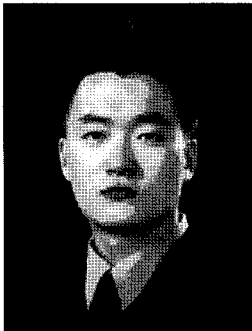


디자인보호법 보정 제도의 고찰



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. 디자인보호법상 보정의 의의 및 취지

디자인등록출원에 절차 상의 하자가 있거나 출원디자인의 내용에 흠결이 있는 경우 최초 출원의 전 취지의 동일성을 유지하는 범위 내에서 그를 보충 또는 정정하는 것을 디자인등록출원의 절차적 행위를 말한다.(디자인보호법 제17조 및 제18조) 이는 디자인창작자는 선출원주의 원칙 하에서 최선의 선출원의 지위를 획득하기 위하여 디자인등록출원을 서두르게 되는데, 이 경우 착오에 의해 절차상 또는 실질적인 내용상 하자를 가진 채 디자인등록출원이 되기 쉽기 때문에, 디자인등록출원인의 선출원의 이익을 유지하면서 이를 치유할 수 있도록 하여 디자인등록출원인을 보호하고자 하기 위함이다. 다만, 디자인등록절차의 안정을 위하여, 그리고 후출원인을 포함하는 제3자의 불측의 손해를 방지하기 위하여 디자인보호법상 보정은 그 절차상의 시기 및 범위에 제한이 있다.

2. 최근 디자인보호법 개정사항

- (1) 2005년 7월 1일 시행법은 구법에서 인정되던 출원의 변경 규정(구법상 제20조 및 제20조의 2)을 폐지하고, 이를 보정 규정에 흡수하여 보정 절차로 통합하였다. 이는 심사등록출원과 무심사등록출원 간, 또는 단독디자인등록출원과 유사디자인등록출원 간의 출원 형식의 변경은 실질적으로 절차 보정에 불과하므로 그 하자를 치유하기 위한 절차를 간소화하기 위함이다.
- (2) 2007년 7월 1일 시행법은 유사디자인등록출원을 단독디자인출원으로 변경하는 보정을 할 때에 신규성의제주장 기회를 부여하여 등록받을 수 있도록 규정하였다.(제18조제3항) 즉, 신규성의제주장의 절차를 규정하는 제8조제2항에도 불구하고 그 보정서에 그 취지를 기재

하여 제출할 수 있다.

(3) 2009년 5월 15일 시행 심사기준은 출원서의 기재내용에 명백하고 사소한 하자가 있는 경우 출원인의 의사를 확인하고 심사관이 직권으로 정정할 수 있도록 함으로써, 불필요한 보정을 생략할 수 있어 디자인등록출원인의 비용 절감 및 신속한 권리획득을 가능하게 하였다.

(4) 2009년 7월 1일 시행법은 종래 거절결정 후 출원인이 거절결정 불복심판을 청구하고 도면 등의 보정서를 제출하는 경우 심사전치되어 재심사하게 되어 불필요한 절차를 반복하는 심사전치제도를 폐지하고, 거절결정에 대한 불복심판을 청구하지 않더라도 도면 등의 보정과 동시에 재심사를 청구하면 심사판에게 다시 심사를 받을 수 있도록 하는 재심사청구제도를 도입하였다. 이를 통해 디자인에 관한 보정 절차가 간소화되었다.

3. 보정 절차의 종류

디자인등록출원의 보정은 그 형식에 따라 특허청장의 명령에 의한 직권 보정과 출원인의 자발적 의사에 의한 자진 보정이 있고, 그 내용에 따라 절차보정과 실체보정으로 구분된다.

절차 보정이라 함은 디자인등록출원에 형식적 흠결이 있는 경우 명령 또는 스스로 그 하자를 치유하는 보정을 말한다. 명령에 의한 직권 보정은 특허청장 또는 특허심판원장이 지정한 기간 내에 하여야 하며, 자진 보정의 경우 디자인등록여부결정의 통지서가 송달되기 전까지 가능하다. 절차보정의 사유로는 1) 행위능력에 관한 규정 위반, 2) 대리권에 관한 규정 위반, 3) 방식 위반, 및 4) 수수료 불납의 경우 보정을 해야 한다. 특허청장 또는 특허심판원장이 이와 같은 경우 기간을 정하여 출원인에게 보정을 명하여야 한다.(제17조) 이와 같은 적법한 절차보정이 이루어진 경우에는 그 하자가 치유되어 치유된 상태로 디자인등록출원 절차가 진행되나, 지정기간 내에 적합한 보정이 이루어지지 않는 경우에는 절차가 무효로 될 수 있다.(제4조의

15)

이하, 디자인등록출원 절차상 실질적으로 문제가 되는 실체보정에 대해 구체적으로 검토한다.

