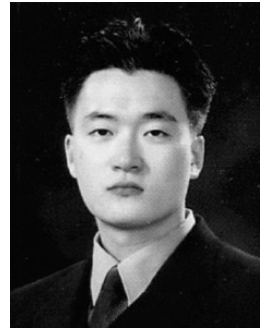


디자인등록받기 위해 알아두어야 할 제도

신규성의제주장, 보정 및 분할출원

김 용

연세대학교 생물학과 졸업
고려대학교 전자공학과 졸업
한국특허아카데미 디자인보호법 전임
(2005년부터 2007년 7월까지)
합격의법학원 디자인보호법 전임
(2007년 8월부터 현재까지)
(현) 리&목 특허법인 근무



I. 서설

지난 강의까지 디자인보호법의 보호객체와 관련하여, 디자인의 성립요건을 구체적으로 검토하였고, 이를 전제로 디자인보호법에 의거 디자인등록을 요구하는 디자인등록출원 절차 및 등록요건에 대해 살펴 보았다. 본 강의에서는 디자인등록을 받기 위해 반드시 알아두어야 할 제도에 관하여 검토해 보도록 한다.

디자인보호법은 선출원주의를 원칙으로 하고 있기 때문에 실질적인 디자인의 보호에 다소 미흡한 면이 있다. 즉, 선출원주의에 대응하는 선창작주의를 근간으로 법규정이 입법화되었다면 디자인등록출원이라는 요식행위는 디자인창작자의 권리의 존부에 대한 일종의 확인 절차일 뿐이겠지만, 선출원주의 하에서는 디자인등록출원은 디자인창작자가 자신의 권리를 적극적으로 요구할 뿐만 아니라 독점배타권을 획득하기 위해 반드시 필요한 절차가 될 수밖에 없다.

이와 같은 법체제 하에서는 디자인창작자는 가능한

자신의 시간, 노력 및 비용이 투자된 창작물을 보호받고자 디자인등록출원 절차를 서두를 수밖에 없고, 이 경우 출원서류에 사소한 오기 또는 착오에 의한 기재 등이 있는 경우가 다반사이다. 또한, 실질적으로 산업재산권법에 대한 물이해로 인해 디자인등록출원 이전에 출원 시기를 지연시키다가 결국 자신의 신규성 상실행위에 의해 등록이 거절되는 경우도 있다.

따라서, 디자인창작자의 권익을 충실히 보호하고자 본 강의에서는 일정 범위 안에서 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 제도 및 조치에 대해서 구체적으로 검토하기로 한다.

II. 신규성의제주장 (디자인보호법 제8조)

1. 신규성의제주장의 의의 및 인정 취지

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제5조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 신규성 상실사유에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그 날부터 6

월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 신규성 및 창작성 규정을 적용함에 있어서는 공지, 공연실시 등이 되지 아니한 것으로 본다.(제8조제1항) 이 경우 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자는 상기와 같은 사유를 반드시 주장해야 하는데,(제8조제2항) 이를 통상적으로 신규성의제주장이라고 한다.

이와 같이 신규성의제주장을 법규정으로 도입한 취지는 디자인등록을 받을 수 있는 자가 피치 못할 사정으로 자신이 창작한 디자인에 대한 신규성 상실사유(제5조제1항제1호 또는 제2호)에 해당하는 행위로 인해 일률적으로 등록이 불허된다면 너무나 가혹한 경우가 있을 수 있기 때문이다. 따라서, 디자인창작자는 자신이 창작하거나 타인으로부터 정당하게 승계받은 디자인을 공지, 공연실시, 논문, 잡지 등과 같은 반포된 간행물에 게재 또는 인터넷 등의 정보통신매체에 기재한 경우에는 반드시 그 날로부터 6월 이내에 디자인등록출원을 하고, 상기 신규성의제주장을 해야 한다.

2. 신규성의제주장의 적법 요건

디자인등록출원 이전에 상기와 같은 신규성상실행위로 인해 신규성 등이 문제될 경우에는 반드시 이하 적법요건을 구비하는 신규성의제주장을 디자인등록출원 시 고려해야 한다.

(1) 주체적, 객체적 및 시기적 요건 (제8조제1항)

신규성이 상실된 디자인에 관한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자, 즉 디자인창작자 또는 정당승계인이 디자인등록출원을 하고, 신규성의제주장을 해야 한다. 설사, 제3자가 신규성 상실행위를 한 경우라도 그 신규성이 상실된 디자인의 권리자라면 신규성의제주장을 할 수 있다. 즉, 신규성 상실행위의 주체를 불문하고, 그 신규성이 상실된 디자인의 권리자라면 신규성의제주장이 가능하다.

