

# 특허출원은 또다른 실패의 시작?

— 특허청구 범위 작성을 중심으로 —

향고심판소 조 현 석

오늘날 시대를 기술경쟁 또는 기술전쟁시대라 부른다.

기술전쟁은 곧 특허전쟁이라 불러도 좋다.

그래서 오늘날 기업 및 정부는 특허전쟁에서 승리하기 위해 혼신의 힘을 다하고 있다.

왜냐하면 이것이 기업과 국가의 운명을 좌우하기 때문이다.

그래서 세계의 모든 정부 및 기업들은 기술전쟁 시대에서 살아남기 위해 기술개발로 인한 산업재산권 획득에 사활을 건다.

어느나라에서든 마찬가지로지만 한국 특허청에서 특허를 받으면 이 발명기술은 세계 최초라고 말해도 좋다.

여기서 말하는 최초는 세계 다른 나라 기술로부터 용이하게 발명할 수 없는 높은 수준의 새로운 기술이다. 그래야만 권리를 획득할 수 있기 때문이다.

우리나라는 이런 산업재산권 출원이 세계 7위를 기록하고 있다.

우리보다 출원이 앞서는 선진국은 특허제도에 200년 이상의 역사를 가지고 있을 뿐만 아니라 정보자료의 전산화가 이루어져 국민 모두가 산업재산권 인식이 높고 정보자료의 입수를 용이하게 할

수 있는데 반해 우리나라의 특허법은 1946년 10월 군정법령에 의해 제정되었으나 전후의 어수선한 시기를 제외하면 불과 30여년의 특허 역사에 불과할 뿐만 아니라 전산화가 이루어져 있지 못해 우리 국민의 산업재산권 인식도가 낮고 손쉽게 정보자료를 입수할 수 없는 상황이다.

그런 가운데에서도 세계에서 최초인 발명을 7번째로 많이 한다는 의미다.

따라서 점차로 산업재산권 인식이 높아지고 전산화가 완료되면 이보다 훨씬 많은 산업재산권 출원이 예상된다.

1980년 이후 1991년까지 우리나라보다 출원을 많이 하는 선진5개국 출원의 매년 평균 증가율은 일본 1.83%, 미국 5.83%, 독일 4.1%, 프랑스 6.93%, 영국 6.24%로 미차 증가율에 그치고 있으나 우리의 출원은 매년 10.89%의 급격한 비율로 증가하고 있어 이대로 계속된다면 적어도 출원의 양적인 면에서는 1997년내에 세계3위를 기록할 것이라는 추측이 가능하며 2010년에는 출원에 있어서 일본과 거의 대등할 것이라는 추측도 가능하다.

현재는 물론 미래에도 지적재

산이 세계의 경제를 좌우할 것이 확실함으로 조만간 우리경제 규모가 미국, 일본 다음가는 경제대국이 될 것이라는 것이 현실로 다가올 것이다.

이제 우리나라의 몇몇 단일기업들의 연간 산업재산권 출원건수가 5,000건을 넘어서고 있다.

몇몇 기업들은 지난 수년간 유지하던 높은 출원 증가율이 점차로 둔화되고 있거나 오히려 절대건수가 줄고 있는데 대해 우려를 표시하지 않을 수 없다. 여러가지 이유가 있겠지만 산업재산권 출원에 따른 비용에 비해 결실이 적기 때문일 것이다.

그러면 이렇게 많은 산업재산권을 출원하고 등록을 받아도 이로 인해 특허료를 주고 받는 사례를 찾아보기 힘든 이유는 무엇인가? 그 이유로는 추측건대, 첫째는 출원된 기술이 경제성이나 소비자 만족도를 고려하지 않아 생산제품에 적용되지 않기 때문이다. 이것은 어쩔 수 없는 일이다.

둘째는 출원된 기술이 현재 제품에 적용 가능한 것이어서 등록 받은 후에는 또다른 기술제품으로 대체되기 때문이다. 이것은 조기 심사를 위해 심사 인력증원과 전산화로 인해 점차 해결해 나가고

있는 중이다.

