

IP(Intellectual Property) 특강 (특허, 실용신안)



홍 성 일

sihong@kipa.org

010-9963-3385

특허제도의 이해1

01

특허권
&
실용신안권

02

디자인권

03

상표권

산업재산권

05

영업비밀
반도체회로배치설계
유전자원
전통지식 등

신지식재산권

04

저작권

1 특허법

보호대상

발명

자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것

- 산업재산권의 기본이 되는 법으로서, 기타의 법들은 특허법의 많은 조문들을 준용하는 형태의 기술을 취하고 있음
- **고도한 기술적 창작가치의 보호**를 위한 법

2 실용신안법

보호대상

고안

자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작

- **기술적 창작가치의 보호**를 위한 법

01 지식재산권 개요

산업재산권의 종류

3 디자인보호법

보호대상

디자인

물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합으로서 시각을 통해 미감을 일으키게 하는 것

- 미적 창작가치의 보호를 위한 법

4 상표법

보호대상

상표

상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 것

- 영업상의 신용을 보호하기 위한 법
- 창작적 가치의 보호가 아닌, 상표의 선택과 사용에 의한 신용을 보호하기 위한 법으로서 특허법과는 그 법적 체계가 다름



Quiz!

다음 중 산업 재산권에 해당하지 않는 것은?

- ① 특허권
- ② 실용신안권
- ③ 디자인권
- ④ 저작권

정답

④ 저작권

해설

특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권은 산업재산권을 구성하는 4개의 권리이며, **저작권은 지식재산권을 구성하는 권리**이기는 하나, 산업재산권에는 포함되지 않습니다.

권리주의

발명자는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지며 국가는 특허요건 구비한 발명의 특허를 재량으로 거부하지 못한다

은혜주의

심사주의

산업상이용가능성, 신규성, 진보성 등의 소위 실질적 특허요건의 판단에 대하여 행해진 후 특허 등록여부를 결정한다

무심사주의

선출원주의

동일한 발명에 대한 특허출원이 경합되고 있는 경우 최선 발명자가 아닌 **최선 출원인에게 특허를 인정한다.**

선발명주의

등록주의

특허권의 발생은 설정등록에 의하고 발명의 완성과 동시에 자동적으로 발생하는 것은 아니다

발명주의

특허권의 의의 : 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점함(특허법 제94조)

중요

속 성

- 양도 또는 처분행위가 가능한 **개인의 무체재산권**으로서 **물권에 준하는 성격**을 갖고 있음
- 권리의 존속기간 : 설정등록 후 **출원일로부터 20년**이 되는 날까지로 유한함
- 국가마다 별도의 독립된 권리 효력을 가짐
- 무형의 권리이므로 **점유가 불가능, 침해가 용이, 침해발견이 어려움**

적극적 효력(독점권)

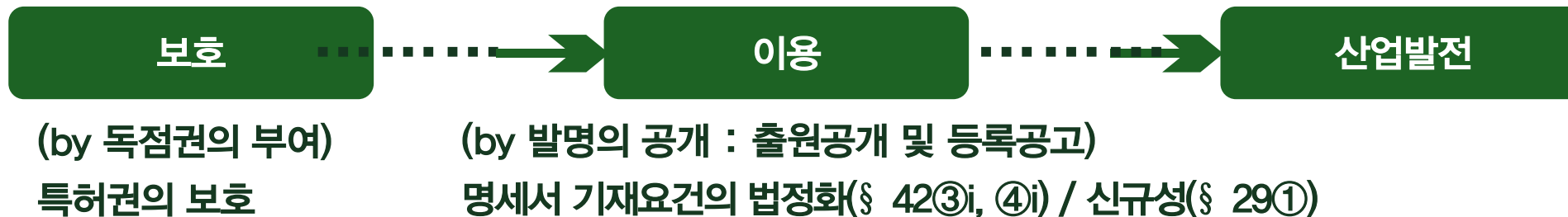
- 특허권자가 ‘**업**’ 으로서 그 특허발명을 ‘**실시**’ 할 권리를 독점하는 것
- 실시행위 이외에 자유롭게 **수익 · 처분**할 수 있는 **지배적 효력**을 포함

소극적 효력(배타권)

- 제3자가 정당한 권원 없이 무단으로 실시하는 것을 배제하는 것
- 정당한 권원이 없는 자의 무단실시는 특허권 **의 침해**가 됨

제1조(목적)

이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 **산업발전에 이바지함을 목적**으로 한다.



→ 특허제도의 가장 큰 화두는 독점과 공개이며, 특허법은 **발명의 독점과 공개의 조화를 통해 산업발전을 이루는 법**이라 할 수 있음



발명과 노하우의 관계

중요

구분	발명	노하우
공개여부	有	無
성립요건	특허법 제2조 제1호	특별한 정의규정 無
특허요건	필요	불필요
보호기간	일정기간	비밀이 유지되는 한 제한 X
보호범위	특허청구범위의 기재	불명확
독점배타성	有	無
침해에 대한 구제	특허법상 민형사상 조치	계약내용에 의해 보호 (단, 일정한 경우 부정경쟁방지법에 의해 보호가능)

02 특허제도의 이해

발명의 유형

발명의 유형



물건



김치 제조법으로 특허를 얻은 경우

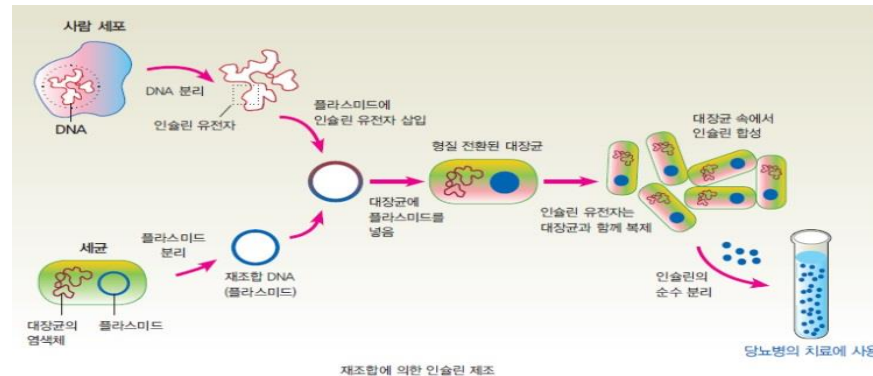
방법



용도



의약



제조법에 의한 인슐린 제조

생명공학



컴퓨터프로그램

주의!!

★ 특허법상 발명의 실시



물건발명

그 물건을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)

방법발명

그 방법을 사용하는 행위

제법발명

그 방법을 사용하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산할 물건을 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위

◆ 용어 설명

구분	내용
생산	물건을 만들어내는 행위, 주요한 조립, 핵심적인 부품을 기계본체에 장착, 기타 주요한 수리도 포함
사용	발명이 추구하는 본래의 목적을 달성하거나 작용·효과를 나타내도록 발명을 이용하는 것
양도·대여	유무상에 불문
수입	- 외국에서 생산된 물건을 국내에서 사용·양도·대여의 목적으로 외국에서 들여오는 것을 말함 ✓ 그러나 보세구역 내에 있는 동안은 아직 수입된 것으로 보지 않음
청약	전시를 포함

특허요건은 크게 **주체적 요건**, **실체적 요건**, **절차적 요건**으로 나눌 수 있는데 **특허출원이 이를 모두를 충족해야만 특허를 받을 수 있다.**

출원인의 자격요건

특허를 받기 위해서는 **권리능력**이 있어야 함. **발명을 한 자** 또는 그 **승계인**만이 특허를 받을 수 있는 **권리**를 가짐

주체적 요건

중요

실체적 요건

특허법에서 규정하고 있는 **산업상 이용 가능성**, **신규성**, **진보성**, **공서양속** 등

특허 요건

절차적 요건

출원절차 충족

정해진 방식에 따라 작성한 **특허명세서**와 **도면**을 첨부한 특허출원서를 제출

권리능력이 있을 것

권리능력이란 일반적인 **권리. 의무의 주체가 될 수 있는 법률상**의 지위 또는 자격 **내국 인인 자연인과 법인**에 대해서 권리능력이 인정된다.

다만, **법인은 승계에 의해서만** 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권의 권리자가 될 수 있다.

국가는 법인으로 의제되어 권리주체가 된다. 그러나 입법 부, 사법부 및 행정 각 부는 물론, 그 산하기관과 소속기관, 국립연구기관, 국립대학 등은 법인격이 없으므로 특허에 관한 권리의 주체가 될 수 없다.



지방자치법 제2조에 따르면 **“지방자치 단체는 법인으로 한다.”** 라고 규정되어 있으므로 지방자치단체도 권리의 주체가 될 수 있다.

외국인의 권리능력

외국인 중 우리나라 산업발전에 이바지할 개연성이 높은 **재내자의 경우에는 권리능력을 인정** 하지만,

개연성이 상대적으로 낮은 **재외자의 경우에는 원칙적으로 권리능력을 인정하지 않는다.**

- ① **그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 같은 조건**으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우,
- ② 대한민국이 그 외국인에 대하여 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우에는 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우,
- ③ **조약 또는 이에 준하는 것(이하 “조약”이라 한다.)에 따라 특허권 또는 특허에 관한 권리가 인정되는 경우**에 한해서는 예외적으로 권리능력이 인정된다.

가. 조약 당사국 국민,

나. 당사국 국민이 아닌 자로서 당사국에 주소 또는 영업소가 있는 준당사국 국민(무국적자는 준당사국 국민에 준해서 취급함) 등을 의미

발명자 또는 그 승계인일 것

(1) 발명자

특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 완성한 때 발명자에게 원시적으로 귀속한다. **발명은 법률행위가 아닌 사실행위이므로 자연인만이 발명자가 될 수** 있고, **법인은 발명자가 될 수 없다.**

(2) 승계인

승계인이란 **당사자 간의 약정이나 상속, 그 밖의 일반승계**에 의하여 발명자로부터 적법하게 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받은 자로서 **자연인뿐만 아니라 법인도 승계인이 될 수 있다.**

● 권리능력과 발명자 또는 승계인

구분	발명자	승계인
자연인	○	○
법인	× (∵ 발명행위가 사실행위)	○

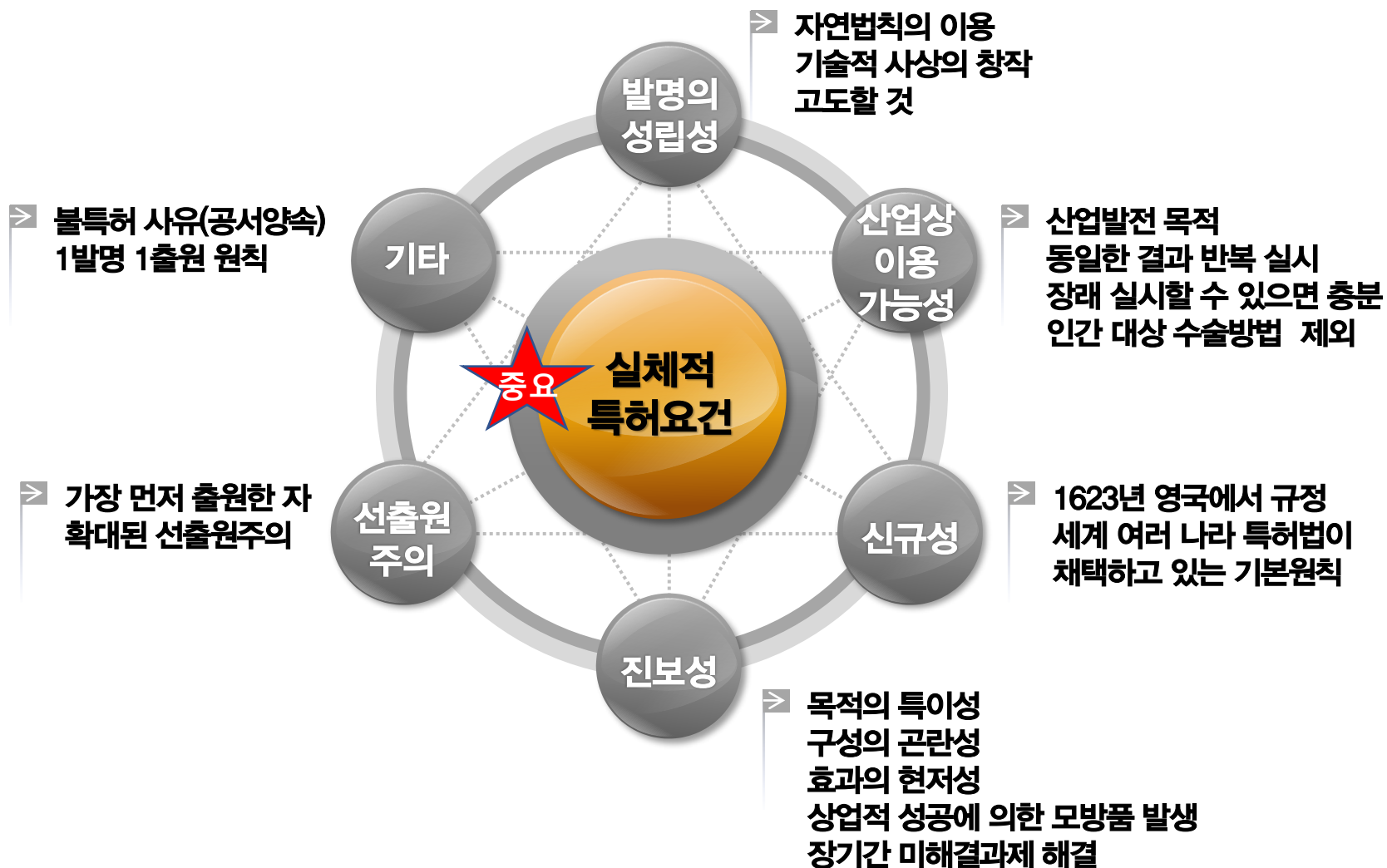
(3) 공동발명의 경우

2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 **특허를 받을 수 있는 권리는 공유**이며, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 **공유자 전원이 특허출원을 하여야 한다.**

특허청 직원 및 특허심판원 직원이 아닐 것

특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.

특허청 직원 및 특허심판원 직원도 발명을 한 경우 자연인이기 때문에 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 있으나, 특허관계 업무를 다루고 있으므로 타인의 출원내용을 모인할 가능성이 있을 뿐더러, 심사관 또는 심판관으로서의 직책을 수행하고 있는 직원은 자기가 출원을 하여 자기에게 특허를 허여할 가능성도 있으므로 이러한 폐해를 방지하기 위해 특허를 받을 수 없도록 하고 있다.



특허법 제2조 제1항

발명이라 함은 **자연법칙을 이용한** 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.



자연법칙 이용이라 할 수 없는 것

- 자연법칙이 아닌 것
 - 게임규칙, 암호화 작성방법
- 자연법칙에 반하는 것
 - 영구기관
- 자연법칙 그 자체의 발견
 - 만류인력의 법칙



계산방법



게임규칙



영구기관



만류인력의 법칙

특허법 제2조 제1항

발명이라 함은 자연법칙을 이용한 **기술적 사상의 창작**으로서 고도한 것을 말한다.

기술

- 구체적이고 실제로 이용할 수 있는 수단 그 자체

기술적 사상

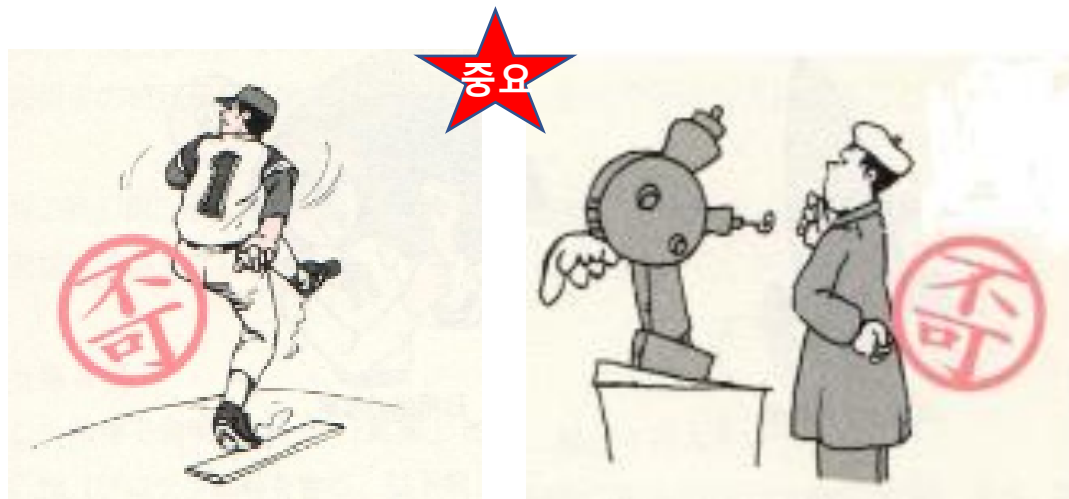
- 장치 기술로 활용할 수 있는 추상적이고 개념적인 아이디어

이 점에서 발명을 “기술의 달걀”
“잠재기술”, “미확정기술”
이라고도 함

창작

- 새로운 것을 만들어 내는 것
발견과는 구별 됨

발명이 될 수 없는 것



X선의 발견(X선 발생장치는 발명)

천연물이나 과학원리의 발견



사상과 기술의 중간 영역



발명

(제품만큼 구체적일 필요가 없으며,
사상처럼 추상적이어도 안됨!!)



사상
(아주 추상적인 것)

기술
(=제품, 아주 구체적인 것)



일반 선풍기

아이디어

발명의 착상

날개 없는 선풍기

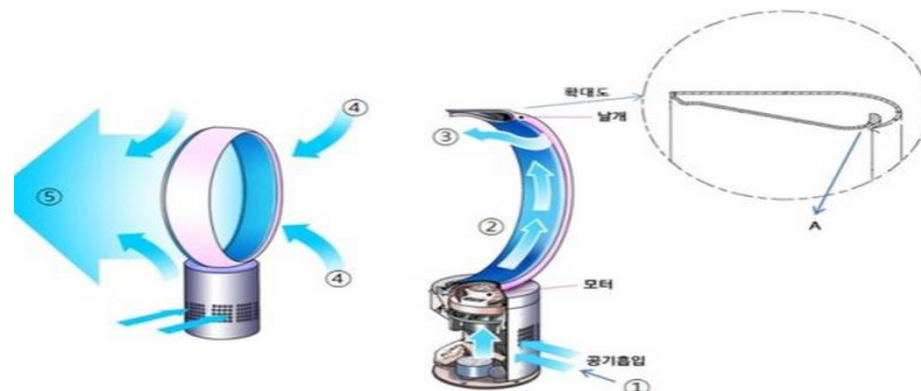
기술적 구성



완성

실증을 통한 효과

날개 없는 선풍기(공기 증폭기라는 뜻의 '에어 멀티플라이어') 작동원리



특허법 제2조 제1항

발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 **고도한 것**을 말한다.

고도성

- 창작의 정도가 높다
 - 특허법 제29조 제2항의 진보성
그 자체를 의미하는 것은 아님
 - ☞ 진보성은 특허요건이지 발명
그 자체의 속성은 아님

고도할 것

- 창작수준이 고도한 창작이어야 함
- 현실적으로 그 고도성 판단의 객관적 기준을 정하기란 쉽지는 않음



- ① 산업상 이용가능성이 없는 발명은 특허를 받을 수 없다
- ② 산업기술상 동일한 결과를 반복 실시할 수 있는 가능성을 의미
- ③ 특허출원 시에는 해당분야에 이용되지 않더라도 장래에 실시할 수 있으면 충분
- ④ 인간을 대상으로 하는 수술방법, 치료방법 등은 산업상 이용가능성이 없는 것으로 해석

산업상 이용가능성이 없는 발명

- ① 인간을 수술, 치료하거나 또는 진단하는 방법의 발명. 즉, **의료행위**
- ② 인간으로부터 채취한 것(혈액, 소변, 모발, 세포, 조직 등)을 치료를 위해 채취한 자에게 돌려줄 것을 전제로 하여 처리하는 방법(**혈액투석방법**)

산업상 이용가능성이 있는 발명

- ① **의료기기** 그 자체, **의약품** 그 자체
- ② 인간으로부터 채취한 것(혈액, 소변, 모발, 세포, 조직 등)을 처리하는 방법 또는 이들을 분석하여 각종 데이터를 수집하는 방법
- ③ 인간을 수술, 치료, 진단하는 방법에 이용할 수 있는 발명이라도 그것이 **인간 이외의 동물에만 한정한다는 사실이 특허청구범위에 명시되어 있는 경우**

발명의 내용이 사회일반에 공개되지 않은 것

실체적 특허요건 | 신규성



신규성 상실사유

중요

국내 또는 국외에서 **공지**되었거나
공연히 실시된 발명

국내 또는 국외에서 **반포된**
간행물에 **게재**된 발명

국내 또는 국외에서
전기통신을 통해 **공중**이
이용가능하게 된 발명

제29조(특허요건)

① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 **공지**되었거나 공연히 실시된 발명
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명

• 판례는 비밀유지의무 없는 자에게의 공지만을 신규성 상실사유로서의 공지로 보고 있음

중요

예

변리사, 동업계약관계에 있는 자, 박사학위논문의 심사위원, 납품업체로부터 제의를 받은 자들은 비밀유지의무가 있는 것으로 봄

제29조(특허요건)

- ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 **공연히 실시된 발명**
 2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명

중요

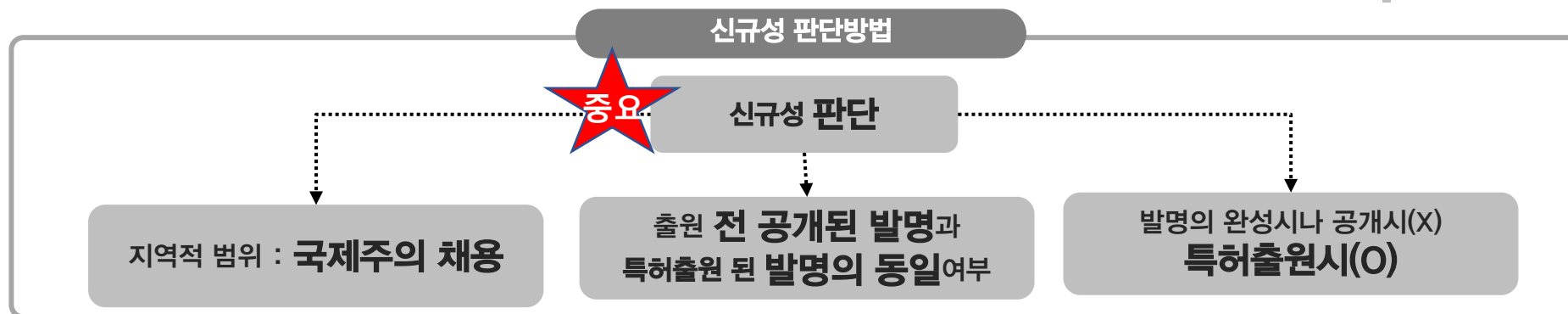
- 발명의 실시에 있어서 발명의 주요부에 대하여 일부라도 비밀부분이 있을 때에는 그 실시는 “공연” 한 것이라고 할 수 없음

제29조(특허요건)

- ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명
 2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 **반포된 간행물에 게재**되거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명



- 고안이 간행물에 기재되어 있다고 하기 위해서는 적어도 고안이 어떤 구성을 가지고 있는가가 제시되어 있어야 할 것이고, 따라서 내부에 특징이 있는 고안에 대해 그 외형 사진만이 게재되어 있는 경우에는 그 고안은 기재된 것이 아니라고 할 것이다(특허법원 1998. 7. 9. 선고, 98허 3767판결).



