

YOU ME NEWS

YOU ME NEWS Contents

지식재산권 관련 정보

「BORN STRONG」, USPTO의 새로운 정책 · 1
 중국, 저명 기업의 등록상표 식별 정보지 발간 예정 · 3
 유럽특허청, 2026년 4월부터 관납료 인상 · 4

YOU ME 변리사 동정 김주성 변리사 입사 · 4

YOU ME 소식 YOU ME 특허법인, Asia Business Law Journal
 '2025 Korea Law Firm Awards' 수상 · 6

이달의 판례

화학발명의 명세서 기재요건(용어실시요건) 및 실험 데이터의 필요성 - 대법원 2026. 1. 15. 선고 2024후10658 판결【등록무효(특)】 · 5
 무권리자 출원에 따른 디자인등록 무효사유 및 적극적 권리범위확인심판의 확인의 이익 - 대법원 2026. 1. 15. 선고 2022후10401 판결, 대법원 2026. 1. 15. 선고 2022후10418 판결 · 7

지식재산권 관련 정보

「BORN STRONG」, USPTO의 새로운 정책

변리사 이용규

트럼프 정부 들어서 USPTO의 새 수장으로 존 스콰이어스(John A. Squires) 특허청장이 2025년 9월에 부임하면서 미국의 특허 심사 및 심판 정책이 큰 변화를 맞고 있다. 이 중에서 가장 큰 정책 기조의 변화는 「Born Strong」 정책에 기반한다. 즉, 특허는 등록 후 공격받기 전에 처음부터 강해야 한다는 것으로서, 앞으로 「심사는 강화, 심판은 예외적으로만 인정」하는 정책을 펴겠다는 것이다. 이하에서는 이에 대해 상세하게 알아본다.

1. 「Born Strong」 정책의 태동 이유

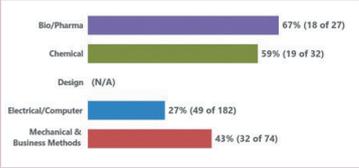
USPTO에서 추진하는 이러한 정책은 보유 특허 기반의 비즈니스를 영위하던 기업이 추후 IPR(inter parte review, 특허무효심판) 등으로 인한 특허의 무효화로 비즈

니스에 타격을 받지 않도록 특허의 신뢰성과 예측 가능성을 제고하기 위한 것으로 볼 수 있다. 즉, 기업이 활용 가능한 특허를 안정적으로 확보하도록 해 기업이 연구개발 투자방향을 명확히 하고 기술의 상용화, 라이선싱 및 거래 과정에서 발생하는 불확실성과 비용을 낮추기 위해 마련되었다고 볼 수 있다.

2. 「Born Strong」 정책의 심판에 대한 영향

결국, 「Born Strong」 정책은 심판 비중을 낮추는 결과로 귀결된다. 즉, 일단 특허권 확보시 그 무효화는 어려워진다고 볼 수 있다. 이러한 정책 취지는 심판 절차에 아래와 같이 반영되고 있다. (그림 출처: USPTO 심판 통계)

NO	항목	내용	관련 자료																								
1	IPR 개시율 하락	<ul style="list-style-type: none"> 최근 들어 심판 개시(institution)를 각하하는 비율이 현저히 높아짐 (우측 통계 참조) 신규성(\$102) 및 진보성(\$103)의 명백한 결격 사유가 있지 않은 이상 특허무효수단으로서의 IPR 활용 어려움 IPR이 특허 무효를 위한 보편적 수단이 아닌 예외적 수단으로 변화 기술분야로 보면 바이오/화학 분야에서는 심판 개시율이 높게 나타나고 있으나 상대적으로 심판건수는 적음 	<p>회계년도별 심판 개시율 (FY22-FY25)</p> <table border="1"> <caption>회계년도별 심판 개시율 (FY22-FY25)</caption> <thead> <tr> <th>회계연도</th> <th>Instituted</th> <th>Denied</th> <th>Rate (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FY 22</td> <td>661</td> <td>295</td> <td>69%</td> </tr> <tr> <td>FY 23</td> <td>648</td> <td>255</td> <td>72%</td> </tr> <tr> <td>FY 24</td> <td>648</td> <td>239</td> <td>74%</td> </tr> <tr> <td>FY 25</td> <td>549</td> <td>470</td> <td>54%</td> </tr> <tr> <td>FY 26 YTD</td> <td>133</td> <td>157</td> <td>46%</td> </tr> </tbody> </table>	회계연도	Instituted	Denied	Rate (%)	FY 22	661	295	69%	FY 23	648	255	72%	FY 24	648	239	74%	FY 25	549	470	54%	FY 26 YTD	133	157	46%
회계연도	Instituted	Denied	Rate (%)																								
FY 22	661	295	69%																								
FY 23	648	255	72%																								
FY 24	648	239	74%																								
FY 25	549	470	54%																								
FY 26 YTD	133	157	46%																								

