

特許의 節次와 戰略

□ 서호선 / 특허청 전기전자심사본부 전자심사팀 심사관

오늘날 첨단 산업 분야의 CEO들 대다수가 기술 관리의 마인드를 갖춘 엔지니어 출신들이라는 사실이 보도된 적이 있다. 또, 교수들의 특허 수익이 대학 운영에 큰 비중을 차지하는 세계 굴지의 대학들도 소개되었던 것을 기억한다. 선진국의 학계와 연구소는 이미 오래전부터, 선 출원 후 논문 형식의 성과 관리를 해오고 있다.

이 글에서는 지식재산권의 실체를 간단히 살펴보고, 학술적, 기술적인 연구 결과를 어떻게 특허로 받을 수 있는지를 소개하기로 한다. 이를 통해 독자들이 지식재산권에 대한 새로운 이해로써, 개발된 기술을 객관화하고 재산적 가치로 확보하는데 도움이 되고자 한다.

지식재산권(IP; intellectual property)

IPR(intellectual property right)이라고도 하는 '지식재산권(知識財産權)'은 일본에서는 '지적재산권(知的財産權)', 중국에서는 '뇌적재산권(腦的財産權)'으로 불리고 있다. 이는 한마디로 '법에 의해서 보호받는 권리'라고 할 수 있다. 현대의 법 제도는 되도록 많은 사람이 복지를 누릴 수 있도록 하는 데 주안점이 있다면, 지식재산권법은 반대로 그 권리를 가진 사람에게만 혜택이 주어진다는 묘한 특징이 있다. 게다가 유사하거나 동일한 아이디어 및 기술에 대해서는 최초의 것에만 권리가 주어

진다는 점에 있어서 인가나 허가와는 또 다른 법적 권리이다. 특히 재산권의 일종으로 취급되는 이유는 그 권리만으로도 자산적 가치, 즉 금전적 가치로 유통될 수 있기 때문이다.

그렇다면 지식재산권에는 어떠한 것들이 있는지 알아보기로 한다.

가. 산업재산권(industrial property)

산업재산권에는 특허, 실용신안, 의장 그리고 상표가 있다. 특허는 새로운 물질이나 그 제조방법, 장치 또는 구동방법 등에 주어지는 권리이고, 실용신안은 기존 기술에 대해 개량된 장치나 물건에 대한 권리이다. 의장은 물건의 모양이나 색채 등을 새롭게 한 디자인을 의미하며, 상표는 기호, 문자, 도형이나 이들의 결합으로 대표되는 상징을 권리의 대상으로 한다.

'필기구가 붓만 있던 시절에 연필을 만든다면 발명이고, 이 연필을 육각기둥으로 개량해서 책상에서 굴러 떨어지지 않도록 하면 실용신안이다.' 이 말은, 발명과 실용신안에 관한 이야기에 거의 꼭 소개되는 문구이다. 하지만 실제 종사하고 있는 기술분야에서 무엇이 발명이고, 무엇이 실용신안에 해당되는지는 애매모호할 때가 많다.

흔히 특허와 실용신안을 혼동하는 경우가 많은데, 차이점만을 간단히 요약하자면 실용신안은 전체적으로 새로운 기술보다는, 종래에 있던 물건을

<지식재산권의 종류>

지식재산권 (intellectual property)	종류	비고
산업재산권 (industrial property)	특허 실용신안 의장 상표	고도한 기술적 창작 개량 기술 물품의 형상, 모양, 색채 등의 디자인 식별할 수 있는 기호, 문자, 도형 또는 이들의 결합
저작권 (copyright)	저작권 저작권접권	문학, 예술적 창작물 공연, 음반제작, 방송사업 권리
신지식재산권 (new intellectual property)	반도체 배치설계 컴퓨터 프로그램 인공지능 데이터 베이스 멀티미디어 프랜차이즈 캐릭터 색채, 입체, 소리, 냄새 상표	반도체 마스크 layout, fab data 소스 프로그램 소스 프로그램, 알고리즘 구축된 DB

개량한 기술이라고 할 수 있다. 또한, 특허는 방법에 관한 기술만으로도 받을 수 있는 반면에, 실용신안은 반드시 물건이나 장치에 대한 것만 인정된다는 차이가 있다. 또한 실용신안제도는 우리나라와 일본, 독일 등 몇몇 나라에만 있는 재산권 제도로 비교적 소규모의 발명을 보호하기 위한 제도이다. 이들을 구분하는 또 다른 표현으로서 특허를 위한 기술은 발명이라 하고, 실용신안을 위한 것은 고안이란 말로 구분되기도 한다.

의장과 상표에 대해서는 아마도 의장등록이나 등록상표라는 말로 더 귀에 익을 것이다. 산업디자인 또는 공업 디자인이라 할 수 있는 의장은 물건의 모양뿐만이 아니라 색채까지 포함되므로 컴퓨터의 케이스 디자인부터 의류용 옷감의 무늬까지 다양한 범위에 주어질 수 있는 권리이며, 상표는 회사의 로고, 마크 그리고 상품마다 주어지는 명칭 등도 포함된다. 특히 상표는 뒤에서 소개될 신지식재산권(new intellectual property right)에서 더욱 그 종류가 다양하게 세분화되어 있다. 주위에서 볼 수 있는 상품의 이름이나 기업의 로고 뒤에 영문으

로 조그마하게 ㉠ 표시가 있다면, 이것은 산업재산권으로 등록된(registered) 상표라는 의미이다.

