

西獨 改正登錄 意匠法(1)

改正登錄 디자인法の 背景과 主要內容

I. 머리말

1988년 7월 1일자로 西獨에서 意匠의 著作權에 관한 法(디자인法)의 상당한 개정사항이 效力發生했다. 최근 수십년동안 工業所有權을 보호하는 기타 많은 法이 여러차례 改正되고 改善된데 반하여 디자인法은 1876년 이래 거의 수없이 적용되어 왔다. 본 改正의 목적은 디자인의 보호를 경제적 욕구에 합치시키고 工業意匠을 매력적인 보호형태로 만들기 위함이었다. 다음의 내용은 改正사항을 설명하고 가장 중요한 변경사항을 알려준다.

西獨에서 1976년 1월 11일부터 공포 시행되어 현재까지 거의 변경없이 적용되어온 工業디자인의 著作權에 관한 法(디자인法)은 1986년 12월 18일자 意匠法の 수정법에 의하여 완전히 재편되었다. 이 新法은 出願 및 公告절차를 거의 전적으로 改正하였으며 중요한 새로운 규정도 또한 포함하고 있다.

西獨 特許廳에 필요한 편제상 준비를 할 충분한 시간을 주기 위하여 이법은 선포일로부터 18개월 후인 1988년 7월 1일에 그 효력이 발생되

었다.

改正의 목적은 그수가 날로 늘어나고 또한 다만사로 번번히 발생하는 모조품에 대하여 새로운 創作品을 적절히 보호하기 위한 적합한 수단을 갖추기 위해 실제적인 法精神의 기본적 변경 없이 意匠法을 오늘날의 경제욕구에 적응시키는 것이다.

생산품의 품질뿐만 아니라 결모양이 소비자가 구매를 결심하게 하는데 결정적인 시대에는 효과적이고 매력적인 意匠의 보호가 더욱 중요시 되고 있다.

그러나 法적으로 工業所有權과 著作權의 중간 입장에서부터 야기되는 기본적인 문제 즉 디자인法이 著作權을 더 참조하여 초안해야 하느냐 혹은 特許法상의 절차등에 더 영향을 받아야 하느냐는 문제가 국내적으로나 국제적으로 명백하게 밝혀지지 않았기 때문에 현재의 改正으로 기본적으로 실제적인 법률적 변경은 피하였던 것이다. 아직까지도 著作權과 더 밀접히 관계되어 있는 意匠法の 변경을 삼가한 또 하나의 이유는 아직도 미해결된 구주공동체의 테두리내에서의 제법률의 조화에 앞서서 조급한 결정을 피하는데 있다.

따라서 실제적인 意匠權은 아직도 登錄과 公告에도 불구하고 出願이라는 법률행위로부터 나온다.

따라서 보호받는 디자인의 효과는 앞으로도 단지 복제에 대한 보호를 부여하는데 있다. 따라서 본 改正은 주로 절차문제에 관한 것이며 意匠의 국제기탁에 관한 헤이그(Hague)협약이나 디자인을 보호하는 기타법률에 이미 존재하는 규정들을 가능한한 이용하는 내용으로 되어 있다.

II. 改正의 主要內容

1. 節次上的 변경

(a) 중앙에의 기타

개정的基本적 요소는 獨逸 特許廳에 出願 및 登錄을 하는 중앙집중제를 도입한 점이다(제7조(1), 제8조(1)).

현재까지 디자인 보호를 위한 국내 出願은 수

백개소의 지방법원에 비중양집증식으로 出願되었다. 西獨 特許廳은 단지 외국으로부터 들어온 出願만을 취급하였다.

지방법원은 지금까지 그 관할지역의 디자인 등록부를 보존해 왔는데 改正法下에 그 권리를 西獨 特許廳에 양보하였다.

종전에 시행된 비중양집증식 디자인기탁 및 디자인 登錄簿 보존의 결과로 기업이 보호되는 형태에 관한 최근의 상황정보를 실질적으로 입수할 수 없었다.

지방법원에는 보호되는 디자인에 관하여 물품유형에 따른 체계적인 분류가 존재하지 않았을 뿐더러 기탁디자인의 표현 공개규정도 없었다는 점에서 지방법원에서의 필요사항에 대한 검색을 더욱 어렵게 만들었다.

이러한 예전의 기탁에 관한 주요 결정은 改正에 의하여 제거되었다.

