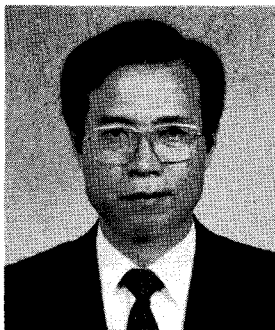


韓國과 西獨의 意匠制度 比較



李 昭 南
〈特許廳 審査官〉

目 次

- I. 머리말
- II. 出願節次와 補正
- III. 方式審査
- IV. 意匠登錄과 登錄公告
- V. 意匠의 保護

〈이번號에 全載〉

I. 머리말

1. 法 改正

西獨意匠法(著作權 포함)은 1876년에 制定되어 1988년 6月 30日까지 使用되었으나 1986年 12月 18日 意匠法을 改正하여 1988년 7月 1日부터 改正法을 使用하게 되었다. 改正法은 17個 條文과 부칙으로 構成되어있다. 또한 改正意匠法의 施行을 위한 意匠登錄出願에 관한 施行令과 意匠登錄簿에 관한 施行令이 1988年 7月 1日부터 시행하게 된바, 改定意匠法과 同施行令을 中心으로 그 主要內容을 우리 意匠法과 比較說明코자 한다.

2. 意匠의 定義

우리 意匠法(이하 “우리 法”이라 칭한다)에서 意匠이란 物品의 形狀, 模樣, 色彩 또는 이들을 結合한 것으로서 美感을 일으키는 것이라고 定義하는데, 西獨意匠法(이하 “西獨法”이라 칭한다)에서 意匠이란 新規하고 獨創的인 物品이라고 定義하고 있어 우리 法과 상이한 것 같으나 우리 法 第6條에 의한 不登錄意匠에 해당하지 아니하며 同法 第2條의 의장의 定義와 第5條의 意匠登錄要件에 적합한 意匠은 결국 新規하고 獨創的인 意匠이 될 수 밖에 없음으로 實質內容에서는 같다고 할 수 있다.

II. 出願節次 및 補正

1. 出願資格

우리 法은 新規한 意匠을 考案한 者는 意匠登錄을 받을 수 있는 權利를 가진다는 法3條와 피용자 등은 職務發明에 대하여 特許를 받을 수 있는 權利 또는 特許權을 契約이나 근무규정에 의하여 使用者 등으로 하여금 贈與하거나 專用實施權을 설정한 경우에는 상당한 보상을 받을 權利를 가진다 하여 被用者(피고용인, 法人의 任員, 公務員)가 신규한 의장을 考案한 경우 계약이나 근무규정에 의해서만 使用者에게 意匠登錄을 받을 수 있는 權利를 贈與하도록 되어 있으나, 西獨法은 企業所有者의 任務에 의거, 企業所有者의 費用으로 企業에 고용된

技術者, 조각가, 화가 등이 신규한 意匠을 考案한 경우 契約에 의한 다른 규정이 없는 경우 企業의 所有者를 意匠의 考案者로 간주한다고 명시한 것은 우리 法과 상이하다.

2. 使用言語

우리 法은 시행규칙에 의거 特許廳에 제출하는 書類는 국어로 기재하여야 하며, 또한 위임장, 국적증명서, 우선권 주장에 관한 서류 및 기타의 서류로서 外國語로 기재된 것은 국어번역문을 첨부토록 규정하여 國語主義를 채택하고 있는 바 西獨法도 出願書 등 모든 서류는 獨逸語로 作成하여야 하며, 서독에서 사용되고 있는 外國語로 된 技術用語의 使用이 가능하다.

3. 出願書 提出機關

우리 法은 意匠登錄出願書를 特許廳에 提出하는데 西獨法에서는 改正前 意匠法에 의거 西獨 各地方法院에 제출하고 同地方法院이 가지고 있는 意匠登錄簿에 등재하는 地方分散出願制度和 外國出願만을 接受하는 西獨特許廳의 의장등록부에 등재하는 中央集中出願制度로 2重制度를 採擇하였으나 1988年 7月 1일부터는 內·外國 모든 意匠登錄出願을 西獨特許廳과 特許廳 베르린 支部에서만 接受하고 意匠登錄簿에 등재하는 中央集中 出願制度로 一元化하여 실시하고 있다.

