

특허제도의 소개

특허제도의 연혁, 개요, 특허출원 및 심사, 실용신안의 선등록제도, 그리고 국제기구 및 국제조약에 관하여 소개한다. 본 원고는 특허청 홈페이지에 게시된 특허제도에 관한 내용을 발췌 전재한 것이다.

특허청 기계금속건설심사국
(hytak@kipo.go.kr)

1. 特許制度의 沿革

1.1 특허제도의 기원

1) Patent의 어원(語源)

14세기 영국에서 국왕이 특허권을 부여할 때, 다른 사람이 볼 수 있도록 개봉된 상태로 수여되었으므로 특허증서를 개봉된 문서, 즉 Letters Patent라 하였으며 그 후 "Open" 이라는 뜻을 가진 Patent가 특허권이라는 뜻으로 사용되게 되었다.

2) 최초의 특허법(1474년)

르네상스 이후, 북부 이탈리아 도시국가 베니스에서 모직물공업 발전을 위해 법을 제정하여 제도적으로 발명을 보호하였다.

→ 갈릴레오의 양수·관개용 기계에 대한 특허 (1594년)

3) 현대적 특허법의 모태

영국의 전매조례 (Statute of Monopolies : 1624~1852) : 선발명주의, 독점권(14년), 공익위배 대상 특허를 불인정하였다.

→ 산업혁명의 근원이 되는 방적기, 증기기관 등이 탄생

1.2 우리나라 특허제도의 연혁

- 1908년 : 한국 특허령 공포
- 1946년 : 특허원 창립 및 특허법 제정

- 1961년 : 특허법을 산업재산권 4법으로 분리
- 1977년 : 특허청 개청
- 1979년 : 세계지적소유권기구(WIPO) 가입
- 1980년 : 파리협약(Paris Convention) 가입
- 1984년 : 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty) 가입

2. 特許制度의 概要

2.1 특허제도의 목적

특허제도는 발명을 보호·장려함으로써 국가산업의 발전을 도모하기 위한 제도이며 (특허법 제1조), 이를 달성하기 위하여 「기술공개에 대가로 특허권을 부여」하는 것을 구체적인 수단으로 사용한다.

- 기술공개 → 기술축적, 공개기술 활용 → 산업발전
- 독점권부여 → 사업화촉진, 발명의욕 고취 → 산업발전

특허제도는 자기기술을 자발적으로 남에게 알리게 하는 교묘한 제도로서 현대문명은 특허제도의 기반 위에서 가능하다.(기술문헌의 99% 이상이 특허기술)

2.2 특허요건

특허권을 받기 위하여 출원발명이 갖추어야 할 요건은 다음과 같다.

- 출원발명은 산업에 이용할 수 있어야 하며(산업상 이용가능성)

- 출원하기 전에 이미 알려진 기술(선행기술)이 아니어야 하고(신규성)
- 선행기술과 다른 것이라 하더라도 그 선행기술로부터 쉽게 생각해 낼 수 없는 것이어야 함(진보성)

2.3 특허권의 효력

특허권의 효력은 존속기간을 20년(실용신안권 10년)으로 하며, 권리를 획득한 국가 내에만 효력이 발생한다. (속지주의)

2.4 특허대상

특허대상이 되는 것에는 물건, 물질 및 방법(실용신안권은 물건에 한정)이 있다.

3. 特許出願 관련

3.1 선출원주의와 선발명주의

동일한 발명이 둘 이상 출원되었을 때 어느 출원인에게 권리를 부여할 것인가를 결정하는 기준으로서 선출원주의와 선발명주의가 있다.

