

대한민국 특허제도의 문제점 (I)

- 특허료와 청구항의 등록말소제도에 관하여 -

최 덕 규*

I. 서 언

특허출원을 하여 특허를 받기까지 출원인은 각종 수수료를 특허청에 납부해야 하고, 특허가 등록된 후에도 그 특허권을 유지하기 위하여 특허료를 또 납부해야 한다. 새로운 발명을 개발했다고 해서 강력한 독점배타권인 특허권을 국가가 거저로 주는 것이 아니다.

특허출원을 하면서 출원료를 납부해야 하고, 심사관한테 심사를 요청하면서 심사청구료를 내야 하고, 보정하는 경우에는 보정료를 내야 하며, 기간 내에 서류를 내지 못할 상황이라 기간을 연장하는 경우에는 기간연장료를 내야 한다. 특허가 허여 되면 특허료를 내고 특허권을 등록해야 하고, 특허권이 등록된 후에도 거의 매년 같이 특허료를 내야 한다. 매년 내야 하는 특허를 제때에 내지 않은 경우에는 그 특허권은 소멸된다.

우리나라 특허제도에 관한 여러 가지 관납요금 중에서 가장 심각한 문제점을 안고 있는 것이 특허료라 할 수 있다. 그 다음으로 심각한 문제점을 안고 있는 것이 심사청구료이다. 그러나 여기서는 심사청구료 보다는 특허료에 초점을 맞춰 그 문제점을 살펴보고 향후 개선책에 대해서도 논의하고자 한다.

II. 주요국가의 특허료 체계

심사관의 심사를 통하여 특허가 허여되면, 특허출원인은 소정의 특허료를 특허청에 납부하고 특허권 설정등록을 하여야 한다.¹⁾ 하나의 사유 재산권이 설정되기 위한 필수적인 절차인 것이다.

우리나라 특허료 체계의 현황과 문제점을 살펴보기 위해서는 우리나라는 물론 외국의 경우도 함께 살펴볼 필요가 있다. 특허료는 각 나라마다 거의 1년 단위로 인상하는 경향이 있기 때문에 본 고에서는 모두 2010년에 적용되고 있는

* 변리사, 명지특허법률사무소

1) 대한민국 특허법 제79조 제1항 “---특허권의 설정등록을 받으려는 자는 ‘설정등록일’로부터 3년분의 특허료를 납부하여야 하고, 특허권자는 그 다음 연도분으로부터의 특허료를 해당 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 납부하여야 한다”

특허료에 대해서 살펴본다.

1. 주요 각국의 특허료 체계

(1) 대한민국

우리나라에서는, 특허가 허여되면 최초 3년간의 특허료를 일시불로 납부해야 하고, 4년차부터는 매년 납부하도록 규정하고 있다. 우리나라의 특허료는 기본료와 가산료로 이루어지는데, 기본료는 특허 1건당 동일하게 부과되는 특허료이고, 가산료는 청구범위 1항마다 부과되는 특허료이다. 우선 그 내용을 살펴보면 다음과 같다.

년차	기본료	가산료
1~3	매년 15,000원 (45,000원/3년)	매년 13,000원/1항 (39,000원/1항,3년)
4~6	매년 40,000원	매년 22,000원/1항
7~9	매년 100,000원	매년 38,000원/1항
10~12	매년 240,000원	매년 55,000원/1항
13~25	매년 360,000원	매년 55,000원/1항

특허료는 거의 대부분의 나라에서 물가인상에 따라 매년 조금씩 인상되기도 하지만, 특허권 설정등록 후에도 해가 갈수록 상당한 폭으로 증가하고 있다. 우리나라도 예외가 아님을 알 수 있다.

그런데 우리나라 특허료는 청구항마다 가산료가 부과되는 특징이 있다. 예를 들어, 청구항이 10개인 특허에 대해서 4년차 특허료를 낸다면, 기본료 4만원에다 가산료 22만원을 합하여 모두 26만원을 납부해야 한다. 다른 예로, 청구항이 20개인 특허에 대해서 10년차 특허료를 낸다면, 기본료 24만원에다 가산료 110만원을 합하여 모두 134만원을 납부해야 한다. 우리나라의 특허료는 청구항 수가 많을수록 그리고 해가 갈수록 기하급수적으로 증가하고 있는 셈이다.

