

학 술 정 보

특허 취득에 필요한 요건

이 철 희

(아이앤에스 국제특허법률사무소 대표변리사)

1. 특허심사 내용과 특허 판단에 대한 개요

특허출원을 한다고 해서 무조건 심사를 행하는 것은 아니다. 심사를 받기 위해서는 출원과 동시에 또는 출원 후 5년 이내에 심사청구를 해야 한다. 심사청구를 한 발명에 한해서 특허청에서는 심사가 행해진다. 심사란 출원된 발명이 특허를 받을 가치가 있는지, 즉, 독점권을 부여할 가치가 있는 것인지를 검증하는 과정이다.

심사는 크게 방식심사와 실체심사로 나누어진다.

방식심사란 서류가 국어로 작성되어 있지 않거나, 제출한 서류에 누락이 있거나, 정해진 기간을 지키지 않은 경우, 정해진 수수료를 내지 않은 경우 등을 심사하는 것이다. 위반의 경중에 따라서 불수리 처분 또는 보정 명령을 내린다. 불수리 처분을 받으면 방식에 맞추어 서류를 다시 작성하여 출원해야 하지만 보정명령에는 심사관이 지적한 사항을 수정하면 된다. 불수리 처분과 보정명령에는 중대한 차이점이 있다. 불수리 처분은 출원을 접수조차 하지 않고 돌려보낸 경우이므로 출원일과 출원번호를 받지 못한다. 출원이 애초부터 없었던 것이 된다. 그러나 보정명령은 처음 출원한 날을 정식 출원일로 인정받는다는 점이다. 당연히 출원시 부여받은 출원번호와 출원일도 유효하다.

실체심사는 출원된 발명의 내용이 특허를 허락할 가치가 있는 내용인지를 심사하는 것이다. 실체심사의 결과는 등록 결정 또는 거절 결정 중의 어느 하나이다. 등록이나 거절을 결정하는 것은 심사관의 주관으로 판단하는 것이 아니라 법으로 엄격히 정해진 사유에 따라 행해진다. 다시 말해, 심사관은 법으로 정해진 거절 이유를 찾고, 거절할 이유를 발견하지 못하면 특허 등록 결정을 내리도록 되어 있다.

특허법 제62조에서는 거절 이유를 열거하고 있는데, 법규정을 이해하기 쉽게 풀어보면 다음과 같다.

- 특허명세서 내용을 규정대로 작성하지 않은 경우
- 신규성이 없는 경우
- 진보성이 없는 경우
- 외국인 중 출원자격이 없는 자가 출원했을 때
- 무성적으로 반복 생식할 수 있는 변종식물이 아닌 식물에 관한 출원
- 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나, 공공의 위생을 해칠 염려가 있는 발명
- 발명을 한 자 또는 그 승계인이 아닌 자의 출원
- 같은 발명이 둘 이상 출원된 경우 최선 출원이 아닌 것
- 같은 발명이 같은 날에 출원되었는데, 양 출원인간에 협의가 성립되지 않은 경우
- 공동 발명인데 공유자 전원이 출원하지 않은 경우
- 권리가 없는 자의 특허출원인 경우
- 조약에 위반된 경우
- 여러 개의 발명을 하나의 특허출원으로 묶어서 출원한 경우 위와 같은 사유말고도 특허법 제29조 제3항도 거절사유이다. 그러나 내용이 조금 복잡하기 때문에 여기서는 언급하지 않겠다. 위 사유 중 가장 많이 적용되는 것은 명세서 기재의 적정성, 신규성 그리고 진보성이다.

2. 명세서 기재의 적정성: 기본적인 특허명세서 작성의 주의점

도대체 출원할 때 특허명세서를 왜 제출하는가. 우문일지는 모르지만 한 번 짚고 넘어가 보자. 출원인의 입장은 다음과 같다.

“내 발명의 특징을 이렇게 글과 그림으로 표현해 놓았으니 이를 참조해서 심사해 주시오.” 반면에 특허청의 입장은 다음과 같다.

