

# 일본의장제도 개선방향

## I. 제도개선의 배경 및 방향



홍 창 원  
〈특허청 행정사무관〉

과거 일본은 선진제국에 비해 상대적으로 가격 경쟁력이 있었으나 이제는 동아시아 각국의 경쟁력향상, 구미제국의 경쟁력회복, 일본의 가격경쟁력 저하등으로 우수한 디자인에 대한 넓고 강한 보호가 요구되고 있다. 이러한 시대적 상황에 대처하기 위해서는

- ① 창조적 디자인의 보호
- ② 국제적시대에의 대응
- ③ 사용하기 간편한 제도개편
- ④ 의장에 대한 조기보호의 실현 등이 요청되고 있다.

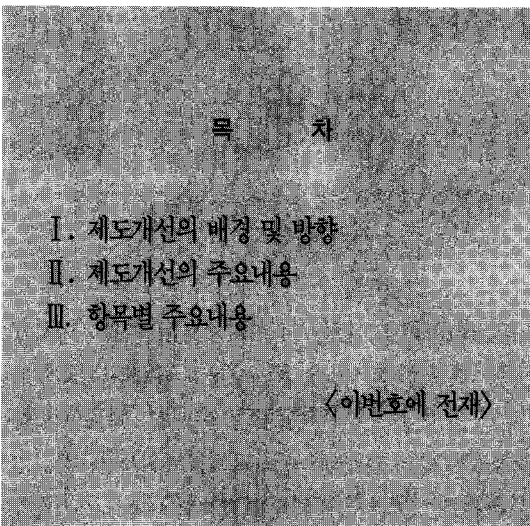
이러한 제도개선을 통하여 궁극적으로 개척자적 디자인 개발시대를 선도하고 디자인·기술에 의한 고부가가치창출 및 기업 이미지 차별화를 통하여 새로운 시장 창출을 도모한다.

## II. 제도개선의 주요내용

### 1. 창조적디자인의 보호실현

#### (1) 창작용이성수준의 향상

창작성이 높은 의장의 창작에로 디자인의 활동



을 유도하기 위해 용이창작성의 판단기준을 높일 필요가 있음.

(2) 부분의장 등의 보호

제품디자인레벨이 높은 부분 등의 디자인 창작을 의장법에 의한 보호대상으로 할 필요가 있음.

(3) 유사외장제도의 폐지 및 관련외장제도의 도입

우수한 변형디자인창작에 대해서 각각의 외장에 대해서 독자적 권리행사가 가능하도록하여 넓게 보호해줄 필요가 있음. 그러나, 권리의 조기보호에 더하여 창조적디자인에 대한 인센티브를 강화하기 위해 사후적으로 소폭의 개량에 대해서는 외장권에 의한 보호를 부여하지 않고 동일인에 의한 동일출원에 한해 변형외장의 외장등록을 인정하는 것이 적절함.

(4) 시스템디자인 등의 적절한 보호

시스템디자인을 보호대상으로 하기 위해 한별물품의 외장등록요건은 한별 외장 전체에만 인정함과 동시에 현행 한별 물품외장물품을 확대할 필요가 있음.

2. 국제화시대에의 대응

(1) 기능에만 기초한 외장 보호 제외

외장권에 의한 기술의 부당한 독점을 방지하기 위해 기능에만 기초한 외장을 등록대상으로 부터 제외하는 명문 규정신설이 필요함.

(2) 거절확정출원 등의 선원지위 등 개선

거절의 연속(거절확정출원에 의한 후원의 거절이 연속적으로 발생하는 상태), 블랙박스화(무엇에 의해 출원이 거절되었는지 출원인이 알 수 없는 상태)를 해소하기 위해 거절사정확정등에는 선원의 지위를 인정하지 않는 것이 적절함.

