



특허포트폴리오 전략

YOU ME 특허법인

변리사 이원일

02-3458-0700

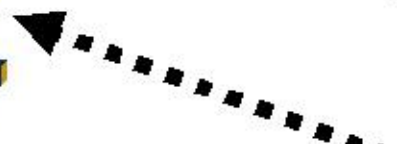
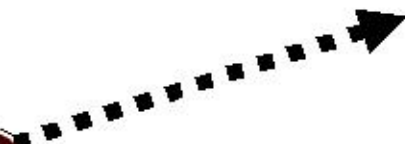
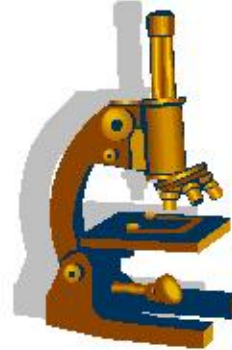
wilee@youme.com



1. 특허의 올바른 이해

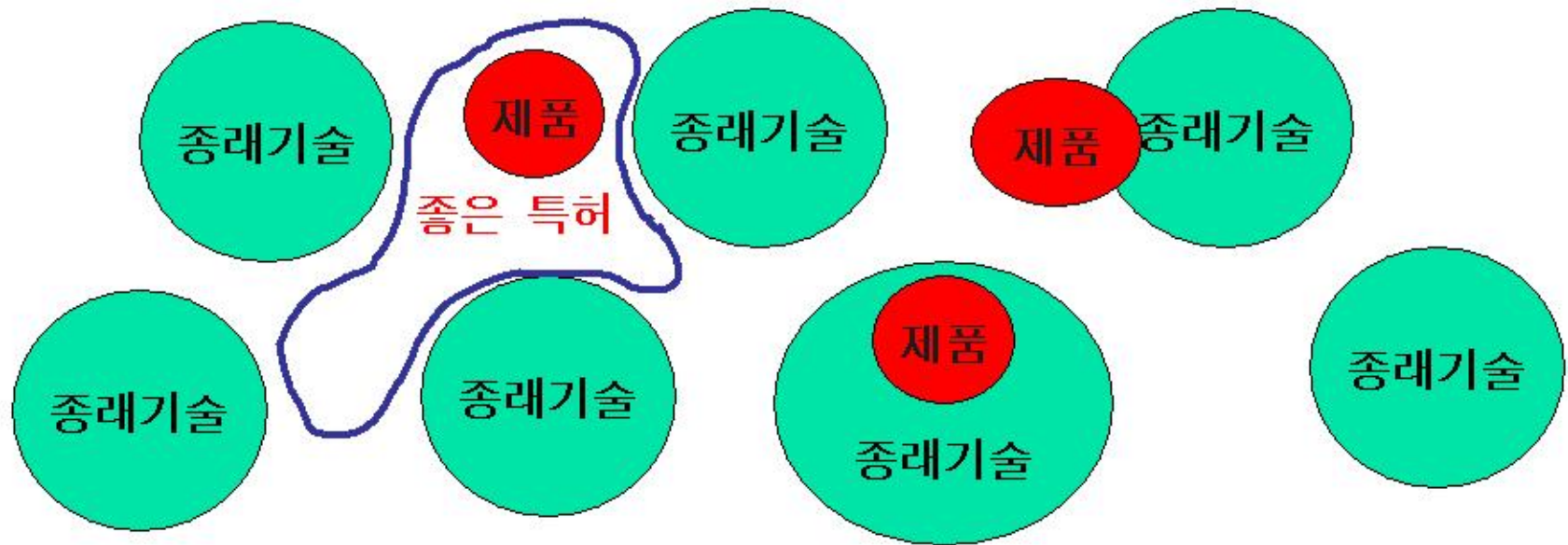


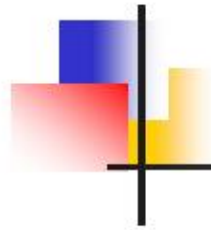
발명 → 특허 → ???





좋은 특허





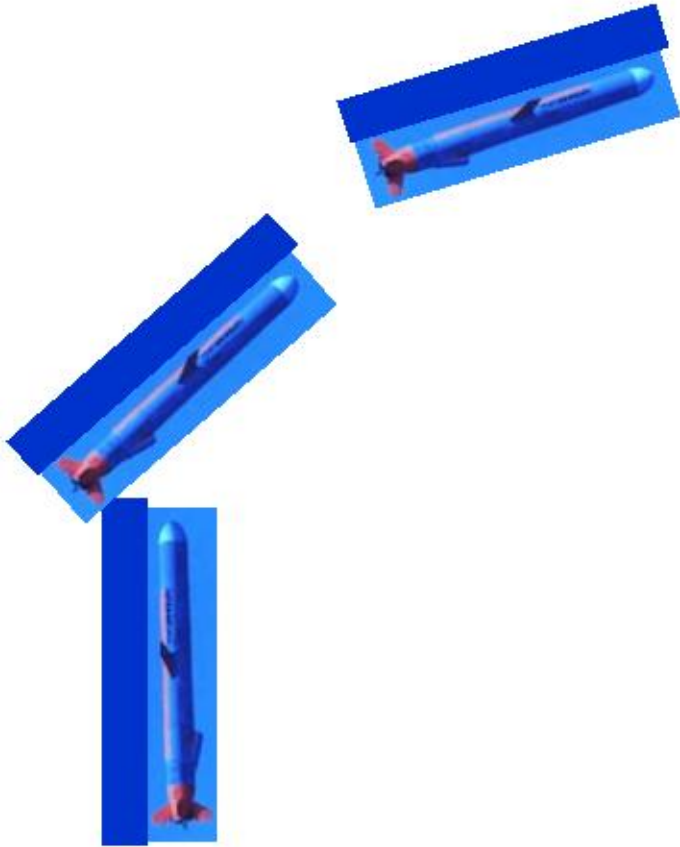
DVD 콤보



케이스;
DVD 데크부;
VCR 데크부;
스위치부;
전원부;
입출력부;
를 포함하는 콤보.

전원부가
DVD 데크와
VCR 데크 사이에
배치된 것을 특징
으로 하는 콤보.

특허의 가공



특허로 보호? 노하우로 보호?





