

TLO 실무자를 위한 초급과정

특허침해 판단 및 특허청구범위 작성

2011. 08. 31

변리사/기술거래사 오위환

스카이특허법률사무소

010-8502-8246

who@skyiplaw.com

CONTENTS



1

특허권의 의의

특허명세서, 특허권 성질 등

2

특허침해 판단

특허침해 요건, 특허침해 판단 등

3

특허청구범위 해석

특허청구범위의 의의, 특허청구범위 해석절차 등

4

특허청구범위 작성

청구범위 작성절차, 법적기재 요건 등

5

마무리

Q&A 등



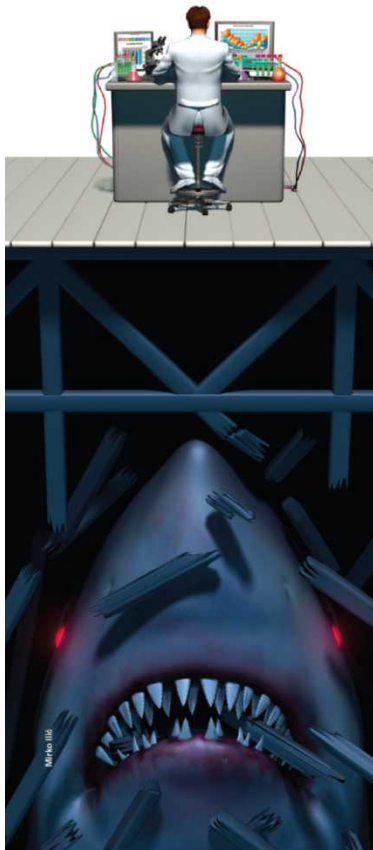


- 얼룩말 ? 흑마 ? 백마 ?
- 특허권자 & 침해자 중 누가 선이고 악인가?

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.

COMPANIES THAT FOCUS heavily on research and development generally have more value tied up in intangible assets – patents and other intellectual property – than they do in material assets. Different sectors take very different approaches to managing those resources. Pharmaceutical companies, for example, play hardball – they'll do anything to protect a key patent. That's not so surprising when you consider that a single patent can sometimes safeguard an entire product. Technology companies, however, have to cooperate with one another because a complex product can incorporate several thousand patents, many of which are held by other organizations. The patents, therefore, become a form of currency exchanged among them.

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 comes out of the blue from an unknown source, and enterprises usually aren't able to identify their opponent until it is too late for them to react. What's more, their traditional line of defense, designed for taking on visible competitors, is completely unsuited for this type of guerrilla warfare.

To avoid shark attacks, companies will have to go beyond relying on legal remedies. They'll also need to move away from amassing huge patent portfolios for cross-licensing with competitors; develop smarter, simpler standards and

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

hbr.org | June 2008 | Harvard Business Review 129



특허세탁 ?

공개 선행 특허는 완벽하게 검색이 가능한가?

서울경제 > 뉴스 > 산업

미투데이 트위터 +크게 +작게 ㄹ ㄹ

산업 대우일렉, 드럼세탁기 항소심서 승소

노희영기자 nevermind@sed.co.kr

서울고법 민사4부는 LG전자가 자신들의 특허기술을 침해해 드럼세탁기를 만들었다며 대우일렉을 상대로 낸 손해배상 청구소송에서 원고 승소한 1심을 깨고 원고 패소 판결했다고 29일 밝혔다.

앞서 지난 4월 대법원은 별도로 진행된 소송에 대해 'LG전자의 직결식 드럼 세탁기 관련 특허가 사실상 효력이 없다'는 취지의 판결을 내린 바 있다. 이에 따라 하급법원에서도 이를 인용해 대우일렉의 손을 들어주는 판결을 내린 것으로 해석된다.

LG전자는 지난 1999년 직결식 드럼세탁기의 구동모터와 세탁조 연결 부분의 구조 관련 기술을 개발, 특허 등록을 마쳤다. 이후 대우일렉이 직결식 드럼세탁기를 내놓자 LG전자는 2006년 특허침해금지 가처분신청을 시작으로 관련 소송을 제기해왔다.



주식투자 성공의 핵심! 시장을 주도할 '업종과 유망종목 제시' 10월 일요특집설명회 접수!

<저작권자 © 인터넷한국일보, 무단전재 및 재배포 금지>

입력시간 : 2010/09/29 15:47:53 수정시간 : 2010/09/29 21:18:37

뉴스홈으로 맨위로



국제특허소송에 '골병' 드는 中企

2011-09-01 11:39

가+ 가- 이미지 공유 트위터 페이스북 유튜브

다국적기업 잇단 소송

연간 소송비용 수백만弗

이거도 실적 큰 타격

특허회피 전략능 시급

보안솔루션을 세계 시장에 수출, 매년 평균 30~40%씩 성장해던 중소기업 S사. 2010년 3월 미국의 한 경쟁사는 이 회사를 연방법원에 제소했다. 자사가 보유한 바이오인식 기술과 관련 3, 4건의 특허를 침해했다는 게 이유다.

S사는 지난 6월 미 국제무역위원회(US ITC)의 예비결정(Initial Determination)에서 '신규제품 라인업'은 어떤 특허도 침해하지 않는 다라는 결정을 얻어냈다. ITC의 결정은 3, 4개월 후에 있을 연방법원의 판결에서 인용되므로 소송에서 유리한 고지를 차지한 것으로 판단된다.

이 회사는 지난 1년반동안 미국 현지 법률회사를 대리인으로 선정, 특허소송에 대응하고 있다. 소송비용만 500만달러가 들어갔다.

소송이 주요업무가 되다 보니 실적도 크게 나빠졌다. 전년 37%에 이르던 영업이익률은 지난해 25%로 폭 떨어졌으며, 소송이 마무리되는 올 연말까지 크게 호전되기는 어려울 것으로 회사 측은 전망하고 있다.

S사 관계자는 "중소기업들이 국제 특허소송이 붙으면 회사가 휘청거릴 정도로 타격이 크다"면서 "하지만 미국 시장에서 특허시비를 넘어서야 다른 선진시장 진출이 가능하다고 판단, 끝까지 대응하고 있다"고 전했다.

진위감별솔루션을 만드는 또다른 S사도 지난해 미국 경쟁사로부터 특허침해 문제로 피소됐다. 미국에서 특허소송에 대응할 경우 관련 비용만 연간 300만~500만달러에 이르는 것으로 알려져 있다. 중소기업으로서는 감당하기 힘든 액수다. 전사적으로 매달려야 하기 때문에 소송기간 정상적인 경영도 힘들게 된다.

1억원대 "타운형" 주말주택 인기!



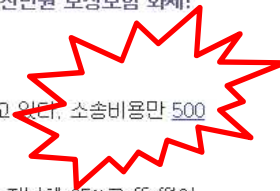
신개념 휴양주택 "포레스트 발"은 쾌적한 주거환경과 전원생활을 만끽할 수 있

- ▶ 매월100만원 별수있는 이곳은?
- ▶ 일산 3천만원대 미니오피스텔!
- ▶ 2400만원으로 월45만원, 대박!!
- ▶ 최적의 마파트형 기숙사 분양중!
- ▶ 1억원대 꿈의 유향천 전원주택 분양

속보 > 천혜환경의 주말주택 관심증가

- ▶ 강남 학부모들이 줄서서 사는 의자는?
- ▶ 이불 털지 않고 '전드기' 죽이는 방법

> 치매간병비 5천만원 보장보험 화제!



- 해외 특허소송 제기 이유 ?

헵세라 '특허분쟁' 2라운드 돌입 ... “또 에버그린 전략” 비판

2010년 08월 26일 (목) 09:11:04

권선미 기자 admin@hkn24.com



▲ 특허권 분쟁에 휩싸인 만성B형간염치료제 '헵세라'.

영국계 다국적제약사 GSK가 시판하고 있는 만성 B형 간염 치료제 '헵세라'(성분명 아데포비어디피복실)의 특허소송이 갈수록 뜨거워지고 있다.

헵세라의 특허권을 가진 미국의 길리어드사는 최근 부광약품과 경동제약 등 국내 4개 제약사를 상대로 서울중앙지법에 특허침해 금지 소송을 제기했다.

헵세라는 지난해 EDI 청구액 기준 468억6100만원의 매출을 올린 블록버스터로 이번 소송은 국내 제약사들이 올해 초 제기한 특허무효소송과는 별도로 진행된다는 점에서 관심을 끈다.

길리어드사는 소장에서 "헵세라는 지난 2006년 8월 해당 성분의 조성물 특허를 취득, 2018년 7월까지 독점권을 보유하고 있다"며 "길리어드의 동의없이 헵세라의 주성분을 이용해 제네릭을 발매하는 것은 조성물 특허를 침해하는 것"이라고 주장했다. 길리어드는 특허침해로 인한 손해배상은 추후 산정해 청구하겠다는 입장을 밝혔다.

반면 국내 제약사들은 "헵세라의 주성분인 아데포비어디피복실의 화학물질특허가 국내에 들어오지 않았다"며 "다국적제약사가 시장을 독점하기 위해 에버그린 전략을 사용하는 것"이라고 비판했다.

에버그린 전략이란 신약 개발자가 의약품 신규 조합물에 대한 물질특허를 등록한 이후 이 화합물의 결정다형, 제형, 복합제제, 새로운 제조방법, 신규 용도 등의 후속 특허를 지속적으로 출원해 제네릭의 시장 진입을 원천 차단하는 것을 말한다.

- 길리어드사 부광약품 등을 상대로 특허소송 제기한 이유?
- 에버그린 전략 ?



상장앞둔 제닉에 금감원 제동, 정정신고서 제출 요구

정정훈



내달 코스닥 상장을 추진하던 제닉에 금감원이 제동을 걸었다.

29일 금융감독원은 제닉이 지난 14일 제출한 증권신고서에 현재 진행중인 소송 내용이 자세히 언급돼 있지 않아 정정신고서를 제출하도록 했다고 밝혔다.

제닉은 현재 4건의 특허 관련 소송이 진행 중으로 '온도감응형 하이드로겔' 관련 특허 무효심판 청구 건, 상하분리형 마스크팩 하단부분 디자인 등록 무효심판 청구 건 등이다.

반면 제닉측은 소송에서 패소할 확률이 크지 않고 금액도 적어 향후 성장성에는 큰 문제가 없다는 입장이라면서도 오늘 중 정정신고서를 제출할 것이라고 설명했다.

당초 내달 4~5일 수요예측, 11~12일 청약을 거쳐 20일 상장할 예정이었던 제닉은 금감원의 정정신고서 제출 요구로 상장일정도 2주 가량 늦춰질 전망이다.

