Kautm Korea Association of University Technology Transfer Management

제11차 TLO 시뮬레이션 실무교육 과정

특허청구범위 작성 및 특허침해 판단

2011. 03. 23

소카이특허법률사무소 변리사 오위환
010-8502-8246, who@skyiplaw.com

CONTENTS

1 특허청구범위 개념
특허명세서, 특허청구범위 연혁 등

2 특허청구범위 해석
특허청구범위 해석 필요성, 사례, 절차 등

3 특허침해 판단
특허침해 요건, 특허권 효력 제한 등

4 마무리
Q&A

PATENT SHARKS

Big Picture

BY JOACHIM HENKEL AND MARKUS REITZIG

Patent Sharks

Legal strategies aren't enough to deal with these predators of the IP world. You need to rethink your approach to R&D.

Recently, though, technology companies have been attacked by *patent sharks,* firms with hidden intellectual property that surface, threatening to sue, when their rights are *inadvertently* infringed. Most of the time, the assault

3/17/2011 Sky Patent and Law Firm

3

CONTENTS

1 특허청구범위 개념
특허명세서, 특허청구범위 연혁 등

2 특허청구범위 해석
특허청구범위 해석 필요성, 사례, 절차 등

3 특허침해 판단
특허침해 요건, 특허권 효력 제한 등

4 마무리
Q&A

특허명세서의 기능

1

심사/심판 대상
특허요건 심사 및 특허심판 대상(특허청/특허심판원)
법정 명세서 기재요건 구비

2

기술정보서
연구개발 시 활용 가능한 기술정보(제3자)
중복투자, 중복연구 방지

3

권리서
특허분쟁 발생 시 권리범위 해석의 기준(특허권자, 이해관계인)
논문 등 일반적인 기술문서와 구별

특허명세서의 구성

- 특허
  - 명세서
    - 발명의 명칭
    - 기술분야
    - 배경기술
    - 발명의 내용
      - 해결하려는 과제
      - 과제의 해결 수단
      - 발명의 효과
    - 도면의 간단한 설명
    - 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용
    - 부호의 설명
  - 특허청구범위
    - 청구항 1
  - 요약서
    - 요약
    - 대표도
  - 도면
    - 도 1

특허명세서와 논문의 차이

구 분	특허명세서	논문
기본성격	권리문서	기술문서
기재방식	엄격함(청구범위 필수)	자유로움
등록요건	발명, **진보성, 선원성** 등	**발견**, 발명, 창작물, 작용 등
권리	특허권/독점배타권	저작권/상대권
존속기간	출원일부터 20년	저작자 사후 50년
경제적 혜택	많음	적음
연구완성 여부	연구완료 전이라도 특허출원 가능	연구 **완성 후** 논문발표

- 특허명세서 내용 조작 & 논문 조작 ?

2011-03-17 SKY Patent and Law Firm

7

특허명세서의 역사적 배경

영국에서 1711년 타인의 발명과 구별하기 위해 명세서 관행적 사용되다가 1852년 법에 의해 **명세서** 제출이 의무화

특허분쟁 발생시 종래 기술과 특허 발명의 구별이 어려워 논란 야기

미국에서 1799년에 최초로 **특허청구범위 (claim) 제도** 시행, 영국에서는 1883년에 명문화

3/17/2011 Sky Patent and Law Firm

8

특허청구범위의 의의

의의

- 특허청구범위는 출원명세서의 필요적 기재사항으로서 발명자가 특허권으로써 보호를 구하는 사항을 기재하는 부분
- 특허청구범위는 기술적 사상을 **관념적인 언어로** 표현한 것
- 문장을 이루는 각 단어가 내포하는 개념에 따라 보호범위의 넓이 결정

기능

- 심사단계에서 특허심사 대상
- 무효심판단계에서 무효 여부의 판단대상
- 권리행사단계 및 침해단계에서는 보호범위를 해석하는 기준

- 이론적으로 발명을 도면화 할 수 있는가?
- 디자인권, 상표권의 대상 및 특정 형식은?

특허청구범위의 구성

청구항1
몸체와, 상기 몸체의 하단에 결합된 팁과, 상기 몸체의 내부에 설치되며, 상기 팁에 잉크를 제공하기 위한 잉크탱크와, 상기 몸체의 일측에는 평행하게 연장 설치된 클립을 포함하는 것을 특징으로 하는 필기구.

전제부(preamble)

- 기술분야
- 적용대상
- 부품이 사용되는 전체 시스템
- 발명의 요약이나 주요 구성
- 종래기술과의 관계 등 기재하는 부분

연결부(transition)

전제부와 본체부를 연결해주는 부분

본체부(body)

- 발명의 핵심적인 기술을 기재
- 발명의 구성요소를 언급하고 구성요소들 간의 구조적 또는 기능적 연결관계를 명확히 기재하는 부분

특허청구범위 연결부의 유형

개방형(open-ended)

- 연결부가 **"~을 포함하는(comprising)"** 형태
- 필수적인 사항만 열거하며, 다른 구성요소도 추가될 수 있다는 여지를 남겨두는 기재방식
- 보호범위가 포괄적

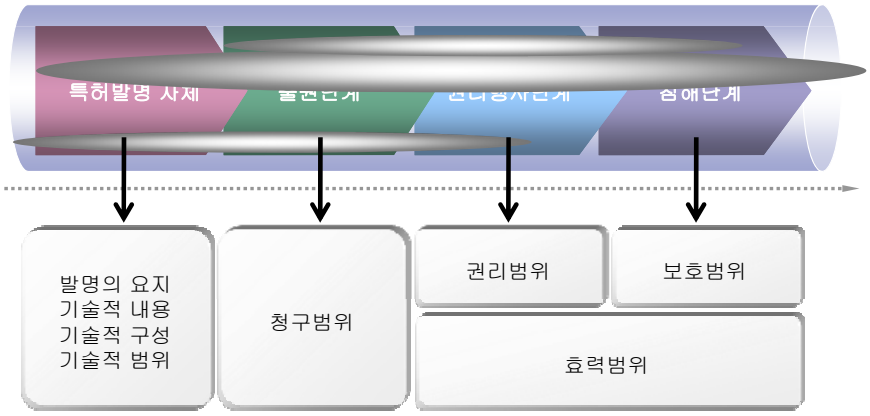
폐쇄형(closed-ended)

