

2. 現行 實用新案制度 改善方案 研究

副 教 授 李 德 祿

【目 次】

I. 實用新案制度 概要	55
II. 現行制度 改善의 必要性	60
III. 改善方案	74
IV. 關聯措置事項 및 提言	78
V. 結 語	80
參考文獻	81

I. 實用新案制度 概要

1. 『實用新案』이란 무엇인가

『실용신안』이란 用語는 實用新案制度의 發生地인 西獨에서 최초 Gebrauchsmuster라는 單語로 사용된 以後, 英·美에서 Utility Model 혹은 Useful Article로 사용되었다. 이들 용어들이 日本에서 『實用新案』으로 번역되어 사용되어 오다가 우리나라에 직수입되어 오늘날 日本과 동일한 用語로 사용되는 듯하다. 우리나라에서는 實用新案을 『實用的 考案』 또는 단지 『考案』이라는 표현으로 混用하고 있다¹⁾. 實用新案制度를 가지고 있는 나라들은 이 實用新案 즉 實用的 考案을 그 保護對象으로 하고 있다. 그러면 實用新案이란 무엇인가? 特許法の 保護對象이 發明이라고 한다면 實用新案法の 그것은 분명히 實用新案이라야 할 것이다.

그러나 실용신안법의 보호대상의 본질에 관하여는 종래 두가지 見解가 대립되어 왔다.

가. 保護對象에 관한 두 見解

(1) 型 說

實用新案法の 보호대상이 特許와 달리 技術的 思想이 具現된(embodied) 物品의 有型性에 있다는 型說은 實用新案制度의 종주국인 西獨人들의 一般的 見解이다(E, Reimer, 1968)²⁾. 이 견해들에 따르면 發明과 考案

1) 實用新案法 第1條(目的)에 『實用的考案』, 第2條(正義) 1號, (登錄要件)에 『考案』이라는 용어를 사용하고 있으며 특허법 29條(特許要件) 3項에도 實用新案을 考案으로表現하고 있다.

2) E. Reimer는 實用新案이 發明과 區別되는 特徵이 技術사상이 일정한 形態로 표현되었는가에서 보고 考案이란 有型性이 있음이 그 특징이라 하였다.

의 區分이 標準을 有型性에 두고 實用 新案法의 保護客體는 物品의 形狀, 構造 또는 이들의 組合에 관한 것이라는 見解이다. 이 見解에 따르면 方法에 관한 考案은 有型性이 있는 物品이 아니므로 實用新案法上 보호대상이 되지 못한다. 따라서 Energy와 Substance에 해당하는 化學物質도 보호객체가 될 수 없음이 분명하다.

(2) 考案說

發明과 實用新案의 區分基準의 또다른 見解로서 技術的 思想(Technical idea)의 高度性을 들 수 있다. 이를 考案性이라 하며 이에 따르면 發明과 考案은 高度性의 差異에 있으므로 發明을 大發明(macro-invention), 實用新案을 小發明(micro-invention)으로 이름하여 부르기도 한다. 이 見解에 의하면 高度하지 않은 方法에 관한 考案이나 考案力이 있는 Energy나 化學物質도 實用新案法上 保護對象으로 할 수 있다.

나. 各國의 立法例

(1) 英·美等 技術先進國

영국·미국·프랑스·캐나다 등 특허제도를 도입하고 있는 大部分의 先進工業國들은 實用新案에 해당하는 技術적 사상의 창작들을 小發明의 視角에서 보아 獨立된 別個의 實用新案制度를 두지 않고 있다. 따라서 小發明에 해당하는 實用新案을 'useful article'이란 용어로서 特許法上 保護대상에 통합시키고 있다.

(2) 西獨·日本 等 後發先進工業國

주로 型說에 입각하여 實用新案制度를 채택 도입하고 있는 나라는 서독, 일본, 한국, 필리핀, 폴란드, 타이완 등 小數國에 불과하다. 西獨은 實用新案法上 保護對象을 物品으로서 『勞動用具, 實用品 또는 그 部品으로서 新規의 形狀, 構造 또는 組合에 의하여 勞動 또는 實用目的에 적합한 것』으로 規定하고 있다. 日本과 우리나라의 경우는 型說에 考案說을 加味한 형

태로서 실용 新案法上 보호대상을 『自然法則을 利用한 技術的 思想의 創作』으로서 前提하고 登録對象이 되는 實用新案은 『産業上 利用할 수 있는 物品의 形狀, 構造 또는 組合에 관한 考案』이라고 規定하였다. 다만, 폴란드, 필리핀 등에서는 型說의 見解에 따라 『物品의 形狀, 構造, 組合에 관한 實用的인 것』(대만), 物品의 形狀, 構造 또는 材料에 의해 具現된 物品의 新規한 것』(poland)등으로 규정하고 있다.

다. 우리나라 實用新案制度의 特徵

우리나라 實用新案法 第2條(正義) 규정은 實用新案法上 보호대상을 考案으로 規定하고 登録對象이 되는 考案을 다시 第4條5①項에 『産業上 利用할 수 있는 物品……』이라고 별도 규정 하므로서 1次的으로는 考案說을 채택하고 2次的으로 型說을 따르는 특징을 가진다고 할 수 있다. 즉 절충설을 취하고 있다고 하겠다. 이와같은 특징으로 인하여 우리나라 實用新案法上 方法(Process or method)에 관한 考案은 保護對象이 되지 못한다. 다시 말하면, 우리나라 實用新案法에 의하면 高度하지는 않지만 實用的 考案밖에 될 수 없는 많은 方法들이 特許法上 發明의 正義(法第 條) 규정에 맞지 않음에도 불구하고 特許(patent)로서 보호되는 아이러니가 發生되고 있는 것이다.³⁾ 또하나의 특징은 우리나라 實用新案法은 物品에 대한 正義를 하지 않고 있다. 따라서 獨立的 使用價値를 가지는 物品만이 보호의 대상이 되는지 아니면 部品도 보호대상이 되는지 分明하지 않다. 그러나 通設은 實用新案의 보호대상은 반드시 獨立的 사용가치를 갖는 物품일 필요는 없고 機械·器具 等の 部品도 實用新案法上 보호대상이 된다는 것이고 이것이 우리나라 日本의 審査慣行이다⁴⁾ 따라서 독립적인 사용가치가 있는 物品 또는 機

3) 우리나라 특허법 第2條(正義) 1號에 의하면 發明은 自然法則을 이용한 技術적 사상의 창작으로서 高度할 것을 요구하고 있다.

