



## 효율적인 특허설계

---

YOU ME 특허법인

변리사 이원일

02-3458-0700

wilee@youme.com

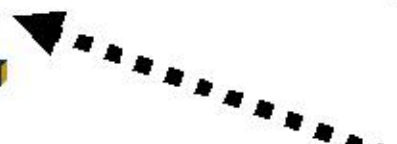
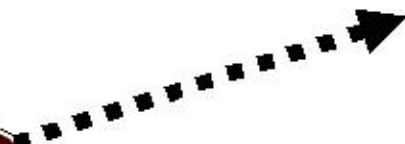
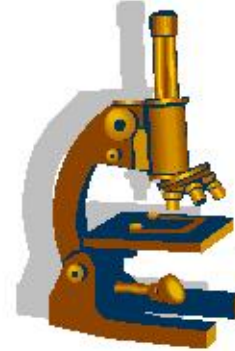


# 1. 특허의 올바른 이해

---

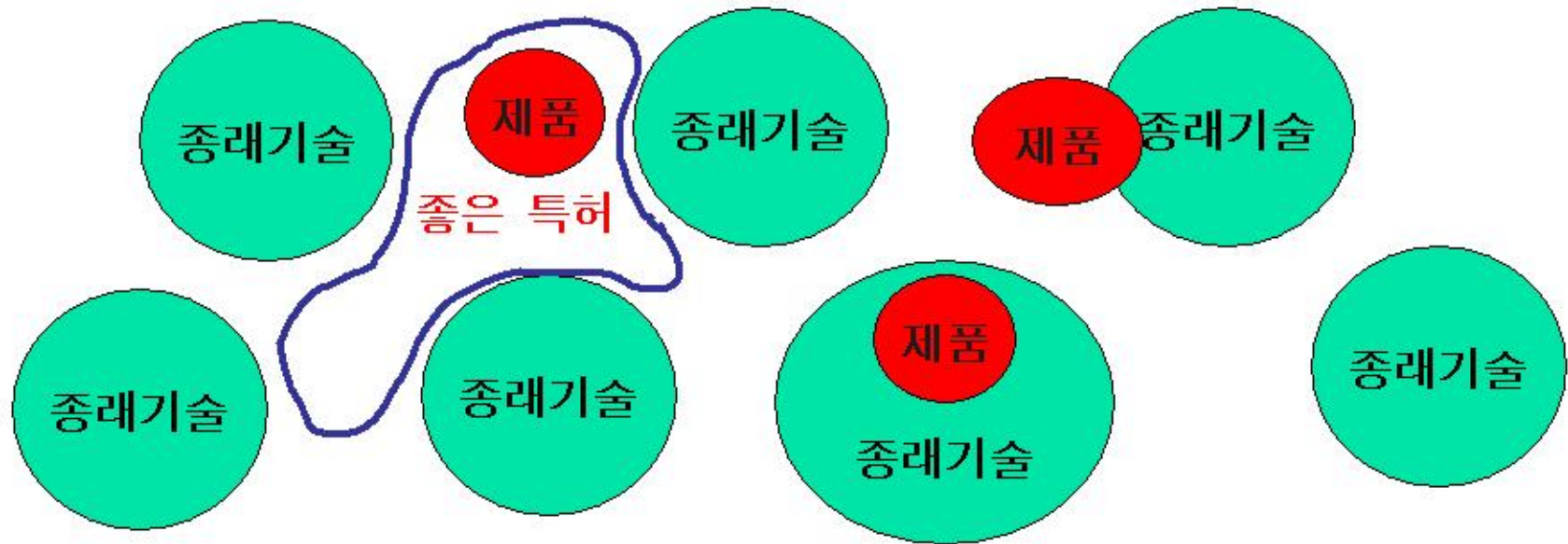


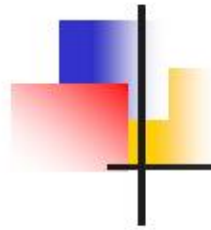
발명 → 특허 → ???