NO	항목	내용	관련 자료
1	IPR 개시율 하락	<ul style="list-style-type: none"> 전기전자 분야에서 심판건수는 많지만 심판 개시율이 가장 낮게 나타나고 있어서 특허 무효가 어려움 절차적으로 IPR보다 빠른 PGR(특허무효심판)의 활용률이 높아질 수 있음 	 <p>기술분야별 IPR 개시율 (2025.10월~11월 통계)</p>
2	finitive factor 적용 강화	<ul style="list-style-type: none"> finitive factor – PTAB(특허심판원)이 IPR 개시 여부 판단시 적용하는 재량적 판단(discretionary denial) 기준 finitive factor는 Apple vs. Finitive (2025) 판결에서 확립되었고 지방법원 소송중에 IPR 개시 필요 여부 판단 finitive factor는 지방법원의 소송 중단 가능성, 재판 일정, 소송 투입 자원 규모, 쟁점 중복 여부, 당사자 동일성, 공익 등 기타 사유에 따르며, 이에 따라 IPR 개시 필요 여부를 판단 지방법원소송과 IPR 병행시 IPR의 개시 기각 확률이 높아짐 	
3	PTAB 결정 개입	<ul style="list-style-type: none"> PTAB 결정에 대한 특허청장 검토(Director Review) 권한의 적극적인 행사로 PTAB 결정이 변경될 수 있음 PTAB의 재량 판단이 특허청장 중심의 정책 통계 체제의 영향 아래에 놓이게 됨 	<p>유미 IP 블로그의 향소검토패널 (APR), AI 출원의 특허적격성 여부 결정 참조</p>
4	PTAB 심판 관수 축소	<ul style="list-style-type: none"> 230여명에서 2025년 180여명으로 감축 	

3. 「Born Strong」 정책의 심사에 대한 영향

「Born Strong」 정책에 따라 특허출원에 대한 심사 품질은 강화될 것으로 보인다. 「Born Strong」 정책의 심사에 대한 영향을 정리하면 아래와 같다. 심사 강화

에 따라 재심사청구(RCE) 또는 거절결정불복심판(appeal)을 진행할 가능성이 높아져 출원 소요 비용이 증가될 수 있으며, 등록까지의 소요 기간도 더 길어질 수 있다.

NO	항목	내용
1	AI 기반 선행기술조사 시행	<ul style="list-style-type: none"> 심사시 전세계의 방대하고 다양한 선행문헌들을 AI 툴을 사용하여 검색 (유미 IP 블로그의 USPTO, AI 검색 파일럿 프로그램 운영 참조) AI 번역에 의한 언어 장벽이 사라져 다양한 언어의 선행문헌검색에 유리해 일본 및 중국 선행문헌의 인용률이 높아질 수 있음 심사시 거절률 상승 전망
2	심사관 전문성 강화	<ul style="list-style-type: none"> 기존의 속도 중심의 심사에서 질적 완성도 중심으로 패러다임 전환 심사관에게 심사 소요 시간을 더 부여하여 등록·거절 결정의 신뢰성 강화

4. 시사점

「Born Strong」 정책에 따라 미국특허의 심사 및 심판에 큰 변화가 예상된다. 심사 절차의 강화에 따라 특허권자 입장에서는 선행문헌의 사전 검색에 의한 미국출원시 등록 가능성을 면밀하게 따져볼 필요가 있다. 따라서 중요한 특허출원은 한국에서 먼저 우선심사청

구해 신속히 심사를 받아 특허등록 가능성을 일단 타진해 본 후에 특허결정되면 PPH를 통해 미국에 우선심사청구하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 한국출원의 심사청구를 늦추고 미국출원의 심사를 먼저 진행해 특허성에 영향을 주는 결정적인 선행문헌이 IDS로 제출되지 않도록 하는 전략은 USPTO의 AI 기반 선행기술조

사로 더 이상 어려워질 수 있다.

