

# 기술자가 알아야 할 지식재산제도

## \_ 특허제도를 중심으로

지식재산제도의 하나인 특허제도는 원래 기술자를 보호하기 위하여 만들어진 제도로서 기술자 입장에서 이 제도를 이해하고 활용하는 것은 매우 중요합니다. 이번에는 특허침해를 판단함에 있어서 아래의 목차에서 나타낸 바와 같이 자사기술이 타인의 특허에 저촉되고 있다고 해도 「다른 사람(타인)의 특허가 참으로 유효한 특허인가」에 대한 특허의 유효성을 조사할 필요가 있습니다.

글 페이턴트컨설팅 포톤 안철홍변리사 /일본특허변역전문(한일, 일한)  
(M. T. 02-555-9971, Email, andohyon@naver.com)

## 제3장 기술자가 개발한 신기술을 특허 출원할 때의 주의 사항

### 목차

- 3-1. 어떤 기술을 개발하면 될까요.
- 3-2. 특허를 받을 수 있는 기술이란?
- 3-3. 기술자가 기술개발 시에 알아야 할 사항
- 3-4. 기술자가 개발한 신기술을 특허 출원할 때의 주의사항
- 3-5. 특허출원에 대해서 기술자가 오해하기 쉬운 것들
- 3-6. 결론

## 제3장 기술자가 개발한 신기술을 특허 출원할 때의 해야 할 사항

### 3-1. 어떤 기술을 개발하면 될까요.

기술개발은 비용이 많이 소요되는 것이므로, 개발된 기술은 타인이 자유롭게 사용할 수 있어서는 안되고, 그러기 위해서는 특허를 받을 수 있는 기술이어야 합니다. 즉, 특허 출원을 하여 특허를 취득하지 않으면 안 됩니다. 단순히, 타인의 특허기술에 저촉하지 않는다는 것만으로는 충분하지 않습니다.

### 3-2. 특허를 받을 수 있는 기술이란?

특허를 받을 수 있는 기술은 발명이어야 하며, 발명 중에서도 일정한 요건을 갖춘 것만이 특허를 획득할 수 있습니다.

#### 3-2-1. 발명이란?

특허제도에서는, “발명”이란 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도한 것”이라는 어려운 말로 표현되어 있지만, 모든 기술자가 인식하고 있는 “자연과학에 관한 기술”과 같은 것입니다. 단순한 계산방법은 특허인정이 안되지만, 컴퓨터를 이용한 계산방법은 특허로서 인정되고 있습니다. 다음 요건을 충족해야 합니다.

① 자연법칙의 이용은 전체로서의 이용 ⇒ 발명의 일부에 수학 공식이 포함되더라도 청구항을 전체로 파악했을 때 자연법칙을 이용하고 있으면 된다.

② 일정한 확실성을 가지고 동일한 결과를 반복 ⇒ 일정한 확실성, 반복 가능성(재현성)

③ 자연법칙을 결과로서 이용하는 것이면 충분하다 ⇒ 발명자가 그 법칙을 정확하고도 완전한 인식을 가질 필요는 없다. 경험상 취득한 것이면 족하다(경험적도 자연법칙임)

④ 컴퓨터 소프트웨어는 자연법칙을 이용하고 있는 것으로 간주

#### 3-2-2. 특허를 받을 수 있는 발명

① 신규성 ⇒ 그 발명의 내용이 특허 출원전까지 공지되어서는 안됩니다.

② 진보성 ⇒ 그 발명의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)가 특허출원 전의 공지기술에 기초해서 용이하게 발명을 할 수 있는 것은 안됩니다.

### 3-3. 기술자가 기술개발 시에 알아야 할 사항

기술자는 기술 개발에 종사하는 개발자이지만, 기술 지식만을 알고 있으면 안되고, 기술 개발 시에 알아야 할 것(관련 법률)에 주의할 필요가 있습니다.

