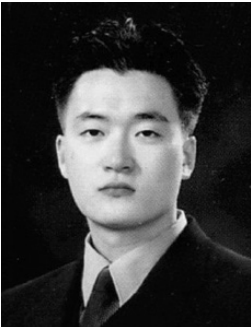


디자인등록요건

선출원주의와 확대된 선출원주의



김 응

연세대학교 생물학과 졸업
고려대학교 전자공학과 졸업
한국특허아카데미 디자인보호법 전임
(2006년부터 2007년 7월까지)
합격의법학원 디자인보호법 전임
(2007년 8월부터 현재까지)
(현) 리&록 특허법인 근무

I. 서설

지난 강의에서 디자인등록요건과 관련하여, 신규성(제5조제1항각호)과 창작비용이성(제5조제2항)을 살펴 보았다. 신규성과 창작비용이성은 디자인등록출원된 디자인이 그 출원전 공지 등이 된 디자인 또는 국내에서 널리 알려진 형상, 모양, 색채 및 이들의 결합과의 관계에서 신규하거나 용이하게 창작할 수 없는 디자인이어야 한다는 점을 요건으로 하고 있다.

이번 강의에서는 디자인등록요건 중 선출원주의(제16조)와 확대된 선출원주의(제5조제3항)에 관하여 검토할 것이다. 이는 디자인등록출원된 디자인이 그 출원일 이전에 존재하는 선출원디자인과의 관계에서 전체로서 동일 또는 유사하거나 일부로서 동일 또는 유사한 경우 등록이 불허되는 일종의 절차적인 요건이라고 할 수 있다. 신규성과 창작비용이성은 출원디자인이 갖추어야 할 실체적인 요건이라 볼 수 있지만, 선출원주의와 확대된 선출원주의는 산업재산권법상 이중

권리가 존재할 수 없다는 점 및 가장 먼저 출원되어 권리를 요구하는 디자인에 그 가치를 보호하기 위한 것이라 할 것이다.

II. 디자인보호법상 선출원주의 및 확대된 선출원주의의 개념

1. 의의 및 취지

선출원주의라 함은 동일 또는 유사한 디자인에 관하여 서로 다른 날에 2 이상의 디자인등록출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 디자인등록받을 수 있는 것을 말하고, (제16조제1항) 이는 보호범위가 중첩되는 권리 간의 중복된 등록을 배제하고, 권리의 안정성을 도모하기 위함이다.

한편, 2001년 7월 1일 시행법에서 도입된 확대된 선출원주의는 디자인등록출원한 디자인이 당해 디자인등록출원을 한 날 전에 디자인등록출원을 하여 당해 디자인등록출원을 한 후에 출원공개, 등록공고 또는

제23조의6에 따라 디자인공보에 게재된 타디자인등록출원의 출원서의 기재사항 및 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본에 표현된 디자인의 일부와 동일하거나 유사한 경우에 그 디자인에 대하여는 디자인등록을 받을 수 없는 것을 말한다.(제5조제3항) 즉, 출원서 및 도면 등에 표현된 디자인의 일부분은 후출원에 대한 등록배제효를 갖는다는 것을 의미한다. 이는 실질적으로 새로운 창작을 보호하기 위함이다.

디자인등록출원된 디자인은 등록결정 또는 거절결정을 위해 필연적으로 일정한 심사기간이 필요하다. 이러한 심사기간 내에 그 출원디자인의 전부 또는 일부와 동일 또는 유사한 디자인이 등록여부결정 이전에 출원된 경우 신규성 또는 창작비용이성 규정에 해당하지 않아 실질적으로 동일한 보호범위를 갖는 디자인이 이종으로 등록될 수밖에 없는 문제점이 발생한다. 이와 같은 이유로 선출원주의와 확대된 선출원주의는 디자인등록출원된 디자인이 출원공개 또는 등록결정이 되기 이전이라도 그와 보호범위가 중첩될 여지가 있는 경우 미리 등록을 불허하여 중복된 권리가 존재하지 않도록 하기 위한 것이다.

