

대한민국 특허제도의 문제점 (V)
- 법령의 미비와 법령운용의 미비에 대하여 -

최 덕 규^{*1)}

I 머리말

우리나라 특허제도의 문제점을 살펴볼 때 특허법령의 미비를 거론하지 않을 수 없다. 여기서 특허법령이란 특허법을 비롯하여 특허법시행령, 시행규칙, 특허청의 심사기준 등 특허제도를 운용하는데 필요한 모든 법령을 의미한다. 또한 특허법령이 미비하다는 것은 법령에서 소정의 규정을 두고 있지만 그 규정 자체가 허술하여 제도적 취지에 부합하지 못하거나 때로는 그에 상반되는 규정을 망라한다. 여기서의 특허법령의 미비는 명문 규정이 필요한데도 불구하고 규정하지 않음으로써 특허제도의 소기의 목적을 달성할 수 없는 경우도 포함한다. 다시 말해서 필요한 규정을 두었어야 함에도 불구하고 두지 않음으로써 발생하는 법령의 불비(不備)를 포함한다.

특허법령의 운용의 핵심은 바로 진보성에 대한 판단이다. 특허요건에는 여러 가지가 있지만 그중에서도 가장 중요한 것이 진보성이다. 진보성은 특허여부를 결정할 때 가장 중요하면서도 가장 판단하기 어려운 특허요건이며 특허권을 행사하고자 하여 침해여부를 판단할 때도 그러하다.

우리나라 특허법령의 불비를 포함하여 특허법령의 미비를 여기서 모두 다룰 수는 없다. 이에 해당하는 대표적인 예를 거론하면서 제한된 일부만을 살펴볼 수밖에 없다는 것을 미리 밝혀둔다. 그리고 진보성 판단에 대한 문제점에 대해서도 이제까지의 특허출원의 심사 또는 심판, 소송 과정에서 드러났던 모든 발명에 대하여 살펴볼 수 없다. 여기서는 진보성 판단방법에 대해서 보편적 이론만을 살펴봄으로써 진보성 판단에 조금이나마 보탬이 되도록 하고자 한다.

II 법령의 미비

1. 특허법에 위반되는 법령들

(1) 명세서의 기재방식

특허법 제42조 제2항에는 “특허출원서에는 다음 각호의 사항을 기재한 명세

1) 변리사, 명지특허법률사무소

서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다”라고 규정하고, 1. 발명의 명칭, 2. 도면의 간단한 설명, 3. 발명의 상세한 설명, 4. 특허청구범위를 기재하도록 규정한다.

그런데 현재 특허청의 전자출원에 따른 서식의 순서를 보면, 1. 발명의 명칭, 2. 기술분야, 3. 해결하고자 하는 과제, 4. 과제의 해결수단, 5. 발명의 효과, 6. 도면의 간단한 설명, 7. 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용, 8. 부호의 설명, 9. 특허청구범위 순으로 기재하도록 되어 있다.

한마디로 말해서, 특허청의 전자출원용 서식은 특허법을 위반한 것이다. 전자출원용 서식에 따라 작성된 특허출원명세서는 모두 특허법 제42조 제2항을 위반 것이다. 그럼에도 불구하고 이제까지 위법하게 작성된 명세서가 한 번도 문제가 된 적이 없이 버젓이 특허가 되어 공고되고 있다.

특허청의 전자출원용 서식은 물론 특허청이 전자출원을 하기 위해서 임의로 만든 것이다. 반면 특허법은 국회에서 제정한 것이다. 법의 권위(authority)로 보아 특허청의 전자출원용 서식은 특허법에 비하여 훨씬 낮은 권위를 갖는다. 그런데 특허청의 전자출원용 서식이 특허법을 무색하게 만들어놓고 있다. 법에서 규정한 내용이 지켜지지 않는다는 것은 분명 어딘가에 문제가 있다는 것을 의미한다.

특허법 제42조 제2항의 내용은 우리나라가 특허제도를 도입할 초기부터 규정되었던 아주 오래된 규정 중의 하나다. 그런데 특허청의 전자출원용 서식은 우리나라가 1990년대 서면출원방식을 지양하여 전자출원방식으로 전환하면서 도입된 서식이다. 그리고 그 서식은 2012년 현재까지 수차례 변경되었다. 특허청의 전자출원용 서식은 전산프로그램에 의하여 만들어진 것인데, 전산프로그램머들이 특허법 제42조 제2항을 규정을 알리 만무하다. 그렇다면 발주처인 특허청에 서라도 그에 관한 내용을 알고 프로그래머들에게 올바르게 지시를 했어야 했는데 우리는 그러지 못했다. 우리 법을 이해하고 우리 법제에 맞도록 전산화하여야 했는데, 일본특허청의 전자출원용 서식을 카피하다 보니 이런 일이 발생한 것이다.