4. 意匠登錄出願 具備書類

西獨特許廳에 意匠登錄出願을 하고자 하는 者는 아래의 서류를 特許廳에 提出하여야 한다.

(1) 意匠登錄申請書

의장등록신청서에는 意匠登錄簿에 登載要求書, 出願人의 名, 또는 名稱의 기재, 出願人 또는 그의 代理人의 서명이 있어야 하며, 意匠物品의 명칭은 간단 명료하게 기재하여야 한다.

(2) 意匠을 表現하는 圖面과 意匠說明書

의장등록출원을 하는 자는 意匠을 나타내는 圖面이나, 도면 대신 사진 또는 實物見本 등을 提出할 수 있으나 實物見本의 제출시는 出願料 이외의 追加手數料를 支拂하여야 한다. 또한

意匠을 설명하는 意匠說明書는 100單語 이상을 초과할 수 없으며, 멀티出願의 경우는 200單語 이내로 作成하여야 한다.

(3) 出願料의 納付 등

의장등록출원시는 出願料와 意匠登錄公告의 지연申請料 등을 特許廳에 納付하여야 하며, 동 料金を 納付하지 아니한 경우는 동 料金の 10%에 해당하는 追加料金を 특허청의 未納通知 후 1個月內에 納付하여야 한다.

(4) 意匠分類의 記載

의장등록申請書에는 物品에 따른 意匠分類(西獨은 로카르노分類 採擇)를 기재토록 改正法에서 도입하였다.

5. 出願補正과 出願日의 確定

西獨特許廳은 出願人이 出願時 납부하는 出願料와 지연公告를 申請하는 경우는 지연公告料를 納付하여야 함에도 이를 納付하지 않는 때는 이 사실을 出願人에게 通知後 1個月內에 納付토록 통지하여야 하며, 이 기간內 料金を 納付하지 아니하는 때는 出願은 없던 것으로 간주하며, 또한 意匠登錄出願에 關한 施行令 第5條(4)항 등에 의한 省略이 있을 때 特許廳 자신이 그 省略을 補正할 수 있을 경우는 特許廳이 補正을 하며, 補正할 수 없을 때는 出願人에게 補正通知를 하고, 補正通知 후 출원인이 2個月內에 補正하지 아니하는 경우는 역시 出願이 없던 것으로 간주된다. 어느 경우든 特許廳의 補正通知에 따라 出願人의 補正書가 特許廳에 接受된 日字가 出願日字로 確定된다. 따라서 特許廳은 出願日字를 確定하고 이를 出願人에게 通知한다. 補正할 事項이 있어 出願人에게 補正通知를 하는 경우도 出願日字와 出願番號가 주어지는 우리 法과는 상이하다.

6. 代理人의 任命

西獨內에 住所나 營業所가 없는 사람은 그의 代理人으로서 西獨 特許辨理士나 辯護士를 任命하여야 意匠法에 의거 保護받는 意匠權을 주장할 수 있으며, 特許廳이나 特許法院의 訴訟

에 參加할 수 있으므로 外國人이 서독에 意匠 登錄出願을 하려면 西獨特許廳에 登錄된 변리 사나 변호사에 의뢰하여야 한다. 이는 우리 特許法 第22條 第1項과 같다.

7. 1出願 多意匠制(멀티出願)

우리 法은 한벌의 物品의 意匠인 경우를 除外하고 1意匠 1出願 주의에 의거 1意匠마다 各 各 出願하여야 하나, 西獨法은 1意匠 1出願은 물론 多意匠 1出願도 가능하다. 그러므로 1出願에 最大로 50個 意匠까지 出願할 수 있는 것이 特異하다. 그러나 이 경우 1意匠 이외의 追加意匠에 대해서는 每意匠마다 追加料金(10D/M)을 부담하여야 한다. 멀티出願의 경우는 出願에 포함된 意匠 수와 모든 意匠에 대한 간단 명료한 명칭을 표시하여야 한다.

