



광학업체에서 알아두면 도움되는 특허제도(下)



글/특허청 정밀기계심사팀장 표승준

하루가 멀다하고 새롭게 변모하는 지식정보화 시대에서 특허가 재산권으로서의 막강한 지위를 갖게 되었다. 따라서 특허제도를 분명하게 이해하고 적절히 대처하지 않으면 애써 개발한 기술이 아무나 쓸 수 있는 보통의 기술로 전락하게 된다는 사실을 알아야 할 것이다. 본 고에서는 특허제도에 이해가 깊지 않은 과학기술을 연구개발하거나 이 분야에 종사하는 자들에게 최소한 이해를 제공하기 위해, 7월호에 이어 9월호에 특허심사가 진행되는 과정의 개요와 알아두면 도움되는 특허제도 몇 가지를 추려서 소개하고자 한다.

| 편집자 주 |

지난호에 이어서

3.3 우선권 주장제도

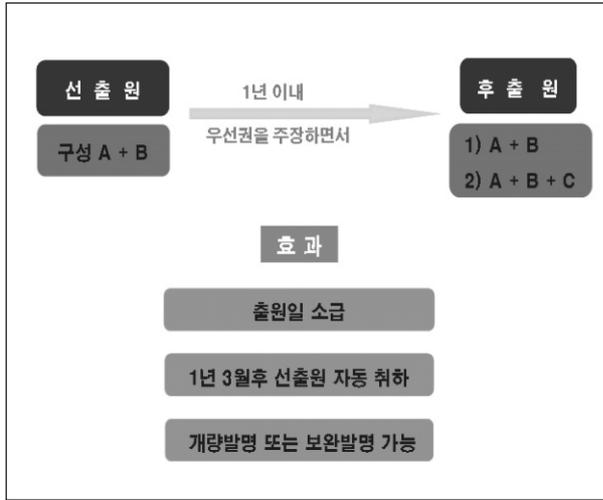
특허로 출원되는 기술의 대부분은 이미 존재하는 기술을 보다 구체화 하거나 개량 또는 추가하여 새로운 효과가 발생되도록 하는 것이라 해도 과언이 아니다. 하나의 기술을 개발하는 과정 역시 개량하고 추가하는 단계가 지속적으로 이루어지고 있음은 더 말할 나위가 없다.

출원한 특허도 그 내용을 보완하거나 개량이 필요하고, 상황에 따라 권리범위를 다르게 할 필요가 있을 때, 바뀐 내용을 별개의 특허로 출원하면 자기가 먼저 출원한 특허에 의해서 권리를 받지 못하게 되는 경우가 있다. 따라서 기술개발의 성과물인 발명이 빠짐없이 보호될 수 있도록 하기 위하여 먼저 출원한 특허와 동일한 부분에 대해서는 1년 이내에 우선권을 주장하면서 뒤에 출원하면, 이를 먼저 출원일에 출원한 것으로 인정하는 제도가 우선권 주장제도이며 여기에는 국내 우선권 주장제도와 조약 우선권 주장제도가 있다.

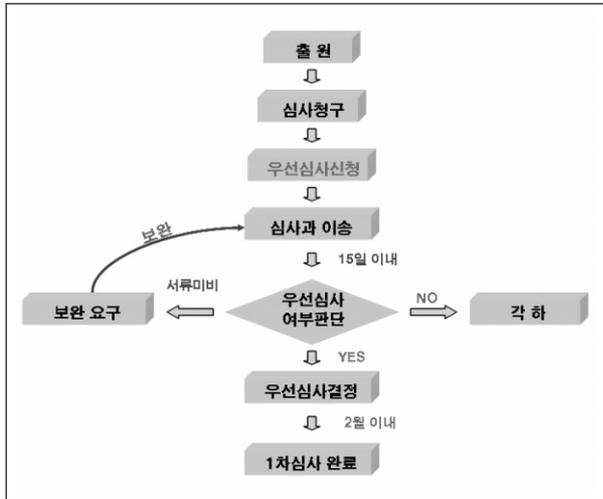
먼저, 국내 우선권 주장의 예를 들어 설명하면, 구성요소가 A

와 B인 선출원에 이 구성과 C를 추가한 구성을 선출원일로부터 1년 이내에 우선권을 주장하면서 후출원하면 후출원은 출원일이 소급되고, 선출원은 1년 3월이 경과한 후에 자동으로 취하된다. 따라서 이 제도를 이용하면 출원한 후에 발명을 개량하거나 보완하는 것이 가능하다.

