

산업재산권 길라잡이(3)



백성호

중국 칭다오대학 교수
법학박사, MBA
중국전문가, 무형자산전문가
www.chinabaek.com

II. 발명과 특허요건

1. 발명의 의의

1) 발명의 개념

발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다. (제2조 1항 1호) 어떤 경우이든 간에 발명을 해야 특허를 받을 수 있으므로 특허의 전제조건으로서 발명이 무엇인지에 대한 논의는 매우 중요한 의미를 가진다.

그러나 어떠한 기술적 창작을 특허법상 보호해야 할 발명으로 볼 것인가 하는 것은 각국의 기술수준과 시대에 따라 달라질 수 있는 것이므로, 이러한 발명의 정의를 한마디로 단정하기에는 매우 어려움이 있다. 따라서 발명의 개념에 대해서는 각국마다 학설이 분분하며 대체의 입법례는 학설이나 판례에 그 해석을 의존하고 있으나(영국, 프랑스, 독일 등), 우리나라를 비롯하여 미국·일본·캐나다 등의 국가는 그 정의를 법에 명문으로 규정하고 있다.

우리나라의 이러한 발명의 정의는 독일의 베를린대학의 법학교수인 코올러(Kohler, 1849-1919)의 발명개념에서 크게 영향을 받은 것이다. 즉 코올러는 “발명이라 함은 기술적으로 표시된 인간의 정신적 창작이며, 자연을 억제하고 자연력을 이용하여 일정한 효과를 낳는 것을 말한다”고 정의하였고 이는 대부분의 국가나 학자들의 공통된 생각을 말한 것이었다.

2) 특허법상 발명의 정의

우리 특허법 제2조 1호에서는 발명에 대하여 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”이라고 정의하고 있다. 따라서 특허법상의 발명이 되기 위해서는 첫째, 그 발명이 자연법칙을 이용한 것이어야 하고 둘째, 기술적 사상이며 셋째, 창작이어야 하고 넷째, 그 창작의 수준이 고도한 것이어야 한다. 이들 요건(발명의 성립요건)을 각각 분설하면 다음과 같다.

가. 자연법칙의 이용

발명은 자연법칙을 ‘이용’하여야 하므로, ‘자연법칙’ 그 자체는 발명이 될 수 없다.

(1) 자연법칙

여기서 자연법칙이란 예컨대 물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다가나 또는 통나무는 물에 뜬다는 사실 등과 같이 자연계에 당연히 존재하는 일정한 원리나 법칙을 말하되, 이러한 법칙을 발견하는 것은 발명이 아니라 ‘발견’이다. 이러한 자연법칙의 발견은 인간이 인위적으로 새롭게 만들어 낸 것이 아니라 기존에 존재하는 현상을 찾아낸 것에 불과하므로 이는 특허법상의 발명이 아니다. 자연법칙은 반드시 자연과학상 00법칙으로 불리는 것(뉴턴의 만유인력의 법칙, 에너지 불변의 법칙 등)에 한정하지는 않는다. 즉 자연계에서 경험상 일정한 원인에 의해 일정한 결과가 생긴다고 하는 것(경험칙)도 여기서 말하는 자연법칙에 모두 속한다.

(2) 이용

발명이 특허를 받기 위해서는 자연법칙 그 자체이어서는 안되며 그 자연법칙을 ‘이용’한 창작이어야 한다. 예를 들면 ‘물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다’는 원리를 이용

하여 수력발전기를 개발하였거나 또는 ‘통나무가 물에 뜬다’는 원리를 이용하여 배나 기선을 만들었을 때는 비로소 자연법칙을 이용한 발명으로서 특허가 될 수 있다. 그리고 이 때 그 이용한 자연법칙을 발명자가 정확하고 완전하게 인식하고 있을 필요는 없다. 즉 결과적으로 자연법칙을 이용하였으면 그것으로 족한 것이지 그 법칙에 대해 과학적·이론적인 지식은 몰라도 상관없다는 것이다. 예컨대 초등학교 어떤 자연법칙(중력의 법칙, 에너지 보존의 법칙 등)을 이론적으로는 모르고 있다 하더라도 그것을 이용하여 결과적으로 발명을 한 것이면 충분하다.

(3) 실시가능성, 확실성

‘자연법칙을 이용한 것’이라고 할 수 있게 하기 위해서는 다음의 것이 필요하다. 즉 발명에 이용되는 자연법칙이 발명 전체에 이용되고 있어야 하며, 발명은 일정한 확실성을 가지고 동일결과를 반복할 수 있어야 한다.