신규성 상실의 예외

자기 의사에 의해 신규성 상실

일정 요건

자기 의사에 반하여 신규성 상실



●추후 문제가
제기된 경우에 취지
및 증명서류 제출



기술적 발명완성 후 시험



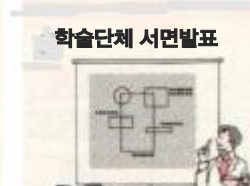
전기통신회선 발표



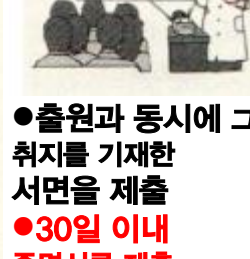
박람회 출품



간행물 발표



학술단체 서면발표



●출원과 동시에 그
취지를 기재한
서면을 제출
●30일 이내
증명서류 제출

한국/미국

- 예외대상 : 제한 없음
- 출원기간
- 공지일로부터 **12개월**

일본

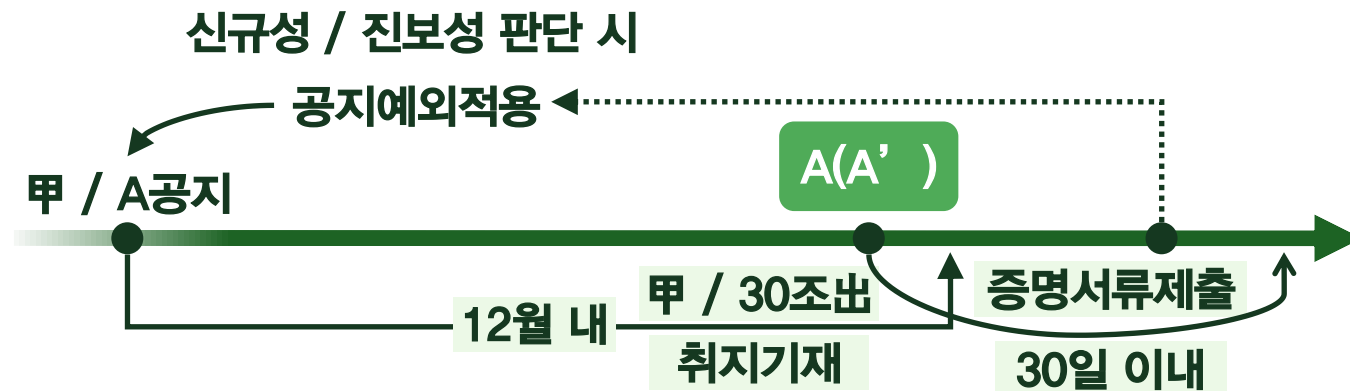
- 예외대상 : 간행물, 학술
단체, 박람회 출품, 의사에
반한 공지, 전기통신회선발
표
- 출원기간
- 공지일로부터 **12개월**

중국

- 예외대상 : 박람회 출품,
의사에 반한 공지
- 출원기간
- 공지일로부터 **6개월**

유럽

- 예외대상 : 박람회 출품,
의사에 반한 공지
- 출원기간
- 공지일로부터 **6개월**



중요

제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)

- ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그날부터 **12월 이내에 특허출원**을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조 제1항 또는 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당되지 아니한 것으로 본다.

1. **특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여** 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우, 다만 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다.

제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)

2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우

중요

- ② 제1항 제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.
- ③ 다만, 보완 수수료를 납부한 경우에는 실체 보정 기간 또는 특허결정등본이 송달된 날로부터 3개월 이내의 기간(단, 그 전에 설정등록된 경우에는 설정등록일까지)에 취지기재 서면 또는 증명서류를 제출할 수 있다.



출원 전에 통상의 기술자가 공지
등이 된 발명으로부터 쉽게
발명할 수 있는 경우



특허를 받을 수 없음

판단기준 시점 : **특허 출원 시**

◆ 통상의 기술자

- 특허법상 상상의 인물
- 심사관 개인 X
- 속지주의를 고려하여 국내 기술자로 해석

- 진보성 판단** : 심사관과 심판관의 지식과 경험에 의하여 판단
- 발명의 구성에 중점을 두면서 목적 및 효과를 종합적으로 대비하여 판단

출원 당시의 기술수준으로부터 용이하게 예측할 수 있는지 여부



참고적 판단방법

장기간 미해결 과제를
해결한 사실

상업적 성공에 의한
모방품의 발생 사실

20이상의 출원이 **다른날** 출원

선 출원인이 권리 취득

20이상의 출원이 **같은날** 출원**중요**

당사자간 협의(미성립시 모두 거절)

선 출원이 권리를 갖지 못할 경우



후 출원인이 권리 취득

*무효, 포기, 거절결정, 취하 또는 무권리자

구분	선 출원주의	확대된 선 출원주의 중요
주체	선/후출원 발명자 또는 출원인이 동일하더라도 선/후 발명이 동일하면 거절됨	선·후 출원의 출원인(발명자)이 동일하면 미적용
판단 사항	선·후 출원의 특허청구범위	타(선) 출원의 최초 명세서·도면에 기재된 발명과 당해 (후)출원의 특허청구범위
시기	출원공개, 등록공고 여부와 관계없이 적용	타 출원이 출원공개, 등록공고 된 경우에 한해 선 출원 지위인정
판단 범위	선출원과 후출원 간 동일성 판단 (진보성은 판단하지 않음)	선출원과 후출원 간 동일성 판단 (진보성은 판단하지 않음)

공서양속

- 적극적 특허요건을 갖춘 발명이어도 **공공의 질서나 선량한 풍속을 문란**하게 한 경우와 **공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명**의 경우에는 특허를 받을 수 없음
(위조지폐제조기, 아편흡입기구, 여체(女體)에 해를 끼칠 염려가 있는 피임기구)

1발명 1출원

- **1발명 1출원의 원칙** : 출원인과 제3자간 균형을 도모하기 위해, 하나의 발명에 대하여 하나의 출원만을 할 수 있음

• 1발명 1출원의 제도적 취지 : 심사나 등록업무와 같은 행정절차의 편의 도모 우리나라가 PCT 조약에 가입하면서 채택한 제도, 세계 각국이 공통적으로 채용하고 있는 특허법상 기본 개념

구체적 예	설명
【청구항 1】 직류모터용 제어회로 A 【청구항 2】 직류모터용 제어회로 B 【청구항 3】 제어회로 A가 있는 직류모터를 이용하는 장치 【청구항 4】 제어회로 B가 있는 직류모터를 이용하는 장치	제어회로 A는 하나의 ‘특별한 기술적 특징’이고, 제어회로 B는 제어회로 A와는 관련이 없는 또 다른 ‘특별한 기술적 특징’이다. 따라서 청구항 1과 청구항 3 사이 또는 청구항 2와 청구항 4 사이에는 단일성이 있으나, 청구항 1과 청구항 2 사이 또는 청구항 3과 청구항 4 사이에는 단일성이 없다. → 따라서 최소한 2개 이상의 특허출원을 해야 한다.
【청구항 1】 램프용 필라멘트 A 【청구항 2】 필라멘트 A가 있는 램프 B 【청구항 3】 필라멘트 A가 있는 램프 B와 회전테 C로 구성되는 서치라이트(searchlight)	상기 모든 청구항에 공통되는 ‘특별한 기술적 특징’은 필라멘트 A이다. 청구항 1, 2 및 3 사이에는 단일성이 존재한다. → 따라서 하나의 특허출원으로 할 수 있다.

중요

특허명세서의 역할

공중의 입장

기술문헌으로서 기술내용 **설명서**와 **공개의사표시기능**을 지니고 있어 **기술개발상 유용하게 활용**될 수 있음

특허권자 입장

보호대상과 범위를 특정하는 **독점 권을 표시**하는 권리서로서의 기능을 담당한다고 할 수 있음

특허출원시 제출서류	특허출원 시에는 출원인, 출원일자 등을 기재한 출원서 에 명세서, 도면, 및 요약서 를 첨부 하여야 함
명세서	발명의 명칭/ 발명의 상세한 설명/ 특허청구범위/ 및 도면의 간단한 설명을 기재
요약서	기술정보 용도로 사용 되며, 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없음
도 면	상세한 설명의 기술내용을 입체적으로 도시한 것으로, 실용신안등록출원에서는 필수적 요소임

1

출원서

- 소정의 법정 사항을 기재함

2

명세서

중요

발명의 설명	✓ 통상의 기술자가 발명(청구범위에 기재된 발명)을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재할 것 ✓ 배경기술을 기재할 것
청구범위	✓ 발명의 설명에 의해서 뒷받침되어야 하며, 명확하고 간결하게 기재되어야 함(§42④) ✓ 청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 함(§42⑥)

3

필요한 도면

- 필수적 기재사항은 아님
- 발명의 내용을 특정 짓고 이해하기 쉽게 하기 위한 명세서의 보조자료로서 활용됨

4

요약서

 중요

- 발명내용의 요지를 발췌한 것으로서 기술정보로서의 역할을 함(§43)
 - ✓ 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용 불가

【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】

【도면】

발명의 (상세한) 설명

특허청구범위(청구항)

특허청구범위
= 특허권을 청구하는 범위
= 특허 등록 시 특허권을 부여하는 범위



Quiz!

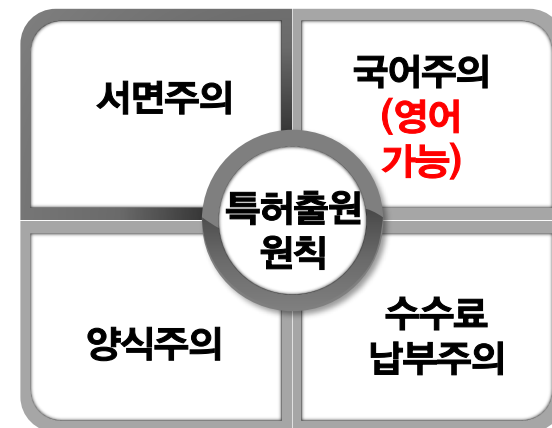
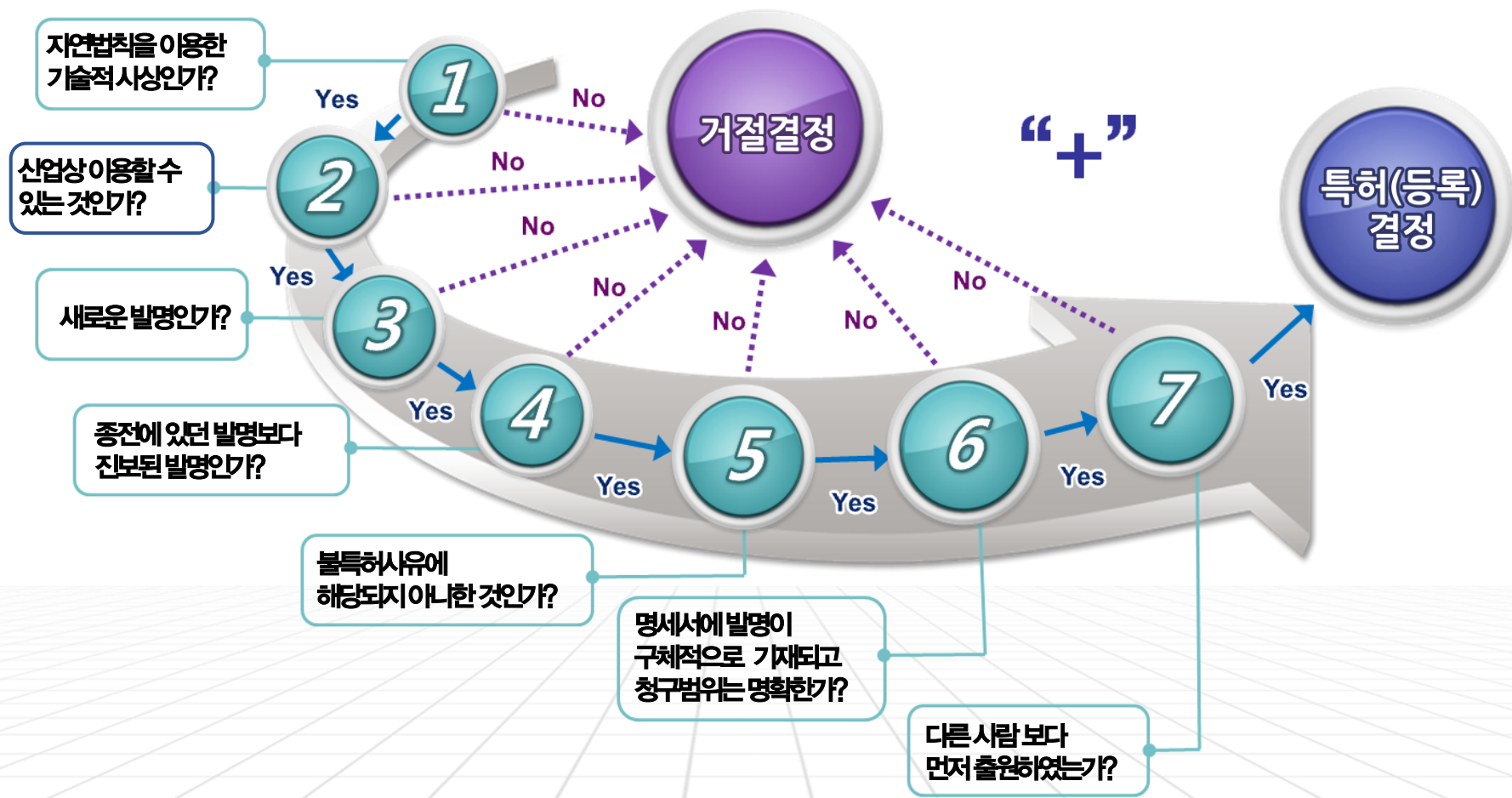
다음 중 특허제도의 목적과 무관한 것은?

- ① 영업비밀의 보호
- ② 발명의 공개
- ③ 발명의 이용
- ④ 산업 발전

정답 ① 영업비밀의 보호

해설 특허제도는 **발명의 공개에 대한 대가**로서 특허권을 부여함으로써 공개와 독점의 조화를 통해 산업발전을 이루기 위한 법입니다. 즉, 특허제도는 발명의 공개를 전제로 하는 것으로서 영업비밀의 보호와는 무관합니다.

특허출원 원칙 및 심사절차



특허권효력의 제한

특허권 속성에 의한 특허권효력의 제한

지역적

특허권이 설정되어 있는
국가 내로 한정

시기적

존속기간 만료 특허권 소멸
누구나 자유롭게 실시

내용적

특허청구범위 기재되지
않은 내용
공지기술인 경우

공익적 속성에 의한 특허권효력의 제한

- ➔ ① 영리를 목적으로 하지 않는 연구 또는 시험을 위한 특허발명의 실시
- ② 국내 통과에 불과한 선박, 항공기, 차량 또는 이에 이용되는 기계, 장치 등
- ③ 특허 출원 시부터 국내에 있었던 물건
- ④ 약사법에 의한 조제행위와 조제약의 경우에 특허권의 효력이 제한
- ⑤ 이용 관계에 의한 제한 : 자신의 특허발명을 실시하기 위해 타인의 선발명을 실시해야만 하는 경우에 특허권의 효력이 제한

특허제도의 이해2

중요

출원공개제도 : 특허청에 출원 계속 중인 모든 특허출원의 내용을 출원인의 신청 또는 특허 **출원 후 1년 6월이 경과한 때**에 일반 공중에게 공개하는 대신에 출원인에 대해서는 일정한 **법률적 보호를 부여**하는 제도

공개시기

출원 후 1년 6개월이 지나서 공개되는 것은 특허제도가 내국인만을 위한 것이 아니고 **외국인의 출원도 고려해야 하는 점을 감안**한 것임

문제 해결방법

- **일반 공중** : 기술문헌을 제공하고, 일반 공중이 해당 출원에 대한 **심사에 간접적으로 참여**
- **출원인** : 공개의 결과 **제3자가 업으로서 실시**함에 따른 손실을 보상받을 수 있는 **보상금 청구권이 발생**

보상금 청구권

출원공개 후 출원인은 **권원 없이 업으로 실시하는 자**에게 특허출원사실 및 무단실시의 중지를 경고할 수 있는 권리를 가지는데, 경고 후부터 특허권의 설정 등록 시까지 그 특허발명의 실시에 대하여 **통상적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금**의 지급 청구 권리

중요 **심사청구제도** : 적법하게 출원된 모든 출원에 대해서 출원순서 순으로 심사하여 특허여부를 결정

문제점

모든 출원을 심사하게 되면 기술적으로 무가치한 권리에 대한 **출원인의 비용부담** 증가
와 이 권리에 대한 **특허심사 행정력 낭비**와 같은 불합리한 문제 초래됨

문제 해결방법

출원인이 **특허화를 원하는 출원에 대해서만** 또는 제3자의 입장에서 특허여부의
조속한 결정을 필요로 하는 출원만을 심사 → **심사청구제도**

심사청구 대상

- 특허청에 그 **절차가 계속 중인 출원**에 한함
(출원의 취하 · 포기 및 무효로 된 출원은 심사청구의 대상이 될 수 없음)
- 대상이 되는 출원에 대해서는 **‘누구든지’ 심사청구 가능**
(당해 출원에 대해서 이해관계를 가지지 않는 제3자도 출원의 심사청구 가능)

심사청구 기간

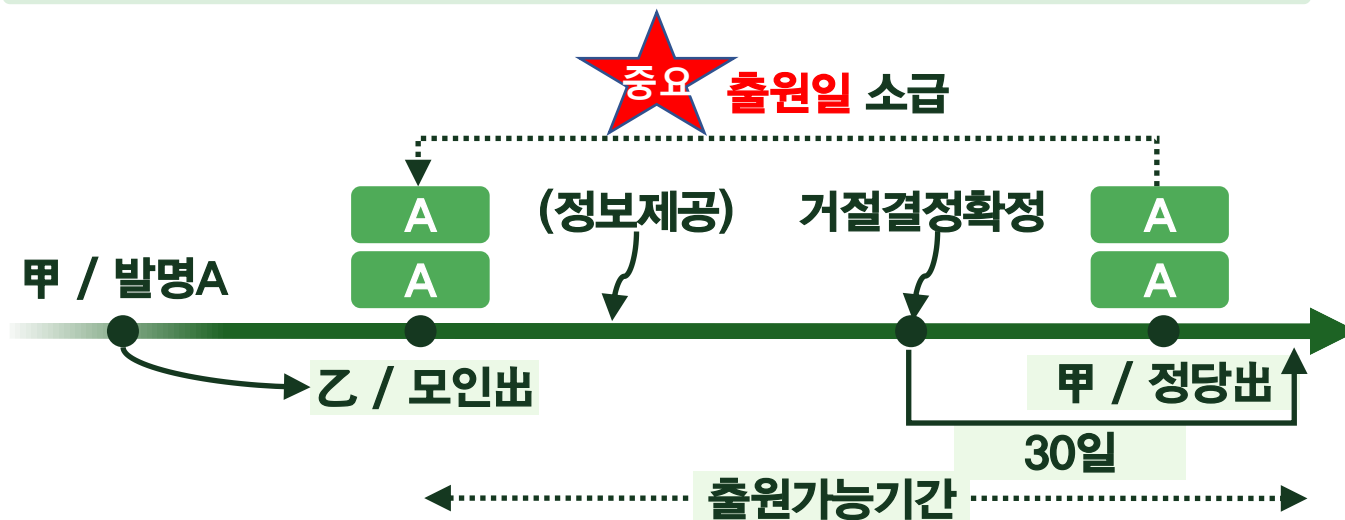
- 심사청구기간이 경과하도록 **심사청구가 되지 않은 출원은 취하된 것으로 간주**
- **제3자에 의한 심사청구** 시에는 특허청장은 그 사실을 **출원인에게 통지함**

★ 무권리자 출원 및 정당권리자의 보호

무권리자의 출원이 거절결정확정된 경우

정당 권리자가 소정의 기간 내에 모인된 발명을 출원함

정당 권리자의 출원이 무권리자의 출원일까지 소급됨



★ 무권리자 특허 및 정당권리자의 보호

무권리자의 특허가 무효심결확정된 경우

정당 권리자가 소정의 기간 내에 모인된 발명을 출원함

정당 권리자의 출원이 무권리자의 출원일까지 소급됨





분할출원

최초의 특허출원에 20이상의 발명이 포함된 경우
그 일부의 발명을 별개의 특허출원으로 분할하는 것





중요 분할출원

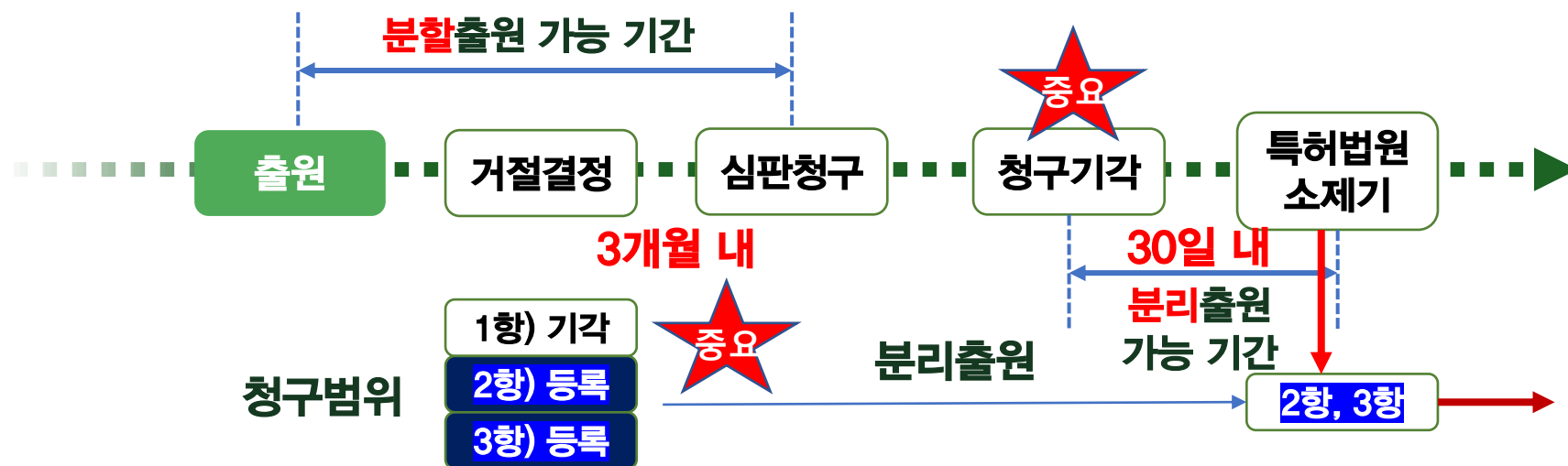
◆ 의미

- 1 특허출원이 하나의 특허출원의 범위를 위반한 경우에 그 **흠결을 치유**하기 위한 제도
- 2 일부 청구항에만 거절이유가 있는 경우에 **흠결없는 청구항에 대해서 먼저 특허등록**을 도모하기 위한 수단
- 3 아무런 하자가 없는 경우라 하더라도 **출원인의 절차적 이익을 보호**하기 위한 수단



