
디자인보호법상 무심사등록제도의 문제점 및 개선방안

배 상 철*

■ 목 차 ■

I. 서론

II. 디자인무심사제도의 의의 및 도입취지

1. 무심사등록제도의 의의
2. 도입취지

III. 외국입법례

IV. 현행 무심사등록제도 운영실태 및 문제점

1. 무심사등록제도의 운영실태
2. 무심사디자인등록제도의 운영실태 조사
3. 실태조사결과의 분석

V. 현행 무심사등록제도의 문제점

1. 서
2. 디자인등록 전 등록요건 심사범위(거절조문) 확대 경향
3. 무심사 등록디자인권의 효력범위 및 유효성 담보

VI. 무심사등록제도의 개선방안

* 한국지식재산연구원 부연구위원, 법학박사

** 본 논문은 2006년도 특허청 용역과제 보고서 「디자인 무심사등록제도 개선방안에 관한 연구」를 수정·보완한 것임.

I. 서론

현행 우리나라 디자인 보호법은 B1, C1, F3, F4, M1에 속하는 물품의 디자인의 경우 형식적 또는 방식적 요건 외에 실체적 요건의 일부사항만을 심사하여 등록을 허용하는 소위 무심사주의를 도입하여(법 제2조 5호, 법26조 제1항 제2항) 심사주의와 병행하고 있다. 사실 디자인무심사제도의 도입으로 전체 출원디자인의 심사처리기간이 상당부분 단축되었으며, 디자인무심사제도와 함께 도입된 복수디자인출원제도는 동일한 테마를 중심으로 유사한 형태가 다수 창작되는 경우 복수 출원에 따른 출원인의 비용부담 및 불편을 해소하고 행정절차를 간소화하는데 기여하고 있다.

현재 디자인무심사등록제도를 둘러싸고 무심사주의의 최대장점인 조기권리화로 인해 동 제도의 확대를 요구하는 견해와 함께 동 제도의 허점 및 악용소지에 대한 적절한 대처미흡으로 인해서 사회적 갈등을 야기함으로써 이러한 문제점에 대한 실효성 있는 장치마련 없이는 동 제도를 폐지하자는 다소 상반된 견해가 충돌하고 있다. 따라서 이러한 양면적 요구 즉 조기권리화와 부실권리의 최소화라는 다소 상반된 두 명제를 조화시킬 수 있는 방안마련이 가장 어려운 작업이라 할 것이다.

무심사주의 도입에 따른 이러한 긍정적 효과에도 불구하고 권리의 유효성을 담보하는 등의 실효성 있는 제도의 부족으로 인한 부실권리가 양산되고, 이러한 부실권리의 행사로 경제사회에 다소 혼란이 초래되고 있다는 등의 문제가 지적되어 왔다.¹⁾ 비록 동 제도의 도입 당시 어느 정도 제도도입에 대해서는 공감대가 형성되어 디자인보호법상 심사주의라는 토대하에서 다소 이질적인 무심사주의를 도입하면서 시범적이고 단계적인 조치로서 우선 일부물품을 선정하여 디자인무심사 제도를 도입·시행하였지만, 무심사제도시행에 따른 운영상의 문제점이나 결과에 대해서 사전예측이 부족하여 제도적 허점 및 악용소지에 적절하게 대처하지 못한 탓에 부실권리가 양산되고 이로 인해서 사회적 분쟁발생 증가 등의 폐해가 발생한 것이다.

디자인 무심사주의 도입된지 10년이 되어가는 시점에서 제도운영 실태를 점검할 필요성이 있고, 필요한 경우 문제점 분석과 함께 발전적 방향의 제도 개선책을 강구함으로써 보다 더 안정된 디자인 무심사등록제도가 운영될 수 있도록 할 필요가 있다.

1) 내외경제신문, “무심사의장등록 『분쟁불씨』”, 2002.8.26일자; 전자신문, “캐릭터시장 「짜통」이 판친다”, 2004.3.18일자 참조.

Ⅱ. 디자인무심사제도의 의의 및 도입취지

1. 무심사등록제도의 의의

디자인무심사등록제도란 유행성이 강하고 라이프사이클이 짧은 물품 및 등록률이 높은 일부물품에 대하여 디자인 등록요건 중 방식요건과 일부 실체적 등록요건만을 심사하여 등록하는 제도로서(디자인보호법 제2조 5호 참조) 심사의 신속성을 위하여 1998년 3월 1일부터 시행하고 있다.

디자인무심사등록제도의 도입은 디자인등록출원이 꾸준히 증가되고 있는데 비해 이에 따른 심사인력의 확보가 원활히 이루어지지 못하고, 상품 라이프사이클의 단축화가 가속화되어 결국 라이프사이클이 짧은 상품이 디자인보호법에 의해 보호받을 수 없다는 문제가 지적되었다, 특히 직물디자인계 등 일부 산업계에서는 디자인의 보호를 조기에 실시하여야 한다는 요청이 강하게 제기됨으로써 이와 같은 사정을 배경으로 하여 일부 물품의 디자인에 관해 주로 방식적 요건만을 심사하는 무심사제도를 도입하게 된 것이다.²⁾

어떠한 디자인이 ‘디자인심사등록’의 대상이나 혹은 ‘디자인무심사등록’의 대상이나 는 산업자원부령으로 정한다. 즉 “디자인무심사등록출원할 수 있는 디자인은 제11조 제2항의 규정에 의한 물품의 구분 중 통상산업부령이 정하는 물품에 한한다. 이 경우 지정된 물품에 대해서는 디자인무심사출원만으로 출원할 수 있다”(동법§9⑥). 동법 시행규칙 제9조 제3항에서는 “법 제9조 제6항의 규정에 의하여 디자인무심사등록출원을 할 수 있는 물품은 별표 4의 물품의 구분 중 B1류·C1류·F3류·F4류 및 M1류에 속하는 물품으로 한다”고 규정하고 있다. 동 별표 4에 규정된 물품구분상 B1(의복), C1(침구, 커튼 등), F3(사무용지물품 등), F4(포장지, 포장용기 등), M1(직물지, 벽지, 합성수지 등)의 분류에 해당하는 물품에 대한 디자인만을 그 대상으로 하고 있다. 이러한 지정물품에 대해서는 무심사등록출원에 의하여만 디자인보호법상 보호가 가능하다. 따라서 디자인심사출원을 할 것인가 아니면 무심사등록출원을 할 것인가는 출원인의 의사와 무관하게 해당 물품별로 법정되어 있는 것이다.

일부 유행성이 강한 물품에 대하여 적시에 실질적으로 보호하기 위하여 1998년 3월 도입된 디자인 무심사제도는 조속한 권리부여라는 장점과 함께 현재 전체 디자인출원

2) 신재호, 知的財産의 保護方法論에 관한 研究, 한양대학교 대학원 박사학위논문, 122면 각주 316) 참조(2004.8).

의 약 20%를 점하는 등 높은 이용률을 보이고 있으며, 수요자를 중심으로 그 대상의 확대 등을 요구하는 등 어느덧 서서히 정착되어 가고 있다고 할 수 있다.

그러나 특허권적 보호방식이라는 디자인보호법체계하에서 심사주의와 무심사주의가 병존하는 입법례는 유례를 찾아보기 힘든 독특한 제도라고 할 수 있다.

2. 도입취지

1997년 개정 의장법에서 무심사등록제도를 도입한 것은 급속한 사회변화에 따른 소비자의 취향과 소비패턴의 변화로 물품디자인이 신속하게 변화되고 있는 가운데 유행성이 보다 강하고, 라이프 사이클이 비교적 짧은 물품, 주로 모양에 의하여 디자인창작이 이루어지고 있어 모방이 많지 않은 평면디자인등에 대하여 디자인권을 조기에 부여함으로써 창작자의 권리보호를 강화하기 위함이라고 특허청은 밝히고 있다.

