

기술자가 알아야 할 지식재산제도

특허제도를 중심으로

글 안철홍_ 현 포톤 국제특허법률사무소 대표 변리사

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

제2장 기술자가 타인의 특허정보를 받는 입장에서 해야 하는 것들

목차

제2장 기술자가 타인특허의 정보를 받는 입장에서 해야 하는 것들

- 2-3. 타인특허의 유효성 조사
 - 2-3-1. 타인특허는 정말로 특허요건에 부합하는가
 - 2-3-2. 특허가 될 수 없는 발명
 - 2-3-3. 타인특허의 유효성을 검증하는 방법
- 2-4. 타인특허를 정당한 권리 또는 무상(無償)으로 사용할 수 있는 경우
 - 2-4-1. 특허권의 제한
 - 2-4-2. 법정실시권
 - 2-4-3. 강제실시권
- 2-5. 다른 사람(타인)의 특허를 침해한다고 판단되는 경우
 - 2-5-1. 타인의 특허의 침해 시에 타인으로부터 받는 특허권의 권리행사
 - 2-5-2. 타인의 정당한 특허권침해 주장에 대한 대응방안
- 2-6. 결론



제2장 기술자가 타인특허의 정보를 받는 입장에서 해야 하는 것들

2-3. 타인특허의 유효성조사

자사기술이 타인의 특허에 저촉되고 있다는 것을 알았다면, 「다른 사람(타인)의 특허가 참으로 유효한 특허인가」에 대하여 그 특허의 유효성을 조사할 필요가 있습니다. 타인특허가 처음부터 무효라면 그 특허를 문제로 삼을 필요가 없기 때문입니다.

2-3-1. 타인특허는 정말로 특허의 등록요건에 부합하는가

특허공보에 기재되어 있는 발명이라도 모두가 특허로서 유효한 것은 아닙니다.

그 중에는 특허로서 성립하지 아니하는 것도 있고, 성립한다고 해도 나중에 무효가 되는 것도 있습니다. 조사한 타인특허가 특허로서 등록요건을 여전히 구비하고 있는가, 또는 특허로서 등록한 것이 무효로 되는 일은 없는 것인가 하는 것은 매우 중요한 사항입니다.

2-3-2. 특허가 될 수 없는 발명

특허출원에 대한 거절이유와 등록된 특허의 무효이유는 거의 동일하므로, 기술자는 그 이유를 알아 둘 필요가 있습니다. 특허의 거절이유와 무효이유에 해당하는 사항을 설명하겠습니다.

① 신규성(新規性)이 없는 발명

공지되거나 공용의 기술은 신규성이 없습니다. 아무리 독창적인 발명을 하여도 불특정인 1명이라도 알고 있는 경우에는 신규성 있는 발명이 아닙니다. 신규성 판단은 기술의 동일성 판단에 기초하고 있습니다. 특허법에서 말하는 신규성이 없는 발명은 다음의 사항과 같습니다.

- 특허출원된 내용이 출원 전에 국내외에 공연히 알려지거나(공지), 공연히 이용(공용)된 발명
- 특허출원의 내용이 출원 전에 국내외에 반포된 간행물이나 전

기통신회선(인터넷 등)을 통하여 기재되어 있는 발명

② 진보성 없는 발명

특허 출원한 기술이 공지기술과 동일하지 않더라도, 상술(上述)한 “공지기술, 공용의 기술, 전기통신회선 또는 간행물에 기재된 기술(공지기술)”에서부터 그 기술분야의 통상의 지식을 가진 자(이하, 통상의 기술자라고 한다)가 용이하게 도출할 수 있는 정도의 것이라면, 그 특허출원은 거절됩니다. 이 경우에 그 발명은 진보성이 없다고 합니다.

신규성 판단의 경우에는, 공지기술은 특허출원내용과 완전히 동일한 기술이지만, 진보성 판단의 경우에는 동일하지는 않더라도 공지기술에서 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 기술 정도이면 족합니다. 그러므로, 진보성 조사를 위한 자료는 방대한 양으로 존재한다고 할 수 있습니다.

