

중소기업과 특허관리

무한경쟁 속 경쟁력 확보 지름길

고부가가치 제품 개발 경쟁에 따라 갈수록 특허 출원의 중요성이 대두되고 있어 한국광학기기협회 회원사도 이에 대한 인식을 높이고 관심을 가질 때이다. 중소기업들이 쉽게 이해할 수 있도록 지식재산권을 상세히 설명하고, 특허관리방법부터 관련 정보를 얻는 방법까지 소개한다. 광학 관련 업체들이 국내에서 출원한 등록특허와 등록실용의 리스트도 함께 게재한다.

글·이지 국제특허법률사무소

1. 지적재산권

1) 의의

현대사회에서 탄생된 여러 경제신조어 중에서 무엇보다 급속히 그 인식의 범위를 넓혀가는 용어 중 하나가 바로 지적재산권일 것이다.

초기 산업화 과정에서 산업은 곧 공업으로 인식하는 것이 일반 견해였다. 즉 산업은 제조업을 통한 제품의 생산을 통해 부의 가치를 창출해내는 것 이상의 특별한 의미는 담을 수 없었다. 그러나 경제규모의 증대와 개발도상국들의 산업화에 따르는 선진국들의 기존 제조업에 의존한 경제성장이 한계에 이르면서, 여러 선진국들은 부의 창출이 가능한 산업상 재산가치의 대상을 다각화하기에 이르렀다. 기존 가시적인 제품의 생산과 판매를 통한 방식에서 인간이 아이디어를 창출하고 완성된 발명으로 구체화시키는 지적인 노력 자체에 권리를 인정하고 상품화하여 재산가치를 가지도록 한 것이다.

초기 지적재산권의 주된 효용가치는 자국 내 산업을 보호 발전시키는 것에 있었다. 그러나 20세기 후반에 접어들면서 경제활동의 급격한 국제화와 국가 간 고부가가치 제품개발의 경쟁에 따라 지적재산권의 중요성에 대한 인식이 점차 고조되어 가고 있다. 또 각 선진국들의 기술수출을 위한 국내기술의 상품으로서 지위획득과 개발도

상국들의 기술도입을 위한 상호간의 필요에 의해 지적재산권은 지위를 더욱 확고히 굳혀가고 있다.

2) 종류

지적재산권은 경제적 가치를 가질 수 있는 인간의 지적인 노력의 다양한 산물을 포함하고 있다. 좁게는 특허·실용신안·상표 및 의장에 관한 권리를 의미하고, 넓게는 이에 최근 들어 중요성을 더해가는 반도체 집적회로 배치설계권 및 영업비밀까지도 포함하는 것으로 본다.

이러한 지적재산권을 사회제도권 내에서 독점적 지위를 인정하며 운용할 경우 발생할 수 있는 문제점을 해결하기 위한 조치로서 소위 기업체의 영업비밀을 보호한다는 측면과 부정경쟁을 방지한다는 의도에서 영업비밀 보호를 포함한 부정경쟁방지법이 운용되고 있다.

①특허

인간이 새롭게 창작한 발명에 대해 법정 요건을 만족하는지 여부를 심사하여 부여되는 독점배타적인 권리로 여러 지적재산권 중에서 대표적이다. 세계 각국이 공통적으로 추구하는 특허 개념은 ▲보호의 대상은 기술적 창작으로서의 발명. ▲자연계의 경험에 가미된 기술적 사상. ▲독점력이 있음. ▲재산권이지만 전형적 의미의 소유권과는 달리 그 존속기간이 유한한 권리로

정리할 수 있다.

대한민국 특허법 제 2조에는 '발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다' 라고 규정되어 있다. 여러 지적재산권 중 기본이 되며 모든 국가가 가장 중시하는 권리이자 산업정책의 방향을 제시, 뒷받침해 줄 수 있는 지침이다.

②실용신안

실용신안은 특허의 대상인 발명보다 기술적 수준이 낮은 기술을 보호하는 제도이다.

국가 전체의 기술 수준이 고도화된 사회에서는 특허와 구분이 불분명하므로 실용신안이라는 권리를 인정하지 않는 경우가 있다. 하지만 발명보다 기술 수준이 낮은 소발명의 보호를 통한 기술개발을 장려하지 않는다면 기반이 성숙되지 못한 중소기업체는 자체적으로 개발한 기술을 보호받을 수 없게 되는 경우가 있다. 일부 선진국에서도 변형된 형태이기는 하지만 실용신안권을 인정하고 있으며 개발도상국들은 필요에 의해 제도를 운용하고 있다.