분리출원

특허 심판에서 거절결정이 유지(기각심결)되더라도 등록 가능한 청구항만을 구분하여 출원하는 '분리출원'



거절결정불복심판 청구기간을 현행 30일에서 3개월로 늘려 심판에 대해 충분한 준비기간을 제공

03 특허출원 및 등록과정에서의 제도의 각종제도

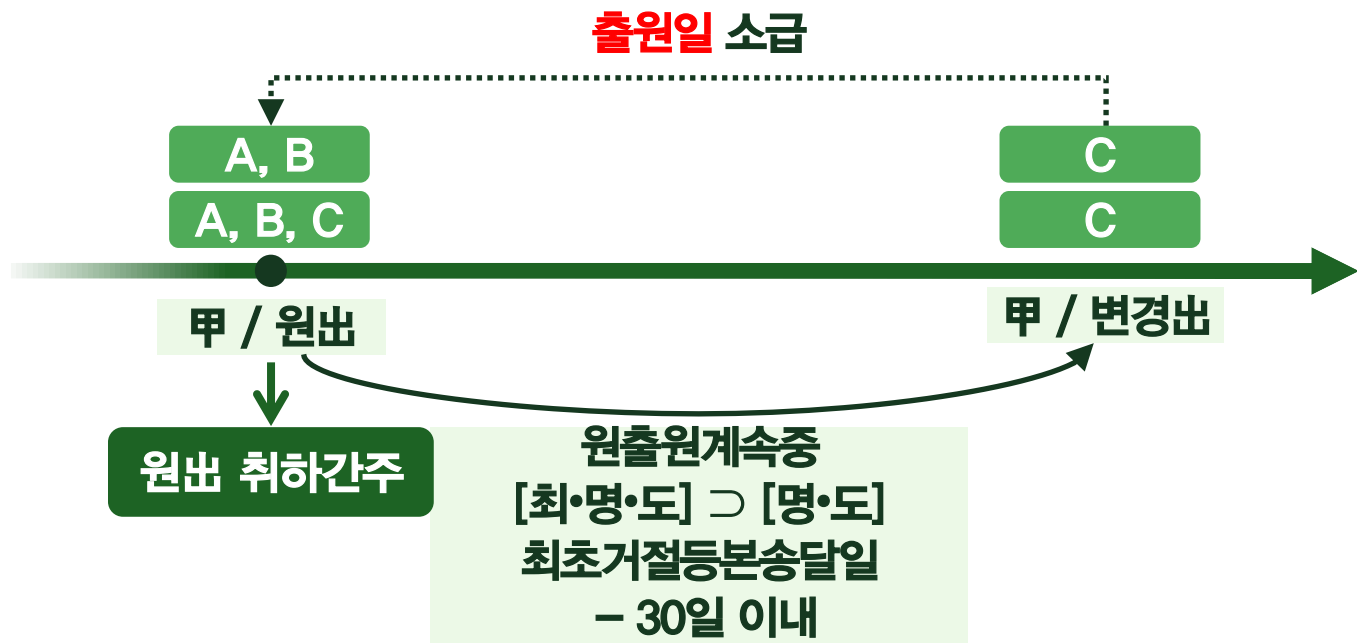
특허 출원 과정에서의 각종제도



변경출원

최초 출원의 동일성을 유지하면서 그 출원의 형식을 변경하는 것으로서, 실용신안등록출원인이 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경하는 것

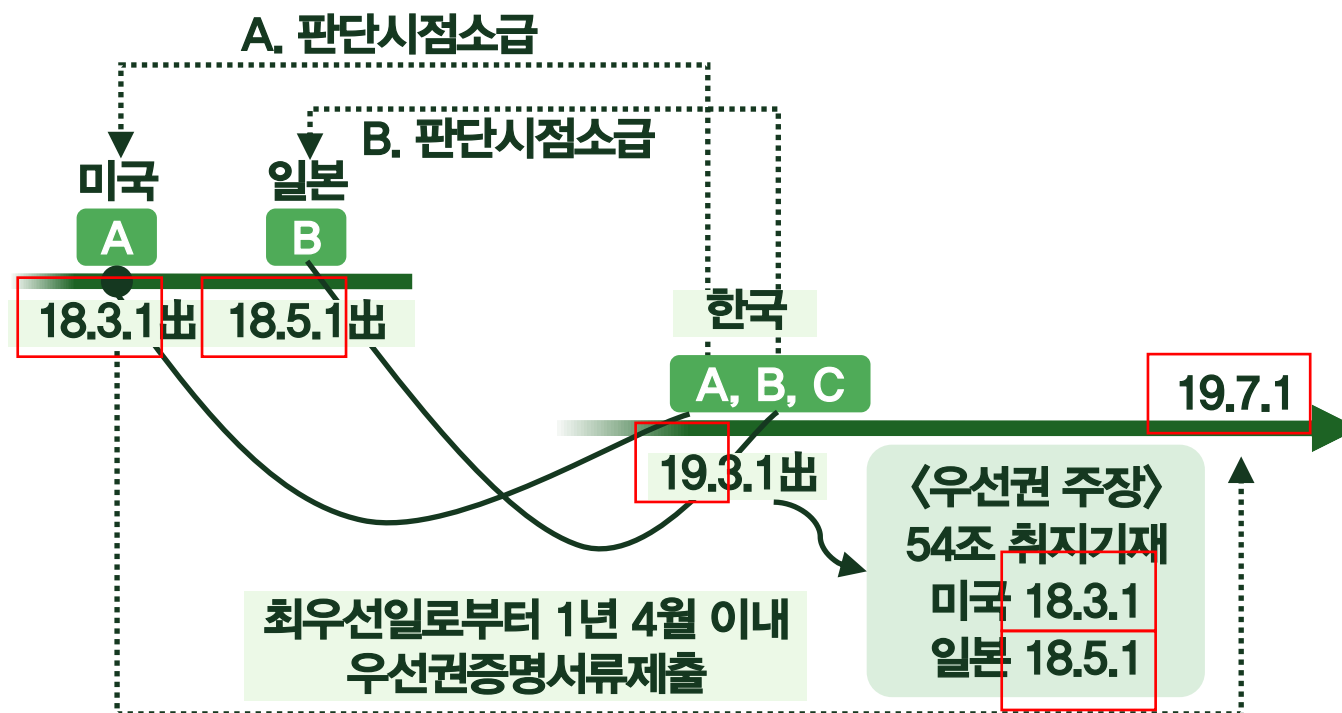
실용신안등록출원을 기초로 특허출원으로 변경출원하는 경우 뿐만 아니라 특허출원을 기초로 실용신안등록출원으로 변경출원을 할 수도 있음





조약우선권 제도

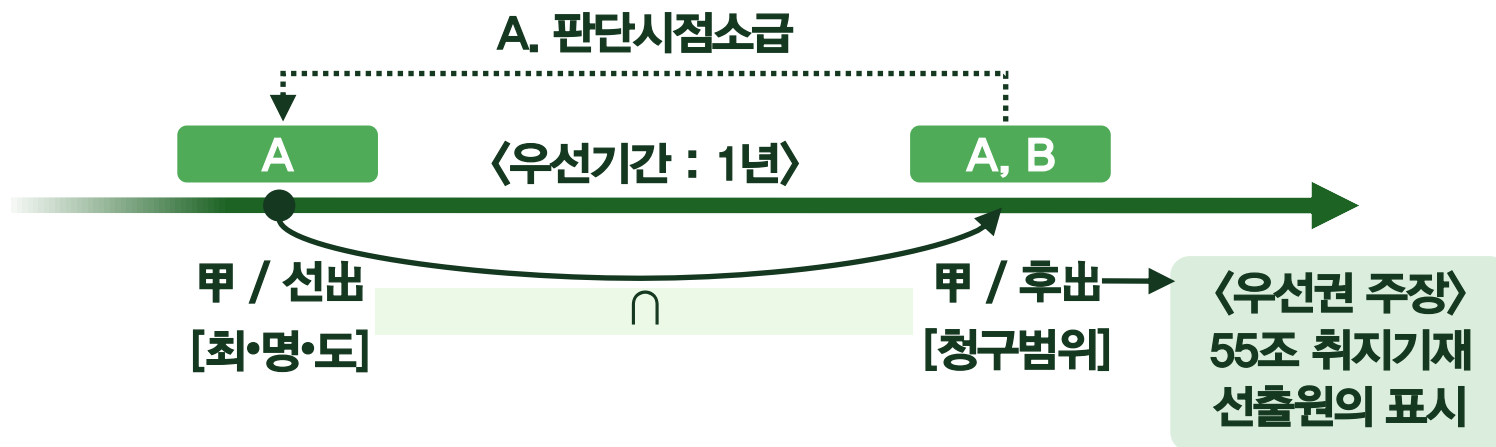
파리조약 동맹국의 제 1국에 출원을 한 자가
그 출원과 동일한 발명을 다른 동맹국에 출원하여 우선권을
주장하는 때에는 특허법상 소정의 규정을 적용할 때에 제 1국
출원일에 출원된 것과 동일하게 취급하여 주는 제도



중요

국내우선권
제도

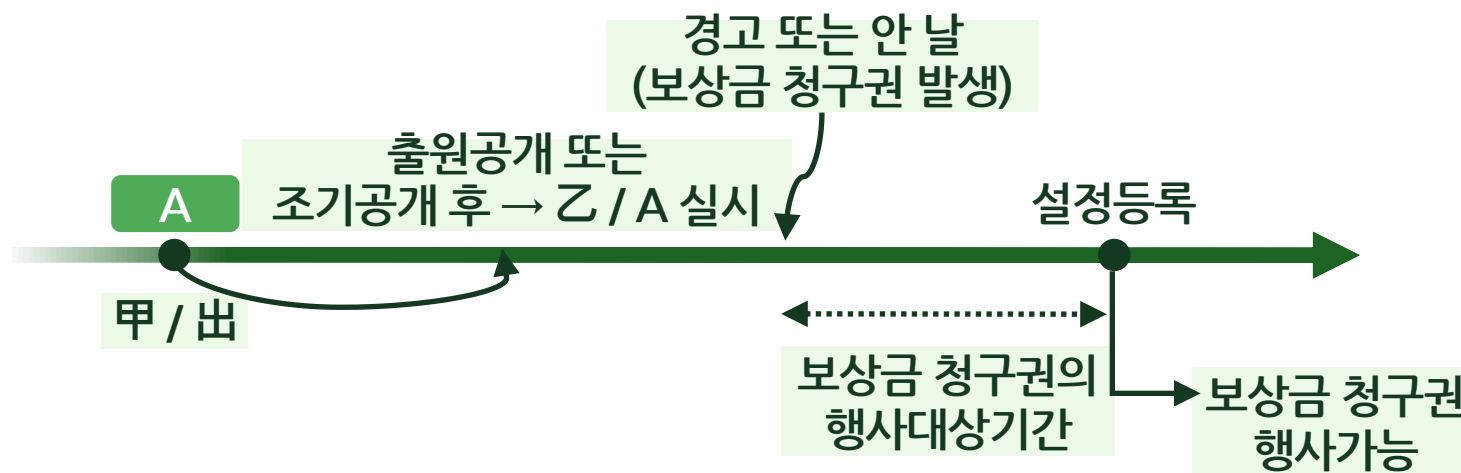
우리나라에 출원한 특허출원, 실용신안등록출원 또는 PCT출원(선출원)을 기초로 하여 일정기간 내에 선출원의 내용을 포함하여 특허출원(후출원)을 하여 우선권 주장을 하는 경우 후출원 발명에 대하여 특허요건 등의 소정법규 적용 시 선출원일로 소급효를 부여하는 제도



중요

보상금
청구권 제도

특허출원인이 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 그 실시가 특허출원된 발명의 실시임을 서면으로 경고하거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록 시까지의 기간동안 그 특허발명의 실시에 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금을 청구할 수 있는 권리





특허 출원된 발명을 실시하는 제3자에게 경고한 출원인이 특허권의 설정등록 이전의 제3자의 실시 대하여 특허권의 설정등록 후에 행사할 수 있는 권리는?

- ① 특허를 받을 수 있는 권리
- ② 특허권
- ③ 실시권
- ④ 보상금 청구권

정답 ④ 보상금 청구권

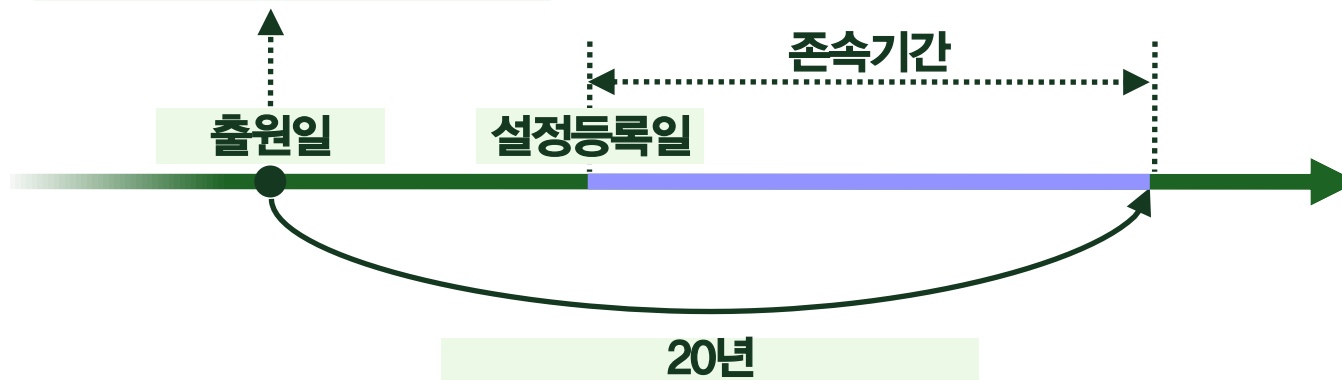
해설 보상금 청구권이란 특허출원인이 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 그 실시가 특허출원된 발명의 실시임을 서면으로 경고하거나 **출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록 시까지의 기간동안 그 특허발명의 실시 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금을 청구할 수 있는 권리**를 말합니다.

★ 특허권의 존속기간

설정등록일로부터 **출원일 후 20년이 되는 날까지**

중요

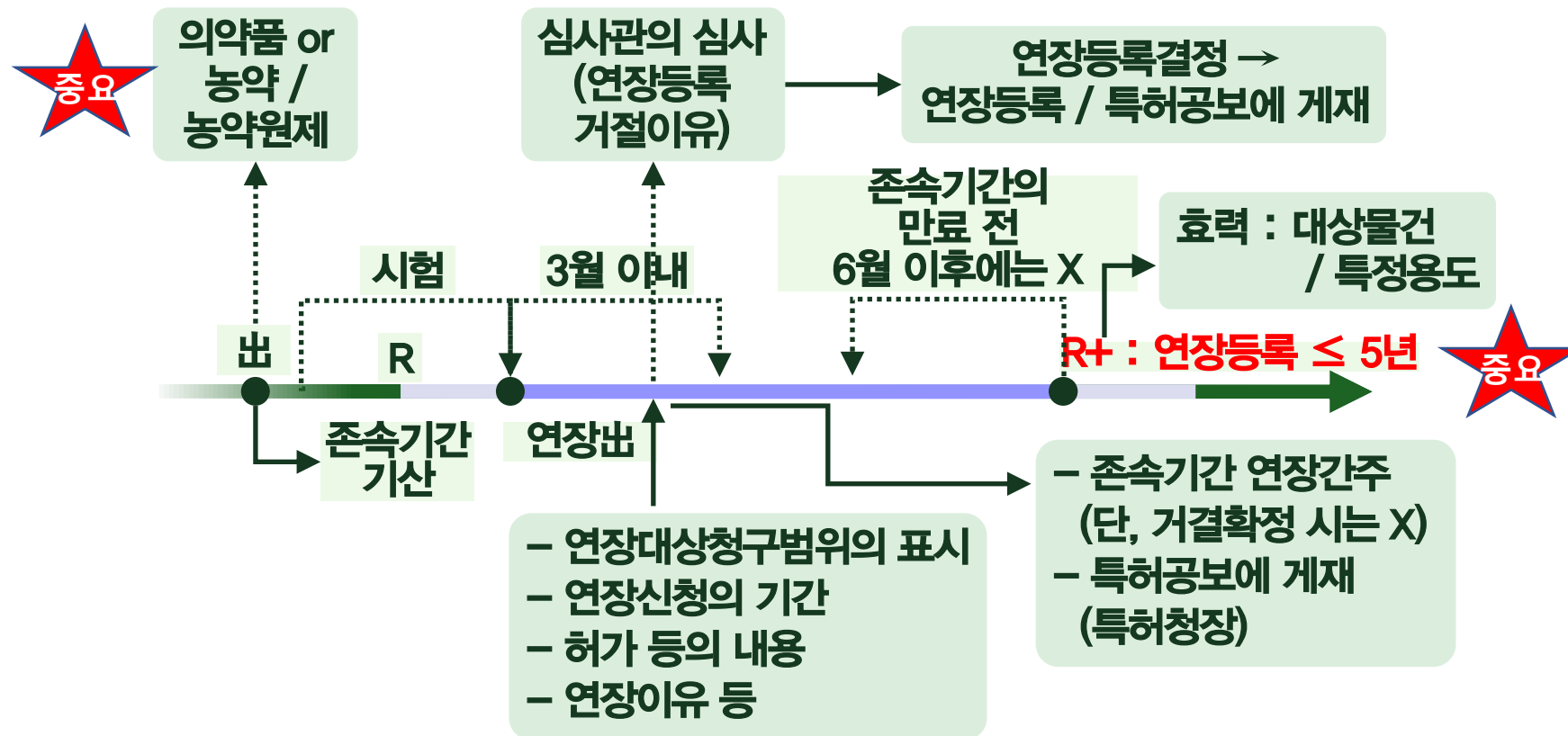
- 정당出 : 무권리자출원일
- 분할 / 변경出 : 원출원일
- 조약 / 국내出 : 후출원일
- PCT出 : PCT출원일



★ 특허권의 존속기간 연장등록 제도

- 1 허가 등에 따른 존속기간 연장등록 제도
- 2 등록지연에 따른 연장등록 제도

1 허가 등에 따른 존속기간 연장등록 제도



2

등록지연에 따른 연장등록 제도

중요

- 내용

특허출원일부터 4년과 심사청구일부터 3년 중 늦은 날부터 설정등록된 날까지의 기간인 등록지연 기간에 대해 **존속기간 연장이 가능**하다.

§ 92의2①

- 연장제외 기간

등록지연 기간 중 출원인에 의해 **지연된 기간은 연장에서 제외**한다.
다만, 출원인에 의해 지연된 기간이 겹치는 경우에는 출원인에 의한 실제 지연 기간을 초과하여 연장에서 제외할 수는 없다.