“당신의 발명기술을 사회에 공개하여 타인이 이를 근거로 더 좋은 기술을 개발하도록 하겠소. 그러나 당신의 발명을 낱알이 공개하시오.”

그러니까 특허명세서는 양자의 목적을 모두 만족시키는 선에서 작성해야 한다. 다시 말해서 출원인은 자신의 발명을 심사관이 충분히 이해할 수 있도록 작성해야 할 것이다. 특허청에서는 ‘해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(‘당업자’라고도 함)가 이 명세서를 보고 발명기술을 이해할 수 있을 뿐 아니라 이를 용이하게 실시할 수 있을 정도로 써오기를 요구하는 것이다.

‘용이하게 실시할 수 있을 정도’란 어떤 것일까? 특허청에서 발행하는 <심사지침서>를 보면, “그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 과도한 시행착오나 복잡하고 고도의 실험 등을 거치지 않고 그 발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있을 정도”를 말한다.

또한 ‘실시할 수 있을 정도’란 무엇일까? 물건의 발명에서 그 물건을 제조할 수 있고, 그 물건을 사용할 수 있어야 하며, 방법의 발명에서는 그 방법을 사용할 수 있는 것이다. 물건을 생산하는 방법의 발명에서는 그 방법으로 물건을 제조할 수 있을 정도를 말한다.

또 하나 명세서를 쓸 때 영향을 끼치는 요소가 있다. 특허명세서는 나중에 분쟁이 생겼을 때 해석 기준이 된다. 예컨대 등록 받은 특허에 대해 침해 분쟁이 발생하면, 이 특허의 명세서에 기재한 사항에 근거하여 침해인지 아닌지를 판가름하는 것이다. 그래서 특허명세서는 논문을 비롯한 다른 기술문헌보다 더 엄밀한 형식이 요구되는 것이다. 이 때문에 특허명세서가 일반인에게는 매우 딱딱하고 어렵게만 보이는 것이다.

그래서, 심사관이 거절 이유를 통지하고 답변의 기회를 주는 ‘의견제출통지서’에 많이 등장하는 거절이유 중의 하나가 ‘기재불비’이다. 기재불비란 법이 요구하는 방식으로 명세서를 작성하지 않았다는 것이다. 발명의 특징을 이해할 수 없을 정도로 산만하게 작성했다든가, 용어의 일관성이 없어 그 용어가 무엇을 가리키는지 불분명하다든가, ‘발명의 상세한 설명’에 충분히 뒷받침되지 않는 내용을 특허청구범위에 써넣어 자신의 권리라고 주장하는 등의 내용이 많다. 다만 실무에서는 사소한 오자나 탈자가 발견되어도 내용을 이해하는 데 지장이 없다면 이런 정도 가지고는 기재불비로 거절하지는 않는 것이 보통이다.

대리인 없이 발명자가 출원하는 경우에 ‘기재불비’형 거절이 많이 나온다. 이때에는 변리사를 찾아가서 적절한 대책을 마련하거나, 심사관에게 면담을 요청해서 어떻게 하는 것이 좋을지를 직접 알아보는 것도 방법이다.

기재불비형 거절이 나오면, 보통 명세서의 내용을 수정하는 보정서와 보정내용에 대한 설명과 함께 반박내용을 담은 의견서를 특허청에 제출한다. ‘보정’이란 법이 요구하는 일정한

형식에 따라 명세서의 내용을 수정, 보완하는 행위를 말한다. 보정을 할 때 주의할 것은, 처음에 기재하지 않았던 새로운 내용(New Matter)을 추가해서는 안 된다는 것이다. 즉 보정을 기회 삼아 미처 써넣지 못했던 발명 내용이나 출원 후 보완한 내용을 추가해서는 안 된다는 것이다.

기재불비형 거절은 극복할 수 있는 것이 있고, 극복할 수 없는 것도 있다. 극복할 수 있는 것은, 예컨대 오타를 교정하는 것이나 정도에 따라 다르기는 하지만 내용이 산만하여 이해하기 어려운 경우 등이 될 것이다.

