

디자인보호법 김진주

펼디자인보호법[제1판]

2차 추록자료

디자인보호법 [시행 2023. 12. 21.]

안녕하세요, 디자인보호법 강사 김진주입니다.

2023. 11. 16 펼디자인보호법 제1판에 대한 2차 추록자료를 게재합니다.

이번 2차 추록을 통해 교재 오류와 함께 기출문제 정답을 수정하였으며, 혹시 모를 누락을 위해 2023. 08. 14. 1차 추록을 실어두었습니다. 교재오류로 인해 혼동을 겪으신 수험생분들께 번거로움을 만들어드려 죄송스러운 말씀을 전합니다.

펼디자인보호법[제1판]은 제61회 1차 시험을 대비하기 위한 교재로, 2024년 1월 8일 월비스 변리사학원에서 최종정리강의를 진행합니다. 해당 강의에서 최신 개정법이나 판례 등을 학습하실 수 있습니다(무료오픈예정).

궁금하신 사항이나 기타 문의사항은

조판기 오픈카톡방이나 koo00821@naver.com으로 문의주시면 빠르게 답변드리겠습니다.

언제나 감사드립니다, 수험생 여러분의 변리사 시험 합격을 진심으로 기원합니다.

김진주 드림

2차 추록 (2023. 11. 16.)

■ 기출풀이 정답 정정

페이지	기출문제	정정 전	정정 후
213p	(2016) 출원할 때 신규성 상실의 예외에 관한 취지를 디자인등록출원서에 적어 주장하지 않았어도 보완수수료를 납부한 경우에는 추가적으로 그 취지를 적은 서류를 제출하여 신규성 상실의 예외를 인정받을 수 있다.	옳음	애매

설명) 출제당시 답은 틀림이었으나, 2023. 12. 21. 시행법에 따라 “언제든지” 신규성 상실의 예외를 주장할 수 있어 옳음이라고 수정하였습니다. 그런데 문제의 맥락상 “보완수수료를 납부한 경우에” 주장할 수 있다는 해석이 가능하여 최종 답을 애매(△)로 변경하였습니다.

271p | 직무발명에 따른 통상실시권 (무상)

		특허법	디자인 보호법
법정 실시권	직무발명에 따른 통상실시권 (★무상) (추가)		
	등록료 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 권리		
	선사용에 의한 통상실시권 (★무상)		
	선출원에 따른 통상실시권 (★무상)	X	
	무효심판청구등록전의 실시에 의한 통상실시권		
	저촉관계 선-권리 존속기간 만료 후의 통상실시권 (★무상_디자인권자만)		
	집권행사 등으로 인한 디자인권의 이전에 따른 통상실시권		

4) 법정실시권

(1) 법정실시권의 종류

① 직무발명에 대한 통상실시권 (발명진흥법 제10조 1항) (★무상) (추가)

- 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 “특허등”이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 “특허권등”이라 한다)에 대하여 통상실시권을 가진다. 다만, 사용자등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
- 어에 따라 통상실시권을 갖는 자는 디자인권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. (삭제)

283p | 디자인권 침해 분쟁 형사적 조치

- 형사적 조치

피해자의 명시한 의사에 반하지 않는 경우 침해죄를 물을 수 있다(法제220조). 또한 침해죄에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 **피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다** 그 물건을 ~~피해자에게 교부할 수 있다(수정)~~(法제228조). 법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인·사용인이 침해죄를 위반한 경우에는 법인에 대하여도 처벌할 수 있다.

※ (조문 표현과 맞지 않아 정확하게 수정)

제228조(몰수 등) ① 제220조제1항에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.

299p | 보정각하결정 불복심판

(3) 시기적 요건

- 보정각하결정등본을 송달받은 날로부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다.
- 특허청장 ~~또는 특허심판원장(삭제)~~은 청구에 따라 또는 직권으로 청구기간을 1회에 한하여 30일 이내에서 연장할 수 있으며, 다만 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 1회에 한하여 30일 이내에 추가로 연장할 수 있다(제17조제1항)
- 천재지변 기타 책임질 수 없는 사유로 인하여 청구기간을 준수하지 못한 경우에는 절차를 추후보완할 수 있다(法제19조).