1) 선출원주의

- 발명이 이루어진 시기에 관계없이 특허청에 먼저 출원한 발명에 권리를 부여
- 기술의 공개에 대한 대가로 권리를 부여한다는 의미에서 합리적이며 신속한 발명의 공개를 유도
- 발명의 조속한 공개로 산업발전을 도모하려는 특허제도의 취지에 부합

2) 선발명주의

- 출원의 순서와 관계없이 먼저 발명한 출원인에게 권리를 부여
- 발명이 보호에 장점이 있음. 특히 사업체를 가지고 있지 않은 개인발명가들이 선호하는 제도
- 발명가는 발명에 관련된 일지를 작성하고 증인을 확보해야 하며 특허청으로서는 발명의 시기를 확인하여야 하는 불편이 있음
- ※ 미국 1개국만이 이 제도를 운용 중으로 특허제도의 국제적 통일에 최대 장애요인으로 되고 있음

3.2 발명과 고안

특허권은 발명에 대하여 부여하고 실용신안권은 고안에 대하여 부여한다. 특허법 상에는 발명과 고

안은 구분되고 있으며 발명은 고안에 비하여 고도한 것으로 정의되고 있다.

- 발명의 정의 : 자연법칙을 이용한 기술사상의 창작으로서 高度한 것
- 고안의 정의 : 자연법칙을 이용한 기술사상의 창작 그러나 고도한 것이나 아니냐 하는 것은 주관적인 판단이므로 심사실무적으로는 출원인에게 그 판단을 일임하고 있다.
- 즉, 출원인이 실용신안으로 출원한 것은 고안으로 특허로 출원한 것은 발명으로 간주
- 더욱이 이중출원이 가능하게 된 실용신안 선등록제도의 시행에 따라 발명과 고안 구분의 실익이 적어지고 있음

3.3 출원서류의 구성

- 1) 출원서 : 출원인, 대리인, 출원일 및 발명의 명칭 등
- 2) 명세서
 - 발명의 상세한 설명 : 발명의 목적, 구성 및 효과 등을 기재
 - 청구범위 : 특허발명의 보호범위
- 3) 도면 : 필요한 경우 기술구성을 도시하여 발명을 명확히 표현
- 4) 요약서 : 발명을 요약정리 (기술정보로 활용)

4. 特許審査 관련

4.1 심사절차관련 용어

1) 방식심사

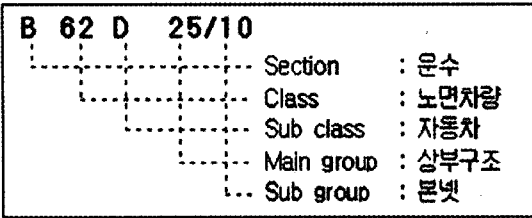
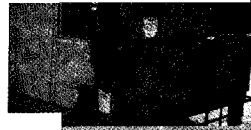
- 서식의 필수사항 기재여부, 기간의 준수여부, 증명서 첨부 여부, 수수료 납부 여부 등 절차상의 흠결을 점검하는 심사

2) 실체심사

- 특허요건, 즉 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성을 판단하는 심사
- 이와 함께 공개의 대가로 특허를 부여하게 되므로 일반인이 알아볼 수 있도록 기재하고 있는가를 동시에 심사(기재요건)

3) 국제특허분류(IPC, International Patent Classification)

- WIPO가 주관하는 IPC협정에 따라 채택된 기술



에 대한 국제적으로 통일된 분류체계
 - 특허문헌의 분류 및 검색에 활용되며
 - 특허청에서는 심사관에게 출원의 심사를 배당하는 기준으로 사용
 ※ '75년 시행, 5년마다 개정되며 현재 제7판이 사용되고 있음