극복할 수 없는 경우로서 대표적인 것은 새로운 내용을 추가하지 않고서는 도저히 보정되지 않는 것이다. 예를 들어, ‘발명의 상세한 설명’으로 뒷받침되지 않는 내용을 특허청구범위에 기재한 경우이다. 이때에는 ‘발명의 상세한 설명’에 근거하여 특허청구범위를 축소하면 해결될 수도 있다. 하지만 대부분은 출원인이 만족하지 못할 정도로 권리가 좁아질 가능성이 있다.

이런 경우라면, 최초의 출원을 취하한 후 신규출원을 하는 수밖에 없다. 그런데 여기에는 큰 위험이 따른다. 심사결과가 나오는 시기는 보통 출원이 공개된 뒤다. 그러므로 취하를 하더라도 공개된 출원은 다른 출원의 신규성이나 진보성 등을 판단할 때의 근거, 즉 ‘인용참증’이 된다. 다시 말해, 보완을 해서 신규출원을 하더라도 먼저 공개된 나의 출원 때문에 신규성이나 진보성으로 거절될 확률이 높은 것이다. 신규성이나 진보성은 자신의 발명도 똑같이 적용되는 원칙이다. 그러므로 처음에 출원할 때 특허명세서를 완벽하게 작성하는 것이 무엇보다도 중요하다.

3. 신규성에 의한 심사의 이해와 주의점

이미 알려진 기술 내용을 담고 있는 특허출원이 등록되어 20년 동안 독점권을 보장받는다면, 특허법은 누구나 사용할 수 있는 대동강 물을 팔아먹은 봉이 김선달을 법으로 보호해주는 것이나 다름없는 꼴이 된다.

출원된 발명이 특허가 될지 판단하는 데 가장 기본이 되는 것이 바로 신규성이다. 특허법은 신규성이란 용어를 직접적으로 사용하지는 않는다. 사실상 신규성과 관련한 규정인 특허법 제29조 제1항을 보면 다음과 같이 되어 있다.

“산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. (1) 특허출원 전에 국내에서 공지(公知)되었거나 공공연히 실시된 발명 (2) 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명.”

신규성 요건을 가장 단순하게 표현하면 “새로운 발명인가”이다. 논문 심사에 있어서 “Originality”와 비슷하다고 볼 수 있다. 신규성이란 언뜻 보면 간단해 보이지만, 실무로 들어가

면 그리 단순하지 않다. 도대체 기존의 기술과 비교해서 어느 범위와 어느 정도로 새로워야 하는가에 대한 경계선을 명확하게 긋기 어렵기 때문이다.

우선 법에서는 이른바 '어느 범위'에 대해서는 규정을 하고 있다. 즉 문헌으로는 전 세계를 통틀어 새로워야 하고, 공지나 실시로는 국내에서만 새로우면 된다. 다시 말해, 내가 출원한 발명이 한국은 물론 미국과 일본 문헌에는 없는데, 내 출원일 전에 러시아어로 작성된 어느 문헌에 나와 있는 내용이라면 특허를 받을 수 없다. 혹시 받더라도 무효가 될 가능성을 안고 있는 불완전한 권리가 된다.

"공지"는 누구나 알고 있는 기술이라고 보면 될 것이다. 한편 "실시"에 관하여 법규정으로 해석해 보자. 미국에 출장 가서 보고 온 장난감을 국내에 들여와서 특허출원을 했는데, 이 장난감이 국내에 전혀 소개되지 않았고, 출원 전에 이 물건에 관한 문헌이 전 세계를 통틀어 보아도 없었다면 이 발명은 신규성 규정을 만족시킨 것이 된다.

한편 특허법에서 규정하지 않은 것이 바로 '어느 정도'로 새로워야 하는가의 문제이다. 이것은 다시 말하면 이미 공개된 기술과 어느 정도로 같은가 하는 문제로 귀착된다. 글과 그림으로 표현한 기술 사상을 같거나 다르다고 단언하기는 매우 어려운 문제이다.

