

#13. 발명의 특허 출원 시점

안녕하세요. 류민오 변리사입니다.

제약/바이오 기업을 대리하다 보면, 기업 IR, 논문 발표, 기술 이전 협상, 특허권의 존속기간 등과 같은 여러 요소를 고려할 때 특허 출원은 어느 시점에 이루어져야 하는지를 문의하는 경우가 종종 있습니다. 본 글에서는 발명의 특허 출원 시점에 대해서 다루어 보고자 합니다.

특허 출원 시점

우리나라를 포함하여 대부분의 국가에서 특허법은 동일한 발명에 대해서 먼저 출원한 자에게 특허권을 허여하는 선원주의를 채택하고 있기 때문에, 빠른 출원이 중요합니다.

제약/바이오 발명은 실험의 과학이라는 속성상 아이디어를 떠올렸다고 해서 바로 완성된 발명이라고 할 수는 없고 실제 발명이 작동하는지에 대한 최소한의 실험 결과(Proof of Concept; POC)가 필요합니다. 따라서, 아이디어가 최소한의 실험을 통해 구현되었을 때 발명이 완성되었다고 할 수 있고, 일반적으로 이 때에 출원할 준비가 되었다고 할 수 있습니다.

그런데, 제약/바이오 발명은 명세서에 다양한 실험 예를 제시하는 것이 탄탄한 권리 확보를 위해 중요하고, 그 속성상 실험 결과 확보에는 꽤 시간이 걸리는 경우가 많습니다. 일단 발명에 대한 출원이 이루어지면 최초 출원 후에 실험 데이터 등을 추가하는 등 명세서를 보강하여 정규 출원을 진행할 수 있는 기한은 우선권 주장 제도(최초 출원의 우선일에 소급하여 신규성/진보성 등 특허 요건을 심사받을 수 있음) 하에서 1년으로 정해지게 됩니다.

따라서, 발명에 대한 탄탄한 권리 확보를 위해서는, POC가 되었다고 바로 출원을 진행하기보다는, 필요한 실험이 무엇인지를 미리 설계하고 그 실험에 걸리는 시간을 예측하여 추후 1년의 기한 내에 완성할 수 있는지 등 R&D 스케줄을 고려하여 전체적인 전략을 수립한 후에 출원하는 것이 중요합니다.



한편, 기업 IR, 논문 발표, 기술 이전 협상 등을 위해 기술 공개를 하여야 하는 상황이라면 반드시 출원을 먼저 진행하여야 합니다. 신규성 상실 예외 규정 등 특허법에서 이런 상황을 대비한 안전장치를 규정하고는 있으나, 다른 국가에서는 인정되지 않는 경우가 많기 때문에, 사업에 중요한 기술이라면, 언제나 기술 공개보다는 출원이 먼저라는 점을 명심해야 합니다.

가끔 특허 존속기간이 출원일로부터 20 년이기 때문에 존속기간을 고려하여 최대한 출원을 미루어야 하는 것 아니냐는 질문을 받기도 합니다. 물론 발명이 정말 훌륭한 약으로 개발된 경우에 특허 존속기간을 1 일 연장할 수 있느냐 아니냐는 시장 독점과 매출에 큰 영향을 미칠 것이지만, 초기 제약/바이오 기업은 거기에 이르려면 그 전에 뚫어내야 하는 난관이 많기 때문에 존속기간 이슈는 대개 후순위로 고려하는 것이 맞다고 생각합니다. 존속기간의 실질적인 연장은 후속 연구를 통한 추가 특허 획득을 통해서도 가능하기 때문입니다.

시사점

저는 가끔 특허가 전사의 갑옷과 같다고 생각하곤 하는데, 좋은 기술에 잘 설계된 특허라는 갑옷을 입혀 비즈니스에서 승리하시고 나아가 환자와 세상에 기여하시길 바랍니다.

본 자료에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 특허법인 세움의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 의견을 드리는 것이 아님을 알려 드립니다. Copyright©2024 SEUMIP

류민오 변리사/외국변호사

Partner, Patent Attorney / Foreign Attorney

minoryu@seumip.com