그리고 나아가 디자인무심사등록 대상물품을 단계적으로 확대하여 전체적인 디자인 심사처리기간을 단축되도록 하려는 것”이라고 한다.³⁾ 일부물품에 한하여 무심사등록 제도를 시범적으로 시행토록하고 그 결과가 성공적일 경우에는 디자인무심사등록 대상물품을 단계적으로 확대하여 새로운 제도 도입에 따른 충격을 최소화하고자 한 것이라고 할 수 있다.⁴⁾

이처럼 일부 물품의 무심사제도는 다목적 포석을 염두에 두고서 도입되었음을 알 수 있다. 그러나 동 제도로 도입 당시 제도로 도입에 대해서 어느 정도 공감대는 형성되었다고 할 수 있지만, 초기 무심사제도 시행에 따른 부작용사례 등을 고려할 때⁵⁾ 심사주의하에서 다소 생소하고 유례를 찾기 힘든 무심사제도를 시행함에 있어서 제도적 허

3) 의장법[일부개정 1997.8.22 법률 제5354호] ‘개정이유’ 참조(법제처홈페이지 <http://www.moleg.go.kr/>).

4) 박성준, 1997 의장법 성립의 의의와 주요 내용, 창작과 권리 제9호, 24면 이하 참조(세창출판사, 1997).

5) “중소기업의 신속한 권리 행사를 돕기 위해 도입된 의장(디자인) 무심사 등록제도가 오히려 사업자들의 분쟁을 야기하는 ‘불씨’가 되고 있다. 특히 무심사 제도로 획득한 불완전한 권리를 남용하면서 막대한 피해를 입히는 경우도 발생하는 등 제도 보완 및 개선의 목소리도 높다” (내외경제신문, “무심사의장등록『분쟁불씨』”, 2002.8.26일자 참조). “차세대 고부가가치 산업으로 기대되는 캐릭터 시장이 ‘합법적’인 유사품에 골머리를 앓고 있다. 저작권 등록이 된 캐릭터라도 디자인을 조금만 바꾸면 의장등록이 가능한 현행법의 허점을 파고드는 행동에 속수무책으로 당할 수밖에 없는 것이다…그런데 문제는 이 같은 유사품에 대한 ‘의장등록 행위’를 사전에 막기가 불가능하다는 점이다. 라이프사이클이 짧은 의복이나 직물류 등은 무심사로 처리하되 등록 후 3개월 동안 타인의 이의신청을 받지만 이 밖에 특허청 심사관이 심사하는 물품에 대해서는 이의신청 자체를 받지 않기 때문이다” (“전자신문, “캐릭터시장 「짜통」이 판친다” , 2004.3.18일자 참조)

점 및 악용소지 등에 대한 사전예측 및 충분한 기초조사연구 등이 미비했음을 엿볼 수 있다. 그러나 다소의 시행착오를 겪으면서도 운영상의 문제점을 보완·개선을 통하여 매년 20%대의 출원율을 유지하는 등 차츰 안정화되어 가고 있다.

Ⅲ. 외국입법례

최근 EU, 미국, 영국, 독일 등 주요 국가들도 심사처리기간 단축과 디자인 보호강화를 위해 관계법령의 정비작업을 추진해 오고 있다.

세계 각국은 디자인 보호방식에 대해 다양한 시도를 하고 있는데, 최근에는 특히 등록디자인제도와 무등록디자인제도를 병존시키는 방법을 시도하고 있다.

EU에서는 출원 없이도 디자인을 보호해주는 무등록공동체디자인 제도를 새로이 도입하였고⁶⁾, 또한 영국에서는 이 보다 빨리 출원 없이 저작권적인 보호를 하는 새로운 (무등록)디자인권(Design Right) 제도를 도입하였다⁷⁾.

한편, 미국은 현행 디자인보호를 위한 심사처리기간이 너무 길다는 것과 저작권, 디자인권의 중간영역은 보호가 곤란하다는 문제점을 극복하기 위해 별도의 디자인 보호법률을 제정하였다⁸⁾.

얼마 전 오스트레일리아에서도 실체심사를 하지 않고 간단한 방식심사를 한 후 등록할 수 있도록 하는 새로운 디자인법이 시행되었다. 오스트레일리아의 2003년 디자인법(Designs Act 2003)⁹⁾은 종전과 달리 방식심사(무심사주의)를 채택하였는데, 이에 의

6) 「EC 위원회의 공동체 디자인 규정(Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs)」 제1조 2항 참조. 미등록제도는 위 규정이 발효되는 즉시 실시되며(즉 2002.3.6), 등록을 위한 출원은 2003년 4월 1일부터 가능하다. 실제로는 OHIM에서 2003년 1월 1일부터 출원을 받았으나 이들은 모두 2003년 4월 1일 출원한 것으로 본다. 현재 등록 출원은 매일 약 50여건씩 행해지고 있다. (Martin Schlötelburg, The Community Design, First Experience with Registration, EIPR 2003. 9. p.383) 2003년 4월 7일 현재 OHIM은 세계 각국으로부터 약 2천건의 의장등록출원을 수리하고 있는 것으로 알려지고 있으며, 출원에 방식상 불비가 발견되지 않으면 심사는 2-3주간에 완성된다(Martin Schlötelburg, 歐洲共同體意匠の最初の經驗, pp318-319, AIPPI Vol.48 No.4(2003)).

7) 영국에 있어서 디자인 보호의 기본법은 1989년 8월 1일부터 시행된 1988년의 著作權, 意匠 및 特許法(the Copyright, Design and Patent Act 1988; CDPA)으로서, 동법은 1949년 登録意匠法(the Registered Designs Act; RDA)과 1956년의 著作權法(1968년 디자인저작권법(the Design Copyright Act 1968)으로 개정됨)을 수정하여 수용하였다.

8) 주로 船體디자인(vessel hull design)에 한정된 별도의 보호법인 이른바 선체디자인보호법(the Vessel Hull Design Protection Act; VHDP. 17U.S.C.1301~1332)으로서 1998년에 도입되어 著作權法과 동일한 법전에 편입되었다.

9) 정식명칭은 Designs Act 2003 No. 147, 2003 An Act relating to designs, and for related

하여 출원을 하는 경우 형식적 요건만을 심사하며(formalities check), 이 심사를 거쳐 등록되고 공보에 등재한다. 동법은 실체심사는 등록 후, 申請이 있는 경우에만 실체심사하도록 하고 있다. 디자인권자는 오직 심사증(certificate of examination)이 나온 경우에만 자신의 등록디자인을 보호하기 위한 소송을 제기할 수 있다.¹⁰⁾

그리고 독일과 프랑스의 경우 유럽 공동체 디자인지침(EU Directive)에 대응하기 위해서 최근 디자인보호법 개정을 하였고, 무심사등록디자인의 권리효력을 단순히 모방금지권이 아니라 독점적 배타권으로 전환하였다.¹¹⁾

Ⅳ. 현행 무심사등록제도 운영실태 및 문제점

1. 무심사등록제도의 운영실태

실제로 불완전한 부실권리의 행사로 인한 이해당사자간의 빈번한 권리분쟁 가능성과 이로 인한 사회적비용 증가, 투자자 모집 등 부정한 목적의 부실디자인권 이용, 부실디자인권 표시물품 판매 등에 의한 소비자 현혹 우려 등의 교과서적인 부정적 측면 외에 디자인으로서의 절대적 미적 가치가 떨어지는 주지의 형상이나 모양만으로 결합된 디자인, 전통적으로 특정업무분야에서 보편적으로 실시되어 오고 있는 주지관용의 디자인등이 여과(실체심사)없이 등록됨으로서 심사관의 판단업무(심사) 자체에 대한 대외적 신뢰성(전문성)이 훼손될 뿐만 아니라, 신규성 없는 동일 또는 유사한 디자인권(부실한 디자인권)이 다수 존재하고 있음에도 경고장등을 받은 이해관계인의 정보제공이나 이의신청 등에 의한 배척(등록취소등)을 제외하면 아무런 관련없는 제3자에 의한 부실권리의 배척은 기대할 수 없기 때문에 부실권리는 지속적으로 상존하게 되는 문제가 있다.¹²⁾

purposes. 동법은 2004년 6월 17일부터 시행되었다.