당해 신규성이 상실된 디자인에 대하여 신규성이 상실된 날부터 6월 이내에 디자인등록출원을 하고 신규성의제주장을 해야 한다. 당해 6월이 경과하게 되면 예외없이 당해 창작 디자인은 디자인보호법의 보호를 받을 수 없다. 한편, 복수개의 신규성 상실행위가 있었던 경우에는 6월의 기산일은 최초의 행위일을 기준으로 한다.

(2) 절차적 요건 (제8조제2항)

1) 자기의 의사에 의한 공지인 경우(제8조제2항본문)

하나의 공지 행위의 경우 출원서에 그 취지, 신규성을 상실하게 된 일자, 신규성을 상실하게 된 장소 또는 간행물명을 기재하고, 공지행위 등에 관한 증명서류를 출원일로부터 30일 이내 제출하여야 한다. 신규성상실의 예외규정을 적용받기 위한 증명서류에는 디자인의 도면 또는 사진 등이 첨부되어야 하며, 그 사실이 객관적으로 입증되어야 한다. 한편, 복수개의 공지 행위의 경우 각각의 공지사실에 대해서는 개별적인 신규성의제 절차를 밟아야 한다. 한 번의 신규성의제절차로서 그 이후의 여러 번의 공지사실이 모두 예외로 되는 것은 아니다. 특정한 하나의 공개행위와 밀접 불가분의 관계에 있는 복수 회에 걸친 공개일 경우에는 2번째 이후의 공개에 대해서는 증명서류의 제출을 생략할 수 있다.

2) 자기의 의사에 반한 공지인 경우(제8조제2항단서)

디자인등록을 받을 수 있는 자의 의사에 반한 공지인 경우에는 출원인이 공지사실을 인식하기 곤란한 바, 출원시 절차를 밟을 것이 요구되지 않고, 의견서제출통지 등에 의해 신규성 상실이 문제될 때에 그 취지 주장 및 증명서류를 제출하면 된다. 의사에 반한 공지의 대표적인 예는 협박, 사기, 스파이, 무단도방 등에 의하는 경우이지만, 디자인등록출원 전에 디자인을 공지시킨 때에는 디자인등록을 받을 수 없다고 규정한 디자인보호법의 취지를 알지 못한 법의 무지에 의한 출원 전의 공지, 대리인에게 출원을 의뢰하였지만 아직 출원되지 않는 상태에서 출원의뢰인은 이미 출원된 것으로 믿고 디자인의 실시 등을 함으로써 출원전 공지된 경우에는 본인의 의사에 반한 공지로 볼 수 없다.

3. 신규성의제주장의 효과

(1) 요건을 만족한 경우 디자인등록출원전 공지 등이 된 디자인은 출원디자인의 신규성 및 창작성 판단 시 공지 등이 되지 아니한 것으로 본다. 따라서 자기와의 관계에서 신규성 및 창작성 판단의 인용디자인이 되지 않기 때문에 자신의

신규성 상실행위로 인해 자신의 디자인등록출원이 신규성 또는 창작성 위반이 되는 경우가 생기지 않는다. 그러나 신규성의제주장의 효과는 자기와의 관계에서만 발생하기 때문에 제3자의 디자인등록출원에 대해서는 여전히 신규성 또는 창작성 판단의 인용디자인이 될 수 있다.

- (2) 요건을 흠결한 경우 심사등록출원의 경우 디자인등록출원이 공지 등이 된 디자인에 동일 또는 유사한 경우 신규성 위반으로 디자인등록을 받을 수 없거나 창작성 판단의 인용디자인이 되어 창작성 위반으로 디자인등록을 받을 수 없게 된다. 즉, 신규성 또는 창작성 위반으로 거절이유, 정보제공사유에 해당하며, 착오등록 시 무효사유에 해당하게 된다. 한편, 무심사등록출원의 경우 무심사등록출원의 경우 신규성 및 창작성 중 공지 등이 된 디자인의 결합으로부터 용이창작한 지 여부는 심사하지 아니하므로(제26조제2항) 신규성의제주장의 요건 구비여부와는 상관없이 원칙적으로 등록은 가능하다. 다만, 예외적으로 제3자의 정보제공이 있는 경우 신규성 또는 창작성 위반으로 거절될 수 있을 뿐만 아니라(제26조제3항) 신규성 또는 창작성 위반의 하자가 치유되는 것은 아니므로 등록 후 이의신청이유, 무효사유에 해당한다.