2. 선출원주의와 선창작주의의 비교

창작된 디자인의 보호에 있어서 두 가지 보호원칙이 있다. 디자인창작자의 창작 그 자체의 시기를 중시하는 선창작주의, 창작 그 자체의 시기보다는 국가에 권리를 적극적으로 요구하는 시기를 중시하는 선출원주의가 있을 수 있는데, 이는 각 국의 정책적인 부분으로서 개별적인 채택이 요구되는 관점이라고 볼 것이다. 선창작주의란 출원의 선후와는 관계 없이 최선의 창작자에게 디자인등록을 허용하는 주의로서, 디자인보호법의 이상적인 이념에는 부합되나 창작 시점의 정확한 판단이 어려우며 권리의 안정성을 해칠 우려가 있으므로 우리 산업재산권법은 선출원주의를 원칙으로 하고 있다. 그럼에도 불구하고, 선창작주의의 근본적인 이념을 아예 포기한다는 것은 국가의 편의적 측면만 강조한 것이 되어 자칫 법에 무지한 디자인창작자에게 불측의 손해를 미칠 수 있는 문제가 발생할 수 있다. 따라서, 디자인보호법은 선출원주의를 보완하기 위해 정당권리자의 보호, 선창작자의 보호, 판단시기의 예외, 보정 및 분할 등 흠결치유의 기회를 제공하고, 후원권리자는 중용권, 통상실시권허여심판 등에 의해 보호함으로써 선창작주의적 요소를 가미하고 있다.

III. 선출원주의와 확대된 선출원주의의 적용요건

1. 주체적 요건

가. 선출원주의의 적용 시

(1) 타인의 출원이 경합된 경우

다른 날에 2 이상의 디자인등록출원이 있는 때에는 먼저 디자인등록출원한 자만이 그 디자인에 관하여 등록을 받을 수 있다.(제16조제1항) 동일자에 2 이상의 디자인등록출원이 있는 때에는 출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 출원인만이 등록을 받을 수 있다. 협의가 불성립 또는 불능인 경우에는 누구도 등록을 받을 수 없다.(제16조제2항) 이 경우, 동일자에 2 이상의 동일·유사한 디자인을 출원한 경우 협의가 성립되지 않거나 협의할 수 없어 거절된 때에는 그 출원에 관한 디자인을 공보에 게재하도록 규정하였다.(제23조의6 신설) 특허청장은 기간을 정하여 협의를 명하고 그 기간 내에 신고가 없을 때에는 협의가 성립되지 아니한 것으로 본다.(제16조제5항)

(2) 동일인의 출원이 경합된 경우

특허법상 선출원주의의 규정은 동일인 간의 출원이 경합되는 경우에도 적용됨에도 불구하고(특허법 제36조 참고) 디자인보호법에는 동일인 간의 상호 간 유사한 디자인에 대해서는 유사디자인 규정이 적용된다.(제7조 참고) 따라서 디자인보호법에서는 규정상 동일인 간에는 선출원주의의 규정이 적용될 수 없다. 따라서 이와 관련하여 별도의 처리가 요구된다. 항고심판소 확정심결은 선출원주의의 규정의 “먼저 디자인등록출원한 자”는 디자인권의 권리내용과 권리설정방법의 특성상 특허 및 실용신안법에 있어서 “출원”을 기준으로 함과는 달리 “사람”을 기준으로 하고 있다고 봄이 타당한바 선출원주의의 규정은 타인과의 관계에서만 적용하여야 하고 동일인의 선원디자인에 유사한 디자인에 대하여는 유사디자인규정에 의하여 처리하여야 한다고 판시하였고, 특허법원은 선출원주의의 규정은 출원인이 다른 경우에만 적용되고 동일인의 경우에는 적용되지 아니한다고 해석함이 상당하다고 판시하였다.(98허447) 이에 현행 심사기준은 2 이상

의 동일 또는 유사한 디자인이 동일인에 의하여 디자인등록 출원된 경우에는 법 제16조의 선출원 규정을 적용하지 아니하고, ㉠ 선출원이 등록받을 수 있는 경우에는 ㉡ 동일인의 “동일” 한 디자인인 경우에는 동일디자인에 대해 2 이상의 디자인권이 등록되는 것은 디자인보호법 기본정신에 반하므로 선출원(동일자출원 시 어느 하나의 출원)은 등록결정하고, 후출원(동일자출원 시 나머지출원)은 디자인보호법 기본정신에 반한다는 이유로 취하권고내용이 포함된 거절이유를 통지한다. ㉢ 동일인의 “유사” 한 디자인인 경우에는 단독출원으로 된 것은 제7조제1항에 위반인 바 유사디자인 등록출원으로 변경토록 한다. ㉣ 선출원이 등록받을 수 없는 경우에는 후출원에 대하여는 제16조를 적용하지 아니하고 통상출원과 같이 심사한다.