두 번째로, 조약 우선권 주장제도는 국제출원이나 외국에 출원하는 경우 가장 많이 이용되는 것으로서, 국가간 조약에 의해 우리나라 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 나라의 국민이 자기 나라에 출원하고 동일한 발명을 그날로부터 1년 이내에 우리나라에 우선권을 주장하면서 출원하면 이 출원의 출원일을 자기 나라에 출원한 날로 인정해주는 제도이다. 이 제도에 의해 우리나라에 특허를 출원하면, 우리나라에 출원한 특허의 출원일이 자기 나라에 출원한 날로 소급되므로, 자기 나라에 출원한 날 이후에 공개된 동일한 또 다른 기술이 있더라도 특허를 받을 수 있는 효과가 있다.



1. 방위산업분야의 출원
2. 공해방지에 유용한 출원
3. 수출촉진에 직접 관련된 출원
4. 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원
5. 벤처기업 출원
6. 국가의 신기술개발지원사업 또는 품질인증사업의 결과물에 관한 출원
7. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원
(외국특허청에서 절차가 진행중인 것에 한함)
8. 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 출원
9. 전자거래와 직접 관련된 출원



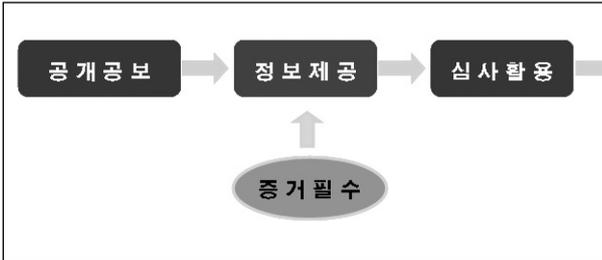
3.4 우선심사제도

특허는 원칙적으로 심사청구 순서에 의해 심사를 시행한다. 그러나 일정요건에 해당하는 출원에 대해서는 심사순위와 관계없이 심사할 수 있도록 하고 있다. 그 요건은 출원공개후 제3자가 업으로써 실시하고 있거나, 오른쪽 표의 요건에 해당되면 우선심사를 신청할 수 있다. 특히 출원인이 출원하는 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 경우까지 우선심사대상으로 하고 있어서, 대부분의 출원이 우선심사 대상에 해당된다고 보아야 할 것이다. 우선심사 절차를 살펴보면, 출원 후 우선심사를 신청하면 그 신청서류가 심사과에 이송되고 심사관은 15일 이내에 우선심사대상에 적합하지를 판단하여 적합하다면 우선심사할 것을 결정해야 한다. 심사관은 우선심사대상에 흠결이 있으면, 출원인에게 보완을 요구할 수 있으며, 우선심사 결정일로부터 2개월 이내에 1차심사를 완료해야 한다. 참

고로, 우선심사신청 비용은 기본료 135,000원에 청구항 1항당 32,000원이 추가된다.

3.5 출원공개제도

출원공개란 출원된 특허를 특허청에서 공개공보에 발표하는 것을 말한다. 출원된 특허는 국가비밀에 해당하는 경우를 제외하고 1년 6월이 경과하면 모두 공개해야 한다. 단 출원인이 공개를 신청하면 기간 전이라도 공개할 수 있다. 이 제도를 구태여 소개하는 이유는 공개공보를 보고 특허를 받은 것이라고 잘못 이해하는 경우가 있기 때문이다. 공개공보에 기재된 특허는 단지 공개된 것 뿐이다. 즉, 특허를 받은 것이 아니다. 특허를 받은 것은 특허등록번호가 기재된 등록공보이다. 그래도 특허가 공개되면 그 특허출원인은 공개가 있는 후 공개된 내용과 동일한 발명을 업으로써 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 경고할 수 있다.