II. 특허의 최근 동향



1. 제2기 Pro-Patent 시대

- 특허강화정책
 - 1980년대 초 레이건 행정부에서 강력하게 추진
 - 1982년 CAFC(Court of Appeals of the Federal Circuit) 창설
 - 1986년 관세법 제337조 개정, 1995년 UR-TRIPs 체결 - 지적재산권을 통상 교섭의 수단으로 활용
 - 유럽과 일본 - 미국의 영향을 받아 Pro-Patent 정책 수립
 - cf. anti-patent 시대



2. 특허대상의 확대

■ 생명공학

- 종래 특허대상에서 제외 - “생명의 존엄성”이라는 윤리적인 문제와 생명체는 신의 창조물이니 인간의 발명이 아니라는 이유로 특허의 대상에서 제외
- 1980년 - 미 대법원은 원유를 분해할 수 있는 인공미생물에 대한 특허권을 최초로 인정

■ 소프트웨어

- 초기에는 소프트웨어가 하드웨어에 부속하는 것으로 인식되어 특허로서 보호할 필요가 없었음
- MS와 같은 전문적인 소프트웨어 업체가 등장하면서 특허로서 보호할 필요성 증대
- 1981년 소프트웨어(수학적 알고리즘)에 대하여 특허의 대상으로 인정

■ 영업발명(비즈니스모델 발명)

- 1998년 - 미국의 CAFC는 뮤추얼 펀드의 투자관리 시스템을 특허로 인정(State Street 사건)



3. 특허 = 사업의 핵심무기

- 특허 포트폴리오(Patent Portfolio) 구축이 중요
 - 특허 포트폴리오 전략 - 사업의 핵심분야에 대하여 다수의 특허를 취득함으로써 보다 강력한 특허권을 취득하는 전략
 - 중요기술에 초점을 맞추고 그물코처럼 얽히도록 다수의 특허를 획득하는 것이 중요
 - 효과
 - 경쟁업자를 효과적으로 제압 - 예) 프라이스라인
 - 직접적인 경제적 이익 얻음 - 예) 아마티커뮤니케이션
- 특허 카르텔전략
 - 선발 기업들이 특허카르텔을 형성하여 후발기업의 진출을 원천봉쇄
 - HP, 애플, 캐논, 제록스, Lexmark의 칼라잉크젯 관련 특허는 모두 7000여개 - 독자적 브랜드로 시장에 진입하는 것이 거의 불가능



Ⅲ. 특허관리전략



1. 특허전략의 목적

- 시장에서의 독점적 우위를 강화
 - 제품과 서비스 기술의 우위 유지
 - 시장과 기술의 변동예측
- 재무관리 성과증진
 - 특허자산을 새로운 수입원으로 개발
 - 비용절감
 - 기업 재무관리와 자산가치의 향상
- 경쟁력 강화
 - 경쟁자의 약점 공략
 - 새로운 시장의 가능성을 개발
 - 경쟁이 가져오는 위험요소를 최소화



2. 원천특허의 확보

- 원천특허는 그 자체가 수입원
 - 원천특허를 보유한 기업들은 로열티 수입이 이익에서 차지하는 비중이 높음
 - TI사는 영업이익의 30% 정도를 로열티에서 획득
 - IBM 사는 특허 한건 당 평균 7.5만 달러의 로열티를 벌어들임
- 원천특허의 획득방안
 - 특허출원을 통한 원천특허의 확보 – 미래 유망분야에 대한 특허의 흐름을 읽고 사전에 대비함
 - 특허매입을 통한 원천특허의 확보 – LG 전자가 인수한 미국의 제니스사는 디지털 TV의 핵심특허를 보유, 대학 또는 연구소의 기본특허의 매입



3. 특허경쟁력 강화

- 기술역량의 강화 - 근본적인 대책
- 사업기획 및 초기 단계에서부터 치밀한 특허전략 수립
 - 경쟁기업 특허의 장단점 분석하고 이를 제품에 반영
 - 핵심기술의 특허침해 소지를 검토하고 대응책 마련
 - 특허 맵 작성의 필요성 증대
- 개량특허의 확보
 - 개량특허의 확보를 통한 크로스 라이선스 전략 수립 - 삼성 vs TI 분쟁 사례
 - 울타리 전략 - 원천특허를 에워싸는 전략



4. 발명자의 특허마인드 고취

- 발명자 교육 강화 – 발명자의 특허마인드 및 특허에 대한 이해정도가 기업의 특허수준을 결정
 - 특허제도의 기초(특허요건)교육 – 특허출원 전에 발명이 공개되지 않도록 관리. 논문발표 전에 반드시 특허출원을 했는지 여부를 체크하는 프로세스를 마련
 - 특허청구범위(클레임) 해석에 대한 교육 – 선행특허를 분석 및 회피 설계시 필요, 특허청의 거절이유에 대한 발명자의 분석시 필요
 - 공동 기술개발 및 외주 계약시 지적재산권에 대한 항목이 반드시 기재되도록 교육 – 가능하면 모든 계약 사항에 대하여 법무팀이 검토할 수 있도록 프로세스를 마련
 - 발명접근 방법 교육 – 진보성이 인정될 수 있도록 발명을 접근하는 방법의 교육 (예: 라디오, 녹음기 겸용제품)
 - 발명자 임의대로 특허요건(특히 진보성)을 판단하지 않도록 주의
 - 기술의 완성도가 높을 수록 사소한 기술상의 차이점도 중요한 발명이 될 수 있음 – 예) 공정의 약간의 개선으로 인한 수율의 증대



5. 사내특허관리 체제 정비

- 직무발명제도의 효율적 이용
 - 직무발명의 요건구비 강화 - 특허양도에 대한 약정 및 보상금 지급의 강화
 - 특허의 성과와 보상을 연계하여 발명자들의 특허출원 의욕 고취
- 특허는 사내 특허부서만의 업무가 아닌 전사적 사안
 - 연구개발, 마케팅, 재무, 법률 등 모든 부서의 협력이 필수적
 - CEO가 특허에 대한 관심을 갖고 주요사안을 직접 챙겨야 함
- 특허관련 부서의 위상과 역할을 강조
 - 특허부서를 단순한 지원조직이 아닌 특허자산의 활용을 결정하고 이익과 손실에 대한 책임을 지는 사업조직으로 구축
 - 특허부서의 정보를 타부서와 공유



