

제 61 회 변 리 사 2 차 시 험 대 비

# 지 인 디 자 인 보 호 법

## 핵 심 정 리 추 록

(제 4 판 출 간 에 따 른)

2024. 01

j i i n D E S I G N L A W

페이지	수정내용
p32	(1) 의 의 완성품이란 부품의 종합체로서 독립거래대상이 되고 단독으로 사용·실시할 수 있는 물품을 의미하며, 부품이란 완성품의 본질적 기능수행에 기여하며 완성품의 일부를 구성하는 물품으로서 분리 가능하고 독립거래대상이 되는 것을 말한다.
p62	[캐릭터를 공지한 경우 신규성 상실 예외 주장 가부] ① 신규성 상실의 예외 주장은 출원인이 자기의 출원디자인의 등록요건 판단시 출원전 공지된 사실을 예외로 간주해 달라고 요구하는 것이므로 공지된 대상이 법 제33조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에만 가능함. ② 다만, 캐릭터 그림이 단지 추상적인 그림이 아니라, 정보통신기기 디스플레이패널 등을 통해 표현되었거나 화상디자인으로 공지된 것이라면 해당 디자인출원시 신규성 상실의 예외주장 가능함.
p65	2) 현행 심사기준의 태도 ① 물품에 표현된 문자 중 i) 상당한 정도로 도형화되어 물품을 장식하는 기능만 하는 것, ii) 정보전달 기능과 물품 장식 기능을 함께하는 것은 모양으로 보아 디자인을 구성하는 것으로 취급한다. ② 오로지 정보전달을 위해 사용되고 있는 것은 모양으로 보지 않아 디자인을 구성하는 것으로 취급하지 않는다. 다만, i) 삭제제 요하지 않으며, ii) 해당 여부는 문자가 내포하고 있는 의미와 물품과의 관련성 및 장식화 정도를 고려한다.
p71	(2) 흠결의 유형 i) 디자인의 전체적인 형태가 명확하게 표현되지 않아 추측상태로 남아있는 경우, ii) 통상의 지식을 기초로 출원서 등을 종합적으로 판단한 경우에도 요지를 파악할 수 없는 경우, iii) 도면 상호 간 불일치 정도가 명백하여 요지를 특정할 수 없는 경우 등이 있다.
p73	1) 그 디자인이 속하는 분야의 통상의 지식을 기초로 출원서의 기재사항 및 출원서에 첨부된 도면 등을 종합적으로 판단하여 합리적으로 해석한 경우에도 디자인의 요지를 파악할 수 없는 경우 3) 신발, 이어폰, 귀걸이 등과 같이 통상적으로 좌우 대칭 형태로 디자인, 제조, 이용되는 것이 자명한 물품의 디자인이 아님에도 디자인의 설명을 생략한 경우 6) 물품의 부분으로서 표현되는 화면디자인 출원시 화면이 도시되는 부분의 도면만(예: 정면에서 바라본 상태를 표현한 도면)을 제출하되, 그에 관한 설명을 '디자인의 설명'란에 기재하지 않은 경우. 단, 디스플레이 패널과 같이 통상적으로 하나의 도면만으로 요지를 충분히 파악할 수 있는 경우 별도의 설명이 없어도 구체성이 결여되지 않는다. 10) 도면의 식별항목(【도면1】 , 【도면2】 , 【도면3】 , 【도면4】 , 【참고도면1】 , 【참고도면2】 등)이 도면의 우선순위에 따라 기재되지 않았거나, 가로(횡)로 기재된 경우
p75	[각주 추가] 16) [심사기준] i) 공개되지 않은 선출원 디자인의 도면을 심사관의 착오로 후출원에 대한 거절이유로 근거로 첨부하여 의견제출통지를 한 경우 선출원 디자인은 비밀유지 의무가 없는 불특정인에게 알려진 것이므로 공지디자인에 해당한다. ii) 이때, 출원디자인을 재출원하려면 12개월 이내에 출원해야 한다.
p76	테이블 삭제
p86	(1) 등록요건 판단

