

원조 인기제품 ‘디자인 베끼기’ 어려워진다

- 관련디자인 출원가능기간 확대(1년→3년), 고유 디자인 보호 -
- 12.21부터 디자인보호법 일부 개정 시행 -

관련디자인을 출원할 수 있는 기간이 1년에서 3년으로 늘어난다. 통상 인기 제품은 디자인을 조금씩 변형해 내놓는데, 후속 디자인까지 권리 범위가 넓어져 모방품 출시가 줄어들 것으로 기대된다.

특허청(청장 이인실)은 본인의 디자인에 대한 우선권 주장의 요건을 완화하는 등 디자인권자의 권리를 보호하는 디자인보호법이 12월 21일부터 시행된다고 밝혔다.

【 개정 대상 제도 】

1. 관련디자인

본인의 선행디자인과 유사한 디자인에 대해서는 디자인보호법 제33조 및 제46조(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

갑국가에 먼저 출원한 디자인을 근거로, 을국가에 6개월 이내에 동일한 디자인을 출원하는 경우 갑국가 출원일에 출원한 것으로 간주해주는 제도

<디자인을 개량·변형하여 관련디자인으로 등록받은 사례>



엘(L)사의 (무선)전기청소기 디자인



에이치(H)사의 자동차 디자인

<관련디자인 출원가능기간 확대(1년 → 3년)>

(개정후) 관련디자인 출원가능기간을 1년에서 3년으로 연장하여 기업의 상표(브랜드) 및 인상(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>

디자인보호법상 새롭게 창작된 디자인이 아니면 신규성이 없다는 이유(신규성 상실)로 등록 받을 수 없으나, 공개한 지 12개월이 지나지 않은 본인 디자인에 대해서는 다른 거절이유가 없다면 신규성 상실의 예외를 인정받아 등록 받을 수 있다.

(개정후) 신규성 상실의 예외에 대한 서류제출 시기 및 기한을 규정한 절차적 조항을 삭제하여, 권리자가 탄력적으로 신규성 상실의 예외를 적용받을 수 있도록 개선하였다.

(개정전) 디자인이 공지된 후 12개월 이내의 본인디자인에 대해서는 출원할 수 있는 시기(신규성 상실의 예외주장 시기)가 한정적으로 규정*되어 있어 권리 범위 확인심판소송 등의 분쟁에서 신규성 상실의 예외 주장을 할 수 없는 제한이 있었다.

* 출원시, 등록여부결정 전까지, 이의신청 또는 무효심판의 답변서 제출 시

<우선권 주장 요건 완화>

정당한 사유*에 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.

* 지병으로 인한 병원 입원 등 업무가 불가능한 상황으로 인한 기간경과, 전산 오류로 인한 기간경과 등

이번 개정을 통해 관련디자인 출원가능기간 확대로 기업의 고유디자인을 보호하여 기업혁신과 경쟁력 강화에 기여하고, 신규성 상실의 예외 주장 적용 확대 및 우선권 주장의 절차 규정 개선으로 주요국 법제와 조화를 이루며 정당한 권리자의 보호가 강화될 것으로 기대된다.

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

☞ ①관련디자인 출원가능기간 확대는 '23. 12. 21.부터 적용하되, 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 관련디자인으로 디자인등록을 받을 수 있는 기간이 이미 경과된 경우에는 같은 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따름

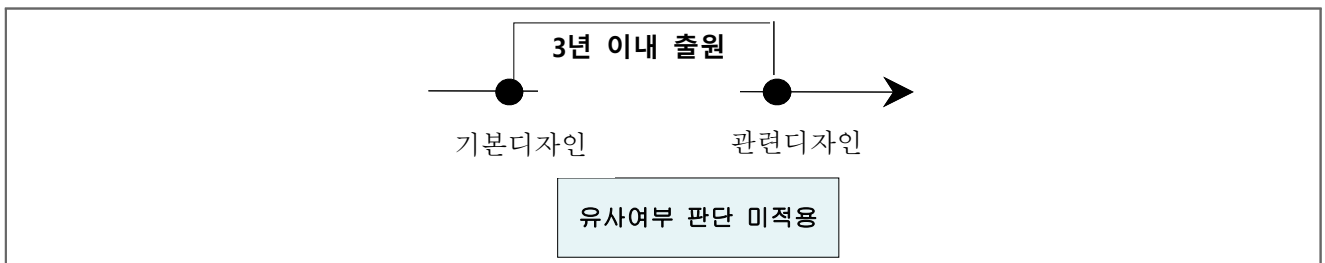
* ②신규성 상실의 예외 적용 확대, ③우선권 주장의 요건 완화는 '23. 12. 21. 출원한 디자인등록출원부터 적용

