

# 特許出願·審判請求時の 新規性と進歩性判断

<VI>

文 滄 華  
<辨 理 士>

— 承 前 —

## 特許法과 實用新案法과의 關係

特許法과 實用新案法과는 技術的 思想의 創作을 保護하는 點에서 전혀 一致한다고 할 수 있다.

따라서 實用新案法上の 原則을 그대로 適用하고 있음이 大部分이다. 그러므로 實用新案법의 規定의 대부분이 特許法規를 準用하도록 규정되어 있어 兩者의 差異는 다음에서 列擧하는 數點에 不過하다.

(가) 保護의 對象(發明과 考案)

특허법의 保護對象이 “發明”인데 대하여 實用新案법은 “考案”이다(特1條, 實1條), 즉 발명은 “自然法則을 利用한 技術思想의 創作中 高度의 것”(特5條)인데 대하여 고안은 “自然法則을 利用한 技術的 思想의 창작”(實3條)이다.

즉, “발명”은 고도의 창작을 필요로 하는데 대하여 “고안”은 창작이면 足하므로 고도일 필요가 없다(低度이어야 한다는 意味는 아니다).

(나) 實用新案(考案)의 登錄要件

① 進歩性 및 新規性

발명이 특허되기 위하여는 新規性과 進歩性을 필요로 하는 바 고안, 즉 實用新案으로서 登錄되기 위하여는 “발명”과 같이 “新規性”과 “進歩性”을 필요로 한다.

다만, “신규성”에 있어서는 實質上 同一의 규정(特6條 2項, 實5條 2項)이나, 진보성에 있어서는 규정의 內容이 相異함을 留意하여야 할 것이다.

즉, 「발명」의 진보성은 「容易」하지 아니함을 필요로 하는데 대하여 「고안」의 진보성은 「극히 용이」하지 아니해도 족하다는 점인 것이다.

(大法院判例: 63 후 30 및 62 후 6 및 69 후 14 및 70 후 66 및 71 후 11 및 74 후 55 參照)

※ 實用新案權은 他人의 實施를 禁止하는 獨占權이다.

※ 通常의 知識者가 누구나 쉽게 案出할 程度의 것은 實用新案權을 받을 수 없다.

※ 産業發達을 阻害할 低考案이어서는 不可하다.

※ 技術發達의 時代的 感覺에 銳敏해야 된다(交通, 通信, 貿易 등).

※ 特許法上の 용이란 直屬技術分野에서 용이함을 말한다.

實用新案법상의 극히 용이한 關聯技術分野에서 용이함을 말한다.

## 考案의 對象

특허법은 모든 기술사상의 창작을 보호(不特許事項除外)의 대상으로 하므로 「物」 또는 「方法」에 특허를 받을 수 있게 규정되고 있는데 對하여 實用新案법은 기술사상의 창작중 「방법을 除外한 “物品”의 “形狀”, “構造” 또는 “組合”에 관계되는 것만을 保護대상으로 하고 있다(實5條).

“발명”과 같이 「방법」을 대상으로 하지 않는 理由는 制度創設時 外形의 考案을 대상으로 하였음에 緣由한다.

※ 參考, 고안의 대상이 되고 아니되는 것들(“×”표는 안되고 “○”표는 됨을 표시한 것임)

A. 化學物質——유리(×), 合金(×), 시멘트(×)

※ 理由——直接把握이 不能하므로

B. 材料——鐵板(×), 鐵棒(×), 特殊作用效果發生의 特殊形狀인 인고트(○)

C. 電話芳名錄의 臺帳(○), 視力檢査表(○), 電氣回路(○).

D. 材料의 性質만 單純히 利用한 것(×)

E. 組合物對象——볼트와 너트(○), 마둑과 마둑판(○).

## 意匠法

意匠法이란 어떤 것이며, 의장법에서의 신규성과 진보성의 判斷은 어떻게 하는 것일까? 에 대하여 아래에서 記述한다.

의장은 人間의 五感에 呼訴하여 觀者로 하여금 審美感을 불러이르키게 하는 물품의 外觀을 말한다.

모든 사람들이 물품을 購入하려고 할 때에 實用上 같은 機能과 같은 價格일 때에는 必然코 의장으로서 심미감이 優秀한 물품을 選擇할 것이다.

기능이 多少뒤지고 가격이 多少 高價인 경우에도 의장으로서 우수한 것일 때에는 이것을 선택하는 경향이 있다(消費財일수록 顯著하고 生産財에서는 稀少하다). 이와 같은 心理를 背景으로 하여 物品製作者는 다투어 意匠의 優秀品の 製作에 “힘”을 傾注한다. 그러기 위하여 模倣을 禁止하지 아니하는 限 他人의 의장을 盜用製作하려고 試圖한다.