8. 分割出願

멀티出願을 한 出願人은 이를 分割出願할 수 있는데, 分割出願은 原出願의 出願日字와 原出願에서 주장한 優先權 主張을 享有할 수 있다. 이때에 意匠分割申請書는 다음 사항을 포함시켜야 한다.

- (1) 出願人에게 이미 出願番號가 通知된 경우 그 出願番號.
- (2) 意匠의 연속 또는 일련번호.
- (3) 分割出願으로 意匠名稱이 不正確한 경우에는 正確한 명칭 등.

9. 新規性 擬制

意匠登錄出願人이나 그의 承繼人이 出願日 前 6個月內에 그의 意匠登錄 出願物品을 公衆에 配布하여 出願意匠이 公知된 경우에도 同一 意匠을 變更없이 그대로 意匠登錄出願한 경우가 사실은 新規性이나 創作性 判斷에 고려하지 않는다고 規定하여 出願人에 의한 出願前 公知를 6個月까지 인정하여 出願人을 保護하고 있다. 이는 우리 法이 第7條에 의한 경우를 除外하고 出願前에 出願意匠 物品을 公衆에 판매하거나 동의장 物品의 카다로그 등을 배포한 경우는 이에 이한 自己公知로 의장등록출원을 拒

絶査定하게 되어 있으나 대부분의 先進國들이 出願人 保護目的으로 出願人에 의한 出願前 自己意匠公知를 6個月까지 인정하고 있음을 감안하여 차후 우리 法 改正에 검토하여야 할 것이다.

10. 優先權 主張과 證明

意匠登錄出願에 優先權 主張을 하고자 하는 者는 先出願國家 및 先出願日字를 기재한 서면과 先出願番號 및 先出願書 사본을 意匠登錄出願時나 出願日로부터 2個月內에 西獨特許廳에 제출하여야 한다. 이 중 어느 하나라도 同期間內 提出하지 않는 경우는 우선권 주장이 없던 것으로 간주하며 또한 意匠登錄簿에 登載할 수 없음을 出願人에게 通知하는 것은 우리 法이 出願時 優先權 主張을 하지 않거나 누락시킨 경우 優先權 主張을 할 수 없는 것과는 상이하다.

西獨에서 優先權證明書 發行이 1988年 6月 30日까지는 서독 地方法院과 特許廳에서 發行하여 2가지 종류가 있었으나 1988年 7月 1日 우리는 改正法에 의거 意匠登錄出願을 特許廳에서만 接受하는 中央集中制度의 採擇으로 優先權證明도 特許廳에서만 發行하게 되었다.

III. 出願에 대한 方式審査

의장등록출원에 대한 審査節次와 審査범위의 內容은 聯邦特許法院이 決定한다. 西獨은 無審査主義로 순수하게 意匠登錄에 登錄節次를 위한 方式審査만 한다. 따라서 出願意匠에 대한 新規性이나 獨創性的의 여부 判斷은 하지 않는다. 西獨法 第10條(3) 및 意匠登錄出願에 관한 施行令 第5條(4)에 의한 出願時 요구사항에 扞결이 있는 경우는 一定期限內 補正하도록 出願人에게 通知한다. 扞결은 特許廳에서 補正할 수 있는 경우는 特許廳에서 補正하고 이에 所要된 費用을 出願人으로부터 징수할 수 있다.

IV. 意匠登錄과 登錄公告

意匠登錄出願에 대하여 方式審査후 補正事

項이 없는 때는 意匠登錄簿에 등재하고 意匠公報(別添 公告內容 참조)에 게재하여 누구나 열람할 수 있게 한 것은 方式심사와 實體심사를 거쳐서 登錄된 意匠에 대해서만 意匠公報에 게재하는 우리 制度와 상이하다.

또한 意匠登錄出願時 意匠公告의 연기를 申請한 때에는 出願 후 익일부터 18個月까지 의장公告 게재를 연기할 수 있다. 이것은 意匠權의 設定登錄日로부터 3年內의 期間을 정하여 그 意匠을 祕密로 할 것을 申請한 경우에 意匠公告에 게재를 연기할 수 있는 우리 法과 유사하다.