4) 光石은 실용신안법상 物품이란 單獨으로 去來의 대상이 되는 有形의 物品으로 원칙적으로 일정한 空間的 型을 보유하고 자유로이 운반가능한 動産이라고 하였다.

械・機具類의 部品이 될 수 없는 化學物質 (chemical substance)이나 組成物 (Composition of matter) 예컨대, 農藥, 안료, 보존제, 食品, 의약, 세포, 微生物, DNA, Interferon 등 生理活性物質과 같은 것이나 電波, Energy 같은 것은 實用新案法上 보호대상이 될 수 없다고 하겠다.

2. 實用新案制度의 意義는 무엇인가?

실용신안제도의 産業政策上 意義는 무엇인가? 오늘날 産業財産權으로 꼽는 것은 發明特許, 登錄意匠 그리고 商標를 들 수 있다. 實用新案制度를 두는 나라에서는 登錄實用新案을 더 언급하게 된다. 말할 필요도 없이 特許制度는 發明을 보호육성하므로서, 意匠制度는 産業意匠(Industrial design)을, 商標制度는 商標에 體化된 商品의 保護를 통하여서 國家의 産業發展에 기여함을 그 目的으로 한다면 實用新案制度는 實用的 考案을 통하여 國家의 産業發達에 기여한다고 할 수 있다(實法1條). 그런데 産業革命을 통하여 일찍이 産業과 經濟의 先進化를 이룩한 英國이나 美國等에서는 실용신안제도를 채용하고 있지 않다. 그 주된 이유는 이들 국가가 오랜 技術開發과 蓄積으로 技術의 高級化와 高度化를 추구해 놓았기 때문이다. 이에 대하여 西獨이나 日本과 같은 後發先進工業國의 경우에 있어서는 이들국가와는 사정이 달랐다. 이미 先進化된 英國의 先進技術을 導入・消化하고 꾸준한 技術開發의 必要性이 절실했다. 더우기 이들 國家는 2次世界大戰 以後 中小企業을 中心으로 技術革新을 도모할 必要性을 절감하여 實用新案制度의 채용이 不可被하였으며 先進工業國이 된 現在에도 西獨의 경우 그 存置之 必要性이 거부된 적이 거의 없다시피 하였다.⁵⁾ 이처럼 實用新案制度는 中小企業을 中心으로하는 産業構造를 기반으로 하여 채택 운용되고 있는 것이므로 實用新案法上 보호대상이 되는 考案은 技術思想의 高度性を 요하지 않으면서 先進國

5) 다만, 日本의 경우 先進國의 문턱에 들어선 1970年代初 부터 실용신안제도의 존폐에 관한, 폐지론과 수정론이 (吉藤, 1986) 일기시작하여 급기야는 이를 폐지하기에 이르렀다.

企業이나 大企業에 비하여 人的・物的인 面에서 劣勢인 後發開途國의 中小企業이 生産에 적합한 日用品, 雜貨, 大衆商品에 관한 考案의 보호에 그 목적을 두게 되었다. 따라서 實用新案制度는 高度性を 요하지 않는 高안을 보호하여 中小企業의 技術개발을 유도하고 發展시킬 수 있다는데 그 制度的 意義가 있다 하겠으며 특허제도가 技術적 사상의 高度성이 있는 大發明을 保護 장려함에 대하여 實用新案制度는 高度성이 그다지 필요치 않은 小發明을 保護 육성하여 現在의 發明水準을 維持하면서 國家의 産業發達과 건설한 中小企業의 發展을 꾀하는 중요한 제도적 의의가 있다 할 것이다. 이런 點에서 實用新案制度는 잘 만 運用된다면 特許制度和 兩立시키면서도 小發明의 創作 意慾을 고취시켜 건전한 中小企業의 創業・育성과 現在의 發明技術水準을 維持하므로서 持續적인 國家産業發達을 도모할 수 있다고 하겠다. 만일 先進國의 高度한 技術을 導入하여 이를 消化・吸收한 결과 導出되는 小發明을 保護하지 않는다면, 그 國家와 企業社會에는 技術蓄積은 이루어지지 않거나 단절되기 쉽기 때문에 그 國家社會는 外國技術과 海外資本에 의하여 潛食되어가고 적절한 技術人力과 國內資本을 蓄積해 나가지 않는 限은 技術導入量과 資本借入量은 늘어갈 것이다.

II. 現行 制度改善의 必要性

1. 批 判 論

앞서 언급한 대로 후발 개도국에 있어야 할 이 제도가 비판을 받는 이유는 무엇인가? 우리나라에서는 아직 특별한 批判論이 제기된 바 없으나 외국의 경우 특히 日本에서는 現行 特許法이 存在하는 한 전혀 無價値하다는 無用論(廢止論)과 現行과 같이 存置하되 制度上 問題點을 補完하자는 修正論으로 갈려져 왔다. 이즈음 Australia의 경우는 制度의 復活論을 主張하였다.

(1) 無 用 論(廢止論)

英國의 경우 1970年 實用新案制度의 채택여부를 검토한 바 있었다.⁶⁾ 당시 『特許制度改正審議會』가 Advice한 報告書에 의하면 첫째, 日本의 例에서 보듯 實用新案出願이 過多하여 審査가 지연된다. 둘째, 독일의 例에서는 無審査登錄이 되지만 發明特許出願이 補助手段으로 利用되고 있어서 역시 特許廳 義務에 負擔이 된다.

日本의 경우 日本의 技術水準이 현저히 향상되어 實用新案에 獨占排他權을 賦與하는 것은 企業活動의 自由를 속박하고 産業發展에의 寄與에 逆行한다는 것이다. (光石, 1973)

(2) 修 正 論

일본의 경우 폐지론과 함께 수정론도提起되었다(吉藤, 1986, 光石,

6) The British Patent System: Report of the committee to Examine the Patent system and Patent Law, 1970, p145

1973). 첫째 實用新案法 制定 當時의 保護制度를 바꿔 權利存續期間을 短縮한다. 둘째 審査處理節次 간소화와 無審査 登録制度의 採用이다.