이와 반대로, 특허권의 대항을 받는 측에서는 경쟁사의 특허출원 상황을 면밀히 파악하여 심사 단계에서 제3자 정보제공을 통해 경쟁사의 특허 확보를 빠르게 저지할 필요가 있다. 다만, 미국에서는 제3자 정보제공 가능 시기가 상당히 제한적(유미 IP 블로그의 [주요국\(IP5\)](#)

의 [정보제공제도 비교](#) 참조)이므로, 경쟁사 특허출원의 신속 파악 및 빠른 선행문헌 검색에 따른 조치가 필요하다. 또한, 경쟁사 특허가 등록되는 경우, 등록 사전 탐지를 통해 절차상 IPR(특허무효심판)보다 더 빠르게 이루어지는 PGR(특허취소심판)의 활용을 고려해 볼 수 있다. ✕

중국, 저명 기업의 등록상표 식별 정보지 발간 예정

변리사 김성환

중국의 공식 간행물인 「중외저명기업 상표유권식별정보(中外著名企业商标维权识别信息)」가 2026년 4월 26일에 발간될 예정이다. 등록상표가 게재된 「중외저명기업 상표유권식별정보」는 중국 전역에서 상표 위조 및 침해의 단속을 담당하는 시장 감독 관리국 및 단속 부서의 실무 참고 자료로 활용된다. 중국 모방 상표에 대해서는 사법 절차 이전에 행정 보호 조치를 통한 대응이 더 중요한데 「중외저명기업 상표유권식별정보」는 이러한 행정 보호 조치에 중요한 역할을 한다. 이하에서는 「중외저명기업 상표유권식별정보」에 대해 알아본다.

1. 「중외저명기업 상표유권식별정보」 개요

「중외저명기업 상표유권식별정보」는 중국 국가시장

감독관리총국 산하의 중국공상신문사가 주관하여 편찬한다. 「중외저명기업 상표유권식별정보」에는 등록상표가 등재된다.

2. 「중외저명기업 상표유권식별정보」의 기능

상표권자는 자신의 등록상표를 「중외저명기업 상표유권식별정보」에 등재시켜서 각 지역의 시장 감독 관리국 및 단속 부서에서 등록상표 보호를 위한 효과적인 행정적 보호 및 인지도를 확보할 수 있다. 즉, 「중외저명기업 상표유권식별정보」에 등재된 등록상표는 각 시장 감독 관리국의 신속한 진정 처리를 돕고, 효과적인 행정적 보호와 인지도 확보가 가능하며 현장 단속시 상표 모방 여부 판단의 참고 근거로서 위조 상품의 단속에 실질적인 도움을 줄 수 있다.

3. 「중외저명기업 상표유권식별정보」 등재 절차

NO	항목	내용
1	신청 마감일	2026년 3월 26일
2	등재 비용	지면 면적 및 컬러별로 RMB 15,000~180,000, 대리인 수수료 별도
3	필요 자료	<ul style="list-style-type: none"> · 상표 정보 및 등록증 · 정품 제품 사진 · 회사 기본 정보 · 위조품 식별 자료 (선택)

※ 당법인에서는 「중외저명기업 상표유권식별정보」등재 절차를 대리해 드리고 있습니다. 궁금하신 사항은 E-mail, email@youme.com, TEL. 02-3458-0100으로 문의 부탁드립니다.

화학발명의 명세서 기재요건(용이실시요건) 및 실험 데이터의 필요성

- 대법원 2026. 1. 15. 선고 2024후10658 판결 【등록무효(특)】

변리사 손철

【사건의 개요】

본 사건은 “발사르탄과 사쿠비트릴을 포함하는 초분자 복합체”에 관한 특허(특허 제1549318호)에 대한 무효 심판 및 소송과 관련된다. 특허심판원은 정정을 통한 진보성은 인정하였으나, 용이실시요건을 인정할 수 없음을 이유로 등록 무효 심결하였다. 이후 특허법원도 동일한 논리로 등록 무효를 판결하였으며, 대법원 역시 원심의 판단에 법리 오해가 없다고 보아 원고의 상고를 기각한 사건이다.

【화학발명에서의 명세서 기재요건(용이실시요건) 판단기준】

1. 명세서 기재요건 - 용이실시요건(특허법 제42조 제3항 제1호)

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 상세한 설명을 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재할 것을 규정하고 있다.

이는 특허출원된 발명의 내용을 해당 기술분야의 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다.