기술자가 타인출원의 특허를 거절시키거나 타인의 등록특허를 무효화시키고자 하는 경우에는, 찾아낸 공개자료에서부터 타인의 특허출원에 기재된 내용을 용이하게 생각해낼 수 있는 것이면 됩니다. 또한, 몇 개인가의 공지기술을 조합하여 얻어지는 발명기술도 진보성이 없는 것이므로, 이것을 고려하여 공지자료를 조사할 필요가 있습니다.

③ 선후원의 발명: 선후원의 관계에서 후원을 특허를 받을 수 없습니다.

특허는 가장 먼저 출원된 것(선출원 또는 선원)에서만 주어지므로, 동일한 내용이 특허출원이라면, 나중에 출원된 것(후출원 또는 후원)보다 먼저 출원된 것만이 특허를 받을 수 있습니다. 선원의 내용과 후원의 내용이 동일한 것인가의 기준은 특허 청구범위를 기준으로 판단합니다. 즉, 특허청구범위의 내용이 동일하다면 선원만이 특허를 받을 수 있고, 후원은 특허를 받을 수 없습니다. 이것을 선후원의 관계라고 합니다.

④ 확대된 선원

먼저 이루어진 선행 특허출원(특허출원 A)이 공개되기 전에 나중에 특허출원이 이루어진 경우(특허출원 B)에서, 먼저 이루어

진 특허출원과 나중에 이루어진 특허출원의 각각의 청구범위 그 자체는 동일하지는 않지만, 나중에 이루어진 특허출원의 “청구범위에 기재되어 있는 발명”이 먼저 이루어진 특허출원의 “상세한 설명부분” 속에 기재되어 있는 경우는 어떠할까요.

이 경우에는 특허출원 A가 특허출원 B의 후에 공개된 경우, 특허출원 A가 취하 등의 공개되지 아니하는 특별한 경우를 제외하면 나중에 이루어진 특허출원(특허출원 B)은 특허를 받지 못합니다. 이는 새로운 발명에 대해서만 특허를 허용하도록 하는 특허법의 목적에 부합하게 하는 것이고, 선출원주의의 단점 보완, 방여출원의 감소 및 심사의 신속성을 위하여 규정된 것입니다.

예외로서 특허출원 A와 특허출원 B의 발명자 또는 출원인(특허출원 B의 출원시의 출원인)이 동일한 경우에는 이 규정이 적용되지 않습니다.

2-3-3. 타인특허의 유효성을 검증하는 방법

① 정보공개제도

“공개공보”는 특허출원에서 1년6개월이 경과했을 때, 출원내용을 공개하기 위해 발행하는 공보입니다. 공개공보에 기재된 발명은 특허를 받을 수 있는지 어떤지는 알 수 없습니다. 특허청에서 특허출원에 대한 심사가 이루어지기 전에 제3자가 그 특허출원에 대한 공지자료(특허공보나, 논문자료, 기술자료 등)를 특허청에 제공해서 심사에 협력할 수 있습니다. 이를 “정보제공제도”라고 합니다.

② 이의신청제도

특허에 대한 이의신청제도는 2006년 없어지고 무효심판으로 통합되었으며, 상표·디자인제도에서는 현재도 이 제도가 유지되고 있습니다. 상표제도에서는 출원공고 후 2개월 내에, 디자인제도에서는 설정등록이 있는 날부터 등록공고 후 3개월 내에 이의신청을 할 수 있고, 이 기간 동안에 이의신청이 없으면 최종적으로 등록이 이루어집니다.

③ 무효심판

특허의 설정등록 후에 이해관계자 또는 심사관만이 심판청구

가 가능합니다. 일반적으로 무효심판은 특허권자로부터 경고를 받거나 침해소송을 당했을 때 이루어 지고 있습니다.