3. 사용하기 간편한 제도로 개량

(1) 출원서, 도면기재요건의 다양화,간소화

도면작성에 관한 요건을 완화하여 다양한 도면 표현을 인정하고 육면도제출의무를 철폐하여 간소화를 도모할 필요가 있음.

(2) 특징기재제도의 도입

창작외장의 특징이 어디에 있는가를 출원인 자신이 기재할 수 있는 제도를 창설할 필요가 있음.

4. 조기보호의 실현

외장의 보호에 있어서는 안정된 권리에 의한 조기보호가 필요하기 때문에 심사를 신속히하여 조기에 권리설정할 수 있는 방안을 강구할 필요가 있음. 또한, 타 출원에 우선하여 심사하는 조기심사제도에 대해서는 제도이용 조건이 대폭 완화되었고 제도의 착실한 운용에 의해 조기보호의 요구에 대응할 필요가 있음.

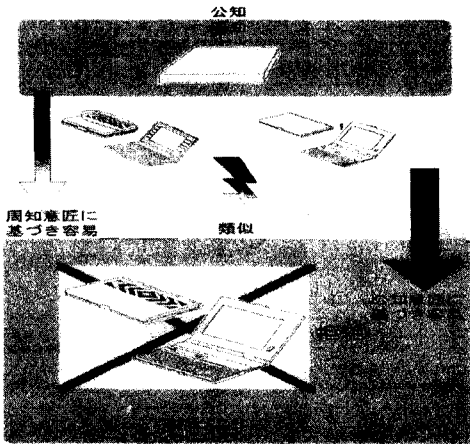
이하 일본의외장제도개선사항의 주요내용을 항목별로 살펴보기로 한다.

III. 항목별 주요내용

### 1. 창작용이수준의 향상

창작성이 높은 의장을 보호하기 위해 의장의 창작용이성의 요건을 강화하여 공지의 의장·모티프에 기초한 용이창작도 거절·무효대상으로 할 필요성이 있음.

公知意匠に基づき創作容易な意匠の排除

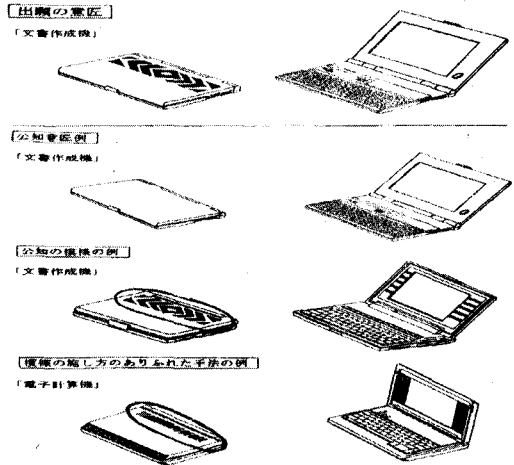


- 현행법상 거절되는 것은 삼각형 등 누구라도 알고 있는 아주 흔한 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합에 의해 당업자가 용이하게 창작된 의장, 또는 주지의장에 기초하여 당업자가 용이하게 창작된 의장이다.
- 그러나, 의장등록출원전에 일본 국내 또는 외국에 공연히 알려진 의장과 반포된 간행물에 기재된 의장에 기초하여 당업자가 용이하게 창작한 의장, 공지의 모티프에 기초하여 용이하게 창작된 의장, 공지의 저작물 및 건조물에 기초하여 용이하게 창작된 의장, 공지의장에 기초하여 상관행상 전용된 의장등은 거절대상으로는 되어 있지 않음.

- 따라서, 창작성의 레벨을 높이기 위해서는 일본 국내 또는 외국에서 공지된 의장과 모티프에 기초해서 당업자가 용이하게 창작한 의장도 거절·무효대상으로 되는 규정을 명문화하여 보호되는 의장의 창작성의 수준을 높이는 것이 필요함.