① 전체적 이용성(실시가능성)

자연법칙의 이용은 전제로서의 이용이어야 한다. 일부라도 자연법칙을 이용하지 않은 부분이 있는 것은 발명이 아니다. 예컨대, 자연현상에 대한 잘못된 인식을 전제로 한 것은 설령 기타의 부분이 이론적으로 정확하다고 해도 발명은 아니다.⁶⁾ 이와 같은 것은 결국 실시할 수 없는 것에 불과하기 때문이다. 다시 말해서 발명은 실시가능성이 있는 것이라야 하며 더구나 자연법칙을 이용한 것인 이상 몇 번 되풀이해도 실시할 수 있으며, 또 항상 일정한 확실성을 가지고 같은 결과를 반복할 수 있는 것임과 동시에 발명자 이외의 제3자도 역시 발명자와 마찬가지로 발명을 실시(재현)할 수 있는 것(발명의 반복가능성⁷⁾ 또는 재현가능성)이라야 한다.

② 일정한 확실성(성공률 또는 수취율)

6) 예컨대 ‘태풍의 눈에 강력한 전파를 발사하여 태풍을 억제하는 방법’ 발명은 그 예가 된다. 이것은 “태풍의 눈이 수소로 채워져 있다는 자연현상의 존재를 전제로 하고 이 태풍의 눈에 강력한 전파를 발사하였을 경우 거기에 있는 수소와 산소가 화합해서 물이 되므로 태풍을 억제 또는 소멸시킬 수 있다”라고 하는 것이지만 특허청(일본)은 이 출원에 대해 자연현상에 대한 잘못된 인식을 전제로 하는 것이라고 하여 등록을 거절하였다. 이에 출원인은 불복의 소를 제기하였으나 인정되지 않았다.(요시우찌 제12판 번역판 78면)

7) 발명의 반복가능성에 관한 예 : 자연법칙을 이용한 것이 아니기 때문에, 반복가능성이 없는 가장 대표적인 것은 소위 영구운동(perpetual motion)을 전제로 한 영구기관(perpetual mobile)의 발명이다. 영구기관이란 에너지가 없이도 영원히 움직일 수 있는 장치를 말하는데 옛부터 세계 각국에 영구기관에 관한 출원이 매우 많으나 모두 거절되고 있다.

발명은 일정한 확실성을 가지고 같은 결과를 반복할 수 있는 것이라야 한다. 다만 그 확실성이 반드시 항상 100%이어야 할 필요는 없다. 예컨대 진주를 인공 양식하는 방법을 개발한 경우 그 방법으로 양식을 시도하였을 때 100개 중 1~2개 정도만 양식이 되더라도 이는 발명이 된다. 즉 어떤 발명이 어떤 경우에는 소기의 목적을 달성하지만 어떤 경우에는 달성되지 않을 때는 그것이 100%의 반복가능성을 갖는다고는 할 수 없지만, 이와 같은 것일지라도 종래 아무리 해도 달성할 수 없었던 어떤 목적을 처음으로 현실적으로 달성할 수 있는 것이라면 이것도 발명이라고 해야 하는 것이다. 즉 그 결과가 단순히 근거 없이 생긴 것이 아니고 일정한 수단에 의해 처음이고 또한 반드시 생기는 것이 이상, 그 확실성(성공률)이 극히 낮은 경우일지라도 발명임을 잃지 않는다. 발명이 개척적 내지 기본적인 것일 경우에는 처음에는 오히려 확실성(성공률)이 낮은 것이 보편적이며 그 후 촉매의 개발 등으로 의해 비약적으로 성공률이 높아지는 경우가 많기 때문이다.

(4) 자연법칙이 아닌 법칙

자연법칙을 이용하지 않은 것은 발명이 될 수 없다. 즉 특허청구항에 기재된 발명이 자연법칙 '이외'의 법칙에 근거하고 있는 경우 예컨대 경제법칙, 수학기칙, 계산방법, 작도법, 암호작성방법, 과세방법, 속기방법, 최면술거는법 등과 같이 그 방법이 인간의 순수한 심리나 수학적 또는 논리학적 사고에서 도출된 것이라든가 인위적인 약속(게임의 규칙, 레크리에이션 방법 등) 같은 것은 특허법상의 발명에 해당되지 않는다.