§ 92의2②

실시권의 정의 : 특허권자 이외의 자가 발명특허를 업으로 실시할 수 있는 권리를 말함

★ 실시권 제도

- 1 전용실시권(물권적 권리, 적극적 효력 O + 소극적 효력 O)
- 2 통상실시권(채권적 권리, 적극적 효력 O + 소극적 효력 X)

실시권의 종류와 내용

실시권의 종류(특징)		내용
전용실시권 절대권, 대세효, 용의물권, 독점배타성, 등록, 물권성 권리		타인의 특허권을 일정범위 내에서 독점적으로 실시할 수 있는 권리(기간, 지역, 내용)
통상실시권 업으로 실시 독점권 및 채권성 권리 	허락실시권	특허권자(또는 전용실시권자)와 계약에 의하여 발생하는 통상실시권
	법정실시권	직무발명에 의한 통상실시권
		특허권 효력제한기간 중의 실시에 의한 통상실시권
		선사용에 의한 통상실시권
		무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권
		디자인권존속기간 만료 후의 통상실시권
		질권 경락에 의한 통상실시권
		재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 통상실시권
		재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권
	강제실시권	국방상의 필요에 의한 실시권
		재정에 의한 통상실시권
		통상실시권 허여심판에 의한 통상실시권

1 전용실시권(물권적 권리, 적극적 효력 0 + 소극적 효력 0)



계약(적) + 등록(소)



효력 발생

- 미등록 전용실시권은 허락 실시권
- 전용실시권에 기초한 허락 실시권 설정 가능

전용실시권

정의 및 특징

- 특허권자라도 전용실시권자의 권리범위 내에서 실시하면 전용실시권을 침해하는 것이 됨
- 전용실시권자는 **자기의 이름으로 침해자에게 침해금지청구와 손해배상청구**를 할 수 있음
- **전용실시권(= 독점권)** → 특허권자는 전용실시권의 내용과 중첩적으로 동일한 내용의 전용실시권이나 통상실시권을 허락할 수 없음

설정 범위

- 시기적 범위 : 특허권 존속기간 중의 특정기간으로 한정
- 장소적 범위 : 행정구역(경기도 등) 또는 특정 장소(KTX 등)로 한정
- 내용적 범위 : **특허의 실시 형태(판매, 또는 제조)를 하나 혹은 복수로 제한**

발 생

- 설정 계약만으로 발생하는 것이 아니며 **반드시 특허청에 설정 등록**을 하여야 효력이 발생함

소멸

- 특허권에 부수하는 권리이므로 특허권이 소멸하면 전용실시권도 따라서 소멸함
- 특허권이 소멸하지 않아도 설정계약의 만료 등 자체적인 소멸이유로도 소멸함

2

통상실시권(채권적 권리, 적극적 효력 O + 소극적 효력 X)



통상실시권

정의 및 특징

- 정의 : 당해 특허발명을 실시할 수 있는 권리
- 독점성 및 배타성이 보장되지 않는다는 점에서 전용실시권과 구별됨
- 특허권자는 당해 특허권에 대해 통상실시권을 설정한 후에도 스스로 특허발명을 실시할 수 있음
- 다수의 제3자에게 같은 범위의 통상실시권을 허락할 수 있음

설정 범위

- 전용실시권과 마찬가지로 특허권의 범위 내에서 시기, 내용, 장소 등을 제한하여 설정 할 수 있음

발 생

- 설정 계약, 법률의 규정 및 행정청의 처분으로 발생
- 전용실시권과 달리 설정 등록은 효력 발생 요건이 아님

소멸

- 특허권에 부수하는 권리이므로 특허권이 소멸하면 전용실시권도 따라서 소멸함
특허권이 소멸하지 않아도 설정계약의 만료 등 자체적인 소멸이유로도 소멸함

심판 및 소송

 특허 심판의 종류

심판

당사자계

(연장등록) 무효 심판

권리범위 확인 심판

정정무효 심판

통상실시권허락 심판

결정계

거절결정불복 심판

연장등록 거절결정불복심판

정정 심판

● 관할집중 개정 전후 비교(2015. 12. 1. 개정)

이전	개편
심결취소 소송 특허 심판원 → 특허법원 ↘ 대법원 지식재산 침해소송 지방법원(18) 지원(40) → 고등법원(5) 지법항소부(18) ↗ 대법원	심결취소소송 특허 심판원 ↘ 특허법원 → 대법원 특허권 등 침해소송 (특허, 실용, 상표, 디자인, 품종 보호) 고등법원 소재지 지방법원(6) 서울중앙지법은 선택적 중복관할 ↗ 특허법원 → 대법원

● 산업재산권법의 심판분류

중요

구분		특허법/ 실용신안법	디자인보호법	상표법
결정계	거절결정불복심판	○	○	○
	정정심판	○	×	×
	보정각하결정불복심판	×	○	○
	취소결정불복심판	×	○	×
당사자계	취소심판	×	×	○
	권리에 대한 무효심판	○	○	○
	연장등록무효심판	○	×	×
	정정무효심판	○	×	×
	갱신등록무효심판	×	×	○
	전환등록무효심판	×	×	○
	지정상품추가등록무효심판	×	×	○
	권리범위확인심판	○	○	○
	통상실시권허락심판	○	○	×
	특허취소신청	○	×	×

 무효심판

◆ 청구인·피청구인

청구인

- **이해관계인 또는 심사관**
- 무권리자 출원(§ 33①본문)
또는 공동출원 규정의
위반(§ 44)의 경우에는
특허를 받을 수 있는
권리를 가진 자만이
이해관계인으로 인정

피청구인

- **특허권자**
 - ✓ 특허권이 공유인
경우에는 공유자 전원



무효심판

◆ 청구기간

특허권이 소멸된 후에도 청구 가능

◆ 청구범위

청구항마다 청구 가능

★ 무효심판에서의 정정청구

◆ 정정청구를 할 수 있는 자

★ 중요

특허권자, 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원

전용실시권자, 질권자 또는 직무발명에 의한 통상실시권자,
허락에 의한 통상실시권자의 동의를 요구함

◆ 정정청구기간

심판청구에 대한
답변서 제출기간

심판관의
직권심리에 의한
의견서
제출기간 내

청구인이 증거를
제출하거나 새로운
무효사유를 주장함으로
인하여 정정의 청구를
허용할 필요가 있다고
인정하는 경우의
지정기간 내

◆ 정정청구 범위 중요

- 1 특허청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 아니한 기재를 명확히 하는 경우 중의 하나에 해당될 것
- 2 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있으나, 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 정정할 것
- 3 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않을 것
- 4 특허청구범위의 감축 또는 잘못된 기재의 정정에 해당하는 정정은 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것

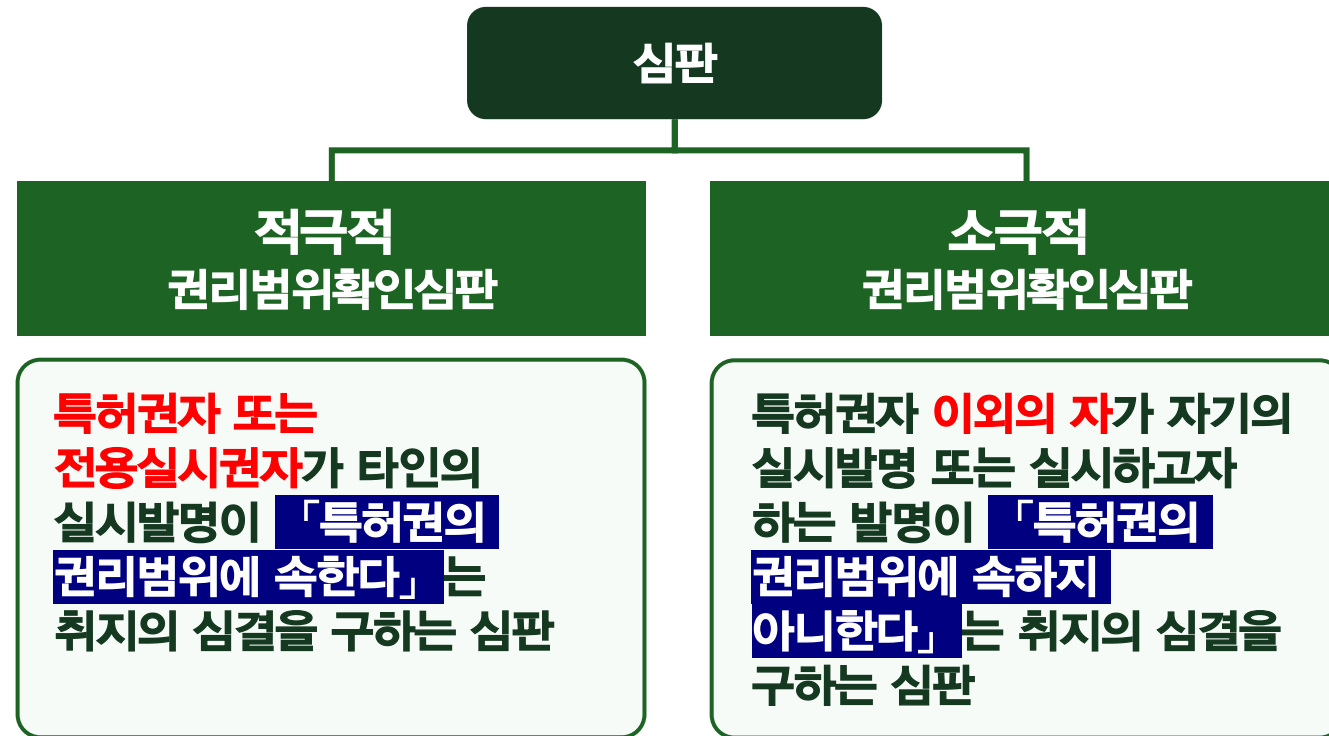
- 무효심판 청구된 항에 대한 정정의 경우에는 이를 요하지 않음

★ 특허무효심판과 특허취소신청의 비교

		특허무효심판	특허취소신청 
차 이 점	성격	당사자계	결정계
	주체	이해관계인 (단, §33①본문, §44 위반은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자) 또는 심사관	누구나 (→비법인도 가능)
	시기	특허권 소멸 후 에도 가능 (단, 소급소멸의 경우는 X)	설정등록일로부터 등록공고일 후 6개월 이 되는 날까지
	사유	§133①의 무효사유	산업상 이용 가능성, 신규성, 진보성, 선출원주의, 확대된 선출원의 지위 (단, 공지 또는 공연 실시된 발명과 특허공보에 게재된 선행기술에 기초한 신규성 또는 진보성의 흠결은 제외)
	심리 방식	서면심리 또는 구술심리	서면심리
공통점		✓ 청구항별 청구 가능 ✓ 특허권 소멸의 효과	



◆ 심판의 유형



◆ 청구인·피청구인

	적극적 권리범위확인심판	소극적 권리범위확인심판
청구인	특허권자 또는 전용실시권자	현실적으로 확인대상 발명을 실시하고 있거나 실시할 예정에 있는 이해관계인
피청구인	권리의 대항을 받는 이해관계인	특허권자



◆ 청구기간

특허권의 존속기간 중에는 언제든지 청구 가능

◆ 심결의 효력

특허 침해소송에서의 법원이 구속되지는 않으나, 유력한 증거로서 인정됨



Quiz!

다음 중 특허권자가 확인대상발명이 특허발명의 속하는지 여부를 확인받기 위해 청구하는 심판은?

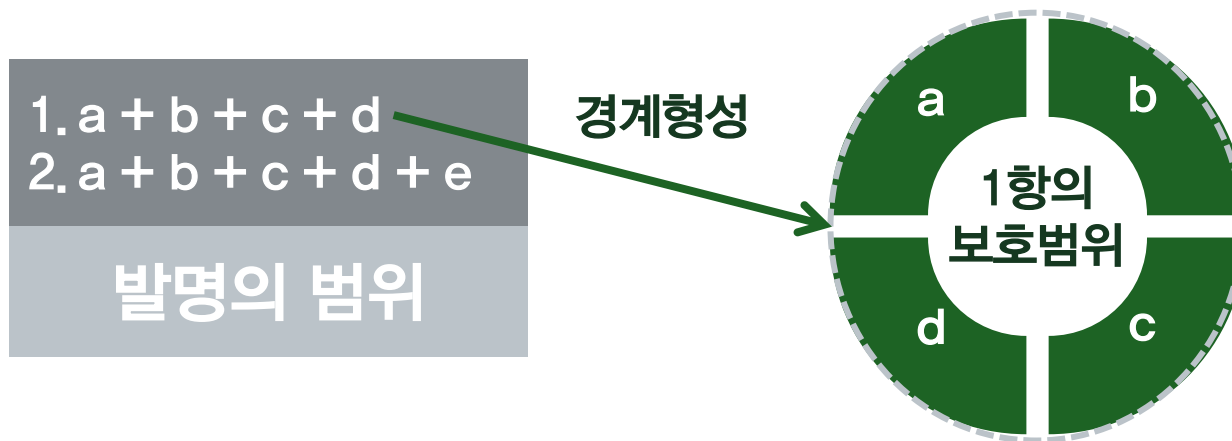
- ① 적극적 권리범위확인심판
- ② 소극적 권리범위확인심판
- ③ 무효심판
- ④ 정정심판

정답 ① 적극적 권리범위확인심판

해설 특허권자 또는 전용실시권자가 타인의 실시발명이 「특허권의 권리범위에 속한다」는 취지의 심결을 구하는 심판은 적극적 권리범위확인심판입니다.

특허침해(소송)

★ 주변한정주의



구성요소완비의 원칙(All Element Rule: A.E.R)에 의하여 판단함
균등론 등을 통한 확장해석의 필요성이 인정됨

 Quiz!

다음 중 판례에 의할 때 특허 발명의 보호범의 해석의 1차적 기준이 되는 것은?

- ① 발명의 설명
- ② 요약서
- ③ 청구범위
- ④ 도면

정답 ③ 청구범위

해설 판례는 주변한정주의에 의해서 보호범위를 해석하고 있으며, 그에 따라 **청구범위를 보호범의 해석의 1차적 기준으로 판시**하고 있습니다.

 의미

구성요소완비의 원칙이란?

청구항에 기재된 구성요소 전부를 구비하여 실시하는 경우에만 해당
청구항의 보호범위에 속한다는 원칙



예 특허발명의 구성 : $a + b + c$

- ① 실시발명의 구성 : $a + b + c$ (o)
- ② 실시발명의 구성 : $a + b + c + d$ (o)
- ③ 실시발명의 구성 : $a + b$ (x)
- ④ 실시발명의 구성 : $a + b + d$ (x)



판단사례

청구항1

손잡이부;
상기 손잡이부에 결합된 완충부; 및
상기 완충부에 구비된 소거부
를 포함하는 칠판 지우개.

예1 보호범위에 속함



예2 보호범위에 속함





판단사례

청구항1

손잡이부;
상기 손잡이부에 결합된 완충부; 및
상기 완충부에 구비된 소거부
를 포함하며
상기 소거부는 다중겹으로 이루어진 칠판 지우개.

예1 보호범위에 속하지 않음



예2 보호범위에 속함



Quiz!

특허발명의 구성이 $a + b + c$ 로 이루어진 경우에 다음의 경우 중 특허 발명의 보호범위에 속하지 않는 것은?

- ① $a + b + c$
- ② $a + b + c + d$
- ③ $a + b + c + d + e$
- ④ $a + b + d$

정답 ④ $a + b + d$

해설 특허 발명의 구성을 완비하고 있지 않은 경우에는 특허 발명의 보호범위에 속하지 않습니다.

특허침해 이론(피고의 대응) 중요

★ 공지사실 제외의 원칙(=공지기술참작의 원칙)

★ 자유기술의 항변

특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 출원당시의 공지기술과 동일하거나 이로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것인 경우

★ 실시불가능한 기재의 항변

★ 추상적 기재의 항변

★ 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는 경우

★ 선출원주의에 위배되어 등록된 경우

★ 확대된 선출원주의에 위배되어 등록된 경우

★ 권리남용의 항변

심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당

 Quiz!

특허발명의 출원당시의 공지기술과 확인대상발명을 비교함으로써, 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 판단하는 것과 관련된 침해소송에서의 항변은?

- ① 무효의 항변
- ② 자유실시기술의 항변
- ③ 권리남용의 항변
- ④ 실시불가능한 기재의 항변

정답 ② 자유실시기술의 항변

해설 자유실시기술의 항변은 특허 발명의 출원당시의 공지기술과 확인대상발명이 동일하거나, 공지기술로부터 확인대상발명이 용이하게 발명할 수 있는 것인 경우에는 확인대상발명은 자유실시기술에 해당하므로 특허 발명의 보호범위에 속하지 않는다는 항변입니다.



균등론의 적용요건

중요

적극적 요건

침해를 주장하는 자에게
주장 및 입증책임이 있음

소극적 요건

권리의 대항을 받는 자에게
주장 및 입증책임이 있음

- ① 양발명의 과제의 해결원리가 공통되거나 동일할 것
- ② 확인대상 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낼 것(치환가능성)
- ③ 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 [확인대상발명 발명의 제조시점에서] 용이하게 도출해 낼 수 있을 것(치환용이성)



균등론의 적용요건

중요

적극적 요건

침해를 주장하는 자에게
주장 및 입증책임이 있음

소극적 요건

권리의 대항을 받는 자에게 주장
및 입증책임이 있음

- ① 확인대상 발명이 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아닐 것
- ② 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없을 것
(포대금반언의 원칙=의식적제외론=출원경과참작의 원칙)

★ 균등론의 적용요건

◆ 소극적 요건의 검토

2 의식적 제외 이론 중요

- 출원경과를 통하여 특허권자가 권리범위에 속하지 않는 것
→ **의식적으로 제외한 부분**에 대해서는 균등론의 적극적 요건을 모두 만족하는 경우라도 **권리범위를 인정할 필요가 없다**는 것임

예 특허권자가 출원 계속 중에 심사관으로부터의 거절이유를 극복하기 위해 보정을 하고 이후 특허등록이 된 경우

→ 보정 이전의 명세서에 의해서만 해석될 수 있는 보호범위는 권리범위로서 주장할 수 없게 됨을 의미함

★ 균등론의 적용요건

◆ 소극적 요건의 검토

③ 의식적 제외의 범위

의식적 제외의 원칙

출원 시 청구범위에 구성요소 $a + b + c$ 로 이루어진 청구항을 기재하였다가
거절이유를 통지받아 $a + b + c1$ 으로 보정한 경우에 이전의 청구범위인 $a + b + c$ 에
의해서만 해석될 수 있는 보호범위는 인정할 수 없다는 것

“ 여기서 **의식적 제외의 범위**란? ”

보정 후 특허 청구범위인 $a + b + c1$ 에서 다시 일정한 한도내에서
권리범위의 확장 해석을 인정할 것인가에 대한 논의

Quiz!

다음의 균등론의 적용 요건 중 특허권자의 상대방(침해자)에게 유리하게 활용될 수 있는 요건은?

- ① 양 발명의 과제 해결의 동일성
- ② 치환 가능성
- ③ 치환 용이성
- ④ 의식적 제외의 사실

정답 ④ 의식적 제외의 사실

해설 의식적 제외의 사실은 균등론의 소극적 요건으로서 의식적 제외의 의해 **균등론의 적용이 부정될 수 있으므로 침해자에게 유리하게 활용될 수 있는 요건**입니다.

 간접침해의 태양

특허가 물건의 발명인 경우

그 **물건의 생산에만 사용하는 물건**을 업으로서
생산·양도·대여·수입하거나 그
물건의 양도 또는 대여의 청약을
하는 행위

특허가 방법의 발명인 경우

그 **방법의 실시에만 사용하는 물건**을 업으로서
생산·양도·대여·수입하거나 그
물건의 양도 또는 대여의 청약을
하는 행위

★ 간접침해의 성립요건

- 1 타용도가 없을 것
- 2 직접 침해 성립의 필요 여부
- 3 고의의 필요 여부

★ 간접침해의 성립요건

1 타용도가 없을 것

타용도

경제적·상업적·실용적 사용사실 또는 확실한 사용
가능성 / 비침해의 가능성

• 타용도의 판단시점

침해금지청구소송

→ 사실심구두변론종결 시

손해배상청구소송

→ 간접침해 시

• 타용도의 입증책임

→ **특허권자**(법률요건분배설에 따른 판례의 태도)

★ 간접침해의 성립요건

2 직접 침해 성립의 필요 여부

독립설

vs.

종속설



직접침해의 발생 이전에 특허권자를 실효적으로
보호하기 위한 간접침해제도의 취지상 **독립설이**
타당함

★ 간접침해의 성립요건

③ 고의의 필요 여부

주관설

vs.

객관설



직접침해의 경우에도 침해자의 주관적 의사를 요구하지 않는다는 점을 고려할 때 **객관설이 타당함**



간접침해 시의 구제수단

중요

1 직접침해에 준하는 조치

- 직접침해에 대하여 특허권자는 **직접침해에 준하는 민사상 구제조치를 취할 수 있음**

→ 특허권자는 침해금지 및 예방청구권, 신용회복청구권 등을 행사할 수 있음

2 침해죄는 불인정

간접침해 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권의 간접침해자에게도 **민사책임을 부과시키는 정책적 규정일 뿐** 이를 특허권 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로까지 규정한 취지는 아니다.

(92도 3350)

Quiz!

특허발명의 구성이 $a + b + c$ 로 이루어진 경우에 다음의 실시제품의 구성 중에서 간접침해를 적용할 수 있는 경우는?

- ① $a + b + c$ 의 생산
- ② $a + b + c + d$ 의 생산
- ③ 특허발명 이외의 발명의 생산에도 사용되는 c 의 생산
- ④ 특허발명의 생산에만 사용되는 a 의 생산

정답

④ 특허발명의 생산에만 사용되는 a 의 생산

해설

특허발명의 생산에만 사용되는 물품인 **전용품의 생산 등에 대해서 간접침해를 적용**할 수 있습니다.

04 특허심판 및 소송

특허 침해(소송)

★ 이용침해

◆ 이용발명

선평특허 : $a + b + c$

vs.

후특허 : $a+b+c+d$ or
 $a+b+c'+d$

◆ 이용발명의 성립요건

- 1 선발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용할 것
- 2 후발명 내에 선발명이 발명으로서의 일체성을 유지할 것

이용발명에 해당되는 경우

- ✓ 선발명과 동일한 발명 뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우에도 이용발명에 해당함
- ✓ 촉매의 부가로 그 수율에 현저한 상승이 있는 경우에도 이용발명에 해당함

★ 이용침해

◆ 이용발명

선평특허 : $a + b + c$

vs.

후특허 : $a+b+c+d$ or
 $a+b+c'+d$

◆ 이용발명의 효력제한

선평특허권자의 허락 없이 실시하면 침해를 구성함

★ 생략침해

특허 : $a + b + c + d$

vs.

실시 : $a + b + c$

◆ 판례의 태도

과거 대법원은 일부의 구성을 생략하여 실시한 경우에도 권리범위 내에 포함됨을 인정한 예가 있지만, 대법원은 일관되게 **구성요소 완비의 원칙에 의해 침해여부를 판단하며 생략침해의 성립을 인정하지 아니한다.** 한편, 특허법원은 동일한 기술 사상을 가지고 있으면서 등록청구범위 중 비교적 중요하지 아니한 구성요소를 생략하고 그와 같이 **생략하더라도 당해 실용신안이 목적으로 하는 특별한 작용효과를 발휘할 수 있을 것을 생략침해의 요건으로 판시하였다.** (2000허2279)

★ 선택발명

선택특허 : $a + b + c$

vs.

후특허 : $a + b1 + c$

◆ 침해의 성립여부

선택발명의 선행발명과의 관계에서 이용발명의 성립을 주장하며,
선택발명을 실시하는 경우에 선행발명의 침해의 성립을 주장하는
견해가 있음



판례는 선택발명의 경우에 **선행발명과의 관계에서 침해의 성립을 인정하지 않고 있음(90후960)**

★ 우회발명

특허 : $a \rightarrow b \rightarrow c$

vs.

실시 : $a \rightarrow a1 \rightarrow b1 \rightarrow b \rightarrow c$

◆ 판례의 태도

判例는 확인대상 발명의 출발물질, 반응물질 및 목적물질이 특허발명과 동일하고, 그 제조방법도 기술적 사상과 핵심적인 구성에 있어서 특허발명과 동일하며, 부가공정을 거치는 차이가 있으나 그 부가공정이 주지된 관용기술에 의하여 용이하게 부가할 수 있는 공정에 불과하고 그 작용효과도 주지된 관용기술을 부가함으로써 인한 효과 이상으로 우월하거나 현저하게 향상되었다고 보기 어렵다는 이유로 **확인대상 발명이 특허발명과 상이한 발명이라고 볼 수 없다고 판시하였다.**

Quiz!

다음 중 판례의 태도에 의할 때 특허권자가 침해의 성립을 주장할 수 **없는** 침해의 이론은?

- ① 균등침해
- ② 이용침해
- ③ 선택침해
- ④ 우회침해

정답 ③ 선택침해

해설 판례는 **선택발명의 실시는 선행발명의 특허를 침해하지 않는다고** 판시함으로써 선택 침해의 성립을 인정하지 않고 있습니다.

🌟 침해의 성립 요건

- 1 유효한 특허권의 존재
- 2 보호범위 내의 실시일 것
- 3 업으로서의 실시일 것
- 4 정당한 권원이 없을 것

Quiz!

다음 중 침해의 성립 요건에 해당하지 않는 것은?

- ① 특허 발명의 보호범위 내에서의 실시
- ② 업으로서의 실시
- ③ 정당한 권원이 없는 자의 실시
- ④ 침해자의 고의 또는 과실

정답 ④ 침해자의 고의 또는 과실

해설 특허권 침해의 성립에 있어서 침해자의 주관적 의사는 고려하지 않습니다.

