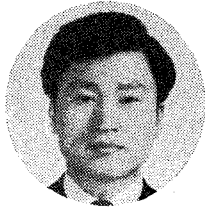


# 意匠登錄出願 拒絕査定

84후 110 判決 (1985. 5. 14 宣告)



金 延 洙  
< 辨 理 士 >

## 1. 事件의 概要

本件 出願人(上告人)은 1982年 意匠登錄出願 第10872號(이하 본건 意匠이라고 함)에서 접시 덮개를 意匠의 物품으로 하여 出願하였던 바 特許廳審査官은 本件意匠이 그 出願前 베네룩스公報(이하 引用意匠이라고 함)에 記載된 意匠(意匠이 표현된 物품은 ‘접시’임)과 容易 創作關係에 있다고 하여 意匠法 第5條 第2項에 의거 本件 意匠의 出願을 拒絕査定하였다.

이에 대하여 出願人은 特許廳 抗告審判所에 拒查不服抗告審判을 請求하였으나 抗告審에서는 「...이 事件 出願意匠인 접시 덮개와 引用意匠인 접시는 서로 명칭의 차이는 있으나 양자가 모두 주방용품류에 속한다고 볼 수 있으며 또 접시 덮개는 접시가 있으므로 그 덮개가 있어야 한다는 점으로 미루어 보아 동종류에 속한다고 볼 수 있을 뿐 아니라, 양자를 구성상에서 살펴보더라도 이 사건 출원의장은 단지 引用意匠의 접시를 얹어 놓은 상태의 것에서 중앙부의 원형부분이 4등 분되어 있다는 미차가 있을 뿐이고 이 정도의 미차는 引用意匠의 접시 밑부분의 원형부분에서도 특별한 창작성을 가진다고 볼 수 없으므로 특별한 창작성이나 심미감이 없고 따라서 공지된 意匠으로부터 용이하게 創作할 수 있다」고 판단하여 原審의 拒絕査定을 유지하였다.

이에 不服한 出願人은 다시 最終審인 大法院에 上告하였고 大法院에서는 審理 결과 다음과 같은 이유로서 原審決을 特許廳 抗告審判所에 破棄 遷送하였다.

## 2. 大法院判決의 要旨

大法院은 「...意匠法上的 意匠은 物품의 형상, 모양이나 색채 또는 이들의 결합이 시각을 통하여 眞實을 일으키게 하는 것으로서 物품을 떠나서는 존재할 수 없고 物품과 眞實불가분의 眞實에 있으므로 物품에 眞實성이 없을 때에는 그 物품의 眞實인 意匠 또한 類似性이 없다고 보아야 할 것인바, 物품의 眞實성 유무는 物품의 용도, 기능등에 비추어 眞實통념상 眞實종류의 物품으로 인정할 수 있는지의 여부에 따라 결정하여야 할 것이다. 이 事件 出願意匠이 표현된 접시 덮개를 引用意匠이 표현된 접시와 비교해 보면 양자 모두 眞實용품기류에 속하기는 하나 접시는 眞實을 담아 받쳐주는 용도와 기능을 가진 반면 접시 덮개는 위와 같은 접시위에 덮어 眞實에 이 물의 부착을 막고 眞實의 보존, 보습 및 방취를 하는 용도와 기능을 가진 것이므로 위와 같은 용도와 기능의 차이에 비추어 볼 때 眞實통념상 眞實종류의 物품이라고 볼 수 없다고 할 것이다.

결국 접시와 접시 덮개가 동종류의 物품임을 전제로 한 원심결의 판단은 의장이 표현된 物품

의 동일성에 관한 법리를 오해하여 결론에 영향을 미친 위법을 범한 것으로서 이점에 관한 논지는 이유있다」라고 說示하여 원심결을 破棄하고 사건을 特許廳 抗告審判所에 還送하기로 判決하였다.

### 3. 評 說

#### (1) 본 判例가 지닌 問題點

그러나 본 判例는 첫째로 創作의 容易性과 意匠의 類似與否 문제를 混同하였다는 점, 둘째로 意匠의 類似與否判斷에 있어서도 그 基準을 잘못 제시하였다는 점, 셋째로는 用途와 機能의 判斷에 있어 去來慣習을 도의시한 채 추상적 論理에만 依據하였다는 점에서 비판의 여지가 있는 것이라고 思料된다. 以下에서는 그 理由를 상세하게 살펴보기로 한다.

