

## 새상품 출시 이전 특허출원 끝내야

기업이 특허를 보유하는 이유는 기술에 대한 독점권을 가져 대외 경쟁력을 확보하기 위한 것이다. 기업에 있어 특허는 그 자체가 목적이 아니라 기업이 경영에 도움을 얻기 위한 것이고, 따라서 특허에 관한 모든 의사결정은 경영에 어떻게 도움이 될 것인가에 기초를 두어야 한다는 말이다.

벤처기업은 인력, 자금, 정보 등 모든 면에서 대기업에 비해 열세이기 때문에 특허분쟁에 대비할 여력이 없는 경우가 많지만 지적재산권에 대한 기본적인 이해만 하면 심각한 분쟁을 미리 막을 수 있다. 지적재산권은 크게 산업재산권과 저작권, 그리고 신지적재산권으로 구분할 수 있다. 산업재산권은 산업활동과 관계 있는 권리로 특허 실용신안의장, 그리고 상표에 관한 권리를, 저작권은 소설, 영화, 음악 등 문학, 예술에 속하는 정신적 창작물(저작권)을 보호하는 권리다. 신지적재산권은 사회환경이 바뀌면서 나타난 새로운 형태의 권리로 컴퓨터프로그램 영업비밀 반도체 레이아웃설계 등을 말한다. 예전에는 보호해 주지 않다가 컴퓨터가 등장하고 영업상의 비밀이 중요한 경제적 가치로 인식됨에 따라 새로운 보호대상이 된 셈이다. 인터넷비즈니스 모델(BM)도 시대가 바뀔에 따라 등장한 새로운 보호형태로 보면 된다.

새로운 기술을 개발했을 때 특허를 받기 위해서는 여러 가지 요건이 있지만 가장 중요한 요건은 신규성, 진보성, 선원성으로 요약할 수 있다. 신규성이란 개발한 기술이 세계 최초여야 한다는 요건이다. 진보성이란 이미 나와 있는 기술과 비교할 때 일정 수준 이상

으로 진보된 것이어야 한다는 요건이고, 선원성이란 기술을 개발한 경우 먼저 권리를 신청한 사람에게 특허를 준다는 요건이다.

대개 특허에 대한 지식이 없으면 신상품을 개발, 시장에 미리 내놓아 반응이 좋으면 특허권을 확보하려는 기업이 많다. 그러나 이런 경우 대부분 특허를 받을 수 없기 때문에 낭패를 보게 된다. 출원일 이전에 제품출시가 됐으므로 특허요건 가운데 신규성이 없어지기 때문이다. 신제품을 개발해 사업을 하려는 사람은 반드시 염두에 두어야 할 사항이다. 또 외국에는 있는데 우리나라에 없는 제품을 개발해 특허출원하는 경우에도 신규성이 없기 때문에 특허를 받을 수 없다. 이미 오래 전부터 시장에 나와 유통되고 있는 제품을 개량해 출시하면 과연 특허를 받을 수 있을 것인가 고민하는 경우도 많다. 특허성이 있으면 출원을 하고 없다면 포기함으로써 비용을 아끼려는 생각인데, 이런 경우 상당히 고민스럽다. 특허출원은 반드시 권리를 얻기 위해 출원하는 것이 아니다. 특허를 출원해 특허를 획득할 수 있다면 독점권이 생기기 때문에 사업에도움이 되고, 만약 특허를 받지 못한다 하더라도 특허가 거절된 이유를 알 수 있기 때문에 역시 사업상 도움이 된다. 새로운 제품으로 시장에 진출하려는 기업인에게는 해외여행을 자주 하라고 권하고 싶다. 선진국을 여행하면 발전된 기술을 만나고 현재 시장에서 인기 있는 제품을 찾을 수 있다. 그 제품이 우리나라에서 인기를 끌 가능성이 있다면 제품을 파악해 국내에 특허등록이 돼 있는지 조사하고 만약 특허등록이 돼 있지 않다면 우리나라에서 사업화해도 별 문제가 없다. 특허제도는 소위 '각국 특허독립의 원칙'이 적용되기 때문에 해당 나라에서 특허를 받지 않았다면 그

