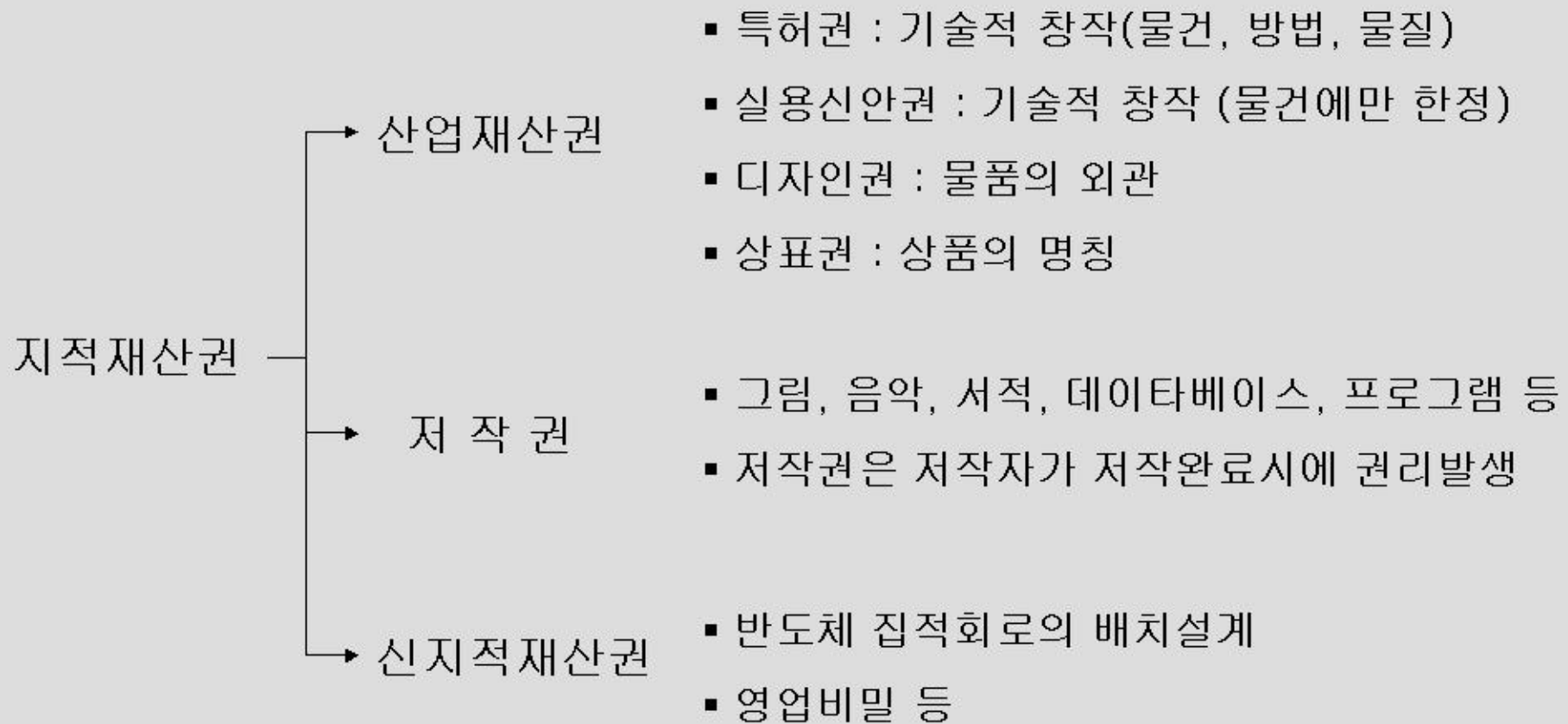


지식 재산권법 개론

2006. 9. 19.

해강특허법률사무소
임 승 섭

지적재산권의 분류



산업재산권의 보호대상

<특허>

- ABS 브레이크
- 저연비 엔진 시스템
- 엔진제어방법

발명 : 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것

보호대상 : 기술
기술의 고도성에서 차이

<실용신안>

- 백미러 관련 기술
- 컵홀더 관련 기술
- 의자 높낮이 조절 구조

고안 : 자연법칙을 이용한 기술사상의 창작

물품의 형상, 구조 또는 조합



<디자인> 물품의 외관

- 차체 형상
- 의자 형상
- 휠의 형상

디자인 : 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것

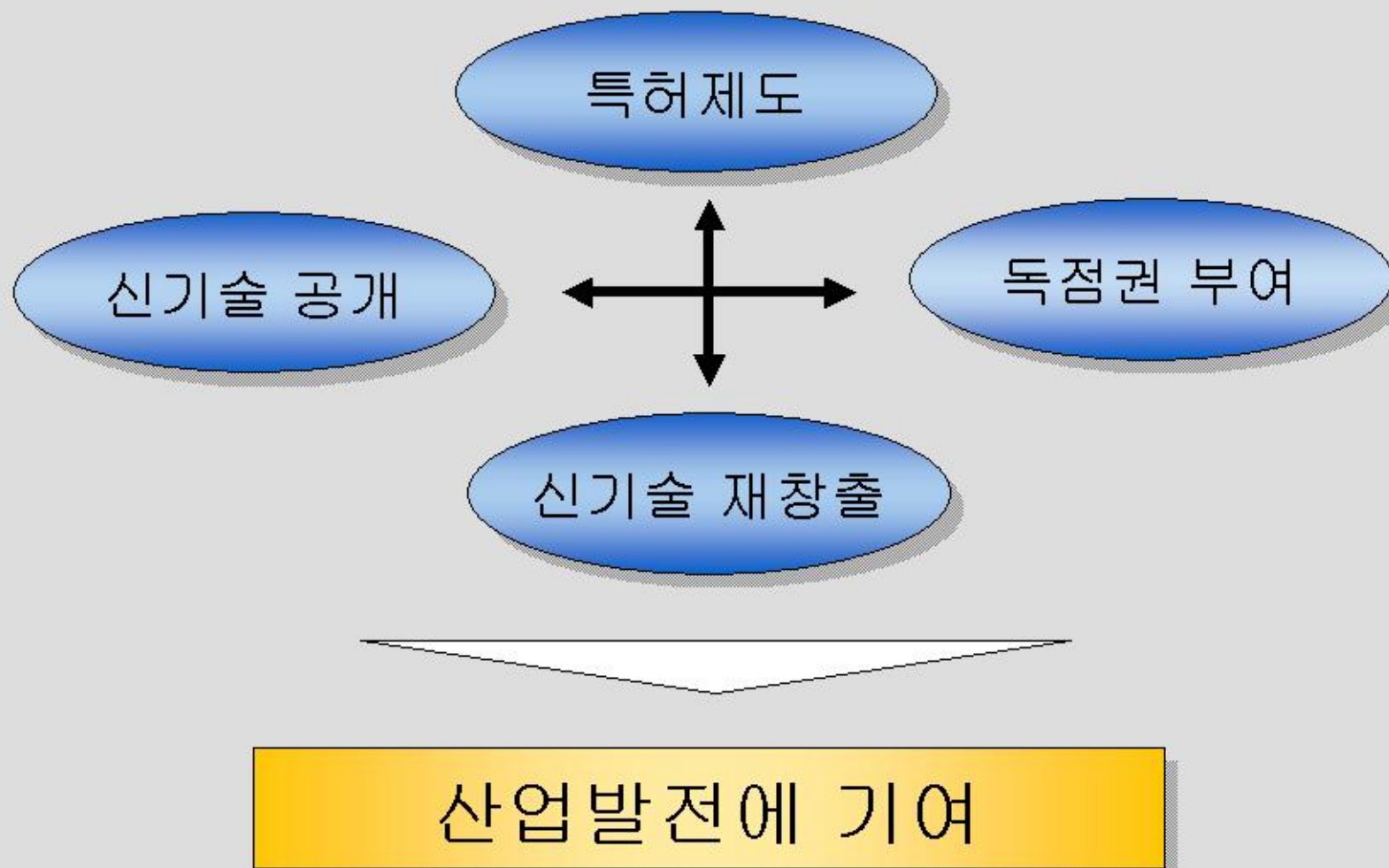
<상표>

상품의 명칭

- 그랜저 등 차의 명칭
- 현대, 대우 등 제작사 명칭

상표 : 상품을 생산, 가공, 증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장

특허제도의 목적



직무발명 1

기술이전촉진법
각종 정부지원사업
유니테프사업 등

권리귀속관계 별도 규정

학생교육
자유발명

충돌

교육 및 연구
직무발명

- 대학의 자원을 이용하지 않고,
- 연구비 등도 지원되지 않는 경우 ⇒ 자유발명

- 대학의 자원을 이용
- 특정 연구비 등이 지원 ⇒ 직무발명
- 정부지원 연구사업

자신의 전공과 관련된 통상적, 일상적 연구활동 ⇒ 논란

영국 : 직무발명
독일 : 자유발명
대한민국 : 자유발명

대학현실에서는...

예약승계규정으로 귀속문제를 해결
교육여건상 승계규정에 대한 분쟁은 없음
자유발명승계에 대해서는 문제소지 있음
대학원생의 발명에 대해서도 해석 필요

발명진흥법 요약(직무발명)

2조 2호 : "직무발명"이라 함은 종업원, 법인의 임원, 또는 공무원(이하, 종업원)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자, 법인 또는 국가나 지방자치단체(이하, 사용자)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

8조 : 직무발명에 대하여 종업원이 특허를 받거나 권리를 승계한 자가 특허를 받은 경우 사용자는 무상의 통상실시권을 가진다.

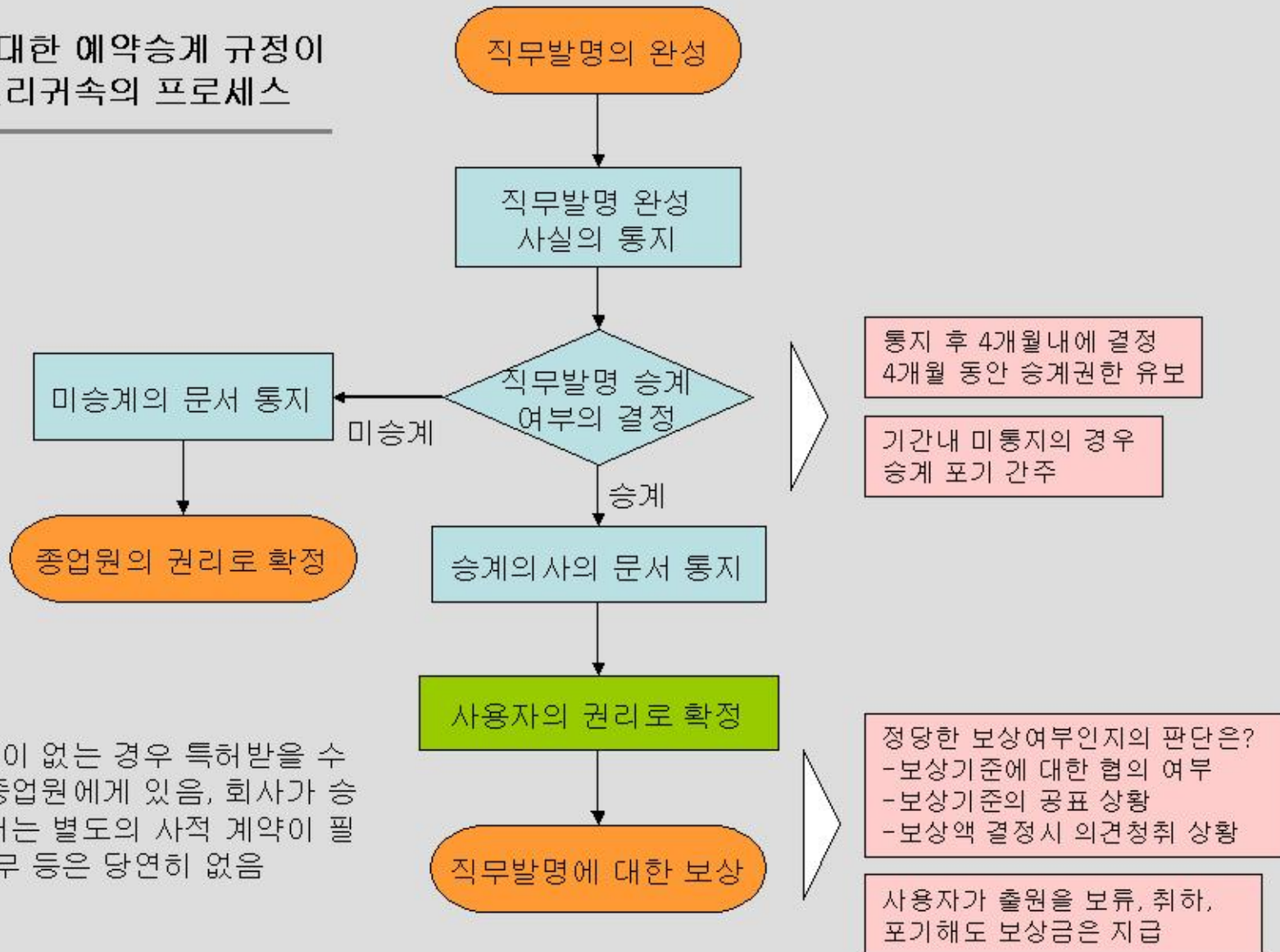
공무원의 직무발명은 국유로 한다. 국공립대학의 교직원우 전담조직(산학협력단)이 권리를 승계한다.

