

意匠實務(1)

類似意匠登錄

I. 意義

意匠法 第3條 第1項에 「意匠權者 또는 意匠登錄出願人은 自己의 登錄意匠이나 意匠登錄出願한 意匠에만 類似한 意匠에 對하여는 類似意匠으로서 意匠登錄을 받을 수 있다」고 規定되어 있다.

이와 같이 類似意匠制度란 他人의 意匠과의 關係에 있어서는 意匠登錄要件인 新規性과 創作性에 아무런 拘束이 없으나 自己의 意匠과의 關係에 있어서는 新規性이 약하고 따라서 創作性도 낮은 意匠을 自己의 登錄意匠의 類似意匠으로 登錄하는 制度인 것이다.

가. 存在理由

意匠權은 工業所有權中에서도 그 權利保護가 어려운 것이다. 왜냐하면 意匠은 物品의 外觀이므로 模倣이 容易하고 流行性이 強함으로 生命力이 一般적으로 짧으며 또한 權利範圍의 確認이 매우 어렵기 때문이다. 따라서 善意的 模倣者도 나오기 쉽고, 意識적으로 模倣하는 경우도 많다. 그런데 一旦 權利가 侵害되면 그 救濟에 많은 時間과 經費가 所要되어 意匠登錄의 存在理由를 喪失하게 된다. 그러므로 登錄된 意匠權의 侵害를 豫防하고, 侵害로부터 救濟를 容易하게 하기 위하여는 미리 그 權利範圍를 明確하게 하여 公開하여 둘 필요가 있다.

적어도 類似意匠으로 登錄된 範圍內에서는 權利가 明確하기 때문에, 이 權利가 侵害된 경우에는 지체없이 救濟手段을 講究할 수 있다. 이것이 類似意匠制度의 存在理由이며 工業所有權制度中 意匠에만 있는 特有의 制度이다.

이러한 類似意匠의 意匠權은 基本意匠의 意匠權과

合體되어 基本意匠과 主從關係를 이루는 點에서 單純히 聯合關係에 그치고 主從關係가 아닌 獨自의인 權利를 갖는 聯合商標制度와 다르다.

나. 確認說, 擴張說, 結果擴張說

類似意匠制度는 主로 登錄된 類似意匠의 意匠權의 効力에 관한 見解를 中心으로 確認說과 擴張說 또는 結果擴張說 등이 있다.

(1) 確認說

類似意匠制度의 目的은 登錄意匠의 周邊(類似範圍)에 觀念적으로 存在하는 權利範圍內에 類似意匠登錄을 함으로서 登錄意匠의 權利範圍를 具體적으로 明示, 顯在化하여 그 權利範圍를 明確히 해두고자 하는데 있다. 따라서 類似意匠의 登錄要件도 一般意匠과는 다르며 類似意匠의 權利範圍는 基本意匠의 權利範圍를 超過하지 않는다는 見解이다.

(2) 擴張說

類似意匠도 意匠의 하나로서 意匠登錄要件에 있어서 新規性 判斷에 基本意匠과의 關係를 除外하고는 一般意匠과 何等の 差異가 없다고 보고 따라서 一旦 登錄된 意匠은 그 効力에 있어서도 一般登錄意匠과 다를바 없이 그에 類似한 範圍까지 効力이 미치므로 基本意匠을 基準으로 보면, 基本意匠의 權利範圍가 그만큼 擴大된 것이라고 보는 見解이다.

(3) 結果擴張說

類似意匠登錄을 하면 그 類似意匠의 類似的 幅까지 權利範圍가 넓어지는것을 認定하되 이것은 基本意匠의 權利의 幅이 넓어지는것이 아니고 基本意匠의 權利範圍의 幅을 넘어서 類似意匠의 權利範圍의 幅이 있을뿐



安 文 煥
〈特許廳 調査課長〉

■ 이달의 目次 ■

- I. 意 義
- III. 登 錄 要 件

<계 속>

이라는 見解이다.

어쨌든 類似意匠登錄을 하던 意匠登錄權者는 結果的으로 基本意匠과 類似意匠을 합쳐서 보다 넓은 權利를 確保할 수 있는것이 事實이다.

그리고 類似意匠制度의 趣旨를 中心으로 생각하면 確認說이 妥當하나 法規定에 充實하고 結果를 重要視 하던 擴張說내지 結果擴張說이 妥當하다고 보는 것이 一般的인 見解이다.