(2) 미국

미국은 특허가 허여되면 특허료²⁾를 납부하여 등록한다. 이때 공고료³⁾도 함께 납부하여야 한다. 그리고 나서 특허가 만료될 때까지 3회에 걸쳐 특허료를

2) 이때 납부하는 특허료를 연차료(annuity)와 구분하여 'issue fee'라 한다.

3) 공고료를 'publication fee'라 한다.

납부하도록 하고 있다. 즉, 특허일로부터 3년 반이 경과하기 전에 일정액의 특허료를 납부해야 하고, 7년 반 경과 전에, 그리고 11년 반이 경과하기 전에 납부해야 한다. 그 내용을 살펴보면 다음과 같다.

년차	특허료
특허등록시	\$1,810 (\$1,510(issue fee) + \$300(publication fee))
3년 반	\$980
7년 반	\$2,480
11년 반	\$4,110

미국의 특허료 체계는 우리나라나 다른 대부분의 나라와 비교하더라도 아주 간단하다. 특허등록을 포함하여 모두 4 차례의 특허료를 납부하면 존속기간까지 특허를 유효하게 유지할 수 있다. 또한 미국의 특허료는 우리나라와는 달리 청구항 수에 따라 특허료를 부과하지 않는다는 점이다. 청구항 수에 관계없이 특허 단위로 동일한 특허료가 부과되는 것이다. 미국의 특허료는 500 인 이하의 중소기업인 경우에는 특허료가 모두 위 금액으로부터 50% 감면된다. 다만 공고료는 감면되지 않는다.

(3) 중국

중국의 특허료 체계는 특허료를 매년 납부하도록 하고 있다. 물론 해가 가면 서 특허료는 다른 나라들과 같이 증가한다. 그러나 청구항 수에 따라 특허료가 증가하는 것은 아니다. 미국과 같이 청구항 수에 관계없이 한 건의 특허인 경우에는 동일한 특허료가 부과된다. 그 내용을 살펴보면 다음과 같다.

년차	특허료(RMB)	(US\$) (1RMB = 0.15\$)
1~3	매년 900 RMB	매년 \$135
4~6	매년 1,200 RMB	매년 \$180
7~9	매년 2,000 RMB	매년 \$300
10~12	매년 4,000 RMB	매년 \$600
13~15	매년 6,000 RMB	매년 \$900
16~20	매년 8,000 RMB	매년 \$1,200

(4) 이태리

이태리는 출원일로부터 4년차까지는 출원연차료를 납부하고, 5년차부터 20년차까지 매년 특허료를 납부하도록 하고 있다. 유럽특허조약(EPC) 조약국들은 국내출원을 하거나 또는 EP 특허출원을 한 후 국내단계로 진입할 수 있기 때문에 통상 특허가 허여되기 전까지는 출원연차료를 납부하도록 하고, 특허등록 후에는 각국의 국내법에 따라 특허료를 해당국가에 납부하게 된다. 이태리도 이러한 취지에서 특허출원일로부터 5년차부터 특허료를 납부하도록 규정하고 있는 것 같다. 이태리도 미국이나 중국과 같이 청구항 수에 따라 특허료가 증가하지 않는다. 청구항 수에 관계없이 한 건의 특허인 경우에는 동일한 특허료가 부과된다. 그 내용을 살펴보면 다음과 같다.

년차	특허료(EURO)	(US\$) (1EURO = 1.3\$)
5	61.10	\$79.43
6	91.10	\$118.43
7	121.10	\$157.43
8	171.10	\$222.43
9	201.10	\$261.43
10	231.10	\$300.43
11	311.10	\$404.43
12	411.10	\$534.43
13	531.10	\$690.43
14	601.10	\$781.43
15~20	매년 651.10	매년 \$846.43

(5) 인도

인도의 특허료 체계는 이태리의 특허료 체계와 유사하다. 출원일로부터 2년차까지는 출원연차료를 납부하고, 3년차부터 20년차까지 매년 특허료를 납부하도록 하고 있다. 인도도 미국이나 중국 또는 이태리와 같이 청구항 수에 따라 특허료가 증가하지 않는다. 청구항 수에 관계없이 한 건의 특허인 경우에는 동일한 특허료가 부과된다. 그 내용을 살펴보면 다음과 같다.

