

意匠實務(2)

類似意匠登錄

나. 自己의 登錄意匠에만

類似한 意匠이어야 한다.

(전號에서 계속)

(2) 自己의 다른 登錄意匠

또는 公知意匠과의 關係

(가) 自己의 다른 登錄意匠과의 關係

自己의 登錄意匠이 A·B 두개 있고 이 두개의 意匠에만 類似하고 달리 類似한 意匠이 없을 경우에 이는 同一人의 意匠이기때문에 自己의 登錄意匠에만 類似한 意匠이라는 要件을 具備한 것으로 보고 類似意匠登錄을 하는 것은 當然하다.

그런데 이경우 A·B 두개의 意匠中 어느것을 基本意匠으로 하여 類似意匠登錄을 하여야 하는가 하는 것이 問題이다.

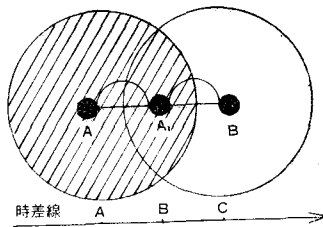
이에 관하여는 다음과 같이 세가지 說로 나누어져 있다. 第一說: A·B中 먼저 登錄된 意匠을 基本意匠으로 하여야 한다.

第二說: A·B中 어느쪽이건 가장 많이 類似한 쪽을 基本意匠으로 하여 類似意匠登錄을 하여야 한다.

第三說: A·B中 어느쪽을 基本意匠으로 할 것인가의 問題는 出願人의 意思에 따라 決定될 事項이다.

以上 세가지 見解中에서 일른 생각하면 第二說 即, 어느쪽이건 가장 많이 類似한 쪽을 基本意匠으로하여 登錄하여야 할것같이 생각되며, 意匠審査實務에서도 그리 處理되기 쉽다. 그러나 이說에 依하여 處理하면 다음 <그림설명>에서 볼수 있는바와 같이 意匠權의 權利範圍에 誤解가 생기고, 意匠權의 權利範圍에 屬하는 一部分에 對하여는 權利가 不當하게 延長되어 長期間에 걸쳐 獨占排他權을 갖는 結果가 된다.

<그림 설명>



假定事項

○A·B: 모두 甲의 登錄意匠

○A: 80.1.1 登錄

○B: 87.1.1 登錄

○A1: 88.1.1 類似意匠 登錄 出願

○A1은 A와 B에 모두 類似하지만 B에 더 類似

이 경우에 類似意匠 A1은 A보다 B에 더 類似하지만 A1은 A의 權利範圍에 속하는 것이므로 A를 基本意匠으로 하여야 한다. 만일 B를 基本意匠으로 하여 A1을 類似意匠登錄을 할 경우에는 意匠權者 甲은 A1의 意匠에 對하여 15年間(A意匠權에 의하여 80.1.1부터 87.1.1까지 7年, + B意匠權에 의하여 87.1.1부터 8年)을 他人에게 使用하지 못하게 獨占하는 結果가 된다. 따라서 第二說은 妥當하지 아니하다.

意匠法 第20條에서 「類似意匠의 意匠權은 最初의 登錄받은 意匠權과 合體된다」고 規定되어 있는 點과 類似意匠制度의 趣旨가 基本意匠의 權利範圍를 確認하여 두는데 있음을 考慮할때 第一說 即, 「어느쪽이건 먼저 登錄한 意匠을 基本意匠으로 하여야 한다」는 理論이 妥當하다.

(나) 自己의 登錄意匠과 同一 또는 類似한

自己의 公知意匠과의 關係

意匠權者는 그 登錄意匠과 同一 또는 類似한 意匠을 實施하는 것이 普通이며, 그 意匠이 實施되던 이로 인하여 곧 公知意匠이 된다.