#### 3-3-1. 발명자에 대해서

① 실제로 발명의 창작에 관여한 사람 ⇒ 구체적으로 발명에 대해서 지도나 조언을 행하고 있지 아니한 상사(上司), 상사(上司)의 지시에 따라 실험만 행한 사람, 데이터의 정리만을 행한 사람, 발명자에게 자금이나 설비를 제공한 사람은 진실로 발명을 행한 사람으로 볼 수 없습니다.

그렇지만, 발명은 그 해결해야 할 “과제의 제공”과 “과제의 구체적 해결수단”에 의해 완성되는 것이므로, “과제의 제공”을 행한 사람도 발명자라고 할 수 있다.

또한, 특허 출원서에는 발명자의 명칭을 기재하기로 되어 있으므로, 발명자를 기재할 시에는 “진실로 발명(기술적 사상)의 창작에 참가한 사람”을 기재하여야 합니다.

② 회사명은 발명자가 될 수 없다 ⇒ 저작권에서는 회사 자신이 저작자가 될 수 있지만(업무상 저작물), 특허제도에서는 회사 자신은 발명자가 될 수 없습니다. 다만, 회사 자신은 출원인이 될 수 있을 뿐입니다.

③ 발명자가 얻는 권리 ⇒ 특허를 받을 수 있는 권리, 특허 받을 수 있는 권리를 양도할 수 있는 권리, 이 권리를 가진 자만이 특허 출원할 수 있음. 회사가 특허 출원할 수 있는 것은 발명을 행한 종업원으로부터 “특허를 받을 수 있는 권리”를 양도받았기 때문입니다.

④ 타인의 발명을 훔쳐서 특허 출원한 경우(무권리자의 출원) ⇒ 다른 사람의 발명을 가로채 출원한 사람은 특허를 받을 수 없고, 잘못되어 특허 등록이 된 경우에는 그 특허는 무효사유를 가지게 된다.

### 3-2-2. 회사 내에서의 종업원의 기술개발(직무발명)

회사 내에서 종업원이 행한 발명(직무발명)은 회사 소유의 것이 아니고, 종업원 개인이 발명자가 됩니다. 발명자만이 특허를 받을 수 있는 권리를 갖게 되며, 회사는 특허를 받을 수 있는 권리를 당연히 얻게 되는 것도 아닙니다.

그렇지만 회사는 다음과 같은 것을 할 수 있습니다.

■ 회사는 종업원이 행한 발명에 대해서 무상으로 실시할 수 있는 권리를 갖습니다.

■ 회사는 계약에 의해서, 미리 이와 같은 발명이 발생했을 때에는, 그 발명에 대해서 종업원으로부터 “특허를 받을 수 있는 권리”를 양도받을 수 있습니다.

#### ① 직무발명이란

“직무발명”은 종업원이 회사의 업무 범위 내에서 행한 발명이 그 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 의미합니다. 종업원이 직무발명 이외의 발명을 행했을 때는, 그 발명을 종업원 마음대로 처분할 수 있습니다.

#### ② 직무발명의 통상 실시권

종업원이 행한 직무발명에 대해서, 회사는 무상으로 실시할 수 있는 권리를 갖습니다 ⇒ 통상실시권

#### ③ 직무발명의 양도계약

양도계약은 미리 종업원과 종업원의 직무발명에 대한 “특허를 받을 수 있는 권리” 또는 특허권을 회사가 양도받을 수 있는 계약을 말합니다. 이것은 회사와 종업원 사이의 계약이나 직무발명 규정 등에서 정해질 수 있습니다. 즉, 회사는 발명을 하기 전부터, 종업원이 행한 모든 직무발명을 회사에 귀속시키는 약속을 할 수 있습니다. 이에 따라, 대부분의 회사는 발명자인 종업원으로부터 직무발명에 대한 “특허를 받을 수 있는 권리”를 양도 받고, 특허 출원을 하고 있습니다.

■ 회사로 직무발명을 양도한 경우에는, 회사는 발명자에게 상당하는 대가를 지불해야 하고, 그 대가는 발명에 의해 회사가 받게 될 이익과 회사의 발명에 대한 공헌도에 따라 결정됩니다.

