

산업재산권 판례요람(실용신안)

이 글은 도서출판 특허문화가 발간한 <判例特輯>의 내용을 발췌한 것으로, 법 조문에 따른 대법원판례(1961년부터 1991년)를 特許, 實用新案, 意匠, 商標의 순으로 게재하는 것임. <편집자 주>

실용신안법(1990. 1. 13. 법률 제4209호로 전문 개정되기 전의 것) 제7조 제1항은 동일한 고안에 대하여는 최선출원에 한하여 실용신안등록을 받을 수 있다고 규정하여 동일고안에 대한 중복등록을 방지하기 위하여 선원주의를 채택하고 있는바, 전후로 출원된 양 고안이 동일하다 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 고안을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 고안이 신규의 고안과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 고안이 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양 고안은 동일하다 할 것이고 비록 양 고안의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 고안의 목적과 작용 효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 고안은 역시 동일한 고안이라 할 것이다(당원 85.8.20, 84후30 참조)(대법 91.1.15, 90후

1154).

실용신안법에 있어서 고안이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 말하는 것으로 특허법에서의 발명과는 달리 창작의 고도성을 요하지는 않지만 그 고안은 물품의 형상 구조 또는 조합에 의하여 실용가치(작용효과)를 고양하는 기술적 진보가 있어야 고안의 신규성이 있다고 할 것이므로, 종전의 공지공용의 고안에 부가 결합한 것이라면 그것이 새로운 기술적 고안을 구유하여야 물품에 관한 신규의 형에 해당하는 공업적 고안이라 할 것이며, 또 공지공용의 기술을 결합한 고안이라면 결합전에 각 기술이 가지고 있던 작용효과의 단순한 결합이 아니라 결합전에 비하여 보다 증진된 작용효과가 인정되고 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 이를 실시할 수 없어야 이를 신규성있는 고안이라 할 것이다(당원 89.12.12, 89후 865;89.6.13, 86후 117;86.11.11, 85후 54;83.12.27, 82후17등 참조)(대법 90.12.21, 90후441).

실용신안등록을 받을 수 있는 고안은 물품의 외형적 형상, 구조 또는 조합의 신규성에 의하여 새로운 기술적 사상의 창작이 어느 정도는 존재하여야만 하는 것이고, 공지공용의 고안에 다만 재료와 형태를 변경하는 정

도에 그치고 그 변경으로 인하여 아무런 작용효과상의 진보를 가져오지 않는 것이라면 이는 실용신안등록을 받을 수 있는 고안이라 할 수 없는 것이며, 이러한 취지에서 구실용신안법(1990. 1. 31, 법률 제4209호로 전면 개정되기 전의 것) 제5조 제2항, 제1항은 실용신안등록출원전에 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이미 국내에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 고안, 국내외에서 반포된 간행물에 기재된 고안에 의하여 극히 용이하게 고안할 수 있는 것일 때에는 그 고안의 신규성이 인정된다 하더라도 실용신안등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다(대법 91.9.24, 90후2423).

원심은 그 증거에 의하여 이 사건 등록고안은 문유리의 일부에 거울면을 형성하여서 된 문에 관한 것으로 유리문의 투명유리 일부를 거울로 하는 것을 그 내용으로 하고 있는데, 이 고안의 출원전에 이미 유리의 일부를 흑색거울로 나머지를 백색거울로 하는 의장이나 유리의 일부를 거울로 하고 나머지는 채색유리로 하는 의장이 이미 등록, 공지되어 있는 사실을 인정하고 있는 바, 유리의 일부에만 거울을 만들고 나머지 부분을 채색하는 등의 기술은 위 의장들 외에도 우리의 생활 주변에서 오랫동안 보아 왔던 것으로 공지공용의 기술이라 할 것이며, 그 나머지 부분을 아무 가공없이 그대로 투명유리로 놓아둔다고 해서 어떤 기술적 창작이 가미되었다고는 할 수 없고, 주로 장식용으로 사용되던 이 기술을 이용하여 건물이나 가구의 유리문에 사용함으로써 장식의 효과 외에 유리문으로 투시하는 효용을 함께 갖게 된다고 하더라도 이러한 용도의 확장은 이 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 극히 용이하게 실시할 수 있는 정도의 것에 그치는 것이라

고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록고안에서 공지공용의 기술외에 신규성있는 기술적 창작이 포함되어 있다고 할 수는 없을 것이다(대법91.10.11, 91후11).

제7조(선원) ①동일한 고안에 대하여 다른 날에 2이상의 실용신안등록출원이 있는 때에는 먼저 실용신안등록출원한 자만이 그 고안에 대하여 실용신안등록을 받을 수 있다.

②동일한 고안에 대하여 같은 날에 2이상의 실용신안등록출원이 있는 때에는 실용신안등록출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 실용신안등록출원인만이 그 고안에 대하여 실용신안등록을 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 실용신안등록출원인도 그 고안에 대하여 실용신안등록을 받을 수 없다.(이하 생략)

실용신안법 제7조 제1항은 동일한 고안에 대하여는 최선출원에 한하여 실용신안등록을 받을 수 있다. 다만 같은 날에 2이상의 출원이 경합하였을 때에는 출원인의 협의에 의하여 그 중 1의 출원만을 실용신안등록을 하며 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에는 그 어느 출원도 실용신안등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는 바, 이는 실용적인 고안을 장려, 보호, 육성하여 기술의 진보를 도모하고 국가산업의 발전에 기여케 하고자 하는 실용신안법의 목적을 달성하기 위하여 동일고안의 등록으로 인한 마찰과 분쟁을 방지하려는 규정이라고 새겨지므로 실용신안권의 이전성등에 비추어 동일출원인에 의한 출원경합에 대하여도 다를 바가 없다 할 것인 즉, 위 실용신안법 제7조 제1항 단서의 적용에 있어서는 특단의 사정이 없는 한 동일 출원인 사이의 협의는 있을 수가 없으므로 동일 출원인이 동일고안을 2이상 출원

하였을 때에는 위 단서후단이 정하는 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에 해당하는 것으로 어느 출원도 실용신안등록을 받을 수 없다고 할 것이다(대법 85.5.28, 84후14).

