조의2제2항에 따른 특허권의 이전등록이 있기 전에 해당 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. 이전등록된 특허의 원(原)특허권자

2. 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상 실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.

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

**제133조(특허의 무효심판) ①** 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.

2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.

3. 제33조제1항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우