#### ○ 용이창작으로 인정되는 의장

- (1) 공지의장에 기초하여 용이하게 창작된 의장  
가. 의장의 구성요소의 일부를 변경한 의장  
나. 의장의 구성요소의 배치 또는 구성비율 등을 변경한 의장:



다. 단순집합의장 : 복수의 공지의장을 단순히 집합시킨 정도에 불과한 의장으로서 전체적으로 새로운 미적효과가 없는 경우.

- (2) 공지의 모티프에 기초하여 용이하게 창작된 의장

가. 공지의 모티프에 기초한 것.

나. 자연물 또는 공지의 저작물 및 건조물 등에 기초한 의장

(3) 상관행상의 전용에 의해 용이하게 창작된 의장

## 2. 부분의장 등의 보호

### ○ 의장의 정의 변경

현행법상은 물품의 부분에 관한 의장은 보호대상이 아니므로 부분의장을 보호대상으로 하기 위한 의장의 정의를 변경함.

- 현행법상 의장이란 “물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합으로서 시각을 통하여 미감을 일으키는 것”으로 규정하고 있어 의장은 물품의 형태로서 물품에 관한 디자인으로 한정하고 있음.

- 즉, 의장법상의 물품은 생산하여 시장에 유통되는 유체물을 이룸. 따라서 독립적 거래대상이 아닌 물품의 부분은 의장법상 의장의 대상이 아니며 물품의 부분은 의장을 구성하지 아니한 것으로 보아 의장등록대상으로 보지 않아 거절되고 있음.

- 그러나 부분에도 창작성이 있을 수 있으므로 부분의장을 보호하기 위해서는 현행법상 인정되고 있지 아니한 부분에 관한 의장을 보호대상으로 하고 있으므로 의장법상 의장의 정의를 변경함.

### ○ 부분의장의 구성요소

물품의 부분에 관한 의장을 보호하는 경우 의장의 정의에 기초하여 부분의장 독자의 구성요건을 부과함.

- 부분의장은 물품의 부분에 관한 의장으로 부분의장의 한 단위가 매우 세분화 될 가능성이 있음. 따라서, 부분의장의 구성요건으로서 “정리된 1단위” 또는 “의장의 요부” 등의 판단기준을 마련할 필요가 있음.

### ○ 부분의장의 등록요건

부분의장의 의장등록출원에 대해서도 통상의 의장등록출원과 같이 유사여부판단을 함. 또한, 선원의 의장의 일부분으로 부터 된 후원을 거절할 조문을 신설함.

- 부분의장과 전체의장과의 유사여부판단은 원칙적으로 의장에 관한 물품의 구분이 동일 또는 유사한 범위내에서 행함.

- 선원으로 전체의장이 있고 그 일요소로서 부분의장을 후원이 있는 경우 후원은 이미 실질적으로 존재하는 선원의장에 관해서 부분의장으로 청구의 태양을 바꾼 것에 불과하고 새로운 창작으로서의 가치를 지니지 아니하므로 후원의 부분의장을 포함한 선원이 있는 경우 후원출원은 등록받지 못한다는 조문을 신설하여 거절하도록 함.

### ○ 부분의장의 효력이 미치지 않는 범위

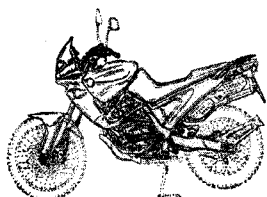
부분의장의 의장권의 효력은 동일 또는 유사한 물품에 관한 의장의 일부가 당해 부분의장과 동일 또는 유사한 것에는 미치지 아니함.

- 현행법상 독립적으로 거래대상이 되어 의장으로서 보호대상이 되는 부품에 관해서는 그 부품을 포함한 완성품에는 효력이 미치지 않게 되어 있으므로 부분의장도 부품과 거의 같게 취급하기로 함.

○ 부분의장의 기재방법

부분의장에 관한 형태부를 실선으로 표시하고 타 부분은 파선으로 표시하여 권리범위를 명확히 함.

