

우리나라 실용신안제도의 실효성에 관한 재검토

- 특허와 비교하여 -

Reexamination of the Effectiveness of Utility Model System in Korea

: Compared with the Patent

박종렬* · 노상옥**

Park, Jong-Ryeol · Noe, Sang-Ouk

목 차

- I. 들어가는 말
- II. 실용신안의 의의
- III. 실용신안의 연혁
- IV. 실용신안권의 보호
- V. 신규성과 진보성 요건
- VI. 실용신안제도의 실효성에 대한 문제점
- VII. 맺는 말

국문초록

원래 실용신안제도는 중소기업이나 개인 발명가의 소발명을 보호, 장려할 목적으로 특허 제도의 보완의 일환으로 도입된 제도이다. 특허의 대상이 되는 "발명"의 특허법상 정의는 "자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고

논문접수일 : 2013.06.25

심사완료일 : 2013.07.29

게재확정일 : 2013.07.30

* 법학박사 · 광주여자대학교 경찰법학과 교수(제1저자)

** 경찰학박사과정수료 · 원광대학교 대학원(제2저자)

도한 것”이고, 실용신안등록의 대상이 되는 “고안”의 실용신안법상 정의는 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작”이다. 따라서 특허와 실용신안의 차이점은 발명의 “고도성”여부에 있다고 할 수 있다.

한편 특허법의 보호대상이 되는 발명에는 ‘물건’에 관한 발명과 ‘방법’에 관한 발명으로 나눌 수 있고, ‘물건’은 다시 일정한 형태를 가지는 ‘물품’과 일정한 형태가 없는 ‘물질’로 구분할 수 있다. 특히, 실용신안법은 이들 중 일정한 형태를 가진 ‘물품’에 관한 고안만을 보호대상으로 규정하고 있다. 따라서 실용신안법 규정 중 주요 내용은 특허법과 동일하거나 부분적으로 특허법의 규정을 그대로 준용하고 있으며 기술적 사상의 창작을 보호한다는 점에서 특허법과 그 입법취지가 같다고 볼 수 있다. 결국 특허와 실용신안제도의 핵심은 진보성에 대한 판단기준을 정확하게 규정할 수 없다는 문제점이 있다. 또한 우리나라 대법원의 의견도 진보성 판단에 특허와 실용신안을 구분하는 기준에 대해서 문언적인 차이 이외에는 실제로 실무에 적용할 수 있는 판단기준을 제시하고 있지 않고 있다.

그동안 실용신안제도가 우리나라의 산업발전에 어느 정도 기여한 바 있다고 볼 수 있으나 한편으로는 이 제도로 인하여 참신하고 획기적인 창작을 위해 노력하는 당사자들에게 불리함을 주는 경우도 있었으리라는 추론도 가능하다. 결국 이러한 상황에서 실용신안제도가 특허제도와 혼용하여 시행되어야 할 실익이 있는지 의심하지 않을 수 없게 되었고, 실용신안제도가 폐지된다고 하여도 거의 문제가 발생하지 않을 것이다. 따라서 실용신안제도 폐지 시 발생할 수 있는 문제에 대해서는 특허법을 수정하여 해결하는 것이 더욱 효율적인 방법이 아닐까 생각되며 앞으로 이에 대한 심도 있는 연구가 있을 것이라 기대한다.

주제어 : 실용신안제도, 지적재산권, 특허법, 소발명, 신규성, 진보성

1. 들어가는 말

산업화 사회에서 정보화 사회를 지나 지식화 사회로 진화하면서 컴퓨터의 보급과 정보기술의 확대로 새로운 기술과 인간의 창의적인 아이디어를 보호하는 다양한 제도가 등장했다. 이렇게 등장한 제도 중 가장 대표적이라고 할 수 있는 것이 '특허제도'일 것이다. 특허제도는 새로운 것, 진보성이 있는 것, 그리고 산업상 이용이 가능한 것을 보호해 주는 제도이다. 이러한 특허제도가 시행되어 오면서 기술이 발전하고 다양화 되어 이 제도로 충분히 보호하지 못하는 영역이 생겨났고, 이를 보완하기 위하여 새로운 법제가 필요하다는 주장이 대두되었는데 이를 수렴하여 생겨난 제도가 실용신안제도이다. 한편, 실용신안등록제도는 산업정책상 중소기업이나 개인발명가의 소발명을 보호하고 장려하기 위하여 마련된 제도이며, 이제도는 심사기간 장기화에 따른 중소 벤처기업의 기술개발 및 사업화 의욕의 저하문제를 해결하기 위하여, 1999년 7월 1일부터 심사주의를 무심사 선등록주의로 변경하여 시행하고 권리행사를 위해서는 기술평가를 청구하도록 한 바 있다.

따라서 실용신안은 등장한 이유에서도 알 수 있듯이 특허와 유사한 제도로, 과거 우리나라의 기술적 발명이 미미하였을 때 특허에 포함되지 못하여 보호받지 못하는 작은 발명을 보호하기 위하여 등장한 제도이다. 실용신안제도가 시행되면서 우리나라의 기술발전과 지식경제에 많은 도움을 주었고, 특히 자본력이 약한 중소기업이나 개인에 대하여 기여한 바가 크다고 할 수 있다.

그러나 이러한 실용신안법¹⁾은 사회정세의 변화 및 산업기술수준의 향상과 더불어 그 존재적 의의에 의심을 받고 있다. 특허제도와 혼용되어 구분의 실익이 없어 본래의 입법 취지를 살리지 못하고, 오히려 일반 공중에게 발명에 대한 혼돈과 절차상의 불합리를 초래하고 있다.

1) 실용신안법은 1961년에 제정되었고, 2013.7.30. 법률 제11962호까지 27차례 개정되었다. 산업상 이용할 수 있는 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안은 실용신안 등록을 받을 수 있다. 실용신안법은 전용실시권과 통상실시권 등의 규정에서 특허법을 준용하고, 실용신안권의 존속기간은 설정등록 후 출원일로부터 10년으로 되어 있다.

따라서 본 논문에서는 실용신안의 전반에 대하여 특허제도와와의 비교를 통하여 실용신안의 실효성에 대하여 논하고자 한다.

II. 실용신안의 의의

1. 실용신안의 개념

실용신안은 물품²⁾의 형상³⁾, 구조⁴⁾, 조합⁵⁾에 관한 기술을 보호대상으로 하고 있다. 한편 특허의 보호대상인 발명⁶⁾과 비교하여 좀 더 진보성이 약한 정도의 기술적 특성을 나타내는 말로 사용되며 현재 우리나라 실용신안법은 실용신안을 정의하지는 않고 실용신안의 대상이 되는 고안을 정의하고 있다. 실용신안법 제2조에는 “‘고안’이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 말한다.”고 규정하고 있다.⁷⁾ 즉, 법률적 정의 및 심사기준으로는 특허(발명)는 고도한 기술적 사상으로서 용이하게 발명할 수 있는지 여부를 기준으로 심사하고, 실용신안은 기술적 사상으로서 극히 용이하게 고안할 수 있는지 여부를 기준으로 심사함으로 어느 발명이 고도한지 덜 고도한지에 대해서는 객관적인 기준이 없기 때문에 사실상 실무적으로는 그 구별이 매우 모호하다.

- 2) 공간적으로 일정한 형태를 가진 것으로서 일반 상거래의 대상이 되는 자유롭게 운반 가능한 상품으로서 사용목적이 명확한 것을 말한다.
- 3) 선이나 면으로 표현된 외형적 형상을 의미하는데, 입체적·평면적인 것을 불문한다.
- 4) 공간적·입체적으로 조립된 구성으로서 물품의 외관만이 아니고 평면도와 입면도에 의하여, 경우에 따라서는 측면도나 단면도를 이용하여 표현되는 것을 말한다.
- 5) 2개 이상의 물품이 결합하여 1개의 물품으로서 새로운 효과를 낳게 하는 것으로 라이터와 담배통, 볼트와 너트, 바둑판과 바둑돌 등이 그 예이다.
- 6) 발명의 정의에 대하여 1963년 특허법에는 “자연법칙을 이용한 고도의 기술적 창작으로서 산업에 이용할 수 있는 것을 말한다.”고 규정하고 있으며, 현재는 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.”고 정의한다.
- 7) 실용신안법 제정 당시에는 “물건의 형상, 구조 또는 물건을 조합하여 산업에 이용할 수 있는 신규한 기술고안을 한 자는 그 고안에 대하여 실용신안의 등록을 받을 수 있다.”고 하여 고안의 개념을 적시하지 않고 있으나, 1973.2.8. 법률 제2508호에서 “고안”을 위와 같이 정의하고 지금까지 그대로 사용하고 있다.

특허법과 마찬가지로 우리나라의 실용신안제도와 관련한 법제의 경우도 한 일관계의 특수성에 의해 정립되어 법률의 테두리로 들어왔고 현재까지 별다른 논란 없이 실용적이고 기술적인 고안으로 취급되며 이해되어 왔다.

