

디자인보호법 일부개정법률안

(김희재의원 대표발의)

의안 번호	18974
----------	-------

발의연월일 : 2022. 12. 16.

발 의 자 : 김희재 · 기동민 · 소병철
신영대 · 신정훈 · 이병훈
전재수 · 전해숙 · 정태호
조승래 의원(10인)

제안이유

디자인 출원의 우선권 주장을 위한 방법, 절차 등이 주요국에 비해 제한되어 있어 디자인권자의 권리 보호에 어려움이 있고, 출원한 디자인에 대한 신규성 상실의 예외를 주장할 수 있는 경우가 한정적으로 규정되어 있어 권리범위 확인심판, 침해·무효소송 등의 분쟁에서 권리자에게 불리하게 작용하고 있으며, 출원 보정에 대한 기한이 조문 간에 다르게 규정되어 국민에게 혼란을 야기시키고 있음.

이에 디자인 출원의 우선권 주장을 위한 요건을 국제규범에 부합하도록 하고, 신규성 상실의 예외를 주장할 수 있는 절차적 제한을 없애는 한편, 출원의 보정에 대하여 심판의 준용규정 등이 서로 일치하도록 정비하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완함으로써 디자인권자의 권리보호를 강화하려는 것임.

주요내용

- 가. 디자인등록의 요건과 관련하여, 신규성 상실의 예외에 대한 주장 및 서류제출 시기를 규정한 절차적 조항을 삭제함으로써 일정요건만 충족하면 신규성 상실의 예외가 인정되도록 함(안 제36조제2항 삭제).
- 나. 조약에 따른 디자인등록출원과 관련하여, 우선권을 주장한 자가 정당한 사유로 기간 내에 서류 또는 서면을 제출할 수 없는 경우 그 제출 기간을 2개월 연장하도록 함(안 제51조제5항 신설).
- 다. 우선권 주장의 효력 상실 요건을 서류 또는 서면의 미제출로 명확히 함(안 제51조제6항 등).
- 라. 우선권 주장을 한 자는 디자인등록출원일부터 3개월 이내에 해당 우선권 주장의 보정 또는 추가할 수 있음(안 제51조의2 신설).
- 마. 우선권을 주장하려는 자가 정당한 사유로 기간 내에 우선권 주장을 할 수 없는 경우 그 기간을 2개월 추가 부여하도록 함(안 제51조의3 신설).
- 바. 출원의 보정에 대한 기한을 조문 간 일치시킴(안 제124조제1항 및 제186조제3항).

디자인보호법 일부개정법률안

디자인보호법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제36조제2항을 삭제한다.

제50조제2항 단서 중 “제36조제2항제1호 또는 제51조제3항”을 “제51조제3항”으로 하고, 같은 조 제4항 중 “제51조”를 각각 “제51조, 제51조의2 또는 제51조의3”으로 하며, 같은 조 제5항 중 “제51조”를 “제51조, 제51조의2 또는 제51조의3”으로 한다.

제51조제5항을 제6항으로 하고, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제6항(종전의 제5항) 중 “제4항의 기간 내에 같은 항에 규정된 서류”를 “제4항 또는 제5항의 기간 내에 제4항에 규정된 서류 또는 서면”으로 한다.

- ⑤ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자가 정당한 사유로 제4항의 기간 내에 같은 항에 따른 서류 또는 서면을 제출할 수 없었던 경우에는 그 기간의 만료일부터 2개월 이내에 같은 항에 따른 서류 또는 서면을 특허청장에게 제출할 수 있다.

제51조의2 및 제51조의3을 각각 다음과 같이 신설한다.

제51조의2(우선권 주장의 보정 및 추가) ① 제51조제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 우선권 주장을 한 자는 디자인등록출원일부터 3

개월 이내에 해당 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다.

② 제1항에 따라 우선권 주장을 보정하거나 추가한 자에 대하여는 제51조제4항부터 제6항까지의 규정을 적용한다.

제51조의3(우선권 주장 기간의 연장) ① 제51조제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자가 정당한 사유로 같은 조 제2항의 기간을 지키지 못한 경우에 그 기간의 만료일부터 2개월 이내에 디자인등록출원을 한 때에는 그 디자인등록출원에 대하여 우선권을 주장할 수 있다.

② 제1항에 따라 우선권을 주장한 자에 대하여는 제51조제3항부터 제6항까지의 규정을 준용한다.

제124조제1항 후단 중 “제62조에 따른 디자인등록거절결정 또는 제65조에 따른 디자인등록결정(이하 “디자인등록여부결정”이라 한다)”을 “디자인등록여부결정”으로 한다.

