우리들이 알아두어야 할 특허지식

정 용 철*

1. 내발명(또는 창작)의 보호형태 결정

발명이나 창작을 한 사람은 그 창작물의 성격이나 형태에 따라 보호형태(특허권, 실용신안권, 저작권, 컴퓨터 프로그램권, 반도체회로배치권, 영업비밀)를 결정해야 한다.

첫째 창작물이 物(물품, 기계, 기구, 장치)의 형상을 갖는 경우에는 특허로 보호가 될 수 있으며, 物의 제조방법도 특허로 보호가 가능하다. 또한 창작의 기술 정도에 따라 고도의 기술적 창작인 경우에는 특허를 받을 수 있으며, 고도의 기술이 아닌 보통의 기술적 창작인 경우에는 실용신안을 받을 수 있다.

여기에서 기술이라고 하는 것은 특정한 목적을 해결할 수 있는 구체적 수단을 말하는 것으로 난해하고 어려운 기술뿐만 아니라 끓는 물이 넘치는 것을 방지하기 위하여 주전자 뚜껑 위에 구멍을 뚫는 것과 같은 간단한 기술도 포함되는 포괄적 개념인 것이다.

실용신안인 경우에는 物에 대한 창작만을 보호대상으로 하고 있고 物의 방법은 대상으로 하고 있지 아니하다. 따라서 物의 방법은 특허로 신청하여야 한다.

특허와 실용신안의 차이는 보호기간(권리의 존속기간)이 특허는 15년, 실용신안은 10년(공고일로부터)으로 5년 정도의 차이가 있을 뿐이며, 기타 대부분의 절차 등은 동일하다.

둘째 창작물이 어떤 유형의 고체에 기록되는 형태의 것이 있는데 대표적인 것이 '책'과 같은 저작물이다. 저작물은 저작권(법)으로 보호되고 있으며, 저작물은 일반저작물과 인접저작물로 구분된다.

일반저작물은 문학, 학문, 예술에 해당하는 책이나 미술품, 악보, 희곡 등이 이에 해당되며, 인접저작물은 일반저작물, 예를 들면 춘원 이광수의 '꿈' (소설)을 연극무대에 올리는 경우 원작품의 내용은 동일하나 형태가 다르게 되어 인접저작물이 되는 것이다. 인접저작물의 저작권 존속기간(보호기간)은 일반저작물이 생존 및 사후 50년의 기간보다 짧은 20년이다.

컴퓨터 프로그램을 창작한 사람은 컴퓨터 프로그램 보호법에 의하여 보호를 받을 수 있으며, 이때 보호받는 형태는 종이 위에 기록한 컴퓨터 프로그램, 디스켓이나 ROM

* 특허청 반도체심사담당관, 공학박사

또는 RAM의 메모리 소자에 들어 있는 컴퓨터 프로그램이 다 해당된다. 컴퓨터 프로그램권의 보호기간은 50년이다.

세째 반도체의 회로배치(설계)를 보호하는 반도체 집적회로배치보호법이 있으며 이것의 보호기간은 10년이고 등록을 하여야 보호가 된다.

이밖에는 기업의 영업비밀을 보호하는 부정경쟁방지법이 있다. 어떤 노하우나 기술을 영업비밀로 보호하고자 하는 경우에는 일반에게 공개되지 않은 정보이어야 하고(비공개성), 정보가 경제적 가치가 있는 유용한 정보(경제성)이어야 하며, 정보를 비밀로서 유지하고 있어야 하고(비밀유지성), 정보가 생산·판매 등 영업상 이용될 수 있는 정보(영업상 이용성)이어야 한다.

2. 특허출원방법

특허출원은 본인이 직접 하는 경우와 변리사 등 대리인을 통하여 출원하는 경우가 있다.

본인이 직접 출원하는 경우에는 특허청에서 정하고 있는 출원서 양식을 참고하여 그 차례에 따라 기록하고 소정의 수수료를 준비하면 된다.

