

CONTACT



변호사 김운호

T: 02,772,4695
E: unho.kim@leeko.com

변호사 곽부규

T: 02,6386,6321
E: boogyu.kwak@leeko.com

변호사 이은우

T: 02,772,4334
E: eunwoo.lee@leeko.com

변호사 곽재우

T: 02,772,4985
E: jaewoo.kwak@leeko.com

변리사 정지우

T: 02,6386,0776
E: jiwoo.jeong@leekoip.com

「디자인보호법」 개정

●●● 관련디자인 출원기간 연장, 신규성 상실 예외적용확대 등 권리자의 권익 강화

「디자인보호법」 개정안이 2023. 5. 25. 국회 본회의를 통과하였습니다. 이번 개정안은 관련디자인의 디자인등록출원기간을 기본디자인의 디자인등록출원일로부터 1년 이내에서 3년 이내로 확대하고 그 등록 요건을 명확히 규정하며, 디자인등록의 신규성 상실 예외 주장과 관련한 절차적 조항을 삭제하고 우선권 주장을 위한 추가보정 기간을 마련하는 등의 내용을 보강한 것으로서, 2023. 12.경 시행될 것으로 예상됩니다. 이번 개정의 주요 사항은 다음과 같습니다.

1. 관련디자인의 디자인등록출원기간 연장

‘관련디자인’이란, 자기의 등록디자인 또는 출원디자인(양자를 ‘기본디자인’이라고 함)과만 유사한 디자인에 대하여 등록을 받을 수 있도록 한 제도입니다. 많은 기업들이 모조품의 생산 등을 방지하기 위해 제품을 출시하면서 제품의 관련디자인을 등록출원하고, 이후 시장 반응에 따라 후속 제품을 출시할 때 기존의 제품 디자인을 일부 개량하거나 변형하여 판매하고 있습니다. 이 경우 후속 디자인을 완전히 새로운 디자인이 아니라 기본디자인권에 대한 ‘관련디자인’으로 하여 등록출원을 할 수 있는데, 현행 「디자인보호법」에서는 그러한 관련디자인의 출원기간을 “기본디자인의 디자인등록출원일로부터 1년 이내”라고 규정하고 있어 후속 디자인 보호에 한계가 있었습니다.

그러나 이번 개정에서는 관련디자인의 출원기간을 “기본디자인의 디자인등록출원일로부터 3년 이내”로 연장하여(제35조 제1항) 후속 제품 개발 및 판매를 위한 디자인권 보호 범위를 확대함으로써, 기업들의 디자인 경영을 지원하고 경쟁력 있는 보호를 가능토록 하였습니다.

2. 관련디자인 등록 요건 명확화

이번 개정에서는 관련디자인의 디자인권을 설정등록할 때에 기본디자인의 디자인권이 설정등록되어 있어야 한다는 점을 명확하게 규정하였습니다. 즉, 기본디자인의 디자인권이 설정등록되어 있지 아니하거나 취소, 포기 또는 무효심결 등으로 소멸한 경우에는 관련디자인등록이 불가하도록 단서 조항을 추가하였습니다.

나아가 기본디자인과만 유사한 2 이상의 관련디자인등록출원이 있는 경우에 이들 디자인 사이에는 디자인등록시 결격사유(제33조 제1항 각 호, 제46조 제1항, 제2항)를 적용하지 않도록 하는 조항(제35조 제4항)을 신설하였습니다.

3. 신규성 상실의 예외 주장 적용 확대 및 우선권 주장의 절차 개선

'신규성 상실의 예외'란, 출원 전에 디자인이 이미 공개된 경우에는 새로운 디자인이 아니므로(신규성 상실) 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없지만, 공개된 지 12개월이 지나지 않은 '자신'의 디자인에 대해서는 예외적으로 등록거절이유에서 제외하여 등록을 받을 수 있도록 하는 제도입니다. 그런데 이번 개정에서는 신규성 상실의 예외에 대한 주장 및 서류제출의 시기를 규정하고 있던 절차적 제한을 삭제함으로써(제36조 제2항 삭제), 권리자가 보다 폭넓고 쉽게 신규성 상실의 예외를 주장하고 그 적용을 받을 수 있도록 하였습니다.

또한, 현행 법령에 따르면 우선권을 주장하려는 자는 최초의 출원일부터 6개월 이내에 디자인등록출원을 해야 하고, 우선권을 주장한 자는 관련 서류를 3개월 이내에 제출해야 하는데(제51조 제2항, 제4항) 이번 개정에서는 정당한 사유가 있는 경우에는 우선권 주장 및 관련 서류 제출 기간을 2개월 연장할 수 있도록 하고 우선권 주장의 추가·보정 기간을 마련하였습니다(제51조 제5항, 제51조의3, 제51조의3 신설). 즉, 우선권 주장의 추가적인 절차를 마련함으로써 권리자의 권익을 강화하였습니다.

4. 시사점

이번 개정안은 전반적으로 디자인권자의 권리 보호를 강화하려는 취지에서 마련된 것으로 평가되는바, 향후 디자인 관련 각종 분쟁에서 권리자에게 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다. 나아가 디자인을 등록출원하여 디자인권을 보유하게 되는 것이 보다 실효성 높은 권리 보호 수단으로 자리매김 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 따라서 기업들로서는 디자인경영의 관점에서 기존보다 더욱 전략적으로 분석하여 제품의 관련디자인을 적극 등록출원할 필요가 있습니다.

한편 이번 개정안에서는 우선권 주장 및 관련 서류 제출 기간이 연장될 수 있는 사유로 '정당한 사유'를 규정하고 있는바, 구체적으로 어떠한 경우에 위와 같은 '정당한 사유'로 인정될 수 있을지와 관련하여 법원의 판단을 주목할 필요가 있습니다.

법무법인(유) 광장 지식재산권 그룹은 특허, 상표, 디자인, 저작권, 영업비밀 및 부정경쟁행위에 관한 본안 소송 및 가처분 신청의 성공적 수행 이외에도, 다수의 지식재산권 관련 소송, 자문을 수행하고 있습니다. 이와 관련하여 법적 도움이 필요하실 경우 언제든지 법무법인(유) 광장 지식재산권 그룹에 문의하여 주시기 바랍니다.

이 뉴스레터의 내용에 대해 궁금한 사항이 있으시면 상단 연락처로 연락 주시기 바랍니다.

이 뉴스레터는 일반적인 정보 제공만을 목적으로 발행된 것으로서, 법무법인(유) 광장의 공식적인 견해나 법률의견이 아님을 알려드립니다. 법무법인(유) 광장에서 발송하는 뉴스레터를 원하지 않으시면 [수신거부](#)를 클릭해 주십시오.

뉴스레터 더 보기