

發明特許 및 實用新案의 對象과 要件

金 基 陽

〈特許庁審判官〉



새로운 발명이나 고안을 했다고 해서 출원하면 모두 특허가 되거나 등록을 받을 수 있는 것이 아니다.

출원하여 특허 또는 등록을 얻으려면 소정의 절차를 밟아야 함은 물론 그 내용에 있어서 특허가 될 만한 발명 또는 고안의 요건을 갖추어야 하는데, 이것을 發明特許와 實用新案의 등록대상으로 구분하여 검토하고자 한다.

◇ 발명특허 ◇

◎ 발명의 정의

특허법의 핵심 개념인 발명이란 시대와 사회의 발전에 따라 그 수준이 향상되는 것으로서 발명의 정의에 관해서는 각국의 특허법의 명문 규정과 이에 관한 학설 또는 판례가 많다. 따라서 그 본질적인 의미가 무엇이나 하는 것을 포착하기란 매우 어려운 과제로 되어 있다.

일본 특허법 제2조 제1항은 『이 법률에서 발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도의 것을 말한다』라고 규정하고 있는가 하면, 미국 특허법 제100조 제1항 제1호는 『발명이란 발명 또는 발견을 말한다』라고 규정되어 있는데, 발명의 취급과 그 범위에 관해서는 각국의 법제에 따라 다르다.

그런데 우리나라 특허법 제5조는 『이법에서 발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도의 것을 말한다』라고 규정하고 있으므로 발명이란 ㉠ 자연법칙을 이용한 것이어야 하고 ㉡ 기술적 사상의 창작으로서 ㉢ 고도의 것이어야 한다.

그러나 발명의 구성개념 가운데 ‘고도의 것’이란 후술하는 실용신안과 구별의 표준이 되는 것으로서, 그렇다고 보면 발명의 중심개념은 기술적 사상의 창작에 있다 하겠으며, 이 가운데서도 발명의 중점은 창작성에 있다고 보아야 한다. 따라서 우리의 특허법상 발명에는 자연법칙 자체의 존재와 물질의 屬性日體를 찾는 것이 지나지 않는 발견은 포함되지 아니한다.

그러나 실제상으로는 발명과 발견의 구별

은 한계가 명료하지 아니할때가 많은데, 독일의 철학자 칸트는 『발견하는 것은 이전부터 존재하고 있었던 것이고, 발명하는 것은 그것이 만들어지기 이전에는 없었던 것이다』라고 정의 하였던 것이다.

그리고 발명이 자연법칙을 이용한 것이라는 점에서 ㉠ 자연법칙을 응용하지 않은 것, ㉡ 법칙에 반하는 것, ㉢ 자연계에 잠재하고 있는 원리자체는 우리의 특허법상 발명의 대상이 될 수 없다. 또한 발명은 자연법칙을 이용한 것이기 때문에 확실히 동일 결과가 나타나는 반복 가능성이 있어야 한다.

그리고 발명이 기술적 사상의 소산이라는 점에서 소기의 목적을 실현할 수 있는 합리적 구성에 관한 구체적인 수단이어야 하므로 ㉣ 착상에 불과한 것, ㉤ 막연한 해결수단에 불과한 것, ㉥ 실시 불가능한 것은 발명의 객체가 될 수 없다. 또한 발명이라는 점에서 새로운 것을 만들어 내어야 함은 물론이다. 즉 발명이 되자면 독창적 요소가 인정되어야 한다.

세계적인 특허법 학자로 알려진 「켈러」(Köhler)는 이 발명의 창작성에 관하여 다음과 같이 말하였다고 전해진다. 『발명이라고 하는 것은 기술적으로 표현된 인간의 관념적 創作物로서 자연을 이용하고 자연을 정복하여 목표로 하는 효과를 얻음으로써 사람의 욕망을 충족시키는데 적합한 것이다.』

◎ 발명의 종류

발명 개념의 명료화와 그 이해를 돕기 위하여 종래부터 분류해 온 발명의 형태를 보면 다음과 같다.

㉠ 물건의 발명과 방법의 발명 : 이 구별은 발명의 대상을 표준으로 한 것이다.

· 전자는 시계·면도기·녹음기·볼펜·텔레비전 등을 새로 만든 경우와 같이 발명이 그 제작물을 대상으로 하는 것이고, 후자는 화합물의 제조 방법과 같이 발명이 그 생산물에 관한 제조방법 그 자체의 발명을 말하는 경우이다.

㉡ 기본발명과 개량발명 : 전자는 당해 기술

의 분야에서 이전에 없었던 새로운 기술을 개척한 것이며, 따라서 이것은 先行發明으로부터 독립한 新規발명이란 점에서 독립발명·主發明 또는 原發明이라고 부른다.

그리고 개량 발명이란 기본발명을 바탕으로 하여 이를 이용하거나 보완 또는 가일층 유용하게 하거나 편리하게 한 발명을 말한다.

