

실용신안의 개념과 보호범위 : 색채가 포함된 고안을 중심으로

저자: 정상조*

발행년도: 2007

문헌: "지식재산강국을 향한 도전 30년" 특허청 개청 30주년 기념 논문집 . I

권호: I (2007년)

출처: 특허청

소속: 서울대학교 법과대학 교수, 서울대학교 기술과법센터장

[92]

목차

- _ 1. 머리말
- _ 2. 실용신안의 개념
 - _ 가. 개념의 역사적 변화
 - _ 나. 현행법하의 실용신안의 개념
 - _ 다. 물품의 색채가 고안의 구성에 포함되는지 여부
- _ 3. 제법한정 고안 청구항의 지위
 - _ 가. 제법한정 고안 청구항의 적법성
 - _ 나. 제법한정 고안 청구항의 신규성·진보성
 - _ 다. 제법한정 고안 청구항의 보호범위
- _ 4. 제법한정 물건발명 청구항의 지위
 - _ 가. 제법한정 물건발명 청구항의 적법성
 - _ 나. 제법한정 물건발명의 특허성
 - _ 다. 제법한정 물건발명에 관한 특허권침해
- _ 5. 결론: 색채한정 고안 청구항

[93]

1. 머리말

실용신안법은 물품의 형상·구조 또는 그 조합에 관한 고안을 보호대상으로 규정하고 있다. 이러한 실용신안 또는 고안의 개념과 보호범위는 역사적으로 커다란 변화를 해 왔고, 오늘날까지도 국내외에서 다양한 해석론과 입법론이 제시되고 있다. 특히, 특허발명으로 특허법에 의해서 보호될 수는 없지만 약간의 진보성을 가진 조그만 발명을 실용신안법에 의해서 보호받고자 하는 수요가 상당하기 때문에, 실용신안법상 고안의 개념 가운데 화학물질이나 제조방법 등에 관한 고안도 포함되는지에 여부가 가장 어려운 논점인 것으로 보인다. 또한, 고안에 관한 청구항 가운데 색채가 포함된 경우에도, 그러한 청구항 기재가 과연 적법한 것인지, 그 진보성의 판단은 무엇을 기준으로 해야 할 것인지 그리고 그 권리범위는 어떻게 되는지에 관한 분쟁과 논의는 실용신안의 보호대상에 관한 기존의 논의와 역사적 변화의 맥락 속에서 그 결론이 모색되어야 할 것이다. 따라서, 우선 실용신안의 개념과 실용신안법의 기능이 역사적으로 어떻게 변화되어 왔는지 살펴보고, 현행 실용신안법상 고안의 개념과 그 기능을 고려해볼 때 색채가 고안의 구성요소에 해당되는지 여부를 검토해보도록 한다. 색채가 고안의 구성요소에 포함 되지 않는다고 판단된 경우에 그 취급을 어떻게 할 것인지에 관해서는 딱 들어맞는 선례나 문헌을 찾아보기 어렵다. 따라서, 고안에 관한 청구항에 방법에 관한 기재가 있는 경우 그리고 물건발명에 관한 청구항에 제조방법에 관한 기재가 있는 경우에 관한 국내외 선례와 학설을 검토해보고 그러한 선례와 논의로부터 색채한정 고안의 취급에 관한 결론을 유추해보도록 한다.

2. 실용신안의 개념

가. 개념의 역사적 변화

국내에서는 우리 실용신안제도가 독일의 그것을 받아들인 것으로 소개되고 있지만, 주1) 독일의 실용신안제도보다 더 거슬러 올라가보면 '실용신안'이라고 하는

[94]

개념이 150여년전 영국의 실용의장법으로부터 유래된 것으로 알려져 있다. 19세기 영국에서 특허와 디자인보호의 심각한 문제점을 해결하기 위해서 한편으로는 기술적이고 실용적인 제품을 보호하기 위한 실용의장법(주2) 을 다른 한편으로는 장식적이고 심미적인 디자인을 보호하기 위한 장식의장법(주3) 을 제정한 바 있다. 영국의 실용의장법은 특허제도의 결함을 메꾸기 위해서 제정된 법이지만, 그 보호 대상(subject matter)은 기본적으로 특허제도와 개념적으로 상당히 다른 의장보호 제도의 원칙에 입각하고 있었다. 즉, 영국의 실용신안법은 그 보호대상과 보호범위를 발명이나 기능 그 자체가 아니라 외부적인 모습 또는 형상(external appearance or form)에 국한해서 규정하고 해석되었다. 이러한 영국의 실용의장 제도는 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 미

치게 된다.주4)

_ 영국의 실용의장제도는 영국 특허출원절차의 비효율성으로 인해서 생겨나게 되었지만, 독일의 1891년 실용신안법은 특허권 취득의 지나친 엄격성으로 인해서 생겨나게 되었다. 다시 말해서 그당시 독일의 특허법은 지나치게 높은 진보성을 요구하고 있었기 때문에, 진보성이 낮은 작은 발명들을 보호하고 무심사등록을 가능하게 해주고 보다 짧은 존속기간만을 인정해주는 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. 요컨대, 독일의 실용신안제도는 기본적으로 디자인보호제도와

[95]

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 실용성있는 신규의 형"을 보호대상으로 규정했었지만, 1959년 개정을 통해서 발명과 마찬가지로 기술적 사상 그 자체를 보호대상으로 규정하게 되었다.주5) 우리나라도 후술하듯이 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.주6)

_ 요컨대, 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 디자인보호제도보다는 작은 발명을 보호하는 제2의 특허제도로 변화하게 되었고, 이러한 맥락 속에서 우리나라에서도 실용신안 개념의 확대해석이 이루어진 것으로 보인다.

[96]

나. 현행법하의 실용신안의 개념

_ 1946년에 제정된 대한민국 실용신안법은 "물품의 형상, 구조 혹은 조합에 관하여 신규한 형의 산업적 고안"을 실용신안법의 보호대상으로 규정하고 있어서 구체적 물품의 형태에 표현된 형 그 자체가 권리대상으로 된다는 것이 종래의 통설이었다.주7) 그러나, 현행 실용신안법이 보호하는 실용신안이라고 함은 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 특허법이 보호하는 발명과 그 성질에 있어서 동일하기 때문에, 물품의 특수한 형태만에 한정해서 실용신안권의 보호대상으로 되는 것이 아니라 그 실

용적 가치 또는 그 기술적 사상 자체가 보호대상으로 된다고 보는데 이론의 여지가 없다.주 8) 실용신안이라고 하는 기술적 사상이 물품의 형상, 구조 또는 조합에 구현되어야 한다는 요건은 아직도 존재하더라도 실용신안의 보호대상은 그에 의해서 구현된 기술적 사상 자체라고 파악하는 것이 오늘날의 세계적인 추세에도 부합된다.주9) 특히, 실용신안이 제2의 의장제도가 아니라 작은 발명을 신속하고 효율적으로 보호해주기 위한 제2의 특허제도라고 보는 세계적인 경향에 비추어보면, 실용신안권의 보호대상이 형 그 자체가 아니라 그에 의해서 구현된 기술적 사상이라고 파악하는 것이 타당하다.