- 연결부가 **"~로 구성되는(consisting of)」"** 형태
- 기재된 구성요소만으로 구성
- 보호범위가 제한적으로 해석될 가능성

반폐쇄형(semi closed-ended)

개방형과 폐쇄형의 중간 형태
연결부가 "~을 필수적으로 포함하여 구성되는(consisting essentially of)」" 형태

청구범위 관련 용어의 정리



- 대법원 판례는 혼용해서 사용
- 특허청구범위가 취급되는 단계, 주체, 내용의 성격에 따라 달리 사용한 것
- 실질적 내용은 일치하므로 단계에 따라 적절한 용어 선택하여 사용

CONTENTS

1 특허청구범위 개념
특허명세서, 특허청구범위 연혁 등

2 특허청구범위 해석
특허청구범위 해석 필요성, 사례, 절차 등

3 특허침해 판단
특허침해 요건, 특허권 효력 제한 등

4 마무리
Q&A

특허청구범위 해석

특허법 §97

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정하여 짐

기능

- 발명은 무체물로서 추상적 관념
- 언어로 표현된 특허청구범위는 **多義的**으로 해석 가능
- 문장으로 표현된 기술적 의미를 침해대상물과 비교하여 명확하게 함
- 문언의 의미가 확정되더라도 법률적 가치판단이 행해져야 할 필요

청구범위 해석

청구범위에 기재된 내용의 의미를 파악하는 것에 그치지 않고, 특허 유효성 판단이나 효력의 범위를 정하는 것

국회의원 주먹다짐 이유?

3/17/2011 Sky Patent and Law Firm

14

특허청구범위 해석 주체

심사관 (특허청)	특허심사 시 특허성 유무 판단 시
심판관 (특허심판원)	권리범위확인심판에서 권리범위에 속하는지 여부 및 무효심판에서 무효사유 유무 판단 시
판사 (법원)	특허침해 금지 또는 손해배상소송 등에서 특허침해 여부 판단 시
변리사 (대한변리사회)	특허침해 여부에 대한 감정서/법률의견서 작성 시
변호사 (대한변호사회)	특허침해 여부에 대한 법률의견서 작성 시

특허청구범위 해석 주의

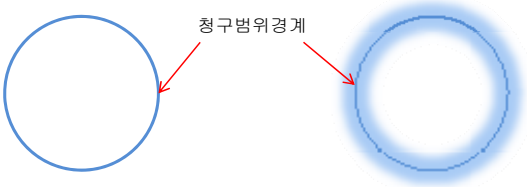
주변한정주의

- 경계 명확
- 침해 판단이 쉬움
- 발명자 보호에 약함

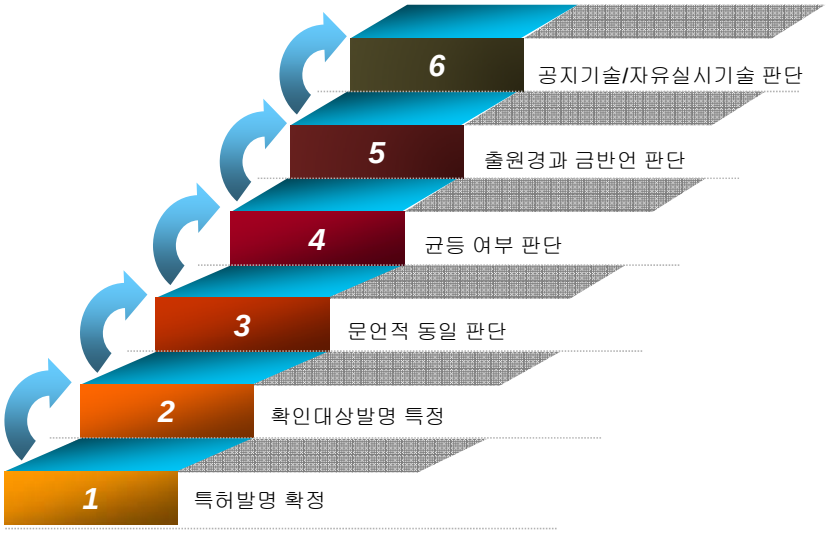
VS

중심한정주의

- 경계 불명확
- 침해 판단이 어려움
- 발명자 보호에 강함

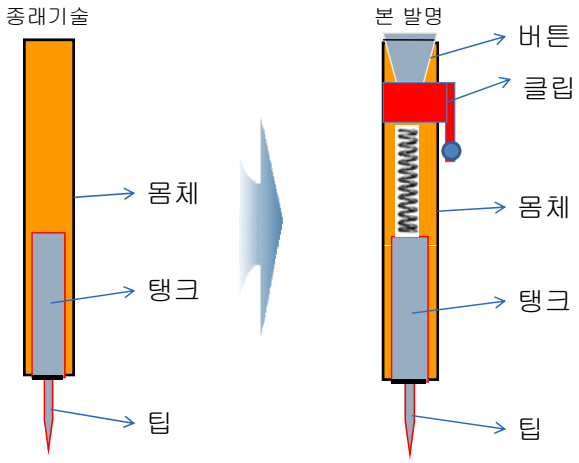


특허청구범위 해석 단계



Case

제시된 종래기술과 대비하여 클립, 버튼부가 개량된 필기구 발명에 대하여 각 케이스 별로 청구범위에 속하는지 여부를 판단하세요?