특허법 제42조 제2항에 따르면, 명세서는 1. 발명의 명칭, 2. 도면의 간단한 설명, 3. 발명의 상세한 설명, 4. 특허청구범위 순으로 기재하도록 규정하고 있지만, 이는 전자출원용 서식에 의하여 무참히 짓밟혀왔다. 국회에서 제정한 법령이 행정부가 만든 시행규칙보다도 낮은 권위를 갖는 규정에 의하여 무참히 짓밟힌다는 것은 그 법령에 대한 존재의의를 생각해야 한다는 것을 암시해 준다.

특허법 제42조 제2항은 사실 그 자체로 많은 문제를 내포하고 있다. 특허명세서는 도면이 없는 경우도 많이 있다. 그럼에도 불구하고 ‘도면의 간단한 설명’을 항상 기재하도록 법에서 규정하고 있는 자체가 잘못된 것이다. 그리고 특허

명세서에는 기본적으로 명세서(specification)와 특허청구범위(claims)로 이루어진다. 그리고 명세서에는 ‘발명의 명칭’부터 시작해서 발명의 모든 내용을 상세히 설명하게 된다. 따라서 특허법에서는 아주 기본적인 요건이라 할 수 있는 명세서와 특허청구범위에 대한 규정만을 두고 명세서의 세부사항이나 특허청구범위 기재요건에 대해서는 특허법시행령에서 규정하는 것이 옳다. 아래에서도 설명하겠지만 우리의 특허법은 특허법에서 규정해야 할 것인지 아니면 시행령이나 시행규칙에서 규정해야 할 것인지를 명확히 구분하지 못하고 있다.

(2) 명세서 기재방식에 대한 제안

특허명세서를 1. 발명의 명칭, 2. 도면의 간단한 설명, 3. 발명의 상세한 설명, 4. 특허청구범위 순으로 기재하도록 규정한 특허법 제42조 제2항도 알고 보면 일본 특허법을 그대로 카피한 것이다. 지금 이 순서대로 명세서를 작성하는 나라는 하나도 없다. 그렇다고 일본제도를 모방한 전자출원용 서식으로 명세서를 작성하는 나라도 일본과 우리 외에는 없다. 1. 발명의 명칭, 2. 기술분야, 3. 해결하고자 하는 과제, 4. 과제의 해결수단, 5. 발명의 효과, 6. 도면의 간단한 설명, 7. 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용, 8. 부호의 설명 순으로 기재하는 것이 바람직하지 못하다는 것을 알 수 있다. 명세서를 작성해 본 자라면 그 이유를 쉽게 이해할 것이다.

발명의 모든 내용을 상세하게 설명해야 하는 명세서는 천편일률적으로 작성될 수 있는 것이 아니다. 발명의 대상이 모두 다르기 때문이다. 특히 모든 발명을, 우리의 전자출원용 서식처럼, ‘기술분야, 해결하고자 하는 과제, 과제의 해결수단, 발명의 효과, 도면의 간단한 설명, 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용, 부호의 설명’ 순으로 기재해야 한다는 것도 바람직한 것이 아니다. 따라서 명세서를 기재하는 방식은 우리처럼 강제적인 형식 속에서 강요되어서는 안 되고 예시적인 또는 권장하는 정도의 규정으로 두어야 한다. 그리고 그러한 예시적이거나 권장하는 정도의 방식이라 하더라도 보다 더 보편타당성 있는 방식을 채택해야 한다.

명세서를 작성함에 있어서 지금까지 전세계적으로 채택하고 있는 보편타당한 기재방식은 다음과 같다. 1. 발명의 분야(Field of Invention), 2. 발명의 배경(Background of Invention), 3. 발명의 목적(Object of Invention), 4. 발명의 요약(Summary of Invention), 5. 도면의 간단한 설명(Brief Description of Drawings) (도면이 있는 경우에 한한다), 6. 발명의 구체예에 대한 상세한 설명(Detailed Description of Preferred Embodiments), 7. 실시예(Example) 정도의 순서가 바로 그것이다. 물론 이 순서에 의한 방식도 강제규정이 되어서는 안된

다. 이 순서가 아니라도 발명의 성격에 따라 이보다 더 좋은 서술 방식이 있다면 그 방식 또한 인정되어야 하기 때문이다.

