

# 신규성 상실의 예외 주장 (신규성의제주장)



## 김 응

연세대학교 생물학과 졸업  
고려대학교 전자공학과 졸업  
한국특허아카데미 디자인보호법 전임  
(2005년부터 2007년 7월까지)  
합격의법학원 디자인보호법 전임  
(2007년 8월부터 현재까지)  
(현) 리&목 특허법인 근무

## I. 서설

### 1. 신규성의제주장의 의의 및 취지

(1) 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제5조제1항제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그 날부터 6월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 신규성 및 창작성 규정을 적용함에 있어서는 동조제1항제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다.(제8조제1항) 이 경우 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자는 이와 같은 주장을 하여야 하는데(제8조제2항참고) 이를 실무상 또는 강학상 신규성의제주장이라고 한다.

(2) 이는 디자인등록을 받을 수 있는 자가 신규성 상실사유(제5조제1항제1호 또는 제2호)에 해

당하여 일률적으로 신규성 위반으로 등록이 불허된다면 가혹한 경우가 있으며, 산업발전 측면에서도 타당성을 결하는 경우가 생길 수 있기 때문이다.

### 2. 연혁 및 개정법의 태도

(1) 2005년 7월 1일 시행법은 창작성 규정(제5조제2항)의 판단대상이 공지 등이 된 디자인의 결합으로 확대됨에 따라, 창작성 판단 시에도 본 규정이 적용될 수 있도록 하였다.(제8조제1항)

(2) 2007년 1월 3일 시행법은 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 공지된 경우 신규성상실의 예외규정을 적용받는 대상을 공지된 디자인을 기준으로 판단하도록 그 대상을 명확하게 규정하였다.

(3) 2007년 7월 1일 시행법은 유사디자인등록출원을 단독디자인출원으로 변경하는 보정을 할 때에 신규성의제주장 기회를 부여하여 등록받을 수 있도록 규정하였다.(제18조제3항) 즉, 제8조제2항의 규정에도 불구하고 그 보정서에 그 취지를 기재하여 제출할 수 있다.

(4) 2009년 5월 15일 시행 심사기준은 디자인등록출원인이 신규성의제주장을 하였지만, 관련서류를 제출하지 않은 경우, 이의 처리절차에 대한 근거규정을 마련하여 처리절차를 명확히 하였다.(심사기준 제9조)

## II. 신규성의제주장의 요건

### 1. 주체적 요건(제8조제1항)

#### (1) 신규성 상실 시

자기에 의한 공지라면 의사에 의한 공지 또는 의사에 반한 공지를 불문하고, 신규성의제주장을 할 수 있다. 원칙적으로 타인 즉, 제3자의 스스로의 창작에 기한 공지에 의해 신규성이 상실된 경우라면 신규성의제주장을 할 수 없다. 다만, 제3자의 공지가 디자인등록을 받을 수 있는 자의 창작에 기인하여 신규성이 상실된 경우에는 신규성의제주장을 할 수 있다. 제3자의 공지가 디자인등록을 받을 수 있는 자(출원인)의 창작에 기인하여 신규성이 상실된 경우에는 그 공지된 디자인의 디자인등록을 받을 수 있는 권리가 출원인에게 있기 때문에 신규성의제주장이 가능하다. 그러나 제3자의 스스로의 창작에 기인하여 공지된 디자인이라면 이는 출원인과 전혀 무관하기 때문이다.

#### (2) 신규성의제주장 시

디자인등록출원인으로서, 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자(창작자 또는 정당승계인)이어야 한다.

