

# 디자인등록출원 전 판매된 디자인은 등록될 수 있는가?

The following  
determined  
patent...



사례) 운동기구 업자인 甲은 인라인 스케이트에 관한 디자인(A)을 창작한 후 2008. 3. 2부터 백화점 등 시중에 판매하여 왔다. 2008. 8. 10. 현재 甲이 상기 디자인(A)에 대하여 독점배타권을 얻고자 디자인 등록을 고려하고 있다. 상기 디자인(A)가 등록될 수 있는지 여부를 검토하시오.



## I. 문제의 제기

甲이 디자인 A에 대하여 디자인등록받기 위한 요건 및 절차와 관련하여 먼저 1) 甲의 출원을 전제로 신규성 상실여부를 검토하고, 2) 신규성을 상실한 경우에 신규성의제주장(8조)의 요건 및 절차에 관해 검토한다.

## II. 甲의 출원의 신규성 상실여부

### 1. 신규성의 의의 및 취지

출원 전 국내 또는 국외에서 공지 또는 공연 실시된 디자인, 반포된 간행물에 게재되거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다.(제5조제1항각호) 이는 공지 등이 되어 더이상 신규하지 아니한 디자인에 대해 특정인에게 독점배타권을 부여하는 것은 법목적에 반하기 때문이다.

### 2. 요건

#### (1) 주체적 요건

공지 등이 된 디자인의 공지 주체는 디자인 창작자, 출원인, 제3자 등을 불문한다. 공지 등이 된 디자인과 출원디자인의 동일 또는 유사 여부는 일반 수요자 기준으로 판단한다.

#### (2) 객체적 요건

- 1) 신규성 여부는 출원서의 기재사항 및 도면 등으로 특정된 출원디자인과 상기 신규성 상실사유에 해당하는 공지 등이 된 디자인 간에 판단한다. 이 경우 출원디자인과 공지 등이 된 디자인 간의 동일 또는 유사한 물품을 전제로 형태의 동일 또는 유사 여부로 판단한다.

2) 공지디자인은 불특정인에게 알려졌거나 알려질 수 있는 상태에 놓인 디자인을 말하고, 공연실시디자인은 불특정인에게 알려질 수 있는 상태로 실시된 디자인을 말한다. 반포된 간행물에 게재된 디자인에 있어서, 반포란 불특정인이 열람할 수 있는 상태에 놓여진 경우를 말한다. 간행물이란 일반 공중에게 반포에 의해 공개할 목적으로 복제된 문서 도면 기타 이와 유사한 정보전달매체를 의미하고, 간행물의 게재 정도는 인용디자인이 이해 가능한 정도를 의미한다. 디자인의 신규성 판단이나 선행디자인과의 유사여부 판단의 대상인 디자인은 반드시 형태 전체를 모두 명확히 한 디자인뿐만 아니라 그 자료의 표현부족을 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 요지파악이 가능한 한 그 대비판단의 대상이 될 수 있다 할 것이나, 인용된 디자인만으로는 디자인의 요지 파악이 불가능한 경우에는 그 대비 판단을 할 수 없다 할 것이다.(93후114) 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능한 디자인은 인터넷 발달에 따라 디자인이 인터넷 상에서 공지되는 경우가 많아 2005년 7월 1일 시행법에서 새로이 추가된 신규성 상실사유이다.

(3) 시기적 요건

출원 시(時)를 기준으로 한다. 공지일과 출원일이 같고 시분초의 선후가 불명확한 경우에는 신규성 위반으로 보지 않는다. 분할출원의 경우에는 원출원시, 조약우선권주장출원의 경우에는 제1국 출원시, 무권리자출원에 대한 정당권리자출원의 경우에는 무권리자출원 시가 기준이 된다. 실체보정이 요지변경으로 디자인권의 설정등록 후에 인정된 때에는 그 보정서를 제출한 때를 기준으로 한다.(제18조제6항)

