

# 산업재산권 4법의 개정내용 해설(完)

朴 星 用

〈특허청 법무담당 사무관〉

## 목 차

- I. 선언
- II. 주요개정내용
  - 1. 특허법·실용신안법
  - 2. 의장법
  - 3. 상표법
- III. 개정조문해설
  - 1. 특허법
  - 2. 실용신안법
  - 3. 의장법
  - 4. 상표법

〈고딕은 이번호, 명조는 지난호〉

〈전호에 이어 계속〉

〈해설〉

“고안”을 “창작”으로 용어변경한 것이다.

고안의 사전적 의미는 어떤 안을 생각하여 내는 것이나 또는 그 안을 말하며, 창작은 처음으로 만드는 것을 의미하여 거의 비슷한 뜻을 갖는 용어라고 할 수 있다. 그러나 의장은 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 “미감을” 일으키

게 하는 것을 말하는 것이므로 실용성에 중점을 두는 의미를 내포한 것이라고 할 수 있는 “고안”보다는 독창성과 시각을 통한 미감을 일으키게 하는 의장의 성격을 잘 내포할 수 있는 “창작”이라는 용어가 더 적합한 표현이라고 할 수 있다.

또한 의장법 제1조(목적)에서 “의장의 창작”이라는 용어를 사용하고 있고, 제5조 제2항에서도 “창작할 수 있는 의장”이라고 표현하고 있으므로 이들과 용어를 통일시키고 실용신안법에서 사용되고 있는 “고안”과 구별시키기 위해서도 의장법에서는 고안 대신에 창작을 사용하는 것이 바람직하다고 판단되기 때문에 개정법에서 이를 반영한 것이다.

(2) 제8조(신규성이 있는 의장으로 보는 경우) ① 의장등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의장이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그날부터 6월 이내에 의장등록출원을 하면 그 의장은 제5조 제1항 각호의 1에 해당하지 아니한 것으로 본다.

2. 의장등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 의장이 제5조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우

〈해설〉

“권리를 가진 자가 자기의”로 되어 있던 것을 수정한 것으로서 문장구조를 개선보완한 것이다.

(3) 제9조(의장등록출원) ① 의장등록을 받고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 의장등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

4. 의장의 대상이 되는 물품

5. 의장을 창작한 자의 성명 및 주소

6. (삭제)

② 제1항의 규정에 의한 의장등록출원서에는 다음 각호의 사항을 기재한 도면을 첨부하여야 한다.

1. 의장의 대상이 되는 물품

2. 의장의 설명 및 창작내용의 요점

⑤ (삭제)

〈해설〉

1) 제1항 제4호 및 제2항 제1호에 관하여 “의장을 표현하는 물품의 명칭”으로 되어 있던 것을 용어변경한 것에 불과하며 해석상의 미변화는 없다.

2) 제1항 제5호 및 제2항 제2호에 관하여 “고안”을 “창작”으로 용어변경함에 따른 정리이며, 제2항 제2호에서 “요지”를 “요점”으로 변경한 것은 제18조에서 규정하고 있는 출원의 보정과 요지변경에서의 의장등록출원의 “요지”와 구별시키기 위한 것이라 할 수 있다.

3) 제1항 제6호 및 제5항에 관하여 “등록청구의 범위”에 관한 규정을 삭제한 것이다.

특허권은 기본적으로 특허청구범위에 의해서 권리범위가 결정되므로 출원서에서 특허청구범위의 기재가 필수적이지만, 의장에서는 권리내용은 의장전체의 외관에 의하여 결정되는 것이므로 청구범위의 개념이 없는 것이고 의장등록출원서에 등록청구의 범위를 기재할 이유가 없다 할 것이다.

(4) 제16조(선원) ④ 의장을 창작할 자가 아닌 자로서 의장등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 의장등록출원은 제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다.

〈해설〉

제3조 개정내용 해설참조

(5) 제19조(출원의 분할)

② 제1항의 규정에 의하여 분할된 의장등록출원은 최초에 의장등록출원한 때에 의장등록출원한 것으로 본다. 다만, 제8조 제2항 또는 제23조 제3항 및 제4항의 규정을 적용함에 있어서는 그러하지 아니하다.

