

발명에서 특허까지

이 승 실 · 주 영 식

'94년 우리나라의 공업용 다이아몬드를 만드는 회사가 미국 GE사의 Trade Secret(영업비밀)을 침해하였다는 이유로 미국연방법원에서 「생산과 수출의 금지」는 물론 생산시설을 폐기하도록 해야한다」는 판결이 나와 관심을 집중시킨 바 있다. 더욱이 중요한 것은 GE측에 의해 우리측 회사가 제소되었을 때에는 「영업비밀」이라는 단어의 의미조차 몰랐다는 사실이다.

정부기관에 공식등록되거나 공개되지도 않은 영업비밀이 권리로 보호받고 또한 침해로 제소당하는 현실에서 정부기관인 특허청에 특허나 상표라는 산업재산권으로 공식등록까지 받은 권리를 침해한다는 것은 이제 상상도 하지 못할 세상이 된 것이다.

남의 기술을 copy하여 생산하거나, 남과 비슷한 상품을 팔아 돈벌이하던 행복한 시절(?)은 지나갔고, 남보다 앞서고, 무언인가 색다른 내용의 기술을 개발하여 가급적 빨리 특허 등의 산업재산권으로 보호막을 설정하는 것만이 국가, 기업의 자존과 번영을 위해 무엇보다 중요하다.

특허라는 보호막을 강고히 세우고자 하는 독자 여러분께 이 글이 다소나마 도움이 되었으면 한다.

이는 특허법에서 특허의 대상으로 하고 있는 발명은 제한적인 것으로 자연법칙을 이용하여야 하고 기술적 구성 즉, 특별한 목적 달성을 위한 구체적 수단이 제시된 창작이어야 하며, 더 나아가 그 창작이 쉽게 생각해 낼 수 없는 것이어야 한다는 것이다.

여기서 자연법칙이란 자연계에서 실험 또는 경험에 의해 발견된 결과로 이와는 달리, 인간의 정신적 활동에 의해 발견되고 제안된 법칙 즉, 수학이나 논리학의 법칙, 경제학상의 법칙, 금융방법, 치료 및 진단방법, 교육방법 등은 특허의 대상이 아니며, 기



이승실

1986 연세대학교 화학과(학사)
1988 연세대학교 화학과(석사)
1994 연세대학교 화학과(박사)
1994~ 한국과학기술연구원 연수연구원
1996
1996~ 특허청 심사관
현재



주영식

1992 서울시립대 화학공학과(학사)
1993 28회 기술고등고시 합격
1994~ 공보처 사무관
1994
1994~ 특허청 심사관
현재

1. 특허 요건

1.1 특허의 대상은 발명이다.

발명이란 무엇인가?

특허법에서는 발명을 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것」이라고 정의하고 있다.

From the Invention to the Patent

특허청 심사3국 유기화학과(Sung Sil Lee and Young Sik Ju, Organic Chemistry Div., Exam. Bureau 3, Korea Industrial Property Office, Government Complex, Taejon Bldg. 4, 920, Dunsan-dong, Seo-ku, Taejon 302-701, Korea)

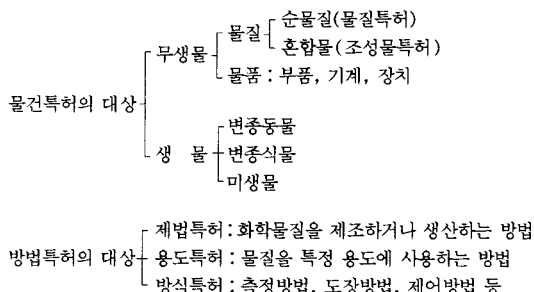


그림 1. 발명의 종류.

술 중에서도 운동기술, 연주기술 등은 자연법칙을 이용한 것이 아니므로 특허 대상이 아니다.

1.2 발명은 크게 물건의 발명(Product Patent)과 방법의 발명(Process Patent)으로 나눌 수 있다.

발명의 종류는 그 대상에 따라 그림 1과 같이 나누어 볼 수 있는데 발명의 대상에 따라 특허권의 효력이 미치는 범위가 다르고 특허 출원서의 기재 요건도 다소 다르다.

1.2.1 물질특허란 신규한 화학물질 자체를 특허의 대상으로 하는 것이다.