4. 신규성의제주장과 관련하여 기타 고려해야 할 사항

(1) 신규성 상실일과 디자인등록출원일 사이의 또 다른 공지행위가 있는 경우

디자인등록을 받을 수 있는 자의 공개에 기인하여 제3자가 중간에 다시 공개한 경우에는 디자인등록을 받을 수 있는 자는 신규성의제주장을 할 수 있다. 다만, 이 경우 제3자의 공지행위가 디자인등록을 받을 수 있는 자의 의사에 의한 것인지 의사에 반한 것인지에 따라 절차적 요건에 차이가 생길 뿐이다. 다만, 중간공개가 디자인등록을 받을 수 있는 자의 공개에 의하지 않고 제3자의 독자적인 창작에 기인하여 이루어진 경우에는 이에 대해서는 신규성의제주장을 할 수 없어 신규성 위반으로 등록을 받을 수 없다.

(2) 선출원주의와의 관계

구법상 신규성 상실일과 출원일 사이에 타출원이 있으면 제8조는 선출원주의의 예외가 아니므로 타출원은 신규성 위반, 당해출원은 선출원주의 위반이었다. 그러나 2007년 7월 1일 시행법에 의하면 타출원이 신규성 위반으로 거절결정이 확정되면 선원의 지위가 없기 때문에 당해출원은 선출원주의 위반이 아니어서 등록이 가능하다.

(3) 조약우선권주장과와의 관계

조약4조B규정상 우선일부터 6월 내의 우선권주장출원이라 하더라도 신규성 상실일부터 6월 이내에 신규성의제주장이 요구된다. 따라서 신규성상실일이 제1국출원 이전인 경우에는 신규성 상실일부터 6월 이내에 출원하고 신규성의제주장을 적법하게 해야만 등록이 가능하다.

III. 보정제도 (디자인보호법 제18조)

1. 보정의 의의, 취지 및 제한

디자인등록출원에 절차상의 하자가 있거나 출원디자인의 내용에 흠결이 있는 경우 최초 출원의 동일성을 유지하는 범위 내에서 그것을 보충 또는 정정하는 것을 말한다.(제18조) 이는 선출원주의 하에서 출원을 서두르게 되어, 착오에 의해 흠결을 가진 채 출원되기 쉬운바, 출원인의 선원의 이익을 유지하면서 이를 치유토록 하여 출원인을 보호하고자 함이다. 다만, 절차의 안정 및 제3자의 불측의 손해를 방지하고 법적 안정성을 확보하기 위하여 보정의 시기 및 범위에 대한 제한이 있다.

2. 보정의 적법 요건

(1) 주체적 및 시기적 요건

디자인등록출원인이 할 수 있고, 보정행위는 출원절차상 이익행위로 인정되므로 대리인은 특별수권없이 가능하며, 공동출원인의 경우 각자가 할 수 있다. 보정은 디자인등록여부결정(디자인등록결정 또는 디자인등록거절결정)의 통지서가 송달되기 전까지 보정이 가능하다. 다만, 거절결정에 대한 불복심판을 청구하는 경우에는 그 심판청구일로부터 30일 이내에 가능하다.(제18조제5항)

(2) 객체적 요건

디자인등록출원인은 출원형식의 절차적 하자를 해결하기 위하여 유사디자인등록출원을 단독의 디자인등록출원으로, 단독의 디자인등록출원을 유사디자인등록출원으로 변경하는 보정을 할 수 있고, (제18조2항) 디자인무심사등록출원을 디자인심사등록출원으로, 디자인심사등록출원을 디자인무심사등록출원으로 변경하는 보정을 할 수 있다. (제18조제4항)

한편, 출원디자인의 내용상의 하자를 바로잡기 위한 보정의 경우 디자인등록출원인은 최초의 디자인등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 디자인등록출원서의 기재사항, 디자인등록출원서에 첨부한 도면, 도면의 기재사항 및 사진이나 견본을 보정할 수 있다. (제18조제1항) 다만, 특허법과는 달리, 설정등록 이후에는 디자인의 내용적인 하자뿐만 아니라 형식적인 하자에 대해서도 전혀 보정 기회가 없는 점은 반드시 유념해야 한다.

