

# 지식재산권 칼럼 <5>

## 편리해진 국제 특허 출원

디자인 특허는 상품의 기능을 보호하기 보다는 상품의 외관을 보호한다. 심한 경쟁과 경제적 부담이 증가하는 환경 속에서 디자인 특허를 통한 상품 보호 및 독점권 유지는 현대 비즈니스 전략에서 중요한 일부가 되어가고 있다. 예를 들어 상품의 기능을 벗어나서 이제 iPad나 iPhone 외관은 그 자체만으로도 상당한 가치가 있다. Oakley나 RayBan 같은 선글래스 업체들도 디자인 특허로 각자의 선글래스를 보호하고 있다.

애플의 여러 디자인 특허가 관련되었던 지난 애플과 삼성 특허 분쟁에서 배심원 판결로 정해진 손해배상 금액은 역대 최대 기록을 세웠고, 그 이후로 디자인 특허가 중요한 지식재산권의 일종으로 더 많은 관심과 인정을 받게 되었다. 제품의 기능을 보호하는 기술 특허와 비교하면 디자인 특허 등록은 비교적 빠르고 저렴하다.

디자인 특허를 획득하면 해당 상품에 특허번호와 'patented design'이라는 표시를 사용할 수 있다. 지난해 미국 디자인 특허법 개정으로 미국 디자인 특허법도 다른 국가들의 디자인 특허법과 호환되도록 개정하여 미국에서 먼저 신청한 후 여러 다른 국가들로 동일한 디자인 특허를 신청하는 절차가 편해졌다.

미국은 지난해 5월13일 상업 디자인 국제 등록에 관한 헤이그 협정의 제네바 법(Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs; 이하 '헤이그 협정')에 서명하여 헤이그 협정 국가가 되었다.

이제는 미국 출원자들도 미국 특허청(USPTO) 또는 세계지적재산기구(WIPO)에 국제출원서 하나로 약 50개 지역에서 디자인 특허 출원을 할 수 있게 되었다. 기존 디자인 특허는 각 지역별로 출원할 수밖에 없어 불편했던 절차가, 이제는 한 번의 출원서 제출로 여러 지역에 디자인 특허 출원이 헤이그협정 절차를 통해서 가능해진 것이다. 단, 디자인 특허 국제 출원서가 제출된 후 등록 심사는 여전히 각 지역별로 진행된다.

미국, 유럽연합, 일본, 노르웨이, 스위스, 한국을 포함해서 여러 국가들이 헤이그 협정 국가로 가입되어 있다. 캐나다, 중국, 호주, 브라질, 아르헨티나와 러시아는 헤이그 협정에 아직 가입하지 않았지만 캐나다, 중국 그리고 러시아는 가입을 고려하고 있는 것으로 보도되고 있다.



Josephine Ahn Brosas

변호사

헤이그 협정 국가 가입조건 만족을 위해 개정된 미국 디자인 특허법에는 다음 변경사항들도 포함되어 있다. 기존 14년이었던 디자인 특허 유효기간이 15년으로 연장되었다. 컬러 도면 및 사진 제출을 위해서 요구되었던 청원서류와 청구비가 없어졌기

때문에 부담이 줄어들었다.

디자인 특허 출원서에 기재된 정보를 수정하는 절차도 간편해졌다. 예를 들어 특정 디자인 소유권자가 변경되었을 경우, 해당 정보를 각 특허 관리 기관에 신고할 필요 없이 USPTO(또는 다른 정해진 기관)에만 신고해도 정보를 업데이트 할 수 있다.

신청하는 모든 디자인이 같은 산업디자인 국제 분류에 속한다면 디자인을 100개까지 한 번에 출원이 가능하다. 같이 출원되는 디자인들은 공통된 주제와 관련된 디자인이어야만 된다.

미국 디자인 특허 출원서도 지금부터 출 판되어 공개된다. 따라서 디자인 특허권자는 기술 특허의 경우와 마찬가지로 특허 출원서 공개 및 출판 날짜부터 특허 등록일자 사이의 기간에 발생한 침해에 대해서도 손해 배상 청구가 가능해졌다.

미국이 헤이그 협정 국가로 가입해서 협약 규정을 시행함으로써 디자인을 여러 국가에서 보호하는 것이 간편해졌다. 하지만 몇 주의사항이 있다. 국제 출원서 심사는 여전히 각 국가별 또는 지역별로 진행되기 때문에 출원자들은 디자인 특허를 신청할 각 지역별 조건을 만족하도록 출원서를 작성해야한다. 또한 심사과정에서 어느 특정 국가나 지역 특허청에서 거절통지 또는 보정요청을 발급할 경우의 대응을 위해서는 여전히 해당 국가나 지역의 현지 변호사가 필요할 수 있다. 그렇기 때문에 차후 발생할 수 있는 여러 문제 사항들을 예방하고 넓은 보호 범위와 강한 보호를 확보하기 위해서는 디자인 특허 국제 출원을 계획하는 단계에서 특허를 출원할 국가별로 미리 계획을 세우는 것이 바람직하다.

문의 (213)580-6310