

特許制度

신운철

국제특허연수원

I. 特許制度

特許法은 發明者에게 일정한 기간 發明의 獨占을 認定하는 權利를 賦與함으로써 發明을 保護하고 利用하여 새로운 技術의 誕生과 開發을 育成하는 法律이다. 따라서 特許法은 發明獎勵法 또는 新技術保護法이라고 할 수 있는 것이다. 發明者이어야 할 技術者, 研究者에게 이 法律이 갖는 意義는 극히 크다고 말하지 않을 수 없다.

發明의 獨占은 發明實施의 企業獨占을 意味한다. 特許法은 獨占을 적극적으로 容忍함으로써, 獨占禁止法에 큰 구멍을 뚫는 것이라고 말할 수 있을 것이다. 이런 뜻에서 特許法은 私的獨占保護法이라고 할 수도 있을 것이다. 新技術 獨占이 權利로서 保障된다면, 國內的으로나 國際的으로도 경쟁이 격심한 產業界에서 절대적인 優位를 확보할 수 있다는 것은 自명한 일이다. 新技術開發의 필요성이 요청되는 오늘날 企業에 있어서도 그 규모의 크고 작음에 관계없이 이 法律이 갖는 意義는 매우 크다고 말하지 않을 수 없다.

特許法이 이와 같이 新技術을 權利로서 강력하게 보호하는 것은 이것에 의해 國內產業의 건전한 발달, 나아가서는 國民生活 向上, 公共利益을 죄할 수 있기 때문이다.

따라서 一般國民에게도 特許法이 갖는 意義는 결코 적지 않다고 말할 수 있다.

2. 特許法의 目的

特許法은 發明을 獎勵함으로써 產業發達에 기여하는 것을 目的으로 하는 法律인데, 이 目的達成을 위해 「發明의 保護」와 「發明의 利用」을 꾀하는 것이다.

이상의 特許法의 目的을 바꿔 말하면 「發明者에게는 發明의 保護에 따른 利益을 公衆에게는 發明의 利用에 의한 利益」을 줌으로써 發明을 장려하고 이로써 產業發達에 기여하려는 점에 있다고 말할 수 있다.

여기서 發明의 保護란 發明者(承繼人 포함)에게 一定期間業으로써 發明을 獨占的으로 실시하는 權利, 즉 獨占權을 부여하는 것이고, 發明의 利用이란 發明者에 의한 發明의 國定(公開)과 發明의 실시를 통해 公衆에게 發明利用의 길을 제공하는 것이다.

바꿔 말하면, 特許法은 發明者에게는 獨占權을 부여하지만 그 대신 發明을 公開하고, 發明을 실시하여, 公衆에게 發明利用의 길을 제공하는 義務를 부과하는 것이며, 한편 公衆에게는 發明利用의 기회를 주지만 그대신 一定 期間發明을 模倣하여 실시하지 않는 義務를 부과하는 것이라고 할 수 있다. 즉 特許法은 發明者와 公衆의 利害를 적절히 調節하여 결국 全體로서 產業發達, 나아가서는 公共利益을 꾀한 것이라고 할 수 있다.

이상과 같이 發明의 保護와 利用은 特許制度를 떠받치는 2개는 기둥이며, 어느 하나가 없어도 特許제도는 成立되지 않는다. 이것들에 대해 설명한다.

(1) 發明의 保護

(A) 發明保護의 手段

發明을 保護하는 手段-이라기 보다는 發明의 勞資를 위로하는 手段이라는 편이 타당하지만-으로서는 ①表彰, ②榮典의 賦與, ③稅의 減免, ④장려금 등의 交付등이 있다. 그러나 이것들은 어느 것이나 獨占權의 부여라는 탁월한 보호수단을 생각하는 特許制度와는 도저히 비교할 수가 없으며, 겨우 特許制度에 대해 補充的인 役割을 하는데 불과하다.