그런데 만일 어떤 意匠이 登錄意匠에 類似하고 그것이 또한 意匠登錄을 하지않은 自己公知意匠에도 類似한 경우 그 意匠을 「登錄意匠에만 類似한 意匠」으로 보아 登錄意匠의 類似意匠으로 登錄할 수 있는가의 問



安 文 煥
〈特許廳 調査課長〉

論壇解說

■ 이달의 目次 ■

Ⅲ. 類似意匠에만 類似한 意匠의 處理

<계 속>

題이다.

(A) 登錄意匠과 同一性이 있는

自己公知意匠과의 關係

登錄意匠을 實施하면 그것이 登錄內容과 物理的으로 同一한 것이 되는 경우는 거의 없고 大概是 類似한 意匠이 된다. 이 경우 類似한 意匠이라 하더라도 이것을 두가지 경우로 나누어 생각할 수 있다. 하나는 엄격히 보아 物理的으로 同一한 것은 아니지만 意匠登錄出願書의 圖面과 意匠의 說明등으로 보아 그 登錄意匠을 實施하던 普通은 그렇게 되리라고 認定되는 範圍에 있는 意匠 即, 登錄意匠과 同一性이 認定되는 範圍에 있는 類似한 意匠이 있고, 또 하나는 同一性을 認定할 수는 없으나 類似한 意匠의 範圍에 該當하는 것이 있다.

登錄意匠을 實施한 結果 그것이 登錄意匠과 同一性이 認定되는 範圍의 意匠인 경우에는 그것이 實施에 의하여 公知된 意匠이라 하더라도 登錄意匠과 別途의 다른 意匠으로 보지 않고 登錄意匠 그 自體로 보아야 할 것이다.

이렇게 보면 登錄意匠과 同一性이 있는 公知意匠에 類似한 意匠은 結局 「登錄意匠에만 類似한 意匠」이란 要件에 合當한 것이 되므로 類似意匠登錄을 하는게 問題가 없다.

從前의 意匠審査基準 (1976.2.13 制定)에서도 「다만 自己의 登錄意匠과 同一한 것으로 認定되는 自己의 公知意匠은 先行하는 意匠으로 보지 아니한다」고 規定함으로써 登錄意匠과 同一性이 있는 意匠에 類似한 경우에도 이 同一性이 있는 意匠을 先行意匠으로 보지 않고 類似意匠登錄을 할 수 있도록 明文으로 規定되어 있었다.

(B) 登錄意匠과 同一性의 範圍를 넘은

類似한 自己公知意匠과의 關係

따라서 自己公知意匠이 登錄意匠과의 關係에서 同一

性의 範圍를 넘어서 類似範圍에 있는 경우에 이 自己公知意匠과 登錄意匠에 모두 類似한 意匠을 그 登錄意匠의 類似意匠으로 登錄할 수 있는가의 問題가 남는다. 이에 관하여는 다음과 같이 두가지 見解가 있다.

第一說: 自己의 登錄意匠에 類似한 自己公知意匠이 있고, 自己의 다른 意匠이 登錄意匠과 自己公知意匠에 모두 類似한 경우 이 意匠은 「自己의 登錄意匠에만 類似한 意匠」이라는 要件을 充足시키지 못하기 때문에 類似意匠으로 登錄할 수 없다.

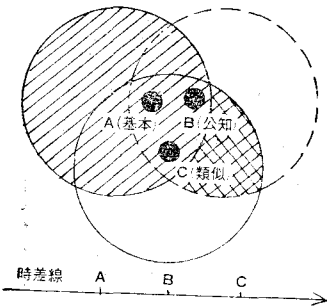
第二說: 意匠權者는 登錄意匠과 同一하거나 類似한 意匠을 獨占的으로 實施할 權利를 갖는데 第一說에 따르던 萬一, 類似한 意匠을 한번 實施하여 公知意匠이 된 후에는 그로 인하여 次後에는 基本意匠의 權利範圍에 屬하는 類似한 意匠을 考案하더라도 類似意匠으로 登錄할 수 없게 되어 類似意匠制度의 價値를 크게 減少시키는 結果가 된다. 따라서 自己의 登錄意匠에 類似하고 또 그 登錄意匠에 類似한 自己公知意匠에도 類似한 意匠은 「自己의 登錄意匠에만 類似한 意匠」으로 보고 類似意匠登錄을 하여야 한다는 主張이다.

