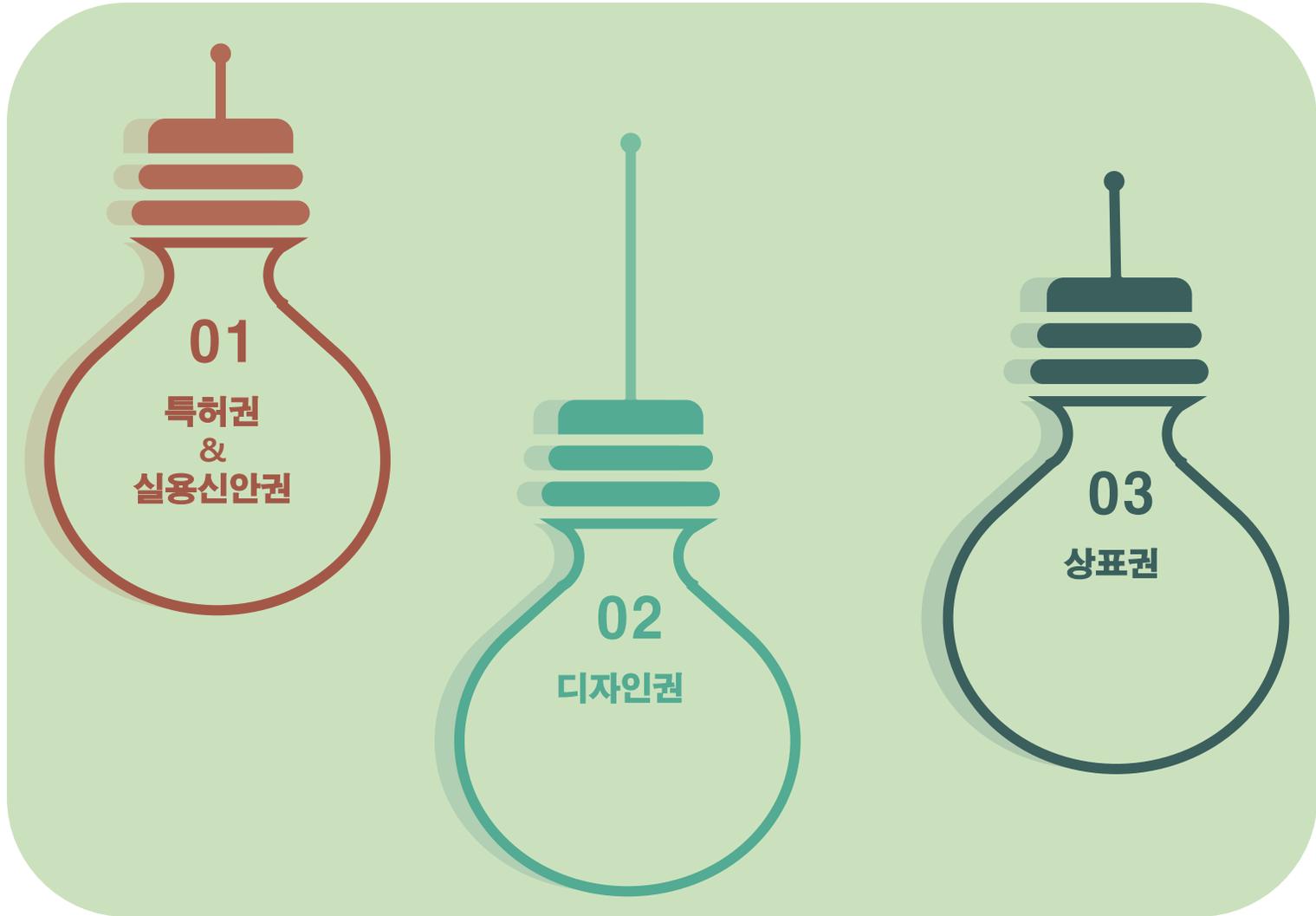


특허와 실용신안

홍성일

sihong@cbnu.ac.kr

특허출원 절차 및 특허요건



산업재산권



신지식재산권

1 특허법

보호대상 **발명(보호기간 : 20년)**

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(보호기간 : 10년)**

자연법칙을 이용한 기술적 사상의
창작

- **기술적 창작가치의 보호**를 위한 법

3 디자인보호법

보호대상 **디자인(보호기간 : 20년)**

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

- **미적 창작가치의 보호**를 위한 법

4 상표법

보호대상 **상표(보호기간 : 10년 10년씩 연장)**

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

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

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

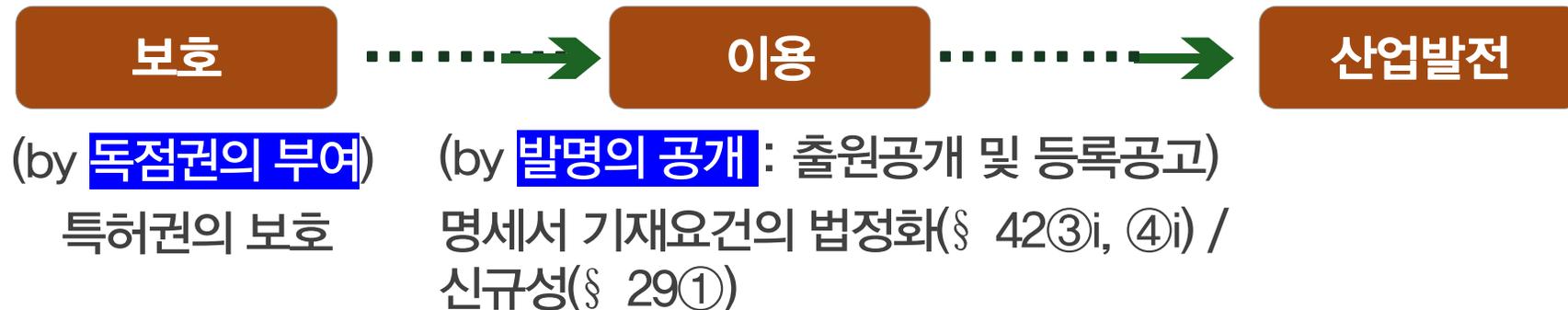
등록주의

특허권의 발생은 설정등록에 의하고 발명의 완성과 동시에 자동적으로 발생하는 것은 아니다

발명주의

제1조
(목적)

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



특허제도의 가장 큰 화두는 독점과 공개이며, 특허법은 발명의 독점과 공개의 조화를 통해 산업발전을 이루는 법이라 할 수 있음

특허권
의의

특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점함
(특허법 제94조)

속성

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

적극적 효력(독점권)

- 특허권자가 ‘업’ 으로서 그 특허발명을 ‘실시’ 할 **권리를 독점**하는 것
- 실시행위 이외에 자유롭게 수익·처분할 수 있는 지배적 효력을 포함

소극적 효력(배타권)

- 제3자가 정당한 권원 없이 **무단으로 실시하는 것을 배제**하는 것
- 정당한 권원이 없는 자의 무단실시는 특허권 의 침해가 됨

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 생산한 물건을 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위

용어설명

구분	내용
생산	<ul style="list-style-type: none"> 물건을 만들어내는 행위, 주요한 조립, 핵심적인 부품을 기계 본체에 장착, 기타 주요한 수리도 포함
사용	<ul style="list-style-type: none"> 발명이 추구하는 본래의 목적을 달성하거나 작용·효과를 나타내도록 발명을 이용하는 것
양도·대여	<ul style="list-style-type: none"> 유무상에 불문
수입	<ul style="list-style-type: none"> 외국에서 생산된 물건을 국내에서 사용·양도·대여의 목적으로 외국에서 들여오는 것을 말함 그러나 보세구역 내에 있는 동안은 아직 수입된 것으로 보지 않음
청약	<ul style="list-style-type: none"> 전시를 포함

특허요건은 크게 주체적 요건, 실체적 요건, 절차적 요건으로 나눌 수 있는데 특허출원이 이를 모두 충족해야만 특허를 받을 수 있다.

출원인의 자격요건

특허를 받기 위해서는 권리능력이 있어야 함. 발명을 한 자 또는 그 승계인만이 특허를 받을 수 있는 권리를 가짐

주체적 요건

특허 요건

실체적 요건

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

절차적 요건

출원절차 충족

정해진 방식에 따라 작성한 특허명세서와 도면을 첨부한 특허출원서를 제출

주체적 특허요건

권리능력이 있을 것

권리능력
이란

권리능력이란 일반적인 **권리, 의무의 주체가 될 수 있는 법률상의 지위 또는 자격** 내국인인 **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 입법부, 사법부 및 행정 각 부는 물론, 그 산하 기관과 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.

주체적 특허요건

권리능력이 있을 것

외국인의
권리능력

외국인 중 우리나라 산업발전에 이바지할 개연성이 높은 재내자의 경우에는 권리능력을 인정 하지만, 개연성이 상대적으로 낮은 재외자의 경우에는 원칙적으로 권리능력을 인정 하지 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 경우**에는 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 인정 되는 경우에 한해서는 예외적으로 권리능력이 인정된다.