#### ④ 직무발명의 양도계약이 없는 경우

대기업 등에는 직무발명 규정이 정해져 있지만, 중소기업에서는 이러한 직무발명 규정이 없는 경우가 많습니다. 직무발

명에 대한 규정이 없는 경우에는, 종업원이 직무발명을 한 경우에는, 그 발명자(종업원)가 “특허를 받을 수 있는 권리”를 취득하게 됩니다.

회사의 입장에서는, 종업원이 행한 “특허를 받을 수 있는 권리”를 양수할 수 있는 것은 회사의 권리이므로, 직무발명에 관한 규정을 둘 필요가 있습니다.

#### ⑤ 종업원이 행한 발명이 직무발명이 아닌 경우

이 경우에는, 회사는 종업원이 행한 발명을 양수할 수 있는 권리는 없고, 비록 양도계약을 했다 하여도 무효가 됩니다.

#### ⑥ 직무발명에 대한 분쟁은 종업원이 퇴직한 후에도 발생할 수 있다.

종업원이 행한 직무발명에 대해서 적절한 처치(보상액 등)를 하지 않으면, 그 종업원과 분쟁이 발생할 수 있는데, 이런 분쟁은 종업원이 퇴직한 경우에도 발생합니다.

또, 종업원이 이직한 경우에, 종업원이 자기 발명이라고 주장하는 경우가 있습니다(니찌아화학공업(주)과 전종업원 나가무라 슈지의 분쟁). 직무발명의 규정이 없는 회사의 종업원이 타회사로 이직하기 전에 그 회사의 대표자가 발명자로서 특허출원을 한 경우에 대해서는, “특허를 받을 권리”가 올바르게 이전되어 있지 않기 때문에, 이런 사실이 증명되면 그 특허출원은 특허로서 인정되지 않습니다.

종업원이 행한 발명이라도, “특허를 받을 수 있는 권리”를 회사에 양도해 버리면, 그 종업원은 자기의 발명을 마음대로 사용할 수 없습니다. 즉, 종업원의 발명은 자신의 발명이 아닌 것으로 되어 버립니다.

직무발명의 “특허를 받을 수 있는 권리”를 회사에 양도하는 대가(보상액)는, 직무발명의 규정에 나와 있는 금액이 아니고, 어디까지나 국가의 법률에 따라 정해진 금액이어야 합니다.

### 3-2-3. 타인(타사)과의 공동기술개발

#### ① 공동기술개발의 결정

■ 타회사와 공동개발을 하여, 어떤 정도의 신기술이 개발될 수 있는지를 확인하기 위해서는 상대방의 회사가 어느 정도의 기술력을 가지고 있는지를 파악해야 합니다.

■ 이를 위해서는, 당사자인 회사는 자신이 가지고 있는 기술을 상대방에게 서로 보여주어야 합니다. 그런데, 서로 보여주는 기술

은 회사의 노하우인 경우가 많고, 회사의 영업비밀을 공개하는 것이 됩니다. 이 경우, 상대의 회사에서 기업의 노하우가 누설되지 않도록 해야 합니다.

■ 그리고, 서로의 기술을 보여주고 나서, 공동개발이 취소되면 상대에게 무상으로 노하우 기술이 공개되어 버리므로, 상대의 회사에게 이 노하우 기술을 다른 목적으로 사용하지 못하도록 해야 합니다.

■ 이를 위해서, 공동개발을 행하기 전의 노하우 기술의 공개에 대해서는 “비밀엄수”, “그 노하우 기술을 다른 목적에 사용하지 않을 것”이라는 합의 계약서나 간단한 각서를 작성해야 합니다.

■ 이와 같이 공동개발을 하기 전의 하찮은 것에 대해서도 충분히 주의를 기울여야 하므로, 회사의 특허법률부서와 상의할 필요가 있습니다.