제20조(출원의 변경) ① 의장등록출원인은 유사의장등록출원을 단독의 의장등록출원으로 변경할 수 있다. 이 경우 단독의 의장등록출원은 제8조 제2항 또는 제23조 제3항 및 제4항의 규정을 적용하는 경우를 제외하고는 유사의장등록출원을 한 때에 의장등록출원한 것

으로 본다.

② 의장등록출원인은 단독의 의장등록출원을 유사의장등록출원으로 변경할 수 있다. 이 경우 유사의장등록출원은 제8조 제2항 또는 제23조 제3항 및 제4항의 규정을 적용하는 경우를 제외하고는 단독이 의장등록출원을 한 때에 의장등록출원한 것으로 본다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 변경출원은 최초에 한 의장등록출원 또는 유사의장등록출원의 사정 또는 심결이 확정된 후에는 할 수 없다.

④ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 변경출원이 있는 경우에는 최초에 한 의장등록출원 또는 유사의장등록출원은 취하된 것으로 본다.

제21조(특허·실용신안등록출원의 의장등록출원예외의 변경)

② 제1항의 규정에 의하여 의장등록출원으로 변경되는 의장등록출원은 그 특허출원·실용신안등록출원을 한 때에 의장등록출원한 것으로 본다. 다만, 제8조 제2항 또는 제23조 제3항 및 제4항의 규정을 적용함에 있어서는 그러하지 아니하다.

〈해설〉

1) 제19조 제2항, 제20조 제1항·제2항 및 제21조 제2항에 관하여

구법에서 “제23조 제2항 및 제3항”로 잘못 되어 있던 것을 바로 잡은 것이다.

의장등록출원을 분할하는 경우, 단독의 의장등록출원과 유사의장등록출원간의 변경의 경우 및 특허·실용신안등록출원의 의장등록출원예외의 변경의 경우에 있어서 출원일의 소급을 적용받지 아니하는 규정의 하나로서 “제23조 제3항 및 제4항”이 옳다 할 것이다.

만약 제23조 제2항의 규정을 적용함에 있어서 출원일을 소급하지 아니 한다면 분할된 의장등록출원일 또는 변경된 의장등록출원일이 출원일이 되므로 출원의 분할이나 변경은 대부분 우선권주장의 기초가 되는 최초의 출원일부터 6월이후에 하는 경우가 많으므로 이러한 경우에는 결국 우선권을 주장할 수 없게

되는 모순이 발생하게 된다.

제19조 내지 제21조의 출원의 분할 및 변경에 관한 규정의 취지로 볼 때 출원일의 소급을 제외하려고 한 것중 하나로서 제23조 제3항 및 그 제4항, 즉 우선권주장의 절차 및 그 증명서류의 제출에 관한 규정이 맞다고 할 것이며, 이는 특허법 제52조 제2항 및 제53조 제2항, 실용신안법 제10조 제2항과 상표법 제18조 제2항을 보아도 명백하다 할 것이다.

2) 제20조 제3항에 관하여

종전에는 “의장등록출원의 변경은 제18조 제1항의 규정에 의한 보정을 할 수 있는 기간 내에 할 수 있다.”고 되어 있었으나 개정법에서는 최초로 한 의장등록출원 또는 유사의장등록출원의 사정 또는 심결이 확정된 후에는 할 수 없도록 변경하여 사실상 출원의 변경을 할 수 있는 기간이 대폭 확대되었다.

사정 또는 심결이 확정되기 전에는 언제든지 변경할 수 있다고 해석되므로 거절사정된 후에도 그 사정이 확정될 때까지는 출원의 변경이 가능하게 된 것이다.

이는 의장법 제20조의 출원의 변경은 상표법 제19조에 있어서의 출원의 변경과 성격이 거의 동일하므로 의장등록출원인의 권리보호를 강화하는 방향에서 상표법과 일치시킨 결과라고 볼 수 있겠다.

3) 제20조 제4항에 관하여

개정법에서 신설된 것이다.