#### (2) 創作의 容易性과 意匠의

#### 類似與否 概念의 混同

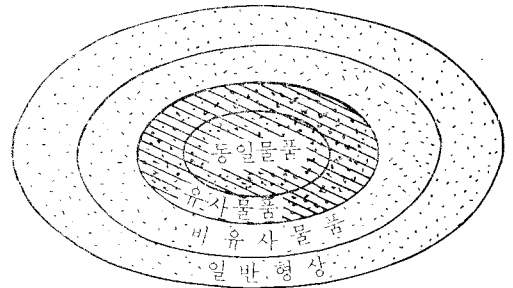
원래 意匠에 있어서 創作의 容易라는 概念은 우리 意匠法 第5條 第2項에 「...그 意匠이 속하는 分野에서 通常의 知識을 가진 者가... 容易하게 創作할 수 있는 것일 때에는 意匠登錄을 받을 수 없다」라고 규정되어 있는 바와 같이 그 판단의 기준이 一般消費者水準에 의하는 것이 아니라 당해 분야의 通常專門家水準에 의하는 것이므로 일반소비자의 판단수준에 의하는 意匠의 類似 概念보다 그 引用參證에 있어 더욱 넓고 깊은 範疇를 포함하는 것이다. 意匠의 類似與否判斷의 目的은 創作의 保護 및 不正競爭의 防止에 있는만큼 意匠의 物品이 일단 서로 同一 내지는 類似하여야 類似與否判斷의 대상으로 삼지만 創作의 容易性判斷에 있어서는 그 目的이 創作이 容易한 意匠考案에 대한 獨占權附與로 인하여 一般大衆의 자유스러운 意匠考案使用行爲를 阻害하는 결과를 미연에 방지하는데 있는만큼 意匠이 표현된 物品이 同一 또는 類似하나 아니냐 하는 문제는 그다지 중요한 것이 아니다. 따라

서 創作의 容易性 概念에서는 引用參證이 비단 物品에 표현된 意匠뿐만 아니라 단순한 觀念적인 圖形(예를 들면 타원형, 별표, 하트형 등)에 까지도 擴大되는 것이다.



이같은 論據는 大判 77 후 35 判決(1978. 3. 28 宣告)에 의해서도 뒷받침되고 있다.

즉 同判例에 의하면 「...한편 本원의장이 표현하는 物품이 引用意匠의 物품과 동일 또는 유사한 분야에 속하는 物품은 아니라고 하더라도 本원의 意匠이 引用意匠과 극히 유사한 意匠으로 된 것으로서... 단순한 기능적 상업적 변형에 불과한 것이어서 이 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 引用意匠에 의하여 本원의 의장을 용이하게 창작할 수 있는 정도에 불과한 것이라는 원심결에는 채증법칙 위배나 심리미진이 있다고 볼 수 없다」라고 判示하여 別異의 物品間에서도 意匠의 轉用으로 인해 創作의 容易性이 인정되는 것이라면 그를 引用參證으로 하여 拒絶할 수 있음을 명백히 밝히고 있다. 이상의 사실을 그림으로 도시하면 다음과 같다.

(그림)



(例)

-  : 의장의 유사개념이 인정될 수 있는 범위
-  : 창작의 용이성이 인정될 수 있는 범위.

그럼에도 불구하고 본 判例에서는 「...물품에 동일성이 없을 때에는 그물품의 표현인 의장 또한 유사성이 없다」고 하여 創作의 容易性 문제를 아무런 論理展開도 없이 連히 意匠의 類似

與否 判斷의 문제로 變換시켜 버리는 混同을 일  
 으킨 것이다. 이러한 內容은 앞서 언급한 77후  
 35判決과 정면으로 모순되는 것이라 하지 않을  
 수 없으며 결과적으로 創作의 容易性 概念에 대  
 한 解釋을 그르친 法理誤解·判斷遺脫의 違法을  
 범하였다 할 것이다.