이와 관련하여, 동일인의 동일한 디자인에 관한 출원이 결합된 경우 심사기준의 처리에 대해 거절이유의 한정적 열거에 부합하지 아니하므로 상표심사기준이 동일상품에 대해 동일상표를 중복하여 출원한 경우 1상표1출원주의(상표법 제10조제1항)에 위반한 것으로 처리하는 것과 같이 1디자인 1출원주의(제11조제1항)를 적용함이 타당하다는 견해와 동일인간 선출원주의를 적용하되 유사디자인만 예외로 하는 것이 타당하다는 견해가 있다. 종래 항고심판소의 확정심결에서도 제11조제1항 규정을 적용한 사례가 있으며, 일본법의 경우 98년 개정법에서 유사디자인제도를 폐지하고 관련 디자인제도를 신설하면서 일반적으로 동일인간 선출원주의를 적용한다고 보는 바 유사디자인제도에 관한 입법론적 논의가 요구된다고 할 것이다.

나. 확대된 선출원주의의 적용 시

디자인등록출원인이 선출원디자인의 일부에 대해서 부당하게 존속기간을 연장하는 것을 방지하기 위하여, 특허법과는 달리 선후출원의 출원인이 타인인 경우뿐만 아니라 동일인인 경우에도 적용된다.

이러한 차이점을 고려하여 출원인은 전체적인 디자인과 부분적인 디자인의 효율적인 보호방안으로서 본 규정을 충분히 고려하여야 한다. 2001년 7월 1일 시행법에서 확대된 선출원주의 규정이 도입됨으로써 전체적인 디자인등록출원 시 후출원인 부분적인 디자인의 등록을 배제할 수 있으나, 사용배제효가 생기는 것은 아니다. 따라서 전체적인 디자인

의 창작자는 디자인을 보다 효율적으로 보호하기 위해서는 전체적인 디자인과 부분적인 디자인을 별도로 등록받는 것이 타당하므로 확대된 선출원주의 규정을 고려하여 부분적인 디자인을 전체적인 디자인에 관한 출원보다 먼저 또는 동일자로 출원해야 할 것이다.

2. 객체적 요건

가. 선출원주의의 적용 시

선출원디자인과 후출원디자인의 출원서의 기재사항 및 도면, 사진 또는 견본과 디자인의 설명에 표현된 디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단한다. 양 디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단하는 경우 양 디자인의 물품의 동일 또는 유사를 전제로 도면 등으로 특정되는 형태의 동일 또는 유사 여부를 고려해야 할 것이다. 한편, 후출원디자인의 경우 그 자체, 즉, 동일범위만 심사하고 유사범위는 심사하지 않는다. 즉, 선출원의 동일 또는 유사범위와 후출원의 유사범위 상호 간은 선출원주의의 판단범위에 포함되지 않는다. 이는 심사대상이 되는 후출원디자인의 유사범위를 모두 상정하여 선출원디자인과 비교판단하는 것은 심사절차상 불가능하기 때문이다. 따라서 등록 후 등록된 양 디자인의 유사범위 간 저촉의 문제가 발생할 수 있다.(제45조2항 참고)

나. 확대된 선출원주의의 적용 시

확대된 선출원의 지위를 특정하기 위해서는 선출원디자인의 필수도면(입체디자인인 경우에는 사시도 및 6면도, 평면 디자인인 경우에는 표면도 및 이면도, 글자체디자인인 경우에는 지정글자도면, 보기문장도면 및 대표글자도면) 및 전개도, 단면도, 확대도 등의 부가도면은 판단의 기초가 될 수 있으나 사용상태도는 판단의 기초가 될 수 없다. 선출원디자인이 부분디자인 출원으로서 과선으로 표현한 부분 등을 포함한 전체디자인 중에 후출원된 디자인에 상당하는 부분이 대비가능한 정도로 충분히 표현되어 있는 경우에는 전체를 표현하는 필수도면 및 부가도면이 선출원디자인으로 특정될 수 있다. 후출원된 디자인이 선출원된 디자인 중 후출원된 디자인에 상당하는 부분과 기능 및 용도에 공통성이 있고, 형태가 동일 또는 유사한 경우, 선출원된 디자인 중에 후출원된 디자인에 상당하는 부분이 대비가능한 정도로 충분

히 표현되어 있는 경우를 의미한다.

