

發明教室강사 洪載日변리사의

—알기 쉽게 풀어본—

# 工業所有權制度



### (3) 진보된 발명일 것

발명이 특허출원의 시점에서 신규한 것이라도 그 발명의 기술분야의 전문가나 동업자라면 그 특허출원전에 이미 세상에서 알려지고 또는 발표된 기술(이것을 「공지기술」 또는 「선행기술」이라고 함)로부터 별로 많은 노력을 하지 않고도 용이하게 그 발명을 할 수 있을 때에는 그 발명은 진보성이 없다고 하여 특허되지 않는다. 그 발명자가 실지로 그 선행기술을 알고 있었다거나 몰랐다고 하는 것은 문제가 되지 않고, 만일 알고 있었다고 하면 용이하게 발명할 수 있었을 것이라고 일률적으로 정해놓고 그러한 전체하에 그 발명이 진보하고 있는가 없는가를 판단하게 된다.

### (4) 가장 먼저 출원된 발명일 것

비슷한 발명이나 고안을 한자가 많이 있는 경우에 누가 특허를 받을 수 있는가 하면 그것은 가장 먼저 특허출원한 자이다.

그러면 같은날에 출원이 두사람 이상의 자로부터 따로 따로 출원된 때에는 어떻게 하느냐가 문제가 된다. 이와같은 경우는 서로 협의하도록 하여 어느것 하나만 남기고 나머지는 출원을 취하지킨다. 협의시킬 수 없는 경우, 또는 협의는 했으나 협의가 잘 안되는 경우에는 어느것도 특허해주지 않도록 하고

있다. 같은 날이란 시간은 문제로 삼지않고 날을 단위로 하여 순위를 정하기 때문에 아침에 제일 먼저 출원하거나 오후에 출원해도 같은 것이다.

또 출원한 날은 어떻게 해서 정해지는가하면, 직접 특허청의 접수창구(출원과)에 제출한 때에는 그 제출한 날이 출원일로 되고, 우편으로 보낸 때에는 우체국의 소인된 날자가 출원일로 된다.

따라서 지방이기 때문에 특허청에 직접 낼 수 없어서 손해를 본다는 일은 없다.

여기서 선원이냐 후원이냐가 문제되는 것은 후원이 출원되면서 그 발명이 신규성을 가지고 있는 경우이다. 후원에 관련된 발명이 신규한 것이 아닌 때에는 신규성 없음이라고 하여 단번에 거절되는 것이고, 이와같은 출원에 대하여는 선원인지 후원인지를 검토할 필요가 없기 때문이다.

출원할 때에는 출원서류를 제출하지 않으면 안되는데 이 출원서류는 출원서, 명세서 및 도면(도면은 필요한 때만 제출)으로 이루어져 있다. 그리고 발명의 독점을 주장하는 범위는 명세서중의 「특허청구의 범위」라고 하는 항에 기재하도록 되어 있다.

그러나 선원인지 후원인지는 출

원서류 전체에 기재된 내용에 의하여 비교해서 판단되는 것이다. 요는 출원된 것은 후원에 특허청에서 그 출원내용을 공표하도록 되어 있는데 이미 공표가 된 출원은 그 출원서류의 어디엔가에 기재되어 있는 발명의 모든 것이 출원의 시점에서 선원의 지위를 가지게 되는 것이다. 또 이미 공표된 출원이 그 후에 거절되거나 포기하거나 취하하거나 또는 무효되더라도 상기의 선원의 지위는 상실되지 않는다.

물론 여기에는 두가지의 예외가 있다. 하나는 후원의 출원자나 발명자의 어느 쪽인가가 선원의 그것과 동일한 경우에는 「특허청구의 범위」만 다르면 후원이라고 하는 이유로는 그 출원이 거절되는 일이 없다. 다른 하나는 선원이 특허청으로부터 공표되지 않는채로 기각되거나 거절되거나 한 경우는 『특허청구의 범위』에 기재된 발명만이 선원으로서 취급되는 것이다.

물론 선원이 특허청의 공표전에 취하되거나 무효되거나 또는 타인의 아이디어를 차용하여 부정하게 출원했다는 이유로 출원이 거절된 경우는 이들의 출원은 일체 선원으로서 취급되지 않는다.

