

意匠審査基準 解説(7)

意匠 審査基準 正作業을 마치고

第5節 容易創作(進歩性)

1. 意義

意匠은 아무리 新規性이 있다 하더라도 創作性이 낮으면 이것을 獨占 排他的인 權利로서 保護할 價値가 없는 것이다. 意匠의 新規性이 意匠登錄의 第1의 要件이라면 創作性은 意匠登錄의 第2의 要件이다.

그런데 意匠의 創作은 現在까지 開發된 意匠을 바탕으로 하여 이뤄지는 것이므로 創作性을 너무 지나치게 無에서 有를 創作하는 意味를 解析하여서는 아니된다.

意匠의 創作性은 過去 및 現存하는 意匠을 떠나서 아주 別個의 意匠을 要求하는 것이 아니고 表現方法이나 內容에 있어 이들 보다 現顯하게 進歩되고 獨創性이 表現되어 있으면 充分한 것이다.

2. 日本意匠法과 差異點

우리나라 意匠法과 日本 意匠法은 相當히 類似한 法體系를 가지고 있으면서도 容易創作 部分에서는 相當한 差異點이 있다.

우리나라 意匠法 第5條 第2項에서는 「……第1項 第1號 및 第2號에 揭記한 意匠에 依하여 또는 國內에서 널리 알려진 形狀, 模樣, 色彩 또는 이들의 結合에 依하여 容易하게 意匠을 創作할 수 있는 것일 때에는 그 意匠은 第1項의 規定에 不拘하고 意匠登錄을 받을 수 없다」고 規定하여 公知의 意匠 또는 周知의 形狀·模樣 등에 依하여 容易하게 創作할 수 있는 것일 경우에는 意匠登錄을 받을 수 없도록 規定되어 있다.

이에 比하여 日本 意匠法은 第3條 第2項에서 「……日本 國內에서 널리 알려진 形狀·模樣·色彩 또는 이들의 結合에 依하여 容易하게 意匠을 創作할 수 있을 경우에는 그 意匠은 (前項 各號에서 揭記한 것은 除外) 前項의 規定에 不拘하고 意匠登錄을 받을 수 없다」고 規定함으로써 公知 意匠으로 부터의 容易創作은 適用할 수 없고, 周知의 形狀·模樣 등으로 부터만 容易

創作을 適用할 수 있도록 規定하였다.

따라서 日本意匠法에서는 公知意匠을 參證資料로 拒絶査定하고자 할 때에는 容易創作을 適用할 수 없고 類似한 意匠에 屬하는지 與否만을 判斷하도록 規定되어 있다.

容易創作에 대한 우리나라의 意匠法과 日本의 意匠法의 內容의 差異를 簡單히 整理하여보면 다음과 같다.

容易創作의 適用範圍

韓 國	日 本
○ 公知意匠으로 부터 容易創作	○ 公知意匠으로 부터 容易創作 不可
○ 周知의 形狀 模樣 등으로 부터 容易創作	○ 左 同
	※ 引用 參證資料가 公知意匠인 경우에는 同一 또는 類似한 意匠으로만 拒絶査定이 可能

3. 類似와의 限界

가. 法規 適用問題

意匠法 第5條 第1項은 公知意匠과 同一 또는 類似한 意匠은 意匠登錄을 받을 수 없다고 規定하여 新規性이 없는 意匠은 意匠登錄을 받을 수 없도록 規定하였고, 同條 第2項에서는 容易하게 創作할 수 있는 意匠은 登錄 받을 수 없다고 規定하여 創作性이 없는 意匠도 意匠登錄을 받을 수 없도록 規定하였다.

따라서 意匠登錄을 받으려면 新規성과 創作성을 모두 갖추어야 하는데 意匠의 新規성과 創作성은 觀念上으로는 別個의 것으로 區別이 可能하나 實務에서는 區分이 困難한 경우가 많다.