유사의장등록출원을 단독의 의장등록출원으로 변경하거나 단독의 의장등록출원을 유사의장등록출원으로 변경한 경우에 최초로 한 의장등록출원 또는 유사의장등록출원과 변경된 출원이 외관상으로 공존하는 것인지에 관하여 논란이 분분하여 실무상 혼란이 야기되고 있으므로 변경전의 출원은 취하된 것으로 보도록 한 것이다.

이는 상표법에 있어서의 출원의 변경에 관한 규정과 일치하는 것이라 할 수 있겠다(상표법 제19조 제4항 참조).

(6)

제26조(거절사정) 심사관은 의장등록출원이 다음 각호의 1(이하 “거절이유”라 한다)에 해당하는 그 의장등록출원에 대하여 거절사정을 하여야 한다.

1. 제3조·제5조 내지 제7조·제10조 내지 제12조·제16조 제1항 및 제2항 또는 제4조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제25조의 규정에 의하여 의장등록을 할 수 없는 경우.

<해설>

종전법에서는 “제16조 제1항”만으로 되어 있던 것에 “제2항”을 추가한 것이다.

제16조 제2항은 동일한 날자에 동일 또는 유사한 의장에 대한 의장등록출원이 2이상일 경우에는 협의에 의하여 정하여진 하나의 의장등록출원인만이 의장등록을 받을 수 있고 협의가 없을 때에는 어느 출원인도 그 의장에 대하여 의장등록을 받을 수 없다는 규정인바, 이는 당연히 거절이유가 됨에도 불구하고 누락되어 있어 개정법에서 이것을 거절이유로 추가하게 된 것이다.

(7) 제36조(등록료 등의 반환) : 특허법 제84조 개정내용 해설참조

(8)

제40조(의장권의 존속기간) ① 의장권의 존속기간은 의장권의 설정 등록이 있는 날부터 10년으로 한다. 다만, 유사의장의 의장권의 존속기간 만료일은 그 기본지의 의장권의 존속기간 만료일로 한다.

<해설>

의장권의 존속기간을 “8년”에서 “10년”으로 연장한 것이다.

이는 종전의 의장권의 존속기간이 외국의 입법례등과 비교하여 볼 때 상당히 짧고, 또한 우루과이라운드의 지적재산권협상안에서도 최소한 10년 이상으로 할 것을 요구하고

있어 우리나라의 의장제도를 국제화시키고 의장보호를 강화함으로써 의장의 창작을 진작시킨다는 적극적인 방향에서 개정된 것이라고 볼 수 있을 것이다.

(9)

제41조(의장권의 효력) 의장권자는 업으로서 등록의장 또는 이와 유사한 의장을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 의장권에 관하여 전용실시권을 설정한 때에는 제47조 제2항의 규정에 의하여 전용실시권자가 그 등록의장 또는 이와 유사한 의장을 실시할 권리를 독점하는 범위안에서는 그러하지 아니하다.

제46조(의장권의 양도 및 공유)

③ 의장권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 등록의장 또는 이와 유사한 의장을 자신이 실시할 수 있다.

<해설>

제41조 본문에서 의장권의 효력으로 등록의장 또는 “이와 유사한 의장”을 실시할 권리를 독점하는 것으로 규정하여 등록의장에 유사한 의장도 의장권의 효력에 포함시키고 있어 이것에 맞추어 종전에 “그 등록의장”만으로 되어 있던 것을 “이와 유사한 의장”까지 포함시켜 보완한 것이다.

(10) 제48조(의장권 및 전용실시권의 등록의 효력)(삭제) : 실용신안법 제28조 개정내용 해설참조

(11) 제49조(통상실시권) : 특허법 제102조 개정내용 해설참조

(12) 제50조 : 제3조 개정내용 해설참조

(13)

제52조(특허권등의 존속기간 만료후의 통상실시권)

② 의장등록출원일전 또는 의장등록출원일

과 같은 날에 출원되어 등록된 특허권·실용신안권이 그 등록의장 또는 이와 유사한 의장과 저촉되는 경우 그 특허권·실용신안권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 만료되는 당시에 존재하는 특허권·실용신안권에 대한 전용실시권 또는 특허권·실용신안권이나 그 전용실시권에 관한 특허법 제118조 제1항의 효력을 가지는 통상실시권을 가진 자는 원권리의 범위안에서 당해 의장권 또는 그 특허권·실용신안권의 존속기간이 만료되는 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.