### (5) 특허명세서가 완비되어 있을 것

아무리 좋은 내용을 가진 발명이

라도 명세서를 쓰는 방법이 좋지 않으면 특허되지 않는 경우가 있다.

명세서를 쓰는 방법에 대하여는 다음 기회에 상세하게 설명하지만 발명의 구성이나 작용효과가 그 발명분야의 보통의 기술자가 용이하게 이해할 수 있고 또 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않으면 안된다. 또 『특허청구의 범위』의 항에는 발명의 성립요건 즉 발명의 구성이 과부족없이 기재되어있지 않으면 안된다.

같은 용도의 것은 특허침해로 될 수 있도록 권리의 폭을 넓히기 위하여 특허청구의 범위에서 넓게 청구하는 방식을 취하는 것은 바람직하지 못하다. 예를들면, 볼의 회전을 이용한 볼펜의 발명이라면 특허청구의 범위에는 「잉크를 이용한 필기구」등과 같이 권리를 넓게 청구하는 방식을 취하면, 여기에는 만년필도 포함하게 되고 나아가서는 공저기술의 새로운 발명으로서 권리로 청구된 것으로 되어서 그 출원은 거절된다. 또 발명의 미완성으로 취급될 수도 있으므로 주의할 요한다.

#### (6) 그 이외의 조건

그 이외에 특허출원이 특허되기 위한 조건으로서 그 출원이 진정한 발명자 또는 그 정당한 승계인에 의하여 출원되어져 있는 것이 필요하다. 공동발명인데도 한 사람만의 명의로 출원할 수 없다. 또 여러가지의 발명을 모아서 하나의 출원서로 작성하여 출원해도 특허되지 않는다.

#### 마. 특허로 될 수 없는 발명

산업상 이용할 수 있고 신규성을 가지고 있고 또한 위의 항에서 설명한대로 특허로 되기 위한 여러가지 조건을 충족하는 발명이라 할지라도 사회적 또는 산업정책적 이유

에 의하여 특허되지 않는 발명이 있다.

이를 열거하면 다음과 같다(특허법 제4조).

#### (1) 음식물 또는 기호물의 발명

음식물 또는 기호물은 국민의 일상생활에 필요불가결한 생활필수품이고 이에 대하여 특허를 부여하면 물자가 부족하거나 가격이 높아지게 되는 것은 물론이고, 그 공급이 특허권자의 의사에 의존하게 되면 국민의 식생활에 부자유를 생기게 하고 국민의 기본생활을 위협하게 할 우려가 있기 때문이다.

그러나 그 제조방법, 가공방법 등에 대하여는 특허가 허용된다.

#### (2) 원자핵 변환방법에 의하여 제조되는 물질의 발명

이 물질자체의 발명은 특허의 대상으로 되지 않는다.

그 이유는 주로 산업정책적인 고려에 의한 것이다.

우리나라의 원자력산업의 기술수준이나 기술개발력은 선진공업국에 비하여 현저하게 낮을뿐만 아니라 우리나라가 외국에 앞서 새로운 물질을 발명한다는 것은 당분간 기대하기 어렵기 때문에 시기상조이고, 또 가령 이 종류의 특허가 외국인에게 특허되었을 경우에는 외국인에 의한 특허지배를 받을 염려가 있는등 산업정책적으로 바람직하지 못하기 때문이다.

그러나 그 방법의 발명에 대하여는 특허가 허용된다.

#### (3) 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명

공공의 질서는 국가사회의 공공적 질서내지는 일반적 이익을 말하는데, 예를 들면 발명의 목적이 위조지폐의 제조기구같은 경우는 공공의 질서를 해치는 것이다.

선량한 풍속이라 함은 사회의 일

반적 윤리관념, 즉 모든 국민에게 지켜질 것이 요구되는 최소한의 도덕률인데 이에 반하는 내용의 발명에 대한 특허도 허용될 수 없는 것이다.

공중의 위생이란 일반대중의 건강상태를 말하며 설사 어떤 개인의 위생에 유익하더라도 일반대중의 위생에 해로운 것이라면 그러한 발명은 특허받을 수 없는 것이다.