직무발명외의 자유발명은 종업원이 권리를 가지며, 미리 사용자 등으로 하여금 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계시키는 근무규정의 조항은 이를 무효로 한다.(다만 직무발명에 준하여 승계하는 계약은 유효)

13조 : 직무발명에 대한 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 사용자에게 승계한 경우 상당한 보상을 받을 권리

직무발명 2

직무발명에 대한 예약승계 규정이 있는 경우 권리귀속의 프로세스



예약승계 규정이 없는 경우 특허받을 수 있는 권리는 종업원에게 있음, 회사가 승계하기 위해 서는 별도의 사적 계약이 필요함. 통지의무 등은 당연히 없음

출원서의 첨부문서

출원서

→ 요약서

- 정보자료, 발명의 보호범위와는 무관
- 기술분야, 기술적 과제, 발명의 요지 및 용도 기재

→ 명세서

- 발명의 명칭
- 도면의 간단한 설명
- 발명의 상세한 설명: 발명의 목적, 구성, 효과
- 특허청구범위

→ 도면

- 명세서의 보조자료

요약서 (1)

<한국>

- 법적지위: 단순한 정보문서
=> 권리범위에 영향 無
- 누락 또는 부실기재시의 효과:
방식보정의 대상으로 보정불응 시 출원절차가 무효됨
- 작성방법(제목만 법정됨):
요약: 발명이 속하는 기술분야, 기술적과제, 발명의 구성 및 용도를 가능한 한페이지 이내로 작성
대표도: 도면 중 발명의 특징이 가장 잘 나타난 도면번호 기재
색인어: 발명의 구성과 관련된 용어를 5개 이내로 기재

<일본>

- 법적지위: 단순한 정보문서
=> 권리범위에 영향 無
- 누락 또는 부실기재시의 효과:
방식보정의 대상으로 보정불응 시 출원이 각하됨
- 작성방법(제목 및 기재내용이 법정되어 있음):
과제: 발명이 이루고자 하는 기술적 과제를 기재
해결수단: 과제를 달성하기 위한 발명의 구성을 간단히 기재
선택도: 도면 중 발명의 특징이 가장 잘 나타난 도면번호 기재

요약서 (2)

<미국>

- 법적지위: 단순한 정보문서
=> 권리범위에 영향 無
- 누락 또는 부실기재시의 효과:
거절이유가 통지됨=> 비용발생
- 작성방법(법정되어 있음):
요약: 150 단어 이내로 발명의 간단한 설명을 한문장으로 기재, “said”, “comprise” 사용 금지
대표도: 도면 중 발명의 특징이 가장 잘 나타난 도면번호 기재
* 국제출원서에 요약서가 누락된 경우 1달의 보정기간을 부여하며, 보정에 불응시 미국출원은 취하 간주됨

<PCT>

- 법적지위: 단순한 정보문서
=> 권리범위에 영향 無
- 누락 또는 부실기재시의 효과:
출원에 영향없음
- 작성방법(단순한 권고):
요약: 발명이 속하는 기술분야, 기술적 문제점의 해결책과 관련된 발명의 요점 및 발명의 용도를 50~150단어로 기재
대표도: 도면 중 발명의 특징이 가장 잘 나타난 도면번호 기재

명세서의 간단한 예



[종래기술]

[특허청구범위]

- 1항 심지(A) + 본체(B)
- 2항 본체(B)는 나무

$A + B' + C$	
1. $A + B$	
2. $B \rightarrow B'$	

[발명의 상세한 설명]

심지(A) + 본체(B') + 지우개(C)

본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연필은 심지와 본체와 지우개로 이루어져 있다.

상기 심지는 이러저러하다. 상기 본체는 나무 재질로서 원통형상을 가지며, 그 내부에 상기 심지가 삽입되어 있다 또한, 이러저러하다. 본체의 하단에는 지우개가 본드 등으로 부착된다.

등등등...



[신기술]

[특허청구범위]

- 1항 심지(A) + 본체(B) + 지우개(C)
- 2항 본체(B)는 다각형 단면
- 3항 다각형은 육각형인 것
- 4항 지우개와 본체의 결합부재(D)

$A + B'' + C + D$			
1. $A + B + C$	2. $B \rightarrow B''$		
3. $B'' \rightarrow B'''$	4. 1항 + D		

[발명의 상세한 설명]

심지(A)+육각본체(B'')+지우개(C)+결합부재(D)

본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연필은 심지와 본체와 지우개와 결합부재로 이루어져 있다.

심지는 이러저러하고, 본체는 다각형 단면, 본 실시예에서는 육각형 단면을 가지며..., 지우개는 철재로 된 결합부재에 의하여 본체에 결합되는데, 더욱 상세하게는 이러저러하다.

발명의 명칭

발명의 명칭

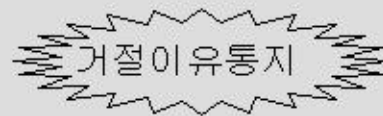
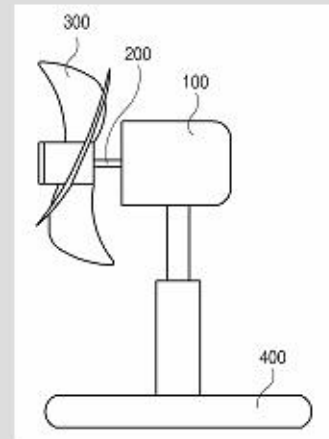
- 특허청구범위에 기재된 발명을 내용에 따라 간단하게 기재
- 특허청구범위에 기재된 발명의 카테고리를 모두 포함하도록 하되 청구대상과 일치하도록 기재



발명의 명칭은 권리범위에 영향이 없으나, 실무적으로 청구항의 맺음말과 발명의 명칭이 불일치하면 거절이유를 통지하고 있으므로 특별한 사정이 없는 한 발명의 명칭을 구체적으로 기재하는 것은 바람직하지 않음

【발명의 명칭】
공기유동장치

【청구항 1】
모터(100);
일단이 상기 모터에 연결된 회전축(200);
상기 회전축의 타단에 결합된 날개(300); 및
상기 모터에 결합되어 상기 날개와 주변물체의 접촉을 방지하는 지지수단(400);을 포함하는 강제공기유동장치.



이 경우 발명의 명칭을 청구항의 맺음말과 일치시키기 위해 “강제공기유동장치”로 보정하는 것보다는 청구항의 맺음말을 “공기유동장치”로 보정하여 가능한 청구항에 권리범위 축소 가능성이 있는 불필요한 한정 배제되도록 하는 것이 바람직

- ◎ 미국의 경우 발명의 명칭을 500 단어 이내로 기재토록 하고 있음 => 발명의 명칭이 적절치 않거나 지나치게 긴 경우 보정을 명하거나 심사관이 직접 변경

발명의 상세한 설명 - 발명의 목적

발명의 상세한 설명

특허법 제42조제3항:

발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하여야 한다.



- 최소한의 기재정도 규정
- 통상의 지식을 가진 자:

발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자
=> 평균적 기술자

- 제42조제3항의 “발명”의 의미:

청구항에 기재된 발명=>발명의 상세한 설명에 기재되어 있으나 청구항에 기재되지 아니한 발명 제외

발명의 목적

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

- 발명의 기술분야 기재=>따라서 발명의 특징을 기재하는 것은 적절치 아니함
- 종래기술의 내용을 구체적으로 기재하되, 청구항에 기재된 발명이 이루고자 하는 기술적 과제와 종래기술의 문제점이 부합하도록 기재
- 발명자만 알고 있는 기술은 결코 종래기술이라 할 수 없으며, 이미 출원된 발명에 대한 개량발명을 새로운 출원으로 하는 경우에 선출원이 공개되어 있지 않다면 선출원된 발명을 종래기술로 기재하는 것은 부적절

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

- 종래기술의 문제점과 호응하도록 기재
- 기술적 과제로 발명의 특징을 기재하거나 특허청구범위에 기재된 사항을 기재하는 것은 적절치 아니함

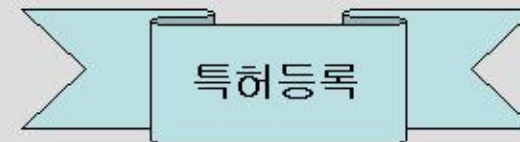
발명의 상세한 설명 - 발명의 구성, 효과

발명의 구성

- 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제의 달성을 위해 발명이 채용하는 기술구성에 대해 구체적으로 기재
- 특허청구범위의 COPY=>특허법 제42조제4항제1호의 요건 충족을 위한 것임=>미국은 "Summary of the Invention"에 기재
- 일반적인 기술용어를 사용하여 발명을 기술하되, 새로운 용어를 사용할 경우에는 정의를 명확하게 기재하여야 함
- 기술용어가 외국어일 경우에는 적절한 한글 표현과 함께 외국어(풀네임)를 병기
- 화학발명, 수치한정발명 등은 특히 구체적인 실험데이터를 기재하는 것이 바람직
- 발명의 구성을 구체적으로 기재=> 특허청구범위에 기재된 발명의 등록가능성의 상승
- 다 실시예 광범위(多實施例 廣範圍) 원칙: 실시예가 많을수록 권리범위는 넓어짐. 청구항을 기능적으로 기재한 경우 지지되는 범위가 넓어지기 때문에 균등의 범위도 넓어짐

발명의 효과

- 발명의 구성에 기재된 각각의 실시예에 의해 달성되는 효과를 구체적으로 기재
- 발명의 구성이 종래기술에 비해 특별한 곤란성이 인정되지 않는 경우에 충실한 효과의 기재에 의해 특허받을 가능성이 높아짐



특허청구범위 1

특허청구범위

- 관련 법조항

- 특허발명의 보호범위(특허법 제97조):

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다

- 기재요건(특허법 제42조제4항):

제1호: 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것

제2호: 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것

제3호: 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것

- 특허청구범위의 지위

- 권리서로의 역할: 출원인이 보호받고자 하는 사항으로서 특허등록시 권리범위확정의 기준

- 발명의 특정기준: 특허요건판단, 보정의 허용여부 판단에 있어서 기준=>특허법 제29조 내지 제36조, 제47조 내지 제55조 등에 있어서 “발명”은 특허청구범위에 기재된 발명을 의미

1. 청구항의 종류(종속관계 여부)

- 독립항: 다른 항을 인용하지 않은 청구항

- 종속항: 다른 청구항을 인용하여

◇ 한정하여 구체화

▷ 속-종(屬-種) 관계

속; 산(酸) 종: 황산, 질산, 염산

▷ 주-종(主-從) 관계

주; 탁자의 다리

종1; 단면이 사각형인 탁자의 다리

종2; 테이퍼진 탁자의 다리

◇ 부가하여 구체화

예> 제1항; A+B+C

제2항; 제1항에 있어서, D를 더 포함하는 것

특허청구범위 2

2. 특허청구범위의 기재방법(시행령 5조)

- 1항: 독립항 및 독립항 또는 다른 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속항으로 기재
- 2항: 독립항은 적정한 수로 기재
- 4항: 종속항 기재 시 독립항 또는 다른 종속항 중에서 1 또는 2 이상의 항을 인용해야 하고, 인용되는 항 번호 기재
- 5항: 2이상의 항을 인용하는 종속항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재
- 6항: 2이상의 항을 인용하는 종속항은 2이상의 항이 인용된 다른 종속항을 인용할 수 없음
- 7항: 독립항 또는 다른 종속항을 인용하는 종속항은 인용되는 독립항 또는 다른 종속항보다 먼저 기재하여서는 안됨
- 8항: 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아 숫자로 일련번호를 붙여야 함

3. 청구항의 표현형식-1

- 콤비네이션(Combination) 타입(미국식): 발명의 특징적 구성요소와 공지 구성요소를 대등적으로 나열. 발명의 요지파악이 용이하지 않아 등록면에서는 불리할 수 있으나 상대적으로 넓은 권리범위 확보 가능

【청구항 1】

모터;
일단이 상기 모터에 연결된 회전축;
상기 회전축의 타단에 결합된 날개; 및
상기 모터에 결합되어 상기 날개와 주변물체의 접촉을 방지하는 지지수단;을 포함하는 공기유동장치.

특허청구범위 3

3. 청구항의 표현형식-2

젱슨(Jepson) 타입(유럽식): 발명의 구성 요소중 공지요소(전제부)와 특징부를 구분하여 기재. 발명의 요지파악이 용이하여 등록면에서는 유리할 수 있으나, 침해회피가 쉬워서 상대적으로 좁은 권리범위

【청구항 1】

(전제부) 모터, 일단이 상기 모터에 연결된 회전축, 상기 회전축의 타단에 결합된 날개를 포함하는 공기유동장치에 있어서,

(특징부) 상기 모터에 결합되어 상기 날개와 주변물체의 접촉을 방지하는 지지수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 공기유동장치.

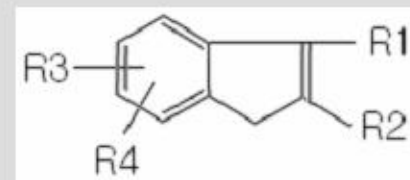
* EP 출원(유럽특허조약에 의해 유럽특허청에 출원된 출원)의 경우 청구항에 기재된 발명의 공지요소가 명확할 때에는 젱슨 타입으로 청구항을 기재하도록 하고 있음

3. 청구항의 표현형식-3

• 마쿠쉬(Markush) 타입: 하나의 청구항에 유사한 성질 또는 기능을 갖는 구성요소를 택일적으로 기재. 발명의 단일성의 문제를 해결할 수 있는 장점이 있어 화학발명과 관련된 명세서의 청구항에 많이 사용됨

【청구항 1】

하기 구조식의 화합물:



여기에서 R1은 페닐, 피리딜, 티아졸릴, 트리아지닐, 알킬티오, 알콕시 및 메틸로 이루어진 군 중에서 선택되고, R2 내지 R4는 메틸, 벤질 또는 페닐이다.