10) http://www.ipaustralia.gov.au/new_designs/keyfeatures.shtml 참조.

11) 프랑스 개정의장법은 2001년 7월 30일 시행되었고, 개정내용은 <http://www.cabinetbeaudelomenie.fr/jp/actu/frenchdesign.html>나 水野みな子, 國際會議報告 -歐洲共同體意匠規則および最近のフランス、イギリスにおけるのについて-, pp.351~352, AIPPI Vol.47 No. 5, 2002참조. 독일 개정의장법(BGBI. I/2004, S. 390 ff)은 2004년 6월 1일에 시행되었고, 개정내용은 <http://transpatent.com/gesetze/gschmg.html> 참조.

12) 특허청 디자인제도연구회 제6차 발표자료(2005년 10월 13일) : 의장무심사등록제도에 대한 보완장치로서의 심사관에 의한 무효심판청구의 활성화방안 검토, 2면-3면 참조.

2. 무심사디자인등록제도의 운영실태 조사

(1) 특허청 1998년 설문조사

1998년 10월 1일부터 11월 20일까지 협회, 연합회, 조합 등 업종별 단체 165개 기관을 대상으로 디자인무심사등록제도 시행이후 동 제도에 대한 의견수렴을 위해서 특허청이 설문조사를 시행하였다(회신 : 60개 기관, 회신율 : 36.4 %).

이 설문조사결과 무심사등록제도 도입에 대하여 응답자 중 약 67%가 적절했다고 응답하고 있어 동제도의 시행은 바람직했다고 평가되고 있다.¹³⁾ 또한 무심사 대상물의 확대·축소희망 여부에 대해서도 ‘현행유지’(33명)가 가장 많았으며, ‘무심사대상 확대’(18명), ‘대상축소’(5명) 순으로 응답하였다.

(2) 특허청 2002년도 설문조사

2002년 7월 15부터 8월 15일까지 2001년 10건 이상 디자인출원을 한 420개소의 기업 및 한국디자인진흥원에 등록되어 있는 디자인 전문회사 700개 그리고 변리사 740명과 디자인심사관·행정분야 심판관 30명 총 1,890명을 대상으로 특허청이 디자인무심사제도 운영에 대한 설문조사를 하였다(회신 : 372명, 회신율 : 19.7%).

이 설문조사결과 현행 일부 무심사제도에 대하여는 대체로 만족하고 있으며, 무심사대상이 확대되기를 희망하고 있다. 응답결과를 보면 ‘무심사 대상 확대 또는 전면 무심사 도입’(46.2%), ‘현행유지’(32.3%), ‘축소 및 폐지’(21.5%)순으로 조사되었다.

특이한 점은 조사대상자에 따라 무심사제도에 대한 偏差를 보이고 있다는 것이다. 디자인제도의 실수요자인 디자이너(64.6%)나 출원인(48.3%)이 심사관이나 변리사 등 전문가그룹보다는 상대적으로 더 많이 「전면무심사 또는 무심사대상확대」를 희망하는 것으로 나타났으며, 특히 심사관의 경우 다른 응답자에 비해 ‘대상축소 또는 폐지 의견’이 훨씬 많았다.

「전면무심사제도 도입 또는 무심사대상 확대」를 희망하는 이유에 대해서는 ‘디자인은 유행성이 강하고 라이프사이클이 짧기 때문’이라는 응답(60.5%)이 가장 높았다. 그리고 「무심사 대상 축소 또는 무심사제도 폐지」를 희망하는 이유에 대해서는 가장 큰 이유로 ‘부실권리에 따른 분쟁증가’(37.3%)를 꼽았다.

무심사제도 운영에 있어서 보완사항으로 ‘부실권리방지를 위한 무심사등록출원에 대한 거절조문의 확대’, ‘권리행사에 실용신안권의 기술평가제도와 유사한 제도 도입’,

13) 총 60명(100%) : ‘부적절’ 12명(20.0%), ‘모름’ 8명(13.3%)

‘무심사대상물품에 대한 심사등록출원으로 선택권부여’, ‘무심사등록의 이의신청조기결정’, ‘무심사대상물품을 축소하는 것’ 등이 응답되었다.

(3) 전경련 2002년도 설문조사¹⁴⁾

2002년 8월 5일부터 8월 31일까지 전경련 회원사 중 특허 관련 주요 제조업체 100개사(외국기업 포함), 특허 출원 경험을 가진 주요 IT, 바이오 벤처 중 100개사 총 200개사를 대상으로 전경련이 설문조사를 하였다(응답 143개사, 응답률 71.5%).

설문조사 결과 현재, 유행성이 강하고 Life Cycle이 짧은 일부 물품에 대한 무심사 등록제도에 대해서 ‘현행유지’(63%), ‘무심사 대상확대’(29%), ‘무심사 대상축소 또는 폐지’(8%) 순으로 조사되었다.¹⁵⁾ 특히 ‘무심사 대상확대’에 대해 대기업 20%, 중소벤처기업 42%로 나타남으로써 상대적으로 중소벤처기업에서 더 무심사제도 선호도가 큼을 알 수 있다.

무심사등록제도의 보완방안으로는 ‘권리행사시 실용신안의 기술평가제도와 같은 보완장치 마련’(59개)을 현행 무심사 등록제도에 있어서 부실권리 양산에 의한 피해를 최소화시킬 수 있는 최고의 방법으로 꼽았다.

(4) 각 류별 무심사대상물품의 무심사제도 이용현황

연도별(2001년~2006년) 총 무심사출원건수 중 각류별 출원건수 구성비를 기준으로 각류에 대한 출원인의 무심사제도 활용현황을 살펴보면 대체로 출원인들이 M1류, F4류가 나머지 3개류보다는 무심사제도 활용이 높은 것을 알 수 있다. 그러나 나머지 3개류는 시간이 지날수록 출원인들의 무심사제도 이용률이 저하되고 있는 것으로 나타났다.

C1류의 경우 6~13%, F3류 8~19%를 차지하고 있는 것으로 나타났지만, B1류의 경우 4~7%에 불과하여 이들 3개류에 대해 무심사제도의 실효성에 대해서 재검토가 필요할 것으로 보인다. 특히 B1류의 경우 우선적으로 재검토해야할 대상이라고 할 수 있다.

14) 전국경제인연합회, 국내 지식재산권 제도의 애로에 관한 실태조사보고서, 33면 참조 (2002.9). 관련부분 발췌

15) 참고로 전체 응답기업 143개 중 대기업이 79개(56%), 중소벤처 64개(45%)였다.

[표1. 무심사출원현황]

년도	B1	C1	F3	F4	M1	총계
2001	591	960	863	2,621	2,648	7,683
구성비	7	12	11	34	35	100
2002	486	755	1,677	2,557	3,517	8,992
구성비	5	8	19	28	39	100
2003	464	778	956	2,362	3,135	7,695
구성비	6	10	12	30	40	100
2004	335	545	654	2,567	4,072	8,173
구성비	4	6	8	31	50	100
2005	502	530	720	2,735	4,191	8,678
구성비	6	6	8	31	48	100
2006	743	764	1,381	2,852	4,768	10,508
구성비	7	7	13	27	45	100
총계	3121	4332	6251	15694	22331	

*복수디자인 포함. 단위 : 건, %

3. 실태조사결과의 분석

(1) 무심사등록제도의 정립 과정을 통한 정착단계로의 이행

가. 평균 20%대의 안정적인 출원을 유지

디자인무심사등록출원을 할 수 있는 물품은 현행 규정에 따라 B1(의복), C1(침구, 커튼 등), F3(사무용지물품 등), F4(포장지, 포장용기 등), M1(직물지, 벽지, 합성수지 등)에 속하는 물품이 등록출원되고 있는데, 아래 표에서 보는 바와 같이 무심사등록제도 시행이후 2006년까지 안정적으로 평균 20%대의 무심사출원율을 보이고 있음을 알 수 있다.

