



배 상 절 선임연구원  
한국발명진흥회 지식재산권연구센터

# 意匠의 國際登錄에 관한 헤이그協定の 제네바法加入을 위한 檢討

국내 업계의 실태 및 디자인산업의 경쟁력을 중심으로

## I. 제네바법(신헤이그협정)의 개요

### 1. 신헤이그협정의 개념

- 1) 디자인(Industrial Design)의 국제등록에 관한 다자간 조약
- 2) WIPO 국제사무국에 1회의 국제출원과 출원 희망국의 지정으로 다수의 동 협정 가입국에 동시 출원가능함

### 2. 신헤이그협정의 탄생 배경

- 1) “의장의 국제기탁에 관한 헤이그협정”(이하 舊헤이그협정)은 의장 창작자와 창작의장의 국제적 보호를 강화하고 국제출원절차의 통일화를 도모하기 위하여 프랑스의 의장보호제도인 ‘기탁’ 제도를 근간으로 하여 1925년 탄생하였고 몇 차례의 수정을 거치면서 의장에 관한 국제규범의 역할을 해오고 있다.
- 2) 그러나 심사처리기간이 짧은 등(6월 이내) 심사주의 국가의 심사절차를 수용하지 못하는 문제점으로 주로 유럽, 아프리카 지역의

무심사주의 국가만이 가입하고 있고 대부분의 심사주의 국가가 가입하지 않고 있어 국제사회의 극히 일부만 규율하는 조약이 되고 있었다.

- 3) 따라서 WIPO를 중심으로 한 국제사회에서는 구헤이그협정의 문제점을 개선한 명실상부한 의장의 국제적 규범의 탄생을 통하여 의장의 다출원국가인 심사주의 국가의 가입을 유도하기 위하여 노력하여 왔고 그 결실로 “의장의 국제등록에 관한 헤이그협정의 제네바의정서”이 1999년에 탄생되었다.

- ① 구헤이그협정의 문제점을 제거하고 실질적으로 심사주의 국가의 가입에 장애가 되는 규정의 개정을 통하여 심사주의 국가의 가입을 유도함
- ② 가입국의 증대를 통한 동 조약의 지역적 규율범위 확대
- ③ 지식재산권의 세계화, 지식재산권 보호의 세계화 도모
- ④ 창작디자인의 보호강화
- ⑤ 출원절차의 세계화 및 통일화 강화
- ⑥ 심사주의 국가의 다양한 법제를 수용
- ⑦ 출원절차의 간소화 및 출원의 경제성 도모

⑧ 새천년에 맞는 디자인제도로의 전환

### 3. 신헤이그협정 설립 경과

1) '91년부터 '97년까지 7차의 전문가회의를 거쳐 개정안 마련함

2) '99년 6월/7월 개최된 외교회의에서 동 개정안의 최종 협의 및 수정을 통하여 '99. 7. 2 채택됨

이 법은 1999. 6. 16 ~ 7. 6 스위스 제네바에 있는 WIPO 국제회의센터에서 개최된 외교회의에서 미국, 일본 등 주로 심사주의 국가의 제안으로 동 초안이 대폭 수정·보완되어 1999년 7월 2일 채택되었음

3) 1999년 7월 2일 채택된 신헤이그협정은 채택 직후 미국, 영국, 프랑스 등 24개국 서명함<sup>1)</sup>

4) 신헤이그협정 가입국 현황

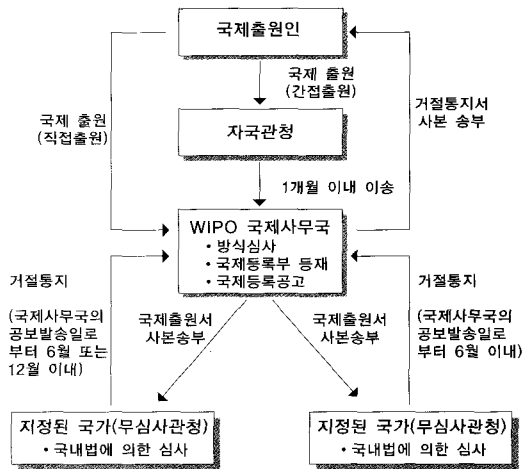
(1) 2003년 10월 15일 현재 11개국<sup>2)</sup> 이 비준서 또는 가입승인서(Instrument of Ratification or Accession)를 WIPO에 기탁하여 동의정서 제28조에서 규정하고 있는 발효요건이 충족되어 2003년 12월 23일에 발효되었다.<sup>3)</sup>