특허청구범위의 검토사항 1

4. 청구항의 작성/검토시 주의사항-1

• 생산/판매단위 청구항의 작성

- ex1. 프린터와 프린터 토너
- ex2. 카메라와 카메라 플래쉬

* 삼성전자 프린터 Case

삼성전자가 새로운 프린터를 개발한 후 특허청구범위에 프린터만을 기재하여 등록됨
=>등록 이후 타업체가 삼성전자가 등록받은 프린터에 장착되는 프린터 토너를 생산하여 판매=>삼성전자는 해당 업체에 대해 특허침해를 주장=>법원에서는 해당 프린터 토너가 삼성전자의 특허발명인 프린터에만 장착가능하다는 점을 들어 간접침해 인정(침해되는 인정안됨)=>최초 명세서 작성시 특허청구범위에 프린터 토너를 기재하였다면 프린터 토너에 대해서도 직접침해가 성립됨

cf: 특허청구범위에 프린터와 프린터 토너를 모두 기재하였다면, 출원 후 상황에 따라 프린터와 프린터 토너를 분할하여 각각 이전 가능

4. 청구항의 작성/검토시 주의사항-2

• 발명을 다각도로 기재한 청구항

ex. 동일한 발명에 대해 물건, 방법, 기록매체를 청구하는 다양한 청구항의 기재

- 물건 청구항: 구성요소가 평면적으로 기재되어 있으며, 각각의 구성요소가 동작의 주체가 되므로 구성요소의 구조, 기능 등에 의해 권리범위가 한정될 수 있음
- 방법 청구항: 구성요소가 시계열적으로 기재되어 있으며, 각 단계의 수행주체가 특정되지 않으므로 권리범위를 넓게 확보할 수 있음
- 기록매체 청구항: 실질적으로 특정한 장치에 인스톨되어 돌아가는 프로그램을 권리로 청구할 수 있어 전자분야 발명(특히 BM발명)에 유용한 청구항

특허청구범위의 검토사항 2

4. 청구항의 작성/검토시 주의사항-3

• 침해적발이 용이한 청구항

ex. 청구항에 기재된 구성요소의 동작에 의한 결과가 장치의 외부에서 직접 확인할 수 있는 형태로 작성된 청구항

청구항 1.

방송신호가 입력되는 방송신호입력부;
인터넷에 연결되어 소정의 웹페이지를 수신하는 인터넷접속부; 및
상기 입력된 방송신호에 대응하는 영상을 상기 수신된 웹페이지로부터 추출한 방송신호 출력영역의 크기로 변환하고, 상기 수신된 웹페이지의 상기 방송신호 출력영역에 상기 변환된 방송신호에 대응하는 영상을 결합하여 출력화면을 생성하는 화면생성부를 포함하는 것을 특징으로 하는 웹페이지와 방송영상의 결합장치.

4. 청구항의 작성/검토시 주의사항-4

• 침해유형과 동일한 청구항

ex. 특허청구범위에 기재된 실시형태와 동일한 구성요소로 이루어진 청구항은 침해품의 구성요소와 일대일 비교가 가능하여 침해입증 용이

청구항 1.

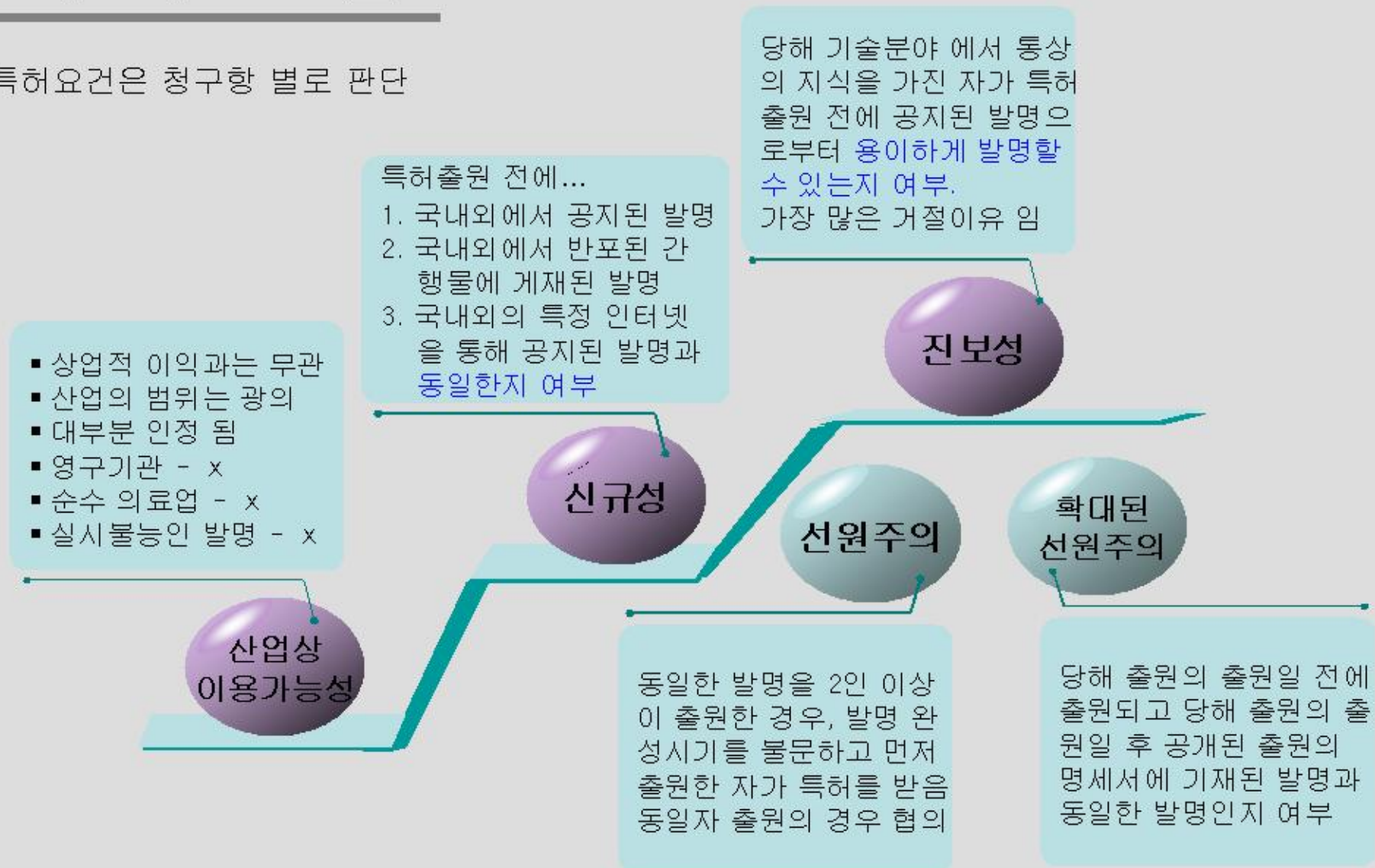
복수의 전원공급 단자가 형성되어 있는 지지부재;
상기 전원공급 단자로부터 연장되는 복수의 전극;
상기 지지부재와 결합하여 상기 전극을 수용할 수 있는 밀폐된 공간을 형성하는 투명재질의 보호구; 및
상기 복수의 전극을 전기적으로 연결하며 상기 전극을 통해 공급되는 전기에너지를 빛에너지로 변환하는 발광부재;를 포함하는 것을 특징으로 하는 발광장치.

청구항 2.

제 1항에 있어서, 상기 발광부재는 나선형으로 감겨있는 것을 특징으로 하는 발광장치.

특허요건

특허요건은 청구항 별로 판단



발명의 공지와 논문발표

공지된 발명의 유형- 비밀유지 의무가 없는 사람이 볼 수 있는 상태에 놓인 것을 의미 함.

1. 특허출원전에 **국내 또는 국외** 에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명
2. 특허출원전에 **국내 또는 국외**에서 **반포된 간행물**에 게재된 발명
3. 특허출원전에 **국내 또는 국외의 특정한 인터넷 사이트(전기통신회선)**에 게재된 발명

특정 인터넷 사이트 - 정부와 지방자치단체, 외국정부와 지방자치단체, 국제기구, 국공립대학, 외국의 국공립대학, 우리나라 또는 외국의 국공립 연구기관, 특허청이 고시하는 법인

- 학위논문 - 1,2 유형에 해당, 논문이 도서관에 입고된 시점(하단 판례 참조)
- 학회논문 - 1,2 유형에 해당, 논문을 배포한 시점
- 학회발표 - 논문 없이 학회에서 구두 또는 영상자료를 이용하는 경우 1유형에 해당, 발표시점
외국학회에서 서면 없이 구두 또는 영상자료를 이용한 경우는 1유형 해당
- 연구소나 학회 단위의 인터넷 운영 - 1,3 유형에 해당, 인터넷에 업로드한 시점.

대법원 大95후19 - 박사학위논문은 논문심사 위원회에서 심사를 받기 위하여 일정한 부수를 인쇄하여 대학원 당국에 제출하는 것이 관례로 되어 있다고 하더라도 이는 심사에 관련된 한정된 범위의 사람들에게 배포하기 위한 것에 불과하므로, **그 내용이 논문심사 전후에 공개된 장소에서 발표되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한**, 인쇄시나 대학원 당국에 제출시 또는 논문심사 위원회에서의 인준시에 곧바로 반포된 상태에 놓이거나 논문내용이 공지된다고 보기는 어렵고, 일반적으로는 논문이 논문심사에 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 후 **도서관 등에 입고되거나 주위의 불특정 다수인에게 배포되었을 때** 공지된 것으로 봄이 경험칙에 비추어 상당하다.

공지예외

대 상

- 특허출원전에 국내외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명
- 전기통신회선의 범위
정부와 지방자치단체, 외국정부와 지방자치단체, 국제기구, 국공립대학, 외국의 국공립대학, 우리나라 또는 외국의 국공립 연구기관, 특허청이 고시하는 법인이 운영하는 인터넷
- 의사에 반한 경우

적 용 요 건

- 공지 후 6개월 이내에 출원
- 출원서에 공지예외 취지 기재
- 출원일로부터 30일 내에 증명서류 제출

유의할 점

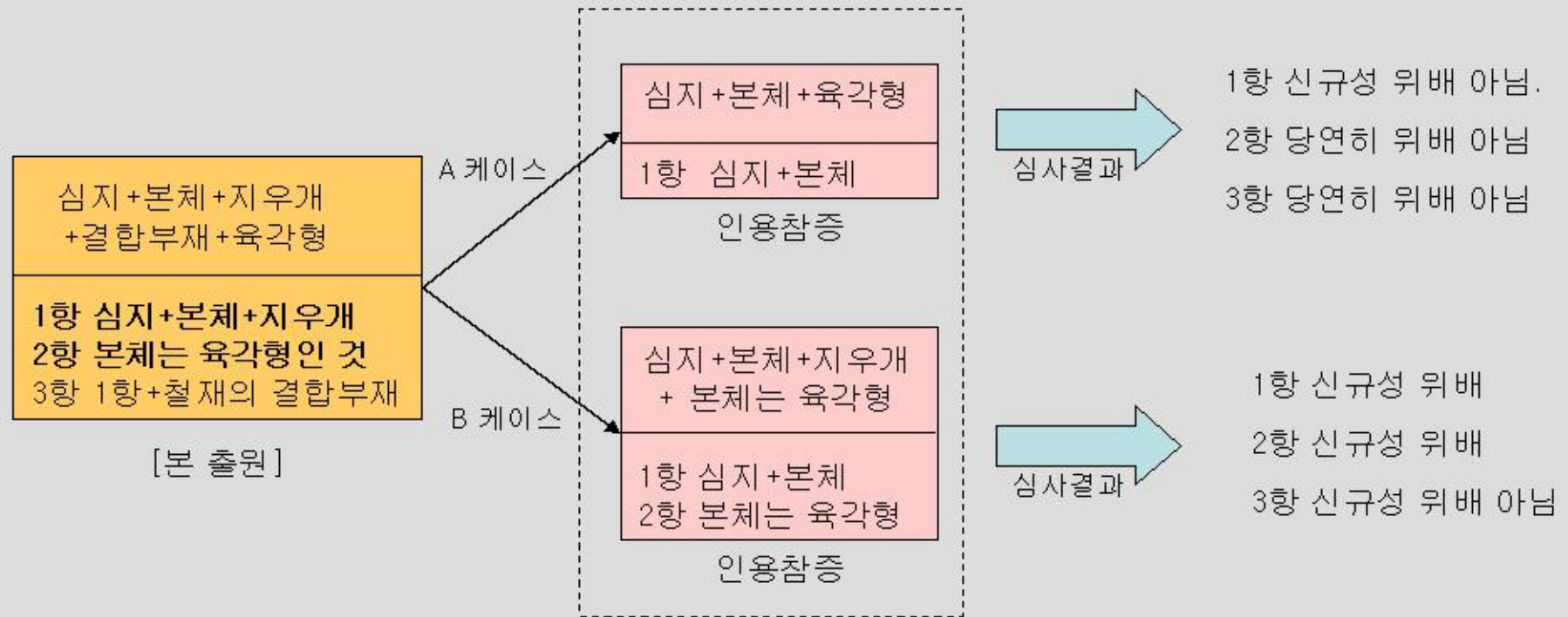
- 복수의 공지행위를 한 경우 최초 공지일로부터 6월 이내에 출원되어야.
- 6월의 유예기간 중에 타인이 다시 공지시킨 경우에는 타인의 공지행위에 대해서는 적용이 배제되므로 출원 서둘러야.
- 일본, 미국, 중국, 대만, 러시아에서만 적용

대학교수의 특허출원의 경우, 학회의 논문 발표 또는 학회저널의 발표가 선행되는 경우 빈번
특히, 학위논문의 경우 수 차례의 세미나와 학회 발표된 내용이 취합되어 있는 경우가 있음.