2. 특허법의 난해성

우리 특허법의 문제는 많은 규정들이 매우 난해하게 규정되어 있다는 점이다. 특히 ‘특허협력조약(PCT)에 의한 국제출원’에 대하여 규정한 특허법 제10장(제192조~제214조)은 아주 난해하게 규정되어 있어서 이 분야의 전문가조차도 이해하기가 쉽지 않다.

특허법은 본래 특허를 출원하여 특허를 받기까지의 모든 절차를 비롯하여 특허후의 권리소멸이나 분쟁에 관한 모든 절차를 규정하기 때문에 절차에 관한 규정이 상당히 많다. 특히 PCT는 국제단계에서의 모든 절차를 규정하기 때문에 그리 간단한 조약이 아니다. PCT가 운용되기 시작하던 1980년대 초반 하더라도 절차 자체가 너무 까다로워 전세계 많은 변리사들이 PCT보다 쉬운 파리조약에 근거한 특허를 더 많이 할 정도였다.²⁾ PCT 자체가 이처럼 난해한데다 그에 기초하여 제정된 우리의 특허법 제10장은 그야말로 이해하기 쉽지 않다. 한 예를 들어보자.

특허법 제213조 [특허의 무효심판의 특례] 외국어로 출원된 국제특허출원의 특허에 대하여는 제133조 제1항 각 호의 규정에 의한 경우 외에 발명이 다음 각 호의 하나에 해당하지 아니한다는 이유로 특허의 무효심판을 청구할 수 있다.

1. 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한한다)과 그 출원번역문에 다같이 기재되어 있는 발명

2. 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면 중 설명부분을 제외한다)에 기재되어 있는 발명

위 규정은 이해하기가 쉽지 않다. 그 내용과 취지를 올바르게 이해하였다면 이토록 난해하게 규정하지 않았을 것이다. 이는 다음과 같이 간단하고 명료하게 규정할 수 있을 것이다.

특허법 제213조 [특허의 무효심판의 특례] 국제출원에 의한 특허가 국제출원의 최초의 명세서에 기재되어 있는 발명이 아닌 경우에는 제133조에 의한 무효심판의 대상이 될 수 있다.

2) 최덕규, 「特許法(4정판)」, 세창출판사, 2001, 380쪽

PCT에 관한 또다른 규정을 예로 들어보자.

특허법 제210조 [출원심사청구시기의 제한] 국제특허출원의 출원인은 제201조 제1항의 규정에 의한 절차(국어로 출원된 국제특허출원의 경우를 제외한다)를 밟고 제82조제1항의 규정에 의한 수수료를 납부한 경우가 아니거나 국제특허출원의 출원인이 아닌자는 제201조 제1항에서 규정한 기간을 경과한 후가 아니면 제59조 제2항의 규정에 불구하고 그 국제특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 없다.

우리 특허법의 문제점은 준용규정이 너무 많다는 것이다. 준용규정이 없 수는 없겠지만, 불필요한 준용규정을 둠으로써 이해를 어렵게 하고 있다. 위 제210조를 살펴보자. 제201조 제1항은 우리나라에서의 국내단계 진입에 관에 절차를 규정한다. 다시 말해서 최초 우선일로부터 31개월 내에 국어 번역문을 제출하여 국내단계를 밟는 것이다. 제82조 제1항에서 규정하는 수수료는 이 경우 바로 특허출원료를 의미한다. 특허출원료를 납부하지 않으면 절차의 무효에 해당되어 그 특허출원을 유지할 수 없게 되는데 이 경우 심사청구를 할 수 없는 것은 아주 당연하다. 따라서 제210조 전단 규정은 전혀 불필요한 규정이다. 그러나 제210조 전단 규정이 특허출원료를 납부한 후에 심사청구를 하도록 하는 규정이었다면 보다 쉽게 규정했어야 했다. 그리고 제210조 후단 규정은 출원인이 아닌 자가 심사청구를 하는 경우에 관한 규정이다. 이 경우에는 국내서면제출기간인 31개월이 경과해야 심사청구를 할 수 있도록 한 규정이다. 이는 다음과 같이 간단하고 명료하게 규정할 수 있을 것이다.

