

문 의	특허심판원	심판장 손영식	042-481-5813
	심판11부	심판관 심상희	042-481-5755
		2015년 12월 16일(수) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다. 인터넷매체는 12월 15일(화) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.	

애써 개발한 디자인, 관리소홀로 무효라니...

- 최근 6년간 20건의 등록디자인이 부주의한 사전 공개로 무효 -

스마트폰 케이스를 생산·판매하는 A사는 2011년 10월에 애플 아이폰4S 전용 케이스를 개발했다. 내부적으로 특허청에 디자인등록 출원을 할지말지 고민하다가 2012년 8월에야 출원 했다. 5개월 후인 2013년 1월에 디자인등록증을 받아 영업에 박차를 가하고 있었다.

그러나 기쁨도 잠시, 2014년 1월 경쟁사인 B사로부터 무효심판이 청구되어 2015년 9월에 등록무효가 되고 말았다. A사의 디자인이 무효가 된 이유는 특허청에 출원을 지체하는 사이, 누군가에 의해 인터넷 블로그에 그 디자인이 노출되었기 때문이다.

위 사례는 실제 최근에 특허심판원에서 심결한 디자인등록무효 심판사건을 재구성한 것이다. 디자인은 발명특허와 마찬가지로 특허청에 출원한 날보다 먼저 똑같거나 비슷한 디자인이 존재하면 등록 받을 수 없다.

설령 등록을 받았다 하더라도, 나중에 경쟁사로 부터 무효심판을 제기당할 위험이 있다. 특히, 자기 기업의 관리소홀로 공개된 경우에는 등록무효 가능성이 훨씬 높는데, 이런 경우는 대부분 출원한 디자인과 동일한 디자인이 공개되기 때문이다.

특허심판원에 따르면, 최근 6년간 이와 같은 사유로 등록무효가 된 20건의 디자인 중, 내부직원의 고의 또는 실수로 블로그 등 인터넷에 공개된 경우(11건)가 가장 많았고, 거래처 등 제3자에 의한 공개(5건), 전시회나 광고지 등을 통한 공개(4건)가 그 뒤를 이었다.

물론 구제방법이 전혀 없는 것은 아니다. 특허청에 등록출원을 할 때 또는 무효심판 시에, 공개되지 않은 것으로 간주해 줄 것을 주장* 하면 된다. 다만, 이 경우에도 공개된 날로부터 6개월 이내에 출원된 경우라야 한다는 제약이 있다. 따라서 등록출원전에 공개되지 않도록 조심하면서, 신속히 출원하는 것이 최선이다.

* **신규성 상실의 예외 주장** : 디자인등록출원 전에 공개된 디자인에 대하여 심사·심판단계에서 문제될 것이 염려되는 경우, 출원서·심판답변서 등에 그 취지를 주장하고, 증명서류를 제출하면 공개가 되지 않은 것으로 간주해주는 제도이다. 다만, 공개된 날로부터 6개월 이내의 출원에 한하고, 6개월이 경과된 경우 구제받을 수 없다(디자인보호법 제36조).

손영식 특허심판원 디자인부문 심판장은 “부주의로 지재권 등록이 무효가 된다면 자살골도 이런 자살골은 없다”라고 하면서, “내부 직원에 대한 교육과 거래처에 대한 비밀유지협약 등의 조치가 필요하다”고 기업의 보안 관리를 특별히 당부하였다.

붙임 : 디자인의 부주의한 사전 누출로 등록무효가 된 주요 사례 1부.

<붙임>

디자인의 부주의한 사전 누출로 등록무효가 된 주요 사례

사건번호	물품 명칭	비고 (공개 경위)
2009당3012	구이팬용 불판	인터넷
2009당3013	구이팬용 기름받이	인터넷
2009당3014	구이팬	인터넷
2009당3015	주방용기용 뚜껑	인터넷
2010당1626	모자이크 타일	전시회 및 광고지
2010당1628	모자이크 타일	전시회 및 광고지
2010당1885	조명기구용 렌즈	거래처
2010당2033	조명기구용 렌즈	거래처
2012당2823	안마의자	전시회 및 광고지
2011당118	파티용 현수막	거래처
2011당1015	PCB 기판	거래처
2012당266	장식용 시트지	인터넷
2012당328	마스크팩 포장용 파우치	인터넷
2013당1518	휴지 케이스	인터넷
2013당1871	포장지	인터넷
2014당244	소파헤드	전시회 및 광고지
2014당1056	빙과 포장지	거래처
2014당1359	조끼가 구비된 한복 바지	인터넷
2014당1362	조끼가 구비된 한복 바지	인터넷
2014당2714	휴대폰 케이스	인터넷