제186조제3항 중 “제62조에 따른 디자인등록거절결정”을 각각 “디자인등록여부결정”으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(신규성 상실의 예외 등에 관한 적용례) 제36조 및 제50조제2항의 개정규정은 이 법 시행 이후 출원한 디자인등록출원부터 적용한다.

제3조(조약에 따른 우선권 주장 등에 관한 적용례) 제50조제4항·제5항, 제51조제5항·제6항, 제51조의2 및 제51조의3의 개정규정은 이 법 시행 이후 출원한 디자인등록출원부터 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
<p>제36조(신규성 상실의 예외) ① (생략)</p> <p>② 제1항 본문을 적용받으려는 자는 다음 각 호의 어느 하나 의 시기에 해당할 때에 그 취 지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.</p> <p>1. 제37조에 따른 디자인등록출 원서를 제출할 때. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 디자 인등록출원일부터 30일 이내 에 제출하여야 한다.</p> <p>2. 제62조에 따른 디자인등록거 절결정 또는 제65조에 따른 디자인등록결정(이하 “디자 인등록여부결정”이라 한다) 의 통지서가 발송되기 전까 지. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 취지를 적은 서면을 제출한 날부터 30일 이내에 제출하되 디자인등록여부결</p>	<p>제36조(신규성 상실의 예외) ① (현행과 같음)</p> <p><u><삭 제></u></p>

으로 보며, 분할의 기초가 된 디자인등록출원에 대하여 제51조에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 그 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다.

⑤ 제4항에 따라 제51조에 따른 우선권 주장을 한 것으로 보는 분할출원에 대해서는 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.

제51조(조약에 따른 우선권 주장)

① ~ ④ (생략)

<신설>

⑤ 제3항에 따라 우선권을 주

-----제51조,
제51조의2 또는 제51조의3-----

-----.

⑤ -----제51조, 제51조의2 또는 제51조의3-----

-----.

제51조(조약에 따른 우선권 주장)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자가 정당한 사유로 제4항의 기간 내에 같은 항에 따른 서류 또는 서면을 제출할 수 없었던 경우에는 그 기간의 만료일부터 2개월 이내에 같은 항에 따른 서류 또는 서면을 특허청장에게 제출할 수 있다.

⑥ -----

장한 자가 제4항의 기간 내에
같은 항에 규정된 서류를 제출
하지 아니한 경우에는 그 우선
권 주장은 효력을 상실한다.

<신 설>

<신 설>

-----제4항 또는 제5항의
기간 내에 제4항에 규정된 서
류 또는 서면-----

-----.

제51조의2(우선권 주장의 보정
및 추가) ① 제51조제1항부터
제3항까지의 규정에 따라 우선
권 주장을 한 자는 디자인등록
출원일부터 3개월 이내에 해당
우선권 주장을 보정하거나 추
가할 수 있다.

② 제1항에 따라 우선권 주장
을 보정하거나 추가한 자에 대
하여는 제51조제4항부터 제6항
까지의 규정을 적용한다.

제51조의3(우선권 주장 기간의
연장) ① 제51조제1항에 따라
우선권을 주장하려는 자가 정
당한 사유로 같은 조 제2항의
기간을 지키지 못한 경우에 그
기간의 만료일부터 2개월 이내
에 디자인등록출원을 한 때에
는 그 디자인등록출원에 대하
여 우선권을 주장할 수 있다.

② 제1항에 따라 우선권을 주

제124조(심사규정의 디자인등록 거절결정에 대한 심판에의 준용) ① 디자인등록거절결정에 대한 심판에 관하여는 제48조 제1항부터 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 확정 될 때까지”는 “그 판결이 확정 될 때까지”로 본다.

② (생략)

제186조(출원보정의 특례) ① .

② (생략)

장한 자에 대하여는 제51조제3항부터 제6항까지의 규정을 준용한다.

제124조(심사규정의 디자인등록 거절결정에 대한 심판에의 준용) ① -----

-----.

-----디자인등

록여부결정-----

-----.

-----.

② (현행과 같음)

제186조(출원보정의 특례) ① .

② (현행과 같음)

<p>③ 제48조제4항을 국제디자인 등록출원에 대하여 적용할 때에 “제1항부터 제3항까지의 규정”은 “제1항 및 제2항”으로 하고, “제62조에 따른 디자인등록거절결정”은 “헤이그협정 제10조(3)에 따른 국제등록공개가 있는 날부터 제62조에 따른 디자인등록거절결정”으로 한다.</p> <p>④ (생략)</p>	<p>③ ----- ----- ----- ----- -----<u>디자인등록여부결정</u>----- ----- ----- -----<u>디자인등록여부결정</u>----- -----.</p> <p>④ (현행과 같음)</p>
---	---