- 의장등록을 받으려는 부분의장에 관한 형태부분을 실선으로 표시하고 타 형태 부분은 파선으로 표시함.
- 파선부분은 부분의장이 포함된 물품과 부분의장의 위치태양을 표시하는 것으로 창작으로서의 의미는 없고 구체적형상을 표시하는 것은 아님.
- 출원서에는 부분의장에 관한 출원의 취지를 기재하는 것으로 함.



DESCRIPTION  
 FIG. 1 is a perspective view from the front and left side of the motorcycle body according to our novel design;  
 FIG. 2 is a left side view of the motorcycle body according to our novel design;  
 FIG. 3 is a right side view of the motorcycle body according to our novel design;  
 FIG. 4 is a rear view of the motorcycle body according to our novel design;  
 FIG. 5 is a top view of the motorcycle body according to our novel design.  
 The details retained in broken lines are for depicting the environment and are not part of the claimed design.

○ 부분의장에 관한 물품의 구분

부분의장의 의장등록출원은 당해 부분이 포함된 물품의 구분에 관한 일물품마다 하나의 부분의장을 표시함.

- 부분의장의 의장등록출원을 받을 때에는 당해 부분이 포함된 물품의 구분중 1물품마다 하나의 부분의장을 표시함. 따라서, 둘 이상의 부분의장을 포함하는 출원은 1의장 1출원원칙에 위반되는 것으로 취급함.

○ 부분의장의 보정

부분의장을 전체의장으로 보정하는 것과 전체의장을 부분의장으로 보정하는 것은 요지변경에 해당하므로 각하함.

- 부분의장으로 부터 전체의장으로의 보정은 신규사항을 새로이 보정에 의해 개시하는 것으로 됨으로 요지를 변경하는 것으로 됨.
- 전체의장으로 부터 부분의장으로의 보정은 청구내용이 실질적으로 변경하는 것이 되므로 요지변경에 해당함.
- 따라서, 상기와 같이 요지를 변경한 보정의 경우는 보정각하결정을 함.

○ 모양의 보호

모양에 대해서는 부분의장의 형상에 모양이 결합된 것으로 하여 보호하는 것이 적절하므로 부분의장의 일태양으로 보호함.

- 현행 의장법은 물품을 떠난 모양만으로 된 디자인은 보호대상이 되지 아니하므로 같은 모양의 그릇, 찻잔, 컵 등의 경우도 각각의 물품마다 출원을 하여야 함.
- 한편, 하나의 등록에 의해 동일 모양을 가진 모든 물품에 효력을 미치게 하면 의장의 창작자가 상정한 시장을 초월하여 창작목적이 없는 부분에 까지 보호의 효력이 미침.
- 따라서, 제3자와의 이익균형을 유지하기 위해서 모양에 대해서는 부분의장의 형상에 모양이 결합된 것으로 하여 보호함이 적절하며 등록요건, 효력범위, 출원절차 등에 대해서는 거의 부분의장과 같은 것으로서 부분의장의 일태양으로 하여 보호함.

### 3. 유사외장제도의 폐지와 관련외장제도의 창설

가. 유사한 의장이 동일 출원인에 의해 동일자로 출원된 경우에 한해 등록하도록 한다.

나. 동일인에 의해 동일자로 출원된 의장을 주종관계로 등록한다. 주된 의장은 본의장, 종된 의장은 관련외장이라 칭한다.