4) 심사청구제도

- 심사업무를 경감하기 위하여 모든 출원을 심사하는 대신 출원인이 심사를 청구한 출원에 대해서만 심사하는 제도
- 특허출원에 대하여 출원 후 5년간 심사청구를 하지 않으면 출원이 없었던 것으로 간주
- 출원인이 특허출원한 후 심사청구를 하지 않는 출원의 대표적인 것으로 방어출원을 들 수 있음
 ※ 방어출원 : 특허권을 얻기보다는 타인의 권리 획득을 막기 위한 출원
- 출원공개제도는 출원 후 1년 6개월이 경과하면 그 기술내용을 특허청이 공보의 형태로 일반인에게 공개하는 제도
- 심사가 지연될 경우 출원기술의 공개가 늦어지는 것을 방지하기 위하여 도입
 ※ 출원공개가 없다면, 출원기술은 심사종결 후 특허공보로서 공개됨
- 출원공개 후, 제3자가 공개된 기술내용을 실시하는 경우,
 - 출원인은 그 발명이 출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있으며,
 - 경고일로부터 특허권 설정등록일까지의 실시에 대한 보상금을 권리획득 후 청구할 수 있음(가보호권리)
 ※ 1년 6월의 근거 : 우선권주장을 수반하는 외국 출원과 국내출원의 균형 유지 (우선기간 12월, 우선권증명서제출기간 4월, 공개준비 2월)

5) 심사착수 및 1차처리(First Action)

- 심사관이 출원에 대하여 최초로 심사에 대한 의견을 통지하는 것을 심사착수라 하고 이 때의 조치를 1차 처리(First Action)라 함
- 모든 요건을 충족하였을 경우에는 특허결정 등본의 발송, 요건을 충족하지 못한 경우에는 의견제출 통지서의 발송이 각각 First Action 이 됨
- 특허요건을 충족하지 못한 사항(거절이유)을 발견한 때, 심사관은 그 거절이유를 의견제출통지서에 기재하여 출원인에게 통지

6) 심사처리 기간

- 심사청구일로부터 심사착수 시점까지의 소요기간
- 미국, 일본, 유럽 등도 동일한 기준으로 심사처리기간 산정

7) 의견서 및 보정서

- 심사관이 행한 의견제출통지 대응하여, 출원인은 2개월 이내에
- 심사관의 거절이유에 대하여 의견을 진술하거나 (의견서)
- 거절이유를 해소하기 위하여, 명세서 또는 도면을 수정할 수 있음 (보정서)

8) 특허결정과 거절결정

- 특허결정
- 해당 출원이 특허요건을 충족하는 경우, 심사관이 특허를 부여하기로 결정하는 행위
- 특허결정이 되면 출원인은 등록료를 납부하여 특허권을 설정등록. 이 때부터 권리가 발생됨
- 거절결정
- 출원인이 제출한 의견서 및 보정서에 의하여 거절이유가 해소되지 않은 경우 특허를 부여하지 않기로 결정하는 행위

9) 거절결정불복심판

- 거절결정을 받은 자가 특허심판원에 거절결정이 잘못되었음을 주장하면서 그 거절결정의 취소를 요구하는 심판절차

10) 이의신청제도

- 일반공중이 특허가 잘못 부여되었음을 이유로 그 특허의 취소를 요구할 수 있도록 하는 제도
- 심사관이 행한 심사에 대한 일반공중의 보완심사

- 흠결 있는 특허를 신속히 취소함으로써 부실권리의 존속을 방지

11) 무효심판

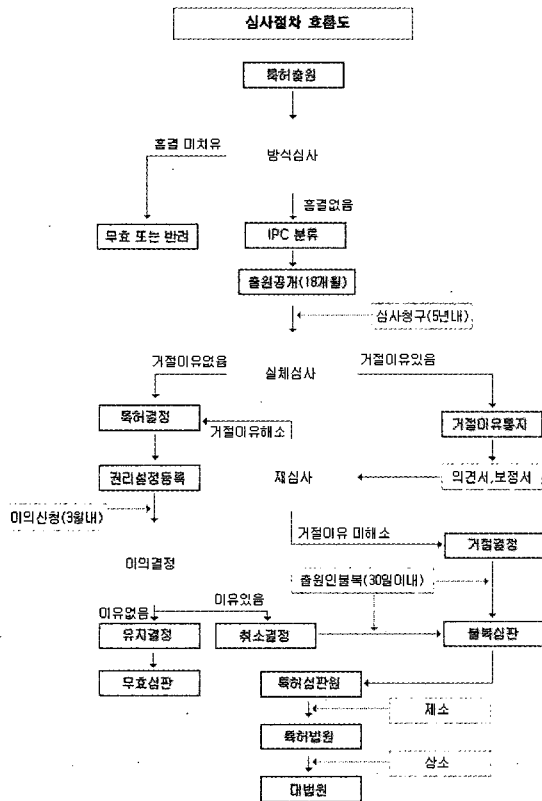
- 심사관 또는 이해관계인이 특허권에 대하여,
- 무효사유(특허요건, 기재불비, 모인출원 등)가 있음을 이유로 그 특허권을 무효시켜 줄 것을 요구하는 심판절차
- ※ 무효심결이 확정되면 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 간주

