

# 05

## 디자인보호법

# 01 2024년 주요 개정법률

## / 디자인보호법 /

2024. 2. 6. 개정

▶ 산업재산정보법 입법하면서 전자화업무 관련 규정 삭제

구법	현행법
208(디자인문서 전자화업무의 대행)	삭제
207①ii. 제208조제2항에 따른 디자인 문서 전자화업무의 위탁을 위하여 디자인등록출원, 심사, 디자인일부심사등록이의신청, 심판, 재심에 관한 서류나 디자인등록원부를 반출하는 경우	217①ii. <u>산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률 제12조제1항에 따른 산업재산문서 전자화업무</u> 의 위탁을 위하여 디자인등록출원, 심사, 디자인일부심사등록 이의신청, 심판, 재심에 관한 서류나 디자인등록원부를 반출하는 경우
226 제59조제1항에 따른 전문기관 또는 <u>제208조에 따른 디자인문서 전자화 기관</u> 의 임직원이나 임직원으로 재직하였던 사람은 제225조를 적용할 때 특허청 직원 또는 그 직원으로 재직하였던 사람으로 본다.	226 <u>제59조제1항에 따른 전문기관</u> 의 임직원이나 임직원으로 재직하였던 사람은 제225조를 적용할 때 특허청 직원 또는 그 직원으로 재직하였던 사람으로 본다.

## 02 2023년 주요 개정법률

### / 디자인보호법 /

2023. 9. 14. 개정

#### ▶ 심판청구서 직권보정

보정할 사항이 경미하고 명확한 경우 심판장이 직권 보정 가능(제128조 제1항 단서 등)

구법	현행법
128① 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다.	128① 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다. <u>다만, 보정할 사항이 경미하고 명확한 경우에는 직권으로 보정할 수 있다.</u>
-	④ 심판장은 제1항 단서에 따라 직권보정을 하려면 그 직권보정 사항을 청구인에게 통지하여야 한다.
-	⑤ 청구인은 제1항 단서에 따른 직권보정 사항을 받아들일 수 없으면 직권보정 사항의 통지를 받은 날부터 7일 이내에 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 심판장에게 제출하여야 한다.
-	⑥ 청구인이 제5항에 따라 의견서를 제출한 경우에는 해당 직권보정 사항은 처음부터 없었던 것으로 본다.
-	⑦ 제1항 단서에 따른 직권보정이 명백히 잘못된 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

▶ 참고인 의견서 제출

심판장은 심리에 필요하다고 인정되는 경우 참고인에게 심판사건에 관한 의견서 제출하게 할 수 있음(제142조의2)

구법	현행법
-	<p>142-2 ① 심판장은 산업에 미치는 영향 등을 고려하여 사건 심리에 필요하다고 인정되는 경우 공공단체, 그 밖의 참고인에게 심판사건에 관한 의견서를 제출하게 할 수 있다.</p> <p>② 국가기관과 지방자치단체는 공익과 관련된 사항에 관하여 특허심판원에 심판사건에 관한 의견서를 제출할 수 있다.</p> <p>③ 심판장은 제1항 또는 제2항에 따라 참고인이 제출한 의견서에 대하여 당사자에게 구술 또는 서면에 의한 의견진술의 기회를 주어야 한다.</p> <p>④ 제1항 또는 제2항에 따른 참고인의 선정 및 비용, 준수사항 등 참고인 의견서 제출에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.</p>

2023. 6. 20. 개정

▶ 관련디자인 출원기간 확대 등(제35조)

구법	현행법
<p>35① 디자인권자 또는 디자인등록출원인은 자기의 등록디자인 또는 디자인등록출원한 디자인(이하 “기본디자인”이라 한다)과만 유사한 디자인(이하 “관련디자인”이라 한다)에 대하여는 그 기본디자인의 디자인등록출원일로부터 1년 이내에 디자인등록출원된 경우에 한하여 제33조제1항 각 호 및 제46조제1항·제2항에도 불구하고 관련디자인으로 디자인등록을 받을 수 있다.</p>	<p>35① 디자인권자 또는 디자인등록출원인은 자기의 등록디자인 또는 디자인등록출원한 디자인(이하 “기본디자인”이라 한다)과만 유사한 디자인(이하 “관련디자인”이라 한다)에 대하여는 그 기본디자인의 디자인등록출원일로부터 3년 이내에 디자인등록출원된 경우에 한하여 제33조제1항 각 호 및 제46조제1항·제2항에도 불구하고 관련디자인으로 디자인등록을 받을 수 있다. <u>다만, 해당 관련디자인의 디자인권을 설정등록할 때에 기본디자인의 디자인권이 설정등록되어 있지 아니하거나 기본디자인의 디자인권이 취소, 포기 또는 무효심결 등으로 소멸한 경우에는 그러하지 아니하다.</u></p>