이 경우에 출원서는 서지적 사항의 기재(성명, 주소, 발명의 명칭 등)와 발명의 상세한 설명, 청구범위, 도면으로 구성되게 되는데, 청구범위는 출원인이 보호받고자 하는 발명의 내용을 기재하는 것으로 특허권리의 내용이 되는 중요부분이므로 당해 전문분야의 변리사나 특허심사관의 자문을 받아보는 것이 좋으며, 특허청에서는 이러한 민원인들의 편의를 도모하고자 특허심사관이 민원실에 상주하고 있다.

변리사를 대리인으로 선임하는 경우에는 변리사 선임에 적지 않은 수수료가 소요되므로 우선적으로 발명내용이 상업성이 있는 것인가를 판단해 보고 상업성이 있는 경우에는 해당분야의 전문 변리사(해당 전공)를 선정하여야 하며, 발명 관련 기술내용 및 자료를 제공하고 특허권리 내용을 어떻게 잡아달라고 하는 의견제시를 하면서 변리사와 상의하여야 한다.

특허권의 내용(청구범위)은 중요하다. 왜냐하면, 특허가 된 후 침해사건이 발생하면 권리의 내용을 어떻게 기재했느냐에 따라 침해가 되기도 하고 안되기도 하기 때문이다.

특허출원시에 알아야 할 중요한 것 중의 하나가 특허출원과 동시에 심사청구(출원료와 요금별도)를 하여야 가장 빠른 시일내에 심사에 착수된다는 점이다. 그 이유는 특허청은 출원일 순으로 심사하지 않고 심사청구일 순으로 심사하고 있기 때문이다.

본인이 직접 출원하는 경우 특허출원시 소요되는 비용은 출원료, 심사청구료, 등록료(3년치)를 포함하여 특허가 145,000원, 실용신안이 86,000원, 의장이 96,000원이고 상표가 199,000원(10년간)이다.

3. 특허의 대상

대부분의 사람들은 특허라고 하면 어려운 것이라고 생각하고 아예 특허를 낼 엄두를 못내는 경우가 많이 있다. 앞에서 기술한 바와 같이 특허는 고도기술적 창작을, 실용신안은 용이기술창작을 대상으로 하고 있으나, 권리보호기간이 차이가 나는 것 이외에 효과는 동일하다.

실용신안의 예로는 편리성을 도모한 고무

가 달린 연필, 전구가 부착된 줄자, 연필이 구르는 것을 방지하기 위한 각이 있는 필기구(5각 또는 6각 연필 등) 등이 실제 사용상의 문제를 실용화할 수 있도록 개선한 것이며, 이와같은 아이디어 발명은 무수하게 많은 것으로 쉽게 등록될 수 있는 것들이다.

주위에 불편한 것이 있으면 그것을 개선하는 아이디어가 특허가 되는 것이다. 트랜지스터, 반도체, 백열전구는 상당한 기술을 바탕으로 한 것이지만 철조망, 안전면도기, 간헐적으로 동작하는 자동차 와이퍼 등은 간단한 아이디어로 커다란 돈을 벌 수 있는 발명인 것이다.

그러나 아예 처음부터 특허의 대상이 되지 않는 것이 있다. 예로서 효율적으로 키보드를 칠 수 있는 키보드 배열방법, 암호풀이방법, 수학적 알고리즘(Algorism), 경제적 법칙, 무한동력원, 이밖에도 법으로 특허대상에서 제외하고 있는 것으로는 핵물질 관련방법, 선량한 풍속이나 공공의 질서를 해치는 발명, 독극물에 관한 발명 등이 이에 속하는 것들이다.

4. 특허출원의 시기

특허청에 민원인들이 찾아와 궁금한 사항을 문의하다가 자기가 신제품을 만들어 사업을 하고 있는데, 이것을 특허받을 수 있는 방법을 일러주면 좋겠다고 하는 경우가 있다.