II. 실체 보정의 적법 요건

1. 주체적 요건

디자인등록출원인이 할 수 있고, 대리인은 특별수권없어도 가능하며, 공동출원인의 경우 각자 출원인들이 보정할 수 있다. 이는 보정 행위는 디자인등록출원의 유지 측면에서 이익이 되는 행위로 해석되기 때문이다.

2. 객체적 요건

(1) 출원디자인의 내용 보정

디자인등록출원인은 최초의 디자인등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 디자인등록출원서의 기재 사항, 디자인등록출원서에 첨부한 도면, 도면의 기재사항 및 사진이나 견본을 보정할 수 있다.(제18조제1항) 즉, 출원디자인의 내용을 보정하는 경우에는 최초출원디자인의 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서만 가능하다. 이하, 요지변경에 대해서는 상세하게 다룬다.

(2) 출원의 형식 보정

제18조제2항에 의하면, 디자인등록출원인은 유사디자인등록출원을 단독의 디자인등록출원으로, 단독의 디자인등록출원을 유사디자인등록출원으로 변경하는 보정을 할 수 있다. 예를 들어, 기본디자인에만 유사한 디자인을 단독디자인등록출원은 한 경우(제7조제1항 위반), 유사디자인에만 유사한 디자인을 유사디자인등록출원을 한 경우(제7조제2항 위반)에는 상기 규정에 의한 보정에 의하여 하자를 치유할 수 있다. 또한, 제18조제4항에 의하면, 디자인무심사등록출원을 디자인심사등록출원으로, 디자인심사등록출원을 디자인무심사등록출원으로 변경하는 보정을 할 수 있다. 예를 들어, 심사등록출원을 무심사등록출원한 경우(그 역도 동일) 각각 적법한 심사등록출원 또는 무심사등록출원으로 변경하는 보정이 가능하다.

3. 시기적 요건

디자인등록여부결정(디자인등록결정 또는 디자인등록 거절결정)의 통지서가 송달되기 전까지 보정이 가능하다. 다만, 제27조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우에는 재심사를 청구하는 때에 보정할 수 있다.(제18조제5항) 한편, 거절결정불복심판단계에서 다른 거절이유 발견시에는 심판관의 의견서 제출기간 내에도 보정이 가능하다.(제71조)

III. 실체 보정의 절차

디자인등록출원서에 첨부한 도면, 도면의 기재사항, 사진 또는 견본을 보정하는 경우에는 디자인보호법 시행규칙 제3조에 의한 보정서를 제출해야 한다. 보정서를 제출하면 접수 후 서식의 적격심사가 진행되고, 서식 적격시에는 심사관은 보정의 적법 여부를 심사하고, 서식 흠결시에는 보정서에 관한 보정 또는 반려통지를 한다.

IV. 요지변경 여부

1. 요지변경의 의의 및 그 취지

디자인등록출원서의 기재사항 또는 도면 등과 도면의 기재사항 등을 종합적으로 판단하여 최초 출원한 디자인과 보정 이후의 동일성이 유지되지 않는 것을 말한다. 이는 보정의 효과는 디자인등록출원시로 소급하므로 요지변경을 인정하면 선출원주의를 악용하는 문제가 발생하여 제3자가 부당하게 불이익을 받게 되고 과도한 보정으로 인해 심사절차가 복잡해지므로 이를 방지하기 위함이다. 이하, 디자인 심사기준에 의한 요지변경의 예시적인 기준을 검토한다.

