



**심층 탐험 1**

## 산업에 이용할 수 있는 발명

특허의 요건으로서 '산업상 이용할 수 있는 발명'은 '발명'의 요건과 그 발명을 '산업상 이용할 수 있는 발명'의 요건으로 구분할 수 있다.

### 1. 발명

#### (1) '발명'이란

① 특허법에서 '발명'이라 함은 자연 법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다'고 정의하므로, 특허 출원된 발명이 특허법이 정의한 발명이 되려면 이 규정을 만족시켜야 한다.

② 다만, '고도한 것'의 의미는 일반적으로 실용신안법의 '고안'과 특허법의 '발명'을 구분하는 용어로 취급하는 것이 현재의 법해석 실무이므로 '발명'의 성립 요건을 판단하는 데는 이 '고도한 것'을 고려하지 않는 것으로 한다.

#### (2) 발명에 해당하지 않는 유형

'발명'에 해당하는지 여부를 판단하는 데는 곤란한 점이 많다. 보통 발명에 해당하지 않는 유형에 해당하지 않는 것은 발명으로 본다.

##### ① 자연 법칙

자연 법칙 자체는 이미 자연계에 존재하는 법칙이다. 발명은 자연 법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이므로 열역학 법칙, 에너지 보존의 법칙 등 자연 법칙 자체는 발명이 아니다.

##### ② 발견

'발견'은 자연계에 이미 있는 것을 찾아내는 행위로 창작이 아니다. 발명은 창작된 것이어야 하므로 발견은 발명에 해당되지 않는다.

그러나 천연물에서 어떤 것을 인위적으로 분리하는 방법을 개발한 경우 그 방법은 발명에 해당되며, 그 분리된 화학 물질 또는 미생물 등도 발명에 해당된다.

##### ③ 자연 법칙에 위반되는 것

발명은 자연 법칙을 이용한 것이어야 하므로 자연 법칙에 위반되는 것은 발명에

해당되지 않는다. 따라서 특허 출원된 발명의 일부라도 자연 법칙에 위배되는 부분이 있으면 발명으로 인정되지 않는다.

##### ④ 자연 법칙을 이용하지 않은 것

특허 출원된 발명이 자연 법칙 이외의 법칙(경제 법칙, 수학 공식 등), 인위적인 약속(게임 규칙 등), 인간의 정신 활동(영업 계획 등)을 이용한 경우는 발명에 해당되지 않는다.

이 경우 자연 법칙의 이용성 여부는 특허 출원 내용 전체로 판단해야 하며, 만일 발명의 일부에 수학 공식 등이 포함되어 있더라도 전반적으로 자연 법칙을 이용하고 있으면 발명에 해당되는 것으로 본다.

##### ⑤ 기능

기능은 개인의 연습과 훈련으로 달성할 수 있는 것으로 제삼자에게 전달될 수 있는 지식의 객관성이 결여되어 있다. 따라서 기능은 발명에 해당되지 않는다.

##### ⑥ 단순한 정보

정보 내용만이 특징이 되며 정보 제시가 주된 목적인 경우는 발명에 해당하지 않는다(오디오 CD, 컴퓨터 프로그램 목록 등). 그러나 정보에 새로운 기술적 특징이 있으면 정보 제시 자체, 정보 제시 수단, 정보 제시 방법은 발명에 해당될 수 있다.

##### ⑦ 미적 창조물

심미적 창조물은 기술적인 면 이외의 특징이 있으며, 발명 여부의 평가도 주관적인 부문에 관해 이루어진다. 따라서 미적 효과 그 자체는 특허성이 없으며 발명에 해당하지 않는다. 그러나 미적 효과가 기술적 구성이나 다른 기술적 수단을 통해 얻어지는 것이라면 미적 효과를 내는 수단은 특허성이 있으며 발명에 해당될 수 있다.

##### ⑧ 미완성 발명

발명의 과제를 해결하는 구체적 수단이 결여되어 있거나 제시된 수단만으로는 과제 해결이 명백히 불가능한 것은 발명에 해당되지 않는다.

