

지식경영을 위한 산업재산권 가이드

* * 특 허

특허제도의 목적

특허제도는 “발명을 보호, 장려하고 그 이용을 도모 함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적”으로 한다. 즉, 특허제도는 발명자에게는 특허권이라는 독점배타적인 재산권을 부여하여 보호하는 한편 그 발명을 공개하게 함으로써 그 발명의 이용을 통하여 산업발전에 기여하고자 한다. 이런 점에서 특허제도를 신기술보호제도, 발명장려제도, 또는 사적독점보장제도라고 부르기도 한다. 이상의 목적을 달성하기 위하여 아래와 같은 제도들을 두고 있다.

특허요건

모든 발명이 다 특허의 대상이 되는 것은 아니며 발명이 특허를 받을 수 있기 위해서는 아래에서 요구하는 몇가지의 요건을 충족하여야 한다. 일반적으로 특허요건은 「주체적요건」, 「객체적요건」 및 「절차적요건」으로 구분된다.

가. 주체적 요건

주체적 요건이란 발명자(출원인)가 갖추어야 될 요건이다.

(1) 정당한 발명자일 것

특허출원인은 「발명자」 또는 「그 승계인」이어야 하며 타인의 발명을 모인한 자이어서는 안된다.

(2) 권리능력이 있을 것

㉠ 외국인은 우리 법에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리능력을 인정받은 자이어야 한다.

㉡ 비법인은 권리능력이 없다.

㉢ 특허청 직원은 재직중 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 특허를 받을 수 없다.

나. 객체적 요건

객체적 요건이란 발명이 갖추어야 될 요건과 해당되어서는 안될 요건을 포함한다. 전자의 요건을 「적극적 특허요건」이라 하고 후자의 요건을 「소극적 특허요건」이라 한다.

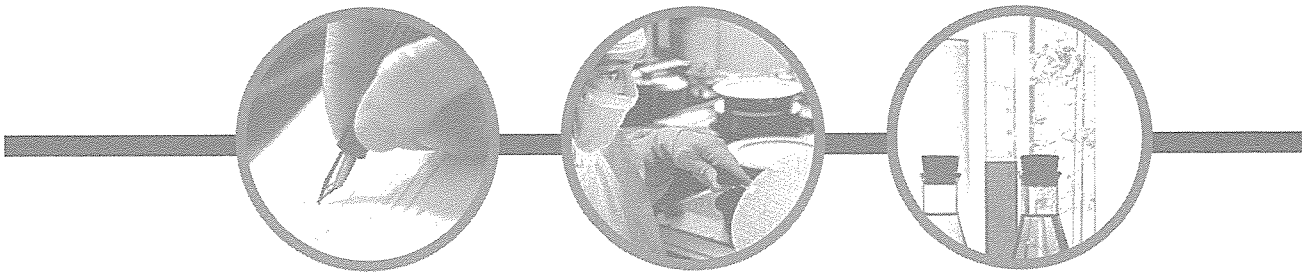
(1) 적극적 특허요건

발명이 특허를 받기 위해서는 아래의 요건을 갖추어야 한다.

㉠ 「발명」일 것-인간의 지능적 창작활동이 특허를 받기 위해서는 그 창작은 특허법상의 발명개념에 해당되어야 한다. 특허법상의 발명이란 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것」을 말한다.

-발명이 아닌 것 : 계산법, 작도법, 암호작성방법, 컴퓨터프로그램(리스트)자체, 과세방법, 영구 기관에 관한 발명 등

㉡ 산업상 이용가능성이 있을 것-특허제도의 목적이 산업발전에 있으므로 발명은 산업상 이용가능해야 한다. 「산업」은 공업·농업·임업·목축업 등 생산업 분야를 말하나 운수업, 교통업 등 보조적 산업분야도 포함한다. 「보험업·금융업」과 「의료업」은 산업에서 제외된다.