- 발명의 명칭 : 문자입력코드발생장치 및 방법 등(특허 제92856, 159191호)
- 종업원(발명자) : 최인철
- 사용자 : 삼성전자

- 종업원 주장
위 발명은 팀원들간에 아이디어 모으고 평가하여 분기별로 경영진에게 정기적으로 보고하는 특정업무가 부여되지 않은 팀에서 발명한 것이므로 자유발명임
- 판결요지
위 종업원의 직무에는 정보통신 부분에 관한 신상품개발을 위한 아이디어 창출도 포함되므로 직무발명에 해당됨

- 발명의 명칭 : 두루마리 물수건 제조 장치(실용신안 제173669호)
- 종업원(발명자) : 오대근
- 사용자 : (주)대신카스

- 사용자 주장
퇴직한 종업원(발명자)의 발명은 사용자의 직무에 관한 것임
- 판결요지
직무발명을 출원할 권리는 원시적으로 발명자에게 있음.
발명자가 그 사용자에게 출원할 권리를 양도하지 않으면 그 사용자는 그 발명에 관한 권리의 주체가 될 수 없음.
발명자가 사용자에게 직무발명을 승계한다는 근거규정이나 조항이 인정되지 않아 직무발명으로 판단하지 않음.

즉, 출원사실만으로는 자기 발명과 동일한 제품을 만드는 자가 있더라도 법률적 경고가 불가능하다는 점도 알아둘 필요가 있다. 이처럼 출원공개로 인해 출원인은 특허를 받고 특허권 설정등록을 한 후 경고일로부터 특허권 등록시 까지의 기간동안 그 발명을 실시함으로써 받을 수 있는 통상의 금액을 보상금으로 하여 발명을 실시한 자에게 지급을 청구할 수 있는 효과가 발생된다. 이상에서와 같이 공개된 특허는 특허받은 것은 아니지만, 나름대로 효력이 있음을 알아둘 필요가 있으며, 특히 특허 공개공보는 특허를 받은 특허등록공보와 다르다는 점을 분명하게 알아두어야 한다.

3.6 정보제공제도

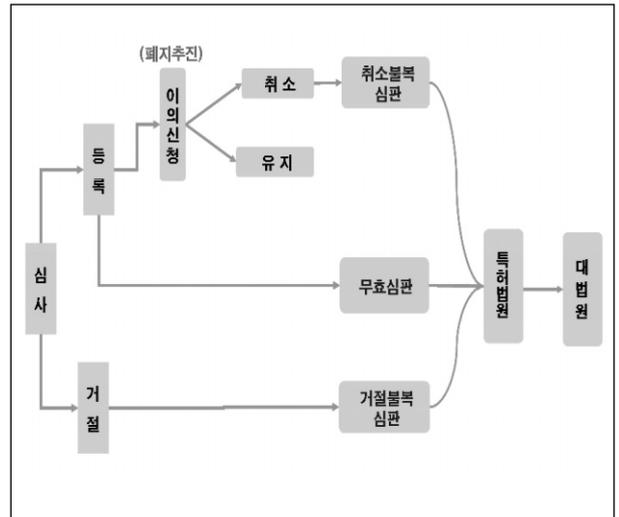
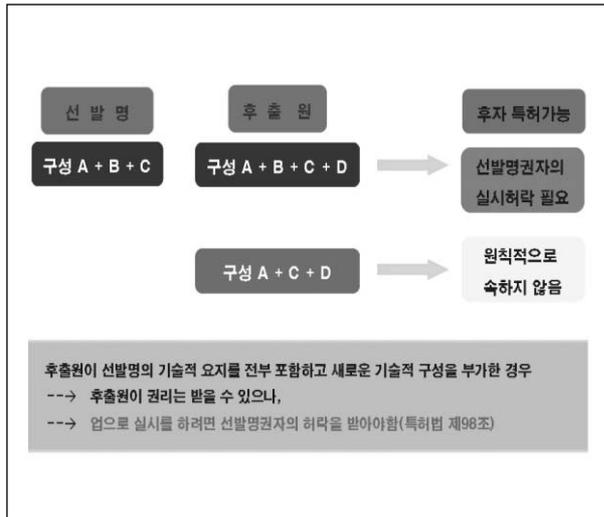
특허출원의 공개가 있는 때에는 누구든지 그 발명이 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제출할 수 있다. 제공된 정보는 심사관이 해당출원의 심사에 활용하고 활용한 결과를 정보제공자에게 통지해 준다. 이러한 제도를 운영하는 목적은 특허를 받을 수 없는 발명이 특허됨에 따른 불필요한 분쟁을 방지하기 위함이다.