주체적 특허요건

발명자 또는 그 승계인일 것

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.**

승계인

승계인이란 당사자 간의 약정이나 상속, 그 밖의 일반승계에 의하여 발명자로부터 적법하게 특허를 받을 수 있는 권리를 이전 받은 자로서 **자연인 뿐만 아니라 법인도 승계인이 될 수 있다.**

구분	발명자	승계인
자연인	○	○
법인	×	○

공동발명
경우

2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유이며, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 **공유자 전원이 특허출원**을 하여야 한다.

주체적 특허요건

특허청 직원 및 특허심판원 직원이 아닐 것

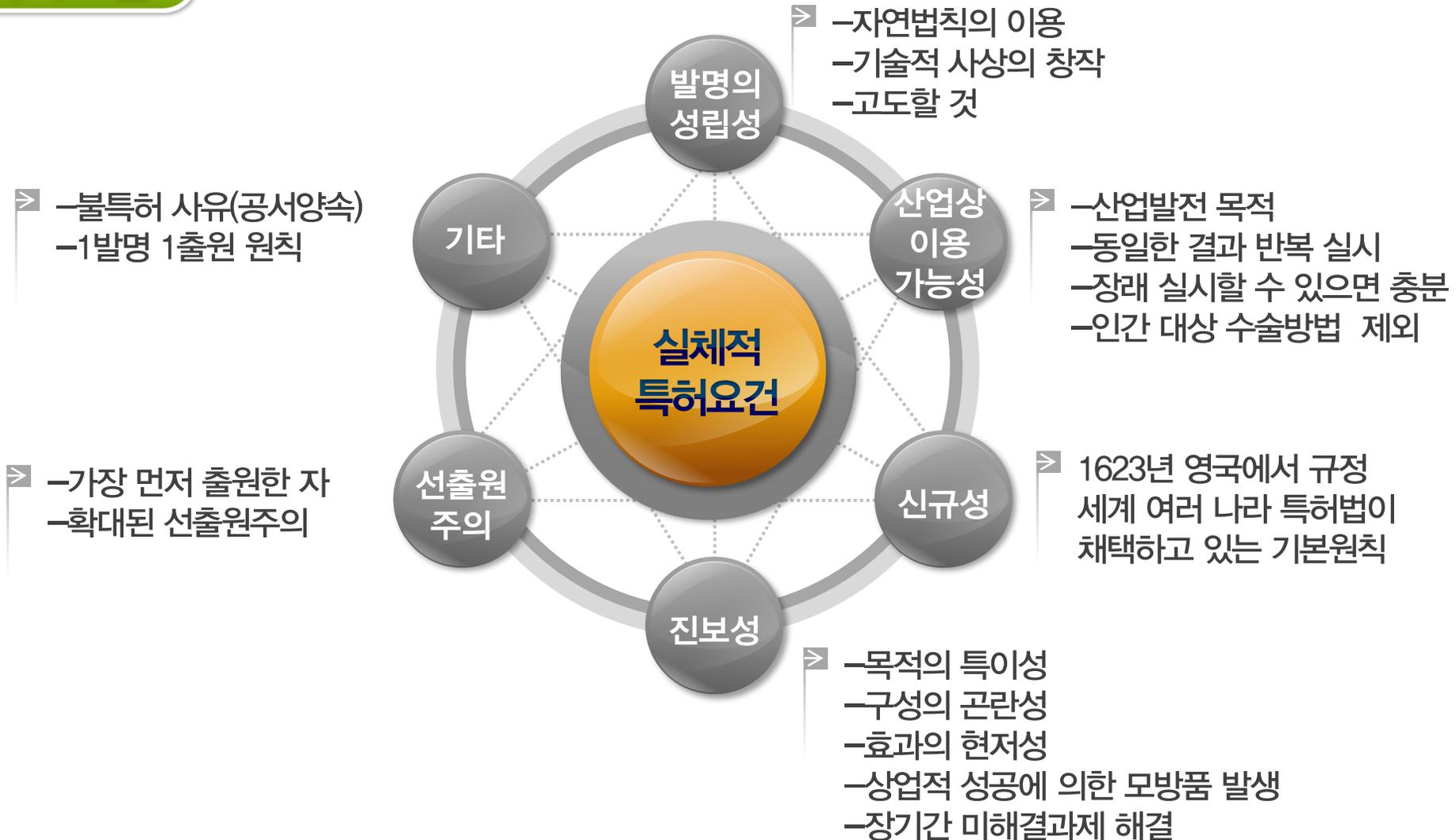
상속 또는 유증의 경우 제외

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

사유

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 심판관으로서 직책을 수행하고 있는 직원은 자기가 출원을 하여 자기에게 특허를 허여할 가능성도 있으므로 이러한 피해를 방지하기 위해 특허를 받을 수 없도록 하고 있다.

실체적 특허요건



실체적 특허요건

발명의 성립성

발명의
성립성

발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다. 특허법 제2조 제1항

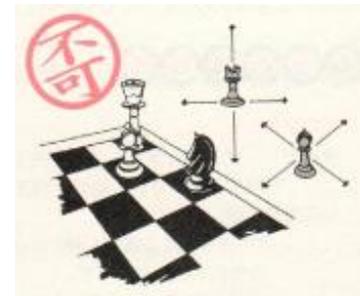


자연법칙 이용이라 할 수 없는 것

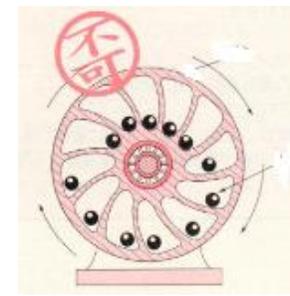
- 자연법칙이 아닌 것
 - 게임규칙, 암호화 작성방법
- 자연법칙에 반하는 것
 - 영구기관
- 자연법칙 그 자체의 발견
 - 만류인력의 법칙



계산방법



게임규칙



영구기관



만류인력의 법칙

실체적 특허요건

발명의 성립성

발명의 성립성

발명이라 함은 자연법칙을 이용한 **기술적 사상의 창작**으로서 고도한 것을 말한다. 특허법 제2조 제1항

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



투구방법



미적 창작물

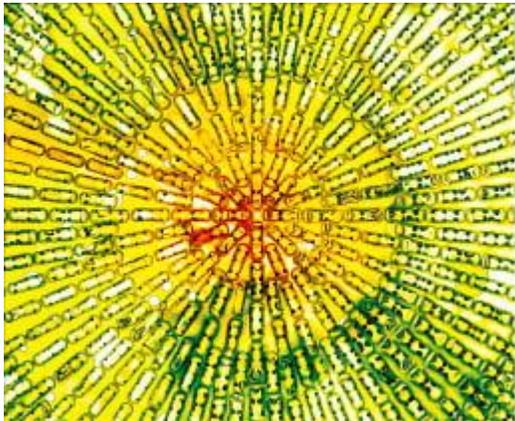
X선의 발견(X선 발생장치는 발명)
천연물이나 과학원리의 발견

실체적 특허요건

발명의 성립성

사상

- 아주 추상적인 것



발명

- 사상과 기술의 중간 영역

발명

(제품만큼 구체적일 필요가
없으며,
사상처럼 추상적이어도
안됨!!)

기술

- 아주 구체적인 것



실체적 특허요건

발명의 성립성



일반 선풍기

아이디어



발명의 착상

날개 없는 선풍기

기술적 구성



완성



실증을 통한 효과



실체적 특허요건

발명의 성립성

발명의
성립성

발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 **고도한 것을** 말한다. 특허법 제2조 제1항

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



실체적 특허요건

산업상 이용가능성

산업상
이용
가능성

- 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

없음

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)

있음

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

실체적 특허요건

신규성

신규성

발명의 내용이 사회일반에 공개되지 않은 것

신규성 상실 사례



신규성 상실 사유

국내 또는 국외에서 **공지되었거나 공연히 실시**된 발명

국내 또는 국외에서 반포된 **간행물에 게재**된 발명

국내 또는 국외에서 **전기통신회선을 통해 공중이 이용**가능하게 된 발명

실체적 특허요건

신규성

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**

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

실체적 특허요건

신규성

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

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

실체적 특허요건

신규성

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).**

실체적 특허요건

신규성

신규성 판단방법

지역적 범위 : 국제주의 채용

출원 전 공개된 발명과
특허출원 된 발명의 동일여부

발명의 완성시나 공개시(X)
특허출원시(O)