나. 기술적 사상

발명은 자연법칙을 이용한 인간의 사고가 기술적 사상으로 표현된 것이다. 따라서 여기서는 '기술'에 대한 의미와 '사상'의 의미에 관하여 살펴보기로 한다.

(1) '기술'의 의미

기술이란 일정한 목적 달성을 위한 구체적·객관적인 수단을 말하는바 객관성이 없는 기량·기능 등과는 그 의미가 다르다. 기술은 그 적용대상이 산업상이건 문화상이건 불문하며 실제적으로 이용할 수 있는 것이면 된다. 기술이란 타

인에게 지식으로 전달이 가능한 객관적인 것이고 개인의 숙련에 의해서 도달할 수 있는 기능 또는 기량과는 다르다. 노하우(know-how)도 타인에게 지식으로 전달할 수 있는 것이므로 이도 기술의 범위에 속한다.

(2) 기술적 '사상'의 의미

발명이란 기술적 사상의 창작으로서 발명의 본질은 '무형적 기술 그 자체'이므로 비록 발명이 유형물로 구체화되었다 하더라도 발명의 본질은 그 형체 속에 내재하는 무형의 개념이다. 즉 여기서 말하는 '사상'이란, 발명 속에 들어있는 무형의 관념(idea) 또는 추상적인 개념(concept)으로서 외부에 구체적으로 나타나는 유형물 내지 형체와는 구별하여야 한다. 이는 특히 물건발명의 경우에 주의하여야 할 개념인바 만일 발명의 실체를 기술적 '사상'이 아닌 물건 외부의 '형체'에 두게 되면 특허권 침해 판단시에 실질적으로 동일한 기술을 이용하여(무단으로) 생산된 물건도 그 외형을 달리한 경우에는 서로 다른 발명으로 취급되어 침해가 아닌 것으로 판단하게 되는 우를 범하게 된다. 따라서 예컨대 갑회사의 A발명(A기술)을 사용한 TV에 대하여 특허가 부여되었다면 을회사는 그 A기술을 무단으로 이용한 한 그 A기술로 TV를 만들었든지 아니면 컴퓨터를 만들었든간에 그 외형과는 상관없이 을회사는 갑회사의 특허권 침해를 구성하게 된다.

다시 말해서 발명은 유형화된 경우가 많으나 항상 그런 것은 아니며 기술 그 자체로서의 무형적 형태로 존재하는 경우도 있는데 어느 경우이건 간에 그 유형물 속에 내재하는 무형의 기술이 곧 발명의 본체이다. 이는 기술만을 분리하여 이전이 가능함을 생각한다면 쉽게 이해할 수 있을 것이다.

다. 창작성

(1) 의의

특허법상 발명을 보호하는 이유는 창작성이 있기 때문이다. 따라서 어떤 발명이 아무리 자연법칙을 이용한 기술적 사상이라고 하더라도 그것이 창작성이 없는 것이라면 그 발명은 특허법상 보호되지 아니한다. 여기서의 창작이란 기존에 존재치 않는 것을 새롭게 인위적으로 만들어내는 것을 말하는바 그 만듦이 가히 용이하지 않은 것을 말한다.

여기서 '새롭다'는 점에서 '신규성'과 그 개념이 유사하

나 판단시점 등에서 차이가 있으며, ‘만들어 낸다’는 점에서 ‘발견’과 차이가 난다. 또 ‘그 만듦이 가히 용이하지 않은 것’이라는 것은 소위 발명의 진보성(제29조 2항)에 상응하는 성질이다.

(2) 창작성과 신규성과의 차이점

특허법상 창작성은 발명의 성립요건인데 반하여, 신규성은 발명의 특허(등록)요건이다. 그러므로 여기서 말하는 발명의 성립요건으로서의 창작은 그 본질상 ‘발명시’를 기준으로 하여 그 창작성 여부를 판단하나, 특허요건으로서의 신규성에 관한 판단은 ‘출원시’를 기준으로 하여 그 인정 여부를 판단하므로 양자는 그 판단시점이 서로 다르다. 다만 특허청 실무상으로는 양자를 구별하지 않고 발명의 창작성 여부를 신규성 판단과 함께 일괄처리하고 있다. 즉 실무상은 신규성이 있으면 발명의 창작성은 당연히 있는 것으로 보며, 만일 신규성이 없으면 발명당시에는 창작성이 있었으나 출원시점 직전까지에 그 창작성을 잃은 것으로 추정하여 신규성이 없음을 이유로 출원발명을 거절하고 있다.