參考로 日本에서의 類似意匠制度의 發達過程을 살펴 보면 大正 10年法까지는 意匠權의 効力範圍가 그 登錄意匠에 관한 物品에 限하도록 規定되었고, 소위 禁止權만이 類似意匠에까지 미치게 되어 있었다. 禁止權이란 意匠權者가 獨占排他的으로 實施할 수 있는 權利가 아니고 他人이 當該 登錄意匠에 類似한 意匠을 無斷히 實施하였을 경우, 政府로부터 處罰을 받는것에 不過한 것이었다.

그러므로 類似意匠을 登錄함으로써 基本意匠의 權利範圍를 類似意匠에까지 擴大시키게 된것이며, 이것이 本來의 擴張說이었다.

그러나 現行 日本 意匠法에서는 登錄意匠및 이에 類似한 意匠까지를 獨占實施權의 範圍로 規定하고 있으므로 本來의 擴張說은 그 論理의 基盤을 잃어버리게 되었다. 여기서 類似意匠의 登錄에 의하여 基本意匠의 權利의 範圍를 確認한다는 確認說이 有力視되었고, 또한 새로운 見解는 類似意匠의 登錄에 의하여 基本意匠의 權利範圍를 超過하는 部分이 發生하는것을 認定하고, 그 超過하는 部分은 基本意匠의 權利範圍가 아닌 類似意匠 獨自의 効力範圍로 認定하는 結果擴張說이 나오게 된것이다. 類似意匠登錄의 法的效果로서 基本意匠의 權利範圍를 超過하는 部分을 類似意匠의 獨自의 權利範圍로 認定하는것은 當然한것으로 取扱되고 있으므로 類似意匠登錄의 結果만을 重視하던 結果擴張說이

合當한 見解이다.

日本 意匠法의 關聯條文 變遷過程을 살펴보면 다음과 같다.

〈大正 10年 意匠法〉

第八條：意匠權은 登錄에 의하여 發生한다.

意匠權者는 그 登錄意匠에 관한 物品을 業으로 製作, 使用, 販賣 또는 擴布할 權利를 獨占한다. (以下 省略)

第26條：다음 各號의 1에 該當하는 者는 3年 以下の 懲役 또는 三千圓以下の 罰金에 處한다.

1. 他人의 登錄意匠과 同一物品을 業으로 製作, 使用, 販賣 또는 擴布하는 者.
2. 他人의 登錄意匠과 類似한 物品을 業으로 製作, 使用, 販賣 또는 擴布하는 者(以下 省略)

〈現行 日本 意匠法〉

第23條：意匠權者는 業으로서 登錄意匠및 그에 類似한 意匠을 實施한 權利를 獨占한다. (以下 省略)

第38條：登錄意匠 또는 이에 類似한 意匠에 관한 物品의 製造에만 使用하는 物品을 業으로서 製造, 讓渡, 貸與하거나 이를 위하여 展示 또는 輸入하는 行爲는 當該 意匠權 또는 專用實施權을 侵害한 것으로 본다.

以上에서 살펴본바와 같이 日本 意匠法에서는 意匠權의 權利範圍를 大正 10年法까지는 登錄된 意匠에 限하던것을 現行法에서는 登錄된 意匠과 이에 類似한 意匠까지도 擴大 改正함으로써 登錄意匠의 保護에 결함이 없도록 補完하였다.

우리나라의 意匠法은 第19條에서 「意匠權者는 登錄意匠으로된 物品을 業으로서 生産, 使用, 販賣, 輸入 또는 擴布할 權利를 獨占한다」고 되어 있고, 또한 第31條에서 「登錄意匠에 關聯한 物品의 生産에만 使用하는 物品을 業으로서 生産, 使用, 販賣, 輸入 또는 擴布하는 行爲는 當該 意匠權 또는 專用實施權을 侵害한 것으로 본다」고 規定되어 있으므로 法을 物理的으로 解

釋하던 登錄된 意匠(넓게 보아 同一성이 認定되는 意匠)만이 意匠權의 範圍에 들어가고, 類似한 意匠은 意匠權者의 權利範圍가 아니며 또한 他人에게 禁止된 行爲도 아니라고 볼 수 있다. 다만, 이런 경우는 意匠登錄으로 因하여 公知意匠이 됨으로서 이에 類似한 意匠은 「公知意匠에 類似한 意匠」이 되어 意匠法 第5條 第1項 第3號의 規定에 의하여 他人은 意匠登錄을 받을 수 없는 意匠이 된다고 解釋될 수도 있다.

이렇게 假定하고 보면 類似意匠制度가 「觀念적으로 存在하는 基本意匠의 權利範圍가 어디까지인가를 確認, 顯在化시키는데 있다」는 確認說의 存立 餘地가 없어진 다. 筆者의 私見으로서는 意匠制度의 特性으로부터 登錄意匠에 類似한 意匠을 權利로서 保護하여 주어야 한다고 볼 때, 또한 現實적으로 現在 特許廳에서는 意匠權의 權利範圍를 類似한 意匠까지로 認定하고 있음을 考慮할 때 現行 意匠法 第19條와 第31條를 改正하여 登錄意匠 및 이와 類似한 意匠을 意匠權者의 權利範圍로 明示하여 두는 것이 必要하다고 생각한다.