(3) 復活論

오스트레일리아는 實用新案制度를 채택하지 않은 나라였다. 그러나 1970年 特許制度만으로는 발명의 신속하고도 저렴한 保護를 충분히 達成할 수 없다는 結論을 導出하도록 소위 Franki Committee가 구성되었다. 그후 1979年 Australia는 小發明을 특허보호하기 위한 Petty Patent System을 채용하였다. 이 制度는 前述한 바 있는 考案說에 立脚한 實用新案制度라 할 수 있다.

2. 主要國 制度差異點 比較

실용신안제도의 主要爭點이 되는 몇가지 특징을 특허와 비교하여 주요국가별로 검토하면 다음과 같다. 검토항목으로 중요한 것은 첫째, 실용신안으로서의 保護對象 즉 出願對象 둘째, 出願書作成時 請求範圍項數, 셋째, 審査段階에서 審査를 행하느냐 有無, 넷째, 審査를 수행하는 경우 登録要件으로 高度性程度(進歩性)과 新規性 判斷基準, 다섯째, 登録時 權利存續期間의 長短, 여섯째 出願過重의 문제와 審査登録制下에서의 審査積體를 해소하기 위한 제도적 보완책 즉 審査請求制度 等 有無이다.

(1) 西獨(Germany)

서독의 실용신안제도의 특징은 實用新案法上 보호대상의 本質을 技術思想의 有型性에서 구하는 점에 있다. 따라서 實用新案에 있어서는 考案의 高度性이 반드시 요구되지 않는다. 이 때문에 실용신안법상 보호대상은 반드시 物品이어야 한다. 따라서 技術的 思想이 낮은 方法(Process 혹은

methord)에 관한 考案도 實用新案法上 보호대상이 되지 않는다. 出願된 모든 實用新案은 實體審査를 거치지 않고 方式審査後 無審査登録된다. 따라서 異議申請制度和 出願公告制度가 없다. 實用新案權 存續期間은 出願日の 다음날로부터 3年이며 登録料만 납부하면 3年間 延長할 수 있다.

(2) 日本(Japan)

日本の 實用新案制度도 서독의 그것처럼 保護對象의 本質에 있어서는 技術思想의 有型性에 두고 있다. 따라서 日本實用新案法上 保護對象은 반드시 物品이어야 한다. 이 때문에 아무리 考案力이 없는 것이라도 方法에 관한 考案은 實用新案法上 보호대상이 되지 못한다. 다만 審査制度에 있어서는 서독과 달리 實體審査官에 의한 實體審査節次를 밟아 등록하도록 하고 있다. 따라서 審査官에 의한 審査制度和 관련하여 出願公告制度和 異議申請制度를 채택하고 있다. 日本實用新案制度의 또다른 特徵은 出願量이 急増함에 따라 未審査物量의 적체 해소를 위한 出願公開制度和 審査請求制度를 導入 運用하고 있는 점을 들 수 있다. 登録된 實用新案權의 存續期間은 出願公告日로부터 10年, 出願日로부터 15年을 넘지 못하도록 하고 있으며 存續期間延長制度는 두고 있지 아니하다.

(3) 오스트레일리아(Australia)

호주의 實用新案制度의 특징은 한마디로 制度的 취지에 가장 부합된 것이라 하겠다. 다시말하면 考案說에 立脚한 型說을 加味한 制度라 할 것이다. 호주의 Petty Patent System은 物品은 물론 化學物質, 組成物은 물론 方法도 보호대상이 되는 唯一한 제도이다. 청구범위도 하나의 독립항 또는 1개의 독립항과 2個이하의 종속항으로 기재하게 하고 있다. 호주의 Petty Patent제도는 이 점에서 서독이나 日本이 청구범위 기재항수를 제한하지 않는 것과 다르다. 호주의 실용신안제도는 審査節次上 先行技術(Prior Art)

의 범위를 國內主義를 채택하고 있는 점이 또다른 특징이다. 즉 호주이외의 他國에서 公知・公用된 文獻에 의해서는 新規性和 進歩性이 判斷되지 아니한다. 따라서 審査主義를 採擇하는 대신 制限된 審査主義 原則을 적용하고 있다. 登録된 實用新案은 權利存續期間이 1年이며 5年間 延長할 수 있다. 따라서 審査請求制度나 出願公開制度가 없고 制限的 審査가 마쳐지면 追加 登録料 없이 自動 登録된다.

(4) 우리나라

우리나라 實用新案制度는 日本의 그것과 매우 類似하다. 特許制度和 특별한 法制 運用上 차이점 없이 兩立하여 있다. 모든 出願이 審査官에 의하여 審査되는 소위 審査主義原則이 채택되어 있으며 특허제도처럼 公告制度和 異議申請制度도 채용하고 있다. 出願登録이 되는 保護對象은 考案說에 立脚한 型說에 근거하여 物品의 形態, 構造 또는 組合에 限定한다. 登録된 實用新案의 權利存續期間은 公告日로부터 10年이며 出願日로부터 15年을 넘지 못한다. 권리존속기간 연장제도는 채용하고 있지 않다. 이처럼 특허제도와 양립하면서 그와 다른 점은 권리보호대상, 권리존속기간과 연장제도 유무에 그치고 그 이외의 예산이나 人力에 직접 관련되는 審査主義原則, 出願公開原則 등에 있어서는 동일하게 채택하고 있다. 出願量이 急増하고 審査人力이 不足하게 되면서 審査請求制度를 導入한 것은 日本의 전례에 따른 듯하다.

實用新案制度를 채택하고 있는 主要國家의 制度運用上の 差異點을 要約하면 表 2-1과 같다.

表 2-1 實用新案制度 國別 比較表

國 家	審 查		出願公告		權 利 存 續 期 間			비 고
	有	無	有	無	起 算 日	期 間	延 長	
서 독		○		○	출원일다음날	3년	3년	무심사주의, 절대적형설
일 본	○		○		출원공고일	10년	無	심사주의, 고안설과 형설절충
한 국	○		○		"	"	"	"
Australia	○			○	등 록 일	1년	5년	무심사주의, 절대적형설
모로코왕국		○		○	출 원 일	10년	無	무심사주의, 절대적형설
Austria		○		○	"	3년	"	
Portugal	○		○	○	등 록 일	5년	5년	
Poland	○			○	"	10년	"	
Italy		○		○	출 원 일	4년	無	
대 만	○		○		등 록 일	5년	5년	
필 리 핀	○			○	"	"	1회5년 2회까지	
Spain		○		○	"	20년	無	
France		○			출 원 일	6년	"	
Mexico	○			○	"	10년	5년	
Brazil	○		○		등 록 일	5년	5년	
칠레공화국		○			등 록 일	5-10년	5-10년	

3. 우리나라 실용신안제도의 運用現況과 問題點

(1) 制度運用現況과 問題點

우리나라 실용신안제도 운용현황을 특허제도와 比較하면 表 2-2와 같다.