※ (조문 표현과 맞지 않아 정확하게 수정)

제17조(기간의 연장 등) ① 특허청장은 청구에 따라 또는 직권으로 제69조에 따른 디자인일부심사등록 이의신청 이유 등의 보정기간, 제119조 또는 제120조에 따른 심판의 청구기간을 30일 이내에서 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다. <개정 2022. 2. 3.>

참고) 1차 추록 (2023. 08. 14.)

1) 기출풀이 정답오류

페이지	기출문제	정정 전	정정 후
215p	(2020) 디자인등록출원인은 복수디자인등록출원된 디자인의 전부 또는 일부에 대하여 비밀로 할 것을 청구할 수 있다.	틀림	옳음
231p	(2023) 분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 최초에 디자인등록출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 제36조(신규성 상실의 예외) 제2항 제1호 또는 제51조 제3항 및 제 4항을 적용할 때에는 그러하지 아니하다.	옳음	틀림
290p	(2015) 타인의 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 간주한다.	옳음	틀림

2) 기출문제 중복수록 등

268p (3) 디자인권의 효력제한사유
마지막 4개 기출문제 중복수록

304p (2) 권리범위확인심판
카테고리에 맞지 않는 2021년 재심, 심결에 관한 소 수락

3) 기출문제 오타정정

156p 2020년 기출문제

글자체 디자인은 **물품성(불품성)**을 요하지 않고, 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시키기 어려운 특성이 있으므로, 글자체 디자인의 고유한 특성을 충분히 참작하여 그 유사여부를 판단하여야 한다.

20p | 일부심사등록출원과 정보제공

특허법과 달리 디자인보호법은 모든 거절이유에 대해 정보제공이 가능하다.

등록디자인은 그 설정등록일부터 등록공고일 전까지는 공지디자인으로 본다. 다만, **국제등록디자인**은 그 국제등록된 디자인이 공고된 날 공개된 것으로 보며, 「디자인공지 및 심사자료 활용을 위한 전문기관지정 및 운영 등에 관한 고시」 제2조(정의) 제2호에 따른 공지기관에 의하여 디자인이 공지된 경우에는 해당 디자인의 공지일을 카탈로그 등을 통해 확인이 가능하면 그 발행일자를 기준으로 하고, 확인이 불가능하면 그 디자인이 온라인 또는 오프라인을 통하여 일반공중에게 열람이 가능한 상태에 놓인 날을 공지일로 본다. **등록된 비밀디자인**은 비밀지정기간 만료일 다음날부터 공지디자인으로 본다.

심사기준 창작비용이성 적용사례

디자인등록출원 디자인이 출원 전에 공지된 디자인 A에 의하여 용이하게 창작할 수도 있고 공지디자인 A와 유사하기도 한 경우 신규성과 창작비용이성 관련규정 적용방법

☞ 이 경우 디자인보호법 제33조 제2항의 괄호 속 내용(제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 디자인은 제외한다)에 따라 같은 법 제1항 각 호(신규성)만 적용하여 거절이유를 통지하고, 제1항의 신규성에 관한 거절이유가 해소될 경우 제2항에 따른 창작비용이성에 관한 거절이유를 통지함

5) 부등록사유 4호

물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 디자인은 등록을 받을 수 **없다(있었다)**. 이러한 디자인의 등록을 허용할 경우 미감을 보호하는 디자인보호법의 목적과 반할 수 있고 특허법과 경합될 수 있기 때문이다.