CASE 1

최초 청구범위

[청구항1]
몸체와,
상기 몸체의 하단에 결합된 **팁**과,
상기 몸체의 내부에 상기 팁과 연결된 **수용수단을** 포함하는 것을 특징으로 하는 필기구.
[청구항2]
제1항에 있어서,
상기 몸체의 일측에 평행하게 연장 설치되며, 그 내측에 누름돌기가 형성된 클립을 구비하는 것을 특징으로 하는 필기구.

등록 청구범위

[청구항1]
몸체와,
상기 몸체의 하단에 결합된 **팁**과,
상기 몸체의 내부에 설치되며, 상기 팁에 잉크를 제공하기 위한 **잉크탱크**와,
상기 몸체의 일측에 평행하게 연장 설치되며,
그 내측에 누름돌기가 형성된 **클립**을 포함하는 것을 특징으로 하는 필기구.
[청구항2] 삭제

3/17/2011 Sky Patent and Law Firm

19

CASE 2

최초 청구범위

[청구항1]
몸체와,
상기 몸체의 하단에 결합된 **팁**과,
상기 몸체의 내부에 설치되며, 상기 팁에 잉크를 제공하기 위한 **잉크탱크**와,
상기 몸체의 일측에 평행하게 연장 설치되며,
그 내측에 누름돌기가 형성된 **클립**을 포함하는 것을 특징으로 하는 필기구.

등록 청구범위

[청구항1]
몸체와,
상기 몸체의 하단에 결합된 **팁**과,
상기 몸체의 내부에 설치되며, 상기 팁에 잉크를 제공하기 위한 **잉크탱크**와,
상기 몸체의 일측에 평행하게 연장 설치되며,
그 내측에 누름돌기가 형성된 **클립**을 포함하는 것을 특징으로 하는 필기구.

3/17/2011 Sky Patent and Law Firm

20

권리범위에 속하는가?

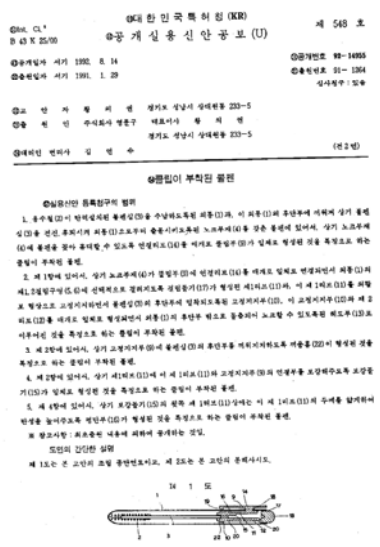
권리범위에 속하는가?

권리범위에 속하는가?

권리범위에 속하는가?

권리범위에 속하는가?

권리범위에 속하는가?



대한민국특허청 (KR)
공개실용신안공보 (U)

제 548 호

Int. Cl.⁵
B 43 K 25/00

공개일자 서기 1992. 8. 14
출원일자 서기 1991. 1. 29

공개번호 92-14955
출원번호 91-1364
심사청구 : 있음

고 안 자 황 희 연 경기도 성남시 상대원동 233-5
출 원 인 주식회사 영문구 대표이사 황 희 연
경기도 성남시 상대원동 233-5
대리인 변리사 김 연 수

(전 2 면)

클립이 부착된 볼펜

실용신안 등록청구의 범위

1. 용수철(2)이 탄력성지된 볼펜심(3)을 수납하도록된 외통(1)과, 이 외통(1)의 후단부에 끼워져 상기 볼펜심(3)을 견인, 후퇴시켜 외통(1)으로부터 출몰시키도록된 노크부재(4)를 갖춘 볼펜에 있어서, 상기 노크부재(4)에 볼펜을 꽂아 후대할 수 있도록 연결리도(14)를 여기로 클립부(9)가 일체로 형성된 것을 특징으로 하는 클립이 부착된 볼펜.

2. 제 1항에 있어서, 상기 노크부재(4)가 클립부(9)에 연결리도(14)를 매개로 일체로 연결되면서 외통(1)의 제1, 2설립구멍(5, 6)에 선택적으로 결리지도록 설립돌기(17)가 형성된 제1리프(11)와, 이 제 1리프(11)를 외향로 형성으로 고정지지하면서 볼펜심(3)의 후단부에 일체되도록된 고정지지부(12), 이 고정지지부(12)와 제 2리프(12)를 매개로 일체로 형성되면서 외통(1)의 후단부 밖으로 돌출되어 노크할 수 있도록된 리드부(13)로 이루어진 것을 특징으로 하는 클립이 부착된 볼펜.

3. 제 2항에 있어서, 상기 고정지지부(9)에 볼펜심(3)의 후단부를 끼워지지하도록 끼출홈(22)이 형성된 것을 특징으로 하는 클립이 부착된 볼펜.

4. 제 2항에 있어서, 상기 제1리프(11)에 이 제 1리프(11)와 고정지지부(9)의 연결부를 보강해주도록 보강돌기(15)가 일체로 형성된 것을 특징으로 하는 클립이 부착된 볼펜.

5. 제 4항에 있어서, 상기 보강돌기(15)의 왼쪽 제 1리프(11)상에는 이 제 1리프(11)의 두께를 얇게하여 반경을 높여주도록 경단부(16)가 형성된 것을 특징으로 하는 클립이 부착된 볼펜.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면의 간단한 설명

제 1도는 본 고안의 크립 중단면도이고, 제 2도는 본 고안의 분해사시도.

14 1 도

Case

특허 받은 소주들의 특허권의 청구범위를 해석해 보세요?