# 좋은 특허





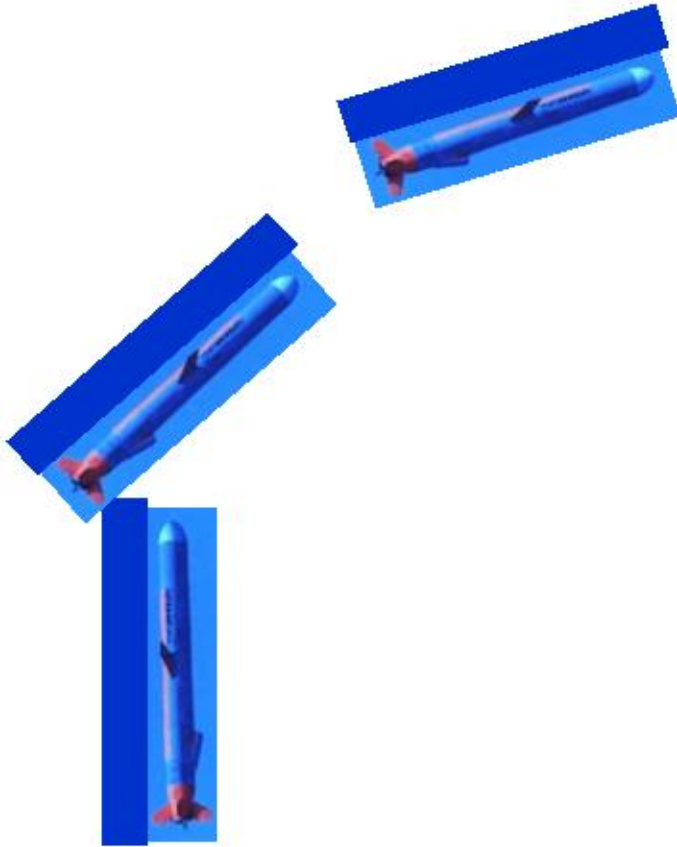
## DVD 콤보



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. 국내 특허의 설계

---





# 1. 특허를 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



# 특허를 받기 위한 요건 (실체적 요건2)

- 신규성이 있을 것 (특허법 제29조 1항)
  - 신규성 상실 사유
    - 특허출원 전에 국내외에서 공지·공용되어 있는 경우
      - 2006년 3월 이후 개정
      - 2006년 3월 이전 출원의 경우 국내만의 기준으로 함
      - 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



# 특허를 받기 위한 요건 (실체적 요건3)

- 진보성이 있을 것 (특허법 제29조 2항)
  - 진보성
    - 특허출원 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.
    - 참고적 판단방법
      - 상업적성공, 오랫동안의 불실시



# 진보성 판단의 예

## 공지기술의 조합의 경우

### ■ 예) 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)

### ■ 구체적인 판단

- 결합의 정도 - 단순결합 또는 유기적 결합
- 새로운 기능 또는 새로운 효과의 추가여부
- 예) 종래기술 - 연필, 지우개
  - 지우개 달린 연필을 최초로 발명한 경우 진보성을 인정받기 위한 접근방법은?

## ■ 타 분야에서 사용한 기술(또는 서비스)을 적용하는 경우

### ■ 예) 종래의 유선경매 방법(시스템)을 무선경매 방법(시스템)으로 구현한 경우

- 진보성을 인정 받기 위한 접근방법은?



# 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



## 2. 명세서(발명신고서) 작성

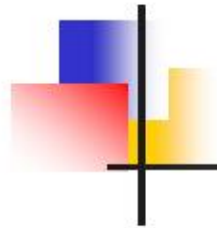
---

- 의의

- 명세서란 특허를 받고자 하는 발명의 기술적인 내용을 문장을 통하여 명백하고 상세하게 기재한 서면

- 기능

- 심사, 심판의 대상을 특정 - 특허청구범위
- 기술문헌으로서의 역할 - 상세한 설명 및 도면
- 권리서로서의 역할 - 특허청구범위



# 명세서의 구성

## 【명세서】

【발명의 명칭】

【도면의 간단한 설명】

【발명의 상세한 설명】

    【발명이 속하는 기술 분야 및 그 분야의 종래 기술】

    【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

    【발명의 구성 및 작용】

        \* 과제를 해결하기 위한 수단, 실시예, 실험 Data 등

    【발명의 효과】

【특허청구범위】

    【청구항 1】

【도면】

    【도 1】



# 발명신고서 작성 요령 (I)

- 의의 - 발명자가 자신의 발명에 대한 기술적(또는 비즈니스적) 특징을 기재한 참고자료
- 발명신고서의 구성 - 발명의 명칭, 발명이 속하는 기술분야, 종래기술, 발명의 상세한 설명, 청구범위(권리범위) 및 도면의 순서로 기재하는 것이 좋다.
- 발명의 명칭
  - 간략하지만, 특징적인 부분이 나타나도록 기재.
- 발명이 속하는 분야
  - 발명이 어떤 분야에 관한 것인지 간략히 기재
  - 심사관이 특허의 범위와 검색분야를 결정하는데 참고
- 종래기술의 설명
  - 현재 알려진 종래기술(신규성 상실사유에 해당하는 기술을 의미)을 가능하면 특허문헌, 학술문헌 등 문헌을 들어 설명
  - 종래기술의 문제점을 설명하여 본 발명이 나오게 된 배경을 기재
  - 회사 내에서만 알려져 있고, 문헌이나 제품으로 알려지지 않은 기술은 종래기술에 해당하지 않음 (주의요망)
  - 만일 실제 공개되지 않은 기술임에도 종래기술로 출원인 스스로가 인정한 경우에는 출원인이 인정한 종래 기술(admitted prior art)에 해당되어 불리한 취급을 받을 수 있음.





## 발명신고서 작성 요령 (II)

### ■ 발명의 상세한 설명

- 발명의 구성, 동작, 효과를 필요한 도면과 함께 가능한 상세한 설명
- 진보성이 인정될 수 있도록, 종래 구성상의 차이점이나 현저한 효과를 기재해야 함.
- 발명이 속하는 기술분야의 통상적인 기술자가 발명의 내용을 쉽게 구현할 수 있을 정도로 상세히 기재.
- 가능하면 다양한 실시예를 기재

### ■ 특허청구범위

- 실제 등록되었을 때 권리의 범위를 결정하는 사항
- 특허사무소에서 중점적으로 재 작성되는 부분이지만, 발명자의 입장에서 이러한 사항이 보호되어야 한다는 점을 기재.