-	④ 제1항에 따라 기본디자인과만 유사한 둘 이상의 관련디자인등록출원이 있는 경우에 이들 디자인 사이에는 제33조제1항 각 호 및 제46조제1항·제2항은 적용하지 아니한다.
62③vi. 기본디자인의 디자인등록출원일로부터 1년이 지난 후에 디자인등록출원된 경우	62③vi. 기본디자인의 디자인등록출원일로부터 3년이 지난 후에 디자인등록출원된 경우
68①ii. 제27조, 제33조, 제34조, 제35조제2항·제3항, 제39조 및 제46조제1항·제2항에 위반된 경우	68①ii. 제27조, 제33조부터 제35조까지, 제39조 및 제46조제1항·제2항에 위반된 경우
121①ii. 제27조, 제33조, 제34조, 제35조제2항·제3항, 제39조 및 제46조제1항·제2항에 위반된 경우	121①ii. 제27조, 제33조부터 제35조까지, 제39조 및 제46조제1항·제2항에 위반된 경우

▶ 신규성 상실 예외 서면 요건 완화(제36조 제2항 삭제)

구법	현행법
<p>36② 제1항 본문을 적용받으려는 자는 다음 각 호의 어느 하나의 시기에 해당할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>제37조에 따른 디자인등록출원서를 제출할 때. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 디자인등록출원일로부터 30일 이내에 제출하여야 한다.</li> <li>제62조에 따른 디자인등록거절결정 또는 제65조에 따른 디자인등록결정(이하 “디자인등록여부결정”이라 한다)의 통지서가 발송되기 전까지. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 취지를 적은 서면을 제출한 날부터 30일 이내에 제출하되 디자인등록여부결정 전까지 제출하여야 한다.</li> <li>제68조제3항에 따른 디자인일부심사등록 이의신청에 대한 답변서를 제출할 때</li> <li>제134조제1항에 따른 심판청구(디자인등록무효심판의 경우로 한정한다)에 대한 답변서를 제출할 때</li> </ol>	삭제

<p>50② 제1항에 따라 분할된 디자인등록출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 최초로 디자인등록출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 제36조제2항제1호 또는 제51조제3항 및 제4항을 적용할 때에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>50② 제1항에 따라 분할된 디자인등록출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 최초로 디자인등록출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 제51조제3항 및 제4항을 적용할 때에는 그러하지 아니하다.</p>
---	---

▶ 공동출원 규정 정비

공동창작자 외 지분양도 등으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 공유하게 된 승계인도 공동으로 디자인등록출원을 하여야만 하는 것으로 조문 정비(제39조)

구법	현행법
<p>39 제3조제2항에 따른 디자인등록을 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 디자인등록출원을 하여야 한다.</p>	<p>39 디자인등록을 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 디자인등록출원을 하여야 한다.</p>

▶ 조약우선권주장 추후보완제도 도입

조약우선권주장 절차 관련하여 각종 추가 기간 부여(제51조, 제51조의2, 제51조의3)

구법	현행법
-	51⑤ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자가 <u>정당한 사유로</u> 제4항의 기간 내에 같은 항에 규정된 서류 또는 서면을 제출할 수 없었던 경우에는 그 기간의 만료일부터 <u>2개월</u> 이내에 같은 항에 규정된 <u>서류 또는 서면</u> 을 특허청장에게 제출할 수 있다.
	51-2① 제51조제1항부터 제3항까지에 따라 우선권 주장한 자는 디자인등록출원일부터 <u>3개월</u> 이내에 해당 우선권 주장을 보정하거나 <u>추가</u> 할 수 있다.
	51-3① 제51조제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자가 <u>정당한 사유로</u> 같은 조 제2항의 기간을 지키지 못한 경우에 그 기간의 만료일부터 <u>2개월</u> 이내에 디자인등록출원을 한 때에는 그 디자인등록출원에 대하여 <u>우선권을 주장</u> 할 수 있다.