실용신안의 특징은 다음과 같다. ▲보호대상은 기술적 창작으로서의 고안 ▲발명과 비교해 라이프사이클이 짧은 것이 일반적 대상 ▲발명은 방법, 화학적 구조, 용도, 비즈니스모델 등에도 적용되는 개념이나, 고안은 물품에 관한 기술 ▲특허와 같이 독점권이 있는 재산권 ▲권리의 존속기간은 특허가 일반적으로 20년인데 비해 실용의 경우 15년으로서 상대적으로 보호기간이 짧다. 이러한 실용신안의 효용가치는 그 보호대상의 특성상 국내적인 것이 특징이다. 우리나라의 경우 1998년 9월 23일 개정 실용신안법에서 무심사 선등록제도를 도입하였다.

③상표

타인의 상품과 식별되도록 자신의 상품에 첨부하는 심벌로 지적재산권 중에서 일반인이 가장 쉽게 접하는 것이다.

상표권은 식별력 있는 상표를 독점적으로 사

용할 수 있도록 권리를 인정함으로써 수요자에게 상품의 출처를 명확히 하여 이익을 주고, 상표를 사용하는 상표권자는 상표의 지속적인 사용으로 업무상의 신용을 얻어 상표의 가치를 높여 나갈 수 있도록 보호하는 권리이다.

특허는 존속기간이 경과하면 소멸하는 권리지만 상표는 존속기간을 10년마다 갱신토록 되어 있어 영구적인 사용이 가능하다. 특허된 물품에 상표를 부착하여 판매한다면 특허권이 소멸한 후에도 상표를 통한 신용의 유지는 가능하다.

④의장등록

의장은 물품의 형상이나 디자인에 대해 권리화하여 보호받는 제도이다. 특허나 실용이 기술적 사상을 대상으로 하는 제도라면 의장은 물품 자체의 형상이나 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것을 대상으로 한다.

특허법의 목적이 국가 전체의 기술발전을 촉진하는 것에 있다면 의장법의 목적은 물품의 수요증대를 통한 산업발전에 이바지함에 있다.

⑤새로운 보호대상 등장

좁은 의미의 지적재산권으로는 전술한 특허, 실용신안, 상표 및 의장이 있으며 그 권리보호의 역사가 대체로 오래된 편이다. 그러나 시대에 따라 새로 발생하는 보호대상에 대한 연구와 경험에 따른 새로운 보호방법이 제시되어 왔다.

반도체 집적회로 배치설계에 관한 권리의 새로운 보호라든가 기업체의 중요한 영업비밀 등의 보호를 위한 것으로 지적재산권의 영역을 확대시켜온 것이다. 새로운 보호대상을 지적재산권으로 채용하기 위해서는 소위 지적재산권을 확대 보호하기 위한 관련법규가 보장되어야 한다.

2. 특허제도

1) 목적

특허제도는 유럽에서 탄생되어 국왕이 백성에게 내리는 은혜로운 포상의 개념으로 출발되었으나 근대에는 국가의 이익을 추구하기 위한 제도

중의 하나로 발달했다. 개인 또는 집단이 발휘할 수 있는 새로운 기술 개발능력을 국가 차원에서 촉진시켜 주고, 능력의 결과에 대해서는 응분의 보상을 보장해 사회에서 널리 이용될 수 있도록 해 개인의 이익도 보장하고 결과적으로 국가 산업발달을 도모하는 제도로 정립된 것이다.

우리나라는 특허법 제 1조에서 '이 법은 발명을 보호, 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다' 고 규정하고 있다.

2) 특허요건

발명이 특허로 보호받기 위해서는 적법하게 갖추어야 할 요건은 다음과 같다. ▲산업상 이용가능성 ▲신규성 ▲진보성 ▲확대된 선원의 지위에 저촉되지 않아야 하고 그 밖의 요건으로서 선출원이어야 한다는 것과 발명이 공서양속(公序良俗, 공공의 질서 및 선량한 풍속)에 반하지 않아야 하며, 정당한 권리자에 의한 특허출원이어야 한다.

① 산업상 이용가능성

발명이 현재 산업상 이용되고 있거나 적어도 산업상 이용할 수 있는 가능성이 있어야 한다는 말이다. 특허제도의 취지가 발명의 보호, 장려 및 이용을 통하여 기술발전을 촉진시키고 궁극적으로는 국가 산업발전에 이바지함을 목적으로 하고 있기 때문이다.