3/17/2011 Sky Patent and Law Firm

27

청구항 1
소주의 제조방법에 있어서,
알코올 농도가 95 %인 주정에 주조용수를 넣어 알코올 농도가 40 ~ 60 %가 되도록 1차 희석하여 1차 희석액을 제조하는 제1공정,
제1공정의 1차 희석액을 상온에서 7 ~ 10 일 동안 숙성시킨 후, 여기에 주조용수를 넣고 알코올 농도가 20 ~ 36%가 되도록 2차 희석하여 2차 희석액을 제조하는 제2공정,
제2공정의 2차 희석액을 활성탄이 충진된 9 개의 충진탑에 SV 3 ~ 5로 통과시켜 탈취 및 정제하여 정제희석액을 제조하는 제3공정,
제3공정의 정제희석액을 원적외선 담체와 은입자가 충진된 1 개의 충진탑에 SV 25로 통과시켜 원적외선 처리된 정제희석액을 제조하는 제4공정,
제4공정의 원적외선 처리된 정제희석액에 식품첨가물료를 시럽형태로 제조하한 후, 혼합하여 혼합액을 제조하는 제5공정,
제5공정의 혼합액을 여과기를 이용하여 여과시켜 소주 나주를 제조하는 제6공정,
제6공정의 소주 나주를 기포용해장치(제1산소공급기)로 이송한 후, 순산소(99.80 ~ 99.99 %) 기포를 폭기하여 순산소가 용존된 1차 순산소용존액을 제조하는 제7공정,
제7공정의 1차 순산소용존액을 무기포 산소용해장치로 이송한 후, 순산소가 고농도(29 ~ 46 ppm)로 용존된 2차순산소용존액을 제조하는 제8공정,
제8공정의 2차 순산소용존액은 다시 기포용해장치(제1산소공급기)로 이송한 후,
순산소(99.80 ~ 99.99 %) 기포를 폭기하여 순산소가 용존된 3차 순산소용존액을 제조하는 제9공정,
제9공정의 3차 순산소용존액을 제2산소공급기로 이송한 후, 이 제2산소공급기의 내부에 배치된 냉각기로 인해 냉각된 후, 에어스톤을 이용하여 순산소기포를 분사함으로서 순산소가 용존된 4차 순산소용존액을 제조하는 제10공정,
이 4차 순산소용존액을 병구주입기로 이송하여 병입하는 제11공정,
병입 후 타전기로 이송하기 직전에 제3산소공급기를 이용하여 미타전 상태의 병구에 순산소를 직접 분사하여 순산소가 용존된 5차 순산소용존액을 제조하는 제12공정,
5차 순산소용존액을 타전기로 이송하여 병마개를 막아 밀봉하는 제13공정을 거쳐 소주를 제조하는 것으로 구성된, 순산소가 용존되어 있는 소주의 제조방법.

3/17/2011 Sky Patent and Law Firm

28

청구범위 해석 원칙

청구범위 기준의 원칙

청구범위 확정 원칙, 특허청구범위를 기준으로 해석

상세한 설명 참작의 원칙

청구범위 확정 원칙, 보충적으로 발명의 상세한 설명 또는 도면을 참작

구성요소 완비의 원칙(All Element Rule)

청구범위에 기재된 구성요소 전부를 실시하는 경우만을 침해로 해석

균등론(Doctrine of Equivalents)

청구범위의 문언과 균등범위에 있는 경우 침해로 해석

출원경과 금반언 원칙(Prosecution History Estoppel)

특허권자가 수행한 절차 또는 의사와 모순되는 주장을 금지하는 원칙

공지기술/자유기술 참작의 원칙

출원일 이전에 이미 공지된 기술을 참작하여 해석

청구범위 기준 및 상세한 설명 참작의 원칙

의의

- 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 짐(특허법 제97조)
- 청구범위의 기재와 상세한 설명의 기재가 일치하지 않는 경우 청구범위가 보호범위 해석의 우선적 기준이 됨
- 상세한 설명을 보충하여 해석(확장해석은 불인정)

기능

- 발명은 무체물로서 추상적 관념
- 언어로 표현된 특허청구범위는 **多義的**으로 해석 가능
- 문장으로 표현된 기술적 의미를 침해대상물과 비교하여 명확하게 함
- 문언의 의미가 확정되더라도 법률적 가치판단이 행해져야 할 필요

실무상 특허청구범위 기재된 구성요소를 개별로 분리하여 판단하는 지 여부와 특허청구범위의 전제부의 구성을 어떻게 해석하는지에 관하여 이견이 있음

확인대상발명의 특정

의의

- 권리범위확인심판 또는 침해소송에서 특허발명과 대비되는 발명 또는 침해품을 특정해야 할 필요 있음
- 상대적 판단
- 청구인 또는 원고가 특정함

쟁점

- 실무상 어느 정도까지 확인대상발명의 **보정**이 가능한지 여부(요지변경 여부)
- 실제 실시되고 있는 침해품과 확인대상발명이 다를 경우 어떻게 취급하는지 등과 관련하여 이견이 있음

청구인 또는 원고가 확인대상발명 또는 침해품을 특정하므로 실무상 먼저 심판청구 또는 침해소송을 제기하는 것이 다소 유리하게 작용

3/17/2011 Sky Patent and Law Firm

31

구성요소 완비의 원칙

의의

- 구성요소완비의 원칙(All Element Rule)은 확인대상발명이 특허청구범위에 기재된 모든 구성요소를 포함하고 있을 때 침해가 성립함
- 구성요소 중 일부가 생략된 경우 원칙적으로 보호범위에 포함되지 않음

취지

- 출원인은 보호를 받고자 하는 사항을 특허청구범위에 기재하고(특허법 제42조 제4항), 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 짐(특허법 제97조)
- 특허청구범위에 기재된 구성요소를 권리자 또는 제3자가 임의로 배제하고 해석할 경우 특허권의 경계가 모호해져 법적 안정성을 해침

