

발명과 특허

발명의 개념

Q 특허출원의 대상이 되는 것은 발명이라고 하는데 발명이 어떤 것인지 잘 이해가 되지 않습니다. 발명에는 어떠한 것이 해당되는지 구체적으로 설명 부탁드립니다.

A 특허의 대상이 되는 발명의 종류에는 “물건의 발명”과 “방법의 발명”으로 구분할 수 있습니다. 물건의 발명은 발명의 실체가 물건에 있는 발명으로서 기계, 장치, 물질 등에 관한 것이 여기에 해당합니다. 한편, 방법의 발명은 발명의 실체가 방법적 요소에 있는 발명으로서, 물건의 생산방법과 그 외의 방법의 발명(측정방법, 통신방법, 취급방법, 이용방법 등)으로 나눌 수 있습니다. 최근에는 기술의 발전에 따라, 인터넷 영업방법발명(BM 특허), 생명공학발명, 컴퓨터관련 발명 등 새로운 형태의 발명도 계속적으로 등장하고 있습니다.

특허로 보호받을 수 없는 발명

Q 특허로 보호받을 수 없는 발명에는 어떤 것들이 있습니까?

A 특허 출원서에 첨부된 명세서에 기재된 발명으로부터 실시가 불가능한 발명이거나 반복실시가 불가능한 발명 등 미완성 발명이거나 인체를 대상으로 하는 수술방법, 진단방법, 치료방법 또는 개인적, 실험적, 학술적으로만 이용할 수 있고, 업으로서 이용될 수 없는 발명 등은 산업상 이용할 수 없는 발명이므로 특허를 받을 수 없습니다. 그 외에도 특허출원된 발명이 국방상 필요하다고 인정되는 때에는 그 특허를 받을 수 있는 권리를 국가가 강제수용할 수도 있습니다.(이 경우에는 정부가 정당한 보상금을 지급함.)

특허를 받을 수 없는 것으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

- 자연법칙 그 자체(이미 자연계에 존재하는 법칙으로 열역학의 법칙, 에너지 보존의 법칙 등 자연법칙 자체는 발명에 해당하지 않음.)
- 추상적인 아이디어(목적달성을 위한 구체적인 기술수단이 결여된 발명)
- 문학, 연극, 음악, 예술적 창작 등(저작권법의 보호대상)
- 인체를 대상으로 하는 수술, 치료, 진단방법
- 단순한 정보제공을 위한 데이터베이스
- 인간의 정신활동을 이용하는 사업전략 등 영업방법
- 실시가 불가능한 발명이거나 반복실시가 불가능한 미완성 발명

동일한 발명에 대한 2이상의 특허출원에 대한 심사

Q 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를

받을 수 있으나, 후출원이 먼저 심사가 진행되는 경우에는 어떻게 처리되니까?

A 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있습니다. 만약 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정해진 하나의 출원인만이 특허를 받을 수 있습니다. 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 출원인도 그 발명에 대하여 등록을 받을 수 없습니다.(특허법 제36조) 심사절차상으로는 동일한 발명에 대하여 2이상의 특허출원이 있는 때에는 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공개 될 때까지 후출원의 심사를 보류해야 합니다. 다만, 선출원을 거절할 이유와 동일한 이유에 의하여 후출원을 거절하는 경우에는 그러하지 않습니다.(특허법시행규칙 제40조)

정정심판

Q 정정심판이란 무엇이며, 청구인 및 청구범위, 청구기간은 어떻게 됩니까?

A 정정심판이란 특허권자가 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하여 줄 것을 요구하는 심판입니다. 정정의 대상은 제3자에게 피해를 주지 않는 범위 내 즉, 특허청구범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재를 설명하는 경우에 한하여 가능합니다. 또한, 정정심판은 특허권자만이 청구할 수 있으며, 특허권이 공유인 경우에는 공유자전원이 심판의 청구인이 되어야 합니다.

한편, 정정심판은 특허권 설정등록 이후에만 청구할 수 있고, 특허권의 존속 중에는 물론 특허권이 소멸된 경우에도 가능하며, 청구 회수에도 제한이 없습니다. 그러나 정정심판은 무효심결의 확정에 의하여 특허가 무효되거나, 취소결정에 의하여 특허의 취소가 확정된 경우, 또한 특허이의신청 또는 특허의 무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 청구할 수 없습니다.



송상엽 변리사

송상엽 변리사는 2008년까지 KBK특허법률사무소에 근무했으며 현재 청구국제특허법률사무소에 근무하고 있다. 청구국제특허법률사무소는 기계, 전자분야의 국내&외국출원(미국&일본)에 전문성을 가지고 있으며, 특허 영어와 일어에 능통하고 풍부한 실무 경험을 가진 실무팀으로 외국출원업무를 담당하고 있다.

문의 : (02)521-7671 E-Mail: steet42@chwpat.com