

디자인보호법 일부개정법률안

(송갑석의원 대표발의)

| | |
|----------|------|
| 의안 번호 | 4892 |
|----------|------|

발의연월일 : 2020. 11. 3.

발 의 자 : 송갑석 · 문진석 · 박광온
서삼석 · 양정숙 · 이개호
이용빈 · 이장섭 · 이형석
인재근 · 전용기 · 조오섭
의원(12인)

제안이유

분할출원 시 출원인의 실수 등으로 우선권 주장 취지의 기재 등이 누락될 경우 우선권 주장 기간 이내에 출원된 타인의 디자인등록출원이나 자기가 공지한 디자인으로 인하여 당해 디자인등록출원의 등록이 거절되는 경우를 방지하여 출원인의 편의를 도모할 수 있도록 함.

또한, 디자인등록결정 이후 등록료 납부 전까지 심사관이 명백한 거절이유를 발견한 경우 직권으로 등록결정을 취소하고 다시 심사할 수 있도록 함으로써 디자인등록의 무효 가능성을 사전에 차단하는 한편, 경매 등에 의해 타인에게 공유인 디자인권이 이전되더라도 디자인권자가 공유물의 분할청구 전에 그 디자인을 실시하고 있는 경우에는 통상실시권을 부여하여 실시사업을 계속할 수 있도록 함으로써 디자인권자를 보호하며, 보정각하결정, 거절결정 및 등록취소결정에 대하여 출원인 및 권리자에게 충분한 심판청구기간을 제공하여 심판준비

를 충실히 할 수 있도록 하는 등 출원인 및 권리자의 편의제고와 권리보호를 강화하고자 하는 것임.

주요내용

- 가. 디자인에 관한 절차에서 무효처분의 취소나 등록료의 추가납부 또는 보전에 의한 디자인권의 회복 요건을 “책임질 수 없는 사유”에서 “정당한 사유”로 완화함(안 제18조제2항 및 제84조제1항).
- 나. 재심사 청구기간을 30일에서 3개월로 연장하며, 재심사 청구에 따른 디자인등록출원의 보정시기를 재심사를 청구할 때에서 재심사 청구기간으로 확대함(안 제48조제4항제2호 및 제64조제1항).
- 다. 우선권 주장 및 증명서류가 제출된 디자인등록출원을 분할출원하는 경우에는 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장 및 증명서류가 제출된 것으로 간주함(안 제50조제2항, 제4항 및 제5항 신설).
- 라. 디자인등록결정 이후 심사관이 명백한 하자를 발견한 경우 직권으로 재심사할 수 있도록 함(안 제66조의2 및 제195조의2 신설 등).
- 마. 경매 등에 의해 타인에게 공유인 디자인권이 이전되더라도 디자인권자가 공유물의 분할청구 전에 그 디자인을 실시하고 있는 경우에는 통상실시권을 가질 수 있도록 함(안 제110조).
- 바. 청산절차가 진행 중인 법인의 디자인권은 법인의 청산종결등기일까지 그 디자인권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일의 다음 날에 소멸되도록 함(안 제111조제2항 신설).

사. 보정각하결정, 거절결정 및 등록취소결정에 대한 심판청구기간을
30일에서 3개월로 연장하도록 함(안 제119조 및 제120조).

디자인보호법 일부개정법률안

디자인보호법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제18조제2항 본문 중 “책임질 수 없는 사유”를 “정당한 사유”로 한다.

제48조제4항제2호 중 “재심사를 청구할 때”를 “재심사 청구기간”으로 한다.

제50조제2항 단서 중 “제36조제2항제1호 또는 제51조제3항 및 제4항을”을 “제36조제2항제1호를”로 하고, 같은 조에 제4항 및 제5항을 각각 다음과 같이 신설한다.

④ 분할의 기초가 된 디자인등록출원이 제51조에 따른 우선권 주장이 있는 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대하여도 우선권 주장을 한 것으로 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.

제63조제1항 중 “제62조에 따라 디자인등록거절결정을 하려는 경우에

는”을 “다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는”으로 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 제62조에 따라 디자인등록거절결정을 하려는 경우
2. 제66조의2제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 디자인등록결정 전에 이미 통지한 거절이유로 디자인등록거절결정을 하려는 경우

제64조제1항 본문 중 “30일”을 “3개월”로 한다.

제66조의2를 다음과 같이 신설한다.

제66조의2(디자인등록결정 이후의 직권 재심사) ① 심사관은 디자인등록결정을 한 출원에 대하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 디자인등록결정을 취소하고, 그 디자인등록출원을 다시 심사(이하 “직권 재심사”라 한다)할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 거절이유가 제35조제1항, 제37조제4항, 제40조부터 제42조까지에 해당하는 경우
 2. 그 디자인등록결정에 따라 디자인권이 설정등록된 경우
 3. 그 디자인등록출원이 취하되거나 포기된 경우
- ② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 디자인등록결정을 취소한다는 사실을 디자인등록출원인에게 통지하여야 한다.
- ③ 디자인등록출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 디자인등록출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 디자인

등록결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다.