논문이나 학회 발표전에 특허출원이 우선되어야 겠지만,
논문이 이미 발표된 경우라면, 발표 횟수 및 시기, 발표내용, 발표단체, 발표된 학회지 등에 대한 정확한 정보를 통해 적절한 대응이 있어야.

사례 : S 대학의 경우, 정밀공학회 발표 후 박사학위논문 제출 - 공지예외주장은 학위논문으로만 함 - 거절결정

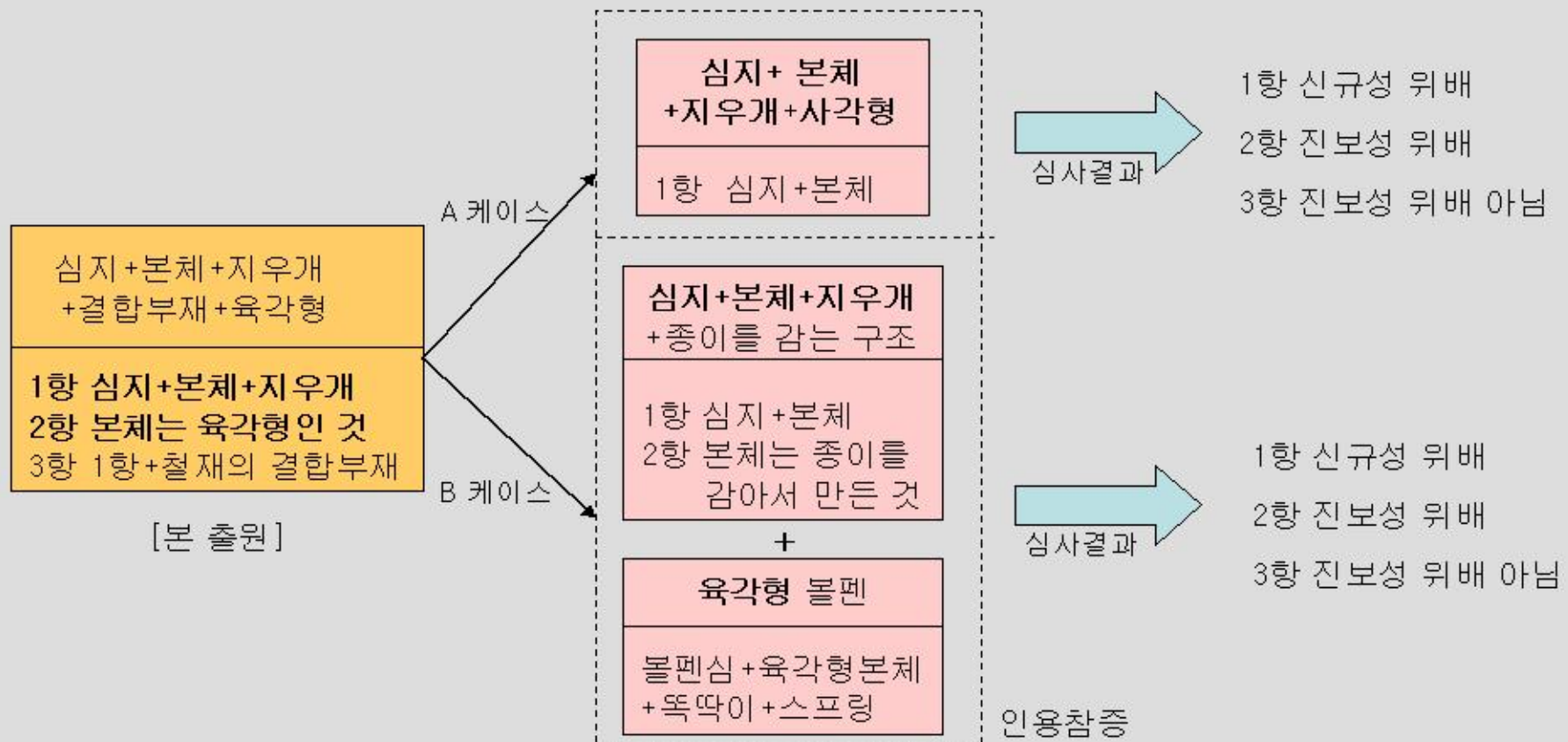
신규성의 판단방법과 판단 예



판단방법

- 인용참증은 본 출원의 특허출원전에 반드시 공개된 것이어야 됨. 공개되지 않은 것은 대상이 되지 않음.
- 신규성은 인용참증의 명세서 기재내용 전체와 본 출원의 청구범위를 비교하여 판단
(인용참증에서 구성을 추출하여 청구범위의 구성요소와 비교 하여 구성요소가 모두 일치하는지 여부로 판단)
- 본 출원의 특허출원전에 공개되지는 않고 먼저 출원된 경우는 신규성이 아닌 확대된 선원주의의 문제 임.

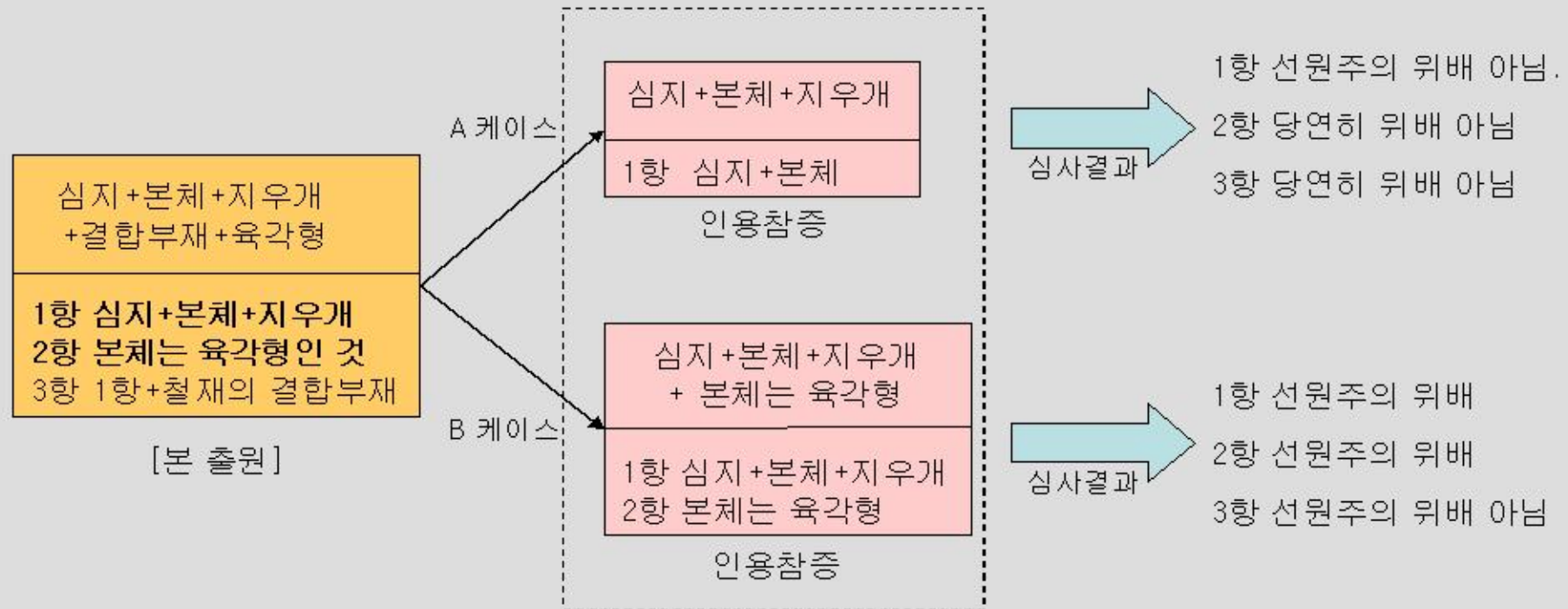
진보성의 판단방법과 판단 예



판단방법

- 인용참증은 본 출원의 특허출원전에 반드시 공개된 것이어야 됨. 공개되지 않은 것은 대상이 되지 않음.
- 진보성은 인용참증의 명세서 전체에 기재된 내용으로부터 본 출원을 용이하게 발명할 수 있는지로 판단
- 진보성은 2개의 인용참증을 조합하여 판단 가능, 그러나 신규성은 인용참증 1개만 가지고 판단함.
- 실제적으로는 2개의 인용참증에 기재된 구성을 조합해서 본 출원의 청구범위와 비교하여 구성의 동일성 판단

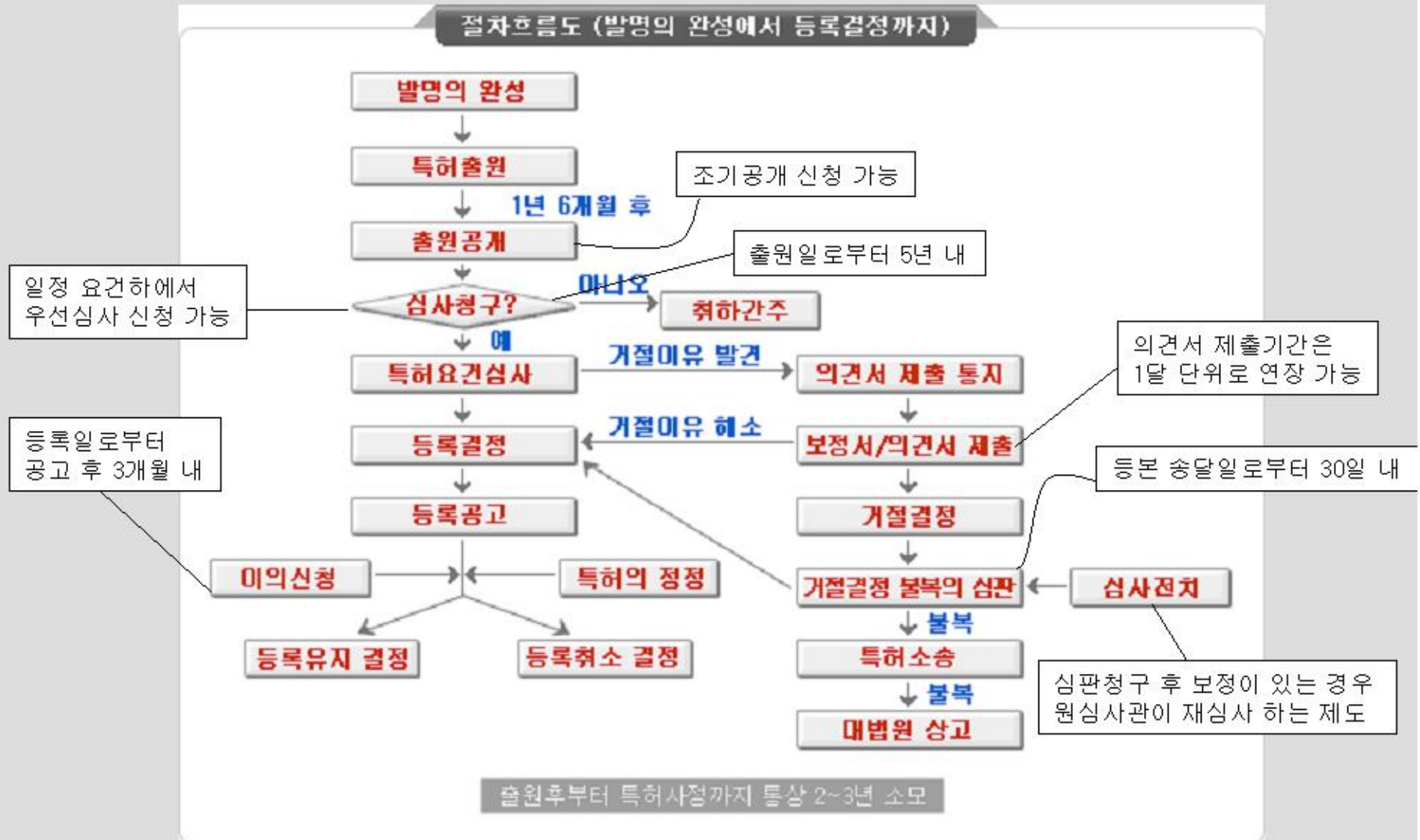
선원주의의 판단방법과 판단 예



판단방법

- 인용참증은 공개여부와 무관하게 본 출원보다 먼저 출원된 것만이 자격 있음. 공개여부는 신규성, 진보성 문제
- 선원주의는 본출원의 청구범위와 인용참증의 청구범위를 비교하여 구성이 동일한지 여부를 판단함
- 따라서 본출원의 청구범위와 동일한 발명이 인용참증의 청구범위외 부분에 기재되어 있더라도 적용안 됨.
- 청구범위 외의 부분에 기재되어 있는 경우는 확대된 선원주의의 문제가 됨.
- 확대된 선원주의는 본 출원전에 출원되고 본출원 후에 공개된 경우에 인용참증의 자격, 명세서 전체와 본출원의 청구범위를 비교하여 판단함.