類似意匠制度의 基本趣旨가 基本意匠의 權利範圍를 確認하여 두는데 있으며 또한 基本意匠의 權利範圍에 屬하는 自己公知意匠에 類似한 意匠을 그 基本意匠의 類似意匠으로 登錄하여도 第三者의 權利와 저촉되는 事項이 없음을 考慮할때 第二說이 妥當하다고 생각된다.

이를 그림으로 설명하면 다음과 같다.

그림에서 ①類似意匠(C)는 基本意匠(A)의 權利範圍內에 있으며 ②類似意匠(C)의 權利範圍에는 他人의 意匠이 없으므로 類似意匠登錄을 하더라도 他人의 權利에 저촉되는 사항 없음. 다만 右측 사각선 무늬部分은 公知意匠의 類似部分을 類似意匠의 權利範圍로 重複的으로 占하고 있으나 여기에는 顯在하는 意匠이

〈그림 설명〉



- 假定事項**
- A : 基本意匠
 - B : 公知意匠
 - C : 類似意匠
 - A·B·C는 相互間 類似意匠
 - 圓 : 各意匠의 類似 範圍

없으므로 類似意匠의 權利가 미치지라도 問題될 것이 없음.

現行 意匠審査基準에도 「類似意匠 登録出願은 그 意匠이 基本意匠과 類似한 自己의 先行意匠에 類似한 것을 理由로 拒絕하지 아니한다」라고 規定함으로써 第二說에 따랐다.

그런데 日本 意匠審査基準은 「但, 自己의 登録意匠과 同一하다고 認定되는 自己의 公知意匠은 先行하는 意匠으로 보지 아니한다」라고 規定되어 있다.

이는 結局 自己의 登録意匠과 同一하다고 認定되지 않는 類似意匠은 先行 意匠으로 본다는 結論이므로 第一說에 따른 것이다. 從來의 特許廳 意匠審査基準도 그러했다. 同一성이 認定되는 意匠이란 意匠制度의 特性上 當然히 同一意匠으로 보아야 할 것이므로 「自己의 登録意匠과 同一하다고 認定되는 自己의 公知意匠은 先行하는 意匠으로 보지 않는다」는 規定은 實務에 혼란만 招來케 하는 不必要한 規定이 아닌가 생각된다. 따라서 基本意匠의 權利範圍에 屬하는 自己의 意匠이 公知된後 이 公知意匠에 類似한 意匠도 基本意匠의 權利範圍에 屬하는 限 이를 基本意匠의 類似意匠으로 登録할 수 있다.

(C) 公知意匠에 極히 類似한 意匠의 處理

그런데 여기에서 公知意匠에 아주 類似한 意匠은 어떻게 處理해야 하는가 하는 問題가 있다. 公知意匠에 極히 類似하여 그 類似의 幅이 아주 없어진 상태가 되면 이것은 곧 公知意匠 그 自體가 될 것이다. 그리고 類似의 幅이 多少있더라도 그 幅이 적어서 同一성이 認定되는 範圍에 있는한 이 意匠도 公知意匠과 同一한 意匠으로 보아야 할 것이다.

어떤 意匠이라도 一旦 公知된 意匠은 意匠登録을 할 수 없는 것이 原則이므로 이미 公知된 意匠과 同一성이 認定되는 範圍도 極히 類似한 意匠은 이 경우로 類似意匠登録을 할 수 없다.

類似意匠登録은 前述한 바와 같이 自己의 登録意匠과의 關係에 있어서(넓게는 登録意匠의 權利範圍에 屬하는 自己公知意匠 包含) 新規性を 例外的으로 認定하는 것을 除外하고는 一般意匠의 登録要件과 같은 것이기 때문이다.