_ 이와 같이 실용신안권의 보호대상 또는 실용신안의 본질을 형이 아니라 기술적 사상이라고 보게되면 실용신안과 형과의 불가분성을 완화해서 해석할 수 있게 되고, 결과적으로 전 기회로와 같이 추상적인 형태의 기술적 사상도 물품의 구조로 보아서 실용신안으로 보호하게 되었다.주10) 특히, 우리나라 심사지침에 의하면, 구조상의 특징은 외관상 명료할 것을 필요로 하지 않는다. 따라서, 시각적으로 보아 통일구조라고 인정되는 것이라도 절단함으로써 또는 물리적·화학적 분석에 의하여 구별할 수 있는 경우(재료의 상위, 가령 자성을 띤 면도칼의 날과 자성을 띠지 않은 날)는 구조상의 차이가 있는 것으로 본다.주11)

[97]

_ 그러나, 실용신안은 기술적 사상이 물품의 형상, 구조 또는 조합에 구현된 것이어야 하기 때문에, 물품을 제조하는 방법 그 자체는 실용신안권의 보호대상으로 되지 못한다. 제조 방법에 의하여 물품의 새로운 형태나 구조가 특정되는 것이 아니라 물품의 제조가 용이하게 되거나 제조비가 저렴하게 되는 것일 뿐이기 때문에, 제조방법 그 자체가 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 기술적 사상에 해당되지 않는다고 해석되지 않는다. 다만, 물품의 형상이나 구조에 관한 고안을 실용신안 등록청구하면서 일부 방법에 관한 기재를 포함하는 경우에 그러한 방법을 포함한 실용신안이 등록된 경우가 있다.주12)

다. 물품의 색채가 고안의 구성에 포함되는지 여부

_ 색채는 물품의 형상이나 구조의 일부구성요소로 볼 수 있는가? 우리나라 심사지침에 의하면, 예컨대 도로의 구별이 용이하도록 도로의 색을 달리하여 인쇄한 지도 등도 물품의 구조로 본다.주13) 다만 지도 등이 기술적인 효과 없이 미적·정신적 효과만 갖는다면 비록 구조로 인정된다 하더라도 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서의 고안으로 인정될 수 없어 등록을 받을 수 없다. 요컨대, 우리나라 심사지침에 의하면, 특정 물품과 관련해서 특정 색채가 일정한 기술적 효과를 가지는 한 새로운 형상이나 구조에 관한 기술적 사상으로 등록되지 못할 이유가 없다.

_ 역사적으로 최초의 근대적인 실용신안법이라고 볼 수 있는 영국의 실용신안법 이 디자인 보호법을 골격으로 해서 탄생했고 현행 우리나라 디자인보호법이 "형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것"을 디자인이라고 개념정의하고 있는 반면에, 현행 우리나라 실용신안법은 "물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안"만을 등록가능한 것으로 규정하고 있다.주14) 디자인보호법과 실용신안법을 피상적으로 비교해보면, 색채는 실용신안의 구성요소가 될 수 없는 것처럼 보인다. 그러나, 전술한 바와 같이 실용신안법이 '작은 발명'을 보호해주는 제2의 특허법과 같은

[98]

기능을 수행하는 것이 전세계적인 추세이고,주15) 그러한 차원에서 우리나라 심사지침도 '

물품의 형상·구조'에 구현되어야 한다는 요건을 완화해서 해석하고 있다. 따라서, 현행 실용신안법의 해석상으로는 현행 실용실안 심사 실무상으로는, 일정한 기술적 효과를 가진 색채가 물품의 형상이나 구조의 일부구성요소로서 실용신안등록될 수 없다고 볼 아무런 이유가 없다고 생각된다.

– 설사 색채가 물품의 현행법상 고안의 구성에 포함되지 않는다고 해석되더라도, '일정한 기술적 효과를 가진 색채에 의해서 한정되고 특정된 형상이나 구조'는 고안으로서 등록되지 못할 이유가 없다. 기술적 사상이 물품의 구체적인 형상이나 구조에 구현되어 있는 한, 그 형상이나 구조가 일정한 기술적 효과를 가진 색채에 의해서 한정되거나 특정된 것이라고 해서 실용신안등록을 거절하는 것은 실용신안법을 불필요하게 좁게 해석하는 것으로 실용신안법의 취지에도 반한다. 다시 말해서, 오늘날 실용신안법은 디자인보호법과는 달리 물품의 형상이나 구조의 외관이 아니라 그에 구현된 기술적 사상 자체를 보호해주는 제2의 특허법으로서의 기능을 수행하고 있다고 해석되고, 색채를 포함한 형상이나 구조가 새로운 기술적 효과를 가진 기술적 사상을 구현하고 있는 한 실용신안법에 의해서 보호하는 것이 오늘날의 실용신안법의 기능과 목적에 부합한다.

– 요컨대, 색채는 일정한 기술적 효과를 가지는 한도에서 물품의 형상이나 구조의 일부구성요소로서 또는 그러한 기술적 효과에 의해서 한정·특정된 형상이나 구조로서 실용신안으로 등록될 수 있다고 생각된다. [2006다29235](#) 가처분의사건에서 동 사건 등록고안의 청구범위에 색채가 포함되어 있음에도 불구하고 등록된 것도 그러한 맥락에서 이해되고 적법한 것이라고 생각된다. 색채가 고안의 구성에 포함되지 않는다고 해석되는 경우 또는 형상이나 구조를 기술적으로 한정하거나 특정하는 요소로만 색채가 사용된 경우에는, 색채를 포함한 실용신안의 등록여부, 진보성 판단, 침해여부의 판단기준은 어떻게 하는가? 이에 관한 구체적인 사례나 논문을 찾기 어려우므로, 제조방법을 포함한 실용신안에 관한 실용신안등록 및 제법한정 물건발명에 관한 특허등록에 관한 판례와 학설을 살펴봄으로써 결론을 유추해보도록 한다.

[99]

3. 제법한정 고안 청구항의 지위

– 실용신안법은 "산업상 이용할 수 있는 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안"만을 등록가능한 고안으로 규정하고 있으므로, 주16) 물품의 제조방법에 관한 발명만으로 기재된 청구항은 등록될 수 없을 것이다. 다만, 물품의 형상이나 구조에 관한 고안을 실용신안 등록 청구하면서 그 물품의 제조방법, 순서, 또는 공정에 관한 기재를 포함하는 경우에, 그러한 제법한정 고안에 관한 청구항이 유효하게 등록될 수 있는지, 등록된 경우에 그러한 제법한정 고안 청구항의 보호범위 또는 침해여부판단기준은 무엇인지를 둘러싼 어려운 문제가 제기된다.

가. 제법한정 고안 청구항의 적법성

– 제조방법이나 공정은 '물품의 형상이나 구조에 관한 고안'에 해당되지 않기 때문에 그 자체만으로는 실용신안으로 등록받을 수 없다. 그러나, 물품의 형상이나 구조 또는 그 조합에 관한 고안이 그 등록청구항에 제조방법이나 공정이 포함되어 있다는 사정만으로 고안으로서

의 성질을 잃게 된다고 말할 수도 없다. 또한, 물품의 형상이나 구조 또는 그 조합에 관한 등록청구항에 제조방법이나 공정이 포함되어 있다고 하더라도 그러한 등록청구항이 고안에 관한 청구항임을 파악할 수 있는 한 적법한 청구항에 해당되고, 제조방법이나 공정이 포함되어 있다는 사정만으로 청구항의 명확하고 간결한 기재 등에 관한 실용신안등록출원요건(주17)에 위반한 것이라고 볼 수도 없다. 따라서, 제법한정 고안에 관한 청구항도 '물품의 형상이나 구조 또는 그 조합에 관한 고안'을 대상으로 한 것임이 명백한 것이라면 적법한 것으로 해석되고 그러한 제법한정 고안에 관한 청구항도 등록되고 있는 것이 실무의 현실이다. (주18) 후술하는 바와 같이 특허출원에 있어서는 제법한정 물건발명에 관한 청구항의 기재를 허용하고 그에 관한 구체적인 심사기준도 마련되어

[100]

있으므로, (주19) 실용신안등록출원에 관해서도 유사한 기재에 관한 구체적인 취급 기준이 마련될 필요가 있다.