특허법과의 일치점

특허법과 마찬가지로 실용신안법도 기술적 사상의 창작을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술발전을 촉진하여 산업발달에 이바지하는데 있다는 점에서 특허법과 동일함

특허법과의 상이점

보호대상

실용신안법은 물품에 관한 고안만을 보호대상으로 하고 방법에 관한 고안은 보호대상으로 하고 있지 않음

등록요건

실용신안법상 고안의 진보성은 특허와 달리 선행기술에 비해 고도할 정도를 요구하지 않음

권리존속기간

권리존속기간이 설정등록일로부터 출원일 후 10년 되는날까지, 특허의 1/2 정도임

출원 및 심사절차

반드시 도면이 첨부되어야 함.
출원료, 등록료 등 관납료가 특허에 비해 저렴.
심사청구기간은 출원일로부터 3년.

권리의 실시요건

물품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 그 물건의 양도 또는 대여의 청약행위에만 한정함

중요

특허 관련 국제 조약

파리 조약

 속지주의의 한계와 조약의 필요성

◆ 속지주의의 한계

“한편, 제1국에서의 특허권자가 제2국에서도
동일한 특허를 취득할 수 있다면?”



국가 간의 자유로운 물품의 교역에 장애가 된다는 **속지주의의 한계를 해결할 수 있음**



이를 가능하게 하기 위해 산업재산권의 보호를 청구하는 타 동맹국의 국민에 대해 각 동맹국의 영역 내에 주소 또는 영업소를 두고 있지 않더라도 자국민과 동등한 대우를 부여하는 원칙인 **내·외국인 평등의 원칙을 천명하는 파리 조약이 탄생**하게 되었음

파리 조약

- 산업재산권의 국제적 보호를 위하여 파리에서 조인된 동맹조약

- 발명의 국제적 보호의 실효성을 확보하기 위해

중요

3대원칙을 두고 있음

- ① 내·외국인 평등의 원칙
- ② 우선권 제도
- ③ 특허독립의 원칙

1 내·외국인 평등의 원칙

- 산업재산권의 보호를 청구하는 타 동맹국의 국민에 대해 **각 동맹국의 영역 내에 주소 또는 영업소를 두고 있지 않더라도 자국민과 동등한 대우를 부여하는 원칙**

2 우선권 제도

- 파리 조약 동맹국의 제1국에 최선의 정규출원을 한 자 또는 그 승계인이 우선기간(특허는 12개월)내에 다른 동맹국에 동일한 발명을 출원하여 우선권을 주장한 경우 **특허요건 등의 규정을 적용함에 있어서 제1국 출원일을 기준으로 취급하여 주는 제도**

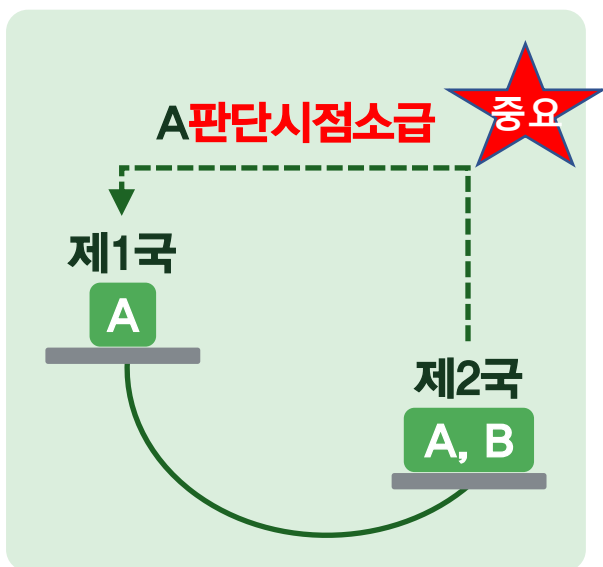
3 특허독립의 원칙

- **각 동맹국에 출원한 특허는 동일발명에 대하여 타 동맹국에서 취득한 특허와 무관하게 속지주의 원칙에 따라 각각 독립적으로 존속·소멸하는 원칙**

◆ 우선권 제도의 활용 형태

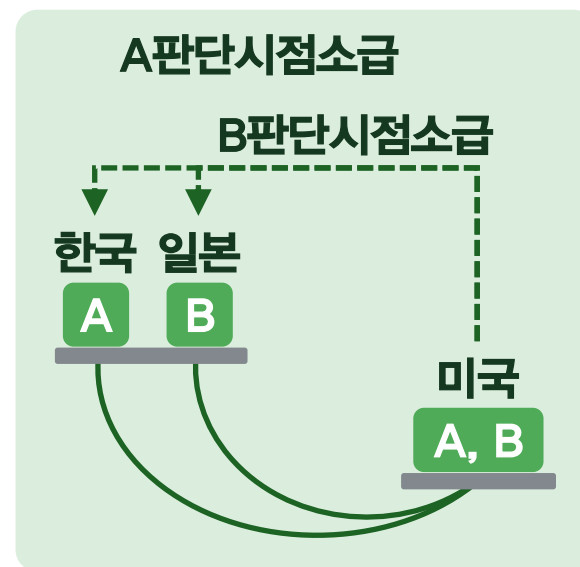
부분 우선

제1국 출원에 포함되지 않은
발명을 추가하여 제2국에
출원하는 경우



복합 우선

복수의 제1국 출원에 기초하여
우선권 주장을 하는 경우



◆ 조약 우선권 제도의 취지

발명을 국제적으로
보호받기 위해서는
각국마다 별개로
특허출원을 하여야 하며,
이 경우 발생하는 거리,
시간, 언어, 비용 등의
절차상 제약을 극복하고
진정한 선원자의 지위를
국제적으로 보호하기
위하여 마련된 제도

◆ 우선권 주장의 성립 요건

중요

• 주체적 요건

- ① 조약에 의한 우선권은 대한민국 국민, 동맹국 국민 및
준동맹국 국민이 주장할 수 있음

준동맹국
국민비동맹국 국민으로서 파리 조약의
동맹국 내에 주소나 영업소가 있는 자

- ② 우선권 주장출원의 출원인과 제1국 출원의 출원인은
동일인이거나 그 승계인이어야 함

✓ 그런데 승계인의 경우에 있어서는 특허를 받을 수 있는
권리 뿐만 아니라 우선권까지도 승계받아야 함

→ 이는 우선권의 독립성에 기인된 결과임

공동출원의 경우	전원이 함께 절차를 밟을 필요는 없음
위임대리인의 경우	특별수권 없이 그 절차를 밟을 수 있음

◆ 우선권 주장의 성립 요건

● 객체적 요건

★ 중요

① 제1국 출원의 정규성

- ✓ 우선권 주장의 기초가 되는 제1국의 출원은 **그 나라에서 정규출원으로서 인정된 것**이어야 함
- ✓ 일단 정규출원으로 인정된 후에는 그 출원이 무효, 취하, 포기 또는 거절되더라도 이를 기초로 우선권을 주장할 수 있음(조약4A(3))

② 제1국 출원의 최선성

- ✓ 우선권 주장의 기초가 되는 출원은 **동맹국에서의 최선의 출원**에 한함
- ✓ 만약 제2, 제3의 출원에 대해서도 우선권 주장의 기초로 허용한다면 우선기간이 실질적으로 연장되는 결과가 되기 때문에 이를 금하고 있음

◆ 우선권 주장의 성립 요건

● 객체적 요건

② 제1국 출원의 최선성

“ 제2, 제3의 출원에 대해
우선권 주장의 기초로 허용하지 않으나
파리협약 제4조C(4)에 의하면 ”

우선권의 기초가 되는 최초출원과

- i) 동일한 대상에 대하여 같은 당사국에 출원된 후속출원은
- ii) 후속출원일 당시에 최초출원이 공개되지 않았으며,
- iii) 어떠한 권리도 존속시키지 않고
- iv) 취하, 포기 또는 거절되었으며 또한
- v) 최초출원이 아직 우선권 주장의 기초로 되지 아니한 경우에는 최초출원으로 간주되어 그 출원을 기초로 우선권 주장을 할 수 있음

◆ 우선권 주장의 성립 요건

● 객체적 요건

③ 출원내용의 동일성

✓ 제1국 출원의 내용과 우선권 주장출원의 내용은 발명의 동일성이 있어야 함

동일성

명세서 및 도면 등 출원서류 전체의 기재에 의하여 개시되고 있는
기술사상을 바탕으로 실질적으로 동일한지 여부로 판단함

→ 출원내용의 동일성이 인정되는 한 출원의 형식에는 제한이
없으므로 제1국은 특허출원으로 하고 제2국은
실용신안등록출원이나 디자인등록출원으로 출원하여도 우선권은
인정됨

◆ 우선권 주장의 성립 요건

- 시기적 요건

조약우선권이 적법하기 위해서는 **우선기간 내 제2국에 출원**하여야 함



우선기간

중요

- ✓ 타 동맹국에 우선권의 이익을 보유한 채 출원할 수 있는 기간을 말함

특허출원 및 실용신안등록출원	12월로 규정되어 있음
디자인등록 및 상표등록출원	6월로 규정되어 있음



Quiz!

파리 조약의 3대 원칙이 **아닌** 것은?

- ① 우선권 제도
- ② 특허 독립의 원칙
- ③ 내외국인 평등의 원칙
- ④ 최혜국 대우의 원칙

정답 ④ 최혜국 대우의 원칙

해설 최혜국 대우의 원칙은 **무역관련 지식재산권에 관한 협정(WTO / TRIPs)의 원칙**입니다.

기타조약

스트라스부르그
협정

◆ 목적

특허나 실용신안에 대한 통일된 분류체계의 채택을 통해 산업 재산권 분야에서 더욱 긴밀한 국제적 협력을 확인하고 이 분야에서 각국의 법령을 조화시키는데 기여할 목적으로 체결된 국제협정

◆ 내용



특허나 실용신안에 대해
통일된 국제특허분류(IPC)라는
분류체계를 사용



산업재산권분야에서
국제적 협력확인

◆ 효력

국제특허분류는 관리적 성격만을 가지며 회원국들은 분류를
주요 또는 보조분류로 사용할 권한을 가짐

부다페스트
조약

◆ 내용

미생물의 국제기탁기관의 승인에 관한 조약

중요

◆ 효력

회원국은 조약이 정한 국제기탁기관이 해당 회원국의 영토 내에 있거나 없거나 관계없이 미생물의 국제기탁기관에의 기탁을 상호 승인하여야 함

특허협력조약

◆ 설립 배경

파리 조약에 따른 우선권 제도의 한계를 극복하기 위해 파리 조약의
체약국이 별도로 체결한 조약

◆ 국제 출원의 효과

★ 중요

소정의 방식요건을 구비한 단일의 국제출원에 의해 복수의
체약국에서의 공통의 출원일이 인정됨

◆ 공통의 절차 규정

국제 단계에서의 국제조사, 국제 공개, 국제예비심사 제도를 통일적으로
운영함

★ 무역관련 지식재산권에 관한 협정(WTO / TRIPs협정)

기타 조약

◆ 기본원칙

중요

1 최소보호의 원칙

- 국제협정을 최저보호수준으로 하여 그 이상의 보호를 부여하는 취지의 원칙
- 체약국은 WTO / TRIPs 협정에 위배되지 아니하는 범위에서 더욱 강화된 보호를 실시할 수 있으며 이는 각국의 재량사항임

2 내국민 대우의 원칙

- 각 체약국은 지식재산권 보호에 관하여 자기나라 국민보다 불리한 대우를 다른 회원국의 국민에게 부여하여서는 아니 된다는 원칙

3 최혜국 대우의 원칙

최혜국

통상 항해 조약을 체결한 나라 중 가장 유리한 취급을 받는 나라를 말함

- 체약국은 지식재산권의 보호와 관련하여 한 체약국이 다른 체약국의 국민에 대하여 허용하는 모든 이익, 혜택, 특전 또는 면책 혜택은 '즉시 조건 없이' 다른 모든 체약국 국민에게 부여되어야 함

4 권리소진의 원칙

- 적법하게 만들어진 특허품 등을 일단 판매하면 그 권리자는 원권리자의 독점적인 배포권에도 불구하고 이를 재판매하거나 다른 방법으로 처분할 수 있다는 원칙



Quiz!

회원국에게 조약이 정한 국제기탁기관에의 미생물 기탁을 승인해야 하는 의무를 규정하고 있는 조약은?

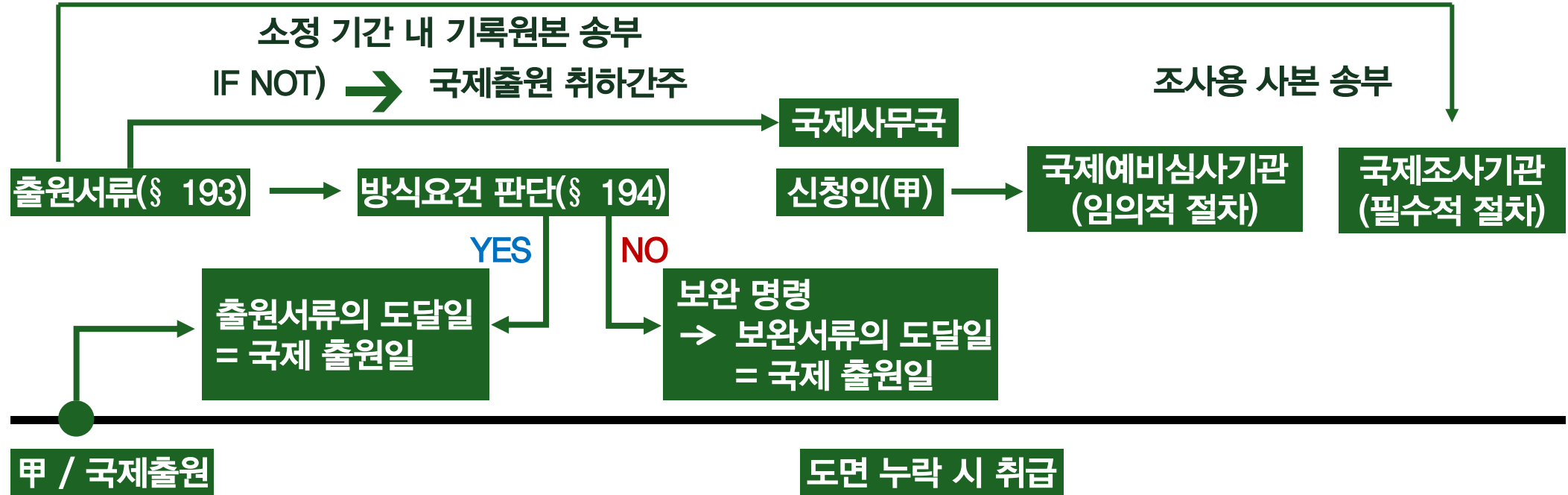
- ① 특허협력조약
- ② 베른 조약
- ③ WTO / TRIPs 협정
- ④ 부다페스트 조약

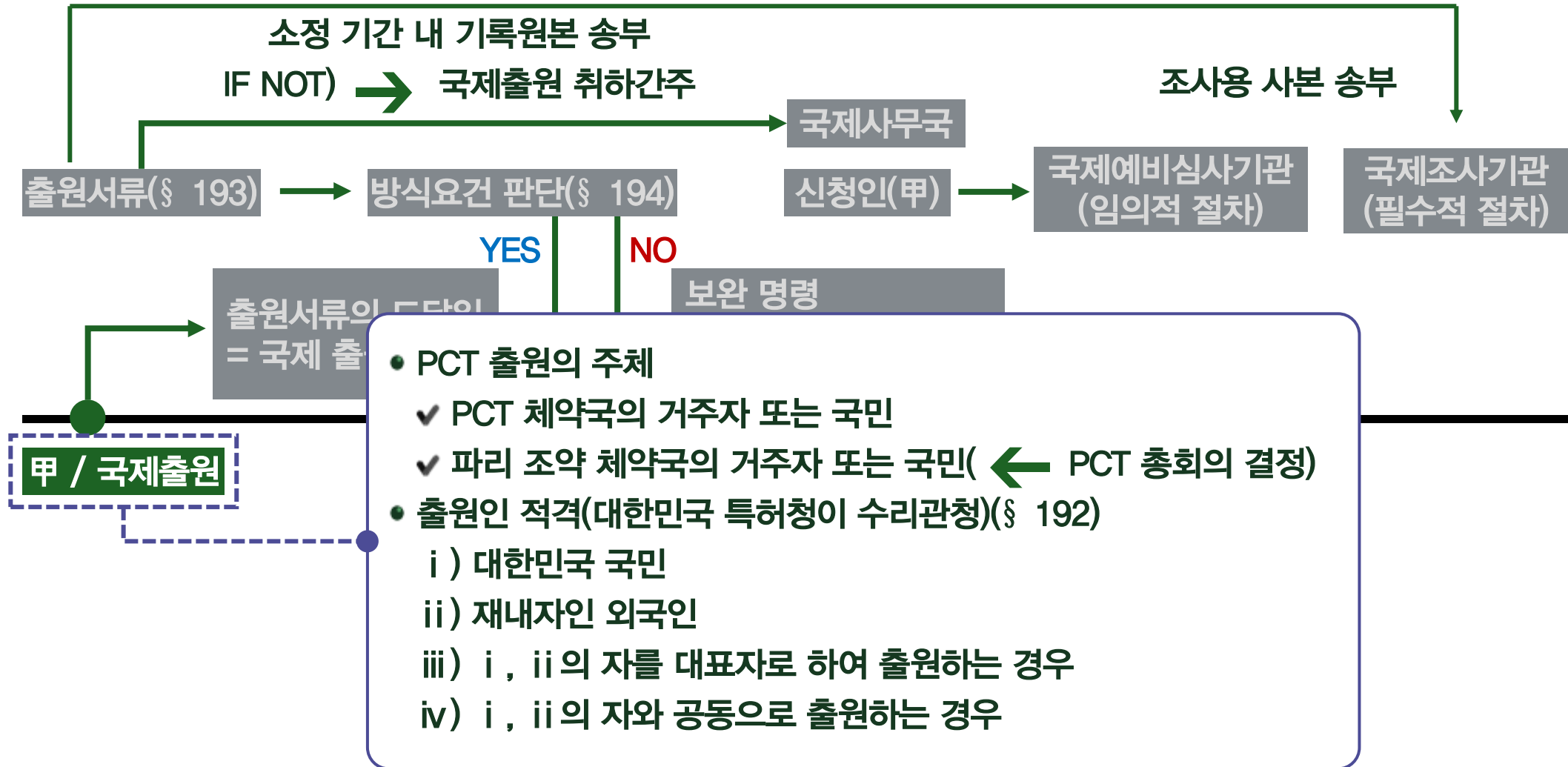
정답 ④ 부다페스트 조약

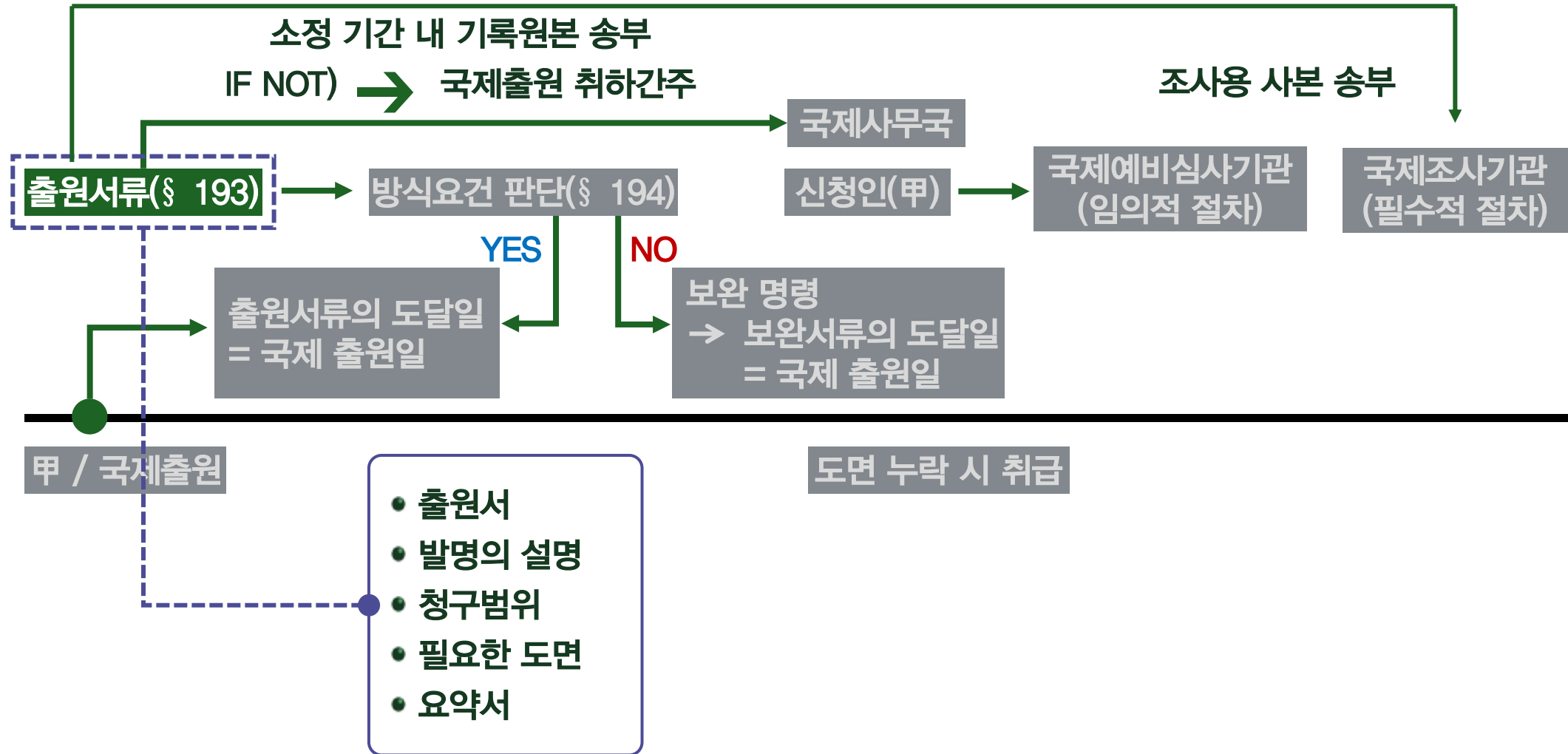
해설 부다페스트 조약은 **미생물의 국제기탁기관의 승인에 관한 조약**입니다.

