

디자인 등록출원 전 복수의 디자인 공개 이벤트 발생 시 신규성 상실 예외 적용 여부 -  
 최초 디자인 공개 후 외국 출원공개 또는 등록공고 시 신규성 상실 예외 적용 불가: 특  
 허법원 2019. 10. 25. 선고 2019허2653 판결



1. 디자인 출원 전 제품을 인터넷 블로그에 공개함
2. 디자인 출원 시 신규성 상실 예외 규정 적용 주장하여 디자인 등록함

등록디자인을 출원하면서 피고가 2015. 3. 12. 자신이 운영하는 인터넷 블로그에 공개한 아래와 같은 디자인의 "핸디 토네이도 휴대용 미니선풍기"에 대해 신규성 상실 예외 주장을 하고, 2015. 7. 23. 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하였으며, 등록디자인은 신규성 상실의 예외를 인정받아 2016. 3. 15. 등록되었다.

### **3. 문제의 소지 및 쟁점 - 국내 출원 전 중국에서 디자인 출원공개 또는 등록 공고된 경우 신규성 상실 예외 규정 적용 가능여부**

등록디자인의 출원일인 2015. 7. 23. 보다 앞서 중국에서 관련 법률에 따라 선행디자인 1은 2015. 7. 8. 등록공고되고, 선행디자인 2는 2015. 5. 20. 출원공개되었음

2건의 공지 일자는 모두 최초 디자인 공지일보다 늦음 - (1) 2015. 3. 12. 최초 디자인 공지, 인터넷 블로그에 제품 공개, (2) 중국에서 2015. 5. 20. 디자인 출원 공개, (3) 중국에서 2015. 7. 8. 디자인 등록 공고, (4) 국내 2015. 7. 23. 디자인 출원 및 신규성 상실 예외 주장, (5) 국내 2016. 3. 15. 디자인 등록

#### 4. 특허법원 판결요지 - 국내 출원 전 외국에서 디자인 출원공개 또는 등록공고된

##### 경우 신규성 상실 예외 규정 적용 불가 - 단서 규정 적용

구 디자인보호법은 출원 전에 공지·공용된 디자인이나 이와 유사한 디자인, 공지·공용된 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 그러나 이러한 신규성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, 제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정들 든 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조).

한편, 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서는 “그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다”라고 규정하고 있는 바, 이는 디자인 개발 후 사업준비 등으로 미처 출원하지 못한 디자인에 대하여 출원

의 기회를 부여하는 신규성 상실 예외 제도의 취지상 이미 출원되어 공개된 디자인에 대해서는 재출원의 기회를 부여할 필요가 없기 때문인 것으로 이해된다.

그런데 등록디자인의 출원일인 2015. 7. 22. 보다 앞서 중국에서 관련 법률에 따라 선행 디자인 1은 2015. 7. 8. 등록공고되고, 선행디자인 2는 2015. 5. 20. 출원공개되었는 바, 선행디자인 1, 2는 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서에 규정된 법률에 따라 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에 해당하므로, 피고의 2015. 3. 12.자 공개 디자인에 대해서는 신규성 상실 예외 규정이 적용된다고 하더라도 위 선행디자인들에 대해서는 **구 디자인보호법 제36조 제1항 단서에 따라 신규성 상실 예외 규정이 적용될 수 없다.**

5. 특허법원 판결요지 - 단서 규정의 적용범위에 대한 등록권자의 제한적용 주장에 대한 특허법원의 판단

이에 대하여 피고는, 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서는 최초 공지가 출원공개 또는 등록공고에 해당할 경우 신규성 상실 예외 조항이 적용되지 않는다는 취지일 뿐이고,

이 사건 등록디자인에 대한 심사 단계에서 최초 공지인 2015. 3. 12.자 공지에 대한 피고의 신규성 상실 예외 주장이 인정되었으므로,

그 후의 공지에 대해서는 여러 번의 공개행위를 하고 그중 가장 먼저 공지된 디자인에 대해서만 절차에 따라 신규성 상실의 예외 주장을 하였다고 하더라도 공지된 나머지 디자인들이 가장 먼저 공지된 디자인과 동일성이 인정되는 범위 내에 있다면 공지된 나머지 디자인들에까지 신규성 상실의 예외의 효과가 미친다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조)는 법리에 따라 신규성 상실 예외 규정이 적용되어야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서의 입법취지에 비추어 볼 때, 단서가 여러 번의 공개행위 중 최초의 공개행위에 대해서만 제한적으로 적용되는 것으로 볼 수 없으므로, 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

첨부: 특허법원 2019. 10. 25. 선고 2019허2653 판결

변리사25년/변호사17년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)