특허 절차



출원공개제도

- 취 지 : 특허제도는 공개를 대가로 특허권 부여
- 시 기 : 출원일로부터 1년 6개월 후 특허출원은 공개 됨
출원후 조기공개 신청이 있는 경우 1년 6월 전에도 공개 됨
- 대 상 : 최초출원 명세서 - 보정이 있는 경우에도 최초출원 명세서 전부 공개
예 외 : 공개전에 특허출원이 취하, 포기 또는 거절결정 확정된 경우
- 효 과 : 공지 - 타출원에 대해서 신규성과 진보성의 인용참증으로 사용 가능
정보제공 - 특허요건을 만족하지 못했다는 이유로 타인이 정보제출 가능
경 고 - 출원공개후 타인이 출원된 발명을 업으로 실시하고 있는 경우
보상금청구권 - 경고 후 설정등록전까지 타인의 실시에 대하여 설정등록후
보상금을 청구할 수 있는 권리(조기공개 신청의 이유)

심사청구제도

- 의 의 : 방어출원, 무의미한 출원이 급증, 청구가 있는 경우에 한하여 심사.
- 시 기 : 출원일로부터 5년 내
- 효 과 : 심사청구가 있는 경우 심사청구순서 대로 심사.
심사청구가 없는 경우 특허출원은 취하간주 됨.
심사청구는 취하 불가

우선심사제도

@ 기술이전시 출원된 상태와 권리화된 상태에 따라 차이 존재할 수 있음 - 우선심사제도 활용가능

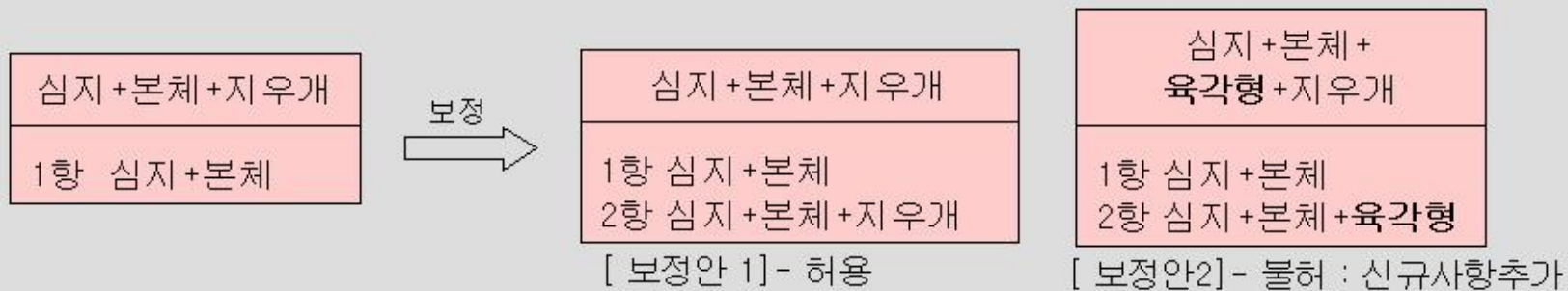
- 의 의 : 조속한 심사가 필요하다고 인정되는 사유가 있을 때.
- 사 유 : 1. 출원공개 후 타인이 출원된 발명을 실시하고 있는 경우
2. 출원공개와 무관하게 긴급처리가 필요하다고 인정되는 경우(시행령 9조)
- 심사기간 : 최소 3개월, 대략 6개월 후 심사결과통지

특허법시행령 9조

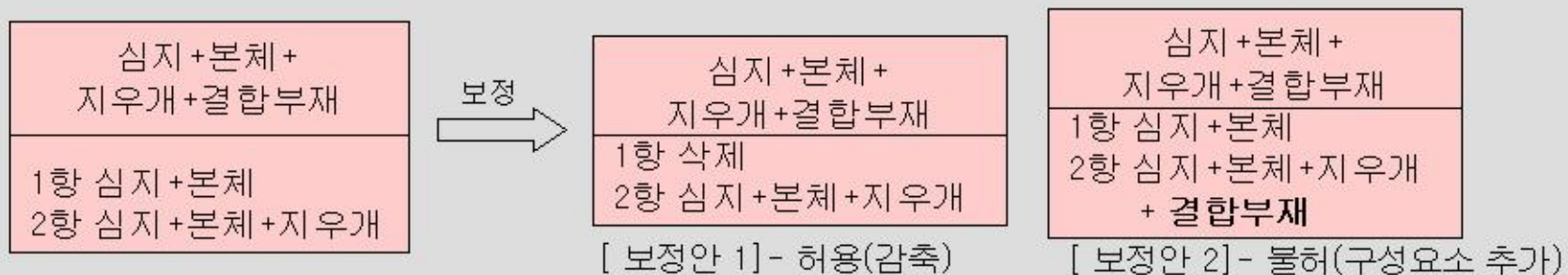
방위산업분야의 출원, 공해방지에 유용한 출원, 수출촉진에 직접 관련된 출원, 국가 또는 지방자치단체의 출원, 벤처기업의 특허출원, 국가의 신기술개발지원사업(NT마크 등) 또는 품질인증사업의 결과물, 조약우선권 주장의 기초가 된 출원, 출원인이 직접 실시하고 있는 출원, 전자상거래에 관련된 출원

보정 제도

- **취지** : 특허출원 명세서 또는 도면에 불비한 사항이 있거나, 일정 한도에서 명세서를 수정할 필요가 있는 경우 출원중에 명세서 기재사항을 수정케 하는 제도
- **시기**
 - 특허결정등본 송달전까지 자유롭게 가능
 - 거절이유통지 후 의견서 제출기간 내
 - 거절결정통지 후 30일 이내 불복심판 청구시 청구일로부터 30일
- **범위** : 1. 특허결정 등본 송달 전 또는 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출시의 보정의 경우
 - 신규사항(New Matter)추가금지, 즉 최초명세서에 기재된 사항 내에서만 보정 가능



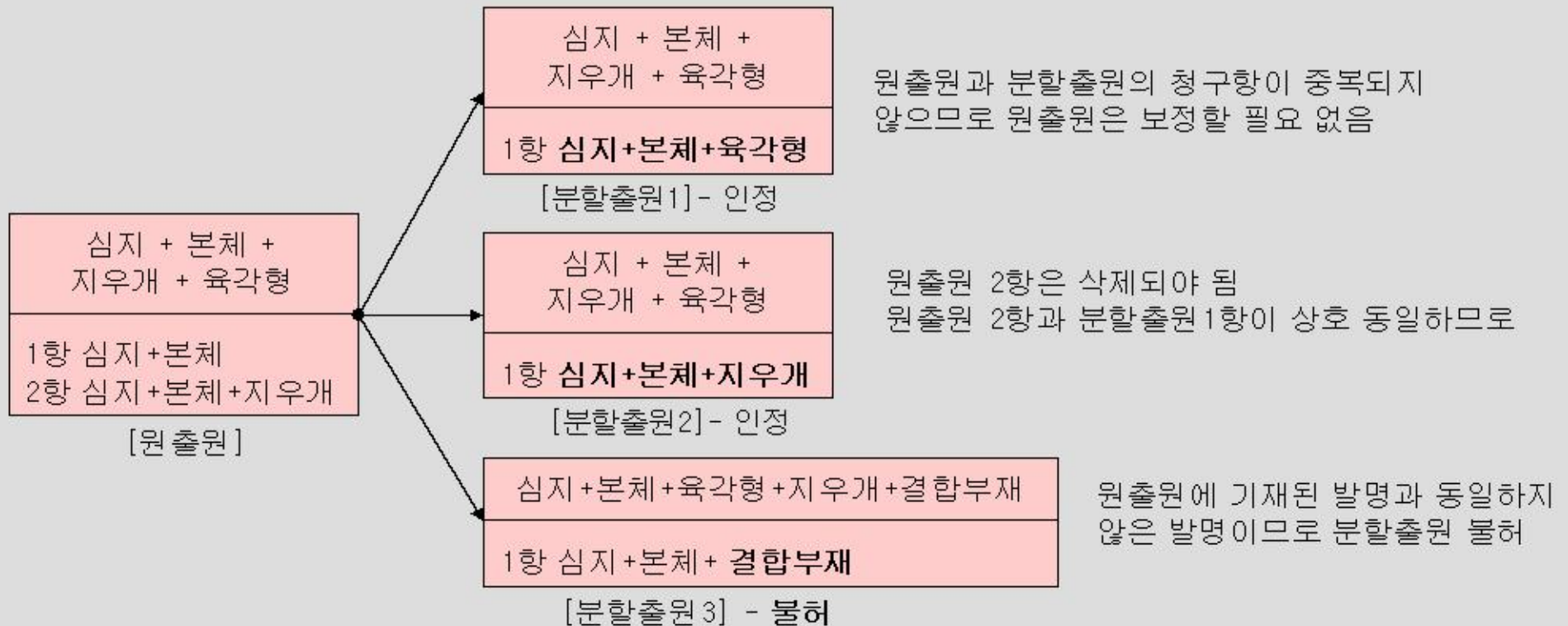
2. 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출시 또는 불복심판청구시의 보정의 경우
- 청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정, 불명료한 기재를 명확히 하는 경우로 매우 제한적 청구항 신설 불허, 구성요소 추가 불허, 구성요소의 추가적 한정은 허용(재료, 형상 등)



분할출원

@ 출원서에 상이한 분야의 2개 이상의 발명이 포함된 경우,
이를 분할하면 각각 기술이전가능.
예 : MPEG 원천기술출원(화상회의분야와 비디오게임분야)

- 취지 : 출원서에 2 이상의 발명이 포함된 경우, 일부의 발명을 별개의 신규 특허출원으로 분할하는 제도
- 시기 : 보정할 수 있는 기간과 동일
- 요건 : 원출원이 출원계속중인 경우에만 가능,
원출원의 명세서(상세한 설명과 청구범위)에 기재된 발명과 분할출원의 청구범위에 기재된 발명이 상호 동일한 경우 인정
- 효과 : 분할출원의 출원일이 원출원의 출원일로 소급

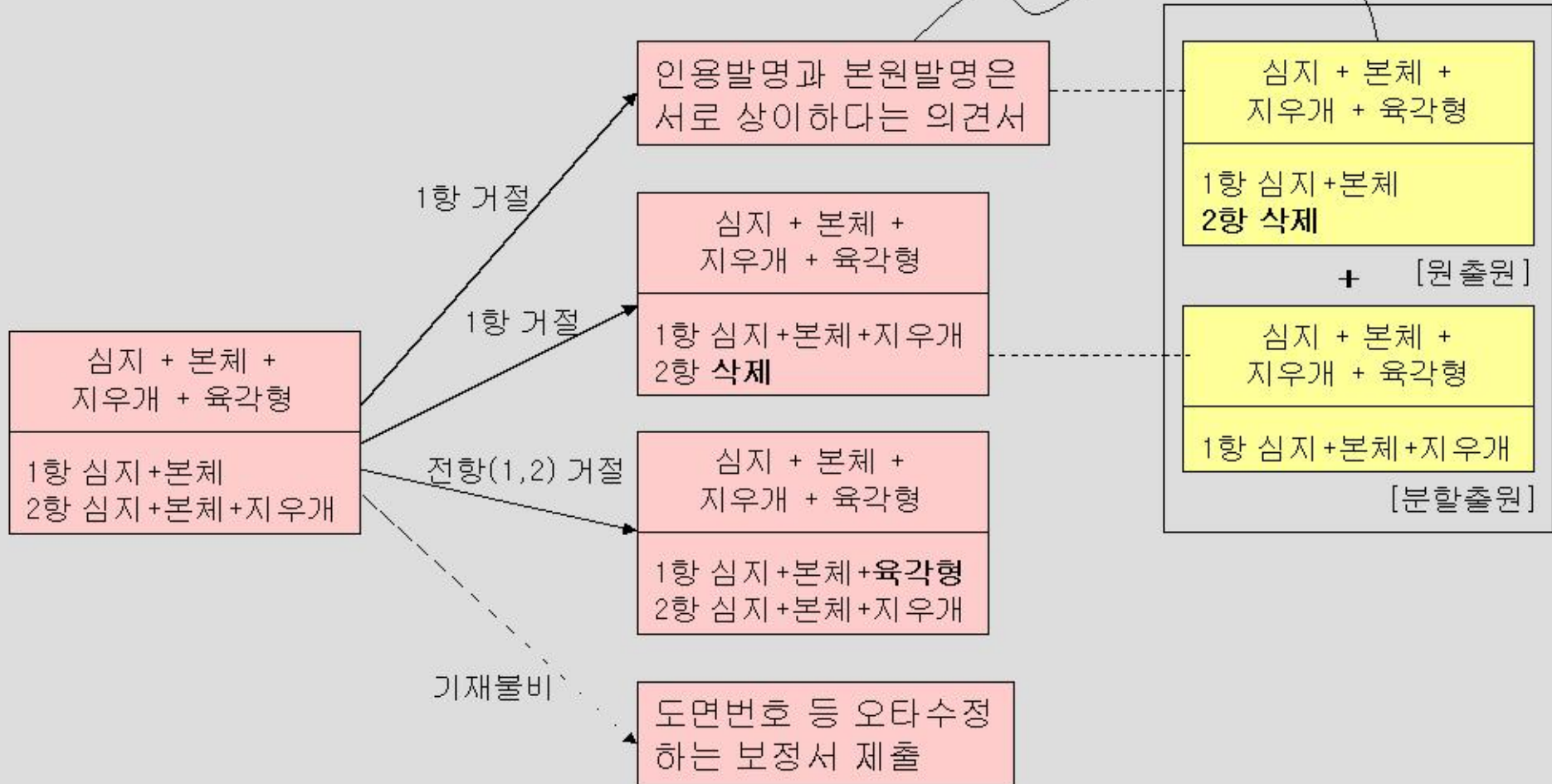


변경 출원

- 취 지 : 실용신안출원을 특허출원으로 변경
특허출원을 실용신안출원으로 변경하여 실효성 있는 권리로 보호 받음.
- 시 기 : 실용신안등록에 거절결정등본 송달받은 날로부터 30일 내
특허거절결정등본 송달받은 날로부터 30일 내
- 요 건 : 원출원이 출원계속중인 경우에만 가능,
원출원의 최초 청구범위에 기재된 발명이 이종출원의 청구범위에 기재된
발명이 상호 동일한 경우 인정
- 효 과 : 변경출원의 출원일이 원출원의 출원일로 소급

