

신규성 · 진보성 갖춰야 특허권 받는다

글 | 김 현 _ 법무법인 세창 대표변호사 hyunkim@sechanglaw.com

특허법은 발명을 한 자 또는 그 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있다. 즉, 발명자는 자신의 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가지며 타인에게 이 권리를 전부 또는 일부 양도할 수 있다. 또한 발명을 2인 이상이 공동으로 한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리는 그 발명자들이 공유한다.

그러나 생활 속에서 참신한 아이디어를 생각해 냈거나 사업상 유용한 아이디어를 생각해 냈다고 하더라도 그 아이디어 자체만으로는 특허를 받을 수 없다. 특허법은 특정인에게 발명에 대한 독점권을 부여하여 발명을 보호하고, 발명의 공개를 통하여 발명을 이용하게 함으로써 기술을 촉진하는 한편, 궁극적으로는 산업발전에 이바지하는 것을 목적으로 하는데 특허권을 일정한 요건하에서만 인정하기 때문이다.

즉 특허법 제2조는 특허법상 특허를 받을 수 있는 발명을 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’으로 규정하여 특허법상 발명의 범위를 한정하고 있다. 또 제29조에서는 특허를 받고자 하는 발명이 산업상 이용할 수 있어야 하며, 종래 발명에 비하여 새로워야 하고, 보다 진보된 것을 요구하여 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성을 특허권의 요건으로 규정하고 있다. 실무상 주로 문제되는 신규성과 진보성에 대하여 간략히 살펴보고자 하자.

중복연구 · 투자 방지 위해 ‘신규성 조사’는 필수

먼저 신규성에 관하여 보면, 특허법은 제29조 제1항에서 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나(종전에는 ‘국내’에 한정

되었으나 2006년 3월 3일 법률 제7871호로 ‘국내 또는 국외’로 개정되어 2006년 10월 1일부터 시행) 공언히 실시된 발명, 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이 아닌 것은 특허를 받을 수 있다고 규정하여 신규성 요건에 대하여 소극적으로 규정하고 있다. 따라서 발명자는 특허출원을 하기 전에 자신의 발명이 새로운 것인지 여부를 조사할 필요가 있다.

특허를 받기 위해서는 발명이 새로운 것이어야 하지만, 어디에도 존재하지 않는 절대적으로 새로운 것을 특허법이 요구하는 것은 아니다. 이것은 신규성 문제와 관련한 입증의 어려움과 심사관의 심사부담이라는 현실적인 측면에서의 요구를 반영한 결과라 할 것이다. 신규성 조사는 특허출원을 하기 전뿐만 아니라 기업의 연구소 또는 개인이 어떤 새로운 연구를 시작하고자 할 때, 그 연구의 필요성, 방향성 및 구체적인 계획 등을 설정하기 위하여 종래기술의 현황을 파악하기 위하여도 필요하다.

이러한 목적으로 해당분야의 특허맵이 작성되기도 한다. 이 때 신규성 조사는 기업 또는 개인에게 중복연구 및 중복투자를 방지하게 하는 역할을 한다. 조사 및 기획력이 약한 개인 또는 중소기업이 특허출원한 상당수의 발명이 이미 특허문헌 등에 존재하는 것임을 감안하면, 현실적 여건의 어려움에도 불구하고 연구개발의 시작 전에 수행하는 신규성 조사(종래기술 현황의 파악)는 사업의 안전판 역할을 위해서도 필수적으로 선행되어야 한다.

또한 신규성 조사는 기업 또는 개인이 발명을 완성한 후 특허출

원 전에도 수행할 필요가 있다. 그 이유는 연구개발 시작 전에 조사한 현황이 이 시점에서는 낡은 것이 될 수도 있다는 점에서뿐만 아니라 특허출원 명세서에서 보호받고자 하는 사항(청구항)을 종래기술과 비교하여 명확하게 하고 출원 발명의 특징을 보다 분명하게 함으로써 특허등록 가능성을 높인다는 측면에서도 요구된다.