表 2-2 特許・實用新案主要制度 比較表

區 分	特 許 法	實 用 新 案 法	備 考(관련法 條項)
主 目 的	發明的 보호・장려	實用的 考案의 보호・장려	特 § 1(實 § 1)
保 護 對 象	技術的 思想의 創作物중 高度한 것	技術的 思想의 創作物 (Product 중 物質과, 物質 또는 物品의 生産(使用)方法 除外)	特 § 2①, § 29(實 2①, § 4)
出 願 要 件	創作의 高度性(方法은 高度하지 않아도 즉 고안력만 있으면 출원대상이 됨)	創作의 有型性	
審 查 登 錄 要 件	산업이용성, 신규성, 진보성	좌 동	特 § 29①②③④(實 § 4①②③④)
書 面 主 義 制 度 (出願節次上特性)	출원서, 명세서, 도면, 요약서	좌동(도면은 필수 요소임)	特 § 42(實 § 8)
出 願 主 義 制 度	채 택	좌 동	特 § 36(實 § 7)
補 正 制 度	"	"	特 § 46-47(實準用)
優 先 權 主 張 制 度	"	"	特 § 54(實準)
國內優先權主張制度	"	"	特 § 55(實準)
出 願 公 開 制 度	채택(出願後 18개월)	"	特 § 64(實準)
審 查 請 求 制 度	" (出願後 5年)	" (出願後 3年)	特 § 59(實準)
審 查 主 義 制 度	채 택	좌 동	特 § 57(實準)
優 先 審 查 制 度	"	"	特 § 61(實準)
出 願 公 告 및 異議 申 請 制 度	"	"	特 § 66, § 70(實準)
公告後臨時保護制度	"	"	特 § 68(實準)
強制實施權制度 및 裁 定 制 度	"	"	特 § 107(實準)

區 分	特 許 法	實 用 新 案 法	備 考(관련法 條項)
權利收用 및 取消制度	"	"	特 § 106, 116(實準)
無效等審判請求制度	"	"	特 § 133, 138(實準)
拒絕 및 審決不服 抗告 審判請求 制度	"	"	特 § 167(實 § 34)
審 查 前 置 制 度	"	"	特 § 173(實準)
出 願 分 割 制 度	"	"	特 § 52(實準)
出 願 變 更 制 度	" (出願後 5年内)	" (出願後 3年内)	特 § 53(實準)
請求 範圍 多項制	"	"	特 § 42(實 § 8)
權 利 存 續 期 間 및 延 長 制 度	公告日로부터 15年, 5년범위연장가	공고일로부터 10年, 연장제도 없음.	特 § 89-90(實 § 22)
登 錄 料 金 (基 本 料)	제1-3년 15,000원/년 단, 5항초과시 1항당 10,000원 가산	제1-3년, 10,500원/년 단, 5항초과시 1항당 3,000원 가산	特 § 79-81(實 § 16)
國 際 出 願 制 度	채 택	좌 동	特 § 193(實 § 36)
特許權의 利用 抵 觸 制 度	"	"	特 § 98, § 138(實 § 25, § 33)
再審 및 上告 制度	"	"	特 § 178, § 186(實準)
植 物 特 許 制 度	"	채택하지 않음	特 § 31.

表에서 보듯, 우리나라 實用新案制度의 운용현황의 특징은 特許와 大同小異하다는 점이다. 다시 말하면, 發明과 實用新案이라는 本質論的 保護客體의 差異에 不過하다. 따라서 實用新案의 制度的 利點을 充分히 검토하여 制度를 再立法化할 여지가 많음에도 불구하고 단순히 특허제도와 양립시켜 운용하는데 그치고 있다. 특허제도의 모든 좋은 제도를 다 導入하면서도 그 理由가 분명하지 못한 점도 있다. 예컨대 Life Cycle이 짧은 物品의 실용신안을 특허보다 더 빨리 公開하지 않고 18個月까지 秘密로하고 非公開로 한다든지, 審査請求制度를 도입하면서 그 청구기간을 特許에 비하여 2年 짧게

한다든지 등이 그것이다. 또 公開制度를 도입하면서 Life Cycle이 짧은 實用新案을 特許制度처럼 왜 公告制度와 異議申請制度를 다시 두어야 했는지 등에 대한 타당성 논의 필요가 있게 된다.

더우기 우리나라 實用新案制度는 實用新案法 4條1項에 의거 型說을 배제하지 않으면서 同法 第1條와 2條에 의하면 考案說을 입각하고 있으면서도 考案力이 있는 『方法』에 관한 考案과 『物質』에 관한 考案은 出願登錄對象 배제하고 있는 점도 재고해야 할 점이라 하겠다.

(2) 出願現況과 問題點

우리나라 内外國人別, 年度別, 特實別 出願現況은 表 2-3에서 보인 바와 같다.

表 2-3 權利別 · 内外國人別 · 年度別 出願現況

권 리 별 Rights	연 도 별 Year	출 원 건 수 Number of Applications				
		계 Total	내 국 인 Koreans	%	외 국 인 Foreigners	%
특 허 Patents	1987	17,062	4,871	28.6	12,191	71.4
	1988	20,051	5,696	28.4	14,355	71.6
	1989	23,315	7,021	30.1	16,294	69.9
	1990	25,820	9,082	35.2	16,738	64.8
	1991	28,132	13,253	47.1	14,879	52.9
실용신안 Utility models	1987	24,773	23,684	95.6	1,089	4.4
	1988	22,677	21,666	95.5	1,011	4.5
	1989	21,530	20,655	95.9	875	4.1
	1990	22,654	21,661	95.6	993	4.4
	1991	25,895	25,125	97.0	770	3.0

資料:特許廳年報, 1992

表 2-3에서 보듯, 內國人的 특허출원은 최근 5年間 약300% 伸長한데 비하여 外國人的 특허출원은 不過 20%에 그치고 있다. 이에 대하여 實用新案의 內國人 出願增加率は 10% 未滿에 그치고 外國人은 減小現象을 보이고 있다. 따라서 우리나라의 전체 발명활동은 크게 伸長되었다고 할 수 있으며 비록 소품의 增加이기는 하나 여전히 個人發明家나 中小企業에 의한 革新活動은 계속되고 있다고 할 수 있다. 여기서 注意할 점은 實用新案 出願人的 95% 以上이 內國人이라는點과 內國人的 實用新案出願物量이 特許出願物量의 2배이상이나 되어 왔다는點이다. 따라서 우리나라의 주된 기술혁신 활동은 기본발명에 대한 개량기술 개발에 있다고 하겠다.

