

사소한 변형 · 수정만으로 ‘진보성’ 못갖춰

“신규성” 이외에 특허청의 심사관이 출원된 발명을 심사하는 데 적용하는 또 다른 중요한 기준이 “진보성”이다.

출원한 발명이 특허를 받기 위해서는 기존에 공개되지 않은 새로운 기술 기준이 “신규성”이다.

“진보성”은 출원된 발명이 기존의 기술에 비해 일정한 수준의 진보가 있어야 한다는 의미이다.

특허법에는 “특허출원 전에 이미 알려진 기술에 근거해 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것은 진보성이 없어 등록을 거절토록 돼 있다.

해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자란 구체적으로 누구를 의미하며, 용이하게 발명할 수 있다는 것은 어느 정도인지에 대해서는 일률적으로 말하기 어렵다.

기술분야나 발명마다 개별적으로 판단할 일이다.

예를들어 충격을 완화하기 위해 운동화 밑창 뒷꿈치 부분에 수평으로 구멍을 하나 뚫은 운동화가 알려져 있다고 가정하자.

그런데 누군가 이 운동화 밑창에 여러 개의 구멍을 뚫은 운동화를 발명하면 이는 신규성이 있는 것으로 볼 수 있다.

왜냐하면 밑창에 관통된 구멍이 여러 개 있는 운동화는 공개된 적이 없기 때문이다.

그렇지만 이것이 특허를 받을 수 있을까.

신발업계 사람이라면 관통 구멍이 하나 있는 운동화를 본 뒤 구멍을 여러 개 내는 것은 쉬운 일이다.

그렇다면 이 운동화는 진보성이 없어 특허를 받을 가능성이 적다.

출원된 발명을 심사할 때 진보성 기준이 없다면 사소한 변형과 수정을 기한 특허가 난무할 것이다.

어렵게 개발한 사람은 개척발명의 이득을 전혀 누리지 못하고 사람들은 연구개발비와 노력을 들여 어렵게 신기술을 개발하지 않을 것이다.

따라서 진보성 기준은 이미 알려진 기술을 응용해 기술적으로 좀더 진보된 기술을 개발하라는 취지다.

나라마다 특허법이 조금씩 다르지만 특허심사에서는 신규성, 진보성 기준은 세계공통이다.

진보성 여부는 발명의 목적의 특이성, 구성의 곤란성, 효과의 현저성 등 다각도로 판단한다.

단, 기계나 전자 분야의 발명이라면 발명의 구성 부분에 특히 중점을 둔다.

화학 분야는 발명의 효과 부분에 중점을 두어 판단하는 경향이 있다.

한편 목적, 구성, 효과 측면에서는 진보성이 의심되지만 장기간 미해결 과제를 해결했다든가 상업적으로 큰 성공을 거둔 경우는 진보성을 인정해 준 판례도 있다는 점을 고려해야 한다.

출처 한국경제

명세서에 핵심노하우 상세히 작성

발명의 기술적 사상을 글과 그림으로 상세히 표현한 것이 명세서와 도면이다. 특허법상에 명세서, 도면, 요약서는 별개의 서류로 취급하지만 실무적으로는 모두 명세서라고 일컫기도 한다. 특허명세서는 발명의 기술적 내용을 공개하는 기술문헌 역할을 한다.

또 특허발명의 기술적 범위(권리의 범위)를 확정짓는 권리서 역할도 한다. 자신이 소유하고 있는 땅의 위치 및 범위를 정확하게 확정짓는 땅문서와 비슷하다.

명세서 내용 중 중요한 것은 "발명의 상세한 설명"이다. 여기에는 종래의 기술과 본 발명의 내용이 기술된다. "종래 기술란에는 발명자의 발명이 있기 전의 종래의 기술을 적는다. 발명자가 모르고 있는 기술까지 일일이 찾아서 쓸 필요는 없다. 알고 있는 종래의 기술을 적어주면 된다.

기존에 여러 종류의 기술이 공개돼 있는 경우에도 모두 적을 필요는 없다. 발명을 부각시키기에 적합한 것만 취사 선택해 서술하면 된다. 엄청난 신개념을 담은 개척발명이 아니면 종래 기술의 기재를 생략할 수는 없다.

"발명의 구성"란은 명세서의 본문에 해당하는 부분이다. 도면을 참조하면서 출원되는 발명의 내용을 상세히 설명해 준다. "발명의 구성"에 대한 내용을 어느 정도의 깊이까지 상세하게 작성해야 할까. 발명을 공개하는 대가로 20년 동안 독점권으로 보호해 주는 것이 특허제도의 기본 취지라는 것을 생각하면 된다. 발명을 충분히 공개할 정도로 기술해야 한다는 말이다.

그렇다고 초등학교도 이해할 수 있을 정도로 쉽게 쓰라는 것은 아니다. 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명세서를 읽고 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로는 상세히 기재돼야 한다.

기술에 정통하다고 해서 자신만이 이해할 수 있도록 작성하거나 핵심 노하우를 숨기고 작성하면 심사 단계에서 기재불비를 이유로 거절되기 쉽다. 명세서 내용의 결정체는 "특허청구범위"란이다. 특허권의 울타리에 해당한다.

발명의 구성에 기재된 내용의 범위 내에서 발명의 범위를 오로지 글로써 확정한다. 차후에 특허를 받은 후 이 특허에 대해 심판이나 소송이 걸리게 되면 기본적으로 특허청구범위를 기준으로 판단한다.

그래서 법적으로 엄밀하게 작성해야 하고 단어 선정도 조심해야 한다. 단어 하나, 토씨 하나에 분쟁의 성패가 갈리는 경우도 있기 때문이다.

출처 한국경제

발특2001/12