중앙의 登錄處에서 보다 많은 양의 디자인 出願을 전자식 데이터 처리장치를 이용하여 경제적으로 처리할 수 있기 때문에 獨逸 特許廳에서의 중앙집중방식화는 부수적으로 행정절차를 아주 간소화하여 주었다.

이로 인하여 절차가 더욱 신속하게 되었고 새로운 디자인에 관한 완전한 상황을 알 수 있게 되었다. 1988년 7월 1일 西獨 特許廳은 意匠 登錄簿를 전자색인 형태로 보존할 것이며 외부 사용인이 다이얼로그형 검색을 할 수 있도록 할 계획이다.

(b) 意匠의 표현

出願에 디자인의 그림을 포함시키느냐 혹은 원래의 원본을 포함시키느냐의 결정은 종전에는 出願인에게 맡겨져 있었다. 그러나 현행법은 디자인의 사진이나 기타 圖面에 의한 표현을 제출하도록 규정하고 있다(제7조(3)). 이러한 표현물을 제출함에 있어 出願인은 그 표현물이 디자인 보호를 요구하는 특성들을 완전하고 명백하게 나타내도록 해야 한다.

본 기탁에 관한 일반규정에 두가지의 예외가 있다. 보호가 물품의 표면에 대한 디자인에 대해 보호를 청구하는 경우(제7조(4)) 혹은 出願인이 보호를 청구하는 물품의 특성을 표현물로

서는 충분히 표현할 수 없음을 나타내 보인 경우(제7조(6))에는 2차원의 디자인(제7조(4)) 또는 디자인의 구체적 표현물의 기탁을 할 수 있다. 가능한 여분을 보유하게해서 特許廳이 필요한 직원을 추가적으로 확보하고 디자인보관의 장소를 제공하기 위해 가능한 경우에는 언제든지 디자인의 실물기탁을 하지 않아도 되도록 하는데 이 새로운 규정의 목적이 있다. 표현물의 의무적제출은 다음의 경우는 예외이다(제7조(4)).

즉 표면의 구조로부터 나오는 색채나 그림자의 효과가 표면물에 적절히 재현되지 않는 경우(제7조(6))나 보호받을 수 있는 특성이 기타 방법으로는 충분히 명백하게 표현되지 못하는 경우 디자인의 보존을 위한 공간이나 직원에 대한 비용을 감안하여 디자인 실물기탁의 경우에는 추가요금으로 지불하여야 한다(제7조(6)).

(c) 圖解를 수반한 公告

지금까지는 登錄簿上의 디자인을 公告하는데 기탁디자인의 표현은 포함되지 않고 단순히 기탁자의 성명 및 기탁물이 속하는 물품유형에 관한 개요만이 포함되었었다. 그러나 이런 형태의 公告는 기탁된 디자인을 불법적인 복제로부터 보호해 주는데 부적합하다. 왜냐하면 모방자에게 실제의 디자인을 알지 못했다는 주장을 할 구실을 주기 때문이다.

물품의 표절을 용이하게 하는데 크게 기여한 이와같은 편법은 實例에 의한 公告(제8조(2))를 도입하므로써 수정되어야 했다.

표현은 통상 흑백으로 해야하나 出願인의 요청이 있을 때는 천연색으로 재현시킬 수도 있다.

公告料는 出願料와 보호권리에 대한 요금에 추가하여 出願인이 부담하여야 한다(제8조(2)). 따라서 西獨 디자인법은 앞으로 국제제외장기탁에 관한 헤이그협정에 포함되어 있는 규정에 따라(1960년 헤이그법) 實例에 의한 公告의 원칙을 적용할 것이다. 앞으로는 西獨 特許廳이 발간하는 디자인공보에 디자인의 표현과 함께 기탁된 디자인이 공개된다. 이로써 기업 및 일반인은 보호되는 디자인에 관한 정보를 획득할 수 있을 것이다.

(d) 分類

보호되는 디자인을 의장등록부 및 意匠公報로부터 용이하게 검색할 수 있도록 하기 위해 분류방법이 도입되었다(제10조(2) 및 제7조(8))헤이그협정에 규정된 바와 같은 물품분류에 따른 디자인 분류는 意匠登錄簿의 정보적 가치를 향상시키는데 기여할 것이다. 그러나 이 分類는 보호범위와 복제허락에 영향력을 미치지 않기 때문에 이 이상의 법률적 의미는 없다. 분류는 다만 제도상의 수단으로서 기여할 것이며 出願人이 지정했거나(제7조(8)) 特許廳에서 부여한(제10조(2)) 물품분류에 한해서 보호해 주는 것은 아니다.