나. 저작권(copyright)

저작권에는 여러 가지가 있는데, 그 중에서 좁은 의미의 저작권을 든다면 문학, 예술에 기초한 창작물을 들 수 있다. 흔히 음악, 영화, 소설 등에 대해서 표절시비가 일어나는 경우, 이 저작권을 침해한 것인지를 가리는 경우라고 말할 수 있다. 이에 대해 좀더 확장된 개념으로 저작인접권이라는 것도 있다. 예를 들면, 저작권이 있는 악보나 대본(저작물)을 가수나 방송사, DVD 제작업체에서 활용하기 위해서는 정당한 대가를 원래의 저작권을 가지고 있는 사람이나 기업에게 지불해야 하는 데, 이때 거래되는 권리가 저작인접권이라 할 수 있다. 저작권이 있는 책의 앞뒤 표지, 영화의 끝 부분 타이틀, CD, DVD의 뒷면을 보면 ㉠ 표시가 꼭 있는데 이것은 저작권(copyright)이 등록된 창작물이라는 것을 표시해 놓은 것이다. 따라서 저작물을 정당하게 구입했다 하더라도 이를 허락 없이 여러 사람이 보거나 들을 수 있도록 인터넷 등에 올려놓은

경우 저작권접권을 침해하는 위법이 된다.

다. 신지식재산권(new intellectual property right)
과거에는 산업재산권에 속하지 않던 기술들 중에 새롭게 지식재산권으로 보호받을 수 있는 분야가 신지식재산권이라는 명칭으로 추가되었다. 우리나라에서는 1980년대 후반부터 관련법 등이 마련되었고, 현재 법적인 권리화가 보장된 기술분야이다. 이들 중 정보, 통신 및 컴퓨터 기술과 관련된 신지식재산권을 간단히 알아본다. 반도체의 회로 그 자체는 이미 알려진 것이라 하더라도 이것을 반도체로 구현할 수 있게 해주는 마스크 도면이나 칩을 제작할 수 있도록 하는 데이터 파일을 반도체 배치설계로 등록하면 저작권으로 보호된다. 또한 컴퓨터 프로그램, 인공지능, 데이터 베이스 등은 그것들을 개발할 수 있는 환경(프로그래밍 언어, 컴파일러, 데이터) 자체는 개발자의 것이 아니더라도 그 결과로 만들어진 소프트웨어나 시스템은 저작물로 등록될 수 있다. 상표도 이제는 기호, 문자, 도형뿐만 아니라, 색채, 입체상표, 소리, 냄새도 상표로 등록될 수 있다. 가장 접하기 쉬운 새로운 상표의 예를 든다면, 모 CPU광고에 등장하는 4음계의 소리상표나, 윈도우즈 OS 부팅시에 자주 듣는 소리 상표를 생각하면 된다.

이 이외에도 신지식재산권에는 유전자 공학을 포함하는 생명공학 기술, 산업재산권은 아니지만 정보로서의 재산을 인정하는 영업비밀 등이 포함되어 있다.

이상으로 간략하나마 지식재산권들의 종류에 관해 알아보았다. 앞의 설명으로부터 지식재산권이라는 용어의 의미가 매우 광범위하다는 것을 알 수 있겠지만, 그 기술적인 가치로는 역시 특허와 실용신안이 대표적이라 할 수 있겠다. 따라서 지금부터는 개발된 기술을 특허와 실용신안과 같은 재산권으로 만드는 데 필요한 사항을 위주로 설명하기로 한다.

특허와 실용신안의 절차

가. 특허청의 역할

발명을 재산권으로 취급하기 시작한 나라는 산업혁명의 영국을 들 수 있다. 당시의 영국 산업계는 급격한 기술의 발달로 인해 많은 발명품들이 쏟아져 나왔고, 이 기술들을 정부에서는 특허라는 권리로 보호하기 시작한 것이다. 그러나, 영국 내에서 영국 정부의 법에 의해 보호되는 기술이었기 때문에, 다른 나라에서 이를 모방하거나 그대로 복제되어 오히려 역수입되는 것까지는 그 법적인 보호가 미치지 못했고, 이 때문에 발생하는 분쟁도 큰 문제로 대두되기 시작했다. 이러한 문제의 해결을 위해서 영국, 미국, 프랑스 등의 국가들을 중심으로 1883년 3월 20일 프랑스 파리에서 '산업재산권의 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)' 이 조인되었다. 우리나라는 1980년 3월 7일 국회의 동의를 거쳐 가입하여 활동하고 있다. 관련된 협약이나 조약들은 현재까지도 계속해서 다듬어지거나 새롭게 만들어지고 있는 데, 그 주된 목표는 국가간 지식재산권의 충돌을 최소화하고 나라별로 그 행정적인 처리를 통일하자는 것이라 할 수 있다. 또한 전 세계 국가들 대부분이라 할 수 있는 183개국(2006년 2월 현재)이 UN산하기관인 세계특허청(WIPO; World Intellectual Property Organization)에 가입하여 지식재산권의 행정협력을 도모하고 있으며, 우리나라는 1979년 3월 1일 가입하여 활동 중이다.

