



2022년 개정된 지식재산권 관련 법률 소개

2023.02.23

법무법인(유) 세종 IP그룹은 지식재산권 분야의 법령과 주요 판결을 지속적으로 모니터링하여 소개해 드리고 있습니다. 본 뉴스레터에서는 2022년 개정된 상표법(법률 제18817호, 2023. 2. 4. 시행¹, 법률 제18999호, 2022. 10. 18. 시행), 디자인보호법(법률 제18886호, 2022. 6. 10. 시행, 법률 제18998호, 2022. 10. 18. 시행), 실용신안법(법률 제18890호, 2022. 6. 10. 시행), 특허법(법률 제19007호, 2022. 10. 18. 시행)의 내용에 대해 소개해 드리고자 합니다.

1. 2022. 2. 4. 개정된 상표법 내용

(가) 상표의 사용 행위 확대(2022. 8. 4. 시행)

기존 상표법에서는 상표의 사용행위를 “상품 또는 그 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 이를 목적으로 전시·수출·수입하는 행위”로 규정하고 있었는바, 이는 물건의 점유·이전을 전제로 한 전통적인 상표의 사용행위만을 대상으로 한다는 점에서 온라인에서 이루어지는 상표의 사용행위까지 포섭할 수 있는지 여부가 명확하지 않다는 문제가 있었습니다.

개정 상표법(제18817호)에서는, 최근 온라인상 상표를 표시하거나 온라인을 통해 일방적으로 다운로드하는 방식의 다양한 디지털 상품(Digital Goods)이 유통되고 있다는 점을 고려하여 디지털 상품의 온라인 유통행위를 상표의 사용행위로 명확히 포섭시키기 위해, 상품 또는 그 포장에 상표를 표시한 것을 전기통신회선을 통하여 제공하거나 이를 위해 전시·수출·수입하는 행위를 상표의 사용 행위에 포함시켰습니다(상표법 제2조 제1항 제11호 나목, 2022. 8. 4. 시행).

(나) 부분거절 제도 및 재심사 청구 제도(2023. 2. 4. 시행)

기존에는 상표등록출원 시에 일부 지정상품에만 거절이유가 있더라도 출원인이 거절이유가 있는 상품을 삭제하거나 보정하지 않는 경우에는 거절이유가 없는 상품까지 모두 거절 결정되었으나, 개정 상표법(제18817호)에서는 상표등록출원에 대한 거절이유가 일부 지정상품에만 있는 경우 거절이유가 없는 나머지 지정상품에 대해서는 상표등록을 받을 수 있도록 하는 부분거절제도를 도입하였습니다(상표법 제54조·제57조·제68조 등).

또한 위 개정 상표법은 심사관의 상표등록거절결정 이후 지정상품 범위의 감축 등으로 거절이유를 간단하게 해소할 수 있는 경우에는 반드시 심판절차를 거칠 필요 없이 심사관에게 재심사 청구를 할 수 있도록 하는 재심사 청구제도를 신설하였습니다(상표법 제55조의 2 신설). 이러한 상표법 상의 재심사 청구제도는 2009. 7. 1. 시행된 특허법상 재심사 청구 제도와 동일한 취지에서 도입된 것입니다(특허법 제

67조의2).

위와 같은 부분거절제도 및 재심사 청구제도는 출원인의 편의를 도모하고 권리확보 기회를 확대하기 위하여 도입된 제도로 이해할 수 있습니다.

2. 2022. 6. 10. 개정된 디자인보호법 및 실용신안법 내용: 디자인권과 실용신안권 침해죄를 친고죄에서 반의사불벌죄로 변경

2022. 6. 10. 각 개정된 디자인보호법(법률 제18886호), 실용신안법(법률 제18890호)에서는 디자인권 침해죄 및 실용신안권 침해죄를 권리자의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있는 친고죄에서 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없는 반의사불벌죄로 변경하였습니다(디자인보호법 제220조 제2항, 실용신안법 제45조 제2항).

친고죄의 경우 피해자가 범인을 알게 된 날로부터 6개월을 경과한 후에는 고소하지 못하는 고소기간의 제한이 있는바(형사소송법 제230조), 침해사실 확인 과정에서 시간이 오래 소요되어 고소기간이 도과하게 되면 고소를 할 수 없게 됩니다. 이에 따라 침해사실이 명확하게 확인되지 않은 상태에서도 고소기간이 도과하기 전에 고소를 남발하는 등의 문제가 발생해 왔습니다. 또한 친고죄의 경우 수사기관에서 범죄사실을 먼저 인지한 경우에도 권리자의 고소 의사를 확인하기 전에는 적극적으로 수사를 진행하기 어려운 점이 있어 권리자 보호에 실효성 있는 수단이 되지 못한다는 문제가 제기되기도 하였습니다.

이에 고소 없이도 수사의 개시와 진행이 가능하되 피해자의 명시한 의사에 반하여는 공소를 제기할 수 없도록 함으로써 권리자의 보호를 더 한층 강화하고자 디자인권 침해죄 및 실용신안권 침해죄를 친고죄에서 반의사불벌죄로 변경한 것이며, 위 개정 디자인보호법 및 실용신안법은 각 법 시행 이후의 범행부터 적용됩니다(각 부칙 제1,2조). 같은 취지에서 특허법도 2020. 10. 20. 특허권 침해죄를 친고죄에서 반의사불벌죄로 변경한 바 있습니다(특허법(법률 제17536호, 제225조 제2항)).

3. 2022. 10. 18. 개정된 특허법, 디자인보호법, 상표법 내용: 과오 납부된 특허료와 수수료의 반환청구 기간을 3년에서 5년으로 연장

2022. 10. 18. 개정된 특허법(법률 제19007호, 2022. 10. 18. 시행)에서는 과오 납부된 특허료 및 수수료 반환 청구 기간을 지키지 못하는 등의 사유로 반환대상 특허료 등을 돌려받지 못하는 경우를 방지하고, 특허료 및 수수료를 납부한 자의 권리를 두텁게 보호하기 위해 과오 납부된 특허료 및 수수료의 반환청구 기간을 기존 3년에서 5년으로 변경하였습니다(제84조 제3항). 같은 취지에서 디자인보호법(법률 제18998호, 제87조 제3항)과 상표법(법률 제18999호, 제79조 제3항)도 위와 동일한 내용으로 변경되었습니다.

¹ 단 제2조 제1항 제11호 나목의 개정규정은 2022. 8. 4.부터 시행됩니다(부칙 제1조).

관련구성원

임보경

변호사

02-316-4041

bklim@shinkim.com

차효진

변호사

02-316-1698

hjcha@shinkim.com

권이선

변호사

02-316-4697

eskwon@shinkim.com

김충녕

변호사

02-316-4092

cnykim@shinkim.com