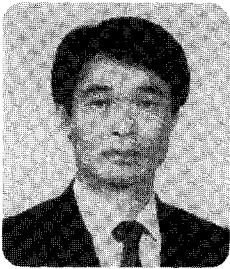


의장법 해설(2)



이상호 · 변리사

목 차

- I. 의장이란 무엇인가?
- II. 의장의 구성요건
- III. 의장의 등록요건
- IV. 의장의 유사여부 판단
- V. 의장의 특유제도
- VI. 의장권의 침해와 구제조치
- VII. 심판의 종류
- VIII. 의장법 중 개정법률

〈고딕은 이번호, 명조는 지난 및 다음호〉

III. 의장의 등록요건

의장을 고안한 자 또는 그 승계인은 법에 정하는 바에 의하여 의장등록을 받을 수 있는 권리를 가진다.

의장법은 선원주의와 심사주의, 등록주의를 채택하고 있으며, 의장의 등록요건은 절차적 요건과 실체적 요건으로 나누어 볼 수 있는데 이러한 요건이 흠결된 때에는 거절 사유가 되며 착오로 등록된 경우에는 무효사유가 된다.

1. 절차적 요건

절차적 요건은 법목적을 원활히 달성하는 동시에 국가의 행정정책적 이유에 의하여 요구되는 요건이다.

절차적 요건은

- 가. 선출원일 것.
- 나. 당사자 능력이 있을 것.
- 다. 공동 출원의 경우 적법한 공동 출원일 것.
- 라. 보정하는 경우, 요지변경이 아닐 것.
- 마. 출원분할·변경 등에 있어 제절차에 위배되지 않을 것.
- 바. 불수리사유, 즉 서면주의, 국어주의, 양식주의에 위배되지 않을 것이다.

2. 실체적 요건

의장법 제 5조에서는 공업상 이용가능성, 신규성 및 창작성을 갖춘 의장만이 등록 받을 수 있도록 규정하고 있다.

가. 공업상 이용 가능성

의장법 제 5조 제1항 본문에 의장등록의 요건으로 공업상 이용할 수 있는 의장으로 규정하고 있다. 이것을 의장의 공업성이라고도 하며 공업이란 원래 공업적 생산과정을 거쳐 양산하는 것을 목적으로 하는 것이므로 공업상 이용할 수 있는 의장이란 공업적 생산방법에 의하여 동물

한 물품이 양산될 수 있는 것을 의미한다. 공업적 생산방법이란 원자재에 물리적·화학적·전기적 등의 변화를 가하여 유용한 물품을 제조하는 것으로 그 생산방법이 기계에 의한 생산은 물론 수공업적 생산도 포함한다. 동일물품은 반드시 물리적으로 동일한 것을 요하지 않고 일견하여 동일하게 보이는 정도의 동일성이 인정되는 물품을 의미한다. 또한 양산이란 물품을 계속해서 생산하는 것을 말한다.

1) 산업상의 이용가능성과의 비교

의장의 공업상 이용가능성은 발명·고안의 산업상 이용 가능성과 대비된다. 특허법·실용신안법의 산업은 통상 생산업을 의미하기 때문에 공업뿐만 아니라 농업·임업·수산업·목축업 등의 1차산업부문부터 상업·서비스업 등 이른바 3차산업부문에 이르기까지 모든 산업을 뜻한다. 특허법·실용신안법상 발명이나 고안의 보호목적은 기술의 진보를 통하여 산업 발전을 도모하고자 함에 있으므로 반드시 양산성이 필요하지 않고 널리 산업에 이용할 수 있으면 그것으로 족하나 의장은 물품의 수요 증대를 통하여 산업 발전을 도모하고자 함에 있으므로 반드시 양산성, 즉 공업상 이용가능성이 요구되고 있기 때문이다.

2) 공업상 이용 가능성의 요건

가) 반복 생산성

공업상 이용할 수 있는 의장은 그 의장을 기재한 도면 등에 의하여 동일한 형상의 물품을 반복 생산할 수 있는 것이어야 한다.

나) 양산성

공업상 이용할 수 있는 의장은 양산을 의도한 것과 생산 기술적으로도 생산이 가능한 것이

어야 한다. 따라서 일품제작된 미술저작품이라든가 건조물 등은 생산기술적으로 양산이 가능한 것이라 하더라도 양산을 의도하는 것이 아닌 경우가 많다.