원칙

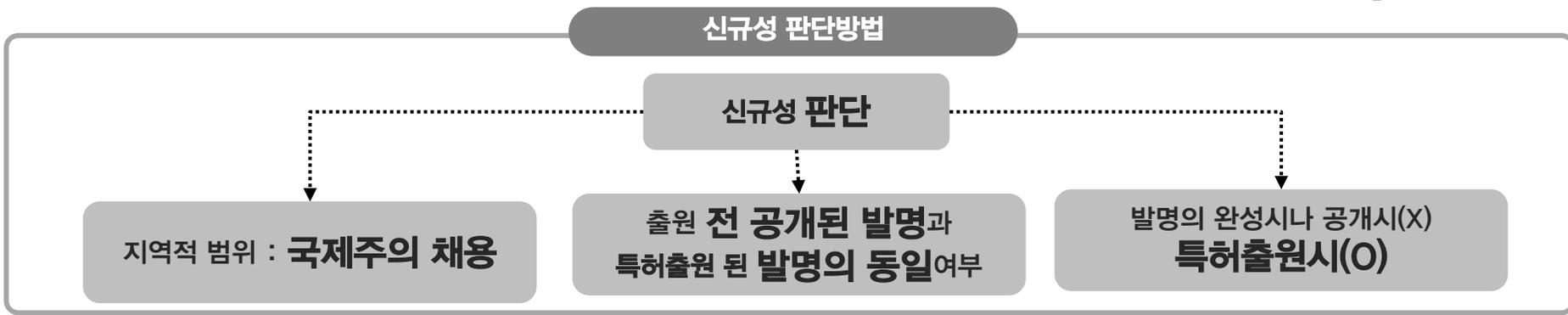
- 청구항에 기재된 발명과 공지기술이 **동일성이 있는지 여부** 판단

독립항과 종속항

- 독립항에 신규성이 **있으면** 종속항도 **신규성 있음**
- 다만, 독립항에 **신규성이 없으면** 종속항은 **개별적으로 신규성 여부 판단**

물건발명, 물건의 제법 및 용도발명

- 물건발명에 신규성이 **있으면** 물건의 제법발명 또는 용도발명은 **당연히 신규성이 있음**
- 다만, 물건발명에 **신규성이 없으면** 물건의 제법발명 또는 용도발명은 **개별적으로 신규성 여부 판단**



한국/미국

- 예외대상 : 제한 없음
- 출원기간 - 공지일로부터 12개월

일본

- 예외대상 : 간행물, 학술단체, 박람회 출품, 의사에 반한 공지, 전기통신회선발표
- 출원기간 - 공지일로부터 12개월

중국

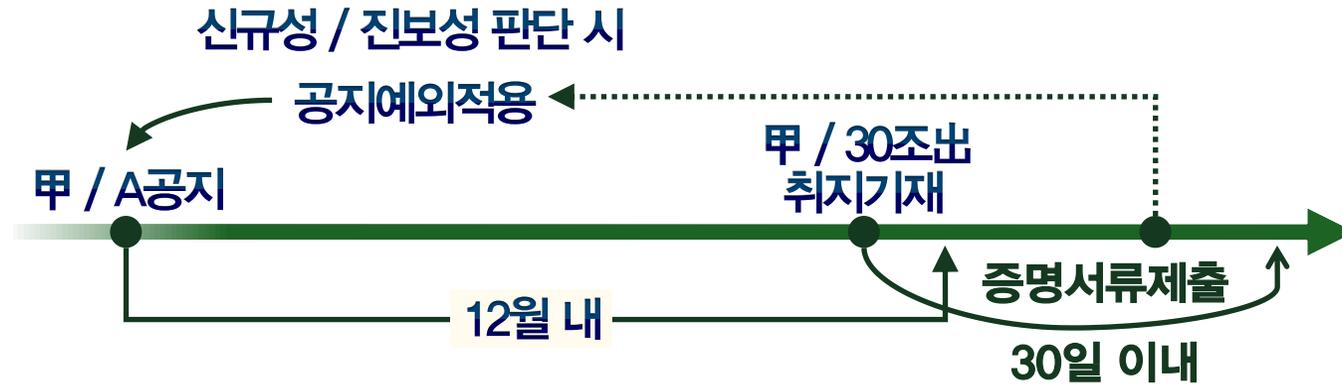
- 예외대상 : 박람회 출품, 의사에 반한 공지
- 출원기간 - 공지일로부터 6개월

유럽

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

실체적 특허요건

신규성공지 예외



제30조

공지 등이 되지 않은 발명으로 보는 경우

① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그날부터 12월 이내에 특허출원을 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.

실체적 특허요건

신규성공지 예외

제30조

공지 등이
되지 않은
발명으로
보는 경우

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

제30조

공지 등이
되지 않은
발명으로
보는 경우

- ② 제1항 제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 **특허출원서에 그 취지를 기재**하여 출원하고, 이를 **증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내**에 특허청장에게 제출하여야 한다.
- ③ 다만, 보완 수수료를 납부한 경우에는 **실체 보정 기간, 특허결정 또는 특허거절결정 취소심결의 등본이 송달된 날로부터 3개월 이내**의 기간(단, 그 전에 설정등록된 경우에는 설정등록일까지)에 취지기재 서면 또는 증명서류를 제출할 수 있다.

실체적 특허요건

진보성

제29조
특허요건
(진보성)

② 출원 전에 통상의 기술자가 공지 등이 된 발명으로부터 **쉽게 발명할 수 있는 경우 특허를 받을 수 없음**

취지

진보성이 없는 발명에 대하여 특허를 허여하는 것은

- ① 산업발전에 도움이 되지 않고
- ② 특허권의 난립으로 특허분쟁을 유발하고
- ③ 창의적인 발명보다는 남의 발명을 모방하여 발명의 질을 저하시킬 수 있음

판단기준

주체적 기준

당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진자(통상의 기술자)

객체적 기준

- 특허청구범위의 **청구항에 기재된 발명과 공지 기술**
- 신규성 판단과는 달리, 복수의 **공지기술 조합으로도 진보성 판단 가능**

시기적 기준

특허 출원시(시각주의)

지역적 기준

- 통상의 **기술자 수준은 국내를 기준으로 함**
- 다만, **공지기술 여부는 국내 또는 국외를 기준으로 함**

실체적 특허요건

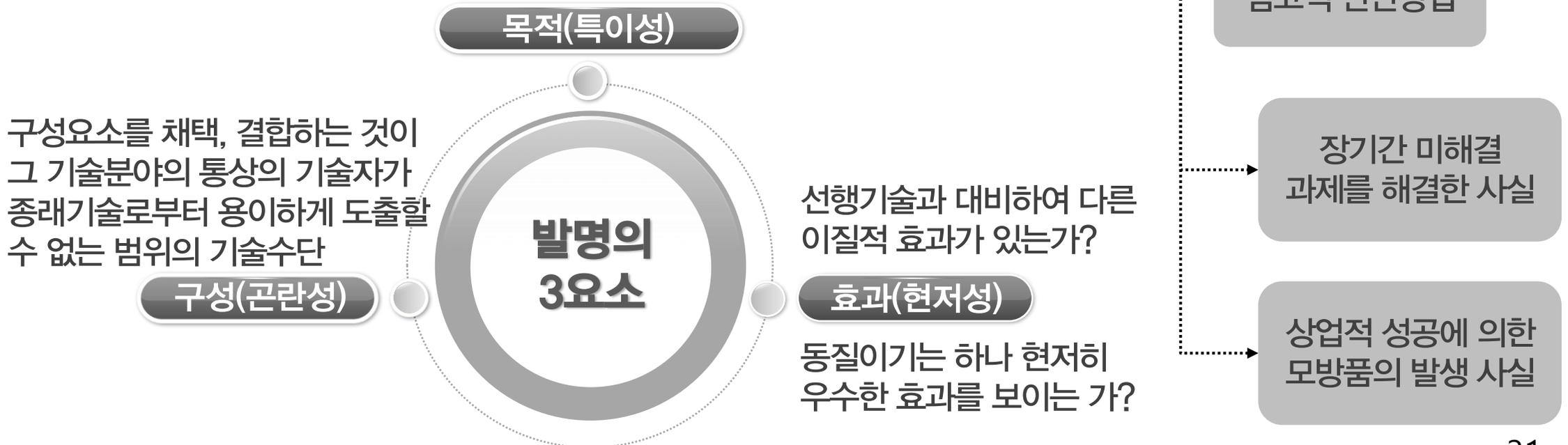
진보성

일반적
판단방법

심사관과 심판관의 지식과 경험에 의하여 판단

- 발명의 구성에 중점을 두면서 목적 및 효과를 종합적으로 대비하여 판단

출원 당시의 기술수준으로부터 용이하게 예측할 수 있는지 여부



실체적 특허요건

선출원주의, 확대된 선출원주의

선출원주의
처리방법

2이상의 출원이 **다른날** 출원

선 출원인이 권리 취득

2이상의 출원이 **같은날** 출원

당사자간 협의(**미성립시 모두 거절**)