2. 용이실시요건 판단기준

1) 일반적인 판단기준

용이실시요건의 일반적인 판단기준은 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 의미한다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2024. 10. 8. 선고 2021후10886 판결 등 참조).

2) 화학발명 판단기준

이른바 실험의 과학이라 불리는 화학발명의 경우, 발명의 내용과 기술 수준에 따라 예측가능성이나 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험에 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어렵다는 것이 판례의 입장이다(대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결 등 참조).

【사실관계 정리 및 법리 적용】

1. 사실관계

이 사건 특허의 제1항 발명은 제약 활성제인 ‘발사르탄’과 ‘사쿠비트릴’이 나트륨 양이온, 물 분자와 비공유 상호작용을 통해 회합된 고체 형태의 초분자 복합체에 관한 것이다. 그러나 명세서에는 청구범위에서 제외된 ‘결정질 형태의 2.5수화물 초분자 복합체’에 대한 실험예나 형태에 대한 기재만 있을 뿐, 정작 제1항에서 권리범위로 청구하고 있는 ‘그 외의 다양한 고체 형태(결정질, 부분 결정질, 무정형 등)’에 대한 구체적인 실시예는 존재하지 않았다.

2. 법리 적용 - 용이실시요건 충족 여부(소극)

대법원은 이 사건 특허발명이 용이실시요건을 충족하지 못한다고 판단하였다. 대법원이 이렇게 판단한 이유를 요약하여 정리하면 아래와 같다.

1) 실험예의 부재, 형성 원리 및 데이터 미비

이 사건 특허의 명세서에는 청구범위에서 제외된 ‘2.5수화물 초분자 복합체’나 다른 프로드러그 형태에 대한 실험예만 기재되어 있을 뿐, 정작 제1항 발명에서 권리로 청구하고 있는(2.5수화물을 제외한) 다른 형태의 초분자 복합체에 대한 구체적인 실시예는 명시되어 있

지 않다.

또한 명세서에는 발사르탄과 사쿠비트릴이 초분자 복합체를 형성하는 원리가 기재되어 있지 않으며, 구성요소 간의 비공유 상호작용을 설명할 수 있는 기술적 내용도 부족하다.

2) 예측가능성 부족

2.5수화물 초분자 복합체는 특정 비율(1:1:3:2.5)로 혼합된 화학양론적 수화물이다. 통상의 기술자로서는 물 분자의 개수를 달리하거나 물 분자가 없는 경우에도 여전히 안정적인 초분자 복합체가 형성될 수 있는지, 형성된다면 어떤 구조인지 예측하기 어렵다.

3) 재현의 곤란성

통상의 기술자가 우선권 주장일 당시는 물론 변론종결 시까지의 기술 수준을 고려하더라도, 명세서의 기재만으로는 어떤 화학물질이 초분자 복합체를 형성할 수 있는지 확인하기 어렵다. 따라서 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고는 제1항 발명의 화합물을 정

확히 이해하고 재현할 수 있다고 볼 수 없다.

3. 소결

대법원은 이 사건 제1항 발명과 이를 인용하는 종속항(제3항 내지 제11항) 발명은 모두 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건(용이실시요건)을 충족하지 못하였다고 설시하였으며, 이를 이유로 특허를 무효로 한 원심의 판단을 확정하였다.

【판결의 의의】

본 판결은 화학발명에 있어 ‘용이실시요건’의 중요성을 다시 한번 확인시켜 준 사례이다. 특히, 출원인이 권리로 확보하고자 하는 범위가 광범위한 반면, 명세서에 제시된 구체적인 실시예나 이론적 뒷받침이 이에 미치지 못할 경우, 통상의 기술자가 과도한 시행착오 없이 발명을 재현할 수 없다고 판단하였다. 이는 단순히 이론적 가능성만으로는 부족하며, 청구항에 기재된 물질에 대해서도 실질적인 데이터나 형성 원리에 대한 명확한 설명이 필수적임을 명확히 하였다. ✕

YOU ME 소식

YOUME 특허법인, Asia Business Law Journal '2025 Korea Law Firm Awards' 수상

유미특허법인



YOUME 특허법인이 아시아 유수의 법률 전문 매체인 Asia Business Law Journal이 선정하는 '2025 Korea Law Firm Awards'에서 특허출원분야의 수상 로펌(Award Winning Law Firm)으로 선정되었다. 이번 수상은 당법인이 지식재산(IP) 분야에서 보여준 전문성과 고객 중심의 법률 서비스 역량을 아시아 법률 시장에서 공식적으로 인정받은 결과라는 점에서 큰 의미가 있다. Asia Business Law Journal은 매년 한국을 포함하여 아시아 주요 국가의 로펌을 대상으로 법률 전문성, 시

장 영향력, 고객 평가 및 주요 거래 성과 등을 종합적으로 평가하여 우수 로펌을 선정하고 있다. 이번 수상으로 당법인은 한국을 대표하는 지식재산 전문 로펌 중 하나로서 다시 한번 그 위상을 확인하게 되었다. 이번 2025 Korea Law Firm Awards의 상세 내용은 아래 링크에서 확인 가능하다.