(3) 出願審査處理現況과 問題點

表 2-4는 産業財産權別, 年度別, 出願審査處理現況에 관한 것이다.

表 2-4 權利別, 年度別, 出願審査處理現況

권 리 별 Rights	연 도 별 Year	출 원 Applications	처 리 Disposals	미 처 리 Pending
계 Total	1987	92,828	56,368	169,651
	1988	95,571	57,515	207,707
	1989	102,873	76,940	233,740
	1990	114,069	92,966	254,843
	1991	120,736	98,889	276,690
특 허 Patents	1987	17,062	4,220	51,116
	1988	20,051	4,839	66,328
	1989	23,315	7,047	82,596
	1990	25,820	11,808	96,608
	1991	28,132	13,256	111,484

권 리 별 Rights	연 도 별 Year	출 원 Applications	처 리 Disposals	미 처 리 Pending
실용 신안 Utility Models	1987	24,773	8,905	65,936
	1988	22,677	9,227	79,386
	1989	21,530	15,984	84,932
	1990	22,654	21,182	86,404
	1991	25,895	19,358	92,941
의 장 Industrial Designs	1987	20,231	17,627	21,509
	1988	18,162	17,370	22,301
	1989	18,196	21,409	19,088
	1990	18,769	21,668	16,189
	1991	20,097	20,595	15,691
상 표 Trade Marks	1987	30,762	25,616	31,090
	1988	34,681	26,079	39,692
	1989	39,832	32,400	47,124
	1990	46,826	38,308	55,642
	1991	46,612	45,680	56,574

表에서 보듯, 최근 5個年間 出願件數 증가에 따라 審査處理件數도 증가시켜 왔으나 每年 審査人力 不足에 의한 未處理件數는 增加하여 年平均 8%가 증가하는 추세에 있다. 年次別로 審査官人力을 최근 5년간 年 16% 增員하여 '87年 62名 '88年 68名, '89年 109名, '90年 109名, '91年 116名이 되었으나 앞으로 심사인력을 대폭증원하지 않는 限, 심사적체문제는 심각하게 대두, 審査處理件數는 더 늘어나게 되어 처리기간이 연장 되므로서 發明意慾과 事業化計劃에 차질을 초래할 것이다. 이 문제는 Life cycle이 짧은 실용신안등록출원인에게 심각한 민원의 소지가 있다는데 그 특징이 있다.

(4) 出願審査請求現況과 問題點

表 2-5는 産業財産權中 特實別, 年度別, 出願 및 審査請求現況를 보인 것이다.

表 2-5 特實別, 年度別, 出願 및 審査請求現況

가. 特 許(Patents)

년도별	년					도	심 사 청 구
출원건수	1987	1988	1989	1990	1991		년도별 심사
심사청구건수	17,062	20,051	23,315	25,820	28,132		청구건수합계
	%	%	%	%	%		2,619
1987	7,747 45.4						4,057
1988	683 4.0	7,743 38.6					5,737
1989	567 3.3	741 3.7	9,283 39.8				7,377
1990	520 3.1	753 3.8	737 3.2	11,756 45.5			10,174
1991	970 5.7	779 3.9	935 4.0	712 2.8	14,171 50.4		10,886
계	10,487 61.5	10,016 50.0	10,955 47.0	12,468 48.3	14,171 50.4		13,262
							16,603
							19,720
							심사청구건수합계
							90,435

나. 實用新案 (Unliry models)

년도별	년					도	심 사 청 구
출원건수	1987	1988	1989	1990	1991		년도별 심사
심사청구건수	24,773	22,677	21,530	22,654	25,895		청구건수합계
	%	%	%	%	%		9,265
1987	17,207 69.5						12,072
1988	247 1.0	12,626 55.7					14,404
1989	172 0.7	295 1.3	12,845 59.7				16,118
1990	846 3.4	899 4.0	164 0.8	14,730 65.0			19,395
1991	11 -	1,761 7.7	1,052 4.8	244 1.0	16,312 63.0		13,385
계	18,483 74.6	15,581 68.7	14,061 65.3	14,974 66.0	16,312 63.0		13,622
							16,657
							19,383
							심사청구건수합계
							134,301

表 2-5에서 보듯, 特許出願의 審査請求率은 實用新案보다 대체로 낮음을 알 수 있다. 이로써 出願되는 실용신안은 특허출원에 비하여 商業化意圖가 일찍 결정되었거나 事業利用性이 높은 것임을 反映한다고 하겠다. 또 출원당초부터 審査를 청구하는 건수도 특허는 40-50%에 不過하나 실용신안의 경우는 55-70%에 이르는 것을 알 수 있다. 대체로 실용신안의 경우 2건 중 1건 또는 3건 중 2件는 출원시에 심사청구하고 있음을 알 수 있다.

(5) 特實公告率現況과 問題點

産業財産權 權利別 公告率은 表 2-6에 보인 바와 같다.

表 2-6 權利別, 年度別, 出願公告率 現況

권리별 Rights 연도별 Year	특 허 · 실용신안 합 계 Sub-Total			의 장 Industrial Designs	상 표 Trade Marks
	특 허 Patents	실용신안 Utility Models			
1987	54	67	49	72	75
1988	56	70	50	74	74
1989	63	75	58	72	78
1990	66	80	58	78	73
1991	65	81	53	76	72

資料：特許廳年報, 1992

$$\text{주 1) 특허, 실용신안, 상표의 공고율(\%)} = \frac{\text{공고결정건수}}{\text{공고결정건수} + \text{거절사정건수}} \times 100$$

$$\text{2) 의장등록율(\%)} = \frac{\text{등록사정건수}}{\text{등록사정건수} + \text{거절사정건수}} \times 100$$

3) 의장은 공고제도 없음.