다) 기술적 달성가능성

공업상 이용할 수 있는 의장은 반복생산성과 양산성외에 기술적으로도 달성가능한 것이어야 한다. 일반적으로 의장의 고안은 기술개발의 성과에 의하여 자극되고 있으나 반대로 디자인 개발의 성과가 기술개발의 동기가 되기도 한다. 시대의 앞을 예견한 디자인 개발의 성과에 의하여 개발된 의장은 기술적으로 달성가능한 것인지 아닌지 그 판단이 곤란한 경우가 있다.

3) 공업상 이용가능성이 없는 의장

가) 자연물

① 자연물을 그대로 응용한 경우

자연물 그 자체는 자연에 나는 것이기 때문에 공업상 이용가능성이 없는 것으로 의장등록의 대상이 되지 않는다. 또한 자연물을 의장의 구성 주체로 하거나 그대로 응용한 경우도 그 의장의 형태가 동일성을 가지고 반복 생산되지 않는 것으로서 공업적 생산이 불가능한 것으로 본다.(분재, 박제표본 등)

② 자연물을 가공한 경우

자연물이라 하더라도 가공한 것으로 그 가공의 비율이 높은 것은 그것이 하나의 재료로서 소화되어져 있으므로 이때에는 자연물이라 볼 수 없고 동일물이 공업적 생산방법에 의하여 양산 가능한 경우에는 의장등록의 대상이 될 수 있다. 다만, 가공의 정도를 어느 수준에 둘 것인가를 개별적, 구체적으로 판단하여야 한다.

나) 순수미술의 분야에 속하는 저작물

의장이 공업상 이용가능성을 필요로 하는 한

1품제작물인 순수미술분야의 회화·조각 등은 공업상 이용가능성이 없다고 보는 것이 일반적이다.

다) 상업적 과정으로 만들어진 서비스 의장
 물품은 공업적 생산방법에 의하여 만들어지므로 물품의 형태 역시 공업적 생산 과정으로 완성되는데 상업부문에서 서어비스적으로 부가되는 의장을 소위 서어비스 의장이라 하며 이러한 서어비스 의장은 물품자체의 의장이 아니기 때문에 의장법에서 말하는 의장이 성립되지 않는다. 서어비스 의장의 예로서 포장, 완성된 물품의 통상의 사용상태를 변형시켜 고객의 주의를 끌고자 하는 의장, 배열, 결합 등을 들 수 있다.

라) 부동산과 무체물
 부동산과 무체물은 의장법상의 물품으로 인정되지 않으므로 의장의 범위 내가 아니다.

4) 의장의 구체성과 공업상 이용가능성

가) 의장의 구체성
 출원서의 기재사항 및 도면에 의하여 정확하게 그 의장을 파악할 수 있는 의장을 구체성 있는 의장이라 하며 그러한 구체성을 결한 의장은 공업상 이용가능성이 없는 의장이라는 이유로 거절된다.

나) 심사실무상 의장의 구체성을 결한 것으로 보는 경우

- ① 사용목적, 방법, 상태 등이 불분명한 경우
- ② 도면이 상호 일치되지 않는 경우
- ③ 도면 등이 불선명한 경우
- ④ 의장이 추상적으로 표현된 경우
- ⑤ 필요한 재질 또는 크기에 대한 설명이 없는 경우
- ⑥ 도면 착색이 불충분한 경우
- ⑦ 도면중에 불필요한 기재가 있는 경우
- ⑧ 입체물품의 표현이 불충분한 경우

- ⑨ 평면물품의 표현이 불충분한 경우
 - (i) 각도면의 축척이 상이한 경우
 - (ii) 2도면(표면도 및 이면도)가 없는 경우
- ⑩ 연속 상태의 표현이 불충분한 경우
- ⑪ 생략부분의 표현이 불충분한 경우
 - (i) 생략한 곳에 두 줄의 평행한 1점 선으로 절단되어 있지 않은 경우
 - (ii) 생략한 길이가 도면상 몇 mm 생략되었다는 취지가 의장의 설명란에 기재되어 있지 않은 경우
- ⑫ 단면도 등이 불비한 경우
- ⑬ 부분확대도의 표시가 불충분한 경우
- ⑭ 분리할 수 있는 물품의 표현이 불충분한 경우
- ⑮ 투명한 상태의 표현이 불충분한 경우

나. 신규성

1) 의장등록 출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 의장

2) 의장등록 출원 전에 국내 또는 국외에서 분포된 간행물에 기재된 의장

3) 위 가) 나) 및 이와 유사한 의장은 신규성이 없는 의장이라 해서 등록 받을 수 없다.