생각건대 어차피 출원되지 않은 발명은 창작성과 신규성 중 어느 것도 판단할 가치가 없으며 또 양자는 그 본질이 다르기는 하나 궁극적인 특허성 판단의 여부에 있어서는 양자를 반드시 구별하여야 할 실익이 없고 심사의 신속처리를 위해서도 이와 같은 심사실무의 태도는 별 문제가 없다.

(3) 발명과 발견과의 구별

① 창작성

발명에 있어서 창작이란 기준에 존재하지 않는 것을 새롭게 만들어 내는 것을 말하는 바, 기준에 존재하고 있던 것을 찾아낸 것에 불과한 ‘발견’과는 다르다. 발명과 발견은 다 같이 새로운 것을 사회에 소개한다는 점에서는 공통점이 있으나, 발명(invention)은 새로움(창작성)에 대한 대가로서 특허⁸⁾를 부여하는데 반하여 발견(discovery)은 특별한 경우(예컨대 용도발명)를 제외하고는 특허되지 아니한다.

② 용도발명

발명과 발견의 구별개념에서 특허법상·실무상 특허 문제가 되는 것은 용도발명이다. 용도발명이란 물질이 갖고 있는 특정한 성질(속성)을 발견해서 그것을 특정용도에 이용할 수 있도록 하는 발명을 말하는 바, 이는 엄밀한 의미에서 발명(창작)이 아니라 ‘발견’이다. 그러나 이러한 용도발견도 창작 못지않은 노력과 투자가 있었으므로 여기에도 특허를 인정하는 것이다. 이러한 용도발명은 그 특성상 기계·기구·장치에서는 거의 나타나지 않고 대부분 화학물질에서 많이 나타난다.

예를 들면, 이미 알려진 물질 DDT에 살충효과가 있다는 것을 발견하고 이 속성을 이용해서 ‘DDT를 유효성분으로 하는 살충제’ 또는 ‘DDT를 벌레에 뿌려서 살충하는 방법’을 창안(발견)하는 경우가 용도발명의 예가 된다.

③ 결

이렇게 용도발명은 그 본질이 발견임에도 불구하고 특허법상 발명으로 취급하여 특허되고 있다. 이에 대해 발견을 특허의 대상으로 하는 것은 잘못이라는 견해(구별설 내지 발견의 특허성 부정설)가 있고, 반대로 특허법은 발명은 물론 발견까지도 특허의 대상이 된다고 보는 견해(동일설 내지 발견의 특허성 인정설)도 있다. 그러나 생각건대 어떤 경우에도 우리 특허법은 단순한 발견 그 자체를 특허법상 보호하지는 아니하며⁹⁾, 적어도 발견에 발명이 될 수 있는 어떤 플러스알파적 요소(그것이 아무리 작다고 해도)가 있어야 특허의 대상으로 보호하고 있다.

즉 발견과 발명은 앞서서도 설명한 바와 같이 본래 서로 다른 이질의 것이다. 따라서 용도발명처럼 발견에서 발명성을 인정한다고 해도 양자를 잇는 플러스알파(창작성적 요소)가 필요한 이상, 양자를 완전 동일시하거나 양자를 절대적으로 구별하는 견해는 옳지 못하다. 또한 용도발견의 발명성 판단을 함에 있어서 ‘발견’을 떼내고 남은 부분에만 대해서 창작성이 극히 작다는 것을 이유로 발명성이 없다든지 특허성이 없다는 식으로 논하는 것도 잘못이다. 어떤 발견

8) 정확히 말하자면 발명성(창작성)과 특허성은 서로 다른 개념이다. 즉 어떤 발명이 발명으로서 성립하나 일정한 특허요건(신규성, 진보성, 선출원주의 등)을 갖추지 못한 경우에는 특허를 받지 못하게 되므로 이 발명은 발명성(창작성)은 있으나 특허성은 없는 것이 된다.

의 발명성 판단을 함에 있어서는 ‘발견’ 과 플러스알파(창작성 요소)부분을 모두 포함한 ‘전체’ 를 종래 기술과 비교하여 논해야 하는 것이기 때문이다.