表 2-6에서 보듯, 최근 5年間 특허공고율은 年平均 75% 水準인제 비하여 실용신안의 공고율은 55% 水準임을 알 수 있어 청구율이 높은 실용신안 출원이 상대적으로 특허에 비하여 공고율이 낮은 것으로 나타났다. 이는 실용신안 출원에 대한 심사기준이 특허의 그것과 동일선상에 있다는 점을 지적하지 않을 수 없다. 특히 進歩性を 判斷함에 있어서 특허출원과 같은 수준에서 比較評價 하고 있는 現行 審査一般基準에 기인한 바 있다고 하겠다.

(6) 公報 發刊 現況

表 2-7은 特許와 實用新案등 産業財産權 관련 公報(Official Gazettes) 發刊 現況에 관한 것이다.

表 2-7 産業財産權 관련 公報 發刊 現況

종별 Kinds	계 Total		특 허 공 보 Patents		실용신안공보 Utility Models		의 장 공 보 Industrial Designs		상 표 공 보 Trade Marks		공개특허공보 Unexamined Patents		공개실용신안공보 Unexamined Utility Models		심 결 공 보 Judgement	
	회 수 Frequency	건 수 Number	회 수 Frequency	건 수 Number	회 수 Frequency	건 수 Number	회 수 Frequency	건 수 Number	회 수 Frequency	건 수 Number	회 수 Frequency	건 수 Number	회 수 Frequency	건 수 Number	회 수 Frequency	건 수 Number
연도별 Year																
계 Total	7,204	858,872	2,599	55,333	1,530	84,109	1,003	130,043	503	271,661	813	132,879	494	148,139	262	36,508
1978이전 before	1,188	11,424	356	7,312	390	21,893	187	45,293	149	54,159					106	5,389
1979	209	18,054	101	2,008	43	2,244	29	2,664	24	9,500					12	1,638
1980	213	20,368	86	1,716	45	2,325	48	4,856	22	9,692					12	1,779
1981	211	17,736	102	2,147	50	2,649	34	3,964	13	7,258					12	1,718
1982	230	20,440	115	2,408	53	2,686	35	4,006	15	9,145					12	2,195
1983	366	42,442	140	2,921	62	3,083	56	6,568	20	12,673	60	10,429	16	4,376	12	2,392
1984	359	47,206	131	2,495	52	2,908	60	7,111	23	14,946	55	9,383	26	7,971	12	2,392
1985	351	52,634	102	1,975	59	3,364	68	8,330	26	16,910	51	9,067	33	10,680	12	2,308
1986	381	58,917	111	2,217	65	3,741	52	6,721	29	18,436	60	9,606	52	15,588	12	2,608
1987	486	70,816	115	2,198	79	4,191	98	12,120	28	17,801	85	12,498	69	19,394	12	2,614
1988	517	79,347	136	2,712	84	4,550	75	10,218	30	19,664	107	16,904	74	23,162	12	2,137
1989	728	99,523	224	5,734	167	9,472	85	11,875	38	24,823	122	20,458	80	23,176	12	2,985
1990	986	109,659	425	9,229	203	11,409	92	13,708	43	28,314	140	22,325	71	21,854	12	3,090
1991	979	107,825	455	10,261	178	9,594	85	12,750	43	28,340	133	22,209	73	21,408	12	3,263

資料：特許廳年報，1992

表 2-7에서 보듯, 1980. 12. 31 出願公開制度和 審査請求制度를 導入한 이래 公告決定된 特許出願이나 實用新案 以外에도 出願日로부터(優先權主張이 있는 出願은 그 優先日로부터) 18個月이 經過된 모든 出願을 公開公報에 게재조치 하므로써 엄청난 公開公報發刊 勞力과 豫算이 所要되어 왔다. 1991年度한해에도 特實公告公報의 發刊回數는 總633회에 19,855件이나 되었으나 여기에 特實公開公報 發刊回數는 總210회에 43,617件을 합하면 總843회에 63,472件에 달하였다. 또 1991年 公報發刊 歲出豫算은 總2,583百萬 원에 이르며 이中 7億원 以上이 實用新案案公開公報發刊費로 사용되었다.⁷⁾ 이처럼 Life Cycle이 짧고 事業化率이 빠른 실용신안을 18個月이나 있다가 公開하고 平均3年以後에나 公告登錄되는 現行 制度는 우리나라 特許政策上 Nonsense라고 아니할 수 없으며 二重公開에 따른 公報발간비 예산의 엄청난 낭비를 초래하고 있는 것이다.

7) 現行실용신안제도에서 方式審査만하고 早期登錄制度를 채용한다면 1991年度 出願公告料 歲入예산 1,137百萬에서 실용신안공고료만 제외한다고 하여도 세입예산상 남는 금액은 심사관 증원등으로 사용할 수가 있다.

Ⅲ. 改善方案

앞서 우리나라 現行 實用新案制度和 그 運營方案의 現況과 문제점을 검토하였다. 이에 따라 그 改善方案을, 요약하면,

첫째, 個人發明家와 中小企業의 發明活動을 조장·보호하기 위하여 實用新案制度의 계속 存置가 필요하지만 考案說에 입각하여 物質, 物品의 生産이나 使用方法에 관한 考案도 保護對象이 되도록 實用新案法 關聯條項을 改正해야 한다.

둘째, Life Cycle이 짧은 有用하고 産業的으로 實用性이 있는 考案을 용이하게 商業化시키도록 고무할 필요가 있다. 이를 위하여 現行의 18個月씩 심사하지 않고 있다가 公開한 後 審査하는 제도를 폐지하고 方式審査後 早期登録시키도록하는 無審査登録制度로 轉換하여야 한다. 이에 따라 實體審査請求制度和 審査官에 의한 審査主義制度도 폐지되어야 한다.

아울러, 審査를 무한정 지연시키는 出願公告制度和 異議申請제도도 폐지하고 現行 意匠制度처럼 方式審査를 마친 後 막바로 登録査定하면서 實用新案公報에 明細書 全文을 게재하도록 한다.