년차	특허료(US\$)
3	\$60
4	\$70
5	\$85

6	\$95
7	\$110
8	\$125
9	\$140
10	\$155
11	\$175
12	\$185
13	\$220
14	\$250
15	\$300
16~18	매년\$350
19~20	매년\$400

(6) 일본

일본의 특허료 체계는 우리나라와 아주 흡사하다. 특허가 허여되면 최초 3년간의 특허료를 일시불로 납부해야 하고, 4년차부터는 매년 납부하도록 규정하고 있다. 일본의 특허료는 우리나라와 같이 기본료와 가산료로 이루어지는데, 기본료는 특허 1건당 동일하게 부과되는 특허료이고, 가산료는 청구범위 1항마다 부과되는 특허료이다.

년차	기본료(¥)	가산료(¥)
1~3	매년 2,300 (6,900/3년)	매년 200/1항 (600/1항,3년)
4~6	매년 7,100	매년 500/1항
7~9	매년 21,400	매년 1,700/1항
10~25	매년 61,600	매년 4,800/1항

2. 각국 특허료의 비교

위에서 예를 든 국가 중에서 청구항 수에 관계없이 고정된 특허를 내고 있는 미국, 중국, 이태리, 인도의 특허료를 비교해 보자. 특허기간을 출원일로부터 20년이라 가정할 때 그 기간동안 1건의 특허에 대한 특허료는 다음과 같다.

국가	특허료(US\$)
미국	9,380

중국	12,345
이태리	8,628
인도	3,820

우리나라와 일본은 특허료가 청구항 수에 따라 변하기 때문에 다른 나라들 처럼 일률적으로 계산할 수 없다. 청구항 수가 각각 1, 10, 20 개인 경우를 예로 하여 각각의 특허료를 계산하면 다음과 같다.

	청구항 1개	청구항 10개	청구항 20개 (US\$)
대한민국	3,695	11,185	18,675
일본	9,058	16,118	23,176

* 1 US\$=1,100 Won, 1 US\$=85 ₩

일본과 우리나라는 특허료가 청구항 수에 비례하기 때문에 청구항 수가 많아지면 특허료는 기하급수적으로 증가한다. 청구항 수가 100개나 200개쯤 되면 특허료는 가히 상상을 초월한다.

III. 우리나라 특허료 체계의 문제점

앞에서는 우리나라를 비롯한 5개 외국의 예를 살펴보았지만, 전세계적으로 특허료를 청구항 수에 비례해서 부과하고 있는 나라는 우리나라와 일본이 유일하다. 청구항 수에 비례해서 특허료를 부과하고 있는 그 자체가 바로 문제라 할 수 있다. 특허료가 청구항 수에 따라서 부과되기 때문에, 특허료를 적게 내기 위해서는 청구항 수를 적게 하거나 이미 특허받은 청구항의 일부를 말소시키는 방법이 동원된다. 그런데 특허는 특허료를 적게 내기 위하여 청구항 수를 적게 하거나 청구항의 일부를 말소시켜서는 안된다. 무조건 청구항 수를 적게 하거나 청구항의 일부를 말소시키는 것은 특허권의 보호 즉 특허권의 행사에 심각한 문제를 야기할 수 있기 때문이다. 과연 무엇이 문제인지 구체적으로 살펴보자.

1. 청구항 수에 비례하여 부과되는 특허료의 문제점

특허발명의 보호범위를 한정하는 특허청구범위는 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재하여야 한다.⁴⁾ 즉 하나 이상의 청구항을 기재하여 보호받고자 하는 발명의 범위를 분명하게 하고자 하는 것이다. 이는 다항제를 채택하고 있는 오

4) 특허법시행령 제5조 제2항

늘날의 특허제도에서 지극히 당연한 것이다.

특허청구범위의 다항제는 미국에서 1870년에 채택되어 오늘날에 전세계적으로 이용되고 있는 제도이다.⁵⁾ 우리나라에서는 1980년 12월 31일 개정된 특허법에서 다항제가 채택되었다.⁶⁾ 미국의 다항제의 역사가 140년이라 하면, 우리의 다항제의 역사는 30년에 불과하다.

특허제도에서 다항제를 채택하기 전에는 특허청구범위를 하나의 항으로만 기재토록 하는 단항제가 채택되었었다. 단항제에서의 특허청구범위는 중심한정주의⁷⁾ 이론에 따라 특허발명의 보호범위를 판단한다. 그러나 이 판단방법에 따라 발명의 보호범위를 판단하는 것은 매우 불명확하고 모호하였기 때문에 다항제가 채택되었던 것이다. 다항제는 주변한정주의⁸⁾ 이론에 따라 발명의 보호범위를 판단하기 때문에 그 판단이 명확하다는 장점이 있는 반면, 보호받고자 하는 사항을 적절한 수의 청구항으로 기재하여야 하기 때문에 청구항 수가 많아지는 폐단이 있다.