선 출원이 권리를 갖지 못할 경우

후 출원인이 권리 취득

***무효, 포기, 거절결정, 취하 또는 무권리자**

확대된 선출원주의

구분	선 출원주의	확대된 선 출원주의
주체	선/후출원 발명자 또는 출원인이 동일 하더라도 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)

실체적 특허요건

기타(불특허발명)

제32조

공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 **공중의 위생**을 해할 염려가 있는 발명에 대하여는 제29조 제1항(신규성) 및 제2항(진보성)의 규정에도 불구하고 특허를 받을 수 없다

- 국가사회의 일반적인 이익
- 사회의 일반적/도덕적 관념

공서양속 위반의 발명

물건발명 자체가 공중의 위생을 해할 염려가 있는 경우 뿐만 아니라 공중의 위생을 해할 염려가 있는 제법발명도 이에 해당



위조지폐 제조기구



아편흡입기구



여체에 해를 미칠 염려가 있는 피임기구



유독물질 함유 장난감

판단시기 : 특허여부 결정시

실체적 특허요건

기타(1발명 1출원)

취지

특허출원의 범위에 관한 특허법 제45조의 규정은 상호기술적으로 밀접한 관계를 가지는 발명에 대하여 하나의 출원서로 출원할 수 있도록 함으로써 출원인, 제3자 및 특허청의 편의를 도모하고자 하는 제도

구체적 예	설명
[청구항 1] 램프용 필라멘트 A [청구항 2] 필라멘트 A가 있는 램프 B [청구항 3] 필라멘트 A가 있는 램프 B와 회전에 C로 구성되는 서치라이트(searchlight)	청구항 1의 '필라멘트 A'가 「특별한 기술적 특징」이라면, 모든 청구항들 사이에 공통되므로, 청구항 1, 2 및 3 사이에는 단일성이 존재한다.
[청구항 1]: 영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기 [청구항 2]: 수신한 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기 [청구항 3]: 영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기와 수신한 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기로 이루어진 영상신호의 전송장치	청구항 1의 시간축 신장기가 「특별한 기술적 특징」이고 청구항 2의 시간축 압축기가 「특별한 기술적 특징」이며, 이들은 서로 상응하는 기술적 특징(소위 서브컴비네이션과 서브컴비네이션)이라면, 청구항 1과 청구항 2 사이에는 단일성이 존재한다. 청구항 3은 청구항 1 및 청구항 2의 「특별한 기술적 특징들을 모두 포함하므로 청구항 1 및 청구항 2와 단일성이 있다 (소위 컴비네이션과 서브 컴비네이션).
[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	직류모터에 사용된다는 사실이 「특별한 기술적 특징」이 아닌 경우로서, '제어회로 A'가 하나의 「특별한 기술적 특징」이고, '제어회로 B'도 '제어회로 A'와는 관련이 없지만 또 다른 「특별한 기술적 특징」인 경우, 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.
[청구항 1] 특징 A를 갖는 콘베이어 벨트 [청구항 2] 특징 B를 갖는 콘베이어 벨트 [청구항 3] 특징 A 및 특징 B를 갖는 콘베이어 벨트	'특징 A'가 하나의 「특별한 기술적 특징」이고, '특징 B'는 또 다른 하나의 「특별한 기술적 특징」인 경우, 청구항 1과 청구항 3 사이 또는 청구항 2와 청구항 3 사이에는 단일성이 있으나, 청구항 1과 청구항 2 사이에는 단일성이 없다.

절차적 특허요건

특허출원 시 제출서류

공중의 입장

기술문헌으로서 기술내용 설명서와 공개 의사표시기능을 지니고 있어 **기술개발상 유용하게 활용**될 수 있음

특허권자 입장

보호대상과 범위를 특정하는 독점권을 표시하는 권리서로서의 기능을 담당한다고 할 수 있음

특허출원시 제출서류	출원인 성명 및 주소, 발명의 명칭, 발명자의 성명 및 주소, 대리인의 경우 (성명 및 주소) 기재한 출원서 에 명세서, 도면, 및 요약서 를 첨부하여야 함
명세서	발명의 설명 (발명의 명칭, 기술분야, 배경기술, 해결과제/수단/효과, 도면의 간단한 설명, 실시예 등), 특허청구범위 을 기재
요약서	기술정보 용도로 사용되며, 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용 할 수 없음
도 면	상세한 설명의 기술내용을 입체적으로 도시한 것으로, 실용신안등록출원 에서는 필수적 요소 임

절차적 특허요건

명세서 작성 충족요건(발명의 설명과 청구범위)

발명의
설명

1. 통상의 기술자가 발명(청구범위에 기재된 발명)을 쉽게 실시할 수 있도록 **명확하고 상세하게 기재**할 것
2. **배경기술을 기재**할 것

청구범위

1. 발명의 설명에 의해서 뒷받침되어야 하며, **명확하고 간결하게 기재**되어야 함(§ 42④)
2. 청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 **구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재**하여야 함(§ 42⑥)

절차적 특허요건

명세서 작성 충족요건(발명의 설명과 청구범위)

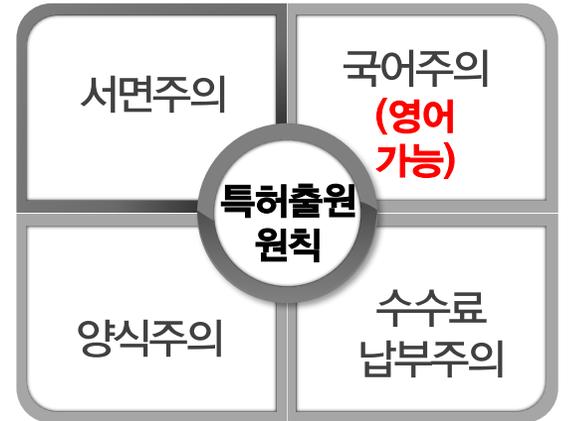
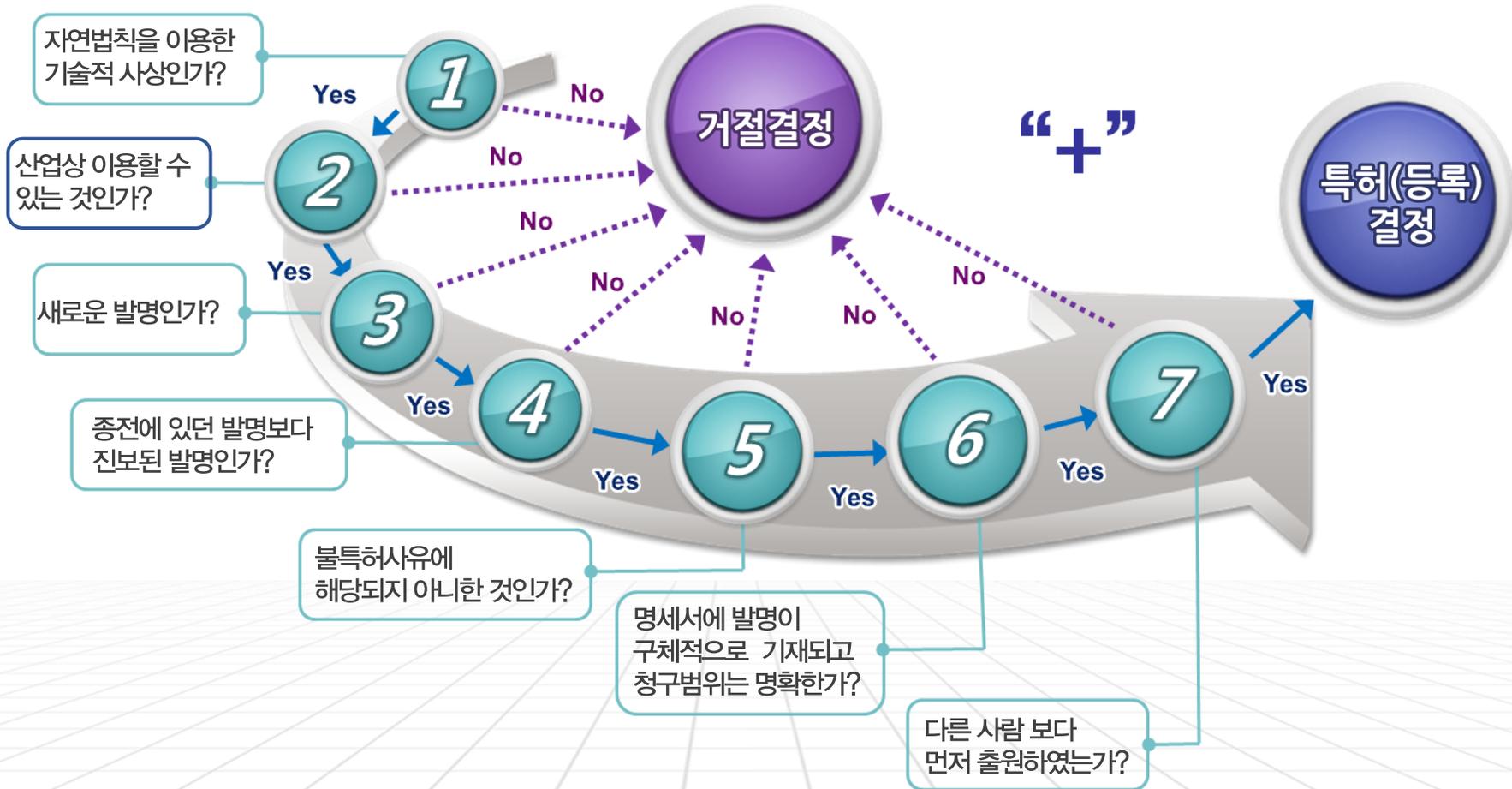
제42조
의2특허
출원일
등

- ① 특허출원일은 명세서 및 필요한 도면을 첨부한 특허출원서가 특허청장에게 도달한 날로 한다. 이 경우 명세서에 청구범위는 적지 아니할 수 있으나, 발명의 설명은 적어야 한다.
- ② 특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 특허출원일로부터 1년 2개월이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 특허출원일로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 보정을 하여야 한다.
- ③ 특허출원인이 제2항에 따른 보정을 하지 아니한 경우에는 제2항에 따른 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다.

