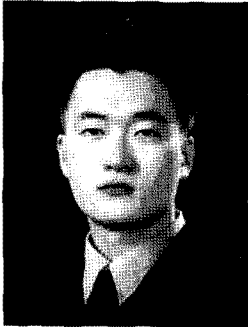


디자인무심사등록제도의 운용 및 문제점



김 응

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

1. 디자인무심사등록제도의 의의 및 취지

디자인등록이라 함은 심사등록 및 무심사등록을 말하는 데(제2조제3호), 무심사등록이라 함은 디자인등록출원이 등록요건 중 제26조제2항에서 적용이 제외되는 등록요건의 외의 등록요건을 갖추고 있는지를 심사하여 행하는 디자인등록을 말한다.(제2조제5호) 이는 유행성이 강한 일부품목에 대하여 조속한 권리화를 도모하기 위한 제도이다. 디자인심사등록제도는 권리의 법적안정성을 도모할 수 있으나, 권리화 지연 및 심사 적체 등이 문제될 수 있으나, 이와 달리 디자인무심사등록제도는 신속한 권리화는 가능하지만 부실권리 양산이 문제될 수 있다. 디자인보호법상 양 제도 간에 기본적인 차이점은 결국 심사범위이다. 심사등록출원은 등록요건 전부를, 무심사등록출원은 등록요건 중 일부를 심사하여 등록된다. 또한 심사등록출원은 1디자인 1출원주의 원칙하에 심사가 진행이 되고, 무심사등록출원은 예외적으로 복수디자인등록제도를 통해 1출원으로 할

수 있다는 점에서 차이가 있다. 그러나 그 이외에는 디자인권의 효력이나 침해시 구제수단 등 디자인권으로서 동일한 행사가 가능하다.

2. 연혁 및 주요 개정법의 내용

1998년 3월 1일 시행법에서 디자인무심사등록제도를 도입함에 따라 심사주의 및 무심사주의가 병행되어 운영되게 되었다. 최근 2005년 7월 1일 시행법은 제3자의 정보제공이 있는 경우 정보 및 증거에 근거하여 등록요건 전부에 대하여 심사할 수 있도록 하였다.(제26조제3항 참고) 2007년 7월 1일 시행법은 디자인무심사등록출원도 제5조제2항의 창작성 규정을 심사항목에 포함하여 국내에 널리 알려진 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합에 의한 용이창작인 경우 거절결정이 가능하도록 규정하였다.(제26조제2항 참고) 이는 창작성 유무에 대한 판단 중 국내주지형태에 의한 용이창작인지 여부는 선행디자인을 검색하지 아니하더라도 쉽게 판단이 가능하여 이를 심사하더라도 신속한 권리부여라는 무심사등록제도의 취지에 부합되기 때문이

다. 2008년 1월 1일 시행법은 라이프사이클이 짧고 모방이 용이하여 조기에 디자인권의 부여가 요구되는 제조식품 및 기호품(A1류), 화상디자인에 관한 물품을 무심사등록 대상물품에 추가하였다.(제9조제6항 및 시행규칙 제9조제3항 참고)

II. 디자인무심사등록출원 시 유의사항

1. 출원서 기재 시

제9조제1항각호의 사항을 기재한 디자인무심사등록출원서를 제출한다.(제9조제1항) 출원서에는 단독디자인등록출원 또는 유사디자인등록출원인지 여부, 복수디자인등록출원 여부 및 디자인의 수를 기재하여야 하며(제9조제4항), 이 경우 각 디자인의 일련번호를 기재하여야 한다.(제9조제5항)

2. 도면 기재 시

도면의 기재방법은 심사등록출원과 무심사등록출원 사이에 원칙적으로 차이가 없다. 한편, 복수디자인등록출원의 경우 각각의 출원별로 도면을 제출하여야 하고(제11조의2제1항후단), 디자인의 일련번호를 기재하여야 한다.(제9조제2항제3호) 복수디자인등록출원의 도면이 디자인의 수에 부족한 경우에는 출원서류는 반려된다.(시행규칙 제2조)

III. 디자인무심사등록요건의 판단

1. 무심사등록출원의 대상

무심사대상이 되는 물품은 시행규칙 별표4의 물품의 구분 중 A1(제조식품 및 기호품), B1(의류 등), C1(침구류 등), F3(사무용지 등), F4(포장지 등), M1(직물류 등)에 속하는 물품 및 화상디자인에 관한 물품이다. 이와 같은 물품에 관한 디자인에 대해서는 무심사등록출원을 해야 하며,(제9조제6항) 당해 물품 이외의 물품에 대해서는 심사등록출원을 해야 한다.