그렇다 하더라도 다항제 하에서 특허발명을 올바르게 보호하기 위해서는, 발명의 성질에 따라 다르지만, 대부분의 경우에는 여러 개의 청구항을 작성할 수밖에 없다. 하나의 특허발명에 대하여 보통 10개 내지 20개 정도의 청구항을 갖는다고 말할 수 있지만,⁹⁾ 30 내지 40 여개의 청구항도 흔하게 볼 수 있으며, 때로는 100개, 200개를 넘어 수백 개의 청구항이 있는 경우도 있다.

그런데 우리나라나 일본처럼 특허료가 청구항 수에 비례한다면, 특허청구범위를 작성할 때 발명의 보호범위를 고려하여 작성하기 보다는 청구항 수에 신경을 더 써야 한다. 발명의 성질에 따라 특허청구범위를 적정한 수로 기재하는 것이 아니라, 특허료를 고려하여 청구항 수를 줄여야 한다. 이는 결국 부실한 특허명세서를 양산하게 되고, 나아가 부실한 권리를 양산하는 결과를 가져온다.

청구항 수에 따라 비례하는 특허료가 이와 같은 폐단을 앓고 있는데도 일본과 우리나라는 왜 그런 특허료 체계를 채택하고 있는 걸까? 전세계가 특허료를 청구항 수에 비례해서 부과하지 않고 하나의 특허 단위로 부과하고 있는데 반하여, 유일하게 일본과 우리나라만이 그렇지 않은 이유가 무엇일까? 이 의문에 대하여 대답할 사람은 최소한 우리나라에는 아무도 없다. 왜냐하면 우리나라 특허

5) 최덕규, 『特許法(4訂版)』, 세창출판사, 2001, 221쪽

6) 최덕규, 앞의책, 222쪽

7) Central Limitation 또는 Central Definition

8) Peripheral Limitation 또는 Peripheral Definition

9) 필자가 이렇게 설명하는 것은 유럽특허청에서는 심사청구에 대한 기본료를 10개의 청구항에 대하여 부과하며, 10개를 초과하는 경우에 가산료를 부과하고, 미국에서는 20개의 청구항에 대하여 기본출원료를 부과하고, 20개를 초과하는 경우에는 가산료를 부과하고 있기 때문이다.

법은 영문도 모른 채 일본 특허법을 거의 그대로 모방해왔기 때문이다. 그렇다면 일본은 혹시 그 이유를 알고 있을지도 모른다. 그런데 그 이유를 일본에서 찾을 필요도 없다. 특허청구항에 대한 이론과 일본 특허법의 규정을 살펴보면 그 이유를 쉽게 추측할 수 있기 때문이다.

일본이 특허료를 청구항 수에 비례해서 부과하고 있는 이유로는 청구항 차별화 이론¹⁰⁾(이하 ‘차별화 이론’)에 근거를 두는 것으로 생각할 수 있다.

차별화 이론은 특허청구범위의 다항제가 채택됨으로써 도입된 청구항의 해석방법에 관한 이론이다. 복수개의 청구항이 서로 다른 용어으로써 작성된 경우에, 각각의 청구항은 서로 간섭하지 않고 독립적으로 존재한다는 이론이다. 예를 들어, 독립항의 한 구성요소가 “fastener(체결수단)”으로 정의하고, 두 개의 종속항에서 이를 각각 “너트와 볼트(nut and bolt)” 및 “리벳(ribet)”으로 좁게 한정하였다면, 이들은 서로 영향을 미치지 않고 별개의 권리로 존재한다는 것이다. 차별화 이론에 따라, 독립항에서 정의된 “fastener(체결수단)”은 예를 들어 “플라스틱 접착제(plastic adhesives),” “용접(welding),” “쥘쇠(clamp)” 등을 포함할 수 있다.¹¹⁾

차별화 이론은 청구항의 해석방법에 관한 이론의 하나인데 일본은 이 이론을 아예 특허법에서 명문화하고 있다.