— 특허법원도 '교량용 신축이음장치'에 관한 실용신안등록출원에 관한 사건에서 그 청구범위 기재로부터 '교량용 신축이음장치'인 물품을 청구하는 것임을 분명하게 알 수 있고 위 생산방법 기재가 포함되어 있다는 사정만으로 위 고안들의 구성이 전체로서 불명확해져 위 등록청구범위와 고안의 상세한 설명만으로 위 고안 들이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 없을 정도로서 청구범위의 기재가 불비하게 된다고 볼 수도 없다고 하면서, '교량용 신축 이음장치'에 관한 등록청구항이 일부 제조방법에 관한 기재를 포함하고 있더라도 적법한 것이라고 판시한 바 있다. (주20)

나. 제법한정 고안 청구항의 신규성·진보성

— 제법한정 고안에 관한 청구항이 등록가능하다고 하더라도 그 신규성이나 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구대상인 물품의 형상이나 구조 또는 그 조합만을 대상으로 해서 판단할 것인가 아니면 제조방법도 비교대상에 포함해서 고려해야 할 것인가? 제법한정 고안에 관한 청구항도 궁극적으로 물품의 형상이나 구조 또는 그 조합에 관한 고안을 등록하고자 하는 것이므로 그 신규성과 진보성 여부의 판단도 제조방법이 아니라 고안 자체를 대상으로 해서 판단해야 한다. 만일 물품의 형상이나 구조 또는 그 조합 자체는 신규성이나 진보성이 없지만 그 제조방법에 신규성과 진보성이 있다고 해서 실용신안으로 등록하는 것을 허용한다면, (주21) 실용신안법의 보호대상을 '물품의 형상·구조 또는 그 조합에 관한 고안'으로부터 제조방법으로까지 확대하는 결과로 되기 때문이다.

— 특허법원은 앞에 소개한 '교량용 신축이음장치'에 관한 등록청구항에서 밀봉부재를 포함한 신축이음장치에 관한 고안 자체가 신규성과 진보성을 갖추고 있다고

[101]

판단된다면 그 밀봉부재의 제조 방법이 공지된 제조방법에 해당된다고 하더라도 등록고안 자체의 진보성까지 부정될 수는 없다고 판시한 바 있다. (주22) 특허법원은 동 사건에서 문제된 청구항이 "고무의 압출성형" 또는 "고무의 프레스 가황"에 의해서 제조된 밀봉부재를 포함하고 있었지만, 동 청구항이 신축이음장치의 형상·구조 또는 그 조합 뿐 아니라 이를 실현하기 위한 방법을 동시에 포함하고 있다고 하더라도, 그러한 제조방법은 실용신안으로 보호받는 고안의 기술적 특징으로는 될 수 없을 것이고, 따라서 그 제조방법에 관한 기재를 제외하면 아무런 기술적 특징이 없어 이를 물건의 형상·구조 또는 그 조합에 관한 기술사상

이라고 볼 수 없는 경우가 아닌 한 청구범위에 물건의 제조방법을 구성요소의 하나로 기재하고 있다는 사유만으로 등록된 실용신안의 청구항이 곧바로 무효로 된다고 볼 수는 없다고 판시한 것이다. 특허법원의 이 판결은 장치에 관한 고안 자체가 신규성과 진보성을 갖추고 있으면 그 청구항에 포함된 제조방법의 신규성이나 진보성 여부는 고려할 필요가 없다는 취지인 것이다. 따라서, 이 사건에서와는 반대로 물품이나 장치에 관한 고안 자체가 공지的事物이라면 그 제조방법이 신규성과 진보성을 갖추고 있더라도 그러한 제조방법으로 한정된 고안에 관한 청구항까지도 신규성과 진보성을 갖추게 되는 것은 아니라고 판단하게 될 것으로 추측된다. 이러한 해석론은 '고안'의 개념을 한정적으로 규정하고 있는 현행 실용신안법의 해석상 부득이한 것이지만, 현실적으로 제조방법 자체가 새롭고 진보성을 갖춘 방법이기 때문에 그러한 제조방법으로 한정되거나 특정된 물품이나 장치에 관한 고안도 신규성과 진보성을 갖춘 고안에 해당되는 경우도 있을 것이다.

다. 제법한정 고안 청구항의 보호범위

— 제법한정 고안 청구항의 신규성과 진보성 여부를 판단함에 있어서는 제조방법의 신규성과 진보성은 고려하지 않는 것을 원칙으로 하지만, 그러한 청구항의 보호범위 즉 실용신안권의 권리범위 또는 실용신안권의 침해여부를 판단함에 있어서는

[102]

청구항에 기재된 제조방법의 동일유사성 여부를 고려해야 한다. 출원고안의 신규성과 진보성을 판단함에 있어서는 제조방법의 신규성과 진보성은 무시하면서 그 보호범위를 판단함에 있어서는 제조방법의 동일유사성을 고려해서 좁게 해석하는 것이 실용신안권자에게 지나치게 불리한 것이 아닌가 하는 의문도 들 수 있다. 그러나, 청구범위는 출원인이 스스로 기재한 것으로 그에 대한 효과를 스스로 부담하는 것은 당연하고 등록된 실용신안권의 범위는 청구범위에 기재된 문언을 매개로 해서 일반인에게公示된 것이므로 그 권리범위는 청구범위에 기재된 제조방법으로 한정해서 해석하는 것이 합리적이다. 신규성과 진보성은 실용신안법이 보호해주고 하는 기술적 사상이 무엇인지를 판단하기 위한 기준이므로 동법의 취지에 비추어 제조방법의 신규성과 진보성을 무시하는 것이 타당하지만, 권리범위의 해석에 있어서는, 청구범위에 기재된 기술적 사상을 일반인에게 공개하는 대신 그 대가로서 국가가 청구범위에 기재된 문언 그대로의 권리를 인센티브로 제공해주는 것이 실용신안 및 특허제도의 기본골격이라는 점을 고려해 본다면, 권리범위의 해석에 있어서는 청구범위에 기재되어 공개된 제조방법의 동일유사성도 고려해서 좁게 해석하는 것이 타당하고 합리적인 것이다. 다만, 권리범위의 해석에 있어서 제조방법을 고려하는 근거로서, 청구범위에 기재된 제조방법이 청구범위의 구성요건에 해당되기 때문이라고 보는 일본의 방법요건설이라고 소개된 이론주²³⁾은 다소 이해하기 어렵다. 만일 방법요건설에 의해서 제조방법이 청구범위의 구성요건에 해당된다면, 그 구성요건에 해당되는 제조방법도 진보성의 판단에 고려하는 것이 논리적으로 수미일관된 결론일 것이다. 그러나, 진보성의 판단에 있어서는 제조방법을 고려하지 않고 권리범위의 해석에 있어서는 제조방법을 고려하면서, 제조방법을 청구범위의 구성요건이라고 보는 것은 논리적으로 모순이거나 불완전한 논리구성인 것으로 보인다.