2. 복수디자인등록출원의 경우

심사등록출원은 복수디자인등록출원을 할 수 없지만,

무심사등록출원은 1디자인1출원주의에도 불구하고 20 이내의 디자인을 하나의 디자인등록출원으로 할 수 있다.(제11조의2)

3. 일반적인 디자인등록출원의 경우

등록요건 전부를 심사대상인 심사등록출원과는 달리, 무심사등록출원에 대하여는 제5조, 제7조, 제16조제1항·제2항의 규정은 이를 적용하지 아니한다. 다만, 무심사등록출원된 디자인이 제5조제1항 본문의 규정에 따른 공업상 이용할 수 없는 것이거나 제5조제2항의 규정 중 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것인 경우에는 디자인등록거절결정을 하여야 한다.(제26조제2항) 즉, 무심사등록출원의 경우 원칙적으로 신규성, 창작성 중 공지 등이 된 디자인의 결합으로부터 용이창작한지 여부, 확대된 선출원주의, 유사디자인 제7조, 선출원주의는 거절이유로 문제되지 않는다. 다만, 심사관은 정보 및 증거의 제공이 있는 무심사등록출원에 대하여는 제26조제2항의 규정에 불구하고 그 정보 및 증거에 근거하여 거절결정을 할 수 있다.(제26조제3항) 이는 무심사등록에 의해 부실권리가 양산되는 것을 방지하기 위함이다.

4. 유사디자인무심사등록출원의 경우

원칙적으로 유사디자인무심사등록출원의 경우 유사디자인에 관한 제7조를 적용하지 아니하고, 제26조제1항제5호를 적용한다.(제26조제2항) 다만, 예외적으로 정보제공이 있는 경우에는 제7조를 심사할 수 있다.(제26조제3항) 복수디자인등록출원을 하고자 하는 자는 기본디자인과 함께 그 기본디자인에 속하는 유사디자인을 출원할 수 있다.(제11조의2제3항) 동조제3항의 규정에 불구하고 자기의 등록디자인 또는 디자인등록출원된 디자인의 유사디자인을 복수디자인등록출원하는 경우에는 1기본디자인에 속하는 유사디자인에 한하여 1복수디자인등록출원으로 할 수 있다.(제11조의2제4항) 심사기준에 의하면, i) 1개의 기본디자인과 이에 유사한 여러 개의 유사디자인을 1복수디자인등록출원한 경우, ii) 2개 이상의 기본디자인과 각각 이에 유사한 여러 개의 유사디자인을 1복수디자인등록출원한 경우, iii) 이미 등록되었거나 출원 중인 1개의 기

본디자인에 유사한 여러 개의 유사디자인을 1복수디자인 등록출원한 경우에는 등록이 가능하나, iv) 이미 등록되었거나 출원중이 2개 이상의 기본디자인에 각각 유사한 여러 개의 유사디자인을 1복수디자인등록출원한 경우, v) 이미 등록되었거나 출원 중인 하나의 기본디자인에 유사한 수개의 유사디자인과 별개의 단독디자인을 함께 1복수디자인등록출원한 경우에는 등록이 불가하다.

IV. 무심사등록출원과 관련된 절차 및 제도

1. 출원의 보장

디자인등록출원인은 무심사등록출원을 심사등록출원으로, 심사등록출원을 무심사등록출원으로 변경하는 보정을 할 수 있다.(제18조제4항)

2. 분할출원

심사등록출원 또는 복수디자인등록출원이 아닌 무심사등록출원의 경우 1디자인1출원주의 위반 시에만 분할출원을 할 수 있지만,(제19조제1항제1호 참고) 무심사등록출원의 경우에는 별도의 거절이유가 없어도 복수디자인출원한 자는 출원의 일부를 1 이상의 새로운 출원으로 분할하여 출원을 할 수 있다.(제19조제1항제2호)

3. 출원공개 여부

종래 심사등록출원인만이 출원공개신청을 할 수 있도록 하던 것을 2005년 7월 1일 시행법에서는 심사·무심사 여부를 불문하고 모두 출원공개 신청할 수 있도록 하였다.(제23조의2제1항) 이는 Web공보의 발행으로 신속한 출원공개가 가능해졌고, 심사·무심사등록출원간 출원공개에 따른 법적효과(보상금청구권)의 형평성을 유지하기 위함이다. 다만, 복수디자인등록출원에 대한 신청은 출원된 디자인 전부에 대하여 신청하는 경우에 한한다.(제23조의2제1항단서)