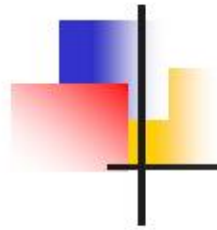
### ■ 도면

- 본 발명의 설명을 보조하여 발명의 구성, 동작, 효과를 쉽게 파악하는 역할
- 통신 및 시스템의 경우, 시스템 구성도와 플로차트가 필요함

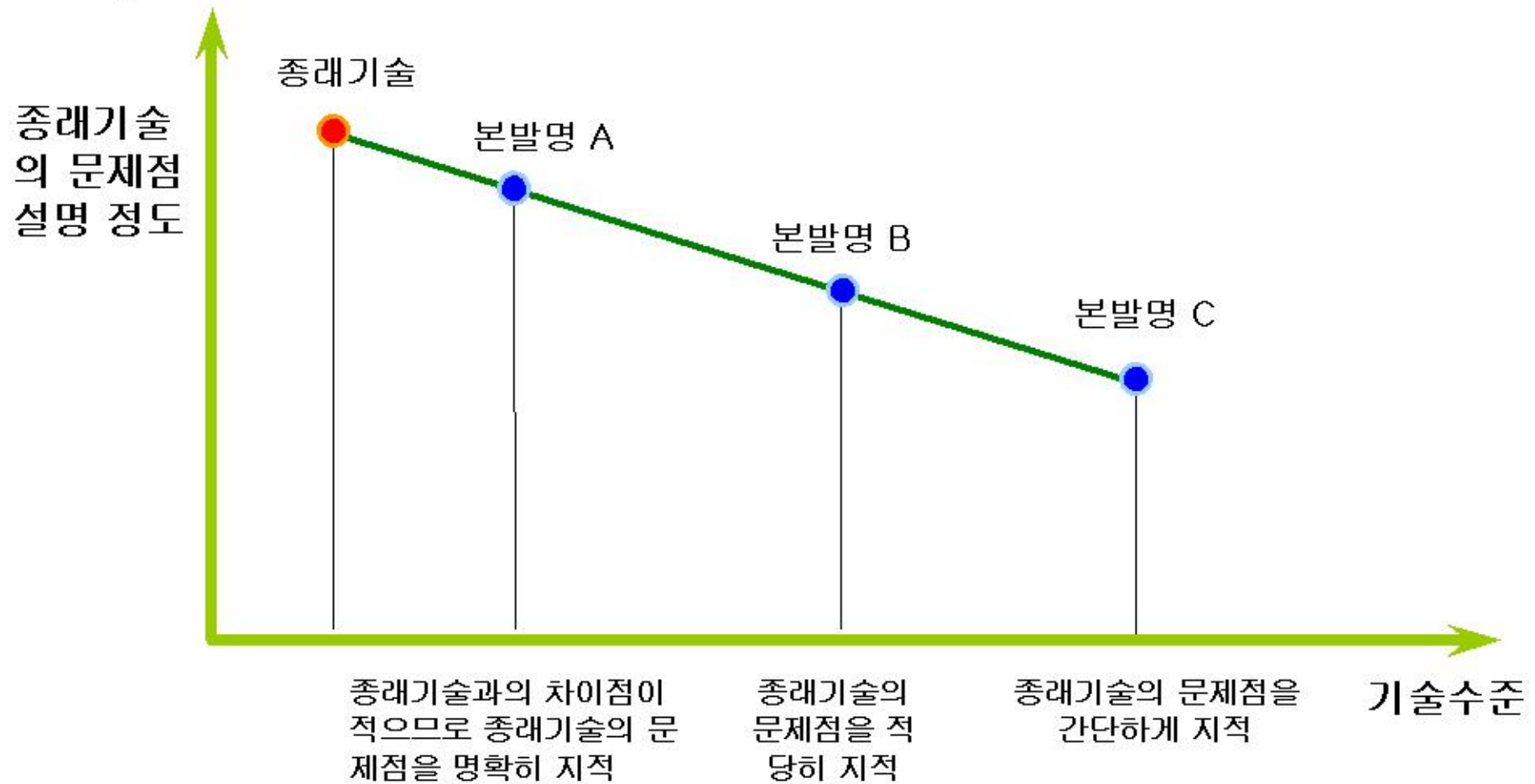


# 종래기술 작성요령

- 일반적인 작성요령
  - 발명의 배경이 되는 종래기술에 대한 내용을 기재
  - 본 발명과 비교 대상이 되도록 되도록 간단히 기재
  - 현재 알려진 종래기술(신규성 상실사유에 해당하는 기술을 의미)을 가능하면 특허문헌, 학술문헌 등 문헌을 들어 설명
  - 회사 내에서만 알려져 있고, 문헌이나 제품으로 알려지지 않은 기술은 종래기술에 해당하지 않음 (주의요망)
  - 만일 실제 공개되지 않은 기술임에도 종래기술로 출원인 스스로가 인정한 경우에는 출원인이 인정한 종래 기술(admitted prior art)에 해당되어 불리한 취급을 받을 수 있음.
- 종래기술의 기재수준 (trade off)
  - 등록가능성과 폭넓은 권리는 트레이드 오프관계
    - 종래기술과의 차이점을 명확히 밝히는 것이 진보성을 높이는 데 좋음
    - 종래기술을 자세히 기재하면 권리범위 해석이 좁아질 우려가 있음
    - 본 발명의 기술 수준에 기초하여 종래기술 범위결정하는 것이 좋음