### 2. 객체적 요건(제8조제1항)

#### (1) 신규성 상실 시

종래에는 신규성의제주장을 하기 위한 신규성 상실의 구체적 사유가 규정되었으나, 1998년 3월 1일 시행법 이후 구체적 사유가 삭제되었다. 따라서, 디자인등록을 받을 수 있는 자는 어떠한 신규성 상실행위에 대해서도 신규성의제주장을 할 수 있다. 한편, 제8조 규정에 의한 공지사유 중 반포된 간행물의 범위와 관련하여, 디자인공보가 간행물에 포함되는 지 여부가 문제된다. 종래 특허법은 특허공보(국내 또는 국외 모두 포함)는 발명자의 적극적인 의사가 반영되지 아니하고, 특허청장에 의해 제작 및 공표된 것이므로 특허법 제30조 규정을 적용할 수 있는 간행물에는 해당하지 아니한다고 해석하였고, 이에 현행 특허법은 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우에는 특허법 제30조 규정을 적용받을 수 없음을 명확히 하였다.(특허법 제30조제1항제1호단서 참고) 그러나 특허법 제30조에 대한 디자인보호법상 대응규정인 제8조의 경우에는 이러한 제한이 없다. 사건으로는 명문 규정상 디자인보호법 제8조에는 상기 특허법과 같은 제한이 없는 점, 자기의 등록디자인을 기본디자인으로 하여 유사디자인등록출원을 함에 있어서 불측의 손해가 생길 수 있는 점, 2007년 7월 1일 시행법에서 도입된 제18조제3항의 신설 취지 등을 고려하면 디자인보호법 제8조는 디자인공보의 발행 이후에도 6월 이내이면 제8조의 적용을 받을 수 있다고 봄이 타당하다.

#### (2) 신규성의제주장 시

당해 공지등이 된 디자인에 대해서 신규성의제주장을 할 수 있다. 한편, 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 디자인을 구성하는 모양만을 공개한 경우에는 그 모양만에 대하여 신규성상실의 예외규정의 적용을 받을 수 없다.

### 3. 시기적 요건(제8조제1항)

신규성이 상실된 날부터 6월 이내에 출원하여야 한다. 따라서, 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 공개된 날부터 6개월이 경과한 때에는 신규성상실의 예외규정의 적용을 받을 수 있는 경우는 없다. 한편, 복수개의 공지행위가 있는 경우에는 6월의 기산일은 최초의 공개일이다.

### III. 신규성의제주장의 절차

#### 1. 자기의 의사에 의한 공지인 경우(제8조제2항본문)

##### (1) 하나의 공지행위의 경우

출원서에 그 취지, 신규성을 상실하게 된 일자, 신규성을 상실하게 된 장소 또는 간행물명을 기재하고, 공지행위 등에 관한 증명서류를 출원일로부터 30일 이내 제출하여야 한다. 신규성상실의 예외규정을 적용받기 위한 증명서류에는 디자인의 도면 또는 사진 등이 첨부되어야 하며, 그 사실이 객관적으로 입증되어야 한다.

##### (2) 복수개의 공지행위의 경우

하나의 공지사실에 대해서는 하나의 신규성의제절차를 밟아야 한다. 한 번의 신규성의제절차로서 그 이후의 여러 번의 공지사실이 모두 예외로 되는 것은 아니다. 특정한 하나의 공개행위와 밀접 불가분의 관계에 있는 복수 회에 걸친 공개일 경우에는 2번째 이후의 공개에 대해서는 증명서류의 제출을 생략할 수 있다. 서로 불가분의 관계에 있는 예는 1) 2일 이상 소요되는 시험, 2) 시험과 시험당일 배포된 설명서, 3) 간행물의 초판과 중판, 4) 원고집과 그 원고의 학회발표, 5) 학회발표와 그 강연집, 6) 학회의 순회강연, 7) 박람회 출품과 그 출품물에 대한 카탈로그 등이 있다.