예를 들면, 유해물질을 포함하는 것을 요건으로 하는 완구나 식품의 발명에 대하여는 특허가 허용되지 않는다.

(註) 1987년 6월 30일까지는 의약, 의약의 조합법 또는 화학방법에 의하여 제조되는 물질자체의 발명(이른바 물질특허) 및 그 용도의 발명에 대하여는 이들의 제조방법 이외는 특허가 인정되지 않고 있으나 1986년 연말의 국회에서 1987년 7월 1일부터의 특허출원분부터는 특허를 인정받을 수 있도록 특허법이 개정되었다.

## 2. 실용신안제도의 개요

### 가. 실용신안의 의미

실용신안의 등록제도란 이른바 소발명을 보호하는 제도이다. 대발명은 특허가 되고 소발명은 실용신안으로 된다.

특허나 실용신안이나 모두 물리적, 화학적인 원리를 응용한 기술적 창작을 보호하도록 하고 있는데 그중 고도의 창작을 발명이라고 하여 특허의 대상으로 하고 그 이외의 창작을 고안이라고 하여 실용신안의 등록대상으로 하고 있다.

무엇이 고도의 창작이고 무엇이 그렇지 않는 창작인지를 한 마디로 표현하기는 어렵지만 특허청의 심사관이나 심판관에게 있어서는 오

랫동안의 경험이나 계속하여 확실 히 정비되어가고 있는 심사기준등 에 의하여 그 구분이 가능한 것이 다.

흔히 잘 이용되고 있는 사례로서 전화기와 연필의 예가 있다. 전화 기의 경우는, 처음 전자석을 응용 하여 전화기를 창작하였으면 그것 은 발명으로서 특허가 된다. 이에 반하여 종래에 송화기와 수화기가 따로 장치되어 있던 것을 하나로 결합하여 편리하게 한 때에는 이것 은 소발명, 즉 고안으로서 실용신안 으로 등록된다고 하는 것이다. 또 연필의 경우를 보면, 이 세상에 처음 으로 연필이라고 하는 필기구를 창작한 때에는 이것은 발명이 되어 특허를 받게 된다. 그러나 이미 발명된 연필의 대(자루)부분의 외형 이 원형으로 되어 있어서 평면의 책상위에서 잘 굴러 떨어져서 불편 하므로 이것을 구르지 않도록 외형 의 단면을 6각으로 한, 즉 대(자루) 의 외형을 6각주형으로 한 때에는 고안이 된다. 물론 오늘날에는 이 와 같은 창작은 이미 알려져 있는 것이므로 절대로 권리로 될 수 없 다.

또 실용신안등록의 대상은 위의 창작(고안)이 오직 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관하여 한 것이 아니면 안된다. 위의 물품의 의미 는 등산이다. 그래서 건물 그 자체 (간단하게 조립, 운반이 가능한 것 은 제외)나 티널, 뱀, 방벽, 제방, 방파제, 입체교차의 구조, 도로구 축, 교량등 그 자체에 관한 고안은 실용신안으로서 등록되지 않는다. 또 물품의 조합이란 둘 이상의 물 품의 조합을 말하는데 그 각각의 물품이 제각기의 형상이나 구조를 가지고 있는 것으로서 그것들을 조 합하여 사용함으로써 기능적으로 서로 관련되어 사용가치를 높이는

것을 말한다. 예를 들면 체결구로 서의 볼트와 너트등이 여기에 해당 된다.

또 실용신안은 물품의 형상, 구 조 또는 조합으로 되어 있으므로 같은 물품(등산)이라도 일정한 형 상이나 구조를 가지지 않는 액체 (약액이나 액체연료, 도로등)나 기 체(산소, 가스등), 분체(시멘트, 각종의 분체등)에 관한 고안도 실 용신안의 대상이 되지 않는다. 그 리고 발명과 같이 기구나 화합물등 의 물건을 제조하는 방법이라든가 구축물의 시공방법이나 물건의 측 정방법 또는 포장방법등 물품의 형 상이나 구조 그 자체가 직접 창작 의 목적으로 되어 있지 않는 아이 디어는 역시 실용신안으로서 등록 되지 않는다.