결국, 정리하자면 특허성이 인정되는 ‘용도발명상의 발견’ 과 특허성이 부정되는 ‘단순한 효과의 발견’ 은 구별을 해서(그 구별은 위에서 말한 플러스알파로 한다) 전자는 ‘발명’ 으로 보아 보호하고 후자는 ‘발견’ 으로 취급한다는 것이다. 이 때 그 구별을 함에 있어 용도발명이 되기 위해서는 그 특이한 속성을 발견하는데 필요한 노력과 수고·비용이 따르는 것이어야 하며 그렇지 않은 경우에는 보호될 수 없다.¹⁰⁾

라. 고도성

발명의 고도성이란 발명의 수준이 종래의 기술수준보다 높은 것을 말하며, 이 판단은 당해 발명이 속하는 기술분야에서의 통상의 전문가(이를 강학상 또는 실무상 ‘당업자’ 라고 표현한다)를 기준으로 한다. 이러한 고도성의 유무는 특허법상의 발명과 실용신안법상의 고안과의 차이를 나타내는 기준이 된다. 즉 특허(발명)에서는 고도성이 요건이지만 실용신안(고안)에서는 고도성이 요건이 아니다. 또한 발명의 고도성은 발명의 ‘성립’ 요건이고 진보성은 발명의 ‘특허’ 요건으로서 양자는 그 판단 시점을 달리하나, 실무상 발명의 고도성에 대한 판단은 진보성 판단시에 함께 행해지는 것이 일반적이며 발명의 성립요건으로서의 고도성 판단을 독자적으로 행하지는 아니한다.¹¹⁾

마. 완성된 발명일 것

이 요건은 특허법상 명문규정은 없으나 이를 인정함이 통설이다. 따라서 미완성발명은 발명이 아니다. 만약 발명자가

미완성발명을 출원한 후 보정에 의해 완성발명으로 만든 경우에는 그 보정은 요지변경이므로 보정각하의 대상이 된다.

3) 심사실무상 발명에 관한 해석

가. 현행 특허법상 발명으로 취급될 수 없는 것들

- (1) 자연법칙 자체
- (2) 발견
- (3) 자연법칙에 위반되는 것
- (4) 자연법칙을 이용하지 않은 것
- (5) 기능
- (6) 정보의 단순한 제시
- (7) 미적 창조물
- (8) 미완성 발명

나. 심사실무상 해석

특허법 제2조 1호의 발명에 해당하는가의 여부에 대한 판단에는 여러가지 곤란성이 수반된다. 따라서 특허심사실무상으로는 발명에 해당하지 않는 유형에 대해서 심사지침서에 열거해두고, 이 유형에 해당하지 않는 것은 발명에 해당하는 것으로 취급한다.

(1) 자연법칙 자체

자연법칙 자체는 이미 자연계에 존재하는 법칙으로서, 발명은 이 자연계에 존재하는 법칙, 즉 자연법칙을 이용하여 주어진 과제를 해결하기 위한 기술적 사상의 창작에 의하여 목적하는 바가 달성될 수 있는 것이므로 자연법칙 자체는 발

9) 어느 나라의 특허법도 발견 자체를 특허의 대상으로 하고 있지는 않다. 미국특허법에 The term ‘invention’ means invention or discovery. (100조a)라는 정의적 규정이 있기는 한데, 여기서 discovery는 발견을 뜻하는 것이 아니고 invention(발명)의 단순한 중복어에 불과하다고 보는 것이 통설이다.

10) 조미료 아지노모도(미원) 특허사건. 본 사건은 일본의 사례로서(여기서 ‘아지노모도’는 등록상표임) 조미료 아지노모도의 특허에 대한 특허무효심판청구 사건이다. 이 판례의 쟁점은 그 특허발명(아지노모도)은 단순한 발견에 불과한지의 여부였다(조미료제법사건). 즉 심판청구인은 아지노모도는 단순히 글루타민산염이라고 하는 공지 물질을 조미료로서 현저한 효과가 있다는 ‘발견’ 을 한 것뿐이므로 아지노모도에 특허를 부여한 것은 잘못이라고 주장하며 그 특허를 무효화 하라는 심판청구를 한 것이다. 이 무효심판청구에 대해 대법원은 “본 특허발명은 발명자가 맛의 화학적 연구에서, 다시마 끓임의 주요성분은 글루타민산염이라는 결론에 도달한 것에 기인하는 것인데, 이 점은 학술상의 발견이지만, 이것을 기초로 하여 본건의 조미료를 제조하게 된 것은 신규발명을 완성한 것이며 이는 발견이 아니다”라고 판시하여 특허무효주장을 물리쳤다. (일본판례, 요시우찌 제12판 번역판 89면)

11) 특허심사지침 93면 참조

명에 해당되지 않는다. 따라서 열역학의 법칙, 에너지보존의 법칙 등은 자연법칙 그 자체이고 이들은 발명이 아니다.