다른 물(또는 물건)의 발명에 있어서는 일반적으로 특허청구범위에 그 물(또는 물건)의 용도를 특정해야 하는데 반해 화학물질의 발명에서는 용도의 한정을 필요로 하지 않는다. 즉, 조성물의 경우 용도가 특정되어야 하고 그 용도로 사용되는 경우에만 특허권의 효력이 미치는데 반해, 물질특허권의 효력은 그 범위가 넓어서 용도와 제조방법에 관계없이 그 물질을 제조하고 사용하는 모든 행위에 그 효력이 미친다(절대적 물질클레임).

일례로, 미국의 파이저(Pfizer)사가 '94년 국내에서 특허받아 물질특허권을 가지고 있는 sildenafil citrate(상품명 VIAGRA)라는 화학물질의 뜻밖의 용도가 지난해 국내외적으로 큰 관심을 모았는데, 물질특허를 받고자 제출하였던 최초출원서에 이러한 용도가 기재되었는지의 여부와 관계없이 국내에서 이 물질을 생산·판매하고자 하는 자는 물질특허권자에게 대가를 지불해야 할 것이다.

1.2.2 조성물이란 특정 용도를 위하여 2이상의 화학물질을 섞은 혼합물이다.

조성물이 특허를 받기 위해서는 조성물의 구성성분과 구성비 그리고 용도 또는 성질이 특정되어 있

어야 한다.

1.3 특허요건을 갖춘 발명만이 특허받을 수 있다.

특허대상이 되는 발명일지라도 다음 요건을 갖추어야만 특허로 보호받을 수 있다.

1.3.1 산업상 이용 가능성이 있어야 한다.

기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하는 특허법의 취지에 비추어 볼 때 산업상 유용함이 없는 발명에 특허를 주지 않은은 당연하고, 따라서 출원당시에 완성되지 않은 발명은 산업상 이용 가능성이 없는 것으로 간주되어 특허받을 수 없다. 여기서 산업이란 인간이외의 사물을 대상으로 하는 업(業)인 만큼 사람을 대상으로 하는 치료방법, 교육방법 등은 “산업”상 이용 가능성이 없는 것으로 본다. 한편 그 발명이 장래에 이용될 “가능성”만 있으면 되는 것으로 실제로 또는 즉시 산업상 이용될 것을 요구하지는 않는다.

1.3.2 새로운 것이어야 한다.

국가가 특허제도를 채택하여 발명자에게 독점권을 부여하는 이유 중 하나는 사회에 유용한 발명이 비밀상태로 유지되는 것을 염려하여 이를 공개시키는데 있다. 따라서 “이미 공개되어 있는 발명”(발명자 스스로가 공개한 발명 포함)에 대해서는 독점권을 부여할 필요가 없다고 하겠다.

여기서 “이미”의 기준 시점은 특허출원일(정확하게는 시(時))로 발명일이 아니며, “공개”의 범위로 문헌을 통한 공개인 경우는 국내 뿐만 아니라 외국에서 발행된 문헌에 기재되어 있는 발명을 포함하고 기타 공지·공용인 경우는 국내의 경우로 한정한다. 따라서 발명을 하고 특허를 받고자 한다면 출원을 서두를 필요가 있는데, 그러나 출원을 지나치게 서두르다보면 발생할 수 있는 문제점도¹⁾ 있으므로 출원인은 출원 시점을 잘 판단하여야 할 것이다.

1.3.3 나아가 산업발전에 도움이 되는 진보성이 있어야 한다.

발명이 진보성이 있다함은 그 기술분야의 전문가가 과거 기술로부터 쉽게 생각해 낼 수 없는 정도를 의미하는 것으로, 주로는 발명구성의 난이도로 판단된다. 또한 경우에 따라서 그 발명을 하게된 목적의 특이함 정도와 그 결과 얻어진 효과의 정도가 진보성 유무를 판단할 때 고려 대상이 된다.

1.3.4 결코 특허를 받을 수 없는 발명이 있다.

특허요건의 구비 여부와는 관계없이 특허 받을 수

1) 출원 당시에 발명이 완성되어 있어야 하는데 미완성인 상태로 출원되거나, 출원서 작성이 잘못될 수 있음.

없는 발명이 있는데 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 해칠 염려가 있는 발명이 그것이다. 예를들면 「지폐위조기계」, 「아편깎연보조기구」, 「성적보조기구」 등이 있다.