IV. 특허취득 전략



1. 국내특허출원전략

- 국내특허의 질이 해외특허의 질을 결정
- 기술의 수준 및 제품의 성격별로 여러 제도를 활용
 - 주요핵심기술에 대하여는 특허발명이 공개되기 전에 다수의 특허출원 필요 - 특허 포트폴리오의 구축
 - 국내우선권 제도의 활용 - 아이디어 단계에서 출원한 후 구체적인 기술 내용을 보완
 - 조기공개제도의 활용 - 기술격차가 많지 않은 분야에서는 조기공개를 활용하여 경쟁회사에 대한 신규성 및 진보성의 선행자료가 될 수 있도록 함
 - 노하우로 보호할 것인지 특허로서 보호할 것인지의 결정



1.1특허를 받기 위한 요건 (실체적 요건1)

- 발명으로 성립할 것
 - 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도할 것
 - 자연법칙자체, 자연법칙의 위배 등은 발명에 해당하지 않음
 - 최근 발명의 대상이 확대되고 있는 추세임 (미생물, 소프트웨어, 영업방법(BM))
 - BM 특허 - 정보시스템으로 구현된 비즈니스 방법에 인정되는 특허를 말하며, 최근 BM 특허 분쟁이 급증하는 추세임
- 산업상 이용가능성이 있을 것
 - 유용성, 약학/화학발명의 경우 중요



1.1 특허를 받기 위한 요건 (실체적 요건2)

- 신규성이 있을 것 (특허법 제29조 1항)
 - 신규성 상실 사유
 - 특허출원 전에 국내외에서 공지·공용되어 있는 경우
 - 공지: 비밀유지의무가 없는 자가 안 상태
 - 국내외에서 반포된 간행물에 기재되어 있는 경우
 - 간행물: 학술지, 특허공보, 제품안내서 등
 - 국내외에서 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능한 경우
 - 대통령령이 정하는 전기통신회선 - 정부기관(cyber bulletin), 국공립 대학 또는 연구소
 - 판단기준
 - 판단범위 - 선행기술(신규성 상실사유에 해당하는 기술)과 특허발명(특허청구범위에 기재된 발명)과의 동일성 판단
 - 출원인 자신이 공개시킨 후, 출원을 하는 경우에도 신규성을 상실하는 가? 원칙적으로 신규성을 상실



1.1 특허를 받기 위한 요건 (실체적 요건3)

- 진보성이 있을 것 (특허법 제29조 2항)
 - 진보성
 - 특허 출원 전에 공지, 공용, 간행물에 기재된 내용에 의해 당업자가 용이하게 발명할 수 없을 것. 특허등록여부의 문제는 대부분 진보성 판단 문제로 귀결
 - 진보성의 판단 방법
 - 판단범위 - 선행기술(신규성과 동일)에 대하여 특허발명(청구범위에 기재된 발명)이 진보성이 있는지 여부를 판단
 - 진보성 판단의 주체 - 발명이 속하는 기술분야의 평균적 전문가 (당업자) - 실제로 심사관이 주관적으로 판단
 - 일반적 판단방법
 - 목적의 특이성, 구성의 곤란성, 효과의 특이성
 - 특허성의 판단에 있어서, 일반적으로 연구원들은 특허성을 너무 높게 보는 경향.
 - 종래기술과 조그마한 기술 및 효과의 차이라도 특허 가능한 경우가 많음. 특허성보다는 그 발명기술의 경제성과 제품에 적용가능성에 중점을 두고 출원 여부 판단할 필요.
 - 참고적 판단방법
 - 상업적성공, 오랫동안의 불실시



1.1 진보성 판단의 예

■ 공지기술의 조합의 경우

■ 구체적인 판단

- 결합의 정도 - 단순결합 또는 유기적 결합
- 새로운 기능 또는 새로운 효과의 추가여부
- 예 1) 라디오, 녹음기 겸용제품
 - 라디오와 녹음기를 단순히 하나의 케이스에 결합한 경우 - 종래기술의 단순조합 (진보성이 없을 가능성 높음)
 - 라디오와 녹음기를 결합하여, 라디오로 청취하는 음악을 직접 녹음시키는 기능을 추가 - 새로운 기능 및 효과의 추가 (진보성이 인정될 가능성이 높음)
- 예 2) 휴대폰에 MP3 기능을 추가
 - 진보성을 인정받기 위한 접근 방법

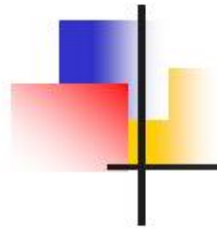
■ 타 분야에서 사용한 기술(또는 서비스)을 적용하는 경우

- 예1) 종래의 유선경매 방법(시스템)을 무선경매 방법(시스템)으로 구현한 경우
 - 진보성을 인정 받기 위한 접근방법은?
- 예2) 판매자와 구매자가 모두 이동 단말을 이용한 경매방법
 - 진보성을 인정 받기 위한 접근방법은?



1.1 특허를 받기 위한 요건 (기타 요건)

- 선출원일 것. (특허법 제36조, 특허법 제29조3항)
 - 특허법 제36조
 - 동일발명에 대하여 2 이상의 특허출원이 경합하는 경우 가장 먼저 출원한 자에게 특허를 부여 cf). 선발명주의(미국)
 - 판단대상 및 판단범위 후출원의 특허청구범위에 기재된 발명이 선출원의 특허청구범위에 기재된 발명과 동일한지 여부를 판단
 - 선원의 지위인정 - 특허, 거절결정, 포기의 경우
 - 선원의 지위 불인정 - 무효, 취하된 출원
 - 특허법 제29조 제3항
 - 적용요건 - 타출원(선출원) 후에 당해 출원(후출원)이 출원되었을 것, 후출원 후에 타출원이 공개되거나 등록공고되었을 것
 - 판단대상 및 판단범위 - 후출원의 특허청구범위에 기재된 발명이 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명과 동일한 지 여부를 판단
 - 적용의 예외 - 발명자가 동일한 경우, 후출원시의 출원인이 선출원과 동일한 경우
- 정당 권리자의 출원일 것. (특허법 제33조)
 - 발명자나 그 발명의 승계인의 출원일 것
 - (예) 버섯재배 기술을 전수 받은 사람이 자신을 특허출원 인으로 하고 기술을 지도해 준 사람을 발명자로 하여 특허 출원한 경우
- 명세서의 기재정도
 - 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 명세서를 상세히 기재할 것



1.2 직무 발명제도

- 직무발명의 요건
 - 종업원 등의 발명일 것
 - 사용자 등의 업무 범위에 속하는 것일 것
 - 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것일 것
- 사용자 등의 권리 - 무상의 통상실시권, 예약승계권
- 종업원 등의 권리 - 예약승계시 정당한 보상을 받을 권리가 있음
 - cf. 업무 발명, 자유 발명
- 퇴직 후에도 직무발명이 적용되는가? 계약내용에 의해 결정
- 사례 연구 - 삼성전자(천지인), 동아제약