(2) 발견

발견이란 자연계에 이미 존재하는 것을 단순히 찾아내는 것으로서 창작이 아니며, 발명은 창작된 것이어야 하므로 발견은 발명에 해당되지 않는다. 그러나 천연물에서 인위적으로 분리하는 방법을 개발한 경우 그 방법은 발명에 해당되며, 또 그 분리된 화학물질 또는 미생물 등도 발명에 해당된다.

(3) 자연법칙에 위반되는 것

발명은 자연법칙을 이용한 것이어야 하므로 자연법칙에 위반되는 것은 발명에 해당되지 않는다. 이 경우에 청구항에 기재된 발명의 일부에라도 자연법칙에 위배되는 부분이 있으면 발명에 해당되지 않게 된다.

(4) 자연법칙을 이용하지 않은 것

청구항에 기재된 발명이 자연법칙 이외의 법칙(경제법칙, 수학기공식, 작도법, 속기방법, 최면술 거는 방법 등), 인위적인 약속(게임의 규칙, 오락방법 등), 또는 인간의 정신활동이나 심리를 이용(영업계획 등)하고 있는 경우에는 발명에 해당되지 않는다. 이 경우에 자연법칙의 이용성 여부는 청구항 전체로 판단하여야 하며, 만일 청구항에 기재된 발명의 일부에 수학기공식 등이 포함되어 있더라도 청구항을 전체로 파악했을 때 자연법칙을 이용하고 있으면 발명에 해당하는 것으로 한다.

(5) 기능

기능은 기술과는 달리 개인의 숙련에 의해서 달성될 수 있는 것으로서 지식으로 제3자에게 전달될 수 있는 객관성이 결여되어 있다. 따라서 기능은 발명에 해당되지 않는다.

(6) 정보의 단순한 제시

단순히 제시되는 정보의 내용에만 특징이 있는 것으로 정보의 제시를 주된 목적으로 하는 경우에는 발명에 해당하지 않는다. 예를 들어 녹음된 음악에만 특징이 있는 CD, 컴퓨터 프로그램 리스트 자체 등이 그러하다. 그러나 정보의 제시가 신규한 기술적 특징을 가지고 있으면 그와 같은 정보의

제시 그 자체, 정보제시수단, 정보를 제시하는 방법 등도 발명에 해당될 수 있다.

(7) 미적 창조물

사진, 조각, 그림 등과 같은 미적 창조물은 기술적인 면 이외의 면을 가지며 그 평가도 본질적으로 주관적인 물품에 대하여 이루어지는 것이다. 따라서 미적 효과 그 자체는 특허성이 없으며 발명에 해당하지 않는다.(이러한 순수 미적 창조물은 저작권으로 보호될 수는 있다) 그러나 미적 효과가 기술적 구성 혹은 다른 기술적 수단에 의하여 얻어지는 것일 경우 미적인 효과를 얻기 위한 수단은 특허성이 있으며 발명에 해당될 수 있다.

(8) 미완성 발명

발명의 과제를 해결하기 위한 구체적 수단이 결여되어 있거나 또는 제시된 과제해결수단만에 의해서는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것은 발명에 해당하지 않는다. 미완성발명의 예를 들면 다음과 같다.

- ① 단순한 문제(과제)의 제기과 착상의 제출에 그치고 어떻게 해서 이것이 실현되는가를 알 수 없는 발명
- ② 해결수단이 제시되고 있지만 아주 막연한 제안에 불과하기 때문에 어떻게 해서 이를 구체화하는가에 대해 상세한 설명이 분명하지 않은 발명
- ③ 해결수단은 제시하고 있으나 그 수단으로는 목적 달성을 할 수 없다고 인정되는 발명
- ④ 구성이 구체적으로 제시되고 있어도 그 구성을 해결수단으로서 인정하기 위해선 실험결과 등의 구체적 뒷받침이 요구되는데 그 뒷받침이 없는 발명 등

4) 발명의 성립요건과 특허 등록요건

지금까지 살펴본 바와 같이 특허법상의 발명은 이상의 요건(자연법칙을 이용, 기술적사상, 창작성, 고도성, 제2조 1호)들을 충족시킬 때에 성립된다. 그러나 발명의 '성립성'과 '특허성'은 서로 다른 개념이므로 이상의 요건(발명 성립요건)을 충족시키고 있는 발명이라 하여 모두 다 특허를 받을 수 있는 것은 아니며 이 이외에 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 등과 같은 실체적 요건(제29조) 및 1발명 1출

원주의(제45조), 선출원주의(제36조), 서면주의(제42조), 수수료납부주의(제79조) 등과 같은 절차적 요건을 갖추어야 비로소 그 발명이 특허를 받을 수 있다. 이들 요건에 대해서는 장을 바꾸어 후술하기로 한다.