(B) 獨占權에 의한 保護

獨占權이 設定될 때는 이것에 의해 發明의 實施는 特許權者의 支配下에 놓여지고, 他人의 模倣이 禁止된다. 또 特許機會에게는 發明의 實施로 생기는 利益의 獨占이 保障된다.

만약 他人이 特許發明을 正當한 權限없이 실시하는 경우는 權利의 侵害로서 特許構造는 ①過失의 有無에 관계없이 그 實施의 禁止 등을 청구할 수가 있다. ②侵害가 故意 또는 과실에 의한 경우는 손해배상을 청구할 수가 있다. 또 ③侵害가 고의에 의한 경우는 刑事上의 責任을 물을 수도 있다.

獨占權은 참으로 強大한 보호이며, 이를 얻는 것은 발명자 및 그 발명의 企業化를 꾀하는 者에게는 얼마나 切實하고 큰 觀望인가는 東西古今을 막론하고 많은 사실이 이것을 증명하고 있다.

아브라함-링킨은 스스로 特許를 취득한 일이 있을 정도의 發明的 才能을 所有한 者이기도 하였는데, 特許制度에 대해 그는 「特許制度는 天才의 불에 利益이라는 기름을 부은 것이다」 라고 말하고 있다. 특허제도는 發明者의 최대이며 절실한 願望에 그대로 報答함으로써 研究者나 技術者의 發明意慾을 얼마나 강하게 자극하고 있는가를 적절하게 표현한 말이라고 할 수 있을 것이다.

(2) 發明의 利用

發明의 保護는 發明者를 보호하고 發明의 企業化를 꾀하려는 企業家를 보호하는 것을 의미하며, 發明의 獎勵가 되는 것은 물론이지만 그것만으로는 特許法의 目的은 달성되지 않는다. 發明의 보호와 아울러 발명의 이용이 확보되어야 發明을 보호하는 참뜻이 생기는 것이며, 여기에 비로소 特許法의 目的인 産業發達이 달성되는 것이다.

發明의 利用은 다음의 2가지 루트, 즉 「發明의 公開」 와 「發明의 實施」를 통해서 이루어진다.

特許法은 發明이 널리 이용되는 것을 確實하게 하기 위해, 特許를 받으려는 者에게는 發明의 開示(公開)를 義務化하고, 만일 이것을 게을리 할 때는 獨占權을 부여하지 않게 하는 것과 동시에, 獨占權을 부여한 후에는 필요에 따라 特許構造에게 發明의 實施를 強制할 수 있는(소위 發明實施의 義務를 부과한다) 手段을 講究하고 있다.

(A) 發明의 公開

發明者는 特許로서의 보호를 받기 위해서는 發明의 內容을 政府에 開示하지 않으면 안된다. 發明의 開示는 內容을 자세히 記載한 書類(明細書)를 통해서 이루어진다. 開示된 발명은 그 후는 특별한 경우를 제외하고 政府에 의해 일반에게 公表(公開)된다.

만약 特許法이 存在하지 않는다고 하면 秘密로 되거나 또는 늦게 公開될 科學技術上의 情報가 上記와 같이 하여 政府, 關係學界 등에 신속하게 提供되어 世上의 研究活動이 현저하게 자극되고 촉진되어서 더욱 좋은 研究, 技術의 創造와 開發에의 발판이 될 것이다. 바꿔 말하면 이때 發明은 자유로운 文獻的 利用과 함께 研究的 利用에 제공되어 보다 좋은 發明의 탄생을 촉진하여 科學技術水準의 向上, 産業發達에 현저하게 기여하게 된다.

發明의 公開는 또 한편에서 産業界에 대해 實施化, 企業化에 알맞는 對象을 제공하는 場으로서 다음에 記述하는 「發明의 實施化」에의 징검다리 역할도 하게 되는 것이다.