(2) 우리나라와 미국, 일본은 아직 서명하지 않고 있음

현재 미국특허청(USPTO)에서도 본 협정에의 가입을 적극 검토하고 있으며 가입서 기탁을 위한 준비를 하고 있는 것으로 판단되

나<sup>4)</sup>, 반면 일본특허청(JPO)의 경우에는 한국을 포함한 아시아 각국이 가입하지 않으면 일본이 가입할 큰 의미가 없는 것으로 판단하고 있다.<sup>5)</sup>

5) 국제출원 및 심사처리절차 : 국제출원절차의 2원화



## II. 제네바법 가입에 따른 실익(장단점)

### 1. 장 점

#### 1) 국제 절차의 통일 및 간소화

(1) 종래 각국의 상이한 언어, 출원절차, 수수료 체계 등에 따라 출원하던 것을 1언어(영어 or 불어)와 통일된 절차에 의거 출원할 수 있다.

1) 이 법에 서명한 국가는 언제든지 자국에서 비준절차를 거칠 수 있으며 2000년 7. 2일까지 서명하지 않은 국가도 언제든지 승인을 통하여 가입할 수 있다.  
 2) WIPO에 비준서나 가입승인서를 기탁한 국가는 11개국으로서 예스토니아, 아이슬란드, 몰도바공화국, 루마니아, 슬로베니아, 스위스, 우크라이나, 키르기스스탄, 그루지야, 리히텐슈타인, 스페인이다.  
 3) 구 헤이그협정에 가입하고 있는 대부분의 무심사주의 국가는 구헤이그협정 내용이 신헤이그협정에 그대로 반영되어 있어 신 헤이그 협정에 가입할 것으로 예상된다.  
 4) 미국은 가입을 위한 의회의 절차만을 남겨두고 있는 것으로 알려지고 있다.  
 5) 일본은 아시아 등에서의 자국 디자인의 도용·모방을 방지하기 위하여 동 협정에 조기에 가입하고 아시아 국가의 가입을 유도하는 정책을 추진할 것으로 알려지고 있다.

- (2) 따라서 동협정에 의한 출원절차는 대단히 간편하다. 한번의 기탁으로 의장출원절차가 끝나고, 거부되지 않는 한 가맹국 전체에 자동으로 등록된다. 종래 개별국으로 직접 출원이 이루어져야만 하는 절차의 번거로움이 없어진다.
- (3) 또한 출원희망국에 翻譯文제출이 부과되지 않으므로 출원인의 부담이 감소된다.
- (4) 결국 이러한 장점들로 인해 내국인의 국제출원이 촉진되는 계기가 될 수 있다.

## 2) 비용절감 가능

대리인 선임이 강제되지 않으며, 국제디자인분류(로카르노분류)에 의한 동일류(class)에 해당하는 한 1출원으로 복수디자인출원이 가능하다. 따라서 출원경비 등이 저렴하다.

## 3) 출원디자인의 국제적 보호가 용이하고 강화된다.

다수국가의 출원이 용이하여 외국에서의 디자인권 획득이 용이하다.

## 4) 등록디자인의 관리가 용이하다.

## 5) 상품디자인의 盜用을 방지할 수 있다.

## 6) 국내디자인 산업계의 국제경쟁력과 자생력을 배양하는 계기가 될 수 있다

국제경쟁력 있는 선진디자인의 국내출원이 상당량 증대될 것으로 예상됨에 따라 선진디자인의 국내유입이 용이하게 된다.

## 2. 단점

### 1) 국내산업의 경제활동의 위축 우려됨

현재 국내의 디자인 수준이 아직은 국제적으로 낮은 상황이어서 국내의장은 선진국 등에서 보호받지 못할 가능성이 높은 반면, 디자인 수준이 높은 선진국 의장은 국내에서 대부분 보호되어 국내 산업계의 경제활동을 상당히 위축시킬 우려가 있다.

### 2) 자국민보다는 외국인에게 오히려 유리하다

자국민의 대외출원·등록건수와 외국인의 국내출원·등록건수를 감안할 때 현재 국내에 출원하려는 외국 출원인에게 보다 많은 혜택을 부여하는 결과를 초래할 수 있다.