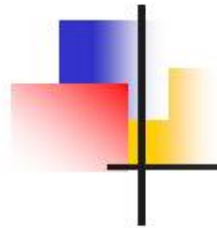
2. 해외특허출원 전략

- 특허권의 성격 - 1국1특허주의
 - 국가별로 권리가 독자적으로 발생
 - 예외: 지역특허
 - EP
 - EA
 - OA



2.1 해외특허출원 결정요소 (1)

- 직접적인 측면
 - MARKET
 - 현존 시장은 물론 잠재적인 시장까지 고려
 - 미국, 중국
 - MANUFACTURER
 - 대만, 일본



2.1 해외특허출원 결정요소 (2)

- 간접적인 측면
 - TIME
 - 상품의 life time
 - 특허를 받기까지의 시간
 - COST
 - 특허획득비용
 - 특허획득(또는 특허출원)으로 얻을 수 있는 경제적 이익

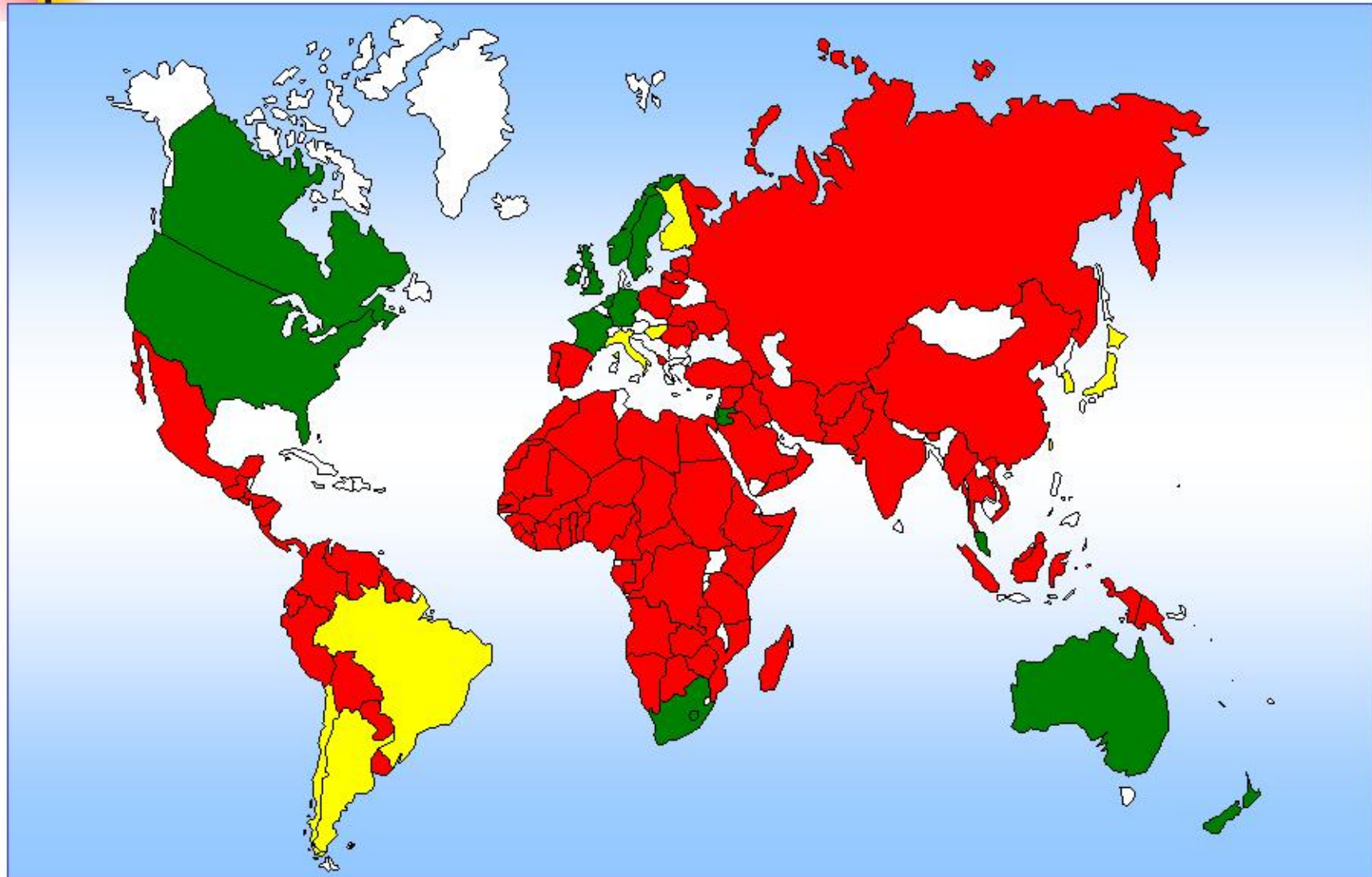


2.1 해외특허출원 결정요소 (3)

- 권리의 측면
 - 권리의 유효성
 - 특허성 판단 기준이 국가별로 다름
 - 미국, 일본, 유럽, 대만, 한국
 - 권리구제의 실효성

특허 소송

- OK
- Not so OK
- awful





2.2 해외특허출원 경로 (1)