#### ② 공동기술개발시의 주의사항

■ 기술개발 내용의 분담, 기술개발 비용의 분담을 결정해야 합니다.

■ 공동개발에 참여할 각 회사의 개발 인원수도 결정해야 합니다.

■ 공동개발의 결과물(발명)을 누구의 것으로 해야 할지를 결정하고, 그 발명이 일방의 회사의 종업원에 의해 개발된 기술이라면 누구의 것으로 할 것인지를 결정하고, 일방의 회사의 종업원에 의해 개발된 경우란 어떤 상황인지를 명확히 할 필요가 있습니다.

■ 공동으로 개발한 기술을 특허출원 행할 시에, 담당자와 출원 비용의 분담을 결정해야 합니다.

■ 공동으로 기술개발을 하는 것과 그 내용을 비밀로 하는 것도 정할 필요가 있습니다.

■ 또한, 공동기술개발의 결과물인 신제품을 누가 제조판매를 할 것인가도 결정해야 합니다.

■ 위의 합의사항에 대해서는 계약서를 작성할 필요가 있습니다.

#### ③ 공동개발의 발명자

■ 공동기술개발에 참여한 자는 전원 공동발명자가 되며, 공동 발명자는 실질적으로 기술개발에 협력해서 발명을 완성시켰는지의 여부에 따라 결정됩니다.

■ “과제의 제공(종래기술의 결점을 지적)”을 하였거나, 그 “과제의 해결수단”을 제시한 경우에도 공동 발명자라고 할 수 있습니다.

■ 공동발명자 전원이 특허를 받을 권리를 가지게 되며, 이것을 “공유”라 합니다. 특허를 받을 권리가 공유로 되어 있으면, 각 공유자는 다른 공유자와 공동이 아니면 특허출원 할 수 없습니다. 공유자 중의 일부의 발명자만이 특허출원 하는 것은 허용되고 있지 않습니다.

■ “특허를 받을 수 있는 권리”가 공유로 되어 있는 경우는, 각 공유자는 다른 공유자의 동의가 없으면, 자신의 권리를 양도할 수 없습니다.

#### ④ 공동기술개발

회사간의 기술개발에 있어서는, 아무리 작은 규모의 연구개발이라도, 연구개발에서 생기는 것들(발명이나 노하우 등)을 어떻게 할 것인가 명확하게 정해 놓지 않으면, 심각한 사태에 이를 수 있습니다. 이것을 방지하기 위해서는, 반드시 회사의 법무실이나 특허 담당자에게 상의할 필요가 있습니다.

#### ⑤ 특허의 공유

■ “특허를 받을 수 있는 권리”가 공유로 되어 있으면, 공유자는 다른 공유자의 동의 없이는 자신의 지분을 양도할 수 없고, 특허로 등록이 된 경우에도, 공유자는 다른 공유자의 동의 없이는 자신의 지분을 양도할 수 없습니다.

■ 어떤 특허권의 공유자가 그 특허권의 발명을 실시하는 경우에는, 다른 공유자의 동의 없이도 실시할 수 있습니다. 그러나 타인(또는 타사)에게 실시권을 설정하는 경우에는, 다른 공유자의 동의를 얻어야 합니다.

#### ⑥ 공동개발의 성과를 공유하는 경우의 문제점

■ 공유자의 일방(一方)이 규모가 큰 회사이고, 공유자의 타방(他方)이 규모가 작은 회사의 경우에는, 같은 실사라 하더라도, 큰 회사가 대규모적으로 발명품을 만들어 내면 작은 회사는 잠시도 버티지 못하게 되어서, 작은 회사의 입장에서는 공동으로 기술개발을 행한 의미가 없어집니다.

■ 공유자의 일방(一方)이 발명품의 메이커이고, 공유자의 타방(他方)이 발명품의 판매회사의 경우에는, 그 발명품은 공유

자의 메이커가 제조해서, 그것을 다른 공유자(판매회사)에게 공급하면, 판매회사가 발명품을 판매하게 됩니다.