2. 실용신안제도의 의의

현재 우리나라의 실용신안제도는 그동안 판례의 축적이나 제도 운용에 따른 여러 가지 상황에 맞는 필요성에 의해 정립된 것이 아니고 외국의 법제를 거의 그대로 가져오면서 생긴 형식적인 측면의 분할로 이해된다.

특허제도는 일반적으로 엄격한 심사주의와 등록주의를 채용하고 있으므로 일반적으로 특허권이 발생하기까지 상당한 시일과 어느 정도의 비용부담이 필수적이다. 반면에 실용신안은 그 법적인 취지 자체가 발명에 비해 진보성이 낮고 존속기간이 짧으며 권리화에 소요되는 시간과 비용의 단축을 도모하기 위한 측면에서 제정한 것으로 인식하고 있어 상기와 같은 단점이 어느 정도 해소된다고 평가되며 지금까지 이러한 이유로 실용신안제도의 필요성을 역설한 경우가 많았던 것이 현실이었다.

실용신안제도에 있어서 가장 많이 언급되는 주요 존재 의의는 3가지로 요약해볼 수 있다. 첫째로 특허권을 취득할 수 없는 개량 발명의 권리화를 야기한다. 즉 특허보다 진보성이 낮은 기술도 독점권을 인정함으로써 자원이 적은 개인이나 중소기업이 역동적인 기술 진보에 앞장 설 수 있다는 논리이다. 둘째로 라이프 사이클이 짧은 기술을 조기에 보호하는데 매우 용이하고 이를 특허제도가 갖는 부실함을 제도적으로 보완해 줄 수 있다는 논리이다. 마지막으로 비용적인 측면의 이로움이다. 기타 여러 규정의 변경은 있었지만 실용신안제도만이 갖는 특유의 제도⁸⁾가 특허제도와는 별도로 실용신안제도의 존재 의의를 뒷받침 하고 있다는 주장이다.

8) 복잡한 심사절차로 인한 출원인의 부담 증가 및 심사업무의 효율성 저하 등 심사전 등록제도의 문제점이 상대적으로 부각되고 있는 점을 감안하여 2006.10.1.부터 실용신안 선등록 제도를 심사후 등록제도로 다시 전환하였다.

3. 실용신안제도의 목적

실용신안제도는 인간생활에 유용한 새로운 물품을 창작하였지만 특허부여에 필요한 기술적 진보 또는 발명의 고도성의 기준에 도달하지 못한 소발명을 단기간 동안 간이 신속하게 보호하기 위하여 입법화된 것으로 특허, 디자인 및 상표제도와 함께 산업재산권제도의 하나에 속한다. 특허제도를 운영함에 있어 특허수준에 이르지 못하여 특허보호를 받을 수 없는 발명을 그대로 방치하지 아니하고 인간생활에 실용성 있는 소발명에 대한 간이한 보호를 강구함으로써 특허제도를 보완하려는 취지에서 만들어진 제도로서 특허법과 극히 밀접한 관계를 가지고 있다.

실용신안제도는 실용품에 대한 신규의 고안자에게 특허보다 단기이지만 일정한 기간 그 고안을 독점 배타적으로 실시할 수 있는 권리를 보장함으로써 중소기업자와 기술자를 격려하여 적은 비용으로 낮은 수준의 기술개발이라도 이를 촉진 유인할 수 있는 인센티브를 주고 중소기업 간의 기술 경쟁을 촉진·조정하는 역할을 하게 하는 것이다.

기술발전이 급속한 현대에 있어서 신규한 발명을 개발하기 위해서는 정신적 출연 외에 연구시설, 연구비용, 자료 등의 충분한 물질적 출연이 필요하고 이 경우 특허제도는 기술적 사상의 창작 가운데 고도한 것만을 보호대상으로 함으로써 일정수준으로 특허제도를 유지하는 반면 실용신안제도는 중소기업이나 기술투자액에 충분한 물질, 인적 자원이 부족한 저개발국이나 개발도상국의 발명가들에게 기술개발에 관심을 가지고 적은 비용이라도 기술투자를 하도록 격려함으로써 전체적으로 기술개발에 참여시키도록 발명보호에 관한 이 중구조를 가지는 것은 기술후진국의 산업정책과도 부합된다 할 것이다. 동시에 실용신안제도에 의한 소발명⁹⁾ 보호는 특허제도의 보호대상인 발명수준의 저하를 방지하는 역할도 하게 되는 것이다.

9) 중소기업이나 개인 발명가를 보호, 장려할 목적으로 특허제도 보완의 일환으로 도입된 제도 (자동차핸들, 간편한 칫솔꽂이 등).

Ⅲ. 실용신안의 연혁

1. 각국의 실용신안의 역사

실용신안제도는 원래 독일에서 창설된 것인데 18세기에 이르러 특허제도가 점차 발달함에 따라 소위 소발명에 대한 보호가 자연이 등한시 되게 됨에 이르자 일반사회는 점차 소발명에 대한 보호를 요청하게 되었고, 이에 따라 공업적인 고찰에 대해 보호하는 제도를 창설함이 타당하다는 여론이 일어나게 되어 1890년 현행 실용신안법을 제정하고 실용적 가치가 있는 물품의 고찰에 대해 보호를 하게 되었다. 그리고 19세기 영국에서 특허와 디자인보호의 심각한 문제점을 해결하기 위해서 한편으로는 기술적이고 실용적인 제품을 보호하기 위한 실용의장법을 다른 한편으로는 장식적이고 심미적인 디자인을 보호하기 위한 장식의장법을 제정한 바 있다. 영국의 실용의장법은 특허제도의 결함을 보완하기 위해서 제정된 법이지만, 그 보호 대상은 기본적으로 특허제도와 개념적으로 상당히 다른 의장보호 제도의 원칙에 입각하고 있었다. 즉, 영국의 실용신안법은 그 보호대상과 보호범위를 발명이나 기능 그 자체가 아니라 외부적인 모습 또는 형상에 국한해서 규정하고 해석되었다. 그리고 미국은 실용신안제도가 없고¹⁰⁾, 한편 영국의 실용의장제도는 독일이 1891년에 제정한 실용신안법의 기본 골격을 제공해주게 되었다는 점에서 중요한 의미를 가진다. 그러나, 영국의 실용의장법에 관해서는 초기부터 특허제도의 결함을 보완하기 위해서 제정한 입법취지에 맞도록 그 보호범위를 기능적 측면으로 확대해야 한다는 주장이 제기되었었다. 다시 말해서, 실용의장법의 입법취지를 살리기 위해서는 실용의장의 도면에 표시된 의장의 기능적 균등물에 대해서 의장권의 효력이 미친다고 해석되어야 한다는 주장인 것이다. 이러한 주장은 후일 유럽과 호주의 실용신안제도에 커다란 영향을 미치게 된다.¹¹⁾

10) 이해영, 「미국특허법」, 한빛지적소유권센터, 2012, 387면.

11) 정상조, 실용신안의 개념과 보호범위 : 색채가 포함된 고안을 중심으로, “지식재산강국을 향한 도전 30년” 특허청 개청 30주년 기념 논문집 I, 2007, 2-3면.

영국의 실용의장제도는 영국 특허출원절차의 비효율성으로 인해서 생겨나게 되었지만, 독일의 1891년 실용신안법은 특허권 취득의 지나친 엄격성으로 인해서 생겨나게 되었다. 다시 말해서 그 당시 독일의 특허법은 지나치게 높은 진보성을 요구하고 있었기 때문에, 진보성이 낮은 작은 발명들을 보호하고 무심사등록을 가능하게 해주고 보다 짧은 존속기간만을 인정해 주는 실용신안제도가 필요했던 것이다. 독일의 실용신안제도 또한 특허제도의 한계를 극복하기 위해서 만들어진 제도였기 때문에, 그 보호대상을 3차원적인 동산에 한정했다. 따라서 새로운 방법이라거나 전기회로 등과 같이 그 외관이 기능과 무관한 경우에는 실용신안의 보호대상이 될 수 없었다. 예컨대, 독일의 실용신안제도는 기본적으로 디자인보호제도와 마찬가지로 특허제도의 보호를 받을만한 진보성을 갖추지 못한 물건이나 장치의 외형을 보호해주기 위한 제도로부터 출발해서 일본과 우리나라 등의 실용신안제도에 커다란 영향을 미치게 된 것이다. 특히, 일본이 독일의 입법례를 모방해서 1905년 실용신안법을 제정할 당시에는 “물품에 관한 실용성 있는 신규의 형”을 보호대상으로 규정했었지만, 1959년 개정을 통해서 발명과 마찬가지로 기술적 사상 그 자체를 보호대상으로 규정하게 되었다.¹²⁾ 우리나라도 후술하다시피 유사한 변화를 겪게 된다.

독일의 실용신안제도는 1978년 유럽특허조약(the European Patent Convention)의 채택과 더불어 커다란 변화를 겪게 된다. 즉, 독일의 실용신안법은 1990년에 대폭적으로 개정되어 3차원적인 형태요건이 삭제되고 화학물질, 전자회로, 음식, 물 등도 포함하게 되었다.