② 신규성

발명이 새로운 것을 말한다. 특허제도는 발명을 국가에 게시하여 공개할 수 있도록 하여 기술발전을 촉진시키고 발명의 공개 대가로 일정기간 독점적인 권리를 향유할 수 있도록 한 것이므로 특허법상 발명이 독점권을 부여받기 위해서는 다른 기술과 구별되어야 한다. 공개되지 않은 새로운 것이어야 함을 의미한다. 따라서 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 발명 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발

지적재산권의 국제화

국제 간의 경제구조에서 선진국은 자국의 경제적 이익을 위해 지적재산권의 판매를 시작한 지 오래 됐으며 개발도상국들도 나름대로 기술개발과 생산된 제품의 수출을 통해 대응하고 있다. 이런 배경 아래 교통의 발달, 국제무역의 확대에 따라 독자적 운용이 불가능하게 돼 독자적으로 제정·운용해 오던 지적재산권 제도도 국제화되기 시작했다.

속지주의적인 지적재산권의 불합리를 해결하기 위해서 지적재산권의 국제화 징후가 본격적으로 나타나기 시작한 것은 지적재산권의 보호를 위한 파리협약 및 특허법통일화를 위한 협상, 그리고 특허협력조약(PCT) 등의 국제적인 협약들의 대두로 볼 수 있다. 최근 타결된 우루과이라운드 지적재산권협정의 내용은 지적재산권의 강한 국제성을 뒷받침하고 있다.

각국 국내법의 국제화 경향이 진전됨에 따라 이제는 국제적으로 통용될 수 있는 지적재산권법, 특히 특허법을 갖추어야 한다는 주장이 대두되었다.

1984년 5월 WIPO 주관에 각국 특허법을 국제적으로 통일시키기 위하여 특허법 통일화를 위한 전문가 회의가 최초로 개최된 이래 1990년까지 8차에 걸쳐 전문가 회의가 진행되었고 조약체결을 위한 외교회의가 1991년 6월 3일부터 6월 28일까지 헤이그에서 개최되었다. 최근에는 1995년 5월 중순에 스위스 제네바에 있는 세계 지적재산권기구(WIPO)에서 총 94개국의 대표가 참석한 회의가 개최된 바 있다. 그러나 UR/TRIPS의 협정 이후에 미국과 각국 간의 제도통일안에 대한 이견으로 현재 사실상 중단된 상태이다. 세계 각국은 지역별로 경제활동 블록화의 필요성을 느끼게 됨과 동시에 지적재산권에 관해서도 인접해 있는 몇몇 국가 간에 통일된 제도를 운용하고자 하는 경향이 조약으로 발전되어 왔다.

명은 특허 받을 수 없다.(특허법 제29조 1항)

③ 진보성

특허법상의 발명의 진보성은 시간의 진행과는 관계없이 기술 자체의 나아진 정도를 판단기준으로 한다. 그러므로 기술이 자연적으로 시간의 경과에 편승하여 진보되는 것 이상의 가시적인 효과가 있는 경우를 의미한다.

중래 기술과 비교해서 다를 뿐 기술적 효과 면에서 나아진 것이 없는 기술이나, 나아진 정도가 미미한 것까지 법으로 독점권을 설정해 준다면 새로운 기술이라는 명분 하에 특허권의 남발로 인해 국가 산업발달에 이바지하는 것이 아니고 오히려 산업계의 활동을 범람하는 특허로 정제시킬 것이다.

④ 선출원주의

특허권은 독점력을 갖는다는 제도의 본질상 하나의 발명에 대하여 하나의 특허권만을 인정하고 있다. 동일한 발명이 그 출원의 시점을 달리 하여 복수가 존재할 때는 물론이고 동시에 출원한 경우에도 하나의 발명에는 하나의 특허권만을 인정한다.

이러한 1 발명 1 출원의 원칙 아래서 1 발명에 대하여 복수의 출원이 있을 때 누구에게 권리를 허여해 주느냐 하는 것이 문제인데, 우리 특허법은 선출원주의를 택하고 있다. (선출원주의 : 발명의 선후에 관계없이 누가 먼저 출원하여 발명을 사회에 공개하였는가에 따라 권리를 허여, 선발명주의 : 출원의 선후에 관계없이 실질적으로 최선의 발명자에게 권리를 허여) 따라서 동일한 발명에 대하여 다른 날에 두 개 이상의 출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. (특허법 제36조)

한편 후출원 발명은 특허법 제 29조 제 1항에 의한 발명의 산업상 이용가능성, 발명의 신규성 및 발명의 진보성이 인정된다 하더라도 특허받을 수 없도록 하였다. (특허법 제 29조 3항)

3) 특허발명의 보호범위

특허권자는 업으로 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 이를 특허권의 내용이라고 하는데, 설정된 특허권은 특허권자 본인에 대한 효력과 제 3자에 대한 효력으로 나타난다. 즉 특허권은 특허권자가 특허발명을 사용, 수익할 수 있는 적극적인 권리의 성격과 제 3자의 업으로서의 실시를

배제할 수 있는 소극적 권리의 양면을 가지고 있다.

