



## 독일 실용신안법률(GebMG)

정보신청기관 : 주식회사 대우조선해양 법무팀

### I. 특허와 실용신안

#### 1. 서론

기업 간의 경쟁은 시기에 따라 그 모양은 다르지만, 꾸준히 심화되어 오고 있다. 이러한 상황에서 기업에게 새로운 창작에 대한 투자를 통해 얻어진 결과물을 특허나 실용신안을 통해 보호 받을 수 있도록 해 주는 것은 국가 정책적으로 매우 중요한 문제이다. 더 나아가, 현대의 각 산업현장에서 이루어지고 있는 기술개발은 즉각적인 특허보호를 통하지 않고서는 현실적으로 불가능하다. 예를 들어, 새로운 설계가 이루어 졌을 경우 기계 생산자의 입장에서는 특허를 통해서 공개된 공적인 보호를 받거나 혹은 영업상의 비밀로 유지하며 해당 개발의 이익을 향유할 수 있어야만, 지속적으로 개발투자를 이어 나갈 수 있는 것이다.<sup>1)</sup>

저작권법에서 요구하는 고도의 창작성을 충족

하지 못한다 하더라도 산업적인 발명과 고안으로서 경제적인 가치를 가진 객체를 보호할 필요성에 따라서 그 중요성이 부각되는 법률들에는, 특허, 실용신안, 의장법 등을 들 수 있을 것이다. 특히 실용신안은 그 성격이 다른 법과 뚜렷이 구분된다고 보기보다는 특허를 보완하는 의미가 크다. 본래 독일에서 실용신안제도가 고안된 것 또한 이와 같은 목적이었다. 즉, 특허제도 운용 과정에 있어서 경우에 따라서는 소위 개량발명 또는 소발명(micro-invention)에 대해 독점권이 부여되지 않는 일이 생기게 되었고, 이에 따라서 산업정책상 중소기업이나 개인발명가의 소발명을 보호, 장려하는 장치가 필요함을 인식하게 된 것이다. 그 결과 독일을 비롯하여 몇몇 국가들이 실용신안제도를 마련하였으며, 그 세부내용과 운용형태는 국가마다 조금씩 차이를 두고 있다. 본문에서는 주로 독일 실용신안법의 보호요건과 신청방법을 중심으로 특허의 그것과 간략히 비



1) 일례로, 2003년 한국의 반도체 회사 하이닉스와 독일 인피니온테크놀로지 사이의 실용신안 분쟁에서 한국회사가 승소한 바 있다. 그 후에도 국제적으로 유사 소송이 이어졌었다.

교해 보면서 정리해 보기로 한다.

## 2. 입 법

독일 실용신안법은 1986년 8월 28일에 정식명칭 ‘Gebrauchsmustergesetz(GebrMG)’ 로 제정되었으며, 마지막으로 2008년 12월 17일에 개정된 바 있다. 이를 통해 1998년 11월 1일 이후로 등록된 모든 실용신안은 본 법의 적용을 받는다.

## II. 실용신안법(Gebrauchsmustergesetz)

### 1. 실용신안과 특허와 구분, 그리고 그 관계

실용신안법은 기술적 사상의 창작을 보호한다는 점에서 특허법과 그 이념이 같다. 또한 그 태생적 특징으로 인해, 특허와의 밀접한 관계를 가지고 있음이 주지의 사실이다. 그럼에도 불구하고 그 기능상의 차이점을 통해 부각되는 점을 간략히 보면 <표 1>과 같다.

<표 1> 같이 특허법의 보호대상이 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것, 다시 말해서 발명(invention)임에 대하여 실용신안법의 그것은 고안(gebrauchsmuster), 즉 기술적 사상의 창작으로서 발명처럼 고도하지 않은 것이어도 된다는 점이 다르다. 그럼에도 불구하고, 실용신안법을 제정, 운용하는 목적에 있어서는 특허법의 그것과 일치한다. 즉 특허법과 마찬가지로 실용신안법도 기술적 사상의 창작을 보호, 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술발전을 촉진하여 산업

< 표 1 > 실용신안과 특허와 구분

	실용신안	특 허
보호대상	작은 특허라고도 하며 특허에 비해 고도성이 낮은 개량발명, 소발명에 대해서 부여	고도한발명에 대해서 부여
권리획득	약 1년	1년 ~ 2년
권리존속기간	설정등록일로부터 출원일 후 10년이 되는 날까지	특허등록일로부터 출원일 후 20년이 되는 날까지

발달에 이바지하는 데 있다는 점에서 동일하다. 더욱이 특허법이 기본원리로 하고 있는 각종 제도에 있어서도 많은 부분이 완전히 일치하거나 유사하다. 즉 선출원주의, 우선권주장제도, 국내 우선권주장제도, 심사청구제도, 등록공고 및 이의신청제도, 강제실시권제도 등에 있어서 다른 점이 없다. 따라서 실용신안법 규정 중 주요한 것은 특허법과 완전히 일치하거나 대부분에 있어서 특허법의 규정을 그대로 준용하고 있다.