- 동일인에 의해 같은 날에 출원된 유사외장군을 동등한 가치를 지닌 것으로 보호하는 새로운 보호제도를 도입하므로써 동일인에 의해 같은 날에 출원된 유사한 의장에 대해서는 제 9조 제2항(유사외장)을 적용하지 않고 등록하나 유사외장이 복수출원된 경우 유사의 연쇄가 생기는 경우가 있음.
- 유사한 의장에 대해서는 권리의 중합부분이 있으므로 권리기간과 분리이전을 제한할 필요가 있음. 그렇기 때문에 유사한 각 의장을 하나로 하여 관련있는 것으로 하나 연속적으로 관련성 있는 것으로 하기 때문에 그 연속의 양 끝에 있는 의장이 비유사함에도 불구하고 권리기간과 분리이전의 제한을 받는 폐해가 생기는 경우가 있음.
- 따라서 이러한 유사의 무한연쇄의 폐해를 피하기 위해서 유사한 의장에 대해서는 주종관계를 설정 등록하여 주된 의장에는 비유사하고 종된 의장에만 유사한 의장에 대해서는 등록을 배제하는 취지의 규정을 별도로 신설함.
- 주된 의장을 본의장으로 하고 종된 의장을 관련외장으로 함. 관련외장의 의장등록출원에는 본의장의 표시란을 만들어 본의장과외 관련외장을

명시함.

- 주종관계에 대해서는 출원인의 청구를 기본으로 판단하나 출원서에 기재된 본 의장이 그 관련외장과 유사하지 아니하는 등 그 기재내용이 실제판단에 있어서 적절하지 아니한 경우에는 관련외장의 의장등록은 등록받을 수 없는 것으로 함. 그러나 주종관계의 하자에 대해서는 관련외장의 의장등록출원에 있어서 본의장의 표시란을 보정에 의해 대처할 수 있는 수속절차를 마련함.

#### 다. 관련외장의 보호 및 현행 유사외장에만 적용되는 규정의 폐지

동일자에 동일인에 의해 출원된 의장을 동등의 가치를 지닌 것으로 보며 관련외장의 의장권은 통상의 의장권과 동일한 것으로 취급하기 때문에 현행법상 유사외장의 출원, 등록에만 적용되는 수속을 폐지함.

- 유사외장의 의장권은 본의장의 의장권에 합체하도록 하는 관련 외장법조항을 삭제함.
- 관련외장의 의장권은 독자의 권리범위를 가지는 것으로 함.
- 현행법상 규정되어 있는 유사외장등록출원의 수수료를 폐지하고 관련외장의 의장등록출원 수수료는 통상의 의장등록출원과 동금액으로 함.
- 동등한 가치를 지닌 동시에 창작된 의장을 보호하기 위해 현행법상 규정되어 있는 유사외장등록출원의 출원형식을 폐지함.
- 현행법상 인정되는 의장등록출원과 유사외장등록출원상호간의 출원변경규정은 유사외장등록출원의 폐지에 수반하여 삭제함.

라. 관련의장의 부속성 및 독립성

관련의장의 의장권은 본의장의 의장권의 존속기간이 만료된 경우는 함께 소멸되나 존속기간만료 이외의 이유로 소멸된 경우에는 관련의장의 의장권은 존속함.

- 의장권의 효력은 이하의 경우에 소멸함.

가) 의장권의 존속기간만료

나) 상속인의 부존재

다) 의장권의 포기

라) 등록료불납

마) 무효심결의 확정

- 관련의장의 의장권은 상기 가)와 같이 의장권의 존속기간이 만료된 경우에는 권리기간의 부당한 연장을 방지하기 위하여 본의장의 의장권과 같이 소멸되나 기타의 경우는 각각의 의장이 동등한 창작가치를 지니고 있으며 권리주장의 기초로 하고 있기 때문에 관련의장의 의장권을 존속시킴.

마. 관련의장의 불가분성

관련의장의 의장권의 이전, 질권의 설정, 전용실시권의 설정은 본의장과 함께 하도록 제한함.

- 분리이전의 제한:

관련의장의 의장권만의 이전을 인정할 경우 권리의 중복부분에 관해서 독점권에 기초한 청구권이 2인 이상의 자에게 성립할 뿐만 아니라 이를 조정하기가 불가능하므로 제3자에게 혼란을 초래할 염려가 있음. 이러한 폐단을 방지하기 위해 본의장과 관련의장의 의장권 어느 것의 이전은 일괄하여 하도록 제한을 가하는 것이 적절함.