-산업성이 없는 발명 : 「학술적·실험적」으로만 이용될 수 있는 발명

-「발명개념」에 해당되지 않는 발명

㉠ 신규성이 있을 것-특허제도는 새로운 기술을 공개한 자에게 그 보상으로 특허권을 부여하는 것이므로 발명이 특허를 받기 위해서는 신규성이 있어야 한다. 신규성이란 발명이 「새로움」을 갖추어야 한다는 것을 말한다. 즉, 출원 발명이 공지발명과 동일하지 않아야 한다.

-공지발명이란 「특허출원시」를 기준하여 「국내에서 공지되었거나 공언히 실시된 발명」 또는 「국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명」과 동일한 발명을 말한다.

㉡ 진보성이 있을 것-진보성(inventive step)이란 발명의 창작수준의 난이도를 말하여, 산업상 이용가능하고 신규성을 갖춘 발명이 다음 단계로서 갖추어야 될 특허요건이다. 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권의 난립으로 인하여 오히려 산업발전의 저해요인이 될 수 있으므로 진보성이 요구된다. 진보성이 있는 발명이란 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원시의 공지발명으로부터 용이하게 발명할 수 없는 정도의 창작의 난이도를 갖춘 발명을 말한다.

(2) 소극적 특허요건

이상의 적극적 특허요건을 갖춘 발명이라 하더라도 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명의 경우에는 그 발명은 특허를 받을 수 없다. 소극적 요건은 공익적 측면에서 요구되는 사항이다.

다. 절차적 요건

발명이 특허를 받을 수 있기 위해서는 이상의 주체적·객체적 요건이외의 특허법이 요구하는 다음의 출원

절차적 규정에도 적합하여야 한다.

- (1) 특허출원절차가 방식에 적합할 것
- (2) 특허출원 명세서의 기재가 법규에 적합할 것
- (3) 특허출원의 범위에 요건을 충족할 것
- (4) 최선출원일 것 등

〈특허청 심사조정과 김준환 (042-481-5399)〉

* * * *

실용신안

산업재산권제도를 가지고 있는 국가의 대부분은 기술적 사상의 창작을 특허법만으로 보호하고 있다. 그러나 독일을 비롯하여 몇몇 나라들을 특허법 외에 별도의 실용신안법을 제정하여 이원적 법률에 의하여 이를 보호한다. 따라서 특허법과 실용신안법은 서로 밀접한 관계에 있으며 법체계도 매우 유사하다. 그러므로 본편에서는 이미 기술된 전편의 특허법 과 비교 중심으로 해설하기로 한다. 더욱이 우리나라가 특허협력조약(PCT)의 가입국이 된 1984년 8월 10일 이래 국내외의 출원인은 종래 출원 루트외에도 동조약에 따라 국제출원 루트에 의거 우리나라에 실용신안출원 등록을 받을 수 있다.

실용신안 제도의 목적

본래 독일의 실용신안제도는 특허제도를 보완할 목적으로 도입되었다. 특허제도 운용 과정에 있어서 경우에 따라서는 소위 개량발명 또는 소발명(micro-invention)이 경시되어 독점권이 부여되지 않는 일이 생기게 되었으며 따라서 산업정책상 중소기업이나 개

인발명가의 소발명을 보호·장려하는 일이 필요함을 인식하였다. 그 결과 독일 이외의 몇몇 국가들에 있어서도 특허제도를 보완하려는 취지하에 실용신안제도를 마련하였으며 그 제도내용과 운용형태는 국가마다 다소 상이하다.