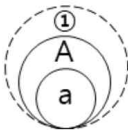
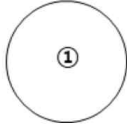
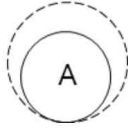
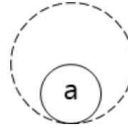
심사기준 예시 | 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 디자인 (4호)

1 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상만으로 된 디자인은 법 제34조(등록을 받을 없는 디자인) 제4호를 적용한다.

2 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상만으로 된 디자인은 법 제34조(등록을 받을 없는 디자인) 제4호를 적용한다.

(2) 신규성

- 부분디자인은 전체디자인의 공지를 통해 신규성을 상실할 수 있으며, 해당 부분을 포함한 다른 부분 디자인의 공지로도 신규성을 상실할 수 있다.
- 파선으로 표시된 부분도 명확하게 대비될 수 있으면 공지디자인의 지위를 갖는다. 따라서 부분디자인의 공지를 통해 전체디자인의 신규성이 상실되는 경우도 있다(추가).

공지디자인	신규성을 상실하는 디자인		
 <p>부분디자인A (a를 포함하는 A)</p>	 <p>완성품①,①*</p>	 <p>부분디자인A,A*</p>	 <p>부분디자인a,a*</p>

(관련자료 추가)

제50조(출원의 분할) ③ 제1항에 따른 디자인등록출원의 분할은 제48조제4항에 따른 보정을 할 수 있는 기간에 할 수 있다.

분할출원의 시기에 대해, 분할출원은 **제48조 제4항에 따른 보정을 할 수 있는 기간**에 가능하다고 규정되어 뿐 **심판 중 거절이유통지에 따른 의견서제출기간(法제124조)**에도 분할할 수 있는 명확하지 않음. 심사기준에도 해당 내용을 다루지 않아 명확한 정답을 도출할 순 없지만, 1디자인 1디자인등록출원이 무효사유가 아닌 점과 분할출원은 출원인의 이익을 위한 것인 점, 조문해석상 심판 중 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에도 분할출원이 가능할 것이라고 판단(사건)

<참고자료>

- ③ **디자인등록출원인은 디자인일부심사등록출원을 디자인심사등록출원으로, 디자인심사등록출원을 디자인일부심사등록출원으로 변경하는 보정을 할 수 있다.**
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 보정은 다음 각 호에서 정한 시기에 할 수 있다.
1. 제62조에 따른 **디자인등록거절결정 또는 제65조에 따른 디자인등록결정**(이하 “디자인등록여부결정”이라 한다)의 통지서가 **발송되기 전까지**
 2. 제64조에 따른 **재심사 청구기간**
 3. 제120조에 따라 **디자인등록거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우에는 그 청구일부터 30일 이내**
- ⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 보정이 최초의 디자인등록출원의 **요지를 변경하는 것으로 디자인권의 설정등록 후에** 인정된 경우에는 그 디자인등록출원은 **그 보정서를 제출한 때에 디자인등록출원을 한 것으로 본다.**

<디자인보호법 - 거절결정불복심판에서의 보정>

제124조(심사규정의 디자인등록거절결정에 대한 심판에의 준용) ① 디자인등록거절결정에 대한 심판에 관하여는 제48조제1항부터 제3항까지, 제48조제4항제1호, 제49조, 제63조 및 제65조를 준용한다. 이 경우 제48조제4항제1호 중 “제62조에 따른 디자인등록거절결정 또는 제65조에 따른 디자인등록결정(이하 “디자인등록여부결정”이라 한다)의 통지서가 발송되기 전까지”는 “**거절이유통지에 따른 의견서 제출기간까지**”로 보고, 제49조제3항 중 “제119조에 따라 심판을 청구한 경우”는 “제166조제1항에 따라 소를 제기한 경우”로, “그 심결이 확정될 때까지”는 “그 판결이 확정될 때까지”로 본다.

② 제1항에 따라 준용되는 제63조는 **디자인등록거절결정의 이유와 다른 거절이유를 심판절차에서 발견한 경우에만 적용한다.**

258p | 이의신청의 취하

(5) 이의신청의 취하

제75조(디자인일부심사등록 이의신청의 취하) ① 디자인일부심사등록 이의신청은 제71조제1항 후단에 따른 의견진술의 통지 또는 제74조제2항에 따른 결정등본이 송달된 후에는 취하할 수 없다.