우리나라의 지식재산권중 산업재산권과 신지식재산권의 대부분은 특허청에서 행정적인 절차를 거쳐 그 권리가 주어진다. 또한 그 행정 절차 등에 관한 것은 우리나라의 특허법이나 실용신안법 등에 따라 처리되지만, 그 뿌리는 전세계적으로 거의 공통적이라고 말할 수 있다.

나. 특허와 실용신안 출원서

특허와 실용신안의 권리를 받기 위해서는 당연히 그 기술을 문서로 작성해서 제출해야 한다. 이

과정을 출원이라고 하며, 그 방법은 서면으로 작성해서 제출하는 방법이 있고, 또 다른 하나는 전자출원을 이용하는 방법이다. 전자출원이란 인터넷을 통한 출원을 말하며 이를 위해서는 반드시 특허청에 출원인 등록을 해야 하는 데, 이것은 출원인의 인장과 인적 사항을 등록하고 고유의 ID와 패스워드 등을 부여받는 절차이다. 특허와 실용신안을 위해 제출되는 문서를 출원서라고 부르며, 크게 명세서 부분과 도면으로 나눈다. 이때 명세서는 다음과 같은 항목별로 기재가 되어야 한다.

이와 같은 출원서는 그 내용으로는 기술서류이고, 권리로서는 법적서류라는 양면성을 가진다. 좀 더 구체적으로 말하자면, 같은 기술에 종사하는 사람들이 읽었을 때 그 기술을 동일하게 구현해낼 수 있게 구체적으로 써야한다는 점이 기술서류로서의 요구사항이라 할 수 있다. 그러면, 법적 서류의 부분은 어느 것인가 하는 의문이 생길 것이다.

특허나 실용신안의 권리가 주어지는 것은 명세서의 **【특허청구의 범위】**나 **【실용신안등록청구의**

범위】의 부분이다. 법으로 보호되는 부분인 만큼 그 기재하는 요령 또한 만만치 않다. 명세서의 다른 부분과 도면에 의해서 자세히 설명이 되어 있어야 함은 물론이고, 발명(특허)이나 고안(실용신안)이 다른 기술들과 구분될 수 있도록 정확히 기재되어야 한다. 이것은 실제 출원서들이 적게는 20여 페이지부터 많게는 수천 페이지에 달하는 것도 있다는 사실로도 미루어 짐작할 수 있다.

일반적으로 전문분야의 특허나 실용신안 출원에서 가장 많이 겪는 어려움을 몇 가지 경우로 정리한다.

- (1) 자세히 쓰려고 해도 전체의 기술 중에 잘 모르는 부분이 있다.
- (2) 출원서의 항목별로 써야 할 내용이 마땅치 않다.
- (3) 특허청구의 범위나 실용신안등록청구의 범위를 어떻게 기재해야 할지 전혀 문의환이다. 이에 대한 일차적인 해답은, 다른 특허서류를 많

【명세서】

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 【발명의 명칭】 | →실용신안의 경우는 【고안의 명칭】 |
| 【도면의 간단한 설명】 | |
| 【발명의 상세한 설명】 | →실용신안의 경우는 【고안의 상세한 설명】 |
| 【발명의 목적】 | →실용신안의 경우는 【고안의 목적】 |
| 【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래 기술】 | →실용신안의 경우는
【고안이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래 기술】 |
| 【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】 | →실용신안의 경우는 【고안이 이루고자 하는 기술적 과제】 |
| 【발명의 구성 및 작용】 | →실용신안의 경우는 【고안의 구성 및 작용】 |
| 【발명의 효과】 | →실용신안의 경우는 【고안의 효과】 |
| 【특허청구의 범위】 | →실용신안의 경우는 【실용신안등록청구의 범위】 |
| 【청구항 1】 | |
| 【청구항 2】~【청구항 n】 | |

【도면】

【도 1】~【도 m】

이 참조하라는 것이다. 전체의 기술 중에 모르는 부분은 그 기술들을 출원해서 특허권이나 실용신안권을 받은 문헌을 참조하면 자세히 알 수 있다. 또한 자신의 기술 분야에 해당하는 다른 특허문헌들의 기재내용을 참조하면 출원서의 다른 기재 요령도 터득할 수 있다. 하지만 법적으로 보호되는 특허청구의 범위나 실용신안등록청구의 범위에 있어서는 한번 더 생각하지 않을 수 없다.