우리나라는 1908년 특허령을 공포함으로써 특허제도를 도입한 이래 1946년에 와서 일본 실용신안법을 모범으로 하는 실용신안법을 제정하였다. 그후 실용신안법은 1963년, 1973년, 1980년 및 1990년 등 수차례의 개정을 거쳐 오늘에 이르고 있으나 실용신안출원건수는 1953년 이래 1988년까지 35년간 계속 특허출원 건수를 상회하였다. 그러나 1989년 이후부터는 역전되어 특허출원건수가 실용신안출원 건수를 상회하기에 이르렀다. 이 점에서 우리나라 실용신안제도는 그동안 선진공업국의 기본발명을 도입·소화·흡수하는 과정에서 이룩한 개량발명이나 소발명을 실용신안으로 출원등록하여 독점배타적 권리를 향유하도록 제도적인 뒷받침을 제공해 왔다고 볼 수 있다.

실용신안 제도와 특허법과의 비교

가. 특허법과의 일치점

우리나라 실용신안법은 기술적 사상의 창작을 보호한다는 점에서 특허법과 그 이념이 같다. 다만, 후술하는 바와 같이 특허법의 보호대상이 기술적 사상의 창작으로서 고도의 것, 다시 말해서 발명(Invention)임에 대하여 실용신안법의 그것은 고안(Utility Model), 즉 기술적사상의 창작으로서 발명처럼 고도하지 않은 것이어도 된다는 점이 다르다. 실용신안법

을 제정·운용하는 목적에 있어서도 특허법의 그것과 일치한다. 즉 특허법과 마찬가지로 실용신안법도 기술적 사상의 창작을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술발전을 촉진하여 산업발달에 이바지하는데 있다는 점에서 동일하다.

더욱이 특허법이 기본원리로 하고 있는 각종제도에 있어서도 많은 부분이 완전히 일치하거나 유사하다. 즉 선출원주의, 도면주의, 우선권주장제도, 국내우선권주장제도, 심사청구제도, 등록공고 및 이의신청제도, 강제실시권제도 및 재정제도, 권리수용제도, 권리취소제도, 심판 청구제도, 출원분할제도, 청구범위다항제도, 권리이용저촉제도, 재심 및 상고제도 등에 있어서 다른 점이 없다. 이 밖에도 침해죄, 위증죄, 허위표시죄, 비밀누설죄 및 과태료 부과 등의 벌칙에 있어서도 다른 점이 없다. 따라서 실용신안법 규정 중 중요한 것은 특허법과 완전히 일치하거나 대부분에 있어서 특허법의 규정을 그대로 준용하고 있다. 양자의 차이점은 몇 가지 항목에 불과한 데 이하에서 이를 항목별로 설명한다.

나. 특허법과 상이점

(1) 보호대상

전술한 바와 같이 특허법의 보호대상은 '발명'임에 대하여 실용신안법은 '고안'이다. 발명은 '자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작'이다. 따라서 특허법의 보호대상은 기술적 사상의 창작으로서 고도의 것임에 대하여 실용신안의 그것은 단지 창작이면 족하고 고도할 필요는 없다는 점이다. 특허법의 보호대상이 되는 발명에는 '물건'에 관한 발명과 '방법'에 관한 발명으로 나누어지며, '물건'은 다시 일정한 형태를 가지는

‘물품’과 일정한 형태가 없는 ‘물질’로 구분해 볼 수 있다. 실용신안법은 이중 물품에 관한 고안을 보호대상으로 하고 있다.

즉, 물질, 예컨대 농약, 의약, DNA 구조, 미생물, 유리 조성물, 시멘트조성물 등은 특허법 보호대상이 되지만 실용신안법상 보호대상은 되지 않는다.

(2) 등록요건

발명의 특허요건과 고안의 실용신안등록요건은 각각 산업상 이용성, 신규성, 진보성으로 동일하게 규정하고 있지만, 진보성에 관한 등록요건은 특허법과 실용신안법에서 각각 달리 규정하고 있고, 특허법상 발명의 진보성은 선행기술(PRIOR ART)에 대비하여 고도하여야 하며 실용신안법상 고안의 진보성은 선행기술에 대비하여 고도할 필요는 없고 그것이 출원 시 범의 기술진보 속도에 들어 있으면 족하다는 점이다. 따라서 특허청의 심사관이 등록요건을 심사함에 있어서 특허출원 발명에 대한 진보성 판단의 기준과 실용신안출원 고안에 대한 진보성 판단기준은 차이가 있게 된다.