1.3.5 발명이 출원 전에 공개되었어도 신규성상실로 보지 않는 경우가 있다.

유용한 발명을 하였다면 그 무엇보다 우선 특허출원을 해야 마땅하겠지만, 발명자가 자신의 연구 결과를 한시바빠 발표하고자 하는 욕구에 의해 특허출원 전—특허출원서를 작성하는데는 다소 시일이 걸리므로—에 간행물에 발표하거나 연구집회에서 서면으로 발표하는 경우가 생기는데 이러한 경우에까지 신규성의 원칙을 예외없이 적용하게 되면 발명자에게 지나치게 가혹하고 산업발전에 도움이 되지 않으므로 다음과 같은 경우에 한해서 예외를 인정하고 있다.

- 기술적 효과 확인을 위한 시험에 의해 공개된 경우
- 간행물에 발표하거나 연구집회에서 서면으로 발표하는 경우
- 박람회 출품에 의해 공개된 경우
- 자기 의사에 반(反)하여 공개된 경우

그렇다하더라도 신규성을 잃은지 6개월 이내에 출원을 하고 출원시에 일정한 절차²⁾를 밟았을 경우에 한해서만 예외를 인정받을 수 있다. 한편 신규성상실의 예외만 인정받는 것으로 출원일은 실제 특허를 출원한 날이므로 신규성상실일로부터 출원까지의 중간에 제3자(모인자 등은 제외)에 의한 동일 발명의 출원이 있을 때는 선출원주의³⁾에 의해 특허받을 수 없음을 유의하여야 한다.

1.4 특허받을 수 있는 권리를 가진자는 누구인가?

1.4.1 특허를 받을 권리를 가진 자는 본래 발명자이다.

발명자는 자연인으로 여러명이 될 수 있고 연구소나 단체는 될 수 없다. 발명은 사실행위이며 법률행위가 아니므로 미성년자를 포함한 무능력자도 발명자가 될 수 있다.

1.4.2 승계인은 발명자로부터 특허받을 수 있는 권리를 이전받은 사람이다.

특허법에서는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자로 발명을 한 자는 물론이고 그 승계인도 인정하

고 있는데, 발명가를 보호한다는 입장에 충실하여 발명자만이 특허를 받을 수 있다고 하면 산업발달의 도모라는 특허제도의 취지를 충분히 살릴 수 없는 경우가 있기 때문이다.

권리의 이전은 계약 및 일반승계에 의하여 이루어 지는데, 권리를 공유하고 있을 때는 당연히 다른 공유자의 동의를 얻어야만 이전할 수 있다.

한편 특허출원 전의 승계와 특허출원 후의 승계가 다르게 나타난다. 출원 전에 승계된 경우에 승계인은 출원인—발명자가 아니다—이 되어 특허청에 특허출원하면 된다. 특허출원 후에 특허받을 수 있는 권리가 제3자에게 승계된 경우 계약에 의한 것이면 출원인 명의변경신고를 하여야만 그 효력이 발생하는 반면, 상속 및 합병 등의 일반승계에 의한 경우는 승계인은 그 취지를 특허청장에게 신고하기만 하면 된다.

1.4.3 오늘날 발명의 대부분은 기업에서 종업원의 발명(직무발명)이다.

따라서 종업원이 한 발명을 기업(사용자)과의 관계에서 어떻게 보호하는가는 종업원과 기업의 이해문제로서 뿐만 아니라 국가전체의 산업정책의 문제로서도 극히 중요하다.

특허법에서는 종업원이 한 발명 중 그 성질상 사용자의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 특별히 직무발명이라 하고, 직무발명에 대하여 종업원이 특허를 받았을 때 사용자는 특별한 계약이 없었어도 그 특허를 실시할 수 있는 권리(통상실시권)를 가진다고 규정하고 있다.

그러나 대부분의 경우 미리 회사 규정에서 종업원이 직무발명을 하였을 때는 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권은 사용자가 승계한다는 규정(계약승계)을 정하여 특허권을 포괄적으로 승계받을 수도 있도록 하고 있으며, 직무발명을 한 자는 보상—그 특허권에 의하여 사용자가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 대한 사용자의 공헌도를 고려—을 받도록 규정하고 있다.

1.4.4 종업원의 발명일지라도 사용자의 업무범위가 아닌 발명은 자유발명이다.