우리나라 특허법은 이와같은 경우의 발명품은 특허받을 수 없도록 하고 있다. 즉, 특허법 제29조 제1항(신규성)에는 출원일 전에 국내에서 이미 알려졌거나 이용된 기술 또는 출원일 전에 국내나 해외에서 간행물에 게재된 일이 있는 발명된 기술은 특허를 받을 수 없음을 분명히 하고 있다. 따라서 자신이 새로운 제품을 발명한 경우에는 이 신제품이 세상에 나오기 전에 특허출원을 하여야 한다.

만약 신제품을 시장에 내놓고(기술의 공지) 그 이튿날 출원을 해도 이 발명은 특허를 받을 수 없으므로 이 점을 각별히 유념하여야 하겠다. 그러나, 우리나라 특허법은 몇가지 예외를 인정하고 있으며(신규성 예외, 특허법 제30조), 이와같은 경우에는 발명기술이 공지된 날로부터 6개월 이내에 서류를 갖추어 특허청에 출원하면 신규성 상실의 예외를 인정받을 수 있다. 이에 해당되는 경우는 시험, 학술집행 등 간행물 발표, 박람회 출품에 의한 공지나 타인이 자신의 발명을 훔쳐가서 공지시키는 경우인 意思에 反한 공지가 이에 해당되고 있다.

이상은 국내출원에 대하여 알아보았다. 그러면 해외출원의 경우에는 어느 시기가 적절한 것인가에 대하여 알아보도록 하자.

국내출원을 한 사람이 같은 발명을 해외출원하는 경우에는 어떤 경우라도 국내출원일로부터 1년 6개월 이내에 출원해야 하며, 이 기간이 지나서 해외출원하면 특허될 수 없다.

그 이유는 국내출원을 한지 1년 6개월이 되면 특허청에서는 공개공보책자에 해당기간이 된 모든 출원을 게재하여 일반에게 공개하기 때문에 모든 출원은 출원일로부터 1년 6개월 이후가 되면 간행물에 의하여 일반에게 공지된 발명이 되는 것이다. 따라서 특허법 제29조 제1항의 신규성 상실에 해당되어 특허될 수 없으며, 세계의 대부분의 국가들이 이 조항을 채택하고 있다.

국내출원한 사람이 해외출원을 하는 경우

에 국내출원일로부터 1년 이내에 출원하면 국내출원일을 외국에서 인정받을 수 있다. 예를 들면 어떤 사람이 발명 A를 1993년 2월 1일에 국내에 특허출원을 하고 미국에 1994년 1월 31일에 출원하면 미국특허청에 1993년 2월 1일에 출원한 것으로 보아 주는 것이다.

이와같은 제도를 조약(또는 국제)우선권 제도라 하고 이와같이 소급된 날짜를 인정해 달라고 하는 주장을 (조약)우선권 주장이라고 한다. 이와같이 출원일이 소급인정되므로 출원인이 얻는 효과는 미국특허청에서 선행기술 심사시에 1993년 2월 2일에서 1994년 1월 31일 사이에 출원발명과 동일한 선행기술이 나오는 경우에는 이에 의해 거절되지 않는 것이다. 우리는 이것을 가리켜 "선행기술을 극복"한다고 한다.

실제 심사에서 선행기술을 극복하는 것은 대단히 중요하며, 특허심사에서 상당한 장애물을 통과하는 것이나 다름없으므로 국내출원을 한 사람이 해외출원을 하는 경우에는 반드시 국내출원일로부터 1년 이내에 해외출원을 하라고 권하고 싶다.

이밖에도 국내출원한 사람이 해외의 다국(2개국 이상)에 출원하는 경우에는 PCT (Patent Cooperation Treaty; 국제협약조약) 출원을 권하고 싶다. 이 제도 이전에는 출원인이 각국에 각각 출원해 왔는데, 이 제도를 이용하면 1개의 해외출원서를 제출하여 다국에 출원할 수 있으므로 편리한 제도라 하겠다.

5. 내발명(특허출원제품) 실시자에게 주장할 수 있는 권리

어떤 사람이 자신의 발명을 특허출원해 놓고 있는데 이것을 외부에 소개해도 문제가 없겠느냐고 물어왔다. 이 경우에 우리는 일단 발명하여 출원된 발명을 언제 신제품으로 시장에 내놓는 것(일반에 공개)이 좋은지 단계별로 살펴볼 필요가 있다 하겠다.