특허법 제210조 [출원심사청구시기의 제한] ① 국제특허출원의 출원인은 특허출원료를 납부하지 않으면 그 출원에 대하여 심사청구를 할 수 없다.

② 출원인이 아닌 자가 심사청구를 하고자 하는 경우에는 그 출원에 대한 국내서면제출기간이 경과하지 않으면 그 출원에 관하여 심사청구를 할 수 없다.

위의 두 가지 예는 빙산의 일각에 불과하다, 우리 특허법은 이토록 난해하다. 상표법은 특허법보다도 더 난해하다. 이처럼 법이 쉽고 명료하게 규정되지 않고 복잡하고 난해하게 규정되어 있는 것은 특허제도를 올바르게 이해하지 못한 채 법을 만들었기 때문이다.

III 법령의 불비

우리나라 특허법령의 불비를 논할 때 가장 먼저 거론되어야 할 것은 개방형 청구항과 폐쇄형 청구항에 관한 것이다. 특허에서 청구항은 핵심 중의 핵심이다. 토지와 같은 부동산에 비유한다면, 청구항은 토지의 경계를 정하는 것과 같다.³⁾ 토지의 경계를 100평으로 할 것이지 200평으로 할 것인지를 정하는 것과 같이 특허권의 범위를 정하는 것이 바로 청구항이다. 따라서 특허로써 보호받고자 하는 범위를 정함에 있어서 필수적으로 고려되어야 하는 것이 청구항이 개방형 청구항인지 아니면 폐쇄형 청구항인지에 대한 판단이다. 이를 이해하기 위해서는 기본적으로 청구항의 개념부터 올바르게 이해해야 한다.

1. 청구항 (Claims)

청구항은 분류기준에 따라 여러 가지가 있다. 종속여부에 따라 독립항과 종속항이 있고, 보호범위의 개방여부에 따라 개방형 청구항과 폐쇄형 청구항이 있으며, 발명의 종류에 따라 물(物: product) 청구항과 방법(method 또는 process) 청구항 또는 방법에 의한 물 청구항(product-by-process claim)이 있고, 특별한 기재방식에 따라 잭슨(Jepson) 청구항과 마커쉬(Marcush) 청구항 등이 있다.

어떤 청구항이든지 기본적으로 세 파트로 이루어지는데, 본체부(body), 전환부(transitional phrase), 및 후단부가 그것이다.⁴⁾ 예를 들어 청구항은 모두 “Y로 이루어지는 X” 라는 형식을 취하게 되는데, 이때 “Y”를 본체부라 하고, “이루어지는”을 전환부라 하며, “X”를 후단부라 한다. 다른 예로, “a, b, c, 및 d로 이루어지는 감기약 조성물”이라는 청구항을 가정할 때, “a, b, c, d’가 바로 발명의 구성을 이루는 내용으로 본체부에 해당하고, “이루어지는”은 전환부에 해당하며, “감기약 조성물”은 대개 발명의 명칭에 해당하는 것으로 후단부에 해당한다. 이는 물론 우리 국어의 문장 구조에 따라 청구항을 설명한 것이다.

영어로 작성된 청구항은 영어의 문장 구조상 전단부(preamble), 전환부(transitional phrase), 및 본체부(body)로 이루어진다. 예를 들어 영어의 청구항은 모두 “X comprising Y” 라는 형식을 취하게 되는데, 이때 “X”를 전단부라 하여 대개 발명의 명칭과 일치하게 되고, “comprising”을 전환부라 하며, “Y”를 본체부라 한다. 다른 예로, “Resin composition comprising a, b, c, and d”라는 청구항을 가정할 때, “Resin composition”이 대개 발명의 명칭에 해당하는 전단부에 해당하고, “comprising”이 전환부에 해당하며, “a, b, c, d’가 바로 발명의 구성을 이루는 내용으로 본체부에 해당한다.