5) 발명권(특허를 받을 수 있는 권리)

가. 의의

특허를 받을 수 있는 권리란, 발명자가 발명을 완성함으로써 생기는 권리이며 ‘발명권’이라고도 부른다. 즉 발명자가 발명을 하면 이 권리가 생긴다. 이 권리는 절차를 거쳐 특허권이 발생하면 소멸한다. 더 이상 존재할 의미가 없기 때문이다. 이 권리는 이전(양도, 상속) 가능하나 담보(질권)로 할 수는 없다.(제37조 1항·2항) 아직 불확실한 권리가기 때문이다.

나. 이전요건

(1) 출원 전과 출원 후

특허를 받을 수 있는 권리는 출원 전에는 당사자간의 합의만으로 그 효력이 발생하며 승계인의 출원이 제3자 대항 요건이다. 그러나 출원 후에는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 당사자간의 합의 및 명의변경신고가 효력발생요건이다(제38조 1항·4항). 또한 공유발명 경우에는 타 공유자의 동의 없이는 자기 지분을 양도할 수 없다. (제37조 3항)

예컨대 발명자 갑이 을에게 자신의 발명권을 양도하려는 경우 아직 출원을 하지 않았으면 갑과 을 당사자간의 합의만 하면 되지만(이 때는 대개 양도받은 을이 출원하게 될 것이다), 이미 갑이 출원을 한 이후 양도하려는 경우에는 당사자간의 합의와 함께 특허청에 갑으로 되어 있는 명의를 을로 변경하는 명의변경신고를 해야 그 효력이 있다. 이 명의변경신고를 하지 않은 경우에는 발명에 대한 권리(발명권)은 그대로 갑으로 인정되기 때문이다.

(2) 절차의 승계 효력

특허받을 권리를 이전하는 경우 그 전에 밟았던 절차의 효력은 승계인에게도 미친다.(제18조) 그러므로 만약 갑이 출원을 한 이후 을에게 그 특허받을 권리를 양도한 경우 지금까지 갑이 진행해 온 출원절차 즉 출원료 납부, 선출원의 지위 등의 효과는 을에게도 그대로 미친다. 따라서 을은 또 다시 출원료를 납부한다든지 해야할 필요가 없다.

6) 특허와 노하우와의 비교

가. 노하우의 개념

노하우(know-how)란 산업상 실제로 이용할 수 있는 기술적 사상의 창작 또는 이를 실시하는 데 필요한 기술적 지식·자료·정보·경험 등에 관하여 이를 창작·개발을 한 자가 현재 비밀로 하고 있는 기술을 말한다. 일반적으로 노하우라 함은 기술적인 노하우(technological know-how)를 의미하나 광의로는 이러한 기술적 사항 이외에 영업상의 비밀(trade secret)을 포함하기도 한다¹²⁾.

노하우라는 용어의 기원은 명확하지 않으나 미국의 실업계에서 처음 사용되어진 용어로서 영미의 법원에서는 전통적으로 trade secret(영업상의 비밀)라는 말로 쓰이고 있다. 다만 노하우 제공을 목적으로 한 실시권 계약(licensing agreement) 등에 관련해서는 오히려 노하우(know-how)라는 용어를 쓰는 것이 보편적이다. 노하우와 특허제도는 기술보호와 관련되어 있다는 점에서 공통성이 있으나 양 제도는 여러 가지 면에서 차이가 많다.

나. 특허와 노하우제도의 비교

특허는 신규한 발명에 대하여 국가(특허청)가 일정한 심사를 거쳐 20년간의 독점·배타권을 부여하며 특별한 이유가 없는 한 공개 후에 보호하는 제도임에 반하여, 노하우(영업비밀)는 그 기술이 비밀상태로 유지·관리되고 있어야 보호되는 것이며 특허와는 달리 공개를 하지 아니하며 국가가 존속기간을 부여하는 것도 아니다. 이하 구체적으로 이들을 비교해 본다.

12) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 2호에서는 “영업비밀이라 함은 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생활방법 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다”고 규정하고 있다.