첫번째로 발명을 특허청에 출원한 경우에는 동일한 발명이 그 다음날 출원된 경우 이 후출원된 발명은 동일한 선출원 발명이 있음을 이유로 특허될 수 없다(특허법 제36조). 이를 先出願主義라 한다. 만약 위의 민원인이 특허출원한 다음날 자신의 발명을 외부에 공개한다면(사업상 샘플 소개 등) 제3자가 이 발명을 모방하여 그대로 출원할 수는 없다. 위에서 기술한 대로 선출원(특허법 제36조)에 위배되기 때문이다. 그러나 제3자가 이를 그대로 실시하는 경우에는 어떻게 되겠는가? 이 경우에는 특허법으로 당장 대항할 길이 없다. 특허법은 발명이 출원된지 1년 6개월이 경과되어 공개(책자로 일반에게 발명내용 배포)된 이후에야 출원자(권리자)가 실시자에게 경고장을 발부하고 이 경고를 받은 날 이후부터 손해에 대한 보상지급을 청구할 수 있도록 하고 있기 때문이다(특허법 제65조 제1항).

그렇다면 위의 민원인은 어떻게 하면 좋은가? 위에서 살펴본 바와 같이 특허출원을 하고 바로 자신의 발명을 공개하는 경우에는 모방출원을 막을 수 있지만 모방실시는 당장 대항하기 어려웠다. 따라서 위의 민원인은 자신의 발명이 특허공개되는 시점까지 기다리는 것이 바람직하다 하겠다.

일단 특허공개가 되어 제3자가 자신의 발명을 실시하는 경우에는 실시금지에 대한 경고장을 보낼 수가 있으며, 실시자가 이 경고장을 받은 날로부터 보상지급을 청구할 수 있는 권리가 출원인(권리자)에게 발생

하게 되고, 발명이 공고(심사를 통과하여 특허가 될 것이라는 것을 일반에게 알리는 절차: 이의신청기간, 2개월)된 이후에는 침해금지청구 및 보상지급청구를 법원에 할 수 있게 된다(특허법 제68조).

단계별로 특허출원효과에 대해 다시 살펴보면, 일단 특허출원이 접수되면 타인의 모방출원에 대항할 수 있고 특허공개가 되면 자신의 발명을 실시하고 있는 자에게 실시금지에 대한 경고장을 보낼 수 있으며, 특허공고가 되면 독점실시에 대한 가권리가 발생하여 법원에 침해금지청구권(가처분) 및 보상지급청구권을 행사할 수 있으며(이 경우 만약 자신의 발명이 이의신청으로 인하여 거절되는 경우에는 권리행사에 대한 손해배상 책임이 있음), 특허등록된 이후에는 독점실시권을 향유할 권리를 가지게 되는 것이다.

6. 특허권리(특허청구범위) 작성방법

특허권의 행사는 특허를 받는 해당국의 영토내에서만 유효하다(屬地主義). 따라서 미국내에서 영업을 하려고 하는 사람은 미국특허를 받아야 하며, 일본에서 영업을 하려고 하는 사람은 일본특허를 받아야 한다.

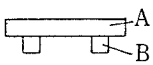
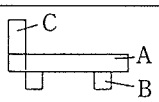
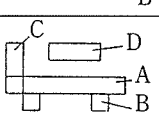
대한민국특허는 국내에서만 유효하며 또한 미국에서 특허가 된 발명이 반드시 국내나 기타 국가에서 특허가 될 것이라는 것도 맞지 않는다. 이것은 각국의 특허제도 및 특허허여기준이 다소 상이하기 때문이다.

제3자가 자신의 발명을 실시하는 경우에 침해판단의 기준이 되는 것은 자신이 발명하여 실시하고 있는 제품 전체가 아니고 특허출원서의 특허청구범위란에 기재된 사항인 것이다.