1990년 개정에 있어서 아마 보다 중요한 특징은 실용신안권의 보호범위가 외형적 형태에만 미치는 것이 아니라 실용적 고안(invention)의 기술적 사상 그 자체에 대해서 미친다는 점을 명확히 확인한 것이다. 따라서, 1990년에 개정된 이후 현행 독일 실용신안법은 이제 더 이상 디자인 제도에 유사한 실용신안(Gebrauchsmustersystem)이 아니라 그 명칭에도 불구하고 방법발명 이외의 작은 발명을 보호해주는 제2의 특허법제도에 해당된다고 말할 수 있게 되었다.¹³⁾

12) 송영식 등, 공저, 「지적소유권법 상권」, 박영사, 2005년, 717면.

예컨대, 영국과 독일의 실용신안제도의 간단한 역사를 살펴보면, 실용신안제도가 3차원적인 외관에 한정해서 보호하게 된 것은 이론적으로 반드시 그래야만 하는 논리적필연이 아니라 디자인보호제도를 기본골격으로 해서 출발했던 역사적 기원에서 비롯된 것일 뿐이다. 그러나, 독일의 실용신안법이 1990년도에 대폭 개정된 것으로부터 시작해서 실용신안제도가 디자인보호제도 보다는 작은 발명을 보호하는 제2의 특허제도로 변화하게 되었고, 이러한 맥락 속에서 우리나라에서도 실용신안 개념의 확대해석이 이루어진 것으로 보인다.

2. 우리나라 실용신안제도의 연혁

우리나라의 실용신안제도의 발전사는 특허제도의 역사와 그 궤를 같이하여 왔는데, 실체심사를 하던 우리나라의 실용신안법은 특허법과 크게 다를 바가 없었다. 이제도는 1909년 일본의 실용신안법을 실용신안령으로 공포·실시하면서 도입되었고,¹⁴⁾ 일제강점기에는 일본 실용신안법을 그대로 시행하다가 1946년 군정법령에 의해 특허법 안에서 실용특허로 규정되어 보호되었다. 마침내 1961년 법령정비작업에 의해 실용신안법이라는 독자적인 법률이 제정되었다.¹⁵⁾ 이후 산업정책의 변화, 기술수준의 향상 등의 영향으로 실용신안법의 개정이 불가피하여 수차례의 개정이 이루어져 오늘에 이르고 있는데 1998년 개정 이전의 실용신안법은 일본의 종전의 실용신안제도를 거의 그대로 받아들이고 있었으나, 1998년 전면 개정으로 선등록제도로 전환됨에 따라 독자적인 입법체계를 갖추게 되었다.

2000년대 이후 특허출원에 대한 심사처리기간이 대폭 단축되었고 또 앞으로 그런 추세가 지속될 것으로 전망됨에 따라 신속한 권리 설정을 목적으로 도입된 실용신안 선등록제도의 장점이 감소되고, 상대적으로 선등록 권리의 오·남용, 복잡한 심사절차로 인한 출원인의 부담 증가 및 심사업무의 효율성

13) 송영식 등, 앞의 책, 721면.

14) 윤선희, “우리나라에서의 실용신안무심사제도 도입의 문제점,” 『비교사법』, 제4권, 제2호, 통권 7호, 1997.12, 965면

15) 윤선희, 『지적재산권법』, 세창출판사, 2007, 23면; 김원준, 『산업재산권법』, 오래, 2012, 213면.

저하 등 선등록제도의 문제점이 부각되었다. 이에 2006년 다시 심사 후 등록 제도로 개정하였다.¹⁶⁾

IV. 실용신안권의 보호

1. 보호대상

초기 실용신안의 보호대상은 신규의 형상, 조합, 구조 등 공간형태에 국한되었으므로 화학물질, 분말이나 액체 등 형태가 없는 것, 전기회로, 방법 등은 모두 실용신안의 보호대상에서 제외되었다. 1986년 개정에 의해 회로의 보호가 추가되었고 1990년 개정에 의해 방법을 제외한 발명으로 보호대상이 확장되었다.¹⁷⁾

현재 우리 특허법은 발명¹⁸⁾을 보호하고 실용신안법은 고안¹⁹⁾을 보호한다. 발명과 고안의 차이는 법적으로는 '고도(高度)'²⁰⁾한 것이라는 기술적 난이도의 차이로 여겨질 수 있다. 그러나 문언적인 구분은 가능할 수 있지만 실질적으로는 구분이 불가능하다는 것이 다수 의견²¹⁾이다. 우리 특허법은 보호대상을 명시적으로 규정하지는 않았지만 실용신안법은 산업상 이용할 수 있는 물

16) 송영식 등, 공저, 「지적소유권법」, 육법사, 2013, 897-898면; 정태호, 「지식재산권강의」, 진원사, 2012, 365면.

17) 송영식 등 「지적소유권법 상권」, 박영사 2005, 앞의 책, 900면.

18) 발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.

19) 고안이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 말한다.

20) 특허청 심사지침서, 2010에서 고도한 것의 의미는 일반적으로 실용신안법 상의 고안과 특허법 상의 발명을 구분하기 위한 상대적인 개념이므로 실무상 발명의 성립요건에 대한 판단시에는 고도한 것에 대해서는 고려하지 않는 것으로 한다고 서술했다.

21) 특허업무 경력이 있는 특허 전문가 117명의 설문결과 심사관들의 심사과정에서 특허와 실용신안의 진보성 판단에 있어서 "구별이 없다"는 대답이 53.8%, "있다"는 대답이 38.5%, "모르겠다"는 대답이 7.7%이었으며 3명의 일부 답변자의 경우 실제 심사관들에게 물어본 결과 구분이 불가능하다는 답변을 들었어야 했다.(이설문은 마이크로소프트사의 오피스 프로그램인 스프레드시트양식을 이용하여 2009.11.2~2009.11.30.까지 개인별 전자메일로 송부하고 답변메일을 받는 형식으로 설문을 분석결과임)

품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안²²⁾으로 명시하고 있다.

2. 특허의 보호범위

발명은 '자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것'이므로 우리 특허법상의 발명의 유무형의 모든 것을 포괄한다고 해석되어야 한다. 따라서 자연법칙을 이용하는 한 사실상 보호범위의 한계가 없다고 해도 무방하다. 다만 기술의 발전에 따라 소프트웨어적으로 구현되는 부분에 대하여 어느 범위까지 특허법으로 보호하여야 하는지에 대해서는 현재 논란이 분분하다. 이러한 쟁점에 대해서는 판례가 축적중이고 추가 개선 입법이 논의 중²³⁾이므로 논의로 한다.

특허법에 의한 보호대상은 실질적으로 물건과 방법으로 구별될 수 있다. 물건의 발명은 기계, 장치 등의 설비적인 물건과 화학물질, 조성물 등의 재료적인 발명이 있다. 한편 방법의 발명은 물건을 생산하는 방법이나 측정, 분석 등의 방법과 같은 공정의 발명으로 보는 것이 타당하다.

특허법상 물건의 발명과 방법의 발명은 그 권리효력에서 다르게 취급된다. 즉 특허권자는 물건의 발명의 경우 그 물건의 생산·사용·판매 등의 행위, 방법의 발명의 경우 그 방법을 사용하는 행위에 대한 권리를 독점하는 것으로 규정하고²⁴⁾ 특허 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여는 그 생산방법의 사용만이 아니고 그 생산방법을 사용하여 만든 물건에 까지 특허보호가 확장되고 특허 침해로 보는 추정 규정이 적용된다.²⁵⁾

이처럼 특허법에서는 사실상 그 보호범위가 한정되지 않는 것으로 보는 것

22) 실용신안법 제4조(법률 제9371호 2009.1.30. 본항개정).

23) 개인적인 사건으로는 우리 특허법이 발명을 문언적으로 대답하게 정의한 것은 그렇게 바람직하다고 볼 수 없다. 산업의 발전과 기술의 진보에 의해서 어떠한 기술이 탄생될 지는 아무도 모르는 일이며 그럴 때 마다 발명을 어디까지 정의할 것인가에 대한 고민이 생긴다는 것은 꽤 한 일이다. 미국을 비롯한 여러 나라의 경우 '발명'은 '발명' 또는 '발견'을 말한다고 규정하며 특허제도로 보호받을 수 있느냐 없느냐는 케이스별로 축적이 되게 된다.

24) 특허법 제94조, 127조 (법률 제9381호, 2009.1.30. 일부개정).

25) 홍순표, "실용신안제도에 관한 연구(보호대상을 중심으로)", 충남대, 특허법무대학원, 석사논문, 2003, 57-58면.

이 타당하다. 물론 초기의 특허법은 음식물이나 또는 기호물, 의약 또는 그 조합법과 화학방법에 의하여 제조할 수 있는 물질 그리고 질서 또는 풍속을 문란하게 하거나 위생에 해가 있을 염려가 있는 것에 대해서는 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있었고, 1970년대 개정 특허법은 원자핵변환방법에 의해 제조되는 물질의 발명이나 물질 자체가 지니는 성질에 따르는 용도의 발명²⁶⁾에 대해서도 제한을 가하게 된다. 1995년도 이후에는 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명²⁷⁾에 대해서만 불특허 사유로 규정하고 있다.