3/17/2011 Sky Patent and Law Firm

32

균등론의 원칙

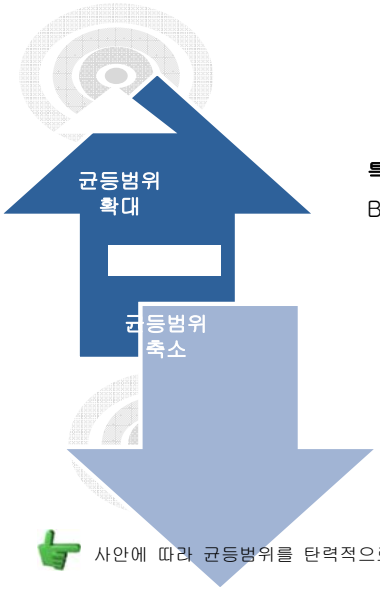
의의

- 균등론은 특허청구범위를 해석하여 발명의 보호범위를 정함에 있어 단순히 특허청구범위의 문언기재에 의한 문리해석의 범위를 넘어 문언과 균등 내지 등가의 발명도 보호범위에 속한다고 하는 이론
- 구성요소 완비의 원칙의 예외로 인정
- 특허청구범위 **확장** 해석의 근거

취지

- 특허권의 침해자는 특허발명의 구성 중 비교적 경미한 구성에 변환을 가하는 것에 의하여 특허의 기술적 범위로부터 일탈을 시도
- 회피형태를 모두 예측하여 특허청구범위의 문언을 기재하도록 출원인에게 요구하는 것은 무리
- 특허청구범위를 엄격하게 문언에만 한정하여 해석하게 되면 발명의 구성요소를 사소하게 변경하여 실시하는 교묘한 침해자들에 의하여 특허권은 形骸化될 우려가 있기 때문에 균등론의 필요성이 강조

균등론 적용의 한계



특허권 보호 강화

But. 권리범위 특정이 어려워 법적 불안정

법적 안정성 확보

But. 단순한 설계 변경에 의한 회피설계 쉬워져 특허권 약화

사안에 따라 균등범위를 탄력적으로 판단하여야 함

균등론의 적용요건

적극적요건

- 과제의 해결원리 동일
- 치환에 의하더라도 특허발명과 같은 목적 달성 및 실질적으로 동일한 작용효과 발휘
- 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해낼 수 있을 정도로 자명

특허권자가 주장 입증

소극적요건

- 침해물건 등이 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 고안할 수 있었던 기술에 해당하지 않음
- 특허발명의 출원절차를 통하여 침해물건 등의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외되지 않을 것

상대방이 주장 입증

출원경과 금반언의 원칙

의의

- 출원경과 금반언 원칙(Prosecution History Estoppel)은 특허권자가 특허등록과정에서 행한 행위나 진술에 반하는 균등범위의 주장을 금지하는 것
- 의식적 제외론, 출원포대 금반언(File Wrapper Estoppel), 출원경과참작의 원칙 등으로 사용
- 우리 대법원의 균등론 판단기준 중 소극적 판단요건에서 사용

기원

- 1800년 말 균등론에 의한 지나친 권리확대를 억제할 필요성
- 주변한정주의로의 전환과 맞물리는 시기
- 권리자는 자기의 이익을 위한 행위를 신뢰하여 행동한 제3자에 대하여 그 행위와 모순되게 주장하는 것이 금지된다는 전통적인 형평법에서의 금반언(Estoppel) 이론에 근거

출원경과 금반언의 적용대상

전통적 금반언(Classic estoppel)

- 특허권자가 선행기술이 인용된 거절이유에 대응하여 선행기술을 회피하기 위하여 청구범위를 수정, 취소, 축소하는 경우
- 대법원 2000후2712, 2002후2181, 2005후3192 등 다수 판결 있음

자백에 의한 금반언(Estoppel by admission)

- 특허권자가 선행기술이 인용된 거절이유에 대응하여 선행기술을 회피하기 위하여 구성요서를 한정하는 의견 제출을 하는 경우
- 특허법원 2002허635 판결 등

선행기술과 관련 없는 금반언(Non-art estoppel)

- 특허권자가 선행기술과 관련 없는 형식적 이유의 거절이유에 대응하여 청구범위를 수정, 취소, 축소하는 경우
- 특허법원 2000허6158 등

공지기술 제외의 원칙

의의

- 공지기술 참작의 원칙은 출원 당시의 기술적 수준을 참작하여 청구범위 해석
- 공지기술 제외의 원칙은 특허청구범위에 기재된 발명이 출원 전 공지된 경우에는 무효여부에 관계없이 특허권의 효력이 부정됨
- 새로운 기술을 공개한 대가로 특허권을 부여하는 특허제도의 취지를 고려할 때 신규성이 없는 경우까지 효력을 인정할 이유 없음

쟁점

- 일부 공지와 구성요소 공지의 개념 구별
- 신규성 이외의 다른 무효사유가 있는 경우의 효력 제한 문제

무효심판에 의한 해결이 불합리한 이유?

일부 공지의 개념

전부공지	일부공지	구성요소 공지
X = A+B+C	X = A (A 는 A', A'', A''' 등의 상위개념)	X = A+B+C
X 공지	A' 공지	A 공지

일부 공지도 전부 공지와 마찬가지로 신규성이 상실된 경우로서 그 효력이 제한
실무상 **일부 구성요소가 공지된 경우 이를 제외하고 해석하여야 하는지 관련하여 혼돈한 판례가 있음**

자유실시기술의 항변

의의

- 자유실시기술의 항변은 확인대상발명(실시기술)이 공지 기술만으로 이루어지거나 이로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우 특허발명과 대비할 필요도 없이 권리범위에 속하지 않는다는 이론

기원

- 독일의 학설인 '자유로운 기술수준의 항변'에서 유래
- 무효심결이 확정되지 아니한 특허발명의 청구범위를 판단대상으로 하지 않으므로 특허발명의 유효성이나 특허청과 법원의 권한 분배 논의와 무관하게 특허권의 효력을 부정할 수 있음

공지기술제외 항변 & 자유실시기술 항변 ?