이것은 일반적으로 자신이 발명한 제품의 어느 한 부분이 되는 것이다. 예를 들어서 고무가 달린 연필인 경우에는 일반적인 고무나 연필에는 특허권의 효력이 미치지 아니하고 "고무를 접합한 연필"에만 특허권의 효력이 미치는 것이다.

다른 실시예를 하나 더 들어보기로 하자.

어느 사람이 종래기술 깔판(A)에 다리(B)를 붙여 의자를 만들었다(발명 1). 이 사람은 이 발명을 더욱 개량하여 깔판 뒤에 등판(C)을 만들고(발명 2), 이것에다가 양손을 얹어놓을 수 있는 손 받침대(D)를 놓은 경우(발명 3), 이 발명들을 정리해 보면 다음과 같이 된다.

구 분	발 명	청구범위
발명 1		A+B
발명 2		A+B+C
발명 3		A+B+C+D

일반적 기술인 경우 상기 발명을 특허출원하는 경우 특허청구범위에 발명 3에 해당하는 A+B+C+D의 발명을 기재하기 쉽다. 왜냐하면 이것이 이 사람의 최종발명이기 때문이다.

그러나, 이 사람이 A+B+C+D의 특허등록을 받는 경우에 제3자가 A+B+E(다리받침), A+B+C+F(머리받침), A+B+C+D+E의 발명을 실시하는 경우 이 권리자는 A+B+C+D+E의 실시자에게만 대항할 수 있고, 기타 A+B+E나 A+B+C+F의 실시자에 대해서는 대항할 수 없

다. 왜냐하면 이 사람의 권리는 A+B+C+D의 구성요소를 다 갖춘 것을 타인이 실시해야 대항할 수 있는 것이지, 여기에서 일부(A+B 또는 A+B+C)를 이용하여 다른 발명(A+B+E 또는 A+B+C+F)을 한 경우에는 침해로 보지 않기 때문이다.

결과적으로 이 발명자는 자신이 발명한 내용중에 가장 좁은 권리(A+B+C+D)를 청구하여 특허를 받은 것이 된다. 그러면 가장 넓은 권리범위는 어떤 것인가? 상기 그림에서 A+B가 된다. 이 경우에는 타인이 A+B의 구성요소를 이용하기만 하면 특허권을 침해하는 것이 되는 것이다. 그렇다면 A+B만의 청구에 만족할 것인가? 일반적으로 특허청구범위로 제1항에는 A+B를, 제2항에는 A+B+C를, 제3항에는 A+B+C+D를 다 기재하여 두텁게 권리가 보호될 수 있도록 하고 있다.

청구범위 작성은 특허전문가가 기술적으로 처리해야 할 부분이 적지 않다. 중요한 특허라면 해당 전문분야의 변리사의 조언을 듣거나 사건을 의뢰하여 처리하는 것이 안전하다고 할 수 있다.

7. 특허출원한 발명에 대한 개량발명의 출원형태(보정 또는 새출원)

특허심사를 여러 해 하면서 정말 아까운 발명이 죽는 예(거절사정)를 적지 않게 보아왔다. 이와같은 예는 발명자가 단독으로 출원한 경우 이외에도 변리사를 대리인으로 선임한 경우에도 일어났다. 쉽게 일어날 수 있는 문제점에 대하여 살펴보자.

우선 발명 A1을 1990년 1월 1일에 출원하고(최초출원), 그 다음에 개량발명 A2를 1990년 6월 1일에 출원했다. 발명 A1이 발명 A2와 유사한 경우(동일범주내에 있는 경우)에 개량발명을 최초출원과는 별개로 출원한 경우에는 선출원 발명 A1으로 인하여 후출원 발명 A2가 거절되며, 개량발명을 최초출원에 대해 보정하는 경우에는 원출원범위 이외의 사항이 포함되었음을 이유로 보정서(발명 A2)는 요지변경(최초출원서 내용 이외의 사항이 삭제, 추가 또는 변경됨으로써 권리내용이 달라지는 것)이 되어 채택되지 않으므로 심사는 최초출원(발명 A1)에 대해서만 진행되며, 발명 A2는 살릴 길이 없었다.