3. 실용신안의 보호범위

실용신안의 실용신안법 제4조 실용신안등록의 요건에서 '산업상 이용할 수 있는 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안'으로 실용신안의 보호범위를 매우 협소한 범위로 제한하고 있다.

가. 물품의 정의

실용신안법상 물품의 정의는 규정된 바 없어 다양한 견해가 가능할 수 있지만 최소한 사전적 의미의 유체물로 해석할 수 있을 것이다. 특허청의 심사지침서에는 '물품이란, 공간적으로 일정한 형태를 가진 것으로 일반적으로 상거래의 대상이 되는 자유롭게 운반 가능한 상품으로서 사용 목적이 명확한 것을 말한다. 또한 도로, 건축물 등의 구조도 물품에 관한 것으로 볼 수 있다.'²⁸⁾

26) 용도의 발명은 어떤 물질의 특정한 성질만을 이용하여 성립하는 발명을 말하며 주로 화학 관련 발명에 많이 나타나게 된다. 초기에는 불특허 사유로 규정 되었다가 화학 관련 발명에서 반응에 따라 여러 가지 성질이 나타나기 때문에 이들의 특정 성질에 대해서도 특허로 보호해 주게 된다. 우리나라의 경우 특허법의 국제화 추세에 따라 1987.7.1. 물질특허제도의 도입과 동시에 특허대상으로 확대하였다.

27) 특허법 제32조, 특허를 받을 수 없는 발명 (공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 대하여는 제29조 제1항 및 제2항의규정에 불구하고 특허를 받을수 없다 - 특허요건, 법률 제11654호 2031.3.22. 일부개정).

28) 특허청, 「특허·실용신안 심사 지침서」, 2002, 2319면.

고 정의하고 있다.

나. 물품의 형상·구조 또는 조합²⁹⁾

물품의 형상이란, 선이나 면 등으로 표현된 의형적 형상을 의미하며, 예컨대, 캔의 형상, 튼니바퀴의 치형, 공구의 날과 같은 것이 이에 해당되는 것이며, 물품의 구조란, 공간적, 입체적으로 조립된 구성으로 물품의 외관만이 아니라 평면도와 입면도에 의하여, 경우에 따라서는 측면도는 단면도를 이용하여 표현되는 것을 말하고, 물품의 조합이란, 물품의 사용 시 또는 불사용시에 있어서 그 물품의 2개 또는 그 이상의 것이 공간적으로 분리된 상태에 있고, 또한, 그것들은 독립하여 일정한 구조 또는 형상을 가지고 있어 사용에 의해 그것들이 기능적으로 서로 관련하여 사용가치를 발휘하는 경우를 말하는 것으로 볼트와 너트, 바둑판과 바둑 틀, 트럼프 등을 예로 들고 있다.

이러한 물품의 형상·구조 또는 조합의 판단은 방법³⁰⁾과 동식물의 품종 그리고 시퀀스(sequence)나, 기능, 게임 등의 그 자체와 형상이 확정되지 않은 기체·액체·분말 상태나 기능적 표현은 물품의 형상, 구조 또는 조합에 속하지 아니하는 것으로 명시하고 있다. 요약하면, 실용신안법상의 물품은 공간적으로 일정한 형태를 가진 유체물로 한정하여 해석할 수 있다.

한편, 디자인보호법에서는 ‘디자인’을 정의³¹⁾하면서 물품에 대한 형상, 모양, 색채 및 결합한 사항, 즉 ‘물품성’을 디자인에 의한 보호의 성립요건중의 하나로 규정하고 있으며 도면을 필히 제출하도록 함으로써 물품을 구체적으로 특정할 것을 요구한다. 디자인 보호법은 물품의 정의규정을 두고 있지 않지만, 디자인 심사기준³²⁾에서는 디자인보호법상 ‘물품’이라 함은 독립성이 있는 구체적인 물품으로서 유체동산을 원칙으로 한다고 규정하여 실용신안법상의 물

29) 특허청, 앞의 지침서, 2401면.

30) 제조방법, 사용방법, 통신방법, 처리방법 등

31) 디자인보호법 제2조, 이 법에서 사용하는 용어의 정의로 “디자인”이라 함은 물품〔물품의 부분(제12조를 제외한다) 및 글자체를 포함한다. 이하 같다〕의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다(2004.12.31.본호 개정).

32) 특허청, 「상표디자인심사기준」, 2007, 187면.

품과 사실상 유사한 개념을 채용하고 있다. 다만 디자인은 그 법의 입법 취지상 미감을 일으키게 하는 물품의 창작성을 보호한다는데 초점이 맞추어져 있는 반면에 실용신안은 미감과는 큰 상관없이 물품의 형상, 구조 및 조합의 구성에 대한 기술적 사상을 보호한다는데 차이가 있다.

다. 실용신안 보호범위의 확장

우리나라의 실용신안법이 물품에 대해서만 보호가 가능하도록 한 것은 일본의 법제를 거의 그대로 가져온 영향으로 보인다. 일본 또한 독일의 실용신안법을 모태로 하였기에 최초에는 물품에 대해서만 보호범위를 한정하였다가 현재는 확장되는 추세에 있다. 독일의 경우는 1989년 개정법 및 판례 등을 통해 실용신안의 보호대상을 사실상 특허권의 보호대상인 발명의 범위까지로 확대하였다.

우리나라의 경우도 실용신안의 보호범위를 확대하자는 다양한 논의가 있어 왔으며 생물학적, 화학적 혹은 의약적 발명도 다른 기술 분야의 발명과 큰 차이가 없다는 점에서 특허권을 보충하는 실용신안법에 의한 보호가 부정되어서는 안 된다는 견해³³⁾와 영업방법의 경우도 실용신안으로 보호할 수 있도록 하자는 견해³⁴⁾ 등 다양한 의견이 표출되고 있지만 현재까지도 초기의 보호범위를 수정하지 않고 있다.

원칙적으로 실용신안법의 입법 취지가 기술적 사상의 창작인 고안을 보호³⁵⁾하기 위한 법률이고 다만 '고도'하지 않은 점에서만 특허와 차이가 있으므로 방법이나 물질 등에 대하여 실용신안 등록이 되지 않는다는 것은 바람직한 견해가 아닐 것이다.

33) 박영규, "실용신안법의 연혁, 목적 그리고 보호대상에 관한 고찰", 「法曹」 통권 624호, 법조협회, 2008.9, 207-208면.

34) 구대환, "실용신안에 의한 영업방법의 보호", 「법학」, 제46권 제2호 통권 제135호, 서울대학교 법학연구소, 2005, 311-312면.

35) 특허청, 「심사지침서」, 2010, '실용신안으로서 등록되는 것은 고안이며 물품 그 자체가 아니라 청구항에 기재된 물품에 적용된 기술적 사상이다.'

4. 실용신안의 효력과 존속기간

고안이 심사를 거쳐 등록되면 실용신안권이 발생한다. 실용신안권도 권리로서의 효력 면에서는 특허권과 기본적으로는 동일하다. 다만 실용신안권의 존속기간은 특허권의 존속기간보다 단기이다. 즉, 실용신안권의 존속기간은 실용신안권의 설정등록 한 날부터 실용신안등록출원일 후 10년 되는 날까지이고(실용신안법 제22조 제1항), 특허권의 존속기간은 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지이다(특허법 제88조 1항). 또한 2011년 개정 특허법에 도입된 등록지연에 따른 존속기간연장제도는 실용신안법에서도 채택하고 있지만, 특허법에서 인정하고 있는 의약품의 품목허가·품목신고 및 농약의 등록에 따른 존속기간연장제도는 물질 그 자체를 보호대상으로 인정하고 있지 않은 실용신안법에서 채택하고 있지 않다.³⁶⁾

V. 신규성과 진보성 요건

실용신안은 컴퓨터프로그램과 인터넷을 통한 영업방법과 같이 기술이 빠르게 진보하여 상대적으로 짧은 라이프사이클을 갖는 작은 기술진보의 보호에 편리하다. 이는 실용신안이 특허발명의 신규성과 비자명성의 수준에 미치지 못하는 작은 기술혁신, 즉 부특허기술혁신(sub-patentable innovation)을 보호하기 때문이다. 그런데 실용신안의 신규성과 진보성 요건은 개발도상국을 위한 제도로서, 또한 작은 기술혁신을 보호하는 제도로서 부적절한 측면도 있다. 아래에서 신규성과 진보성에 대해서 설명하고 실용신안과 마찬가지로 이 두 가지를 요건으로 하고 있는 특허와의 차이를 이야기하고자 한다.³⁷⁾

36) 송영식의 공저, 「지적소유권법 상권」, 박영사, 2005, 앞의 책, 909-910면; 오승택, 「특허법」, 박문각, 2011, 567면.

37) 구대환, "실용신안제도에 의한 '소발명'의 효과적인 보호방안", 「법학」, 제46권, 제4호, 통권 제137호, 서울대학교 법학연구소, 2005, 263면.