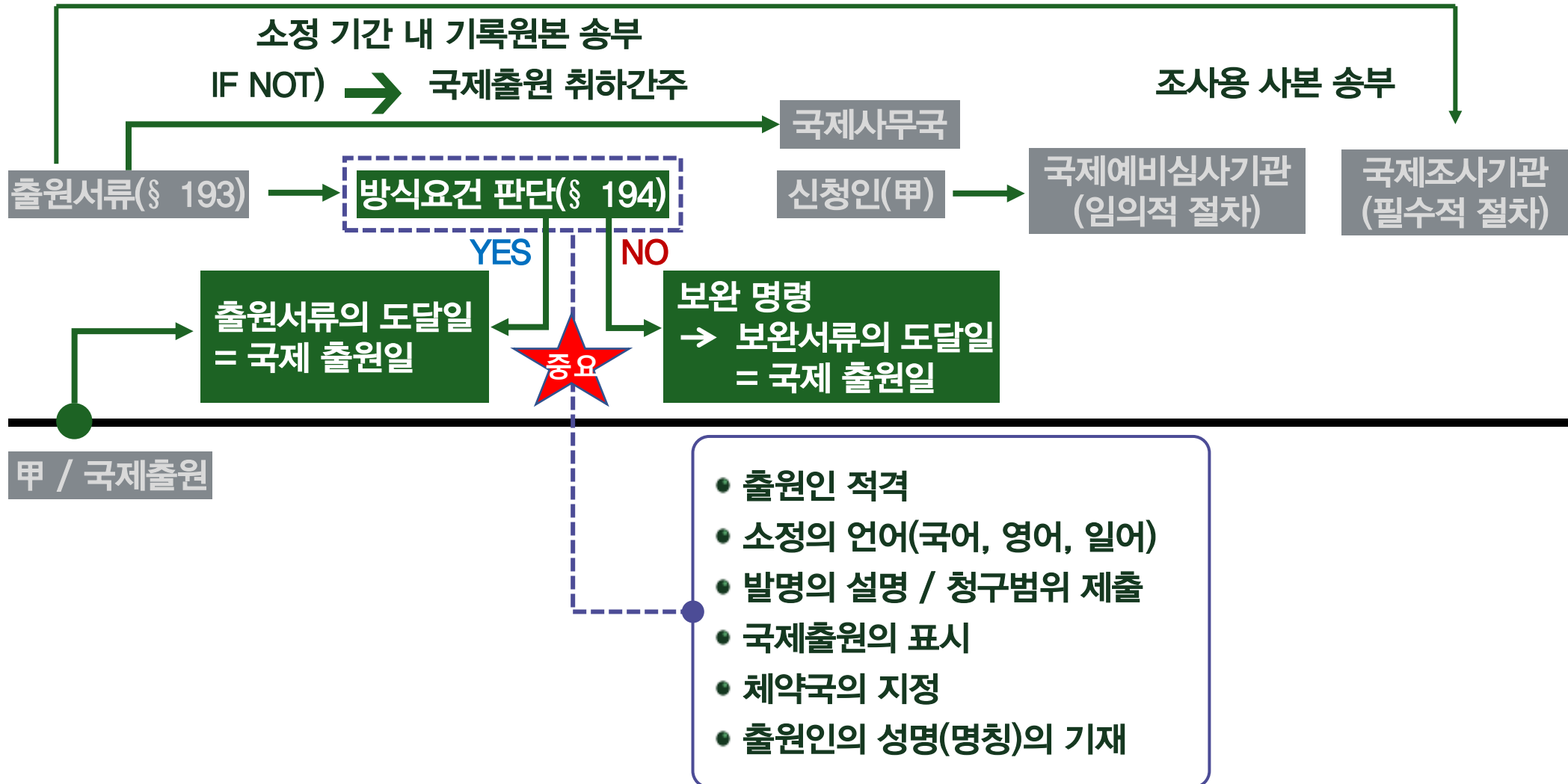
특허협력조약

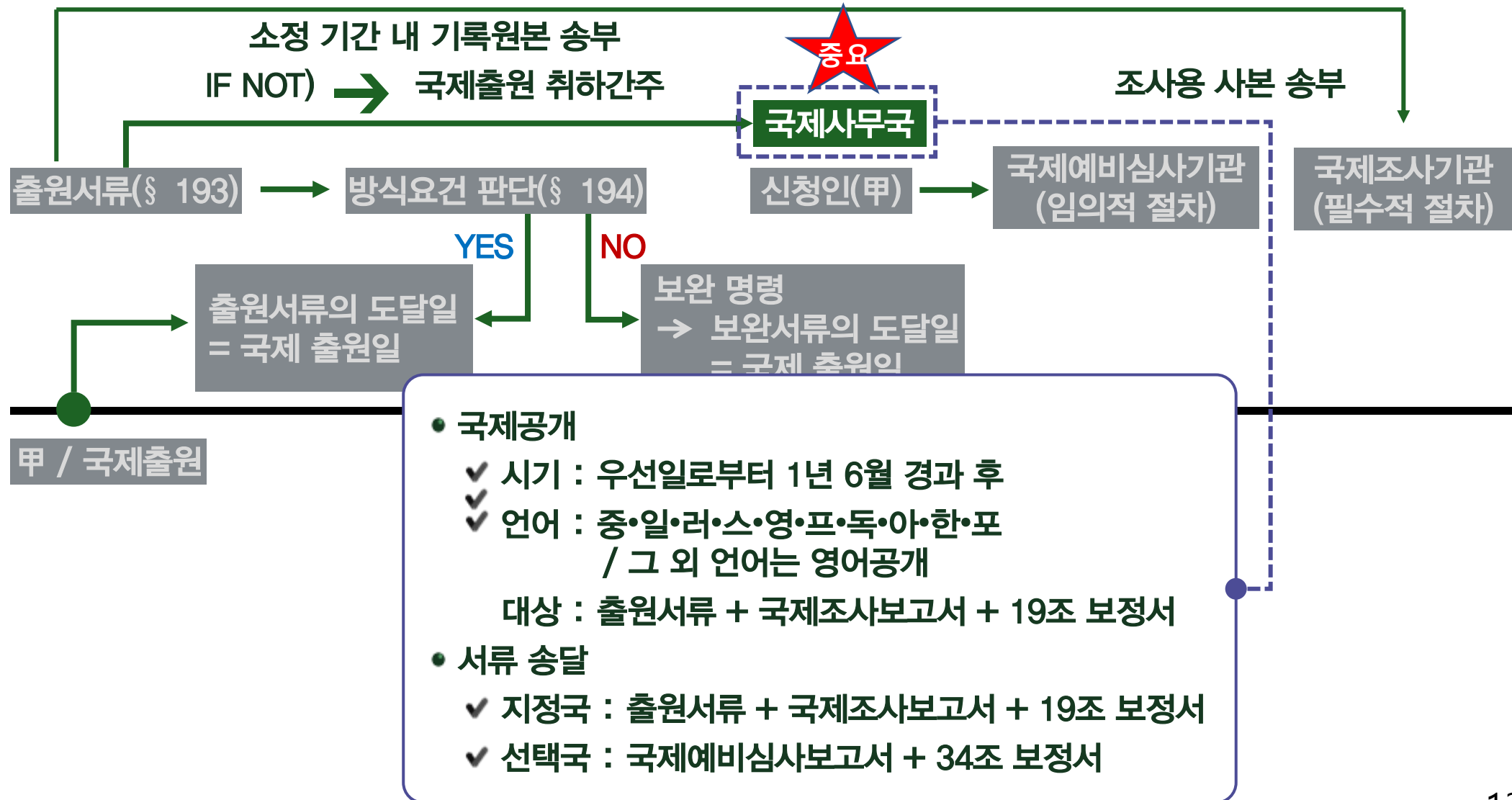
PCT 국제단계

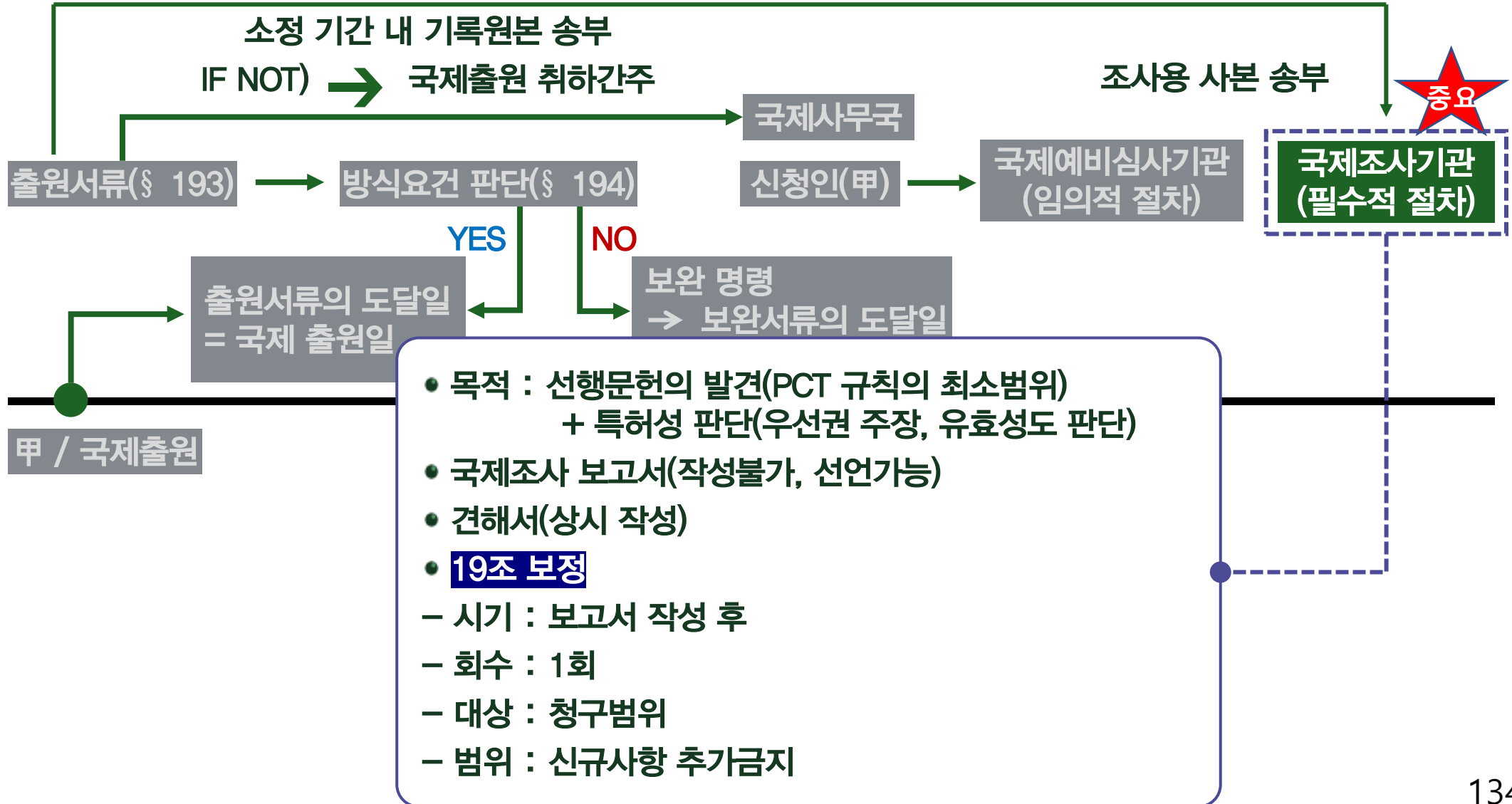


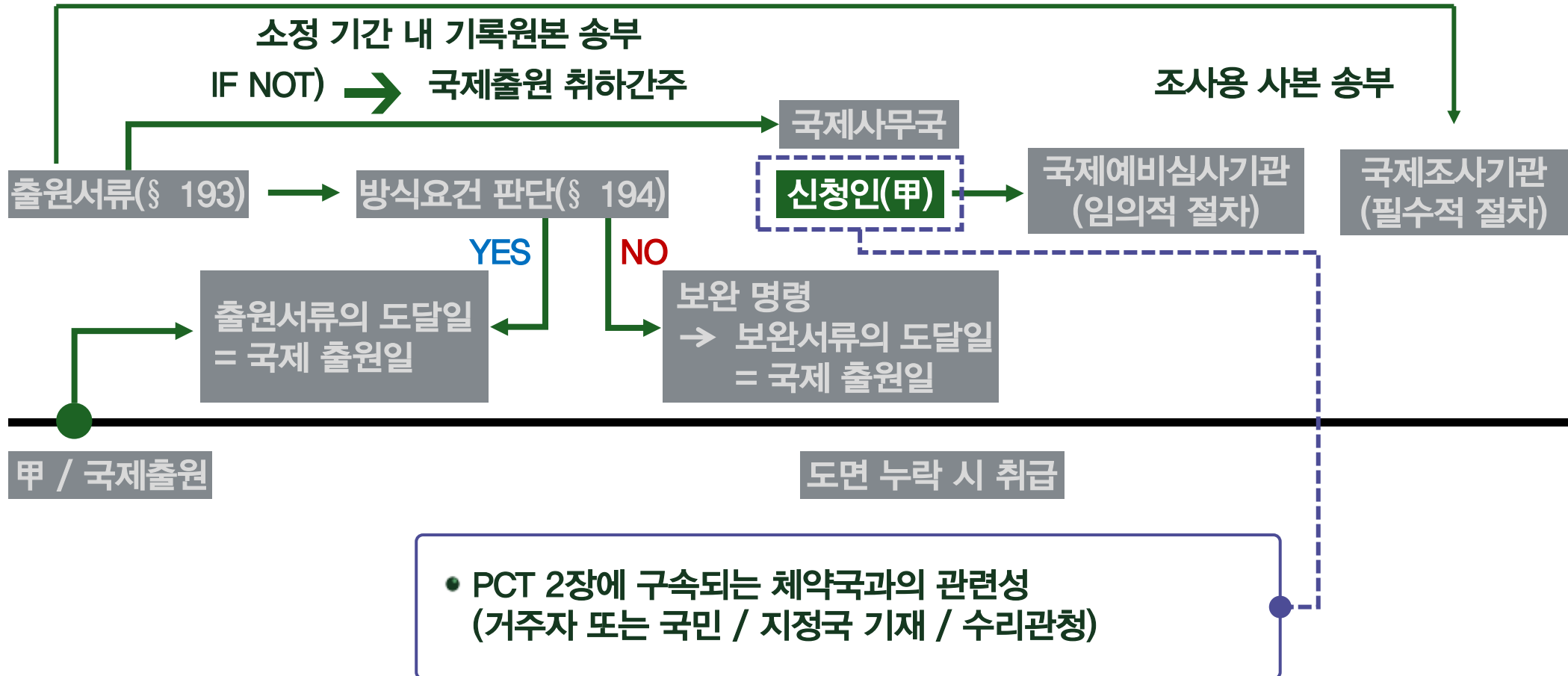


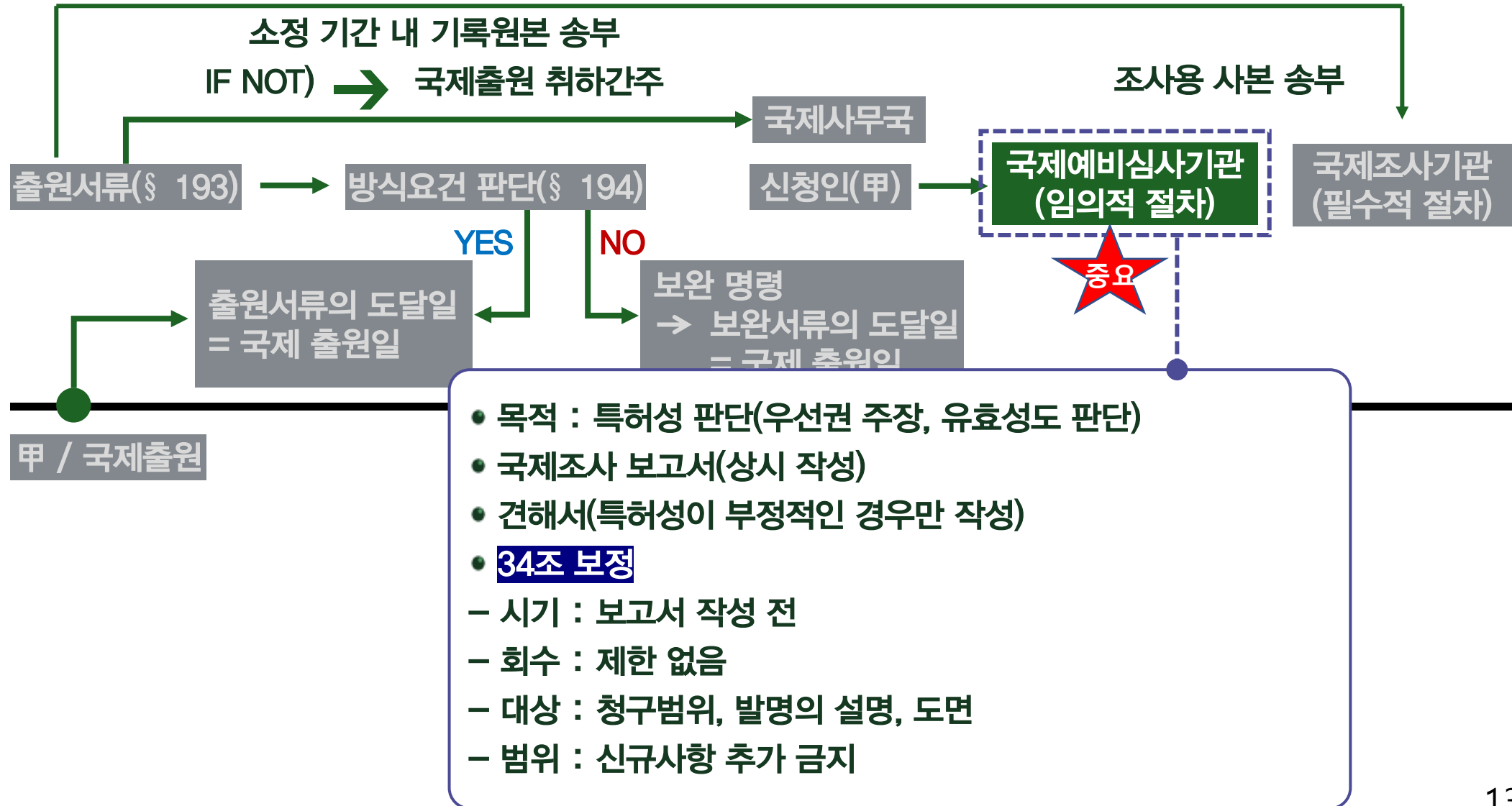


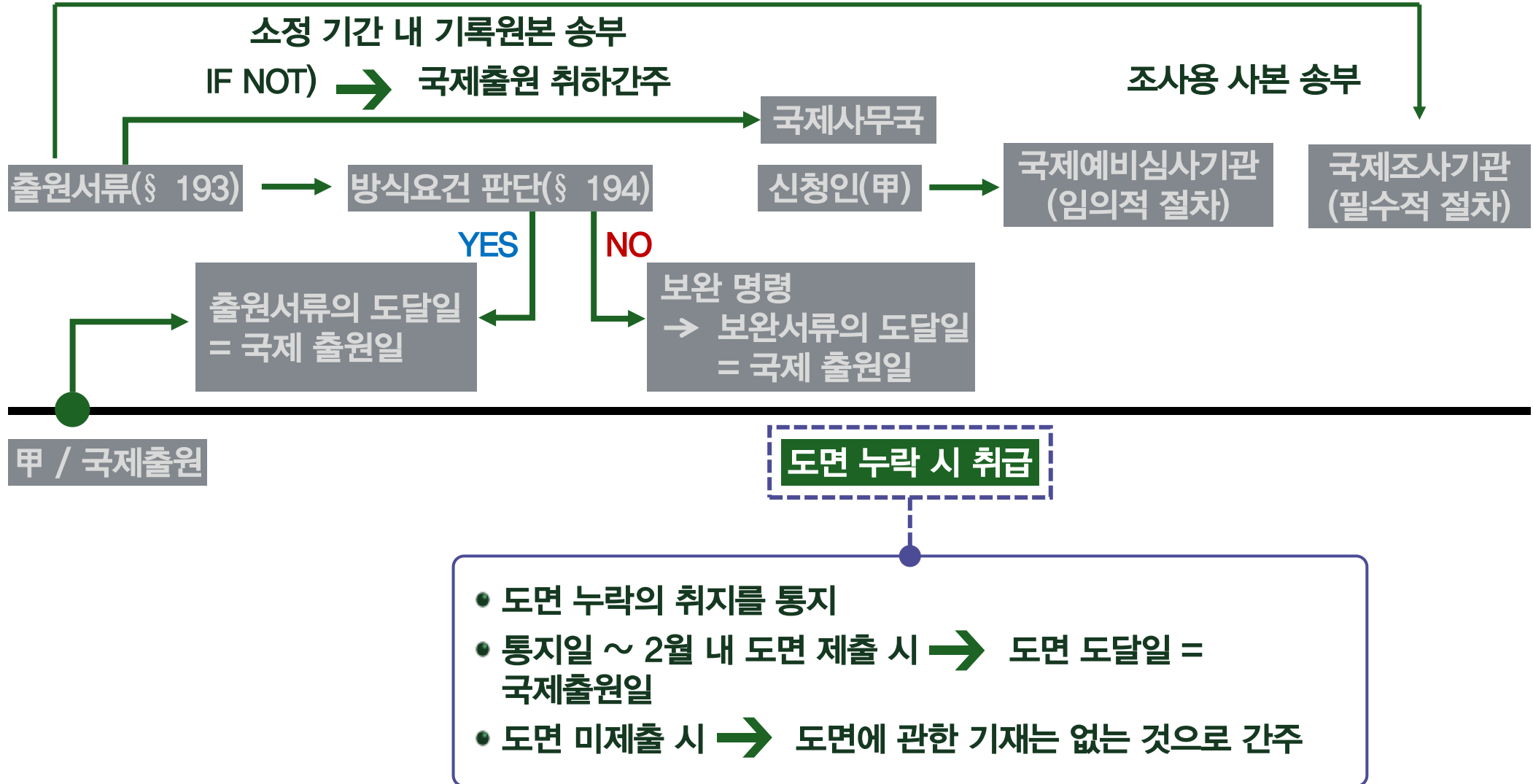












 국제출원 의의**국제출원**

발명의 보호를 위하여 특허협력조약이 정하는 규정에 따라 제출되는 출원

 효과

국제출원에 의하여 국제출원일이 인정되면 특허를 받고자 하는 지정국에 실제로 출원한 것과 같은 효과가 발생함

 중요

★ 서설

◆ 의의

특허협력조약
(Patent Co-
operation Treaty)

발명의 국제적 보호를 위하여 파리조약에 근거하여 1970년
워싱턴에서 조인되고 1978년 1월 24일 발효된 조약

◆ 취지

★ 중요

하나의 발명을 다수국에 출원하는 경우 그 출원을 용이하게 함으로써 **출원인의 노력과 비용을 경감**시키고 **각국 특허청의 심사부담도 경감**시키고자 함