4.2 심사절차흐름도

특허출원부터 특허결정까지 심사절차의 흐름도를 그림 1에 보인다.

4.3 「심사처리 속도」와 「심사의 질」

1) 심사처리 기간 장기화의 문제점



[그림 1] 심사절차흐름도

심사처리기간의 장기화는 권리행사 기간의 단축을 초래하여, 특히 기술환경이 급변하고 Life Cycle이 짧은 신기술 분야에서는 권리행사가 사실상 불가능하게 될 수 있으며, 이로 인하여 「기술공개」의 대가로 독점권을 부여함으로써 산업발전을 이루고자 하는 특허제도의 근본 취지가 훼손되어 특허제도에 대한 무용론으로 이어질 수 있다. 또한 외국인 출원(전체 특허출원의 약 30%)의 권리화 지연은 외교적 마찰을 초래할 수 있다. 표 1과 표 2는 반도체 메모리칩과 개인용 컴퓨터 마이크로프로세서의 Life Cycle을 보인다.

2) 「심사의 질」 향상의 필요성

- 잘못된 심사의 폐해

이미 공개된 기술에 대하여 특허권을 부여하게 될 경우, 기존의 사업자에게 부당한 사업상의 피해를 발생시키고, 불필요한 권리분쟁을 야기하여 막대한 사회적 비용을 초래할 수 있다.

또한 새로운 기술에 대하여 특허권을 부여하지 않는 경우, 연구개발자의 투자 손실 및 기술개발 의욕 상실을 초래하고, 모방품의 범람으로 신기술의 사업화 추진에 걸림돌이 될 수 있다. 이는 기술개발 장려, 사업화 촉진, 발명인식 고취 등을 통해 산업발전을 이루고자 하는 특허제도의 근본 취지에 어긋난다.

<표 1> 반도체 메모리칩 Life Cycle : 약 2년

메모리칩	4M	16M	64M	256M	1G	4G
개발연도	'88	'90	'92	'94	'96	'01

<표 2> 개인용 컴퓨터 마이크로 프로세서 : 약 1~2년

마이크로 프로세서	Pentium	Pentium II	Pentium III	Pentium IV
개발연도	'93	'97	'99	'00

<표 3> 주요국 심사처리현황

	한국(2002)	미국(2000)	일본(2000)	유럽(2000)
특허심사관수(명)	383	3,865	1,088	2,767
1인당 처리량(건)	342	70	208	59
심사처리기간(월)	22.6	13.6	21	29



• 세계적 수준의 “심사의 질” 달성요구 대두
 '99년 12월 이후 우리나라 특허청이 세계 10번째로 PCT 국제조사 및 국제예비심사 업무를 수행하고 있고, 심사부담 완화를 위한 각국 특허청간 “심사결과 상호인정” 논의가 제기되고 주요국간 선행기술 공동 조사사업이 활발히 전개되고 있다. 표 3은 주요국의 특허심사 처리현황을 보인다.