II. 登錄要件

가. 基本意匠의 登錄이 存在하여야 한다

類似意匠이란 基本意匠에 對應되는 概念이므로 類似意匠을 登錄하려면 基本意匠의 登錄이 存在하여야 한다. 基本意匠의 登錄이 存在한다는 것은 普通으로는 基本意匠으로 할 수 있는 意匠이 이미 登錄되어 있다는 것을 말한다. 그러나 때로는 基本意匠이 出願中에 있거나 또는 類似意匠과 同時に 出願되는 경우가 허다하다.

類似意匠登錄 出願時에 基本意匠이 登錄되어 있느냐 與否에 따라서

(가) 基本意匠이 登錄되어 있는 경우에는 類似意匠登錄 出願書의 「基本意匠의 表示欄」에 그 基本意匠의 登錄番號를 記載하면 되고,

(나) 基本意匠이 出願中에 있는 경우에는 그 出願番號를 類似意匠登錄 出願書의 「基本意匠 表示欄」에 記入하고,

(다) 類似意匠과 基本意匠이 同日字에 出願될 경우에는 各 意匠의 出願書에 (가), (나) 등의 識別符號를 부쳐서 區分하고, 類似意匠登錄 出願書의 「基本意匠의 表示欄」에 「同日字 意匠登錄出願 (가)號」 등으로 記入

하면 된다.

類似意匠의 登錄은 基本意匠의 存在를 前提로 함으로 類似意匠과 基本意匠이 同時に 出願되는 경우라도 基本意匠의 出願番號가 類似意匠의 出願番號보다 빠른 것이 論理에 合當하다.

나. 自己의 登錄意匠에만

類似한 意匠이어야 한다

意匠法 第6條의 規定에 依하면 「意匠權者 또는 意匠登錄 出願者는 自己의 登錄意匠이나 意匠登錄出願한 意匠에만 類似한 意匠에 對하여 類似意匠登錄으로서 意匠登錄을 받을 수 있다」고 規定되어 있다.

여기에서 「自己의 登錄意匠이나 意匠登錄出願한 意匠에만 類似한 意匠……」이란 어떤 것인가. ① 自己의 登錄意匠에만 類似하고 다른 어떤 意匠에도 類似하여서는 아니되는가, 또는 ② 自己의 登錄意匠에 類似하고 他人의 登錄意匠이나 他人의 先願意匠에도 類似한 意匠은 어떠한가, 그리고 ③ 自己의 登錄意匠에 類似하고 他人의 意匠에는 類似하지 않지만 自己의 다른 登錄意匠이나 公知意匠에 類似하면 어떠한가 하는 것 등에 對한 問題가 있다. 이 問題는 類似意匠登錄制度의 本質과도 關聯되어 매우 어려운 問題이며 여러가지 說이 나누어져 있다.

참고로 日本 意匠法에서의 發達過程을 보면 舊法體制에서는 類似意匠이라는 獨立된 概念으로 把握整理된 것이 아니고 新規性的의 概念으로 把握되었다. 即 大正 10年法 第3條에서는 「……自己의 登錄意匠에만 類似하면 新規한 것으로 본다」라고 規定되어 있어 他人의 登錄意匠 또는 公知意匠에 類似한 것이 없으면 新規성이 認定되어 意匠登錄이 可能하였던 것이다.

이러한 新規性的의 立場에서 概念을 把握하면 前述한 바와는 類似意匠制度가 意匠權의 權利範圍를 確認하는 것이냐 아니면 權利의 擴張으로 보느냐 하는 問題에 있어서 後者の 論理에 接近하는 것이 아닌가 생각된다.

(1) 他人의 登錄意匠 또는 公知意匠과의 關係

第1說: 類似意匠制度의 基本趣旨은 基本意匠의 權利範圍를 確認하여 됨으로서 權利侵害로부터 救濟手段을 지체없이 行使할 수 있게 하기 위한 것이기 때문에 基本意匠의 權利範圍에 屬하는 것은 모두가 類似意匠으로 登錄할 수 있다는 것이다.

이說에 의하면 基本意匠 出願後는 勿論, 基本意匠 出願前의 他人의 登録意匠, 出願意匠 또는 公知意匠에 類似하더라도 基本意匠에 類似하던 이것을 類似意匠으로 登録하여야 한다는 것이다.