改正法の 시행을 위하여 디자인등록부의 내용 및 형태에 관하여 西獨 特許廳長이 발하는 시행령은 1968년 10월 8일자 국제의장분류 설정 Locarno협정의 분류항목을 채택하고 있다. 동협정의 해당서브클래스도 활용한다는 것이 特許廳의 의도이다. 따라서 연방정부는 최근 Locarno협정에 가입 타당성을 검토하고 있다.

(e) 新規性 유예기간 및 지연재현 공고

出願時點에서 신 형태가 성공할 수 있을 것인지 혹은 디자인법하의 복제에 대한 보호가 出願人에 만족할만한 것인지를 예측하는 것은 불가능하다.

그러나 디자인의 開發, 出願, 公告 등은 일정 비용을 수반하므로 개정의 또하나의 목적은 디자인 창작자에게 出願書 제출전에 시장에서 그 새로운 디자인을 테스트할 수 있는 기회를 주는 데 있다. 이 목적은 디자인法の 2가지 신설규정에 의해서 달성될 수 있는데 이 규정은 타 工業所有權法에서 이미 그 가치가 입증된 것이며 헤이그 협정에서도 낫익은 것들이다. 이들이 바로 新規性 유예기간 재현지연 공고에 관한 규정이다.

유예기간의 도입(제7조(a))은 어떤 出願人든지 出願 6개월전까지의 공개는 디자인의 신규성 및 獨創性의 평가에 어떠한 영향도 미치지 않음을 의미한다. 이 유예기간의 도입으로 디자인創作者는 자기의 創作物을 일반에게 내놓고 고객 의 취향에 가장 잘 합치하는 디자인에 한해서만

出願하여 성공을 만끽할 수 있게 되었다. 이 방법은 또한 出願人의 절감을 의미한다. 出願人에게 주어지는 또 하나의 편의는 18개월 동안 디자인의 재현공고를 지연시킬 수 있는 제도를 도입한 점이다(제8조(b)). 종전의 봉합 기탁을 할 수 있는 길은 이제 존재하지 않는다.

이 신 규정은 헤이그 협정의 규칙 제11조와 관련 헤이그 협정의 제6조(4)와 국내 디자인법과의 조화를 꾀한 것이다. 다만, 헤이그 협정이 12개월까지 지연을 허용하는데 반하여 신 디자인법은 만 18개월간만 지연시켜 준다는 점이 다른 점이다. 따라서 디자인의 創作者는 유예기간을 합쳐서 디자인이 경제적인 성공을 거둘것인지 여부에 대한 확인을 할 수 있는 총 2년간의 기간을 향유하게 된다. 그러나 연장기간의 만료와 동시에 재현물을 즉시 공고해야 하며 그렇지 않으면 보호를 받지 못한다.

(f) 다중 出願

종전 法에서는 50건까지의 디자인을 한 묶에 기탁할 수 있었다. 이러한 유형은 기탁은 수수료를 절약할 수 있는 잇점이 있다. 신 디자인법은 다중기탁이 가능한 경우에 관하여 많은 변동을 가져왔다. 최고 건수는 여전히 50건이지만 모든 디자인이 반드시 동일 물품분류에 속하여야 한다는 점이다(제7조(9)). 이는 디자인 분류를 도입한 결과이다. 또 새로이 할 수 있는 것으로 한 다중기탁의 분할이 있다(제7조(10)). 이는 出願人이 優先權을 상실하지 않게 하기 위하여 혹은 다중出願에 있어서 허용된 최대 디자인 수를 초과하였거나 함께 그룹을 지운 디자인 분류의 同一性에 관하여 잘못판단한 경우에 優先權을 상실하거나 심지어 登錄拒絶을 당하는 것을 피하게 하는데 목적이 있다. 신 디자인법은 또 하나의 다중出願의 유형을 도입하였다. 다중 出願人이 특정 디자인을 기본디자인으로 하고 그의 디자인은 그 基本意匠의 변형이라고 하는 경우(제8조 a) 出願公告는 기본 디자인 표현만을 하며 다만 변형이 존재한다는 사실만을 언급한다. 변형물은 公告되지 않는다는 사실은 또 다른 잠정적 경비절약을 의미한다. 그러나 기본 디자인의 기탁자는 다중기탁에 포함되어 있는 변

형이 基本意匠에 대하여 그 자체가 신규하고 독창적이라고 주장할 수 없다. 또한 이와같은 다중기탁은 분할할 수 없으며 그 변형에 대한 보호는 기본디자인의 보호와 함께 종료한다.