V. 意匠의 保護

1. 意匠保護를 위한 出願

우리 法은 登錄設定된 意匠에 한하여 意匠權이 發生하는데 西獨法은 意匠登錄簿에 등재를 위하여 出願한 意匠만이 他人의 模倣으로 부터 保護를 받을 수 있다고 규정하여 意匠의 權利保護時點이 出願 익일부터 發生하는 것으로 우리 法과 상이하다. 그러나 意匠이 公共의 政策이나 公衆의 道德에 反하는 경우는 出願을 하였다 하더라도 保護를 받을 수 없다고 규정한 것은 公共의 秩序나 善良한 風俗을 褻瀆하게 할 意匠을 不登錄意匠의 대상으로 한 우리 法第6條의 취지와 같다고 볼 수 있다.

2. 禁止模倣意匠과 非禁止模倣意匠

西獨法 第5條에 의거 正當한 權利者의 承認 없이 他人의 意匠을 配布할 의도로 만든 意匠의 模倣은 禁止하고 있으며, 다음 각호는 禁止된 模倣으로 간주하고 있다.

(1) 意匠의 模倣이 원래의 意匠을 만든데 利用된 方法과 다른 方法에 의거 만든 경우나 또는 模倣이 원래의 意匠과 다른 産業分野에서 使用하기 위한 경우.

(2) 模倣이 크기를 달리하거나 色彩만을 달리한 경우 또는 特別한 주의를 하여야 원래의 意匠과의 差異를 認知할 수 있는 경우.

(3) 模倣이 원래 意匠을 직접적으로 만든 것은 아니나 원래 意匠物品을 간접적으로 模倣한 경우.

그러나 다음의 경우는 西獨法 第4條와 第6條에 의거 模倣으로 간주하지 아니한다.

(1) 새로운 의장을 만들기 위해서 他人意匠의 個別的인 要素의 自由使用을 위한 模倣과, 상업적인 배분이나 利用할 의도없이 행한 의장의 個人的 模倣.

(2) 저작물 중에 있는 個別意匠의 모방 등.

3. 權利保護期間

(1) 意匠의 保護期間

우리 法은 特許法, 實用新案法, 意匠法 및 商標法에 의한 特許料, 登錄料와 手數料의 징수 규칙에 의한 요금을 수년분 또는 全보호기간분을 납부한 경우는 登錄日로부터 8년까지 意匠權이 存續하지만, 西獨法은 의장등록출원서 제출 후 익일부터 5年間 보호를 받으며 同權利保護期間은 5年間씩 延長할 수 있는데 최근 20년까지 延長하여 權利의 保護를 받을 수 있다.

(2) 意匠登錄料의 納付

의장의 權利보호기간 연장을 위해서는 權利保護期間 만료前까지 수수료表에 의한 料金を 납부하여야 하며, 料金を 適期에 납부하지 못한 경우는 해당요금의 10% 追加料金を 부담하여야 한다. 의장권자가 의장권의 보호기간 만료前까지 연장요금을 납부하지 아니한 경우는 權利保護期間 종료후 2個月 內에 의장권자에게 연장기간의 등록료와 추가요금을 特許廳의 通知후 4個月 內에 支拂할 것과 同料金を 支拂하지 아니하는 경우는 權利보호기간의 종료시에 소급하여 權利가 소멸된다는 것을 통지하고 있다.

우리 法은 權利 존속기간 기산일을 기준하여 그전해에 납부토록 되어있다. 따라서 동기한까지 등록료를 납부하지 못한 경우는 納付期間이 경과한 날로부터 6個月까지 납부할 수 있도록 유예기간을 주고 있으며, 이 경우 등록료의 100%에 해당하는 과태료를 납부토록 되어있는 바 이는 西獨이 10%의 추가요금을 받는 것에 비교하면 우리 法이 100%의 과태료를 받는 것은 너무 과다한 것으로 法改正시 검토하여야 한다. 또한 西獨法은 意匠權者가 不可避한 사정으로 登錄料金を 納付할 수 없다는 것을 증명한 경우는 申請에 의거 特許廳은 위 通知書의 發送

을 연기시키 수도 있으며, 分割納付도 할 수 있는 바 分割納付가 一定期限까지 이루어지지 않는 경우 이를 意匠權者에게 通知 후 1個月內에 同未納付額을 납부하지 않는다면 의장존속기간 滿了日에 소급하여 權利가 소멸된다는 것을 통지하고 있다. 意匠權者를 보호하기 위하여 등록료의 납부기일 연기 또는 分割納付도 할 수 있게 한 것이 특이하다.