흔히 출원인들이 범하는 실수를 지적한다면, 자신이 개발한 기술을 바로 옆에 두고도 이것을 문헌으로 옮기는 과정에서 부분적인 기능만 설명하고 전체를 불완전하게 설명하는 것이다. 이것은 이후에 문제가 발생했을 때 실물을 들고 와 설명하더라도 보완될 수 없는 치명적인 약점이 된다. 왜냐하면 법적 권리는 출원서에 기재된 것으로 받는 것이지 실물에 주어지는 것이 아니기 때문이다. 또 다른 하나는 자신의 기술에 지나치게 제한되어서 실제 권리를 받아도 그 가치가 미약한 경우이다. 법으로 보호받는 권리는 가급적이면 크고 넓은 범위를 포함해야 하는 것이 당연하다. 예를 들면, 모터 구동용 인버터 관련 기술을 출원하더라도 이것을 출원서에 “모터 구동용 인버터에서~”라는 주어로 쓰는 것과 “부하 구동용 전력 장치에서~”라고 쓰는 것은 큰 차이가 있음을 알 수 있을 것이다. 후자는 대부분의 전력 변환 및 제어 장치를 모두 포함하기 때문이다. 이러한 문제점을 단시일에 보완하기 위해서는 전문 인력인 변리사의 도움을 받을 수도 있다. 변리사는 출원서의 기재부터, 출원의 행정적인 처리 절차, 특허권이나 실용신안권의 권리행사까지 관리해주고 대행해주는 법적 대리인이다.

다. 특허심사

다음의 그림은 특허 출원의 행정처리 흐름도를 간략히 나타낸 것이다. 이에 대해 설명을 하면 다음과 같다. 출원이란 특허청에 출원서를 접수하는 것을 말하며, 이때에 중요시되는 것은 출원날짜(출원일)이다. 미국을 제외한 모든 나라는 선출원주

의라는 방식을 채택하고 있는데, 이것은 먼저 권리가 주어질 수 있는 발명을 하더라도 그것보다 먼저 특허청에 접수된 출원이 있는 경우에는 출원된 순서로 권리를 받게 되는 것이다. 또 하나는, 출원했다 해서 그 심사가 진행되지 않는다는 점이다. 심사를 위해서는 심사청구라는 것을 해야 하는 데, 짧게는 출원과 동시에 청구할 수 있고 최대, 5년 이내에 청구할 수 있다. 이것을 이용하면 대량의 출원을 하고 그 기술의 추이를 보아서 추후에 선별적으로 심사청구를 함으로써 그 비용을 절감할 수 있는 효과를 거둘 수 있다.

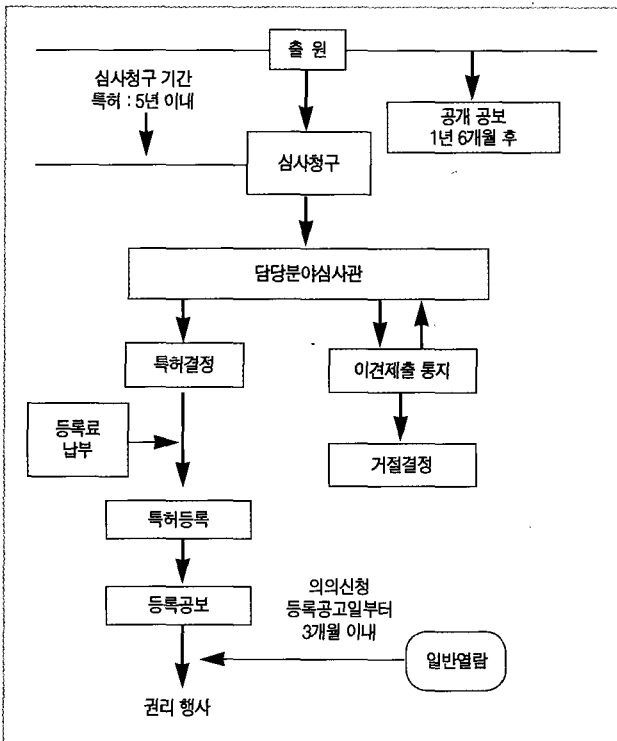
접수된 출원서는 1년 6개월의 기간이 경과해야 비로소 열람이 가능하게 되어 심사관에게 이관된다. 출원 후 1년 6개월간은 그 누구도 볼 수가 없는 보관 상태를 거치는 데, 1년 6개월의 기간은 출원인이 출원서를 고쳐 쓸 수(보정이라 함) 있는 기간으로서 출원인이 아니 사람이 보정을 하거나 개선을 해서 특허를 받지 못하도록 하기 위함이며, 이 기간은 파리 협약에 조인한 국가들이 공통으로 약속한 기간이다. 출원서를 열람이 가능하도록 공개하는 것이 예전에는 인쇄물로 이루어졌고, 이때부터 공개공보라는 이름으로 부르고 있지만 현재에는 CD-ROM 및 온라인 공보의 형태로 발간된다.

출원-심사청구-공개공보를 마친 출원서는 해당 기술별로 그 심사를 담당하고 있는 심사관에게 이관되어 출원일 순서로 심사를 거치게 된다.

특허의 심사란 우리나라, 일본, 미국, 유럽 등 전세계의 다른 특허나 연구 논문 기타 알려진 문헌 등을 통해 출원서의 기술과 유사하거나 동일한 지를 검색하는 작업을 말한다. 물론 이때에는 각종 데이터 베이스를 활용해서 그 기술의 유사도를 판단한다. 만일 검색을 통해서도 유사한 기술이 발견되지 않고 특허법으로 인정되는 출원이라면 심사 후 특허로서 결정이 되지만, 유사 기술이 발견되거나 하여 다른 권리와 충돌을 일으킬 수 있는 사항이 발견되면 심사관은 출원인에게 그 취지를 공문으로 발송하는 데 이것을 의견제출통지서라고 한다. 이에 대해 출원인은 의견과 함께 출원서의

설명을 보충하거나 청구의 범위를 축소하거나(보정한다고 한다) 하여 답변을 서면으로 한다. 보정된 명세서에는 재차 심사를 하게 되며 이를 거쳐 특허로 결정될 수 있다. 그러나, 의견이 기한 내에 제출되지 않거나 수회의 보정을 통해서도 문제가 해소되지 않으면 그 출원은 특허권이 거절될 수밖에 없게 된다.