[103]

4. 제법한정 물건발명 청구항의 지위

가. 제법한정 물건발명 청구항의 적법성

– 특허법은 실용신안법과 달리 물건의 발명 뿐만 아니라 방법의 발명도 특허법의 보호대상에 해당된다는 점을 명시적으로 규정하고 있다.주24) 따라서, 특허법상 방법의 발명을 특허등록하기 위해서 청구항에 기재하는 것은 당연히 적법한 것이다. 다만, 어떤 경우에는 새로운 물건의 발명이지만 그 물건의 제조방법에 의해서만 설명되고 정의될 수 있는 경우가 있다. 또 어떤 경우에는 물건의 발명을 그 발명의 구성으로 특허청구범위를 기재하면서 동시에 보충적인 청구항(backup claim)으로서 그 특허청구범위에 "제조방법에 의한 물건(product-by-process)"의 특징을 포함하는 형식의 특허청구범위를 기재하는 경우도 있다. 어떠한 경우이든지 "물건의 발명"에 관한 특허청구는 어떠한 방법으로 제조하는가에 관계없이 그 물건 자체를 대상으로 한 것이기 때문에, ①"물건의 발명"에 관한 특허청구에 있어서 제조방법의 기재를 허용할 것인가, ②그러한 제조방법의 기재를 허용한다고 하더라도 그러한 제조방법의 기재가 신규성과 진보성의 판단에 있어서 어떻게 취급되어야 하는지, 그리고 ③특허권침해여부에 관한 판단에 있어서는 그러한 제조 방법이 물건의 발명의 구성에 포함시켜 해석되어야 하는지와 같은 어려운 문제를 던져주고 있다.

– 본래 특허청구범위에 기재하는 청구항은 "명확하고 간결하게" 그리고 "발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것"이 요구된다.주25) 따라서, 물건의 발명에 관한 특허청구에 있어서 제조방법을 기재하는 것은 "발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항"만으로 기재되었다고 볼 수 있을지 그리고 "명확하고 간결하게" 기재되었다고 볼 수 있을지에 관한 의문이 제기되기도 한다.주26) 그러나, 물건의

[104]

발명이더라도 그 제조방법이외에는 다른 적절한 표현형식이 없는 경우에는, 예외적으로 물건의 발명에도 그 제조방법의 기재를 인정하는 것이 오히려 그 발명의 명확하고 간결하게 기재한 것이라고 볼 수 있는 경우도 있을 것이다. 일정한 방법으로 제조된 물건이 그 물건 자체로서 신규성과 진보성의 요건을 갖추면 특허등록에 의해서 보호받지 못할 이유가 없기 때문에, 새로운 물건의 발명이 제조방법의 기재가 있다는 이유만으로 등록거절되는 것은 불합리하다고 말할 수 있다. 우리나라 특허청도 "……방법으로 제조된 물건," "……장치로 제조된 물건" 등의 형식으로 물건에 관한 청구항을 기재하는 방식은 특허를 받고자 하는 물건의 구성을 적절히 기재하기 어려운 경우에 한해서 예외적으로 인정하고 있다.주27) 일본의 실무도 유사한 것으로 보인다.주28)

– 문제는 물건의 발명에 관한 특허청구에 있어서 제조방법의 기재가 없으면 그 발명을 설명할 수 없는 경우가 아니더라도 보다 광범위하게 제조방법의 기재를 허용할 것인가 여부이다. 이와 관련해서, 미국 사례를 보면, 제조방법의 기재가 없더라도 물건의 발명을 그 구성, 효과 등으로 충분히 표현할 수 있는 경우에 제법청구항의 기재가 부적법하다고 본 특허심결에 대해서, 미국연방항소법원은 제조방법의 기재가 물건의 발명을 표현할 수 있는 유일한 방법이 아니더라도 그러한 제조방법의 기재에 의해서 특허청구범위가 적절히 설명될 수 있는 경우에는 널리 허용된다고 판시한 바 있다.주29) 연방항소법원의 이러한 일련의 판례에 의하면, 제법한정 물건발명에 관한 청구항이 순수한 형태의 물건의 발명에 관한 청구항보다 그 보호범위에 있어서 제한된다고 보고, 특허출원인이 자신의 발명을 보다 정확하게 표현하

는데 필요하다면 널리 제법한정 물건발명의 청구항으로 출원할 수 있다고 판시한 것이다.주 30) 따라서, 이러한 판례에 의하면 순수한 형태의 물건의

[105]

발명에 관한 청구항은 그 보호범위가 넓어서 신규성이나 진보성이 부인될 위험이 크기 때문에, 그러한 위험을 피하기 위한 특허청구항 기재방법으로 제법한정 물건발명의 청구항이 이용될 수 있다고 본 것이다. 따라서, 이러한 판례에 의하면, 자신의 물건의 발명을 보다 적절히 표현하기 위해서 필요하다면 제조방법을 청구항에 기재할 수는 있지만, 그러한 제법한정 물건발명에 관한 특허권이 공지공용의 물건에까지 확대될 수는 없고 제법한정 물건발명에 관한 보호 범위는 청구항에 기재된 제조방법에 의해서 만들어진 물건에 한정된다고 해석된다.주31)

_ 우리나라 특허심사지침서는 "물건의 구성을 용이하게 기재할 수 있음에도 물건의 구성을 기재하지 않고 방법적으로 기재한 경우에는 물건의 구성이 기재되지 않은 것으로 하여 거절이유를 통지한다"고 그 심사지침을 정하고 있다.주32) 일응 제법한정 물건발명에 관한 청구항을 극히 제한적으로만 인정하는 심사지침인 것처럼 보이는데, 구체적으로 제조방법의 기재가 유일한 표현방법은 아니지만 물건발명의 구성을 보다 정확하고 적절히 설명해줄 수 있는 표현방법에 해당되는 중간역역의 발명의 경우에 어떻게 취급할 것인지는 알 수 없다. 제조방법의 기재가 물건의 발명에 관한 간결하고 명확한 설명을 심각하게 해하는 것이 아니라면 허용하지 아니할 이유는 없다고 생각된다.

나. 제법한정 물건발명의 특허성

_ 물건의 발명의 특허청구범위에 제조방법의 기재가 포함되어 있는 경우에 당해 특허발명의 신규성 및 진보성 유무를 판단함에 있어서 그 제조방법을 당해 특허 발명의 구성에 포함시켜 그 신규성 및 진보성 유무를 판단할 것인가 문제된다. 기본적으로 제법한정 물건발명에 관한 청구항도 "물건의 발명"에 관한 특허법적 보호를 청구하는 것이지 제조방법 그 자체에 관한 보호를 청구하는 것이 아니므로,

[106]

신규성과 진보성의 판단대상도 물건 자체이다. 다시 말해서 청구항에 기재된 제조방법이 신규성과 진보성을 갖추었는지 여부 보다는 그러한 제조방법으로 제조된 물건 자체의 구성이 공지·공용의 물건의 구성과 비교해서 신규성과 진보성을 갖추었는지 여부가 판단의 기준이 된다. 우리 특허청도 제법한정 물건발명에 관한 특허청구항의 심사에 있어서 제조방법이 아니라 물건 자체를 대상으로 심사해야 한다는 점을 명확히 하고 있다.주33)