第百八十五條 (二以上の請求項に係る特許又は特許權についての特則)

二以上の請求項に係る特許又は特許權についての第二十七條第一項第一号、第六十五條第五項 (第百八十四條の十第二項において準用する場合を含む。)、第八十條第一項、第九十七條第一項、第九十八條第一項第一号、第百十一條第一項第二号、第百二十三條第三項、第百二十五條、第百二十六條第六項 (第百三十四條の二第五項において準用する場合を含む。)、第百三十二條第一項 (第百七十四條第二項において準用する場合を含む。)、第百七十五條、第百七十六條若しくは第百九十三條第二項第四号又は實用新案法第二十條第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許權があるものとみなす。¹²⁾ (제185조 (2 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관한 특칙) 2 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관하여 제27조제1항제1호, 제65조제5항(제184조의10제2항에서 준용하는 경우를 포함한다), 제80조제1항, 제97조제1항, 제98조제1항제1호, 제111조제1항제2호, 제123조제3항, 제125조, 제126조제6항(제134조의2제5항에서 준용하는 경우를

10) Doctrine of Claim Differentiation

11) J. Thomas McCarthy, "McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property", Second Edition, The Bureau of National Affairs, Inc., Washington, D.C.1995, p 54

12) 일본특허법 제185조

포함한다), 제132조제1항(제174조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다.), 제175조, 제176조 또는 제193조제2항제4호 또는 실용신안법 제20조제1항의 규정의 적용에 있어서는, 청구항마다 특허가 되거나, 또는 특허권이 있는 것으로 본다.)

우리나라도 일본 특허법 제185조의 내용과 동일한 규정을 두고 있다.

제215조 (2 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관한 특칙) 제65조 제6항, 제84조제1항제2호, 제85조제1항제1호(소멸에 한한다), 제101조제1항제1호, 제104조제1항제1호, 제3호 또는 제5호, 제119조제1항, 제133조제2항 또는 제3항, 제136조제6항, 제139조제1항, 제181조, 제182조 또는 실용신안법 제26조제1항제2호, 제4호 또는 제5호는 2 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관하여 이를 적용함에 있어서는 청구항마다 특허가 되거나, 또는 특허권이 있는 것으로 본다.¹³⁾

사실 일본특허법 제185조나 이와 동일한 내용인 우리나라 특허법 제215조는 청구항의 해석방법에 관한 이론의 하나인 차별화 이론으로부터 나온 것이기 때문에 그리고 특허출원의 심사과정이나 특허권의 행사에 있어서 그렇게 해석하면 되기 때문에 굳이 법률로서 규정할 필요가 없는 사항이다. 불필요한 사항을 규정함으로써 법률만 복잡하고 지저분하게 만들어 놓고 있는 것이다.

어쨌든 일본은 이러한 법률적 규정에 근거하여 청구항마다 하나의 특허권이 라는 결론에 이르고, 청구항이 많아지면, 그만큼 특허권도 많아지게 되고, 따라서 특허료도 그에 비례해서 부과되어야 한다고 생각한 것이 틀림없다. 마치 아파트와 같은 부동산에 대한 재산세를 그 면적에 따라 차등 과세하는 논리와 흡사하다. 그런데 특허권은 그런 논리가 아니다. 차별화 이론도 그런 논리와는 거리가 멀다. 차별화 이론을 마치 특허권이 복수개로 존재하여 권리 영역이 넓어지는 것으로 판단하여 특허료를 청구항 수에 따라 부과하였다면, 그것은 특허발명의 본질을 이해하지 못하는 것이고, 차별화 이론의 진정한 의미를 이해하지 못하는 것이다.

특허제도에서 다항제를 채택하고, 그 결과 차별화 이론이 등장했다 하더라도, 특허권은 무체재산권의 일종으로 하나의 특허발명은 하나의 권리로 이해되어야 한다. 청구항이 복수개라 해서 그것을 복수개의 발명으로 이해한다든지 아니면 특허료를 별도로 부과할 만큼 별개의 특허를 구성하는 것으로 이해해서는 안된다. 청구항이 다항으로 존재하고, 차별화 이론이 적용된다하더라도, 하나의 특허발명은 하나의 특허권으로 인식되기 때문에 일본과 우리나라를 제외한 모든

13) 대한민국특허법 제215조

나라에서는 특허료를 청구항 수에 따라 부과하지 않고 특허 단위로 부과하고 있는 것이다.

2. 일부 청구항의 등록말소에 따른 문제점

우리나라의 특허료 체계와 관련하여 아주 특징적인 내용은 일부의 청구항을 포기할 수 있도록 명문 규정을 두고 있다는 점이다.