(3) 意匠의 類否判斷基準의 誤導

물품을 그 機能 및 用途에 의하여 완전히 同  
 一한 물품에서부터 다른 물품에 까지 나누어 보  
 면 同一物品, 同種物品, 類似物品, 非類似物品  
 으로 분류할 수 있다. 앞서서도 언급한 바와 같  
 이 (大判 77후 35判決의 ...표부분 참조) 意匠의  
 類似與否는 우선 物品의 同一내지는 類似與否를  
 前提條件으로 하는 것이다.

이를 도표로 표시하면 다음과 같다.

形象 模樣 色採	物品		
	同種物品	類似物品	非類似物品
形象·模樣· 色採 同一	同一意匠 同一性이 있는 意匠	類似意匠	
類 似	類似意匠	類似意匠	
非 類 似			非類似 意匠

그러나 본건 판례는 이러한 사실에도 불구하고  
 막연히 「물품에 동일성이 없을 때에는 그 물품  
 에 표현된 意匠 또한 유사성이 없다」라고만 說  
 示하여 마치 意匠의 類似與否는 同種物品사이에  
 서만 據論될 수 있는 것처럼 표현하고 있다.

따라서 이와 같이 그릇된 前提를 기초로한 本  
 件判決은 審理未盡의 違法이 있다 하지 않을 수  
 없는 것이다. 만약 본건 判例에 표현된 바대로  
 「물품에 동일성이 없을 때에는 그 물품에 표현  
 된 意匠 또한 유사성이 없다」고 단정한다면 類  
 似的한 物品에 同一한 意匠을 사용하거나 類似한  
 物品에 類似的한 意匠을 사용하여도 意匠權 侵害가  
 아니라는 결과가 되므로 그 結論이 타당하지 않  
 음은 再論할 필요가 없을 것이다.

(4) 用途와 機能의 判斷 및 區別 問題

일반적으로 物品의 類似與否를 判斷하는데 있  
 어서는 用途와 機能이 그 判斷基準이 되고 있다.

즉 用途와 機能이 모두 같으면 同種物品, 用  
 途는 같으나 機能이 다르면 類似物品, 用途는  
 다른데 機能이 같거나 用途와 機能이 모두 다르  
 면 非類似物品이 되는 것이다.

용도(use)란 그 물건이 만들어진 目的, 必要  
 性을 意味하며 機能(function)이란 그 물건의  
 使用態樣, 狀態를 말한다.

그런데 用途와 機能은 어느 단계에 가서는 그  
 區別이 매우 어려워지는 경우가 종종 있다.

사실 機能에 비해 用途는 그 범위를 얼마든지  
 크게 또는 작게 잡을 수가 있기 때문에 그를 객  
 관적이고도 합리적으로 分析하는 것은 매우 중  
 요하다.

특히 注意해둘만한 점은 用途는 작게 細分化  
 할수록 機能的 表現이 된다는 것이다. 그것은  
 用途라는 必要를 충족시키기 위해 機能이라는  
 產物을 가져오고 機能이 다시 새로운 用途를 創  
 出하는 有機的 關係를 고려해 볼때 당연한 것이  
 기도 하다.

이제 유사물품의 대표적인 例인 나이프와 포  
 오크를 예로 들어 用途分類을 하여 본다.

용도분류 크기 물건	용도분류 크기		
	大	中	小
나 이 프	식사를 위한 도구	음식을 입으 로 가져오기 위한 도구	음식을 입으로 가 져오기 위하여 먹 기 좋게 작게 자르 는 도구
포 오 크	식사를 위한 도구	음식을 입으 로 가져오기 위한 도구	음식을 입으로 가 져오게 하기 위하 여 먹기 좋게 자른 것을 쫓아 집어드 는 도구

따라서 용도분류의 기준을 大 또는 中의 크기  
 에 따르면 나이프와 포오크는 동일용도가 되지  
 만 小의 기준에 따르면 다른 용도가 된다. 그러  
 나 만약 그러한 기준에 따라 나이프와 포오크는

서로 다른 용도이니 別個의 物品이라는 論理를 전개한다면 그는 설득력이 없는 비현실적인 論理라 아니할 수 없을 것이다.