_ 외국의 실무를 보아도, 제법한정 물건발명의 신규성·진보성 유무 판단에 있어서 원칙적으로 특허청구범위에 기재된 제조방법은 고려하지 않고 그에 의하여 제조된 최종적인 물건 자체만으로 당해 특허발명의 신규성·진보성 유무를 판단해야 한다는 점에 거의 일치하고 있다. 예컨대, 일본의 특허청도 우리나라 특허청과 유사한 심사지침에 따르고 있고,주34) 일본의 법원도 제법한정 물건발명의 신규성 및 진보성을 판단함에 있어서는 당해 제조방법이 발명의 대상이 되는 물건의 구성을 특정하기 위한 요건으로서 어떤 의미를 가지는가 하는 관점으로부터 검토하여 그것을 판단할 필요는 있으나, 그 이상으로 그 제조방법 자체로서의 신규성 및 진보성 등을 검토할 필요는 없다고 판시한 바 있다.주35)

_ 유럽특허청(European Patent Office)이 마련한 심사기준도 제법한정 물건발명 청구항

(Product-by-process claim)은 오직 그 물건 자체가 신규성과 진보성의 요건을 충족한 경우에 한해서만 허용된다고 규정하고 있다.주36) 물건의 발명 자체가 신규성과 진보성의 요건을 신규성을 갖추고 있지 못한 경우에는 새로운 제조방법의 추가에 의해서 제조된다는 사실만으로 그 물건발명이 신규성 요건을 충족하게 될 수는 없는 것이다. 제법한정 물건발명에 관한 청구항도 물건발명 자체로 해석 되어야 하기 때문이다. 유럽특허청의 심사기준에 의하면, 예컨대 제법한정 물건발명

[107]

청구항이 "제법 Y에 의해서 만들어질 수 있는 물건 x"라는 표현을 사용하든 "제법 Y에 의해서 만들어진 물건 X"라는 표현을 사용하든 또는 "제법 Y에 의해서 직접적으로 만들어진 물건 X"라는 표현을 사용하든 언제나 물건 X 자체에 관한 청구항임에는 변함이 없고 그에 대한 특허권도 물건 자체에 대해서 아무런 제한없이 미친다는 것이다. 특허권의 효력범위에 관해서는 후술하는 바와 같이 논란의 여지가 있지만, 제법한정 물건발명의 특허요건판단에 있어서는 기본적으로 우리나라와 일본 그리고 유럽 모두 커다란 차이가 없는 것으로 보인다.

_ 미국 특허청의 심사기준도 제법한정 물건발명의 경우에 제조방법이 아니라 그 물건 자체를 대상으로 해서 심사한다고 규정하고 있다.주37) 제법한정 물건발명의 경우에도 그 특허성은 제조방법에 따라서 좌우되는 것이 아니다. 제법한정 물건 발명이 선행기술에 속하는 물건과 다른 방법으로 만들어진 것이더라도 그 선행기술에 속하는 물건과 동일하거나 그로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라면 특허를 받을 수 없는 것이다.주38)

_ 기본적으로 제법한정 물건발명의 경우에 물건 자체를 대상으로 해서 신규성과 진보성의 요건을 심사하는 것이 원칙이고, 그러한 기본 원칙에 있어서는 앞서 살펴본 바와 같이 우리나라와 일본 그리고 미국과 유럽의 특허청이 공통된 심사기준을 가지고 있다고 보여진다. 우리 대법원도 동일한 맥락에서 "물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다"고 판시한 바 있다.주39)

_ 다만, 물건의 제조방법을 기재하지 않는 한 그 물건발명을 특정하는 것이 불가능하거나 부적절한 예외적인 경우에는, 그러한 제조방법이 발명의 대상이 된 물건의

[108]

구성을 특정하기 위한 요건으로서 중요한 의미를 가질 수 있고, 그러한 한도에서 그 발명의 신규성·진보성을 판단하는데 제조방법이 함께 고려되어야 할 경우도 있을 것이다. 그러나 그러한 경우에도 제조방법 자체의 신규성·진보성만으로 물건발명의 신규성·진보성이 도출되는 것은 아니고, 오직 당해 제조방법에 의해서 제조된 물건 자체의 신규성·진보성을 판단함에 있어서 필요한 한도에서만 제조방법을 고려할 뿐이다. 예컨대, 바이오테크놀로지 분야라든가, 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야에서와 같이 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건은 그 구조나 성질이 그 제조방법에 의해서 직접적으로 특정되기 때문에, 제법한정 물건발명에서 청구항에 기재된 제조방법으로 제조한 물건이 그 자체로서 새롭고 진보성을 갖춘 것인지 다시 말해서 그와 같은 제조방법을 포함한 물건발명의 신규성·진보성을 판단해야 할 필요가 있다.주40) 미국 특허청이 마련한 심사기준은 바로 그러한 제법한정 물건발명의

신규성·진보성 판단의 특수성을 잘 반영하고 있다는 점에서, 주41) 우리나라와 일본 및 유럽의 특허청의 심사기준과 다른 특정을 보여주고 있다. 미국 특허청의 심사기준은 예외적으로 제조방법을 고려할 수 있음을 인정하면서도 그 입증책임은 특허출원인에게 있다는 점도 분명히 하고 있다. 다시 말해서, 제법한정 물건발명의 경우에 특허청의 담당 심사관이 출원발명과 공지 공용의 물건이 동일하거나 유사하다고 판단할 있는 근거를 제시하면 족하고, 물건 자체를 대상으로 한 그러한 판단이 있으면 예외적으로 신규성과 진보성이 있다는 점에 대한 입증책임은 특허출원인에게 있는 것이다. 따라서, 특허출원인은 제법한정 물건발명이 그 제조방법으로 인해서 새롭고 진보성을 갖춘 물건에 해당된다는 점을 입증해야 할 책임을 부담하게 된다. 주42)

– 요컨대, 물건의 발명에 관한 특허청구범위에 어떤 물건을 그 제조방법으로 특정하려고

[109]

하는 기재가 있더라도, 그 발명은 전체적으로 보아 물건의 발명이므로 그 신규성과 진보성의 판단은 물건 자체를 대상으로 해서 이루어진다. 그러나, 생명공학발명이나 화학발명에서와 같이 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 예외적인 경우에 그 물건발명이 제조방법에 의해서 특정되고 그 제조방법과 함께 신규성과 진보성을 인정받을 수 있다는 점이 특허출원인에 의해서 입증된다면, 신규성과 진보성의 판단에 있어서 제조방법도 함께 고려해야 하는 예외적인 경우가 있을 수 있다고 생각된다.

다. 제법한정 물건발명에 관한 특허권침해

– 물건발명의 특허청구범위에 그 제조방법의 기재가 포함되어 있는 경우에 당해 특허발명의 침해 여부 판단에 있어서 그 제조방법을 물건의 구성에 포함시켜 해석할 수 있는가? 이에 관한 해석론이 분분하고 미국 판례도 엇갈리고 있는 것으로 국내에 소개되고 있는데, 우선 그 원인을 제공한 두 건의 미국판례 Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc. 주43) (이하에서는 "Scripps"판결이라고 약칭함)과 Atlantic Thermoplastics Co., Inc. v. Faytex Corp. 주44) (이하에서는 "Atlantic"판결이라고 약칭함)을 살펴보도록 한다.