[표2. 무심사출원건수]

	1998년	1999년	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006
심사	20,728	27,227	28,616	30,900	30,969	31,684	34,701	37,657	42,371
무심사	4,427	7,362	7,062	7,622	8,983	7,662	8,173	8,661	10,508
합 계	25,155	34,589	35,678	38,522	39,952	39,346	42,874	46,318	52,879
무심사 출원율	18	21	20	20	23	20	19	19	20

* 복수 디자인 포함¹⁶⁾. (단위 : 건, %)

나. 무심사대상 ‘현행 유지’勢 경향

특허청의 설문조사 결과 제도 시행 단계의 설문조사에서는 현행유지(55%) 응답이 가장 높았지만, 시행 4년뒤의 설문조사에서는 ‘무심사대상확대 또는 전면무심사도입’(46%), ‘현행유지’(32%)로 응답되었다. 따라서 시간이 지남에 따라 ‘무심사 대상확대 또는 전면무심사도입’을 원하는 방향으로 나아가고 있는 것으로 파악되며, ‘무심사 확대 및 전면무심사 도입’이유가 디자인의 특성(모방용이성, 유행성, 라이프사이클의 단축화), 조기권리화를 통한 출원자의 보호 및 창작의욕고취에 있다는 점에서 무심사 제도가 도입취지에 맞게 비교적 잘 정착화 되어 가고 있음을 알 수 있다. 다만 2002년 설문조사에서는 조사응답자 중 심사(판)관의 경우 폐지의견(50%)이 상대적으로 가장 높은 점에 유의할 필요가 있다.

한편, 경련의 설문조사결과에서는 ‘현행유지’(63%)의견이 압도적으로 많았으며, ‘무심사 대상확대’에 대해서는 대기업에 비해 상대적으로 중소벤처기업이 더 적극적임을 알 수 있다.¹⁷⁾

(2) 무심사등록제도의 개선 및 보완 필요

16) 무심사출원률 = 무심사출원건수/총출원건수(심사출원건수+무심사출원건수)

17) 무심사등록제도에 대한 구체적 응답결과를 보면 ‘무심사대상축소 및 폐지’ 대기업 10%, 중소벤처기업 4%, ‘현행유지’ 대기업 70%, 중소벤처기업 53%로 나타났는데, 참고로 전체 응답기업 143개 중 대기업이 79개, 중소벤처 64개였다. 종합적으로 볼 때 ‘현행유지’ 63%, ‘대상확대’ 29%, ‘대상축소 또는 폐지’ 8%로 조사되었다.

전술한 3가지 설문조사결과에서 무심사등록출원제도에 대한 폐지나 부실권리 양산으로 인한 피해의 최소화 등의 요구에 대한 응답 및 최근 실시된 무심사대상물품 조정관련 설문조사 결과 등을 고려할 때 무심사등록제도에 대한 개선요인이 내재하고 있음을 알 수 있다.

근본적으로 디자인무심사를 통한 등록물품의 부실권리 최소화를 위한 기존 제한 장치(등록후 이의신청제도, 무효심판제도 등)의 실효성 부족으로 인해서 지속적으로 무심사등록 디자인권의 안정성 제고방안에 대한 요구가 계속되어 왔었다.¹⁸⁾ 따라서 디자인 무심사등록제도가 심사기간의 단축을 통한 디자인의 조기 권리화에 일정 부분 기여함으로써 다소 안정화로의 단계로 이행하고 있지만, 부실권리 양산을 저지할 실효성 있는 제도장치 방안마련도 시급함을 시사하는 것이다.

이러한 제도적 허점 및 악용소지에 대해 보다 근본적으로 실효성 있는 대처방안(설문조사결과 기술평가에 준하는 심사제도 도입 등)의 마련 없이 단편적인 측면에서 부실권리의 최소화를 달성하기 위해서 무심사주의 도입취지에 걸맞지 않게 절차적·형식적 요건의 방식심사 뿐 아니라 실체적 요건조차도 사전 심사하는 등 본래 무심사주의의 최대장점인 신속한 권리화에 다소 부합하지 않는 개선방안들도 제시되기도 하였다. 일부에서는 종전 무심사와 심사의 기간이 6개월 이상 차이나 던 것과 달리 현재 3개월 정도에 불과한 상황을 근거로 ‘신속한 권리화’를 위해 도입된 무심사주의 자체에 대해 큰 의미를 부여하려고 하지 않는다.

이처럼 무심사주의의 제도적 미비 내지 허점에 대한 대처방식은 조기 권리화와 부실권리 최소화라는 두 마리의 토끼 모두를 놓친 꼴이 되고 있다.

따라서 권리의 유효성 내지 안정성 확보방안 마련(「부실권리 최소화」)을 전제로 한 무심사 디자인 등록출원시 절차적·형식적 기초요건에 대한 완전방식심사(「조기권리화」)에 의한 권리부여방식이 보다 안정되고 실효성 있는 무심사제도를 운영하는데 있어서 가장 최선의 방안이라고 할 수 있다.

나아가 이러한 무심사등록제도 개선을 통한 부실권리 최소화 방안이 전제되는 한 대상물품의 추가적인 확대는 바람직한 방향이라고 할 것이다.

18) 디자인권 등록에 의해 권리가 발생하되 권리행사시 구 무심사등록실용신안과 같이 기술평가에 준하는 제도의 도입을 통해 제3자에게 실질적인 권리행사가 하도록 하는 것이 입법론상 타당하다는 지적이 있다(송영식·이상정·황종환, 지적소유권법(상), 879면(세창출판사, 2005)).

V. 현행 무심사등록제도의 문제점

1. 서

특허권적 접근방식체계하에서 조기권리화를 위해서 무심사주의라는 독특한 제도를 도입함으로써 일정 부분 심사적체의 해소가 이루어지고 있다. 그러나 무심사제도의 제도적 허점 및 악용소지에 대한 사전예측 미흡으로 인해서 일부분 사회적 갈등을 야기하였다. 권리의 유효성 담보라는 실효성 있는 장치마련도 없이 심사등록된 디자인권과 동일한 독점·배타권의 권리효력을 인정함으로써 부실권리로 인한 폐해가 발생한 것이다. 즉 무심사로 인해서 일부 부실권리가 양산되고 있고, 이러한 권리에 근거한 권리행사로 인해 분쟁을 야기하는 불씨가 되었다.

이처럼 부실권리의 최소화를 위해서 수차례 걸친 디자인보호법 개정을 통해서 제도 도입 초기 완전방식심사의 틀이 수정되고 실체요건의 일부에 대해서도 심사가 이루어지는 등 본래 무심사제도 도입취지를 무색하게 하고 있다. 이처럼 무심사주의의 제도적 허점 및 악용소지를 방지하고 본래 무심사제도의 도입취지를 살려낼 방안을 찾아내는 것이 급선무라고 할 것이다. 결국 심사기간 단축을 통한 신속한 권리보호(조기권리화)와 부실권리 최소화라는 두 상반된 명제를 조화시킬 수 있는 방안마련이 안정된 무심사제도 운영에 가장 효과적이라 할 수 있다.

2. 디자인등록 전 등록요건 심사범위(거절조문)¹⁹⁾ 확대 경향

(1) 개설

1997년 무심사등록제도 도입시 등록 전 심사사항은 조기 권리화라는 무심사등록제도의 도입 취지에 보다 충실한 입법으로서 방식심사 내지 형식적 심사만을 등록 전에 심사하도록 하고, 공업성, 신규성, 창작성과 같은 실체적 요건은 모두 이의신청이나 무효심판을 통하여 검증받는 형식을 취하고 있었다. 다만 공서양속 위반여부(제6조 제2호)만은 예외적으로 등록 전에 심사하도록 하고 있었다.

그러나 2001년 개정법에서는 무심사등록으로 인한 부실권리의 발생을 최소화하기 위한 방안으로서 이러한 형식적 구조에서 탈피하여 조기 권리화라는 무심사등록제도의 도입취지를 크게 해치지 않는 범위내에서 상당 부분의 거절이유를 무심사등록출원

19) 디자인 성립요건, 등록요건, 부등록요건 이외의 기타요건에 대해서는 본 연구에서 제외한다.