요약서

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

01 특허출원 절차 및 특허 요건



특히 출원 및 등록과정에서
이용할 수 있는 제도

02 특허출원 및 등록과정에서 이용할 수 있는 제도

특허 출원과정

이용할 수 있는 여러가지 제도

출원 공개 제도

특허청에 출원 계속 중인 모든 특허출원의 내용을 출원인의 신청 또는 **특허 출원 후 1년 6월이 경과한 때에 일반 공중에게 공개**하는 대신에 출원인에 대해서는 일정한 법률적 보호를 부여하는 제도

공개시기

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

문제 해결방법

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

보상금 청구권

출원공개 후 출원인은 **권원 없이 업으로 실시하는 자**에게 특허출원사실 및 무단실시의 증거를 **경고할 수 있는 권리**를 가짐

경고 후부터 특허권의 설정 등록 시까지 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 **보상금의 지급 청구 권리**

02 특허출원 및 등록과정에서 이용할 수 있는 제도

특허 출원과정 이용할 수 있는 여러가지 제도

심사 청구 제도

적법하게 출원된 모든 출원에 대해서 **심사청구에 의해 심사청구 순서대로 심사**하여 특허 여부를 결정(출원일로부터 3년 이내)

문제점

모든 출원을 심사하게 되면 기술적으로 무가치한 권리에 대한 출원인의 비용부담 증가와 이 권리에 대한 특허심사 행정력 낭비와 같은 불합리한 문제 초래됨

문제 해결방법

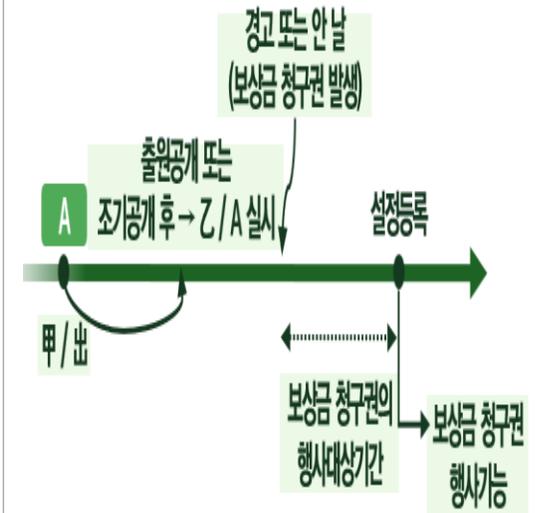
출원인이 특허화를 원하는 출원에 대해서만 또는 제3자의 입장에서 특허여부의 조속한 결정을 필요로 하는 출원만을 심사 → 심사청구제도

심사청구 대상

- 특허청에 그 절차가 계속 중인 출원에 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

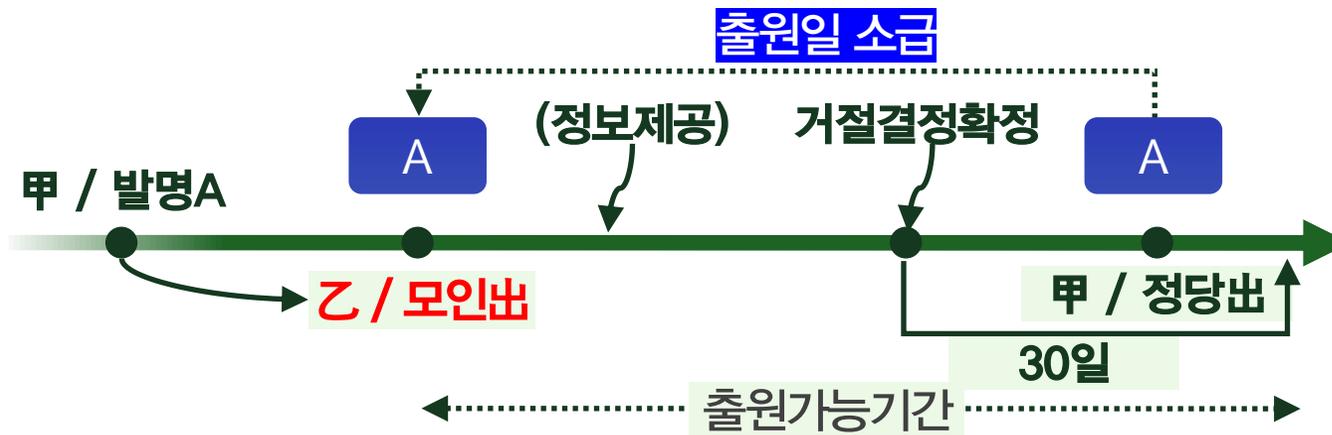


02 특허출원 및 등록과정에서 이용할 수 있는 제도

특허 출원과정 이용할 수 있는 여러가지 제도

무권리자
출원
정당권리자
보호

- ◆ 무권리자의 출원이 **거절결정확정된 경우**
- ◆ 정당 권리자가 소정의 기간 내에 모인된 발명을 출원함
- ◆ **정당 권리자의 출원이 무권리자의 출원일까지 소급됨**

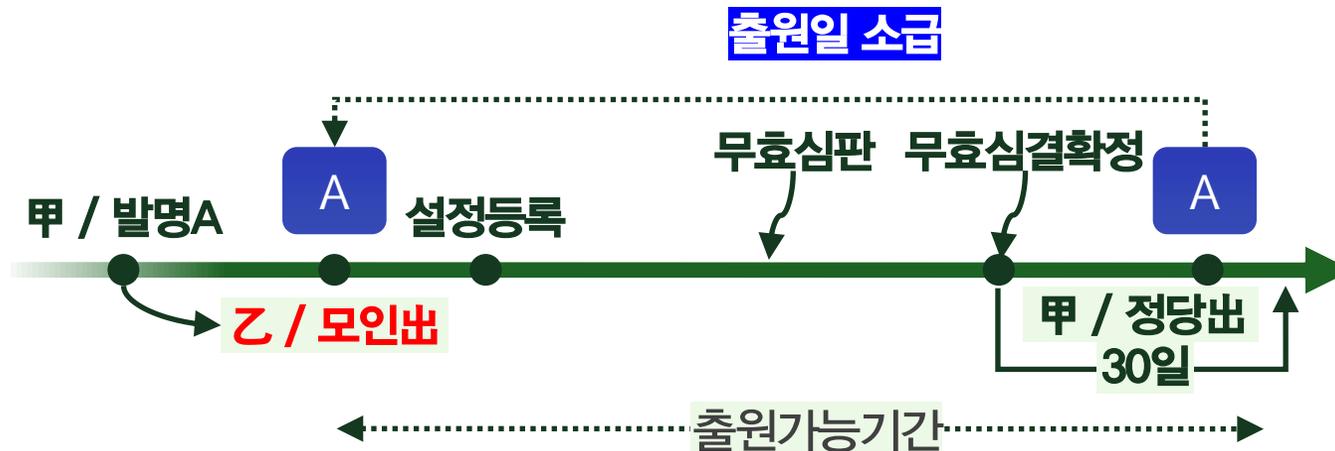


특허 출원과정

이용할 수 있는 여러가지 제도

무권리자
출원
정당권리자
보호

- ❖ 무권리자의 특허가 **무효 심결확정된 경우**
- ❖ 정당 권리자가 소정의 기간 내에 모인된 발명을 출원함
- ❖ **정당 권리자의 출원이 무권리자의 출원일까지 소급됨**