(D) 登録意匠과 類似하지 아니한

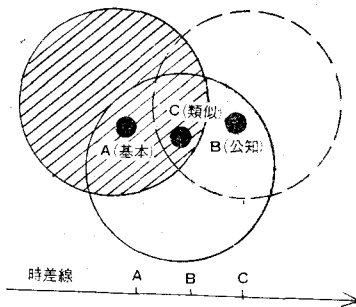
自己公知意匠과의 關係

自己의 登録意匠과 이 登録意匠에 類似하지 아니한 自己公知意匠이 있고, 이 兩意匠에 모두 類似한 自己의 第三의 意匠이 있을때, 이 第三의 意匠을 登録意匠의 類似意匠으로 登録할 수 있는가의 問題이다.

이경우도 意匠登録후에 公知意匠이 이뤄졌다면, 第三의 意匠은 登録意匠의 權利範圍에 屬하는 意匠이며 또한 他人의 意匠權과도 저촉되는 것이 없으므로 類似意匠登録을 할 수 있지 않는가 하는 것이다. 그런데 登録意匠에 類似하지 아니한 自己公知意匠은 그 意匠이 公知됨으로 因하여 公知日부터 누구나 實施할 수 있는 狀態의 顯在하는 意匠으로서 公表된 結果가 되므로 거기에 特定인이 새로운 權利를 設定할 수는 없는 것이다. 따라서 이경우는 類似意匠登録을 할 수 없는 것이다.

이를 그림으로 說明하면 다음과 같다.

〈그림 설명〉



- 假定事項**
- A : 基本意匠
 - B : 公知意匠
 - C : 類似意匠
 - A와 B는 非類似
 - C는 A와 B에 類似
 - 圓 : 各意匠의 類似 範圍,

類似意匠(C)를 登録하면 先行意匠인 公知意匠(B)가 類似意匠(C)의 權利範圍에 屬하게 되므로 누구나 實施할 수 있던 公知意匠(C)를 特定인이 權利로서 獨占하는 矛盾이 發生.

다. 主體의 同一性

基本意匠權者 또는 基本意匠登録 出願人은 類似意匠 登録 出願人和 同一人이어야 한다. 類似意匠登録은 基本意匠의 權利範圍를 明確히 하여 두는데 있으므로 基本意匠權者와 類似意匠權者는 同一하지 않으면 아니된다. 만일 어떤 出願意匠(A)에 對하여 他人의 既存 登録

意匠(B)에 類似하다는 理由로 拒絕通知를 하였더니 그 出願意匠(A)의 出願人과 拒絕參證으로 인용된 登錄意匠(B)의 權利를 同一人으로써 그 出願意匠(A)를 登錄意匠(B)의 類似意匠으로 變更出願하여 왔을 경우 어찌할 것인가 하는 問題가 있다. 이 경우는 類似意匠登錄이 되어야 한다.

그런데 實務를 하다보면 登錄意匠權者가 類似意匠出願者로부터 意匠登錄出願權을 讓受받아 名義를 一致시켰을 경우에는 類似意匠登錄에 問題가 없는 것으로 一般的으로 생각하면서도 反對로 類似意匠出願者가 登錄意匠權者로부터 意匠權을 讓受받아 名義를 一致시켰을 경우에는 그렇지 않은 것으로 생각하기 쉽다. 왜냐하면 이 경우는 他人이 登錄하여 公知시킨 意匠에 類似한 意匠을 考案한 것이므로 考案력이 낮아 意匠登錄이 困難하지 않은가 생각되기 때문이다. 그러나 이 경우도 登錄意匠權者로 名義를 一致시켜 類似意匠登錄을 받은 후 당초의 類似意匠出願人으로써 名義變更을 하면 結果는 同一한 것이 되며 節次만 複雜하게 하는 것에 不過하므로 이 경우도 처음부터 類似意匠登錄이 可能하다고 보아야 할 것이다.