한편 제닉은 2001년 설립됐으며 하유미팩'으로 유명한 마스크팩 및 화장품 제조업체다.



© 이뉴스투데이·오늘경제 무단전재 및 재배포 금지

2011/06/29 [13:42]



- 제닉을 상대로 특허소송 제기한 이유?

CONTENTS



1

특허권의 의의

특허명세서, 특허권 성질 등

2

특허침해 판단

특허침해 요건, 특허침해 판단 등

3

특허청구범위 해석

특허청구범위의 의의, 특허청구범위 해석절차 등

4

특허청구범위 작성

청구범위 작성절차, 법적기재 요건 등

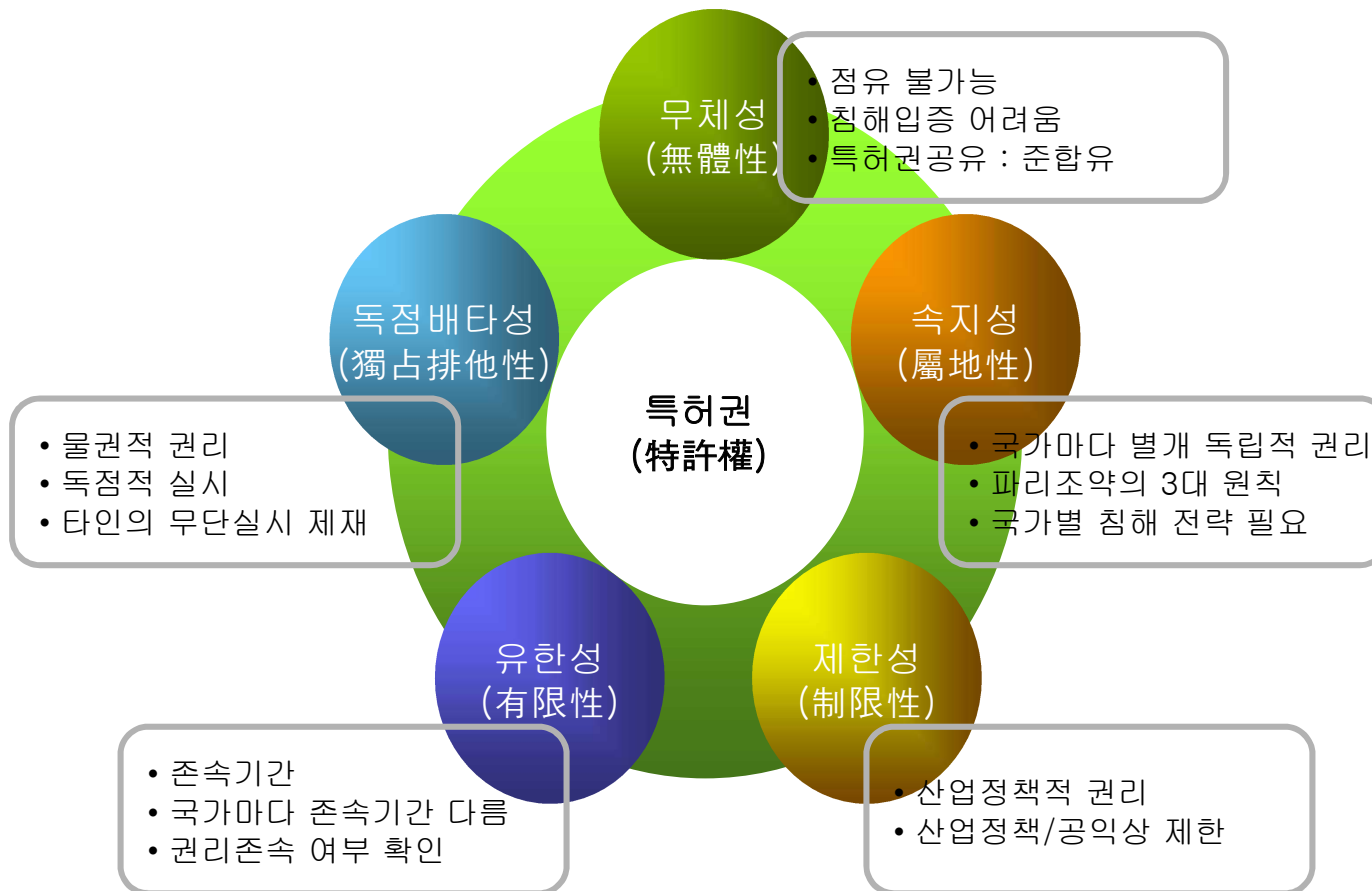
5

마무리

Q&A 등



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?