2. 요지변경이 되는 경우

- ① 최초의 도면등에 표현된 형태의 부가, 삭감, 변경 등으로 인하여 외관에 영향을 미치는 경우, 다만, 그 부가, 삭감, 변경 등이 외관에 거의 영향을 미치지 않는 정도의 것은 예외로 한다.
- ② 6면도와 사시도 중 불일치한 일면을 중심으로 하여 다른 도면을 정정함으로써 최초에 제출한 도면으로부터 상기

되는 것과 다른 디자인이 되는 경우

- ③ 도면에는 형상만이 그려지고 디자인의 설명란에 색구분 또는 색흐림이 있다고 설명되어진 것을 그 설명과 같이 도면을 보정한 것이 통상 그 물품으로서 실시되는 정도의 상식적인 표현이 아닌 경우
- ④ 디자인의 대상이 되는 물품의 명칭을 보정하는 경우 동일 물품 이외의 물품으로 보정되는 경우, 다만, 단순한 착오나 오기로 인정되는 경우에는 예외이다.
- ⑤ 디자인의 설명을 보정하는 경우 첨부도면으로 추측하여 상식적으로 판단되는 범위를 벗어날 정도로 보정하는 경우
- ⑥ 복수디자인등록출원의 출원서에 기재된 출원디자인의 수와 첨부된 도면상 디자인의 수가 일치되지 아니하여 출원서에 기재된 출원디자인의 수에 맞추어 도면을 추가로 제출하는 경우.

3. 요지변경이 되지 않는 경우

- ① 도면으로 제출되었던 디자인을 대응사진 또는 대응 견본으로 보정하거나, 반대로 사진 또는 견본으로 제출되었던 디자인을 도면으로 보정한 경우에는 도면을 그대로 실시하면 그렇게 될 것이라고 추측될 수 있는 범위내에서 보정된 경우, 다만, 이 경우에는 사시도 및 6면도 모두를 도면 또는 사진등 한가지로 통일하여 보정하여야 한다.
- ② 도면, 사진 등이 너무 작거나 불선명한 경우에 최초에 출원한 것과 동일성을 상실하지 않는 범위 내에서 적당한 크기 또는 선명한 것으로 보정된 경우
- ③ 선명한 사진이더라도 배경 등 불필요한 것이 촬영되어 있어서 디자인을 정확히 알 수 없는 경우에 그 배경, 음영 등을 제거하기 위하여 보정된 경우
- ④ 도면 중에 음영, 지시선, 기타 디자인을 구성하지 않는 선, 부호 또는 문자 등을 표현하고 있는 경우에 이들을 제거하기 위하여 보정된 경우
- ⑤ 각 도면의 축척이 일치되지 않는 경우에 그 도면에서 추측

되는 범위내에서 축척이 일치되도록 도면을 보정하는 경우

- ⑥ 필수도면이 부족한 경우에 그것을 보충하기 위한 도면이 이미 제출된 도면으로부터 상기될 수 있는 디자인과 동일성을 상실하지 않는 정도의 것으로 보정된 경우
- ⑦ 정투상도법에 의하여 작성되지 아니한 도면이 정투상도법에 의하여 작성된 도면으로 보정된 경우
- ⑧ 디자인의 대상이 되는 물품의 명칭, 디자인의 설명, 도면 등의 오기를 정정하거나 불명확한 것을 명확하게 한 경우
- ⑨ 복수디자인등록출원의 출원서에 기재된 출원디자인의 수를 첨부된 도면상 디자인의 수에 따라 보정하는 경우
- ⑩ 복수디자인등록출원된 디자인의 일부를 취하기 위하여 출원디자인의 일부를 삭제보정하는 경우
- ⑪ 사시도와 6면도가 일치되는 않는 경우에 이미 제출된 도면을 기준으로 상식적으로 판단하여 동일성이 인정되는 범위내에서 사시도 및 6면도가 일치되도록 보정하는 경우
- ⑫ 디자인창작내용의 요점은 권리범위에 영향을 미치지 아니하므로 그 변경은 요지변경으로 취급하지 아니한다.
- ⑬ 유사디자인등록출원을 단독의 디자인등록출원으로, 단독의 디자인등록출원을 유사디자인등록출원으로 변경하는 보정 및 무심사등록출원을 심사등록출원으로, 심사등록출원을 무심사등록출원으로 변경하는 보정은 요지변경으로 취급하지 아니한다.

4. 부분디자인의 보정시 요지변경의 판단

디자인의 대상이 되는 물품, 부분디자인으로서 디자인 등록을 받고자 하는 부분의 기능, 용도, 형태, 차지하는 위치, 크기, 범위를 종합적으로 판단하여 최초에 출원된 디자인과 보정된 디자인간에 동일성이 유지되지 않는 것을 말한다.