공지기술제외 & 자유실시기술항변 구별

공지기술 제외	자유실시기술 항변
특허발명 Vs. 비교대상발명	확인대상발명 Vs. 비교대상발명
• **특허발명**이 공지 • 특허발명의 효력 직접 제한	• **확인대상발명**이 공지 또는 **용이 실시** • 특허발명의 효력 간접 제한

• 특허발명과 확인대상발명이 동일한가?
• 특허발명과 확인대상발명이 동일하거나 거의 유사한 경우 특허발명의 진보성 결여 무효항변이 실적적으로 고려됨

3/17/2011 Sky Patent and Law Firm

41

CONTENTS

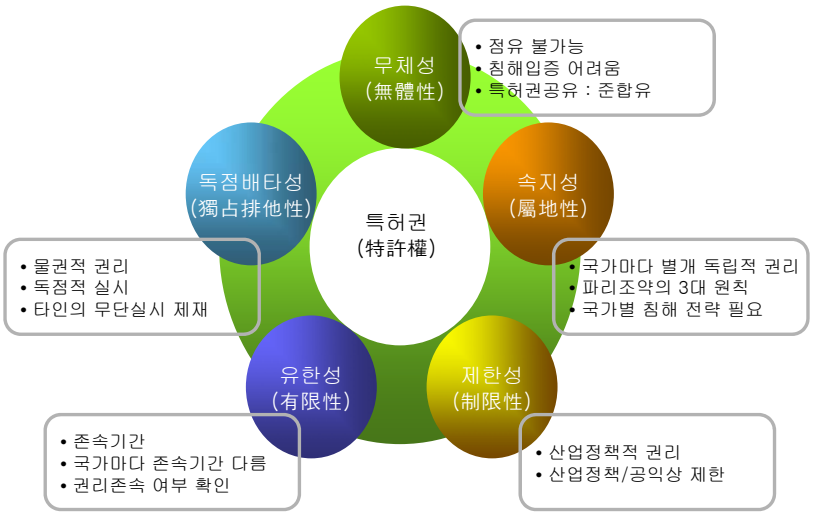
1 특허청구범위 개념
특허명세서, 특허청구범위 연혁 등

2 특허청구범위 해석
특허청구범위 해석 필요성, 사례, 절차 등

3 특허침해 판단
특허침해 요건, 특허권 효력 제한 등

4 마무리
Q&A

특허권의 성질



특허권의 효력

적극적 효력

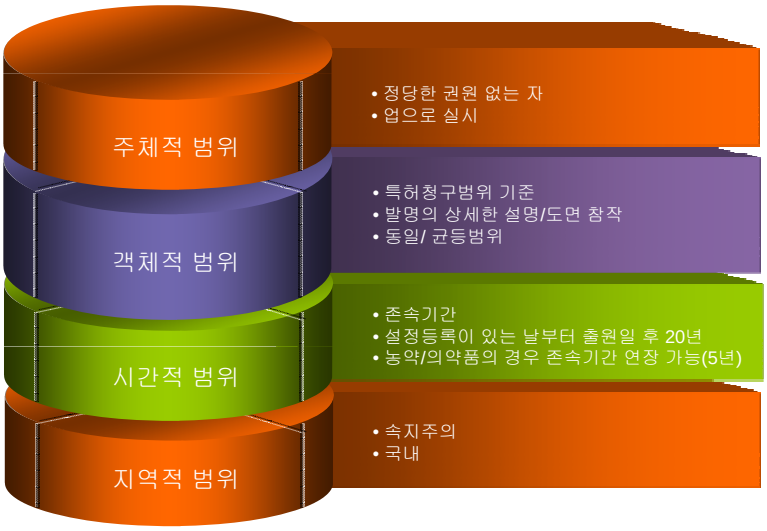
- **권리자** 측면에서의 효력
- **독점권(獨占權)**
  : 업으로 특허발명을 실시할 권리를 독점(특허법 §94)
- 수익행위(실시권설정 등), 처분행위(특허권 양도 등) 포함
- 적극적 효력의 **제한**(이용발명 등)

소극적 효력

- **실시자(제3자)** 측면에서의 효력
- **배타권(排他權)**
  : 제3자가 정당한 권원 없이 업으로서 특허발명을 실시하는 것 금지
- **소극적 효력의 제한**(법정실시권, 효력제한사유 등)

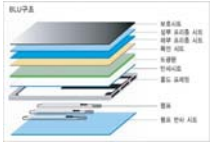
- 특허 받은 기술 그대로 실시하면 특허침해 문제 없다?
- 특허기술과 동일하면 항상 권리행사 가능하다?

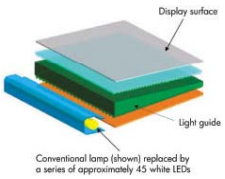
특허권의 효력 범위



Case

삼성의 LCD TV 및 휴대폰의 부품인 백라이트 유닛(BLU)이 특허침해품일 때 삼성전자가 입을 수 있는 손해는?