이와 같이 실용신안의 대상은 특 허의 대상으로 되어 있는 발명보다 좀 좁다고 할 수 있으나, 이른바 소발명을 장려, 보호, 육성하는 의 미에서 산업등에 크게 공헌하고 있 다고 말할 수 있다. 사실 실용신안 은 중소기업뿐만 아니라 대기업으 로부터도 많이 출원되고 있는 것을 알 수 있다. 이것은 기본적인 발명 이 있고 그 다음의 응용이라고 할 까 이용이라고 할까 그 기본발명의 주변기술을 공고히 하거나 기본발 명의 일부 개량된 기술을 실용신안 으로 출원하는 경우로 볼 수 있다. 또 타인(타기업)에게 권리가 부여 되지 않도록 방어하는 뜻의 방어출 원을 위하여 실용신안이 이용될 수 도 있겠으나 대부분은 발명의 영역 에서 분리되는 소발명이거나 실제 면에서도 매우 실용화가 용이하여 유익한 고안의 권리화를 위하여 이 제도가 이용되고 있다고 생각된다.

참고로 우리나라의 특허출원건 수에 있어서는 1986년도의 경우, 71.5%인 9,118건이 해외로부터 출

원되는 외국인의 출원이고 국내인 의 출원은 28.5%인 3,614건에 지 나지 않았으나, 실용신안의 출원건 수에 있어서는 같은 연도에 외국인 의 출원이 4.3%인 967건인데 대하 여 국내인의 출원은 95.7%인 21, 434건이다. 이것으로도 우리나라에 서는 현재 이 실용신안의 등록제도를 얼마나 많이 이용하고 있는가를 알 수 있다.

## 나. 실용신안의 등록요건

실용신안으로서 등록되기 위하여 는 그 실용신안등록출원이 다음의 조건을 갖추고 있을 필요가 있다.

① 그 고안은 산업상 이용될 수 있는 신규하고 또 진보성을 가진 것일 것.

진보성의 문체에 있어서는 특허 의 경우는 그 발명이 공지의 기술 로부터 용이하게 창작(발명)될 수 있는 것은 진보성이 없다고 하였는 데, 실용신안의 경우에는 그 고안 이 공지의 기술로부터 극히 용이하 게 창작(고안)될 수 있는 것은 진 보성이 없다고 하여 등록될 수 없 다고 하고 있는 점이 양자가 다르 다.

② 최선(가장먼저)의 출원일 것.

③ 진정한 고안자 또는 그 정당한 승계인에 의하여 출원되어 있을 것.

④ 명세서는 당업자가 용이하게 기재하고 또 용이하게 실시할 수 있을 정도로 고안에 관한 내용이 일정한 순서에 따라서 충분히 기재 되어 있을 것.

⑤ 출원이 1고안마다 따로 되어 있을 것.

⑥ 고안자가 복수의 경우는 전원 (승계인 포함)으로 출원되어 있을 것.

⑦ 기술적인 관점에서만 고찰한 경우는 실용신안으로서 등록가능한

고안이라도 공공의 질서나 공서양속의 풍속을 해하거나 공중의 위생을 해하거나 또는 해할 우려가 있는 것은 등록되지 않는다.

또 상기의 신규성이나 진보성 출원인의 자격 등에 대하여는 「1. 특허제도의 개요중 다. 특허출원할 수 있는자, 라. 특허로 될 수 있는 발명」의 항을 참고하기 바란다.

### 3. 의장제도의 개요

#### 가. 의장등록제도의 필요성

자동차나 텔레비전이나 전화기의 형상 그리고 의류나 모자의 디자인 또는 옷감이나 커튼지의 무늬, 모양등을 보면, 이 세상에는 실 새없이 새로운 디자인이 생겨나고 있다. 그러나 좋은 디자인은 금방 다른 사람에게 모방당하기 쉬워서 모처럼 고생하여 창작한 사람이 아무리 좋은 디자인을 창작해왔자 쓸데 없다고 생각하게 되는 경우가 많다.