- 2025 Korea Law Firm Awards 영문 페이지
<http://law.asia/korea-top-law-firms-2025/>
- 2025 Korea Law Firm Awards 국문 페이지
<http://law.asia/ko/korea-top-law-firms-2025/>

당법인은 앞으로도 국내 및 글로벌 고객들에게 신뢰할 수 있는 지식재산 법률 서비스를 제공하고, 아시아를 대표하는 IP 전문 로펌으로서 지속적인 성장을 이어갈 예정이다. ✕

무권리자 출원에 따른 디자인등록 무효사유 및 적극적 권리범위확인심판의 확인의 이익

- 대법원 2026. 1. 15. 선고 2022후10401 판결,
대법원 2026. 1. 15. 선고 2022후10418 판결

변리사 안희경

1. 사건의 개요

이 사건은 입체롤러 형상의 디자인으로 등록받은 디자인출원(이하 “이 사건 등록디자인”이라 함)이 무권리자 출원에 해당하는지 여부 및 실제 실시되지 않는 디자인을 대상으로 한 적극적 권리범위확인심판의 확인의 이익이 인정되는지가 문제된 사안이다.

원고는 휴대전화 보호필름 부착장치에 사용되는 입체롤러를 제작하면서 해당 형상의 디자인을 출원하여 등록을 받았다. 한편 소외 회사들은 공동개발 과정에서 아령 형상에 양 끝 방향으로 2단의 단차가 형성된 입체롤러 형상의 디자인들(이하 “대상디자인들”이라 함)을 개발하여 제작·납품하였다. 이후 원고는 소외 회사로부터 전달받은 대상디자인들을 기초로 일부 형태를 변형한 제품을 제작하고 이를 출원하여 이 사건 등록디자인으로 등록받았다.

이에 피고는 이 사건 등록디자인이 대상디자인들의 단순 변형에 불과하여 진정한 창작자에 의한 출원이 아니므로 무권리자 출원에 해당한다고 주장하며 등록무효를 구하였다.

한편 별개의 사건에서 피고는 원고의 디자인권을 전제로 특정한 확인대상 디자인을 특정하여 적극적 권리범위확인심판을 청구하였으나, 해당 확인대상 디자인이 실제 원고가 실시하고 있는 디자인과 동일한지 여부 및 확인의 이익 인정 여부가 함께 쟁점이 되었다.

2. 대법원의 판단

가. 이 사건 등록디자인이 무권리자 출원에 해당하는지 여부

대법원은 디자인보호법상 ‘디자인을 창작한 사람’이

란 물품의 형상·모양·색채 등의 결합으로 시각을 통하여 미감을 일으키는 디자인의 창작행위를 한 사람을 의미한다고 전제하였다.

이 사건에서 대상디자인들은 소외 회사 직원들과의 논의 및 개발 과정에서 창작된 것으로 인정되고, 원고는 소외 회사로부터 전달받은 대상디자인을 기초로 입체롤러를 제작하면서 일부 형태만을 변형하여 출원한 것으로 보았다.

구체적으로 이 사건 등록디자인은 대상디자인들과 비교하여 단차 사이의 경사도와 폭이 다소 완만해지고 길어졌으며 외피 두께가 일부 두꺼워지는 등의 차이가 있으나, 전체적으로 아령 형상과 양 끝 방향으로 2단의 단차가 형성된 형태라는 기본적인 형태와 미감이 그대로 유지되고 있었다.

대법원은 대상디자인들 자체도 단차의 경사도나 폭 등에 일정한 차이가 존재하고, 외피 두께 역시 재질 등에 따라 달라질 수 있는 점 등에 비추어 보면, 위와 같은 변형은 통상의 디자이너가 흔히 취할 수 있는 정도의 설계 변경에 해당한다고 보았다. 또한, 이러한 변형이 시각을 통하여 일으키는 전체적인 미감에 실질적인 영향을 미친다고 보기 어렵다고 판단하였다.