이 경우 사용자와의 특별한 관계가 성립되지 않는 것으로 보고 미리 사용자에게 특허를 받을 권리 또

2) 특허출원과 동시에 그 취지를 기재한 서면을 제출하고, 30일 이내에 증명서류 제출.

3) 동일발명에 대해 2이상의 출원이 있는 경우 발명의 선후에 관계없이 최선의 출원인만 특허받을 수 있는 제도.

는 특허권을 승계시키는 계약 또는 근무규정은 무효이다.

1.4.5 대학교수의 발명은 직무발명인가?

대학은 투자에 걸맞는 수익을 올리는 것을 목적으로 하고 있는 기업과는 달리 교육 및 학술연구에 그 목적이 있는 것으로, 대학교수의 발명은 사용자로부터 특별한 연구 경비를 받아 이루어진 발명이나, 특별한 연구목적을 위해 사용자가 설치한 연구설비를 이용하여서 된 발명과 같이 특별한 경우를 제외하고는 직무발명으로 보지 않는다.

2. 특허출원서 작성방법

2.1 발명에 대해 독점권을 가지려면 서면에 의해 특허출원을 하여야만 한다.

발명을 공개하는 대가로 독점권을 부여하는 것이므로 특허출원서에는 발명의 내용이 적절하게 기재되어 있어야 한다. 또한 특허출원서는 후에 권리서로서의 역할을 하게 되고, 권리의 범위가 분명하지 않으면 불필요한 분쟁을 일으키게 되므로 특허법에서는 출원서의 작성에 대해 매우 엄격하게 규제하고 있다.

출원을 하고자 한다면, 다음 사항이 기재된 특허출원서와 함께 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.

- 특허출원서

- ① 출원인의 성명, 주소 및 주민등록번호
(법인의 경우에는 그 명칭 및 주소, 대표자의 성명)
- ② 대리인이 있는 경우 대리인의 성명 및 주소
- ③ 제출 년 월 일
- ④ 발명의 명칭
- ⑤ 발명자의 성명, 주소 및 주민등록번호

- 명세서

- ① 발명의 명칭
- ② 도면의 간단한 설명(있는 경우)
- ③ 발명의 상세한 설명
- ④ 특허청구범위

- 도면(있는 경우)

- 요약서

2.1.1 출원인은 발명자이거나 발명자로부터 특허권을 권리를 양도받은 개인이나 법인이다.

출원인은 복수일 수도 있으며 특허권의 권리자가

된다.

2.1.2 발명의 명칭은 발명의 대상 및 내용이 함축적으로 나타나도록 하여야 한다.

가능하면 특허청구범위에서 사용하는 용어를 사용하여 기재한다.

(예 : ...화합물, ...용(용도) 조성물, ...화합물의 제조방법, ...용 장치)

2.2 명세서에는 발명의 실질적 내용과 권리범위를 기재하여야 한다.

2.2.1 발명의 상세한 설명에는 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하여야 한다.

발명의 상세한 설명에는 그 기술이 속하는 분야에서 종사하는 사람 - 진보성 판단 기준의 전문가가 아니다 - 이면 누구나 쉽게 이해하고 실시할 수 있도록 발명의 목적, 구성 및 효과가 상세하게 기재되어 있어야 한다.

발명의 목적으로 본 발명의 기술이 이용되는 산업 분야를 기재하고 있다면, 과거의 기술 및 문제점을 쓰고, 이어서 발명이 해결하고자 하는 과제를 쓴다.

발명의 구성으로는 과제를 해결하기 위한 수단을 기재하고 발명자가 실제로 실시한 방법과 결과를 실시예로 기재한다. 앞서도 말했듯이 발명은 출원당시에 완성되어 있어야 하는데 일반적으로 발명의 구체적 실시 여부 즉, 발명의 완성 여부는 실시예에 의해 판단되므로 발명자는 실시예를 처음부터 잘 기재할 필요가 있으며, 추후 보정서에 의한 새로운 사실의 추가 또는 구체화는 대체로 받아들여지지 않는다.

예를 들어 새로운 화합물의 발명을 특허받고자 한다면 화합물의 제조방법과 화합물을 확인할 수 있는 분석자료가 기재되어 있어야 하고, 출발물질, 촉매 등도 제조하여 사용하였다면 그 방법도 기재되어 있어야 한다. 물질을 특정 용도에 사용하는 방법의 발명이라면 사용하는 방법 및 효과가 구체적으로 기재되어야 하며, 물질제조공정의 개선이라면 본 발명의 효율성이 과거 공정의 그것과 비교하여 기재되어 있어야 한다.

