

# 혁신기업의 디자인경영 지원이 확대된다!

- 디자인보호법 일부개정안 국회 본회의 통과(5.25) -
- 관련디자인 출원기간 확대(1년 → 3년) 등 권리자 보호 강화 -

특허청(청장 이인실)은 관련디자인 출원기간 확대, 신규성 상실의 예외 주장 적용 확대, 우선권 주장의 요건 완화를 위한 디자인보호법 일부개정안이 25일(목) 국회 본회의를 통과\*했다고 밝혔다.

\* 개정안은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행

## 【 개정 대상 제도 】

### 1. 관련디자인

본인의 선행디자인과 유사한 디자인에 대해서는 신규성 위반 및 선출원주의 위반으로 거절결정되지 않고 등록이 가능하도록 하는 제도

### 2. 신규성 상실의 예외

출원 전 공개된 디자인은 새로운 디자인이 아니라는 이유(신규성 상실)로 등록이 거절될 수 있으나, 공개한 지 12개월이 지나지 않은 본인 디자인에 대해서는 예외로 등록받을 수 있는 제도

### 3. 우선권 주장

ㄱ국가에 먼저 출원한 디자인을 근거로, ㄴ국가에 6개월 이내에 동일한 디자인을 출원하는 경우 ㄱ국가 출원일에 출원한 것으로 간주해주는 제도

## <관련디자인 출원기간 확대(1년 → 3년)>

(개정후) 관련디자인 출원기간을 1년에서 3년으로 연장하여 기업의 브랜드 및 이미지 구축에 기여하고 경쟁력 있는 디자인의 보호를 강화하도록 하였다.

(개정전) 기업은 제품을 출시한 이후 시장의 반응이 좋으면 디자인을 일부 변형한 후속 제품을 꾸준히 개발하여 판매하고 있으나, 후속 제품의 디자인을 관련디자인으로 출원할 수 있는 기간이 처음 출원한 디자인의 출원일로부터 1년 이내로 제한되었다. 이로 인해 혁신적인 디자인 기업들이 디자인의 권리범위를 확대하고 지속적으로 모방이나 침해를 방지하는 데 한계가 있었다.

### <신규성 상실의 예외 주장 적용 확대>

신규성 상실의 예외에 대한 서류제출 시기 및 기한을 규정한 절차적 조항을 삭제하여, 권리자가 보다 쉽게 신규성 상실의 예외를 적용받을 수 있도록 개선하였다.

### <우선권 주장 요건 완화>

정당한 사유에 의해 기간(출원일부터 6개월) 내 우선권 주장을 할 수 없는 경우 2개월의 기간을 추가 부여하고, 우선권 주장의 추가 절차를 마련하는 등 규정을 개선하여 권리자의 권익을 도모하였다.

이인실 특허청장은 “관련디자인 출원기간 확대로 기업의 디자인경영을 지원하여 기업혁신과 경쟁력 강화에 기여하고, 신규성 상실의 예외 주장 적용 확대 및 우선권 주장의 절차 규정 개선으로 주요국 법제와 조화를 이루고 정당한 권리자의 보호가 강화될 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

|       |                      |     |     |                    |
|-------|----------------------|-----|-----|--------------------|
| 담당 부서 | 상표디자인심사국<br>디자인심사정책과 | 책임자 | 과 장 | 문창진 (042-481-5331) |
|       |                      | 담당자 | 사무관 | 송윤섭 (042-481-5766) |