### 3) 대리인선임이 강제되지 않으므로 국내 변리사 수입건수의 감소를 예상할 수도 있다.

4) 심사업무의 부담 증가 및 처리기간의 지연 문제  
영문출원서의 해독 및 통지서의 영문작성 등으로 인한 심사관의 심사업무 가중으로 심사처리기간이 지연될 수 있다.

## III. 제네바법과 관련된 수요자(업계)의 실태조사

### 1. 설문조사 개요

조사기간 : 2003년 9월 26일 - 2003년 10월 17일

조사주관 기관 : 한국발명진흥회 지식재산권연구센터

조사대상 : 총 260개 업체(대기업, 중소기업 포함)

2002년 및 2003년 디자인 다출원 국내기업

농률협회가선정한디자인우수업체  
그외 디자인관련업체 등  
설문조사의 내용 : 해외 디자인 출원 현황  
해외 디자인권 출원시 애  
로사항  
조사 대상기업의 신헤이  
그협정 도입과 관련한 의  
견수렴  
응답기업 : 답변서 회신기업 : 총 77개 업체  
(응답률 : 30%)<sup>6)</sup>

## 2. 설문조사 결과분석

### 1) 해외 디자인출원현황

#### (1) 해외에 디자인 출원경험여부<sup>7)</sup>

◆ 대기업은 없다가 69%, 중소기업은 있다가 51.1%로 나타나 대기업보다 중소기업이 해외에 디자인을 출원한 경험이 많은 것으로 나타났다.

#### (2) 기업의 향후 해외로의 디자인출원 계획

◆ 3년 이내는 대기업이 63.6%, 중소기업 51.7%로 나타났으며, 5년이내는 대기업이 18.2%, 중소기업이 17.2%, 5년이후는 대기업이 18.2%, 중소기업이 31.0%로 나타나 3년이내 계획을 갖고 있다가 기업규모에 상관없이 과반수 이상의 비율을 보였다.

#### (3) 향후 해외 디자인권 출원대상국

◆ 대기업의 경우는 중국(100%) > 미국

(70.4%) > 일본(63%), 중소기업도 중국(86.8%) > 미국(73.7%) > 일본(52.6%)로 나타났다.

기타로는 베트남, 필리핀 등 동남아시아, 캐나다, 중동, 이스라엘, 중남미국가 등이 응답되었다.

이 결과를 통해서 대기업과 중소기업 모두 향후 디자인 출원대상국가로서 중국, 미국, 일본 3개국에 집중되어 있음을 알 수 있다.

### 2) 해외에 디자인출원시 애로사항

#### (1) 해외 디자인 출원이 저조한 이유

◆ 해외출원 할 필요는 있으나 출원등록절차 등에 대한 전문지식의 부족, 자금이나 인력의 부족 등 여러 원인 때문에 해외출원을 하지 못하고 있다가 대기업의 경우 41%, 중소기업의 경우 36%였다. 따라서 이러한 해외 디자인 출원 부진이유를 개선할 수 있는 조치가 요구된다.

한편, 국내시장만을 대상으로 사업을 운영하기 때문에 해외출원이 불필요하다가 대기업 36.4%, 중소기업 32.1%로 나타났으며, 해외에서도 사업을 수행하지만 주 문자생산방식 등 특수한 영업방식 때문에 해외출원 불필요하다가 대기업 18.2%, 중소기업 17.9%로 나타났다(해외출원 불필요 전체 52%). 헤이그 협정 가입으로 인한 해외 우수 디자인 유입을 앞두고 우리나라 디자인 업체의 체질개선이 요구되는 대목이라고 할 것이다.

6) 종업원수를 기준으로 300명 이상이면 대기업, 300명 미만이면 중소기업으로 분류함(30인 이하 9개 업체 포함). 응답업체별로 보면 대기업 30개, 중소기업 47개 업체임.

7) 해외출원경험이 있는 경우 해외출원건수와 그대상국에 대한 설문이었지만, 대부분의 기업에서는 응답을 하지 않았다.