#### 2. 자기의 의사에 반한 공지인 경우(제8조제2항단서)

디자인등록을 받을 수 있는 자의 의사에 반한 공지의 경우에는 출원인이 공지사실을 인식하기 곤란한 바, 제8조제2항본문이 적용되지 아니하고, 의견서제출통지 등에 의해 신규성 상실이 문제된 때에 자기의 의사에 반하여 공지된 것임을 개별적으로 증명하면 된다. 협박, 사기, 스파이, 무단모방 등에 의하는 경우가 의사에 반한 공지의 대표적인 예라 할 수 있다. (제8조제2항단서 적용) 그러나, 디자인등록출원 전에 디자인을 공지시킨 때에는 디자인등록을 받을 수 없다고 규정한 디자인보호법의 취지를 알지 못한 법의 무지에 의한 출원전의 공지, 대리인에게 출원을 의뢰하였지만 아직 출원되지 않는 상태에서 출원의뢰인은 이미 출원된 것으로 믿고 디자인의 실시 등을 함으로서 출원전

공지된 경우에는 본인의 의사에 반한 공지로 볼 수 없다. (제8조제2항본문 적용) 한편, 자기의 의사에 반한 공지 여부는 출원계속 중 뿐만 아니라 설정등록 후에도 문제될 수 있지만, 디자인등록출원한 디자인이 디자인권의 설정 등록 후에 자기의 의사에 반하여 공개된 사실을 알게 된 경우에도 이를 주장 및 입증하면 당해 디자인에 대해 신규성 상실의 예외규정의 적용을 받을 수 있다.

#### 3. 분할출원의 경우(제19조제2항단서)

분할출원은 별개의 출원이므로 원출원과 동일한 절차를 밟아야 함에도 불구하고 기간 도과로 인해 절차를 밟을 수 없는 문제가 생길 수 있으므로 신규성의제주장을 위한 절차에 관해서는 분할출원일의 출원일이 원출원일로 소급되지 않는다. 한편, 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 디자인이 공지된 경우, 최초에 한 디자인등록출원에 대하여 신규성상실의 예외규정의 적용을 받지 아니하였다면 분할하는 새로운 디자인등록출원에 대하여 신규성상실의 예외규정의 적용을 받을 수 없다.

#### 4. 유사디자인등록출원을 단독디자인등록출원으로 보정하는 경우(제18조제3항)

유사디자인등록출원을 단독디자인등록출원으로 보정하는 경우 8조1항을 적용받으려는 자(이 경우 신규성 상실일로부터 6월 이내에 최초의 유사디자인이 출원된 경우를 전제)는 8조2항에 불구하고 그 보정을 하는 때에 보정서에 그 취지를 적어 특허청장에게 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를 보정서 제출일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. 한편, 본 규정은 2007년 7월 1일 이후 최초로 보정하는 단독의 디자인등록출원부터 적용된다. (부칙 4조 참조) 이는 기간도과로 인해 신규성의제주장의 절차를 밟지 못하는 출원인의 불이익을 해소하기 위함이다.

### IV. 신규성의제주장의 효과

#### 1. 요건을 만족한 경우

(1) 디자인등록출원전 공지 등이 된 디자인은 출원디자인의 신규성 및 창작성 판단 시 공지 등

이 되지 아니한 것으로 본다. 따라서 자기와의 관계에서 신규성 및 창작성 판단의 인용디자인이 되지 않기 때문에 자신의 신규성 상실행위로 인해 자신의 디자인등록출원이 신규성 또는 창작성 위반이 되는 경우가 생기지 않는다.

(2) 그러나 신규성의제주장의 효과는 자기와의 관계에서만 발생하기 때문에 제3자의 디자인등록출원에 대해서는 여전히 신규성 또는 창작성 판단의 인용디자인이 될 수 있다.

## 2. 요건을 흠결한 경우

### (1) 심사등록출원의 경우

디자인등록출원이 공지 등이 된 디자인에 동일 또는 유사한 경우 신규성 위반으로 디자인등록을 받을 수 없거나 창작성 판단의 인용디자인이 되어 창작성 위반으로 디자인등록을 받을 수 없게 된다. 즉, 신규성 또는 창작성 위반으로 거절이유, 정보제공사유에 해당하며, 착오등록 시 무효사유에 해당하게 된다.