- 질권의 분리설정 제한

- 전용실시권설정 제한

본의장의 의장권 또는 관련의장의 의장권에만 전용실시권이 설정되면 상기와 같은 문제가 생길 우려가 있으므로 전용실시권설정의 경우에는 본의장과 관련 의장에 대하여 일괄하여 하도록 조건을 가함이 적절함.

4. 시스템디자인의 적절한 보호

근래 제품개발의 다양화 추세에 따라 오디오세트, 퍼스널 컴퓨터 세트, 텔레비전과 그 받침대, 문방구 세트, 시스템키친 등 한벌 물품으로서 보호되지 않는 시스템디자인 전체를 의장등록대상으로 인정하여 산업발전추세에 부응할 필요가 있음.

가. 시스템디자인에 대한 등록요건의 완화

시스템디자인의 등록요건은 각 구성물품마다 등록요건을 과하지 아니하고 일조의장 전체로만 등록요건을 판단하며 권리행사도 구성물품마다는 행사하지 못하고 일조의장 전체로만 행사하도록 함.

나. 보호대상의 확대

시스템디자인 등을 보호대상으로하여 보호확대를 도모하기 위해 현행 한벌 물품의 품목을 확대하는 한편 보호대상을 기동적으로 하기 위해 한벌 물품의 요건중 “관습상”을 삭제하고 “2종이상의 물품”을 “2이상의 물품”으로 개정함.

2. 국제화시대대의 대응

의장제도의 국제화추세에 부응하기 위해 다음과 같이 제도개선을 하여 의장제도의 선진화를 도모한다.

(1) 기능에만 기초한 의장보호 제외

기능에만 기초한 의장(예:볼트와 너트, 전자회로판)을 등록대상에서 제외하고 새로운 거절·무효로 하는 근거규정을 명문화함.

기능에만 기초한 의장은 특허, 실용신안의 대상은 되나 의장권으로 보호할 경우 의장권에 의해 부당하게 기술을 독점하게하는 결과를 초래할 염려가 있기 때문에 이를 의장등록대상에서 제외할 필요성이 있음.

(2) 거절확정출원 등에 대한 선원지위 개정

① 거절사정확정 등의 선원지위 개정

의장등록출원에 대하여 거절할 것이라는 취지의 사정 또는 심결이 확정된 경우는 의장등록출원은 처음부터 없었던 것으로 본다.

② 동일자에 된 의장등록출원의 취급

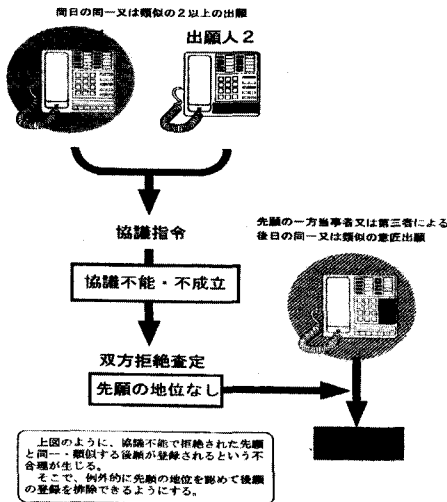
동일 또는 유사한 의장에 대하여 동일자로 된 복수의 의장등록출원에 대하여는 동일인인지 타인인지를 불문하고 double patent 배제원칙에 의해 의장등록출원인의 협의에 의해 한 의장등록출원인만이 의장등록을 받을 수 있고 협이가 성립하지 않거나 협의할 수 없는 경우에는 어느 누구도 의장등록을 받을 수 없으며 이들 출원에 대해서는 선원의 지위를 인정하여 후원을 배제하기 위한 조치를 강구한다.