本來 意匠은 특허법 및 실용신안법의 보호대상인 “발명” “고안”과 같이 創作物인 것이다. 단지 “특허”와 “발명”, “실용신안”, “고안”이 自然法則을 이용한 技術的 效果를 거두는 것을 目的으로 하고 있음에 대하여 “의장”은 人間の 審美的 心理를 이용하여 美的 效果를 거두는 점에서 相違하다.

그러나 다같이 “사상의 창작물”이라는 점에서는 “발명” 및 “고안”과 같다. 따라서 모방으로부터 創作者를 보호하여 “의장”의 창작을 積極的으로 獎勵할 필요가 있음은 말할나위도 없다.

現行 意匠法은 의장을 「물품의 형상, 모양, 또는 색채, 이들의 結合으로 된 것으로서 視覺을 통한 미감을 이르키게 하는 것이다」라고 定義하고있다(4條).

### (1) 意匠法과 實用新案法과의 關係

“의장법”이 물품의 형상, 모양이나 색채 또는 이들이 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 이르키게 하는 창작을 대상으로 하고 있는데 대하여, “실용신안법”은 기술적 사상의 창작중 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 창작을 보호의 대상으로 하고 있다.

따라서 첫째, 실용신안이 기술적 사상의 창작인데 대하여 의장은 美的 外觀의 창작인 점에서 根本的인 差異가 있다.

둘째, 의장이 물품의 형상, 모양이나 색채 또는 이들의 結合의 창작인데 대하여 실용신안은 물품의 형상 구조 또는 조합의 고안이다.

그러므로 물품의 구조에 대한 창작은 “의장”의 대상이 될 수 없으며 모양 및 색채의 창작은 “실용신안”의 대상이 될 수 없다.

그러나 물품의 형상을 대상으로 하는 경우에는 그렇지 아니다. 즉 의장이 미적외관의 창작이요 실용신안이 기술적 사상의 창작이라고는 하나 물품의 형상에 관한 창작임에는 兩者가 同一하다. 그러므로 어떠한 물품의 “형상”을 觀察할 때는 “실용신안”일 수도 있고 “의장”일 수도 있다. 例컨데 圓柱鉛筆이 없는 社會的 與件下에서 六角柱形 鉛筆을 創案했을 경우, 기술적 사상의 창작 즉, 實用的 見地에서 볼 때에는 6각주형이므로 因하여 冊床 위에서 轉落함을 防止하는 效果를 生成함으로써 실용신안으로서 取扱할 수도 있고 反面 意匠의으로는 6각주형연필이 美的處理가 된 것으로 看做할 때에는 “의장”의 대상이 되는 것이다.

또한 “지우개”의 一端에 刷毛를 着設한 “지우개”도 이와 같은 경우에 該當된다고 하겠다. 그러므로 “의장”과 “실용신안”의 關係는 觀念的으로는 전혀 別個의 것이기는 하나 運用의 實際에 있어서는 相互 共通點이 있다. 그러한 관계로 인하여 法律은 出願中の “意匠出願”과 “實用新案出願” 相互間에 出願變更이 가능하게 규정하고 있는 것이다(意15條, 實9條).

### 意匠의 登錄要件

“登錄”의 대상이 될 “의장”은 工業上 利用할 수 있어야 하며 “발명”이나 “考察”과 동일하게 “신규성”과 “진보성”이 필요하다. 이는 登錄意匠이 獨占權으로서 보호를 받게 되는 까닭이다.

의장법은 의장의 特質上 新規性, 進歩性 및 不登錄要件 등이 특허법 및 실용신안법과 상위한 점이 많다.

#### ① 意匠法에 있어서의 工業性이란?

A. 工業上 利用되는 의장을 말한다.

B. 同一物品의 量産이 가능한 것이어야 된다.

C. 繪畫나 彫刻은 工業性이 있는 것으로 認定받지 못하는 것이 원칙이다.

D. 手工業的 生産物도 量産이 가능한 것은 대상이 된다.

E. 天然物은 公業성의 대상이 되지 아니한다.

※ 例: 花草, 魚類, 鳥類, 化石, 粘土의 塊, 水晶結晶, 貝殼, 人造石 등

但: 木目紋, 竹皮紋 등을 紙類에 印刷하는 것은 대상이 되는 것도 있다.

#### ② 新規性이 있다고 認定받지 못하는 경우

A. 出願前 國內에서 公知된 것(5條 1項 1號)

B. 출원전 국내에서 公然히 실시된 것(5條 1項 1號)

C. 출원전 國內外에서 頒布된 刊行物에 記載된 것(5條 1項 2號).

D. 前各項의 의장에 類似한 것(5條 1項 3號)

※ 위 各項의 解決은 특허법 및 실용신안법의 것과 大同小異하다.