



인체 수술법은 특허대상 안돼

“자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”이면 특허를 받을 수 있다고 설명한 적이 있다.

그러나 언뜻 보면 이에 해당할 것 같은데 그렇지 못하거나, 이에 해당하더라도 다른 이유로 인해 특허가 되지 못하는 경우가 종종 있다. 무한동력이나 영구 기관 아이디어는 자연법칙을 위배한 실현 불가능한 것이어서 특허가 될 수 없다. 예를 들면 기름을 한번만 넣고 무한히 달리는 자동차, 경사로나 영구자석을 이용해 무한히 동력을 생산하는 기계 등은 특허가 안된다.

그러나 이에 대한 환상을 가진 사람이 여전히 많아 일년에 수십 건씩 특허로 출원되고 있다. 이런 발명을 생각하고 있는 사람은 하루빨리 환상에서 깨어나는게 여러모로 좋다.

반면 굉장히 판단하기 어려운 경우도 있다.

“디지털 데이터를 무한히 반복 압축할 수 있는 데이터 압축 기법”에 관한 아이디어를 상담한 적이 있다. 판단이 어려웠지만 이것도 실현 불가능한 것으로서 특허가 되지 않으니 조심해야 한다.

한편, 음악 문학 미술 등의 예술적 창작은 저작권의 대상은 되지만 특허의 대상은 아니다. 정책적 차원에서 특허를 부여하지 않는 것으로는 공서양속 위반이 있다. 공서양속이란 공공의 질서와 선량한 풍속의 약으로서 이에 위반되면 특허 등록을 받을 수 없을 뿐 아니라 특허 출원이 되더라도 공개하지 않는다.

“사람을 효과적으로 살상하는 무기” 또는 “음란 도구” 등이 이에 해당한다.

그러나 “시위를 효율적으로 진압하는 최루탄”

이나 “콘돔” 등은 특허가 될 수 있다.

인체를 직접 대상으로 하는 수술 방법도 특허 등록의 대상이 아니다.

“피를 거의 흘리지 않도록 하는 무혈 심장 수술 방법”이나 “외부에서 절개를 하지 않는 위암 수술 방법” 등은 아주 훌륭한 발명이 될 수 있다. 그러나 이런 훌륭한 의료 기술을 특정 의사만 독점 사용하게 해서는 안된다는 인도적 이유에서 특허를 거부하고 있다.

단순히 정보를 제공하기 위한 데이터베이스도 특허의 대상이 되지 못한다. 전국의 유명한 관광 명소를 체계적으로 잘 정리하고 소개하는 데이터베이스 등은 기술적 사상이 개재되지 않아서 특허가 안된다. 하지만 이런 경우는 저작권상의 보호를 받을 소지는 충분히 있다. 컴퓨터 데이터베이스로 제작하는 경우는 일단 기술적 사상이 포함되므로 판단이 순수한 수학적 알고리즘은 특허가 되지 않는다. 예를 들어, “미분방정식을 컴퓨터를 이용하여 수치해석으로 푸는 방법” 등은 특허의 대상이 아니다.

그러나 이런 것도 실무상으로는 메모리와 버퍼, 중앙제어장치 등의 하드웨어를 적절히 연관시키면 특허가 가능하므로 무조건 안된다고 포기할 일은 아니다.

미국에서는 어떤 것이 순수한 수학적 알고리즘인지 판별하는 관례가 나와 있어서 심사에 적극 활용하고 있다.

출처 한국경제

바이오산업, 특허 쏟아낸다

생명공학은 특성상 특허에서 시작해 특허로 끝난다. 다른 업종과는 달리 특허 자체가 상품이고 돈인 곳이 생명공학인 까닭이다. 특히 생명공학은 최근 인간지놈프로젝트(HGP)의 완성으로 촉발된 바이오 붐을 타고 하루가 다르게 특허를 양산해 내고 있다.

기능이 밝혀진 유전자의 사용에 따른 로열티만 해도 작은 것은 1000만달러, 많게는 1억 달러를 호가하는 것도 있다. 모두 특허로 보호받고 있기 때문이다.

이런 변화에 따라 바이오를 전문으로 하는 변리사들이 뜨고 있다. 서울역삼동 주변에는 바이오 전문 변리사들을 영입하려는 스카웃 전쟁이 벌어지고 있고 이들의 몸값은 천정 부지로 치솟고 있다.

◇ 늘어나는 유전자특허

특허청에 따르면 유전자에 대한 특허 출원은 지난 4월까지 총 284건으로 지난해 같은 기간 보다 50% 이상 늘어났다. 이는 주류를 이뤘던 외국인외에도 국내인들의 출원이 대폭 늘어난데 따른 것으로 각각 풀이된다.

지난 99년의 경우 국내에서 출원된 유전자 관련 특허는 총 401건(내국인151건, 외국인 351건)이 출원됐으며 지난해의 경우 600여건이 넘어선 것으로 집계되는 등 올 연말에는 이를 훨씬 넘갈 것으로 전망된다.

특히 이 가운데 26MB에 이르는 유전정보(A4 용지 1만2000페이지 분량)의 유전자 정보를 담은 정보가 특허로 출원되는 등 대용량의 출원도 본격화되고 있다.

이 분야의 특허 출원이 급증하는 것은 지난해 인간지놈프로젝트 초안이 발표되면서 그 산물인 연구결과들이 대거 출원되고 있기 때문. 나아가

HGP 발표 이후 생명공학 벤처 기업들이 늘어나면서 출원을 부채질하고 있다.