출원발명과 출원발명, 특허와 특허, 특허와 비특허 기술, 특허와 제품 사이에 같거나 비슷하다는 판단은 출원 과정에서 신규성, 진보성, 신규성 의제, 선원, 우선권 등의 판단 과정에서 필요하다. 뿐만 아니라 특허 분쟁에서 침해인지 아닌지를 판단하는 것은 사실 비교하는 대상이 같은지 비슷한지 판단하는 것이다. 이러한 판단이 더욱 까다로운 점은, 동일성과 유사성을 판단하는 폭이나 범위가 각 절차의 특색에 따라 약간씩 다르다는 것이다.

영뚱하긴 하지만 이런 가정을 해보자. 신제품인 컴퓨터를 한 대 갖다 놓고 10명의 컴퓨터 전문가에게 이 컴퓨터의 기술을 글과 그림으로 표현하여 특허명세서로 작성하라고 했다고 하자. 과연 똑같은 특허명세서가 나올까?

더 나아가서 10개의 특허명세서를 특허청 심사관에게 갖다 주고 이들 간에 신규성이 있는지 판단하라고 해 보자. 같은 발명이므로 전부 거절될까. 실제로 우리 특허사무소의 여러 특허엔지니어에게 같은 예제를 주고 특허청구범위를 작성하게 한 적이 있었는데, 작성된 특허청구범위는 모두 달랐다.

특허청의 심사실무에서도 심사관은 신규성으로 거절하는 것을 기피하는 경향이 있다. 앞에서 말했듯이 하나의 기술적 사상을 글로 똑같이 표현한다는 보장이 없기 때문이다. 표현은 어느 정도 다르더라도 출원된 발명과 공지된 기술의 사상이 같다고 심사관이 판단하여 거절하면, 출원인은 잘 승복하지 않는 경향이 있기 때문이라 한다. 그래서 동일성이 있다고 판단해도, 되도록 진보성으로 거절하는 것을 선호한다고 한다. 진보성이란

공지된 기술로부터 해당 기술분야의 평균적 지식을 가진 자가 쉽게 추출해낼 수 있는 발명을 거절한다는 내용이라 심사관에게 어느 정도 융통성을 주기 때문이다. 즉 반드시 같지 않아도 비슷하면 거절하기 쉬운 것이 바로 진보성 규정이기 때문이다.

다만 알아야 할 것은, 신규성을 판단할 때 비교 대상이다. 심사 대상인 출원은 특허청구범위가 비교대상이고 비교하는 공지기술은 모든 내용이 비교대상이 된다. 이는 진보성을 판단할 때도 마찬가지이다. 다만, 실무상 신규성과 진보성 판단의 다른 점 중 하나는 신규성은 비교 대상이 되는 문헌은 가급적 하나이어야 하고 진보성의 경우는 둘 이상의 결합이어도 된다는 점이다. 즉, 신규성으로 거절하면서, A문헌과 B문헌에 있는 내용을 결합하니 출원발명이 된다고 하여 거절할 수는 없다는 점이다.

양 문헌에 내재되어 있는 기술적 사상을 비교하는 작업이 언뜻 생각하면 매우 추상적이고 주관적인 것 같지만, 심사실무는 어느 정도 체계화되어 있고 정형화되어 있다. 즉, 출원발명의 특허청구범위에 나와 있는 모든 요소(Element, 기계 발명의 경우는 부재라고도 표현함)들의 내용이 어느 공지된 문헌에 있는 모두 개시되어 있다면 신규성으로 거절하는 것이다.

벤처기업인과 상담할 때 많이 나오는 얘기가 몇 가지 있는데, 신규성을 이해하는 데 도움이 될 것 같다.

특허출원 전에 투자자나 제휴할 회사를 만나서 발명의 내용에 대해서 이야기했는데, 이런 경우 신규성이 상실된 것인가 하는 것이다. 일반적으로는 공지되었다고 볼 수 없다. 왜냐하면 투자 유치나 전략적 제휴를 위해 만났을 때 회사의 내부 기밀 사항이 노출되지 않을 수 없다. 그리고 굳이 비밀유지협약(Non-Disclosure Agreement)을 맺지 않았더라도 서로 비밀유지에 대한 암묵적 동의가 있다고 해석해야 할 것이기 때문이다.