신규성 판단의 지역적 기준은 국내·외를 망라한 국제주의를 채택하고 있다. 공지라 함은 의장고안의 내용이 불특정다수인에게 알려질 수 있는 상태에 놓여져 있는 것을 말하며, 현실적으로 알 수 있는 상태에 놓여 있으면 충분하고 불특정다수인이 반드시 그 의장고안의 내용을 인식하였을 것을 요하지 않는다. 만일 특정인(종업원, 시험소 직원 등 고안자를 위하여 비밀유지의무를 지닌 자)만이 알고 있는 경우에는 공지라 할 수 없으나 비밀유지의무가 해제된 때부터 공지의장이 된다.

공공연히 실시란 불특정다수인이 공공연히 일

수 있는 상태에서 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 전시하는 행위를 말한다.

반포된 간행물에 기재된 의장도 국제주의를 채택하고 있으며, 반포란 간행물이 불특정다수인이 볼 수 있는 상태에 놓여져 있는 것을 말하고, 간행물이라 함은 인쇄, 기타의 기계적, 화학적 방법에 의하여 공개의 목적으로 복제된 문서, 도서, 사진, 등을 말한다.(공개성)

간행물은 공개성 외에도 제3자에게 정보로서 널리 유통될 수 있는 성질(정보성)을 가져야 하며 반드시 공중에 배포되는 반포성을 가진다.

기재라 함은 그 의장고안이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기재를 보고 용이하게 고안을 할 수 있을 정도로 기재된 것을 말한다.

의장법은 공지·공용 또는 간행물에 기재된 의장뿐만 아니라 이와 유사한 의장도 신규성이 상실된 것으로 간주하는 데 유사의장이란 공통적인 동질성을 가지고 외견상 서로 유사한 미감을 일으키는 의장으로서 용도와 기능이 동일한 동일물품간 또는 용도가 동일하고 기능이 다른 유사 물품간에 유사 의장이 성립한다.

4) 신규성 상실의 예외

의장등록을 받을 수 있는 권리를 가진 의장이 다음에 해당하는 경우에는 그 날로부터 6월 이내에 의장등록 출원을 하면 신규성이 있는 것으로 본다.

- 가) 시험하거나 연구 발표한 경우
- 나) 자기의 의사에 반하여 신규성을 상실한 경우
- 다) 박람회출품한 경우 등이다.

다. 창작성

의장등록 출원 전에 그 의장이 속하는 분야에

서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 의장등록을 받을 수 없다.

그 의장이 속하는 분야에서는 그 의장이 표현된 물품과 관련된 동업계로 보며, 통상의 지식을 가진 나라 함은 그 의장이 속하는 분야에서 보편적 지식을 가진 자를 말하며, 국내에서 널리 알려진 형상, 모양, 색채이므로 주지 의장의 지역적 기준을 국내로 한정하고 있으므로 외국의 당업자간에만 널리 알려져 있는 의장이라면 이 규정을 적용할 수 없다.

널리 알려진 의장이란 공지·공용되었거나 반포된 간행물에 기재된 상태만으로는 불충분하며 일반인이 이를 상상할 수 있을 만큼 국내에서 널리 알려진 형상, 모양 등을 말하며 전용의 상관습이 있는 비유사물품간의 의장도 포함된다. 용이하게 창작할 수 있는 정도란 타의장의 고안의 내용을 거의 그대로 모방하거나 그 가하여진 변화가 단순한 상업적 변화에 지나지 않는 것을 말한다.

3. 의장등록을 받을 수 없는 의장

- 가. 국기·국장 등과 동일 또는 유사한 의장 내·외국을 막론하고 그 국가의 준엄성을 유지하고 존중한다는 공익적인 견지에서 특정인에게 독점적 권리 부여를 배제하고 있다.
- 나. 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 의장.
- 다. 타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 의장 즉, 타인의 저명한 상표 등을 의장으로 표현한 경우를 말한다. <계속>

발특9604