양자(兩者)의 관계가 원만히 유지되는 경우에는, 별다른 문제가 없지만, 양자(兩者)의 관계가 좋지 아니한 경우에는, 메이커는 자유롭게 발명품을 제조할 수 있으나, 판매회사는 제조설비가 없으므로 자력으로 발명품을 만들 수 없습니다.

■ 양자(兩者)의 관계가 좋지 아니한 경우에는, 판매회사는 다른 메이커에 그 발명의 실시권을 제공하려면, 사이가 좋지 않은 공동 특허권을 가지고 있는 메이커의 허가를 얻어야 하므로, 판매회사는 다른 제3의 메이커에게 발명품을 제조하게 할 수 없는 경우가 허다합니다. 이것은 판매회사의 입장에서는 치명적이라고 할 수 있습니다.

■ 이런 상황을 고려하면, 공동으로 기술을 개발하는 경우에도, 공동개발에서 생긴 특허권을 단지 공유해 놓으면 좋다는 것이 아니게 됩니다. 이러한 경우가 발생할 수 있으므로, 공동 기술개발을 행하는 경우에는, 그것이 아무리 간단한 것이라도 반드시 회사의 법무실이나 특허담당자와 상의할 필요가 있는 것입니다.

### 3-2-4. 기술의 매입

회사가 개인 발명가로부터 기술을 매입하는 경우에는, 매입하려는 기술을 특허의 관점에서 바라볼 때, “특허 출원되어 있지 아니한 것”, “특허 출원되어 있지만, 등록이 되어 있지 아니한 것”, “특허 등록이 되어 있는 것”의 사항에 주의할 필요가 있습니다.

① “특허 출원되어 있지 아니한 것”, “특허 출원되어 있지만, 등록이 되어 있지 아니한 것”

이러한 기술은, 금후 특허 등록이 될지는 불투명하고, 특허가 될 가능성을 알기 위해서는 공지자료를 충분히 조사할 필요가 있습니다. 매입하려는 기술이 타자(他者)의 특허에 저촉되고 있는데 이 기술을 사용한다면, 타자(他者)로부터 경고를 받을 수 있습니다. 또, 매입하려는 기술이 특허 등록이 될 가능성이 없는 것이라면, 타자가 간단히 모방할 수 있으므로, 비용을 들이면서까지 기술을 매입할 필요는 없습니다.

② “특허등록이 되어 있는 것”

이 경우에도 타자(他者)의 특허에 저촉될 수 있습니다. 다른 사람의 특허를 개량한 이용발명(이 경우에, 그 다른 사람의 특허

내용을 모두 가지고 있으면서, 다른 구성요건을 추가해서 이루어진 발명)은 원래의 특허요건을 모두 가지고 있으므로 원래의 특허에 저촉됩니다. 따라서, 이러한 경우에도 매입하려는 기술이 다른 사람의 특허에 저촉되는지 여부를 조사할 필요가 있습니다.

그리고, 매입하려는 기술이 다른 사람의 특허에 저촉되지 아니하는 경우에도, 권리범위가 너무 좁아서 타자가 동일한 기술(매입하려는 특허기술)을 사용하여 그 물건(특허물건)을 제조하여도, 그 제조를 저지할 수 없다면 그 기술을 매입할 가치가 있다고 할 수 없습니다. 또, 특허 등록이 되어 있다고 해도 기술의 진부화(陳腐化)에 의해 기술의 가치가 감소될 수도 있습니다. 따라서, 이 모든 사항을 고려할 때 해당 기술을 매입하는 것에 대한 판단은 간단하다고 할 수 없습니다.

### ③ 필요한 기술을 매입하는 경우

기술을 매입하는 것은 불확실한 요소가 많기 때문에, 매입하려는 기술의 경제적 대가는 그 기술에 의해 얻어진 이익에 따라 결정되는 것이 좋습니다. 즉, 매입하려는 기술을 이용한 제품의 판매실적에 의해 판매하려는 기술의 소유자에게 대가를 지불하는 것도 한 방법입니다. 이렇게 하면, 회사의 리스크를 줄일 수 있습니다.

