

발명, 특허와 수익 창출

심영택†

서울대학교 법학전문대학원

(yshim@snu.ac.kr†)

많은 연구자들은 “연구 (R&D)”와 그 결과를 정리한 “논문”을 “발명”과 발명의 결과를 사유 재산화한 “특허”와 동일시하는 경향이 있다. 그리고 자신의 논문초고를 근거로 작성한 특허를 5개국에 출원, 등록한 후 막대한 수익 창출을 학수고대하기도 한다. 하지만 연구와 논문은 발명과 특허와는 거의 상반된 paradigm에 근거한다. 즉 우주의 진리를 규명하기 위한 연구와 논문은 범위는 좁더라도 상당한 깊이를 가져야만 하는 반면, 수익 창출을 목적으로 하는 발명과 특허는 깊이는 없더라도 범위만큼은 “무조건” 넓어야만 한다. 본 발표에서는 수익 창출을 위한 특허가 반드시 갖추어야 할 요건인 “범위”의 중요성을 설명한다. 이를 위하여 “발명가의 수익이 바로 자신의 지출”인 제조업체의 입장과 산학협력의 정체를 살펴보고, 수익 창출을 위한 특허의 필요조건인 “유효성”과 “권리성”을 설명한다. 그리고 유효성과 권리성의 근본인 구성요소 완비의 법칙을 소개한 후, 우수한 연구결과임에도 불구하고 범위를 무시하여 수익 창출에 처절하게 실패한 사례를 소개한다. 마지막으로 이를 극복하여 수익을 창출하기 위한 발명가의 전략으로서 (1) 풍부한 실시예 기재를 통한 전향적 과장전략, (2) 다양한 권리 범위를 가지는 청구항을 통한 청구항 전략 및 (3) 이를 달성하기 위한 유능한 대리인의 조건 및 판별 기준을 소개한다.