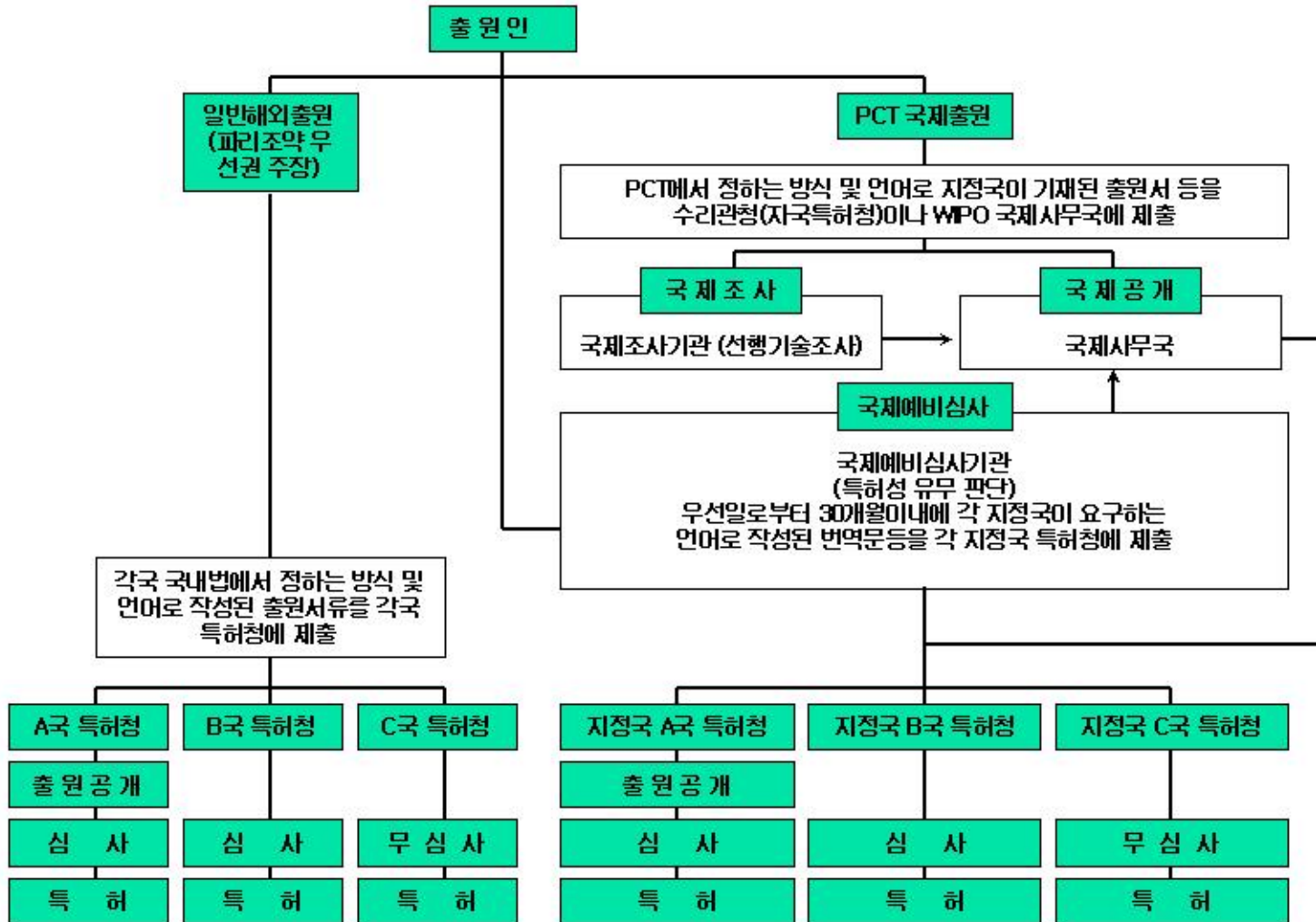
- 전통적인 출원
 - 국가별 직접 출원
 - 조약우선권 수반 - 우선일로부터 1년
 - 파리협약에 의한 우선권 주장 수반
 - 특허성 판단 기준일의 소급
- 장단점
 - 국가별로 다른 권리범위 획득



2.2 해외특허출원 경로 (2)

- PCT 국제출원
 - WIPO를 통한 출원
 - 수리관청에 출원 후 20-30 개월 내 지정국가에 국내단계 진입
 - 조약우선권 수반 가능
- 장단점
 - 시간적인 여유
 - 특허성 사전 판단 용이
 - 이중심사로 인한 권리범위 축소
 - 절차 복잡
 - 전체 비용 증가

2.2 해외특허출원경로(3)





3. 미국특허출원 전략

- 미국특허제도의 특징
 - 발명자 우선주의
 - 발명자 출원주의
 - 발명자가 반드시 출원인이 되어야 함. cf) 대한민국의 경우 출원인은 발명자 또는 그 승계인이 될 수 있음
 - 출원시 Declaration(선언서) & Assignment (양도증) 필요
 - 선발명주의
 - 2개의 출원이 경합한 경우, 선발명자에게 특허부여. cf) 선출원주의
 - 특허성 판단시 발명일 고려
 - 신뢰성에 바탕을 둠
 - Affidavit 또는 declaration의 폭넓은 활용
 - 개시 의무 - IDS (information disclosure statement)
 - 허위 또는 고의인 경우 - 특허 불가, 권리 행사 불가, 가중 처벌
 - 유연성 - 발명자의 권익보호
 - 출원내용, 특허내용의 추가, 변경이 용이
 - Continuation, CIP, RCE, reissue, reexamination
 - 다수의 기회부여
 - revival

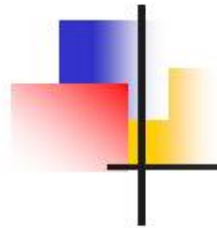


3.1 출원절차

■ 필요서류

- 출원서 - 서지사항 기재
 - 발명자, 출원일, 발명의 명칭, 우선권 주장, 대리인 주소 등
- 명세서, 특허청구범위 및 도면(필요한 경우)
- 선언서 (declaration)
 - 발명자가 출원인임
 - 반드시 진정한 발명자가 서명해야 함 - 위반시 권리행사불가(unenforceable)
- 위임장 (Power of Attorney) - 발명자 모두가 서명해야 함
- 양도증 (Assignment) - 발명자(출원인)로부터 권리자(assignee)로 권리를 양도하는 서류
- 우선권 증명서류

■ 출원수수료 납부



3.2 심사절차

- 발명의 단일성 심사
 - 위반시 한정요구서(restriction requirement) 발행
 - 대응방법 - group 선택 또는 분할출원

- 특허요건 심사
 - 발명의 성립성(statutory subject matter) -101조
 - 신규성 (novelty)- 102조
 - 비자명성(진보성; nonobviousness) - 103조
 - 명세서 기재요건 (112조)

- 청구항별로 허락(allowance) 또는 거절 (rejection)

- 심사통지(Office Action; OA) 및 답변 절차
 - First OA - response 기간 3개월, 6개월까지 연장가능
 - Response - 의견서, 보정서 제출
 - Final OA - response 기간 3개월, 6개월까지 연장가능
 - Response
 - 의견서 및 보정서 제출 - 심사관이 Advisory Action을 발행
 - 계속 출원 (Continuation Application) - CA 또는 CIP
 - 항소장(Notice of Appeal) 제출
 - RCE (Request for Continued Examination) 제출