위 표에서 볼때 小의 기준은 이미 用途인 동시에 어느 정도 機能을 구체적으로 설명하는 단계에 와있다. 그렇다면 그러한 단계의 것은 적어도 意匠이 표현된 물품의 유사여부 판단에 있어서 用途를 합리적이고도 객관적으로 표현하는 기준이라고는 볼 수 없을 것이다.

또 하나 언급하고 싶은 것은 意匠의 類否判斷에 있어 一般消費者의 水準에 따르는만큼 그 意匠이 표현된 物品의 類似與否判斷에 있어서도 一般消費者의 水準에依하지 않으면 안된다는 점이다.

一般消費者에게 있어서는 어떤 物品들이 서로 類似한 것이냐는 그 物品들의 用途와 機能에 따라 分析한 결과이기 보다는 그 物件들의 去來慣習 즉, 製造過程에서 부터 시작하여 販賣·流通過程 및 使用慣習에 이르기까지를 總合적으로 고려한 판단일 가능성이 더욱 높다.

따라서 意匠에 있어서의 物品의 類否判斷은 用途·機能分析과 함께 去來慣習 및 使用慣習을 모두 고려한 종합적인 판단이지 않으면 안된다.

이제 問題가 되는 物品인 접시와 접시 덮개를 앞에서와 같이 용도분류표에 의하여 分析해 본다.

용도분류 크기 물건	용도분류 크기		
	大	中	小
접시	식사를 위한 도구 (식기)	음식 보관용 도구	음식을 밑에서 담아 받쳐주는 도구(식품에 이물질의 부착을 막음)
접시덮개	식사를 위한 도구 (식기)	음식 보관용 도구	음식을 위에서 덮어주는 도구(식품의 보존, 보습 및 방취 작용을 함)

이 圖表에서 살펴본다면 접시와 접시덮개는 大와 中의 기준에 의할때 동일용도를 가진 物品이 된다. 小의 기준에 의한 분류는 이미 用途 고유의 특성을 떠나 機能的 表現에 가깝다고 볼

수 있다.

그러나 본건 判例는 용도와 기능을 區別하지 않은채 同一概念처럼 사용하였고 그 내용도 용도분류크기 小에 해당하는, 즉 오히려 기능을 용도라고 본 비합리적인 판단을 내린 것이다.

뿐만 아니라 접시와 접시덮개는 일반적인 去來慣習上 동일한 商店에서 販賣되고 있고 그 使用에 있어서도 家庭에서 같이 使用되고 있는 現實情을 감안하여 볼때 大法院判例가 어떻게 해서 이 두 物品이 去來通念上 別個의 物品이라고 단정되었는지 납득하기 어렵다 하지 않을 수 없는 것이다.

#### 4. 맺는 말

생각컨대 本件 大判의 誤謬는 特許廳 抗告審判所의 審決에서부터 비롯됐다고 보여진다. 즉 抗告審判所의 審決은 그 全體的인 內容에 있어서는 별 瑕疵가 없다 하겠으나 그 用語의 사용에 있어 「접시덮개는 접시가 있으므로 그 덮개가 있어야 한다는 점으로 미루어 보아 동종류에 속한다」는 부정확한 표현을 쓴데 문제가 있다.

이 文句를 「...있어야 한다는 점으로 미루어 보아 거래통념상 유사물품의 관계에 있다」든가 또는 「...있어야 한다는 점으로 미루어 보아 거래 관습상 매우 긴밀한 관계에 있다」 등의 표현을 사용했다면 大判도 따라서 달라졌을 가능성은 높을 것이다. 물론 本件 抗告審決文中의 「동종류」란 용어는 앞에서 언급한 意匠의 類否判斷基準 圖表에 있어서 「類似物品」의 概念에 해당하는 것으로 보아 주어야 할 것이며 本件 大判의 그 用語 역시 그러할 것이다.

그러나 실사 그렇다 하더라도 本件 大判은 創作의 容易性과 意匠의 類似與否 判斷 基準을 混同하였다는 점, 그리고 物品의 用途와 機能을 납득할만큼 合理的으로 구별하지도 않은채 去來慣習과는 反對되는 非現實的인 內容을 담고 있다는 점에서는 批判을 免하기 어렵다 할 것이다. (8)