(B) 發明의 實施

特許法이 目的으로 하는 發明의 利用은 이상과 같은 문헌적, 연구적 이용에만 그치는 것이 아니다. 文獻的, 研究的 利用은 産業發達의 큰 原動力이 되는 것은 물론이지만, 그것은 特許法이 기대하는 發明利用의 일부에 지나지 않는다. 더 나아가서 發明이 現實로 實施되어, 産業으로 利用되어야 發明의 완전한 利用이 이루어진 것이 되어, 特許法의 目的인 産業發達에 直接的이고 現實的으로 기여할 수 있는 것이다.

이상의 意味에서, 발명의 公開와 더불어, 발명을 利用하는데에 필수적인 態樣이다.

그러나 발명의 공개는 특허를 받기 위해 發明者에게 부과되는 絶對的인 義務인데 반해, 발명의 實施는 일정한 조건 하에서만, 特許權者에게 부과되는, 말하자면 相對的인 義務라는 점에서 兩者間에 차이가 있다.

通常 발명자나 특허권자는 自己發明의 實施를 시도하여, 社會의 이용에 이바지하려 한다. 發明者나 特許權者로서 자기발명이 世上에서 認定받아 直接關聯되는 이상, 특허권자가 發明實施를 위해

모든 努力을 試圖하는 것은 오히려 자연스럽다. 特許機會는 自身の 實施에 그치지 않고, 실시를 원하는 他人에게도 적당한 조건으로 實施를 許諾함으로써 實施普及을 꾀하는 것도 그 때문이다.

따라서 特許法은 나라에서 아무런 특별한 手段을 講究하지 않고, 發明에 獨占權을 부여하는 것만으로, 發明의 실시 즉 發明의 이용이 이루어지게 한 巧妙한 制度라고 말할 수 있다. 한편 實際問題로서, 發明자나 특허권자의 意圖와는 달리, 正當한 이유로 發明의 實施가 이루어지지 않는 경우도 결코 적지 않다는 것에 留意할 필요가 있다. 예컨대 ①資金不足으로 실시되지 않는 경우, ② 실시하기 위해서는 關聯技術의 開發이 필요한 경우, ③發明한 後 소위 技術의 陳腐化로 실시할 필요가 없게 되는 경우 등이다.

이상의 事情에서 보면, 發明의 실시를 특허권자에게 義務化하는 것은 일반적으로 말해서 불필요하기도 하고, 또 不適當하다고 말할 수 있다.

그러나, 그렇다고 해서 發明의 實施與否를 특허권자의 完全한 自由意思에 맡겨서는 안되는 경우가 있다는 것도 看過해서는 안된다. 즉, 發明을 실시하는 것이 충분히 可能하고, 더구나 그 發明의 실시가 사회를 이롭게 한다는 것이 분명한 경우에 있어서도, 發明이 전혀 실시되지 않거나, 또는 不適當한 실시밖에 이루어지지 않는 경우가 있기 때문이다. 이러한 경우, 대부분의 國家는 特許法 속에 특별한 規定을 두어, 產業界의 요청 또는 公益 上의 要請에 따라, 正當한 實施가 이루어지도록 특허권자에게 일종의 義務를 부과하는 措置를 講究하고 있는데, 특허법의 趣旨로 볼 때 당연하다 하겠다.

(C) 發明의 自由實施

發明의 文獻의利用 및 研究的利用(實施)은 前述한 바와 같이 항상 자유이지만, 이 이외의 第3者에 의한 發明의 自由實施는 그 제3자가 實施의 權限을 갖지 않는 한, 特許權存續中에는 허용되지 않는다. 그러나, 特許權은 動産 . 不動産의 所有權과는 달리 有限이어서, 存續期間이 滿了된 후에는 물론이며, 도중에서 權利가 消滅되었을 때에도, 그 후에는 누구든지 자유롭게 實施할 수 있다.

특허법은 發明의 실시를 正當한 一定期間에 한해 發明者의 獨占으로 하지만, 그 후에는 公衆의 자유(소위 公有財産)로 하는 것인데, 이것에 의해 發明자와 公衆에 의한 發明의 이용을 함께 꾀하고 있는 것이라고 말할 수 있다.