셋째는 고급기술일지라도 청구(권리)범위를 잘못 기재하여 권리 행사를 제대로 할 수 없기 때문이다.

특허를 출원하여 등록받는 것도 중요하지만 그것보다 더욱 중요한 것은 청구범위를 잘 작성하는 일이다.

청구범위 작성예를 들어보자.

자동차 차륜을 처음 발명한 사람이 발명의 상세한 설명란에 나무마차에 대한 나무바퀴의 형상을 마름모꼴, 5각형, 6각형, 다각형, 원형으로 기재하고 이를 달성하기 위한 구체적 기술 구성을 적었다면, 청구범위에서는 『1. 자동차에 있어서 바뀌는 임의의 형상인 것』

이에 대한 특허를 가진 사람은 특허권 만료기간 전이라면 오늘날 모든 자동차 제조회사나 타이어 제조회사에 Royalty를 받을 수 있을 것이다.

만약 청구범위에서 『1. 자동차에 있어서 바뀌는 재질은 나무이고 형상은 임의의 모양인 것』이라고 기재하고 있다면 이 특허를 소유한 사람은 완구용 나무바퀴 자동차를 만드는 회사에 대해서만 Royalty를 받을 수 있을 것이다.

발명자의 동일한 상세한 설명이 청구항의 청구범위 구성요소가 『재질은 나무』라는 하나의 구성요소를 첨가함으로써 인해 발명자의 권리범위는 수십분의 1내지 이보다 훨씬 더 적은 권리로 줄어들었다.

그래서 미국의 기업들은 좋은 발명의 경우 특허변호사가(Patent Attorney) 20단어를 전후한 하나

의 청구항을 작성하기 위해 3주일 동안 소요하고 1주일에는 명세서를 작성하는데 소요한다고 한다.

미국 사회에서 가장 Priority가 높은, 그래서 임금이 가장 높은 변리사가 한달에 한건의 특허를 작성한다고 하는 사실은 우리기업 및 연구원들에게 시사해주는 바가 크리라고 본다.

청구범위 1개항의 기술적 구성요소가 7개를 초과할 경우는 출원을 하지 않고 기업의 노하우로 가지고 있는 것이 좋다고 생각한다.

왜냐하면 경쟁기업은 공개된 특허명세서를 보고 Royalty를 지불하지 않고도 적은 비용을 들여 얼마든지 회피설계를 할 수 있기 때문이다.

그래서 청구범위는 해당기술제품 생산시 특허권이라는 그물을 빠져나가지 못하도록 철저하고도 완벽하게 작성해야 한다.

최소한, 경쟁기업에게 기술의 자선사업을 베풀지는 말아야 한다.

청구범위 작성을 여하히 하느냐에 따라서 상대방에게 받을 수 있는 Royalty 액수는 천차만별로 차이가 난다.

개인 발명가 및 기업을 포함하는 발명의 주체들이, 이 부분을 소홀히 함으로써 적절한 권리행사를 할 수 없었다고 판단된다.

일본 기업들은 미국 특허청에서 발행하는 특허등록 건수의 4분의 1이나 차지하고 있거나 미국기업들은 자국내 특허1건과 일본기업의 미국내 특허1건과 Royalty 없이 대등한 의미의 Cross-Licence를 할 수 있을 것이라고 주장한다. 그만큼 일본기업보다 미국

기업의 청구범위가 잘작성 되었다는 의미다.

발명을 상세히 설명하는 것은 오직 타인을 위한 일이다. 출원인은 될 수 있으면 기술내용의 일부를 노하우로 숨기고 싶을 것이다.

그러나 그렇게 되면 특허를 등록 받을 수 없고 특허등록을 받았어도 후일에 상대방이 이부분을 주장하면 이 특허는 무효가 된다. 그래서 상세한 설명은 완벽 해야 한다.

선행기술에 숙달한 자가 반복해서 동일한 목적 및 효과가 달성되도록 그렇게 말이다. 오직 출원인을 위한 것은 청구범위에 있다.