2.2.2 특허청구범위란 출원인이 권리로 하고자 하는 기술적 범위이다.

특허청구범위란 특허 등록 후 권리범위에 해당하는 것으로, 특허로 보호받고자 하는 발명의 범위를 1 또는 2 이상의 항(청구항)으로 기재한 것이다. 각 청구항은 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 명확하고 간결하게 기재되어야 하며, 그 범

위는 당연히 발명의 상세한 설명에 의해 실시가 구체적으로 입증되는 범위이어야 한다.

청구항에는 독립항과 종속항이 있는데, 종속항은 타청구항(독립항 및/또는 종속항)을 인용하고 인용항에 기재되어 있는 발명의 구성 중에서 택일하거나, 부가하여 권리범위를 보다 한정할 때 사용한다.

발명의 종류에 따른 특허청구범위 작성예를 살펴보면

1) 물질특허

제1항 구조식(I)의 화합물

제2항 제1항에 있어서, 구조식(I)의 화합물 중 화합물 X, Y 및 Z

2) 조성물특허

제1항 A 60~80중량%, B 10~30중량% 및 C 1~10중량%로 구성된 집착제 조성물

제2항 제1항에 있어서, A 70~80중량%, B 10~20중량% 및 C 1~10중량%로 구성된 집착제 조성물

3) 용도특허

제1항 화합물 X와 통상의 담체로 이루어진 살충제

4) 방법특허

제1항 A와 B를 100~200℃, 10기압에서 반응시켜 화합물 X를 제조하는 방법

제2항 제1항에 있어서, 촉매 C의 존재하에서 화합물 X를 제조하는 방법

제3항 제1항 및 제2항 중 어느 한 항에 있어서, 150℃에서 화합물 X를 제조하는 방법

청구항마다 발명이므로 상기 방법특허 예의 경우, 제1항(독립항)이 신규성 또는 진보성의 이유로 거절되어도 제2항(종속항)은 특허될 수가 있다.

3. 특허출원 및 심사 처리 절차

3.1 특허에 대해 심사주의를 채택하고⁴⁾ 있다.

3.1.1 출원공개제도와 심사청구제도를 채택하고 있다.

출원공개제도란 원칙적으로 출원일로부터 1년 6개월이 경과하면 그 특허출원을 공개공보에 게재하여 일반인에게 공개하는 제도로서 기술 내용을 조기

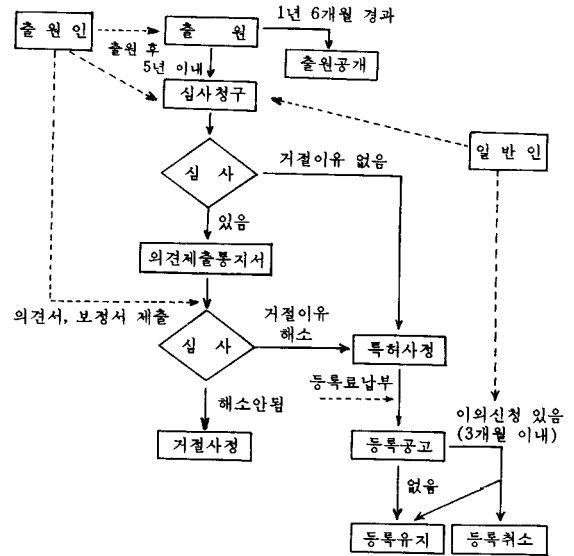


그림 2. 특허출원 및 심사 흐름도.

에 공개하여 기술의 중복투자를 막고 산업정보로 이용하고자 하는데 그 주된 목적이 있다. 한편, 모든 특허출원을 심사하는 것이 아니고 심사청구가 있는 출원에 대해서만 심사를 한다. 심사청구는 출원과 동시에 할 수도 있지만 출원일로부터 5년 이내면 언제든지 할 수 있고 출원인뿐만 아니라 제3자도 할 수 있다.

3.1.2 특허출원은 심사청구일 순으로 심사된다.