# 종래기술의 그래프



# 종래기술의 작성예 (1)

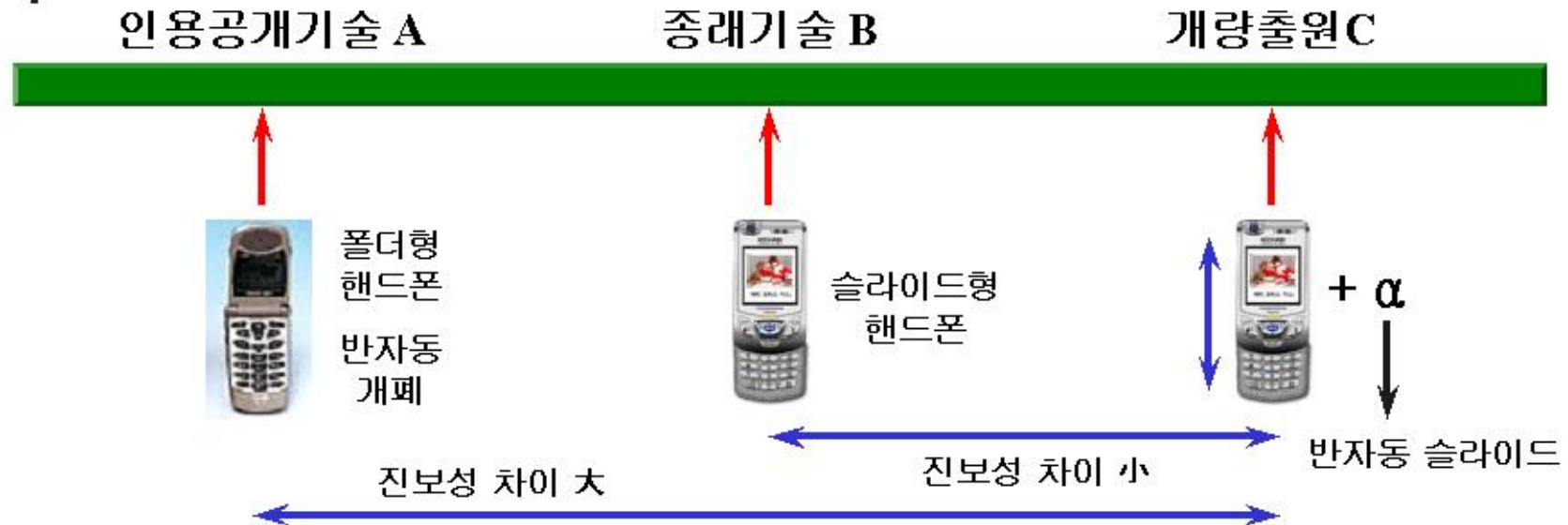


ex) 종래기술 A의 문제점을 명확히 기재한 출원에 대해 심사관이 종래기술 A'로 거절

➡ 종래기술 A'가 종래기술 A와 유사하므로, 이미 명세서에 기재된 종래기술 A의 문제점을 종래기술 A'도 가지고 있다고 주장 가능

➡ 이러한 종래기술의 문제점을 극복하기 위한 본 발명의 진보성이 우수하다는 점을 심사관에게 주장 가능

## 종래기술의 작성예 (2)



ex) 출원인이 B를 종래기술로 기재한 경우

➡ 심사관이 공개기술 A의 반자동 개폐가 개량출원 C의 반자동 슬라이드와 작동 원리가 유사하다는 점을 들어 거절시, 개량출원 C의 핸드폰 구조가 공개기술 A의 핸드폰 구조와 다르다는 점을 주장할 수 없음

∴ 이미 개량출원 C의 구조가 종래기술 B의 구조와 동일로 언급



## 발명신고서 작성 연습

- 제1단계 - 아이디어의 도출
  - 개괄적인 아이디어의 도출 - 예) 휴대폰에 MP3플레이어 기능을 구현
  - 진보성이 인정될 정도로 종래 기술과 차별화 (구체적인 아이디어 도출)
    - 휴대폰에 MP3 플레이어를 최초로 결합시켰다는 정도로는 진보성 극복이 어려움.
    - 어떻게 차별화를 시킬 것인가?
      - 새로운 기능?
      - 결합시 해결해야 할 사항?
- 제2단계 - 구체화된 아이디어를 구현하는 기술을 설명
  - 플로 차트를 이용해서 신호 흐름 설명



### 3. 출원발명의 변경

---

- 출원발명의 변경의 필요성
  - 선원주의에서의 신속한 출원 - 처음부터 완벽한 명세서를 요구하는 것은 무리
  - 거절이유 등에 대한 대응전략으로 명세서의 내용을 변경할 필요성 있음
- 출원발명 내용 변경제도
  - 등록전인 경우
    - 보정제도
    - 국내우선권제도
    - 분할출원제도
  - 등록 후인 경우
    - 특허정정제도
    - 정정심판제도



# 보정제도의 이용

## ■ 의의

- 특허출원의 방식이나 출원명세서의 기재 내용의 흠결 또는 불비한 사항이 있는 경우 출원절차의 진행 중에 이를 치유하는 절차

## ■ 출원보정의 종류

### ■ 절차보정

- 특허에 관한 절차가 법령이 정한 방식에 부적합 경우, 그 흠결을 적법한 방식으로 치유하는 제도

### ■ 실체보정

- 특허출원의 명세서 또는 도면의 기재내용에 하자가 있는 경우 그 흠결을 치유하는 제도 - 심사관의 거절이유에 대한 대응수단으로서 많이 활용
- 신규사항의 추가금지 - 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 보정해야 함





# 국내우선권 제도의 이용

## ■ 의의

- 우리나라에 출원한 선출원을 기초로 일정 기간 이내에 선출원 내용을 포함하여 출원(후출원)을 하면서 우선권 주장을 하는 경우 후출원 발명에 대하여 특허요건 등을 적용하는 경우 선출원일로 소급하는 제도를 말함
- 최초 출원 후 실시예를 보충하는 경우나 상위 개념의 선출원 내용을 보다 구체적으로 설명하는 경우 등에 자주 이용

## ■ 국내우선권 인정요건

### ■ 시기적 제한

- 선출원의 출원일로부터 1년 이내에 국내우선권 주장을 수반하는 출원을 해야 함

### ■ 국내우선권의 효과

#### ■ 특허요건 판단의 소급

- 선출원과 후출원의 내용이 동일한 부분에 대해서는 특허요건의 판단 시 선출원시에 출원한 것으로 봄
- 후출원시에 선출원에 없는 내용을 추가한 경우에는 신규 사항에 대한 부분에 대해서는 후출원시에 출원한 것으로 봄

#### ■ 선출원의 취하간주

- 국내우선권 주장의 기초가 된 선출원은 선출원일로부터 1년 3월을 경과하면 취하 간주함.