상기에서 “요지를 변경하지 아니하는 범위”란 디자인등록출원서의 기재사항 또는 도면 등과 도면의 기재사항 등을 종합적으로 판단하여 최초 출원한 디자인과 보정 이후의 디자인이 보호범위적 측면에서 동일성이 유지되는 것을 의미한다. 예를 들어, 최초의 도면 등에 표현된 형태의 부가, 삭감, 변경 등으로 인하여 외관에 영향을 미치는 경우, 6면도와 사시도 중 불일치한 일면을 중심으로 하여 다른 도면을 정정함으로써 최초에 제출한 도면으로부터 상기되는 것과 다른 디자인이 되는 경우, 디자인의 대상이 되는 물품의 명칭을 보정하는 경우 동일물품 이외의 물품으로 보정되는 경우, 디자인의 설명을 보정하는 경우 첨부도면으로 추측하여 상식적으로 판단되는 범위를 벗어날 정도로 보정하는 경우 등은 동일성이 유지되지 않아 부적법한 보정이 된다. 그러나 예를 들어, 도면, 사진 등이 너무 작거나 불선명한 경우에 최초에 출원한 것과 동일성을 상실하지 않는 범위내에서 적당한 크기 또는 선명한 것으로 보정된 경우, 도면 중에 음영, 지시선, 기타 디자인을 구성하지 않는 선, 부호 또는 문자 등을 표현하고 있는 경우에 이들을 제거하기 위하여 보정된 경우, 각 도면의 축척이 일치되지 않는 경우에 그 도면에서 추측되는 범위내에서 축척이 일치되도록 도면을 보정하는 경우, 필수 도면이 부족한 경우에 그것을 보충하기 위한 도면이 이미 제출된 도면으로부터 상기될 수 있는 디자인과 동일성을 상실

하지 않는 정도의 것으로 보정된 경우, 디자인의 대상이 되는 물품의 명칭, 디자인의 설명, 도면 등의 오기를 정정하거나 불명확한 것을 명확하게 한 경우, 사시도와 6면도가 일치되지 않는 경우에 이미 제출된 도면을 기준으로 상식적으로 판단하여 동일성이 인정되는 범위내에서 사시도 및 6면도가 일치되도록 보정하는 경우 등의 경우에는 동일성이 유지되어 적법한 보정에 해당하게 된다.

3. 보정의 효과

상기 요건을 만족한 적법한 보정의 경우 보정의 취지대로 처음부터 보정된 내용으로 디자인등록출원된 것으로 취급된다. 그러나, 보정기간을 경과한 보정서는 반려되고, 요지를 변경한 것으로 인정될 경우에는 심사관은 결정으로 보정을 각하한다. (제18조의2제1항) 다만, 보정각하결정에 대해 불복하고자 하는 경우에는 보정각하결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 보정각하불복심판을 청구할 수 있다. (제67조의2) 한편, 상기 보정이 최초의 디자인등록출원의 요지를 변경하는 것으로 디자인권의 설정등록이 있는 후에 인정된 때에는 그 디자인등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 디자인등록출원을 한 것으로 본다. (제18조제6항)

4. 절차적 사항에 관한 보정

디자인등록출원에 형식적 흠결이 있는 경우 명령 또는 스스로 그 하자를 치유하는 보정을 말한다. 명령에 의한 보정은 특허청장 또는 특허심판원장이 지정한 기간 내에 하여야 하며, 자진보정의 경우 디자인등록여부결정의 통지서가 송달되기 전까지 가능하다. 즉, 행위능력이나 대리권에 관한 규정 위반, 방식 위반 및 수수료 불납의 경우 보정을 하여야 한다. 특허청장 또는 특허심판원장은 이와 같은 경우 기간을 정하여 출원인에게 보정을 명하여야 한다. (제17조) 적법한 절차보정이 이루어진 경우에는 하자가 치유되어 출원절차가 진행되나, 지정기간 내에 적합한 보정이 이루어지지 않는 경우에는 절차가 무효로 될 수 있다. (제4조준용 특허법제16조)

IV. 분할출원 (디자인보호법 제19조)

1. 분할출원의 의의 및 취지

하나의 디자인등록출원에 2 이상의 디자인이 포함된 경우 그 일부의 디자인을 분할하여 원출원과는 별개의 디자인등록출원으로 하는 것을 말한다. 디자인보호법상 하나의 디자인등록출원이 1디자인 1출원주의를 위반하거나 복수디자인등록출원한 자는 그 출원의 일부를 분할하여 출원할 수 있다.(제19조) 이는 디자인등록출원에 1디자인 1출원주의 위반의 형식 위반이 있는 경우 치유할 기회를 제공하기 위함이다.