라. 客體의 同一·類似性

類似意匠을 표현할 物名은 基本意匠의 그것과 同一하여야 하는가 아니면 同一物品뿐 아니라 類似物品까지도 可能한가 하는 問題이다. 이에 對하여는 다음과 같이 見解가 나누어져 있다.

第一說: 類似意匠을 表現할 物品은 基本意匠이 表現되어 있는 物品과 同一하여야 한다. 即, 類似物品에는 類似意匠登錄이 不可能하다. 왜냐하면 類似意匠登錄은 基本意匠의 權利範圍를 確認하여 濫으로서 權利紛爭을 事前豫防하는데 있는데 物品이 다르면 基本意匠의 權利範圍와 相異하기가 쉽고 物品의 混同을 야기하기가 쉽기 때문에 類似意匠登錄은 同一物品에 限하여야 한다.

第二說: 類似意匠을 표현할 物品은 基本意匠이 표현되어 있는 物品과 同一한 物品뿐 아니라 類似物品이 되는 것이다. 意匠의 類似與否 判斷은 同一物品과 類似物品間에 하는 것이므로 類似物品에 表現되어 있는 意匠이 基本意匠에 類似하여 「自己의 登錄意匠에만 類似한 意匠」이라는 條件을 具備하는 以上 類似意匠登錄은 可能하여야 한다. 그러므로 基本意匠이 表現된 物品과 同一物品은 물론이고, 類似物品에도 類似意匠登錄은 可能하다는 것이다.

理論적으로 보아 類似物品에 類似意匠登錄은 當然함

으로 第二說이 妥當하다.

그러나 實務에 있어서는 物品이 다른 경우 意匠權의 權利範圍確認이 困難하고 類否判斷에 混同이 야기되기 쉬우므로 類似物品에 類似意匠登錄은 極히 慎重을 기하여야 한다. 實際로 特許廳에서 類似物品에 類似意匠登錄을 하여준 實績은 거의 없는 것으로 알고 있다.

Ⅲ. 類似意匠에만 類似한 意匠의 處理

類似意匠登錄은 基本意匠의 權利範圍를 確認하여 주는 것이므로 權利範圍를 超過해서까지 類似意匠登錄을 할 수 없다.

또한 基本意匠에는 類似하지 아니하고 類似意匠에만 類似한 意匠을 類似意匠으로 登錄하는 것을 確定한다면, 類似意匠은 無限하게 계속될 수 있고, 따라서 基本意匠과 관련된 權利範圍도 無限하게 擴大될 수 있는 結果가 된다.

그러므로 基本意匠에 類似하지 아니하고 類似意匠에만 類似한 意匠은 類似意匠登錄을 받을 수 없는 것은 當然하다. 그 類似意匠의 類似意匠으로 出願하여온 경우 이를 어떻게 處理할 것인가에 대하여는 다음과 같이 두가지 경우가 있다.

(1) 이미 類似意匠登錄이 이뤄진 후에 그 類似意匠에만 類似한 意匠을 類似意匠으로 出願되었을 경우에는 이미 登錄에 의하여 公知된 意匠에 類似한 意匠이 出願된 것이므로 이로 인하여 拒絕査定되어야 하는 것이다.

(2) 類似意匠登錄 出願 중인 意匠(A)에만 類似한 意匠(B)을 그 出願 중인 類似意匠(A)의 類似意匠으로 出願되었을 경우, 이때에는 出願 중인 類似意匠(A)와 그것에만 類似한 意匠(B)이 出願 繫留中이므로 先後願 關係로서 取扱되어야 하며, 同一人의 出願이므로 달리 拒絕할 理由가 없는 한, 單獨의 意匠登錄으로 出願 變更을 하여 單獨의 意匠登錄을 받을 수 있다. <계속>

신 간 안 내

컴퓨터와 法律問題

—컴퓨터 프로그램 保護法 해설과 諸問題點—

규 격: 4·4배판. 320면

가 격: 3,000원

판매처: 대한변리사회 (552-0882)