– "Scripps" 사건에서 미국연방특허항소법원(Court of Appeals for Federal Circuit)은 제법한정 물건발명에 관한 청구항이 동 청구항에 기재된 제조방법에 의해서 만들어진 물건/물질에 한정되지 않는다고 해석했다. "Scripps"의 특허권은 사람이나 돼지로부터 순도높은 고농축의 응혈인자 Factor VIII:C를 추출해내는 공정에 관한 발명을 대상으로 한 것인데, 그 청구범위에는 제조공정에 관한 청구항 뿐만 아니라 "그러한 공정에 의해서 만들어진 순도높은 고농축의 응혈물질"에 대한 청구항, 즉 제법한정 물질발명에 관한 청구항도 포함되어 있었다. 피고 Genentech은 유전자재조합기술로 마찬가지로의 순도높은 고농축 응혈물질을 추출해냈는데, 연방특허항소법원은 그러한 피고의 행위가 "Scripps"의 특허받은 제조방법과는 다르지만

[110]

"Scripps"의 특허청구항 가운데 제법한정 물건발명에 관한 청구항에 기재된 물질과 동일한 물질을 생산해내는 한도에서 "Scripps"의 특허권을 침해한다고 판시했다. 다시 말해서, "Scripps" 판결에 의하면 제법한정 물건발명에 관한 특허권은 그 청구항에 기재된 제법으로 제조된 물건에 한정되지 않고 물건발명과 동일한 물건 전체에 대해서 그 효력을 미친다는

것이다.주45)

_ "Scripps"판결이 내려지고 난 다음 해에 동일한 미국연방특허항소법원은 "Atlantic"사건에서 제법한정 물건발명에 관한 특허권이 그 제법으로 만들어진 물건에 한정되지 않는다고 판시한 "Scripps"판결이 미국연방대법원의 판례에 반하고 기본적인 특허법 이론을 무시한 판결이라고 평가절하한 후, 제법한정 물건발명에 관한 청구항 가운데 기재된 제조방법은 특허권침해여부를 판단함에 있어서 "청구 범위를 한정(limitations)"해서 해석하는 근거가 된다고 판시했다. "Atlantic"사건에서 문제된 특허권은 충격흡수용 구두안창의 제조방법에 관한 청구항과 제법한정 물건발명에 관한 것인데, 제조방법이 상이하더라도 피고가 동일한 충격흡수용 구두안창을 만든다면 특허권침해에 해당된다고 주장했고, 미국연방특허항소법원은 문제된 특허권의 청구범위에 제조방법의 기재가 있다는 점을 강조하면서 그 특허권의 효력범위도 제조방법에 의해서 한정된다고 해석했다.주46)

_ 앞에서 살펴본 두 건의 미국연방항소법원판결을 보면 제법한정 물건발명의 보호범위에 관해서 결론을 내리기 어려운 것처럼 보인다. 그러나, "Scripps"사건에서 Factor VIII:C라고 하는 응혈물질 자체에 관한 특허권의 침해여부는 별론으로 하더라도, 명백히 상이한 제조방법으로 응혈물질을 만드는데도 불구하고 제법한정 물건발명에 관한 청구항을 침해했다고 보는 것은 논리비약이거나 논리왜곡이라고 생각된다. 미국의 다수 문헌도 제법한정 물건발명에 관한 청구항 가운데 제조 방법에 관한 기재는 특허권의 효력범위를 제한하는 요소로 파악하는 것이 타당하다고 보고 있다.주47) 앞에서 제법한정 고안에 관한 청구항의 침해여부에 관해서 살펴본 바와 마찬가지로, 출원인은 특허청구항에 기재된 기술적 사상을 일반공중에

[111]

공개하게 되고 그 대가로 청구항에 기재된 기술적 사상에 대한 특허권을 취득 하게 되는 것이므로,주48) 제법한정 물건발명에 대한 청구항의 보호범위도 일반공중에 공개된 문언 그대로 제법에 한정된 범위로 해석하는 것이 타당하다.

5. 결론: 색채한정 고안 청구항

_ 위에서 살펴본 바와 같이, 제법한정 고안 및 제법한정 물건발명의 취급에 있어서 공히 그 진보성에 관한 판단에서는 제조방법을 고려하지 않는 것을 원칙으로 하지만 그 권리범위 또는 침해여부에 관한 판단에서는 청구항에 기재된 제조방법도 함께 고려하는 차이를 보여주고 있다. 이는 특허청이 등록단계에서 판단하는 기준과 제3자에 대한 권리범위라거나 제3자에 의한 침해여부를 판단함에 있어서의 기준이 다를 수 있기 때문인 것으로 이해된다. 실용신안 개념의 변화와 실용신안법의 오늘날의 기능을 고려해볼 때, 그러한 해석론은 색채한정 고안의 경우에도 원용된다고 생각된다.

_ 오늘날 우리 실용신안법은 물품의 형상·구조 또는 그 조합 그 자체가 아니라 그에 구현된 기술적 사상을 보호해주는 것으로서 작은 발명을 보호하기 위한 제2의 특허법으로 이해되고 있다. 실용신안법이 작은 발명을 보호해주는 제2의 특허법이라고 보게 되면, 그 보호대상인 기술적 사상이 물품의 형상·구조 또는 조합에 구현되어야 한다고 하는 요건을 완화해서 해석할 수도 있다. 따라서, 실용신안법은 이제 눈에 보이는 형상이나 구조에 관한 고안

뿐만아니라 전기회로와 같이 추상적인 형태의 구조에 관한 고안도 보호하는 것으로 해석은 용되고 있다. 이러한 실용신안법의 현대적 기능과 물품관련성의 완화해석의 경향을 고려해 볼때, 색채도 그 자체의 기술적 효과를 가지는 한도에서 '물품의 형상·구조 또는 그 조합'의 구성요소에 해당된다고 해석하는 것이 타당하다.

_ 색채가 현행법상 고안의 구성요소에 해당된다고 볼 수 없는 경우에도, 고안에

[112]

관한 청구항 가운데 색채가 포함되어 있다는 사정만으로 그 고안에 관한 실용신안등록출원이 무효라고 말할 수는 없다. 고안 자체가 진보성 등의 등록요건을 갖추고 있다면 그러한 고안에 관한 청구항 가운데 색채가 포함되어 있다고 해서 등록을 거절하는 것은 실용신안법의 취지에 반하기 때문이다. 제법한정 고안 및 제법한정 물건발명의 진보성을 판단함에 있어서 고안이나 물건발명 자체의 진보성만을 기준으로 해서 판단해야 하고 그 제조방법의 진보성은 고려하지 않는다고 하는 국내외 선례를 고려해보면, 색채한정 고안의 진보성을 판단함에 있어서도 색채는 고려할 필요없이 고안 자체만의 진보성을 기준으로 판단하면 족하다.

_ 색채가 고안의 구성요소에 해당된다고 볼 수 없는 경우에 색채한정 고안에 관한 청구항의 진보성을 판단함에 있어서 색채의 진보성 여부는 고려할 필요가 없지만, 색채한정 고안의 권리범위 또는 침해여부의 판단에 있어서는 색채도 고려할 필요가 있다. 출원인이 일정한 기술적 효과를 가진 색채로 한정/특정한 고안을 등록하고자 해서 등록된 것이므로, 색채한정 고안에 관한 실용신안권은 그러한 색채로 한정된 범위내에서만 보호되는 것이다. 청구항은 한편으로는 일반인에게 그 문언에 따른 기술적 사상과 정보를 전달해주고, 다른 한편으로는 그러한 기술 공개의 대가로 출원인에게 청구항의 문언에 대한 배타적 지위를 부여해주는 역할을 수행하는 것이고, 따라서 색채한정 고안에 관한 청구항의 권리범위는 문언 그대로 색채에 의해서 한정된다고 해석된다.