3. 흡결 시 효과

심사등록출원의 경우 거절이유, 정보제공사유, 무효사유에 해당하나, 무심사등록출원의 경우 거절이유에는 해당하지 않으나(제26조제2항) 정보제공사유, 이의신청이유, 무효사유에 해당한다. 무심사등록출원에 대하여 정보제공이 있는 때에는 그 제공된 정보 및 증거에 근거하여 신규성 여부를 심사할 수 있다.(제26조제3항)

4. 사안의 경우

甲은 인라인스케이트에 관한 디자인 A를 창작한 후 2008년 3월 2일부터 백화점 등 시중에 판매하였는 바, 2008년 8월 10일에 디자인 A에 대하여 디자인등록출원을 하는 경우 2008년 3월 2일의 자신의 공연실시행위에 의하여 디자인 A는 신규성을 상실하게 된다. 따라서 별도의 사실관계가 없는 한, 신규성 위반으로 등록받을 수 없다. 이하 신규성의제주장절차를 통해서 이를 극복할 수 있으므로 이하 이를 검토한다.

Ⅲ. 신규성 위반을 극복하기 위한 조치 (신규성의제주장)

1. 신규성의제주장의 의의 및 취지

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제5조제1항제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 6월 이내에 그자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 신규성 및 창작성 규정을 적용함에 있어서는 동조제1항제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다.(제8조제1항) 이 경우 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자는 이와 같은 주장을 하여야 하는데(제8조제2항) 이를 신규성의제주장이라고 한다. 이는 디자인등록을 받을 수 있는 자가 신규성 상실사유에 해당하여 신규성 위반으로 등록이 불허된다면 가혹한 경우가 있기 때문이다.

2. 요건

(1) 주체적 요건

공지 등이 된 디자인에 대한 디자인등록을 받을 수 있는 권리자(창작자 또는 정당승계인)의 출원이어야 한다.(제8조제1항) 이 경우 공지 주체와는 무관하므로, 타인에 의한 공지인 경우라도 디자인등록을 받을 수 있는 권리자는 신규성의제주장이 가능하다.

(2) 객체적 요건

제5조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 모든 공지 등이 된 디자인에 대하여 신규성의제주장이 가능하다

다.(제8조제1항) 다만, 디자인등록을 받을 수 있는 권리자가 디자인을 구성하는 모양만을 공개한 경우에는 그 모양만에 대하여 신규성의제주장을 할 수 없다.

### (3) 시기적 요건

신규성이 상실된 날부터 6월 이내에 출원하여야 한다.(제8조제1항) 복수의 공지가 있는 경우에는 6월의 기산일은 최초의 공개일이다.

## 3. 절차

### (1) 자기의 의사에 의한 공지인 경우(제8조제2항본문)

하나의 공지행위가 있는 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. 복수의 공지행위가 있는 경우 출원인이 복수의 공지 등이 된 디자인들 중 최초에 공지된 디자인에 대해서만 신규성의제주장을 하면 그 나머지 공지된 디자인들에 대해서도 신규성 상실의 예외가 적용된다고 본다.(2008허3407)

### (2) 자기의 의사에 반한 공지인 경우(제8조제2항단서)

디자인등록을 받을 수 있는 자의 의사에 반한 공지의 경우에는 출원인이 공지사실을 인식하기 곤란한바, 제8조제2항본문이 적용되지 아니하고, 의견서제출통지 등에 의해 신규성 상실이 문제된 때에 자기의 의사에 반하여 공지된 것임을 개별적으로 증명하면 된다. 예를 들어, 협박, 사기, 스파이, 무단모방 등에 의하는 경우가 의사에 반한 공지의 대표적인 예라 할 수 있다.(제8조제2항단서 적용) 그러나, 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 함으로서 출원 전 공지된 경우에는 본인의 의사에 반한 공지로 볼 수 없다.(제8조제2항본문 적용)

### (3) 분할출원의 경우(제19조제2항단서)

최초 출원에 대하여 신규성의제주장을 하지 않았다면 분할출원에 대하여 신규성의제주장을 할 수 없다. 분할출원은 별개의 출원이므로 원출원과 동일한 절차를 밟아야 함에도 불구하고 기간 도과로 인해 절차를 밟을 수 없는 문제가 생길 수 있으므로 신규성의제주장을 위한 절차에 관해서는 분할출원일의 출원일이 원출원일로 소급되지 않는다.