(3) 産業發達

지금까지 설명한 바와 같이, 國家가 特許法을 만들어 이상과같은 發明의 보호와 發明의 이용을 꾀함으로써 發明을 獎勵하는 것은 물론 그 自體가 目的이 아니라, 그것들이 결국에는 産業發達에 기여하고, 나가서는 公共利益에 合致한다는 前提에 서기 때문이다.

따라서, 發明을 보호하는 일이 오히려 産業을 抑壓하고, 公共利益에 反하는 發明에 대해서는, 굳이 특허對象으로 하여 보호할 필요가 없다는 것은 두말할 필요조차 없다. 또 경우에 따라서는 특허對象으로는 하지만, 發明의 보호(特許權)에 일정한 制限을 가함으로써 公共利益과의 조화를 꾀하는 것도 필요하다.

거의 모든 國家의 特許法과 마찬가지로, 특허법도 어떤 종류의 發明에 대해서는 특허를 부여하는 것을 禁하고, 또 獨占權으로서의 특허권의 효력에 일정한 制限을 두고 있는 것은 이상과 같은 理由에 起因한 것이다. 또, 이미 언급한 바와 같이, 特許發明의 실시가 적당치 않은 경우는 물론, 權利者의 權利行使가 적당치 않기 때문에 産業發達을 해치고, 公共利益에 反하는 경우에는 權利者에게 일정한 義務, 制裁나 不利益을 부과하는 것도 당연하다.

3. 發明의 成立性

(1) 意義

發明의 成立性與否는 特許法第2條에서 규정한 發明에 定義要件을 충족하는지의 여부에 귀착된다 할 것이다.

- 따라서 特許出願한 發明 「自然法則을 이용한 技術의 思想의 創作으로서 高度의 것」 이어야 한다.

(2) 發明의 成立性 判斷

(A) 判斷時期

發明的 成立性에 대한 判斷時點은 出願時를 기준으로 한다.

(B) 判斷基準

發明的 성립성 판단은 特許出願書에 최초로 첨부된 明細書·圖面을 참작하여 特許請求範圍에 기재된 사항을 근거로 파악한다.

(3) 發明的 成立性에 違反된 경우

發明的 成立性要件을 충족시키지 못할 경우에는 特許法第29條第1項本文 의 규정을 위반한 것으로 하여 거절된다.

4. 産業上 利用可能性

(1) 産業의 範圍

産業에 대하여 特許法에서는 별도로 규정된 바 없으나, 산업이라 함은 工業,鑛業,農業,水産業 등 生産業을 의미한다.

金融業·保險業·醫療業 등은 산업에 포함시키지 않고 있으며, 따라서 의료업에 속하는 診斷方法, 治價方法 등의 發明은 산업상 이용할 수 없는 發明으로서 特許를 받을 수 없다.

(2) 産業上 利用可能性

産業上 利用可能性이 있는 發明이라 함은 그 發明이 산업에 실제 활용되는 것을 의미하며, 현재 산업에 이용되고 있지 않더라도 향후 이용될 가능성이 있으면 족하다 할 것이다.

(3) 産業上 利用可能性이 없는 發明

산업상 이용할 수 없는 發明(예컨데, 反復生産이 불가능한 發明이나 特許出願書에 첨부된 明細書에 기재된 내용으로부터 實施가 불가능한 發明)인 경우 적용 法條文에 대한 異論의 여지는 있으나, 特許法 第29條第1項 본문의 규정위반을 이유로 당해 出願은 거절되고, 特許된 경우라 하더라도 異議申請의 理由 및 無效의 事由가 된다.

5. 發明의 新規性

(1) 意義

發明의 新規性이라 함은 發明이 사회일반에 아직 알려지지 않은 것을 의미한다.

特許法에서는 發明의 신규성을 第29條 第1項各號에서 소극적으로 규정하여 이에 해당되지 않는 發明인 경우에는 신규성이 있는 發明으로 하고 있다.

(2) 新規性 判斷基準

(A) 時期的 基準

特許出願 發明의 신규성 판단시점은 特許出願時이다. 여기서 「出願時」라 함은 時·分·秒까지를 의미하는 개념이다.