5. 글자체디자인의 보정시 요지변경의 판단

(1) 요지변경이 되는 경우의 예

글자체디자인에 관한 보기문장 도면 또는 대표글자 도면을 중심으로 하여 지정글자 도면을 정정함으로써 최초에 제출한 도면으로부터 상기되는 것과 다른 디자인이 되는 경우

(2) 요지변경이 되지 아니하는 경우의 예

- ① 글자체디자인에 관한 지정글자 도면(지정글자 도면 중 일부가 부족한 경우를 포함한다), 보기문장 도면 또는 대표글자 도면 중 일부가 부족한 경우에 그것을 보충하기 위한 도면이 이미 제출된 도면으로부터 상기될 수 있는 디자인과 동일성을 상실하지 않는 정도의 것으로 보정된 경우
- ② 이미 제출된 도면을 기준으로 상식적으로 판단하여 동일성이 인정되는 범위내에서 글자체디자인에 관한 지정글자도면을 중심으로 하여 보기문장 도면 또는 대표글자도면을 보정하는 경우

V. 실체 보정의 효과

1. 적법한 경우

보정이 상기 적법 요건을 모두 만족한 경우 보정의 취지상 디자인등록출원시부터 보정된 내용으로 출원된 것으로 본다.

2. 부적법한 경우

(1) 반려 및 무효처분

보정기간을 경과한 보정서는 반려되며,(시행규칙 제2조) 보정절차가 부적법한 경우 절차보정 및 무효처분될 수 있다.(제17조 참고)

(2) 보정각하결정 처분

심사관은 요지변경의 보정을 결정으로 각하하여야 한다.(제18조의2제1항) 각하결정은 서면으로 하고 이유를 붙여야 한다.(동조제4항) 보정각하결정 처분을 받은 경우 이

에 대한 불복을 하지 않는 한, 보정 전의 출원내용으로 심사가 진행된다.

(3) 보정각하결정에 대한 불복

보정각하결정에 대해 불복하고자 하는 경우에는 출원인은 보정각하결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 보정각하불복심판을 청구할 수 있다.(제67조의2)

(4) 결정유보 및 심사중지

보정각하결정등본송달일부 30일이 경과하기 전까지는 디자인등록여부결정을 하여서는 안되며(제18조의2제2항), 심사관은 디자인등록출원인이 보정각하결정에 대한 불복심판이 청구된 경우 심결확정시까지 디자인등록출원의 심사를 중지하여야 한다.(동조제3항)

(5) 요지변경을 간과한 경우 착오등록된 등록디자인의 취급

보정이 최초의 디자인등록출원의 요지를 변경하는 것으로 디자인권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 디자인등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 디자인등록출원을 한 것으로 본다.(제18조제6항) 이 경우, 당해 등록디자인은 출원일이 늦추어져서 심사 단계에서 발견되지 아니한 선행 디자인과의 관계에서 신규성 위반 등의 무효사유가 생길 수 있다.

(6) 심판단계에서 부적법한 경우

거절결정불복심판 단계에서의 보정이 요지변경으로 인정되는 경우 심판관은 보정을 각하하여야 하며(제71조), 출원인은 특허법원에 취소의 소로 불복할 수 있다.(제75조)

3. 거절결정등본의 송달 후의 재심사 청구(제27조의2)

디자인등록출원인은 그 디자인등록출원에 관하여 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(기간 연장시 그 연장된 기간) 이내에 그 디자인등록출원서에 첨부된 도면, 도면의 기재사항 및 사진이나 견본을 보정하여 해당 디자인등록출원에 관하여 재심사를 청구할 수 있다. 다만, 재심사에 따른 디자인등록거절결정이 있거나 거절결정 불복심판의

청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.(제27조의2제1항) 한편, 재심사의 청구가 있는 경우 해당 디자인등록출원에 대하여 종전에 이루어진 디자인등록거절결정은 취소된 것으로 보며,(제27조의2제2항) 재심사의 청구는 취할 수 없다.(제27조의2제3항)

VI. 관련문제

1. 직권정정제도

심사관은 물품의 명칭, 디자인의 설명 또는 창작의 요점에 명백한 오기가 있는 경우로서, 전화 등 통신수단 등을 통하여 출원인이 오기한 것임이 확인되었을 경우 그 확인내용을 심사점검표에 기록한 후 직권정정할 수 있다.(심사기준 제17조)

2. 등록디자인의 정정도입론

(1) 문제점

디자인은 그 외관이 도면에 의해 특정되므로, 그 외관의 사소한 변경이 상황에 따라 등록디자인의 보호범위의 변동 또는 제3자의 불측의 피해를 발생시킬 수 있어서, 현행 디자인보호법은 현행법상 디자인등록결정 후에는 어떠한 경우라도 등록디자인의 정정이 허용되지 않는다. 그러나, 경우에 따라 등록디자인의 정정이 필요한 경우가 있다. 이하, 검토한다.