특허침해 유형

직접침해

동일침해



마티즈

균등침해



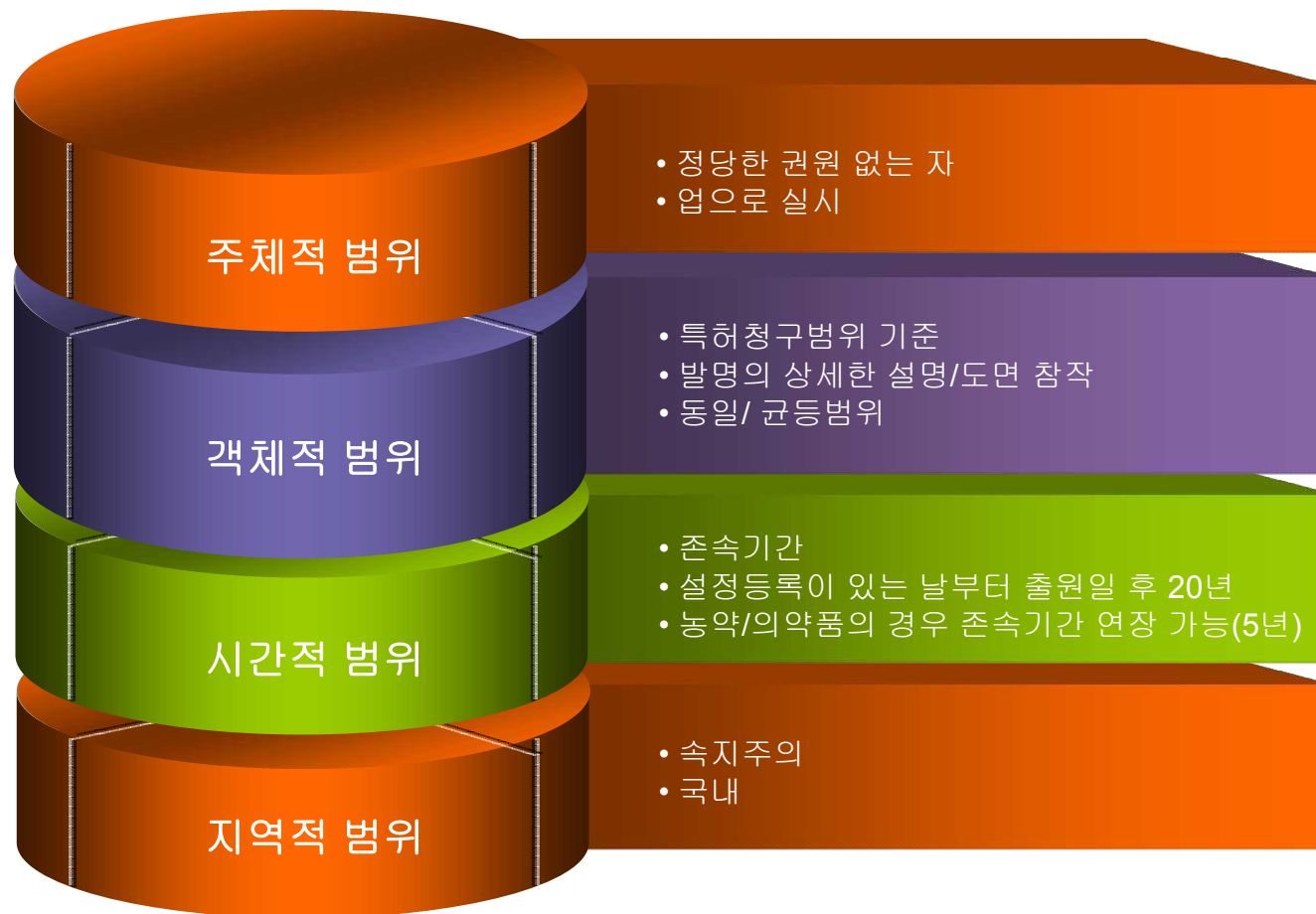
중국 체리자동차 QQ

간접침해



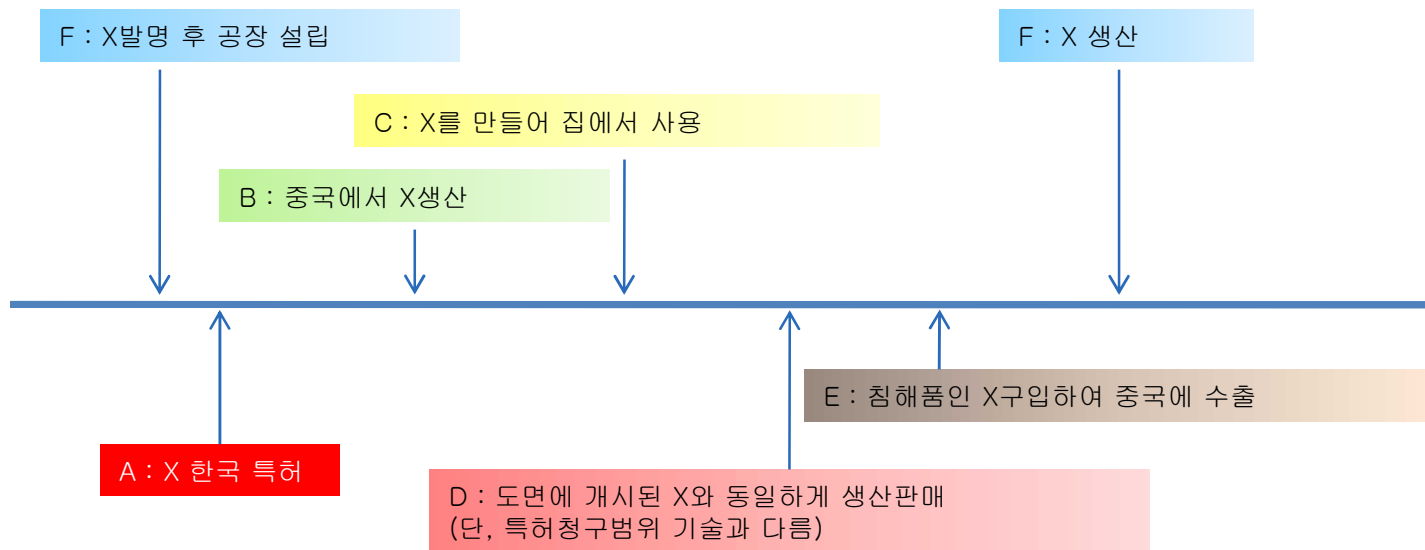
마티즈 전용 엔진

특허권의 효력 범위

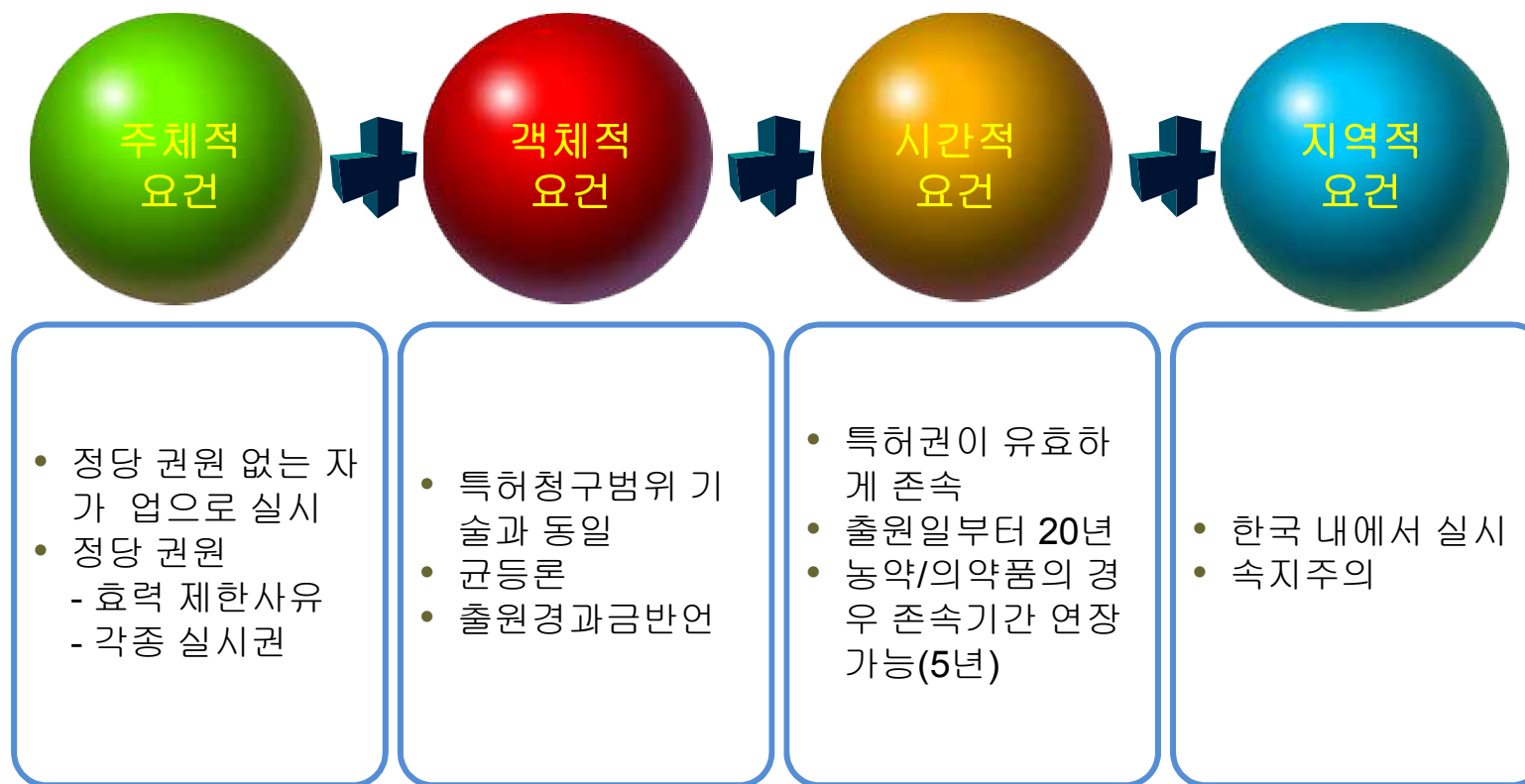


Case

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



특허 침해 요건



- 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



특허권 효력의 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
- 20이상의 의약을 혼합함으로써 제조되는 의약의 발명 또는 20이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명의 경우 “약사법”에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약



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 발생하는 실시권
- 강제실시권은 특허권자의 의사에 관계없이 특허청장의 처분 또는 심판에 의하여 발생하는 실시권



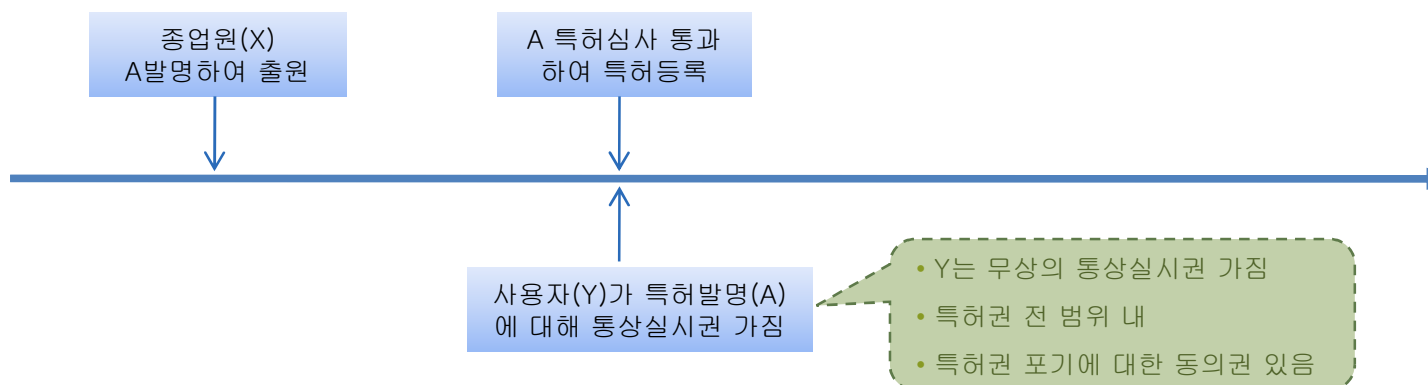
실시권(LICENSE)의 종류

구 분		내 용	법규정
전용실시권		특허권자와 계약 및 설정등록에 의하여 발생하는 실시권	특허법 §100
통상 실시권	허락 실시권	특허권자(또는 전용실시권자)와 계약에 의한 실시권	특허법 §102
	법정 실시권	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
	강제 실시권	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

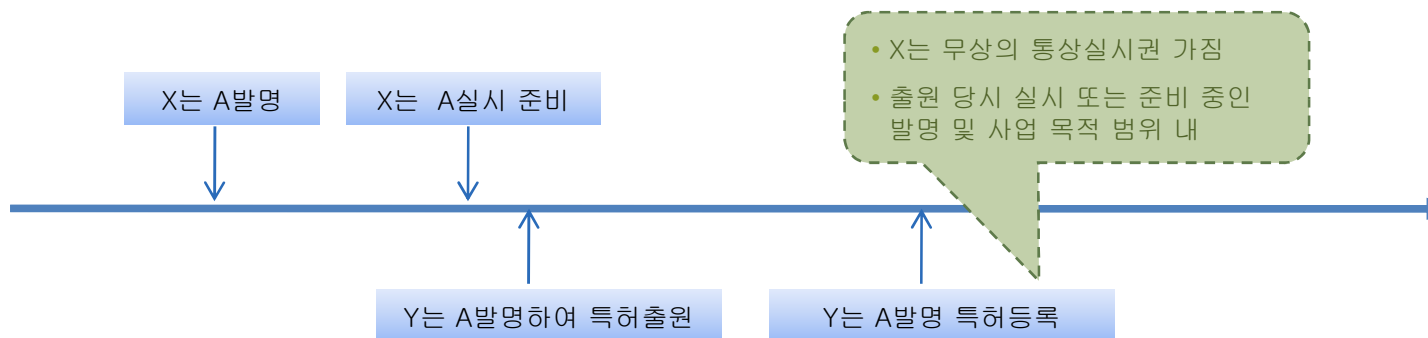
- 종업원의 직무발명에 대하여 사용자가 무상으로 그 특허권에 대하여 가지는 실시권
- 성립요건
 - 종업원 등의 직무에 관한 발명일 것
 - 사용자 등의 업무범위에 속하는 발명일 것
 - 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것



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

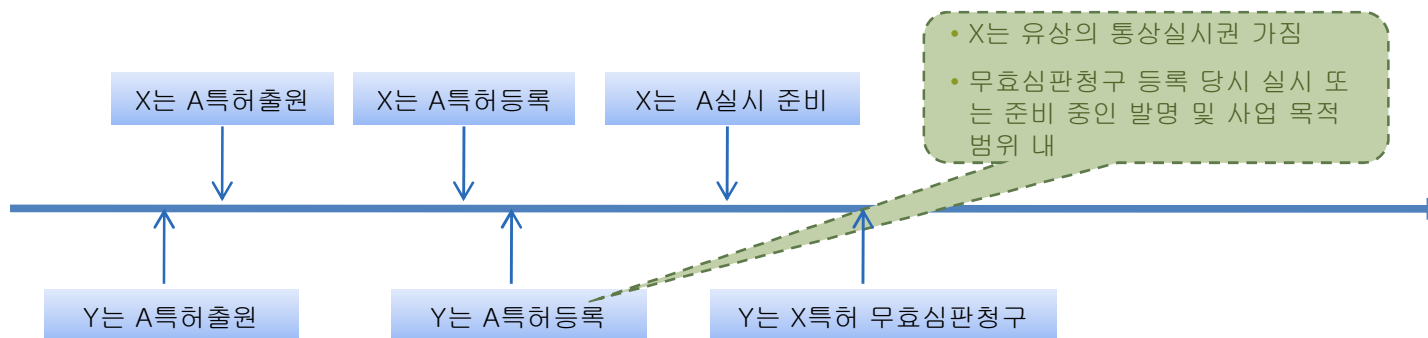


실무적으로 선사용권 입증이 용이한가?
출원 시 국내에 있던 물건에 대한 효력 제한과 차이는 ?