### (2) 무심사등록출원의 경우

무심사등록출원의 경우 신규성 및 창작성 중 공지 등이 된 디자인의 결합으로부터 용이창작한 지 여부는 심사하지 아니하므로(제26조제2항) 신규성의제주장의 요건 구비여부와는 상관없이 원칙적으로 등록은 가능하다. 다만, 예외적으로 제3자의 정보제공이 있는 경우 신규성 또는 창작성 위반으로 거절될 수 있을 뿐만 아니라(제26조제3항) 신규성 또는 창작성 위반의 하자가 치유되는 것으로 등록 후 이의신청이유, 무효사유에 해당할 수 있다.

## 3. 신규성의제주장 불인정 시 처리절차

출원디자인의 신규성상실의 예외주장을 불인정할 경우에는 '신규성상실의 예외주장 불인정예고통지'를 하고 의견서 제출기회를 주어야 한다. 신규성상실의 불인정예고통지에 따라 기간 내에 제출된 의견에도 불구하고 심사관이 신규성상실의 예외주장을 인정할 수 없다고 판단한 경

우에는 '신규성사실의 예외주장 불인정통지'를 하여야 한다. 다만, 디자인등록출원일로부터 30일 이내에 신규성상실 예외주장 관련 증명서를 제출되지 않은 신규성상실 예외주장의 효력은 당연히 상실하며, 심사관은 별도의 불인정통지를 하지 않고 출원일을 기준으로 심사하여야 한다.(심사기준 제4조)

## V. 관련문제

### 1. 신규성 상실일과 디자인등록출원일 사이의 또 다른 공지행위가 있는 경우

(1) 디자인등록을 받을 수 있는 자의 공개에 기인하여 제3자가 중간에 다시 공개한 경우에는 디자인등록을 받을 수 있는 자는 신규성의제주장을 할 수 있다. 다만, 이 경우 제3자의 공지행위가 디자인등록을 받을 수 있는 자의 의사에 의한 것인지 의사에 반한 것인지에 따라 절차적 요건에 차이가 생길 뿐이다. 즉, 의사에 의한 것인 경우 법 제8조제2항 본문이 적용되고, 의사에 반한 것인 경우에는 동조동항 단서가 적용될 것이다.

(2) 다만, 중간공개가 디자인등록을 받을 수 있는 자의 공개에 의하지 않고 제3자의 독자적인 창작에 기인하여 이루어진 경우에는 이에 대해서는 신규성의제주장을 할 수 없어 신규성 위반으로 등록을 받을 수 없다.

### 2. 선출원주의와의 관계

구법상 신규성 상실일과 출원일 사이에 타출원이 있으면 제8조는 선출원주의의 예외가 아니므로 타출원은 신규성 위반, 당해출원은 선출원주의 위반이었다. 그러나 2007년 7월 1일 시행법에 의하면 타출원이 신규성 위반으로 거절정정이 확정되면 선출원의 지위가 없기 때문에 당해출원은 선출원주의 위반이 아니어서 등록이 가능하다.

### 3. 조약우선권주장과와의 관계

조약4조B규정상 우선일부터 6월 내의 우선권주장출원이라 하더라도 신규성 상실일부터 6월 이내에 신규성의제주장이 요구된다. 따라서 신규성상실일이 제1국출원 이전인 경우에는 신규성 상실일부터 6월 이내에 출원하고 신규성의제주장을 적법하게 해야만 등록이 가능하다. 따라서, 제1국에서의 디자인등록출원을 기초로 우리나라에 우선권주장을 수반한 디자인등록출원이 제1국 출원일 전에 당해 디자인이 공개된 때에는 그 공개된 날부터 6개월이 경과한 출원에 해당하는 경우에는 신규성상실의 예외규정의 적용을 받을 수 없다.