실시의 개념은 ▲특허발명이 물건의 발명인 경우 그 물건을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입하거나 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 ▲특허발명이 방법의 발명인 경우는 방법을 사용하는 행위, 만약 이러한 방법이 물건을 생산하는 방법일 경우에는 당해 방법을 사용하는 행위와 방법에 의해 생산한 물건을 사용, 양도, 대여, 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 포함된다.

특허권의 내용이 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다고 할 때, '업'은 일반적으로 사업적이라든 용어가 가장 적합한 용어다. 이때 실시 목적의 영리, 비영리는 불문하지만 개인적, 가정적인 실시는 해당하지 않는다. 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점하는 특허권은 권리의 특성상 효력범위가 권리의 존속기간에 관한 시간적 효력범위와 지역적 범위 및 내용의 범위가 명확하게 확정되어 있다.

일반 소유권과는 달리 특허권의 존속기간은 '특허권의 설정등록이 있는 날로부터 출원일 후 20년까지'이다. 특허권자의 사익과 일반공중의 공익의 조화를 이룰 수 있는 적절한 기간 동안 특허권을 인정하고 기간이 경과하면 특허권을 소멸시켜 일반공중이 자유롭게 발명을 실시할 수 있도록 하였다.

이러한 특허권의 효력은 우리나라 영토 내에서만 미친다. 특허독립의 원칙이 각국마다 적용되므로 특허권의 효력도 특허권을 획득한 국가 내에서만 인정하고 있는데 이를 특허법의 속지주의 원칙이라고도 한다. 우리나라에서는 장소를 구별하지 않고 효력이 미치며 관례에 따르면 북한 지역에도 효력이 미친다고 하나 실효성에 관해서는 의문이다.

한편 이러한 특허발명의 내용적 보호범위는 특허출원 시 출원서에 첨부되는 명세서상의 특허

청구범위에 의하여 정해진다.(특허법 제97조) 무형의 기술적 사상의 창작인 발명을 유형화했을 때에, 권리범위 관계를 명확히 하고 객관화시키기 위해서 특허권자의 발명 중 권리로 하고자 하는 구성에 대하여 문서로 표현된 것이 특허청구범위이기 때문이다. 그러나 특허권의 보호범위가 특허청구범위에 기재된 사항으로 확정된다 하더라도 특허청구범위는 명세서의 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되어야 하며 이러한 특허청구범위의 해석을 위해 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재내용이 참고된다.

3. 특허관리

1) 특허관리의 필요성

독점 배타적인 실시 효력이 인정되는 특허제도를 어떻게 활용해 나가느냐는 각 기업의 경쟁력 확보를 위해서 중요한 역할을 한다. 기업의 경쟁력은 기술, 자금, 유통 등에 의해 결정되는데 각 기업이 타 기업 등과의 경쟁에서 이길 수 있는 가장 유력한 분야는 기술이고, 이 기술을 가장 강력하고 확실하게 활용할 수 있는 수단이 바로 특허권 등의 지적재산권이기 때문이다.

특허권을 보유하면 시장에서 독점적 지위를 확보하게 한다. 이를 뒷받침하는 법적 근거로서 특허법 제94조(특허권의 효력)에는 '특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만 특허권에 관하여 전용실시권을 설정한 때에는 제100조 제2항의 규정에 의해 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위 안에서는 그러하지 아니하다.' 라고 규정하고 있다. 또한 특허법 제225조(침해죄)에는 '1. 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 2. 제 1항의 죄는 고소가 있어야 논한다.' 라고 규정되어 있기 때문이다.

또한 제 3자의 침해방지 및 상호 실시계약 체

결, 기술개발 투자비 회수, 로열티 획득 및 기술분야에서의 시장지배를 위해서도 특허권의 취득은 강력한 무기가 될 수 있으며 산자부, 중소기업청, 특허청을 통한 각종 자금확보 및, 세제지원에 있어서도 특허권의 취득은 그 가능성을 더욱 높여준다.

특허관리를 통한 기술흐름의 분석은 앞으로 기술분야에서 요구되는 기술의 방향이 어떤 식으로 전개될 것인가를 예측, 대비 가능케 하며 이미 분석된 기술을 바탕으로 새로운 기술을 탄생 시킴에 있어 하나의 지침이 될 수 있다.

