



朴大振
〈特許廳 審査官〉

改正 特許法에 있어서 多項制 研究(完)

〈前号에서 계속〉

IV. 실용신안법의 다항제

1. 개요

실용신안법에 있어서도 다항제에 관련된 개정의 내용은 특허법과 거의 유사하다.

그 개정된 주요 내용을 보면 실용신안법 제 8조(실용신안등록 출원) 제4항에서 「실용신안 등록 청구범위에는 보호받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 “청구항”이라 한다)이 1또는 2 이상있어야 하며, 그 청구항은 다음 각호에 해당하여야 한다.」고 하면서

(i) 고안의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것

(ii) 고안이 명확하고 간결하게 기재될 것

(iii) 고안의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것 이라고 하여 특허법에서 정의한 「청구항」의 내용과 동일하게 개정되었다. (이에 대한 내용은 IV-1, 청구항의 구분 2, 청구항의 기재 3, 청구항의 독립성 참조)

또한, 그 기재형식도 대통령령으로 정한다고 하면서 그 내용은 특허법 시행령에서 정한 내용과 동일하다. 다만, 실용신안법이 소발명을 장려하는 취지라는 관점에서 그 요건을 실용신안법 제4조에서 「물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안」으로 한정하였고, 1실용신안 등록출원의 범위도 다항제도의 취지에 맞추어 2 이상의 독립항을 허용하는 제도로 바뀌었다.

따라서, 여기서는 특허법과 상이한 부분에 대해서만 그 차이점을 비교 설명한다.

2. 명세서의 기재

가. 특허와의 관계

실용신안법을 특허법과 비교하면 그 보호대상이 일부 상이할 뿐 그 이외의 기본적 기재방법은 대략 동일하다. 즉, 고안의 상세한 설명의 내용, 실용신안등록 청구범위 등은 그 개정의 취지를 포함하여 특허와 맥을 같이하고 있다.

실용신안법 제4조(실용신안 등록의 요건) 제1항에서 그 요건을 산업상 이용할 수 있는 「물건」으로 한정하고 있다. 이에 반해 「방법」은 실체물을 갖지 않는 활동성에 관한 것으로 상기 법조항의 「물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 것」에 해당되는 것이 아니기 때문에 그 청구 범위에 방법으로서 표현된 청구항을 기재하면 등록을 받을 수 없다.

또한, 일정한 형상을 갖지않는 화학물질, 조

성물 등의 청구항을 기재하는 경우도 동일하다. 다만, 이와 같은 것에 일정의 형상을 부가할 경우, 예를 들면, 특정의 고분자 재료로서 이루어지는 바깥스와 같은 것은 그 소재에만 특징이 있을 지라도 일정의 형상을 갖는 것이므로 실용신안 등록출원의 요건에 해당된다.

나. 청구항의 기재형식

실용신안등록 출원의 청구항의 기재형식은 실용신안등록의 요건에 해당되는 사항에 한하여 특허법과 동일하게 취급한다. (실용신안법 시행령 제1조 및 IV-4 청구항의 기재형식 참조)

3. 출원의 단일성 요건

가. 단일성에 관련된 주요 개정 내용 비교

(1) 실용신안법 개정의 내용 ; 제9조 (1실용신안 등록 출원의 범위) 참조

(2) 실용신안법 시행령 개정의 내용 ; 제2조 (1실용신안 등록 출원의 요건) 참조

나. 실용신안 출원의 단일성 범위의 설명

실용신안법에 있어서의 다항제도도 그 기재 요건이나 기재형식면에서 특허법과 다를 바 없다고 전술하였다. 즉 다항제도의 근본취지인 「청구항마다 발명」이라는 대전제조건이 그대로 유지되는 것이다.

우리법에 있어서 종래 심사에 관련된 규정도 그렇고, 심판에서도 청구항마다 포기, 무효가 될 수 있는 규정을 보아서도 명백하다.

그러나, 이번 실용신안법의 1 실용신안등록 출원의 요건을 살펴보면 다음과 같이 종래 규정에 비하여 단서규정이 추가되고 있다.

즉, 물품에 관한 1 독립항을 기재하는 것은 종래 규정과 마찬가지로 원칙으로 하고 있고, 단서규정으로 1독립항만으로 기재하는 것이 부적합한 경우에 2이상의 독립항으로 기재할 수 있다고 규정하고 있다.

따라서, 단서규정의 「1독립항으로 기재하는 것이 부적합한 경우」가 무엇을 뜻하는지 새로이 정립해야 될 단계가 온 것이다.

이의 정립을 위하여 살피건대, 다항제도의 근본 취지가 「청구항마다 발명」이고, 그 기재 형식도 독립항과 종속항으로 구분하여 기재할

수 있되, 그 기재 형식의 선택은 출원인의 자유이다.