왜냐하면 創作性이 없는 意匠은 新規性도 없는 것으로 感知되는 것이 一般的인 現象이므로 意匠審査實務에서는 同一件에 對하여 「類似한 意匠」으로 拒絶査定



安 文 煥
 <特許廳 意匠 1課長>

■ 이달의 目次 ■

第5章 容易創作 (進歩性)

第4節 意匠의 類似與否判斷

<다음號에 계속>

할 것인가 아니면 「容易하게 創作할 수 있는 意匠」으로 하여 拒絕査定할 것인가가 問題인 것이다.

이 경우에 辨理士 業界에서는 「類似한 意匠」을 適用하여 줄 것을 願하는데 對하여 特許廳 審査官은 極히 類似한 意匠은 「類似한 意匠」으로 拒絕査定하고 있으나 類似의 距離가 좀 멀어서 類似한 意匠의 範圍에 屬하는지 與否에 異見이 있을 수 있는 意匠인 경우에는 대개 「容易하게 創作할 수 있는 意匠」으로 하여 拒絕査定하고 있다.

前述한 바와 같이 日本意匠法에서는 公知意匠으로부터는 「容易創作」을 適用할 수 없고 類似 與否만을 判斷하도록 規定되어 있으므로 新規性과 創作性中 어느 것을 適用할 것인가 하는 問題가 發生하지 아니한다.

우리나라 意匠法도 日本意匠法과 같이 公知意匠으로부터는 類似與否만을 判斷하도록 改正해야 한다는 一部 主張도 있다. 이 法 改正論의 長短點을 살펴보면 長點으로서 첫째, 法規 適用에 混同이 없고, 둘째 創作性 判斷은 公理 導出이 困難하여 主觀的 判斷에 흐르기 쉬운데 비하여 類似與否判斷은 創作性判斷 보다는 客觀性 確保가 容易하다는 것이다.

即 類似與否判斷은 部分比較, 全體比較 등에 依한 綜合判斷을 함으로써 어느정도 客觀性 내지 公正性을 確保할 수 있는 利點이 있다.

그러나 다시 생각해 보면 公知意匠으로부터 容易하게 創作할 수 있는 意匠 即 獨創性이 없는 意匠은 獨占權으로서 保護할 價値가 없다는 것을 考慮할 때 「公知意匠으로부터 容易하게 創作할 수 있는 意匠은 登錄 받을 수 없다」는 現行 法規定은 當然한 規定이라 하겠다. 아 물론 이 問題는 앞으로 特許廳이 辨理士 業界와 더불어 繼續하여 研究해 나아가야 할 事項이다.

나. 判斷者의 水準差

意匠의 新規性과 創作性을 判斷함에 있어서 審査官이 마음속으로 생각하여 「누구」의 立場에서 보아 類似

한 意匠으로 判斷하고 또는 「누구」를 基準으로 하여 容易하게 創作할 수 있는 意匠이라고 判斷할 것인가 하는 「누구」의 水準에 差異가 있는 것이다.

意匠의 新規性判斷은 一般需要者가 對比되는 兩 意匠을 보고 混同을 일으킨 것인가 與否를 判斷의 基準으로 하고 있다. (意匠審査基準)

그러나 創作性의 判斷은 意匠法 第5條 第2項에서 「……그 意匠이 屬하는 分野에서 通常의 知識을 가진 者가……」로 規定되어 있으므로 新規性의 判斷보다는 一層 높은 眼目을 가진 當業者의 立場에서 判斷하여야 한다.

當業者란 그 意匠을 나타내는 物品을 製造하거나 販賣하는 業者를 말한다. 또한 「……通常의 知識을 가진 者가……」임으로 當業者로서 最高의 專門家일 必要가 없고 그 業界의 平均的 知識을 가지는 者가 容易하게 創作할 수 있는 것인가 與否를 判斷하는 것이다.