<특허 출원의 행정처리 흐름도>



특허가 결정된 출원은 출원인이 등록료를 납부하고 특허증을 받음으로써 그 권리를 획득하게 되는데, 이때 권리는 그 출원을 접수한 출원일로부터 있던 것으로 간주되고 권리로서 행사할 수 있는 기간은 출원일로부터 20년간이다.

등록된 특허는 등록공보라는 명칭으로 다시 공개가 되는 데, 만약 등록된 기술과 중복되는 이전의 기술을 특허권으로 가지고 있다든지, 또는 예전부터 누구나 알고 있고 또 사용하고 있던 기술이었

던 사실을 증명할 수 있다면, 그 당사자는 등록공보가 발간된 날짜(공보일)로부터 3개월 이내에 이의신청을 하여 등록된 다른 사람의 권리를 무효화할 수도 있다.

이와 같은 과정은 특허를 출원하고 1년 6개월 이후에 진행되기 때문에, 사정상 1년 6개월보다 빠른 심사를 원하는 경우라면 그 시일을 단축할 필요가 있다. 이를 위해서는 출원 시에 심사청구를 해야 하는 것은 물론이고, 이와 아울러 후술할 '우선심사신청'을 하면 단 몇개월만에 심사가 진행될 수 있다.

라. 실용신안심사

대부분의 국가들은 특허제도만으로 기술을 보호하고 있다. 그러나 독일을 비롯하여 몇몇 나라들을 특허법 외에 별도의 실용신안법을 제정하여 이원적 법률에 의하여 이를 보호한다. 따라서 특허법과 실용신안법은 서로 밀접한 관계에 있으며 법체계도 매우 유사하다. 본래 실용신안제도는 독일에서 특허제도를 보완할 목적으로 처음 채택되었다. 특허제도만으로는 종래의 기술을 개량한 개량발명 또는 규모가 작은 소발명(micro-invention)이 경시되어 권리를 주지 않게 되었고, 따라서 산업정책상 중소기업이나 개인발명가의 소발명을 보호 장려하는 일이 절실하게 되었다. 그 결과 독일 이외의 몇몇 국가들에 있어서

도 특허제도를 보완하려는 취지하에 실용신안제도를 마련하였으며 그 제도내용과 운용형태는 국가마다 다소 상이하다.

우리나라는 1999년 1월 1일 이후부터 실용신안 선등록제도라는 것을 운용하고 있다. 우리나라의 실용신안 선등록제도에 의하면, 출원인으로부터 접수된 출원서는 3개월 이내에 일정한 방식심사 및 기초적 요건심사라는 것을 거친다. 이 과정에서는 출원서의 기술이 실용신안 보호대상인가, 청구범

위 기재방법이 제대로 되어 있는가 등을 심사한다.

조건을 만족하는 출원은 실용신안권의 설정등록을 하고 이를 실용신안공보에 등록공고 한다. 만약 방식 및 기초적 요건이 만족되지 않으면 심사관은 출원인이 제출된 출원서를 다시 고칠 수 있도록 보정요구서를 발송한다.

실용신안권의 설정등록되었다는 것은 출원서가 그 체제를 갖추었다는 의미에 불과하기 때문에, 출원된 기술을 제3자에 대하여 권리행사를 하기 위해서는 특허의 심사과정과 같은 '기술평가'를 청구해 등록유지결정을 받아야 한다. 기술평가청구는 누구든지 할 수 있으며 청구시 심사관은 기술평가 결과 등록유지결정 또는 등록취소결정을 한다. 결국 실용신안제도는 특허출원에서 공개공보까지 소요되는 1년 6개월 이상의 기간을 단축하는 효과가 있다. 이로써 취득된 실용신안권은 출원일부터 10년간 유효하다.

권리 취득의 시기적-지역적 관리

가. 이중출원

특허나 실용신안을 출원한 후, 그 권리를 받기까지 소요되는 시간은 해당 기술의 난이도라든지 또는 해당 분야가 대량의 출원이 있다든지 하는 경우에 따라서 다소의 차이는 있지만 일반적인 경우는 특허가 약 20개월, 실용신안은 약 4개월 ~ 6개월이 소요된다. 물론 특허의 경우 조기공개신청, 우선심사신청 등으로 그 기간을 단축도 할 수도 있다. 특허의 권리는 20년, 실용신안의 권리는 10년이라는 차이와 상대적으로 실용신안의 권리를 획득하기까지의 소요기간의 짧다는 특징이 있다. 이러한 차이는 많은 나라가 조인한 파리 조약에서 출원 후 1년 6개월 뒤에 공개를 할 수 있도록 한 특허 출원과 우리나라, 일본 등 몇몇 나라에서만 채택하고 있는 실용신안 제도의 차이점에 기인한 것이다.