제215조의 2 (2 이상의 청구항이 있는 특허출원의 등록에 관한 절차) ①
2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 납부하는 때에는 청구항별로 이를 포기할 수 있다.¹⁴⁾

이 규정은 특허권을 등록하는 경우에 청구항을 포기할 수 있는 것으로 규정하고 있지만, 특허권이 설정등록된 후에도 이 규정을 준용하여 청구항을 포기할 수 있다. 이 규정은 우리나라 특허법에만 있는 전세계적으로 아주 유일한 규정이다. 우리나라와 같이 특허된 청구항의 일부를 포기할 수 있도록 운용하고 있는 일본에도 이런 규정은 없다. 일본은 각각의 청구항을 독립된 재산권으로 인식하기 때문에 민법상의 재산권 포기에 관한 규정에 근거하여 재산권을 포기하는 것처럼 일부의 청구항도 언제든지 포기할 수 있는 것으로 해석하고, 또 그렇게 운용하고 있다. 그래서 일본은 우리나라 특허법 제215조의 2와 같은 규정이 없이도 청구항을 언제든지 포기할 수 있도록 하고 있다. 그러나 우리나라나 일본을 제외한 모든 국가들은 우리나라 특허법 제215조의 2와 같은 규정도 없거나 특허가 인정된 일부 청구항을 포기하는 일도 없다. 설사 특허무효절차나 침해소송절차에서 일부의 청구항이 무효로 되는 일은 있어도 특허권자가 자기의 청구항 일부를 포기하는 일은 일어나지 않는다. 그들은 특허료가 청구항 수에 따라 부과되지도 않기 때문에 굳이 특허 후에 특허료 때문에 일부 청구항을 포기할 필요도 없다.

심사관의 심사를 거쳐 특허가 일단 등록되면 특허청은 더 이상 할 일이 없다. 청구항이 많다고 해서 보관장소가 더 필요한 것도 아니고 관리비용이 더 드는 것도 아니다. 그런데 우리는 특허료를 청구항 수에 따라 부과토록 규정하기 때문에, 그런 규정에 불만이 있다면 적은 특허료를 내도록 일부 청구항을 포기하라는 것이다. 애초에 20 개의 청구항에 대하여 특허등록이 되었는데, 특허료가 부담이 돼서 10 개의 청구항을 포기하면 그만큼 특허료는 줄어들 것이다. 나는 이런 식의 특허 행정을 ‘너죽고 나죽자’는 식의 행정이라 말한다.

14) 대한민국특허법 제215조의 2(이 규정은 2001년 2월 3일에 신설된 규정이다)

우리가 삶의 유형을 도덕적으로 구분할 때 보통 4 가지로 나누어 설명한다. ‘너죽고 나죽자’, ‘너죽고 나살자’, ‘나죽고 너살자’, 그리고 ‘나살고 너살자’가 그것이다. ‘너죽고 나죽자’는 자살폭탄테러와 같은 유형을 말한다. 더 이상 할 말이 없다. ‘너죽고 나살자’는 폭력이 지배하는 사회다. 물리적인 폭력뿐만이 아니라 권력이나 재력에 의한 폭력이 여기에 해당한다. ‘너살고 나죽자’는 값진 희생을 필요로 한다. 아무나 할 수 있는 것이 아니다. 물에 빠진 사람을 건져놓고 또는 철길에 뛰어든 사람을 구해내고 자기 자신은 살아남지 못하는 의인들의 삶이 여기에 속한다. 그러나 ‘너살고 나죽자’는 반드시 최선이라고는 할 수 없다. 최선의 삶은 바로 ‘너살고 나살자’이다. 물에 빠진 사람도 건져 주고 자기도 살 수 있다면 그것이 최선인 것이다. 그러기 위해서는 능력이 필요하다. 능력을 길러야 하는 이유가 여기에 있는 것이다.

굳이 변명을 한다면 다른 특허권자와의 형평성 때문에 청구항을 그대로 유지한 채로는 특허료를 경감해줄 수 없고, 따라서 일부 청구항을 말소시켜야 그만큼 특허료를 경감해주겠다는 것이 우리의 ‘너죽고 나죽자’ 식의 특허행정이다. 일부 청구항을 포기하지 않고 유지시킨다고 해서 추가적인 비용이 드는 것도 아닌데, 청구항 수를 줄여야 특허료를 줄여 주겠다는 것이다. 특허료를 청구항 수에 따라 부과하는 것이 얼마나 모순된 것인지 쉽게 알 수 있다.