3.7 직무발명제도

직무발명이란 종업원의 발명이 사용자의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 임무에 속하는 것을 말한다. 통상 사용자와 종업원 간에는 직무발명의 승계규정들이 마련되어 있지만, 만약 종업원이 직무발명에 해당하는 내용의 특허를 받았더라도 사용자는 통상적인 실시권을 갖고 종업원은 보상받을 권리를 갖는 것으로 법제화 되어 있다. 그러나 종업원이 제출한 발명을 사용자가 4개월 이내에 출원을 하지 않거나, 사용자가 출원을 포기하면 종업원의 발명은 직무발명이 아닌 자유발명으로 간주하도록 발명진흥법 제11조에 규정되어 있다. 직무발명은 그 해석에 차이가 있는 경우도 많이 발생되고 있어, 사용자나 종업원에게 참고가 될 만한 판결례를 소개한다. 하나는 업무가 특정되지 않은 팀에서의 발명도 직무발명으로 인정한 경우이고, 다른 하나는 사용자와 종업원 간의 발명 승계계약이 없다면 사용자의 권리를 부인한 경우이다.

3.8 이용발명제도

앞에서도 언급한 바 있지만, 특허발명의 대부분은 개량발명이라고 해도 틀리지 않는다. 개량발명 중에는 특허받은 발명을 이용해서 새로운 발명을 만들어 내는 경우가 많다. 그런데 개량발명에 해당된다고 할 수 있는 선발명의 기술적 구성에 새로운 구성요소를 추가해서 보다 현저하게 진보된 효과가 발생되도록 한 후출원이 있다면, 이 후출원은 당연하게 특허를 받을 수 있다. 그러나 이 후출원을 업으로 실시하려면 선발명 권리자의 실시허락을 받도록 특허법 제98조에 규정되어 있다. 다시 말해 후출원이 선발명의 기술적 요지를 전부 포함하고 새로운 기술적 구성을 부가하여 권리를 받은 경우 이를 업으로 실시하려면 선발명권자의



허락을 받아야 하는 것이 법의 취지이다. 예를 들어 선발명의 구성요소가 A+B+C로 되어 있고, 후출원은 A+B+C+D 구성으로 특허를 받은 경우, 후출원은 선발명의 구성요소를 전부 포함하고 있으므로 선발명권자에게 실시허락을 받고 업으로 실시해야 한다는 것이다. 그러나 후출원이 선발명의 구성요소 중에서 C를 삭제하고 A+B+D로 출원하여 특허를 받은 경우 후출원은 선발명의 구성요소 일부를 결여하고 있는 것이어서 선발명에 속하지 않는다고 보면 무리가 없다.

이러한 이용발명에 관해서는 다툼이 끊이지 않고 있으며, 이에 관한 권리범위확인 심판과 특허소송에서 다양하게 다루지고 있다. 그러나 사안마다 구성요소가 포함되는가, 포함되지 않는가 또는 선발명의 구성요소가 특허요건을 위배한 것인가에 따라 판단이 다르게 나오는 경우가 많다. 따라서 원칙만 갖고 어떤 발명에 대하여 실시허락을 받아야 한 다거나, 실시허락을 받지 않아도 된다고 쉽게 판단하는 것은 돌이킬 수 없는 오류를 범할 수 있으므로 심각하게 생각해 보아야 할 것이다.

3.9 심사결과에 대한 불복제도

특허청 심사관이 행한 특허심사의 최종처분에 대해서는 다양한 불복이 구비되어 있다. 등록결정한 특허는 이의신청과 무효심판에 의해 다룰 수 있고, 거절결정한 특허는 거절 불복심판을 통해 다룰 수 있다.

