

===== 【 기술보호와 법 】 =====

<< 내가 만든 기술, 특허로 보호받을 수 있을까? >>

- 특허의 요건 -

I. 특허의 요건

- 특허제도는 발명자에게 독점배타적 권리를 부여하고 있는데, 이는 발명이 과학기술과 산업발전에 기여하기 때문이다.
- 특허발명이 되기 위해서는 발명은 산업상 이용 가능하여야 하며, 종래 기술에 비추어 새로운 면을 갖추고 있어야 하며 종래 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이 아니어야 한다.

1. 산업상 이용가능성

(1) 의의

- 특허발명은 산업상 이용가능성이 있어야 하며, 학술적·실험적으로만 이용될 수 있는 발명은 특허발명에 해당될 수 없다.
- 산업상 이용가능하다는 것은 생산 등 산업 활동을 위하여 동일한 결과를 반복적으로 실시할 수 있을 것을 의미한다.
- 인체를 직접 대상으로 하는 발명은 산업상 이용가능성이 없는 것으로 특허의 대상이 되지 못한다.
- 발명은 기술적 사상이므로 추상적이지만 목적을 달성하기 위한 수단으로서 구체성 내지 실현가능성이 있어야 하며, 통상의 지식을 가진 자가 반복적으로 실시하여 기대하는 기술 효과를 도출할 수 있을 정도로 객관적이어야 한다.

Q. 설거지를 하다가 세제가 묻은 손으로 싱크대 손잡이를 잡는 것이 불편하여 발로 수도꼭지를 잠그고 틀 수 있는 발명을 생각하여 보았다. 제품이 있어야 특허를 받을 수 있는 것일까?

A.

- 발명은 '기술적 사상'이지, '기술적 제품'을 의미하는 것은 아니다. 반드시 제품이 있어야 할 필요는 없다.
- 기술적사상 : 사상이기 때문에 눈에 보이지 않는 추상성은 있지만 동시에 구체적으로 그 아이디어를 실현할 수 있는 가능성을 입증해야 하는 구체성이 있어야 한다. 완벽한 제품으로 입증할 필요는 없지만, 사상임에도 불구하고 실현가능성이 있음이 심사관에게 충분히 전달될 수 있는 수준은 되어야 한다는 것이다.

===== 【 기술보호와 법 】 =====

2. 신규성

(1) 의의

- 출원된 발명이 과거 공개된 발명(선행기술)과 동일성이 없어야 한다는 것이다.

(2) 신규성 부정

- 신규성이 없다고 보는 경우
 - ① 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공언히 실시된 발명
 - ② 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선(인터넷 등)을 통하여 공표된 발명
- 공지 : 불특정 다수가 알 수 있는 상태에 놓여있는 것

Q. 나발명은 미국여행 중 '충전기내장형 스마트폰 케이스'를 보았다. 별도 충전기를 갖고 다니지 않아도 되기에 편리할 것이라 보였고, 우리나라에는 특허로 출원된 기술이 없는 것을 확인하였다. 이 기술을 나발명이 국내 특허로 출원할 수 있을까?

- A. 특허를 등록받기 위해서는 '신규성'요건이 있어야 하는데, 이는 '비공지성' 즉, 알려지지 않았을 것을 말하는 것이다. 국내 뿐만 아니라 해외에서도 알려지지 않아야 한다는 것이다. 즉, 특허를 받기 위해 전세계에 알려지지 않은 발명이어야 하고, 발명이 특허로 권리를 받게되면 해당 국가에서만 권리를 행사할 수 있는 것이다.

--> 나발명은 국내에는 없지만 해외에서 알려진 기술을 국내에서 특허로 출원할 수 없다.

Q. 나발명은 1년동안 고민하여 완성한 발명을 세상에 빨리 알리고 싶은 마음에 회사 홈페이지에 올려서 알렸다. 특허를 출원하려고 하니, 이미 알려진 발명이라 신규성이 없다고 한다. 나발명은 특허출원을 할 수 없는 것인가?