㉢ 추가발명과 이용발명 : 전자는 자기소유의 발명을 보충 또는 개량하여 발명의 효과를 확대한 발명이고, 후자는 타인 소유의 발명을 자기가 개량하거나 이를 이용한 발명으로서 전자에 대한 특허를 추가특허, 후자에 대한 특허를 이용특허라고도 부른다.

㉣ 단순발명과 복잡발명 : 예를들어 전자는 A, B, C의 구성수단(또는 구성요소)을 결합해서 D라는 효과가 발생한 경우라면 후자는 A, B, C, D라는 구성수단(또는 요소)을 결합함으로써 E라는 작용효과가 발생하고, 이 E를 매개로 하여 F라는 효과가 발생한 경우이다.

◎ 발명의 특허 요건

위에서 검토한 발명의 개념에 해당되지 아니하는 것은 특허가 될 수 없음은 물론이나, 발명의 개념범주에 속한다고 할지라도 특허법 제 6조가 규정하고 있는 특허요건에 충족되어야 특허를 받을 수 있다. 즉, 발명은 ㉠ 산업상 이용할 수 있고, ㉡ 新規의 것으로서 ㉢ 進歩性이 있는 것에 한하여 특허를 받을 수가 있는 것이다. 여기에서의 산업은 공업·광업·농업·임업·어업 등을 말하며, 보험업·금융업·의료업과 같은 서어비스업은 이에 해당되지 않는다. 그리고 산업상 이용할 수 있다는 것은 그 이용과 실시범위 및 정도가 광범위하게 관련된다고 보아야 한다.

그 다음 특허 요건으로 요구되고 있는 신규성과 진보성에 관하여 살펴보면, 전자는 종래부터 널리 알려지거나 쓰여진(公知公用) 바 없을 뿐 아니라 기존간행물에도 기록이 없는 즉, 지금까지 당해분야의 기술계에 알려지지 아니한 새로운 기술지식을 말한다. 후자는 종래의

기술상태 및 그 수준보다 한층 개량된 아이디어, 바꾸어 말하면 先行技術을 바탕으로 하여 당해 기술의 종사자들이 쉽게 착상할 수 있는 것이 아닌 보다 발전된 정도를 뜻한다.

따라서 아무리 신규적 발명 또는 고안이라 하더라도 해당 기술분야에서 통상의 기술적 지식을 가진 자가 용이하게 着想할 수 있는 것은 이른바 진보성이 없는 것으로 판명되어 특허를 얻을 수 없게 된다.

그러나 위와 같은 特許要件에 해당된다고 해서 모두가 특허를 받을 수 있는 것이 아니고 특허법 제 4조가 규정하고 있는 이른바 『특허를 받을 수 없는 발명』이라 해서 국가 정책 또는 공공이익을 위하여 다음과 같은 경우에는 특허대상에서 제외됨을 주의하여야 한다.

- ㉠ 음식물 또는 기호물의 발명.
- ㉡ 의약 또는 의약의 혼합에 의한 제조방법.
- ㉢ 화학방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명.
- ㉣ 원자핵 변환방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명.
- ㉤ 화학물질에 관한 용도의 발명
- ㉥ 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 것.

이상과 같이 특허 등록이 되려면 특허형성의 적극적 요건을 갖추고 소극적 요건에 저촉되지 않아야 하는데 발명 특허를 얻은 사람, 즉 특허권자는 12년간 독점 권리를 행사할 수 있는 지위를 획득하게 되는 것이다.

◇ 실용신안등록 ◇

◎ 실용신안의 정의

실용신안법 제 3조는 『이법에서 고안이라 함은 자연법칙을 이용한 기술사상의 창작을 말한다』라고 규정하고 있고 또 특허법 제 5조는 先發權자와 같이 『이법에서 발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술사상의 창작으로서 고도의 것을

말한다』라고 규정하고 있어 발명과 실용신안 공히 자연법칙을 이용한 기술사상의 창작이라는 점에서 양자는 그 본질이 동일한 것임을 알 수 있다.

다만 그 정도에 있어서 발명은 고도의 창작수준임을 요하는데 대하여 실용신안은 고도의 창작수준을 반드시 요구하지 않고 있어 양자는 다르다.

이와같은 의미에서 특허발명은 대발명이라고 하고 실용신안을 소발명이라고 부른다.

따라서 전자를 優秀作이라고 한다면 후자는 佳作이라고 할 수 있다. 따라서 전자는 고도의 전문지식의 소유자가 할 수 있는 것이라면, 후자는 고도의 학술적 지식이 없는 숙련기능인을 비롯하여 가정이나 직장등 생활주변의 실용적 아이디어로 가능한 것이다.

◎ 실용신안의 본질에 대한 학설

종래 실용신안의 본질이 무엇인가에 대하여 주장한 이론을 살펴보면, ㉦ 전술한 바와 같이 창작의 수준을 표준하여 발명과 실용신안을 구별한 이외에 ㉧ 창작의 결합형태를 표준하여 실용신안은 유형의 창작을 요건으로 하나 발명은 무형의 창작 또는 창조적 사상 그 자체라고 하였다.