특허청 이성우 과장은 “국내에서 그동안 연구소에 묻혀 있었을 성과들이 특허로 출원되면서 생명공학 분야의 출원이 크게 늘고 있다”며 “국내 바이오벤처의 급증과 생명공학에 대한 관심 고조가 한몫을 하고 있다.”고 분석했다.

◇ 주가 오르는 바이오변리사

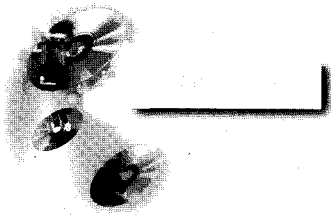
범무법인 태평양의 구현서 변리사(36)은 지난 4월 특허청이 선정한 바이오분야의 ‘신지식 특허인’이다. 서울대 식품공학과를 졸업한 그는 롯데 그룹 중앙연구소와 연대 생화학과에서 석.박사 과정을 거쳐 지난 98년 변리사 시험에 합격했다.

수습과정을 거쳤던 세종에서 제일제당과 일을 했으며 태평양에 옮겨 온이후에 바이오와 인연이 계속 돼 지난해 총 40여건의 바이오 특허 출원을 담당했다. 현재 그는 바이오벤처협회의 운영위원으로 활동중이다.

다래특허법률 사무소의 안소영 변리사(41)는 박사출신 변리사이다. 이대약대를 졸업하고 지난 94년 특허청의 심사관으로 특채 돼 이 분야에서 쪽 특허 심사를 맡아왔으며 지난해 3월 청을 떠나 변리사로 활동을 시작했다.

제일국제특허법률사무소의 최은화 변리사의 경우 이 업계 고참에 속한다. KAIST에서 석사를 받고 생명공학연구원에서 3년 6개월 동안의 연구원생활을 거쳐 지난 90년 변리사 시험에 합격, 지금까지 이 분야에서 활동해 오고 있다.

서울대 미생물학과 80학번 출신의 그는 현재 사무실에서 바이오 뿐만아니라 화학, 약학 분야까지 총괄할 정도로 실력을 인정받고 있으며 다국적 기업인 로슈와 제일제당간에 펼친 인터페론 특허 분쟁에서 직접 활약하기도 했다.



유리안국제특허법률사무소의 우광제 변리사(35)는 서울대 미생물학과를 졸업한 전통 바이오맨. 98년 변리사 시험에 합격한 이후 관련 분쟁에서 두각을 나타내고 있고 이한영 변리사는 연대생화학과 출신으로 지난 88년 변리사 시험에 합격, 한 옷물을 파고 있다.

이 변리사는 이런 인연으로 KAIST, KIST, 서울대, 연대 등 정부연구소와 대학에서 주요 의뢰인들을 확보하고 있으며 최근 바이오 붐이 일면서 국내에 바이오 벤처로부터 특허 출원 의뢰가 많이 들어오고 있다고 한다.

출처 매일경제

특허 무효심판중 내용 정정 가능

벤처 기업의 특허권 획득이 본격적으로 증가하면서 특허 심판과 소송 등의 분쟁 사건이 늘고 있다. 특히, 금년 7월 1일부터 시행되는 개정 특허법에는 벤처 기업이 관심을 가질만한 몇 가지 중요한 특허심판제도의 변화가 있었다.

첫째, 보정각하불복심판제도의 폐지이다. 출원발명에 대한 심사절차가 진행되는 과정에서 출원인은 명세서를 보정하는 경우가 있다. 이 때 새로운 기술내용이 추가되면 심사관은 발명의 요지가 변경되었다는 이유로 보정서를 각하하게 된다.

종래에는 심사관의 보정각하결정에 불복할 때는 출원인이 특허심판원에 심판을 청구할 수 있었다. 이 경우 심사관은 심판이 종결될 때까지 심사를 중지할 수 밖에 없고 이로 인해 심사가 지연되는 문제점이 있었다.

그래서 개정법에서는 보정된 명세서가 요지변

경인 경우에 심사관은 보정전의 명세서를 기준으로 심사를 진행해 거절이유가 존재할 때 특허거절결정을 하고, 출원인은 보정각하에 대해서는 불복심판을 청구할 수 없는 대신 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구하여 거절결정에 대한 위법여부와 보정서의 요지변경 여부를 함께 다룰 수 있게 됐다.

둘째, 무효심판 절차 내에서의 특허명세서 정정의 허용이다. 특허발명에 대한 무효심판의 진행 중에 특허권자는 무효를 면하기 위해 특허명세서를 정정할 필요를 느끼는 경우가 있다.

그러나 종래에는 무효심판 절차 내에서의 정정이 허용되지 않기 때문에 특허권자는 별도로 정정심판을 청구할 수 밖에 없었는데 이는 특허권자와 심판부 모두에게 부담이 될 뿐만 아니라 정정심판이 종결될 때까지 무효심판 절차가 중단되는 문제점도 있었다.

이에 따라 개정법에서는 무효심판 절차내에서도 특허명세서의 정정을 허용하는 한편 무효심판이 특허심판원(특허법원은 예외)에서 진행 중인 때에는 별도의 정정심판을 청구할 수 없도록 했다.

셋째, 정정심판에서의 정정내용의 공고와 이에 대한 이의신청제도의 폐지이다. 과거에는 정정심판에서 정정이 허용되면 심판관은 그 내용을 공고에 게재하여 정정에 대한 이의신청을 접수하도록 되어 있다.

그러나 정정의 허용범위가 매우 제한적이어서 이의가 신청되는 경우가 거의 없기 때문에 정정내용의 공고 및 이의신청제도는 그 효과는 미미한 반면 심판절차의 지연이라는 큰 단점을 갖고 있었다. 이에 따라 개정법에서는 정정내용의 공고 및 이의신청제도를 폐지하게 된 것이다.