거절이유 대응방안

거절결정 불복심판
가능성 염두



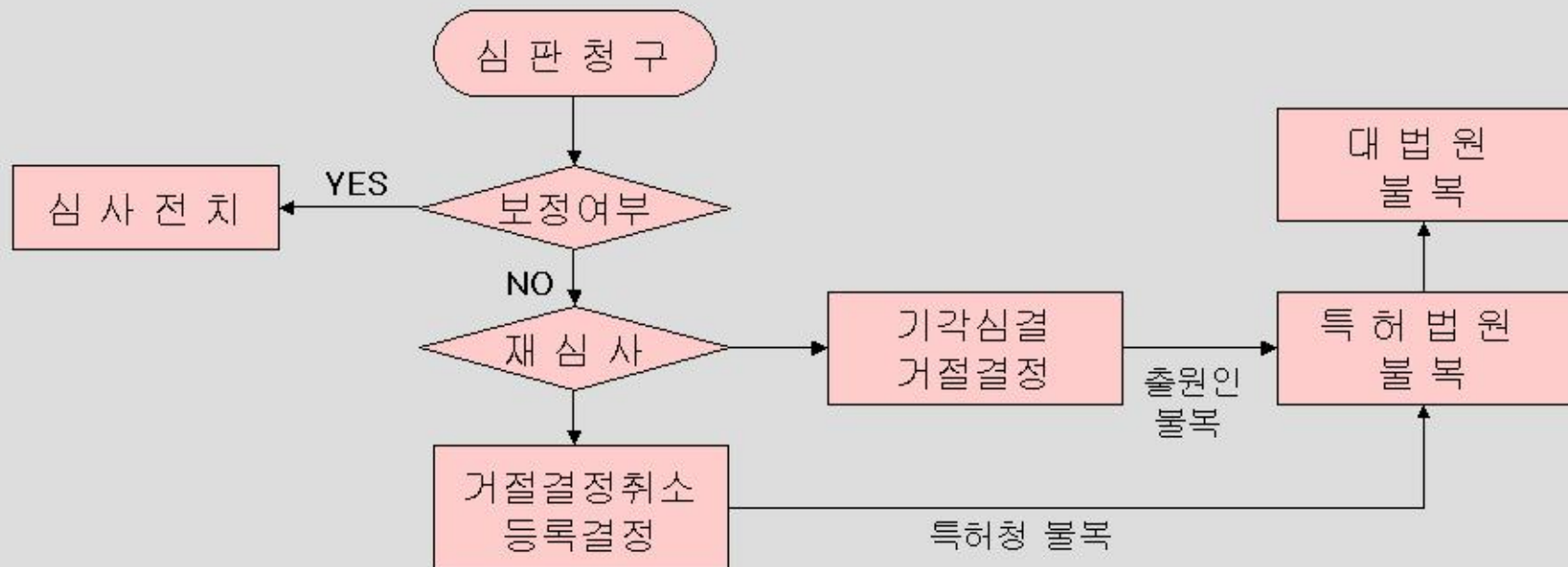
거절이유의 유형

빈번한 거절이유 : 신규성, 진보성, 선원주의, 확대된 선원주의, 기재불비

기타의 거절이유 : 외국인의 권리능력, 식물발명, 공서양속위배, 공동출원, 무권리자, 1특허출원의 범위

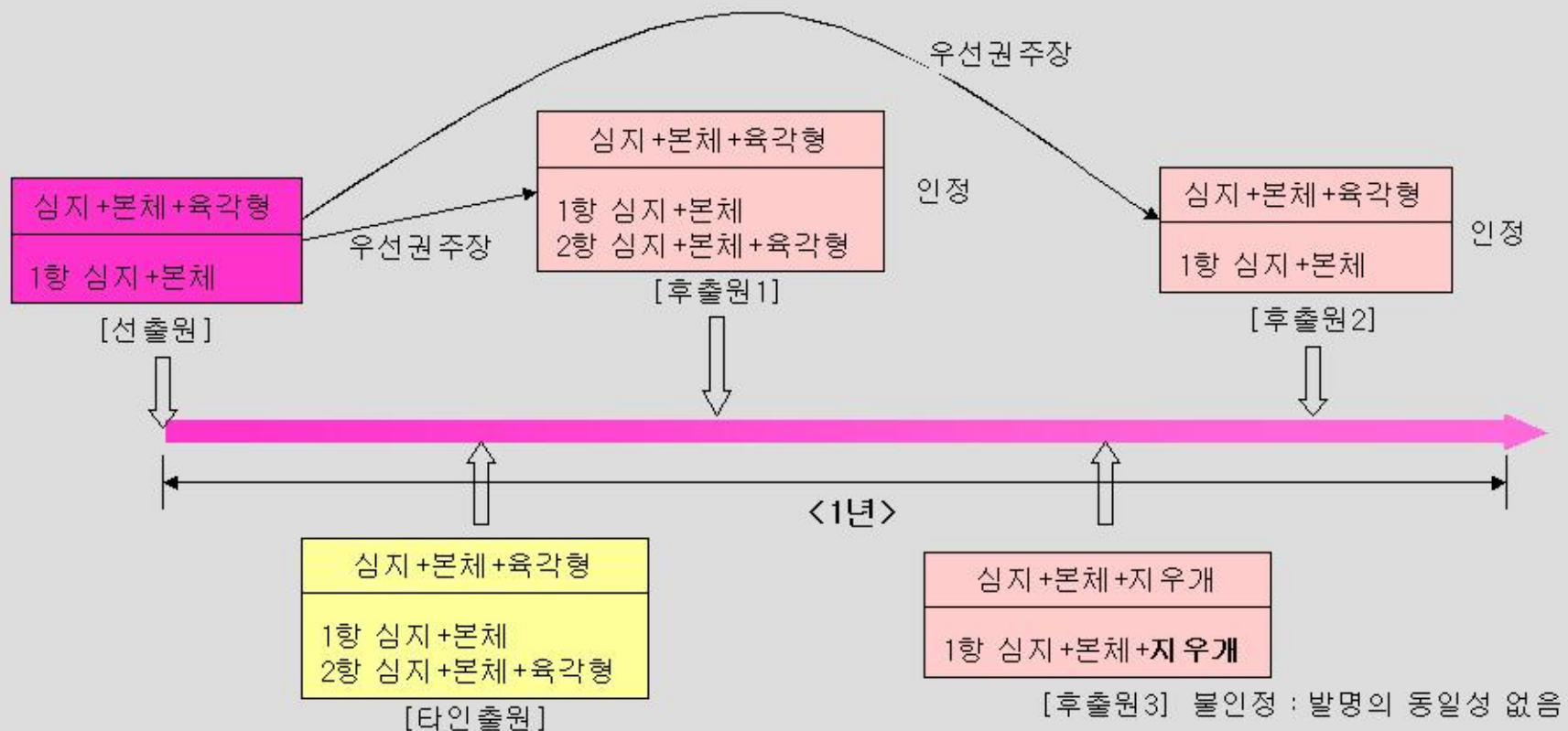
거절결정 불복심판

- 취지 : 특허출원에 대하여 거절결정을 받은 출원인이 이에 불복하여 거절결정의 취소를 구하는 심판
- 주체 : 청구인 - 출원인, 피청구인 - 특허청장
- 기간 : 거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내
- 심리 : 특허심판원의 심판관은 원 거절이유를 재심사 + 새로운 거절이유로 거절가능 - 완전 재심리
- 보정 : 심판청구일 후 30일 이내 보정가능(청구범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명 - 제한적)

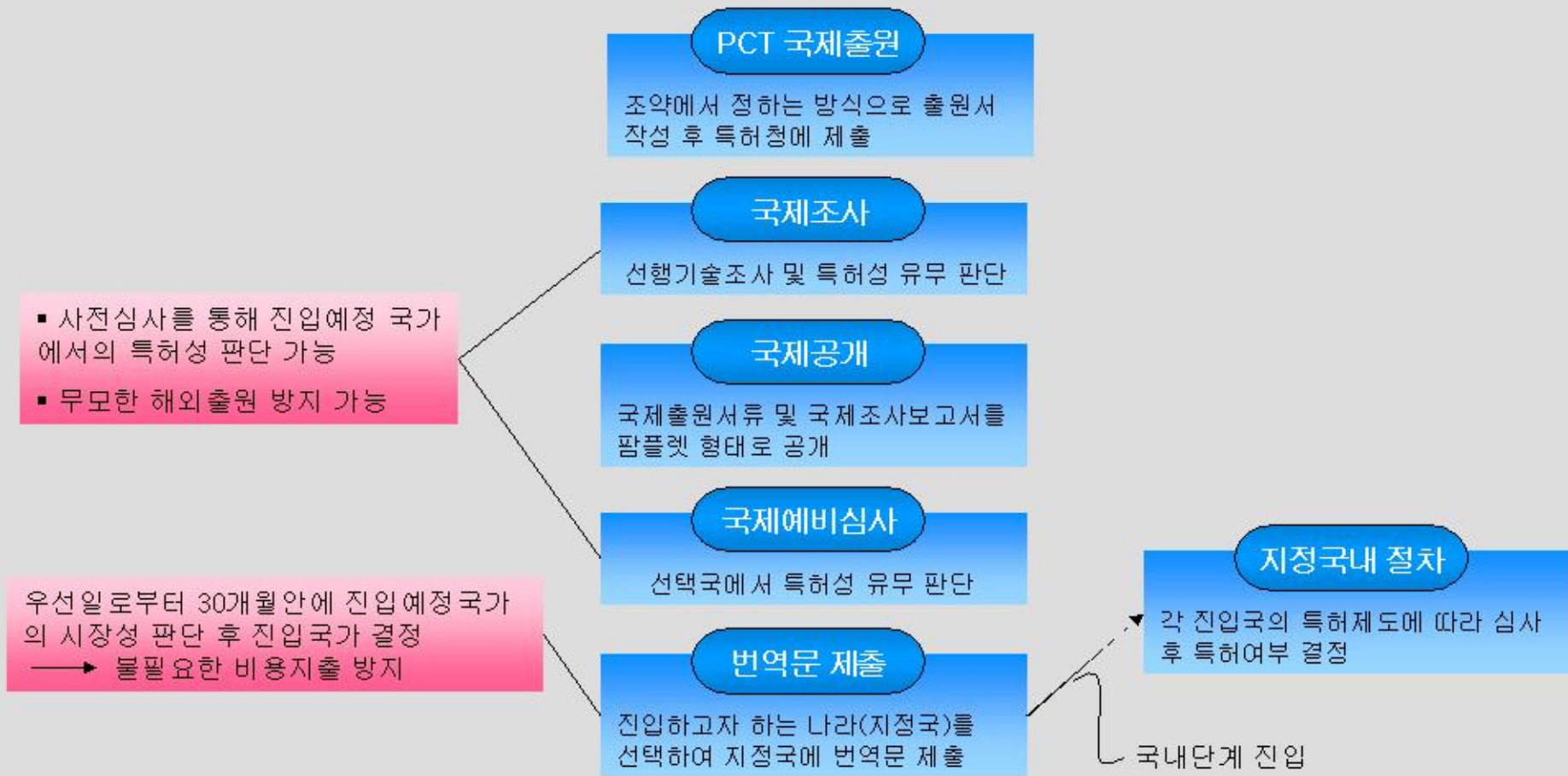


조약우선권 제도

- **의 의** : 제1국에 출원 후 **1년 내에** 타국가에 **동일한 발명을** 출원하는 경우, 타국가에서 특허요건 판단시 출원시를 실제 출원한 날이 아닌 제1국에 출원한 날로 인정해주어 발명을 국제적으로 보호하는 제도
<근거 : 파리조약 제4조>
- **동일한 발명** : 선출원의 명세서에 기재된 발명과 후출원의 청구범위에 기재된 발명이 상호 동일



PCT 출원절차



우선일 : 국내출원 후 국내출원일로부터 12개월 내에 우선권 주장을 통해 국제출원하는 경우 → 국내출원일

국내출원을 우선하지 않고 처음부터 국제출원을 하는 경우 → 국제출원일

이의신청제도

- 취지 : 설정등록된 특허의 특허성에 대하여 일반공중이 이의를 제기하게 하여 심사의 완전성과 공정성을 기하고자 하는 제도
- 주체 : 특허의 취소에 대한 이해관계 여부와 무관하게 **누구든지** 신청 가능
- 기간 : 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3개월 까지
- 범위 : 청구항별로 신청
- 심리 : 이의신청사유 + 신청하지 아니한 사유 - 직권심리, 신청하지 아니한 청구항은 심리 불가
- 정정 : 특허권자는 정정을 통해 방어
- 정정의 범위 : 청구범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명에 한하여 정정인정
 - 그러나, 인정되는 정정의 범위가 매우 제한적이므로 실질적인 방어는 불가

2007년 7월 1일부로 이의신청제도 폐지되고 무효심판으로 통합됨

특허권의 효력

- 특허결정 후 설정등록 시 특허권 발생
- 공유특허의 경우 지분율 등록 가능
- 특허권 존속기간 20년

특 허 권



독점적인 실시권한

배타적인 실시권한

- 침해금지청구
- 손해배상청구
- 가처분, 가압류
- 형사고소

자유로운 처분권한

- 권리양도
- 실시권허락
- 담보제공(질권 설정)

특허권의 공유



공유관계의 성립 유형

- 공동출원에 의한 경우
- 특허 받을 수 있는 권리 일부 양도
- 특허권의 일부 양도
- 공동상속
- 직무발명이 수인의 사용자에게 귀속
- 지분에 대한 질권 경락

(등록원부에 지분을 기재 가능)