[113]

[114]

[115]

저자 약력 및 연구 실적

【인적사항】

- _ ○ 성명 : 정상조
- _ ○ 소속 : 서울대학교 법과대학 17동 507호, (☎) 880-8235
- _ ○ 팩스 : 871-7408
- _ ○ E-Mail: sjjong@snu.ac.kr
- _ ○ 정상조교수의 지적재산권 교실 <http://jus.snu.ac.kr/~sjjong>
- _ ○ 서울대학교 기술과법 센터 <http://www.clt.re.kr>
- _ <http://innovationcompetition.org>

【학력】

- _ ○ London School of Economics, Ph. D. (1988.1~1991.6)

- _ ○ London School of Economics, LL. M. (1986.10~1987.9)
- _ ○ 서울대학교 대학원 법학과 법학석사 (1982.3~1984.2)
- _ ○ 서울대학교 법과대학 법학사 (1978.3~1982.2)

【경력】

- _ ○ 현재, 서울대학교 법과대학 교수 (1994.3~)
- _ ○ 현재, 서울대학교 법학연구소 기술과법센터장 (2003.1~)
- _ ○ 현재, WIPO Arbitration and Mediation Center UDRP Panelist (2000.5~)
- _ ○ Visiting Professor teaching Korean law and comparative intellectual property, Georgetown Law Center (Jan. &Feb. 2007)
- _ ○ Visiting Professor teaching Korean intellectual property law, Duke Law School(Jan. &Feb. 2003)
- _ ○ Visiting Scholar, Stanford Law School (2000.7~2001.7)
- _ ○ 서울대학교 법과대학 학생담당 부학장 (1998.6~2000.6)
- _ ○ 독일 MAX-PLANCK 연구소 초청연구원 (1991.3~1991.9)
- _ ○ 서울대학교 법학도서관장 (2002.6~2004.6.)

[116]

【연구목록】

○ 단행본

- _ · 지적재산권과 경쟁정책의 국제적 조화 (대외경제정책연구원, 1994. 12)
- _ · 서울대학교 특허 및 기술이전 전담조직 설립에 관한 연구 (서울대학교, 2001. 11)
- _ · 인터넷과 법률 (남효순, 정상조 편저, 법문사, 2002.11)
- _ · 정보통신과 디지털 법제 (방석호, 정상조 편저, 커뮤니케이션북스, 2004)
- _ · 지적재산권법 (홍문사, 2004.3)
- _ · 한글인터넷주소의 법과 경제 (정상조, 김재형, 조정욱 공저, 서울대 기술과 법센터, 2006)

○ 논문

- _ · Contributory Infringement of Patents in Korea, 2 Washington University Journal of Law &Policy 287 (2000) pp287-307
- _ · 도메인이름분쟁의 해결에 관한 규범의 국제적 조화, 심당 송상현선생 화갑기념논문집 "21세기 한국민사법학의 과제와 전망" (박영사, 2001) pp.1031-1054
- _ · Property versus Misappropriation: Legal Protection for Databases in Korea, 8 Washington University Journal of Law &Policy 75 (2002) pp75-97
- _ · 주지상표의 보호 - 상표법과 부정경쟁방지법의 조화를 위한 제언, 서울대학교 법학 제 43권 제4호 (2002.12), pp129-170
- _ · 창작과 표절의 구별기준, 서울대학교 법학 제44권 제1호 (2003.3), pp 107-140
- _ · Criminalization of Netizens for their Access to On-line Music, Journal of Korean Law, Vol.4, No. 1 (2004.9.), pp51-72

_ · 불공정 경쟁행위의 규제: 기술과 시장의 변화에 따른 법적 대응, 서울대학교 법학 제 45권 제3호 (2004.9.)

[117]

_ · 기술과 시장의 변화에 따른 상표법 및 부정경쟁방지법의 새로운 역할 정립에 관한 연구 (특허청, 2004. 9)

_ · 상표 희석화금지의 개념과 요건, 정희철교수정년20년기념 "상법연구의 향기"(인산기념 논집편찬위원회, 2004.10.) 339면 내지 371면

_ · 저작권의 남용에 대한 독점규제법의 적용, "공정거래와 법치" (법문사, 2004), 847면 내지 876면

_ · 정보는 누구의 소유인가, 정보통신과 디지털 법제 (방석호·정상조 공동편저, 커뮤니케이션북스, 2004), 3면 내지 23면

_ · 저작권법에 의한 데이터베이스 보호의 문제점, 정보통신과 디지털 법제 (방석호·정상조 공동편저, 커뮤니케이션북스, 2004), 118면 내지 140면

_ · 정상조 등 6인 공저, 온디맨드소프트웨어 서비스보급 활성화를 위한 법제도 보완연구 (한국전자통신연구원, 2004.11)

_ · 상표법 개정을 위한 제언, 창작과 권리 제37호 (2004년 겨울호), 51면 내지 95면

_ · 인터넷경매와 지적재산권, On-line Marketplace의 법적문제점 (서울대 기술과법센터 세미나 자료집, 2004.11.), 97면 내지 173면

_ · The Economic Contribution of the Copyright-based Industries in Kore, Journal of Korean Law, Vol.4, No. 2 (2005.3.), pp 255-271

_ · 지적재산권에 관한 국제적 법질서와 국내법, 서울대학교 법학 제46권 제3호 (2005.9), 108면 내지 139면

[118]

Curriculum Vitae

_ ○ Name : Sang Jo JONG

_ ○ Professor of Law

_ Seoul National University, College of Law, 56-1, Shillim-dong, Gwanak-gu, 151-742, Korea

_ ○ Phone : 880-8235

_ ○ Fax: 871-7408

_ ○ E-mail: sjjong@snu.ac.kr

【Details of Education】

_ ○ Ph.D. (London School of Economics, June 1991)

_ ○ LL.M. (London School of Economics, 1987)

_ ○ J.D. (Seoul National University, 1982)

【Positions Held】

- _ ○ Currently, Professor of Law, Seoul National University College of Law(Mar. 1994~)
- _ ○ Currently, Director of the Center for Law &Technology, SeoulNationalUniversity(Jan. 2003~)
- _ ○ Currently, Panel Member, WIPO Arbitration and MediationCenter, Switzerland(2000.5~)
- _ ○ Visiting Professor teaching Korean Law and Comparative Intellectual Property, Georgetown Univ. Law Center (Jan. and Feb. 2007)
- _ ○ Visiting Professor teaching Korean Intellectual Property, Duke Law School (Jan. 2003~Feb. 2003)
- _ ○ Panel Member, Computer Program Conciliation and Mediation Committee

[119]

(Nov. 1994-June 2000)

- _ ○ Associate Dean for Student Affairs, Seoul National Univ. College of Law (June. 1998-June 2000)
- _ ○ Visiting Scholar, StanfordLawSchool(July. 2000~July. 2001)
- _ ○ Senior Research Fellow, Korea Legislation Research Institute (June. 1992~Feb. 1994)
- _ ○ Visiting Scholar, Max-Planck-Institut, Muenchen, Germany(Feb.~ Aug.1991)