의 등록 전 심사사항을 대폭 추가함으로써 심사범위를 점차 확대한 것이다.

(2) 디자인보호법상 등록전 심사사항의 재조정 경과

가. 1998년 3월 1일 개정법

일부 물품에 대해 무심사등록제도 최초로 도입되었을 당시 법 동법 제26조 제2항의 도면 등의 방식위반과 제6조 제2호의 공서양속 위반 등만을 심사하여 등록할 수 있도록 하였다. 즉 방식이나 도면의 하자 등 형식적 심사만을 행할 뿐, 공서양속의 위배여부(제6조 제2항)를 제외한 모든 실체적 요건에 대해서는 심사하지 않도록 되어 있었다.

그러나 부실권리를 최소화하고자, 일부 실체적 요건을 다시 무심사등록출원의 거절 이유로써 추가하게 되었다.

나. 2001년 2월 3일 개정법

무심사등록제도 도입 이후 ‘달마시안’, ‘곰돌이 푸’ 등 물품성이 인정되지 않는 캐릭터가 등록되고, 외국저명상표를 도용한 디자인이 등록되는 등 무심사등록으로 인한 폐해가 발생함에 따라 무심사등록출원에 대한 등록요건의 심사범위를 확대하여야 한다는 업계의 요구가 있었고, 특허청은 이를 수용하여 무심사등록제도를 도입한지 3년만에 부실권리의 최소화를 위해서 디자인 무심사등록요건의 심사범위를 대폭 추가하기에 이르렀다(동법 제26조 제2항).

이에 따라 종전에는 심사대상에서 제외되었던 법 제5조 1항 본문의 ‘성립성’과 ‘공업상 이용가능성’요건, 제6조 제1호(국기, 국장 등과 동일, 유사한 디자인) 및 제3호(타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인)의 부등록사유를 심사대상으로 확대하였다.

다. 2006년 개정 디자인보호법

설문조사 결과에서도 나타났듯이 무심사제도 보완방안으로서 거론되던 것 중의 하나가 용이창작규정의 적용에 의한 거절제도 도입이었는데, 개정안에서 동법 제26조 제2항을 개정하여 디자인 무심사등록출원에 대하여 국내주지 디자인에 의한 용이창작규정의 적용, 즉 용이창작규정 제외를 개정하여 용이창작에 의한 거절제도를 도입할 예정이다. 따라서 무심사등록출원도 동법 제5조 제2항의 용이창작규정을 심사항목에

포함하여 국내 주지 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합에 의한 용이창작인 경우 거절 결정이 가능하도록 한다.

참고로 부실권리 최소화를 위한 각종 제도들이 도입되기도 하였다. 예컨대 2001년 개정 디자인보호법에서는 디자인무심사등록이의신청기간을 디자인권설정등록일로부터 디자인무심사등록공고일후 3월 이내로 확대하거나(동법 제29의2), 2004년 개정법에서는 무심사등록출원시 등록전 심사할 수 없는 거절이유에 대한 정보제공사유도 거절이유 전체로 확대하여 디자인등록거절결정할 수 있도록 하였다(제26조 제3항). 또한 2006년 개정안에서는 제26조 제4항을 신설하여 심사관이 지득한 사실에 의한 거절결정제도를 도입할 예정이다. 즉 기타 경로로 심사관이 당해 출원에 대한 거절이유를 지득하였을 때에는 이를 근거로 거절할 있도록 하는 규정 신설한 것이다.

(3) 소결

처음 초기 무심사등록제도가 도입될 당시 디자인보호법은 등록전 심사사항의 경우 조기 권리화라는 무심사등록제도의 도입 취지에 보다 충실한 입법으로 평가되지만, 이후 2001년 개정법에서는 도입초기의 완전방식심사라는 형식적 구조에서 탈피하여 상당 부분의 거절이유를 무심사등록출원의 등록 전 심사사항으로 추가함으로써 무심사등록출원에 대한 등록요건의 심사범위를 대폭 추가시켜 버렸다.

무심사디자인등록제도의 남용으로 인한 예방조치로서 형식적 요건이외에 실체적 요건에 대한 등록전 심사사항의 확대라는 방향이 부실권리 발생을 최소화하기 위한 교육지책으로 보이나, 디자인 무심사 등록요건의 심사범위의 단계적 확대가 신속한 권리 부여의 遲延이라는 결과를 야기할 수 있다는 점에서 무심사등록출원제도의 본래 도입 취지인 조기 디자인권 부여가 심히 지연될 가능성이 염려된다.²⁰⁾ 이로 인해 라이프사이클이 짧고 계절적으로 유행성이 강한 패션디자인 등 창작디자인에 대한 즉각적인 보호가 미흡할 뿐아니라 타인의 모방이 많아 사회경제적 피해가 많이 발생하는 문제점을 극복하기 어렵다.²¹⁾ 종전 디자인무심사등록출원은 출원후 신속히 권리화 될 수 있으므로 출원공개제도를 적용할 실익이 거의 없다는 등의 이유로 출원공개신청을 인정하지 않았지만²²⁾, 2004년 12월 31일 개정법에서는 무심사출원에 대해서도 출원공개

20) 同旨 안효철, 현행 의장무심사등록제도의 문제점과 개선방안, 인권과정의 통권 제230호, 146면(대한변호사협회, 2000.10).

21) 임재형, 주요외국의 의장제도연구, 지식재산21 통권 제68호, 78면(특허청, 2001.9)

22) 同旨 노태정·김병진, 디자인보호법, 470면(세창출판사, 2005)

신청을 인정하고 있다는 점도 유의할 필요가 있다.

무심사출원의 등록 전 심사사항이 많아질수록 부실권리의 발생은 적어질 수 있지만 심사기간은 길어져 권리화는 지연될 수밖에 없게 된다. 조기권리화를 위하여 심사사항을 최소화하는 경우 부실권리의 발생은 필연적으로 증가할 수밖에 없기 때문에 결국 무심사를 통한 조기권리화와 이로 인한 부실권리 최소화 명제는 서로 상반되는 것으로 쉽게 조화하기 어려운 문제로 인식되고 있다.²³⁾

이처럼 무심사제도로 인한 부실권리로 인한 폐해의 최소화를 위해서 행해진 개선방안이 오히려 무심사등록제도의 본래 취지인 조기 권리화를 지연시키는 부작용을 발생 시킴으로써 이로 인해 다시 디자인 산업계의 피해로 이어지는 구조적 악순환이 계속되고 있다고 할 수 있을 것이다.

이러한 문제는 특허권적 보호체계하에서 무심사주의를 취함으로써 나타난 구조적 측면에 기인하는 제도적 허점에서 비롯된다. 즉 구 무심사등록실용신안의 기술평가제도처럼 권리의 유효성 내지 안정성 담보방안 마련없이 심사등록디자인권과 마찬가지로 독점배타권을 행사하도록 함으로써 부실권리의 행사로 인해 제3자에게 불측의 손해를 야기하고 있는 것이다. 따라서 이러한 제도적 허점을 보완할 수 있는 즉 무심사등록디자인권의 유효성 내지 안정성 담보방안이 마련될 때 보다 안정적인 제도로 정착될 수 있을 것이다.

3. 무심사 등록디자인권의 효력범위 및 유효성 담보

(1) 서

현행 디자인보호법상 무심사등록디자인에 대해서는 대체로 등록이의신청과 무효심판으로만 다룰 수 있을 뿐 등록이전 실체적 요건을 판단할 수 있는 별도의 절차가 마련되어 있지 않을 뿐만 아니라 이러한 실체적 요건에 대한 판단 없이도 그 효력 면에서 하등 차이가 없는 디자인권을 부여하고 있다. 현재는 등록디자인의 효력이나 무심사등록디자인의 효력(동법 §41)이나 모두 차단효있는 독점권이어서 부실디자인의 등록이 많은 무심사등록디자인의 문제점을 더욱 증폭시키고 있다.²⁴⁾

이처럼 실체적 요건에 대해 아무런 판단없이 완벽한 독점적 배타권을 부여하는 것은 논리적으로 무리한 점이 없지 않다.