전자와 같은 견해를 취하는 입장을 型說이라고 하고, 후자와 같은 견해를 취하는 입장을 考案說이라고 한다.

따라서 형설에서는 실용신안의 실제적 구성에 있어서 신규의 구체적 유형의 물품을 전제조건으로 하고 있으나, 발명은 기술사상의 창작 그 자체에 있으므로 물품을 전제조건으로 하지 아니 한다고 볼 수 있을 것이다.

그런데 1946년 미군정 당시 특허법 제 2조에 의하면 『물품의 형상 구조 또는 조합에 관하여 새로운 한형의 산업적 고안을 한자는 그형에 대하여 실용특허를 받을 수 있다』라고 규정하고 있어 실용신안에 관하여 형설을 채용하고 있었다고 할 수 있다.

그런데 현행실용신안법은 제 3조에서 실용신

안이 자연법칙을 이용한 기술사상의 창작이라고 정의하고 있어 이점만 가지고 볼 때에는 이론상으로 현행법상 실용신안의 본질에 관하여서는 형설을 배제하고 고안설을 채택하고 있다고 할 것이다.

그러나 동법 제3조가 규정하고 있는 기술사상의 창작중에는 무형물의 창작만이 있는 것이 아니고 유형물의 창작일수도 있는점과 동법 제5조의 실용신안등록 요건에서 실용신안은 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안이어야 하므로 실용신안은 물품을 전제로 하고 있어 물품을 떠나서는 그것이 현실적으로 성립할 수 없는 것이므로 실제상으로는 현행실용신안법도 실용신안의 본질에 관하여 형설을 채용하고 있는 것이라고 해석할 것이다.

따라서 물품의 형상·구조 또는 조합에 관계가 없는 추상적인 고안, 예컨대 방법에 관한 고안은 실용신안의 대상이 되지 않는다. 이점에서 물건의 발명과 더불어 방법의 발명을 대상으로 하는 특허발명과 다르다.

◎ 실용신안의 종류

실용신안은 자연법칙을 이용한 기술사상위에서 물품의 형상, 구조 또는 결합에 관한 고안이므로 그 보호 객체에 따라 이를 분류 해보면 실용신안의 기본적 내용을 파악하는데 도움이 될 수 있다.

① 물품의 형상에 관한 고안: 형상이란 영어의 "Form" 또는 "shape"에 해당하는 것으로서 물체가 공간을 차지하는 입체적 또는 평면적 외형으로서 표현할 경우 線이나 面등으로 나타난다. 공구의 날은 그 한 예이다.

이와같은 형상을 물품에 표현한 고안이 본고안이다.

② 물품의 구조에 관한 고안: 구조란 우리말의 짜임새·꾸밈새 또는 엮이에 해당하는 것으로서 공간을 점하여 입체적으로 조립한 구성을 말한다. 물품의 외관만은 이에 해당되지 아니

한다. 주로 물품의 입면도와 평면도로 표현된다. 따라서 화학구조는 이 물품의 구조에서 제외된다. 이 물품의 구조의 예로서는 T·V 내부구조 및 각종 장치등이 있다. 위와 같은 물품의 구조에 관한 고안이 이 고안이다.

③ 물품의 조합에 관한 고안: 볼트와 너트 카세트와 시계의 경우와 같이 독립주체로서의 용도를 가지고 있는 물품을 2개이상 결합시켜서 하나의 물품을 구성하는 것을 말한다. 즉, 일정한 구조 또는 형상을 가진 두개이상의 물품의 부분을 결합사용함으로써 그들의 사용가치를 보다 더 발휘케하는 경우가 이에 해당된다.

◎ 실용신안의 등록요건

전술한 바와 같이 실용신안은 자연법칙을 이용한 기술사상의 창작이고, 또 산업상 이용할 수 있는 것으로서 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안을 한자는 신규성을 상실한 경우를 제외하고는 등록을 받을 수 있다(동법 제5조 참조)고 규정하고 있으므로 실용신안의 등록을 받을려면, ① 출원하고자 하는 대상이 전술한 실용신안의 정의에 해당되어야 하고, ② 산업상 이용할 수 있는 것으로서 ③ 물품에 관한 고안이어야 하며, ④ 그것은 구체적으로 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안이어야 하고, ⑤ 그 고안은 신규성 상실의 규정에 저촉되지 아니 하여야 한다.

다만 다음과 같은 경우에는 이른바 실용신안 등록을 받을 수 없는 고안이라고 하여 위에서 설명한 실용신안의 정의와 그 등록요건에 해당되더라도 실용신안등록 대상에서 제외하고 있음을 주의하여야 한다.

즉, ① 국기 또는 훈장과 동일하거나 유사한 고안, ② 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는것.

위와같은 실용신안등록을 받은 사람에게는 10년간 독점으로 사용할 수 있는 실용신안권이 주어진다.

생활속에 과학있고 과학속에 번영있다.