제84조제1항 본문 중 “책임질 수 없는 사유”를 “정당한 사유”로 한다.

제110조의 제목 “(질권행사로 인한 디자인권의 이전에 따른 통상실시권)”을 “(질권행사 등으로 인한 디자인권의 이전에 따른 통상실시권)”으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 전단 중 “디자인권자”를 “디자인권자(공유인 디자인권의 분할청구의 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)”로, “질권설정”을 “질권설정 또는 공유물의 분할청구”로 한다.

제111조의 제목 “(상속인이 없는 경우의 디자인권 소멸)”을 “(상속인이 없는 경우 등의 디자인권 소멸)”로 하고, 같은 조 제목 외의 부분을 제1항으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 청산절차가 진행 중인 법인의 디자인권은 법인의 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날을 말한다. 이하 이 항에서 같다)까지 그 디자인권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일의 다음 날에 소멸된다.

제119조 중 “30일”을 “3개월”로 한다.

제120조 중 “30일”을 “3개월”로 한다.

제195조의2를 다음과 같이 신설한다.

제195조의2(디자인등록결정 이후의 직권 재심사의 특례) 국제디자인등

등록출원에 대해서는 제66조의2를 적용하지 아니한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(절차의 무효 등에 관한 적용례) 제18조제2항 및 제84조제1항의 개정규정은 이 법이 시행된 날부터 적용한다.

제3조(재심사 청구 등에 관한 적용례) 제48조제4항제2호 및 제64조제1항의 개정규정은 이 법 시행 이후 재심사 청구한 디자인등록출원부터 적용한다.

제4조(출원의 분할에 관한 적용례) 제50조제2항, 제4항 및 제5항의 개정규정은 이 법 시행 이후 분할출원된 디자인등록출원부터 적용한다.

제5조(디자인등록결정 이후의 직권 재심사 등에 관한 적용례) 제63조제1항, 제66조의2, 제195조의2의 개정규정은 이 법 시행 이후 출원된 디자인등록출원부터 적용한다.

제6조(질권행사 등으로 인한 디자인권의 이전에 따른 통상실시권에 관한 적용례) 제110조의 개정규정은 이 법 시행 이후 최초로 디자인권을 목적으로 하는 공유물의 분할청구부터 적용한다.

제7조(상속인이 없는 경우 등의 디자인권 소멸에 관한 적용례) 제111조제2항의 개정규정은 이 법 시행 이후 최초로 법인의 청산절차가

진행되는 경우부터 적용한다.

제8조(보정각하결정 등에 대한 심판에 관한 적용례) ① 제119조의 개정규정은 이 법 시행 이후 보정각하결정의 등본을 송달받은 디자인 등록출원부터 적용한다.

② 제120조의 개정규정은 이 법 시행 이후 거절결정 및 등록취소결정의 등본을 송달받은 경우부터 적용한다.

신·구조문대비표

| 현행 | 개정안 |
|--|--|
| 제18조(절차의 무효) ① (생략) | 제18조(절차의 무효) ① (현행과 같음) |
| ② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 디자인에 관한 절차가 무효로 된 경우에 지정된 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 <u>책임질 수 없는 사유</u> 에 의한 것으로 인정하면 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다. | ② ----- ----- ----- ----- ----- <u>정당한 사유</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. |
| ③ (생략) | ③ (현행과 같음) |
| 제48조(출원의 보정과 요지변경) | 제48조(출원의 보정과 요지변경) |
| ① ~ ③ (생략) | ① ~ ③ (현행과 같음) |
| ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 보정은 다음 각 호에서 정한 시기에 할 수 있다. | ④ ----- ----- -----. |
| 1. (생략) | 1. (현행과 같음) |
| 2. 제64조에 따른 <u>재심사를 청구할 때</u> | 2. ----- <u>재심사 청구기간</u> |

3. (생 략)

⑤ (생 략)

제50조(출원의 분할) ① (생 략)

② 제1항에 따라 분할된 디자인등록출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 최초에 디자인등록출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 제36조제2항제1호 또는 제51조제3항 및 제4항을 적용할 때에는 그러하지 아니하다.

③ (생 략)

<신 설>

3. (현행과 같음)

⑤ (현행과 같음)

제50조(출원의 분할) ① (현행과 같음)

② -----

--. ---- 제36조제2항제1호를-----

--.

③ (현행과 같음)

④ 분할의 기초가 된 디자인등록출원이 제51조에 따른 우선권 주장이 있는 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대하여도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 디자인등록출원에 대하여 제51조에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 그 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다.