무효심결에 따른 실시권

의의

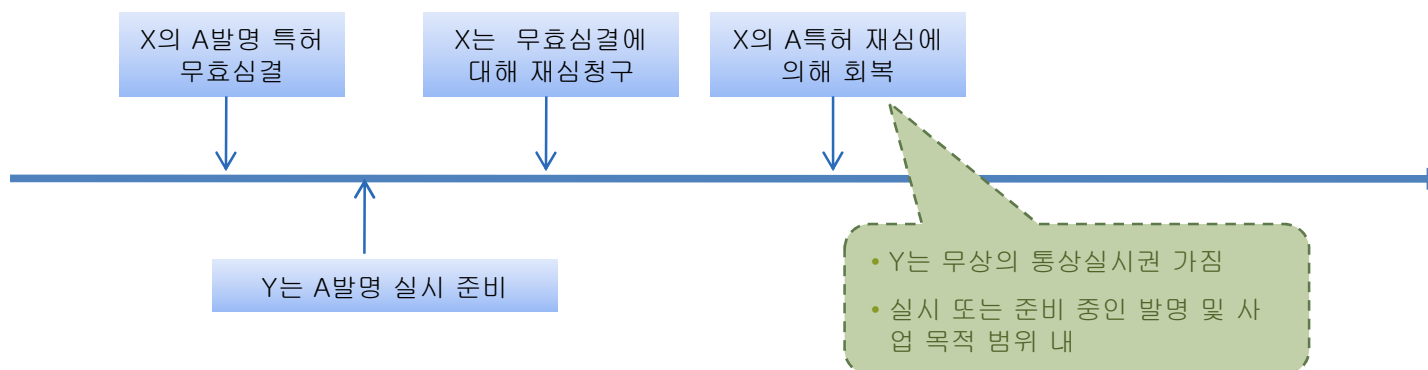
- 무효심판청구등록 전에 무효사유가 있음(후원, 무권리자 등)을 알지 못하고 실시하고 있는 경우 인정되는 실시권 (중용권)
- 성립요건
 - 무효심판청구등록 전의 실시일 것
 - 무효사유가 있음을 알지 못할 것(원 특허권자, 실시권자 등이 주로 해당)
 - 국내에서 사업 실시 또는 사업 준비를 하고 있을 것



재심에 따른 실시권

의의

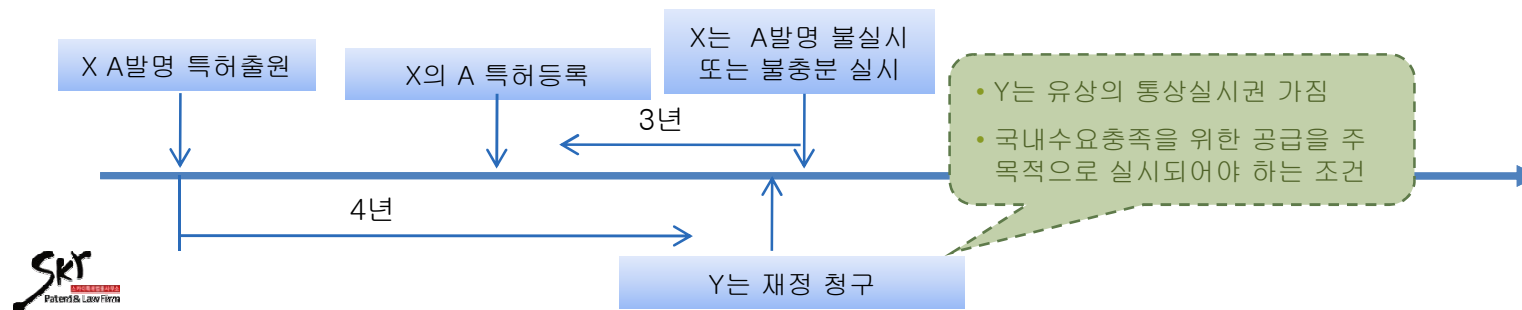
- 무효 심결 등 확정 후 재심에 의해 회복한 경우 재심사유를 알지 알지 못하고 실시한 경우 인정되는 실시권 (후용권)
- 성립요건
 - 당해 심결 확정 후 재심청구 등록 전의 실시일 것
 - 재심사유가 있음을 알지 못할 것(선의로)
 - 국내에서 사업 실시 또는 사업 준비를 하고 있을 것



재정에 의한 실시권

재정사유의의

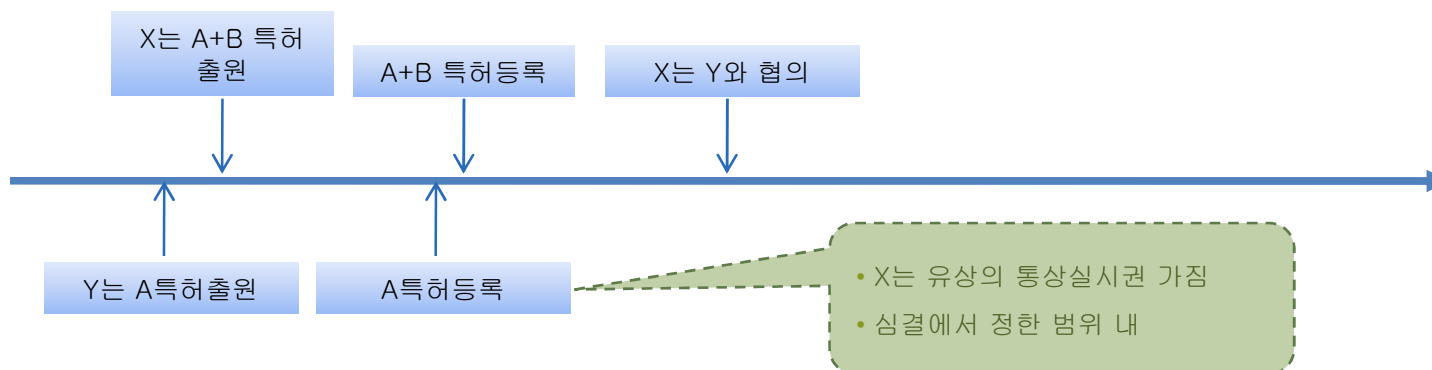
- 특허발명의 실시를 원하는 자의 청구에 의하여 특허청장의 행정처분으로 하여 되는 유상 실시권
- 재정사유
 - 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 불실시 또는 불충분실시
 - 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우
 - 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하는 경우
 - 중대 질병을 치료하기 위하여 의약품의 수입하고자 하는 국가에 그 의약품의 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우
- 성립요건
 - 특허 출원일로부터 4년을 경과할 것(불 실시, 불 충분 실시만 적용)
 - 협의가 성립되지 않거나 협의할 수 없을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



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?

간접침해

간접침해

- 구성요건 완비의 원칙상 직접침해를 구성하지 아니하나, 일정요건 충족 시 특허권자의 보호를 위해 침해행위 전 단계의 일정한 실시유형을 입법상 특허침해행위로 간주하는 것

간접침해 태양

- 물건의 발명인 경우
그 물건의 생산**에만** 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나
그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
(ex) 완성품의 부품 전체를 세트로 생산하는 행위, 엔진 특허의 경우 그 엔진에만 사용하는 피스톤을 제조하는 행위 등
- 방법의 발명인 경우
그 방법의 실시**에만** 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나
그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
(ex) DDT 사용 살충방법 특허의 경우 DDT를 제조하는 행위 등

간접침해 판단

특허발명

$$X = A + B$$

직접침해

- 실시제품 : $A + B$ or $A + B'$
($A+B$ 는 동일침해, $A+B'$ 는 균등침해)

간접침해

- 실시제품 : A or B
(A 요소 or B 요소만으로 구성되어도 그것이 $A + B$ 에 필연적으로 사용되는 것이 예정)

대법원 96마365 판결(소모품)

- 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 **본질적인 구성요소**에 해당하고 **다른 용도로는 사용되지 아니하며** 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면, 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다.

대법원 92도3350 판결 (형사처벌)

- 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제64조 소정의 “침해로 보는 행위”(강학상의 간접침해행위)에 대하여 특허권 침해의 민사책임을 부과하는 외에 같은 법 제158조 제1항 제1호에 의한 형사처벌까지 가능한가가 문제될 수 있는데, **확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙이나, 특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함**에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해행위를 특허권 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등에 비추어 볼 때, 제64조의 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권의 간접침해자에게도 민사책임을 부과시키는 정책적 규정일 뿐 이를 특허권 침해행위를 처벌하는 **형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아니다.**

CONTENTS



1

특허권의 의의

특허명세서, 특허권 성질 등

2

특허침해 판단

특허침해 요건, 특허침해 판단 등

3

특허청구범위 해석

특허청구범위의 의의, 특허청구범위 해석절차 등

4

특허청구범위 작성

청구범위 작성절차, 법적기재 요건 등

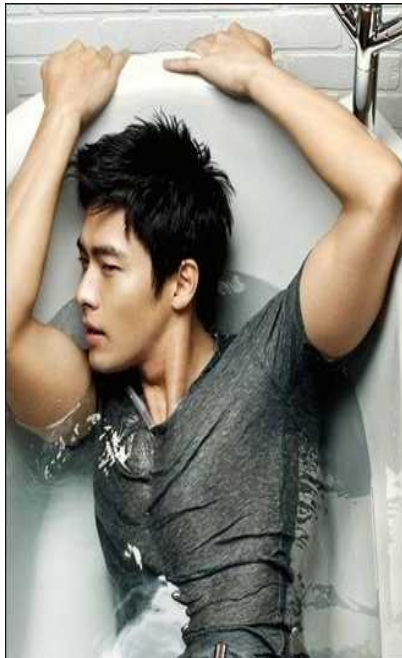
5

마무리

Q&A 등



특허청구범위



배우자 청구범위

- 얼굴+몸매+학력+돈+성격+직업+시부모+종교 ?

특허청구범위의 의의

의의

- 특허청구범위는 출원명세서의 필요적 기재사항으로서 발명자가 특허권으로써 보호를 구하는 사항을 기재하는 부분
- 특허청구범위는 기술적 사상을 **관념적인 언어**로 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.