02 특허출원 및 등록과정에서 이용할 수 있는 제도

특허 출원과정

이용할 수 있는 여러가지 제도

제52조
분할출원

최초의 특허출원에 2이상의 발명이 포함된 경우
그 일부의 발명을 별개의 특허출원으로 분할하는 것



의미

- ❖ 특허출원이 하나의 특허출원의 범위를 위반한 경우에 그 흠결을 치유하기 위한 제도
- 일부 청구항에만 거절이유가 있는 경우에 흠결없는 청구항에 대해서 먼저 특허등록을 도모하기 위한 수단
- ❖ 아무런 하자가 없는 경우라 하더라도 출원인의 절차적 이익을 보호하기 위한 수단

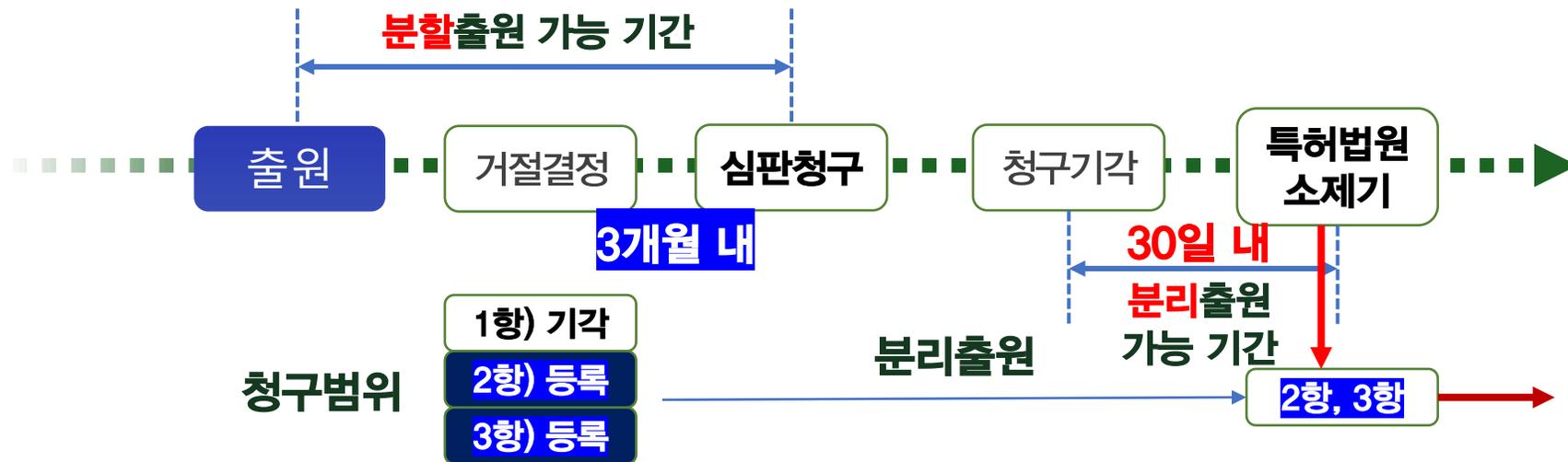
02 특허출원 및 등록과정에서 이용할 수 있는 제도

특허 출원과정

이용할 수 있는 여러가지 제도

제52조의2
분리출원

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



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

02 특허출원 및 등록과정에서 이용할 수 있는 제도

특허 출원과정

이용할 수 있는 여러가지 제도

제53조 변경출원

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



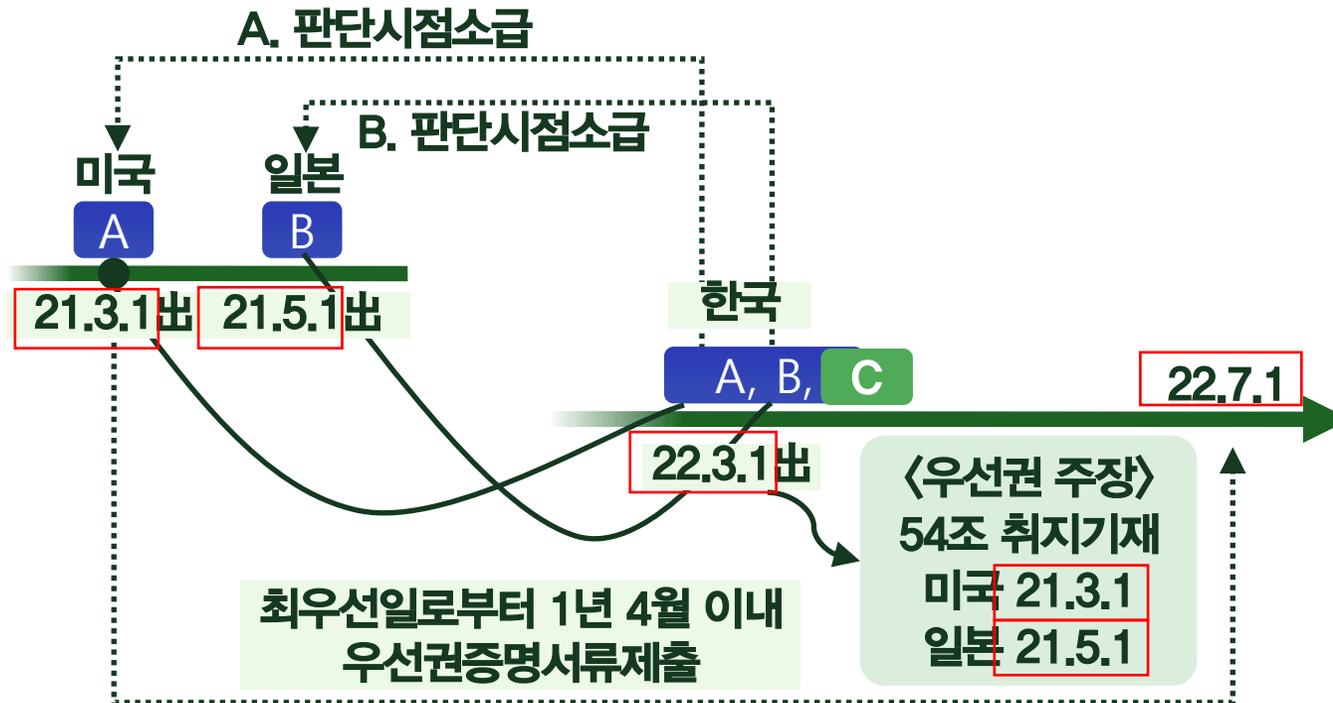
02 특허출원 및 등록과정에서 이용할 수 있는 제도

특허 출원과정

이용할 수 있는 여러가지 제도

제54조 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 취급**하여 주는 제도

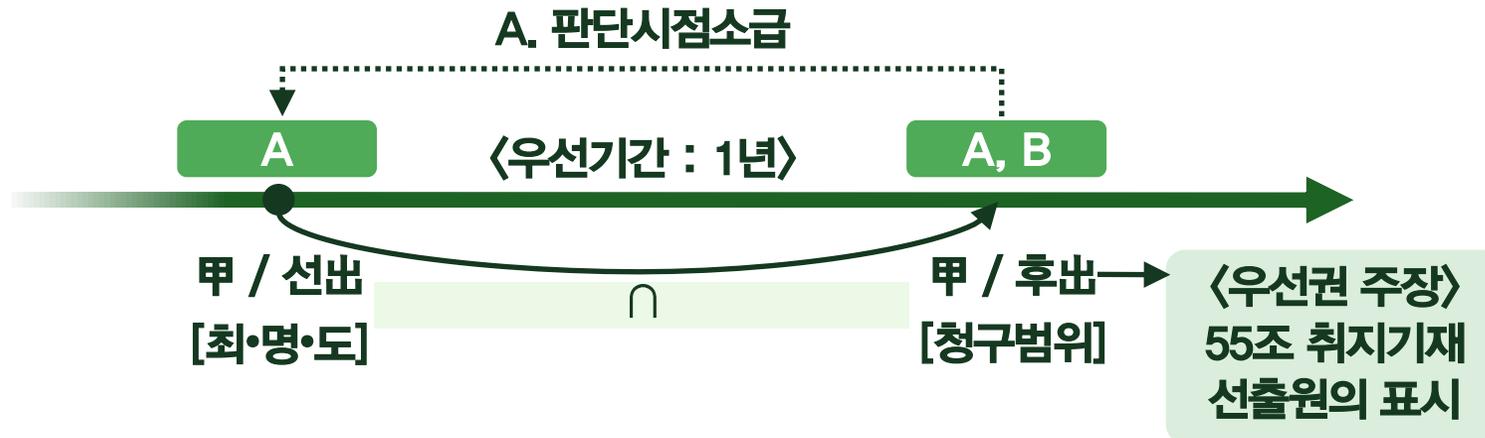


특허 출원과정

이용할 수 있는 여러가지 제도

제55조
국내우선권
제도

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



특허권 발생이후

이용할 수 있는 제도

연장등록

특허권의 존속기간 연장등록 제도

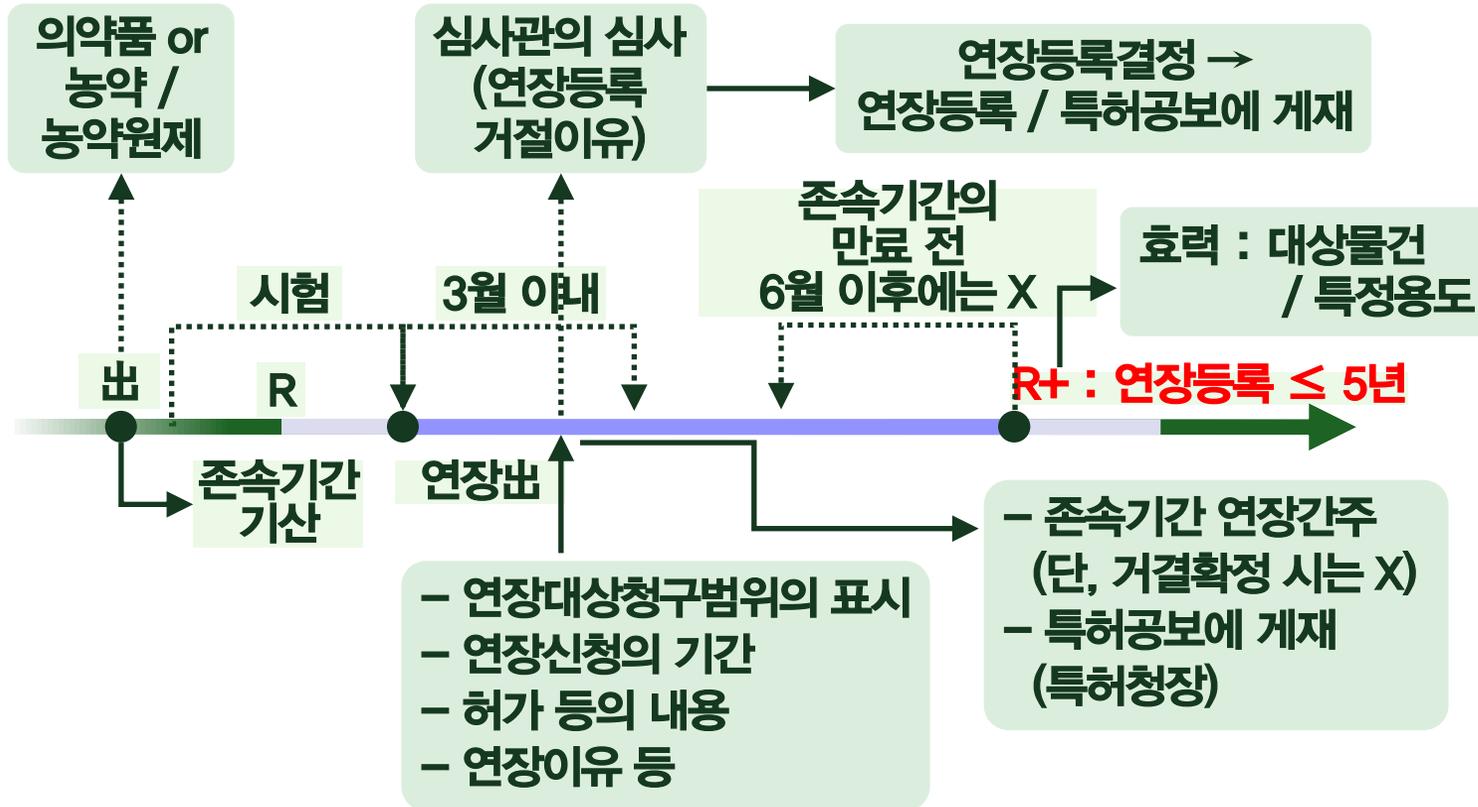
허가 등에 따른 존속기간 연장등록 제도

등록지연에 따른 연장등록 제도

특허권 발생이후

이용할 수 있는 제도

허가 등에 따른 존속기간 연장등록 제도



특허권 발생이후

이용할 수 있는 제도

등록지연에 따른 연장등록 제도

내용

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