## 3-4. 기술자가 개발한 신기술을 특허 출원할 때의 주의사항

개발자는 개발한 기술을 회사의 특허 담당자에게 보고하고, 특허 담당자는 기술의 중요도를 검토하여 특허 출원을 결정하게 되면, 특허 출원대리인에게 출원을 의뢰하는 것이 일반적인 출원 절차입니다. 이상의 흐름을 참고하여 다음의 사항에 주의할 필요가 있습니다.

### 3-4-1. 개발한 기술을 될 수 있는 한 신속하게 특허 담당자에게 보고할 것

세계의 모든 나라가 선출원주의를 채택하고 있으므로, 경쟁자에게 권리 등록이 되지 않도록 신속하게 특허담당자에게 보고할 필요가 있습니다. 또, 개발하려고 하는 기술의 내용에 대해서는 다른 경쟁 회사도 비슷한 내용의 기술을 개발하는 경향이 있기 때문에 하루라도 빨리 특허 출원해야 합니다.

개발자가 소속회사의 특허 담당자에게 개발된 기술을 보고할

때는, 어떤 형식의 기술개발보고서(또는, 발명제안서나 발명신고서)를 통해 이루어지는 것이 일반적입니다.

### 3-4-2. “발명제안서”에 기재해야 할 사항

① 개발한 신기술만이 아니고, 그 신기술로부터 용이하게 도출해 낼 수 있는 기술에 대해서도 특허명세서에 기재하여서 이것들에 대해서도 독점권이 미치도록 해야 할 필요가 있습니다.

■ 개발한 신기술만이 아니라, 제3자가 그 신기술을 보고 모방할 수 있을 것으로 생각되는 기술도 될 수 있는 한 발명제안서에 기재하여야 합니다. 특히, 개발한 신기술과 동일한 효과를 갖는 물건이 존재하는지를 조사할 필요가 있습니다. 개발한 신기술과 동일한 효과의 물건은, 신기술과 동일한 성능을 갖게 되므로, 이러한 물건을 제3자가 자유롭게 제조판매한다면, 개발한 신기술은 특허권으로 보호하는 의미가 없게 됩니다. 따라서, 특허권으로 보호되는 것은 신기술과 동일한 효과가 있는 기술전부는 아닙니다. 효과가 동일하더라도, 구성이 서로 다르면, 특허권의 효력은 미치지 않습니다. 이러한 점을 고려하면, 개발한 신기술과 효과가 동일하고, 구성이 다른 기술을 도출해낼 수 있는 것만큼 도출해서 특허명세서에 기재하기 위해, 그것을 “발명제안서”에 기재해야 할 필요가 있습니다.

■ 이렇게 하기 위해서는, 동료 개발자와의 상담을 통해서 타인(타사)이 모방할 것 같은 기술의 여러 형태에 대해서 함께 생각하는 것도 필요합니다. 신기술과 동일한 작용, 효과를 갖는 기술인지 아닌지는 그 기술개발에 종사하는 개발자가 아니면 알 수 없기 때문입니다. 될 수 있는 한, 그 기술적 형태는 다양성의 풍부한 실시예를 기재하는 것이 좋습니다.

■ 이렇게 개발된 신기술에 관련하는 여러 종류의 기술을 “발명제안서”에 기재함으로써, 특허출원 대리인(변리사)은 신기술에 대해서 넓은 범위의 개념의 특허출원을 할 수 있습니다.

### ② “발명제안서”에 기재하는 내용

이상의 설명한 내용에 주의를 하면서, 발명제안서에는 아래 사항을 기재할 필요가 있습니다. 이것들은 특허명세서에 기재하는 사항이고, 기술자라면 충분히 기재할 수 있는 사항입니다.