그러나 상대방이 고의든 아니든 제3자에게 이 발명 내용을 노출했다면 공지된 것이 아니라고 할 수 없다. 따라서 특허출원 전에는 발명 내용을 누설하지 않는 것이 안전하다. 상대방이 제3자에게 누설한 것은 비밀을 유지하지 못한 책임은 질 수 있지만 신규성을 상실한 것은 별도의 문제이기 때문이다.

또 하나는, 학생 발명 대전이나 벤처 경진 대회 등에 응모해 아이디어를 제출한 경우이다. 일반적으로 대회를 주최한 쪽은 응모 내용을 마음대로 공개할 권리까지는 없다고 볼 때, 심사 중이라면 공지되지 않았다고 보아야 한다. 그러나 심사 결과를 공개하면서 당선작의 내용을 스스로 공개하거나 주최 측이 언론에 발명의 내용을 공개했다면 신규성이 상실된 것으로 보아야 한다. 그러므로 이 경우도 주의를 해야 한다.

입찰에서 기술 내용을 입찰 서류에 포함시킨 경우도 위의 두 경우와 비슷하다고 보는 것이 일반적이다.

그러나 위의 몇 가지 예처럼 비록 신규성이 상실되지 않았다고 하더라도, 일단 발명 내용을 특허출원도 하기 전에 남의 손에 넘기는 것은 위험하다. 나의 통제 범위를 벗어나기 때문

에 어떤 불행한 일이 일어날지 모르므로 되도록 특허출원을 먼저 한 후 공개를 해야 할 것이다.

실제로 한 벤처기업인은 아이디어를 특허 출원하지 않은 상태에서 투자를 유치하려고 발명을 공개했다. 그런데 얼마 뒤 전혀 모르는 사람이 자신의 기술을 그대로 사용하고 있다는 것을 알게 되었다. 특허출원을 미리 해 두지 않은 것을 후회했지만 너무 늦은 상황이었다.

투자유치를 위해서 만난 사람이 제3자에게 누설한 것 같은 심증이 갔지만, 기술을 누설했다는 증거를 잡기가 힘들었다. 심증은 있지만 몰증은 없는 것이다. 이런 상황에서는 뾰족한 대책이 없는 경우가 많다.

타인의 발명 아이디어를 도용하여 특허출원을 한 경우 이런 출원을 '모인출원'이라고 한다. 이 경우 도용자가 한 특허출원을 무효로 하고 원래 발명자가 그 지위를 승계하는 규정이 있기는 하다. 특허법 제34조와 제35조가 바로 그것이다. 그런데 문제는 타인이 자신의 기술을 도용했다는 사실을 증명하기가 매우 어렵다는 것이다. 뿐만 아니라 도용 사실을 어렵게 증명하더라도 발명 내용이 같아야 특허법의 이 규정이 적용되므로, 일단 도용 당하면 억울해도 참을 수밖에 없는 것이 현실이다. 따라서 일단 출원을 해 두고 나서 공개하는 것이 가장 좋은 방법인 것이다.

4. 진보성에 의한 심사의 이해와 주의점

진보성과 관련하여 상담할 때 내가 자주 사용하는 사례를 들어보자. 화이트 보드에 사용하는 속성 증발 필기도구로서 보드마커라는 펜이 있다. 이 펜 뚜껑의 둘레에는 보드마커가 구르는 것을 방지하는 돌기가 있다.