▶ 직권보정범위 제한

출원인이 의도하지 않은 보정 발생 방지 위해 직권보정이 요지변경이거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 보정한 경우 무효 간주(제66조 제1항, 제6항)

구법	현행법
-	66① 심사관은 제65조에 따른 디자인등록결정을 할 때에 디자인등록출원서 또는 도면에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정(이하 “ <u>직권보정</u> ”이라 한다)을 할 수 있다. <u>이 경우 직권보정은 제48조제1항에 따른 범위에서 하여야 한다.</u> ⑥ <u>직권보정이 제48조제1항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.</u>

/ 디자인보호법 시행령 /

2023. 12. 19. 개정

▶ 우선심사사유 정비

전문기관에 선행기술조사 의뢰한 경우 및 전자거래와 직접 관련된 출원에 대한 우선심사사유 삭제(디자인보호법 시행령 제6조 제11호, 제13호)

구법	현행법
6xi. 전자거래와 직접 관련된 디자인등록출원	삭제
13. 우선심사를 신청하려는 자가 디자인등록출원된 디자인에 관하여 전문기관에 선행디자인 조사를 의뢰한 경우로서 조사 결과를 특허청장에게 통지하도록 전문기관에 요청한 디자인등록출원	삭제

# 06

## 디자인 판례

# 01 2023년 대법원 판례

## 1. 대법원 2023. 2. 23. 선고 2021후10473, 2022후10012 판결 권리범위 확인

▶ 신규성 상실 예외 규정 적용의 근거가 된 선행디자인에 기초하여 자유실시디자인 주장을 할 수 있는지

다음과 같은 디자인보호법의 신규성 상실 예외 규정 등 관련규정의 문언과 내용, 그 입법 취지, 자유실시디자인 법리의 본질 및 기능 등을 종합하여 보면, 확인대상 디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 판단할 때 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있음을 전제로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않고, 확인대상디자인과 등록디자인을 대비하는 방법에 의하여야 한다.

1) 디자인보호법은 출원 전에 공자·공용된 디자인이나 이와 유사한 디자인, 공자·공용된 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다(디자인보호법 제33조). 그러나 이러한 신규성 및 창작비용이성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전에도 모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성 및 창작비용이성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정(디자인보호법 제36조)을 두었다.

2) 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 디자인으로 등록되면 위 예외 규정의 적용 없이 디자인 등록된 경우와 동일하게 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다(디자인보호법 제92조). 즉, 디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라 하더라도 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인이 등록무효로 확정되지 않는 한 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되는 것이다.

3) 신규성 상실의 예외를 인정함으로써 그 근거가 된 공지디자인을 기초로 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 실시한 제3자가 예기치 않은 불이익을 입는 경우가 있을 수 있는데, 디자인보호법은 위와 같은 입법적 결단을 전제로 제3자와

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자 사이의 이익균형을 도모하기 위하여 제36조 제2항에서 신규성 상실 예외 규정을 적용받아 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 준수해야 할 시기적·절차적 요건을 정하고 있고, 신규성 상실 예외 규정을 적용받더라도 출원일 자체가 소급하지는 않는 것으로 하였다.

4) 한편 등록디자인과 대비되는 확인대상디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 볼 수 있는데, 이는 등록디자인이 공지디자인으로부터 쉽게 창작 가능하여 무효에 해당하는지 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상디자인을 공지디자인과 대비하는 방법으로 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모하기 위한 것이다.

5) 이와 같은 자유실시디자인 법리는 기본적으로 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인은 공공의 영역에 있는 것으로서 누구나 이용할 수 있어야 한다는 생각에 기초하고 있다. 그런데 디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라고 하더라도 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되게 된다. 그렇다면 이와 같이 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있다고 단정할 수 없으므로, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다.

6) 제3자의 보호 관점에서 보더라도 디자인보호법이 정한 시기적·절차적 요건을 준수하여 신규성 상실 예외 규정을 받아 등록된 이상 입법자의 결단에 따른 제3자와의 이익균형은 이루어진 것으로 볼 수 있다. 또한 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장을 허용하는 것은 디자인보호법이 디자인권자와 제3자 사이의 형평을 도모하기 위하여 선사용에 따른 통상실시권(디자인보호법 제100조) 등의 제도를 마련하고 있음에도 공지디자인에 대하여 별다른 창작적 기여를 하지 않은 제3자에게 법정 통상실시권을 넘어서는 무상의 실시 권한을 부여함으로써 제3자에 대한 보호를 법으로 정해진 등록디자인권자의 권리에 우선하는 결과가 된다는 점에서도 위와 같은 자유실시디자인 주장은 허용될 수 없다.