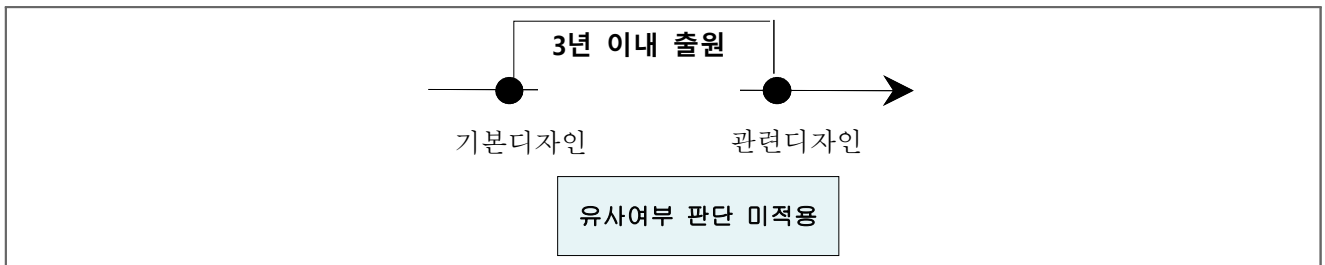
- ☞ ①**관련디자인 출원기간 확대**는 이 법 공포 후 6개월이 경과 한 날(‘23. 12월 예정)부터 적용 하되, 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 **관련디자인으로 디자인등록을 받을 수 있는 기간이 이미 경과된 경우에는** 같은 개정규정에도 불구하고 **종전의 규정에 따름**
- \* ②**신규성 상실의 예외 적용 확대**, ③**우선권 주장의 요건 완화**는 이 법 공포 후 6개월이 경과 한 날부터 출원한 디자인등록출원부터 적용

## ① 관련디자인 제도

- ◆ 본인의 기본디자인\*과 유사한 디자인에 대해서는 본인의 선행디자인에 의해 신규성 위반 및 선출원주의 위반으로 거절결정 되지 않고 등록이 가능하도록 하는 제도