③ 거절확정출원의 후원등록의장권에 대한 통상 실시권

동일 또는 유사한 의장에 대하여 다른 날에 복수의 의장등록출원이 된 경우에는 이하의 요건을 갖춘 의장에 대하여 의장등록출원을 한 자로서 타인이 후일에 의장등록출원한 의장의 의장등록시 현재 자기의 의장등록출원한 의장을 실시하고 있는 자는 후원에 관한 의장권에 대하여 통상실시권을 가지는 것으로 한다.

- 후원의 의장등록출원에 관한 의장의 의장등록출원일 전에 의장등록출원을 한 경우
- 후원의 의장등록출원에 관한 의장등록시 현재 자기의 의장등록출원에 대하여 거절할 취지의 사정 또는 심결이 확정된 경우
- 자기의 의장등록출원한 의장이 그 출원일전에 의장등록되어 있지 아니한 공연히 알려진 의장과 동일 또는 유사한 경우

同日に複数の同一又は類似する意匠登録出願がされた場合に協議不成立による拒絶確定出願に先願の地位を認めないことにより生じる問題



3. 사용이 간편한 제도로의 개선

(1) 출원서·도면기재요건의 다양화, 간소화



- 정투상법에 의한 동일축척으로 작성된 일조의 도면에 의해 의장을 표현하는 출원서, 도면기재요건을 개선하고 다양한 도법, 도면표현을 용인하는 한편 의장을 충분하고도 명확히 표현하는 데 필요한 도면수를 감축하여 요건의간소화를 도모함.
- 물품을 일견하여 물품의 형상을 파악하기 용이한 경우에는 사시도로만 제출하여도 되도록 하며, 물품의 표면에 음영을 표현하는 것이 물품의 형상파악이 용이한 경우에는 물품의 표면에 음영을 가할 수 있도록 하고, 컴퓨터를 사용한 도면도 인정하는 등 도면기재요령의 다양화·간소화를 통하여 출원인의 편의를 증진하는 방향으로 제도를 개선할 필요가 있음.

## (2) 특징기재제도의 도입

- 실제심사의 적정화, 신속화를 도모하기 위해 서 또한 권리범위해석의 편의를 도모하기 위해 출원인이 의장창작의 특징을 기재하는 제도 도입의 필요가 있음.
- 특징기재의 공시  
정보제공의 편의를 위해서, 해석상 혼란을 방지하기 위해서, 또한 기재내용의 적부에 대하여 특허청의 판단을 나타내지 않음에 주의를 촉구하기 위해 의장공보에 특징기재의 내용을 게재한다.

발특9806

## 『미국특허 획득을 위한 미국특허출원서 쓰는 방법』

지식에 기반을 둔 산업사회로의 전환에 따라 지적재산권의 중요성이 날로 더해가고 있으며, 특히 기술력과 넓은 시장을 주무기로 삼고 있는 미국의 특허권 획득은 그 중요성이 크다 할 것이다.

따라서 "How to Write a Patent Application"을 번역한 본서는 미국 특허출원서의 구성서류와 이들 서류의 작성시 유의사항 등을 법원의 판례와 사례를 들어 분야별로 알기 쉽게 설명하고 있어, 특허법원 판사와 특허심판원 심판관, 특허청심사관, 변리사 및 기업체의 특허관련업무 담당자들이 미국특허출원서를 이해하는데 좋은 지침서가 될 수 있을 것이다. 본서의 구성은 제1장의 서론 및 출원시기에서부터 특허출원서 구성서류, 발명자와 공동작업, 신규성조사, 도면, 청구범위작성, 명세서 작성요령, 정보공개 진술서, 의장·식물·전기·소프트웨어·화학·생명공학 분야 특허출원서 및 외국 출원을 위한 미국출원서 준비요령 등 총 15장으로 이루어졌으며 부록으로 미국특허 및 상표출원 수수료율을 수록하였다.

<엡텐 저 (주중오 역, 연락처 568-1088(FAX: 569-5016) 한지재권 연구회 발행, 5백33쪽, 실비)>