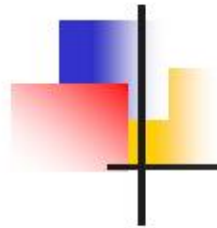
# 분할출원제도의 이용

## ■ 의의

- 하나의 특허출원에 2 이상의 발명이 포함된 경우 그 일부의 발명을 별개의 특허출원으로 분할하는 제도
- 1 특허출원범위를 위반한 경우의 대응전략으로 주로 사용하지만, 중요 특허발명에 대하여 심사를 계속적으로 유지하고자 하는 경우에도 전략적으로 사용

## ■ 분할출원의 요건

- 발명의 동일성이 있을 것
  - 분할출원의 발명은 원출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 어느 하나와 동일해야 함
- 시기적 요건
  - 분할출원의 시기는 보정할 수 있는 시기와 일치
- 분할출원의 효과
  - 출원일의 소급 - 적법한 분할출원은 원칙적으로 원출원에 출원한 것으로 본다.
  - 분할출원의 독립성 - 분할에 의한 새로운 출원은 원출원과는 전혀 별개의 출원이므로, 원출원에 대하여 밟은 절차는 그대로 승계되지 않음



# 분할출원 실무

- 분할출원의 목적의 유형
  - 상위 개념 및 하위 개념의 발명을 각각 별개의 출원으로 진행하는 경우
    - 신속한 권리화를 위해 등록가능성이 높은 청구항을 원출원으로 하고, 나머지 청구항을 분할출원으로 진행하는 경우 등
  - 원출원을 포기하고 분할출원으로 권리화를 도모하는 경우
    - 보정 제한으로 인해 원출원의 권리화가 어렵다고 판단하여, 원출원을 포기하고 분할출원으로 권리화를 도모하는 경우 등
  - 권리의 유동성을 확보하기 위해 분할출원하는 경우
    - 원출원에 대한 권리화 실패를 대비하여 보장책으로서 분할출원하는 경우, 또는 향후 시장의 변화에 따라 권리범위를 결정하기 위해 분할출원하는 경우 등



### III. 해외(미국)특허의 설계

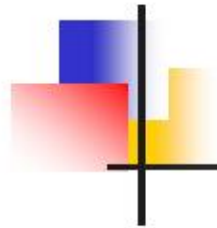
---



## 해외특허출원 전략

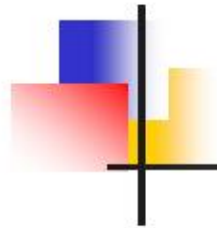
---

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



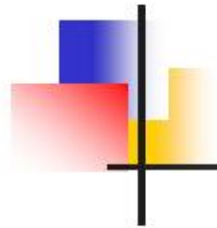
# 해외특허출원 결정요소 (1)