(2) 도면의 표현이 미비하여 구체성을 결여한 디자인의 법적 취급

도면의 표현이 미비하여 구체성 흠결의 경우 2001년 7월 1일 시행법 이전에는 거절이유에는 해당하나 착오등록시의 신청이유 및 무효사유가 되지 아니하였다. 이는 경미한 하자로서 등록 후에 무효로 하지 않겠다는 취지인데, 현행법상 구체성 흠결의 경우 나머지 사유와 마찬가지로 제5조제1항본문 위반으로 거절될 뿐만 아니라 착오등록시의 신청이유 및 무효사유에 해당한다. 따라서 경미한 하자에 의해 디자인권이 소멸할 수 있어 출원인 및 디자인권자에게 가혹한바 이에 대한 논의가 있다. 이의 해결 논의로서, 1) 구체성 흠결에 대해서는 무효사유에서 제외하여야

한다는 견해, 2) 구체성 흠결의 유형 중 권리범위를 확정할 수 없는 경우에만 무효사유로 인정하여야 한다는 견해, 3) 등록후 정정을 인정하여 무효심판에 대응할 수 있도록 하여야 한다는 견해 등이 있다. 디자인보호법상 정정심판제도가 존재하지 않기 때문에 등록이후 그 하자를 치유할 수 있는 길이 없으며 또한 경미한 하자에 대해서까지 이를 이유로 무효로 하는 것은 권리의 안정성을 저해할 수 있다. 따라서 경미한 하자의 경우 합리적인 해석을 통해 무효사유에 해당하지 않는다고 봄이 타당할 것이다.

(3) 유사디자인과 관련된 문제점

첫 번째, 기본디자인과 비유사한 디자인이 유사디자인으로 착오등록되는 경우 원래 단독디자인으로 등록받을 수 있음에도 불구하고 더 불리하게 유사디자인으로 등록받게 된다.(42조 참고) 그럼에도 불구하고 이는 제7조제1항 위반의 무효사유에 해당한다. 두 번째, 기본디자인권이 신규성 상실로 무효심결이 확정된 경우 그 인용디자인과 비유사한 유사디자인권도 함께 소멸할 수밖에 없다.(제68조제4항 참고) 그러나 소멸할 수밖에 없는 유사디자인권은 인용디자인과 비유사하기 때문에 단독디자인으로 보호할 필요가 있다. 상기 두 가지 사안의 경우 유사디자인등록을 단독디자인등록으로 변경하는 정정이 가능하다면 상기

와 같은 불합리는 해소될 수 있을 것이라는 견해가 있다. 정정심판은 권리범위가 주로 문자에 의해 정해지는 특허법 및 실용신안법에서 필요한 제도이므로 권리범위가 주로 도면에 의해 정해지는 디자인보호법에는 도입될 필요가 없다고 보는 견해가 있지만, 디자인등록 형식에 관한 하자만을 해결하고자 하는 것이라면 제한적인 범위 내에서 정정심판(정정청구 포함)을 인정하는 것도 타당하다고 본다.

VII. 결어

보정은 현행법상 선출원주의의 단점을 해소하기 위한 출원인의 조치로서 최초출원디자인과 보정이후의 디자인이 동일성이 유지되는 범위에서만 가능하다. 다만, 설정등록 이후에는 디자인의 내용적인 하자뿐만 아니라 형식적인 하자에 대해서도 전혀 보정의 기회가 없으므로 출원인에게 가혹한 경우가 생길 수 있으므로 제한된 범위에서 정정제도를 도입하는 것도 신중히 고려할 필요가 있다고 본다. 결론적으로, 현행법상 디자인등록출원인은 도면 기재시 표현의 구체성을 갖추어 출원하고, 최소한 출원 계속 중 표현 미비를 보정하여 구체성을 갖추는 것이 등록 후 권리 유지의 측면에서 중요하다.

| 발명특허 2009, 10