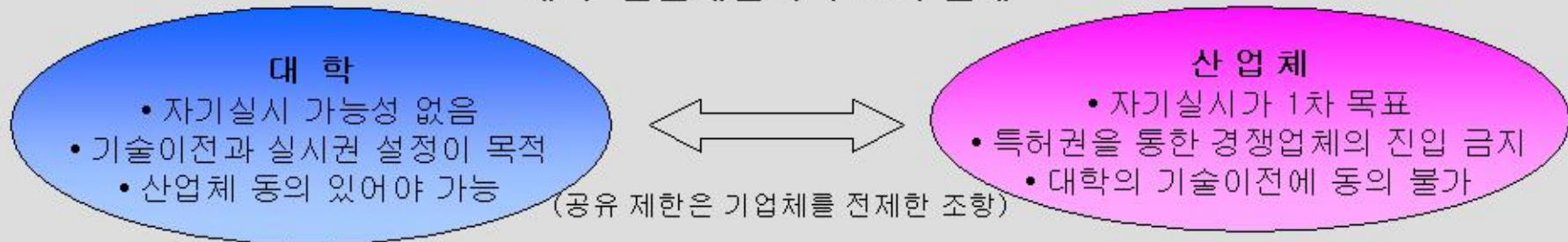
공유에 따른 법적관계

- 공유자 각각은 자유롭게 실시가능
- 공유자 1인의 타인에 대한 지분양도 및 질권설정 제한
- 공유자 1인의 타인에 대한 실시권 설정 제한
- 특허심판은 공유자 전원이 함께 청구인, 피청구인이 됨
- 침해소송의 당사자 적격에 대해선 공동여부에 대해 의견 대립

특약이 우선

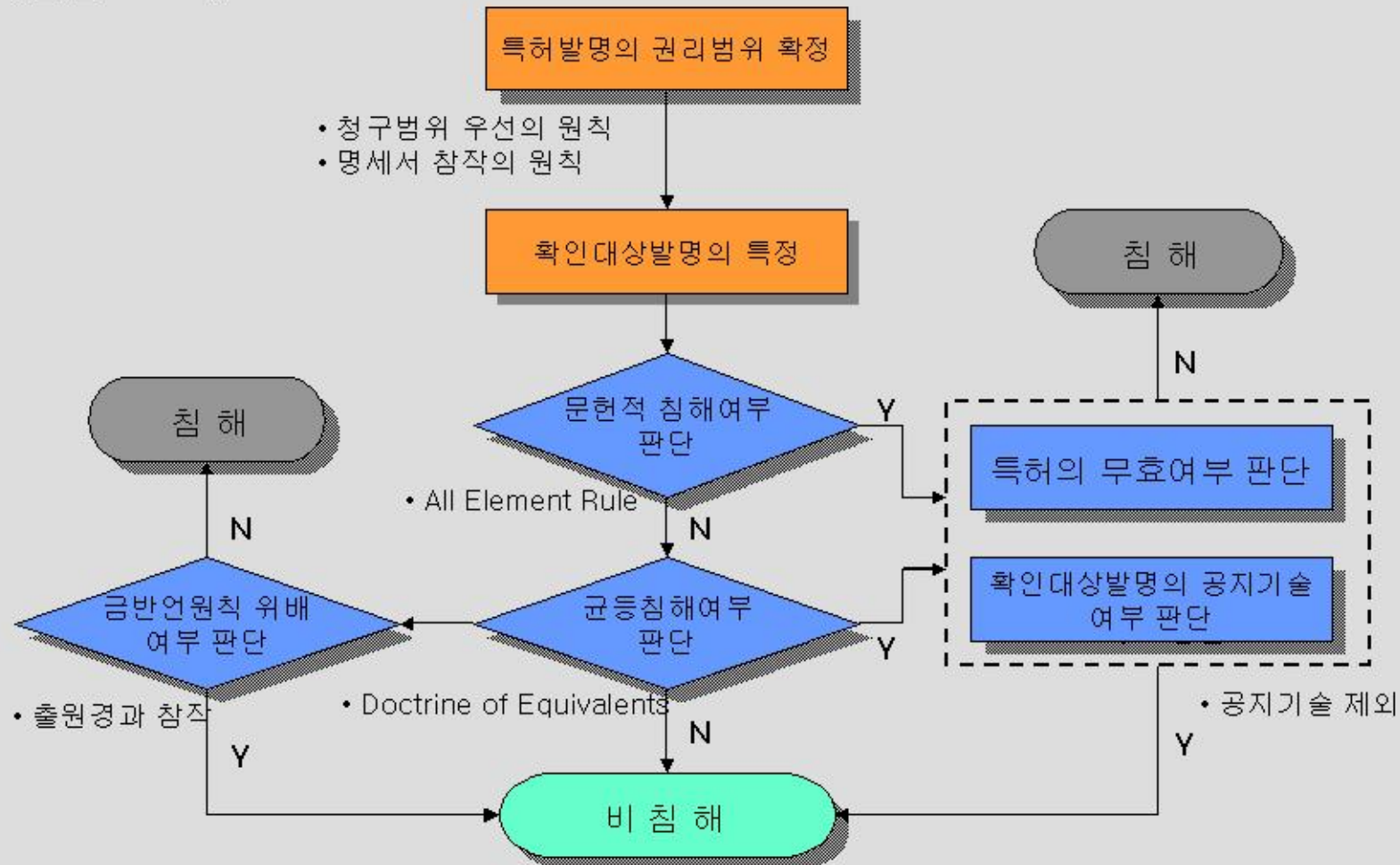
동의를 있는 경우 가능
사전 동의도 가능

대학-산업체간의 구조적 문제



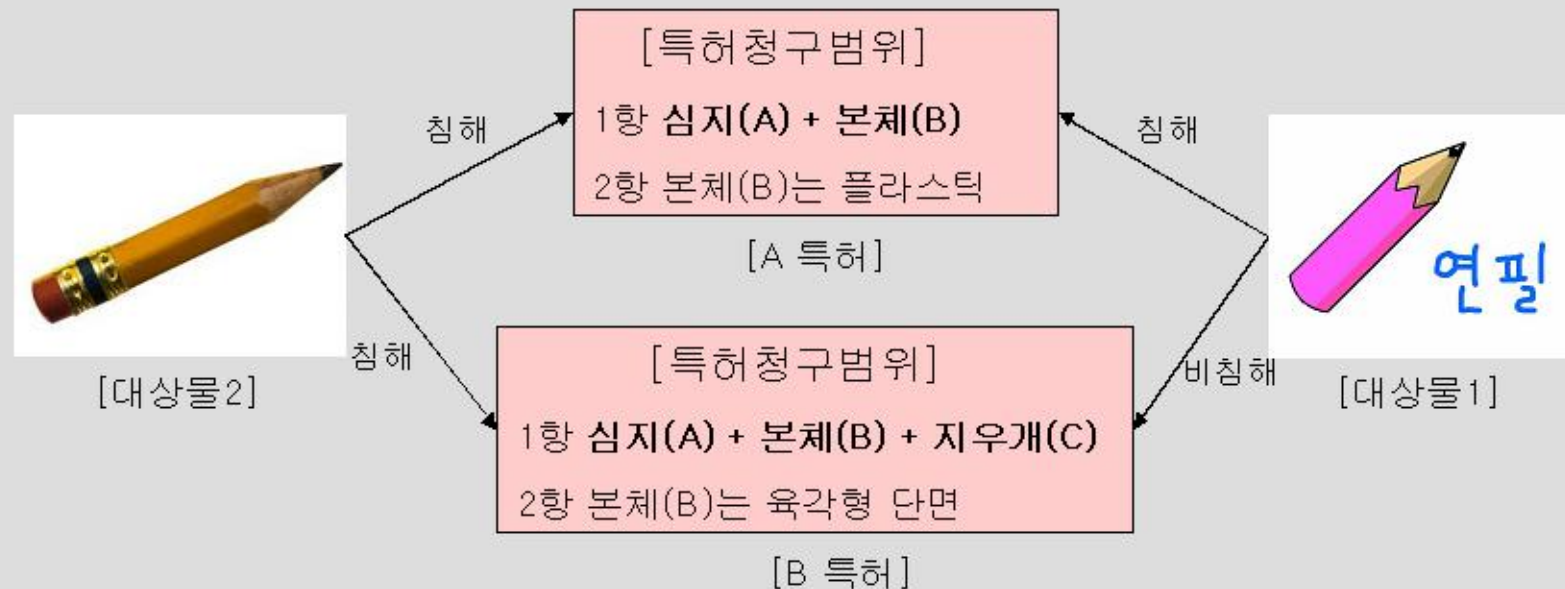
특허권 침해 판단의 프로세스

- 침해의 의미 : 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하므로 정당한 권원이 없는 자가 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 업으로서 실시하는 것은 특허권 침해
- 침해판단 프로세스



문헌적 침해 판단

- 구성요소 완비의 원칙 (All Element Rule)



A특허 VS 대상물2 : 1항 침해, 2항 침해
 B특허 VS 대상물2 : 1항 침해, 2항 침해

A특허 VS 대상물1 : 1항 침해, 2항 비침해
 B특허 VS 대상물1 : 1항 비침해, 2항 침해

구성요소 완비의 원칙이란 ?

확인대상발명이 특허청구범위에 기재된 모든 구성요소를 구비하고 있는 경우
 확인대상발명이 특허의 권리범위에 속한다는 원칙.

균등 침해 판단

• 균 등 론



[대상물1]

균등 침해

[특허청구범위]
 심지(A) + 본체(B)
 + 본체(B)는 플라스틱

[특허]



균등 침해 판단

- 대상물과 특허발명의 목적이 동일?
- 플라스틱이 나무로 치환되었는데, 치환된 구성요소의 작용, 효과가 동일?
- 치환하는 것이 용이?

• 금 반 언

A특허의 심사과정에서 “심지+본체+본체는 나무”로 구성된 선행기술이 발견 됨.

심사관은 A출원은 선행기술과 비교하여 진보성이 없다는 이유로 거절이유 통지.

출원인은 의견서를 통해

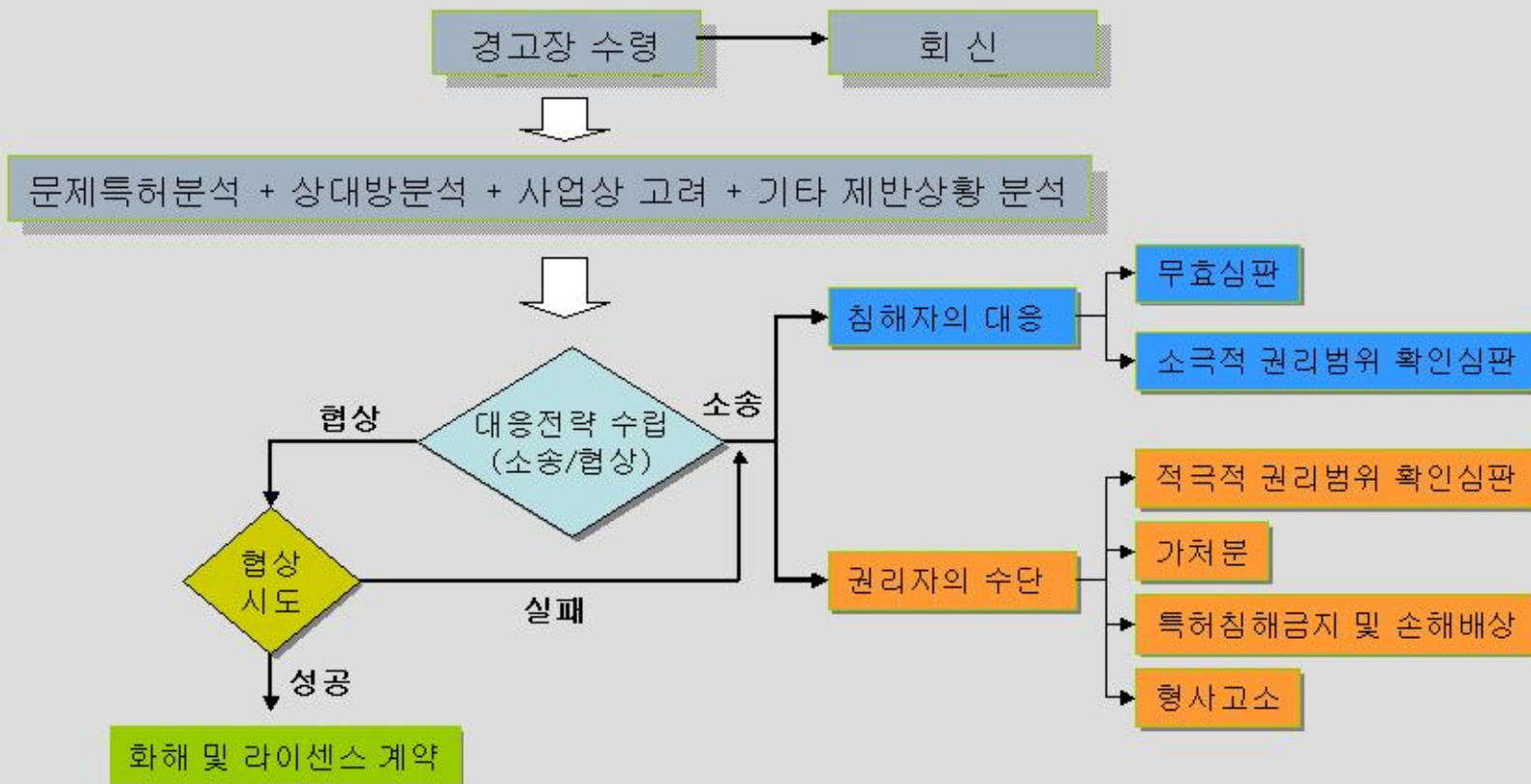
“본체를 나무로 만들면 쉽게 부러지고 제조비용이 증가되므로 효과가 다르다”라고 주장

심사관은 위 주장을 받아들여 특허등록결정 함.