5. 實用新案 先登錄 制度

5.1 제도의 개요

선등록 후심사제도로써 출원에 대하여 특허요건에 대한 판단을 하지 않고 방식심사만을 수행한 후 권리를 부여한다. 부실권리의 행사로 인한 제3자의 피해를 방지하기 위하여 기술평가제도 도입하고 있다. 권리를 부여받은 후 기술평가를 청구하여 유효한 권리임을 확인하는 기술평가서를 제시하여야만 권리행사가 가능하다.

※ 기술평가는 특허출원에 대한 실체심사에 해당

5.2 제도 도입의 배경

출원의 증가로 특허출원의 심사처리기간이 '96년 37개월에 이르게 됨에 따라 심사처리기간의 장기화 문제를 근본적으로 해소하고 심사물량을 감소시키기 위하여 1999.7.1. 도입되었다. 1999년6월 이전에도 실용신안제도가 있었으나 특허출원과 구분하지 않고 동일한 절차에 의하여 심사청구순서로 심사처리(구실용신안출원은 현재 심사가 마무리된 상태)한 바 있다.

5.3 제도의 특징

1) 조기에 권리획득 가능

실용신안출원의 출원 후 심사관은 방식심사를 수행한 후 3개월 내에 권리를 부여하고 기술평가청구가 있는 경우에는 청구 후 7개월 내에 기술평가를 종료하도록 심사처리기간이 훈령에 정해져 있다. 단 특허출원에 대해서는 심사처리기간이 규정되어 있지 않다.

2) 심사물량의 경감

특허출원에 대해서는 권리의 사업화 여부에 관계없이 모든 출원에 대하여 실체적 사항을 심사하여야

하나, 실용신안출원에 대해서는 등록 후 사업화가 필요한 출원에 대해서만 실체적 사항을 심사하도록 함으로써 사업화되지 않는 권리에 대한 불필요한 실체심사를 경감한다.

3) 이중출원이 가능

특허로 출원한 후 실용신안으로 출원할 수 있고 실용신안으로 출원한 후 특허로 출원할 수 있다. (이중출원) 따라서 조기에 부여받은 실용신안권을 행사하다가 나중에 특허권이 부여되면 실용신안권을 포기하고 권리행사기간이 긴 특허권으로 바꾸어 권리를 계속 행사할 수 있다.

5.4 심사절차

○ 선등록 후심사제도 :

출원 → 방식 및 기초적 요건 심사 → 등록 → 기술평가(특허요건 판단) → 권리행사

※ 이에 비하여 특허제도는 선심사 후등록제도 :

출원 → 방식심사 → 실체심사(특허요건 판단) → 등록 → 권리행사

6. 國際機構 및 國際條約

6.1 세계지적재산권기구(WIPO, World Intellectual Property Organization)

산업재산권 문제를 위한 파리조약(1883), 저작권 문제를 위한 베른조약(1886), 특허협력조약 및 특허법조약 등을 관리하고 지적소유권 분야의 국제협력을 위하여 1967년 스톡홀름에서 체결하고 1970년에 발효한 세계지적재산권기구설립조약에 따라 WIPO가 설립되었고 1974년 국제연합의 전문기구가 되었다. 현재 회원국은 175개국이며 우리나라는 1979년 3월에 가입하였다.

• WIPO의 주요 임무

- 지적재산권의 효율적 보호를 촉진
- 지적권 관련 조약의 체결·운용 및 각국 법제의 조화 도모
- 개발도상국에 대한 법제·기술측면의 원조 실시
- WIPO구성
- 일반총회, 체약국회의, 조정위원회, 국제사무국 4개 기구

6.2 파리협약(Paris Convention)

산업재산권의 국제적 보호를 위하여 1883년 파리에서 체결되었다. 각국의 특허제도상의 차이를 인정하면서 중요한 사항에 대하여 국제적으로 통일된 규범을 규정하고 있다. 우리나라는 '80년 5월에 가입하였고, 현재 가맹국은 117개국에 이른다.