4. 容易創作의 範圍및 適用되는 類型

가. 容易創作의 範圍

「容易하게 創作할 수 있는 程度의 意匠」이란 公知의 意匠이나 周知의 形狀 模樣等을 當業者가 보고 어렵지 않게 模倣하여 考案할 수 있는 程度의 意匠이다. 여기에서 어렵지 않게 模倣하여 考案할 수 있는 程度란 他意匠이나 形狀 模樣等을 거의 그대로 模倣하거나 模倣할때에 加하여진 變化가 商業的變化에 지나지 않는 것을 말한다. 商業的變化란 他意匠이나 形狀 模樣等을 利用함에 있어서 이를 表現하고자 하는 物品에 맞도록 하기 위하여 (用途上, 構造上, 製造技術上 또는 價格關係上 나아가서는 意識의으로 다른 것으로 보이게 하기 위하여) 當業者라면 누구나 加할수 있을 程度의 變化이다. 그러므로 容易創作의 範圍는 他 意匠의 考案의 內容 (周知의 形狀 模樣等 包含)을 거의 그대로 模倣한 것으로 부터 商業的變化에 지나지 않는 變化를 加한 것까지이다.

나. 容易創作이 適用되는 類型

意匠審査實務에서 容易創作으로 認定하여야 할 경우를 몇가지 類型으로 나누어 생각하여 보면 다음과 같다.

1) 他 意匠에 依한 容易創作

世上에 이미 널리 알려져 있거나 또는 不特定多數人에게 알려질 수 있는 狀態에 놓여 있는 意匠의 內容을 거의 그대로 模倣하거나 이를 利用함에 있어서 加하여진 變形이 單純한 商業的 變化에 不過한 것

2) 흔히 있는 形狀 模樣等에 의한 容易創作

一般人的 常識으로서 누구나가 容易하게 생각할 수 있는 程度의, 極히 흔히 있는 形狀, 模樣等(例. 三角形, 四角形, 圓, 圓筒等)을 그대로 利用하거나 그 利用에 있어서 加하여진 變形이 商業的 變形에 不過한 것.

3) 自然物에 의한 容易創作

自然物을 極히 흔히 있는 手法에 依하여 그대로 模倣한 것 또는 그 模倣에 있어서 加하여진 變化가 單純한 商業的 變化에 不過한 것.

人間이 自然物을 模倣한 경우에 그 模倣하는 手法은 大體로 같은 것이고 極히 흔히 있는 一定한 틀에 들어가는 것이 普通이다. 이와 같이 極히 흔히 있는 一定한 틀에 들어가는 것 같은 手法에 依한 自然物의 模倣은 客觀的 創作性을 잃은 것으로서 容易創作이 되는 것이다.

그러나 自然物을 模倣하더라도 그 表現方法이 特異하며는 容易創作이라고 볼수 없는 것이다. 가령 花草나 昆虫의 「입」의 一部等을 特異한 角度에서 顯微鏡으로 본 擴大 寫眞과 같은 것은 自然物의 一部이지만 容易創作이라 할 수 없다.

4) 有名한 著作物이나 有名한

建造物等에 의한 容易創作

有名한 著作物의 模倣, 有名한 建造物의 模倣, 有名한 圖形의 模倣, 有名한 景致를 흔히 있는 手法에 의한 寫實的인 模倣이나 이들의 模倣에 있어서 加하여진 變化가 單純히 商業的 變化에 지나지 않는 것.

有名한 建造物이나 景致에는 제각기 불만한 곳 흔히 잘 보이는 곳이 있으며, 이런 곳에서 본 것이 널리 알려져 있는 것이다. 만일 불만한 곳도 아니고 흔히 보는 곳도 아닌 곳에서 보는 角度의 特徵을 나타내도록 表現된 것이 있다면 이는 여기서 말하는 容易創作이 아닌 것이다.

또한 前述한 公知의 意匠, 널리 알려진 形狀, 模樣, 自然物, 有名한 著作物이나 建造物等을 토대로 이루어

진 意匠이라도 그것들을 그대로 利用하거나 單純히 模倣한 것이 아니고 그것들을 取捨選擇하여 結合한 것으로서 그 意匠을 全體적으로 보아 새로운 美感을 주는 것은 容易創作이 아닌 것이다.