셋째, 現行 實用新案制度는 請求範圍 作成에 있어 無制限 多項制로 되어 있어 사실상 실용신안 제도의 本質的 特徵을 상실하고 있다. 따라서 청구범위는 특허출원과 달리 單項의 獨立項 (One Single independent claim) 또는 하나의 獨立項과 2以下の 從屬項 (One Single claim and not more than two dependent claims)으로 기재하도록 改正한다. 그 까닭은 實用新案이란 본래 現在의 發明水準을 유지하기 위해 案出된 考案이므로 特許發明의 物品, 物質 혹은 이들의 生産(혹은 使用)方法에 관한 個別的 考案이 많으므로 일반적으로 하나의 독립항(單項)이면 족한 경우가 많기 때문이다.

넷째, Life Cycle이 짧은 實用新案權을 필요 이상 長期間으로 權利存續期間을 規定할 理由는 없다. 實用新案權者가 스스로 判斷하여 필요에 따라 一

次 또는 二次로 期間延長할 수 있도록 期間延長制度를 두는 方案이 合理的
이므로 權利期間延長制度를 도입하여야 한다. 예컨대, 권리존속기간(Term)
을 基本的으로 2年으로 하고 一次 5年으로 制限하든가 아니면 一次 2年, 二
次 3年 등으로 延長하는 方案을 검토할 수 있다. 實用新案權의 存續期間延
長制度는 權利를 設定해 놓았으나 事業化하는데 時日이 所要되는 實用新案
權者를 保護하자는데 그 意義를 둘 수 있다.

다섯째, 實用新案制度는 現在의 發明水準을 유지하고 品質向上을 위한 不
斷한 革新活動의 結果 이루어지는 것이므로 登錄要件을 制限적으로 運用할
필요가 있다. 특히 登錄要件中 新規성과 進歩성의 判斷基準이 되는 先行技
術의 범위를 國內로 限定하는 國內主義原則을 採用할 필요가 있다. 따라서
新規성과 進歩성의 判斷基準이 되는 先行技術(Prior art)은 國內에 公知·
公用된 것에 限定하는 것으로 實用新案法을 改正할 필요가 있다. 이러므로
써 小發明 活動을 強力하게 促進시킬 수가 있다.

여섯째, 改正하는 實用新案制度는 早期事業化를 促進하기 위한 無審査 早
期登錄制度이므로 일단 등록된 實用新案으로 確定된 권리는 變更出願하거나
分割出願할 수가 없으므로 現行 出願變更制度나 分割出願制度는 폐지하여도
 좋을 것이다. 그러나 登錄實用新案을 基礎로하는 國內優先權制度나 Paris
Convention에 의한 우선권제도 기타 國際出願制度는 그대로 援用하여도 무
방하다.

끝으로 改正實用新案制度를 運用하게 되면 同一人이 同一發明을 實用新案
으로도 出願登錄하여 早期登錄의 잇점을 얻으려 할 수도 있을 것이다. 따라
서 同一內容의 發明이 登錄된 實用新案과 함께 二重特許(Double Patenting)
되지 않도록 擴大된 先願主義制度는 계속 채택 運用하여야 한다. 따라서 同
一字, 同一內容의 同一人의 特許出願은 先登錄된 實用新案權에 의하여 無效
되거나 拒絕理由가 되도록 改正되어야 한다.

이러한 改正 또는 修正된 實用新案制度를 통하여 다음과 같은 잇점을 個

人發明家나 中小企業에게 提供할 수 있다.

첫째, 製品壽命(Product Life)이 짧은 高附加價值商品에 관한 實用的 考案이 적절한 보호를 받을 수 있다.

둘째, 從來 實用新案制度에서 보호받지 못하던 實用的 產物이나 그 產物의 改良製法이나 使用方法 등이 포괄적으로 保護받게 된다.

셋째, 우리나라 內에서 新規하고 進歩性이 있는(그것이 비록 外國에서 公知・公用이라 하더라도) 實用新案이 보호받게 되므로 個人發明家나 中小企業의 小發明活動이나 導入技術, 導入新製品이 보호받을 수 있다.

넷째, 早期登録으로 實用新案을 早期에 보호받게 되므로 權利侵害行爲를 줄이게 되고 事業化 初期부터 強力한 權利를 享有하게 되어 小發明活動을 增大 시킨다.

바람직한 實用新安法 改正內容은 表 2-8에 要約하여 두었다.

表 2-8 實用新案法 改正案

區 分	現 行	改 正 案	비 고
1. 개정목적		실용적 고안의 보호대상 확대와 조기등록으로 등록고안의 사업화 촉진	
2. 보호대상의 본질	고안설과 형설의 절충	고안설	
3. 심사등록요건	심사주의 (실체심사후등록)	무심사주의 (방식심사후등록)	
4. 등록고안의 유효성	국제주의	국내주의	
5. 청구범위작성	유럽형 다항제	단항제 원칙 (다항은 예외적으로)	다항은 독립항은 반드시 하나 이어야 하고 존속항 다항인정
6. 출원변경여부	변경가함, 출원후3년 內	변경가(등록후 불가)	

區 分	現 行	改 正 案	비 고
7. 출원분할제도	분할가함, 출원후 3년 内	분할가(등록후 불가)	
8. 권리존속기간과 기간연장제도	공고후 10년, 연장 불가	등록후 2년, 연장신청에 의해 2차에 한하여 5년	
9. 출원공개제도	有	폐 지	
10. 심사청구제도	有	有	방식심사청구 제도로 전환
11. 출원공고제도와 이의신청제도	有 (공보게재후 2개월)	폐 지	
12. 보 정 제 도	有	有	
13. 우선권주장제도	有	有	
14. 國內우선권제도	有	有	
15. 우선심사제도	有	폐 지	
16. 公告後 임시 보호제도	有	폐 지	
17. 강제실시권제도 와재정제도	有	有	
18. 他 權利와의 이 용 저촉제도 및 통상실시권허여 심판제도	有	有	
19. 거절 및 심결불 복항고심판제도	有	有	
20. 무효등심판제도	有	有	
21. 심사전치제도	有	有	
22. 국제출원제도	有	有	
23. 재심 및 상고제도	有	有	
24. 식물신품종개량 등록제도	無	有	

