

# 出願書의 作成要領

李世營

〈特許局 調整課〉

(承 前)



## —出願의 變更—

意匠出願을 實用新案出願으로 出願變更하는 경우에는 原出願書(의장)에 添付되는 圖面(본보기형, 寫眞, 見本 포함) 및 出願書의 記載事項 또는 그 說明書에서 그 考案에 屬하는 技術分野의 通常的 技術知識을 가진 자이면 考案의 目的, 構成 및 效果를 容易하게 認定할 수 있는 경우에 한하여 出願日字의 遡及을 인정받게 된다. 따라서 原出願에 全然 記載되어 있지 않은 事項, 예를 들면 構成材料를 特定하는 것과 같은 條件이 變更出願의 考案의 要旨 中에 새로 包含되는 경우에는 그 변경출원에 대하여는 출원일자의 소급은 인정되지 않는다.

그리고 單獨意匠登錄出願과 類似意匠登錄出願은 그 출원이 査定 또는 審決이 確定되기 前까지는 相互 變更出願할 수 있다. (意匠法 第14條 및 同法 第15條 參照)

## 나. 實用新案登錄出願

實用新案登錄出願書의 作成要領은 特許出願과 大體로 同一하므로 重複을 避하고 특히 다른 點만을 簡單히 說明한다. (考案者, 出願人, 代理人, 考案의 名稱, 圖面의 簡單한 說明, 出願의 分割, 出願의 變更 등은 前回 揭載分 “가” 特許出願 參照)

### 1. 實用新案의 對象

實用新案法에서는 “構造, 形狀 또는 組合”에 관한 考案만이 實用新案의 對象이 되며 特許에서 認定되는 “方法”은 인정되지 않는다. (實用新案法 第5條)

또한 一定한 考案이 有形的으로 나타나지 않는 것 例를 들면 氣體, 液體 등은 인정되지 않으며 固體라 할지라도 金屬合金 紛狀으로서 一定한 形狀을 갖지 않는 混合物과 같은것도 實用新案의 對象이 되지 않는다.

### 2. 實用新案法上의 物品

實用新案法 第5條 1項의 “物品”에 대하여 一定한 定義는 없으나 空間的으로 一定한 形을 가진 것으로 一般的으로는 商去來의 對象이 되고 自由롭게 運搬할 수 있는 商品으로서 使用目的이 明確한 것은 實用新案법의 “물품”이라 解釋되고 있다. 그러나 從來의 實用新案법의 運用上으로 볼때 道路나 建築物 등의 構造같은 것도 물품으로 取扱되어 왔다. 또한 機械나 裝置, 其他物의 部分이라 할지라도 그 부분을 각각 기계나 장치와 分離하여 去來할 수 있는 것은 위의 要件을 갖추었을 때에는 그 部分을 “물품”으로 볼 수 있다. 그런데 實用新案으로 登錄되는 것은 어디까지나 “考案”에 대한 것이지 “물품” 그 自體는 아니다. 以下 說明上 必要하므로 “물품에 관한 形狀, 構造 또는 組合”에 관하여 簡單하게 說明하면 다음과 같다.

形狀: 형상이라함은 線이나 面 등으로 表現된 外形의 形狀을 말하며, 例를 들면 齒車의 齒形, 工具의 날과 같은 것이다.

構造: 구조라함은 空間的 立體的으로 組立된 構成으로서 物品의 外觀面이 平面圖에 의하여 혹은 경우에 따라서는 側面圖나 斷面圖를 使用하여 表現되는 구성이다.

組合: 物品의 使用時 또는 不使用時에 있어서 그 물품의 2個 또는 그 以上の 것이 空間的으로 分離한 狀態에 있고 또 그것들이 獨立하여

一定한 構造나 形狀을 가지고 있어 使用할 때는 그것이 相互 機能的으로 關聯하여 使用價値를 發揮하는 경우를 物품의 “조합”이라고 한다.