5) 商慣習上の 意匠의 轉用

非類似 物品間에 있어서 意匠의 轉用이 그 業界의 慣行으로 되어 있는 경우는 他 物品의 意匠을 거의 그대로 轉用하거나 그 轉用에 있어서 加하여진 變化가 單純한 商業的 變化에 不過한 것은 創作이 容易한 것으로 認定된다. 轉用이 業界의 慣行으로서 이뤄지는 경우로서는

㉔ 飛行機·船舶·自動車等の 乘用物, 食器等の 厨房器具나 兵器, 樂器 運動具等을 玩具에 表現하는 것과 같이 어른 世界의 實用物品의 意匠을 어린이 世界인 玩具에 轉用하는 경우.

㉕ 나이프·포크·스프운의 相互間이나 디너셀의 相互間에서와 같이 非類似한 物品間이기는 하나 用途上的 關係가 緊密하기 때문에 意匠의 轉用이 그 業界의 常識 또는 慣行으로 되어 있는 경우

㉖ 其他 轉用이 業界의 常識 또는 慣行으로 되어 있는 경우로서는 예컨대 菓子에 菓子以外的 食料品, 玩具 家具等の 意匠을 表現하는 경우와 置物이나 貯金통에 有名한 建造物이나 景致를 表現하는 경우 등이 있다.

5. 容易創作의 適用制限

가. 公知意匠의 適用制限

意匠法 第5條 第2項에서는 「……第1項 第1號 및 第2號에 揭記한 意匠에 依하여 또는 國內에서 널리 알려진 形狀, 模樣, 色彩 또는 이들의 結合에 의하여 容易하게 意匠을 創作할 수 있을 때에는 그 意匠은 第1項의 規定에 不拘하고 意匠登錄을 받을 수 없다」고 規定되어 있으므로 明文上으로는 「公知意匠에 依한 容易創作」과 「周知의 形狀 模樣等에 의한 容易創作」에 아무런 差異가 없다.

그러나 「周知의 形狀, 模樣等」은 그 形狀이나 模樣을 指稱하면 一般人이 이를 想像할 수 있을 만큼 國內에서 널리 알려져 있는 것을 말하는데 對하여 「公知意匠」이란 不特定多數人에게 알려질 수 있는 狀態로된 意匠임을 考慮할 때 (例 登錄意匠은 그 意匠이 公報에 揭記되기 前이라도 設定登錄이 되면 公知意匠으로 봄) 前者에 의한 容易創作과 後者에 의한 容易創作을 適用함에는 差異가 있어야 할 것이다.

即 周知의 形狀 模樣等은 모든 사람에게 널리 알려져 있는 것이므로 모든 物品의 容易創作에 適用하는데

無理가 없으나 公知의 意匠은 모든 사람에게 널리 알려진 것이 아니므로 同一 物品이나 類似物品間에서만 適用하는 것이 妥當한 것이다. 그래서 今般의 意匠審査基準 改正作業에서는 다음과 같이 公知意匠에 의한 容易創作의 適用範圍와 周知의 形狀 模樣等에 의한 容易創作의 適用範圍를 區分하여 規定하였다.

1) 公知意匠에 의한 容易創作의 適用範圍

- 公知意匠의 物品과 同一한 物品의 意匠
- 公知意匠의 物品과 類似한 物品의 意匠
- 轉用의 慣習이 있는 非類似物品의 意匠相互間

2) 周知의 形狀 模樣等에 의한 容易創作

- 모든 物品의 意匠에 適用

나. 自己公知 意匠의 適用制限

公知意匠에 의한 容易創作을 適用함에 있어서 自己公知意匠을 包含할 것인가 與否에 對하여 다음과 같은 主張이 있다.