	<p>① (판단시점) 관련디자인은 독자적 효력이 인정되므로, 관련디자인의 출원 시 기준으로 판단한다.</p> <p>② (판단방법) 관련디자인등록출원은 그 디자인이 기본디자인 이외에 기본디자인의 디자인 등록출원일 이후의 기본디자인과 동일 또는 유사한 자기의 선행하는 공지 또는 출원디자인과 유사할지라도 <b>법 제33조 제1항(신규성)</b>에 의하여 거절결정이 되지 않는다.</p> <p>③ (판단방법) <b>기본디자인과만 유사한 둘 이상의 관련디자인등록출원이 있는 경우에 이들 디자인 사이에는 제33조 제1항(신규성) 및 제46조 제1항·제2항(선출원)은 적용하지 아니한다.</b></p> <p>(2) 심사 등록요건(제35조)</p> <p>① (주체적 요건) 관련디자인의 출원인은 기본디자인의 출원인 또는 디자인권자와 동일해야 하고, ② (객체적 요건) i) 기본디자인과만 유사하여야 하고, ii) 관련디자인과만 유사한 디자인이 아니어야 하며, iii) 기본디자인권에 전용실시권이 설정되어 있지 않아야 하며, <b>iv) 관련디자인권을 설정등록할 때 기본디자인이 유효하게 존속 중이어야 한다.</b> ③ (시기적 요건) <b>기본디자인의 출원일로부터 3년 이내 출원해야 하며, ④ 기타</b> 일반적인 등록요건(제62조 제1항)도 만족해야 한다.</p> <p>(3) 일부심사 등록요건(제62조 제3항)</p> <p>① i) 출원 또는 등록된 관련디자인을 기본디자인으로 표시한 경우, ii) 기본디자인의 디자인권이 소멸된 경우, iii) 기본디자인의 출원이 무효·취하·포기 또는 거절결정 확정된 경우, iv) 관련디자인의 출원인이 기본디자인의 출원인 또는 디자인권자와 다른 경우, v) 기본디자인과 유사하지 않은 경우, <b>vi) 기본디자인의 출원일로부터 3년이 지난 후 출원된 경우</b>, vii) 제35조 제3항에 해당하는 경우 등록받을 수 없다.</p> <p>② 또한, 기타 제62조 제2항에 규정된 일반적인 등록요건도 만족해야 한다. 다만, 정보제공이 있는 경우 제62조 제1항의 등록요건도 판단할 수 있다(제62조 제4항).</p>
p87	<p>(4) 흠결 시 취급</p> <p>1) 심사등록출원의 경우 <b>제35조 위반 시 거절이유(제62조), 정보제공사유(제55조), 무효사유(제121조)에 해당한다.</b></p> <p>2) 일부심사등록출원의 경우 i) 제62조 제2항, 제3항 위반 시 거절이유(제62조), 정보제공사유(제55조)에 해당하고, ii) <b>제35조 위반임에도</b> 착오로 등록된 경우 이의신청(제68조), 무효사유(제121조)에 해당한다. iii) 다만, 정보제공이 있는 경우 제35조 위반 여부를 판단할 수 있다(제62조 제4항).</p>
p95	<p>⑥ 보통명칭화되어 있지 않은 외국어를 한글로 사용한 경우(<b>미러, 펄렛, 스펙큘럼</b>) 다만, ‘디자인 물품 류별 물품목록 고시’에 따른 물품의 명칭 및 시행규칙 별표5에 따른 명칭은 예외적으로 인정</p>
p101	<p>(2) 공업상 이용가능성(제33조 제1항 본문)</p> <p>i) 각 구성물품마다 그 디자인을 충분히 표현할 수 있는 1조의 도면을 작성하지 않은 경우, ii) <b>구성물품들이 조합되어 통일된 형상, 모양 또는 관념을 표현하고 있는 상태의 1조의 도면을 도시하지 않는 경우 구체성 흠결에 해당한다.</b></p>
p114	<p>① (의미) i) ‘표장’은 공공기관 등의 주된 마크를 말하고, ii) ‘문자’나 ‘표지’는 국제기관 등의 명칭을 말</p>