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



## 해외특허출원 결정요소 (2)

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



## 해외특허출원 결정요소 (3)

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







## 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



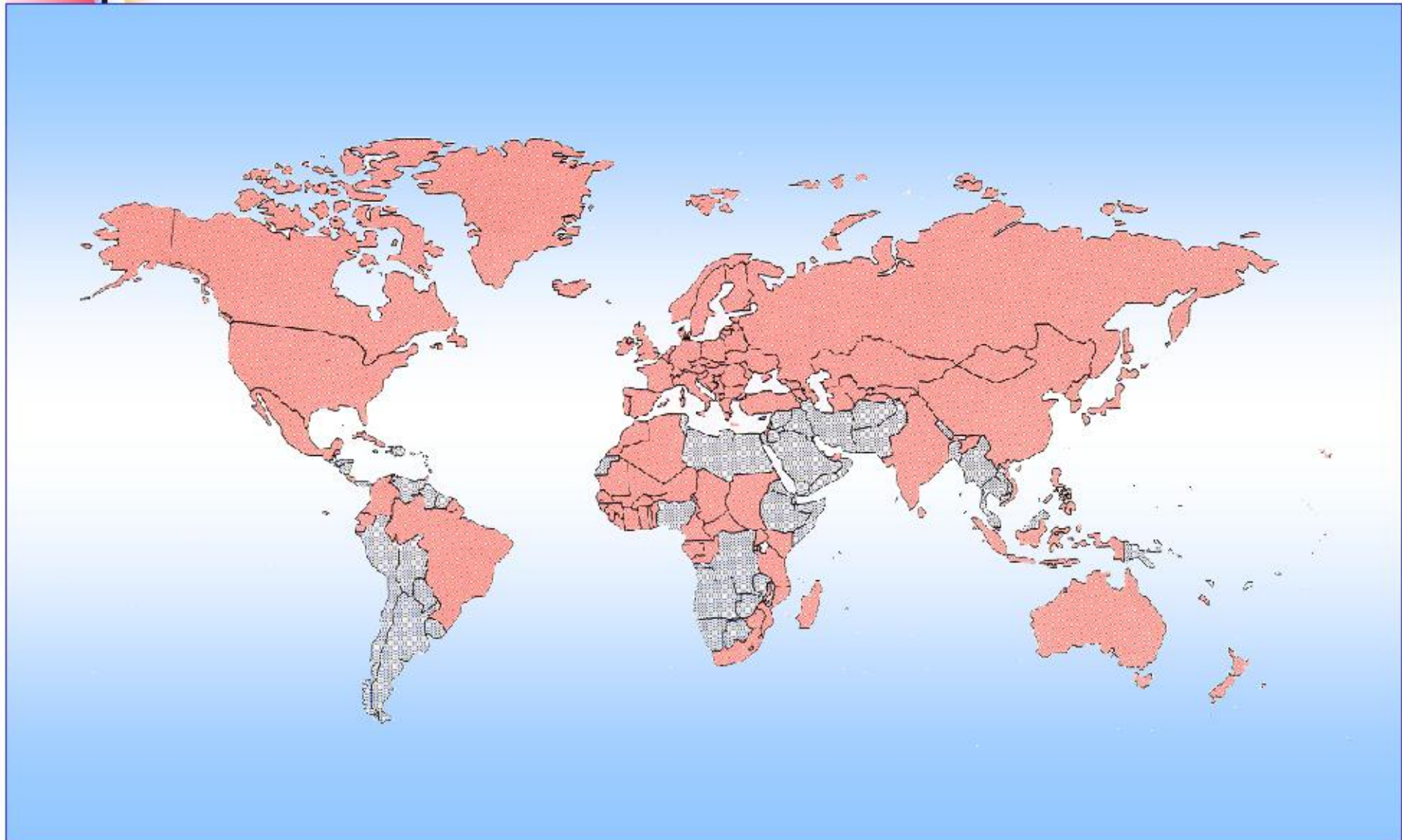
## 해외특허출원 경로 (2)

---

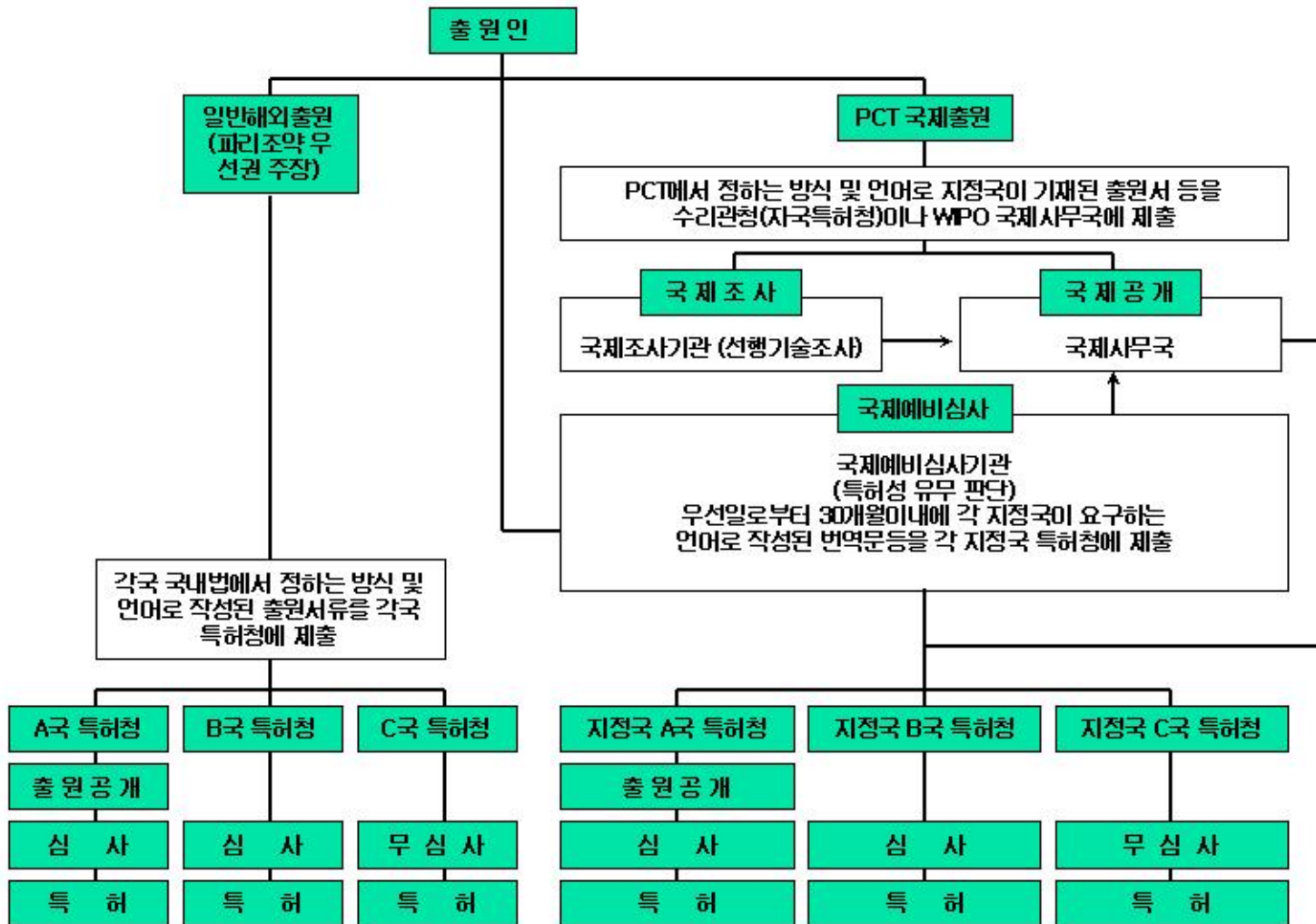
- PCT 국제출원
  - WIPO를 통한 출원
  - 수리관청에 출원 후 20-30 개월 내 지정국가에 국내단계 진입
  - 조약우선권 수반 가능
- 장단점
  - 시간적인 여유
  - 특허성 사전 판단 용이
  - 이중심사로 인한 권리범위 축소
  - 절차 복잡
  - 전체 비용 증가