1) 自己公知意匠의 包含說

意匠法 第5條 第2項의 規定에 自己公知와 他人의 公知에 對한 區別이 없으므로 容易創作을 適用함에 있어서 自己公知意匠과 他人公知意匠을 區別할 必要없이 公正하게 適用해야 한다는 主張이다. 即 公知意匠에 依하여 容易하게 創作할 수 있을 경우에는 그 引用된 參證이 自己의 意匠이거나 他人의 意匠이거나 關係없이 登錄을 받을 수 없다는 것이다.

이 理論에 따르면 意匠은 大部分 점진적으로 階段的인 發展을 하고 있으므로 새로 考案된 意匠이 自己의 先行意匠 때문에 登錄받지 못하여 意匠의 創作性이 保護받지 못하는 경우가 발생한다.

2) 自己公知意匠 除外說

自己公知의 意匠은 容易創作의 對象에서 除外하여야 한다는 것이다. 即 自己의 先行意匠을 引用參證으로 하여 拒絕査定하면 아니 된다는 것이다.

이 主張의 結점은 이미 公知된 意匠도 登錄하여 權利로서 保護 받을 수 있게 되는 모순이 發生하는 것이다.

3) 自己公知意匠의 制限說

이 主張은 自己公知意匠 包含說과 自己公知意匠 除外說이라고 볼 수 있는 것으로서 自己公知의 意匠은 他人公知의 意匠보다 制限의으로 適用해야 한다는 것이다. 即 自己公知意匠을 拒絕參證資料로 引用하고자 할 때에는 한꺼풀 더 벗겨낸 狀態에서 좁게 適用해야

한다는 理論이다.

다시 말해서 公知의 意匠으로부터 容易하게 創作할 수 있는 範圍內의 意匠이라도 이때 引用되는 公知意匠이 自己의 意匠이고 새로 考案된 意匠에 相當한 創作性만 認定되면 그 創作性을 認定하여 登錄시켜 주자는 것이다.

이 主張은 同一한 創作者에 對한 創作性을 保護하여 登錄을 容易하게 한다는 側面에서 肯定的인 面이 있으나 自己公知의 意匠을 어느線까지 制限의으로 適用해야 한다는 基準을 提示할 수가 없으므로 審査의 公正性과 客觀性의 確保라는 側面에서 問題가 있다.

現在 特許廳 審査官이 自己의 公知意匠에 의한 容易創作을 適用함에 있어서는 他人의 公知意匠에 의한 容易創作보다 一般의으로 좁게 適用하고 있다.

出願된 意匠을 特許廳 審査官이 審査한 結果 公知意匠으로부터 容易하게 創作할 수 있는 程度의 意匠이라고 생각되더라도 그 때에 引用되는 公知意匠이 自己의 意匠이고 容易創作을 適用하는데 異見이 있을 程度의 創作性이 있는 意匠이라면 그 意匠의 創作性을 認定하여 登錄査定하는 것이 一般의인 慣例이다.

6. 意匠審査基準

法第5條 第2項의 規定에 의한 容易한 創作으로서 意匠登錄이 될 수 없는 것은 다음과 같다.

가. 公知公用의 意匠에 依한 容易創作

意匠登錄 出願前에 國內에서 公知되거나 公然히 實施된 意匠 또는 國內外에서 頒布된 刊行物에 記載된 意匠 (以下 公知公用의 意匠이라 한다)에 依하여 그 意匠이 屬하는 分野에서 通常의 知識을 가진 者가 容易하게 創作할 수 있는 程度의 것으로 認定되는 것

○ 「그 意匠이 屬하는 分野에서 通常의 知識을 가진 者」라 함은 同業界 (그 意匠을 表現하는 物品을 製造하거나 販賣等을 하는 業界)에서 그 意匠에 關한 普通의 知識 即, 平均的 知識을 가진 者를 말한다.