3) J. Thomas McCarthy, McCarthy’s De나 Encyclopedia of Intellectual Property, 2nd Edition, BNA Books, 1995, 52쪽

4) 최덕규, 앞의 책, 235~240쪽

접는 청구항인 경우에는 전단부 앞에 서론부(introductory phrase)가 더 부가된다.⁵⁾

2. 개방형 청구항과 폐쇄형 청구항

어떤 청구항이 개방형 청구항(Open-Ended Claim)인지 아니면 폐쇄형 청구항(Closed Claim)인지를 판단하는 것은 특허권의 보호범위가 열려있는 것인지 아니면 닫혀있는 것인지를 결정하기 때문에 매우 중요하다. 예를 들어 “a, b, 및 c로 이루어지는 감기약”이라는 청구항이 보호범위가 닫혀있는 폐쇄형 청구항이라면 다른 사람이 “a, b, c, 및 d로 이루어진 감기약” 또는 “a, b, c, d, 및 e로 이루어진 감기약”을 제조하여 판매하는 경우 그 사람은 특허침해에 해당되지 않는다. 다시 말해서 폐쇄형 청구항에서는 “a, b, 및 c로만 이루어지는 감기약”에 대해서만 특허침해를 주장할 수 있는 것이다. 그러나 “a, b, 및 c로 이루어지는 감기약”이라는 청구항이 보호범위가 열려있는 개방형 청구항이라면 다른 사람이 “a, b, c, 및 d로 이루어진 감기약” 또는 “a, b, c, d, 및 e로 이루어진 감기약”을 제조하여 판매하는 경우, 이는 모두 특허침해에 해당한다. 물론 “a, b, 및 c로만 이루어진 감기약”도 특허침해에 해당한다. 개방형 청구항은 이처럼 그 보호범위가 개방되어 있어서 청구항에 기재된 필수 구성요소를 포함하기만 하면, 설사 다른 구성요소가 부가되었다 하더라도, 특허침해를 면할 수 없다.

어떤 청구항이 개방형 청구항인지 아니면 폐쇄형 청구항인지를 구분하는 기준은 바로 전환부의 용어에 달려있다. 전환부의 용어가 “comprising”이라는 용어로 기재되면 개방형 청구항이라 해석하고, 전환부의 용어가 “consisting of”라는 용어로 기재되면 폐쇄형 청구항으로 해석한다. 물론 이러한 해석은 영미법의 특허실무에서 채용되어 오늘날 대륙법계의 유럽지역에서도 채용되어 운용되고 있다.⁶⁾

영미법은 성문법에 기초를 두기 보다는 판례에 의한 관습법에 기초를 두고 있는데, 청구항 해석을 위한 전환부의 용어도 미국에서 판례에 의하여 정립된 제도이다.

우리는 아직까지 개방형 청구항과 폐쇄형 청구항을 구분할 기준이 없다. 아직까지 이를 명확히 할 판례도 없다. 이러한 기준이 없다는 것은 토지의 경계가 분명하지 않는 상황 하에서 소유권 다툼을 벌이고 그 다툼을 판단하는 것과 같다. 그 판단이 제대로 될 리가 없다. 이러한 기준이 없이 전세계 특허출원 4, 5위를 유지한다는 것은 신비하다고 할 수 밖에 없다.

5) 최덕규, 앞의책, 243쪽

6) 최덕규, 앞의책, 568~570쪽

이러한 문제점을 인식하고 있는 일부 변리사들이 전환부의 용어로 “포함하는”이라는 용어를 사용하여 개방형 청구항을 작성하고 있지만, 이러한 노력만으로는 아직 미흡하다. 이에 관한 규정은 하루빨리 청구항의 기재요건을 규정한 특허법시행령 제5조에 신설되어야 할 것이다.

IV 법령운용의 불비

상표의 심장이 식별력(distinctiveness)이고, 저작물의 심장이 독창성(originality)이라면, 발명의 심장은 신규성(novelty)이다.

신규성은 진보성과 함께 가장 중요한 특허요건이다. 신규성은 발명의 심장이지만, 특허여부를 판단함에 있어서는 신규성보다는 진보성이 훨씬 더 중요하다. 신규성의 유무를 판단하는 것은 의외로 간단하다. 특허요건으로서의 신규성은 동일한지의 여부를 판단하는 것이다. 어떤 발명이 선행기술과 동일한 것인지의 여부를 판단하면 된다. 따라서 신규성을 판단하는 선행기술의 분야는 그 발명이 속하는 기술분야 뿐만 아니라 모든 기술분야를 망라한다. 이 지구상에 존재하는 모든 선행기술과 비교하여 동일하지 않은 경우에 신규성이 인정되는 것이다.