명세서 작성을 위한 신규성 조사는 조사된 종래기술 현황과 출원할 발명을 비교함으로써 출원할 발명이 종래기술에 비하여 갖추고 있는 진보된 기술적 특징을 보다 분명하게 추출하고 이를 설득력 있게 기재하기 위한 진보성 검토의 기초가 되는 것이다.

종래기술보다 기술적으로 진보해야

다음으로 진보성에 대하여 보면, 특허법 제29조 제2항은 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다. 따라서 특허를 받기 위해서 특허출원된 발명은 특허출원 시를 기준으로 이미 알려진 발명 또는 기술과 다른 신규한 발명이어야 할 뿐만 아니라(신규성), 종래기술보다 어느 정도 기술적으로 진보한 것(진보성)이어야 한다.

이와 같이 특허요건으로서 진보성을 요구하는 이유는 만약 종래기술에 비하여 기술적 진보가 미미한 발명에 독점권을 부여한다면, 그러한 발명은 그 분야의 일반적인 기술자들이 종래기술을 필요에 따라 쉽게 변경 또는 변형하여 적용할 수 있는 것인데 그러한 행위를 할 수 없게 되어 오히려 산업발전을 저해하게 되기 때문이다.

진보성여부를 판단하기 위해서는 먼저 사실관계를 확인하는 절차가 우선된다. 즉, 청구된 발명이 무엇인지를 파악하고, 이것과 관련된 종래기술의 범위와 내용을 파악하여 청구된 발명과 가장 가까운 종래기술(하나 또는 둘 이상의 조합)을 결정한다. 그런 후 청구된 발명과 종래기술의 차이점을 확인한다. 진보성이란 판단자의 주관에 따라 달라질 수 있는, 다분히 주관적 요소를 가지고 있는 개념이라 할 수 있다. 그러나 권리의 부여에 주관적 요소가 개입되는 것은 타당하지 않으므로 심사관은 자신의 주관에 의해서가 아니라, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)의 관점에서 판단해야 한다.

당업자란 특허출원 당시의 관련 기술들을 충분히 이해하고 적용할 수 있는 특허법상의 가상의 인물로서 진보성 판단의 객관성을 담보하기 위한 객관적인 판단자이다. 따라서 심사관은 출원당시의 기술수준으로 종래기술, 청구된 발명 및 그들 간의 차이점을 파악하고, 종래기술로부터 당업자가 청구된 발명을 용이하게 발명할 수 있는지 여부도 판단해야 한다. 그리고 경우에 따라서는 진보성 판단에 있어, 상업적 성공, 예측되지 않은 결과, 오랫동안 요구되었으나 실현되지 못한 필요성 등이 2차적으로 고려될 수도 있다.

진보성 판단은 개별 사안에 따라 구체적으로 적용되어야 할 문제이기 때문에 위에서 본 바와 같이 진보성 판단에 관한 심사에 충분히 대응하기 위해서도 선행기술조사를 충분히 할 필요가 있다. 또 이에 대한 투자를 게을리해서는 안 될 이유가 존재하는 것이다. ST



전북 진안군이 인삼과 쌀을 섞어 만든 진삼미빵. 진안군은 농업기술센터에서 진안인삼의 우수성을 홍보하고 소비 촉진을 위해 개발한 진삼미빵(진안+인삼+쌀(米)=빵)의 상품화에 대한 용역결과 보고회와 시식회, 토론회 등을 가졌다. 군은 진삼미빵의 상품화를 위해 특허출원과 상표등록을 추진하고 민간기술 전수 등을 적극 추진하기로 했다 (2007년 7월 6일, 사진제공=연합뉴스).



글쓴이는 서울대학교 법학과 졸업 후 동대학원과 코넬대학교에서 석사학위를, 워싱턴대학교에서 박사학위를 받았다. 현재 한국 및 뉴욕주 변호사, 런던국제중재재판소 중재인, 과기부·건교부 법률고문, 대한변협 사무총장 등으로 활동하고 있다.