§ 92의2①

연장제외
기간

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

§ 92의2②

특허권 발생이후

이용할 수 있는 제도

실시권

특허권자 이외의 자가 **발명특허를 업으로 실시할 수 있는 권리**를 말함

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 재권성 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		

특허권 발생이후

이용할 수 있는 제도

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

통상실시권

채권적 권리, 적극적 효력 0 + 소극적 효력 X

통상실시권

허락 실시권

- ✓ 계약에 의해 효력발생
- ✓ 등록은 제3자 대항요건

법정 실시권

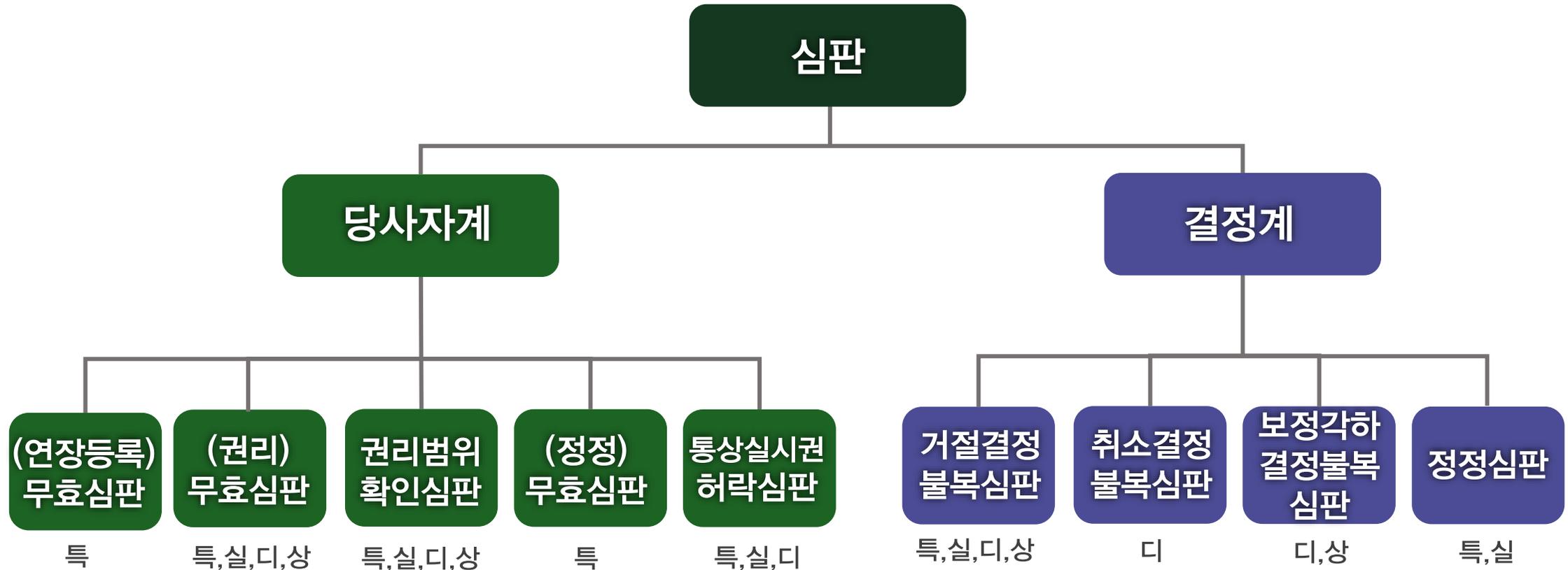
- ✓ 법규에 의해 효력발생
- ✓ 등록 없어도 제3자 대항

강제 실시권

- ✓ 행정처분에 의해 효력발생
- ✓ 등록은 제3자 대항요건

특허권 발생이후

이용할 수 있는 제도



특 : 특허, 실 : 실용신안, 디 : 디자인, 상 : 상표

특허권 발생이후

이용할 수 있는 제도

무효심판

유효하게 설정된 특허권이 무효사유에 해당하는 경우 이해관계인 또는 심사관의 심판청구에 의한 심판절차에 따라 그 **특허권의 효력을 소급적으로 소멸**시키는 행정처분

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

청구기간

특허권이 소멸된 후에도 청구 가능

청구범위

청구항마다 청구 가능

특허권 발생이후

이용할 수 있는 제도

무효심판에 있어서 정정청구

정정청구
할 수
있는
자특허권자, 특허권이 공유인 경우에는 **공유자 전원**전용실시권자, 질권자 또는 직무발명에 의한 통상실시권자, 허락에 의한 통상실시권자의 **동의를 요구함**정정청구
기간

- ❖ 심판청구에 대한 답변서 제출기간
- ❖ 심판관의 직권심리에 의한 의견서 제출기간 내
- ❖ 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우의 지정기간 내

특허권 발생이후

이용할 수 있는 제도

정정청구 범위

특허청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 아니한 기재를 명확히 하는 경우 중의 하나에 해당될 것