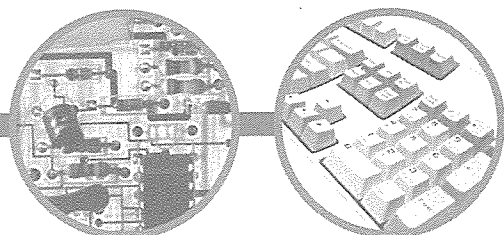
(3) 권리존속기간 및 그 연장

특허법에 의한 특허권과 실용신안법에 의한 실용신안권의 권리존속기간은 양자 상이하다. 즉 특허권의 존속기간은 등록일로부터 특허출원후 20년, 실용신안권의 그것은 등록일로부터 출원후 10년으로 되어 있어 실용신안권의 존속기간이 짧게 되어 있다. 이처럼 실용신안권의 존속기간이 짧은 것은 고안이 발명보다 일반적으로 모방이 용이하여 제품수명(product life cycle)이 짧다는 점에 기인한다.

따라서 출원인이 개발한 기술을 특허출원할 것인가 실용신안출원으로 할 것인가의 선택기준의 하나로서 타인에 의한 모방용이성과 그에 따른 제품수명의 장단이 고려된다. 기술진보 속도가 빠른 기술분야에 실용신안출원이 많은 것은 바로 이 때문이며 실용신안출원은 따라서 조속히 사업화되므로 출원인은 가급적 조기심사를 희망한다. 한편, 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 받아야 하고 그 허가 또는 등록 등을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 발명 중 그 특허발명(Patented invention)이 실시할 수 없었던 경우에는 5년의 기간 내에서 특허권의 존속기간을 연장할 수 있도록 되어 있는 데 비하여 등록고안에 대하여는 그 성질상 실용신안법에 이같은 권리존속기간연장제도가 마련되어 있지 않다.

(4) 출원 및 심사절차

실용신안법상 출원 및 심사절차에 있어서도 특허법상 그것들에 비하여 아래 몇 가지 점에서 상이하다. (가) 특허출원서에는 필요한 경우에만 도면이 첨부되지만 실용신안등록출원서에는 반드시 도면이 첨부되어야 한다. (나) 실용신안등록출원료, 심사청구료 및 등록료는 특허의 그것들에 비하여 상대적으로 싸다. (다) 특허출원의 심사청구기간은 출원일부터 5년 이내이며, 실용신안등록출원에 대한 기술평가청구는 등록된 이후에는 언제라도 가능하며 실용신안권이 소멸된 후에도 할 수 있다. 다만, 실용신안등록출원이 이의신청에 의해 취소되거나 무효심판에 의해 무효로 된 후에는 청구할 수 없다.



(5) 권리의 실시요건

권리의 실시요건에 있어서도 발명과 고안이라고 하는 양법의 보호대상의 차이로 인하여 다소 상이하다. 특허법상 특허발명의 실시라 함은 물건의 발명인 경우 그 특허물건의 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 그 물건의 양도나 또는 대여의 청약행위, 물건을 생산하는 방법의 발명의 경우 그 특허방법의 사용행위 뿐 아니라 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 사용, 양도, 대여, 수입 또는 그 물건의 양도 또는 대여의 청약행위를 모두 포함한다. 더욱이 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우 어떠한 물건이 특허방법의 출원전에 국내에서 공지되지 아니한 한 그 특허방법에 의하여 생산된 물건과 동일한 물건일 때에는 그 특허방법에 의하여 생산된 것으로 추정하도록 하고 있다. 이에 대하여 실용신안은 물품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 그 물건의 양도 또는 대여의 청약행위에만 한정하고 있다.