특허청구범위 연결부의 유형

개방형(open-ended)

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

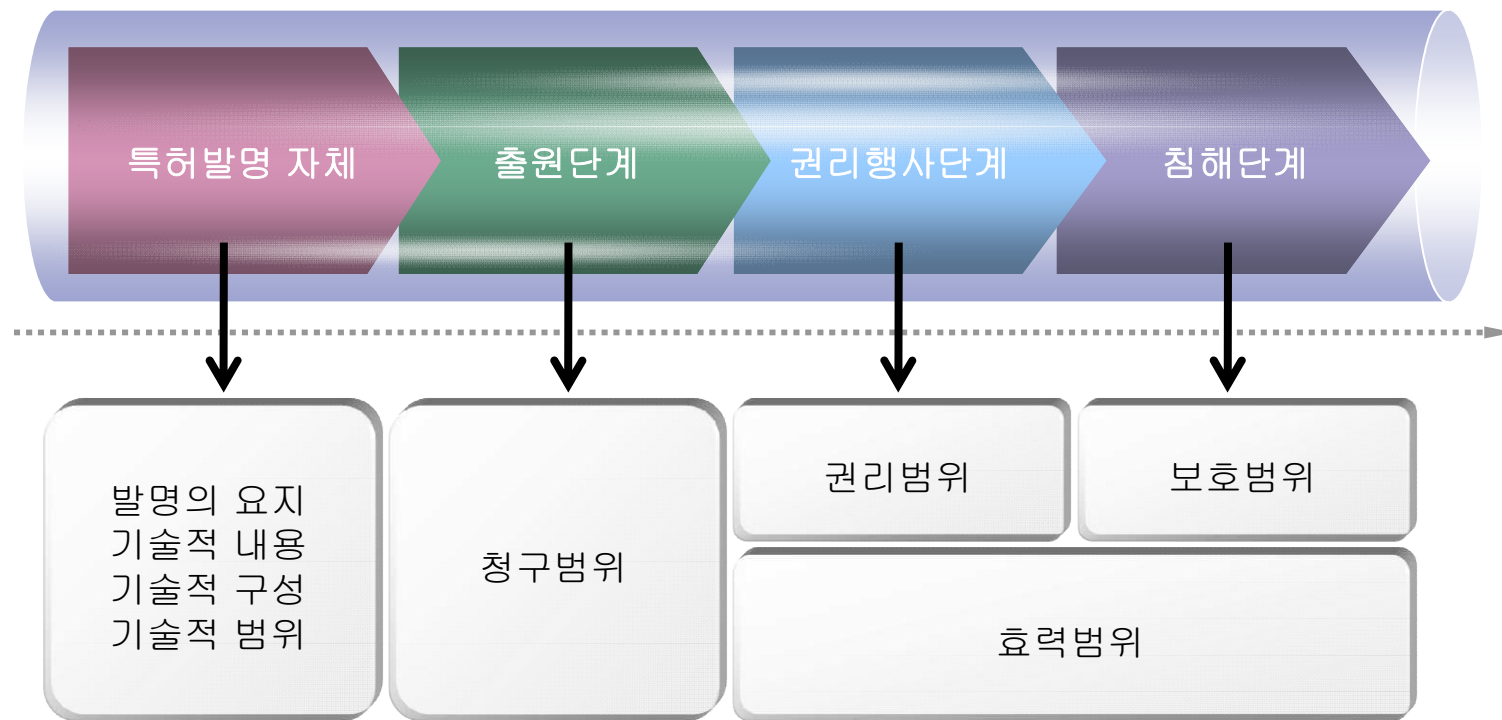
폐쇄형(closed-ended)

- 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

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

특허청구범위 해석 주체

심사관 (특허청)	특허심사 시 특허성 유무 판단 시
심판관 (특허심판원)	권리범위확인심판에서 권리범위에 속하는지 여부 및 무효 심판에서 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

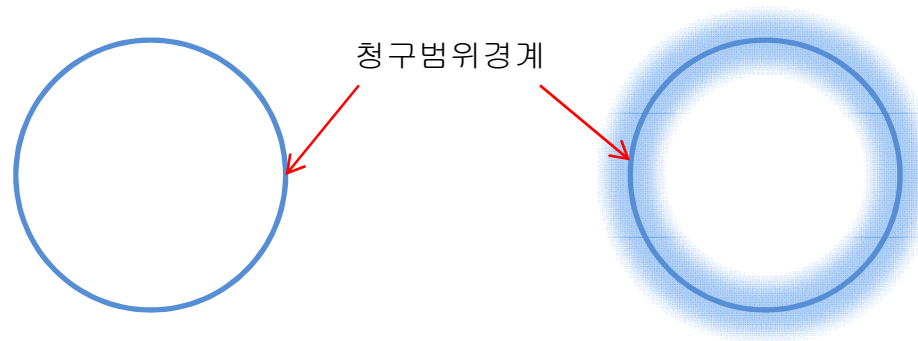
주변한정주의

- 경계 명확
- 침해 판단이 쉬움
- 발명자 보호에 약함

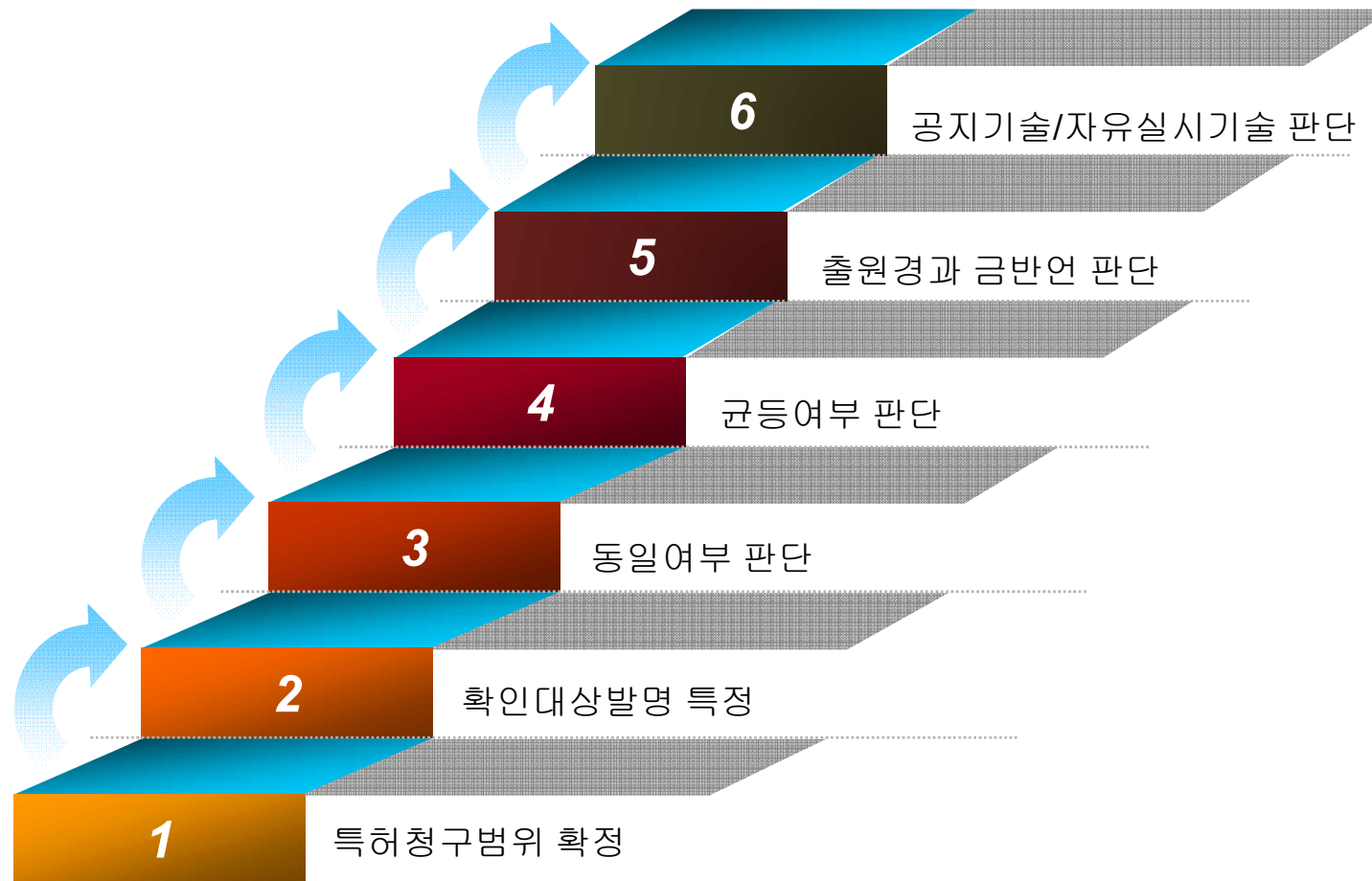
VS

중심한정주의

- 경계 불명확
- 침해 판단이 어려움
- 발명자 보호에 강함



특허청구범위 해석 단계



특허청구범위 확정

의의

- 특허권 설정등록에 의해 특허권 확정
- 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 다의적으로 해석 가능
- 문장으로 표현된 기술적 의미를 침해대상물과 비교하여 명확하게 함
- 문언의 의미가 확정되더라도 법률적 가치판단이 행해져야 할 필요

확인대상발명 특정

의의

- 권리범위확인심판 또는 침해소송에서 특허발명과 대비되는 발명 또는 침해품을 특정해야 할 필요 있음
- 상대적 판단
- 청구인 또는 원고가 특정함
- 방법발명 등 침해 입증이 곤란한 경우 많음

쟁점

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



동일여부 판단

의의

- 특허청구범위 기재와 **문언상** 동일여부 판단
- 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 제 42조 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

균등여부 판단

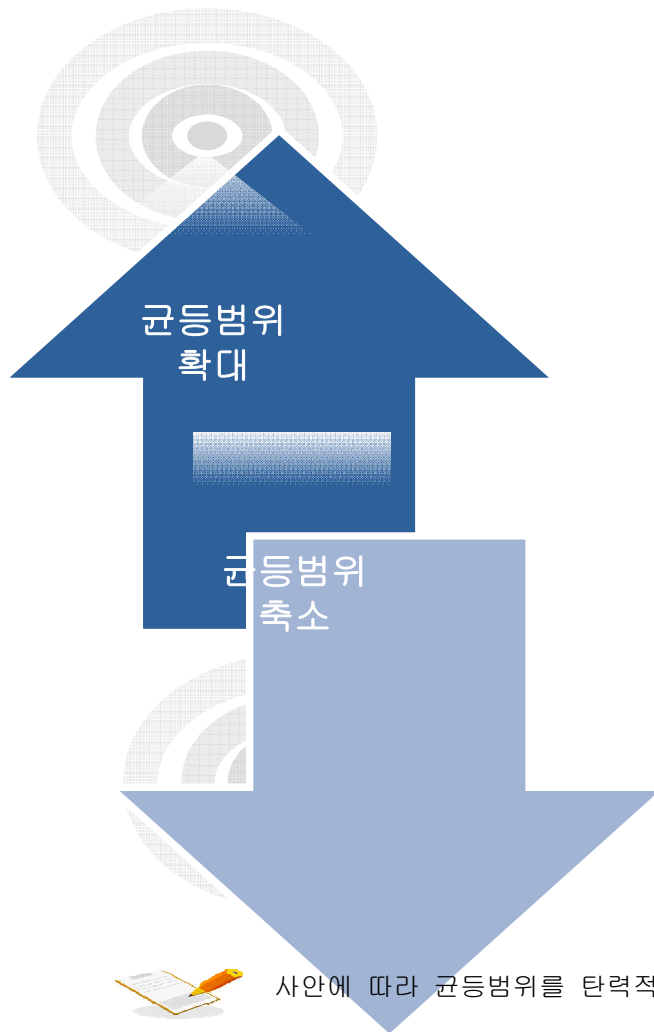
의의

- 균등론(Doctrine of Equivalents)은 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 이탈을 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 형해화될 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