확대된 선출원주의를 적용함에 있어서, 디자인의 일부란 선출원디자인의 외관 중에 포함된 하나의 폐쇄된 영역을 말하며, 디자인의 구성요소인 형상, 모양, 색채를 관념적으로 분리한 것에 대해서는 디자인의 일부에 해당하지 않는다. 따라서, 후출원의 전체디자인이 선출원 부분디자인의 “디자인 등록을 받고자 하는 부분”과 “그 이외의 부분”을 포함하는 부분디자인의 디자인에 관한 물품 전체의 형태를 표현한 것인 경우에는 후출원디자인은 선출원디자인의 일부에 해당하는 것으로는 되지 않는다. 또한, 선출원이 형상과 모양 등의 결합디자인이고, 후출원이 선출원의 형상을 그대로 모방한 형상만의 디자인의 경우에 본 규정이 적용될 것인지 문제이나 이 경우는 전체로서 유사한지 여부가 문제될 것이고, (선출원주의 위반 여부) 확대된 선출원주의가 적용될 수 없다고 보고, 선출원이 동적디자인이고 후출원이 정적디자인인 경우(동적디자인의 일자태를 표현한 경우), 전체로서 유사한지 여부가 문제될 것이고, (선출원주의 위반 여부) 확대된 선출원주의가 적용될 수 없다고 본다. 심사기준은 선출원과 후출원의 관계가 완성품과 부품, 전체디자인(완성품 및 부품)과 부분디자인, 한 벌의 물품과 구성물품, 부분디자인(보다 큰)과 부분디자인(보다 작은)으로 예시하고 있다.

3. 시기적 요건

가. 선출원주의의 적용 시

선출원주의 및 확대된 선출원주의를 적용 시 선출원 또는 후출원 여부는 출원일을 기준으로 판단한다. 그러나, 선출원주의를 적용 시 선출원이 반려, 무효·취하·포기 또는 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때 또는 무권리자출원인 경우에는 선출원의 지위가 없지만, 동일자 출원의 경합으로 인해 협의가 불성립 또는 불능에 해당하여 그 선출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 선출원의 지위가 있다. (제16조제3항 및 제4항) 한편, 보정이 요지변경임이 등록 후 인정된 경우 그 출원은 보정서를 제출한 때에 출원한 것으로 본다. (제18조제6항) 후출원이 분할출원(제19조), 무권리자에 대한 정당관리자의 출원의 경우(제14조 및 제15조) 출원일이 소급되고, 조약우선권주장출원의 경우(제23조) 선출원주의 적용 시 그 당사

국에 출원한 날을 대한민국에 출원한 날로 본다.

나. 확대된 선출원주의의 적용 시

선출원주의와는 달리, 동일자 출원에는 적용이 없으며, 후출원 이후 선출원은 반려, 무효, 취하 및 포기 등과는 무관하게 반드시 출원공개, 등록공고 또는 제23조의6 규정에 의한 디자인공보가 발행되어야 한다. 다만, 선출원의 디자인등록출원에 따른 디자인공보의 발행 시간 이후에 디자인등록출원된 것이 분명한 디자인에 대해서는 신규성(제5조제1항제2호 또는 동조동항제3호) 규정을 적용한다. 한편, 특허법과는 달리, 신청에 의한 임의적 출원공개제도를 운영하고 있는 디자인보호법에서는 출원공개가 출원계속 중 반드시 예정된다고 볼 수 없으므로, 선출원이 거절결정확정 또는 등록료 미납에 의한 포기간주 시에는 원칙적으로 확대된 선원의 지위를 갖지 않는다.

IV. 선출원주의와 확대된 선출원주의의 위반의 효과

1. 등록요건의 흠결

선출원주의 및 확대된 선출원주의의 요건을 만족하여 본 규정에 위반 시에는 심사등록출원의 경우 거절이유, 정보제공사유 및 무효사유에 해당하나, 무심사등록출원의 경우 거절이유에는 해당하지 않으나(제26조제2항) 정보제공사유, 이의신청이유 및 무효사유에 해당한다. 다만, 무심사등록출원에 대하여 정보제공이 있는 때에는 그 제공된 정보 및 증거에 근거하여 선출원주의 위반 여부를 심사할 수 있다. (제26조제3항)

2. 처분의 방식 및 시기

(1) 선출원주의 위반의 경우

등록결정이 되거나 협의불성립 등에 의하여 거절결정이 된 타인의 선출원은 후출원의 거절참증으로 인용할 수 있다. 다만, 후출원에 대한 처분은 그 참증으로 인용된 선출원이 설정등록되거나 협의불성립에 의한 거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 후에 하여야 한다. 후출원의 거절참증으로 인용된 타인의 미공개(공고) 선출원디자인이 그

거절이유의 통지로 인하여 공지됨으로써 신규성을 상실한 후에 재출원된 경우, 제5조제1항각호를 적용함에 있어서는 제8조의 규정에 따라 처리한다. 한편, 특허청장은 제16조제2항 후단에 따라 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 출원에 관한 사항을 디자인공보에 게재하여야 한다. 다만, 출원된 디자인이 제23조의2제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 게재하지 아니할 수 있다.(제23조의6) 이는 협의 불성립되어 거절결정된 출원은 선원의 지위가 있어 이와 동일유사한 후출원은 등록 불가하므로 이를 사전에 공보에 게재하여 공개함으로써 선행디자인의 조사를 용이하게 하고 중복투자나 중복개발을 방지하고자 함이다.