④ 특허취소신청제도

2017년에 시행된 제도로 설정등록이 되고 나서 등록공고 후 6개월까지 누구나 취소신청을 할 수 있습니다. 이 신청제도에서는 구술심리 및 심판수행절차도 없으므로 신청자에게는 편리한 제도입니다. 또, 취소당한 권리자가 특허법원에 소송을 제기하는 경우에는 특허청이 모든 소송과정을 책임집니다. 취소신청의 경우가 비용 면에서 유리하므로 등록 후 6개월 이내라면 취소신청을 이용할 필요가 있습니다.

2-4. 타인특허를 정당한 권리 또는 무상(無償)으로 사용할 수 있는 경우

2-4-1. 특허권의 제한

① 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시

이 경우. “약사법에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 “농약관리법”에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함합니다.

② 국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치 기타의 물건

단순히 국내를 통과하는 목적에 한정되므로 특허권자에게 주는 손해는 없을 뿐만 아니라, 특허권의 효력이 미친다고 하면 국제 교통의 흐름을 방해하는 것이 되므로 특허권의 효력이 미치지 않도록 하고 있습니다.

③ 특허출원 시부터 국내에 있는 물건

④ 약사법에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약

사람의 보건위생은 모든 것에 우선하여 보호되어야 한다는 사고에 근거를 두고 있습니다.

⑤ 존속기간이 연장된 경우에, 연장의 이유가 된 처분의 대상물

에 대한 특허발명의 실시 외의 행위

특허의 내용이 a, b, c발명을 포함하는 경우에, 이 중에서 인허가를 받지 못해서 실시하지 못했던 a, b발명에 대해서만 연장된 특허권의 효력이 미치고, c발명은 연장효력이 없습니다.

2-4-2. 법정실시권(法定實施權)

공익상의 관점에서 특허권자의 의사와는 관계없이 다른 사람(타인)에게 그 특허의 실시를 인정하여야 하는 경우가 있고, 이것이 법률로 규정되고 있는 통상실시권입니다.

① 직무발명에 있어서의 통상실시권(발명진흥법제10조)

특허법은, 중업원발명에 관해 노사간의 역학관계에 기초하여, 직무에 의해 이루어진 발명은 원시적으로 발명자인 중업원에게 귀속시키는 하는 한편, 사용자(고용주)의 입장에서 직무발명의 탄생에 기여한 점을 인정하여, 사용자에게 직무발명에 대한 무상의 통상실시권을 인정합니다.

② 선사용에 의한 통상실시권(선사용권)

특허발명과 동일한 내용을 그 특허출원일 전부터 출원내용을 모르고 실시하고 있는 자(선사용권자)는, 실시해온 기술을 그대로 무상으로 실시할 수 있습니다. 이것을 선사용권이라고 합니다. 이 경우에 발명실시의 사업 또는 준비는 특허출원 전만으로는 안되고, 특허출원 시에도 이루어지고 있어야만 선사용권을 인정받을 수 있습니다.

③ 무효심판청구등록전의 실시에 의한 통상실시권(중용권)

특허에 대한 무효심판 청구의 등록 전에, 자기의 특허발명이 무효사유에 해당되는 것을 알지 못하고, 국내에서 그 특허발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자에게 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위 내에서 그 특허등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권에 대한 전용실시권에 대하여 통상실시권을 갖도록 한다(중용권). 중용권을 가진 자는 특허권자에게 상당한 대가를 지급해야 합니다.

④ 디자인권 등의 존속기간만료후의 통상실시권

특허출원일 전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원된 특허권과 저촉되는 디자인권이 존속기간 만료로 먼저 소멸하더라도 법정실시권을 인정하여 등록디자인을 계속해서 실시할 수 있도록 함으로서 선출원 권리자인 디자인권자를 보호하는 한편, 그 디자인권자가 설치해 놓은 산업설비를 보호해주고 있습니다.