출원경과 금반언

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

공지기술 제외

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

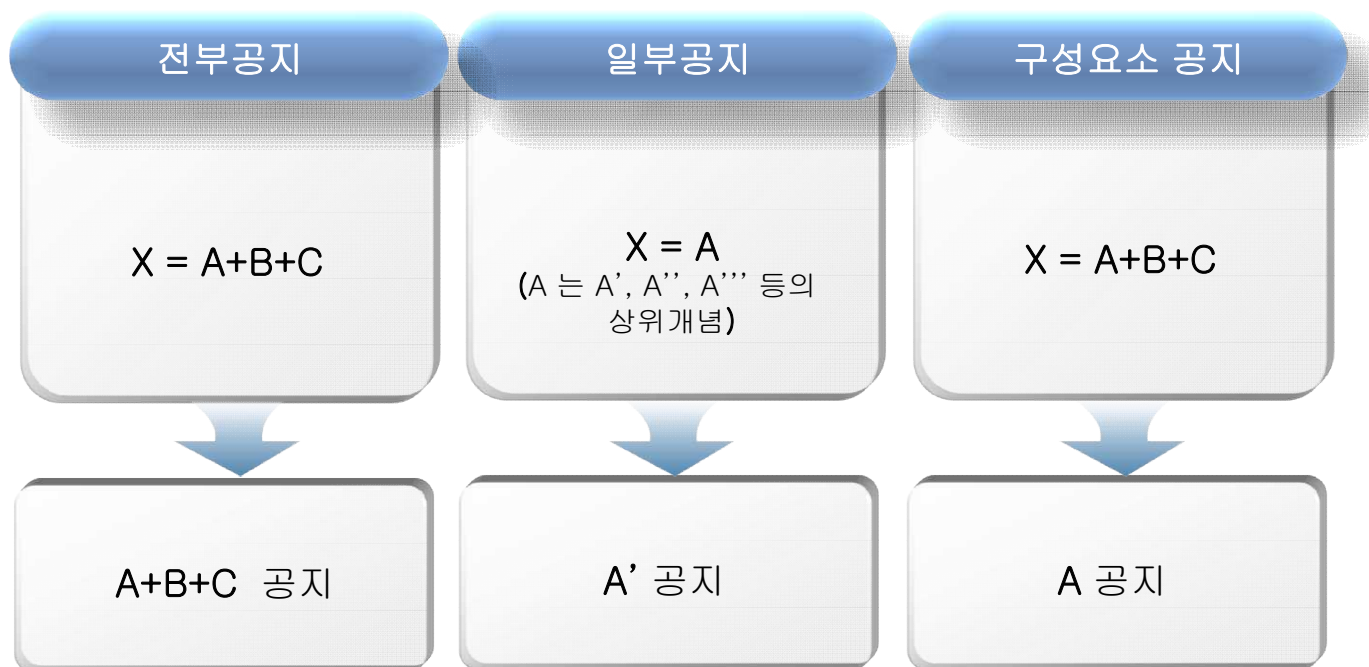
쟁점

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



무효심판에 의한 해결이 불합리한 이유?

일부 공지의 개념



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

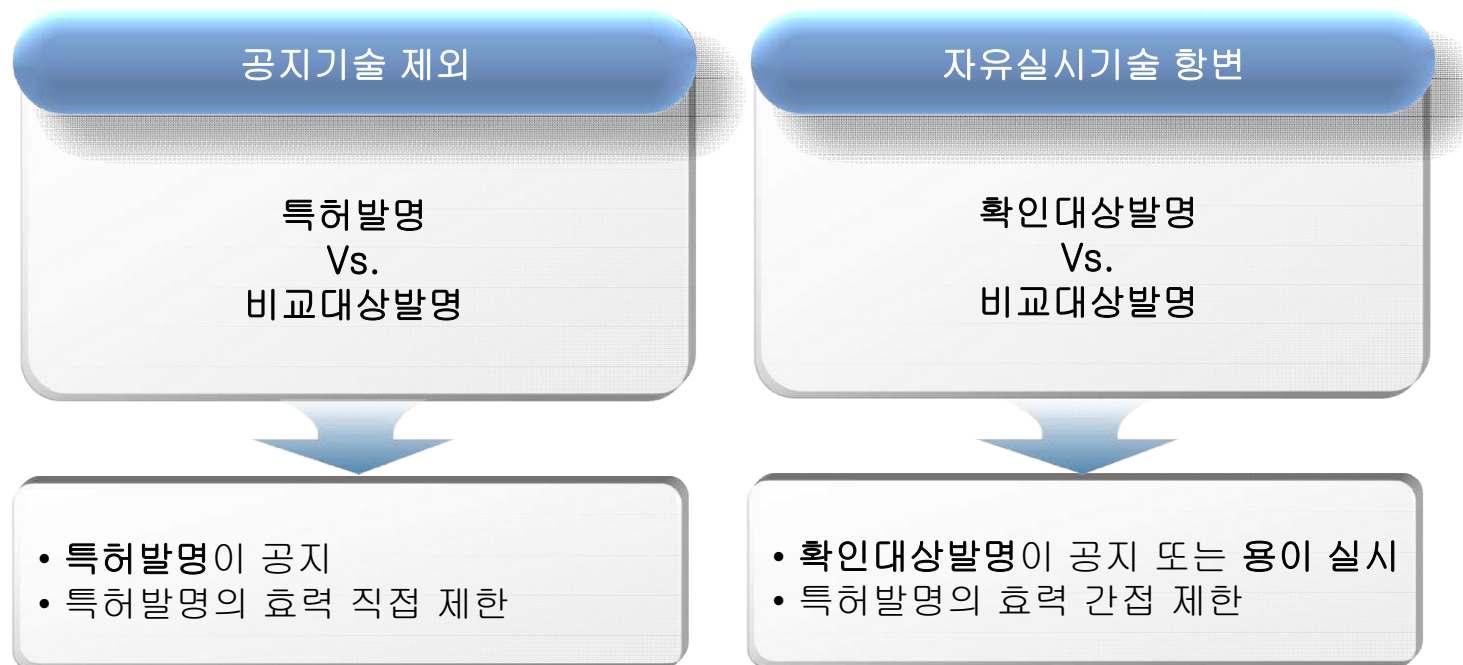
- 자유실시기술의 항변은 확인대상발명(실시기술)이 공지 기술만으로 이루어 지거나 이로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우 특허발명과 대비할 필요도 없이 권리범위에 속하지 않는다는 이론

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

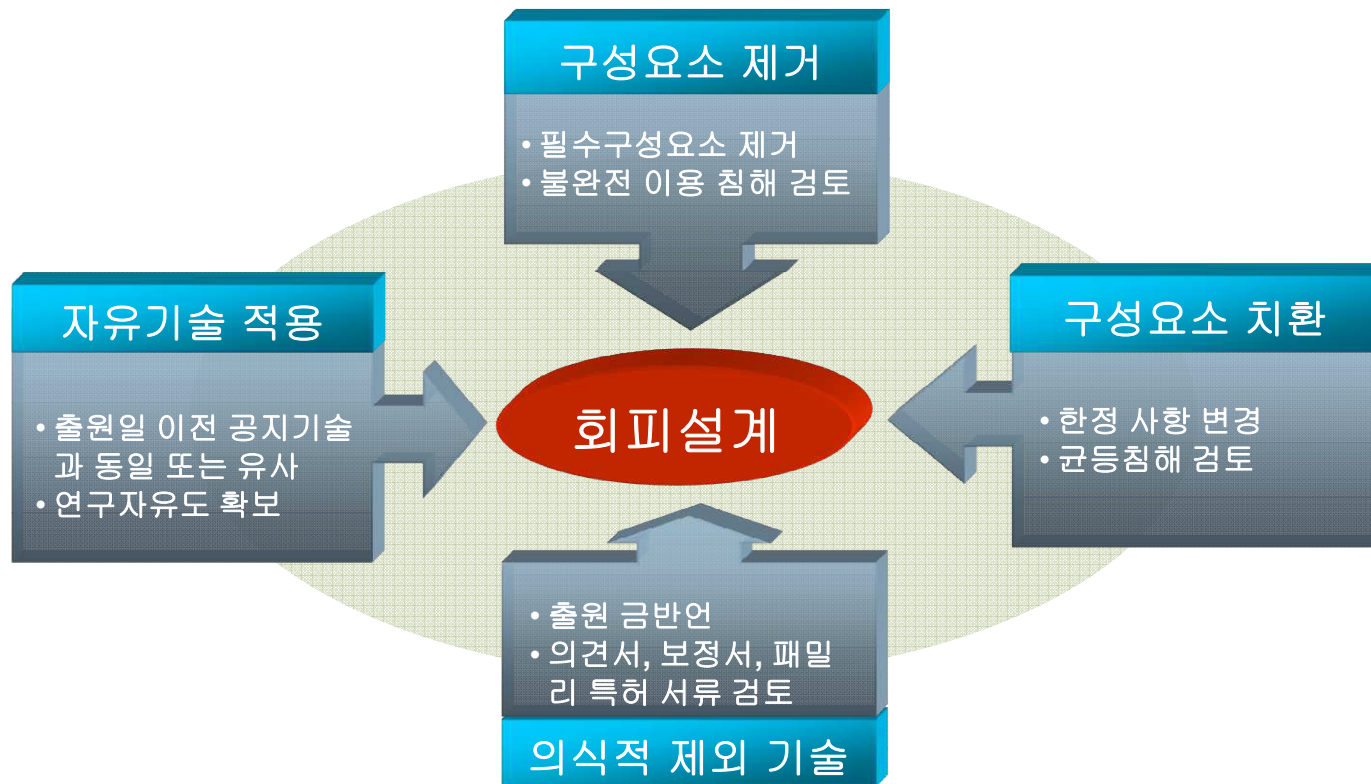


공지기술 제외 & 자유기술 항변 구별



- 특허발명과 확인대상발명이 동일한가?
- 진보성 결여발명의 경우 주장 검토

회피설계 방법



- 문제특허 회피 후 대체특허 확보 (Securing alternative patent after circumventing problem patent)

구성요소 제거

의 의

- 구성요건완비의 원칙(All elements rules)
특허청구범위에 기재된 구성요소 일부 제거
- 불완전 이용론
특허발명 중 중요도가 낮은 일부 구성요소를 생략하여 실시하고 있는 발명의 경우 침해로 봄
- 부정판례 & 긍정판례 존재

대법원 2000허2279 판결

- 하나의 청구항에 복수의 구성요소를 기재하고 있는 경우 그 중 하나라도 결여하면 원칙적으로 그 청구항의 권리범위에 속하지 않게 되나, 어느 고안이 실용신안의 권리범위를 벗어나기 위하여 실용신안의 구성요소 중 일부를 의도적으로 생략한 것에 불과하기 때문에 그 실용신안의 권리범위에 속하는 것으로 보는 이른바 생략고안이나 불완전 이용고안에 해당한다고 하려면, 실용신안과 동일한 기술 사상을 가지고 있으면서 등록청구범위 중 비교적 중요하지 아니한 구성요소를 생략하고 그와 같이 생략하더라도 당해 실용신안이 목적으로 하는 특별한 작용효과를 발휘할 수 있는 경우이어야 한다.