\* 관련디자인의 기초가 되는 등록디자인 또는 디자인등록출원한 디자인을 말함

### ◆ 개정내용



### ◆ 화장품용기 디자인의 개량·변형 출시 사례



1세대



2세대



3세대



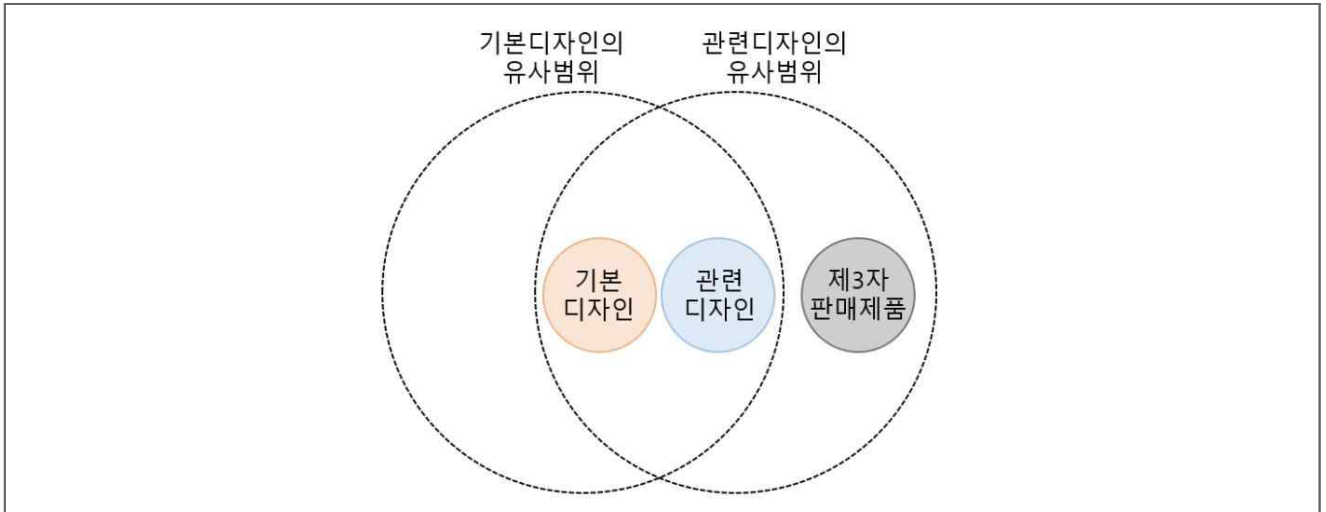
4세대



5세대

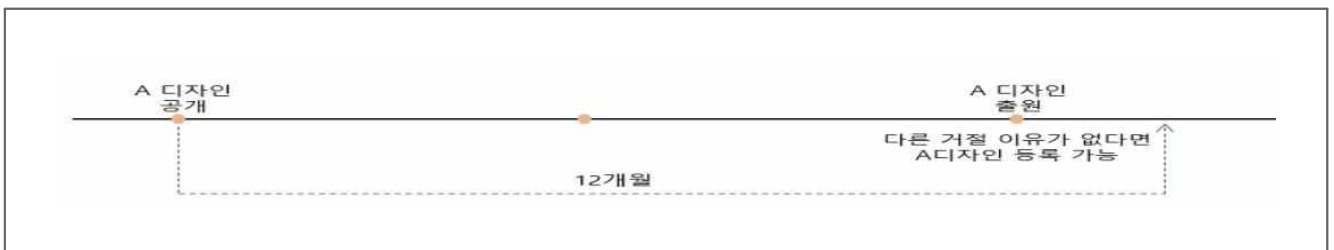
< A사의 화장품용기 디자인 >

- ◆ 기본디자인이 있는데도, 기본디자인을 변형한 관련디자인을 출원해야 하는 이유
  - 기본디자인과 비유사하지만 관련디자인과 유사한 범위까지 권리범위를 확대하는 효과가 있음
  - 관련디자인출원을 통해 권리범위의 영역을 확장한다면, 제3자가 내 디자인의 권리 범위를 회피하여 모방제품을 제작하기 어려워지므로 모방품 출시가 최소화되어 시장경쟁력에서 우위를 점할 수 있음



## ② 신규성 상실의 예외 주장 적용 확대

- ◆ 출원 전 공개된 디자인은 새로운 디자인이 아니라는 이유(신규성 상실)로 등록이 거절될 수 있으나, 공개된 디자인이라도 공개한 지 12개월이 지나지 않은 본인 디자인에 대해서는 예외를 인정하여 등록받을 수 있는 제도



### ◆ 개정내용

#### < 주장 시기 >

| 현행                                                                                                                                        | 개정안                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 출원 시</li> <li>• 등록여부 결정 전까지</li> <li>• 이의신청에 대한 답변서 제출 시</li> <li>• 무효심판에 대한 답변서 제출 시</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 언제든지 가능</li> <li>* 신규성 상실의 예외 주장 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 기간 조항 삭제</li> </ul> |

### ③ 우선권 주장의 요건 완화

- ◆ 파리조약(1883)에 따라 A국가에 먼저 출원한 디자인을 근거로, B국가에 **6개월 이내에 동일한 디자인을 출원**하는 경우 제33조(신규성, 창작비용이성) 및 제46조(선출원)를 적용할 때 **A국가 출원일에 출원한 것으로 간주**



#### ◆ 우선권 주장을 하는 이유

- B국가에 출원하기 전('22.5.15)에 **디자인이 공개('22.2.1)된 경우 새로운 디자인이 아니라는 이유로 디자인 등록을 받을 수 없으나**,
  - A국가에 출원('22.1.1)을 근거로 우선권 주장을 하면 **출원시점이 공개시점보다 앞당겨질 수 있으므로** ('22.5.15. → '22.1.1.) 등록받을 수 있음

※ **신규성 상실:** 디자인보호법에서는 출원 전 공개된 디자인(본인 공개 디자인 포함)은 새로운 디자인이 아니라는 이유로 등록이 거절됨(제33조)

#### ◆ 요건

- A국과 B국에 출원하는 **출원인**(또는 그 정당한 승계인과 동일)이 **동일**해야 하고, **출원 디자인이 동일**\*해야 함
  - \* A국에 출원한 디자인과 B국에 출원한 디자인의 도면이 동일

#### ◆ 개정내용

##### < 요건 완화 >

| 현행                                                                                                               | 개정안                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• (우선권 주장기간) 6개월</li> <li>• (보정·추가) 보정</li> <li>• (서류제출기한) 3개월</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (우선권 주장기간) 6개월+2개월(정당한 사유)</li> <li>• (보정·추가) 보정·추가</li> <li>• (서류제출기한) 3개월+2개월(정당한 사유)</li> </ul> |

- \* 우선권 주장의 보정에 관한 심사기준에 따라 실무상 출원서의 기재사항(출원국명, 출원종류, 출원번호, 출원일자 등)에 대한 보정이 가능하도록 운용하고 있고, 이번 개정안에서 법으로 명문화함