즉, 인용항을 한정하거나 부가하여 구체화한 사항을 독립형식으로 기재할 것인가 아니면 종속형식으로 기재할 것인가는 자유인 것이다. (이에 대한 취지는 IV-4 청구항의 기재형식을 참조 할 것)

다만, 2개의 별개의 고안이 단일성의 요건을 만족하는 범위내에서 가능함은 두말할 필요가 없다.

상술한 것을 바탕으로 단서규정의 「1 독립항으로 기재하는 것이 부적합한 경우」에 대하여 심사 실무적으로 경험된 구체적 예를 열거하면 다음과 같다.

(i) 고안의 기술적 사상이 등록가능하고 구체적인 실시예가 청구항의 대상으로 되어 있을 경우

(ii) 종속항의 개념으로 여러개의 청구항이 나타날 수 있을 경우

(iii) 상호 밀접하게 관련된 물품이 2개이상 분리되어 상품화 될 수 있는 경우

○플러그와 소켓, 송신기와 수신기 등

상기 예는 특허법 시행령 제6조 제2항을 설명하면서 나타난 「발명이 1독립항만으로 포괄하여 기재할 수 없는 경우의 예」와 유사하나 (i)의 경우, 고안의 하나의 기술적 사상에 특허성이 결여(이하 “후천적 단일성 결여”라고 칭함)될 경우에 이를 허용하는 것이 바람직 할 것인가가 중요 문제이다.

다. 실용신안등록 출원 요건의 바람직한 운용

특허발명이 대발명을 보호해 주는 제도라면 고안은 소발명을 보호해 주는 제도라 볼 수 있다.

이러한 실용신안 제도가 없는 나라도 많지만, 전반적으로 볼 때 발명이나 고안의 경우는 자연법칙을 이용한 기술적 사상임을 전제로 하고 있다. 우리나라가 실용신안법을 도입하여 조그마한 개량된 기술이라도 보호해주는 취지에서 출발했다면 상기 기재된 소발명에 대하여 보호해 주는 것이 바람직 할 것이다.

전기 중요문제로 설명하였던 「1독립항만으로 기재하는 것이 부적합한 경우」의 예에 있어서 (i)의 경우, 「고안의 하나의 기술적 사상에 고안성이 결여된 경우」가 「1독립항만으로 기재하는 것이 부적합한 것인가」에 대하여 상세한 소발명의 보호차원에서 「소발명」이란 단위의 개념만 정립하면 실용신안등록 출원의 요건에 대한 해결의 실마리가 풀리리라 생각된다.

따라서, 이를 정립하여 보면 출원 명세서에 출원인이 최초로 고안을 기재할 때, 가장 넓은 청구항을 기재하는 것이 당연하고 이러한 넓은 청구항(고안의 기술적 사상)이 고안성이 없다는 것 즉, 선행기술에 의해 후천적으로 고안의 공통개념이 상실된 경우에 이 고안에 대한 실시예들은 각각 별개의 고안으로 간주되는 것이 소발명의 개념에 해당한다 할 것이다.

또한, 이러한 소발명 즉, 고안의 하나의 기술적 사상에 공통의 고안의 개념이 없어진 실시예들은 고안자가 고안한 물품(실시예)의 각각의 별개의 성질을 지니는 것으로 간주되어야 할 것이다.

따라서, 실용신안등록 출원의 요건은

(i) 고안의 기술적 사상이 등록 가능하고 그 구체적인 실시예가 있을 경우(이때 실시예는 독립항으로 기재가능)

(ii) 종속항의 개념으로 여러개의 청구항이 나타날 수 있을 경우 (이때 종속항은 독립항으로 기재가능)

(iii) 상호 밀접하게 관련된 물품이 2개 이상 분리되어 상품화 될 수 있는 경우 (이때 2개의 물품은 각각 독립항으로 기재가능)에 한하여 운용되어야 할 것이다.

라. 1 고안의 개념

우리가 유의해야 할 것은, 특허에 관하여도 전술했지만, 1발명의 개념이 소위 1군의 발명과 복합적으로 법체계가 형성이 되어 있어 이를 혼동한 경험이 있어 「one invention only」 개념으로 정립하였지만, 우리의 1고안의 개념도 일본의 필수요건항과 실시태양항의 영향을 받아 1독립항에 여러개의 종속항이 나올 수 있는 것으로 해석하고 있는 특허 man 들이 많이

있다.

따라서, 법체계도 완전히 바뀌고 특허에서와 맥을 같이 하기위해서라도, 1고안은 문언 그대로 하나의 청구항으로 나타날 수 있는 고안을 말하여야 할 것이다.

이렇게 1고안을 정의한다면, 상위법(실용신안법)에서 제한적인 개념을 하위법(실용신안법 시행령)에서 그 요건을 별도로 정할 수 있는지는 법체계상 논란이 될 수도 있지만, 개정 실용신안법은 제9조 제2항에서 1실용신안등록 출원의 요건을 대통령령으로 정한다고 하고 있다.