대부분의 우리나라 출원인들은 그 권리를 빨리 행사하기를 원하고 있기 때문에 이를 위한 제도적 뒷받침이 필요하게 되었는데, 그 중 하나가 이중출

원 제도이다.

이중출원이란, 한 마디로 '하나의 출원을 특허와 실용신안으로 이중출원하는 것'이다. 이로써, 먼저 받은 실용신안의 권리를 행사하다가 후에 특허를 받게 되면 실용신안권을 포기하고 특허권으로 전환하여 권리를 행사할 수 있도록 하는 제도이다. 이는 조기에 권리를 행사하면서 후에 특허를 받을 수 있는 특징이 있다. 다만 한가지 유의할 것은 출원되는 기술이 이중출원으로 다루어지려면 반드시 물건이나 장치에 관한 기술이어야만 하고 방법에 관한 출원은 실용신안으로서의 요건에 위배된다는 사실이다.

따라서 이중출원은 물건이나 장치에 관한 기술을 조기에 권리화할 수 있게 하는 제도라고 할 수 있다.

나. PCT제도

특허 및 실용신안의 권리는 출원한 나라에서 인정된 것인 이상 그 나라에서만 유효하다. 출원된 기술을 심사할 때에는 출원일 이전에 알려진 전세계의 특허나 논문 등으로 발표된 기술을 검색하여 유사하거나 동일한 기술과 비교 판단하지만, 이를 통해 받는 특허권이나 실용신안권은 출원된 나라에서만 행사할 수 있는 권리인 것이다. 따라서 우리나라에서 특허받은 물건을 생산해서 다른 나라에 수출을 한다거나 할 때, 그 나라에서도 특허권을 행사하려면 해당 국가의 특허가 있어야 한다.

과거 우리나라의 대기업들이, 이를 위해서 출원서류를 들고 해외로 출장을 다니던 시절도 있었지만, 아직도 이러한 방법은 엄두가 나질 않는 게 당연하다. 그러나 개발된 기술로써 해외 시장에 진출하기 위해서는 필요한 일이고, 또한 해외의 바이어들이 관련된 특허권을 요구하는 경우도 종종 볼 수 있다. 따라서, 출원인이 보다 쉽게 원하는 해외 국가에 특허를 출원할 수 있는 제도적 장치가 필요한데, 이것이 PCT(patent treaty cooperation)제도이다. 흔히 세계특허라는 잘못된 표현을 쓰는 경우를 종종 접한 경험이 있는 데, 이는 PCT 제도라고 불

리는 '국제특허협력조약'을 잘못 이해한 데서 비롯된다. 이 제도는 앞에서 말한 파리조약에 의해 제창되어 현재 WIPO에서 관장되고 있는 특허 협력에 관한 조약으로서, 국가간의 출원을 관리하고 심사하는 데 있어 자국의 국민과 동일하게 취급한다는 것을 골자로 하고 있다.

이 제도의 개괄적인 절차를, 우리나라의 출원을 기준으로 설명하자면 다음과 같다.

먼저 특허나 실용신안을 우리나라에 출원했다고 하자. 이 출원된 기술을 다른 나라에서도 특허로 출원하려 한다면, 우리나라에 출원한 후 1년 이내에 PCT출원을 할 수 있다. 물론 처음부터 우리나라 출원과 PCT 출원을 동시에 할 수도 있지만, 다른 나라까지 출원하기 위해서는 출원인이 자신의 기술을 보다 검토하고 보정하는 시간이 필요한 경우가 많기 때문에 전자가 더 유리하다. 더군다나, 국내에서 출원하고 1년 이내에 출원되는 PCT 출원은, 국내 출원의 출원일, 그러니까 처음에 우리나라에 출원한 특허나 실용신안의 출원된 날짜로 소급이 되기 때문에 시기적으로 불리하거나 하는 점도 없다. 또한, 출원시에는 출원을 원하는 다른 국가들도 임의로 선택할 수 있다.

PCT 출원을 접수할 수 있는 국가는 우리나라를 포함하여, 전세계 국가들 중 몇 나라 되지 않는다. 우리나라 특허청에 접수된 PCT출원은 우리나라에서 유사한 기술의 검색(예비조사라고 한다), 그리고 예비적인 심사를 수행한다. 이것은 우리나라의 특허 및 실용신안의 심사 과정과 비슷하고, 따라서 이 과정을 통해 출원인은 다른 나라에서 특허권을 보다 확실하게 받을 수 있도록 자신의 PCT 출원서를 보정할 수도 있다.

국내에서 예비조사 및 예비 심사를 마친 출원은 우리나라 특허청에서 세계특허청(WIPO)으로 송부되고, 여기서부터 출원인이 신청한 나라로 그 사본이 전달되어 각 나라별로 심사 후 권리를 획득하게 된다.

한 마디로 PCT제도는 우리나라에 출원된 특허나 실용신안을 그 출원일과 동일한 날짜로 소급하

여, 출원인이 원하는 다른 나라에 출원할 수 있는 제도이다.