#### 4. 신규성의제주장출원과 같은 날에 제3자의 출원이 있는 경우의 법적취급

종래에는 디자인의 공지 후 6월 이내에 동일디자인(A)을 출원하여 신규성의제출원을 하였고, 상기 출원일과 같은 날에 동일디자인(B)에 대하여 제3자가 스스로 창작하여 출원을 한 경우에는 B에 대해서는 신규성이 없다는 거절이유통지와 동시에 협의의 지시를 하고, A에 대해서도 협의지시를 한다. 이후 협의명령에 따라 B를 취하하는 등의 조치를 취할 경우 A는 등록을 받을 수 있지만 협의가 이루어지지 않거나 B가 거절결정되어 협의할 수 없는 경우에는 B뿐만 아니라 A도 등록을 받을 수 없다. 그러나, 2007년 7월 1일 시행법에 의하면 동일디자인(B)이 포기 또는 거절결정된다 하더라도 선출원의 지위가 없으므로 동일디자인(A)이 등록받을 수 있다.(이견 有)

#### 5. 한 벌 물품의 디자인과 신규성의제주장

2001년 7월 1일 시행법 이전에는 제12조제3항에 의거 그 구성물품별로 신규성 등을 판단하였기 때문에 각 구성물품이 별도로 공지되고, 이를 취합하여 한 벌 물품의 디자인을 출원하는 경우 신규성 위반이 문제되므로 신규성의제주장이 요구되었으나 2001년 7월 1일 시행법 이후에는 제12조제3항이 삭제되었기 때문에 그 구성물품과 한 벌 물품 사이에는 전체로서 비유사하고 신규성 위반이 문제되지 아니하므로 신규성의제주장이 별도로 필요하지 않다.

#### 6. 분할출원만의 신규성의제주장 가능 여부

원출원은 신규성의제절차를 밟지 않았지만 분할출원에

만 신규성의제절차를 밟을 수 있는가의 문제가 생길 수 있다. 이에 분할출원은 별개의 출원이므로 원출원이 공지시점부터 6월 이내라면 별도의 신규성의제주장이 가능하는 견해가 있으나 사건으로는 분할출원은 원출원을 전제로 인정되는 것이므로 원출원의 적법한 신규성의제주장을 전제로만 분할출원도 신규성의제주장을 할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

#### 7. 유사디자인등록출원과 신규성의제주장

공지 등이 된 디자인을 기본디자인등록출원하고, 이와 유사한 디자인을 유사디자인등록출원을 하는 경우 유사디자인등록출원에 대하여도 신규성의제주장(제8조)을 해야 하는지가 문제된다. 현행법의 해석상 유사디자인등록출원을 기본디자인등록출원과 별개의 출원으로 보기 때문에 기본디자인과는 별개로 유사디자인등록출원 시 별도의 신규성의제주장을 해야 한다는 견해가 있지만(제7조제1항 참고) 일반적인 경우와는 달리 유사디자인등록출원 시점이 단축되는 점을 고려하면 형평상 신규성의제주장이 불필요하다고 봄이 타당하다.

### VI. 결어

신규성의제주장은 산업정책적인 측면이 고려되어 도입된 것이다. 즉, 출원인이 권리화를 위한 규정이라고도 볼 수 있지만, 일정요건을 만족하지 못하면 창작된 디자인을 공공의 재산으로 환원시키는 규정이라고 할 것이다. 한편, 2007년 7월 1일 시행법은 종래의 제8조제1항의 해석상의 문제점을 해소하고자 법규정을 명확하게 재정비하였다. 또한, 현행 신규성의제주장 절차의 강행 규정적 성격에 의해 출원인이 불측의 손해를 입을 가능성이 높기 때문에 이에 신규성의제주장 절차의 임의 규정화가 고려되고 있다.

발명특허 2009. 9