결국은 법전체의 흐름으로 보아 1고안의 개념을 어떻게 보느냐의 문제보다는 1 실용신안등록 출원의 요건이 어떻게 되느냐가 더욱 중요하다.

참고로, 일본의 '88개선다항제에서는 실용신안의 등록요건을 특정범위내에서 다고안 1출원을 원칙으로 개정하였다.

마. 일본 실용신안의 등록 요건

일본에 있어서 종래법에서는 1고안 1출원을 엄격히 규정하고 있었고 (실용 신안법에는 특허법에 있어서 병합출원같이 2이상의 별개 고안을 특정의 경우 1출원 할 수 있다고 하는 예외는 존재하지 않았다) 그 고안에 대해서 실시태양항에 해당되는 복수항의 기재를 허용하는 다항제를 채용하고 있었다.

그러나, '88개정법에 있어서 실용신안에 대해서는 다음과 같이 논의 하였다고 한다.

i) 완전한 단항제로 한다.

ii) 종래대로 1고안 1출원의 테두리내에서 실시태양항의 기재를 인정한다.

iii) 1고안 1출원의 테두리내에서 동일 고안에 관계되는 복수청구항의 자유로운 기재를 인정한다.

iv) 특정의 범위내에서 다고안 1출원을 인정하고 동일고안에 관계되는 복수청구항의 자유로운 기재도 인정한다.

i)의 경우는 다항제를 채택한 것에 대해 역행하거나 권리의 명확화 등의 관점에서 바람직하지도 않고, ii)의 경우는 특허법에서 폐지된

실시태양향이 그대로 방치되어 2개법의 혼란을 예상하였으므로 채용할 수가 없었다고 한다.

또한, iii)과 같은 경우 1고안 1출원의 테두리내에서 동일고안에 관계되는 복수 청구항의 자유로운 기재를 인정하는 다항제로서 충분하지 않겠느냐라는 견해도 있었지만, 그렇게 하면 1고안인지 2이상의 고안(별개고안)인지 미묘한 판단의 필요성은 여전히 남는 것이 되었다.

결국, 애당초 특허법에 있어서 다항제를 개선하는 취지의 하나는 1출원내에서의 청구항에 관련되는 발명상호의 동일성의 판단을 원칙적으로 행하지 않는 것에 있으므로, 이와 같은 청구항에 관계되는 고안 상호간의 동일성의 판단을 전제로 하는 취급은 개선 다항제의 취지로

도 취하는 것이 된다.

따라서, 이와 같은 경우에도 출원의 단일성의 규정에 의거 1출원 할 수 있는지 여부의 판단이 용이하게 할 수 있고, 비록 이러한 청구항에 관계되는 고안이 별개의 고안 일지라도 하등의 문제가 되지 않는 iv)의 사고방식이 채용되었다.

즉, 개정 특허법 제37조 제1호 및 제2호에 상당하는 것 즉, 실용신안법 제6조 제1호 및 2호 출원의 단일성이 인정되는 것이 되었다. 이외에 실용신안법상 특정고안과 그것에 대해서 정령으로 정하는 관계를 갖는 고안(실용신안법 제6조 제3호)도 있지만, 입법시점에서 이 규정을 받는 정령은 마련되어 있지 않고 있다.

〈♣〉

특허정보전문 검색세미나 개최

산업기술정보원에서는 최근 기업의 현안과 제로 등장한 산업재산권의 효율적관리와 조직적인 정보수집을 원활히 하기 위한 특별과정으로 「특허정보전문 검색 세미나」 과정을 마련하였습니다. 특별히, 이번 기간중에는 특허정보조사사의 일반론은 물론, 한국과 미국, 일본국의 특허정보조사를 비롯한 기타국 세계특허정보조사 방법론과 아울러 특허데이터베이스 검색과 서지조사(INDEX GUIDE) 방법까지를 겸하여 망라적으로 소개가 되므로 관련부서 및 관심있는 모든 분들의 많은 많은 참여를 바랍니다.

-참가대상

특허관련 기획담당·DB 담당·정보 조사담당

-개최일시

10월 23(수)~ 25(금) 3일간

-주 제

- 특허정보의 구성요소와 활용
- 특허정보조사 일반론
- 한국특허 조사방법(KEPA, KPTN, KUMO 등)
- 미국특허 조사방법(CLAIMS, USPATNS 등)
- 일본특허 조사방법(PATOLIS, JAPIO 등)
- 기타국특허 조사방법(WPI, INPADOC 등)
- * 특허데이터 베이스검색과 서지조사방법 동시소개

-교육장소

산업기술정보원 교육장 (본관 4층)

-참가문의 및 신청

산업기술정보원 홍보교육실 (서울 흥능소재)

주 소 : 서울 동대문구 청량리동 206-9

전 화 : (대표) (02)962-6211~8(EXT:602)

(직통) (02)966-6502(FAX)962-7198