

特許權을 얻으려면 ?

—發明의 評價가 關鍵—

美 IBM會社의 最近의 社內 年平均發明은 6,000件을 넘고 있다. 이 가운데서 特許를 取得하려고 出願한 數는 10~13% 정도이다.

이같은 出願率은 사내에서 嚴密한 發明評價基準에 의거하여 選定하게 되며 그 가운데에서 外國에 출원하는 率은 100%에 가깝다.

한편 全體 發明中에서 出願하고 나머지의 20~30%는 雜誌등 關係文獻에 公開함으로써 他人의 權利取得機會를 封鎖하는 대신에 그 內容의 使用은 누구든지 可能하게 되어 있다.

우리나라와 같이 先願主義를 採擇하고 있는 制度下에서는 특허출원에 3大鐵則이 있다.

첫째, 되도록 빨리 출원해야 하고

둘째, 發明이 完成되었는가 또는 出願書類가 完備되어 있는지의 慎重한 檢討이며

세째는 技術을 평가해서 출원해야한다는 點들이다.

이들 가운데에서도 早期出願이 第1條件이 된다.

남의 출원보다 앞서기 위해서도 그러려니와 그 발명이 世上에 露出되는 것을 防止하는 手段으로서도 출원은 빠른수록 有利하다. 그러나 조기출원을 서둘러 나머지 拙速한 출원은 百害無益하다.

따라서 출원에 앞서 발명이 完璧한가를 確認해야 한다. 單純한 아이디어에 그치는 것이 아닌가, 또는 實際로 作動할 수 있는가의 再檢討가 成敗의 關鍵이 되는 법이다.

다음은 그 발명이 완성되었다해도 그 기술내용이 특허출원의 明細書에 完全히 說明되어 있는가가 問題이다. 아무리 優秀한 발명이라 해도 뜻대로 表現이 되지 않으면 남이 理解할 수가 없으므로 특허권을 얻을 수가 없게 된다.

끝으로 발명의 평가를 綿密히 해야한다. 特許出願料에서부터 登錄料金에 이르기까지의 諸經費를 비롯해서 발명의 技術的價値, 市場性등과의 比較評價가 正確해야 한다.

美 IBM은 물론이려니와 先進技術國의 出願人들 일수록 출원의 철칙을 嚴守하고 있다. 이러한 철칙은 基本常識에 속하지만 그외에도 特許權을 얻기까지 모든 節次를 包含한 條件을 確實히 지켜야 한다.

例를 들어서 特許出願時의 印紙貼付에서부터 審査官의 補正命令의 完전한 履行등 절차를 밟는데 소홀해서는 失敗率이 높은 것이다. 특허되는 조건은 철칙의 1部를 포함해서 크지는 7가지로 나눌 수가 있다.

- ① 自然法則을 利用한 技術思想性
- ② 産業上利用性
- ③ 出願前에 그 技術사상의 存在與否
- ④ 技術者, 研究者가 容易하게 發明할 수 없는가의 여부
- ⑤ 法에 規定된 發明物與否
- ⑥ 명세서에 發明要件이 具體的으로 쓰여져있는가
- ⑦ 남보다 먼저 출원했는가등이 그것이다.

특허되는 발명은 우선 자연법칙을 이용해야 한다. 물론 자연법칙 그 自體는 특허되지 않는다. 萬有引力의 법칙이 그것이다. 다시 말해서 그 같은 법칙을 이용해서 어떠한 발명이 나왔느냐가 關鍵이 된다. 또한 計算方法 따위도 不特許事由가 된다. 이 자체가 자연법칙이기 때문이다.

특허되는 발명은 당연히 산업에 이용될 수 있어야 한다. 未完成發明따위는 산업에 이용될 수가 없으므로 특허되지 않으며 X光線에 의한 醫師의 治療方法도 산업상 이용이 되지 않으므로 특허될 수 없는 예이다. 다만 치료를 위한 X線裝置의 발명은 산업상 이용할 수가 있으므로 특허받아야 하겠다.

특허출원전에 이미 그 발명이 세상에 알려졌으면 특허될 수 없는 것이다. 나아가서는 多少 다르다 하더라도 용이하게 발명할 수 있다면 특허되지 않을 것이다. 발명의 新規性과 進歩性 따위로 따지게 되기 때문이다.

특허되지 않는 발명에는 飲食物이나 醫藥品, 化學物質등이 있는데 이들은 특허하면 社會에 미치는 영향이 크기 때문이다. 다만 그들의 製造方法은 例外이다. 더우기 명세서에 구체적인 記載가 必要한 理由로는 발명의 目的이나 構成, 效果등을 素상히 알아야 하기 때문이다. 美國에서는 발명은 發明者와 명세서를 쓰는 사람이 共同으로 완성시키는 것이라고까지 말하고 있다. ☉