② 디자인일부심사등록 이의신청을 취하하면 그 이의신청은 처음부터 없었던 것으로 본다.

- 디자인일부심사등록 이의신청은 **직권심사에 따른(추가)** 의견진술의 통지 또는 이의신청의 결정등본이 송달된 후에는 취하할 수 없다.

266p | 디자인권의 공유 판례 (2013다 41578)

특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 **공유관계를 해소하기 위한 수단**으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다. 다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다. 그리고 위와 같은 법리는 **디자인권의 경우에도 마찬가지로 적용**된다.

274p | 선출원에 의한 통상실시권 그림자료 수정



281p | 이용 · 저촉관계 법적효과

(2) 타인의 특허발명 · 등록실용신안과 이용 · 저촉관계에 있는 경우

선출원등록된 타인의 특허권, 실용신안권과 이용 · 저촉관계가 성립할 수 있으며, 해당 권리자의 실시 허락이 있어야만 등록디자인을 실시할 수 있다. **혹은 통상실시권 허락의 심판(法제123조)을 청구하여 통상실시권을 얻어 실시할 수 있다(추가).**

303p | 권리범위확인심판 _ 확인대상디자인 (특허법원 2016허7725)

디자인의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 **확인대상디자인**은 당해 등록디자인과 **서로 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정**되어야 한다. 그 특정을 위해서는 디자인을 구성하는 요소 전부를 기재하거나 도시할 필요는 없다고 할 것이나 등록디자인과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도로 등록디자인의 요부에 대응하는 부분의 구체적인 형상 · 모양 · 색채를 기재하거나 도시하여야 할 것이다. 만일 확인대상디자인이 불명확하여 등록디자인과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서 요지 변경이 되지 않는 범위 내에서 확인대상디자인의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이고, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것이다. 확인대상디자인이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 **직권으로 조사**하여 밝혀보아야 할 사항에 해당한다(대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85판결 등 참조).

321p | 복수디자인등록출원된 국제디자인등록출원의 우선심사

복수디자인등록출원된 국제디자인등록출원의 경우에는 디자인 전부에 대하여 우선심사를 신청하여야 한다. (디자인우선심사 신청에 관한 고시 제7조)

322p | 국제디자인등록출원의 특례

(5) 디자인권 등록효력의 특례 (제201조)

- 국제등록디자인권의 이전, 포기에 의한 소멸 또는 존속기간의 갱신은 국제등록부에 등재함으로써 효력이 발생한다. 다만, 특허청장이 국제등록디자인권의 이전이 제96조제1항 단서 또는 같은 조 제2항에 위반되어 효력이 발생하지 아니한다고 국제사무국에 통지한 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 관련디자인은 **함께(오타)** 이전되고 **공유관계에 있는 디자인권을 이전하는 경우 공유자의 동의를 받아야 한다(표현 수정)**.
- 제98조제1항제1호를 국제등록디자인권에 대하여 적용할 때에 “이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다), 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한”은 “처분의 제한”으로 한다.
 - 국제등록디자인권의 이전, 포기에 의한 소멸, 존속기간의 갱신 **등(수정)만**이 국제사무국의 소관사항이다. 디자인**권(추가)**의 처분의 제한이나 실시권 등의 사항은 국내등록부에 등재되어야 효력이 발생한다.

323p | 국제디자인등록출원에 대한 경정 _ 시행규칙 추가

디자인보호법 시행규칙 제94조(국제디자인등록출원에 대한 경정) 법 제203조제3항에서 “산업통상자원부령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 국제디자인등록출원인이 달라진 경정
2. 법 제48조에 따른 요지변경에 해당하는 경정
3. 국제등록일 또는 우선일에 대한 경정