

Food 에세이

논문과 특허

이 지 연

특허법인 다올

특허권이란 지금까지 없었던 새로운 기술에 독점적 권리를 부여하는 것이다. 독점적 권리를 부여함으로써, 기술 개발 의욕을 불러일으키고, 기술 개발을 촉진함으로써 산업발전에 기여하고자 하는 것이 특허법의 목적이다. 특허법은 이러한 목적을 달성하기 위하여 어떠한 발명에 대하여 권리를 부여할 것인가에 대한 특허 요건을 명시하고 있다.

특허 요건으로서의 신규성

특허요건이란 특허등록을 위하여 갖추어야 할 사항들을 의미하는 것으로, 여러 가지 절차적 요건과 실질적 요건이 있다. 이 중 실질적으로 심사 시 가장 문제가 되는 것이 “새로운 것”이라는 요건이며, 특허용어로 “신규성”이라고 한다.

이러한 신규성 판단을 하는 시간적 기준은 “특허출원시”가 된다. 즉 특허출원하기 이전에 이미 공중에 알려진 상태에 있는 기술에 대하여 누군가(특허출원인)에게 독점권을 부여하지 않겠다는 것이다. 이미 누구나 알 수 있는 기술에 대하여 누군가에게 독점권을 부여하는 것은 산업발전에 기여하겠다는 특허법의 취지에 역행하는 것이기 때문이다.

따라서 특허출원일 이전 날짜로 공개된 특허, 발표된 논문, 보고서, 저널 등 어떠한 문헌에 동일한 기술이 기재되어 있는 경우, 특허청의 심사관은 이러한 문헌들을 근거로 하여 특허출원에 대한 등록을 거절하게 된다.

신규성 상실의 예외

모든 규정에 예외가 있듯이 신규성이라는 특허요건을 충족시키지 못하여 등록을 받을 수 없는 경우에도 일정한 예외가 필요할 것이다. 특허 출원 이전에 역물하게 공개되어 신규성을 상실하게 된 경우를 구제하기 위한 절차가 특허법에 규정되어 있는데, 이러한 규정 중에는 본인이 논문 발표를 위하여 특허출원 이전에 공개를 한 경우도 해당된다.

이 규정은 대학에서 연구결과물을 논문으로 발표한 후, 나중에 특허출원 절차를 준비하게 되는 경우가 많아 상당한 빈도로 이용되고 있는 제도이다.

적용시의 유의점

신규성 상실의 예외 규정은 말 그대로 예외에 해당하는 만큼 몇 가지 제한을 두고 있다. 즉 논문 발표 등으로 본인이 특허출원해야 할 기술을 먼저 공개해 버린 경우, 특허출원을 위해서는 1) 공개일로부터 1년 이내에 출원을 해야 하며, 2) 출원 시에 그 사실을 기재하여 출원해야 한다는 것이다.

공개일로부터 1년이 지나고 출원을 하는 경우 이러한 신규성의 예외 규정이 적용될 수 없으므로, 이후 출원을 진행해야 하는 경우에는 1년 전 발표된 내 논문에 의하여 거절된다. 기간이 도과한 경우라면 내 논문에 기재된 발명과 차별성을 부가하여 개량된 상태로 출원을 해야 할 것이다.

또한 출원 시에 그 사실을 알리고, 어디에 어떻게 공개되었는지, 날짜와 공개를 증빙할 수 있는 자료를 첨부하여 출원을 하여야 한다. 이 규정 또한 출원 이후에 적용될 수 없는 규정이므로 출원 시 반드시 유의해야 한다. 날짜 등이 잘못 기재된 경우의 보정은 가능하나 신규성 예외를 받고자 한다는 취지를 기재하지 않을 경우 보정이 불가능하다.

특허출원을 먼저

이상 언급한 바와 같이 공개된 기술에 대한 예외 규정이 있기는 하지만, 이는 특허출원일을 공개된 날짜까지 소급하여 주는 것은 아니다. 따라서 논문 발표 이후 다른 공개사항이 더 있다면 그 문헌에 의하여 거절될 수 있다. 또한 이러한 신규성 상실의 예외 규정은 국가마다 제도의 차이가 있으므로, 해외 출원 시 해당 규정이 없는 나라에서는 불이익을 받을 수 있다.

따라서 구체적 절차를 규정한 신규성 상실의 예외 규정은 어쩔 수 없이 공개 이후에 특허출원을 해야 하는 경우에 이용할 제도이지, 예외 규정을 맹신하여 특허출원을 논문 발표 이후로 일부러 미루는 것은 매우 어리석은 생각이다. 특허출원은 가능한 논문발표 이전에 진행하는 것이 바람직함을 기억하자.