優先權主張을 수반하는 出願인 경우에는 그 優先權主張이 인정되는 최초 제1국에서의 出願時가 기준이 된다.

(B) 地域的 基準

(가) 公知, 公然實施

이는 國內主義이다. 즉, 發明이 국내에서 公知, 必然히 實施되었는지의 여부가 판단의 기준이 된다. 따라서 외국에서 공지·공연히 實施된 경우에는 新規性 喪失의 事由가 아니다.

(나) 刊行物에 記載

이는 國際主義를 채택하고 있다. 그러므로 特許出願한 發明이 그 特許出願前에 國內外에서 頗布된 刊行物에 기재된 發明인 경우에는 신규성을 상실한다.

(3) 新規性 喪失事由

(A) 特許出願前에 국내에서 公知되었거나 公然히 實施된 發明

㉠ 特許出願前

特許出願前이라 함은 特許出願時를 의미하며, “日”이 아니다. 여기서 “時”란 特許出願의 시점을

말하는 것으로서 엄격한 의미에서 時,分,秒까지를 의미한다.

㉔ 公知

「公知」라 함은 「公然히 알려진 것」을 의미하며, 發明이 국내에서 不特定多數人에게 비밀이 유지되지 않은 상태 즉, 불특정 다수인에게 알려 졌거나, 알려질 수 있는 상태에 놓여 있는 것을 말한다.

「不特定多數人」이라 함은 사회일반인을 말하며, 공장에 근무하는 종업원이나 가족 등 비밀을 지킬 의무가 있는 자는 不特定人이 아니다.

㉕ 公然히 實施

「公然히 實施」라 함은 비밀이 해제된 상태에서의 實施를 의미하며 국내에서의 實施이어야 한다. 이와같은 「公然히 實施」는 不特定多數人이 해당 發明의 實施를 알 수 있는 상태에서의 實施를 말하며 그 實施를 현실적으로 알았는지의 여부는 문제가 되지 않는다.

(B) 特許法顏料에 國內 또는 國外에서 分布된 刊行物에 記載된 發明

㉖ 國內 또는 國外

廣布된 刊行物에 의하여 新規性を 판단하는 경우에는 國內外에서 간행된 것을 불문하고 신규성 판단자료로 삼을 수 있다.

㉗ 廣布

廣布는 配布를 의미하며, 반포목적이 아닌 간행물이나 아직 배포되지 아니한 간행물은 特許法에서 규정한 반포된 간행물이 아니다.

㉘ 刊行物

「刊行物」이라 함은 印刷·寫眞·複寫등 기계적인 印刷方法에 의하여 발행된 문서 및 도면은 물론 사람이 손으로 쓴 것도 그것이 반포의 목적인 경우에는 여기의 간행물에 속한다. 그러나 會社의 仕樣書나 國防關聯文書 등 印刷物의 내용을 비밀로 취급하고 있는 문서는 간행물에 해당되지 않는 것으로 본다.

(4) 新規성이 있는 것으로 보는 경우

(A) 意義

新規성이 있는 것으로 보는 경우라 함은 發明이 出願前에 公知된 경우 원칙적으로 그 發明은 신규성을 상실하나, 다만 그것이 特許資質30條第1項號의 규정에 해당하는 경우에는 그 發明은 신규성이 있는 發明으로 본다.

(B) 新規성이 있는 것으로 보는 경우

㉙ 特許를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 發明을 試驗하거나 刊行物에 발표하거나 學術團體가 개최하는 研究集會에서 서면으로 발표한 경우

㉚ 發明이 特許를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 意思에 반하여 公知된 경우

㉛ 特許를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 發明을 다음의 1에 해당하는 博覽會에 출품한 경우

1) 政府 또는 地方自治團體가 개최한 博覽會

2) 政府 또는 地方自治團體의 승인을 얻은 자가 개최하는 博覽會

3) 政府의 승인을 얻어 國外에서 개최하는 博覽會

4) 條約의 當事國 領域 안에서 그 政府나 그 정부로부터 승인을 얻은 자가 개최하는 博覽會

(C) 節次

㉜ 6月 以內에 出願

特許出類한 發明이 신규성이 있는 것으로 인정받기 위하여는 신규성 상실일부부터 6月 以內에 出願하여야 한다.