<해설>

개정부분 첫번째는 종전에는 “특허법 제118조 제1항 및 실용신안법 제28조 제1항”으로 되어 있었는데 실용신안법의 개정에서 제28조를 삭제하고 특허법 제118조를 준용하게 됨(실용신안법 제29조 참조)에 따라 위 밑줄친 부분에서 불필요하게 된 “실용신안법 제28조 제1항”으로 정리한 것이다.

두번째 밑줄친 부분은 종전에는 “당해 의장권·특허권·실용신안권”으로 되어 있었으므로 제52조 제2항의 범해석에 모순이 발생할 수 있었다.

즉 제52조 제2항에서 “당해 의장권의 존속기간이 만료되는 당시에 존재하는 전용실시권”이 무엇을 뜻하는지 알 수 없다.

동조의 원래의 취지는 의장권과 저촉되는 관계에 있는 특허권·실용신안권의 존속기간이 만료되는 경우 그 특허권·실용신안권과 관련되는 전용실시권 또는 특허법 제118조 제1항의 효력을 가지는 통상실시권을 가진 자는 일정한 범위안에서 “당해 의장권 또는 그 특허권·실용신안권의 존속기간이 만료되는 당시에 존재하는 당해 의장권에 대한 전용실시권”에 대하여 통상실시권을 갖도록 하는 것이라 할 수 있을 것이다.

이는 제1항의 규정과 비교해 보아도 명백하

다 하겠으며 이와 같은 입법취지를 명확히 하고 모순된 것을 바로 잡기 위해 수정한 것이라 할 수 있다.

(14) 제58조(질권행사로 인한 의장권의 이전에 따른 통상실시권) : 특허법 제122조 개정내용 해설참조

(15)

제61조(특허법의 준용) 특허법 제101조·제106조·제117조 및 동법 제118조의 규정은 의장권에 관하여 이를 준용한다.

<해설>

제48조(의장권 및 전용실시권의 등록의 효력)을 삭제함에 따라 이와 동일한 내용의 규정인 “특허법 제101조”를 추가하여 준용토록 한 것이다.

(16)

제63조(침해로 보는 행위) 등록의장이나 이와 유사한 의장에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물품을 업으로서 실시하는 행위는 당해 의장권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

<해설>

“전용실용권”으로 잘못되어 있던 것을 자구수정한 것이다.

(17) 제68조 : 제26조 개정내용 해설 참조

(18) 제70조 : 제41조 개정내용 해설 참조

(19)

제86조(비밀 누설죄 등) 특허청 직원 또는 그 직에 있었던 자가 의장등록출원중인 의장 또는 제13조 제1항의 규정에 의하여 비밀로 할 것을 청구한 의장에 관하여 직무상 知得한 비밀을 누설하거나 도용한 때에는 2년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금에 처한다.

<해설>

종전에는 없었던 밑줄친 부분 즉 “제13조 제1항의 규정에 의하여 비밀로 할 것을 청구한 의장”을 추가하여 보완하였다.

제86조의 입법취지로 볼 때 조문 해석상 추가된 부분도 당연히 포함되는 것으로도 주장할 수 있을지 모르지만 형사처벌에 관한 사항이므로 그렇게 해석할 수 있는지에 대하여 논란이 있을 수 있다.

따라서 개정법에서는 이러한 논란의 소지를 없애고 의장의 특유한 제도인 비밀의장의 보호를 명백히 하기 위하여 이를 반영한 것이다.