특허문헌을 중심으로 하는 **기술정보의 확산 및 제공과 개발도상국에 대한 기술원조**를 그 목적으로 하고 있음

★ 국제특허출원의 유용성 및 문제점

국제특허출원

유용성

- ① 발명의 국제적 보호
- ② 특허가능성 예측
- ③ 각국 특허청의 심사부담 경감
- ④ 기술정보의 활용 및 기술원조

문제점

- ① 국제출원의 비용 과다
- ② 내용난해 및 절차의 복잡
- ③ 과도한 유보조항인정

 국제출원

◆ 국제출원절차

- 1 국제출원인
- 2 국제출원의 수리관청
- 3 국제출원서
- 4 국제출원의 방식요건 및 국제출원일 인정
- 5 국제출원서의 송부

★ 국제출원

◆ 국제출원절차

1 국제출원인

- 국제출원을 할 수 있는 자
 - 원칙적으로 PCT 체약국의 거주자 또는 국민
 - ✓ 그러나 PCT 체약국의 국민은 아니지만,
파리 조약 체약국의 거주자 또는 국민도 총회의 결정에 의하여
국제출원을 할 수 있음

2 국제출원의 수리관청

수리관청 국제출원을 수리할 수 있는 기관

- 각국의 특허청 또는 정부기관 등이 수리관청으로서 기능을 수행함

 국제출원

◆ 국제출원절차

3 국제출원서 중요

구성	● 출원서 ● 발명의 설명 ● 청구의 범위 ● 필요한 도면 및 요약서
작성 시 사용되는 언어	● 국제사무국과 국제조사기관과의 약정에 의하여 정하여짐 ● 우리나라를 수리관청으로 하는 국제출원은 국어 또는 영어·일어로 작성하여야 함

★ 국제출원

◆ 국제출원절차

4 국제출원의 방식요건 및 국제출원일 인정

- 방식요건

- ✓ **조약과 규칙에서 통일적으로 규정**하고 있으며, 각국은 이들의 규정과 상이하거나 또는 추가적인 요건을 정할 수 없음

- 국제출원일 인정

- ✓ 수리관청은 국제출원일 인정요건을 심사하여 국제출원일을 부여함
→ 이와 같이 부여된 국제출원일은
각 지정국에서의 실제출원일로 간주됨

 국제출원

◆ 국제출원절차

5 국제출원서의 송부

 중요

- 국제출원인은 국제출원 시 3통의 출원서를 수리관청에 제출하여야 하며, 수리관청은 소정의 기간 내에 기록원본을 국제사무국에, 조사용 사본을 국제조사기관에 송부함

국제사무국이 기록원본을
우선일부터 소정의 기간
내에 수리하지 않은 경우



국제출원은 취하된 것으로 봄



국제조사

중요

◆ 의의

국제조사

국제출원과 관련된 선행기술의 존재여부를 국제조사기관이 조사하는 단계

모든 국제출원은 국제조사의 대상이 됨

◆ 취지

각국 특허청은 국제조사기관에서 행한 선행기술의 조사결과를 활용함으로써 그만큼 **심사의 부담을 경감**할 수 있게 됨



국제조사

중요

◆ 국제조사절차

● 국제조사기관

국제조사는 총회가 선정하는 국제조사기관이 행하며, 한국·미국·일본·러시아의 각 특허청 및 유럽특허청(EPO) 등이 국제조사기관으로 선정되어 있음

● 국제조사 목적 및 범위

국제조사기관은 국제출원과 관련되는 **선행기술을 가능한 많이 발견**하는 것을 목적으로 하며, 규칙이 정하는 최소한의 자료를 조사하여야 함

신규성·진보성·산업상 이용가능성 인정여부에 있어서 예비적이며 구속력이 없는 견해의 표명이 가능함

 국제조사

◆ 국제조사절차

• 국제조사보고서

1

보고서의 작성

2

국제조사보고서의 송부

3

국제조사보고서 작성후의 보정
(PCT 제19조 보정)

 국제조사

◆ 국제조사절차

• 국제조사보고서

1

보고서의 작성

- ✓ 국제조사의 결과 발견된 문헌명은 목록(리스트)으로 작성하여 국제조사보고서에 게재함
- ✓ 보고서의 작성은 **조사용 사본의 수령일부터 3개월 또는 우선일부터 9개월의 기간 중 늦게 완료되는 기간 내에 하여야 함**

2

국제조사보고서의 송부

- ✓ 국제조사보고서는 국제사무국 및 출원인에게 송부하며, 국제사무국은 송부받은 국제조사보고서를 국제출원의 모든 서류와 함께 각 지정국에 송부함

 국제조사 국제조사절차

- 국제조사보고서

3

국제조사보고서 작성후의 보정
(PCT 제19조 보정)

 중요

- ✓ 출원인은 국제조사기관으로부터 송부된 국제조사보고서를 검토 후 출원의 계속 여부를 판단할 수 있으며, **필요한 경우 청구의 범위에 대하여 1회에 한해 보정할 수 있음**

 국제공개 의의

국제공개

국제출원이 각 지정국의 국내단계로 이행되기 이전에 국제사무국에서 공개되는 절차

 국제공개의 시기 및 대상 중요

국제공개시기

국제출원은 **우선일부터 18개월이 지난 후** 국제사무국에 의하여 신속히 공개되며, 출원인의 청구가 있으면 그 기간 이전에도 조기에 공개됨

공개대상

소정의 경우에 해당되는 경우 이외에 국제출원일이 인정된 모든 국제출원은 국제공개됨

★ 국제공개

◆ 공개방식 및 언어

● 국제공개방식

국제공개는 팜플렛 형식뿐만 아니라 전자적 형태로도 공개되며, 국제조사보고서도 함께 게재됨

● 국제공개언어

국제출원언어	공개
영어, 프랑스어, 독어, 일어, 러시아어, 스페인어, 중국어, 아랍어, 한국어, 포르투갈어로 된 경우	그 언어로 공개함
그 이외의 언어로 된 경우 	영어번역문으로 공개함

 국제공개

◆ 국제공개의 효과

국제공개의 각 지정국에서의 효과는 국내공개에 대하여 **국내법령이 정하는 효과와 동일**하지만, 그 효과의 발생시기는 각 지정국의 선택에 의하여 정할 수 있음

국어로 출원한
국제특허출원에 관하여
국제공개가 된 경우



국제공개 시에 **국내법에 따른 출원공개가 된 것**으로 봄(§ 207②)

◆ 국제출원서류의 송부

국제사무국은 국제공개의 작업과 병행하여 국제출원서류를 국제조사보고서와 함께 지정국에 송달함



◆의의

국제예비심사

국제출원의 청구의 범위에 기재되어 있는 **발명의 신규성·진보성 및 산업상 이용가능성 여부를 국제예비심사기관이 판단**하는 국제단계를 말하며, 이는 출원인의 선택에 의하여 행하여지는 임의적 절차임

◆취지

각국 특허청은 국제예비심사기관에서 행한 신규성 등 특허요건의 심사결과를 참고하여 **심사부담을 경감**할 수 있음

 국제예비심사

◆ 국제예비심사의 절차

1

청구할 수 있는 자

2

국제예비심사의 청구

3

국제예비심사기관

4

국제예비심사보고서

 국제예비심사

◆ 국제예비심사의 절차

1

청구할 수 있는 자

- 원칙적으로 PCT 제2장에 구속되는 체약국의 거주자 또는 국민으로서, PCT 제2장에 구속되는 체약국을 지정하고, 국제출원을 그 나라의 특허청 또는 그 업무를 대행하는 수리관청에 출원한 자로 한정됨

 국제예비심사

◆ 국제예비심사의 절차

2

국제예비심사의 청구

청구서의 제출	● 국제예비심사의 청구를 위해서는 선택국이 기재된 별도의 국제예비심사청구서를 관할 국제예비심사기관에 제출하여야 함
청구의 취하	● 선택국이 취하되면 국제예비심사의 청구는 취하된 것으로 봄 → 이 경우 체약국의 국내법에 특별한 규정이 없는 한 그 체약국에서의 국제출원은 취하된 것으로 봄

 국제예비심사 국제예비심사의 절차

3

국제예비심사기관

- 국제예비심사는 총회가 선정한 국제예비심사기관에서 행하며, 한국·일본·러시아·미국 등이 국제예비심사기관으로 지정되어 있음

★ 국제예비심사

◆ 국제예비심사의 절차

4

국제예비심사보고서

중요

국제예비심사보고서 작성 전의 보정
(PCT 제34조 보정)

보고서의 작성

보고서의 송부

출원인은 국제예비심사보고서 작성
개시 전에 명세서, 청구의 범위 및
도면 전체에 대하여 **횟수의 제한
없이 보정**할 수 있으며, 그 보정의
효과는 선택국에만 미침

국제예비심사기관은
국제조사보고서에 인용된
문헌을 참고로
국제예비심사보고서를 작성함

★ 국제예비심사

◆ 국제예비심사의 절차

4

국제예비심사보고서

국제예비심사보고서 작성 전의 보정
(PCT 제34조 보정)

보고서의 작성

보고서의 송부

- 국제예비심사보고서는 국제 사무국과 출원인에게 송부되며, 국제사무국이 각 선택국에 송부하면 각 선택국은 이것을 심사자료로 활용하여 심사노력을 경감할 수 있으나, **특허여부결정에 있어서 추가 또는 다른 기준을 적용**할 수 있다.
- 한편 출원인은 보고서의 결과를 참고하여 **선택국에서의 절차속행 여부를 결정**할 수 있음



Quiz!

다음의 특허협력조약에서의 국제단계 절차 중 필수적 절차가 **아닌** 것은?

- ① 국제공개
- ② 국제예비심사
- ③ 국제조사
- ④ 국제출원

정답 ② 국제예비심사

해설 국제예비심사는 출원인의 선택에 의해 진행되는 **임의적 절차**입니다.

PCT 국내단계

★ 국내단계 진입 절차

1 출원번역문 제출 및 수수료 납부

- 국제출원은 각 지정국에서 정규의 국내출원으로서의 효과가 부여되고 있지만, 지정국에서의 출원으로서 유효하게 인정되기 위해서는 출원인은 **우선일부터 31개월 이내에 출원 번역문을 제출하고 소정의 수수료를 내야 함**

2 국내단계에서의 절차진행

- 출원번역문이 제출된 이후의 절차는 **각 지정국에서 국내법령이 정하는 절차에 따라 진행됨**



국제특허출원의 번역문

중요

원문	취급	번역문 제출 여부	부제출시
출원서	§ 42①의 출원서	X	-
발명의 설명	§ 42②의 명세서 및 도면	O	국제특허출원의 취하간주
청구범위		O	
필요한 도면		O	설명부분은 없는 것으로 간주
요약서	국어 : § 42②의 요약서	O	보정명령
	외국어 : 번역문의 § 42②의 요약서		

 국제특허출원의 번역문

원문	번역문 제출 및 교체
출원서	—
발명의 설명	• 국내서면제출기간(1개월 연장 가능)내에 제출 • 기준일전까지 번역문 전문 교체 가능 • 최종 번역문에 의해 원문의 발명의 설명, 청구범위 및 도면(설명부분) 보정 간주 • 실체보정기간 $\cap$ 보정특례기간에 오역정정 가능
청구범위	
필요한 도면	
요약서	

 국제특허출원의 번역문 제출기간의 연장

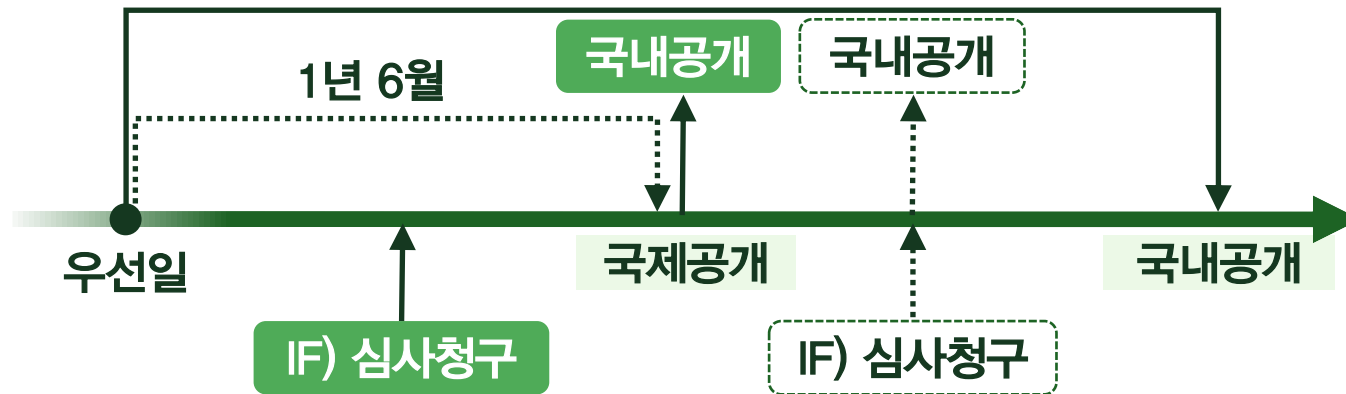
국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 「특허협력조약」 제2조(xi)의 우선일부터 2년 7개월(국내서면제출기간) 이내에 국어 번역문을 특허청장에게 제출하여야 함

- ✓ 다만, 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 제203조 제1항에 따른 서면에 적어 국내서면제출기간 만료일 전 1개월부터 그 만료일까지 제출한 경우(그 서면을 제출하기 전에 국어번역문을 제출한 경우는 제외)에는 국내서면제출기간 만료일부터 1개월이 되는 날까지 국어번역문을 제출할 수 있음

★ 출원공개의 시기 **중요**

◆ 국제특허출원의 국내에서의 출원공개시기

31월(국내서면제출기간)



국내서면제출기간(우선일부터 2년 7월)이 지난 때

- 그 기간 내에 심사청구된 국제특허출원으로서 국제공개된 것은 우선일부터 1년 6월이 지난 때 또는 심사청구일 중 늦은 때에 출원공개함

★ 출원공개의 시기 **중요**

◆ 국제특허출원의 국내에서의 출원공개시기

출원인이
그 출원의 조기공개를 요구하였을
경우

➔ 그 출원은 조기에 공개됨

국어로 출원한 국제특허출원에
관하여 국제공개가
된 경우

➔ 국제공개 시에 국내공개가 된
것으로 봄
(§ 207②)



국제특허출원의 경우 **심사청구기간은 국제출원일부터 3년 이내**에 하여야 함

출원인은 출원번역문 제출·수수료 납부 이후에만 심사청구할 수 있음

제3자의 경우에는 국내서면 제출기간이 지난 이후에만 심사청구할 수 있음

✓ 다만, 국어로 제출된 국제특허출원의 경우에는 그러하지 아니함



◆보정의 시기

국제특허출원에 관하여는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추지 아니하면 보정을 할 수 없음

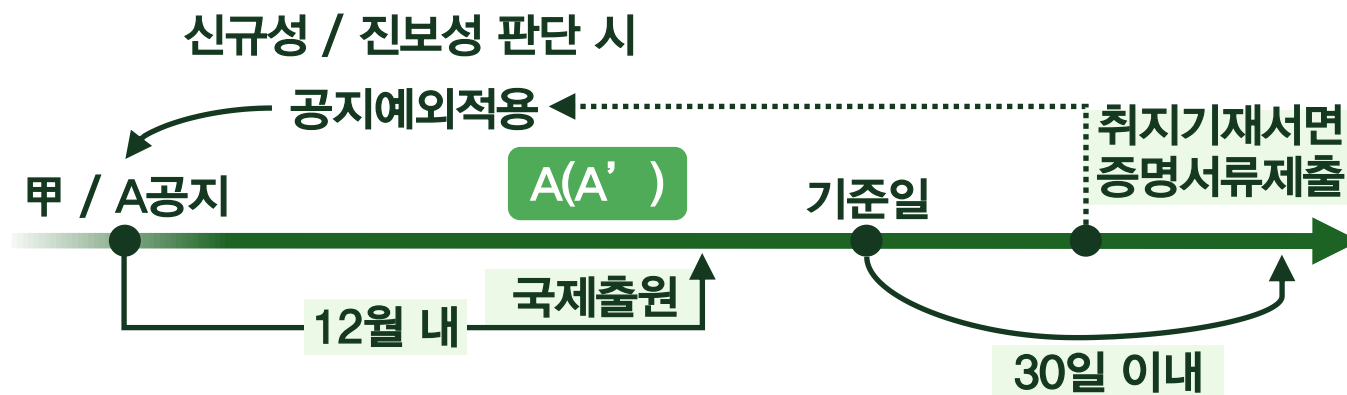
- ① 수수료를 낼 것
- ② 국어번역문을 제출할 것
- ③ 기준일이 지날 것

◆보정의 범위

국제특허출원의 경우 신규사항 추가 여부 판단 시

- 출원 시 최초 첨부된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 하여야 함
- 최종 국어번역문 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 하여야 함

★ 공지에외적용의 특례 ★ 중요



국제특허출원의 경우

공지에외적용 주장의 취지기재서면 및 증명서류를 **기준일이 지난 후 30일 이내에** 특허청장에게 제출하여야 함(§ 200)

 Quiz!

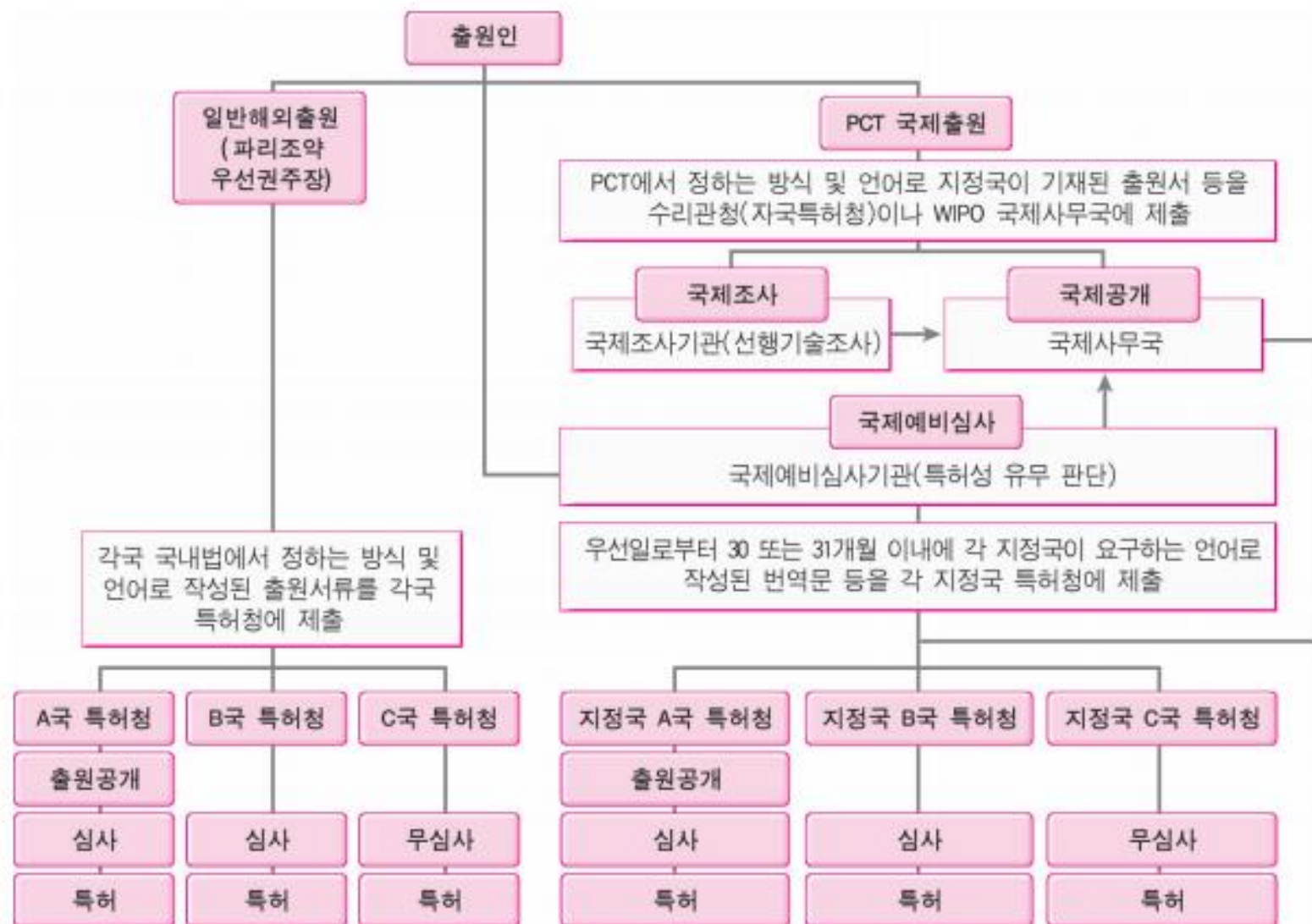
다음 중 외국어로 국제출원을 한 출원인이 대한민국 특허청에 국어번역문을 제출할 필요가 **없**는 서류는?

- ① 청구범위
- ② 발명의 설명
- ③ 요약서
- ④ 출원서

정답 ④ 출원서

해설 외국어 국제출원의 출원서는 **형식적 사항이 기재된 서면**으로서 국어 번역문의 제출을 요구하지 않습니다.

파리조약과 특허협력조약(PCT) 비교





특허심사 고속도로(PPH, Patent Prosecution Highway)

출원인이 동일한 발명을 2개국 이상의 특허청에 출원해 어느 한 국가에서 등록결정서 또는 특허 가능 통지서를 받은 경우, 이를 다른 국가에 제출하여 우선심사를 신청하는 방식이다.

출원인 입장에서는 여러 국가에서 신속하고 효율적인 특허권 획득이 가능하고, 특허청 또한 다른 국가의 심사 결과를 활용함으로써 심사에 대한 부담을 줄일 수 있다.

현재 특허심사 하이웨이(PPH)는 일본, 미국, 덴마크, 영국, 캐나다, 러시아, 핀란드, 독일, 스페인, 중국, 멕시코, 싱가포르, 헝가리, EPO, 오스트리아, 호주, 이스라엘, 스웨덴, 노르웨이, 포르투갈, 아이슬란드, 대만, 필리핀, 콜롬비아, 에스토니아, 폴란드, 뉴질랜드, 유라시아, 페루, 베트남, 사우디아라비아, 노르딕 특허기구, 비세그라드 특허기구, 브라질, 칠레, 말레이시아등에서 시행중이다.

