

신규성 요건 갖춘 발명이어야 특허법으로 보호

글 | 강백용 _ 법무법인 세창 변호사 bykang@sechanglaw.com

특허는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 발명에 대하여 주어지지만 모든 발명이 특허를 받을 수 있는 것은 아니고, 특허법이 요구하고 있는 요건을 갖춘 발명에 한하여 특허권으로 보호가 된다.

우리 특허법은 특허가 부여되는 요건으로 발명이 산업상 이용할 수 있는 것이고, 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것이어야 하며, 신규성을 갖출 것을 요구하고 있다.

특허법이 요구하는 신규성 요건은 저작권법이 요구하는 창작성과는 그 의미를 달리한다. 신규성 요건이 시간적 선후관계에 의하여 판단되는 절대적 개념이라면, 갑이 창작한 저작물과 완전히 동일한 저작물을 을이 창작하였다고 하더라도 을이 그것을 스스로 창작하였고 갑의 저작물을 베낀 것이 아니라면 갑의 저작권은 을의 저작물에 미치지 아니한다는 점에서 창작성은 상대적 개념이라고 할 수 있다.

우리 특허법은 신규성 요건을 규정함에 있어 적극적으로 규정하지 않고 있다. 즉, 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명, 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명은 특허를 받을 수 받을 수 없다고 규정하여 신규성의 상실에 대하여 소극적으로 규정하는 형식을 취하고 있는 것이다.

논문심사 위한 인쇄로는 신규성 상실 이유 안 돼

특허법에 의하여 신규성이 상실되는 이유로는 위에서 본 바와 같이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 경우, 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 경우, 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 경우가 있다. 여기서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있음을 의미하며, ‘반포된 간행물’이라 함은 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 있는 간행물을 말한다.

이와 관련하여 대법원은 박사학위논문은 논문심사 위원회에서 심사를 받기 위하여 일정한 부수를 인쇄 내지 복제하여 대학원 당국에 제출하는 것이 관례로 되어 있다고 하더라도 이는 논문심사를 위한 필요에서 심사에 관련된 한정된 범위의 사람들에게 배포하기 위한 것에 불과하므로 그 내용이 논문심사 전후에 공개된 장소에서 발표되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 인쇄시나 대학원 당국에 제출시 또는 논문심사 위원회에서의 인준시에 곧바로 반포된 상태에 놓이거나 논문내용이 공지된다고 보기는 어렵다고 보았다.

일반적으로는 논문이 일단 논문심사에 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고되거나 주위의 불특정 다수인에게 배포됨으로써 비로소 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓이게 되거나 그 내용

이 공지되는 것이라고 봄이 경합칙에 비추어 상당하다는 것이다(대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19 판결).

그리고 신규성의 판단은 선행기술과 출원발명 간의 동일성 여부에 의하여 좌우되는 바, 동일성 여부를 판단하기 위해서는 우선적으로 출원발명의 특허 청구 범위를 해석하고 선행기술의 기술내용을 확정하는 다음, 양자를 대비하여 공통점과 차이점을 파악한 후 그 차이점을 평가하는 순서를 밟게 된다.

대법원은 신규성에 관하여, 양 고안의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 고안의 효과도 참작하여야 하고, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 고안은 서로 동일하다고 해야 한다고 보았다(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결). 선행기술과 출원발명을 대비함에 있어서는 그 출원발명과 선행발명을 1대 1로 비교하여 선행발명에 그 출원발명의 모든 구성이 나와 있어야 신규성이 상실된다고 할 수 있고, 그 출원발명의 구성이 2개 이상의 선행발명에 일부 나와 있는 것으로는 신규성이 상실된다고 할 수 없다(특허법원 2005. 5. 20. 선고 2004허5160 판결).