(6) PCT에 의한 국제출원

특허협력조약(PCT)에 의한 국제출원절차는 특허법과 실용신안법에 있어 상이한 부분이 있다. 즉 실용신안법에서는 도면의 제출에 대하여 별도의 규정을 마련하였다. 국제실용신안등록출원인은 국제출원이 국제출원일에 도면을 첨부하고 있지 않은 때에는 국내 서면제출기간(이하기준일)까지 특허청장에게 제출하면 된다. 기준일까지 도면 제출이 없는 때에는 국제실용신안등록출원의 출원인에게 기간을 정하여 도면 제출을 명할 수 있도록 하고, 지정기간내에 도면 제출이 없는 때에는 당해 국제출원은 무효로 할 수 있다. 또 이에 따라 제출된 도면은 실용신안법 제13조제1항의 규정에 의한 보정으로 본다.

<특허청 심사조정과 김용준 (042-481-5397)>

* *

의 장

의장의 정의

의장은 보통 Design과 같은 의미로 알려져 있다. 그러나 Design은 광고포스터, 그래픽디자인 등과 같은 시각디자인, 생활공간이나 환경에 관한 환경디자인, 제품에 관한 제품디자인, 건축디자인, 도시디자인, 디지털디자인 등을 포괄하는 광의의 개념이나, 의장은 Design의 개념 중 제품디자인 분야를 주된 대상으로 하는 것이다.

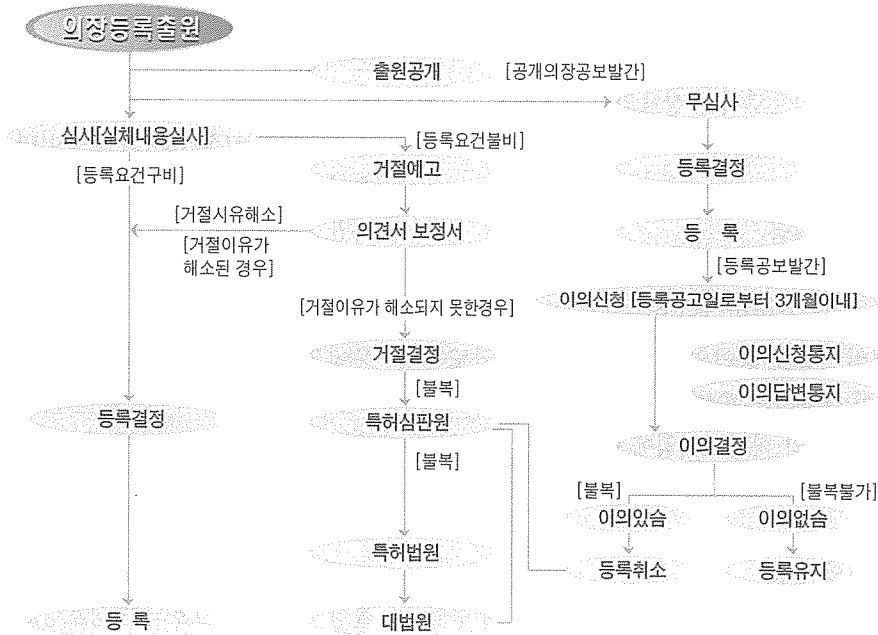
의장법 제2조 제1호에는 『의장이라 함은 물품(물품의 부분을 포함한다. 이하 제12조를 제외하고 같다)의 형상, 모양이나 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다』고 규정하고 있다.

따라서 독립거래의 대상이 되는 유체 동산의 물품(또는 동 물품의 부분)의 외관에 관한 디자인을 의장이라고 할 수 있다. 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다』고 규정하고 있다.