(1) 제도의 취지

특허제도는 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 그 목적으로 하는데 반하여(특허 제1조), 영업비밀보호제도는 지적창작물인 영업비밀의 보호를 통한 기업의 연구개발을 촉진코자 하는데 그 취지가 있다.(부정경쟁법 제1조)

(2) 보호대상

특허의 보호대상은 발명이며 그 구체적인 보호범위는 명세서의 특허청구범위에 기재된 발명에 한한다.(특허 제97조) 이에 비하여 영업비밀의 보호대상은 특허의 대상으로 될 수 있는 기술상의 정보뿐만 아니라, 특허 대상으로 될 수 없는 경영상의 정보까지를 포함하여 매우 넓은 범위까지 그 보호대상으로 된다.

(3) 보호기간

특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년간으로서 제한이 있는데 반하여(특허 제88조 1항) 영업비밀은 그것이 비밀로 유지·관리되고 있는 한 무제한적으로 보호된다. 즉 존속기간이 따로 정해져 있는 것이 아니다. 그러므로 만약 끝까지 노하우를 노출시키지 않을 자신이 있다면 특허를 출원하지 않고 노하우로 유지해 가는 것이 기업 경영전략적 측면에서는 더 나을 수 있다. 코카콜라가 그 좋은 사례이다. 그러나 현실상 대부분의 기술은 밝혀지는 속성을 가졌으므로 영원히 그 기술내용을 노출하지 않고 노하우로 유지한다는 것은 여러 면에서 그리 쉬운 일이 아닐 것이다.

(4) 권리의 독점배타성 유무

특허권은 독점배타적 효력을 가지므로 타인이 그 특허발명과 동일한 발명을 무단 실시하면(실사 독자적으로 직접 개발한 것이라 하더라도) 특허권의 침해로 된다. 이에 대하여 영업비밀은 비밀로 유지·관리되고 있는 사실상태 그 자체를 보호하는 것이므로 만약 영업비밀이 관리 소홀로 누설되어 타인이 알게 되든가 또는 동일한 내용의 영업비밀을 타인이 독자적으로 개발한 경우에는 후 개발자인 타인도 자기의 영업비밀을 자유롭게 이용(실시)할 수 있다.

(5) 보호요건

특허는 신규성, 진보성 등의 요건을 등록요건으로 요구하나, 영업비밀은 전혀 그러한 요건이 필요하지 않다. 물론 영업비밀도 대부분은 신규한 기술로서 고도한 것인 경우가 많겠으나 법적요건으로서 요구되는 것은 아니다.

(6) 절차적 요건 및 비용

특허는 출원·심사·등록·수수료납부 등 일정한 절차를 거쳐야 권리가 부여(보호)되는데 반하여, 영업비밀보호제도는 이러한 절차를 요하지 아니한다. 따라서 특허제도는 출원료·심사청구료 및 등록료 등 일정한 비용이 소요되며 또 그 소요비용의 예측이 가능하나, 영업비밀제도에서는 일체의 출원료 및 등록료와 같은 제반비용이 필요 없음은 당연하다. 그러나 많은 경우 그 영업비밀을 비밀로 유지·관리하는 데에 막대한 비용이 소요되고 있다.

(7) 기업전략

특허성이 있는 영업비밀(기술상의 정보)을 특허출원하지 않고 영업비밀로서만 보유하고 있는 경우 후일 그것과 동일한 발명을 독자적으로 개발한 타인이 먼저 특허출원하게 되면 그 타인이 독점배타적 효력이 있는 특허권을 취득하게 된다. 이러한 경우 영업비밀 보유자의 기존의 기술상의 정보는 특별한 경우(선사용권을 가지는 경우 등)를 제외하고는 특허권을 침해하는 것이 되어 영업비밀 보유자 자신의 실시는 물론, 타인에게 License를 주는 계약 체결도 더이상 할 수 없게 된다.

따라서 영업비밀 보유자(대부분 기업이다)는 당해 영업비밀을 특허출원으로 할 것인지 아니면 영업비밀로서 유지·관리할 것인지는 기업경영전략 측면에서 신중히 판단 결정해야 할 문제이다. 다만 후자를 선택하는 경우 기술한바와 같이 그 기업은 다른 기업이 그것과 동일한 기술을 개발하여 특허를 취득하는 위험을 감수해야 한다. 이러한 관점에서 특허제도와 영업비밀보호제도는 상호보완적이면서도 서로 대립적인 관계에 있다고 볼 수 있다.

〈다음호에 계속〉

|발명특허 2008. 2