① 관련디자인 제도

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

* 관련디자인의 기초가 되는 등록디자인 또는 디자인등록출원한 디자인을 말함

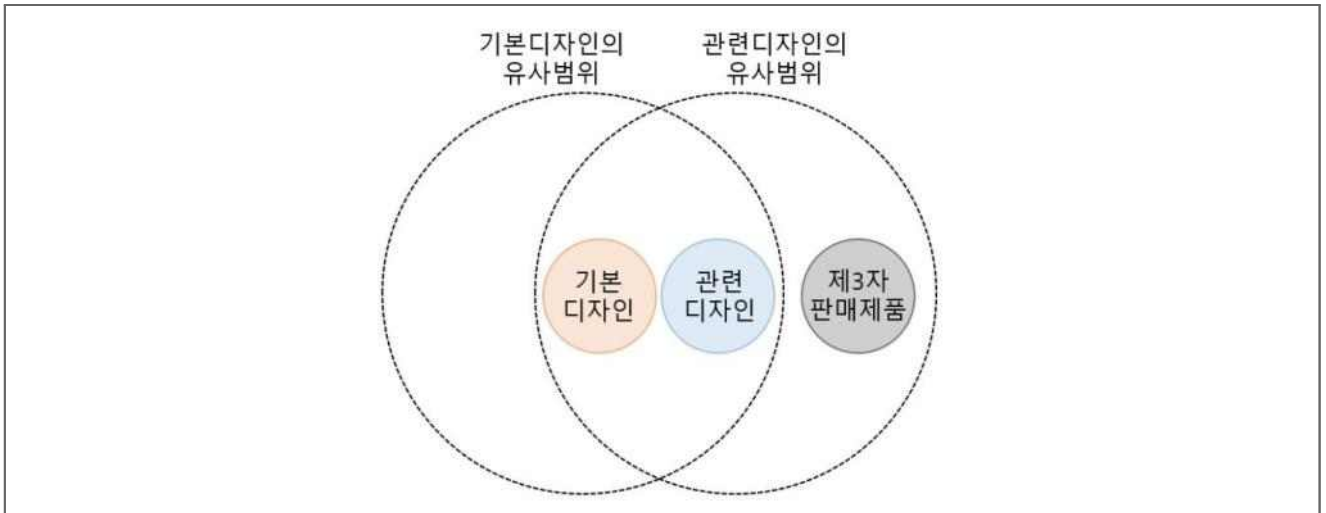
◆ 개정내용



◆ 기본디자인이 있는데도, 기본디자인을 변형한 관련디자인을 출원해야 하는 이유

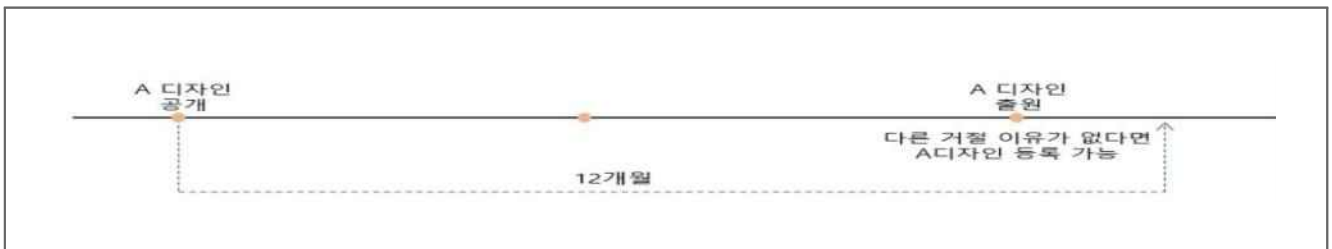
○ 기본디자인과 비유사하지만 관련디자인과 유사한 범위까지 권리범위를 확장하는 효과가 있음

- 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
• 출원 시 • 등록여부 결정 전까지 • 이의신청에 대한 답변서 제출 시 • 무효심판에 대한 답변서 제출 시	• 언제든지 가능 * 신규성 상실의 예외 주장 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 기간 조항 삭제

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
• (우선권 주장기간) 6개월 • (보정·추가) 보정 • (서류제출기한) 3개월	• (우선권 주장기간) 6개월+2개월(정당한 사유) • (보정·추가) 보정·추가 • (서류제출기한) 3개월+2개월(정당한 사유)

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