# PCT 가입 현황

- 가입
- 미가입



# 해외특허출원경로(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

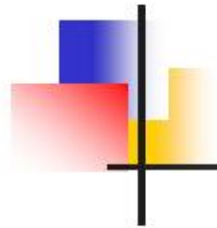


# 미국출원절차

## ■ 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



# 미국심사절차

- 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





# 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



# 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



## 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



# 연속 출원 제도 (CA, CIP, DA)

- 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 보정할 때 주로 이용
- 일부 계속출원 (Continuation-In-Part Application)
  - 새로운 내용 (new matter)을 추가하여 특허를 받고자 할 때 진행하는 절차
  - 우리나라의 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



## IV. 특허권의 해석

---



## 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

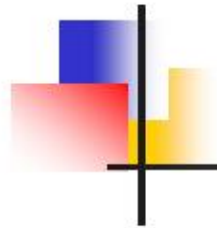
- 직접침해 (특허법 제126조)
  - 특허청구범위에 기재된 발명을 정당한 권원 없이 업으로서 실시하는 행위
  - 실시 : 사용, 양도, 대여, 수입, 전시, 양도 또는 대여의 청약
  - 특허권 소모이론
- 간접침해 (특허법 제127조)
  - 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 실시
  - 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 실시
  - 예) 완성품과 세트