2. 분할출원의 적법 요건

(1) 주체적 및 시기적 요건

분할출원은 절차면에서 원출원의 출원인을 보호하는 것이기 때문에 분할출원인은 원출원의 출원인과 동일인이거나 정당한 승계인이어야 한다. 한편, 분할출원은 보정할 수 있는 기간(제19조3항), 즉 디자인등록여부결정의 통지서가 송달되기 전까지 분할출원을 할 수 있으며, 거절결정불복심판을 청구하는 경우에는 그 심판청구일부터 30일 이내에 가능하다.

(2) 객체적 요건

원출원은 분할출원시 출원계속 중이어야 하고, 2 이상의 디자인을 포함하고 있어야 하며, 분할된 디자인은 원출원에 포함된 디자인과 동일하여야 한다. 디자인의 대상이 되는 물품란에 2 이상의 물품명이 병렬해서 기재되었거나 도면에 2 이상의 디자인이 표현된 경우 분할출원을 통해 그 하자를 치유할 수 있고, 복수디자인등록출원에 포함된 디자인이 20개를 초과하는 경우, 대분류가 상이한 경우, 일부디자인에 거절이유가 있는 경우, 심사대상물품이 포함된 경우 등에는 분할출원을 통해 그 하자를 치유할 수 있다.

(3) 절차적 요건

분할출원은 원출원과는 별개의 출원이므로 분할출원서 기타 모든 서류를 새로이 제출하는 것이 원칙이다. 따라서 심사등록분할출원서 또는 무심사등록분할출원서를 제출하여야 하며 신규성의제주장 및 우선권주장절차는 다시 밟아야 하나, 증명서류 등의 원용은 가능하다. 한편, 2 이상의 디자인을 1디자인등록출원으로 한 경우 1출원으로 되어 있는 2 이상의 디자인 중에 하나의 디자인만을 등록받고자 할 경

우에는 원출원을 하나의 디자인에 대한 출원으로 보정하여야 한다. / 1출원으로 되어 있는 2 이상의 디자인을 2 이상의 디자인등록출원으로 분할하고자 할 경우에는 원출원을 하나의 디자인에 대한 출원으로 보정함과 동시에 나머지의 디자인 중 등록받고자 하는 각각의 디자인에 대하여 분할하여 출원하여야 한다.

3. 분할출원의 효과

적법한 분할출원의 경우 그 분할출원은 최초로 디자인등록출원을 한 때, 즉 원출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.(제19조제2항본문) 다만, 출원일의 소급으로 인해 디자인등록출원인이 적법한 절차를 밟지 못하는 문제점을 해결하고자 신규성의제주장 절차(제8조제2항) 또는 조약우선권주장 절차(제23조제3항 및 제4항)의 규정을 적용함에 있어서는 상기와 같은 출원일의 소급효는 인정되지 않는다.(제19조제2항단서) 분할출원 이후 분할된 출원은 원출원과는 별개의 출원으로 절차가 진행된다. 한편, 분할출원의 기간을 경과한 경우 분할출원서는 반려되며(시행규칙 제2조), 기타 요건을 만족하지 못한 부적법한 분할출원의 경우에는 출원일이 소급효가 인정되지 않으며, 분할출원일이 실제 출원일이 된다.

V. 결어

상기 검토한 신규성의제주장, 보정 및 분할출원 제도 이외에도 디자인보호법은 디자인등록출원인의 절차적 불이익을 최소화하기 위한 다양한 절차 및 조치에 관한 규정을 두고 있다. 그러나, 현행 디자인보호법은 디자인등록출원인의 사익적인 요소를 고려함과 동시에 디자인등록 출원절차 및 등록절차의 안정적인 운영을 위하여 많은 제한을 두고 있는 것도 사실이다. 또한 절차 규정의 미숙지로 인해 사소한 형식적 하자가 발생할 경우에는 그만큼의 권리화 지연의 문제도 발생할 수 있다. 따라서, 디자인등록출원인은 반드시 상기 제도와 관련된 법정 기간을 준수해야 할 것이며, 적법 요건을 꼼꼼히 검토하여 디자인 등록에 만전을 기해야 할 것이다.

【발명특허 2008, 7】