특허출원되고 심사청구가 되면 해당 기술의⁵⁾ 심사관이 특허여 여부를 심사하게 된다. 심사관은 출원발명의 특허요건 만족 여부와 함께 명세서 기재의 적정여부를 심사하고 특별한 하자가 없으면 특허사정하게 된다. 반면, 특허를 허여할 수 없는 이유가 발견되면 바로 거절사정하는 것이 아니라, 특허사정할 수 없는 이유를 기재한 의견제출통지서를 보내어 출원인으로 하여금 지적된 거절이유를 해소할 기회를 주어야 한다.

3.1.3 출원인은 거절이유 해소를 위하여 의견서와 보정서를 제출할 수 있다.

일반적으로 의견서와 보정서는 의견제출통지서의 통지일로부터 2개월 이내(신청에 의해 1개월씩 2회까지 연장 가능)에 제출되어야 하므로 그 시기를 놓치지 않도록 유의하여야 한다. 출원인이 제출한 의

4) 특허와 달리 실용신안은 '99. 7. 1 이후부터 방식적·형식적 요건만을 심사하여 등록을 하여주고 등록의 유·무효는 분쟁이 일어날 경우에만 심판에서 다루는 선등록제도(무심사주의)를 채택.

5) 특허출원서는 기술에 따라 국제특허분류표(IPC)에 의거 분류되고 해당분류의 심사관에게 인계됨. 유기 고분자화합물은 C08B~C08L로 분류.

견서와 보정서에 의해 거절이유가 해소되면 심사관은 특허사정하게 되고, 반대로 해소가 안되었으면 거절사정하게 된다. 심사관의 거절사정에 승복할 수 없는 경우 출원인은 특허청 심판원에 거절사정불복 심판을 청구할⁶⁾ 수 있다.

3.1.4 특허권은 설정등록에 의하여 발생한다.

특허사정서를 받으면 출원인은 최초 3년분의 특허료를 납부함으로써 특허권의 설정등록을 하게 된다. 등록이 있으면 특허청은 그 특허를 공고공보에 게재하여 등록공고를 하고, 공고일로부터 3개월 이내에 제3자에 의한 이의신청이 없으면 권리가 확정된다.

3.1.5 최종적으로 일반인의 검증을 거치는 제도가 이의신청이다.

이의신청이란 제3자가 신규성 및 진보성을 포함하여 어떠한 이유로⁷⁾ 상기 공고된 특허에 이의를 제기하는 것이다. 특허청구범위의 청구항이 2이상인 때에는 일부 청구항에 대해서만 이의신청을 할 수도 있다.

이의신청이 있을 때 심사관은 그 이의신청서의 부분을 특허권자에게 송달하고 기간을 정하여 그에 대한 답변서와 필요하면 특허청구범위를 감축하고 오기를 정정하는 범위 내에서 명세서와 도면에 대한 정정 청구서를 제출할 수 있도록 한다. 심사관은 이의신청서와 답변서를 검토하여 이의결정을 하는데 이의신청 이유가 타당하면 그 출원의 특허는 취소되고 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 된다. 반면 이유 없다고 인정된 때는 특허를 유지한다는 유지결정을 하게 된다.

심사관의 유지결정에 대하여는 불복할 수 없다.

3.2 출원서류를 보정할 수 있으나 요지변경이 되어서는 안된다.

심사에서 의견제출통지서를 받으면 출원인은 거절이유의 해소를 위해 특허청구범위를 포함하여 명세서를 정정 또는 감축하는 보정을 할 필요가 생기고, 이때뿐만 아니라 출원 당초의 특허출원서류가 미비하여 그 후에 수정할 필요도 생기는데 이럴 때 출원인은 보정서를 낼 수 있다.

그러나 보정을 자유롭게 할 수 있게 하면 다수의 폐해가 생길 수 있으므로 특허법에서는 보정할 수 있는 시기와 내용면에서 엄격한 제한을 두고 있다.

3.2.1 보정서를 제출할 수 있는 시기는 제한되어

있다.

아래의 경우에만 보정서를 제출할 수 있다.

- 출원 후 1년 3개월 이내에는 언제든지 가능
- 심사청구를 할 때
- 제3자에 의한 심사청구를 통지받은 날로부터 3개월 이내
- 심사관의 의견제출통지서에 대한 의견서 제출기간내
- 거절사정불복심판을 청구할 때

3.2.2 최초 출원서와 비교하여 볼 때 요지가 변경되어서는 안된다.