### (4) 유사디자인을 단독디자인으로 보정하는 경우(제18조제3항)

유사디자인등록출원을 단독디자인등록출원으로 보정하는 경우 8조1항을 적용받으려는 자(이 경우 신규성 상실일로부터 6월 이내에 최초의 유사디자인이 출원된 경우를 전제)는 8조2항에 불구하고 그 보정을 하는 때에 보정서에 그 취지를 적어 특허청장에게 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를 보정서 제출일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

## 4. 효과

### (1) 요건을 만족한 경우

출원전 공지 등이 된 디자인은 출원디자인의 신규성 및 창작성 판단시 공지 등이 되지 아니한 것으로 본다. 그러나, 그 효과는 자기와의 관계에서만 발생하므로 제3자 출원에 대해서는 여전히 신규성 또는 창작성 판단의 인용디자인이 될 수 있다.

### (2) 요건을 흠결한 경우

심사등록출원의 경우 공지 등이 된 디자인은 출원디자인의 신규성 또는 창작성 판단의 인용자료로 활용

되어 자기의 공지 등이 된 디자인에 의해 등록받을 수 없는 경우가 생긴다. 무심사등록출원의 경우 원칙적으로 신규성 및 창작성 중 공지 등이 된 디자인의 결합으로부터 용이창작한 지 여부는 심사하지 아니하므로(제26조제2항) 신규성의제주장과는 무관하게 등록될 수 있다. 다만, 제3자의 정보제공이 있는 경우 신규성 또는 창작성 위반으로 거절될 수 있고(제26조제3항), 등록 후 그 하자가 치유되는 것은 아니므로 이의신청이유, 무효사유에 해당하여 소급적으로 소멸될 수 있다.

#### 5. 사안의 경우

甲은 디자인 A를 창작한 후 2008년 3월 2일부터 백화점 등 시중에 판매하였는 바, 이는 5조1항1호의 공연실시사유이고 2008년 8월 10일에 甲이 디자인A에 대하여 디자인등록출원을 하는 경우 甲은 디자인A에 대한 창작자로서 디자인등록을 받을 권리를 가지고, 설문상 출원시기는 공지일로부터 6월 이내이며, 상기 공지행위는 의사에 의한

공지임이 명백하므로 출원 시 신규성의제의 취지를 주장하고 판매 등에 관한 증명서류를 출원일로부터 30일 이내에 제출하면 신규성 여부의 판단 시 당해 공연실시행위가 신규성 판단의 인용디자인이 되지 아니하므로 신규성 위반의 거절이유를 해소하게 되어 다른 거절이유가 없는 한 등록이 가능하다.

#### IV. 사안의 해결

원칙적으로 甲의 출원은 출원 시 어떠한 조치도 취하지 않을 경우 甲 자신의 공연실시행위로 인해 신규성 위반으로 등록받을 수 없으나, 신규성의제주장의 요건 및 절차를 만족하게 되면 甲 자신의 공연실시행위는 신규성 판단의 인용디자인이 되지 아니하여 다른 거절이유가 없는 한 등록받을 수 있다. 따라서 디자인등록출원 전에 해당 디자인을 공지시킨 경우에는 반드시 그 공지일로부터 6월 이내에 신규성의제주장과 동시에 디자인등록출원을 해야 등록받을 수 있다는 점을 고려해야 할 것이다. **한국발명진흥회**

	<p><b>김 응</b> 연세대학교 생물학과 졸업 고려대학교 전자공학과 졸업 한국특허아카데미 디자인보호법 전임 (2005년부터 2007년 7월까지) 합격의법학원 디자인보호법 전임 (2007년 8월부터 현재까지) (현) 리&amp;목 특허법인 근무</p>
--	---