

디자인권 양도인, 특허권 양도인 무효심판청구 허용 - 양도인의 금반언 또는 신의성실

원칙, assignor estoppel 적용 불인정: 특허법원 2023. 8. 24. 선고 2022허5140 판결



1. 사안의 개요 및 쟁점

- (1) 원고 및 피고는 이 사건 등록디자인을 공동으로 출원하여 등록받았는데,
- (2) 공유권리자 원고는 자신의 지분을 공유권리자 피고에게 모두 양도하여 피고가 단독으로 이 사건 등록디자인을 보유함.
- (3) 원고는 자신이 스스로 피고에게 양도한 이 사건 등록디자인에 무임승차하기 위해 이 사건 등록디자인에 대한 무효심판을 청구함
- (4) 피고 주장 요지 - 원고의 무효심판청구는 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙

(assignor estoppel)에 위반되는 행위이다. 따라서 원고의 이 사건 심판청구는 이해관계 없는 자에 의해 청구된 것으로 부적법하다.

2. 특허법원 판결 요지 - 양도인의 무효심판 청구 적법

(1) 디자인보호법 제68조 제1항 전문은 "이해관계인 또는 심사관은 디자인등록이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다."라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 디자인등록의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 등록디자인과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다(대법원 2000. 10. 24. 선고 98후1358 판결, 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결) 등 참조).

(2) 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 등록디자인의 양도인이라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 없다고 단정할 수 없고, 이 사건 무효심판 청구가 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙에 위반되는 행위라고 단정

하기도 어렵다.

- (3) 피고가 주장하는 신의성실의 원칙이나 금반언의 원칙이 적용되기 위해서는 어떠한 사람의 행위가 그의 선행하는 행위에 모순되는 것이어서 그러한 후행행위에 원래대로의 법적 효과를 부여하면 그 선행행위로 말미암아 야기된 다른 사람의 신뢰를 부당하게 침해하게 되는 경우이어야 하고, 이를 위해서는 객관적으로 모순되는 선행행위와 후행행위가 있고 그에 대하여 책임을 물을 수 있어야 하고, 선행행위로 인하여 야기된 상대방의 보호받을 가치가 있는 신뢰가 존재하여야 할 것인데(특허법원 2005. 10. 13. 선고 2005허5631 판결 참조), 이 사건 등록디자인의 양도 경위 및 구체적 양도 조건 등에 관한 자료가 증거로 제출되지 않은 이 사건에서 원고가 이 사건 등록디자인의 양도인이라는 이유만으로 양수인에 대하여 해당 디자인에 대한 등록무효심판을 청구하지 아니하기로 하는 의사를 표시한 것으로 인정하기는 부족하다.

첨부: 특허법원 2023. 8. 24. 선고 2022허5140 판결

지재권분쟁, 침해대응, 형사/민사소송, 손해배상, 심판소송, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com