

기고문

특허침해 판별법



백건수(백건수특허법률사무소·변리사)
e-mail: patpen@patpen.co.kr
문의전화 (02)538-3951

내 특허권을 누가 침해하였는가? 아니면 내가 남의 특허권을 침해하였는가? 이러한 문제에 봉착하였을 때 특허 침해 여부에 대한 기술적 판단에 대해서 필자의 경험을 소개해 보기로 한다.

필자는 필자의 독자적 학설인 '구성요소 가치론'이란 기준으로 침해 여부를 판단하고 있다. 특허권이 청구범위 제1항으로만 구성되어 있다고 가정한다면, '구성요소 가치론'이란 특허권의 청구항 한 개를 다시 세분시켜 보는 것인데, 예를 들어 의자에 관한 특허권으로서 등판, 좌판, 다리로 구성되어 있을 때 발명의 요소가 어디에 있는지 살펴본다. 등판에 발명의 핵심이 있고, 이 등판의 핵심적 발명을 뒷받침하기 위하여 좌판에도 종래의 것에 대해서 약간의 변동이 있으며, 다리에는 종래의 기술에 비하여 변동이 없는 경우, 이 특허권의 구성요소의 가치는 등판 100점, 좌판 60점, 다리 10점을 준다. 여기서 다리에 0점을 주지 않고 10점을 굳이 주는 이유는 일단 청구범위에 기재된 내용은 권리에 포함되기 때문이다.

이렇게 특허권의 권리 내용을 분석한 다음 침해품을 동일한 방식으로 분석해 본다.

(1) 침해품에 특허권과 같은 내용의 등판이 있고 좌판이 다소 다르며 다리는 공지의 것을 사용한 경우에, 특허권의 핵심 구성요소인 등판을 침해품에서 사용하였으므로 이 경우에는 특허권 침해로 볼 가능성이 많게 된다.

(2) 침해품에 특허권과 다른 내용의 등판이 있고 좌판 및 다리가 특허권과 동일한 경우에, 특허권의 핵심 구성요소인 등판을 침해품에서 사용하지 않았으므로 이 경우에는 특허권 침해로 보지 않는 것이 일반적이다.

(3) 침해품에 특허권과 같은 내용의 등판이 있고 좌판이 특허권과 다른 기능을 하며 다리도 독자적인 기술을 사용한 경우에, 특허권의 핵심 구성요소인 등판을 침해품에서 사용하였다더라도 다른 기능의 좌판 및 다리를 사용하였으므로 이 경우에는 특허권 침해로 볼 가능성이 적게 된다.

특허청구범위에 기재된 것은 모두 권리에 포함된다. 그리고 여기서 주의할 것은 특허청구범위에 기재된 구성요소 전체가 하나의 권리로 되는 것이지, 구성요소 별로 권리가 발생하는 것이 아니다. 위 예에서 등판에 기술적 핵심이 있다 하더라도 특허권의 권리는 등판만이 되는 것이 아니라 등판과 좌판, 그리고 다리가 모두 합쳐져 되는 것이다. 그래서 침해자가 등판만을 실시하는 것은 특허권 침해가 되지 않음이 원칙이다. 이를 'All Element Rule'이라고 한다.

여기서 특허출원인이 주의할 점을 찾을 수 있을 것이다. 즉 가능한한 구성요소 가치가 큰 요소는 그 요소만을 청구범위로 잡아야 한다는 것이다. 위 예에서 의자의 등판만을 권리로 하였다면, 침해자가 이 등판에 어떠한 좌판이나 다리를 사용하여도 특허권 침해로 된다는 것이다. 특허청구범위 작성은 권리 후 실질적으로 권리 행사를 하기 쉽도록 작성되어야 함을 새삼 알 수 있을 것이다.

비즈니스 모델 특허출원 줄었다

비즈니스 모델(BM/영업방법) 관련 내국인 특허출원이 해마다 줄어들고 있다.

지난달 13일 특허청에 따르면 지난해 내국인 비즈니스 모델 관련 특허출원 건수는 3,616건으로 2001년 5,388건에 비해 49%나 줄어들었다.

이에 따라 BM특허는 지난 2000년 9,655건에서 2년 연속으로 크게 감소한 것으로 나타났고 이에 반해 외국의 특허출원은 계속 증가하는 추세이며 지난해 623건으로 2001년 574건에 비해 7.8%, 2000년 240건에 비해 61% 증가한 것으로 나타났다.

특허청 장완호 컴퓨터심사담당관은 '내국인 출원 감소는 장기적인 경기침체와 벤처 열기의 감소 등에 따른 거품성 부실 출원이 감소했기 때문으로 풀이된다'고 설명했다.

한편 지난해 출원내용을 세부 기술별로 보면 쇼핑물 및 거래시스템(556건), 금융서비스(369건), 복권 상품권 발행(352건), 교육 의학 환경관리(300건), 경매입찰, 구매대행 주문(268건), 정보검색(253건), 게임(172건), 광고홍보(187건), 물품 장비관리 및 택배(147건) 등이다.