#### 4. 상표법

(1)

- 제7조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 다음 각호의 1에 해당하는 상표는 제6조의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 없다.
- 8. 상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결이 있는 경우에는 심결확정일을 말한다.<삭제>)부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표의 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표.<단서 삭제>
- ④ 제1항 제8호의 규정은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.
  - 1. 등록상표가 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년이상 사용되지 아니한 경우
  - 2. 등록상표가 제1항 제6호·제9호 및 제10호, 제8조 또는 제73조 제1항 제7호의 규정에 위반한 것을 사유로 무효 또는 취소의 심결이 확정된 후 그 정당한 출원인이 상표 등록출원한 경우
  - 3. 등록상표에 대한 상표권의 존속기간갱신 등록출원이 되지 아니한 채 제43조 제2

항 단서의 규정에 의한 6월의 기간이 경과된 경우

<해설>

제7조의 개정내용은 제7조 제1항 제8호의 규정을 적용하지 아니하는 경우로 상표권이 소멸한 타인의 등록상표가 상표권의 존속기간 만료후 6월 이내에 상표권의 존속기간갱신등록출원이 되지 아니한 경우를 추가한 것이다.

제1항 제8호의 단서가 삭제된 것은 이것을 제4항 제1호에서 규정하기 위한 것이며 이렇게 함에 따라 제1항 제8호의 “이하 이 호에서 같다”가 정리 삭제되었다.

제4항 제2호는 구법 제4항과 동일한 내용이다. 따라서 제7조에서 구법과 내용상의 차이는 제4항 제3호의 내용이 추가되었다는 것 뿐이다.

출원된 상표가 소멸된 타인의 등록상표와 동일 또는 유사하고 그 지정상품이 동일 또는 유사한 경우에는 타인의 등록상표가 소멸된 후 1년이 지나지 않았으면 등록받을 수 없는 데, 상표권의 존속기간갱신등록출원을 하지 아니하고 제43조 제2항 단서의 유예기간 6월이 경과한 경우에는 상표권이 소멸한 후 6월만 지나면 그와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 대하여 상표등록출원하여 등록받을 수도 있다는 것이다.

이는 상표권의 존속기간이 지난후 다시 6월의 유예기간이 지나도록 상표권의 존속기간갱신등록출원을 하지 아니하는 상표는 그동안 사용되지 않았을 것이고 앞으로도 계속 사용할 의사가 없는 것으로 추정할 수 있어 현실적으로 소비자의 오인혼동의 가능성도 없기 때문에 제3자의 상표선택권을 더이상 제한할 이유가 없다는 것이다.

따라서 제43조 제2항에 단서로 신설된 바와 같은 상표권의 존속기간갱신등록출원의 유예기간을 6월간 부여함으로써 상표권자의 부주의로 인한 상표권의 소멸을 방지하는 대신에 그 기간이 지나도록 갱신출원되지 않는 상

표에 대하여는 누구든지 출원할 수 있도록 한 것이다.

(2) 제8조(선원) ⑤ 제73조 제1항 제3호의 규정에 해당하는 것을 사유로 하는 등록상표의 취소심판에 있어 그 청구일 이후에 상표권자가 상표권 또는 지정상품의 일부를 포기하거나 상표등록취소의 심결이 확정된 경우에는 포기한 날 또는 그 심결이 확정된 날부터 3월간은 취소심판청구인만이 소멸된 등록상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 우선적으로 출원하여 상표등록을 받을 수 있다.

<해설>

등록상표의 不使用을 사유로 하여 상표등록의 취소심판이 청구된 후에 상표권자가 그 상표권을 포기하거나 상표등록취소의 심결이 확정된 경우에는 취소심판청구인에게 3월간 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표에 관하여 출원의 우선적 지위를 부여하는 것으로서 이번엔 신설된 것이다.

이는 不使用으로 취소된 등록상표의 상표권자는 제7조 제5항의 규정에 의하여 3년간 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 없도록 되어 있으나 제3자를 통한 우회적인 출원으로 사실상 그 상표를 다시 차지하는 경우가 있으므로 이와 같은 것을 방지하고, 취소심판을 위한 비용과 노력을 투자한 심판청구인에게 그러한 노력이 없었던 제3자에 대하여 우선적 지위를 부여함으로써 형평성을 유지할 수 있으며, 또한 不使用되고 있는 상표에 대한 취소심판의 청구를 장려하여 불사용상표의 정리를 촉진시킬 수 있으며, 아울러 현실적으로 상표를 필요로 하고 실제 사용하고자 하는 사람들이 필요한 상표를 확보할 수 있도록 하려는 정책적 의도가 포함된 것이라 할 수 있다. <다음호에 계속>