3.3 미국출원시 주의사항

- Best Mode Requirement - 미국 특허법 제112조 제1단
 - The specification . . . shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.
 - 최선 실시예 - 출원인이 출원 당시 알고 있는 최선의 실시예를 기재
 - 주의
 - 논문발표 후 발표내용을 압축하여 출원하는 경우
 - 회사의 실험내용 중 일부를 은폐하는 경우
- 기능식 청구항(Means-plus-function or Step-plus-function Claim)
 - 구성요소의 기재를 생략하고 해당요소가 이루고자 하는 기능(스텝)을 기재한 청구항 (기재예)
 - ---하기 위한 결합수단, ---하기 위한 운전수단, ---하기 위한 비교수단 등
 - 특징
 - 청구항 기재가 간편
 - 권리범위가 한정 - 청구범위가 명세서에 기재된 실시예와 그의 균등물에 한정됨
 - 미국법 조문: 112조 6 문단 - “결합에 관한 청구항의 구성요소는 그 구조, 재료 또는 작용을 기술함이 없이 이 특정의 기능을 수행하는 수단 또는 단계로 기재할 수 있다. 이와 같은 청구항은 명세서에 기재된 그것과 대응하는 구조, 물질 또는 작용 및 그 균등물을 나타내는 것으로 해석해야 한다.”
 - 주의
 - 기능식 청구항을 사용하는 경우, 실시예를 충분히 기재
 - 가능하면 기능식 청구항을 사용하지 말것



3.3 미국출원시 주의사항

- 개시의 의무(Duty of Disclosure)
 - 미국 특허법 시행규칙 제1.56조
 - 특허성과 관련한 모든 자료를 특허청에 개시해야 할 의무
 - a duty to disclose to the Office all information known to be material to patentability
 - IDS (information disclosure statement) 제출의무
 - 발명자, 출원인, 대리인이 알고 있었던 출원전 발명을 공개해야 함
 - IDS 제출의무는 출원전 뿐만 아니라 등록전까지 지속 - Family 특허의 OA 발생시 IDS 제출해야 함
 - 위반시 모든 클레임이 권리행사불가능(unenforceable)
 - 번역문의 정도
 - 영어 이외의 언어로 된 선행기술의 경우 번역의 정도 - abstract 번역으로 충분한가? No,
 - Semiconductor Energy Laboratory(일본)와 삼성전자와의 분쟁 사례 참조 - 미국특허 제5,543,636에 대한 대응 일본특허출원 심사시 선행기술로 언급되었던 특개소56-135968에 대하여 abstract만 번역문 제출. 이 번역문이 발명의 특징적인 내용을 적절히 반영하지 못했다는 이유로 unenforceable
 - 가능하면 전문 번역을 하거나 특징적인 부분을 모두 포함하는 부분번역문을 제출해야
 - 미국특허등록 후 기타 국가에 심사 청구를 진행하는 것이 바람직함



3.3 미국출원시 주의사항

- Export Control Laws
 - Problem: It is illegal to send invention materials outside of US without authorization
 - Typical Situations
 - Foreign inventor visiting US when invention made
 - One US inventor is included as part of invention team
 - Invention made during international telephone conference
 - How to avoid problem
 - filing US application first
 - US applications will automatically serve as a request for a foreign filing license and authorization of exporting technical data abroad



3.4 연속 출원 제도 (CA, CIP,

- 연속출원제도 - 미국에 이미 제출된 모출원 (parent application)을 기초로 하는 연속출원으로서, 후출원은 모출원인에 포함되어 있는 내용에 대해서는 출원일 (발명일) 소급효가 인정된다. - 계속출원, 일부계속출원 및 분할출원
- 계속출원 (Continuation Application: CA)
 - 원출원의 내용을 보정하는 경우 사용
 - 특허등록결정이 난 경우 청구항을 신설하거나, 청구항의 내용을 상당 부분 보정을 할 때 주로 이용
- 일부 계속출원 (Continuation-In-Part Application)
 - 새로운 내용 (new matter)을 추가하여 특허를 받고자 할 때 진행하는 절차
 - 우리 나라의 국내 우선권 주장 출원과 유사함.
- 분할출원
 - 발명의 단일성이 인정되지 않을 때 원출원의 내용 중 일부를 분할하여 출원하는 것
- 연속출원의 출원시점
 - 원출원에 대한 등록료를 납부하기 전
 - 원출원이 포기 (abandonment) 되기 전
 - 원출원에 대한 절차가 종료되기 전에 출원해야 함



V. 분쟁예방 및 대응전략



1. 경쟁사의 특허동향 파악 (예방 전략)

- 경쟁사의 특허출원 내용에 대한 지속적인 검색
 - 정기적으로 경쟁회사의 공개된 특허출원내용을 검색
 - 잠정적인 위협요소의 특허를 파악
- 특허등록 저지
 - 정보제공을 통해 경쟁사의 특허등록 저지 - 매우 효과적 수단
 - 제3자 심사청구(우선심사청구)의 적절한 활용
- 특허등록 무효
 - 무효심판 - 등록일로부터 3개월 이내에는 누구든지 심판 청구 가능, 3개월 이후에는 반드시 이해관계인이 청구
- 경쟁사의 특허 예의 주시
 - 특허침해 여부 분석
 - 크로스 라이선스 전략 수립
 - 특허매입(회사 합병)도 고려



2. 침해경고시 대응전략

- 특허권의 보호범위 결정 (Determination of Claim scope)
 - 일차적으로 발명자가 특허내용을 검토
 - 최종적으로 특허전문가의 판단을 구할 것 - 특허권의 보호범위의 결정에는 지식과 경험이 필요함
 - 회피설계방안 검토
 - 무효자료 검토
 - Count 특허검토
- 특허권자와의 협상전략
 - 침해가 아닌 경우 - 비침해를 주장
 - 회피설계가 가능한 경우
 - 무효가능성의 제기 - 로열티를 낮추려는 전략
 - 크로스 라이선스 계약의 체결
 - 무효가능성만을 전제로 소송을 가는 것은 매우 위험함 - 폴라로이드사와 코닥사의 분쟁사례



특허권 해석의 일반원칙

- 특허청구범위의 기재사항 기준의 원칙 (법 제97조)
 - 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다.
- 발명의 상세한 설명 참작의 원칙
 - 특허청구범위에 기재된 내용의 의미를 정확히 이해하기 위해 발명의 상세한 설명 및 도면의 기재를 참작
 - 특허청구범위에 기재된 사항만으로 특허의 기술구성을 알 수 없거나 그 보호범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참고로 권리범위를 확정.
 - 특허청구범위의 확장해석은 불허



특허권 해석의 일반원칙(Cont.)