또 이러한 분석은 이미 타 기업에 의해 공지 또는 등록된 기술에 대한 중복투자를 사전에 예방할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 등록 유지대상 특허와 포기대상 특허를 선별할 수 있는 기준을 제시해 준다.

2) 특허관리방법

먼저 어떠한 기술을 사업화 하고자 할 경우에는 이미 공지된 특허출원이나 논문 등을 검색하여 제 3자의 특허권 유무와 독점권 획득의 가능성을 파악해야 한다. 사업타당성 검토 시에 중복 투자방지 및 강한 특허권 획득을 위하여 제 3자의 특허출원, 특허권 유무의 파악은 반드시 필요한데 만약 제 3자가 특허권을 이미 보유하고 있거나 특허출원 중인 경우에는 사업의 존폐까지도 문제가 될 수 있다.

자신의 기술에 대한 선 출원이나 특허권이 존재하지 않을 경우에는 독점배타적 특허권의 획득을 위해 특허출원이 필요하다. 이때 본인이 직접 출원하는 것이 가장 이상적이나 직접 출원에 소요되는 시간 및 비용을 고려할 때, 해당 기술분야의 전문지식을 갖춘 변리사를 선임하는 것이 보다 효율적인 것이다. 과연 발명자(기업가)가 특허에 관한 지식이 있어야하는가에 대하여는 발명에 대하여 가장 이해를 잘하고 있는 사람은 역시 발명을 한 발명자이며 변리사는 이를 법률적

으로 또는 기술적으로 특허 받을 수 있도록 도움을 주는 사람이다.

변리사는 특별한 경우를 제외하고는 발명자의 설명을 듣고 명세서 작성하는데, 발명자가 특허에 관한 지식이 있는 경우와 없는 경우 차이는 실로 막대하므로 발명자 역시 특허에 관한 기본 지식이 필요하다.

만약 자신의 특허권을 타인이 침해할 경우에는 먼저 특허청구범위에 의거 침해여부를 판단한다. 침해가 성립된다고 판단되면 서면경고를 하게 되는데 서면 경고 이후에도 계속 무단으로 실시하는 경우, 침해자가 고의로 특허권을 침해하는 것으로 간주하여 소송을 법원에 제기할 수 있으며 만약 침해죄가 성립될 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해진다.

또한 분쟁의 신속한 해결을 위하여 침해금지 가처분을 법원에 신청하거나(예-판매금지 가처분신청), 침해여부의 판단이 곤란할 경우에는 권리범위확인심판을 특허청에 청구할 수도 있다.

한편 타인이 자신의 특허권을 침해한다는 경고를 할 경우에는 먼저 상대방 특허권의 유효성을 판단하고 만약 무효사유가 있다고 판단되는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.

또한 상대방 특허권의 권리범위에 자사제품의 기술범위가 포함되는지 여부를 판단하여야 하는데 그러한 판단을 위해 권리범위확인심판을 특허청에 청구할 수 있다.

만약 상대방의 특허를 침해하였다고 판단되는 경우에는 합의를 하거나 회피설계를 하여야 하고 상대방의 특허를 침해하지 않았다고 판단되는 경우에는 가능한 범위 내에서 회피설계를 하는 것이 바람직하다.

4. 정보 제공

1) 중소기업 지적재산권 갖기 운동 추진협의회 리스트

기관명	위원		실무자		연락처
	직책	성명	직책	성명	
대한상공회의소	부회장	김호성	유통물류실장	한동연	316-3450
특허청	차장	임내규	-	-	-
산업자원부	산업기술국장	김종갑	산업기술개발과 서기관	성사현	500-2470
중소기업청	기술지원국장	정규창	기술정책과 사무관	김문환	042-481-4435
특허청	관리국장	김정곤	발명진흥과 사무관	김성호	042-481-5886
중소기업진흥 공단	지도이사	어차선	중소기업 기술거래소 부장	이인주	769-6801
중소기업중앙회	상무이사	홍순영	기술협력팀장	박해철	785-0010
한국무역협회	이 사	조승태	무역진흥과장	윤재만	551-5203
대한무역투자 진흥공사	이 사	김두환	시장관리부장	고광욱	3460-7211
한국표준협회	전무이사	장기중	품질경영팀장	유영길	369-8341
한국발명진흥회	부회장	최선배	발명진흥팀장	왕연중	569-5821
대한변리사회	업무이사	최덕용	연구조사과장	이용우	3486-3494
한국생산성본부	상무이사	고종원	산업진흥실장	강재서	724-1080
생산기술 연구원	연구기획 본부장	배정찬	경영관리실장	이경민	041-5608-051
산업기술평가원	기술혁신 부장	태성길	기술담보팀장	우창화	8298-720