1. 신규성³⁸⁾

신규성이란 출원의 발명이 출원 시에 공지³⁹⁾·공용⁴⁰⁾되지 않는 것을 말한다. 특허를 받기 위해서는 출원의 발명이 출원 시에 공지·공용되지 않았을 것을 필요로 한다.⁴¹⁾ 즉, 신규성은 청구항에 기재된 발명이 특허법 제29조 제1항 각호의 1에⁴²⁾ 해당하는지 여부에 대한 판단이다. 청구항에 기재된 발명이 각호의 발명과 동일하면 신규성이 없는 발명이며 동일하지 않으면 신규성이 있는 발명으로 판단한다. 고안도 이와 같다(실용신안법 제4조 제1항).

현행 실용신안제도에 있어서 “절대적 신규성” 요건은 보호대상이 국내뿐 아니라 전 세계에서 새로워야 함을 요구한다. 예를 들어 한국특허청에서 주어진 특허는 한국특허청(혹은 다른 어떤 나라)의 데이터베이스에 있는 영국특허청에서 주어진 특허에 의해서 무효될 수 있다. 즉 어떠한 기술적 사상에 대하여 한국에서 특허를 취득하기 위해서는 세계 어느 곳에서라도 이와 동일한 정보를 얻을 수 없어야 한다. 이와 같이 절대적신규성 기준의 채택은 국내에서 기술혁신이 실질적으로 일어나지 않았다 하더라도 동일한 내용의 정보에 접근할 수만 있다면 출원을 거절할 수 있음을 의미한다. 원래 특허제도는 국내에서 기술혁신이 잘 일어날 수 있도록 유도하기 위한 것으로 “상대적신규성”만을 요구하였다. 그리고 특허는 새롭게 실제로 만들어진 “물건”을 보호하였고 어떤 새로운 물건의 제작에 관한 아이디어는 보호되지 않았다. 즉, 아무리 새롭고 놀라운 아이디어라 할지라도 이것이 구체적으로 만들어져 사용될 수 있

38) 구대환, 앞의 논문, 263-265면.

39) 특허출원 전에 이미 비밀상태에서 벗어나 널리 불특정 다수인에게 알려진 발명에는 특허가 부여되지 않는다. 나아가 공지는 비밀유지의무자 이외의 자에게 발명의 내용이 현실적으로 인식된 것뿐만 아니라 객관적으로 알 수 있는 상태에 놓여 있는 경우까지를 포함한다는 것이 판례이다(대법원 1996.6.14선고 95후19 판결).

40) 특허출원 전에 국내에서 공연히 실시된 발명에는 특허가 부여되지 않는다(대법원 1968.3.19. 선고, 67후32 판결).

41) 박대진, 「특허법해설」, 한빛지적소유권센터, 1997, 120면; 임병용, 「도해특허법」, 한빛지적소유권센터, 2013, 187면.

42) 다음에 해당하는 발명은 신규성 상실로 특허를 받을 수 없다. ① 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 ② 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명 등 (특허법 제29조 제1항 법률 제11654호, 2013. 3.22. 개정).

는 상태가 되어 있지 않으면 보호하지 않았던 것이다. 한마디로 해당 국가 내에서 사용될 수 있는 상태로 새롭게 만들어진 “물건”에 대하여 특허보호가 주어졌다.

그러나 특허제도는 이제 발명, 즉 새로운 아이디어나 정보를 보호하는 것으로 변화되었다. 정보를 보호하는 것으로 변화됨에 따라서 해당 정보가 출원 전에 이미 국내에서나 혹은 세계의 어디에서라도 접근만 가능하면 특허로서 보호받지 못하게 되었다. 특허제도가 ‘기술혁신’의 보호에서 ‘발명’의 보호로 전환됨으로써 기술혁신은 직접 보호되지 못하고 간접적으로 보호될 수밖에 없게 된 것이다. 즉 현행 특허제도 하에서 새로운 아이디어를 구비한 물건을 처음으로 시장에 내놓은 기술혁신자는 해당 물건에 내포된 아이디어만을 보호받기 때문에 자신의 기술혁신에 대하여 간접적으로만 보호받게 된다. 왜냐하면 해당 아이디어가 여러 가지 방식으로 구현될 수 있는 한 기술혁신자가 실제로 시장에 내놓은 물건 이외의 것을 경쟁자가 동일 시장에서 만들어 팔 경우 분쟁이나 소송이 뒤따를 수밖에 없게 되기 때문이다. 이러한 점에서 절대적신규성 요건은 국내의 기술혁신을 촉진하는 역할을 제대로 하지 못하고 분쟁을 야기할 수지를 갖고 있는 것이다.

따라서 기술적 사상만 기재하여 출원한 경우에는 절대적신규성 요건을 그대로 적용하는데 무리가 없다. 그러나 새로운 기술적 사상과 더불어 이것이 실질적으로 이용가능하고 상업적으로 판매 가능한 상태의 물건으로 제시되었음에도 불구하고 이 정보, 즉 기술적 사상에 대한 접근이 가능하다는 이유만으로 이를 거절한다면 국내에서의 기술혁신을 저해할 수 있다.

따라서 기술혁신이 일어났다고 인정되는 경우에는 절대적신규성 요건 대신에 상대적신규성 요건을 적용하여 국내에서만 ‘새로운 것’이라고 인정되면 실용신안을 부여하는 것이 바람직하다.

다시 말해, 특허제도의 근본취지가 국내에서 기술혁신이 잘 일어나도록 장려하기 위한 것이다. 따라서 일단 어떠한 기술혁신이 국내에서 최초로 일어났다고 인정되는 한, 해당 기술혁신에 포함된 ‘정보’와 동일한 정보가 국내뿐 아니라 해외에서 발견되더라도 신규성이 상실되지 않는 것으로 하는 것이 국내 기술혁신을 장려할 수 있다.

2. 신규성에 대한 특허와 실용신안의 차이

신규성을 판단하기 위해서는 출원 발명이 특정되어야 하는데 우리 대법원은 선출원의 발명과 동일한 발명인지의 여부를 판단하기 위해서는 먼저 두 발명의 성격과 그 특허발명의 범위를 확정하여야 할 것이며 그 중 하나가 물건(장치)에 관한 발명으로 되어있고 다른 하나가 방법에 관한 발명으로 되어 있을 때에, 그 발명의 실체를 파악하여 동일한 발명인데 표현 방식에 차이가 있는 것에 지나지 아니하는 것인지, 아니면 장치와 방법 양자에 관하여 각각 별개의 발명이 있었는지 여부를 먼저 확정하여 실시하고 두 발명의 동일성 여부를 판단하여야 하는 것으로 판단하고 있다.⁴³⁾ 또한 발명의 신규성 판단시의 동일성 판단⁴⁴⁾을 위하여 출원된 발명의 특허청구범위에 기재된 사항과 특허출원 전에 반포된 간행물에 기재된 사항을 대비함에 있어서는 그 기재상의 표현 또는 기재형식의 이동만을 기준으로 하여서는 안 되고 특허청구범위에 내재하는 기술적 사상의 실체에 착안하여 판단하여야 하고, 양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 사상이 전면적으로 일치하는 경우는 물론이고 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이루지 않는 한 양 발명은 동일한 발명이라고 판시하고 있다.⁴⁵⁾

한편 인용발명의 특징은 공지된 발명인지 공연히 실시된 발명인지 반포된 간행물에 기재된 발명인지에 따라 당업자의 공지된 시기, 공연히 실시된 시기의 기술상식⁴⁶⁾에 따라 자명하게 파악할 수 있는 사항을 각각 특정하게 된다.

43) 대법원 1990.2.27. 선고 89후148 판결.

44) 발명의 동일성이라 함은 특허청구 범위에 기재된 기술적 사상과 비교대상이 되는 기술적 사상이 실질적으로 동일한 것을 말한다. 발명의 동일성 판단은 출원심사단계에서는 신규성, 선원주의, 확대된 선원지위 등의 특허요건 판단 시, 특허권 성립 후에는 특허권의 권리범위 확인이나 특허권침해여부판단의 전제수단으로써 중요한 역할을 한다.

45) 대법원 1995.6.9. 선고 93후1940 판결.

46) 특허청 앞의 「심사지침서」, 2319면, “기술상식이란 당업자에게 일반적으로 알려져 있는 기술(예를 들어, 주지기술, 관용 기술) 또는 경험칙으로부터 분명한 사항을 말한다. 주지기술이란 그 기술분야에 있어서 일반적으로 알려져 있는 기술로서 예를 들면 이에 관하여 상당히 다수의 공지 문헌이 존재하거나 또는 업계에 알려져 있고 또한 예시할 필요가 없는

신규성 판단의 지역적 기준은 국내 및 국외를 불문하며 시기적 기준으로는 '출원시'⁴⁷⁾로 판단하여야 한다. 특허청 심사지침서에 있는 신규성판단 방법도 사실상 동일한데 이를 요약하면 ①청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성을 대비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점을 추출하여서 판단하고, ②청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성에 차이점이 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있는 발명이며, 차이점이 없으면 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이고, ③청구항에 기재된 발명과 인용발명이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 실질적으로 동일한 경우에도 신규성이 없는 발명이며, ④하나의 청구항에 두 개 이상의 발명이 기재된 경우에 대하여는 하나의 선행기술로 각각의 발명에 대하여 신규성이나 진보성이 없다는 거절이유를 통지할 수 있으며, ⑤청구항에 기재된 발명에 대하여 동일한 인용발명으로, 또는 인용발명을 달리하여 신규성이 없다는 거절 이유와 진보성이 없다는 거절이유를 동시에 통지할 수 있다고 규정한다.