이러한 유형의 다중기탁제도의 도입으로 디자인의 創作者가 최초 디자인의 변형이나 개발품을 창작할 때 그 변형이 기본디자인의 보호에 의해서 보호받을 수 있는지 여부(실제 이러한 어려움은 종종 야기된다)를 판단하지 않아도 된다. 위에 말한 제한은 보호기간중에 기본디자인과 그 각개 변형의 소유자가 서로 다르므로 따라서 복제할 권한이 있는 경우에 중요한 의미를 갖는다.

따라서 기본디자인의 변형을 양도받거나 獨占實施權을 얻는 자는 계약에 의해 미리 기본디자인에 대한 보호가 소멸되지 않음을 보장받아야 한다.

(g) 優先權

중전법과는 달리 신 디자인법은 優先權 주장에 관한 명백한 규정을 두고 있다. 동일 디자인에 대한 同一出願人의 先出願日과 관련 工業所有權보호를 파리협약 제4조의 동맹우선권을 그에 따른 西獨出願에 관하여 주장하는 자는 누구나 출원일로부터 2개월 이내에 先出願日 및 그 國名을 西獨 特許廳에 통지해야 한다(제7조 b). 중전법하에서도 1984년 연방법원의 결정으로 이와같은 규정은 적용되었지만 법률개정으로 연방법원 결정의 근거를 두고 있는 특정 보충 규정들을 무효화하였기 때문에 신디자인법에 명백한 규정을 삽입할 필요가 있었다. 동맹우선권 주장과 더불어 出願人은 앞으로 展示優先權이란 것을 주장할 수 있다. 이는 전시회에서 처음으로 出願대상을 전시한 경우에 그 전시회가 출원전 6개월 이내에 개최된 경우에는 그 전시일을 디자인출원에 관하여 주장할 수 있음을 의미한다. 그러나 이는 전시회 개최전에 연방법률판보에 공시된 전시회에만 적용된다.

(h) 抹消

중전까지는 법률에 의해 디자인 登錄簿上的 정정이나 말소를 할 수 없었다. 이는 사실상 著作權法과의 긴밀한 관련으로부터 나오는 논리적인

귀결이다. 디자인에 대한 보호는 出願이라는 행위에 의해서 발생하는 것이기 때문에 디자인등록부는 단순히 출원인의 의사 선언의 증거가 될 따름이다. 登錄은 법률의 본질적인 것이 아니기 때문에 말소나 정정을 다룰 필요가 없었다. 법률개정으로 등록의 중요성을 무시한 것은 결코 아니지만 새로이 중앙집중식 登錄制度를 택함으로써 실제적인 권리로서 더이상 존재하지 않는 모든 디자인을 계속 리스트에 올려 놓는다면 登錄簿를 아주 관리할 수 없게 된다.

따라서 신 디자인법은 디자인의 말소를 규정하고 있다(제10조 c).

보호기간의 종료로 권리자의 청구 혹은 그의 동의에 의해 그 登錄은 西獨 特許廳에 의해 말소된다. 出願日 당시에 디자인 보호가 불가능한 것인 경우 말소등의 법률소송에 의해서도 얻을 수 있다.

出願人이 실제로 출원할 권리가 없었던 경우 말소등을 얻기 위한 소송은 법원의 원고에게 新規出願을 최초 出願의 優先權을 주장할 수 있는 권한을 부여해야 한다는 청원과 함께 할 수 있다.

그러한 경우에 권한이 없는 자가 이미 행한 디자인의 공개 및 보급은 새로운 출원의 신규성을 상실시키지 않는다.

(i) 出願審査, 出願에서의 결할

改正法下에서도 出願人의 자격 및 그가 주장한 사실의 정확성에 대해 審査하지 않는다. 따라서 실제적 審査는 그대로 법원의 권한으로 남아있다. 그러나 앞으로는 西獨 特許廳이 出願디자인이 공공의 질서나 윤리에 반하는지 여부는 심사할 책임을 갖는다(제7조(2)). 그러한 경우 特許廳은 보호를 얻지 못했다고 확정하고 登錄을 거절한다(제10조(2)).