구성요소 치환

의 의

- **구성요건완비의 원칙**
특허청구범위에 기재된 구성요소를 구체화하는 부가 또는 한정사항 변경
- **균등론(The doctrine of Equivalents)**
문언상 기술적 구성이 동일하지 않더라도, 치환이 용이하고 실질적으로 동일한 작용효과를 발휘하는 경우 침해로 봄 (특허권의 확장해석의 이론적 근거)

대법원 97후2200 판결

- (가)호 발명이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고, (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, 나아가 당해 특허발명의 출원 절차를 통하여 (가) 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물로 보아야 한다.

의식적 제외기술 적용

의 의

- 의식적 제외 또는 출원포대 금반언(file wrapper estoppel)
권리범위에 문언적으로 속하더라도 출원인/권리자가 심사과정 등에서 의식적으로 제외한 범위에서 사용하는 기술
- 명세서 종래기술 등 기재, 의견서, 보정서 등
- 패밀리특허 또는 외국 대응특허 심사자료 참작

대법원 2001후171 판결

- 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고, 특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정하여야 한다.

자유기술 적용

의 의

- **자유기술의 항변**
특허권의 권리범위에 문언적으로 속하더라도 그 출원일 이전부터 공지되거나 공지기술로부터 용이한 기술범위에서 실시하는 경우 침해로 보지 않음
- 무효요건으로서의 진보성 요건과 구별
- 침해소송에서 특허권을 무효화하는 부담 해소

대법원 99후710 판결

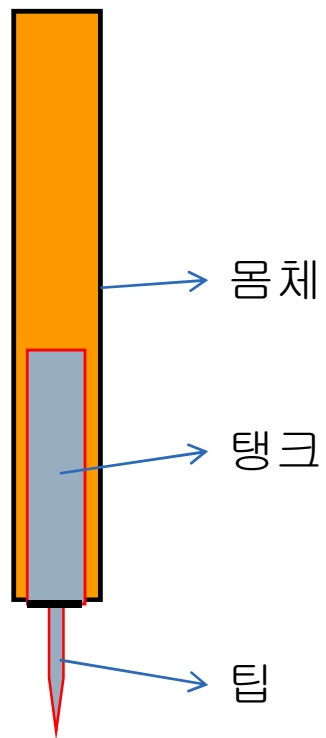
- 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 **특허발명과 대비되는 발명**이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)가 **공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다.**



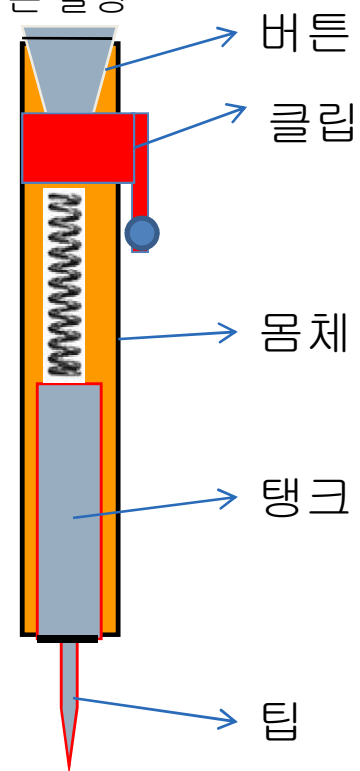
Case

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

종래기술



본 발명



CASE 1

최초 청구범위

[청구항1]

원통형상의 몸체와,
상기 몸체의 하단에 결합된 팁과,
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]

원통형상의 몸체와,
상기 몸체의 하단에 결합된 팁과,
상기 몸체의 내부에 설치되며, 상기 팁에 잉크를 제공하기 위한 잉크탱크와,
상기 몸체의 일측에 평행하게 연장 설치되며,
그 내측에 누름돌기가 형성된 클립을 포함하는 것을 특징으로 하는 필기구.

[청구항2] 삭제

CASE 2

최초 청구범위

[청구항1]

원통형상의 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]

원통형상의 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.

권리범위에 속하는가?



권리범위에 속하는가?



권리범위에 속하는가?



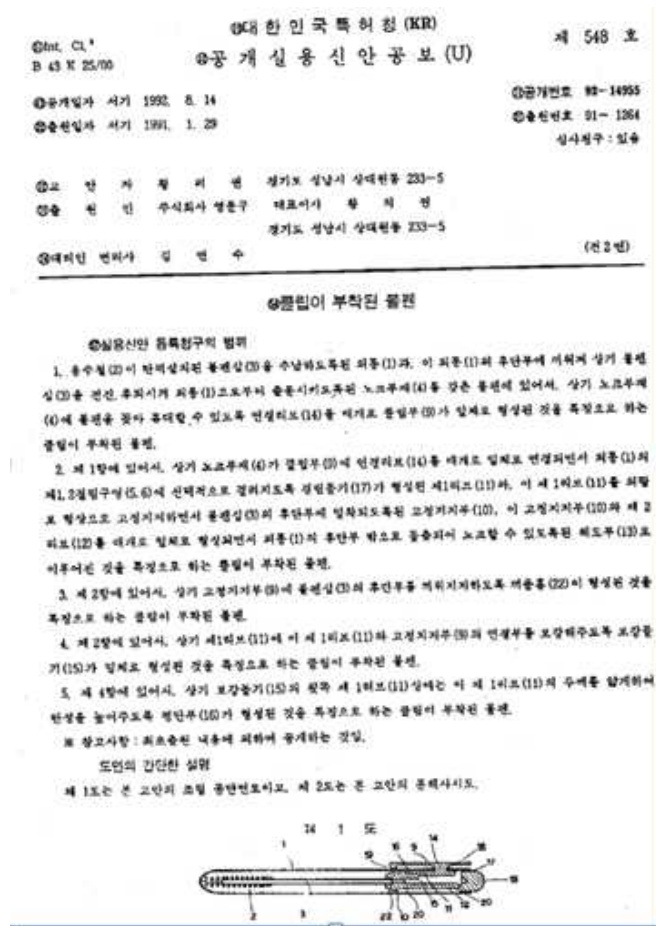
권리범위에 속하는가?



권리범위에 속하는가?



권리범위에 속하는가?





Case

특허 받은 소주들의 특허권의 청구범위를 해석해 보세요?



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 충전된 **9 개**의 충전탑에 **SV 3 ~ 5**로 통과시켜 탈취 및 정제하여
정제희석액을 제조하는 제3공정,
제3공정의 정제희석액을 원적외선 담체와 은입자가 충전된 **1 개**의 충전탑에 **SV 25**로 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, **에어스톤**을 이용하여 순산소기포를 분사함으로써 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.