동일인이 동일고안에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록이 된 경우에 그후 어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지존속시켜 주는 것이 타당하고 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것이 아니다.

위 법 제7조 제3항에서 동일한 내용의 실용신안등록출원이 경합하거나 실용신안등록출원과 특허출원이 경합한 경우에 그 어느 하나가 무효 또는 취하되었다가 포기한 때에는 그 실용신안등록출원 또는 특허출원은 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정한 취지에 미루어 보더라도 위와 같이 해석하는 것이 타당하다(대법 90.8.14, 89후1103).

실용신안제도의 취지는 실용적인 고안에 대한 배타적 이용권을 부여하고 그 소멸후에는 일반인으로 하여금 이를 자유롭게 이용할 수 있도록 함에 있으므로 하나의 고안에 대하여는 하나의 실용신안등록만이 허용될 수 있는 것이어서 구 실용신안법(1990.1.13, 이전법) 제7조 제1항 본문의 선원주의에 관한 규정은 선후 출원의 출원인이 동일한 경우에도 적용된다고 할 것이고, 최선출원이 출원공고 또는 출원공개되지 아니한 채 거절사정되어 확정된 경우에도 선출원으로서의 지위를 잃는 것은 아니라고 할 것이다(대법 91.9.24, 90후2331).

제8조(실용신안등록출원) ①실용신안등록을 받고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 실용신안등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 실용신안등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭·영업소 및 대표자의 성명)

2. 실용신안등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소

3. 제출년월일

4. 고안의 명칭

5. 고안자의 성명 및 주소

6. 제11조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제54조 제3항 및 동법제5조제2항에 규정된 사항(우선권주장을 하고자 하는 경우에 한하여 기재한다)

②제1항의 규정에 의한 실용신안등록출원서에는 다음 각호의 사항을 기재한 명세서와 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.

1. 고안의 명칭

2. 도면의 간단한 설명

3. 고안의 상세한 설명

4. 실용신안등록 청구범위

③제2항 제3호의 규정에 의한 고안의 상세한 설명에는 그 고안이 속하는 기술분야에서의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 고안의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다.(이하 생략)

실용신안의 권리범위

신규의 고안은 어떤 물품 전부에 미치는 것도 있거니와 물품의 부분에 한정되는 경우도 있으므로 실용신안의 등록출원에 있어서는 이를 명확히 하기 위하여 등록청구의 범위를 명시하도록 실용신안법 제8조 2항에 규정하고 있으니 등록된 실용신안의 권리범위는 우선 그 청구범위를 기준하여 고찰하여야 할 것이다(대법 82.2.9, 80도3298).

판례특집

구성요건 일부가 추상적인 권리범위

실용신안등록청구의 범위기재나 고안의 상세한 설명 기타 도면 및 등록출원당시의 기술적 수준등에 의하더라도 등록고안의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 고안 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없는 때에는 등록권자는 그 등록고안의 권리범위를 주장할 수 없다(대법 85.3.26, 83후106).

일반적으로 설명서 또는 도면에 신규의 기술방법에 관한 기재를 누락한 것이 아니라 단지 종래의 공지된 기술방법의 기재를 누락한 것에 지나지 아니하여 그 기재 누락여부에 불구하고 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 누구나 용이하게 실시할 수 있을 정도라면 등록고안의 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재한 것이라고 할 것이어서 그 등록을 무효로 할 수는 없다(대법

86.1.21, 85후67 참조)(대법 86.9.9, 85후68).

실용신안법 제8조 제2항은 실용신안의 등록출원에 있어서 이를 명확히 하기 위하여 등록청구의 범위를 명시하도록 규정하고 있으므로 등록된 실용신안의 기술사상에 관한 권리범위는 그 등록청구의 범위를 기준으로 하여 고찰하여야 한다(대법 88.6.28, 87후 83;89.1.31, 88후295).

실용신안등록 청구의 범위 기재나 고안의 상세한 설명 기타 도면의 설명에 의하더라도 등록출원당시 고안의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 고안자체의 기술적 범위를 특정할 수 없는 때에는 실용신안권자는 그 등록고안의 권리범위를 주장할 수 없다고 할 것이다(대법 83.1.18, 82후 36;89.3.28, 85후109). <♣>

특허법 강의를 위한

특허법 강의

저자:이 우 권
가격:20,000원

한국 공업소유권 법학연구원 편

나도 발명가 (1, 2)

저자:홍 성 모
가격:권당 4,500원

도서출판 하우 편

진
간
의
내

작은 아이디어로
크게 성공한
세계적인 발명가들

글:왕 연 중
그림:김 민 재
규격:국판 220면
가격:4,500원
판매:본회자료판매센터
(551-5571)