그런데 진보성은 그렇지 않다. 진보성은 선행기술과의 동일여부를 판단하는 것이 아니라, 선행기술과 어떤 차이점이 있느냐를 판단하는 것이다. 그래서 그 차이점이 그 발명이 속하는 기술분야의 평균적인 지식인(‘당업자’)에게 진보적인 것으로 인정되는 것인지의 여부를 판단하는 것이다. 그 차이점에 진보적인 기술이 없다면 진보성은 인정되지 않고, 진보적인 기술이 있다면 진보성은 인정된다. 다시 말해서, 어떤 발명이 선행기술과 동일하지는 않고 서로 다른 상황인데, 그 다른 정도가 당업자에 의해 쉽게 개발될 수 있는 것이라면 진보성은 인정되지 않고, 쉽게 개발될 수 있는 것이 아니라면 진보성은 인정된다. 따라서 진보성은 진보성을 판단하는 선행기술이 모든 기술분야를 대상으로 하는 것이 아니고 그 발명의 기술분야에 국한하여 판단한다.

특허여부를 판단할 때 신규성은 거의 논란의 여지가 없다. 선행기술과 동일한지의 여부만을 판단하면 되기 때문이다. 하지만 진보성은 그렇지 않다. 실제 특허출원의 심사에서 진보성으로 다투는 경우가 전체 95% 정도를 능가한다. 그리고 어떤 발명이 당업자에 의해 쉽게 개발될 수 있는 것인지의 여부를 판단하는 것은 쉬운 일이 아니다. 이는 어찌보면 이현령비현령 같은 얘기가 될 수도 있다. 그러나 진보성 판단은 결코 그렇지 않다. 명확하고 객관적인 판단방법이 있다.

법의 판단이 판단하는 자의 자의(自意)에 따라 변해서는 안된다. 그것은 법이 아니라 개인적인 견해, 즉 주관에 불과하다. 발명의 진보성에 대한 판단이 주

관적인 판단이 아니고 누구나 수궁할 수 있는 객관적인 판단이 되기 위해서는 어떻게 판단되어야 하는 것인지 구체적으로 살펴보자.

1. 특허법 제29조

특허법 제29조 제1항에서는 산업상 이용가능성과 신규성에 대하여 규정한다. 특허출원 전에 공지된 발명이거나 공연히 실시된 발명, 또는 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명에 대해서는 신규성이 없는 것으로 보아 특허를 받을 수 없도록 규정한다. 여기서 공지된 발명은 당업자가 이미 알고 있는 상태의(public knowledge) 발명을 의미하고, 공연히 실시된 발명이란 이미 사용되고 있는 상태의(public use) 발명을 의미한다. 그리고 간행물에 게재된 발명이란 특허문헌을 포함하여 모든 문헌에 게재된 발명을 의미하고, 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이란 인터넷에 게재된 발명을 의미한다. 다시 말해서, 발명의 신규성을 판단하기 위한 선행기술의 범위는 ① 공지(public knowledge), ② 공용(public use), ③ 간행물(publications), 그리고 ④ 인터넷(internet) 4가지로 요약된다.

특허법 제29조 제2항에서는 진보성을 규정하는데, 위의 4가지 선행기술에 개시된 발명에 의하여 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 발명에 대해서 특허를 받을 수 없도록 규정한다.

2. 진보성 판단을 위한 선행기술의 범위

발명의 진보성을 판단함에 있어서 범하기 쉬운 오류의 하나는 선행기술의 범위를 잘못 확정하는 것이다.

신규성을 판단하기 위한 선행기술은 그 기술분야에 제한이 없다.⁷⁾ 예를 들어, 어떤 발명이 자동차 엔진에 관한 발명인 경우, 신규성을 판단하기 위한 선행기술은 자동차 기술분야에 한정하지 않고, 자동차와 관계없는 기관차, 선박, 항공기, 로켓 등과 같은 모든 기술분야를 망라한다. 모든 기술분야를 망라하여 공지, 공용, 간행물, 또는 인터넷에 알려진 발명과 동일하다면 신규성이 상실되는 것으로 판단한다. 그러나 진보성은 그렇지 않다.

진보성을 판단하기 위한 선행기술은 그 기술분야에 한정한다.⁸⁾ 예를 들어, 어떤 발명이 자동차 엔진에 관한 발명인 경우, 진보성을 판단하기 위한 선행기술은 자동차 기술분야에 한정하여야 하고, 자동차와 관계없는 기관차, 선박, 항

7) 최덕규, 앞의책, 160쪽

8) 최덕규, 앞의책, 169쪽

공기, 로켓 등과 같은 기술분야의 선행기술을 비교하여 진보성을 판단해서는 안된다.