CONTENTS



1

특허권의 의의

특허명세서, 특허권 성질 등

2

특허침해 판단

특허침해 요건, 특허침해 판단 등

3

특허청구범위 해석

특허청구범위의 의의, 특허청구범위 해석절차 등

4

특허청구범위 작성

청구범위 작성절차, 법적기재 요건 등

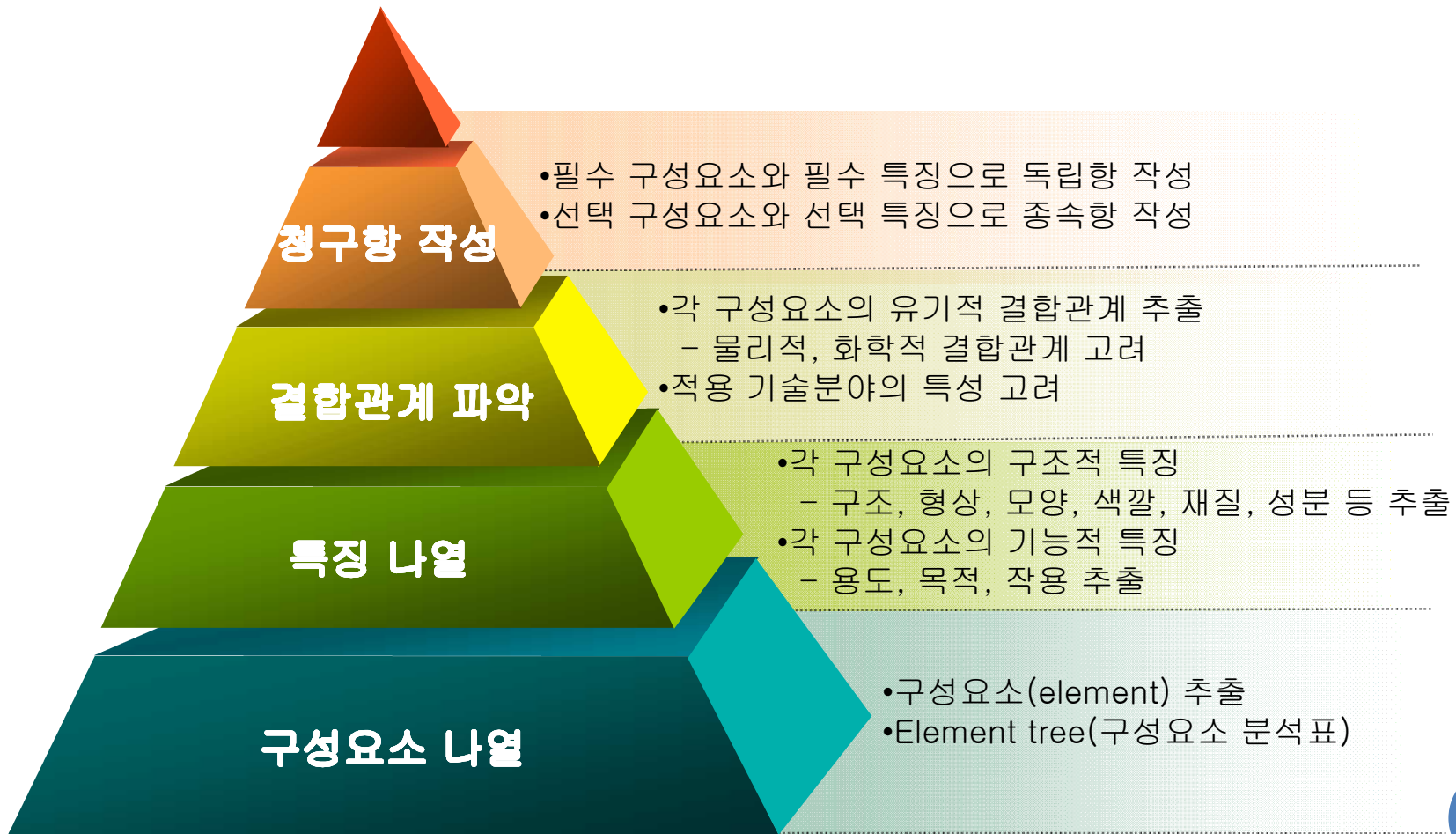
5

마무리

Q&A 등



청구범위 작성절차



구성요소 분석표 예

구성요소		특징			
구성요소 (마디부)	기능	<ul style="list-style-type: none"> • 파지 			
	구성	<ul style="list-style-type: none"> • 중수골부(제1마디부)(10), 기절골부(제2마디부)(20), 말중절골부(제3마디부)(30)로 구성 			
	구성요소	특징	신규여부	필수여부	청구여부
		중수골부(제1마디부)(10), 기절골부(제2마디부)(20), 말중절골부(제3마디부)(30)로 구성	X	X or O (적용분야에 따라)	X
		중수골부(제1마디부) : 구동모듈에 결합, 2개의 풀리(11), 래치휠(기능?)	?	X	O
		기절골부(제2마디부) : 중수골부에 회전가능하게 결합, 회전축(21), 풀리(22), 와이어고정부	?	X	O
구성요소 (마디부)	구성요소	말중절골부(제3마디부) : 손가락 모양, 기절골부에 회전가능하게 결합, 회전축(31)	O	X	O
		스프링(50) : 일단이 제1마디부에 고정되고 타단이 제2마디부에 고정되어 제	O	X	O



청구범위 법적 기재요건

특허법 제42조

- ④ 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 "청구항"이라 한다)이 1 또는 2이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호에 해당하여야 한다.
1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것
 2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것
- ⑥ 제2항 제4호의 규정에 따른 특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다.

상세한 설명에 의해
뒷받침

공개되지 않은 내용에 대해 권리를 부여하는 결과 초래

명확하고 간결

청구범위/권리범위가 불명확하여 분쟁 초래

청구범위 법적 기재요건

발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침 되지 않는 유형

- 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고, 암시도 되어 있지 않는 경우
- 청구항에는 구체적인 수치한정을 하고 있으나 발명의 상세한 설명에는 그 수치에 대하여 전혀 기재되어 있지 않는 경우
- 발명의 상세한 설명과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않아서 양자의 대응관계가 불명료한 경우
- 청구항에 기재된 사항이 특정기능을 수행하기 위한 「수단(means)」 또는 「공정(step)」으로 기재되어 있으나 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 구성이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있지 않는 경우
- 출원 시 해당 기술분야의 통상의 지식에 비추어 보아 청구된 발명의 범위까지 발명의 상세한 설명에 기재된 내용을 확장하거나 일반화할 수 없는 경우
- 발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 과제를 해결하기 위한 수단이 청구항기재되어 있지 않아 발명의 상세한 설명에 기재된 범위를 벗어난 발명을 청구하는 경우

청구범위 법적 기재요건

발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침 되지 않는 유형

- 청구항의 기재내용이 불명확한 경우
- 청구항에 각 구성요소가 **단순히 나열**되어 있을 뿐으로 그 결합관계가 기재되어 있지 않아서 발명이 불명확한 경우
- 청구항에 기재된 발명의 카테고리가 불명확한 경우
- 청구항의 기재가 **너무 장황**하여 보호를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항이 불명확한 경우
- 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 기재되어 있는 경우
- 지시의 대상이 **불명확**하여 발명의 구성이 불명확한 경우



같은 용어를 다양하게 표현하는 것이 좋은가?

청구범위 법적 기재요건

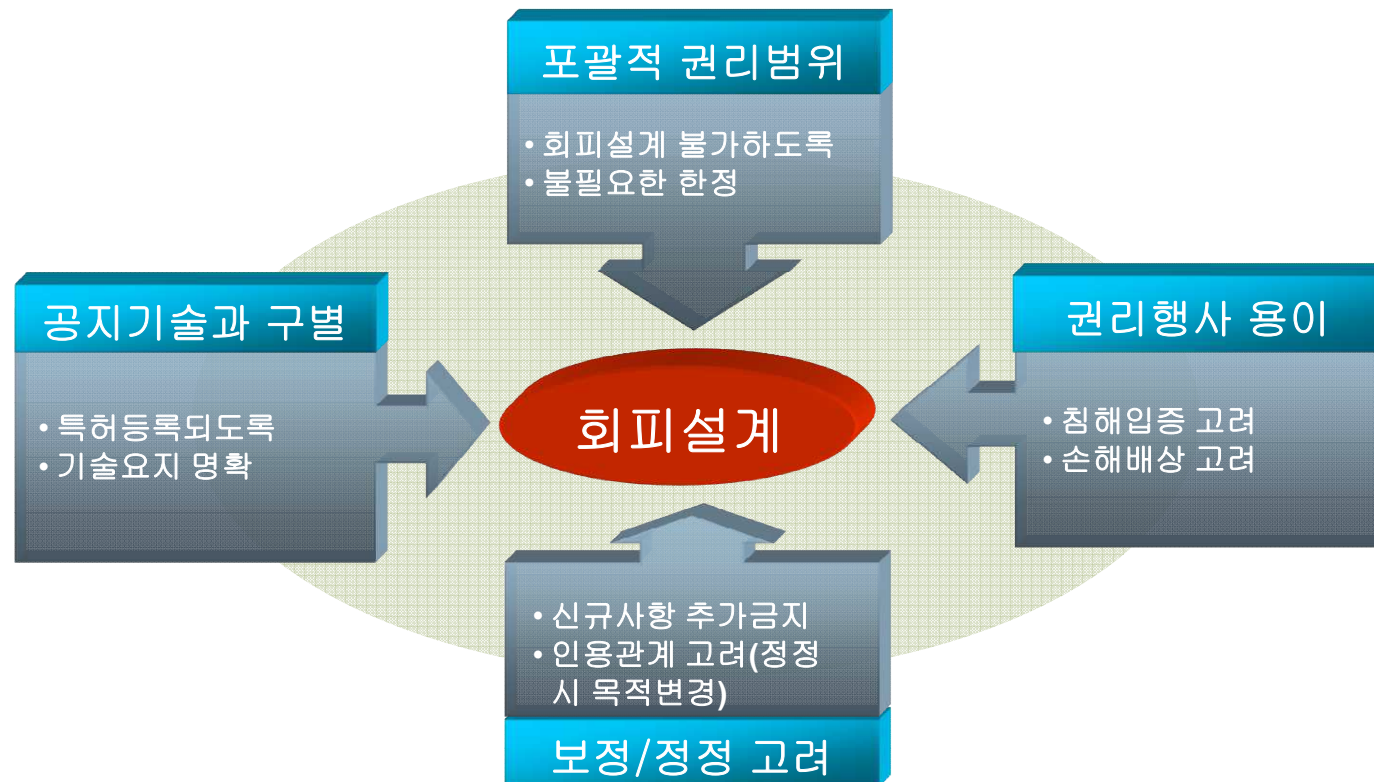
독립항 / 종속항 기재 요건

- 독립항은 다른 청구항을 인용하지 않는 형식, 즉 독립형식으로 기재
- 독립항의 경우에도 동일한 사항의 중복기재를 피하기 위하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 범위 내에서 다른 청구항을 인용하는 형식 기재 가능
- 독립항 또는 다른 종속항을 인용하여 기재하는 형식으로 기재
- 청구항은 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재
- 종속항 기재 시 독립항 또는 다른 종속항 중에서 1 또는 2 이상의 항을 인용하여야 함
- 복수 인용항의 택일적 기재
- 다중 종속항 인용 금지
- 인용되는 청구항을 인용하는 청구항보다 먼저 기재
- 일련번호는 아라비아 숫자



종속항의 존재의의?

특허청구범위 작성 전략



- 문제특허 회피 후 대체특허 확보

특허청구범위 작성 전략

공지기술과 구별되게

- 특허 등록될 수 있도록
- 공지기술과 구별되게 구성, 작용효과상 차이 기재(특허요건 고려)
- 출원 시 공지기술을 포함한 후 축소보정에 의해 등록 시 권리범위 제한 해석될 수 있음(**출원경과참작의 원칙**)
- 공지기술제외, 자유기술항변으로 효력범위 제한

선행 공지기술과 구별되게 작성하여 특허등록 및 권리축소해석 방지



특허청구범위 작성 전략

권리범위 포괄적으로

- 구성요소 적게
- 용어는 포괄적
- 불필요한 제한 금지(구성요소완비의 원칙)
- 단계적인 청구범위로 작성(독립항은 포괄적, 종속항은 구체적)
- 원천기술은 넓게, 개량기술은 특정하여

권리범위를 포괄적으로 작성하여 회피설계 방지



특허청구범위 작성 전략

권리행사 용이하도록

- 침해입증 고려
- 가능하면 물건/물질발명으로(제조방법도 함께 청구)
- 누구에게 권리 행사할 지 고려(생산업자, 조립업자, 사용업자 등)
- 요소기술 vs. 전체기술 모두 청구

침해입증, 손해배상입증을 고려하여 권리행사 용이하도록



특허청구범위 작성 전략

권리행사 용이하도록

- 보정범위 : 신규사항 추가금지
- 무효심판 시 특허의 정정 필요(정정범위 고려)
- 목적 변경 시 정정 불인정되므로 인용관계 고려
- 최적 실시예에 해당하는 청구항 필요

등록 전 권리 확대, 등록 후 무효 대비 가능하도록



마무리

특허권

- 기술 사상, 무체재산

특허괴물에 대한 대응전략 마련

- 영업비밀 누설방지, 제품에 대한 특허권/자유실시기술 자료 확보

특허침해

- 특허기술과 동일해도 특허 침해되지 않는 경우 많음

특허청구범위 해석

- 출원경과참작, 균등론, 자유실시기술 등 고려

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 !