	<p>하며 그 밖에 공공기관 또는 국제기관 등의 공익표장을 포함한다.</p> <p>② (자신) 공공기관 또는 국제기관 등이 i) 자기의 표장·문자·표지를 자기의 출원디자인의 일부 구성 요소로 출원한 경우, ii) 자기의 공익표장과 동일·유사한 것을 출원하거나 일부 구성요소로 포함하여 출원한 경우 본 규정 적용하지 않는다.</p> <p>③ (타인) 타인이 공공기관의 표장, 국제기관의 문자·표지·공익표장과 동일·유사한 것을 일부 구성 요소로 출원한 경우 본 규정이 적용된다.</p> <p>④ (변화) 디자인의 대상이 되는 물품에 국기 등이 포함되어 있으나 상당부분 변화를 가해 국가의 존엄을 해할 우려가 없다고 보이는 경우 본 규정을 적용하지 않는다.</p> <p>⑤ (국가의 명칭) 국가는 국제기관이 아닌바 국가의 명칭은 국제기관 등의 문자나 표지에 포함되지 않는다.</p>
p126	<p>[각주 추가]</p> <p>28) 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(대법원 2023. 2. 23. 선고 2021후10473 판결).</p>
p127	<p>(1) 신규성 상실 예외의 취지 주장</p> <p>① (종래) 구법에서는 신규성 상실 예외에 대한 주장을 i) 출원 시, ii) 디자인등록여부결정의 통지서가 발송되기 전, iii) 이의신청에 대한 답변서 제출 시, iv) 무효심판에 대한 답변서 제출 시 할 수 있었다.</p> <p>② (개정법) 개정법(23.12.21. 시행)에 따르면, 신규성 상실 예외에 대한 주장 및 서류제출 시기를 제한하는 규정을 삭제하였는바, 권리자는 권리범위확인심판, 침해·무효소송 등 분쟁에서 더욱 쉽게 본 규정의 적용을 받을 수 있게 되었다.</p> <p>③ (작성 방법) 출원서에 '신규성 주장' 항목을 만들어 공지 형태 및 공지 일자 등을 기재한다.</p> <p>(2) 증명서류 제출</p> <p>① (제출 시기) 출원 시 주장하거나 보정서(의견서)등을 통해 주장하는 경우, 등록여부결정시까지 증명서류를 제출할 수 있다.</p> <p>② (작성 방법) i) 공지 형태, 공지 일자, 공지 주체 및 디자인의 도면 등 객관적인 증거를 제시해야 하며, ii) 디자인의 공개 당시 디자인등록을 받을 권리를 가지는 자와 출원인이 다른 경우 권리 승계 사실을 명시하고 증거를 제시해야 한다.</p>
p129	<p>(2) 디자인등록출원 전에 공지된 디자인 A에 대하여 (기본)디자인등록출원 시에 신규성 상실의 예외주장을 하였으나, 관련디자인등록출원 시에는 공지디자인 A에 대하여 신규성 상실의 예외주장을 하지 않은 경우, 신규성 판단방법</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>이 경우, 관련디자인등록출원시 공지된 디자인A에 대하여는 신규성 상실의 예외주장이 없었으므로 선행디자인으로 이용 가능하다. 그러나 관련디자인등록출원시 공지시점으로부터 12개월이 경과했다면 신규성 상실의 예외주장은 불가능하다.</p> </div> <p>(3) 창작자가 창작한 디자인을 인터넷 상에서 2019.1.17. 공지한 후, 미국특허청에 디자인 출원(2020.1.3.) 하였고, 미국의 출원디자인을 기초로 조약우선권 주장하여 2020.4.29. 우리나라에 디자인등록출원을 한 경우, 인터넷상에 공지된 디자인에 대한 신규성 상실의 예외 주장의 판단기준일에 대한 검토</p>