특허권은 시간적으로 무한한 재산권이 아니다. 특허출원일로부터 20년간 한시적으로 보호받는 권리이다. 그리고 소멸기간 전이라도 권리자가 그 특허에 대해서 더 이상 관심이 없다면 특허료를 납부하지 않음으로써 자동으로 소멸된다. 물론 무효절차에 따라 특허권 전체 아니면 일부 청구항이 무효로 될 수 있다. 그렇지만 특허료 때문에 일부 청구항을 말소한다는 것은 있을 수 없는 일이다. 특허료를 청구항 수에 따라 부과하고 있는 현재의 우리 체계가 잘못된 것임을 알 수 있다. 그래서 외국(일본 제외)에서는 특허료를 청구항 수에 따라 부과하지도 않으며, 청구항을 일부 말소하는 제도 자체가 없는 것이다.

특허명세서도 그렇지만 청구항은 아무나 작성할 수 있는 것이 아니다. 청구항을 올바르게 작성하기 위해서는 그 발명이 속하는 해당 기술분야를 충분히 이해해야 하고, 그 발명을 이해하여, 선행기술과의 차이점이나 침해대비도 고려하여 작성해야 한다. 이러한 관점에서 진지한 고민을 하면서 청구항을 작성해본 사람이라면 그렇게 쉽게 청구항을 말소하는 법안을 만들지는 않았을 것이다.

3. 등록말소에 따른 특허권의 제한

해마다 증가하는 특허료를 덜 내기 위해서 일부 청구항을 말소시킨다는 것은 그 자체로서도 납득할 수 없는 일이지만, 특허침해와 같은 특허권의 행사에

있어서 더 심각한 문제를 야기할 수 있다.

특허권 침해를 판단하는 이론 중에는 균등론¹⁵⁾과 포대 금반언 원칙¹⁶⁾이 있다. 포대 금반언 원칙은 출원경과 금반언 원칙¹⁷⁾이라고도 한다.¹⁸⁾

균등론은 침해품의 구성요소가 설사 특허청구항의 구성요소와 다르다 하더라도 동일하게 작동해서 동일한 결과를 가져온다면 균등물로 간주하여 특허침해를 인정하겠다는 이론으로 특허권자를 보다 융통성 있게 보호할 수 있는 침해판단방법이다. 반면 포대 금반언 원칙은 특허심사과정에서 출원인이 청구항을 보정함으로써 변경된 경우, 변경전의 내용이 균등물에 해당한다하더라도 균등론을 적용하여 특허침해를 인정받을 수 없다는 이론이다. 포대 금반언 원칙은 균등론보다도 우선적으로 적용되는 이론이며, 특허권자 보다는 제3자 즉 일반 공중의 이익을 보호하기 위한 침해판단방법이다.¹⁹⁾

그런데 특허가 등록되기 전에 또는 특허등록 중에 일부 청구항을 포기한 경우도 포대 금반언 원칙을 배제할 이유가 없다. 다시 말해서, 일부 청구항을 포기한 경우에 포대 금반언 원칙을 적용하게 되면 제3자로 하여금 그 포기된 청구항을 실시할 수 있도록 하는 권한을 주게 되는 결과를 가져오게 되고, 그 결과 특허권자는 특허권을 보호받지 못하는 심각한 상황에 직면하게 될 것이다.

예를 들어, 독립항이 a, b, c 3 구성요소로 이루어지고, 한 종속항이 c 대신에 c'으로 한정하였다 하자. 그리고 나서 그 종속항을 포기하여 말소등록을 하였다면, 제3자는 a, b, c'로 이루어지는 것을 자유롭게 실시할 수 있게 된다. 왜냐하면, 포대 금반언 원칙에 따라 특허권자는 a, b, c'로 이루어지는 권리를 이미 포기하였고, 권리를 스스로 포기한 이상 그에 대해서는 특허침해를 주장할 수 없게 되기 때문이다. 설사 c'이 c와 균등물 관계가 인정된다 하더라도 포대 금반언 원칙이 우선적으로 적용되기 때문에 균등론은 이에 적용될 수 없다. 현재 일본이나 우리나라에서 시행되고 있는 일부 청구항의 등록말소제도는 포대 금반언 원칙에 의하여 특허권을 무력화시킬 수 있다는 점을 전혀 이해하고 있지 못한 데에서 비롯된 잘못된 제도이다.