23) 윤선희외, 「무심사주의 도입의 성과 및 발전방향」 보고서, 97면(특허청, 2002)

24) 同湄 이한상, 디자인의 국제경쟁력향상을 위한 의장제도의 역할, 창작과권리 제23호, 43면 참조(세창출판사, 2001)

이와 같은 무심사제도의 제도적 허점 및 악용소지는 결국 특허법적 보호체계하에서 무심사주의를 취하고 있다는 구조적인 면에서 야기되는 것이라고 할 수 있다.

(2) 권리효력 범위의 완화 또는 제한 필요성 검토

가. 서

무심사등록된 디자인권의 효력은 원칙적으로 심사등록 디자인권과 동일한 독점·배타권으로서, 그 효력면에서 차별을 두고 있지 않다.

사실 무심사디자인제도와 같은 취지로 등록 전 실체적 요건에 대하여 판단하지 아니하는 실용신안선등록제도를 비교하면, 양 제도 모두 조기 권리화를 목적으로 등록요건의 일부만을 심사한 후 최대한 단축된 기간내에 권리를 부여한다는 점에서 공통된다. 그렇지만, 실용신안선등록제도는 실체적 요건의 충족여부가 판단되지 아니한 실용신안권에 대하여 배타적 효력면에서 일정부분 제한하고, 권리의 적법성과 유효성을 사후적으로 판단하는 별도의 기술평가절차를 마련하여 이 절차를 거친 경우 완전한 권리로써 그 효력을 회복시킴으로써 부실권리에 의한 제3자의 피해를 방지하고자 권리효력을 일정부분 제한하고 있는 반면, 디자인무심사제도는 사후적으로 권리의 유효성을 판단하는 별도의 절차 없이 디자인심사등록디자인권과 동일한 효력을 부여함으로써 전혀 권리효력이 제한되지 않고 있다. 다만, 디자인보호법에서도 무심사등록디자인권의 경우 부실권리의 발생 가능성을 인정하여 무심사등록디자인권자 등이 타인의 디자인권 등을 침해한 경우에도 과실추정규정을 준용하는 규정을 두고 있다(동법 제65조 제2항). 그러나 이 과실추정규정만으로는 부실권리에 대한 제재가 미흡한 것이 아닌가라는 지적도 있다.²⁵⁾

현행법상 무심사주의의 도입은 원칙적 특허법적 접근방식에 기초한 것이며, 무심사등록된 디자인권에게도 독점·배타권을 부여되고 이러한 권리를 부여하기 위하여 필요한 요건들이 조기 권리화라는 현실적인 요청에 의하여 등록 후에 평가되는 것으로 유보되었을 뿐이다. 따라서 실체적 요건에 대한 심사없이 설정등록된 권리에 대해서 아무런 제한없이 권리행사토록 하는 것이 합리적 타당성이 있는가. 이는 특허법적 접근방법에 의하여 독점·배타권이 부여되는 디자인보호법법하에서 무심사주의가 조화될 수 있느냐의 문제로서, 특허법적 접근방법하에서 무심사주의의 논리적 모순을 해결

25) 더욱이 무심사등록된 디자인이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고(선의) 무효심판청구 등록전에 국내에서 사업을 실시하거나 그 준비를 하고 있는 경우에는 디자인무심사등록디자인권자도 디자인보호법 제51조상 중용권을 갖게 되는 것으로 해석되고 있다.

할 수 있는 방안마련이 이루어져야 할 것이다. 사실, 디자인 보호에 있어서 특허법적 보호체계를 취하는 국가에서 무심사주의를 도입하는 것은 異例的인 일로 받아들여지고 있으며, 특허법적 보호체계를 취하고 있는 영국의 경우에도 조기 권리화의 필요성에 대하여 “미등록디자인권”의 도입으로 대처하고 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

나. 방식심사를 통해 등록된 디자인권의 효력을 독점적 배타권으로 할 것인지 모방금지권에 그치게 할 것인지에 대한 논의가 필요하다.

일부에서는 무심사 등록디자인권의 효력을 완전한 독점배타권을 부여할 것이 아니라 모방금지권으로 한정하여야 한다는 견해가 없지 않다. 그러나 저작권적 접근방법에 기초하여 원칙적으로 모방금지권만을 부여하는 무심사주의와는 구별되지 않게 된다.

디자인의 경우는 기술과 달리 모방으로부터만 보호하면 충분할 것 같지만²⁶⁾ 현재의 추세는 상당히 유동적이다. 그 사이 쪽 특허권적으로 디자인을 보호하고 있던 미국이 극히 일부 분야(선박디자인)이기는 하나 저작권적으로 보호하고 있고, 종전까지 독일과 프랑스²⁷⁾의 디자인법이 모방금지권의 효력에 불과했으나 최근 개정을 통해 등록디자인에 독점권을 부여하고 있다. 한편 호주의 경우에도 모방금지권으로 바꾸는 것이 바람직하다는 적지 않은 견해가 있었으나²⁸⁾, 이론적·경제적·실무적 측면 등에서 볼 때 현행 독점권을 모방금지권으로 바꾸어야 할 뚜렷한 이유가 없다는 이유로 그대로 독점권체제를 유지하고 있다.

우리의 경우에 저작권법에서 일부 디자인만을 보호하고²⁹⁾ 나머지는 등록디자인보호

26) 遮斷效를 수반하는 獨占權으로 할 경우 보호의 기간 동안은 권리자만이 당해 디자인을 獨占할 수 있고 독자적 창작이라는 항변도 허용되지 아니한다. 그런 만큼 권리자 이외의 제3자의 자유로운 창작을 저해할 우려가 있다. 이러한 자유의 제한은 합리적인 이유가 있어야 한다. 발명의 경우라면 공개의 대가로서-발명의 내용이 비밀에 싸이고 언젠가 사라지는 것을 방지하기 위하여- 이러한 강력한 반대 급부를 국가가 발명자에게 부여할 수도 있고, 또 상표와 같이 동일·유사상표의 허용은 소비자를 오인에 빠뜨릴 우려가 있으므로 獨占權을 권리자에게 부여하는 것도 나름대로의 합리성을 가지고 있으나 디자인의 경우에는 이를 합리화 시킬만한 이유를 발견하기 힘들다. 독점권에 기초한 디자인 보호제도는 경쟁 디자인 개발에 대한 투자를 방해한다는 견해도 있다(Australian Law Reform Commission Report on Designs(Report No. 74), 1995, p.49 참조).

27) 저작권과 산업디자인권의 완전한 중복보호를 인정해 왔던 프랑스의 경우는 앞으로도 그 태도를 유지하리라고 예상된다.

28) 당시의 독점권체제와 병존하여, 혹은 독점권 체제를 대체하여 모방금지권으로 바꾸는 것이 바람직하다는 견해가 있었다. 자세한 것은 위 Australian Law Reform Commission Report on Designs(Report No. 74), p. 48 이하 참조.

29) 우리 2000년 개정저작권법은 응용미술저작물을 “물품에 동일한 형상으로 복제될 수 있는 미술저작물로서 그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정될 수 있는 것을 말하며, 디자인 등을 포함한다”고 정의함으로써 미국 저작권법의 내용과 유사하게 규정하고 있다.

법에 맡기고 있는 현실에서 그 나머지를 저작권법과 같이 보호한다는 것은 이상스러울 뿐만 아니라 모방금지권으로 하는 경우와 독점권으로 하는 경우의 차이는 우연의 일치, 즉 모방없이 독자적으로 창작한 것이 우연히 동일·유사한 경우에 문제가 되는데 신규성있고 창작성있는 디자인으로 우연의 일치가 있는 경우란 거의 생각하기 힘들기 때문에 현실적으로는 동일·유사뿐만 아니라 모방여부를 다시 검토하는 모방금지권 체제보다는 독점권 체제가 운영이 용이하다고 할 것이다. 또 산업 경쟁을 촉진하기 위해서도, 그리고 안정적인 권리부여로 투자를 촉진하기 위해서도 독점권체제가 보다 우수하다고 할 것이다. 아울러 권리발생을 등록에 의존하는 등록디자인권의 경우는 등록제도의 효용을 최대한 발휘하기 위해서라도 차단효있는 독점권을 인정하는 것이 바람직하다고 본다.