(2) 해외 디자인권 취득의 장애요인

- ◆ 대기업의 경우 출원·등록에 따른 비용이 부담스럽다(64%) > 국가마다 등록되기까지 시간이 너무 소요된다(48%) > 출원·등록 절차가 복잡하다(36%)였으며, 중소기업은 비용이 부담스럽다(54.8%) > 출원·등록 절차가 복잡하다와 국가마다 등록되기까지 시간이 너무 소요된다(각각 38.1%) > 권리취득후 디자인권의 유지와 관리가 곤란하다(31%)로 나타났다. 즉, 대기업은 중소기업보다 비용이 부담스럽다와 국가마다 등록되기까지 시간이 너무 소요된다는 비율이 높았으며, 상대적으로 중소기업은 대기업보다 권리취득후 디자인권의 유지와 관리가 곤란하다는 비율이 높았다.

3) 신헤이그협정 도입과 관련한 업체 의견

(1) 신헤이그협정 자체에 대한 인식정도

- ◆ 대기업의 경우 '모른다'가 51.7%, 중소기업은 44.7%로 나타났으며, '알고 있다'는 대기업이 13.8%, 중소기업은 21.3%로 나타나 '모른다'라는 비율이 대기업이 중소기업보다 약간 많이 나타났다. '대략 알고 있다'는 비율이 전체 34.2%를 차지하고 있다는 점에서 적극적인 홍보가 필요하다.

(2) 신헤이그협정 국제분류체계(로카르노협정)에 대한 인식정도

- ◆ 대기업은 모른다가 86.2%, 중소기업은 74.5%로 나타났으며, 대략 알고 있다가 대기업은 13.8%, 중소기업은 14.9%로 나타나 대기업과 중소기업 모두 모른다라는

비율이 대부분을 차지하였다.

(3) 신헤이그협정의 장점에 대한 인식정도

- ◆ 대기업의 경우 모른다가 62.1%인 반면에, 중소기업은 장점이 있다고 생각한다고 53.2%로 나타났다.

한편 '모른다'와 '장점이 없다'는 응답이 총 56.6%로서 위에서 지적한 바와 같이 적극적인 홍보가 필요하다.

(4) 신헤이그협정의 구체적 장점사항

- ◆ 대기업의 경우는 1회의 출원으로 복수국가로의 권리취득이 가능하다고 85.2%로 가장 많았고, 다음으로 경비절약을 도모할 수 있다가 55.6%, 사용언어가 통일되어 있다와 갱신 등 디자인의 일원적 관리가 가능하다고 각 25.9%로 나타났다. 또한 중소기업의 경우는 1회의 출원으로 복수국가로의 권리취득이 가능하다고 93.2%로 가장 많았고, 다음으로 경비절약을 도모할 수 있다가 47.7%, 갱신 등 디자인의 일원적 관리가 가능이 25.0%, 등록이 빠르다가 20.5%로 나타났다.

앞선 '해외로의 디자인권취득에 따른 장애요인'을 해소할 수 있는 장점을 지니고 있다고 할 것이다.

(5) 신헤이그협정 가입 여부

- ◆ 대기업은 '모른다'가 55.2%, 중소기업은 '찬성한다'가 63.8%로 나타나 중소기업이 대기업보다 신헤이그협정 가입에 대해 긍정적인 반응을 보였다.

가입에 찬성하는 비율이 총 52.6%를 차지함으로써 과반수 이상의 기업들이 동협정 가입의 의사를 나타내고 있다고 할 수 있다.

(6) 신헤이그협정의 가입시기

- ◆ 대기업은 가입시기를 신중히 결정해야한다(40%) > 주변국의 가입여부에 따라서 한다(30%), 중소기업은 가입시기를 신중히 결정해야한다(40%) > 최대한 빨리 가입한다(33.3%)로 나타났다. 특이한 점은 중소기업의 경우 대기업보다 최대한 빨리 가입하려는 경향을 보였다.

(7) 신헤이그협정 가입시 디자인 국제등록시스템의 이용여부

- ◆ 대기업과 중소기업 모두 이용한다가 각각 69.5%, 56.5%로 나타났다. 한편 모른다는 응답도 대기업 31.0%, 중소기업 39.1%로 나타났다.

(8) 신헤이그협정 가입 희망 대상국가

- ◆ 대기업의 경우는 중국이 103.8%로 가장 많았고, 다음으로 미국이 69.2%, 일본이 76.9%로 나타났으며, 중소기업의 경우는 중국이 90.5%로 가장 많았고, 미국이 81%, 일본이 66.7%로 나타났다. 기타로서 베트남, 필리핀, 인도네시아 등 동남아시아, 러시아, 캐나다, 이스라엘, 중동, 멕시코·브라질 등 중남미국가 등이 응답되었다.

