

영업방법 특허 의

물건과 물건 생산하는 기구를 별개 특허출원 해야 하는지의 여부

Q 기존에 존재하는 제품의 문제점을 개선할 수 있는 새로운 물건을 개발하고, 그 물건을 생산하는 기구(또는 장치)도 함께 개발한 경우 반드시 양자를 각각 별개의 특허출원으로 해야 하는지요?

A 특허출원은 '1발명→1특허출원'으로 해야 합니다. 예를 들어 어떤 새로운 물건을 개발한 경우, 물건 자체에 대한 발명과 물건을 생산하는 방법도 별개의 독립적인 발명으로 볼 수 있으므로, 원칙적으로는 각각에 대하여 별도의 특허출원을 해야 할 것입니다. 다만, 양자가 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명명주에 속하는 경우에는 1특허출원으로 할 수 있습니다(특허법 제45조).

영업방법 특허

Q 영업방법(BM)특허란 무엇입니까?

A 영업방법(BM, Business Method 또는 Business Model) 특허란 컴퓨터 및 네트워크 등의 통신기술과 사업 아이디어가 결합된 영업방법 발명에 대해 허여된 특허를 말하는 것입니다. 영업방법 자체만으로는 특허등록할 수 없으며, 인터넷을 통한 전자상거래 등과 같이 그 내용이 기술적 사항을 가진 것이라면 그 아이디어의 구체적 기술수단이 뒷받침되어야 합니다.

특허의 대상이 될 수 있는 영업발명(BM특허)은 사업아이디어에 정보시스템(컴퓨터, 인터넷, 통신기술)을 결합한 형태로서, 비즈니스모델, 프로세서모델과 데이터모델이 결합된 발명을 의미하는 것으로 볼 수 있습니다(예 : 역경매 시스템, 대출 경매방법). 경제법칙 및 현물시장의 거래방법(비즈니스 모델: 피라미드 영업방식, 보험 모집인 관리방법, 사주풀이 방법 등)과 영업방식을 구현하기 위한 시계열적인 데이터 처리과정(프로세스 모델 : 업무처리 흐름), 그리고 업무를 다루는 데이터 집합 및 속성정보(데이터모델)가 결합된 것이라고 할 수 있습니다.

BM특허로 출원된 사례를 보면 중개비즈니스, 금융자동화, 광고, 인터넷상의 교육, 통계조사, 게임방법 및 장치 등 다양한 형태로 출원되고 있습니다.

우선권제도

Q 한국인으로서 부득이한 사정이 있어, 일본 특허청에 먼저 특허출원을 하였습니다. 한국 특허청에 출원을 하면서 일본 특허청 출원을 근거로 하여 신규성등 특허요건 판단과 관련하여 일본 출원일을 인정받을 수 있습니까?

A 산업재산권의 국제적 보호에 관한 다자간 협약인 파리협약에서는 '조약에 의한 우선권제도'를 규정하고 있습니다. "조약에 의한 우선권제도"란 조약당사국 중 제1국에 특허출원을 한 자가 그 특허출원발명과 동일한 발명을 1년 이내에 다른 동맹국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우에는 신규성·선후원 관계 등의 규정을 적용함에 있어 제1국에 특허출원한 날에 출원한 것과 같이 취급하여 주는 제도를 말합니다(특허법 제54조). 발명이 국제적으로 보호받기 위해서는 각 나라마다 특허출원을 하여 등록을 받아야 하는데, 그 경우 동맹국 여러 나라에 동시에 출원하기에는 거리, 시간, 언어, 비용, 상이한 절차 등의 제약으로 곤란하므로 이러한 제약을 극복하고 진정한 선출원자의 지위를 국제적으로 보호하기 위해서 마련된 제도입니다.

등록상표와 유사한 상표의 상표등록 여부

Q 기존에 등록되어 있는 상표와 유사한 상표도 등록할 수 있나요?

A 타인의 등록상표(또는 서비스표)와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품(또는 서비스업)과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없습니다(상표법 제7조 제1항 제7호). 다만, 기 등록된 상표의 상표권자와 그와 유사한 상표의 출원인이 동일인이라면 동일 또는 유사한 상품에 등록을 받을 수 있습니다. 그러나 타인의 등록상표(또는 서비스표)와 동일, 유사하더라도 '지정상품 또는 지정서비스업'이 그 등록상표(또는 서비스표)의 지정상품(또는 지정서비스업)과 유사하지 않는 경우에는 상표 등록될 수 있습니다.

김석현 변리사



한국특허법률사무소를 설립한 바 있고, 이 지국특허법률사무소에서 대표 변리사를 지냈으며 법무법인 총정에서 특허부를 총괄했다. 현재 천우국제특허법률사무소 대표 변리사를 맡고 있다.

문의 : (02)521-7671

e-mail : kimsh@chwpat.com