### 3. 考案의 詳細한 說明

本項은 그 實用新案의 構成, 作用 및 效果를 圖面과 關聯하여 그 考案이 屬하는 技術分野에서 通常의 技術的 知識을 가진 者가 容易하게 實施할 수 있을 程度로 明瞭하게 說明하여야 한다. 즉 構造 또는 形狀, 組合의 說明에는 物品의 各 部分의 名稱과 圖面上的 符號를 一致시켜서 說明하여야 하며 作用 및 效果의 설명에는 구조상 또는 형상, 조합으로 直接 關係되는 作用효과만을 記載하고 間接的인 것은 기재하여서는 아니된다. (例, 이 物品은 輸出에 기여한다. 이 自動車를 사용하면 健康에 좋다 등)

만일 本項의 圖面과 說明에서 考案內容이 그 技術분야에서 通常의 知識을 가진 者가 쉽게 理解할 수 있는 程度로 기재되어 있지 않으면 고안내용이 不明瞭하여 고안의 存在를 인정할 수 없기 때문에 實用新案法 第2條의 고안으로 인정하지 않아 그 出願은 拒絕된 물론 혹은 그 出願이 登錄되었다 할지라도 無效事由가 된다는 點을 留意하여야 한다. (實用新案法 第19條 1項 5號)

### 4. 登錄請求의 範圍

우리나라는 請求範圍에 있어 單項制를 採擇하고 있는 關係로 登錄請求의 範圍에는 實用新案의 構成에 必要한 事項만을 하나의 項으로 記載하여야 한다. (實用新案法 施行令 第1條 5項)

本項은 實用新案權의 범위를 確定하는데 있어 가장 重要한 것이고, 權利範圍에 관한 紛爭을 豫防하기 위한 것이므로 正確하게 기재하여야 하며 그 記載要領은 실용신안의 구성에 필요한 사항만을 明瞭하게 “하나의 項”으로 묶어서 기재하여야 한다. 만일 “고안의 기재에 필요한 사항”을 기재하고 있는 것은 特許法의 請求主義 原則에 違背되는 것이므로 이것을 理由로 拒絕된다. 그렇다고 하여 關聯성이 없는 2個 以上の 別個의 실용신안을 여지로 한데 묶어서 기재하여서도 안된다. 또한 請求範圍項에는 실용신안의 작용, 效果 등을 기재하여서는 안된다.

고안의 청구범위가 組合인 때에는 이것을 明示하기 위하여 該項 末尾에 “……의 組合”이라 기재하여야 한다. 그러나 本項 序頭に 使用되는 慣用文句 “圖面に 表示된 바와같이” 및 末尾에 “……의 形狀”, “……의 構造” 등의 記載는 不必要한 경우가 많으므로 반드시 위와 같이 기재할 필요는 없을 것이다.

設使 이러한 文句가 기재되어 있지 않더라도 實質的으로 特許權의 技術的 範圍의 解釋에는 何等의 영향이 없는 것이다. (實用新案法 第29條 準用되는 特許法 第57條)

또한 登錄請求의 範圍에 고안의 詳細한 說明에 기재한 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만을 기재하지 아니한 때에는 登錄無效事由가 되므로 有意하여야 한다. (實用新案法 第19條 1項 6號)

## 다. 意匠登錄出願

意匠登錄을 받고자 하는 者는 意匠法施行令 第1條의 규정에 의한 各 事項을 기재한 意匠登錄出願書를 特許局長에게 提出하여야 한다. (意匠法 第8條 “위 各 事項”은 “가”特許出願 參照).

### 1. 意匠의 對象

意匠은 物品의 形態, 模樣이나 色採 또는 이들의 結合된 것으로서 視覺을 통하여 美感을 일으키는 것만이 의장의 대상이 된다. (意匠法 第4條).

### 2. 考案의 要旨

考案의 要旨를 보다 分明히 하기 위하여 出願時의 公知意匠을 밝히고 新規한 의장의 考案內容을 公知部分과 新規部分으로 나누어 아래와 같이 記載한다.

(가) 公知部分의 說明은 출원하는 의장과 對比하여 差異點을 발견할 수 있는 가장 가까운 從來의 공지 의장을 가능한 限 斜視圖로 圖示하거나, 刊行物 또는 寫眞 提出로서 가름할 수 있다.

다만 공지부분의 설명의 周知의 의장인 경우 및 出願書의 添付圖面에서 간단히 指摘할 수 있는 경우에는 具體的 記載로서 가름할 수 있다.

(나) 新規部分의 설명은 新規考案의 支配的인 特徵의인 내용을 구체적으로 기재하여야 한다.