특허침해 유형

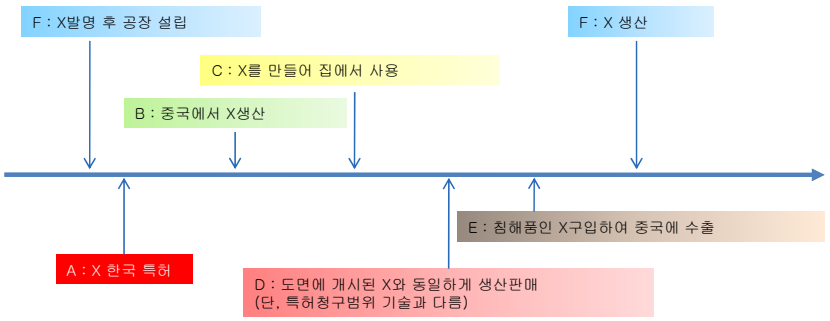
동일침해	균등침해	간접침해
마티즈	중국 체리자동차 QQ	마티즈 전용 엔진

3/17/2011 Sky Patent and Law Firm

47

Case

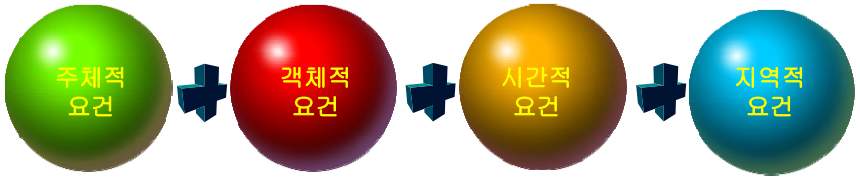
A는 한국에서 안마기 특허를 받았다.
B, C, D, E, F는 A의 X특허를 침해하였는가?



3/17/2011 Sky Patent and Law Firm

48

특허 침해 요건



- 정당 권원 없는 자가 업으로 실시
- 정당 권원
  - 효력 제한사유
  - 각종 실시권

- 특허청구범위 기술과 동일
- 균등론
- 출원경과금반언

- 특허권이 유효하게 존속
- 출원일부터 20년
- 농약/의약품의 경우 존속기간 연장 가능(5년)

- 한국 내에서 실시
- 속지주의

- 실시란 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 청약
- 수출, 수리?

실시의 의미

생산	물건을 만들어 내는 행위
사용	발명의 기술적 효과를 나타내도록 하는 행위
양도	물건을 타인에게 이전하는 행위
대여	물건을 타인에게 빌려주는 행위
수입	물건을 외국으로부터 반입하는 행위
청약	양도 또는 대여를 위해 권유 또는 유도하는 행위

수출, 수리는 우리 특허법상 실시인가?

특허권효력의 제한(소극적)

법규정	효력제한 사유
특허법 §96	특허권의 효력이 미치지 않는 범위
특허법 §100, §103 등	정당한 실시권 존재
특허법 §181	재심에 의해 회복한 특허권
판례	무효항변(공지기술 제외 등)
판례	자유기술 항변

특허권 효력이 미치지 않는 범위

특허권 효력제한

- 공익상 필요하다고 인정되는 경우 특허권의 효력 제한

사유

- 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시
- 국내를 통과하는데 불과한 선박, 항공기, 차량 또는 이에 사용되는 기계, 기구, 장치 기타의 물건
- 특허출원 시부터 국내에 있는 물건
- 2이상의 의약을 혼합함으로써 제조되는 의약의 발명 또는 2이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명의 경우 "약사법"에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약

애완견의 치료를 위한 의약의 경우 특허권의 효력이 제한 되는가?

실시권 존재에 의한 효력 제한

실시권 존재

- 적법한 실시권이 존재하는 경우 정당한 권원이 있으므로 그 범위 내에서의 특허발명의 실시는 침해를 구성하지 않음

내용

- 설정 범위 내에서 실시권자의 실시는 특허권의 효력이 미치지 않음
- 실시권에는 허락실시권 외에도 법정실시권, 강제실시권이 있음
- 법정실시권은 특허권자의 의사에 관계없이 법률의 규정에 의해 발생되는 실시권
- 강제실시권은 특허권자의 의사에 관계없이 특허청장의 처분 또는 심판에 의하여 발생하는 실시권

타미플루 강제신시권 발동 가능?

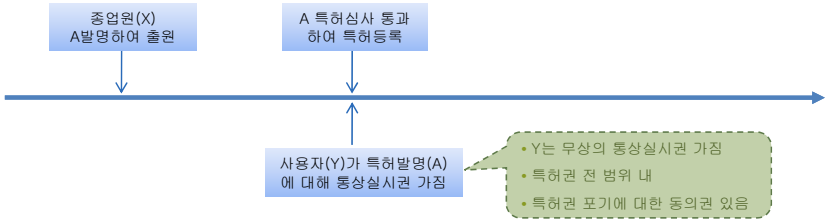
실시권(LICENSE)의 종류

구 분		내 용	법규정
전용실시권		특허권자와 계약 및 설정등록에 의하여 발생하는 실시권	특허법 §100
통상실시권	허락실시권	특허권자(또는 전용실시권자)와 계약에 의한 실시권	특허법 §102
	법정실시권	직무발명에 대한 사용자의 통상실시권	발명진흥법 §10
		특허권 효력제한기간 중의 실시에 의한 통상실시권	특허법 §81의3
		선사용에 의한 통상실시권	특허법 §103
		무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권	특허법 §104
		디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권	특허법 §105
		질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권	특허법 §122
		재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권	특허법 §182
		재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권	특허법 §183
	강제실시권	국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위한 비상업적 통상실시권	특허법 §106의 2
		재정에 의한 통상실시권	특허법 §107
		통상실시권 허여심판에 의한 통상실시권	특허법 §138

직무발명에 따른 실시권

의의

- 종업원의 직무발명에 대하여 사용자가 무상으로 그 특허권에 대하여 가지는 실시권
- 성립요건
  - 종업원 등의 직무에 관한 발명일 것
  - 사용자 등의 업무범위에 속하는 발명일 것
  - 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것



현대자동차의 통근버스 운전기사가 한 발명은?