다. 이처럼 심사등록디자인권과 마찬가지로 독점배타권을 인정할 경우 무심사등록디자인권의 권리범위를 한정하는 방안 즉 심사등록디자인권과 달리 등록디자인과 동일한 범위에서 절대적 독점권을 부여하는 방안(실질적 동일범위로의 한정)에 대해 검토할 필요가 있다(심사등록디자인권과의 차별화 측면).

무심사로 등록된 권리에 대해서는 사전심사를 거쳐 등록된 디자인권보다도 유효성의 관점에서 다소 떨어지므로, 권리범위를 한정함으로써 제3자에게 불측의 손해가 발생하는 것을 미연에 방지할 수 있을 것이고, 또한 ‘실질적 동일성’범위이라는 개념 보다 명확하기 때문에 침해여부 판단이 용이하게 된다는 장점이 있다. 다만 소위 데드카피(Dead Copy)를 규제하는 부정경쟁방지법에 의한 보호범위와의 중복성 문제가 일어날 수 있다.

(3) 권리의 유효성 담보

가. 차단효 있는 독점배타권을 부여하기 위해서는 무심사출원에 대해서도 동일 또는 유사한 디자인에 대하여 중복하여 권리설정하는 것을 방지하기 위하여 최소한 선출원주의의 규정 적용이 요구되지만 이러한 규정의 적용없이 심사등록디자인권과 동일하게 완벽한 권리를 부여하는 것은 논리적으로 중복권리의 발생을 초래할 수 있는 문제가 있다. 이러한 제도적 허점에 대처하기 위해서는 무심사등록디자인권의 효력을 기본적으로 제한할 필요성이 있다. 다만 그 효력을 제한할 경우 어떠한 방법과 절차를 통해서 차후에 완전하게 회복시켜 줄 것인가에 대해 고려해야 한다.³⁰⁾

30) 同旨 윤선희, 전계 보고서, 112면

나. 우선 고려할 수 있는 방안은 구 무심사등록실용신안제도의 기술평가와 같이 별도로 실체적 요건에 대한 판단절차를 마련하는 것이다. 즉 무심사등록실용신안제도의 기본틀에 바탕을 둔 소위 디자인평가청구제도이다.

무심사등록디자인권자가 제3자에게 권리행사하거나 권리의 유효성을 평가받는 제도로 등록 후 권리자가 디자인평가청구와 같은 심사청구를 하여 등록유지결정을 받도록 하는 방안이다.³¹⁾ 즉 무심사등록실용신안제도의 기본적인 틀에 따라 “심사를 마치고 등록디자인의 유지결정을 받은 후에만” 권리행사를 할 수 있도록 하는 것이다. 또한 등록디자인의 유지결정을 받은 디자인권을 침해한 자에 대해서만 과실이 추정되도록 할 필요가 있다.

참고로 최근 2003년 호주 개정 디자인법(Design Act 2003)에서는 종래의 심사등록제도를 폐지됨과 동시에 등록후 청구에 의해 발행되는 심사증명서를 조건으로 권리행사를 인정하는 새로운 제도를 도입하였다. 디자인권자는 오직 심사증명서(certificate of examination)³²⁾가 나온 경우에만 자신의 등록디자인을 보호하기 위한 소송을 제기할 수 있다. 심사를 통해 당해 디자인이 등록요건을 충족하였음이 판명된 경우는 특허청장은 심사증명서를 발급한다. 그 경우에 당해 디자인은 등록을 유지하게 된다. 반대로 요건을 충족하지 못한 경우에는 당해 디자인은 무효로 되고 등록은 말소된다. 제3자도 심사청구를 할 수 있다.

다. 그러나 현행 1998년 국내에 도입된 무심사등록디자인출원제도가 1999년 도입된 구 무심사등록실용신안제도와 유사한 면이 없지 않지만, 무심사등록실용신안제도는 시행되면서 오·남용사례가 많아지면서 개선책이 요구되다가 결국 심사처리기간 단축에 따른 심사환경의 변화에 따라 심사후 등록제도로 전환되어 결국 실용신안선등록제도

31) 등록후 이의신청제도나 무효심판청구제도를 통한 무심사제도의 부실권리화를 최소화할 수 있다는 주장도 있다.(윤선희, 상계보고서, 126면 참조), 사실상 이러한 제도만으로 어느 정도까지 부실권리발생을 저지할 수 있을까 하는데 부정적인 견해가 있으며(이상정, 개정 의장법상의 무심사등록제도의 문제점과 새로운 제안, 『창작과 권리』 제10호, 8-9면(세창출판사, 1998)), 이해관계인들의 위 제도들에 대한 이용률은 터무니없이 낮아 그 실효성에 의문이다. 따라서 본 연구에서는 이들 제도에 대해서는 생략한다.

32) 호주 디자인법 제73조(Infringement proceedings)는 다음과 같다.

(1) 등록디자인권자는 타인이 자신의 권리를 침해하였음을 주장하면서 법원에 소송을 제기할 수 있다.
 (2) 침해소송은 법정된 법원 기타 절차와 관련하여 관할권을 가진 법원에 제기할 수 있다.
 (3) 그러나 침해소송은 (a) 제5절의 심사를 받고, 그리고 (b) 심사증이 발급되기 전에는 제기할 수 없다.
 (4) 제55조의 효력에 근거하여 제21조의 디자인등록출원을 한 자는 제21조의 출원 이후에 일어난 침해에 관해서만 침해소송을 제기할 수 있다.

가 폐지되기에 이르렀다. 이러한 점을 고려하여 실용신안의 심사청구제도와 다른 측면에서 접근할 필요성이 있는 것은 아닌가 하는 생각이 든다.

디자인권의 경우 視覺에 의한 유효성 판단이 일정 부분 가능하고, 심사처리내역에 있어서 등록결정율이 해마다 증가하여 2005년 기준 약 90%에 육박하고 있다는 점 등을 고려할 때 실용신안제도와 달리 보는 것도 어느 정도 합리성이 있다고 할 것이다. 따라서 권리자에 의한 등록디자인의 실시(實施)³³⁾를 권리행사의 요건으로 하는 방안도 고려할 수 있다.

어떤 무심사등록디자인 중 자의적인 미설시디자인이 거래시장에서 분쟁을 야기하고 있는 현실을 감안해서 무심사등록권의 행사시에는 권리자 또는 그 권리자로부터 사용허락을 받은 자가 당해 디자인을 업으로서 실시하고 있을 것을 요건으로 하여 권리행사를 할 수 있도록 하는 것이다. 따라서 자의적인 미설시 디자인의 등록에 따른 우려를 일정부분 불식시킬 수 있으며, 이른바 디자인사냥꾼처럼 실제 디자인을 이용한 물품생산(상용화)을 목적으로 하지 않는 디자인권자의 권리남용을 제한할 수 있는 방안이 될 수 있다. 또한 실시중인 등록디자인권을 침해한 자에 대해서만 과실추정 규정을 적용하도록 하여야 한다. 다만 實施가 가장 중요한 기준점이 되기 때문에 실시가 강제될 수 있다는 점에서 심사등록디자인권에 비추어 형평성 측면에서 다소 불리한 면이 있다.

라. 제3자가 무심사등록디자인 권리침해시 경고장 발송이후 과실추정 등을 인정하는 방안도 고려할 수 있다.

디자인 심사전에 출원공개라는 절차가 존재하지만 이는 출원전까지 출원자의 권리를 보호하기 위해 마련된 장치일 뿐이다. 즉 특허등과 달리 디자인 출원사항의 공개가 의무가 아니기 때문에 출원사항에 대한 정보를 출원자 이외의 제3자가 사전에 얻는 것은 사실상 거의 불가능하다. 따라서 디자인권자(특히 미설시디자인권자)의 경고장 발송 등의 행위가 있는 후에 과실추정을 인정함으로써 어느 정도 형평성을 기할 수 있다.