(9) 신헤이그협정 가입시 해외출원관련 업무의 처리에 있어서 전문가 활용방법

- ◆ 국내 전문가에게 위임한다가 대기업은 86.2%, 중소기업은 88.9%, 해당 국가별 전문가에게 위임한다는 대기업이 13.8%, 중소기업은 6.7%로 나타나서 대기업, 중소기업 모두 국내 전문가에게 위임한다는 비율이 대부분을 차지하였다.

(10) 정부(특허청)의 해외 디자인권 취득·관리 지원을 위한 역할

- ◆ 대기업이나 중소기업은 대체로 교역대상

국의 디자인제도에 대한 내실 있는 정보의 제공과 신헤이그 국제디자인출원절차 및 내용에 대한 교육, 홍보에 높은 응답비율을 보였다.

이에 비해 상대적으로 주요 교역상대국이 신헤이그 시스템에 합류하도록 하는 외교적 노력에 대한 응답이 낮았다.

### 3. 설문조사결과 종합 및 평가

#### 1) 조사결과 종합

##### (1) 해외 디자인 출원현황

- ① 국내업체에 의한 해외 디자인 출원이 미진
  - 응답기업 42개 업체(56.8%)가 해외디자인 출원경험이 없는 것으로 파악
- ② 국내업체의 향후 해외로의 디자인출원의향이 있음
  - 응답기업 51개 업체(67%)가 해외로의 디자인 출원계획이 있는 것으로 파악  
특히 3년 이내에 출원계획이 있는 것으로 응답한 비율이 가장 많음(56.9%).
- ③ 향후 해외디자인 출원대상국으로서 주로 중국, 미국, 일본 3개국에 집중
  - 향후 해외디자인을 출원할 의향이 있는 국가로 중국(92.3%)>미국(72.3%)>일본(56.9%) 순임
- ④ 해외 디자인권의 취득·보호를 위한 효율적인 지원체계 수립의 필요성 대두
  - 응답기업의 상당수(36%)가 디자인의 해외출원 필요성을 인식하지만 출원등록절차 등에 대한 전문지식의 부족, 자금이나 인력의 부족 등의 이유로 해외출원이 부진하다고 응답

(2) 해외에 디자인 출원시 애로사항

① 해외 디자인권 취득의 장애요인으로서

- i) 응답기업은 출원등에 따른 비용부담 58.2%, 출원국가의 등록소요기간의 과다 41.8%, 출원 등의 절차 복잡 37.3%, 권리 취득후 유지·관리의 어려움 26.9%
- ii) 따라서 해외로의 디자인출원비용의 보조 금지원사업과 같은 지원체계의 수립 필요

(3) 신헤이그협정 도입과 관련한 업체의견

① 신헤이그 협정에 대한 홍보, 교육 등의 정보 제공 부족

- 응답기업 중 신헤이그협정 도입과 관련한 설문에 대해 모른다는 일관된 응답을 한 경우가 상당수가 있다는 점을 고려할 때 대국민 홍보가 부족
- 응답기업 중 동 협정 자체에 대한 인식여부와 관련해서 모른다는 응답이 47.4%, 안다는 경우가 52.6%

② 신헤이그 협정의 가입에 대해 긍정적 (52.6%).

- 응답기업 중 가입하는 것에 대해 모른다는 응답이 38.2%

③ 신헤이그 협정의 가입시기와 관련하여 가입시기를 신중히 결정하자는 의견이 많음 (40%).

- 응답기업 중 최대한 빨리 가입하자는 응답과 주변국의 가입여부에 따라서 가입하자는 응답이 모두 27.5%

④ 신헤이그 협정 가입희망대상국으로서 주로 중국, 미국, 일본 3개국에 집중

⑤ 신헤이그 협정 가입 이후에도 특별한 사정이 없는 한 해외출원관련 업무를 국내 변리사에게 일임할 것으로 예측

- 응답기업 65개 업체(87.8%)가 국내 전문가에게 위임으로 응답

(4) 정부(특허청)의 해외 디자인 취득·관리지원을 위한 역할

주요 교역상대국의 의장제도 및 국제출원절차에 대한 내실있는 정보제공 및 교육, 홍보가 필요한 것으로 조사됨

- 응답기업 중 교역상대국 디자인제도에 대한 내실있는 정보제공 76%, 신헤이그 국제 디자인출원 절차 및 내용에 대한 교육, 홍보 72%, 주요 교역상대국이 신헤이그 시스템에 합류하도록 하는 외교적 노력 19%