따라서 대상디자인들의 형태 일부를 위와 같이 변형한 행위를 두고 이 사건 등록디자인의 창작에 실질적으로 기여한 창작행위로 평가할 수 없고, 원고가 대상디자인의 창작자 또는 그 승계인이라고 인정할 자료도 없는 이상, 이 사건 등록디자인은 무권리자의 출원으로 등록된 디자인에 해당하여 무효사유가 인정된다고 보았다.

나. 무권리자 출원과 공지 여부의 관계

대법원은 무권리자 출원에 따른 디자인등록 무효사유

는 출원인이 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하였는지를 요건으로 할 뿐, 해당 디자인이 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 디자인에 기초한 것인지 여부와는 직접적인 관련이 없다고 판단하였다.

즉, 권리귀속의 문제와 신규성·공지 여부의 문제는 별개의 판단 요소라는 점을 명확히 하였다.

다. 적극적 권리범위확인심판의 확인의 이익 여부

대법원은 디자인권자가 특정한 확인대상 디자인을 지정하여 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 확인대상 디자인과 피심판청구인이 실제 실시하고 있는 디자인 사이에 동일성이 인정되지 않으면 설령 권리범위에 속한다는 심결이 확정되더라도 그 효력은 특정된 확인대상 디자인에만 미친다고 보았다.

따라서 피심판청구인이 실제로 실시하지 않는 디자인을 대상으로 한 적극적 권리범위확인심판 청구는 확인의 이익이 없어 부적법하며, 확인대상 디자인과 실시 디자인의 동일성은 사실적 관점에서 판단되어야 하고 양 디자인이 사실적으로 같다고 보기 어려운 경우 동일성을 인정할 수 없다고 판단하였다.

라. 결론

대법원은 이 사건 등록디자인이 대상디자인의 단순한 변형에 불과하여 진정한 창작자 또는 그 승계인에 의한 출원이라고 볼 수 없으므로 무권리자 출원에 해당하여 무효사유가 인정된다고 본 원심의 판단은 정당하다고 보았다. 또한 실제 실시되지 않는 디자인을 대상으로 한 적극적 권리범위확인심판 청구는 확인의 이익이 인정되지 않는다고 판단하여 각 상고를 모두 기각하였다.

3. 시사점

본 판결은 공동개발 또는 납품 과정에서 형성된 선행 디자인을 기초로 일부 형태만을 수정하여 출원한 경우, 그 변형이 통상의 디자이너가 용이하게 취할 수 있는 정도에 불과하고 전체적인 미감에 실질적 차이가 없다면 창작행위가 부정되어 무권리자 출원에 해당할 수 있음을 명확히 한 판례라는 점에서 의의가 있다.

특히 디자인의 창작자 판단에 있어 단순한 형태 변경이나 설계상 미세한 수정만으로는 창작성이 인정되기 어렵고, 해당 변형이 전체적인 미감에 실질적으로 기여하였는지 여부가 핵심적인 판단기준이 된다는 점을 분명히 하였다.

또한 대법원은 무권리자 출원에 따른 디자인등록 무효사유는 출원인이 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하였는지 여부를 기준으로 판단할 사항일 뿐, 대상디자인들이 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었는지 여부와는 직접적인 관련이 없다고 보았다. 즉, 대상디자인들의 공연실시 여부와 관계없이 권리귀속이 인정되지 않는 이상 무권리자 출원에 따른 무효사유가 성립할 수 있음을 명확히 한 점에서도 중요한 의미가 있다.

아울러 권리범위확인심판과 관련하여 실제로 실시하지 않는 디자인을 확인대상으로 특정한 경우에는 확인의 이익이 인정되지 않아 심판청구 자체가 부적법하게 될 수 있음을 재확인하였다는 점에서, 향후 디자인 분쟁 실무에서 확인대상 디자인의 특정 및 실시 동일성 입증의 중요성을 강조한 판결로 평가된다.

따라서 본 판결은 ① 디자인 창작자 및 실질적 창작 기여 판단기준, ② 무권리자 출원과 공지·공연실시 여부의 무관성, ③ 권리범위확인심판에서의 확인의 이익 요건을 종합적으로 제시한 판례로서, 향후 디자인 무효심판 및 권리범위 분쟁 실무에 있어 중요한 판단기준으로 활용될 것으로 예상된다. ✕