IV. 우리나라 특허료 체계의 개선책 및 결어

15) Doctrine of Equivalents

16) File Wrapper Estoppel

17) Prosecution History Estoppel

18) “포대 금반언 원칙(File Wrapper Estoppel)”은 미국에서 특허침해를 판단하는 하나의 이론으로 사용되어 왔는데, 1980년대 초부터 미국의 CAFC가 이와 동의어인 “출원경과 금반언 원칙(Prosecution History Estoppel)”을 “포대 금반언 원칙”보다 더 선호하여 함께 사용되고 있다. (J. Thomas McCarthy, 앞의 책, p 171)

19) J. Thomas McCarthy, 앞의 책, p 171

우리나라의 특허료가 청구항 수에 따라 부과된다는 점과 그래서 청구항 수를 줄이기 위한 청구항의 등록말소 제도는 앞에서 살펴본 바와 같이 매우 심각한 문제점을 안고 있다. 이러한 특허료 체계를 개선하기 방법은 아주 간단하다. 다른 나라들(일본 제외)처럼 특허료를 청구항 수에 따라 부과하지 말고 특허 단위로 부과하기만 하면 된다. 물론 이렇게 개선하기 위해서는 특허제도에 대한 올바른 이해가 선행되어야 한다. 특허청구범위 작성을 하면서 진지한 고민을 해 보기도 하여야 하고, 다항제가 무엇인지 그리고 다항제 하에서의 청구항의 의미가 무엇인지에 대하여도 올바르게 이해하여야 하며, 차별화 이론이나 포대 금반언 원칙에 대하여 올바르게 이해하여야 한다. 그렇게 되면 특허료를 청구항 수에 따라 부과하는 것이 얼마나 부당한 일이며 일부 청구항의 등록말소제도가 얼마나 위험한 것인지를 알게 될 것이다. 마땅히 우리나라 특허법 제215조와 제215조의 2는 폐지되어야 한다. 일본도 사정은 동일하다.

특허청은 특허료로 인한 수입의 감소를 걱정해서는 안된다. 그럴 필요도 없다. 특허료로 인해서 현재 만큼의 수입이 필요하다면, 특허청은 특허 단위로 부과되는 특허료를 인상하면 된다. 필자는 그 인상에 대하여 반대의견을 주장하는 것이 아니라, 특허료를 청구항 수에 따라 부과함으로써 일부 청구항을 포기토록 한 특허료 체계의 폐단을 지적하고 이를 개선하고자 하는 것이다.

특허료가 특허단위로 부과되고 청구항 수에 따라 부과되지 않는다면, 우리나라 특허명세서의 품질은 한 단계 도약하는 계기를 맞게 될 것이다. 변리사는 청구항 수에 제약을 받지 않고 발명의 특허요건과 침해예방을 위하여 보다 완벽한 특허청구범위를 작성하게 될 것이다. 그리고 발명자는 그에 걸맞는 특허발명을 보호받게 될 것이다.

Key Words:

청구항, 특허료, 연차료, 청구항 등록말소, 청구항 차별화 이론, 균등론, 포대 금반언 원칙

claims, patent fees, annuities, claim cancellation, Doctrine of Claim Differentiation, Doctrine of Equivalents, File Wrapper Estoppel

참고문헌

국내문헌

최덕규, 『特許法(4訂版)』, 세창출판사, 2001

외국문헌

J. Thomas McCarthy, "McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property", Second Edition, The Bureau of National Affairs, Inc., Washington, D.C.1995

Abstract

A Review Regarding Problems on Korean Patent System (I)

--- In regard to Patent Annuities Depending on Number of Claims and Claim Cancellation ---

Dukkyu Choi

In Korea and Japan, patent fees and annuities depend on the number of claims, which is unique unlike the rest of the world. The current patent fee system in Korea and Japan may not be justified to achieve the goal of the patent system. The patent fee system may block the applicants to draft claims in proper numbers because they shall consider the number of claims so as to reduce patent fees and annuities. And to make it worse, both countries adopt a cancellation system of claims in which the patentees may cancel some of the patented claims voluntarily during the patent period when they pay the annuities. Such cancellation system will face a predicament which the patentees shall not allege any rights against a third party's utilization of the cancelled inventions because the cancelled inventions can be used by a third party without constituting a patent infringement action under the File Wrapper Estoppel.

The current patent fee system of Korea and Japan shall be dropped to maximize the goal of the patent system so that the inventions might be protected properly and perfectly under the multiple claim system. The current patent fee system shall be prepared per patent rather than per claim. If so, the cancellation systems of claims shall be automatically abolished.