

# 공개된 내 발명 아이디어, 어떻게 특허로 보호받을 수 있나?

추형석 | 특허청 전력기술심사관 심사관

**특**허출원인 자신이 착상한 기발한 발명 아이디어 입에도 불구하고 특허출원 이전에 그 발명 아이디어가 일반에 공개되어 특허를 받지 못하는 경우를 심심치 않게 보곤 한다. 최근 학계·연구소의 연구자들은 자신의 연구결과물을 논문발표와 특허출원으로 병행하는 경우가 빈번하므로 연구결과물의 공개에 대해 좀 더 세심한 주의를 기울여야 하는 상황이다.

자신의 발명 아이디어가 특허출원 이전에 공지되어 특허를 받지 못하는 대표적인 사례를 들면 다음과 같다. 첫째, 특허출원 이전에 발표한 논문으로 말미암아 자신의 발명 아이디어가 특허를 받지 못하는 사례이다. 구체적으로, 특허청 심사관이 특허심사 과정에서 A씨의 특허출원에 대해 A씨가 그 특허출원 이전에 개최된 학술대회에서 발표한 논문을 찾아내어 특허 거절결정을 하는 경우이다. 둘째, 상품 또는 제품을 개발하여 이를 특허출원 이전에 일반에 공개하여 특허가 무효처분 되는 사례가 있다. 실제로, B사는 김치에 누름돌을 올려 김치국물에 잠기도록 하는 전통방식에 착안하여 김치통을 개발하였고 특허등록까지 받았다. 하지만, 경쟁사는 B사의 특허가 특허출원 이전에 홈쇼핑에서 공개되었다는 사유로 특허무효심판을 제기했고 결국 B사의 특허는 무효가 되었다. 이 밖에도 전시회·박람회에 제품 출품, 학위논문제출시스템(dCollection)에 학위논문 제출 등의 방식으로 특허출원인 자신의 발명을 특허출원 이전에 공개하여 특허를 받지 못하는 경우도 발생

할 수 있다.

위의 사례에서 살펴보았듯이 자신의 발명 아이디어를 자신의 공개행위 때문에 특허를 받지 못하는 상황을 방지하려면 논문발표 또는 제품출시 이전에 서둘러 특허출원을 하여야 한다. 그렇다면 특허출원 이전에 논문이나 제품으로 공개하였다면 내 발명 아이디어는 특허로서 보호할 수 없다는 것인가? 다행스럽게도 우리 특허법에서는 특허출원인의 이익을 위하여 공개된 발명 아이디어도 특허로서 보호받을 수 있도록 하는 ‘공지예외적용’이라는 제도를 규정하고 있다.

특허법 제30조에 규정된 공지예외적용 제도는 내 발명 아이디어가 특허출원 전에 공지되었다 하더라도 일정한 요건을 갖춘 경우라면 그 발명 아이디어를 공지된 기술로 보지 않겠다는 규정이다. 즉, 자신의 발명 아이디어를 일반에 공개한 사실 때문에 특허를 받지 못하게 되는 것을 막을 수 있다는 것이다.

공지예외적용 규정을 적용받기 위해서는 우선 특허출원인 또는 발명자에 의해 발명 아이디어가 일반에 공지되었다는 사실관계가 있어야 하고, 발명 아이디어가 공지된 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하여야 한다. 또한, 특허출원을 할 때에는 특허출원서에 공지예외적용 규정을 적용받겠다는 취지를 기재하고, 특허출원일로부터 30일 이내에 자신의 발명 아이디어가 공지되었다는 사실관계를 증명할 수 있는 증명서류를 제출하여야 한다. 증명서류에는 공개된 발명 아이디어의

공개일자, 공개자, 공개형태(전시회, 박람회, 학술대회, 논문발표, 세미나, 인터넷, 팸플릿 등), 공개된 발명 아이디어의 내용이 포함되어 있어야 한다.

공지예외적용 규정은 특허출원보다 앞서 연구결과물 또는 제품을 먼저 공개한 경우에 유용한 제도라는 측면은 있지만 어디까지나 예외적으로 사용할 필요가 있다. 특허출원인이 공지예외적용을 주장하더라도 특허출원일 자체가 발명 아이디어가 공개된 날로 소급되는 효과는 없기 때문이다. 구체적으로, 발명 아이디어의 공지일과 공지예외적용을 주장한 특허출원(甲출원)의 특허출원일 사이에 제3자가 공지된 발명 아이디어를 구체화시켜 특허출원(乙출원)을 하면, 甲출원은 乙출원 때문에 특허를 받을 수 없게 될 수 있기 때문이다. 결론적으로, 발명 아이디어 공개 이후 특허출원까지 12개월의 유예기간이 있다 하더라도 가능하다면 빨리 특허출원을 하는 것이 바람직하다.

최대한 빨리 특허출원을 하고자 하는 특허출원인을 위하여 올해 1월부터 시행된 개정 특허법에서는 출원일 인정 요건을 완화하여 특허출원인의 신속한 특허출원을 지원하고 있다. 종전 특허법에서는 특허출원을 할 때 특허청구범위를 포함하여

엄격한 형식요건을 갖춰야 했기 때문에 특허출원인이 발명 아이디어를 완성하더라도 특허명세서 작성에 상당한 시일이 필요하였고, 이는 결과적으로 신속한 특허출원을 저해하는 요소로 작용하였다. 하지만, 개정 특허법 제42조의2에서는 연구자들이 논문이나 연구노트에 기재된 발명 아이디어를 그대로 특허명세서에 기재하여 특허출원을 할 수 있도록 하여 빠르게 출원일을 선점할 수 있게 하였을 뿐만 아니라, 제42조의3에 따라 심지어 영어로 작성된 논문을 그대로 특허명세서의 기재하여 신속히 특허출원 할 수 있도록 하였다.

매년 5월 19일은 '발명의 날'이다. 특히, 올해는 정부가 발명의 날을 지정한 지 50주년을 맞는 뜻깊은 해이다. 강한 지식재산권은 정부가 지향하는 창조경제의 핵심자산이라는 것은 누구도 부인할 수 없는 사실이 되었다. 아무쪼록, 본 기고가 연구자들의 소중한 발명 아이디어가 특허출원 이전에 공개되어서 또는 신속히 특허출원되지 않아 시장에서 사장되지 않도록 하는 데 조금이나 도움이 되기를 기대한다. 