선사용에 따른 실시권

의의

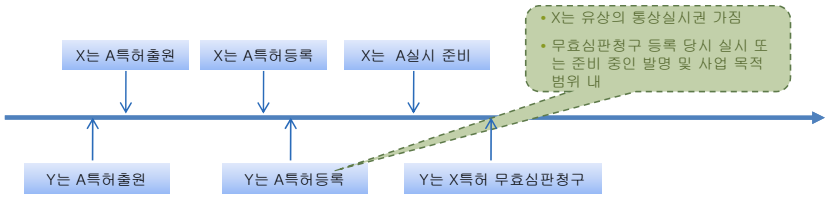
- 특허발명과 동일한 기술을 특허출원 시 이미 실시하고 있는 경우 무상으로 인정되는 실시권(선사용권)
- 성립요건
  - 특허 출원 전의 실시일 것
  - 특허 출원된 발명의 내용을 알지 못할 것(선의로)
  - 국내에서 사업 실시 또는 사업 준비를 하고 있을 것

실무적으로 선사용권 입증이 용이한가?
출원 시 국내에 있던 물건에 대한 효력 제한과 차이는 ?

무효심결에 따른 실시권

의의

- 무효심판청구등록 전에 무효사유가 있음(후원, 무권리자 등)을 알지 못하고 실시하고 있는 경우 인정되는 실시권 (중용권)
- 성립요건
  - 무효심판청구등록 전의 실시일 것
  - 무효사유가 있음을 알지 못할 것(원 특허권자, 실시권자 등이 주로 해당)
  - 국내에서 사업 실시 또는 사업 준비를 하고 있을 것

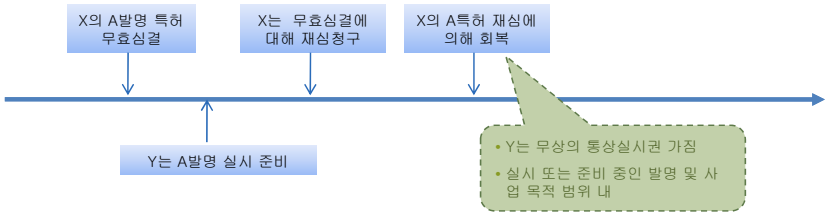


위와 같은 사례가 많은가? 이유는?

재심에 따른 실시권

의의

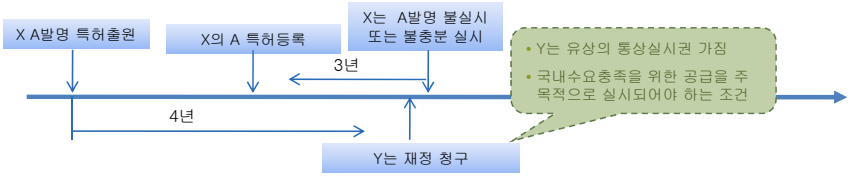
- 무효 심결 등 확정 후 재심에 의해 회복한 경우 재심사유를 알지 알지 못하고 실시한 경우 인정되는 실시권 (후용권)
- 성립요건
  - 당해 심결 확정 후 재심청구 등록 전의 실시일 것
  - 재심사유가 있음을 알지 못할 것(선의로)
  - 국내에서 사업 실시 또는 사업 준비를 하고 있을 것



재정에 의한 실시권

재정사유의의

- 특허발명의 실시를 원하는 자의 청구에 의하여 특허청장의 행정처분으로 허여 되는 유상 실시권
- 재정사유
  - 정당한 이유 없이 **계속하여 3年 이상** 국내에서 불실시 또는 불충분실시
  - 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우
  - 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하는 경우
  - 중대 질병을 치료하기 위하여 의약품을 수입하고자 하는 국가에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우
- 성립요건
  - 특허 출원일부터 **4년을 경과**할 것(불 실시, 불 충분 실시만 적용)
  - 협의가 성립되지 않거나 협의할 수 없을 것(불 실시, 불 충분 실시만 적용)
  - 반도체 기술에 대하여는 공익/불공정거래 시정의 경우만 가능



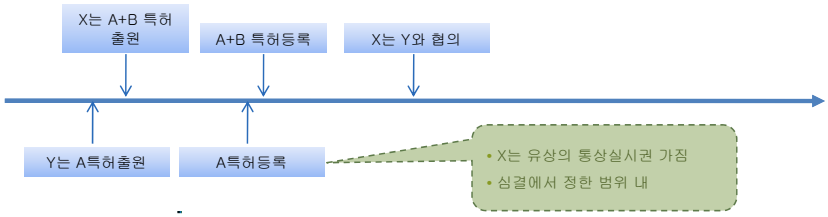
3/17/2011 Sky Patent and Law Firm

59

심판에 의한 실시권

의의

- 특허발명이 이용, 저촉관계에 해당되는 경우 심판에 의해 허여되는 실시권
- 성립요건
  - 이용 저촉관계가 있을 것
  - 상당한 기술적 진보가 있을 것
  - 협의가 성립되지 않을 것



개량발명 & 이용발명 ?
이용발명의 특허권자는 자기 특허라도 실시제한?

3/17/2011 Sky Patent and Law Firm

60

마무리

특허청구범위 작성

- 특허요건 고려한 작성방법 & **권리범위** 고려한 작성방법 차이 인식

특허청구범위 해석

- 전체적인 해석 절차 이해

특허침해 판단

- 법 규정상 침해 및 구제절차 & 실무상 침해판단 및 구제절차 차이 인식

효력 제한

- 특허권의 효력 제한 사유 이해 및 활용

Thank You

SKY Patent & Law Firm has been running one of the best IP firm in Korea since August 2003.
Your best partner in the field of intellectual property !