먼저 심사관이 등록결정한 특허에 대하여 살펴보면, 특허 등록공보가 발행된 특허는 그 공보 발행일로부터 3개월 이내에 증거를 붙이거나 논리를 세워 특허를 받을 수 없는

것이라고 취소를 신청하는 이의신청제도가 있다. 이의신청의 처리는 주로 심사팀장과 먼저 심사를 담당했던 심사관 등 3인이 합의체를 구성해서 담당한다. 이의신청 심사결과 등록을 취소하거나 유지하는 것으로 결정할 수 있고, 권리자는 등록을 취소하는 결정에 대해서 불복심판을 청구할 수 있다. 그러나 특허등록을 그대로 유지하는 판단에 대하여는 불복할 수 없고, 그래도 계속 취소를 주장하려면 무효심판에서 다투어야 한다. 앞으로 이 제도는 폐지되고 무효심판으로 흡수될 예정이다.

심사관이 거절결정 처분을 하면, 출원인은 그 결정서를 받을 날로부터 30일 이내에 불복심판을 청구할 수 있다. 이때 거절결정당한 이유를 해소할 수 있도록 출원내용을 보완할 수 있다. 물론 출원인 임의로 보완할 수 있는 것은 아니다. 매우 제한적이지만 청구항을 일부 삭제하던가, 구성을 구체화해서 청구범위를 줄이는 보완을 하게 되면 다시 심사가 이루어진다.

이 재심사에서 특허결정 또는 처음 거절결정을 그대로 유지하는 결정 중 어느 한 가지를 하게 된다. 거절결정을 유지한 경우는 특허심판원에서 심리를 해서 심사관에게 다시 심사하도록 하거나, 심판청구가 부적법한 것으로 기각하는 판단을 하게 된다. 심사결과 불복에 대한 특허청 판단에 승복하지 못하면 2심에 해당하는 특허법원에 제소할 수 있고, 이에 불복하면 3심인 대법원에 제소할 수 있다. 대법원 판결에서 불복이 받아들여지지 않으면 더 이상은 불복할 수 없다.

특허 무효심판을 좀더 살펴보면, 특허무효 사유에는 여러 가지가 있지만, 가장 많은 부분을 차지하는 이유를 보면, 등록받은 특허와 같거나 비슷한 선행기술이 있고 또 이로

감면대상 : 출원료, 심사청구료, 최초 3년분 등록료, 기술평가청구료

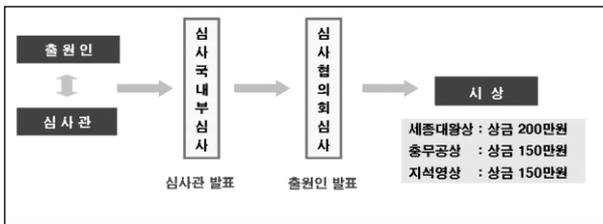
감면범위

- 전액 면제 : 학생(대학원 제외), 국가유공자, 장애인, 기초생활보장대상자
만19세 미만 청소년
- 70% 감면
 - 개인(발명자와 출원인이 동일한 경우)
 - 소기업 : 중소기업기본법 제2조에 의한 기업
- 50% 감면 : 중기업, 국공립 연구기관, 학교, 국가, 지방자치단체

특허 기본 수수료

- 출원료 : 38,000원
- 심사청구료 : 109,000원
- 최초 3년간 등록료 : 81,000원

국제출원 수수료는 감면 않됨



부터 이 분야에서 평균적 기술을 가진 자가 쉽게 발명할 수 있다는 것이다. 선행기술로는 특허공보류가 가장 많지만 국내 또는 외국 회사에서 발행된 제품 카탈로그 또는 잡지도 선행기술의 증거로 많이 제출되고 있다. 물론 심사단계에서 이러한 사항까지 충분히 검토하고 특허를 허가하여야 하겠지만, 세계각국 수많은 기업에서 발행하고 있는 상품 카탈로그와 같은 기술자료들을 모두 파악해서 특허성을 판단하기란 그렇게 쉽지않은 않다.