이를 살릴 수 있는 방안으로 첫번째는 최초출원(발명 A1)을 취하하고 발명 A2를 새출원으로 출원하는 방안이 있다. 이 경우에는 발명 A2의 출원내용에 발명 A1의 내용을 포함시킬 수 있으며, 최초출원이 공개되기 이전(최초출원일로부터 1년 6개월 이내)에 하여야 한다.

만약 최초출원이 공개되면 자기 발명이기는 하지만 이것이 공지기술이 되어 작용하기 때문에 발명 A2가 현저히 개량된 기술이 아니면 발명 A1으로부터 진보성을 극복하기 어렵다.

이 방안은 개량발명출원일(1990년 6월 1일)이 최초출원일(1990년 1월 1일)에 소급되지 않음으로써 최초출원일과 개량발명 출원일 사이에 선행기술이 나오는 경우에는 이로 인해서 특허등록될 수 없는 문제점이 있다.

두번째로 개량발명을 살릴 수 있는 방안은 국내우선권제도를 이용하는 것이다. 최초출원(발명 A1)을 근거로 개량발명(발명 A2)을 국내우선권을 주장하면서 출원하는 경우이다.

이 경우에는 동일인이 발명 A1 및 발명 A2를 묶어 출원해야 하며, 최초출원일로부터 1년 이내에 출원해야 한다. 일단 국내우선권을 주장하면서 개량발명을 출원하면 최초출원(발명 A1)은 출원일로부터 1년 3개월 후에 자동으로 취하된다.

따라서 개량발명 A2 출원시에 발명 A1의 내용을 포함시켜야 한다. 이 국내우선권 제도의 효과를 살펴보면 개량발명 A2의 내용이 최초발명 A1의 범주 이내인 경우에는 특허요건 심사시 개량발명출원일은 최초출원일로 소급되는 것으로 보며, 앞의 예의 경우에서는 개량발명출원일인 1990년 6월 1일이 최초발명출원일인 1990년 1월 1일에 출원한 것으로 본다. 만약 개량발명 A2의 내용이 최초발명 A1의 범주 이외의 것으로 판단되면(심사시), 개량발명 A2의 출원일은 1990년 6월 1일로 되어 최초출원일로 소급되지 않는다.

또한 청구범위를 발명 A1+발명 A2의 다소 넓은 개념으로 수정할 수 있으며, 출원등록비용의 절감, 특허관리의 측면에서도 효율적이고 종래의 문제점인 개량발명을 새 출원서로 내는 경우에 후출원(개량발명)이 거절되는 점이라든가, 개량발명을 보정하는 경우에 요지변경으로 거절되는 것과 같은 점이 개선되는 것을 들 수 있다.

8. 죽은 내발명을 살리는 방법

특허출원한 발명이 심사를 거치는 동안에 불행히 거절이유가 해소되지 않아 죽는 수가 있다(거절사정). 이 경우에는 거절사정일로부터 1개월 이내에 특허청내의 항고심판소에 항고할 수 있다. 이와같이 항고를 하는 경우에는 거절사정되었을 때의 이유를 잘 살펴 그 이유가 부적절하다는 항변이 담긴 항고이유서와 그 거절사정이유를 치유할 수 있는 보정서를 제출하면 죽은 특허를 살릴 수가 있다.

이 경우 출원인이 검토하여야 할 사항은 거절의 이유가 치명적인가 또는 소생할 수 있는 것인가의 여부를 살펴보아야 하는데, 거의 동일한 선행기술로 거절된 경우가 아니면 일단 소생할 길은 있다고 하겠다. 만약 항고를 하였는 데도 이기지 못한 경우에는 대법원에 상고할 수 있다.

우리나라 대법원은 법적사항 이외에 사실심에 해당하는 부분도 심의하고 있으므로 대법원에서 실제적인 최종심으로서 특허성을 다툴 수 있다.

상기 내용에 대한 의문사항이나 기타 특허상담을 원하시는 분은 특허청 반도체과(561-9677) 정용철 과장에게 문의하시기 바랍니다.

세계를 달린다. 우리의 타이어