3. 添付圖面

特許 또는 實用新案出願에 있어서는 原圖와 그 副本 2通을 提出하여야 하나, 意匠出願(類似意匠, 한벌物品의 意匠 包含)에는 원인과 그 부분 3통을 제출하여야 한다. 다만 寫眞, 본보기형 또는 實物見本으로 圖面에 가름할 수 있으며 이때도 그 4個를 제출하여야 한다. (意法 施行規則 第1條 및 同施行令 第1條)

그런데 匠匠出願書에 添付하는 물품의 도면은 正投影圖法에 의한 6面圖와 必要한 圖(例, 斷面圖, 展開圖)의 제출을 원칙으로 하고 있으나 물품에 따라서는 이들 도면만으로는 그 물품의 의장을 正確하게 把握하기 어려운 경우가 허다하므로 이를 補完하기 위하여 立體的 物品의 의장에는 陰影을 加한 斜視圖와 使用狀態圖가 있어야 그 物品의 使用處와 使用方法을 알 수 있는 것은 使用狀態圖를 제출하여야 한다. 다만 사용상태도를 도시하므로써 사시도를 가름할 수 있는 경우에는 사용상태도를 省略할 수 있다.

〈類似意匠出願〉

類似意匠出願은 單獨意匠出願書 作成과 同一하다. 다만 “基本意匠의 表示”項을 두어 여기에 登錄意匠의 登錄番號 또는 意匠登錄出願 번호를 記載하여야 한다. (意匠法施行令 第1條)

유사의장은 自己의 등록의장이나 의장등록출원한 의장에만 유사한 의장인 경우에 등록받을 수 있고 (意匠法 第6條 1項) 등록을 받은 유사의장에만 유사한 의장은 登錄을 받을 수 없다. (意匠法 第6條 2項) 그리고 基本意匠과 類似意匠出願間의 出願人 또는 그 住所 및 意匠을 表現할 物品의 名稱 등이 相異하면 不受理되므로 留意하여야 한다.

〈한벌物品의 意匠〉

慣習上 한벌의 物品으로 販賣되고 使用되는 2種 以上の 物品으로서 한벌을 構成하는 物品의 意匠은 한벌 全體로서 同一性이 있을 때에는 1意匠으로 意匠登錄을 出願할 수 있다. (意匠法 第

10條)

例, 한벌의 반상기, 한벌의 차 세트

그러나 한벌물품의 의장이라도 個別意匠으로 各各 出願할 수 있으며 한벌物品의 意匠出願을 한 후에도 그 出願이 査定 또는 審決이 確定되기 前까지는 2個 以上の 출원으로 分割出願할 수 있다. (意匠法 第13條)

이때에도 特許 및 實用新案의 경우와 같이 그 原出願의 內容을 하나의 意匠考案에 대한 출원으로 訂正함과 同時에 남은 部分의 意匠考案에 대하여 따로 意匠登錄出願書를 提出하여야 한다. (意匠法 施行規則 第2條 1項)

〈秘密意匠의 出願〉

이 制度가 存在하는 理由는 特許나 實用新案과는 달리 他人의 模倣에 多少 無力한 弱點을 가지고 있기 때문에 登錄되고 實施하여 그 物件의 生産 販賣 등을 하기까지 一定期間 秘密로 하여 權利者를 保護하자는데 있는 것이다.

비밀의장을 出願할 경우에 出願人은 그 意匠權의 設定의 登錄日로부터 3年 以內의 期間을 指定하여 그 意匠을 비밀로 할 것을 請求할 수 있다. 이 때에는 출원인은 그 期間을 指定한 書面을 出願時에 特許局長에게 제출하여야 한다. 또한 그 秘密期間을 3年 이내의 期間에서 延長 또는 短縮을 請求할 수 있다. (意匠法 第11條)

秘密意匠登錄出願이 등록된 경우 출원인이 지정한 비밀기간이 경과한 후에 意匠公報에 掲載하게 되므로 그 기간 중 비밀이 保障된다. 그러나 다음의 경우에는 意匠權者 以外の 者의 閱覽에 應하여야 한다.

(가) 意匠權者의 承諾을 받은 자의 請求가 있을 때

(나) 그 등록의장과 同一 또는 類似한 의장에 관한 審査, 審判, 抗告審判, 再審 또는 訴訟의 當事者나 參加人의 請求가 있을 때

(다) 意匠權侵害의 警告를 받은 事實을 疏明한 者의 청구가 있을 때

(라) 法院으로부터 청구가 있을 때 (意匠法 第11條).

〈完〉