【Publications】

- _ ○ Criminalization of Netizens for the Access to On-line Music, Journal of Korean Law, Vol. 4, No. 1 (2004) pp51-72
 - _ ○ Property versus Misappropriation: Legal Protection for Databases in Korea, 8 Washington University Journal of Law &Policy75 (2002) pp75-98
 - _ ○ Contributory Infringement of Patents in Korea, 2 Washington University Journal of Law &Policy 287 (2000) pp287-307
 - _ ○ Internet and Law (Seoul, Hyunam-sa, 2000)
 - _ ○ Impact of TRIPs on Innovations and Transfer of Technology in Korea, WIPO Asian Regional Seminar on the Valuation and Commercialization of Intellectual Property Assets (WIPO, 1999)
 - _ ○ Recent Developments in Copyright Law of Korea, Korean Journal of Comparative Law, Vol.24 (Dec.1996)
 - _ ○ The Legal Protection of Computer Programs with particular reference to U.K., U.S., Japan &Korea (Ph.D. Thesis, June 1991)
-

주1)

[송영식, 이상정, 황종환 공저, 지적소유권법 상권 제9판 \(박영사, 2005년\), 712면](#)

주2)

The Utility Designs Act of 1843.

주3)

The Ornamental Designs Act of 1842.

주4)

Mark D. Janis, Second Tier Patent Protection, 40 Harv. Int'l L.J. 151 (1999).

주5)

[송영식 등 공저, 지적소유권법 상권 제9판 \(박영사, 2005년\), 717면.](#)

주6)

프랑스의 소특허(petit brevets)제도나 호주의 입법례 등에서 그러한 경향을 확인해볼 수 있다: Mark D. Janis, Second Tier Patent Protection, 40 Harv. Int'l L.J. 151 (1999), [송영식 등 공저, 지적소유권법 상권 제9판 \(박영사, 2005년\), 721면.](#)

주7)

[장수길, 실용신안권과 방법의 고안, 대한변호사협회지 28호 \(1977년\), 48면.](#)

주8)

[대법원 1997.12.23. 선고 97후51 판결.](#)

주9)

유럽의 다수 입법례도 그러한 입장을 명확히 하고 있다: [이상정, 실용신안제도에 관한 EC 그린페이퍼에 관한 소고, 창작과 권리 \(1996년 봄호\), 98면.](#)

주10)

[장수길, 전개논문, 50면](#); 특허청, 심사지침서(특허·실용신안), 6118면.

주11)

특허청, 심사지침서(특허·실용신안), 6118면.

주12)

길동행삭·옹용건일(YOU ME 특허법률사무소 역), 특허법개설 13판, 대광서림(2000.) 788면에 의하면 일본의 실무에서도 그러한 경우가 가끔 발견된다고 한다: 박성수, 실용신안의 청구범위에 포함된 방법에 관한 기재의 효력, 지적재산권 커뮤니티 2004년도 학술대회 발표문에서 재인용.

주13)

특허청, 심사지침서(특허·실용신안), 6118면.

주14)

[디자인보호법 제2조](#) 및 [실용신안법 제5조](#).

주15)

Mark D. Janis, Second Tier Patent Protection, 40 Harv. Int'l L.J. 151 (1999).

주16)

[실용신안법 제5조 제1항](#).

주17)

[실용신안법 제9조 제4항](#).

주18)

[송영식 등 공저, 지적소유권법 상권 제9판 \(박영사, 2005년\), 724면](#).

주19)

특허청, 심사지침서(특허·실용신안), 4139면.

주20)

[특허법원 2004. 1. 30. 선고 2003허915 판결](#).

주21)

길동행삭·옹용건일(YOU ME 특허법률사무소 역), 전게서 791면: 박성수, 실용신안의 청구범위에 포함된 방법에 관한 기재의 효력, 지적재산권 커뮤니티 2004년도 학술대회 발표문에서 재인용.

주22)

[특허법원 2004. 1. 30. 선고 2003허915 판결.](#)

주23)

박성수, 실용신안의 청구범위에 포함된 방법에 관한 기재의 효력, 지적재산권 커뮤니티 2004년도 학술대회 발표문.

주24)

[특허법 제2조.](#)

주25)

[특허법 제42조 제4항.](#)

주26)

대법원은 발명의 기능이나 효과를 기재한 이른바 기능적 표현도 그러한 기재에 의해서 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우가 아니면 허용될 수 없고 특허출원거절이유가 된다고 판시한 바 있다: [대법원 1998.10.18. 선고 97후1344 판결.](#)

주27)

특허청, 심사지침서(특허·실용신안), 4139면.

주28)

일본 심사지침서는 발명의 대상이 되는 물건의 구성을 제조방법과 무관하게 물성 등에 의하여 직접적으로 특정하는 것이 불가능, 곤란 또는 어떠한 의미에서 부적절하게 될 때는 그 물건의 제조 방법에 의하여 물건 자체를 특정할 수 있다고 하고 있다 (죽전 임 감수, 특허심사·심판의법리와 과제, 263-265면).

주29)

In re Pilkington, 411 F.2d 1345 (CCPA 1969).

주30)

In re Hughes, 496 F.2d 1216 (CCPA 1974).

주31)

[Martin J. Adelman, Randall Rader, John Thomas, Harold Wegner, Patent Law \(Thomson West, 2003\), p.552.](#)

주32)

특허청, 심사지침서(특허·실용신안), 4139면.

주33)

특허청, 심사지침서(특허·실용신안), 4139, 4140면.

주34)

죽전 임 감수, 특허심사·심판의법리와과제, 265-268면.

주35)

동경고등재판소 2002년 6월 11일 판결 (2001년(행ケ) 제84호 심결취소청구사건, 판시 1805호 124면: 박성수, 프로덕트 바이 프로세스 클레임에 관계된 특허발명의 요지 인정, 특허판례백선 (박영사, 2005), 445면에서 재인용.

주36)

Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C, Chapter III, Paragraph 4.7b:
http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/pdf-2005/index.html
2006.12.23. 방문.

주37)

United States Patent and Trademark Office, Manual of Patent Examination Procedure (August 2006), Chapter 2100, §2113 (Product-by-Process Claims).

주38)

In re Thorpe, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985).

주39)

[대법원 2006.6.29. 선고 2004후3416 판결](#)

주40)

박성수, 프로덕트 바이 프로세스 클레임에 관계된 특허발명의 요지 인정, 특허판례백선 (박영사, 2005), 447면.

주41)

In re Gamero, 412 F.2d 276, 279, 162 USPQ 221, 223 (CCPA 1979): United States Patent and Trademark Office, Manual of Patent Examination Procedure (August 2006), Chapter 2100, §2113 (Product-by-Process Claims)에서 재인용.

주42)

In re Fessmann, 489 F.2d 742, 744, 180 USPQ 324, 326 (CCPA 1974); In re Marosi, 710 F.2d 798, 802, 218 USPQ 289, 292 (Fed. Cir. 1983).

주43)

927 F.2d 1565 (Fed, Cir 1991).

주44)

970 F.2d 834 (Fed, Cir, 1992).

주45)

Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc., 927 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991).

주46)

Atlantic Thermoplastics Co., Inc. v. Faytex Corp., 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992).

주47)

Donald Chisum, Chisum on Patents (Matthew Bender, 2000), §8.05.

주48)

Siegfried Grief, Patents and Economic Growth, IIC(1987), p. 191.