이와 같이 신규성 상실여부는 하나의 기존 선행기술이 출원기술의 모든 요소를 포함하고 있는 경우에만 성립할 수 있다는 점에서 진보성 판단과 차이가 있다. 그리고 신규성을 상실케 하는 선행기술은 출원발명과 동일한 기술분야에 속해야 하는 것은 아니라는 점에서 진보성 판단의 대상이 되는 선행기술이 출원발명과 동일한 기술분야에 속해야 하는 것보다 차이가 있다.

인터넷 통해 특허정보 손쉽게 접근 가능

한편, 이와 같은 신규성 상실의 원칙을 엄격하게 적용하면 출원인 자신이 행한 공지행위까지도 특허출원 전의 공지가 되어서 발명을 한 출원인조차도 신규성 요건을 충족하지 못하여 특허를 받을 수 없는 불합리가 발생하기 때문에 특허법은 예외규정을 두어 일정한 경우에는 공지 등이 되지 아니한 것으로 보아 신규성을 갖춘 것으로 의제하고 있다.


과거에는 특허를 받을 수 있는 자가 그 발명에 대하여 시험이나 간행물 발표, 일정한 전기통신회선을 통한 발표, 특정한 학술단체에서의 발표를 한 경우 등 일부 경우에 한정하여 신규성을 의제한

적이 있었으나, 현행 특허법은 특허출원 전 6월 이내에 출원인이 행한 모든 공지행위를 특허 거절 이유에서 제외하여 그 공개된 기술에 대해서도 특허를 부여받을 수 있도록 하였다(특허법 제30조 제1항 제1호). 단, 위와 같은 신규성 의제 규정의 적용을 받기 위해서는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다(특허법 제30조 제2항).

특허정보는 단순히 신규성 상실로 특허가 거절되는 것을 방지하는데 도움이 될 뿐 아니라, 이미 개발된 다른 업체의 기술 동향이나 개발 동향에 대한 정보를 제공해 기술개발의 방향성을 정립하는데 도움을 주고, 미리 중복연구를 방지할 수 있게 하며, 기존의 특허기술로부터 새로운 발명에 대한 아이디어를 얻어 낼 수도 있게 하고, 필요한 경우에는 크로스 라이선싱을 통해 기술을 확보하여 특허침해에 대하여 적극적으로 준비하는 것을 가능케 한다.

인터넷을 통하여 여러 사이트에서 특허정보에 손쉽게 접근을 할 수 있는데, 국내 사이트로는 한국특허정보원이 제공하는 무료 특허정보 검색서비스(KIPRIS, <http://www.kipris>)를 이용할 수 있고, 유럽특허청의 검색서비스인 (<http://www.espacent.com>)나 미국 특허청(<http://www.uspto.gov>)이 제공하는 검색서비스, 일본특허청(<http://www.jpo.go.jp>)의 특허전자도서관 등을 통하여 무료로 외국의 특허정보까지 찾아볼 수가 있다.

보다 체계적인 특허정보의 관리와 활용을 위해서는 특허맵을 작성할 필요가 있는데, 특허맵은 특허정보를 다양한 목적에 활용하는 것을 신속하게 해주는 장점이 있으나, 특허맵이 그 기능을 다하기 위해서는 전문가의 손을 거칠 필요가 있다.

연구가 완성단계에 이르렀을 때어야 선행기술이 존재함을 알게 되어 그간에 진행되어 오던 연구를 포기하게 된다면 그 손실은 이루 말할 수 없다. 선행기술로 인하여 연구결과가 특허를 부여받지 못하는 것을 미연에 방지하기 위한 노력이 연구의 시작단계부터 의식적으로, 조직적으로, 그리고 계획적으로 이루어지기를 기대해 본다. 



글쓴이는 서울대 법과대학을 졸업했다. 제43회 사법시험에 합격해 사법연수원을 수료했으며, 구 철도청, 건설교통부, 과학기술부, 해양수산부 등 국가기관과 다수 회사의 법률 자문을 맡고 있다.