	<p>출원인이 공지 후 12개월 이내에 신규성 상실의 예외 주장을 했는지 여부는 제1국 출원일이 아닌 국내출원일을 기준으로 판단함. 즉, 제1국 출원시 신규성 상실의 예외 주장일로부터 국내출원일이 12개월을 경과했다면 신규성 상실의 예외 주장이 불가능하며 더 나아가 자기 공지로 신규성이 상실되었으므로 등록 거절 가능함.</p> <p>(4) 동물을 의인화한 캐릭터 그림을 디자인출원 전 공지했는데, 디자인출원시 신규성 상실의 예외주장이 가능한지 여부</p> <p>i) 신규성 상실의 예외 주장은 출원인이 자기의 출원디자인의 등록요건 판단시 출원전 공지된 사실을 예외로 간주해 달라고 요구하는 것이므로 공지된 대상이 법 제33조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에만 가능함. ii) 다만, 캐릭터 그림이 단지 추상적인 그림이 아니라, 정보통신기기 디스플레이패널 등을 통해 표현되었거나 화상디자인으로 공지된 것이라면 해당 디자인출원시 신규성 상실의 예외주장 가능함.</p>
p130	<p>[요건 + 각주]</p> <p>① (주체적 요건) 우선권주장을 할 수 있는 자는 제1국의 출원인과 동일인이거나 정당한 승계인이어야 한다. ② (객체적 요건) 제1국 출원은 최선의 출원이어야 하고, 정규의 출원이어야 하며, 제1국 출원과 우선권주장 출원의 동일성이 인정되어야 한다. ③ (시기적 요건) 최초의 출원일로부터 6개월 이내에 출원하여야 한다(제51조 제2항)</p> <p>[각주] 다만, 정당한 사유로 6개월의 기간을 지키지 못한 경우, 그 기간의 만료일부터 2개월 이내에 출원하며 주장할 수 있다(제51조의3 제1항).</p> <p>[절차]</p> <p>① (우선권주장) 출원서에 우선권주장의 취지, 최초 출원한 국가명, 출원연월일을 기재해야 하고(제51조 제3항), ② (증명서류 제출) 우선권 주장의 취지를 증명할 수 있는 서류를 출원일로부터 3개월 이내에 제출하여야 한다(제51조 제4항). ③ (번역문 제출) 특허청장은 필요한 경우 2개월의 기간을 정하여 증명서류에 대한 국어번역문의 제출을 요구할 수 있다.</p> <p>[각주] 다만, 정당한 사유로 3개월 이내에 증명서류를 제출할 수 없었던 경우, 그 기간의 만료일부터 2개월 이내에 제출할 수 있다(제51조 제5항).</p>
p132	<p>[우선권 주장의 보정]</p> <p>1) 우선권주장의 보정은 i) 출원 당시 우선권주장을 한 경우, ii) 해당 우선권주장에 대해서 iii) 우선권주장 기간의 요건을 충족하였다면 할 수 있다.</p> <p>2) 우선권 주장을 한 자는 출원일로부터 3개월 이내에 해당 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다(제51조의2 제1항). 우선권 주장을 보정하거나 추가한 자는 제51조 제4항부터 제6항에 규정된 대로, 증명서류 등을 제출하여야 한다(제51조의2 제2항). 다만, 명백한 오기를 바로잡는 보정은 3개월이 지난 후에도 할 수 있다.</p>
p135	<p>(3) 직권보정 범위</p> <p>i) 직권보정은 최초 출원의 요지를 변경하지 않는 범위(제48조 제1항에 따른 범위)내에서 하여야 하며(제66조 제1항 후단), ii) 제48조 제1항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 처음부터 없었던 것으로 본다(제66조 제6항).</p> <p>(4) 심사기준의 태도</p>