우리나라의 특허심사실무에서는 아직도 진보성을 판단하기 위한 선행기술의 범위를 잘못 확정하여 잘못된 선행기술자료를 인용하고 있는 경우가 빈번하다.

3. 복수의 간행물에 의한 진보성 판단

신규성과 진보성을 판단하기 위한 선행기술을 공지(public knowledge), 공용(public use), 간행물(publications), 인터넷(internet) 4가지로 규정하고 있지만, 공지, 공용, 인터넷에 의한 선행기술은 전무한 실정이며 99% 이상이 간행물에 의한 선행기술이다. 간행물 중에서는 특허문헌이 99% 이상이며 1% 정도가 각종 저널에 발표된 논문이나 단행본 서적이다. 그래서 신규성이나 진보성은 거의 모두가 간행물로써 판단하게 되는데, 신규성은 단일의 간행물에 의하여 판단하지만,⁹⁾ 진보성은 복수의 간행물에 의한 판단이 허용된다.¹⁰⁾ 다시 말해서, 신규성은 2개 이상의 복수의 간행물을 조합하여 신규성을 부인할 수 없다. 하지만 진보성은 한의 간행물은 물론 2개 이상의 간행물을 조합하여 진보성을 부인할 수 있다. 예를 들어, 발명 A가 a와 b로 이루어지는데, a가 간행물 M에 개시되고, b가 간행물 N에 개시되어 있는 경우, 발명 A는 간행물 M과 N에 의하여 신규성이 상실되지는 않는다.

그렇다고 진보성을 판단함에 있어서 복수개의 간행물을 무조건 조합하여 진보성을 판단할 수 있는 것은 아니다.¹¹⁾ 복수개의 간행물에 개시된 각각의 구성요소가 조합될 수 있다든지 조합되어야 한다든지 하는 설명이나 그러한 제시가 선행기술문헌에 개시되어 있지 않다면 복수개의 간행물을 조합하는 것은 적절하지 못하다.¹²⁾

4. 진보성 판단방법

진보성 판단은 이미 오래전부터 적용되어 오고 있는 3단계 판단방법에 의하여 판단한다. 첫 단계는 진보성을 판단하고자 하는 발명에 대한 선행기술의 내용과 범위를 판단하는 단계이고, 두 번째는 진보성을 판단하고자 하는 발명과 선행기술과의 차이점을 찾아내는 단계이고, 세 번째는 그 발명의 발명 당시에

9) 최덕규, 앞의책, 156쪽

10) 최덕규, 앞의책, 165쪽

11) J. Thomas McCarthy, 앞의책, 295쪽

12) J. Thomas McCarthy, 앞의책, 295쪽

당업자의 수준을 판단하는 단계이다. 선행기술과 발명과의 차이점이 당업자 수준으로 보아 자명한(obvious) 것이라면 진보성(inventive step)이 없다고 판단하고, 자명하지 않고 당업자가 쉽게 발명할 수 있는 것이라면 진보성이 있다고 판단한다.¹³⁾

위의 진보성 판단을 위한 3단계 판단방법에서 가장 어려운 단계는 세 번째 단계이다. 어떤 발명의 발명 당시에 당업자의 수준을 고려하여 선행기술과의 차이점이 자명한 것인지 또는 그렇지 않은 것인지를 판단한다는 것은 실로 간단한 일이 아니다. 이 단계에서 항상 발명자와 심사관은 항상 서로 다른 견해를 갖게 된다. 발명자는 자명하지 않다고 주장하는 반면, 심사관은 자명하다고 주장하는 것이다.

그러나 위의 세 번째 단계에서 올바른 판단을 하기 위해서는 첫 번째와 두 번째 단계도 항상 명확하게 판단해야 한다. 첫 번째와 두 번째 단계를 소홀히 한다면 결코 세 번째 단계에서 올바른 판단을 할 수 없게 된다. 예를 들어, 심사 실무에서는, ‘선행기술과 발명은 미차(微差)의 차이가 있지만, 당업자에 의하여 용이하게 발명될 수 있다’ 또는 ‘선행기술과 발명은 다소의 차이가 있지만, 당업자에 의하여 용이하게 발명될 수 있다’는 식으로 진보성을 판단하고 있는데, 이러한 판단은 위의 두 번째 단계를 충실히 이행한 것이 아니다. ‘미차의 차이’라든가 ‘다소의 차이’ 등으로 불명확하게 실시해서는 안되고, 그 차이점이 무엇인지 구체적으로 실시해야 한다. 두 번째 단계에서 기술의 차이점을 구체적으로 파악할수록, 세 번째 단계에서의 진보성 판단은 그만큼 쉬워지고 설득력 있는 결론에 도달할 수 있기 때문이다.