의장 출원 및 심사처리 절차

의장등록출원에는 의장심사등록출원과 의장무심사등록출원이 있다. 물품의 특성상 유행성이 강하고 라이프 사이클이 짧은 의복류, 침구류, 사무용지제품류, 포장지, 포장용 용기, 직물지, 편물지, 합성수지지 등에 대해서는 의장무심사등록출원으로 하여야 하며, 기타 물품에 대해서는 의장심사등록출원으로 하여야 된다. 의장등록출원의 심사절차를 도표로 표시하면 다음과 같습니다.

〈의장등록출원의 심사절차〉



상 표

상표의 개념

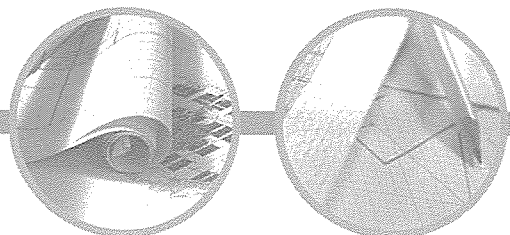
가. 상표법상 상표의 개념

상표법 상의 상표는 사회통념상의 상표(사회적 사실로서의 상표)와 동일한 개념은 아니다.

상표법은 상표의 개념을 제2조에서 “상표라 함은 상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호·문자·도형·입체적 형상 또는 이들을 결합한 것 또는 이들 각각에 색채를 결합한 것(이하·표장·이라 한다)을 말한다”라고 규정하고 있다.

따라서, 기호상표, 문자상표, 도형상표와 이들의 결합상표, 색채상표나 입체상표와 같이 시각적으로 인식될 수 있는 대부분의 것은 상표로서 인정되지만 소리상표, 냄새상표, 맛상표 등과 같이 청각·미각·후각으로 지각할 수 있는 표장은 국내 상표법상 상표로서 등록받을 수 없다.

또한 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용되지 않는 표장은 상표가 아니므로 상품에 사용된 것이라 하여도 그것이 단순히 상품의 심미감을 불



러 일으키게 하기 위하여 사용된 의장이거나 자타상품식별의사와 무관한 가격표시 등은 상표법상 상표가 아니다.

광의의 상표개념으로서는 상표외에 서비스표, 단체표장, 업무표장을 포함한다.

나. 서비스표의 개념

『서비스표』란 서비스업(광고업, 통신업, 은행업, 운송업, 요식업 등 용역의 제공업무)을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말한다.

즉 상표는 상품의 식별표지임에 반하여 서비스표는 서비스업(용역)의 식별표지라고 할 수 있다.

다. 단체표장의 개념

『단체표장』이란 상품을 공동으로 생산·판매 등을 하는 업자 등이 설립한 법인이 그 감독하에 있는 단체원의 영업에 관한 상품 또는 서비스업에 사용하게 하기 위한 표장을 말합니다.

라. 업무표장의 개념

『업무표장』이란 YMCA, 보이스카웃 등과 같이 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 영위하는 자가 그 업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장을 말한다.(예: 대한적십자사, 청년회의소, 로타리클럽, 한국소비자보호원 등)

상표의 인접개념

가. 상표와 상호

상표는 자타상품을 식별하기 위하여 상품에 부착하는 표장으로서 상품의 동일성을 표시하는 기능을 가

지는 것이나, 상호는 상인(법인·개인)이 영업상 자기를 표시하는 명칭으로서 영업의 동일성을 표시하는 기능이 있다.

즉, 상호는 상인이 영업에 관하여 자기를 표시하는 명칭으로서 인적 표시의 일종이며, 문자로 표현되고 호칭되며 회사기업의 경우 상호의 사용은 강제적이지만, 상표는 자타상품을 식별하는 기호로서 문자뿐만 아니라 기호, 문자, 도형 등과 이들의 결합 또는 이들과 색채의 결합으로 구성될 수 있으며, 상표의 사용에 있어서는 강제성이 없다는 점이 다르다.