특허권자는 침해소송에서 침해대상물의 본체는 나무로 되어 있지만, 플라스틱에서 나무로 치환하는 것은 치환이 용이하고 효과가 동일하여 균등침해임을 주장

심사과정과 침해소송에서 상호 모순된 진술 - 균등론 적용 불가 - 비침해

침해의 공방관계



전용실시권 및 통상실시권

- 발생요건 : 전용실시권(전용실시권자만 독점 실시)은 특허원부에 등록함으로써 발생하며, 통상실시권(단순한 실시권한)은 실시권계약의 체결만으로 발생
- 등록의 효력 : 전용실시권은 등록이 권리발생요건이나, 통상실시권은 등록이 제3자 대항요건임 따라서 미등록 통상실시권의 경우 특허권의 양도시 새로운 특허권자로부터 새로운 실시권을 부여받지 않으면 침해성립
- 등록시 필요서류 : 실시권설정계약서, 공유자의 실시허락서, 특허권자의 인감증명서
- 특허권자의 의무 : 권리유지 및 실시권의 부여의무
실시권의 유지의무(추가적인 실시권의 허락금지, 특허권의 이전금지 등 특약시)
- 실시권자의 의무 : 실시료 지급, 실시상황보고, 개량기술보고, 비밀유지 의무



실시권제한 : 실시권의 기간, 지역, 내용, 수량 등에 대한 제한은 불공정거래행위로 인정되지 않는 범위내에서 가능

* 불공정거래행위의 형태: 존속기간을 넘는 제한, 품질제한, 거래선제한, 재료공급처제한 등



개량발명의 권리유보 : 실시권자에 의한 개량기술의 일방적 이전의 무조항은 무효

불가쟁의무 : 실시권자가 특허권의 무효여부를 다툴 수 없음을 규정한 계약조항은 무효

무효심판

- **의 의** : 일단 유효하게 설정 등록된 특허권이 법정 무효사유에 해당하는 경우 특허권을 소급적으로 소멸시키는 제도.
- **주 체** : 특허의 무효에 대하여 이해관계(경고장, 동종업계 등)가 있는 자만 청구 가능
2007. 7. 1.자로 이의신청제도 폐지 → 등록공고일로부터 3개월 내에는 누구든지 청구가능
- **기 간** : 설정등록 후 언제라도 가능, 특허권 소멸후에도 가능
- **범 위** : 청구항별로 청구
- **심 리** : 청구이유 + 청구하지 아니한 이유 - 직권심리, 청구하지 아니한 청구항은 심리 불가
- **정 정** : 특허권자는 특허의 정정을 통해 방어
- **정정의 범위** : 청구범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명에 한하여 정정인정
그러나, 인정되는 정정의 범위가 매우 제한적이므로 실질적인 방어는 불가
- **무효의 효과** : 특허권은 처음부터 없었던 것으로 봄
특허권 행사에 따른 손해배상의무

실시권자에게 실시료를 부당이득으로 반환해야 될 의무는 없음
특허료를 반환받을 수 없음

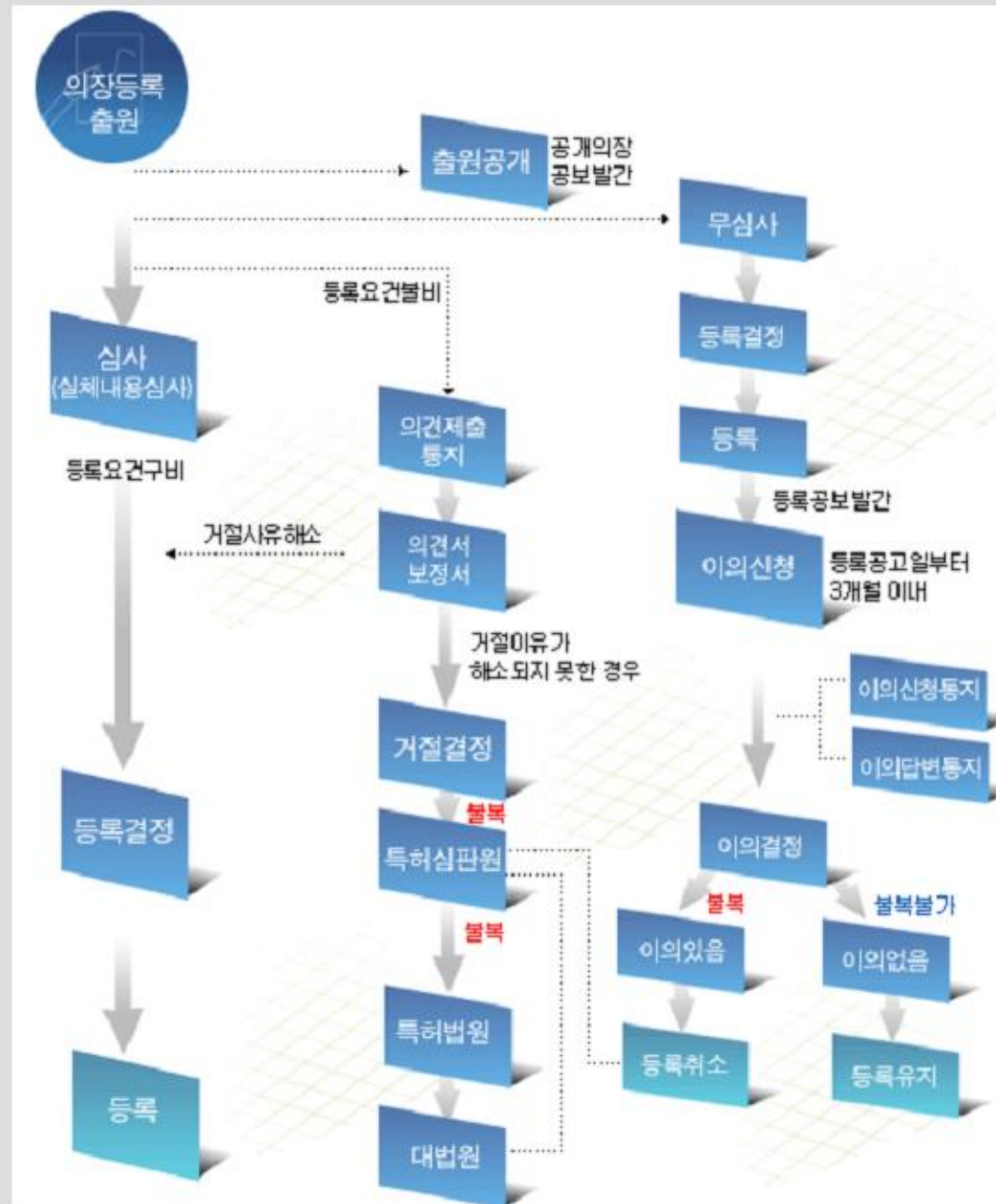
정정심판

- **의 의** : 특허권자가 특허발명의 명세서 또는 도면에 불비한 사항이 있는 경우 심판절차에 의하여 정정을 청구할 수 있는 제도
- **주 체** : 특허권자가 청구, 공유인 경우 전원이 청구해야, 허락 실시권의 경우 실시권자의 동의 필요
- **기 간** : 특허권 존속기간 내, 특허권 소멸 후에도 가능
but 이의신청, 무효심판 진행 중에는 정정청구제도를 이용, 정정심판은 불가
- **정정의 범위** : 청구범위의 감축
오기의 정정
불명료한 기재의 석명
→ 극히 제한적인 범위로 한정
- **심 결** : 인용심결, 기각심결

디자인

- 정 의 : 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것
- 보호의 필요성 : 창작자 보호
디자인은 기술 못지않게 고객흡인력이 높음,
기술차별성이 없는 경우 디자인이 가장 중요한 구매 포인트
기술차별성이 있는 경우에도 디자인은 중요한 구매 포인트
- 권리존속기간 : 디자인 설정 등록일로부터 15년
- 무심사 등록제도와 심사등록
일부 물품의 경우 방식심사만을 통해 등록해주는 제도(직물, 의복, 커튼 등)
위 무심사 물품에 해당하지 않는 경우에는 심사
- 심사요건 : 디자인의 성립성, 공업상 이용가능성
신규성 : 디자인이 그 출원전 공지된 디자인과 동일, 유사한 경우 신규성 위배
창작성 : 디자인이 출원전 국내의 주지의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이나 국내의 주지의장으로부터 용이하게 창작할 수 있는 의장인 경우 창작성 위배
- 특유의 제도
부분 디자인 제도
유사 디자인 제도
한벌 디자인 제도

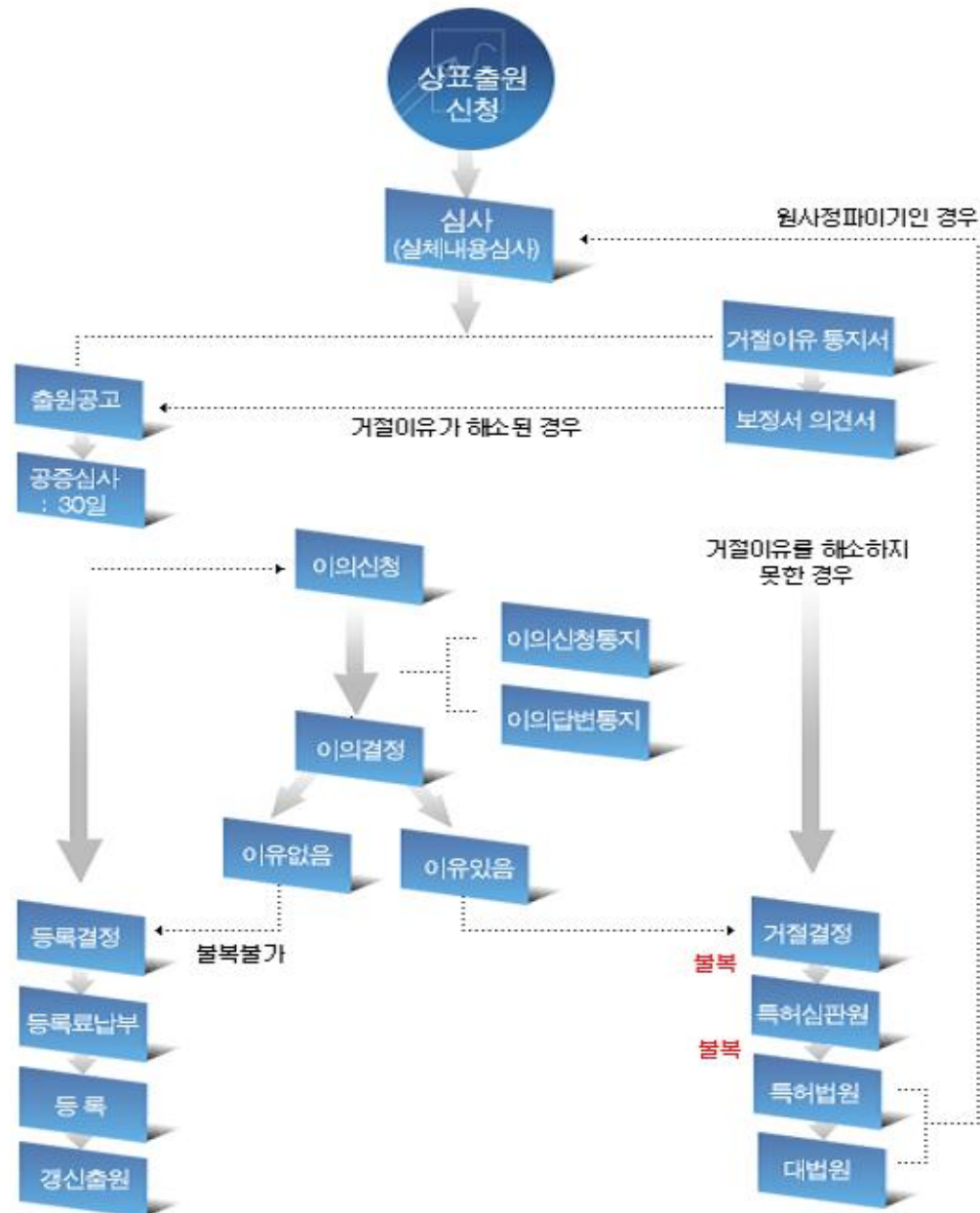
디자인 출원절차



상 표

- 정 의 : 상표라 함은 상품을 생산, 가공, 증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합한 것 내지는 이들에 색채를 결합한 것을 말한다.
- 보호의 필요성 : 상표권자 보호 - 상표는 사용하면 사용할 수록 가치가 상승, 수요자의 신용이 축적 됨
수요자 보호 - 상표를 독점하게 함으로써 수요자는 생산자에 대한 오인혼동 방지
- 권리존속기간 : 상표 설정등록일로부터 10년 - 10년 후 갱신출원을 통해 지속적으로 독점가능
- 특허, 디자인과의 기본적 차이점
특허와 디자인은 발명가와 창작자의 개발이 선행되어야 함
상표는 기본적으로 이미 있는 것을 선택하는 문제,
근래에는 조어상표나 창작도형 등에 대해서는 다르게 접근하는 시각 있음
위와 같은 기본적 차이로 인하여 특허와 많은 차이점 존재
- 지정상품과 지정상표
상표출원시 반드시 지정상품과 지정상표를 정해야 함.
상표권의 효력은 지정상품에만 미침.
심사시 상품의 유사판단과 상표의 유사판단이 행해짐,
상품과 상표가 모두 유사한지 여부로 등록 및 침해여부 결정
- 심사요건 : 상표법 제6조(보통명칭, 성질표시표장, 사용에 의한 식별력)
상표법 제7조(주지상표, 저명상표, 외국에만 주지한 상표, 오인혼동상표 등)

상표 출원절차



감 사 합 니 다

해강특허법률사무소
변리사 임 승 섭
sslim@ihaegang.co.kr