진보성 판단을 위한 위의 3단계 판단방법에서 추가적인 판단방법이 도입될 수 있는데, 그것이 바로 객관적인 증거를 판단하는 단계이다. 여기서의 객관적인 증거는 ‘보충자료(secondary considerations)’라고 하는, 이들 보충자료에는 영업상의 성공(commercial success), 예측치 못한 결과나 효과(unexpected results), 타인의 실패사례(failure of others), 수요자의 오랜 욕구(long felt need), 경쟁업자에 의한 복제품(copying) 등이 있다.¹⁴⁾ 위의 3단계 판단방법만으로 진보성 판단이 어려울 때, 객관적인 증거라 할 수 있는 위와 같은 보충자료를 제시하여 진보성 판단에 고려하기 위한 것이다. 위의 3단계 판단방법에 보충자료에 의한 판단을 포함시켜 진보성 판단을 위한 4단계 판단방법이라고도 한다.¹⁵⁾ 물론 보충자료가 제시되었다고 해서 진보성이 항상 인정되는 것은 아니다.¹⁶⁾

13) J. Thomas McCarthy, 앞의 책, 295쪽

14) J. Thomas McCarthy, 앞의 책, 295쪽

15) J. Thomas McCarthy, 앞의 책, 295쪽

16) 최덕규, 앞의 책, 174~175쪽

IV 결 어

앞에서 살펴본 바와 같이, 우리나라 특허법을 비롯한 특허법시행령, 시행규칙, 특허청의 심사기준 등은 법의 체계를 무시한 명세서 기재요건을 비롯하여 난해한 규정, 과도한 준용규정 등으로 많은 문제를 앓고 있다. 특허관련 법령을 일제히 정비할 필요가 있다. 나아가 특허청구범위를 확정하는 청구항의 기재요건에 관한 명문규정도 없다. 이에 대해서는 조속한 입법규정이 필요하다.

발명의 진보성 판단방법은 보다더 철저하게 이해되어야 한다. 진보성 판단은 이현령비현령이 아니다. 진보성 판단은 아주 구체적이고 객관적이어야 하며 결코 주관적이거나 모호해서는 안된다. 특허제도에서 명확하게 정립되어 운용되고 있는 3단계 판단방법은 물론 객관적인 자료라 할 수 있는 보충자료에 의한 판단방법을 포함한 4단계 판단방법에 대한 올바른 이해만이 올바른 진보성 판단에 이르게 할 것이다.

Key Words:

법령의 미비, 법령의 불비, 명세서 기재요건, 특허청구범위, 개방형 특허청구범위, 폐쇄형 특허청구범위, 진보성, 신규성, 3단계 판단방법, 4단계 판단방법, 보충자료

inadequacy of regulations, deficiency of regulations, desription requirements, claims, open-ended type claim, closed type claim, obviousness, novelty, three-step factual inquiry, four-step factual inquiry, secondary considerations

참고문헌

국내문헌

최덕규, 「特許法(4정판)」, 세창출판사, 2001

외국문헌

J. Thomas McCarthy, McCarthy's De나 Encyclopedia of Intellectual Property, 2nd Edition, BNA Books, 1995

Abstract

A Review Regarding Problems on Korean Patent System (V)

--- In regard to Inadequacy and Deficiency of Korean Patent Law and Regulations ---

Dukkyu Choi

There are many inadequate and deficient provisions in the Korean Patent Law, Patent Regulations, Patent Implementing Regulations, MPEP, etc. For instance, the description requirements under Article 42, Section 2 of the Korean Patent Law are violated by the Patent Implementing Regulations in which provides the electronic filing format of specification. There are many complicated provisions that could have been simplified and clarified as well as excessive quotations that could have been simplified. Further, there are no provisions regarding the definition of open-ended type claim and closed type claim which should have been provided.

The test of obviousness of an invention should be more thoroughly understood. The test should be objective and specific rather than subjective and ambiguous. The 3-step test for obviousness and the four-step factual inquiry including secondary considerations will lead to a right test for obviousness.