세부적으로 보면, 실용신안 신청자가 이미 같은 내용으로 독일 국내에 특허를 신청한 경우에는, 그 특허신청일을 실용신안 신청일로 같음하도록 하게 하여 그 우선권이 실용신안 신청에서 유지되도록 할 수 있다(동법 제5조 1항 1문에서 2문). 그리고 이러한 권리는 특허신청절차가 완료된 달로부터 2개월 안에(최장 특허신청일로부터 10년 안에) 행사될 수 있다(동법 제5조 1항 3문). 외국에서의 등록이나 국내에서 앞선 특허와 실용신안등록의 우선권주장에 대해서는 원칙적으로 특허법과 동일하게 정하고 있다(동법 제 6조). 신평특허와의 관계에 있어서는, 후특허가 선

등록된 실용신안과 충돌할 경우에, 후특허권자는 실용신안권자의 동의 없이는 해당 특허를 사용할 수 없다(동법 제14조).

위의 내용을 간단히 정리해 보면, 독일에서는 실용신안이 특허신청을 받기 위한 중간적 보호 수단으로 이용될 수 있음이 비교적 명확하게 드러나고 있다.

## 2. 보호요건(Schutzboraussetzung)

실용신안은 특허와 마찬가지로 기술적 발명에 대한 보호권을 말한다. 보호객체는 기술적 새로운 것(신규성)으로서, 발명적인 단계(진보성)에 있거나 상업적으로 사용될 수 있는 것이어야 한다(실용신안법 제1조 1항). 동 조건은 특허법에 있어서 특허를 부여하기 위한 조건에 상응하는 것이라 하겠다(특허법 제1조). 그러나 전체적으로 보았을 때, 본 법이 그 효력에 있어서는 특허와 같은 보호권에 관한 것이지만, 특허법과는 달리, 순수하게 등록절차를 통해 부여되고 실제적인 평가가 이루어지지 않는 보호체계라고 할 수 있다. 즉, 신규성이나 발명적인 진보성을 요구하나 그에 대한 평가가 따르지 않는다는 것이다. 즉, 형식적으로 실용신안이 등록원부에 기재되는 것으로 족하다(실용신안법 제8조). 따라서 다음에 설명되는 각 세 가지 요건은 실용신안을 획득하기 위한 기본 전제조건이나, 그 신청등록 과정에서 실제적으로 심사되지 않는다.<sup>2)</sup>



2) 이 내용이 무심사주의의 전형을 이룬다고 할 수 있다.

### (1) 신규성

기술한 바와 같이, 본 법률의 보호조건은 '신규성' 과 '발명적인 활동(진보성)', 그리고 '산업적인 이용가능성' 에 관한 것으로, 신규성이 없다고 보여지는 경우는 서류신청시 국내에서 공지된 기(既)사용 상태인 경우를 말한다. 그러나 실용신안 등록신청 전의 6개월 내에 이루어진 진술이나 이용은, 그것이 신청인이나 그 후속인의 작업(ausarbeitung)에 관한 것일 경우 신규성을 해치지 않는다(실용신안법 제3조 1항).

### 제3조

- (1) 실용신안의 객체로, 기술상태에 놓여 있지 않은 경우 새로운 것으로 본다. 기술상태라 함은, 신청 이전의 상당한 시간 이내에 서면 진술이나 혹은 본 법률이 정하는 범위의 이용을 통해 공공에 공개된 경우를 말한다. 실용신안 등록신청 전의 6개월 내에 이루어진 진술이나 이용은, 그것이 신청인이나 그 선속인(rechtsvorgänger)의 퇴고(ausarbeitung)에 관한 것일 경우 신규성을 해치지 않는 것으로 본다.
- (2) 실용신안의 객체는 그것이 농업을 포함하여 어떠한 산업 영역에서 생산되었거나 사용될 경우 산업적으로 이용 가능한 것으로 본다.

## (2) 진보성

실용신안에서 요구하는 발명적인 단계, 즉 진보성은 특허에서 정하는 것에 상응하나 그 정도에 있어서는 확실히 낮은 정도를 요구한다. 그러나 그 내용이 획일적이고 일반적으로 정해질 사항이 아니므로 각 사안에 따라 진보성의 유무가 심사될 것이다.<sup>3)</sup>

## (3) 영업에의 이용가능성

특허의 내용을 이어받아, 실용신안법에서도 영업적 이용가능성을 규정에 명시하고 있다. 해당 조건을 충족시키기 위한 내용은 특허의 그것과 동일하며 현재 전유권이 해당 내용에 있어 통일적으로 규정하고 있다. 그러나 의료적 치료절차는 의사의 의료행위로 영업행위로 취급되지 않음을 근거로 부정되는 경우가 빈번하며, 또한 지극히 개인적이거나 인격적인 절차이용, 즉 종교행위에서의 이용 등은 역시 영업적 이용으로 보지 않는다.

## (4) 보호객체에서 제외

본법 제1조 2항의 규정에 따라, 다음과 같은 것들은 본 법률이 정하는 보호객체로서의 능력이 없다고 보고 있다.