(4) 소결

1998년 무심사제도 도입 당시의 디자인보호법에서는 절차적, 형식적 요건을 제외한

33) 디자인보호법 제2조 제6호에서 규정하는 '실시'의 의미 : 의장법상의 실시라 함은 '의장에 관한 물품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다.)을 하는 행위'라 할 것이다(특허법원 2004.3.19, 2003허5914 확정)

모든 실체적 요건을 등록 후 이의신청이나 무효심판으로 해결하는 완전 방식심사제도를 취하였다. 그러나 시행이후 제도적 허점 및 악용여지로 인해 완전방식심사에서 일부 실체적 요건에 대한 사전 심사로 인해서 방식심사 등으로 인하여 등록까지의 기간이 상당히 소요되어 무심사주의의 신속성과 실효성이 약화되어 왔다.

소위 헤이그 협정에서는 방식심사제도를 장려하고 있어 동 협정에 가입한 대부분의 국가는 방식심사만을 하고 있으며³⁴⁾, 실체적 심사를 한다하여도 심사 기간 및 비용만 증가할 뿐 완전한 심사가 불가능하다는 이유 등으로 모든 물품에 대하여 등록 전 방식심사만을 하는 것이 국제적 추세라는 점, 디자인 특성상 i) 라이프사이클이 짧고, ii) 유행에 민감하여 적시에 보호받지 못한다면 실효성이 없으며, iii) 현실 거래시장에서는 창작되는 다수의 디자인 중 상업상 성공하는 극소수의 디자인에 의하여 개발비용이 회수된다는 점 등을 고려하여 할 때 절차적·형식적 요건을 제외한 모든 실체적 요건을 등록 후 판단하는 완전한 방식심사제도를 고려할 수 있다.

한편 이러한 경우에도 무심사등록권에 대해 독점배타권 효력을 유지하는 한, 전술한 바와 같이 권리의 유효성 내지 안정성 담보방안으로서 심사청구제도나 실시제도 도입 등의 전제하에서 가능하다.

Ⅵ. 무심사등록제도의 개선방안

전술한 바와 같이 현행 무심사등록제도는 특허법적 보호체계하에서는 다소 이례적인 것으로서 심사기간 단축을 통한 디자인의 조기권리화라는 목적을 위해 도입되었지만, 전술한 바와 같이 동 제도의 허점 및 악용소지를 사전에 방지할 실효성 있는 보완장치 미비로 사회적 갈등을 야기하였다. 또한 제도 운영에 따른 이러한 문제점을 해결하기 위해서 시행된 개선방안 가운데에는 무심사제도의 본래 도입취지인 신속성이 훼손되는 우려를 낳게 하였다.

디자인의 조기 권리화(신속성)를 원하는 업계의 요구를 수용하면서 동 제도의 안정적이고 지속적인 발전을 도모할 수 있는 해결방안 즉 조기 권리화와 부실권리 최소화라는 두 명제를 조화시킬 수 있는 적절한 방안마련이 시급하다.

즉 무심사등록제도 도입에 따른 부실권리 양산의 부작용을 최소화하고 경쟁질서를

34) 최근 성립한 EU디자인보호규칙(제45조 및 제48조)이나 독일디자인법(제7조 2항), 영국 디자인권(design right)상의 무심사주의 등

바로 잡아서 경쟁력 있는 우수한 디자인에 대해 신속하게 권리화를 시켜주는 것이 디자인 개발의욕을 고취하고 나아가 국가산업발전에 기여하는 중요한 일이라고 할 것이다.

따라서 조기권리화라는 무심사제도의 최대 장점을 살리면서 부실권리 발생의 최소화함으로서 효율적인 무심사제도가 지속될 수 있는 적극적 개선조치가 필요하며, 이에 는 입법적 조치가 수반되어야 한다.

이러한 방안으로는 방식심사라는 국제적 추세에 따라 절차적·형식적 요건을 제외한 모든 실체적 요건을 등록 이후에 심사하는 완전방식심사제도 도입과 함께 현행 독점배타권의 효력을 유지를 전제로 하여 권리의 유효성을 검증받을 수 있는 심사청구 제도나 업으로서의 실시제도 등의 도입을 고려할 수 있다.

■ 주제어 : 디자인, 산업디자인, 무심사등록제도

<참 고 문 헌>

- 노태정·김병진, 디자인보호법, 세창출판사, 2005
- 송영식·이상정·황종환, 지적소유권법(상, 하), 세창출판사, 2005
- 오세중외, 산업재산권법, 한빛지적소유권센터, 2001
- 조국현, 의장법, 법경사, 2002
- 노태정, 의장보호제도의 발전방향에 관한 소고, 지식과 권리 창간호, 대한변리사회, 2003
- 박성준, 1997 의장법 성립의 의의와 주요 내용, 창작과 권리 제9호, 세창출판사, 1997
- 신재호, 知的財産의 保護方法論에 관한 研究, 한양대학교 대학원 박사학위논문, 2004.8
- 안효질, 현행 의장무심사등록제도의 문제점과 개선방안, 인권과정의 통권 제230호, 대한변호사협회, 2000.10
- 윤선희외, 「무심사주의 도입의 성과 및 발전방향」 보고서, 특허청, 2002
- 배상철, 현행 디자인보호법상 審査主義의 개선방향에 관한 연구, 산업재산권 제17호, 산업재산권법학회, 2005.5
- 배상철·이상정, 「한국의 디자인보호법제 발전방향연구」 용역보고서, 특허청, 2004
- 이상정, 「개정 의장법상의 무심사등록제도의 문제점과 새로운 제안」, 창작과 권리 제10호, 세창출판사, 1998
- _____, 디자인보호법의 발전방향, 산업재산권 제21호, 산업재산권법학회, 2006.12.
- 이한상, 디자인의 국제경쟁력향상을 위한 의장제도의 역할, 창작과권리 제23호, 세창출판사, 2001
- 임재형, 주요외국의 의장제도연구, 지식재산21 통권 제68호, 특허청, 2001.9
- 전국경제인연합회, 국내 지식재산권 제도의 애로에 관한 실태조사보고서, 2002.9
- 특허청 디자인제도연구회 제6차 발표자료, 의장무심사등록제도에 대한 보완장치로서의 심사관에 의한 무효심판청구의 활성화방안 검토, 2005.10.13.
- Australian Law Reform Commission Report on Designs(Report No. 74), 1995
- Australian Design Act 2003
- Martin Schlötelburg, The Community Design, First Experience with Registration, EIPR 2003. 9.
- 日本産業構造審議會知的財産政策部會, 意匠制度小委員會 資料, 2004.
- 水野みな子, 國際會議報告 -歐洲共同體意匠規則および最近のフランス、イギリスにおけるのについて-, AIPPI Vol.47 No. 5, 2002
- 호주 디자인법 http://www.ipaustralia.gov.au/new_designs/keyfeatures.shtml
- 프랑스디자인법 <http://www.cabinetbeaudelomenie.fr/jp/actu/frenchdesign.html>
- 독일디자인법 <http://transpatent.com/gesetze/gschmg.html>

Abstract

**A study for the Revision and the Problem of Unexamination
registration system on Design Protection Act**

Bae, Sang Chul

Under exam system, KIPO introduced a unexam system to get design-right early in 1998. In present design-law, double track systems, which substantial exam system is primary and unexam system is secondary are formed.

Class of B1, C1, F3, F4, M1 are the unexamined design's articles. Some of item included each class has been superfluous as a unexam design, and the article to specify a unexam design has been appered due to circumstance and technical change.

To improve matters of unexam registration system and establish stablily, coordinating unexam design's article is a main subject.

Therefore, a study will review the problem of unexam registration system and grope the revision.

■ key word : design, industrial design, substantial examination, unexamimation registration system.