- 주요내용
- 특허독립의 원칙 (속지주의) : 동일한 발명에 대하여 복수의 동맹국에서 특허를 부여받았다 하더라도 그 특허는 각각 독립적으로 존속·소멸(회원국의 Sovereignty 인정)된다.
- 내외국인 동등의 원칙 : 동맹국의 국민을 자국민 수준으로 대우한다. 각국은 자국산업의 보호를 위하여 외국인에 대해서는 특허를 부여하지 않으려는 경향을 방지한다.
- 우선권제도 : 회원국에 출원(선출원)한 자가 동일한 발명을 1년 이내에 타 회원국에 우선권을 주장하면서 출원(후출원)하는 경우, 후출원의 특허요건을 판단함에 있어서, 선출원의 출원일에 출원된 것으로 취급하는 제도로서 외국에 출원하는 경우, 거리·언어·절차상의 제약으로부터 발생할 수 있는 출원인의 불이익을 해소한다.

6.3 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT)

1) 특허협력조약체결의 경위

• 특허협력조약의 체결 이전에는 출원인이 해외에 출원을 하기 위해서는 파리조약에 의하여 우선권을 주장하면서 특허를 받고자 하는 나라마다 특허출원을 제출하여야 하였다.

이에 따라 출원인은 1년 이내에 출원하고자 하는 나라마다 제출할 언어와 양식이 다른 출원서를 작성하여야 하고 해당국의 언어로 번역문을 마련하여야 하며 또한 변리사를 선임하여야 하는 등 노력과 비용을 일시에 감당하여야 하는 불편이 있었다. 더욱이 출원인은 해당 출원의 특허획득가능성을 알 수 없는 상태에서 상기의 비용을 모두 지출하게 된다.

또한 각각의 특허청은 하나의 출원발명에 대하여 출원공개하고 선행기술을 조사하며 특허성을 판단하여야 하므로 국제간에 특허행정 업무의 중복이 발생되었다.

• PCT는 파리조약을 통한 해외출원에 있어서 이러한 출원인 및 특허청의 불편을 해소하기 위하여 체결된 것으로 파리동맹의 요청에 따라 BIRPI(WIPO의 전신)가 마련하여 1970년 워싱턴에서 채택되고 1978년 발효되었다.

따라서 PCT는 파리조약의 보완조약 (Supplementary Treaty)으로서 파리조약의 규정에 기속된다.

※ 현재 가입국 : 115개국 (우리나라는 1984년에 가입)

• PCT가 종래의 파리조약에 의한 해외출원을 할 수 없도록 하는 것은 아니며 출원국이 3개 이하일 경우에는 아직도 파리조약에 의한 해외출원이 경제적으로 유리(PCT출원에는 조사비용 및 예비심사비용을 출원인이 부담하여야 하므로 출원국가수가 적을 경우에는 불리)하다.

2) 특허협력조약체결의 개요

• 자국특허청에 PCT출원(국제출원)을 하면 조약규정에 따라 출원인이 지정한 나라에 직접 출원한 것과 같은 효과를 부여 받는다.

- 지정한 나라에서 특허심사를 받기 전에 국제조사 및 예비심사를 받게 함으로써 출원인이 특허요건 충족여부를 사전에 파악할 수 있도록 하고 특허획득가능성이 있는 출원에 대해서만 지정한 나라에 특허심사를 청구하도록 하여 불필요한 번역료, 출원비용 및 대리인 선임료 등의 비용 지출을 방지한다.

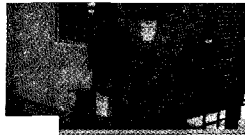
- 또한 WIPO는 선행기술조사결과 및 국제예비심사결과를 각국 특허청에 통보하게 되며 각국 특허청은 이 결과를 해당출원의 심사에 이용함으로써 특허행정의 중복업무를 최소화 한다.

- 한편 특허청마다 개별적으로 시행하던 출원공개를 중앙집중적으로 WIPO에서 출원공개하며 각국 특허청은 이를 국내에서 공개한 것으로 인정한다.