결론적으로 심사제도가 유지되는 한 특허와 실용신안의 신규성 조항은 발명과 고안이라는 용어상의 차이 이외에는 사실상 동일하므로 다른 법적 쟁점 사항이 없다.

3. 진보성⁴⁸⁾

실용신안의 보호대상이 될 만한 '부특허기술혁신'의 진보성 요건의 최저수준은 불명확하다. 예를 들어 모든 종류의 '선택, 추가, 재배열, 수정, 조정' 등이 실용신안으로 보호될 수는 없다. 이러한 것들이 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 극히 용이하게 창작될 수 있을 정도로 자명해서는 안 된다. 즉 실용신안의 보호대상이 될 수 있는 진보성의 최저수준은 동일성의 정도를

정도로 알려져 있는 기술을 말한다. 관용기술이란, 주지기술로서 흔히 이용되고 있는 기술을 말한다".

47) 이는 선원주의에 입각한 관점이며 미국과 같이 선발명주의인 경우는 '발명 시'로 해석하는 것이 맞을 것이다.

48) 구대환, 앞의 논문, 265-266면.

벗어나 당업자가 '극히 용이하게' 창작할 수 없는 정도의 것이라고 할 수 있다.

진보성 판단은 침해문제와 밀접하게 관련되어 있다. 예를 들어, 균등수단으로의 간단한 변경, 혹은 아무런 효과가 없는 공지요소들의 단순한 변형은 실용신안의 보호대상으로 여겨져서는 안 된다. 그런데 특허와 실용신안에 있어서의 진보성 정도의 차이라든가 실용신안을 받을 수 있는 최저 수준의 진보성 정도라고 하는 것은 사실상 확정되어 있지 않은 것이 사실이다. 출원인의 출원과 심사관의 판단에 의할 수밖에 없다고 할 것이다. 이런 상황에서는 실용신안으로서 보호될 수 있는 정도의 진보성만을 가진 발명이라도 심사관은 어떠한 객관적 기준을 가지고 이를 거절할 수 없기 때문에 그것이 특허로서 보호될 수 있고 그 반대의 경우도 있을 것이다. 그렇다면 실용신안에 있어서의 진보성 요건이라고 하는 것은 '동일성의 범주에 속하지 아니하고 기술적 균등물이 아닌 발명으로서 수치, 형상, 구조, 요소, 순서, 조성 등의 변경에 따른 기술적 효과를 갖는 것'이라고 할 수 있다. 사실 해당분야의 동상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 창작할 수 있을 정도의 것에 해당하지만 않으면 되기 때문에 실용신안을 받을 만한 발명의 진보성은 극히 작아도 되는 것이다. 그런데 이와 같이 그 기준이 애매할 뿐 아니라 극히 작아도 되는 진보성 요건을 굳이 존치할 필요성이 있는지에 대하여 숙고할 필요가 있다. 즉 진보성 요건은 특허법상의 특허에만 존치시키고 실용신안에는 그 요건 자체를 폐지하는 것이 소발명을 보호하는 제도로써 보다 적절하지 않을까 생각한다.

4. 진보성에 대한 특허와 실용신안의 차이

우리 특허법 제29조 제2항은 '특허출원전에 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 없다' 고 특허요건으로 규정하고 있는데 반해 실용신안법은 '극히 용이하게 고안' 할 수 있는 경우로 하여 '극히'라는 용어로 특허와 실용신안의 진보성 판단 기준의 차이점을 제시하고 있다. 특허청의 심사지침서 제4장은 진보성 심사에 대한 지침을 서술하고 있는데 그 표지에는 특허와 실용

신안등록 출원에 공히 적용⁴⁹⁾되는 것으로 설명하고 있다. 따라서 실제로 심사가 진행될 때는 심사관들 개개인의 판단으로 용이성의 여부와 ‘극히’라는 부분을 판단할 수밖에 없는 실정이다.

발명의 진보성 판단의 기초가 되는 3요소는 출원 명세서에 기재하도록 규정된 ①목적, ②구성 및 ③효과이며, 진보성 판단의 3가지 방법으로는 ①목적·구성·효과의 예측성 유무와, ②현저한 효과의 유무 그리고 ③구성의 곤란성 유무를 들고 있다.⁵⁰⁾

한편, 우리 대법원은 특허의 진보성을 판단하면서 “어느 특허발명의 특허청구 범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다.”라고 판시⁵¹⁾하고 있어, 특허의 진보성 판단에 있어서도 선행기술 각각의 효과보다 나은 ‘특유한 효과’ 측면을 고려하여 진보성을 판단하고 있다. 진보성에 앞서 신규성을 판단하는 관례에서도 우리 대법원은 “특허발명의 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것으로서, 어느

49) 특허청, 앞의 심사지침서, 2401면, “이장의적용범위-모든 특허 및 실용신안등록출원”.

50) 박대진, 앞의 책, 141-142면: 윤택식, 「특허법」, 진원사, 2013, 567면.

51) 대법원 2007.9.6. 선고 2005후3284 판결(등록무효).

발명이 공지기술에 비추어 새로운 것인가의 신규성의 문제와 그것이 공지기술로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 것인가의 진보성의 문제는 구별되어야 하고, 따라서 발명의 진보성을 판단하기 위해서는 먼저 그 발명의 신규성의 판단이 선행되는 것이 순서라고 할 것이나, 발명의 신규성과 진보성은 서로 유기적인 관계에 있는 것으로서 구체적인 사례에서는 그 한계나 영역을 명확하게 구분하기 어려운 경우가 많을 것인바, 여기에서 발명이 공지공용의 것이라 함은 공지공용의 기술과 동일한 경우에 한정할 필요는 없고, 어느 발명이 선행의 공지공용의 기술로부터 이루어진 것이라고 하여도 이것이 공지공용의 기술에 근사한 것이 명백하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수 없는 경우에는 진보성에 앞서 그 신규성 자체를 부정할 수 있을 것이다."라고 판시⁵²⁾한다. 이처럼 특허와 실용신안의 진보성에 대한 입장도 사실상 동일한 것으로 해석될 여지가 크다는 것을 알 수 있다.

VI. 실용신안제도의 실효성에 대한 문제점

실용신안제도는 세계적으로 보편화된 제도는 아닌 것으로 일본 특허청이 2010년 12월 31일자로 발표한바 자료에 의하면 92개의 국가에서 실용신안제도를 채택하고 있는 것으로 집계되고 있다.⁵³⁾ 이러한 실용신안제도는 독일이나 일본 등의 국가에서는 산업발전에 긍정적인 기여를 해 온 것으로 평가되었으며, 우리나라에서도 심사주의로 전환되면서 2012년에는 13,549건이 처리되어 그 이용이 증가하고 있는 실정이다.⁵⁴⁾

소발명의 보호를 위하여 제정된 실용신안법은 특허법에 비해 고도성의 요건이 완화 되었으며, 등록이 쉽고 무효로 될 염려가 적다는 여러 이점들로 인하여 소발명 보호 및 중소기업의 발명을 위한다는 본래의 취지뿐만 아니라

52) 대법원 1992.6.2. 91마540결정(특허권침해금지가처분).

53) 2013. 6. 21. 특허청 특허심사정책과 이충호 수의사무관이 일본 특허청 「2010년도 산업재산권제도조사」 분석 자료 제출에 의한 것임.

54) 특허청, 「2012년도 지식재산백서」, 2013, 572면.

대발명, 대기업들에 의해서도 애용되는 제도가 되었다.

그러나 2006년 10월 1일부터 시행되고 있는 개정된 실용신안제도는 이전의 무심사주의에서 심사주의로 환원되어 권리의 부여방법에 있어서 특허제도와 매우 유사하다. 실용신안등록출원일로부터 3년 이내에 심사청구를 하면, 심사관은 실용신안등록요건(실용신안법 제4조), 부등록사유⁵⁵⁾ 등을 심사하여 거절 이유가 있는 경우 거절이유통지를 하고, 거절이유가 치유되지 않은 경우에 거절결정을 한다(실용신안법 제12조 내지 제15조). 실용신안법의 보호 대상은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작인 ‘고안’이고, 특허법의 보호대상은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 ‘고도한 것’인 ‘발명’이다. 특허청의 심사지침서에 ‘고도한 것’의 의미는 실용신안법상의 ‘고안’과 특허법상의 ‘발명’을 구분하기 위한 상대적인 개념이므로 실무상 ‘발명’의 성립요건에 대한 판단 시에는 ‘고도한 것’에 대해서는 고려하지 않는 것으로 한다고 설명되어 있다.⁵⁶⁾ 따라서 출원인의 입장에서 ‘고도한 것’인지의 여부가 특허 출원할 것인지 또는 실용신안 출원할 것인지를 결정하는 판단의 기준이 될 필요가 없고, 심사관의 입장에서도 ‘고도한 것’인지의 여부가 특허법의 보호대상인지 또는 실용신안법의 보호대상인지를 판단하는 기준이 될 수 없다는 것이다.