명세서 즉, 발명의 상세한 설명과 특허청구범위 또는 도면을 보정한 결과 보정서 특허청구범위에 기재된 발명의 범위가 최초출원서에 기재되었던 발명의 범위를 벗어나는 경우 그 보정은 최초출원서의 요지를 변경한 것으로 본다. 다시 말하면 보정서의 요지변경여부를 판단하기 위한 대상은 특허청구범위인데 특허청구범위가 변경되었다하더라도 당초 명세서에 기재되었던 발명의 범위 내에서라면 요지변경이 아니고, 특허청구범위의 기재는 그대로이지만 발명의 상세한 설명을 보정—예를들면 실시예의 추가—한 결과 특허청구범위가 증가 또는 변경된 경우는 요지변경으로 본다.

요지변경의 구체적인 사례들을 살펴보면

- 화합물 제조 및 생성이 확인 안되는 명세서에 확인자료를 추가하는 보정
- 화합물의 유용성이 기재되어 있지 않은 명세서에 유용성을 추가하는 보정
- 화합물 자체가 변경된 보정

보정서가 최초출원서의 요지를 변경한 것으로 판단되면 심사관은 그 보정서를 채택하지 않는다는 뜻으로 보정각하결정⁸⁾을 하고 그 보정서는 없었던 것으로 보고 심사를 하게 된다.

4. 특허권 및 실시권

4.1 특허권자는 업(業)으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.

특허법 제94조에는 특허권의 효력에 대하여 위와

6) 거절사정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내.

7) 신규성과 진보성이 없는 경우, 무권리자에게 특허된 경우, 기재불비의 경우 등(특허법 제69조 참조).

8) 보정각하결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 불복 심판청구 가능.

같이 정의되어 있다.

여기에서 실시란 물(또는 물건)의 발명인 경우 해당 물건을, 그리고 방법발명인 경우 그 방법에 의해 생산된 물건을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입하는 행위와 양도와 대여를 위하여 전시하는 행위를 말한다. 따라서 위법하게 특허품을 업으로 제조하는 행위는 그 물건의 판매 여부와 관계없이 그 자체로 침해행위이고, 위법하게 제조된 물건을 구입-구입 자체는 위법이 아니다-하여 업으로서 사용하는 행위 역시 특허권의 침해가 되는 것이다. 그러나 적법한 제조 및 판매권을 가진자가 판매한 특허품을 구입자가 스스로 사용하거나 전매하여도 침해가 되지 않는 것은 물론이다.

수출은 특허법상의 실시는 아니나 수출이 이루어지려면 국내에서 생산되거나 수입되어야 하므로 결국은 침해행위를 하게 된다.

그러나 제3자가 시험 또는 연구를 목적으로 실시하는 경우에는 특허권의 효력이 미치지 않는다.

특허권의 침해에 대한 구제 방안으로 침해금지청구, 손해배상청구, 부당이득 반환청구, 신용회복조치는 물론 특허권 침해죄로 고소할 수 있도록 규정하고 있다.

4.2 제3자도 허락을 받으면 특허발명을 업으로 실시할 수 있다.

특허권자는 특허발명을 직접 업으로서 실시하거나, 특허권은 본인이 소유한 상태에서 제3자로 하여금 특허발명을 업으로서 실시하도록 허락할 수 있는데 이것을 실시권이라 한다. 실시권은 권한의 정도에 따라 전용실시권과 통상실시권으로 구분된다.

4.2.1 전용실시권은 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 권리이다.

전용실시권이 설정되면 특허권자도 그 발명을 실시할 수 없다.

다만 특허권자가 그 범위를 한정시킬 수 있는데 예를들면, 전용실시권의 설정기간을 5년, 10년 등으로 한정할 수 있고, 서울 또는 대전 등으로 지역을 한정할 수도 있으며, 광범위한 용도를 갖는 특허권의 경우에는 사용 범위도 한정할 수 있다. 전용실시권의 설정은 설정계약에 의하며, 특허청에 있는 특허원부에 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는다. 즉 설정계약만으로는 전용실시권은 성립하지 않는다.

한편, 전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻어 제

3자에게 통상실시권을 허여할 수도 있다

4.2.2 통상실시권은 전용실시권과 달리 실시하는 권리를 전유하는 것이 아니다.