<신 설>

제63조(거절이유통지) ① 심사관은 제62조에 따라 디자인등록거절결정을 하려는 경우에는 디자인등록출원인에게 미리 거절이유(제62조제1항부터 제3항까지에 해당하는 이유를 말하며, 이하 “거절이유”라 한다)를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

<신 설>

<신 설>

② (생략)

제64조(재심사의 청구) ① 디자인등록출원인은 그 디자인등록출원에 관하여 디자인등록거절결

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.

제63조(거절이유통지) ① -----
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는-----

-----.

1. 제62조에 따라 디자인등록거절결정을 하려는 경우

2. 제66조의2제1항에 따른 직권재심사를 하여 취소된 디자인등록결정 전에 이미 통지한 거절이유로 디자인등록거절결정을 하려는 경우

② (현행과 같음)

제64조(재심사의 청구) ① -----

정(재심사에 따른 디자인등록
거절결정은 제외한다) 등본을
송달받은 날부터 30일(제17조
제1항에 따라 제120조에 따른
기간이 연장된 경우에는 그 연
장된 기간을 말한다) 이내에
제48조제1항부터 제3항까지의
규정에 따른 보정을 하여 디자
인등록출원에 대하여 재심사를
청구할 수 있다. 다만, 제120조
에 따른 심판청구가 있는 경우
에는 그러하지 아니하다.

② ~ ④ (생략)

<신설>

-----3개월-----

-----.

② ~ ④ (현행과 같음)

제66조의2(디자인등록결정 이후
의 직권 재심사) ① 심사관은
디자인등록결정을 한 출원에
대하여 명백한 거절이유를 발
견한 경우에는 직권으로 디자
인등록결정을 취소하고, 그 디
자인등록출원을 다시 심사(이
하 “직권 재심사”라 한다)할 수
있다. 다만, 다음 각 호의 어느
하나에 해당하는 경우에는 그
러하지 아니하다.

1. 거절이유가 제35조제1항, 제
37조제4항, 제40조부터 제42

<신 설>

조까지에 해당하는 경우

2. 그 디자인등록결정에 따라

디자인권이 설정등록된 경우

3. 그 디자인등록출원이 취하되

거나 포기된 경우

② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 디자인등록결정을 취소한다는 사실을 디자인등록출원인에게 통지하여야 한다.

③ 디자인등록출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 디자인등록출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 디자인등록결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다.

제84조(등록료의 추가납부 또는
보전에 의한 디자인등록출원과
디자인권의 회복 등) ① -----

-----정당한

사유-----

료된 날부터 2개월 이내에 그 등록료를 내거나 보전할 수 있다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.

② ~ ⑥ (생략)

제110조(질권행사로 인한 디자인권의 이전에 따른 통상실시권)
디자인권자는 디자인권을 목적으로 하는 질권설정 전에 그 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시하고 있는 경우에는 그 디자인권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 디자인권에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 디자인권자는 경매 등에 의하여 디자인권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

제111조(상속인이 없는 경우의 디자인권 소멸) 디자인권의 상속이 개시되었으나 상속인이 없는 경우에는 그 디자인권은 소멸된다.

<신설>

---. -----

-----.

② ~ ⑥ (현행과 같음)

제110조(질권행사 등으로 인한 디자인권의 이전에 따른 통상 실시권) 디자인권자(공유인 디자인권의 분할청구의 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)-----질권설정 또는 공유물의 분할청구-----

-----.

-----.

제111조(상속인이 없는 경우 등의 디자인권 소멸) ① (종전의 제목 외의 부분과 같음)

② 청산절차가 진행 중인 법인

| | |
|---|---|
| <p>제119조(보정각하결정에 대한 심판) 제49조제1항에 따른 보정각하결정을 받은 자가 그 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 <u>30일</u> 이내에 심판을 청구할 수 있다.</p> <p>제120조(디자인등록거절결정 또는 디자인등록취소결정에 대한 심판) 디자인등록거절결정 또는 디자인등록취소결정을 받은 자가 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 <u>30일</u> 이내에 심판을 청구할 수 있다.</p> <p><u><신 설></u></p> | <p><u>의 디자인권은 법인의 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날을 말한다. 이하 이항에서 같다)까지 그 디자인권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일의 다음 날에 소멸된다.</u></p> <p>제119조(보정각하결정에 대한 심판) ----- ----- ----- -----<u>3개월</u>----- -----.</p> <p>제120조(디자인등록거절결정 또는 디자인등록취소결정에 대한 심판) ----- ----- ----- -----<u>3개월</u>----- -----.</p> <p><u>제195조의2(디자인등록결정 이후의 직권 재심사의 특례) 국제</u></p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | <p><u>디자인등록출원에 대해서는 제 66조의2를 적용하지 아니한다.</u></p> |
|--|---|