3) 국제조사업무 및 국제예비심사업무

• 국제조사업무 : 국제조사기관이 출원발명과 관련된 선행기술을 검색하여 국제조사보고서 및 견해서를 작성하는 업무

- 국제조사기관은 모든 PCT출원에 대하여 출원 후 16개월까지 국제조사보고서 및 견해서를 작성



- 출원인은 국제조사보고서를 검토한 후 특허획득 가능성이 있는 것으로 판단되면 우선일부부터 30개월까지 각국 특허청에 번역문을 제출하여야 한다.

※ 이 때부터 각국의 국내법에 따라 심사절차가 진행되며 특허부여 여부는 각국 특허청이 최종 결정

• 국제예비심사업무 : 국제예비심사기관이 국제조사기관이 발견한 선행기술을 사용하여 출원발명의 특허획득 가능성을 사전에 검토하여 국제예비심사보고서를 작성하는 업무

- 출원인은 국제조사보고서 및 견해서를 검토한 후 출원을 보정하여 특허획득 가능성 여부를 판단하기 어려울 경우 국제예비심사를 청구한다.

- 국제예비심사기관은 출원인의 청구가 있는 경우 우선일부부터 28개월까지 국제예비심사보고서를 작성한다.

- 출원인은 국제예비심사보고서를 검토한 후 우선일부부터 30개월까지 각국 특허청에 번역문을 제출하여야 한다.

※ 이 때부터 각국의 국내법에 따라 심사절차가 진행되며 특허부여 여부는 각국 특허청이 최종 결정

• 어느 특허청이 국제조사 및 예비심사업무를 수행하는지는 출원인의 선택에 달려 있다.

- 우리청은 1997.9월 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로 지정되어 1999.12월부터 동 업무를 수행하고 있다.

※ 국제조사기관 및 국제예비심사기관 : 한국, 미, 일, EP 등 11개 특허청

4) 국제조사업무 등의 수행에 따른 효과

• 우리청의 국제조사업무량이 단기간 내에 10개 특허청 중 6위로 급증하여 세계 유수의 특허청으로 부상하였다.

• 우리청이 국제조사업무를 수행함에 따라 국어로

PCT출원을 할 수 있게 되어 우리 국민이 PCT제도의 장점을 향유할 수 있는 여건을 마련하고, 이에 따라 우리 국민의 PCT출원이 급격히 증가 추세에 있다.

• 또한 국제조사업무 등을 PCT가 작성한 지침에 따라 수행해야 하므로 이에 따라 우리청의 심사역량이 급성장 중이다.

• 한편 국제조사기관은 WIPO가 정한 특허문헌을 의무적으로 보유하여야 한다.

- 국제조사업무 수행을 계기로 특허문헌을 조기에 확보하게 되어 특허행정의 인프라를 국제수준으로 구축하였다.

5) PCT개혁 논의의 진전

• 미국은 2000년 9월 PCT절차가 복잡하고 출원비용이 크다는 이유로 PCT의 전반적 개편을 주장하였으며 WIPO는 PCT개혁위원회를 조직, 개혁방안을 논의 중에 있다.

• 주요 개혁 내용(우리 법령에 반영됨)

- 지정개념 및 지정료의 폐지

• 출원인이 출원국가를 지정하는 제도를 없애고 PCT출원을 하면 자동적으로 회원국 모두를 지정한 것으로 간주

• 지정하는 국가수에 따라 6개국까지 지정료를 납부하는 현행제도(7개국부터 지정료 없음)를 폐지

- 확장된 국제조사보고서의 도입

• 국제조사보고서에 심사관의 특허요건에 대한 판단의견을 기재

- 국제조사와 예비심사의 통합

• 현재 시기적으로 구분하여 수행되고 있는 국제조사와 예비심사를 동시에 수행

- PCT와 PLT의 조화 등

• PCT의 규정을 2000년 6월 타결된 PLT와 통일 시킴