실용신안법 제4조 제1항 본문에서 “산업상 이용할 수 있는 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안으로서 … 실용신안등록을 받을 수 있다”고 규정하고 있어서 실용신안등록을 받을 수 있는 고안은 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안으로 한정된다. 이에 반해 특허법 제29조 제1항 본문은 “산업상 이용할 수 있는 발명에 대해서는 … 특허를 받을 수 있다”고 규정하고 있으므로 물건이나 방법 모두 특허의 대상이 된다.

고안의 실용신안등록요건(실용신안법 제4조)은 발명의 특허요건⁵⁷⁾과 동일하게 산업상 이용 가능성, 신규성, 진보성으로 규정되어 있다. 그러나 진보성에 관한 등록요건은 출원된 고안이 당해 출원이 속하는 기술 분야에서 통상

55) 국가 또는 훈장과 동일하거나 유사한 고안, 그리고 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 고안은 실용신안등록을 받을 수 없다.

56) 특허청, 「심사지침서」, 2009, 2105면.

57) 특허법 제29조(특허요건 법률 제11654호, 2013. 3.22. 일부개정).

의 지식을 가진 자가 공지·공용 또는 간행물 기재의 고안에 의해 ‘극히 용이하게’ 고안할 수 있는 것인지를 판단하지만, 특허요건은 ‘용이하게’ 발명할 수 있는 것인지를 판단한다. 심사 실무에 있어서 이를 구별하는 것은 매우 어려운 일이나, 아쉽게도 특허청의 심사지침서에는 이에 대한 지침이 없다.

등록된 고안의 보호범위를 정함에 있어서 특허법 제97조를 준용하는 것으로 규정되어 있다(실용신안법 제28조). 따라서 특허발명의 보호범위와 마찬가지로 고안의 보호범위는 실용신안등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 권리범위의 해석에 특허와 차이가 없다.

살펴본 바와 같이, 개정된 실용신안제도는 보호의 대상에 있어서 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안으로 한정하는 것을 제외하고는 권리의 부여 방법, 실제심사, 보호범위 등에 있어서 특허제도와 매우 유사하다. 실제로 실용신안법은 많은 부분에 있어서 특허법을 준용하고 있으므로 실용신안법의 조문은 총 52개에 불과하다. 실용신안권의 존속기간이 출원일로부터 10년까지로 특허에 비해 짧고, 출원 시에 도면을 첨부하여야 하며, 각종 수수료가 특허에 비해 저렴하다는 차이가 있을 뿐이다.

그러므로 기술적 사상의 창작에 관한 권리를 행사하고자 하는 출원인의 입장에서 굳이 실용신안제도를 선택할 이유가 사라졌다고 할 수 있다. 실제로 출원인들은 권리설정이 쉽고 빠르다는 이유로 실용신안을 선택하였으나, 현행 실용신안제도에서는 이러한 장점이 선택 기준이 되기 어렵다. 특허의 심사기간은 2006년부터 10개월 내외로 대폭 단축되었으며, 권리의 안정성 확보 등을 이유로 실용신안 무심사제도는 폐지되었기 때문이다. 개정법 시행 이후에 실용신안 출원은 개정 전 출원건수의 거의 절반수준에 그쳤다는 사실이 이를 뒷받침해 주고 있다. 실용신안제도의 실효성에 대한 검토가 필요한 상황이다.⁵⁸⁾

1. 존속론

독일의 실용신안법 입법취지는 특허와 디자인으로 보호되는 중간정도의 발

58) 권인희, “실용신안제도의 실효성에 관한 검토”, 「창작과 권리」, 통권 56호 (2009년 가을), 세창출판사, 2009년, 63-65면.

명(즉, 소발명)을 어떻게 하면 보호할 수 있을까라는 근원적인 질문에서 시작하여 실용신안제도가 운용되었는데 어느 순간부터 실용신안이 존속해야 한다는 기본적인 인식의 초점이 자본력이 약한 개인이나 중소기업 등에 적당한 제도라는 취지로 이해되고 있다. 아무래도 개인이나 중소기업의 경우 대기업체와 비교하여 다소 진보성이 약한 발명을 이룰 수 밖에 없다는 견해이다.

주로 중소기업 차원에서 주장하는 존속론의 주요 이유로 ①중소기업의 보호, 육성차원에서 불가결한 법률로서 중소기업간의 과다경쟁을 방지하는 동시에 대기업에 대항할 수 있는 유일한 무기이고 ②소발명이 독일, 일본 등의 제외국에서 특허법에 의해 보호되고 있으므로 소발명의 보호를 부정할 때 오히려 국제경쟁력이 약화되며⁵⁹⁾, ③실용신안권을 폐지하더라도 특허출원으로 할 뿐이지, 심사부담의 경감은 없을 것이라는 이유를 들고 있다.⁶⁰⁾

특히 우리나라의 경우 실용신안제도가 산업발전에 기여해 온 점, 우리나라의 산업별 기술 수준이 실용신안을 존치시키고 있는 세계 최고 수준의 기술력을 가지고 있는 나라에 비해서 뒤지고 있는 점⁶¹⁾ 등으로 볼 때 실용신안제도를 존속시키는 것은 불가피하다고 주장하고 있다.

한편 산업별 기술수준과 실용신안제도를 연관시키는 다른 주장이 있는데 우리나라의 산업별 기술수준이 아직 세계 정상에 미치지 못하므로 존속할 수 밖에 없다는 논고도 있지만 이 또한 실용신안제도의 존속론의 당위성을 설명하기엔 논리적 인과관계가 다소 약한 것으로 보인다.

또한 비록 일본의 경우 실용신안 무심사주의를 채택하면서 출원건수가 감소하고 있으나, 세계적으로 실용신안제도를 채용하는 국가가 증가하고 있고, 우리나라의 현재 기술수준으로 보나 부존자원이 부족하여 기술력만이 우리의 유일한 가치창조의 원천이라는 산업구조로 보나 종래 중소기업과 개인의 기술개발을 장려하는 역할을 담당해온 실용신안제도를 더욱 유지·발전시켜야 하

59) 이영우, 김병일, 김호, "실용신안 선등록제도의 장기발전방안 연구", 「한국발명진흥회연구보고서」, 한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 2003, 76-77면.

60) 박대진, 앞의 책, 828면.

61) 천세창, "실용신안 선등록제도와 그 개선방향에 관한 법적이고찰", 충남대 특허법무대학원, 석사학위논문, 2002, 47면.

는 당위성이 크다는 주장이다.⁶²⁾

과거에는 실용신안의 등록이 빠르고 단순하여 출원인이 복사와 모방으로부터 빠른 시간 안에 보호될 수 있도록 해주고 중소기업의 경쟁적 위치를 강화할 수 있도록 해주며 등록이 빨리되면 발명을 빨리 상업화 할 수 있다고 주장하는 경우도 많다. 등록이 빠르다는 것은 무심사주의 제도의 장점으로 이해되는 것 같으나 이 부분은 이미 심사제도로 회귀한 이상 의미가 없는 것으로 보인다.

2. 폐지론

실용신안제도의 폐지론을 주장하는 측은 먼저 실용신안제도의 시대성을 언급한다. 즉 기술이 낮았던 과거 발명보다 한 단계 낮은 기술의 창작인 고안을 발명과 분리하여 보호함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업의 발전에 기여할 목적으로 제정되었던 실용신안법은 이미 그 사명을 다한 시대에 뒤진 법률로서, 중소기업을 보호·육성하고자 했던 본래의 목적에서 이탈하여 기업방어수단으로 악용되고 있을 뿐이라고 보고 있다. 또 실용신안법의 존재는 더 중요한 특허심사의 지연을 초래하여 특허제도의 기능을 마비케 함으로써 참으로 필요한 기본적 발명에의 노력을 저해하며, 실제 필요한 발명의 시의 적절한 권리화를 방해함으로써 국가 및 산업계에 쓸 데 없는 노력과 피해를 가져오고 있고, 국제적으로도 특허제도상 특이한 제도인 바 차라리 폐지되는 것이 낫다는 것이다. 또한 실용신안법이 폐지될지라도 상당부분은 타법에 의해 보호받게 되며, 물건의 발명에 관여만 소발명을 보호하는 현행실용신안법의 태도 역시 불합리하다는 것이다.⁶³⁾

62) 김승환, “지적재산권 제도 개선방안에 관한 연구-실용신안제도의 존재론은 중심으로-”, 충남대 특허법무대학원, 석사학위논문, 2010, 72면.

63) 윤선희, “우리나라에서의 실용신안무심사제도 도입의 문제점”, 비교사법 7(’97.12), 한국비교사법학회, 1997, 514-515면.