그 이외에 주장하는 경우는 미미하지만, 특허받을 권리를 승계받지 않은 자가 받은 특허에 대해서도 무효가 제기되고 있다. 이는 소기업에서 근무했던 퇴직자가 제기하는 경우가 많은데, 예를 들어 특허출원 당시 사장과 종업원간에 명확한 특허발명의 승계계약이 없었고, 종업원 퇴직 전에 회사에서 발명한 것을 사장이 혼자 출원했으므로 무효라는 것이다. 그러나 이 경우는 그 사실을 명확하게 증명하는게 어려워서, 받아들여지는 경우가 별로 없다고 보면 틀리지 않다.

이와 비슷한 경우로서 공동으로 한 발명을 발명자 전원이 출원하지 않았음을 이유로 무효를 제기하고 있다. 공동으로 한 발명은 공유이기 때문에 상호 합의가 없는 이상 공유자 전원이 출원해야 하기 때문이다. 이 또한 그 사실을 명확하게 증명하기 어려워서 받아들여지는 경우가 별로 없다

고 보면 틀리지 않는다.

그동안 무효심판은 그 권리에 이해관계가 있는 자만이 청구할 수 있었지만 지난 6월 1일부터 누구나 사유만 적합하면 무효심판을 청구할 수 있게 법규를 개정했다. 무효심판이 제기되면 특허권자는 나름대로 그 이유의 부당함을 항변해야 하겠지만, 그것만으로 어렵다면 권리범위를 축소하는 등의 특허 정정을 통해 무효이유를 해소할 수도 있다.

3.10 수수료 감면제도

특허를 출원하고 또 등록받은 특허를 유지하려면 비용을 지불해야 한다. 그런데 특허청에서는 발명을 장려하기 위한 일환으로 일부 출원인에 대하여 비용감면제도를 운영하고 있으며, 그 대상과 범위는 왼쪽 박스와 같다.

3.11 특허기술상제도

특허기술상제도는 발명자의 사기와 의욕을 고취시키기 위하여 상을 제정하고 매 분기 1회 특허청과 중앙일보가 공동으로 시상하고 있다. 신청대상은 신청일로부터 2년 이내에 등록된 것으로 기술내용이 매우 우수한 것으로 판단되는 것이거나, 사업화에 성공한 특허 또는 실용신안이다. 특허기술상 추천은 심사관이 할 수 있으므로, 우수하다고 판단되는 기술은 대부분 심사관이 권리자에게 권유하여 신청되고 있는 실정이다. 신청된 기술은 두 번의 심사과정을 거쳐서 선정된다. 특허청 관계자와 외부 위원으로 구성된 심사위원회에서는 권리자가 기술내용에 관한 발표를 담당한다. 상금은 3명에게 주어지고 이 기술상을 받은 특허는 연말 특허기술대전에 나갈 수 있다.

4. 최근의 특허행정 동향 소개

4.1 신속한 심사/심판 추진

특허청은 특허심사 대기기간(First Action)이 2005년 평균 17.6개월이던 것을 올해 말에는 평균 10개월로 줄이는 계획을 세워서 추진하고 있다. 이러한 심사대기기간은 2004년 미국의 평균 20.2개월, 일본의 26.3개월에 비해 대폭 감축된 것이고, 심판대기기간 또한 2005년 평균 10개월에서 올해 말까지 평균 6개월로 당길 예정이어서 미국, 일본과 비슷한 기간에 심판결과를 받아 볼 수 있을 것이다. 특허

심판 대기기간의 감축은 최근 6개월 정도에 종결된다는 일반법원의 특허 침해소송과 형평을 맞추기 위한 것으로 풀이된다.

4.2 특허 및 실용신안 출원동향

2001년부터 지난해 말까지 국내에 출원된 특허와 실용신안을 보면 2005년에 특허는 154,807건이 출원되어 2001년에 비해 48% 가량 늘어서 연평균 9.6%의 증가세를 보였다. 그러나 실용신안은 오히려 연평균 2.4% 줄어들어 2001년에는 40,804건이었으나, 2005년에는 35,937건이 출원되었다.

