

아이디어도 재산이다.

—특허(발명)편—



이 상 호

(엘엔케이 국제특허법률사무소 변리사)

지난호에는 산업재산권 전반에 걸쳐 개략적인 이해를 돕고자 하였으나 이번호에는 특허(실용신안도 특허와 동일한 개념으로 보아도 무방함) 출원에서 등록에 이르는 과정을 설명하고 특허권의 침해시 구제방법과 특허권 행사에 대한 대응방법 등에 대하여 알아보려고 한다.

우리는 통상 새로운 아이디어를 생각해 낸 경우 그것을 발명이라고 부르나 특허법에서 말하는 발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로써 고도한 것을 말한다.

새로운 아이디어라도 그 자체만으로는 보호받을 수 없고 이를 구체적으로 표현하여 특허청

에 출원하여 등록을 받아야만 독점적인 권리를 행사할 수 있다.

만약, 출원이 용이하지 않으면 Know-How로 보호할 수도 있다.

특허는 출원후 1년 6월이 지나면 그 내용을 일반에게 공개시키며 그 대가로 특허권이 주어지는데 반해 Know-How는 산업에 이용될 수 있는 기술적 지식 또는 경험에 의하여 취득된 영업상의 지식으로서 비밀이 유지되는 것을 말하며 비밀이 누설될 경우 Know-How로서의 기능을 상실하게 된다.

그러나, 발명이 전부 특허로 등록받을 수 있는 것이 아니고 산업상 이용가능성, 진보성, 신규성을 갖추어야만 등록받을 수 있고 위조지폐에 관한 기계제작이나 마약제조 방법 등 공익상 유해한 발명은 등록을 받을 수 없다.

산업상 이용가능성이란 1차 산업은 물론 2, 3차 산업을 통털어 이용가능한 모든 기술을 망라하며 진보성이란 기존의 기술 수준보다 진일보한 실용성

있는 기술이어야 하고 신규성이란 출원시점을 기준으로 국내·외에서 존재하지 않는 새로운 발명이어야 한다. 출원을 공개시키는 이유는 발명을 조기에 공개시켜 동일한 발명에 대하여 중복연구와 중복투자를 방지하는데 그 목적이 있다.

따라서, 본인은 새로운 아이디어라고 생각하더라도 이미 누군가에 의해 연구되어 출원이 되었을 경우도 있으므로 관련기술에 대한 특허 공개공보나 공고공보 등을 열람한 후에 출원하는 것이 바람직하다. 대다수 사람들이 아이디어는 있으나 이를 구체화 할 수 없어 출원을 망설이는 경우가 많은데 이럴 경우에는 그 기술분야에 전문지식을 가진 변리사와 상담하여 이를 구체화 시키는 방법도 강구해 볼 수 있다.

출원서는 본인이 직접 작성할 수도 있고 전문가인 변리사의 도움을 받아 출원할 수도 있으나 반드시 특허법에서 정한 양식과 절차에 따라야 한다. 주의할 점은 자기의 발명이라도 출원전에 카탈로그를 제작, 배포

하거나 발명품을 제작, 판매하였을 경우에는 그 발명은 출원 전 공지가 되어 등록을 받을 수 없게 되며 국내·외에서 공개된 발명 역시 등록을 받을 수 없음을 물론이다.

공개된 출원은 심사관의 심사를 거쳐 거절이유가 없으면 특허공고공보에 수록하여 공고를 하게 되는데 출원공고제도는 공중으로부터 심사의 결과에 대한 의견을 수렴하여 심사의 질을 향상시키는데 있다.

만약, 심사관으로부터 거절이유를 통지 받으면 의견서나 보정서를 제출할 수 있고 그래도 거절사정이 된다면 특허청 항고심판소에 거절사정에 불복하는 항고심판을 청구할 수도 있다.

공고후 2개월내 아무나 이의신청을 할 수 있고 이의신청이 없으면 등록사정을 하게 되며 특허등록료를 납부하면 등록증을 교부받게 된다.

특허권의 존속기간은 출원일

로부터 20년이고, 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하며 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 보호범위가 정하여지고 존속기간이 만료되거나 기간내 특허료를 납부하지 않으면 권리는 소멸된다.

권리존속기간 중에 타인이 위법한 실시를 하였을 경우에는 민사적 또는 형사적 책임을 추궁할 수 있다. 특허권을 침해하였을 경우 5년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정되어 있고 침해 금지청구권, 손해배상 청구권, 신용회복 조치청구권, 특허권 침해물품에 대한 가치분 신청 등 제반조치를 취할 수도 있다.

그러나, 이와 반대로 특허권자로부터 특허권 침해의 경고를 받을 수도 있는데 이럴 경우에는 특허권자로부터 전용실시권이나 통상실시권을 허여받을 수도 있고, 이와같은 사정이 여의

치 못할 경우 특허권을 상대로 권리범위 확인심판, 무효심판 등을 이용하는 방법이 각각도로 강구되어야 할 것이고, 분석결과에 따라 적절한 조치를 취할 필요가 있다.

또한, 특허권을 획득하더라도 자본이나 경영상의 이유 등으로 이를 실시할 수 없을 경우에는 제3자에게 특허권을 양도하거나 실시권을 설정하여 줄 수도 있다.

최근 선진국에서는 첨단산업 분야에 대한 기술이전료를 순매출액의 10% 내지 20% 상당액을 요구하고 있는 실정임을 감안할 때 궁극적으로는 끊임없는 연구 노력으로 신기술을 개발하여야 하고, 개발된 기술은 실시 여부를 떠나 방어적 차원에서라도 등록을 받아두는 것이 분쟁을 사전예방하고 세계화 시대에 선진국의 높은 기술과교를 이겨내는 지름길임은 틀림없다.

참고로, 우리나라의 1995년도 특허 출원건수는 7만8천4백99건이고 실용신안 출원건수는 5만9천8백66건이며 산업재산권 전체 출원건수는 24만1백95건으로서 한국은 일본, 미국, 중국, 독일에 이어 세계 5위의 다출원국가이나 이것이 곧 세계 5위의 기술선진국으로 이해되어지는 것과는 별개이다.

* 자세한 내용을 알고자 하시는 분은(02-568-9808~9)로 문의하시기 바랍니다. ☎