- 발명의 기술분야
- 종래기술
- 종래기술의 결점(발명이 해결해야 할 과제)
- 과제를 해결하는 수단

- 상호작용
- 실시예(발명의 실시형태)
- 발명의 효과
- 도면

### 3-4-3. 기술자와 특허담당자, 변리사와의 상의

#### ① 특허담당자와의 상의

기술자는 자신의 발명이 회사에게 어떻게 해서 중요한지를 특허담당자에게 충분히 설명해야 합니다. 특허 담당자는 기술자의 설명을 참고로 하여 상세하게 정리하여 중요도를 판단하고 그 발명의 특허 출원여부를 결정해야 합니다.

#### ② 변리사와의 상의

기술자와의 상담결과, 특허 출원을 결정한 경우에는 특허 담당자는 특허출원 대리인인 변리사에게 신속하게 연락하여 출원 요청을 할 필요가 있습니다. 이 과정에, 기술자는 자신이 개발한 발명의 내용을 알기 쉽게 설명하여, 변리사에게 제3자가 이해하기 쉬운 특허명세서를 작성할 수 있도록 합니다. 제3자가 이해하기 쉬운 특허 명세서를 작성하기 위해서는, 필요하면 몇 번이라도 기술자와 변리사는 서로 상의하여 의견을 제시할 필요가 있습니다.

### 3-4-4. 개발된 기술을 자발적으로 공표하지 아니할 것

발명자는 (i)특허 출원 전에 학회에서 발표하거나, (ii)특허 출원 전에 제품의 발표를 하거나, (iii)특허 출원 전에 제품의 판매를 개시하거나 하는 행위를 해서는 결코 안됩니다. 공공연히 공개하기 전에, 반드시 특허 출원을 해야 합니다. 어떤 이유여하를 막론하고, 공개된 발명은 특허를 결코 받을 수 없기 때문입니다.

① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가, (i)시험을 하고, (ii)간행물에 발표하고, (iii)전기통신회선을 통해서 발표하고, (iv)특허청장관이 지정한 학술단체가 개최하는 연구집회에서 문서로 공표하고, (v)정부 등이 개최하는 박람회에 발명품을 제출하여, 발명을 공지한 경우에는, 발표한 날로부터 6개월 이내에 특허 출원하면서, 신규성 상실의 구제를 받고 싶다는 취지의 서면을 동시에 제출하고, 그 후에, 그에 대한 증명서를 제출한 경우에는, 발명은 공지되지 아니한 것이 됩니다. 공지되고 나서 6개월 이내에 출원하면, 그 발명은 자신의 공개로 인한 거절을 면

하게 됩니다(신규성 상실의 예외규정).

② 발명자의 의사에 반하여 발명이 공지된 경우에는, 그 공개에 의해 특허를 받을 수 없다면 너무 가혹하므로, 이러한 경우에는 공표되고 나서 6개월 이내에 특허 출원하면 의사에 반한 공표는 없었던 것으로 취급하게 됩니다. 이 경우도 신규성 상실의 예외규정에 해당되므로, 이런 일이 발생하면 신속하게 출원을 할 필요가 있습니다. 회사의 특허담당자와 상의해서 출원을 해야 합니다.

#### 3-4-5. 선행기술문헌의 참조

출원인은 특허 출원을 한 발명에 관련된 문헌 공지발명(특허 출원전에 국내 또는 외국에서, 반포된 간행물에 기재된 발명 또는 전기통신회선을 통해서 일반 공중(公衆)이 이용 가능한 발명) 중에서, 특허 출원을 할 때에, 알고 있는 기술내용이 있으면, 그 문헌 공지발명이 기재되어 있는 간행물의 명칭과 그 문헌 공지발명의 정보 소재지를 기재하도록 되어 있습니다. 이는 발명자 스스로가 알고 있는 선행의 공지기술을 명세서에 기재하여, 심사에 협력하도록 하기 위해서입니다. 이를 위해서, 기술자(발명자)는 스스로가 행한 발명에 관한 선행 기술문헌으로서 어떠한 것들이 있는가를 정리하여 둘 필요가 있습니다.