“6개월”로 크게 단축... 프랑스 특허등록 (2022년, 9월)

“4년’에서 1년”으로 단축... 말레이시아 특허등록 (2020년, 12월)

‘11년에서 8개월’로 단축.... 브라질 특허 등록 (2020년, 4월)

선행기술조사(특허정보조사)

★ 특허정보의 내용

특허 문헌의 정보적 요소

발명의 기술적 특성에 관한 정보

- ✓ 청구항, 발명의 상세한 설명
- ✓ 특허분류(IPC 등)
- ✓ 인용된 특허 문헌, 과학기술 문헌(논문 등)

특허 출원 역사에 관한 정보

- ✓ 취하, 포기 등에 관한 일자
- ✓ 특허권 종료일자

발명에 해당하는 기술의 개발 정보

- ✓ 출원인(경쟁기업) 정보, 발명자 정보 등

특허 정보의 종류  **중요**

공개특허공보

- 특허 출원 후 1년 6월(강제 공개 시기) 후에 특허청에서 발행되는 문헌, **아직 권리가 없음**
- 확인 가능 특허 정보 : 출원인, 발명자, 출원일, 출원번호, 공개일, 공개번호 등

등록특허공보

- 특허 출원한 발명이 등록된 후 특허청에서 발행, **등록일부터 권리가 발생**
- 확인 가능 특허 정보 : 특허권자, 등록공고일, 등록일, 등록번호 등

10

선행기술조사(특허정보조사)



◆ 무료 제공 DB

DB명	제공기관	주요정보	URL
KIPRIS	한국특허정보원	한국특허	http://www.kipris.or.kr
USPTO	미국특허청	미국특허	http://www.uspto.gov/patft
Espace net	유럽특허청	세계특허	http://ep.espacenet.com
IPDL	일본특허청	일본특허	http://www.ipdl.inpit.go.jp

◆ 유료 제공 DB

DB명	제공기관	URL
웍스	한국, 미국, 일본, 유럽, 중국, PCT	http://www.wips.co.kr
델피온	미국, 일본(PAJ), 유럽, 독일, WPI	http://www.delphion.com
NRI	일본특허(공개, 등록, 공표, 기보)	http://patent.ne.jp
Micro_Patent	미국, 일본(PAJ), 유럽, PCT, 영국	http://www.micropatent.com

특허 정보 조사 사이트

1

포털 사이트 이용

- 장점 : 접근성 및 시인성이 좋음
- 단점 : 조사 방법의 한계, 세부적인 특허 정보 획득이 불가능

예 구글, 네이버 등

2

전문 사이트 이용

- 장점 : 신뢰성이 높으며, 세부적인 정보 획득 가능
- 단점 : 초보자에게는 검색 편의성이 떨어짐

예 키프리스, 웍스 등



특허 정보 조사의 목적



◆ 기술개발을 위한 조사

- 연구기획단계 : 아이디어 수집, 중복개발방지
- 연구개발단계 : 종래기술의 문제점, 참고자료
- 특허맵을 이용하여 관련분야 및 타사의 기술개발동향 파악

◆ 특허 출원을 위한 조사

- 특허 취득 가능성 검토, 청구범위 확인

◆ 특허 분쟁을 위한 조사

- 특허 분쟁에 따른 인용문헌 확보
- 침해여부, 회피설계 등을 통한 특허 분쟁 사전예방
- 특허권의 소멸여부 확인



Quiz!

다음 특허 조사 데이터베이스(DB) 중 유료로 운영되고 있는 DB는?

- ① 키프리스(KIPRIS, 한국특허청)
- ② USPTO(미국특허청)
- ③ 웹스(WIPS)
- ④ IPDL(일본특허청)

정답 ③ 웹스(WIPS)

해설 **각국의 특허청에서 운영하고 있는 DB**는 기본적으로 무료로 운영됩니다.



Quiz!

다음 중 KIPRIS 사이트에서 사용되는 연산자의 의미가 바르게 연결되지 **않은** 것은?

- ① $A*B$: A와 B 검색어를 모두 포함
- ② $A+B$: A 또는 B 검색어를 포함
- ③ A^2B : A 검색어와 2개 단어가 떨어진 상태의 B검색어를 포함
- ④ $A\&B$: A와 B 검색어를 모두 포함

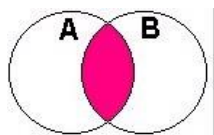
정답 ④ $A\&B$: A와 B 검색어를 모두 포함

해설 ' & ' 연산자는 KIPRIS 검색 기능에 없습니다.

특허검색 연산자



AND

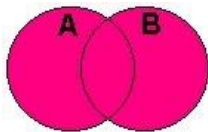


○ Refining Search

○ "A" 와 "B"가 동시에 존재하는 특허문헌 검색



OR

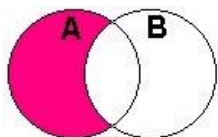


○ Broadening Search

○ "A" 또는 "B"가 존재하는 특허문헌 검색



NOT



○ Excluding Search

○ "A" 는 존재하나 "B"는 존재하지 않는 특허문헌 검색



특허검색 연산자

ADJn

A ⇔ B
n개

○ “A” 와 “B” 가 (n)개의 단어 이내에서 순서대로 존재하는 특허문헌

○ (n)을 생략할 경우 ADJ1 과 같은 의미로 사용 ※ ADJ = ADJ1

NEARn

A ⇔ B
B ⇔ A
n개

○ “A” 와 “B” 가 (n)개의 단어 이내에서 순서에 상관없이 존재하는 특허문헌

○ 주로 대응관계 이루는 검색어를 사용하는 경우
(예: 반사투과 , 투과반사 등)

Ex) 검색사례

자동 adj 제어	자동 adj2 제어
자동제어 자동 제어 자동으로 제어	자동제어 자동 제어 자동주행제어 자동 이득 제어 자동 광출력제어 자동제빙기 제어

특허검색 데이터베이스 별 연산자



구분	KIPRIS	USPTO	EPO	IPDL	델피온	웍스
전문검색	가능	가능	요약	요약/청구항	가능	가능
기본연산자	And(*), or(+), not(!)	And, or, andnot	And, or, not	And, or, not	And, or, not	And, or, not
근접연산자	(^n)				near, adj	near, adj
구문검색	“air bag”	“air bag”	“air bag”		“air bag”	^air bag^
절단기호	자동	\$. ?	*, ?		*	*
필드한정	TL=[액정]	TTL/LCD	메뉴방식	메뉴방식	LCD <in> TI	삼성*.AP.

 Quiz!

떡볶이를 제조하는 A사는 신규 떡볶이 소스 첨가물로 파인애플즙을 발명하였다. 종래 A사의 떡볶이 소스는 고추장, 간장, 및 설탕 베이스에 굴소스를 포함하는 조성물이었다. A사가 선행기술조사를 위한 키워드로 사용하기에 바람직하지 않은 것은?

- ① 파인애플
- ② 과즙
- ③ 파인애플즙
- ④ Pineapple

정답 ②

해설 '과즙' 은 키워드로 너무 광범위합니다.

특허맵(Patent Map)

특허맵(Patent Map)이란?

◆ 의미

“

특허 정보를 조사하여 쉽게 파악할 수 있도록

가공, 분류, 분석하여 시각적으로 표현한 결과물 ”

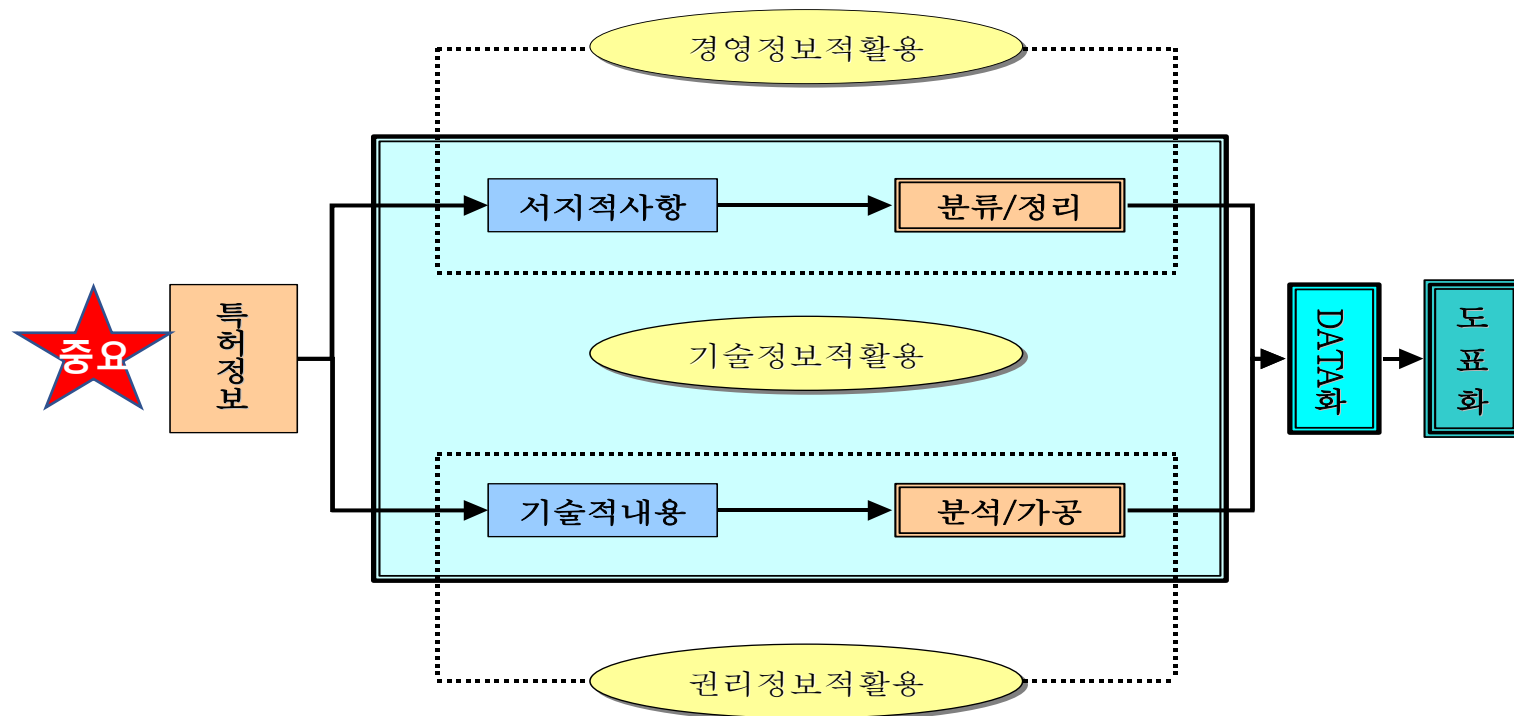
● 특허권 침해 및
등록요건 분석● 그래프, 표 등을
이용한 맵(Map)

● 기술분류

● 출원인 명칭 통일 등

Patent Map의 정의

Patent map이란 “제품에 관련되는 특허정보를 수집, 분석, 평가하여 기술적 측면의 특허기술도표와 경영정보적 측면의 특허관리도표 및 권리적 측면의 특허클레임 도표를 종합화한 도표” 로 특허기술분석도라 함.





특허맵 활용의 목적

Patent Management Map
경영정보적 활용

- 경쟁기업의 동향 파악
- 제품 개발의 흐름 파악
- 용도 개발
- 시장의 참여 상황 파악

Patent Technical Map
기술정보적 활용

- 기술개발의 흐름
- 연구 개발 테마 선정
- 틈새(공백)기술 발견
- 기술 파급 상황

Patent Claim Map
권리정보적 활용

- 기술적 범위 확인
- 특허 취득 가능성 파악
- 회피설계 방안 마련
- 특허망을 형성



Quiz!

다음 중 특허맵 작성 목적으로 적절하지 **않은** 것은?

- ① 기술 트렌드(Trend) 파악 목적
- ② 공백기술이나 회피설계 방법을 알고자 하는 목적
- ③ 침해 경고에 대응한 답변서 작성 목적
- ④ 기술개발 동향을 알고자 하는 목적

정답 ③ 침해 경고에 대응한 답변서 작성 목적

해설 침해 경고에 대응한 답변서 작성 과정은 침해 경고에 기초가 되는 특허권의 분석 및 실시자가 실시하고 있는 **실시 제품에 대한 분석 과정**으로, 특허맵과는 거리가 있는 내용입니다.

직무발명

직무발명

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 발명

○ 업무발명, 자유발명

종업원이 완성한 발명 중

- 사용자의 업무범위에는 속하나 종업원의 직무에 속하지 않는 발명(업무발명)과
- 사용자의 업무범위에 속하지 않는 발명(자유발명)은 직무발명으로 취급되지 않는다.

직무발명의 성립요건

1) 종업원 등이 그 직무에 관하여 한 발명일 것

○ ‘종업원 등’ 이란

- 고용계약에 의하여 타인의 사업에 종사하는 자로서 **종업원, 법인의 임원, 공무원** 등을 말한다
- 사용자의 실질적인 지휘감독 하에 있다면 **상근, 비상근, 임시고용자(아르바이트 등)**을 불문

○ ‘직무’ 란

- 종업원 등이 직접 담당하고 있는 일을 말한다.

2) 발명의 성질상 사용자의 업무범위에 속할 것

○ ‘사용자 등’ 이란

- 타인을 고용하는 자로서 **자연인과 법인**을 말하며, 법인에는 일반 법인 뿐만 아니라 국가나 지방자치단체가 포함된다

○ ‘업무범위’ 란

- 사용자 등이 수행하는 사업범위로서, 객관적으로 **업무의 수행과 기술적 연관성이 있는 모든 범위**
- 법인의 경우 **법인의 정관에 정해진 사업의 목적과 그 목적을 달성하기 위한 부대사업까지 포함**

3) 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

○ ‘발명을 하게 된 행위’ 란

- 발명을 의도하였는지 여부와 관계없이 직무수행과 관련하여 이루어진 발명 행위를 말한다
- 종업원 등의 직무에는 현재의 직무는 물론 과거의 직무도 포함된다
 - 퇴직 전에 완성된 발명은 퇴직 후에 출원되더라도 직무발명에 해당하지만,
 - 퇴직 후에 완성된 발명은 원칙적으로 직무발명에 해당하지 않는다

예제 1

홍길동은 한국전자에 계속 근무하면서 과거 근무부서의 직무경험을 토대로 현재 근무에서 발명을 완성하였습니다. 이는 직무발명에 해당될까요?

직무
발명

예제 2

홍길동은 한국전자를 퇴사한 후에 발명을 완성하였습니다. 홍길동의 발명이 한국전자에 근무하던 시절의 직무에 속하는 경우 이는 직무발명에 속할까요?

자유
발명

예제 3

홍길동은 한국전자에 근무하던 중 완성한 발명을 숨기고 퇴직 후 특허출원을 하였습니다. 이 경우 홍길동의 발명은 직무발명에 속할까요?

직무
발명



다음 중 직무 발명의 성립 요건과 관계 **없는** 것은?

- ① 종업원의 직무에 관한 발명일 것
- ② 사용자의 업무에 속한 발명일 것
- ③ 발명 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것
- ④ 종업원이 재직 중 발명을 완성하지는 못하였더라도 적어도 발명을 착상하였을 것

정답 ④ 종업원이 재직 중 발명을 완성하지는 못하였더라도 적어도 발명을 착상하였을 것

해설 직무 발명이 성립되기 위해서는 **발명의 완성 시점이 종업원의 재직 중**이어야 합니다.



종업원 등의 권리 및 의무

중요

1. 특허를 받을 수
있는 권리 및
특허권

2. 보상을 받을
권리

3. 발명자 게재권

4. 비밀유지의무

5. 발명의
완성사실의
통지의무



사용자 등의 권리 및 의무

중요

1. 통상실시권의
취득

2. 예약승계권

3. 동의권

4. 비종업원과
종업원의
공동발명의
경우

5. 승계여부의
통지의무

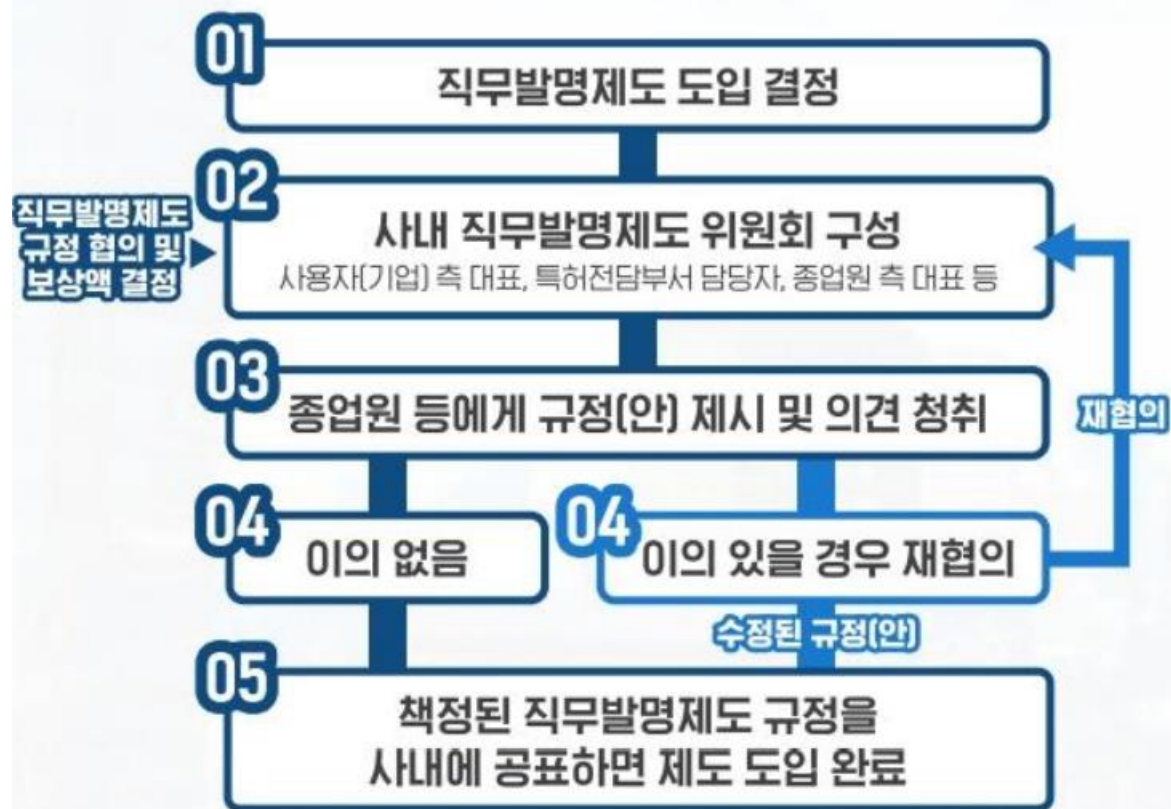
6. 보상금
지급의무

7. 출원유보 시의
보상의무



직무발명 심의위원회 구성 및 운영

< 발명진흥법 제17조 [직무발명심의위원회의 운영 등]>



직무발명에 관한
규정의 작성·변경 및 운용

직무발명에 대한
권리 및 보상 등에 관한 이견 조정



직무발명 심의위원회 구성 및 운영

< 발명진흥법 시행령 제7조의 3 [직무발명심의위원회의 구성] >



직무발명시 발명자 해당여부?



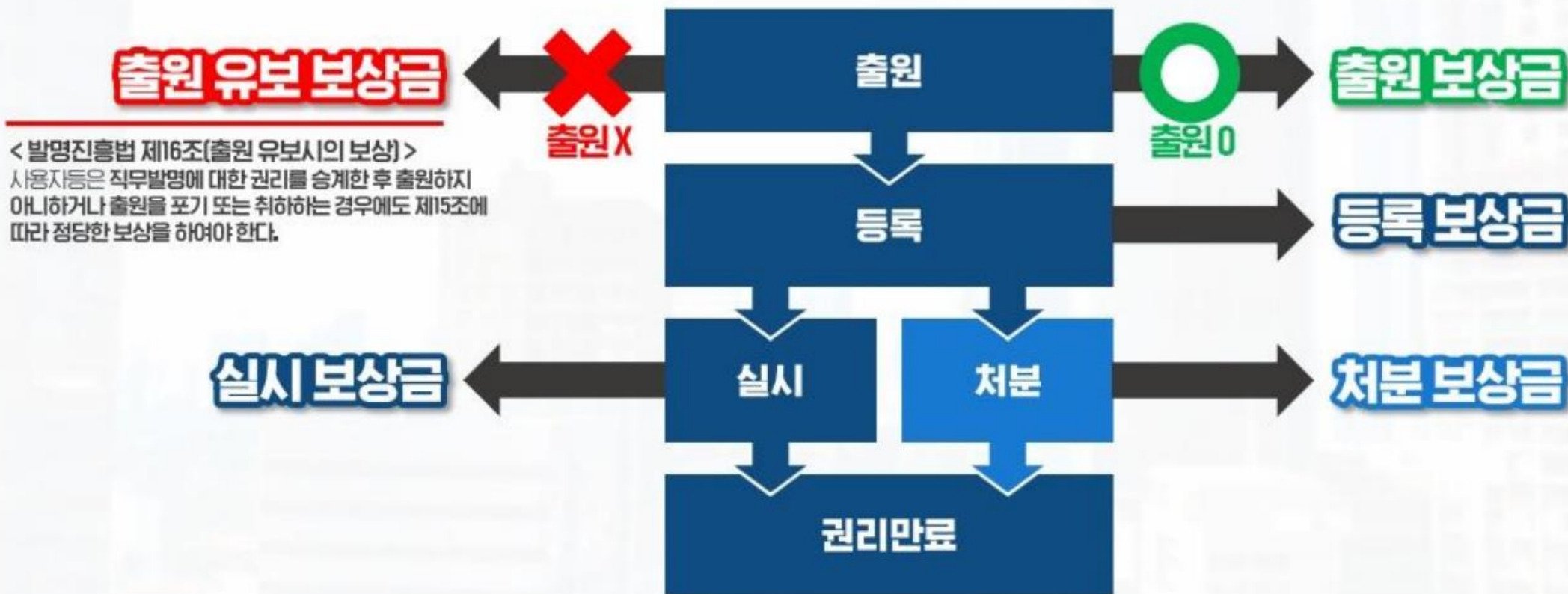
발명자에 해당하는 경우

- 어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 착상하고 이를 반복하여 실현하는 방법을 만든 자
- 타인의 착상에 대하여 구체적인 기술적 수단을 부가하여 발명을 완성한 자
- 불완전한 타인의 착상에 대해 별도 신규 착상을 가미하여 발명을 완성한 자
- 타인의 힌트를 얻고 다시 그 발명의 범위를 확대하여 발명을 한 자

발명자에 해당하지 않는 경우

- 발명자에게 자금을 제공하여 설비이용의 편의를 주는 등, 발명의 완성을 원조하거나 위탁한 자
- 희망조건만 제시하고 그것을 해결할 착상을 제공하지 않은 자
- 타인이 제시한 착상 속에서 실용성이 있을 것 같은 것을 선택했을 뿐인 자
- 당해 발명에 관하여 착상만 하고, 구체화하는데 실질적으로 관여하지 않은 자
- 당해 발명에 관하여 일반 지식의 조언 또는 제시 정도만 제공한 자

직무발명제도 보상금



수고하셨습니다.