3. 합병설

실용신안법의 폐지론은 제도 자체의 폐지와 함께 실용신안법과 특허법의 합병을 주장하는 견해를 포함하고 있다. 합병설의 주장은 다음과 같다. 특허법과 실용신안법은 본질적으로 다를 바가 없는 것으로 두 개의 법을 병존시킬 이론적 근거가 없으며, 특허와 실용신안의 보호 차이를 둘 이유도 없다. 따라서 실용신안법을 특허법과 합병함으로써 소발명에 대한 보호를 강화할 것이라는 것이다.⁶⁴⁾

4. 수정설

실용신안법 폐지론의 주장은 실용신안법 내지는 제도의 폐지를 전제로 한 주장이다. 다만 장래 폐지되어야 할 것이지만 아직은 시기상조이므로 폐할 때까지는 제도적 조치로서 지나치게 후한 지금의 권리 보호의 내용을 약화시키며, 또한 심사·심판방식을 간이화 하는 등의 수정을 하여 존속시켜야 한다는 주장이다.

이러한 합병설이나 수정설이나 모두 실용신안제도의 폐지론을 전제로 한 것인바 먼저 폐지론의 주장을 하나 하나 판단함으로써 그 주장의 부당함을 판단할 수 있을 것이다. 먼저 폐지론의 주장은 다음의 주장 근거를 두고 있다. 즉 ①실용신안제도의 시대성에 대한 판단, ②실용신안제도의 국제적 조화와의 대응, ③시의 적절한 권리화의 미흡 등을 그 주장 근거로 두고 있다.⁶⁵⁾

Ⅶ. 맺는말

지금까지 실용신안제도를 특허제도와 비교하여 계속 존재할 필요가 있는 제도인가에 대하여 살펴보았다. 인간의 지적 창작물을 보호함으로써 산업발전

64) 박대진, 앞의 책, 515면.

65) 박대진, 앞의 책, 515-516면.

에 이바지함을 목적으로 하는 산업재산권제도는 그 나라의 산업 구조의 특성, 기술발달에 적합하게 진화한다. 우리나라는 비교적 기술수준이 낮은 상태에서 소발명을 보호하기 위하여 실용신안제도를 많이 활용했지만 우리나라의 경제·기술의 발전과 함께 특허의 출원이 더욱 증가하기 시작했고, 반대로 실용신안 제도는 계속해서 출원이 감소하고 있다.

산업재산권제도에서 가장 핵심적인 부분은 보호의 대상과 권리 부여 방법이라고 할 수 있다. 그런데 권리의 부여 방법이 근본적으로 바뀐다면 법적 안정성에 대한 신뢰에 막대한 영향을 미치고, 따라서 불가피한 상황이 아니라면 이러한 제도를 기피하게 될 것이다. 우리나라의 실용신안제도는 비교적 잦은 개혁이 계속되어 왔는데 이러한 점이 출원의 감소를 부추겼다고 할 수 있다.

또한 실용신안제도가 수차례 변화하면서 특허제도와 차이가 경미해져 점점 구별실익이 미미해져 갔다. 특허와의 구별 기준이라고 할 수 있는 고도성이 완화되어 기준이 불명확하고, 특허와 실용신안 모두의 요건인 진보성의 판단 역시 일률적인 잣대로 확정할 수 없어 우리나라의 상황에서 실용신안제도가 특허제도와 혼용하여 시행되어야 할 실익이 있는지 의심하지 않을 수 없게 되었다.

실용신안제도가 폐지된다면 기존에 실용신안제도만이 가지고 있었던 이익과 장점들은 어떻게 할 것인가에 대하여 의문을 가질 수 있다. 실용신안제도가 가지고 있는 가장 대표적인 장점인 빠르고 저렴한 권리화는 앞서 기술한 것처럼 제도가 수차례 개정 되면서, 그것에 대한 특허와의 차이가 점점 줄어들고 있으며, 현재 실용신안법은 많은 부분에서 특허법을 준용하고 있어 이를 보완할 수 있기 때문에 실용신안제도가 폐지된다고 하여도 거의 문제가 발생하지 않을 것이며, 폐지 시 발생할 수 있는 문제에 대해서는 특허법을 수정하여 해결하는 것이 더욱 효율적인 방법이 아닐까 생각된다.

결론적으로 현재 우리나라의 실용신안제도의 활용 실태를 살펴보면, 처음에 가졌던 특허제도의 보완이라는 취지를 제대로 살리고 있다고 볼 수 없으며, 반면, 특허제도는 다양한 방면으로 계속 발전하여 더욱 널리 이용되고 있기 때문에 현행 실용신안제도를 유지할 필요가 있는지 심도는 있는 연구들을 기대해 본다.

참고문헌

- 공경식, 「특허법」, 한빛지적소유권센터, 2012.
- 김원준, 「산업재산권법」, 오래, 2012.
- 박대진, 「특허법해설」, 한빛지적소유권센터, 1997.
- 송영식 외, 「지적소유권법 상권」, 박영사, 2005.
- 송영식 외, 「지적소유권법 상권」, 육법사, 2013.
- 이해영, 「미국특허법」, 한빛지적소유권센터, 2012.
- 임병웅, 「도해특허법」, 한빛지적소유권센터, 2013.
- 오승택, 「특허법」, 박문각, 2011.
- 윤선희, 「지적재산권법」, 세창출판사, 2007.
- 윤태식, 「특허법」, 진원사, 2013.
- 정태호, 「지식재산권강의」, 진원사, 2012.
- 특허청, 「특허·실용신안 심사 지침서」, 2002.
- 특허청, 「상표디자인심사기준」, 2007.
- 특허청, 「심사지침서」, 2010.
- 특허청, 「2012년도 지식재산백서」, 2013.
- 구대환, “실용신안에 의한 영업방법의 보호”, 「법학」, 제46권 제2호 통권 제 135호, 서울대학교 법학연구소, 2005.
- 구대환, “실용신안제도에 의한 소발명의 효과적인 보호방안”, 「법학」, 제46권 제4호 통권 제137호, 서울대학교 법학연구소, 2005.
- 권인희, “실용신안제도의 실효성에 관한 검토”, 「창작과 권리」, 통권 56호 (2009년 가을), 세창출판사, 2009.
- 김승환, “지적재산권 제도 개선방안에 관한 연구-실용신안제도의 존재론은 중심으로-”, 충남대 특허법무대학원, 석사학위논문, 2010.
- 박영규, “실용신안법의 연혁, 목적 그리고 보호대상에 관한 고찰”, 「法曹」 통 권 624호 법조협회, 2008.
- 이영우·김병일, 김호, “실용신안 선등록제도의 장기발전방안 연구”, 한국발명

- 진흥회연구보고서, 한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 2003.
- 윤선희, “우리 나라에서의 실용신안무심사제도 도입의 문제점,” 『비교사법』, 제4권 제2호 통권 7호, 1997.
- 윤선희, “우리나라에서의 실용신안무심사제도 도입의 문제점”, 비교사법 7, 한국비교사법학회, 1997.
- 정상조, 실용신안의 개념과 보호범위 : 색채가 포함된 고안을 중심으로, “지식 재산강국을 향한 도전 30년” 특허청 개청 30주년 기념 논문집I, 2007.
- 홍순표, “실용신안제도에 관한 연구(보호대상을 중심으로)”, 충남대 특허법무 대학원 석사논문, 2003.
- 천세창, “실용신안 선등록제도와 그 개선방향에 관한 법적고찰”, 충남대 특허법무대학원, 석사학위논문, 2002.

[Abstract]

Reexamination of the Effectiveness of Utility Model System in Korea

: Compared with the Patent

Park, Jong-Ryeol

Professor, Police & Law, Kwangju Women's Univ.

Noe, Sang-Ouk

Ph .D. Completion, Wonkwang Univ.

Originally the Utility Model System was introduced as part of the supplement the patent system and its purpose was to protect and promote the small inventions by individual inventors or medium and small-sized enterprises. The “Invention” which is the subject of Patent, and it's define

on the Patent is “the valuable as the creation of technical ideas by laws of nature”. And the “Invented” is the subject of a utility model registration. And it defined as “the creation of technical ideas by laws of nature”. Thus, the difference between a patent and a utility model is up to the “Valuableness”.

On the other hand, the invention which is protected by patent can be divided as the invention about ‘Stuff’ and ‘Method’. Also, the ‘Stuff’ can be divided as the ‘goods’ which has the some form and ‘material’ which do not has the some form. In particular, the Utility Model Act regulating as the subject of protection only the invented about ‘goods’ which has the some form. Thus, the main contents of Utility Model Act has the same with Patent Act or it follows same way the regulation of Patent Act, and in that the protect the creation of technical ideas, its legislative intent can be seen similarly. So, the core of the patent and the utility model system has the same problem that cannot regulate the criterion about inventive step. Also, regarding the criteria to distinguish between utility model and patents about the judgment of inventive step, the opinion of the Supreme Court of Korea does not present the criterion which can be applied to in practice except the difference in words.

Meanwhile, the Utility Model System has contributed to the industrial development of the country. But on the other hand, cause of this regulation, it would give the disadvantage to someone who try to make a special creation. So, in this situation, it makes doubt that the mix using of Utility Model System and the Patent System are need, and if the Utility Model System has abolished, the problem will not occur. Thus, regarding the abolition of a Utility Model System and against this problem, solve by modifying the Patent Law seems more effective way, and in the future, it is expected that the more in-depth research will be studied.

Key words : Utility Model System, Intellectual Property Rights, Patent Law, Small Invention, Novelty, Progressivity