4. 비밀디자인청구를 하는 경우

심사등록출원 또는 무심사등록출원의 구분없이 비밀디자인청구는 가능하다. 다만, 복수디자인등록출원된 디자인에 대한 비밀디자인 청구는 출원된 디자인 전부에 대하

여 청구하는 경우에 한한다.(제13조제1항단서)

5. 등록료 납부 시 포기

복수디자인등록출원에 대한 등록결정을 받은 자가 등록료를 납부하는 때에는 디자인별로 이를 포기할 수 있다.(제31조의2제1항) 다만, 심사등록출원은 복수디자인등록출원을 할 수 없으므로 이와 같은 경우는 없다.

V. 효과

1. 흡결 시 효과

(1) 등록요건의 흡결

심사등록출원의 경우 등록요건 위반 시 거절이유, 정보제공사유 및 무효사유에 해당될 수 있으나, 무심사등록출원의 경우 심사등록요건 중 제26조제2항에서 적용이 제외되는 등록요건 외의 등록요건을 갖추고 있지 아니하면 거절이유, 정보제공사유, 의신청이유, 무효사유에 해당될 수 있다. 다만, 정보제공이 있는 경우 제26조제2항에서 적용이 제외되는 등록요건도 거절이유가 된다.(제26조제3항)

(2) 거절이유의 통지

심사관은 거절이유가 있는 경우 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출기회를 부여해야 하는데,(제27조제1항) 복수디자인등록출원된 디자인 중 일부디자인에 대하여 거절이유가 있는 경우에는 그 해당 디자인의 일련번호, 디자인의 대상이 되는 물품 및 거절이유를 명시하여야 한다.(제27조제2항)

2. 무심사등록의 효과

(1) 디자인권의 발생

무심사등록출원이 등록되면 그 권리의 효력은 심사등록된 일반적인 디자인권의 효력과 마찬가지로 동일 또는 유사범위에서 독점배타권을 가지며, 복수디자인에 관한 디자인권은 각 디자인마다 발생한다.(제41조) 한편, 복수디자인등록된 디자인권은 각

디자인권마다 분리하여 이전할 수 있다.(제46조제5항)

(2) 무심사등록이의신청제도

누구든지 디자인무심사등록출원에 의한 디자인권의 설정등록일부터 등록공고일 후 3월이 되는 날까지 이의신청을 할 수 있다. 이는 무심사등록의 부실권리가 양산되는 것을 방지하기 위함이다.(제29조의2) 다만, 심사등록출원에 의한 디자인권에 대하여는 이의신청이 불가능하다.

(3) 과실의 추정

디자인무심사등록디자인의 디자인권자·전용실시권자 또는 통상실시권자가 타인의 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 경우 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.(제65조제2항) 이는 실제 심사를 하지 아니하는 무심사등록을 이용한 탈법을 금지하기 위함이다.

VI. 디자인무심사등록제도와 관련된 제문제

1. 중용권의 인정의 문제점

종래 무심사등록을 원칙으로 했던 실용신안법에 의하면 실용신안등록이 무효로 되는 경우 기술평가에 의한 유지결정에 근거 또는 기타 상당한 주의를 하였음에도 무효사유에 해당함을 모른 경우에만 중용권을 인정하고 있었으나 디자인보호법은 무심사등록이 무효가 된 경우 달리 제한규정을 두고 있지 아니하므로 중용권 인정에 일정한 제한을 두는 입법이 요구된다.

2. 과실의 추정 규정의 문제점

무심사등록디자인의 디자인권자 등에게만 적용되는 디자인보호법 제65조제2항이 타당한 지 여부에 대해 논의가 있다. 과실의 추정규정(제65조제1항)은 심사등록디자인권자와 무심사등록디자인권자에 대해 구별하지 아니하고 타인의 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대해 과실추정의 효과를 부여하고 있으므로 동조제2항을 별도로 규정하지 않더라도 디자인무심사등록디자인의 디자인권

자 등이 타인의 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 경우에도 과실추정의 효과가 발생하는 것으로 해석된다. 따라서, 1998년 3월 1일 시행법에서 제2항의 신설은 자칫 그 반대해석에 의해 디자인심사등록디자인의 디자인권자가 타인의 디자인권 등을 침해한 경우에는 그 침해행위에 대해 과실이 있는 것으로 추정되지 않는다는 해석이 가능하게 되어 제65조제2항은 당초의 입법의도와는 전혀 다른 결과를 초래할 수 있기 때문이다. 매우 타당한 해석이라고 판단된다.