2) 조사결과 평가

○ 신헤이그 협정의 장래 가입에 대비한 내실있는 준비작업이 요망됨

(1) 신헤이그 협정 가입을 통한 국내 디자인의 국제경쟁력 강화와 출원인에 대한 해외출원의 편의제공, 디자인제도의 국제적 추세에의 적극 참여를 통한 국제적 위상강화라는 측면에서 동 협정의 가입 필요성이 논의되었다. 이러한 측면에서 볼 때 동 협정의 가입을 장기간 유보할 수는 없을 것이다.

(2) 이번 국내기업의 입장에서 가입 필요성에 대한 설문조사가 미흡한 면이 있지만, 이번 조사 결과 응답기업 51개 업체(67%)가 향후 해외로의 디자인을 출원할 의향을 가지고 있는 점, 신헤이그협정 가입시 디자인 국제 등록시스템을 이용하겠다는 응답이 60%로 높게 나타난 점, 응답기업 과반수 정도가 의정서 가입에 찬성(52.6%)하고 있는 점 등을 고려할 때 동 협정 가입방향 자체에 대해서

는 기본적으로 찬성하고 있는 것으로 파악할 수 있다.

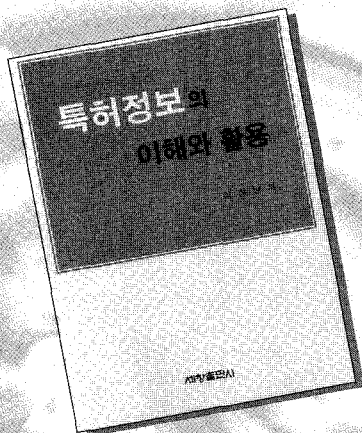
- (3) 해외로의 디자인 출원의 장애요인으로서 '출원 등에 따른 비용부담' (58.2%)이 가장 큰 장애요인으로 조사됨으로써 동 협정에 가입시 그러한 장애요인은 크게 해소될 것으로 파악된다.
- (4) 그리고 그 가입시기와 관련하여 최대한 조속히 하자는 응답은 27.5%에 불과하고 가입시기를 신중히 결정하자는 의견 40%, 주변국의 가입여부에 따라서 가입하자는 의견이 27.5%로 나타났다. 그리고 신헤이그 협정 가입 희망대상국이면서 향후 디자인 출원 희망대상국으로서 중국, 미국, 일본 3개국에 집중되어 나타났다.
- (5) 동 협정 가입의 효과를 증대하기 위해서는

이들 주 교역상대국의 가입이 선행되어야 하므로 이들 국가의 가입추세, 그리고 특허청의 심사처리능력, 우리 나라 기업의 현지 디자인 경쟁력 수준, 국내 변리업계에 미치는 파급효과 등을 고려하여 신중히 결정하는 것이 바람직하다는 결론에 도달할 수 있다.

- (6) 따라서 동 협정의 가입과 관련하여 여러 사항들을 종합적으로 고려하여 가입시기를 결정하여야 하며, 동 협정의 가입을 위한 충분한 사전준비 작업을 내실있게 추진하는 것이 현재로서는 바람직하다고 할 것이다.
- (7) 특히 특허청에서는 기업체를 대상으로 주요 교역상대국의 의장제도 및 국제출원절차에 대한 내실있는 정보제공 및 세미나, 교육, 홍보 등에도 힘을 기울여야 할 것이다.

발특2004/9

# 시간안내



## 특허정보의 이해와 활용

저자 / 이상남  
 발행인 / 이항원  
 발행처 / 세창출판사  
 정가 / 35,000원  
 쪽수 / 487P

본서는 특허정보를 이용하여 특허관리를 효율적으로 수행하고자 하는 특허실무자나 연구·개발업무를 수행하기 전에 미리 특허정보를 조사하거나 특허맵을 작성하고자 하는 기술자에게 쉬운 안내를 하고 있다.