#### 3-4-6. 개량기술에 대한 개발의 계속

하나의 특허 출원을 완성했다고 해서, 기술개발이 끝난 것은 아닙니다. 기술은 점점 더 개량되고 진보되어 가는 것입니다. 최초로 특허출원을 하고나서, 그후의 개량기술의 개발을 멈춰버리면, 타자(他者)(또는, 타사(他社))가 그 개량발명을 점차적으로 출원해버리면, 최초로 개발한 발명자가 오히려 타자의 개량발명을 사용해야 하는 사태에 이를 수도 있습니다.

특허 출원 후에, 그 개량발명을 행하지 아니한 경우에는, 그 기술에 대해서 특허를 받더라도, 그 특허의 권리기간이 만료되면 그 특허기술을 타자가 마음대로 실시하게 되어 버립니다. 따라서, 이런 일이 일어나지 않도록 특허를 소유하고 있는 동안에는 그 특허의 개량기술을 반드시 안출하여서, 그 개량발명에 대해서도 특허를 취득해 두어야 합니다.

또한, 특허 출원 후 1년 이내에, 전의 출원 내용을 보충하도록 하는 특허 출원이 인정되고 있습니다. 이것을 “국내 우선권 제도”라 합니다. 어떤 특허 출원이 이루어진 후, 그 특허 출원의

발명내용과 관련이 있는 발명이 이루어진 경우에는, 선 특허 출원일로부터 1년 이내에 관련 발명의 내용을 함께 합쳐서 하나의 특허 출원으로써 출원할 수 있게 되어 있습니다. 이 경우의 특허성 판단은, 선출원의 내용에 대해서는 선출원의 시기를 기준으로 하고, 후출원에서 추가된 내용은 후출원의 시기를 기준으로 합니다.

또, 특허 출원을 하고나서 1년6개월 지나면, 그 특허 출원은 공개되어 공개공보에 기재됩니다. 그 후는, 그 특허 출원의 발명으로부터 용이하게 도출할 수 있는 발명은, 특허를 받을 수 없지만, 공개공보가 발행되기 전까지는 그 특허 출원으로부터 용이하게 도출할 수 있는 발명이라도 특허를 받을 수 있습니다. 그러므로 특허출원의 공개시기까지는 관련 특허를 될 수 있는 한, 많이 출원하여 두는 것이 중요합니다.

### 3-5. 특허 출원 시에 기술자가 오해하기 쉬운 것들

다음의 사항들은 잘못된 인식입니다.

- ① 발명자 자신이 발명한 신기술을 스스로 공개한 경우, 공지의 발명으로써 특허를 취득할 수 있다.
- ② 신제품의 판매상황을 보고 특허 출원을 해도 된다.
- ③ 특허발명의 내용은 명확하게 기재하지 않는 것이 좋다.
- ④ 하나의 실시태양의 발명을 출원해 두면, 이것으로 그 발명의 보호는 충분하다.
- ⑤ 발명은 베스트 모드만으로 출원해도 좋다.
- ⑥ “특허청구의 범위”는 길게 기재되어 있는 쪽이 더 가치 있다.
- ⑦ 특허출원 후에도 특허명세서에 기재되어 있는 것으로부터 자명한 사항을 보정으로 추가할 수 있다.

### 3-6. 결론

지금까지 설명한 내용을 정리하면 다음과 같습니다.

- ① 개발한 신기술은 신속하게 특허 담당자에게 알린다.
- ② 개발한 신기술로부터 도출될 수 있는 기술 내용을 포함해서 특허출원을 한다.
- ③ 개발한 신기술을 특허 출원일 전에 공표하지 않는다.
- ④ 개량기술의 개발을 계속해서 행한다.

이상으로, 개발한 신기술을 특허 출원하는 기술자(발명자)의 입장에서 염두에 두어야 할 기본 사항에 대한 설명을 마칩니다. 지금까지 설명한 내용을 이해하였다면 특허제도를 충분히 활용하는데, 큰 지장은 없을 것입니다.