나라에서는 권리가 없다. 우리나라의 대부분 제도가 일본과 거의 같고, 앞으로 시행될 제도도 일본을 거의 그대로 따라 가고 있다. 자존심 상하는 얘기지만 이것이 현실인 이상 일본에서 인기를 끌고 있는 제품, 그리고 새로 시행될 제도를 눈여겨봐 두자는 이야기다. 모든 기술을 꼭 스스로 개발할 필요가 없다는 점도 참고가 될 것이다. 다른 사람이 이미 개발한 기술이 있다면 그 기술을 사용할 수 있는 권리를 허락 받아 사업화하는 것이 좋다. 이미 개발된 기술을 다시 자신이 개발하려고 투자하는 것은 비효율적이다. 차라리 개발된 기술을 도입해서 사용하고 그 기술을 뛰어넘는 기술을 개발하는 데 투자하는 것이 올바른 길이다. 기술을 도입할 때는 상대방이 어떤 권리를 갖고 있으며 독점권을 어떻게 보장받을 수 있는지 계약서에 충분히 명시할 필요가 있다.

특허는 시한이 생명이기 때문에 한 순간을 놓치면 영영 권리가 소멸되기 때문에 낭패를 보는 수가 있다. 문제가 발생할 때마다 특허법률사무소를 찾다니며 해결하려면 너무 어렵고 때를 놓치기 쉬우므로 회사와 호흡을 같이 할 수 있는 조직을 아웃소싱으로 해결하는 방법도 있다.

출처: 매일경제

## 신기술 지정제도

새로운 기술이나 물건을 발명한 사람들이 가장 먼저 해야 할 일은 자신의 발명을 보호받을 수 있도록 특허권(실용신안권 포함)을 취득하는 것이다. 하지만 특허기술의 우수성을 알리고 시장을 개척하는 일이 기술을 발명하는 것보다 더 어렵다는 이야기를 종종 듣게

된다.

만일 이러한 어려움을 겪고 있다면 '신기술지정제도'를 이용하는 것이 도움이 될 수 있다. 신기술지정제도는 국가가 국내에서 최초로 개발됐거나 또는 외국 기술을 도입해 소화, 개량한 기술을 신기술로 지정해 이들 기술을 개발한 자에게 일정한 기간동안 신기술에 대한 독점권을 부여하는 것은 물론, 공공기관이 발주한 각종 용역이나 공사의 입찰에서 신기술지정권자에게 가산점을 부여해 경쟁이 치열한 공공사업을 낙찰받는데 결정적인 역할을 하기도 한다.

신기술지정을 받기 위해서는 발명특허와 같이 엄격한 정도는 아니더라도 해당 기술의 신규성과 진보성이 인정되어야 하고, 또한 새로운 기술이 실제 산업현장에서 유용하게 이용될 수 있음이 인정되어야 한다. 한편 신기술지정제도가 특허권자의 권리를 심각하게 침해하는 경우도 배제할 수 없다. 즉, 신기술지정제도가 특허권의 취득을 요건으로 하지 않기 때문에 신기술지정을 위한 심사과정에서 다른 사람의 특허권을 침해한 기술이라는 점이 소명되지 않은 때에는 특허권자가 아닌 사람이 특허권을 침해하는 내용의 기술에 대하여 신기술지정을 받을 가능성도 있는 것이다. 특허권자와 신기술지정권자가 다른 경우에는 특허권자의 권리가 우선하겠지만, 정당한 특허권자라고 하여도 이미 행해진 신기술지정처분을 취소하는 것이 쉬운 일이 아닐 뿐만 아니라 많은 시간이 소요되기 때문에 특허권의 보호에 실효성이 없을 수도 있다. 더구나 공공사업을 발주하는 기관들은 신기술 지정처분이 취소되기 전까지는 특허권을 침해한 기술에 대한 신기술지정도 여전히 유효한 것으로 간주하기 때문에 정당한 특허권자