4. 聯邦特許法院

(1) 法的根據

産業財産權에 관한 재판은 特許法院에서 관장하도록 西獨基本法 第12次 改正法에서 認定하였다.

(2) 特許法院의 構成

特許法院은 院長, 부원장, 27名의 抗고심판관과 116名의 심판관이 있다. 심판관은 法律委員(Law committee)와 技術委員(Technical committee)으로 구성되며, 이들의 任期는 종신제이다.(서독특허법 제26조(1)). 法律委員은 독일의 재판관법에 의한 法官의 자격을 가진 자이며, 技術委員은 서독에서 종합대학, 공업 또는 農業單科大學 또는 光산大學의 정규학생으로서 自然科學 또는 技術系 學業을 마치고 그 후 國家 또는 大學에 의한 卒業시험에 合格하고 이에 추가하여 적어도 5年間的 해당 기술分野에 實務經驗이 있어야 하며, 동시에 필요한 法律的 知識을 갖고 있어야 임용된다. 서독 이외의 外國의 종합대학, 단과대학 또는 전문대학을 修了한 자는 서독의 大學에서 2年間的 修了로 간주하나 卒業시험은 西獨의 大學에서 치루어야 한다.

(3) 特許法院의 종류와 수는 아래 表와 같다.

위 원 회 명	수	심 판 의 종 류
제1~3	3	특허무효심판 특허취소심판 강제실시권허가심판
제4	1	청장 및 심사관 결정에 대한 행정소송 의장에 관한 심판
제5	1	실용신안 및 반도체 칩보호에 관한 심판

제6~21 23, 34, 31~32,	19	특허거절불복항고 심판
제24~29	6	상표에 관한 심판
제33	1	변종식물에 관한 심판

(4) 各 審判委員會의 구성

보통의 심판위원회는 3人 내지 5人의 合議體도 구성된다. 抗告심판 위원회는 法律委員인 주심 1名과 技術委員인 부심 2名으로 구성되고, 無効심판 위원회는 法律委員인 주심 1名과 부심 4名으로 구성되는데, 부심 4名 중 2名은 法律委員이고 2名은 技術委員이다.

商標심판은 주심 1名과 부심 2名으로 구성되는데, 이들은 모두 法律委員이다. 技術抗告심판은 技術委員인 주심 1名과 부심 1名, 法律委員인 부심 1名으로 구성된다. 意匠에 관한 소송은 第4委員會에서 行한다.

(5) 訴訟節次

서독에서의 産業財産權 관련 소송절차는 아래와 같다. 즉, 특허청의 決定이나 심사관의 査定에 不服하는 자는 特許法院에 訴를 제기할 수 있으며, 연방최고법원까지 抗訴할 수 있다. 또한 特許權의 侵害에 대해서는 民事地方法院에 제소할 수 있으며, 이에 抗訴하는 때는 주고 등법원을 거쳐서 연방최고법원까지 抗訴할 수 있다.

(6) 意匠權의 侵害와 賠償

서독법 제5조에 反하여 他人의 意匠物品을 배포할 의도를 가지고 模倣品을 생산하거나 同模倣品을 배부하는 자는 1年 이상의 징역이나 벌금형을 받게 되는데, 이 경우 물론 피해자(原告)의 告訴가 있어야 한다. 피해자는 침해의 제거, 침해자의 고의, 과실로 損害가 있고 반복의 위험이 있는 경우는 侵害禁止請求를 地方法院에 제출할 수 있다. 또한 피해자는 손해에 대신하여 模倣品의 배포에 의거 침해자가 얻은 이익의 반환과 동이익에 관한 계산서의 제출을 요구할 수 있으며, 침해자의 경미한 과실로 인한 경우는 피해자가 받은 손실과 침해자의 이익의 범위내에서 손해에 대신하여 보상금을 청구할 수 있다.<♣>