⑤ 특허료 추가납부기간 경과 후에 회복한 특허권 등에 대한 통상실시권

특허료 불납 또는 미납에 의한 특허출원의 포기 또는 특허권의 소멸을 신뢰한 선의의 실시자를 보호하고, 그 실시로 인하여 설치된 산업시설을 보호함으로써 산업발전에의 이바지라는 특허법의 목적을 달성하기 위해, 회복한 특허출원과 특허권에 대해서 법정실시권을 인정하고 있습니다. 이 경우도 통상실시권자는 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 합니다.

⑥ 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권

특허심판원의 확정된 심결이라는 공권적 판단을 신뢰한 선의의 실시자를 보호하는 한편, 그 실시를 통하여 설치된 산업설비가 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적에 따라 보호해 줄 가치가 있기 때문에 통상실시권을 인정하고 있습니다.

⑦ 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권

특허법은 통상실시권을 허여한다는 확정된 심결을 신뢰한 선의의 실시자를 보호하는 한편, 그 실시를 통하여 설치된 산업설비가 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적에 따라 보호해 줄 가치가 있기 때문에 통상실시권을 인정하고 있습니다.

⑧ 질권행사로 인한 특허권 이전에 따른 통상실시권

특허권을 목적으로 하는 질권설정 이전에, 특허권자가 그 특허발명을 실시하고 있는데 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전된 경우, 그 특허발명에 대하여 해당 특허권자에게는 통상실시권이 인정되고 있습니다. 이 경우, 그 특허권자는 경매 등을 통해서 특허권을 이전 받은 자에게 상당한 대가를 지급하여

야 합니다.

2-4-3. 강제실시권

다음의 경우에도 특허권자의 권리가 제한될 수 있습니다.

- ① 국가 비상사태 등에 의한 통상실시권
- ② 재정(裁定)에 의한 통상실시권
- ③ 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권

2-5. 다른 사람(타인)의 특허를 침해한다고 판단 되는 경우

2-5-1. 타인의 특허의 침해 시에 타인으로부터 받는 특허권의 권리행사

특허권자는 다음 사항을 제기할 수 있습니다.

- ① 침해금지·예방청구
- ② 손해배상청구 및 부당이득반환청구
- ③ 신용회복청구
- ④ 형사고소

2-5-2. 타인의 정당한 특허권침해 주장에 대한 대응방안

타인(또는 타사)의 특허권을 침해하는 것이 확실하다면 다음과 같은 대처를 수 있습니다.

- ① 설계변경
- ② 실시의 중지 및 타인특허권의 양수
- ③ 실시권의 설정(크로스 라이선스 등)
- ④ 화해·중재·조정

2-6. 결론

타인(또는 타사)의 특허기술의 개시를 접하는 입장의 기술자(일반공중으로서의 기술자)가 해야 하는 것에 대해서 살펴보았습니다. 이것을 정리하면 다음과 같습니다.

- ① 최신의 타인의 특허공개공보를 읽어서, 본인(또는 자사(自社))의 기술이 저촉하고 있는 타인(또는 타사)특허는 없는지, 자사(自社)의 기술개발에 이용할 수 있는 타인특허는 없는지를 조사하고,
- ② 자사기술이 저촉할 우려가 있는 타인(타사)특허를 발견한 경우에는 곧바로 특허담당자에게 알리며,
- ③ 그와 같은 타인특허에 대해서는, 그 특허가 유효한 것인지를 검토하고,
- ④ 유효한 경우에, 그 특허에 대항 할 수 있는 수단(선사용권, 실시권설정 등)은 없는지를 생각하며,
- ⑤ 대항 수단이 없는 경우에는, 설계변경을 고려해야 합니다. 기술자는 기술개발에만 매달리는 것이 아니고, 상기와 같은 것을 하지 않으면 안됩니다. 그리고, 이와 같은 일은 기술개발에 반드시 필요한 것이며, 바쁘다는 이유로 타인(또는 타사)의 특허에 대한 조사를 하지 아니하는 일이 있어서는 결코 안됩니다.