- 출원경과 참작의 원칙
 - 특허청구범위의 용어의 의미를 명확히 이해하기 위해 출원으로부터 특허에 이르기까지의 과정을 통해 출원인이 표시한 의사 또는 특허청이 표시한 견해를 참작
 - 출원인 스스로 용어의 의미를 한정하거나 공지의 기술로 전제한 경우 이에 반한 해석이나 주장은 허용되지 않음 - 출원포대 금반언의 원칙



특허침해의 유형

- 직접침해 (특허법 제126조)
 - 특허청구범위에 기재된 발명을 정당한 권원 없이 업으로서 실시하는 행위
 - 실시 : 사용, 양도, 대여, 수입, 전시, 양도 또는 대여의 청약
 - 특허권 소모이론
- 간접침해 (특허법 제127조)
 - 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 실시
 - 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 실시
 - 예) 완성품과 세트

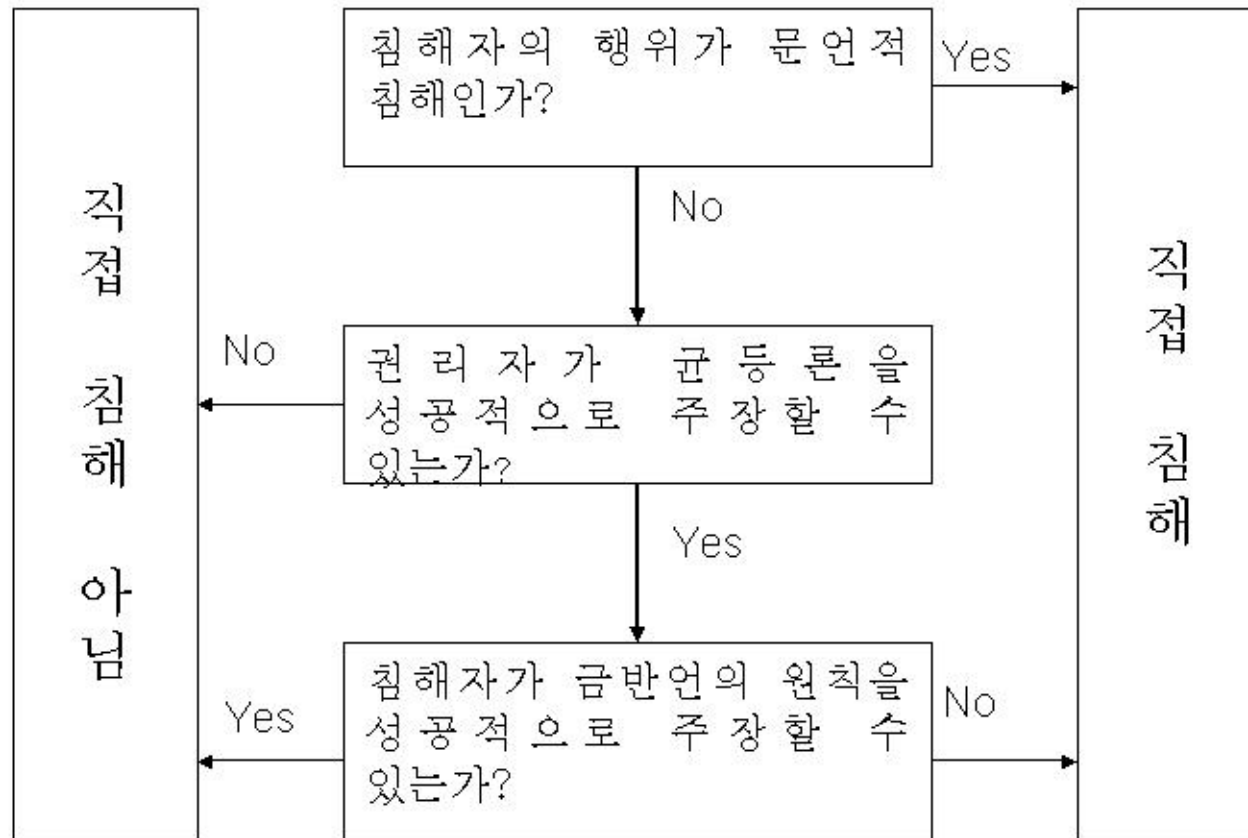


직접침해의 분석

- 문언적 침해 (Literal Infringement)
 - 특허청구범위에 기재된 문언자체와 침해대상물을 비교하여 특허침해 여부를 결정
 - 특허청구범위의 보호범위를 결정 - 특허청구범위에 기재된 발명의 권리범위를 해석하여 이를 확정하는 기준 - 발명의 상세한 설명, 출원경과, 공지기술을 참작
- 균등론(Doctrine of Equivalents) 적용
 - 침해대상물의 일부구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 문언상 동일하지 않은 경우 그 구성요소가 등가관계에 있는 경우에는 균등침해를 구성



직접침해 여부의 판단



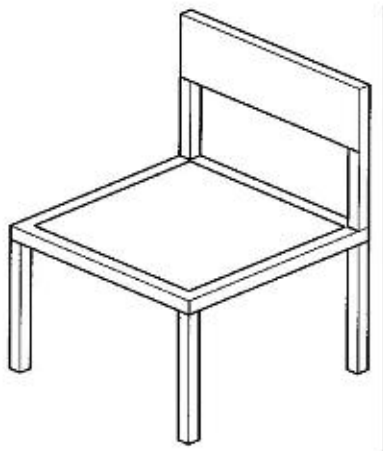


문언적 침해의 구체적 해석

- ALL ELEMENT RULE
 - 특허청구범위에 기재된 발명의 모든 구성요소를 포함해야 함 - 주변한정주의, 청구범위에 기재된 모든 구성요소는 필수구성요소를 간주되어야 함
- 문언적 침해 판단의 3원칙
 - 청구항의 구성요소가 A+B+C라 가정.
 - ① Rule of Exactness : 실시품이 A+B+C인 경우 - 침해
 - ② Rule of Addition : 실시품이 A+B+C+D인 경우 - 침해
 - ③ Rule of Omission : 실시품이 A+B인 경우 - 비침해