그런데 어떤 사람이 이 보드마커에 '서로 180도 간격을 갖는 두 개의 돌기'를 만드는 아이디어가 생겼고 이를 특허출원했다고 가정해 보자. 이 출원이 이미 나와 있는 제품 때문에 신규성으로 거절될 수 있을까. 예를 들기 위해서 아주 단순화시킨 경우라 단언하기는 힘들지만, 신규성으로는 거절되기 힘들다고 본다. 왜냐하면 기본적으로 신규성은 동일성의 판단에 기초하고 있기 때문이다. 둘은 동일하지 않다고 보아야 한다. 구르는 것을 막는다는 면에서는 같을지 몰라도 모양이 다르므로 발명의 구성이 다르다. 또한 돌기가 두 개 있으니 하나인 것보다 덜 구르므로 효과도 다르다.

만일 진보성이라는 심사기준이 없고 신규성만 가지고 판단한다면, 이 출원은 등록될 가능성이 많다. 그런데 이런 것에 특허를 허락한다고 생각해 보자. 새로운 것을 누가 공들여 어렵게 개발하겠는가. 이미 나와 있는 것을 약간 변형하거나 수정만 해서 특허를 받으려고 할 것이다. 그러면 세상에는 온갖 특허가 난무할 것이고, 기업가는 특허분쟁 때문에 잠들 날이 없을 것이다. 어렵게 개발하려 들지 않으니 사회 전체를 보더

라도 기술이 진보하지 않을 것이다. 결국 특허법을 폐지하자는 목소리만 높아질 것이다.

그래서 특허법 제29조 제2항에는 진보성 기준에 대한 규정을 두고 있다.

“특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 기술을 가진 자가, 국내에서 공지 공용되었거나 국내 또는 국외의 간행물에 기재된 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것일 때에는 신규성이 있다 하더라도 특허를 받을 수 없다.”

이제, 실무상으로 진보성 판단기준은 어떠한지 알아보자.

상담을 하면서 발명 내용을 들어보면 오프라인에서 이미 알려진 기술인데 이를 온라인, 즉 인터넷에 그대로 구현한 경우가 제법 많다. 이런 경우에 특허를 받기가 어렵다고 얘기해 주면 상담자는 잘 이해를 못한다. 인터넷에 이런 것을 구현한 것은 자기가 세계 최초인데 왜 특허가 안 되느냐고 반문한다. 그럴 때 대담으로 해주는 얘기가 있다.

예컨대 농기구인 트랙터가 있다. 트랙터는 주로 눈에서 작업을 하는데, 노면이 불규칙하고 질퍽질퍽하므로 핸들을 돌리기 어렵다고 가정을 하자. 그래서 자동차에는 이미 일반화되어 있는 파워스티어링 기술을 이 트랙터에 변형 없이 적용하여 '파워스티어링을 장착한 트랙터'라며 특허출원했다고 가정하자.

종래에 이런 트랙터가 없었다면 신규성 기준은 통과할 수도 있다. 그러나 진보성 규정은 통과할 수 없다. 이 발명은 이미 공지되어 있는 파워스티어링 기술과 역시 이미 공지된 트랙터를 단순히 결합한 것에 지나지 않는다. 따라서 '당업자'가 이미 공지된 기술에서 쉽게 발명할 수 있는 경우에 해당하기 때문이다.

비슷한 경우가 비즈니스 모델 특허출원에 많다. 즉 유선통신 기술에서 당연하게 여기던 아이디어를 무선통신에 그대로 구현한 발명을 들고 와서 상담하는 경우가 많았다. 이런 경우 진보성이 없는 것으로 보아야 한다. 이런 발명이 진보성을 가지려면 무선으로 구현하면서 무선이기 때문에 부가될 수밖에 없는 새로운 기술적 특징이 포함되어야 한다. ■

〈 저 자 소 개 〉



이철희(李哲熙)

1964년 9월 2일생. 1988년 서울대학교 제어계측공학과 졸업. 1990년 한국과학기술원 전기및전자공학과(전력전자 전공) 졸업(석사). 1996년 33회 변리사 시험 통과. 1996년~2001년 제일국제특허법률사무소(해외출원 전문, 국내부 총괄). 현재 I&S 국제특허법률 사무소 대표 변리사. 특허관리사 자격 시험 출제위원. 국제특허연수원 강사. 저서로는 'e-변리사의 돈되는 특허이야기'가 있음.