다만 기업이미지 통일화 전략(Corporate Identification Program)에 따라 상호와 상표를 일치시키고 있는 것이 국제적 추세인 점(상표의 상호화 또는 상호의 상표화 현상)과 상호가 상품표지로 사용되고 상표로서 등록요건을 갖추어 등록된 경우에는 법률상 상표로서 보호되는 상호상표가 점차 늘고 있어 양자간의 기능이 중첩되는 경우가 많다.

나. 상표와 지리적 표시

상표와 지리적 표시는 양자 모두 출처표시 기능 및 품질표시적 기능, 영업상의 이익과 관련되며 지식재산권의 범주 내에서 보호되는 표장이라는 점에서는 상표와 유사한 점이 있다.

이러한 유사점 때문에 지리적 표시를 상표 제도내로 포괄하여 상표 및 지리적 표시 보호법으로 규정하는 나라가 있는가 하면 지리적 표시를 상표법상 단체표장 내지 증명표장으로 보호하는 나라도 있다.

그러나 상표는 상품 또는 서비스업을 제공하는 "특정 사업주체"를 식별시켜 주는 표장인데 반하여 지리적 표시는 당해 표시가 사용되고 있는 제품을 생산하는 사업주체들이 위치하고 있는 "특정지역"을 확인시켜 주는 표장이므로 지리적 표시는 상표와 같이 하나의 업자가 다른 경쟁자들을 사용으로부터 배제시킨다는

의미에서의 "독점적 소유자"는 없는 점에서 차이가 있다고 볼 수 있다.

다. 상표와 도메인 이름

상표는 자타상품을 식별하기 위하여 상품에 부착하는 표장이며, 도메인 이름의 경우 인터넷상 호스트컴퓨터의 주소에 해당하는 숫자로된 주소(IP Address)에 해당하는 알파벳 및 숫자의 일련의 결합을 의미한다.

따라서 상표의 경우 상품출처 표시의 기능, 도메인 이름의 경우 인터넷상 호스트컴퓨터의 장소표시의 기능이라는 별개의 기능에서 출발되었지만, 전자상거래의 활성화로 도메인 이름 그 자체가 상품이나 서비스업의 출처표시로서의 기능도 하게 되었으며, 타인의 상표를 부정한 목적으로 등록하여 정당한 상표권자에게 비싼값에 되팔려는 사이버스쿼팅(Cybersquatting) 행위가 증가함에 따라 상표와 도메인 이름간의 분쟁이 증가하고 있는 추세에 있다.

원칙적으로 국내에 상표를 등록하였다고 하여 당해 상표에 상당하는 도메인 이름을 등록할 권리가 부여되지 않으며, 도메인 이름을 등록하였다고 하여 당해 상표를 등록할 권리를 부여하지는 않고 있다.

상표제도의 목적

상표제도의 목적은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다.

상표의 기능

가. 자타상품의 식별기능

상표를 상품에 표시하여 사용하는 경우 그 상표의 표시로 인하여 자기의 상품과 타인의 상품을 식별할 수 있는 기능이다.

나. 출처표시 기능

동일한 상표를 표시한 상품(동일 상표품)은 동일한 출처에서 나온다는 것을 수요자에게 나타내는 기능이다.

다. 품질보증 기능

동일한 상표를 표시한 상품은 그 품질이 동일한 것으로 수요자에게 보증하는 기능이다.

라. 광고선전기능

상표의 상품에 대한 심리적인 연상작용을 동적인 측면에서 파악한 것으로 상품거래사회에서 판매촉진수단으로서의 상표의 기능을 말한다.

마. 재산적 기능

상표가 갖는 재산적·경제적 가치로서의 기능으로서 상표의 재산적 기능은 상표권의 자유양도 및 사용권 설정 등을 통해 구현된다.

보다 자세한 내용은 특허청 홈페이지를 참고하시기 바랍니다. www.kipo.go.kr

<특허청 심사기준과 문창진 (042-481-5274)>