예를들어 디자인의 표현결여와 같이 출원이 법적 요건들을 충족시키지 못하는 경우 特許廳은 이러한 결함을 出願人에게 통지하고 2개월 이내에 이를 보정하도록 권유한다(제10조(3)). 결함이 보정되지 않는 경우에 出願은 제출되지 않은 것으로 간주한다(제10조(4)). 特許廳은 이러한 사실을 확정하고 登錄을 거절할 수 있다. 2개월

이내에 결합사항이 보정된 경우는 特許廳에서 이를 접수한 일자가 出願日字로 간주된다(제10조(3)). 결과적으로 出願日字가 늦어짐으로써 優先權에 상당한 영향을 미치며 따라서 실제적 보호에도 큰 영향을 미치게 된다. 이러한 出願人の 지연이 없으면 出願人이 불완전한 出願으로 부당한 이득을 얻을 가능성이 있다.

실체적 보호에 관하여 이와같은 결과가 있을 수 있으므로 法은 聯邦 特許法院에의 항고를 법원이 재검토를 할 수 있는 기회를 주고 있다.

2. 실체적 법률변경

(a) 保護期間의 조정

보호기간에 관한 중전규정은 너무 복잡하였으며 그 최대기간이 15년미만으로 국제수준의 통상적인 기간과도 달랐다.

改正규정에서 보호의 기간은 현재 기본 5년이고 5년씩 연장하여 최고 20년까지로 되어있다(제9조(1), (2)). 출원시에 5년연장을 청구할 수도 있다.

연장은 법적수수료를 납부하면 效力이 있다. 갱신료를 납부하지 않으면 特許廳은 디자인권자에게 이 사실을 통지하고 통지일로부터 4개월 이내에 납부하지 않는 경우에는 보호권리가 취소된다는 점을 출원인에게 통고한다(제9조(3)).

(b) 次元제한의 제거

2차원(평면)이나 3차원(입체)에만 디자인 보호를 한 중전의 제한성은 이제는 없어졌다. 次元의 제한인 이러한 제한 규정은 그 자체의 존재가치를 입증하지 못하였다. 현재까지는 出願人은 2가지 차원의 유형에 대해 보호를 받기 위해 2차원 물품에 관한 디자인과 3차원 물품의 디자인에 관한 구현물을 함께 기탁해야 할 의무가 있었다.

이러한 중전의 규정을 국가적인 차원에서 삭제함으로써 出願人이 두가지의 요금을 납부하지 않아도 되게 하였다. 부수적으로 국제적 차원에서 해석상의 문제점도 제기되었다.

헤이그협정은 사실 국제출원에서의 次元에 관해 선언을 한 규정이 없다. 따라서 장차의 디자인보호 범위에는 2차원과 3차원 형태가 다 포함

된다.

(c) 外國人出願

중전법에서는 디자인법은 단지 국내에서 디자인에 따라 물품을 제조한 국내 창작자에게만 보호를 부여해왔다.

법의 초안 당시부터 유래된 이와같은 중상주의적 목적은 사실상 파리협약의 체약국에 속하는 국가들에 대한 내국인 대우에 관한 工業所有權 보호를 위한 파리협약규정에 의해서 이미 무효화된 것이다. 동 규정은 파리동맹의 비회원국 국민에게는 계속 적용되었는데 이들 국가에서의 西獨人 出願에 대해 호혜주의를 인정치 않는 경우에는 문제점을 발생시켰다. 신 규정은(제16조) 외국인 出願人은 代理人 즉 辨理士나 辯護士를 선임하도록 하고 있다. 따라서 西獨內에서의 디자인의 보호획득은 모든 디자인창작자에게 개방되어 있다. 다른 개정사항과는 달리 본 규정은 법개정 공포후 즉시 發效되었다.

3. 경과규정

위에서 설명한 개정 디자인法은 1988년 7월 1일 發效되었다. 이 날자 이전에 지방법원에 분산 제출된 출원 및 기탁된 디자인은 新法에 적용을 받지않는다. 그들은 보호기간이 만료될 때까지 구법의 적용을 받는다.

기탁된 디자인의 西獨 特許廳에로의 이전이나 기타유형의 중앙집중식 절차에로의 이행을 규정 한 것은 없다. <계속>

新 刊 案 內
辨理士 第2次 試驗(주관식) 對備 論 點 工 業 所 有 權 法 저자: 金 兩 鎮 변사사 의 9인 규격: 국판 420면 가격: 8,000원

特許專擔部署 業務指針書
저 자: 金 允 培 변리사 규 격: 국판 320면 가 격: 10,000원