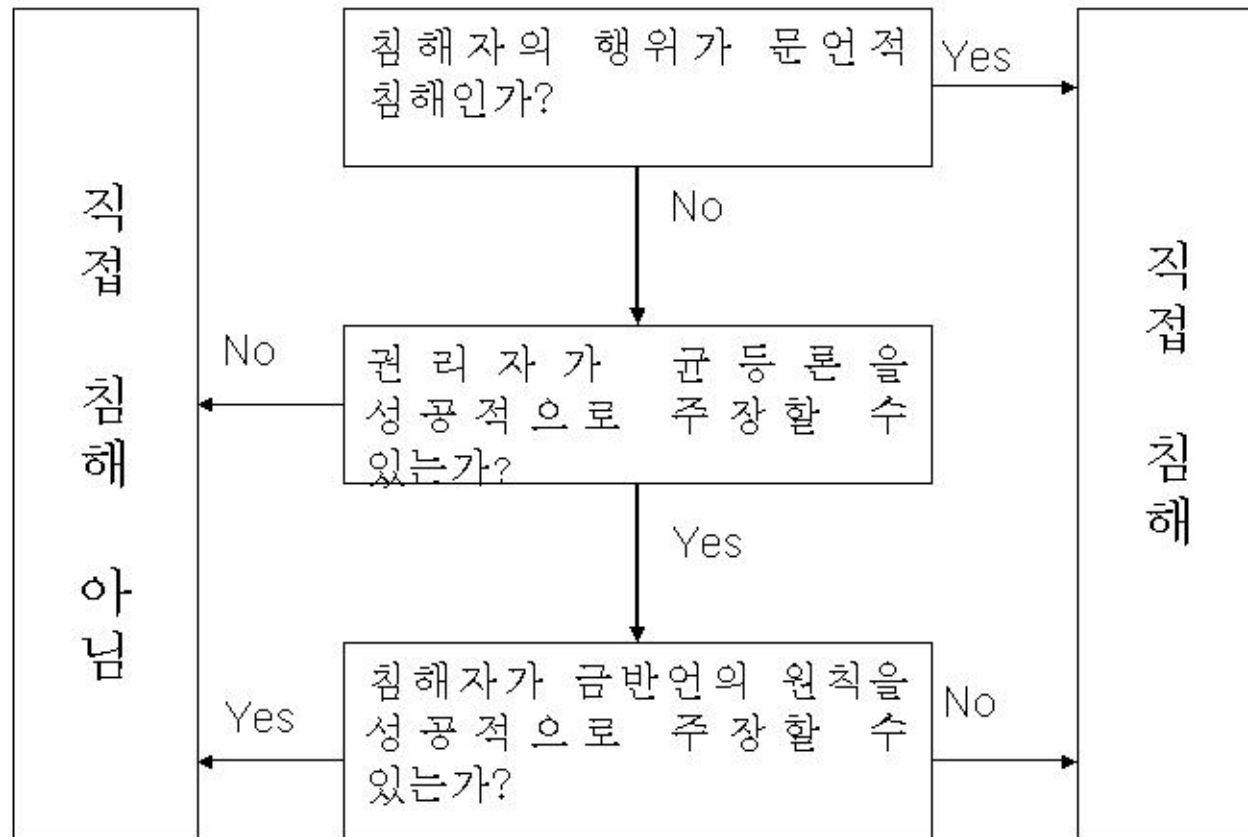


## 직접침해의 분석

- 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



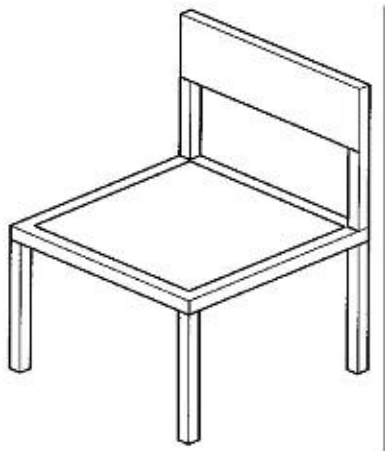


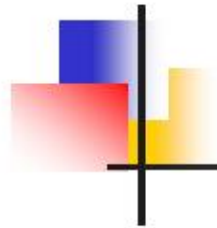
## 문언적 침해의 구체적 해석

- 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

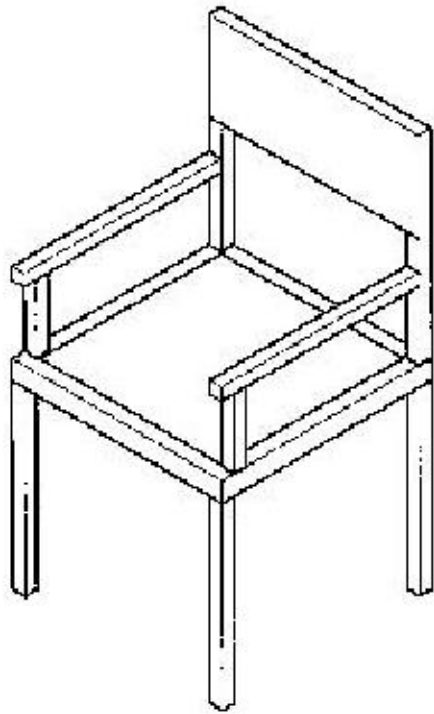
- 본 발명의 특허청구범위
  - (a) 엉덩이를 걸치기 위한 밀판과,
  - (b) 상기 밀판에 부착되어 밀판을 지면으로부터 공중에 떠받치는 다리와,
  - (c) 상기 밀판의 한 변에 부착되어 상기 밀판 위에 앉은 사람의 등을 지지하는 뒷판
  - 을 포함하는 의자
- 실시예



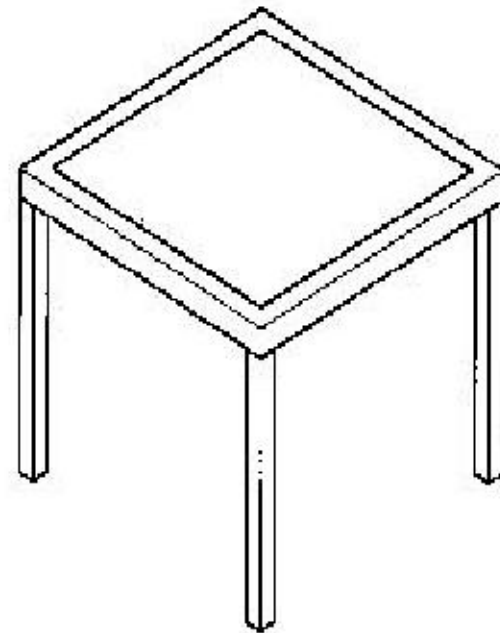


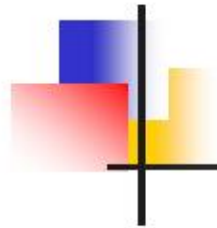
## 사례연구

■ 가호 발명 (1)



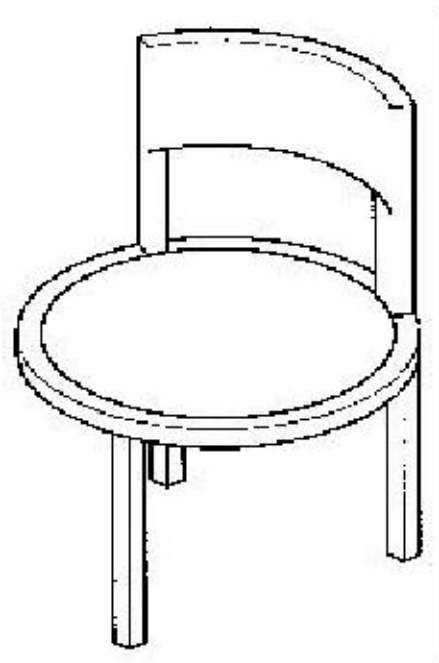
가호 발명(2)





## 사례 연구

- 가호 발명(3)



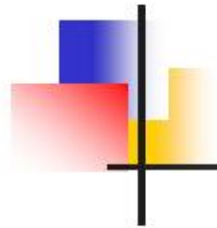


# 균등론(Doctrine of Equivalents)의 판단

---

- 균등론의 의의

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



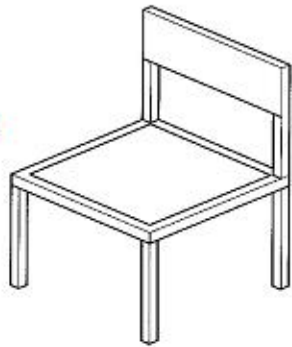
## 사례 연구

- 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)

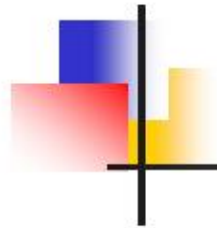


## 사례 연구

- 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?