- a. 학문이론이나 수학공식 같은 발견
- b. 미적 조형
- c. 정신적 활동, 게임, 영업 활동에서의 기획,

규정과 절차 그리고 자료처리장치를 위한 프로그램

- d. 정보의 재생
- e. 생물학적인 발명(특허법 제1조 2항)
- f. 식물종류나 동물종류(실용신안법 제2조 2호)
- g. 절차<sup>4)</sup>(동법 제2조 3호)

이와 더불어 그 발명의 이용이 공공질서나 선량한 풍습을 해하는 것일 경우는 당연히 본 법률의 실용신안으로 보호받을 수 없다. 그러나 그 발명의 이용이 법률이나 행정규정에 의해 금지되어 있다는 사실만으로는 공공질서나 선량한 풍습을 해하는 것이라 볼 수 없다(동법 제2조 1호).

## 3. 신청과 등록

발명이 실용신안으로 보호를 받기 위해서는 특허청에 서면으로 등록되어야 하며, 각각의 발명은 분리된 등록신청이 필요하다(동법 제4조). 등록을 위해서 동조 제3항에 따라, 다음과 같은 사항이 기재되어야 한다.

1. 등록자(출원인)의 이름
2. 실용신안 등록을 위한 신청서: 그 안에 실용신안의 객체에 대한 사항을 짧고 정확하게 설명하여야 한다.
3. 보호받고자 하는 것의(하나 또는 다수의) 보호청구
4. 실용신안의 객체의 설명
5. 보호청구나 기술과 관련 있는 기호

실용신안의 등록시에 수수료도 함께 지불되어야 하는데, 그렇지 않을 경우, 신청이 철회된 것



3) 이에 대한 연방법원의 의미 있는 판결이 내려진 바 있다: BGH X ZB 27/05 vom 20. Juni 2006 "Demonstrationsschrank".

4) 예를 들어, 생산절차나 근무절차 또는 측정단계 등이 있다.

으로 본다.

일반적으로 실용신안은 특허에 비해 빠르게 취득할 수 있는데, 일반적으로 독일에서 특허청의 관할부에 제출된 실용신안신청은 3개월 정도의 시일 내에 등록원부에 기재된다. 그 이유는 등록절차에서 필요한 신청서의 제출(동법 제4조의 a)과 실제적인 실용신안가능성(동법 제1조, 제2조)만이 심사되기 때문이다. 이 때 신청된 실용신안 객체의 신규성, 발명적인 단계(진보성)와 산업적 이용가능성의 심사는 이루어지지 않는다(동 제8조 제1항 2문).<sup>5)</sup>

특허청은 실용신안신청의 객체, 혹은 기(既)등록된 실용신안의 보호가능성 판단을 고려해서 신청서에 공공날인을 부여한다(동법 제7조 1항). 신청서는 등록인, 실용신안 소유자로 기입된 자 그리고 제3자에 의해 제출될 수 있다(동법 제7조 2항).

#### 4. 효력과 보호기간

실용신안 등록원부의 등재를 통하여 독점권이 발생하게 된다(동법 제11조 1항). 그 독점적 효과는 본질적으로 특허의 그것과 동일하며, 보호기간은 등록일로부터 10년간이다(동법 제23조 1항). 실용신안은 그 소유자로 등록된 자가 특허청에 서면으로 실용신안권 포기를 요청하거나, 실용신안유지비가 제때에 지불되지 않을시 소멸된다(동법 제23조 3항).



5) 이러한 실제적 심사는 동 법률 제15조 이하에서 정하고 있는 폐지절차(Löschungsverfahren)나 민사법원에서 최초로 이루어지게 된다. 즉, 이의 있는 제3자와 실용신안부(Gebrauchsmusterabteilung) 내에서 다루어지게 되는 것이다.

### III. 결 어

기업의 입장에서 직·간접적인 투자의 결과로 얻어진 신도안, 설계, 발명 등이 보호받지 못하고 경쟁상대로 넘어간다면 경쟁촉진과 공정경쟁이라는 측면에서 불합리함은 따로 지적할 필요가 없다. 더 나아가, 정보의 생산과 교통이 소위 빛의 속도라 일컬어질 만큼 빠르게 이루어지는 시점에서 이윤이 되는 지적 생산물에 대해 법적인 보호가 뒤따라 주지 못한다면 기업의 투자의 욕감소와 함께 특허법의 실효성에 의문을 가지게 될 것이며 그 존재가치가 퇴색될 것이다. 비록 특허에 이르지 못할 정도의 고도의 발명이 아닐지라도 기업의 이윤에 중대한 영향을 끼치는 개량이 있을 수 있으며, 또한 고도의 발명이라 하더라도 그 심사의 지연으로 인해 이미 그 사용 실익을 잃어버릴 수도 있다. 이러한 문제의 중심에 실용신안이 놓여 있다고 보여지는바, 현대사회가 요구하는 빠른 보호의 메커니즘을 많은 부분 수용, 특허의 결손을 보전해주고 있다. 또한 그 장점을 더욱 활성화하는 각국의 '무심사주의' 추세도 중요한 체크 포인트가 될 것이다.

석 종 욱

(독일 주재 외국법제조사원)