(2) 확대된 선출원주의 위반의 경우

디자인등록출원이 확대된 선출원주의 위반 시에는 심사보류통지를 하고, 선출원에 관한 공보의 발행일의 다음날 이후에 거절이유를 통지한다. 한편, 선출원된 디자인이 비밀디자인으로 등록된 경우에는 비밀디자인을 참증으로 첨부하지 않고, 서지적 사항만 게재된 공보발행일 다음날 이후에 거절이유를 통지한다. 이 경우, 거절이유통지를 받은 자는 비밀취급의 예외로서 비밀디자인을 열람할 수 있으며,(제13조4항 참고) 도면 등이 게재된 공보의 발행일 이후에 거절결정을 한다.

V. 관련문제

1. 거절의 연쇄 현상을 해결하기 위한 2007년 7월 1일 시행법상 제16조의 개정

구법상 선원의 지위가 있는 포기 또는 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 출원의 디자인은 공개되지 않은 비밀상태의 디자인임에도 불구하고 추후에 선의로 그 디자인 또는 그와 유사한 디자인을 창작한 제3자가 거절된 선출원에 의하여 디자인권을 획득하지 못하게 되는 문제점이 발생하였는데, 이를 거절의 연쇄 현상이라고 한다. 이에 2007년 7월 1일 시행법은 포기 또는 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 출원에 대해서도 그 출원이 처음부터 없었던 것으로 간주하여(제16조제3항) 거절의 연쇄의 문제를 해소하였다. 그럼에도 불구하고, 선출원이 공지된 디

자인에 의하여 거절된 경우 먼저 개발하여 출원하고 실시하였음에도 후출원하여 등록된 디자인과 유사하다는 이유로 이를 실시하지 못하는 것은 불합리하여 2007년 7월 1일 시행법은 실시나 사업준비 등 일정조건을 갖춘 경우에 한하여 후출원의 설정등록 시에 이와 유사한 디자인에 대하여 실시 사업을 하거나 준비 중인 자로서 거절된 선출원인이 당해 출원일 이전에 당해디자인 또는 이와 유사한 디자인에 대하여 출원하고, 실시사업을 하거나 준비하는 경우 선출원이 제5조제1항 각호의 1에 해당하여 거절된 경우 통상실시권을 갖는다.(선출원에 의한 통상실시권, 제50조의2)

2. 선출원의 지위 소멸과 신규성상실의 예외(제8조)

구법상 신규성 상실일과 출원일 사이에 타출원이 있으면 제8조는 선출원주의의 예외가 아니므로 타출원은 신규성 위반, 당해출원은 선출원주의 위반이었다. 그러나 2007년 7월 1일 시행법에 의하면 타출원이 신규성 위반으로 거절결정이 확정되면 선원의 지위가 없기 때문에 당해출원은 선출원주의 위반이 아니어서 등록이 가능하게 되었다. 따라서, 제3자가 박람회 등에 출품된 디자인을 모방하여 정당한 권리자의 출원 전에 미리 선출원하여 정당한 권리자 마저도 등록을 받지 못했던 이전의 폐해가 해소되게 되었다.

VI. 결어

디자인보호법은 적극적인 출원의 유도 및 디자인권의 안정성을 위해 선출원주의를 채택하고 있으며, 이에 따라 진정한 최선의 창작자 보호에 미흡한 점을 보완하기 위하여 선창작주의적 요소를 가미하고 있다. 한편 2007년 7월 1일 시행법에서는 포기 또는 거절결정확정된 출원에 대해서도 선출원의 지위를 인정하지 않도록 하여 디자인의 보호에 만전을 가하고 있다. 한편, 2001년 7월 1일 시행법에 의해 도입된 확대된 선출원주의 규정은 결국 물품의 부분에 대한 등록배제효를 인정하고 있다. 따라서 물품의 부분에 대한 사용금지효를 얻기 위한 부분디자인제도와 함께 물품의 부분에 대한 적절한 보호가 가능하게 된 것이다.

|발명특허 2008, 6