그래서 국가에서는 공업상 이용할 수 있는 디자인 즉, 의장을 창작한 자 또는 그 정당한 승계자로부터 의장등록의 출원이 있으면 이것을 특허청에서 심사하여 새롭고 좋은 의장은 등록하여 일정한 기간(8년)동안 보호하도록 하였다. 따라서 등록을 받은 의장권자는 그 보호기간중에는 등록된 의장에 관한 물품을 독점하여 제조, 판매하

는 권리를 가지게 되는데 이와 같이 새로운 의장을 등록하여 보호하는 제도를 의장등록제도라 한다.

이 의장등록제도는 의장법이라고 하는 법률로 규정되어 있다. 이 의장법은 1961년 12월 31일 공포되어 시행되고 있는데, 이 보호제도가 있기 때문에 사람들은 안심하고 의장의 창작을 할 수 있고 작년(1986년) 1년간만 하더라도 18,731건(외국인 출원 5.3인 996건, 국내인출원 94.7%인 17,735건)의 의장등록출원이 있었으며, 이것이 공업디자인을 발전시켜 국가의 산업발전에 기여하고 있는 것이다.

오늘날은 옛날에 비하여 돈만 있으면 못사는 물건이 없는 시대이다. 더구나 공급이 수요를 오버하는 물건도 많이 있다. 물건을 만들어 파는 생산업자나 판매업자의 입장에서는 그 중에서 수요자를 한 사람이라도 더 많이 잡으면 역시 디자인이 좋지 않으면 안된다. 그렇다고 해서 의장에만 힘을 기울이고 성능이나 품질의 향상을 등한시해서는 곤란하지만, 국내의 시장을 막론하고 상품은 기능이나 성능 또는 품질도 우수할 뿐만 아니라 디자인도 특이하고 멋진 것을 내놓지 않으면 격심한 경쟁에서 이겨나가지 못하는 것이다.

흔히 세상에서는 디자인 즉, 의장은 유행이 심하고 설사 등록을 받아도 얼마 안가서 시대에 뒤떨어

지니까 의장등록출원할 것임(이익)이 없으나 등록해놓지 않으면 다른 사람이 출원하여 의장권을 받아서 그 권리행사를 하게 되면 곤란하므로 예방을 위하여 먼저 출원한다고 말하고 있다. 그러나 만일 단지 그러한 이유만으로 출원할 생각이라면 그 대신에 현품을 만들어서 먼저 시중에 판매해 버리거나 그 디자인을 잡지등에 발표해 버리면 그와 같은 의장은 신규성이 상실(새로운 의장으로 인정안되는 것임)되기 때문에 타인에게도 등록되는 일이 없다.

그러나 우수하고 별로 유행이 변하지 않고 오래가는 디자인의 상품이나, 비록 오래가지 않는 디자인이라도 일시에 많이 만들어서 의장이 등록되자마자 한꺼번에 대량으로 파는 상품이라든가, 지금은 팔리지 않더라도 장차 많이 팔릴 가능성이 있는 상품에 대하여는 의장등록출원을 할만한 메리트(이익)는 충분히 있다고 하겠다. 사실 대체로 성능이나 품질이 거의 비슷하게 갖추어져 있는 상품에 있어서는 디자인의 좋고 나쁜 것이 판매고를 많이 지배하게 된다. 특히 여성이나 유행에 민감한 구매자에게 있어서는 디자인은 상품을 구매할 때에 중요한 의미를 가진다. 또 불경기에는 디자인을 시장개척의 한 무기로써 사용할 것이 한층 더 요청되기도 한다. <계속>

## (案) 43回 發明教室 (內)

本會는 發明人口의 底邊擴大와 아울러 發明人들간의 어려운 問題點들을 相互討論하여 對話를 통한 發明意慾鼓吹와 優秀發明을 創出하고자 다음과 같이 9月中 第43回 發明教室을 開講코자 하오니 많은 參加바랍니다.

- ◎ 日 時 : 1987年 9月 12日 (土) 午後 1시
- ◎ 場 所 : 特許廳 研修室 (풍림빌딩 10층) (參加費 없이 教材無料 提供)
- ◎ 문의처 : 韓國發明特許協會 연수부 (557-1077/8)