이 說은 「自己的 登録意匠에만 類似한……」을 「自己的 登録意匠에 類似한……」으로 解釋하는 結果가되며 또한 基本意匠의 出願前에 登録된 他人의 意匠 또는 他人이 公知시킨 意匠은 基本意匠의 權利範圍에 影響을 주고 있으므로 意匠權에 관한 紛爭의 소지가 있게 되어 이 說은 不合理한 主張이다.

第2說: 基本意匠의 權利範圍은 基本意匠 出願前의 他人의 出願意匠, 登録意匠, 또는 公知意匠에 의하여 影響을 받으나 基本意匠 出願後의 他人의 出願意匠 또는 公知意匠等에 의하여는 影響을 받지 않으므로 類似意匠 登録은 基本意匠 出願前의 他人의 出願意匠, 登録意匠 또는 公知意匠에 類似한것은 類似意匠 登録을 받을 수 없으나, 基本意匠 登録 出願後의 他人의 出願意匠 또는 公知意匠에 類似한것에는 拘束받지 않고 基本意匠에 類似한限 類似意匠으로 登録할 수 있다는 것이다. 이것은 第1說보다 合理的인 지 모르나 類似意匠은 新規性 및 創作性의 問題에 있어서 基本意匠과의 關係에서 例외로 하고 其他는 一般的인 登録意匠과 다를바 없으며 그 効力도 獨立的인 權利範圍을 갖는 것이므로, 이 경우는 基本意匠 登録 出願後, 類似意匠 登録 出願時 까지 에 發生한 他人의 出願意匠 또는 公知意匠에 類似한것으로 因하여 新規性 내지 創作性이 不充分한 意匠이 되므로 類似意匠 登録도 받을 수 없는 것이다.

萬一 他人이 이미 公知시킨 意匠과 類似한 意匠인데도 불구하고 類似意匠 登録을 하여준다면 結果적으로 他人의 公知意匠도 그 類似意匠의 權利範圍에 들어가

는 것으로 一旦은 認識되어 이미 公知意匠을 實施하여 오던 者에게 뜻하지 않은 피해를 주는 結果가 된다. 따라서 이 說도 妥當하지 않다.

第3說: 自己的 登録意匠과 類似한 意匠이 他人의 登録意匠이나 他人의 出願意匠 또는 他人의 公知意匠과도 類似한 경우에는 어느 쪽에 보다 많이 類似한가에 따라서 自己的 登録意匠에 보다 많이 類似하던 類似意匠으로 登録하고 그와 反對面 類似意匠 登録을 할 수 없다는 說이다. 이는 어느 쪽에 보다 類似한가를 判斷하여 類似意匠 登録을 하여 주는 것이므로 얼핏보면 合理的인 것 같이 생각되며 또한 意匠審査實務에서도 이런 基準으로 判斷하기가 쉬우나 이는 「…自己的 登録意匠에만 類似한…」이란 法規定에 맞지 않을뿐 아니라, 類似意匠에도 獨立的인 權利範圍이 있음을 考慮할 때 이때의 類似意匠의 權利範圍은 그 他人의 意匠에까지 重合되는 部分이 發生하므로 이 또한 不合理한 說이다.

第4說: 基本意匠 登録 出願前은 勿論이고 類似意匠 登録 出願前의 他人의 登録意匠, 他人의 出願意匠 또는 他人의 公知意匠에 類似한 경우에는 類似意匠 登録을 할 수 없고 오로지 自己的 登録意匠에만 類似한 경우에 限하여 類似意匠 登録을 할 수 있다는 것이다. 이 說은 實定法規定에 充實하며 또한 基本意匠의 權利範圍을 分明하게 確認하여 公開하여 들으므로 權利의 紛爭을 事前에 防止하고 權利侵害에 對하여 지체없이 救濟手段을 講究하는 것을 目的으로 한 類似意匠制度의 趣旨에도 合當한 것으로 생각된다.

그리고 이것이 現在의 通說이며 또한 現行 意匠審査 基準도 이 說에 立却하고 있다.

그러나 이 說은 類似意匠制度의 適用을 좁게 한다는 非難이 있다. (계속)

韓國發明特許協會新刊案内	
<p>改正 工業所有權法 解説 — 改正版 — 特許廳 法務課長 金 惠 來 著 가격 : 3,500원</p>	<p>美國 工業所有權法 — 改正版 — 本會 調査部 國際課 譯 가격 : 6,000원</p>
<p>발명으로 성공한 사람들 — 발명의 발상기법 중심 — 가 격 : 3,000원 판매처 : 韓國發明特許協會 資料販賣센터</p>	<p>中共 工業所有權制度 — 國內 最初 發刊 — 本會 調査部 譯 가격 : 5,000원</p>