IV. 關聯措置事項과 提言

1. 實用新案法の 改正

實驗室과 作業場에서 일어나는 實用的 考案은 일반적으로 Technology Life Cycle 혹은 Product Life가 짧다. 또 個人發明家나 中小企業에서 수행되는 革新活動의 果實은 일반적으로 小發明(micro-invention)에 해당된다. 이같은 實用的 考案들은 무엇보다도 신속한 登録 保護가 필요하다. 더우기 건실한 中小企業의 육성이 뒷받침 되지 않고는 技術開發과 國家 産業發展의 균형은 開發途上國으로서는 不可能하다고 할 것이다. 이런 點에서 現在 우리나라가 채택 운용하고 있는 實用新案制度는 保護對象의 폭이 좁고 出願公 開後 實體審査를 거쳐 登録하는데 平均 3年정도나 所要되어 産業現場에서 계속적으로 일어나는 革新活動 果實을 적절히 보호하기 어려운 實情에 있다. 따라서 前章에서 언급한 바 있는 方向으로 實用新案法 改正이 조속히 이루어져야 한다. 이 改正作業은 빠르면 빠를 수록 좋고 동 改正作業의 效率的인 推進을 위하여 特許廳次長 산하에 『實用新案法改正推進委員會』(假稱)를 組織 運營하는 것이 좋을 듯하다. 필요한 경우, 法制處 산하기관인 『法制研究院』에 用役을 주어 立法을 檢討하게 할 수도 있다.

2. 特許廳職制改善과 審判官增員

改正實用新案法이 立案, 立法豫告를 거쳐 施行하게 되면 Product Life가 짧은 實用的 考案들이 早期 無審査登録되게 되므로 出願登録量이 增加하게 될 것이다. 따라서 現在의 實體審査官들이 實體 審査를 수행하지 않고 方式 審査만을 수행토록 하기 위한 職制改善과 審査基準改正作業을 推進하여야 한다. 이를 위해서 各 審査局別로 局長中心의 『職制改善과 審査基準改正作業을 위한 小委員會』를 構成 運營할 수 있다. 또 改正實用新案法에 의거 無 審査登録된 實用新案이 利害關係人(Interested Person)에 의한 無效審判請求

및 權利範圍確認審判 等 當事者事件의 數가 증가될 것이므로 審判官增員과 專門化를 위한 特許法 關係條文改正로 並行되어야 한다. 예컨대 審判事件의 公正하고 專門化된 審判을 위하여 一定期間以上 審査經歷이 있는 경력심사관 혹은 書記官待遇審査官을 審判官으로 임용할 수 있도록 特許法施行令 第2章(審査 및 審判) 規定을 改正한다. 이 규정의 改正은 심판의 專門化와 公正을 確保하기 위한 前提로서 수행되는 것이므로 실제로 各分野別 審判官이 增員될 수 있도록 하여야 한다. 또 이것은 實用新案出願을 實體審査하던 勞力의 一部를 審判官增員쪽으로 이동시키는 改正이므로 실제 특허청직원중 5급공무원의 增員을 의미하지 않는다. 등록된 實用新案의 抗告審判事件도 따라서 增加될 것에 對備, 4級 公務員中 副理事官대우 公務員을 抗告審判官으로 임용할 수 있도록 特許法施行令 第2章 第8條③項도 改正되어야 한다. 이 部分의 改正은 現在 抗告審判官의 專門性 결여에서 오는 審判의 質도 아울러 向上시킬 수 있는 방안이 된다.

3. 豫算運用

1991年度 特許公報, 實用新公報 및 特許公開公報와 實用新案公開公報類 發刊歲出豫算은 25億8千3百萬원이며, 1990年度の 그것은 22億 6,345百萬원으로 約14%가 增加되었다. 이같은 현상은 中小企業이나 個人發明家の 發明活動이 계속되고 國家의 科學技術 Drive 政策의 고삐를 늦추지 않는 限 지속될 전망이다. 이 公報發刊에 드는 費用中 實用新案公開公報 發刊만을 除外시킨다고 하여도 1991年 歲出豫算中 約7億을 絶減할 수 있으며 이 예산을 審査·審判 및 抗告審判官 增員에 使用하는 方案을 검토할 수 있다. 이렇게 되면, 엄청난 세출예산의 良費를 방지하면서 公正하고 專門化된 그리고 신속한 審査·審判을 수행하므로써 國民과 國家의 産業財産權을 效果的으로 保護할 수가 있다.

V. 結 語

實用新案制度는 중주국인 西獨에서 조차도 계속적인 再檢討가 이루어져 왔으며 産業財産權에서 부단이 일어나는 小發明을 적절하고도 신속하게 保護하기 위해서 效率的 運用을 위한 改正 또는 修正은 不可被하다. 특히 우리나라와 같이 實用新案制度를 이미 운용해 왔을 뿐 아니라 건전한 중소기업의 혁신활동을 조장하고 個人發明家の 발명활동을 보호하기 위하여 합리적인 運用은 절실하다. 심사·심판人力이 부족하고 公正 신속하고 전문화해야 할 시점에 서 있는 우리 特許行政의 현실을 감안해 보면 現行 實用新案制度의 改正運用은 이미 그 시기가 지난 듯하다. 『구슬이 서말이라도 꿰어야 보배』로서 價値가 있듯이, 특허제도와 큰 差異가 없는 현행 실용신안 제도로서는 Product Life가 짧은 기술이나 商品을 적절히 보호할 수 없을 뿐 아니라 심사적체, 불공정한 심사·심판으로 인한 事業化, 特許創業 등에 지장이 초래되고 있다. 小發明 保護를 통한 中小企業 技術革新을 도모하고 건전한 기술사회를 이룩하기 위하여 특허행정 of 전환기적 認識이 이루어져야 할 때라고 생각된다. 구체적으로 現行 實用新案制度를 改正 運用할 法改正을 위한 『委員會』를 조속히 구성해야하고 이 『위원회』가 追求해야 할 檢討事案으로는 (1) 無審査早期登録 (2) 權利存續期間短縮과 期間延長制度導入 (3) 法上 保護對象의 擴大 (4) 實用新案公開公報發刊 歳出豫算 폐지와 이 예산의 審査審判官 増員에의 利用 (5) 改正實用新案法 運用을 위한 職制關聯 特許法 施行令 改正 등을 지적할 수 있다.

參 考 文 獻

特許廳，産業財産權法令集，1990

衫林信義，工業所有權法，1976

吉藤幸朔，特許法概説，1986

光石土郎，新訂 特許法概説，1971

特許廳，特許廳年報，1992

Griffith, P, Overview Of Australian Patent System, UTS, Sydney 1992