상세한 설명과 도면은 누구나 작성할 수 있다. 분량은 출원에 따라서 다르겠지만 수쪽에서 4~5백쪽 정도나 된다.

그러나 청구범위는 3분의 1쪽내지 수십쪽 정도지만 이 부분만은 아무나 작성할 수 있는 것이 아니다.

특허를 등록받아 놓고도 유사한 모방 상품을 특허공격 할 수 없을 때 출원인은 또다른 실패를 경험하게 될 것이다.

그래서 우리나라 발명가의 일부는 피해의식을 갖고 있을 수도 있다. 특허를 등록받는다 해도 특허청 심판소나 항고심판소에서 모방제품에 대해 권리침해로 인정해 주지 않아 Royalty를 받을 수 없다고 생각하니 말이다. 청구범위의 소중함을 소홀히 했기 때문이 온 결과다.

기술개발의 결과를 반드시 특허로 출원하여 등록받아야 하지만 그보다 더욱더 중요한 것은 청구범위를 잘 작성하는 일이다.

청구범위를 잘못 작성했을 때는 차라리 출원하지 않는 편이 좋다.

왜냐하면 자신의 기술만 공개되어 경쟁기업 및 경쟁자에게 기술의 자선사업만을 베풀게 될 것이기 때문이다.

고급 특허기술이 모방제품에 의해 도난당했지만 이로 인한 손해배상액을 받을 수 없었다면 이는 분명 청구범위 작성에 문제가 있는 것이라 말할 수 있다.

이제까지 특허출원에 관심을 가졌다면 그보다 더 큰 관심을 청구범위 작성에 돌려야 할 것이다.

특허를 출원하여 등록받으면 얼마나 기쁠 것인가?

말할 수 없는 기쁨으로 잠을 못이룰 것이다. 그러나 청구범위를 잘못 작성했다면 특허 등록증은 단지 종이호랑이 이상이 될 수 없다.

출원 증가율이 둔화되거나 절대전수를 줄이게 되는 이유야 여

러가지 있겠지만 만약 청구범위 작성때문이라면 이제부터라도 이부분을 보완하여 출원의 양과 질을 더욱 높임으로써 3~4년 후엔 기술경쟁력의 상징이라 할 수 있는 지적재산권 분야에서 세계 3위의 위업을 달성해야겠다.

특허출원으로 인한 특허등록이 또다른 실패의 시작이 되어서는 안될 것이다.

## 용어해설

### PCS Personal Communication Service

이동전화용어 하나의 소형휴대전화기(약 100~150g수준)로 2GHz 대역에서 동일접속방식(CDMA 또는 TDMA)을 사용하여 다양한 형태의 무선전화를 이용하는 서비스 ① 가정에서 '코드리스폰'으로 이용(가입전화요금) : PCS1 ② 직장에서 '구내무선전화기'로 이용(가입전화요금) : PCS2 ③ 차량탑승시 '셀룰러전화기'로 이용(셀룰러요금) : PCS3 ④ 외부에서 '가입휴대전화기'로 이용(휴대전화요금) : PCS4.

기술방식은 마이크로 셀, 디지털방식 등의 최신기술을 이용하며, 서비스 방법은 주파수 이용이 필수적인 휴대전화 서비스로서 서비스 종류는 음성 및 데이터 서비스도 제공이 가능

하며, 통신망 접속은 무선전화망 상호간 및 일반전화망과의 접속이 가능해야 한다. PCS에 대한 서비스 발전방향은 이동전화망에서의 진화로 구분될 수 있다. ① 이동전화망에서 진화 : 아날로그 셀룰러 시스템의 마이크셀화→이동지능망을 기초로 한 CDMA 방식의 디지털 서비스→위성을 포함한 FPLMTS(미래공중육상이동통신시스템)서비스 ② 일반전화망에서의 진화 : 고정단말기의 개인번호 서비스→개인번호/고정지능망을 기초로 한 무선 PCS 서비스→모든 서비스와 망을 통합하는 UPT(범세계통신서비스) 서비스, 개인휴대통신서비스, 개인휴대통신