가 입찰과정에서 배제되고 오히려 특허권을 침해한 신기술지정권자가 낙찰자로 결정되는 경우도 발생할 수 있다. 따라서 특허권자는 자신의 특허권을 보호하기 위해서도 관련 분야 기술에 대한 신기술지정 여부를 확인할 필요가 있다. 그리고 자신의 특허권을 침해하는 기술에 대해서는 적극적으로 특허권을 주장해 침해기술이 신기술로 지정되는 것을 저지해야 할 뿐만 아니라, 이미 신기술로 지정된 경우에는 신기술지정처분이 행해진 날로부터 90일 이내에 주무부서 장관을 상대로 신기술 지정처분의 취소를 구하는 행정심판이나 행정소송을 제기해야 한다.

이러한 경우 행정소송과는 별도로 특허권 침해금지를 구하는 소를 제기할 수도 있는데, 이때는 기한의 제한을 받지 않으며 손해배상도 함께 청구할 수 있다.

출처 매일경제

## 하나의 발명은 하나의 출원이 원칙

특허출원과 관련해 상담을 하다가 여러 개의 발명을 하나로 묶어서 출원할 수 없느냐는 질문을 많이 받는다. 특허출원에 드는 비용을 고려할 때 매우 민감한 사안이다.

원칙적으로 하나의 발명(기술사상)은 하나의 출원에 답아야 한다. 특허법 제45조는 "특허출원은 1발명 1특허출원으로 한다. 다만 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1특허출원으로 할 수 있다"고 규정하고 있다. 간단한 예를 들어보자. 인터넷 사이트에서 배너 광고를 이용해 광고를 게재하는 방법과 홈페이지 화면이 전환되는 잠깐동안 광고를 보여 주는 광고에 관한

발명이 있다. 이 둘은 광고 방법이라는 큰 범주는 동일하다. 그러나 기술사상이 독립적이고 구체적인 구현 방법이 다르므로 별도로 출원해야 한다. 그러면 어느 정도의 발명을 하나의 출원으로 담을 수 있을까. 이를 근본적으로 이해하려면 "1발명, 1군의 발명 및 실시예"를 알아야 한다. 이에 대한 판단은 출원하려는 발명 자체뿐만 아니라 종래의 기술과도 밀접한 관련이 있다. 예를 들면, 데스크탑 컴퓨터만 있던 시절에 휴대하고 다닐 수 있는 노트북 컴퓨터에 대한 아이디어를 냈다고 하자. 이 경우 액정 화면을 이용해 본체와 모니터가 일체형으로 만들고 휴대가 가능한 노트북 컴퓨터는 그 개념 자체를 특허화할 수 있다. 그러나 일단 노트북 컴퓨터의 개념이 공개됐으므로 노트북 컴퓨터의 액정 화면을 개선한 발명과 키보드를 개선한 발명은 별개의 발명으로 별도의 출원을 해야 한다. 다만 노트북 컴퓨터의 키보드에 대한 발명과 키보드를 생산, 사용, 취급하는 방법에 대한 발명은 "1군의 발명" 개념이 적용돼 예외적으로 하나로 묶어서 출원할 수 있다. 특허법이 "1발명 1출원" 원칙을 고수하는 이유는, 출원의 분류, 심사를 간편하게 하고 일반인이 특허출원된 기술문헌을 쉽게 이용하게 하기 위해서다. 한편, 특허권자가 특허권을 양도하는 등 특허관리에서 편의를 제공하는 것도 한 이유이다. "1발명 1출원"을 위배해 출원하면 심사과정에서 특허출원이 거절될 수 있다. 그러나, "1발명 1출원" 원칙의 위배는 일단 발명의 내용 자체를 거부하는 것은 아니다. "1발명 1출원" 요건을 위배하였다는 이유로 거절되면 각각의 발명으로 나눠 다시 출원하면 특허를 받을 수 있다.

출처 한국경제