

디자인등록 출원 전에 판매한 제품 6월 이내 디자인 출원 및 신규성 상실 예외 적용 요

건: 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허4591 판결; 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허4614

판결



1. 디자인보호법의 신규성 상실의 예외 조항

디자인보호법 제36조(신규성 상실의 예외) ① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조제1항제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공개된 경우

에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 본문을 적용받으려는 자는 다음 각 호의 어느 하나의 시기에 해당할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

1. 제37조에 따른 디자인등록출원서를 제출할 때. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 디자인등록출원일부터 30일 이내에 제출하여야 한다.

2. 제62조에 따른 디자인등록거절결정 또는 제65조에 따른 디자인등록결정(이하 "디자인등록여부결정"이라 한다)의 통지서가 발송되기 전까지. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 취지를 적은 서면을 제출한 날부터 30일 이내에 제출하되 디자인등록여부결정 전까지 제출하여야 한다.

3. 제68조제3항에 따른 디자인일부심사등록 이의신청에 대한 답변서를 제출할 때

4. 제134조제1항에 따른 심판청구(디자인등록무효심판의 경우로 한정한다)에 대한 답변서를 제출할 때

2. 사안의 개요 - 디자인 출원 전 제품 판매로 디자인 공개 및 6월 이내 출원하여 등록

+ 등록무효심판 절차에서 신규성 상실 예외 주장

- (1) 출원 전 등록디자인과 동일한 디자인의 유아용 머리보호대를 판매하였음
- (2) 물품 구매한 소비자들이 물품의 사진을 촬영하여 인터넷 블로그에 게시하였음
- (3) 등록디자인은 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시되었음
- (4) 공지된 날부터 6개월 이내에 이 사건 등록디자인을 출원하여 등록

3. 쟁점 - 신규성 상실 예외 적용의 절차적 요건 충족 여부

디자인등록 무효심판의 답변서를 제출 시 신규성 상실 예외 적용의 취지를 적은 서면과

이를 증명할 수 있는 서류를 특허심판원장에게 제출한 것인지 여부

4. 특허법원 판결요지

(1) 선행디자인을 공연히 실시한 후 그날부터 6개월 이내에 이 사건 등록디자인을 출원하였고,

(2) 심판청구된 이 사건 등록디자인에 관한 등록무효심판에서 그 심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 그 취지를 적고 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하여 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받은 사정을 알 수 있다.

(3) 등록디자인에 관한 등록무효심결에 관한 소송절차에서도 신규성 상실의 예외의 효과가 미쳐 이 사건 등록디자인의 신규성 인정 여부를 판단함에 있어 선행디자인은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 디자인에 해당하지 않는 것으로 봄이 타당하다.

(4) 따라서 이 사건 등록디자인에 대하여 선행디자인은 디자인보호법 제36조에서 정한 신규성 상실의 예외 규정이 적용되는 디자인에 해당한다.

(5) 또한, 종전에 진행되어 그 심결이 확정된 디자인등록 무효심판청구에 대한 답변서를

제출할 때 어떤 선행디자인에 기초한 신규성 상실의 예외 주장을 하였다면, 그 후 또 다시 진행되는 동일한 디자인에 대한 등록 무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때에 동일한 선행디자인에 기초한 신규성 상실의 예외 주장을 반복하여 하지 않았다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 보는 것이 타당하다.

첨부: 1. 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허4591 판결, 2. 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허4614 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com