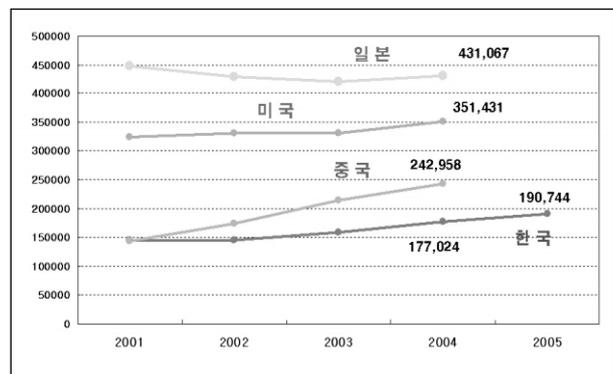
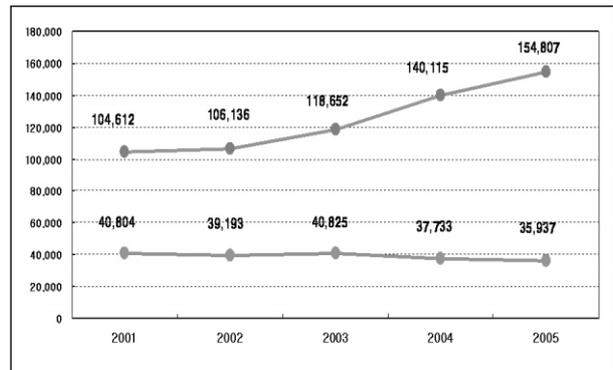
이를 미국, 일본 등 세계에서 출원량이 가장 많은 나라들과 비교하여 보면, 우리나라는 중국에 이어 4번째를 차지하고 있다. 2005년 출원 건수를 보면 일본이 431,067건, 미국 351,431건, 중국 242,958건이다.

4.3 특허행정 운영혁신

2005년 5월 1일 특허청은 중앙행정기관으로서는 처음으로 기업형 운영기관인 책임운영기관으로 전환되었다. 이에 따라 모든 업무는 성과주의가 더욱 강화되었고, 6시그마에 의한 업무품질관리를 추진하며, 특히 신기술을 보유한 대기업 또는 출원이 많은 중소기업과 개인을 방문해서 심사를 해주는 ‘찾아가는 심사서비스’를 시행하는 등 고객 감동을 위한 다양한 시책들을 추진하고 있다.

4.4 특허법 개정

개정되는 특허법 중에서 특이한 사항만 소개하면, 실용신안 선등록제도를 폐지하고 심사후 등록제도로 변경하여, 2006년 10월 1일부터 출원되는 실용신안부터 적용한다. 과거의 실용신안제도와 동일하게 환원하는 것이다. 이는 특허 심사대기기간이 올해 말이면 10개월로 단축되기 때문이다. 지금의 실용신안 선등록제도에서 기술평가까지 소요되는 기간이 평균 10개월이므로 구태여 먼저 등록을 해주고, 기술평가 단계에서 사후 심사를 시행하는 제도를 그대로 운영할 필요가 없기 때문이다. 또한 2007년 7월 1일부터 이의신청제도를 폐지하고 특허무효는 무효심판에서 다루도록 일원화했다.



5. 마치면서

좀 지나간 통계이긴 하지만 “한국의 특허동향 2004(2004. 12. 24 발행, 특허청)”에서 내국인 특허출원 조사에 따르면, 1990년부터 2001년까지 전체출원의 78.8%(413,271건)는 기업이 출원했고, 17%(89,184건)는 개인이 출원한 것으로 나타났다. 또한 이들 출원물에서 특허를 받는 비율 즉, 등록결정률은 기업의 경우 51.1%, 개인은 38.5%로 조사되었다. 기업에서 출원한 것의 반이 겨우 특허를 받고 있고, 개인은 약 60% 이상이 출원은 했는데 특허를 받지 못하고 있는 것으로 나타난 것이다. 그렇다면 진정 출원의 60% 이상이 재산권으로서의 가치가 없는 기술일까? 지식 정보화 시대에 특허의 중요성만 알고 그 제도를 정확하게 알지못한채 막연하게 출원함으로써 생긴 결과는 아닐까? 심혈을 기울여 연구하고 개발한 기술이 제대로 대접받는 것은 물론 재산권으로서 가치를 가질 수 있으려면 무엇보다 특허를 출원하기 전에 특허제도를 좀더 살피고, 출원 후에는 심사과정을 참고해서 적절하게 대응하는 것이 필요하다고 하겠다.