3. 무심사등록 디자인권의 권리행사의 문제점

무심사등록디자인권자는 정당할 실시자에 대해 부당한 권리행사가 가능하다. 이에 정당실시자는 디자인권자의 권리행사에 무효심판청구 등의 대응은 가능하지만 디자인권자의 권리가 소멸될 때까지 불실시 등의 문제가 생겨 막대한 손해가 발생할 수 있다. 따라서 무심사등록권리자의 부당한 권리행사를 방지할 수 있는 제도적 보완이 요구된다 할 것이다.

4. 무심사등록제도의 실익에 대한 의문점

무심사등록제도는 말그대로 무심사로 운영하는 것이 바람직한데도 불구하고 등록요건 심사를 강화하고 있다. 이는 무심사등록제도의 본래의 취지에 벗어나는 것으로서 심사를 절제하는 원래의 취지대로 운영하는 것이 바람직할 것이다. 일부 견해에 의하면 부실권리의 남발 방지를 위해서라고는 하지만 이는 무심사등록제도의 취지를 잘못 이해하였기 때문이라고 볼 것이다.

5. 무심사등록제도의 폐지론

무심사등록제도를 디자인보호법의 영역에서 분리시키고 창작성 판단을 더욱 강화하여 실제 등록 후 15년간의 독점적 지위를 부여할 만한 디자인만을 등록시켜 주고, 그밖의 미등록된 다수의 디자인은 상품형태 모방행위만을 규정한 부정경쟁방지법의 외연을 더욱 확대하여 규율하는 것이 산업발전에 이바지하겠다는 디자인보호법의 취지에도 합당할 것으로 판단되므로 유럽의 등록디자인과 미등록디자인의 2원적 보호규정과 같이 우리나라도 디자인보호법에서는 창작성 있는 디자인에 대해서 강력히 보호해

주고, 그 외는 부정경쟁방지법에 포섭하도록 하는 이원구조로 나아가야 한다는 견해이다.(국민대 법과대학 한창희, 2008년) 생각건대, 무심사등록제도의 장점을 고려하지 않은 면은 있지만, 궁극적으로 디자인 창작자의 권익을 보호하고 디자인 창작을 장려하기 위해서 충분히 고려할 만한 견해라고 판단된다.

VII. 결어

무심사등록제도는 디자인의 실질적 보호라는 현실적인 요청에 부합하는 진일보된 입법이라고 할 수 있지만 심사등록제도와 병행함에 있어서 그 취지 및 규정상의 충돌이 예상될 수 있고, 디자인권의 효력 및 선원등록권리자와의 저촉문제 등 여러 가지 문제점이 제기되고 있는 것이 현실이다. 따라서 이와 같은 문제점을 해소해 나가면서 지속적으로 제도를 보완해 나가야 할 것이다. 무심사등록제도는 신속한 권리획득이라는 장점이 있는 반면 무심사로 인하

여 선의의 제3자가 불측의 손해를 입을 수 있는 문제점도 있다는 점을 고려하여 권리의 안정성을 제고하기 위하여 최근 디자인보호법은 심사범위를 확대하고 있다. 최근 디자인보호법은 타인의 저명한 상표나 저작물 등을 디자인으로 표현하여 등록받는 것을 방지하기 위하여 모든 부등록사유에 대하여 심사할 수 있도록 개선하였고, (제6조 및 제26조제2항) 유사디자인무심사출원에 대하여 기본디자인과의 관계에 대한 심사를 강화하였으며, (제26조제1항제5호) 정보제공이 있는 경우에는 제공된 정보에 근거하여 등록요건의 전부에 대하여 심사 및 등록여부결정을 할 수 있도록 하였고, (제26조제3항) 2007년 7월 1일 시행법부터는 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인은 등록받을 수 없도록 하였다. (제5조제2항 및 제26조제2항) 따라서, 현행 실무는 디자인무심사등록제도의 기본 골격은 유지하되, 디자인무심사등록요건의 심사를 강화하는 방향으로 진행되고 있는 것으로 판단된다.

[발명특허 2009. 8