통상실시권 역시 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리로 일반적으로 실시계약에 의해 이루어진다. 그러나 전용실시권과는 달리 특허권자는 통상실시권의 설정 후에도 스스로 실시할 수도 있고, 다수의 제3자에게 같은 범위의 실시권을 허락할 수도 있다. 이와같이 통상실시권자에게는 독점배타권이 없으므로 타인이 특허발명을 실시하더라도 침해금지소송, 손해배상청구 등 민·형사상 고소를 할 권리가 없다.

기술도입이나 기술제휴 등에서 많이 나타나고 있는 것이 실시권이다.

한편 종업원이 직무발명에 의한 특허권을 가진 경우 사용자는 특허권자의 의사와 무관하게 통상실시권을 갖는다.

4.2.3 선의의 선사용자는 통상실시권을 갖는다.

특허출원 당시 특허출원된 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명한 자로부터 지득하여 그 발명의 실시사업을 하거나 사업을 준비하고 있는 자는 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위 안에서 그 특허출원된 특허권에 대하여 통상실시권을 갖는다.

5. 기타 유용한 제도

5.1 출원공개에 의해 공개된 기술내용을 보고 정보제공을 할 수 있다.

정보제공은 앞서 말한 이의신청제도와 함께 일반 대중들도 심사에 참여할 수 있게 하는 제도로, 기술은 비약적으로 발전하고 심사관은 만능이 아니므로 때때로 특허되지 않아야 할 발명에 특허를 허여할 수 있는 개연성을 충분히 가지고 있기 때문이다.

일반인이 출원공개공보를 보고 기재된 발명이 신규성과 진보성을 비롯한 어떠한 이유에⁹⁾ 의하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 제출하면, 심사관은 심사에 참고하게 되는 것이다. 이의신청제도는 특허가 허여된 후에 할 수 있는 제도인 반면, 이 제도는 출원공개 후 어느 때라도, 누구든지 할 수 있다. 다만 심사관은 제공받은 정보제출서의 활용여부에 대하여 제공자에게 통보하여주고 있다

9) 이의신청 이유와 유사(특별법 제64조 참조).

나, 심사에 그 자료를 반드시 이용해야 한다는 구속력은 없다.

5.2 심사청구 순서와 관계없이 우선적으로 심사를 받을 수 있는 경우가 있다.

특허청의 심사는 심사청구일 순으로 진행되나, 발명의 출원공개 상태에서 제3자에 의해 출원인이 막대한 손실을 입게될 경우나, 새로운 기술을 조기에 권리화 및 산업화하지 않으면 그 기술이 사장될 우려가 있는 경우 등에 한하여 예외적으로 심사청구일과 관계없이 우선하여 심사하는 제도이다. 따라서 우선심사 청구의 대상은 제한적이다.

5.2.1 출원공개된 발명을 출원인이 아닌 자가 업(業)으로 실시하고 있는 경우에 우선심사를 청구할 수 있다.

출원공개 후 특허사정 등본 송달전에 출원인이 아닌 자가 공개된 기술을 보고 이를 업(業)으로 실시하고 있다고 인정되는 경우로, 이 경우 당해 발명의 출원인은 물론 이를 실시하고 있는 자도 우선심사의 신청을 할 수 있다.

5.2.2 특정분야에서 긴급처리를 필요로 하는 경우가 있다.

아래에 해당하는 출원 중 긴급처리가 필요하다고 인정되는 경우에 신청할 수 있다.

- 방위산업분야 : 방위산업에 관한 특별조치법·시행령·시행규칙에 규정하고 있는 방위산업물자 및 그 제조방법에 관한 출원
- 수출촉진에 직접 관련된 출원
- 정부 또는 지방자치단체와 그 출연연구기관의 직무에 관한 출원

5.2.3 특정요건을 충족하는 공해방지에 유용한 기술의 경우 우선심사를 청구할 수 있다.

- 공해방지 및 제거가 주목적인 발명으로 환경오염 방지시설 및 그 시설이 목적으로 하고 있는 환경오염 방지방법에 관한 출원¹⁰⁾
- 신기술을 조기에 권리화 및 산업화하지 않을 경우 그 기술이 사장될 우려가 있거나 국내 출원의 신속한 글로벌화를 유도하기 위해서 우선심사를 해야할 필요성이 있는 출원¹¹⁾

10), 11) 구체적 요건은 특허청 우선심사사무취급규정 참조.