㉝ 新規性 主張

新規성이 인정받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서면을 그 特許出願과 동시에 特許廳長에게 제출하여야 한다.

㊤ 證明書의 提出

新規性 喪失事由가 상기 (2)(가), 2(다)(法第30條第1項第1號 및 第3號)에 해당하는 것임을 증명할 수 있는 서류를 特許出願日부터 30일 以內에 特許 廳長에게 제출하여야 한다.

(D) 效果

新規性이 類制되는 경우 그 發明은 신규성을 상실하지 아니한다. 그러나 신규성의 의제에 대한 효과가 先願主義에 대한 예외는 아니다.

(5) 新規性이 없는 發明

特許出願한 發明이 신규성이 없을 경우에는 拒絕理由가 되며 異議申請 이유로 할 있으며, 또한 無效事由도 된다.

6. 發明의 進歩性

(1) 意義

進歩性이라 함은 發明이 당해 技術分野에서 통상의 知識을 가진 자가 出願時에 先行技術(종래의 기술수준)에 의하여 용이하게 發明할 수 없는 정도를 말하며, 特許出願한 發明이 特許를 받기 위한 요건 중의 하나이다.

(2) 制度的 趣旨

特許를 허여할 경우 特許權 상호간의 권리관계가 명확하지 아니할 뿐만 아니라 特許權의 난립으로 特許紛爭을 유발시킬 우려가 있으며, 또한 창의적인 發明보다는 남의 發明을 모방하는 경향이 짙어 發明의 질을 저하시킬 우려가 있다.

(3) 進歩性 判斷의 基準

(A) 時期的 基準

進歩性 判斷時點은 新規性 判斷에 있어서 시기적 기준과 같다.

(B) 主體的 基準

特許出願한 發明이 진보성이 있는지 여부에 대한 판단은 「그 發明이 속하는 技術分野에서 통상의 知識을 가진자」가 용이하게 發明할 수 있는지 여부에 의하여 판단한다.

통상의 知識을 가진 자라 함은 特許出願 發明이 속하는 技術分野에서 보통정도의 技術的 知識을 가진 자(평균적 수준에 있는 자)를 말한다.

(C) 實體的 基準

進歩性 判斷은 당해 出願 發明과 特許法第29條 第1項各號에 규정된 공지 發明을 대비하여 판단하는 것으로서 出願書에 기재된 明細書·圖面이 기준이 된다.

(4) 進歩性 判斷

(A) 進歩性 判斷의 前提

進歩性 判斷을 개개 發明을 심사하는 審査官·審判官의 知識·경험에 의하여 판단되어 진다. 따라서 심사관·심판관은 진보성을 판단함에 있어 i>자의적 재량이 아닌 客觀的 妥當性에 의하여야 하고, ii >진보성 판단기준의 고정화를 지양하여야 하며, iii >出願人의 입장과 그 技術分野의 특수성을 고려하여 판단하여야 할 것이다.

(B) 進歩性 判斷

發明의 進歩性 判斷은 그 發明의 目的, 構成 및 效果의 3요소를 기초로 하여 發明의 目的의 特異性, 構成의 困難性, 效果의 顯著性 유무에 따라 진보성 여부를 판단한다.

7. 發明의 法理性(法29條3項)

特許出願한 發明이 당해 特許出願後에 出願公開나 登錄公告된 타 先特許出願 또는 實用新案登錄 出願의 出願書에 최초로 첨부한 明細書 또는 圖面に 기재된 發明 또는 考案과 동일한 경우에 그 發明에 대하여는 第29條賣1項의 규정에 불구하고 特許를 받을 수 없다.