	<p>① ‘명백히 잘못된 경우’란 디자인의 설명, 도면의 기재 등을 참작하여 출원인의 당초 의도를 명확히 알 수 있는 단순 오류를 말하는 것으로, 심사관 직권으로 보정하더라도 해당 디자인등록 시 권리범위 해석이나 디자인의 실시에 영향이 없는 경우를 말한다. 다만, 출원인의 의도가 명확하게 파악되지 않는다면 직권보정하지 않는다.</p> <p>② 도면의 명칭을 변경하는 경우, 도면번호가 변경되는 경우, 물품의 국제 분류를 변경하는 경우, 디자인의 설명과 도면이 일치하지 않는 경우, 서지사항의 물품의 명칭과 디자인의 설명의 물품의 명칭이 동일하지 않은 경우에는 명백히 잘못된 경우로 볼 수 없으므로, 의견제출통지 또는 자진보정 등을 통하여 보정하여야 한다.</p>
p138	<p>(1) 분할출원의 효과</p> <p>① i) 분할의 요건을 충족하는 경우, 원출원을 한때에 출원한 것으로 본다(제50조 제2항 본문). ii) 다만, 조약우선권 규정을 적용하는 경우, 분할출원일을 기준으로 한다(제50조 제2항 단서).</p>
p150	<p>(2) 절차 (제66조의2 제2항)</p> <p>i) 심사관은 직권 재심사를 하기 위해서 디자인등록결정을 취소한다는 사실을 출원인에게 통지하여야 한다. ii) 직권재심사를 통해 등록을 취소하고자 할 경우 심사장을 포함한 3인의 협의에 의해 등록취소 여부를 결정한다. 등록취소가 결정되면, 등록취소 통지서를 발송하고 통지일로부터 7일 이내에 거절이유를 통지한다.</p> <p>[각주 추가]</p> <p>명백한 거절이유란 등록결정된 디자인이 무효될 가능성이 있다는 정도로는 부족하고, 그 거절이유로 인해 등록결정된 디자인이 무효될 것이 명백한 경우에 한한다.</p>
p156	<p>[발생 + 각주]</p> <p>i) 디자인 창작의 완성에 의하여 발생하며, 원시적으로 디자인의 창작자에게 귀속된다(제3조 제1항). ii) 2인 이상이 디자인을 창작한 경우 디자인등록을 받을 수 있는 권리는 공유로 한다(제3조 제2항).</p> <p>[각주] [심사기준] 출원서에 출원인으로 기재된 자가 진정 출원인인지 여부에 대하여 합리적 의심이 드는 경우 거절이유를 통지할 수 있다(예를 들어, 출원디자인이 타인의 선출원 또는 공지디자인과 동일하여 타인의 디자인을 도용한 것으로 합리적 의심이 드는 경우).</p>
p179	<p>[각주 추가]</p> <p>[개정법 2024.03.15. 시행] 심판장은 심판청구서가 제128조 제1항 각호에 해당하는 경우 기간을 정하여 보정을 명해야 한다. 다만, 보정할 사항이 경미하고 명확한 경우에는 직권으로 보정할 수 있다(제128조 제1항). 심판장은 직권보정을 하려면 그 직권보정 사항을 청구인에게 통지하여야 한다(제4항). 청구인은 직권 보정 사항을 받아들일 수 없으면 통지를 받은 날부터 7일 이내에 의견서를 심판장에게 제출하여야 한다(제5항). 청구인이 의견서를 제출한 경우에는 직권보정 사항은 처음부터 없었던 것으로 본다(제6항). 직권보정이 명백히 잘못된 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(제7항).</p> <p>[개정법 2024.03.15. 시행] 심판장은 필요하다고 인정되는 경우 공공단체, 그 밖의 참고인에게 심판사건에 관한 의견서를 제출하게 할 수 있다(제142조의2 신설).</p>
p180	<p>[각주 추가]</p> <p>[관련 판례] 특별한 사정이 없는 한 등록디자인의 양도인이라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 없다고 단정할 수 없고, 이 사건 무효심판 청구가 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙에 위반되는 행위라고 단정하기도 어렵다 (특허법원 2023. 8. 24. 선고 2022허5140 판결).</p>