다. 우선심사제도

일반 특허출원서는 접수 후 1년 6개월의 기간이 경과해야 공개되고 심사받을 수 있는 상태가 된다. 이 기간은 파리 협약에 조인한 국가들이 공통으로 약속한 기간이지만, 출원인이 1년 6개월의 기간을 필요로 하지 않고 빠른 심사를 원하는 경우라면 그 시일을 단축할 필요가 있다. 이를 위해서는 심사청구와 함께 '우선심사신청'을 하면 단 몇 개월만에 심사가 진행될 수 있다. 하지만 우선심사신청 제도는 특허출원에 대하여 심사청구가 있는 출원으로서 다음 중 어느 하나의 조건을 만족해야 가능하다.

- (1) 방위산업분야의 출원
- (2) 공해방지에 유용한 출원
- (3) 수출촉진에 직접 관련된 출원
- (4) 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원
- (5) 벤처기업의 확인을 받은 기업의 출원
- (6) 국가의 신기술개발지원사업의 결과물에 관한 출원
- (7) 국가의 품질인증사업의 결과물에 관한 출원
- (8) 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원
- (9) 출원인이 자기실시 중이거나 자기실시 준비 중인 출원
- (10) 전자거래를 촉진하는 전자거래 관련 출원

우선심사신청이 가능한 출원은 실제 세부 사항에 있어서는 좀더 제한된 조건이 있으며, 우선심사를 필요로 하는 구체적 사유를 증거서류 등과 함께 제출해야 한다.

특허 출원 전략

우수한 논문이나 연구 결과의 발표자들에게 특허나 실용신안 등의 출원을 권유하면 가장 많이 듣는 말이 있다.

“이미 다 알려진 기술이어서 특허나 실용신안으

로 출원할 것이 없다.” 라는 말이다. 이 말의 근거가 무엇인지는 누구나 알 수 있다. 새로운 컴퓨터 시스템이나 계측기를 개발한 것도 아니고, 네트워크, 통신망도 개발한 것이 아니기 때문이다. 그냥 개발용 툴이나 컴파일러를 구해서, 알려진 알고리즘이나 소스코드, plug-in, 유틸리티를 활용해서 시스템을 개발한 것뿐이다. 하드웨어의 개발도 큰 차이가 없다. 기존 시장의 반도체 칩셋, 부품을 사용해서 설계된 성능이 나오도록 구성한 것뿐이라는 이야기다.

그렇다면, 한가지 생각해 보아야 할 것이 있다. 그 모든 부분들이 이미 누구에게나 알려진 기술이었다면, 왜 개발 과정에서 그 많은 시간과 노력이 필요했는지 그리고 개발된 시스템을 외부로부터 구매할 수는 없었는지를 분석해보면 그 답에 접근할 수 있다.

부분적으로 분해하면 다 존재하는 기존의 기술, 다른 사람의 특허일 수도 있다. 하지만, 있는 그대로가 원하는 시스템이 될 수 없었기 때문에 그 과정을 개발이라는 이름의 노력을 통해 결과물도 출원된 것이다.

그렇다면, 이런 경우 어떠한 것을 출원해야 권리화가 가능한지 알아보기로 한다.

가. 전체적 구성의 차이

특허 및 실용신안 출원의 심사 주안점은 크게 목적, 구성 그리고 기술적 효과 세 가지에 있으며, 권리를 부여하는 판단의 기준은 매우 다양하고 그 사례도 기술의 종류에 따라 무수한 사례가 있다.

예를 들어, 편광을 이용하는 LCD의 구현각을 넓히기 위해 앞에 확산용 렌즈를 붙이는 기술은 이미 널리 알려져 있다. 하지만 투과 손실을 줄이기 위해 렌즈의 재질을 달리하거나, 코팅 물질을 다중으로 사용하는 기술, 확산된 영상의 해상도를 유지하기 위한 렌즈의 형상 등은 아직도 무궁무진한 개발의 여지가 있는 분야인 것이다. 만일 이렇게 개발된 특징 그 하나 하나가 또 다른 기술들에서 볼 수 있는 것이라 할지라도, 이를 전체적으로 구성하기

까지 어려운 정도가 있다면 이는 ‘구성의 곤란성’이 있다 하여 특허나 실용신안을 받을 수 있다는 점도 기억해야 한다.

나. 기술의 세분화와 핵심기술

특허 및 실용신안 출원서에 있어서 가장 취약한 점은 기술을 명확하게 설명을 못하는 사례가 너무도 많다는 사실이다. 다시 말하지만 특허나 실용신안권은 문서화된 기술을 보호하는 것이지 개발 결과물 자체가 아니다. 출원서를 작성하는 기준은 한마디로 ‘같은 분야에 종사하는 다른 사람들이 출원서만 보고 동일하게 구현’ 할 수 있어야 한다. 실제로 자주 접하는 출원서 중에는 사업 설명서나 제품 안내서처럼 대중 작성된 사례도 있으며, 개발자 자신이 작성을 하더라도 마찬가지인 경우가 있다. 자신의 개발 결과에 너무 치중해서 어떻게 구동되는지 만을 개략적으로 설명하고 핵심부를 빠뜨리는 경우가 허다하다.