(3) 신규성 상실의 예외

- 예외적으로 신규성을 상실하지 않은 것으로 보고 신규성을 상실한 날로부터 12개월 이내에 출원을 할 수 있도록 허용하는 경우가 있다. (특허법 제29조 제1항)

===== 【 기술보호와 법 】 =====

- 출원 전에 스스로 또는 타인에 의해 해당 발명이 대중에게 공지된 경우라도 그 공지일로부터 1년 이내에 특허 출원서에 그러한 사실을 기재하고 출원을 하면 예외적으로 공지가 되지 않은 것으로 취급하고, 이미 공지된 것 때문에 특허출원을 못하게 되지 않는다.

- A. 다른 사람이 아닌 발명자 스스로 알린 것이라 하여도 신규성을 잃어버린 것이 된다.
기업들이 홈페이지, 블로그와 함께 기술설명회, 논문발표 등으로 알리는 경우가 있다. 이러한 방법으로 세상에 알려진 후에 나중에 특허로 출원하려고 하면 신규성이 문제가 되어 권리화할 수 없게 된다.
실수로 홈페이지, 박람회, 논문발표 등으로 공지되어 알려지게 된 경우 출원 후 1년 이내에 먼저 공지된 사항을 신고하면, 신규성이 없더라도 신규성을 인정해주는 제도(신규성 의제)가 있다.

3. 진보성

(1) 의의

- 진보성이란 발명의 창작수준의 난이도를 말한다. 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 판단할 때 출원이 단순한 집합·치환 등이 아닌 창작의 난이도를 갖춘 것이어야 한다.

(2) 판단요건

- 진보성은 목적의 특이성, 구성의 곤란성, 효과의 현저성 3요소에 의하여 판단한다.

1) 목적의 특이성

- 해당 발명의 목적을 출원 당시의 기술수준으로부터 용이하게 예측할 수 없는 것을 말한다.

2) 구성의 곤란성

- 해당 발명의 구성요소의 선택 및 구성이 해당 기술분야의 통상의 기술자가 선행기술로부터 용이하게 도출할 수 없는 범위의 것을 말한다.

3) 효과의 현저성

- 해당 발명의 구성으로부터 도출되는 특유의 효과가 출원 당시의 기술수준에서 충분히 예측할 수 있는 정도의 것이 아니어야 한다.

===== 【 기술보호와 법 】 =====

Q. 특허 출원시 심사과정에서 해당 기술분야에 정통한 심사관이 전문지식을 바탕으로 심사를 해야 하는 것인가?

- A. 진보성은 해당 발명과 선행 기술과 비교해서 기술적 진보를 이루었는지를 판단하는 것으로, 발명의 목적이 특이한지, 발명으로 인한 효과가 현저한지를 종합적으로 보게되는 것이다. 그 진보여부를 판단하는 것은 해당 분야의 전문가의 관점에서 보는 것이 아니라, 해당 분야에 종사하는 보통사람의 통상적인 시각에서 진보성 여부를 판단하는 것이다. 즉, 진보성 판단은 해당 분야에서 높은 지식을 갖고 있는 전문가가 아닌, 해당 분야에서 '통상적인 지식'이 기준이 되기 때문에 너무 높고 엄격하게 판단하여서는 안된다.

(3) 사후 판단 금지의 원칙

- 알고 보면 쉽지만 알기까지가 어려운 것인데, 인간의 심리상 '인지적 착각'을 하는 경우가 생긴다.
- 진보성을 판단할 때 기준이 되는 시점은 출원하는 시점으로 보도록 한다. 심사하는 시점이 아닌 출원할 당시의 상황을 고려해서 판단하여야 한다는 것이다.

4. 선원주의(선출원주의)

Q. 나발명은 새로운 기술을 적용한 기구를 발명하여 특허출원을 했는데, 알고 보니 김깜빡이 발명을 먼저 하였는데 깜빡하고 특허출원은 하지 않았던 것이었고, 발명과정에서 연구노트 자료도 있어서 먼저 발명한 것을 알 수 있었다. 그렇다면 이 경우에는 특허는 먼저 발명한 김깜빡이 받게 되는 것일까?

- 동일한 발명에 대하여 둘 이상의 특허출원이 경합하는 경우에는 가장 먼저 출원한 자에게 특허를 인정하여주는데 이를 '선출원주의'라고 한다.
- 특허출원은 하나의 발명에 한 개의 특허출원을 원칙으로 하며 이를 '발명의 단일성'이라고 한다.

- A. 특허는 같은 발명인 경우 먼저 출원한 사람에게 권리를 부여한다. (선원주의)