사례 연구

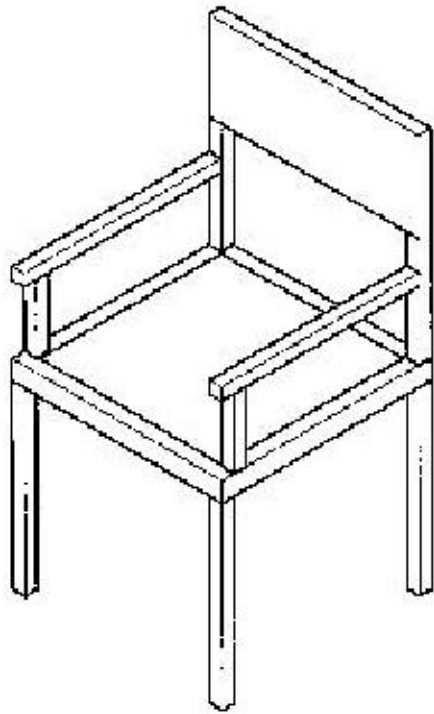
- 본 발명의 특허청구범위
 - (a) 엉덩이를 걸치기 위한 밀판과,
 - (b) 상기 밀판에 부착되어 밀판을 지면으로부터 공중에 떠받치는 다리와,
 - (c) 상기 밀판의 한 변에 부착되어 상기 밀판 위에 앉은 사람의 등을 지지하는 뒷판
 - 을 포함하는 의자
- 실시예



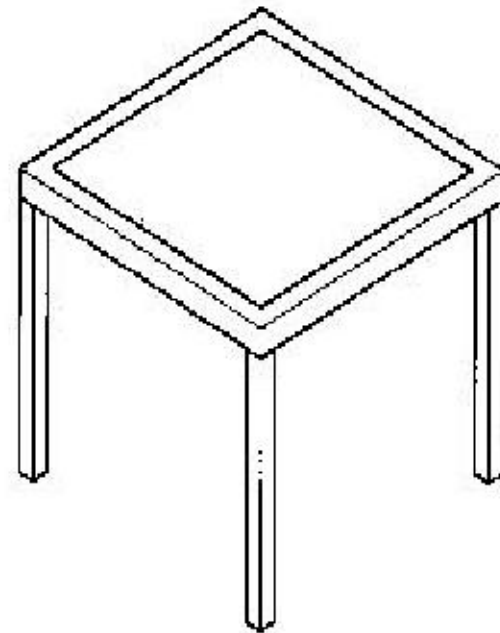


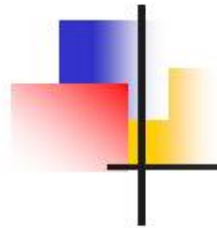
사례연구

■ 가호 발명 (1)



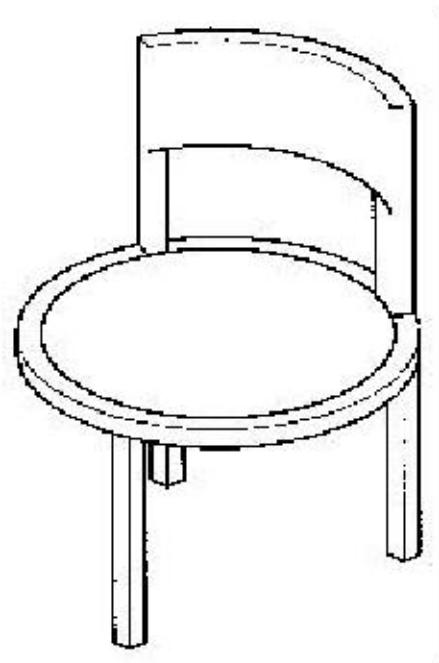
가호 발명(2)





사례 연구

- 가호 발명(3)





균등론(Doctrine of Equivalents)의 판단

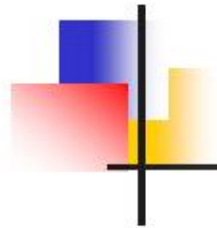
- 균등론의 의의

- 특허청구범위를 문언적으로 침해하지 않은 경우에도 치환 또는 변형된 요소가 클레임의 구성요소와 동일성이 인정되는 경우 침해로 인정.
- 균등론을 엄격히 해석하려는 추세임.



한국에서의 균등론의 판단

- 대법원 2000. 7. 28. 97 후 2200 권리범위 확인심판
 - (가)호 발명이 특허발명과 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어서 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라 하더라도 다음의 경우에 해당하면 균등론 침해라 판결
 - ① 양 발명의 기술적 사상 및 과제의 해결원리가 동일하고,
 - ② (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 가지고,
 - ③ 그와 같은 치환이 당업자에게 자명하며,
 - ④ 가호 발명이 공지기술과 동일하거나 용이하게 도출할 수 있는 것이 아니고,
 - ⑤ 그 다른 부분이 출원경과 중에 의식적으로 제외되지 않은 경우

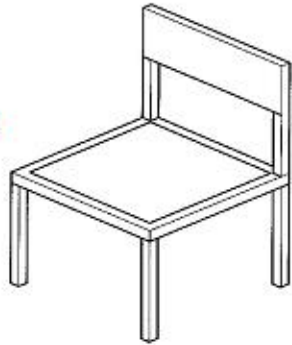


사례 연구

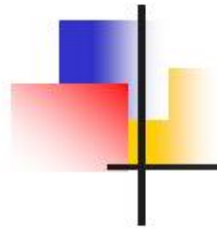
- 최초 특허청구범위
 - (a) 영덩이를 걸치기 위한 밀판과,
 - (b) 상기 밀판에 부착되어 밀판을 지면으로부터 공중에 떠받치는 다리와,
 - (c) 상기 밀판의 한 변에 부착되어 상기 밀판 위에 앉은 사람의 등을 지지하는 뒷판
 - 을 포함하는 의자
- 실시예 (철로 만든 의자)

사례 연구

- 선행기술 (나무로 만든 의자)



- 최종등록 특허청구범위
 - (a) 엉덩이를 걸치기 위한 철로 만든 밀판과,
 - (b) 상기 밀판에 부착되어 밀판을 지면으로부터 공중에 떠받치는 철로 만든 다리와,
 - (c) 상기 밀판의 한 변에 부착되어 상기 밀판 위에 앉은 사람의 등을 지지하는 철로 만든 뒷판
- 을 포함하는 의자



사례 연구

- 제3자가 플라스틱 의자를 만든 경우 균등론적 침해가 되는가?
- 최초 청구항이 최종 클레임과 동일한 경우 균등론적 침해가 되는가?