게다가 개발된 결과물을 문헌화하자면 너무 분량이 방대하게 생각되어 부실한 기재로 끝나는 경우도 있을 수 있다. 이것은 하나의 출원에 모든 결과를 담으려고 하는 데서도 기인한다고 판단된다.

이에 대한 대책으로는 개발자 자신이 개발의 매 단계마다 그 기술에 대한 사항을 문서화하고 그때 그때마다 출원으로 연결하는 것이 가장 무리가 없다. 또한 이러한 과정을 통한 최종 결과물에 대해서도 가장 핵심이 되는 기술만을 추려내어 이를 상세하게 출원서로 읊기는 노하우가 필요하다. 가장 핵심이 되는 기술이란 어떠한 변형에 대해서도 공통적으로 사용되는 부분을 의미한다. 전체적인 기술을 하나의 권리로 소유하는 것보다도 부분 부분의 기술로 나누어 여러 개의 권리를 확보하게 되면, 훗날 개량된 기술을 계속 권리화하기도 쉽다. 또한 제3자에 의한 개량이나 변경에 의해 보다 진보된 응용 기술이 나오더라도 핵심 기술을 권리로 확보한 이상 지속적인 권리 행사가 가능하기 때문이다.

다. 기술적 사고

특허나 실용신안의 권리로서의 관점을 설명할 때 자주 인용되는 사례가 있다.

“어떤 사람이 중동에서는 기름값보다도 물값이 비싸다는 사실을 알고 다음과 같은 청구의 범위를 특허로 출원했다. - 유조선에 개조해서 우리나라에서 출발할 때에는 생수를 가득 채우고, 산유국에 도착한 뒤 이를 매각하고 다시 원유로 채워 되돌아오는 사업방법” 얼핏 보아서도 BM(business method)특허 같기도 하지만 이를 위한 기술적

구성은 없다. 게다가 순수한 정신적 활동으로서의 사업 방법을 기재하고 있으니, 어떤 권리도 받을 수가 없는 출원이 된다.

만약 또 다른 사람이 이것을 참고해서, 유조선에서 기름과 생수를 공통으로 사용할 수 있게 하기 위한 유조선 내부 소재나 구조, 펌프의 구조, 세척 문제, 제어 시스템 등에 관련된 출원을 한다면 그 권리화의 가능성은 배제할 수 없을 것이다.

전자는 사업적인 측면에서 출발한 사고이고, 후자는 이를 해결하기 위한 기술을 도출한 사례이다.

라. 산업재산권 문헌의 활용

현재 우리나라의 출원서는 공개공보와 등록공보로 열람이 가능하며, 인터넷을 통해 그 정보를 제공하는 서비스도 많다. 우리는 이를 통해 권리화된 기술의 내용도 알 수 있지만, 그 기술이 어떻게 서술되어 있는지도 볼 수 있다. 이는 매우 유용한 정보로서, 자신이 개발하려 하는 기술의 기획단계에서는 경쟁 기술의 현황도 알 수 있다. 게다가 이미 권리화된 타인의 기술을 또다시 중복하여 개발하는 낭비도 방지할 수 있다. 간혹 언론을 통해 보도되는 특허분쟁 사례들을 대할 때도 해당 기술의 공보를 참조하여 그 분쟁의 관점을 파악해 두는 것이 훗날 중요한 정보가 된다.

맺는 말

이 글을 통해 간략하나마, 지식 재산권이 무엇이며 이들 중 특허와 실용신안권을 위한 출원의 심사 절차를 알아보았다. 또한, 이를 통해서 조기에 그 권리를 받을 수 있는 방안과, 다른 나라의 특허권 취득을 위한 PCT제도를 소개하였다. 아울러 개발된 기술을 객관적인 가치로 출원하기 위한 관점을 몇 가지로 정리하였다.

특허와 실용신안에 의한 법적 권리는 기술에 의해 판단되기 때문에 이를 서면화한다는 것은 법과 기술이라는 양면을 고루 갖추어야 하는 힘든 과정이다. 기술을 가장 잘 이해하고 있는 개발자가 이러한 절차를 전담하거나 전문 인력을 통해 이 과정을 수행하는 것이 보편적인 접근이라 할 수 있다. 하지만 그 기술을 산업재산권이라는 권리로 명확히 평가받기 위해서는 해당 기술의 지식과 함께 산업재산권에 대한 이해가 뒷받침되어야 할 것이다.

과거, 결과물만을 창출하는 데 그쳤던 연구 개발의 역할은 산업재산권 영역으로 확대되어야 하는 시기가 도래한 것이다. 오늘날의 첨단 기술은 산업계, 학계, 연구소가 아닌 지식재산권에 의해 주도되고 있다는 사실을 항상 기억해야 할 것이다.

<참고 자료>

1. 특허청 홈페이지 <http://www.kipo.go.kr/>
2. 특허청 심사지침서, 특허청 2005
3. 산업재산권 법령집, 특허청 2005
4. 인터넷관련 특허심사의 일반지침, 특허청, 2000. 4
5. 한국특허정보원 <http://www.kipris.or.kr/>
6. 미국특허청 <http://patents.uspto.gov/>
7. World Intellectual Property Organization <http://www.wipo.int/portal/index.html>, e