### 2. 산업상 이용할 수 없는 발명은 특허되지 않는다

산업상 이용할 수 없는 발명은 특허를 받을 수 없다. 여기에서 '산업'은 유용하고 실용적인 기술에 속하는 모든 활동을 포괄하는 가장 넓은 의미의 개념으로 해석한다. 산업상 이용할 수 없는 발명의 유형은 다음과 같다.

#### (1) 의료 행위

① 사람을 수술, 치료하거나 질병을 진단하는 방법의 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는 것으로 한다. 그러나 이들 방법에 사용되는 의료 기기,

의약품 등 생산물은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다.

② 사람으로부터 채취한 혈액, 소변, 피부, 모발 등을 처리하는 방법 또는 이들을 분석하여 각종 데이터를 수집하는 방법은 산업상 이용할 수 있는 방법에 해당한다. 그러나 이 경우에도 치료를 목적으로 채취한 자에게 되돌려주기 위한 처리 방법(혈액 투석)은 의료 행위에 해당하므로 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당되지 않는다.

③ 일반적으로 사람을 수술, 치료, 진단하는 방법에 이용할 수 있는 발명이라도 그것이 사람 이외의 동물에만 한정한다는 사실이 특허 청구 범위에 명시되어 있으면 산업상 이용할 수 있는 발명으로 취급한다.

(2) 업(業)으로 이용할 수 없는 발명

개인적, 실험적, 학술적으로만 이용할 수 있는 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당되지 않는다. 그러나 개인적 또는 실험적, 학술적으로 이용될 수 있는 것이라도 시판 또는 영업 가능성이 있는 것은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다.

특허법에서 '특허권자는 업으로서 그 특허 발명을 실시할 권리를 독점한다'고 규정되어 있으므로 업으로 실시할 수 없는 발명에는 특허권이 부여될 필요가 없다. 따라서 개인적 또는 실험적, 학술적인 목적에만 이용할 수 있고 달리 이용성이 없는 것은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는 것으로 취급한다.

(3) 현실적으로 명백하게 실시할 수 없는 발명

이론적으로는 실시할 수 있더라도 현실적으로 실시할 수 없다는 사실이 명백한 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는 것으로 취급한다.

예를 들면 오존층 감소에 따른 자외선 증가를 방지하기 위해 지구 표면 전체를 자외선 흡수 플라스틱 필름으로 둘러싸는 방법

3. 특허 대상 발명과 등록 대상 고안의 차이점은 다음과 같다.

특허법은 '산업상 이용할 수 있는 발명에 대해서는... 특허를 받을 수 있다'고 규정하고 있으므로 물건(조성물 포함)·방법 모두 특허의 대상이 되나, 실용신안법에서는 '산업상 이용할 수 있는 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안으로서... 실용신안 등록을 받을 수 있다'고 규정하고 있어 실용신안 등록을 받을 수 있는 고안은 '물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안'에 한정된다.

(1) 실용신안법에서 '물품'에 대하여 일정한 정의는 없으나, 일반적으로 공간적으로 일정한 형태를 가진 것 중에 일반 상거래의 대상이 되고 자유롭게 운반 가능한 상품으로서 사용 목적이 명확한 것은 실용신안법의 '물품'에 해당하는 것으로 해석된다.

(2) 실용신안으로 등록되는 것은 고안이며 물품 그 자체는 아니다.

(3) '물품의 형상·구조 또는 조합'을 간단히 설명하면 다음과 같다.

① 형상

형상이란 선, 면 등으로 표현된 외형적인 형태를 말한다. 캠(cam)의 형태, 치차의 치형 같은 것이 형상이다.

② 구조

구조란 입체적으로 조립된 구성으로서 물품의 외관뿐 아니라 평면도와 입면도에 의하여, 때로는 측면도나 단면도로 표현되는 구성이다.

③ 조합

물품을 사용할 때나 사용하지 않을 때라도 두 개 이상의 물품이 공간적으로 분리된 형태로 있고, 또 이들이 각각 독립적으로 일정한 구조 또는 형상을 가지지만 쓰임새에서 서로 기능적으로 연관되어 사용 가치를 발휘하는 것을 물품의 조합이라 한다. 볼트와 너트를 예로 들 수 있다.