'가문(家門) 컨설팅' 특허 출원

'가문 컨설팅'을 통해 두 달만에 역대 수입을 올려 화제가 됐던 교보생명 정재형(32. 광화문 브랜치) 설계사가 자신의 영업 노하우인 '가문 컨설팅'에 대해 특허(상표권)를 출원했다.

정씨가 특허를 출원한 '가문 컨설팅'은 성공적으로 부를 축적한 중·장년층을 대상으로 3세대 이상에 걸친 재무설계를 해주는 것으로, 자산손실과 상속분쟁 등의 위험을 막아 주고 효과적인 자산이전이 이뤄지도록 도와줄 뿐 아니라 고객들이 사회에 대한 도덕적 의무를 잘 이행할 수 있도록 컨설팅하는 것을 말한다.

정씨는 '보험환경이 선진화·전문화되면서 독특한 보험 판매 프로세스도 하나의 상품으로 인정받고 보호되어야 한다'며 '여러 세대에 걸친 가문 컨설팅은 깊이 있고 전문적으로 다뤄져야 하는 만큼 무분별한 컨설팅을 예방하는데 목적이 있다'고 특허 출원이유를 설명했다. 또한 정씨는

가짜 이메일 주소 판별 솔루션, 특허 획득

이메일 주소를 자동으로 검증하고 보정하는 솔루션을 개발한 디소테크놀로지(대표 이철범 www.thisso.com)가 국내 특허를 획득하였다. 특허 내용은 '이메일 주소를 검증하고 보정하는 시스템 및 그 검증과 보정 방법'에 관한 것으로서 이 기술을 활용하여 가짜 이메일 주소를 자동적으로 판별해주는 솔루션 'N@ON(나온)'을 개발해 한국IBM, KT의 빌프라자, 삼성화재, 조흥은행 등 이메일 마케팅을 하는 기업에 공급해 왔다. 회사측은 '국내에서 나온과 비슷한 기능을 소개하는 이메일 마케팅 업체들에게 이미 사용금지 경고를 낸 바 있다'며 '앞으로는 더욱 강경하게 대응할 것'이라며 '이메일 마케팅의 본고장인 미국에도 같은 내용의 특허를 출원중이다'라고 말했다. 또한 '특허 획득을 기념해서 올 1월부터 한신평정보와 하고 있는 이메일 체크(Email Check) 서비스에 대한 이벤트를 진행한다'고 밝혔다. 한편 가짜 이메일을 판별해 내는 '나온'은 이메일을 마케팅 도구로 사용하고 있는 기업들에게는 정확한 고객 정보를 가질 수 있고, 웹메일 서비스를 하는 업체는 메일 서버 증설비용을 줄이는 효과를 거둘 수 있는 제품이다.

* 잠깐만!

외출할 땐 '자외선 차단 크림' 잊지마세요!

봄철 피부는 겨울철 추운 날씨의 영향으로 거칠어지기 쉽다. 그것은 기온이 올라가면서 피지 분비가 많아지고, 공기 중의 먼지에 의해 피부가 더러워지면서 모공이 막혀 여드름이나 뾰루지 등이 생길 수도 있으며, 꽃가루나 황사 등에 의한 알레르기 증상도 일어나기 쉽다. 특히 바깥 활동이 많고 햇볕도 강해지면서 기미, 주근깨 같은 색소 침착이나 광선 알레르기 등이 일어날 수도 있다.

전문가들은 봄 햇살로부터 피부를 지키려면 무엇보다도 자외선 차단이 신경써야 한다고 강조한다. 자외선 차단을 위해서는 외출하기 30분에서 1시간 전에 자외선 A와 B를 동시에 차단하는 일광 차단지수(SPF) 15~25 정도의 자외선 차단 크림을 노출 부위에 발라줘야 한다. 또한 피부 노화의 주범인 자외선 A는 날씨와 관계없이 존재하므로 비가 오거나 흐린 날씨에도 꼭 발라주어야 한다.

외출 후에는 세안을 깨끗이 하고 화이트닝 유연수를 바르는 것도 중요하다. 깨끗이 씻지 않으면 피부 아래 실핏줄이 수축돼 혈액이 잘 흐르지 않고 피부노화의 원인이 되기 때문이다. 그 밖에도 일주일에 두 번 정도 각질 정돈, 모공청소를 위해 딥클렌징 제품 사용하기, 염증성 여드름이 없는 상태라면 일주일에 한 두 번 정도 마사지를 해 혈액순환과 노폐물의 원활한 배출 돕기, 세안 후 충분한 보습제와 에센스로 수분과 유분 보충 등을 잊지 않아야 한다.

또 피부 유형에 따라 목욕법도 달리 해야 하는데 중성이나 건성 피부는 탕욕을 피하고 미지근한 물로 가볍게 샤워한 뒤 5분내에 보습제나 크림을 발라주는 것이 좋다. 특히 건성피부는 세척력이 약한 비누를 사용하여 목욕 뒤 약간 미끈한 느낌이 남아 있는 것이 좋다. 지성인 경우에는 세척력이 강한 비누를 쓰도록 한다.