○ 「容易하게 創作할 수 있는 程度」란 他意匠의 考案의 內容(周知의 形狀·模樣等 包含)을 거의 그대로 模倣하거나 그 加하여진 變化가 單純한 商業的 變化에 지나지 않는 것을 말한다.

○ 「商業的 變化」란 同業界에서 通常의 知識을 가진 者라면 누구나 意匠이 그 物品에 맞도록 하기 위하여 加할 수 있을 것이라는 程度의 變化를 말한다.

○ 商業的 變化의 例.

· 公知의 四角形 天井版 側面에 傾斜面을 表示한 程

■ 論壇解説 ■

度の 것.

· 周知의 卵形을 뚜껑과 몸체로 分離하여 菓子容器를 만드는 것 등

○ 公知公用의 意匠에 의한 容易創作은 同一物品, 類似物品, 또는 轉用의 商慣習이 있는 非類似物品間에 適用한다.

○ 「轉用의 商慣習이 있는 非類似物品間」이란 다음 例와 같이 非類似物品間에 意匠의 轉用이 그 業界의 慣行 또는 常識으로 되어 있는 物品間을 말한다.

(例)

- 自轉車나 飛行機의 意匠을 玩具에 轉用
- 나이프, 포오크, 스푼 相互間
- 食卓用 容器 相互間 等

나. 周知의 形狀, 模樣等에 의한 容易創作

國內에서 널리 알려진 形狀, 模樣이나 色彩 또는 이들의 結合(以下 周知의 形狀, 模樣等이라 한다)에 의하여 그 意匠이 屬하는 分野에서 通常의 知識을 가진 者가 容易하게 創作할 수 있는 程度의 것으로 認定되는 것.

○ 「周知의 形狀, 模樣等」이란 그 形狀이나 模樣等을 指稱하면 一般人이 이를 想像할 수 있을만큼 國內에서 널리 알려져 있는 것을 말한다.

○ 周知의 形狀 模樣等の 例

一. 三角形, 長方形, 圓, 橢圓, 圓筒形, 錐體, 正多面體, 直六面體, 모기둥, 원기둥, 부채꼴, 고치形, 오뚜기形, 물방울, 卍字, 바둑판무늬, 거북이의 등모양, 밧살 무늬 등의 흔한 形狀이나 模樣.

一 自然物(動物 植物 또는 鑛物等)의 形狀이나 模樣.

一 有名한 著作物과 建造物.

一 運動競技 또는 各種行事와 이들의 觀覽光景의 形狀이나 模樣.

○ 周知의 形狀, 模樣等에 依한 容易創作은 모든 物品에 適用한다.

다. 公知公用의 意匠 또는 周知의 形狀, 模樣等을 土臺로 한 것이라도 다음의 경우에는 創作性이 있는 것으로 본다.

○ 公知公用의 意匠 또는 周知의 形狀, 模樣等을 거의 그대로 利用, 轉用하거나 單純히 模倣한 것이 아니고 이들을 取捨選擇하여 結合한 것으로서 그 意匠을 全體的으로 觀察할 때 새로운 美感覺을 일으키는 경우.

(계속)

新 刊 案 內

工 業 所 有 權 法

저자: 辨理士 李 秀 雄 著

규격: 국판 748면

가격: 12,000원

工 業 所 有 權 法 要 解

저자: 辨理士 金學濟·金延洙 公편

규격: 국판 734면

가격: 9,000원

特 許 法 概 論

저자: 辨理士 鄭 寅 鳳 著

규격: 국판 722면

가격: 9,500원

商 標 法

저자: 辨理士 李 秀 雄 著

규격: 국판 552면

가격: 9,500원

意 匠 法 解 說

저자: 辨理士 尹 鍾 廉 著

규격: 국판 884면

가격: 15,000원

CIP와 商標戰略

저자: 辨理士 金 延 洙 著

규격: 국판 210면

가격: 8,000원

※ 기타 자세한 사항은 본회 발명장려관 내 자료판매센터로 문의하시기 바랍니다.

TEL 568-8263