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

명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않을 것

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

특허권 발생이후

이용할 수 있는 제도

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 후에도 가능 (단, 소급소멸의 경우는 X)	설정등록일로부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지
	사유	§ 133①의 무효사유	산업상 이용 가능성, 신규성, 진보성, 선출원주의, 확대된 선출원의 지위 (단, 공지 또는 공연 실시된 발명과 특허공보에 게재된 선행기술 에 기초한 신규성 또는 진보성의 흠결은 제외)
	심리 방식	서면심리 또는 구술심리	서면심리
공통점		청구항별 청구 가능 특허권 소멸의 효과	

02 특허출원 및 등록과정에서 이용할 수 있는 제도

특허권 발생이후 이용할 수 있는 제도

권리범위
확인심판

특허발명의 보호범위, 즉 확인대상발명과의 관계에서 **특허권의 효력이 미치는 범위를
확인하기 위하여 청구하는 심판**

심판

**적극적
권리범위확인심판**

특허권자 또는
전용실시권자가 타인의
실시발명이 **「특허권의
권리범위에 속한다」**는
취지의 심결을 구하는
심판

**소극적
권리범위확인심판**

특허권자 이외의 자가
자기의 실시발명 또는
실시하고자 하는 발명이
**「특허권의 권리범위에
속하지 아니한다」**는
취지의 심결을 구하는
심판

청구기간

특허권의 존속기간 중에는 언제든지 청구 가능

심결의 효력

특허 침해소송에서의 법원이 구속되지는 않으나,
유력한 증거로서 인정됨

02 특허출원 및 등록과정에서 이용할 수 있는 제도

특허권 발생이후

이용할 수 있는 제도

특허권 효력의 제한

특허권 속성에 의한 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 제한

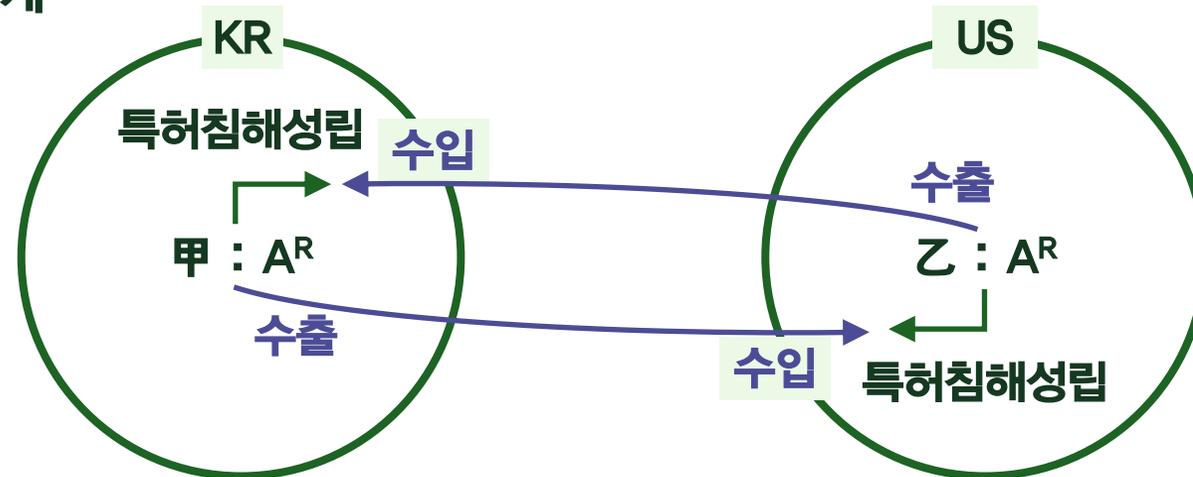
- ① 영리를 목적으로 하지 않는 연구 또는 시험을 위한 특허발명의 실시
- ② 국내 통과에 불과한 선박, 항공기, 차량 또는 이에 이용되는 기계, 장치 등
- ③ 특허 출원 시부터 국내에 있었던 물건
- ④ 약사법에 의한 조제행위와 조제약의 경우에 특허권의 효력이 제한
- ⑤ 이용 관계에 의한 제한 : 자신의 특허발명을 실시하기 위해 타인의 선발명을 실시해야만 하는 경우에 특허권의 효력이 제한

특허 관련 국제 조약

파리 조약의 3대 원칙은 무엇인가요?

★ 속지주의의 한계와 조약의 필요성

◆ 속지주의의 한계



- 동일한 특허발명에 대해서 제1국과 제2국에서 각각 다른 특허권자가 존재하는 경우
 - 제1국에서의 특허권의 효력은 제1국에서만 인정되는 속지주의에 의하면 비록 제1국에서의 특허권자의 특허발명이라고 하더라도 그 특허권의 효력은 제1국으로 한정되므로 제2국에서의 동일한 발명에 대한 특허권자가 존재하는 이상 제2국의 특허권자의 허락 없이는 제2국으로 해당 특허발명은 수입될 수 없음

★ 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 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**

★ 조약 우선권 제도의 활용

◆ 조약 우선권이란?

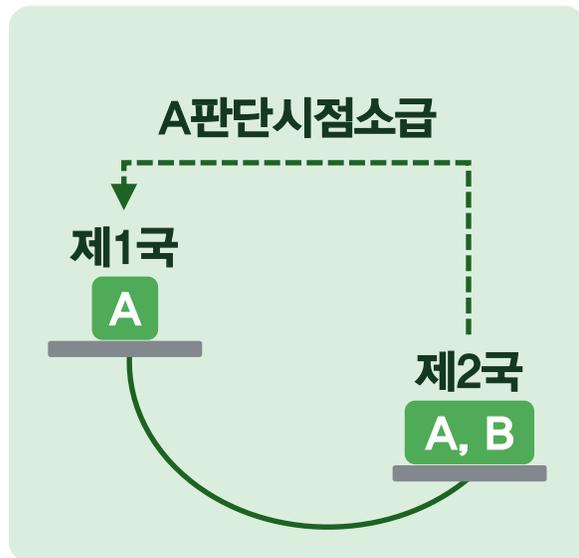
파리 조약 동맹국의 제1국에 출원을 한 자가 그 출원과 동일한 발명을 다른 동맹국에 출원하여 우선권을 주장하는 때에는 **특허법상 소정의 규정을 적용할 때에 제1국 출원일에 출원된 것과 동일하게 취급**하여 주는 제도를 말하며, 이와 같은 주장을 우선권 주장이라 함

→ 이는 파리 조약 제4조에 그 근거를 두고 있음

◆ 우선권 제도의 활용 형태

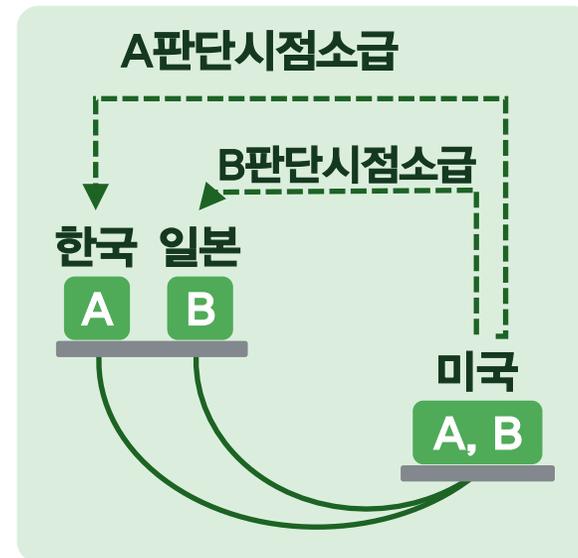
부분 우선

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

• 주체적 요건

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

준동맹국
국민

비동맹국 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

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

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

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

◆ 우선권 주장의 효과

적법한 경우

부적법한 경우

- ① 파리 조약의 규정(조약 4B)
 - 1국 출원과 제2국 출원 사이에 발생한 타인의 출원 등에 의하여 어떤 영향도 받지 않으며, 제3자에게는 여하한 권리도 발생시키지 않음
- ② 판단시점의 소급효(§ 54)
 - 우선권 주장이 적법하면 우선권 주장출원일이 제1국출원일로 소급되는 것은 아니며, 특허법상 일부 규정의 적용에 있어서 소급효가 인정됨

◆ 우선권 주장의 효과

적법한 경우

부적법한 경우

- 우선기간이 지나서 특허출원하거나 우선권 증명서류 제출기간 내에 법정서류가 제출되지 않은 경우에는 그 우선권 주장은 효력을 상실할 뿐이며, 출원 자체가 무효로 되는 것은 아님
 - 제2국가에서의 실제출원일이 법규적용의 기준이 됨
- 우선권 주장의 적법여부 판단은 발명별로 이루어지며 부적법한 경우에도 해당발명에 대해서만 우선권 주장의 효력이 미치지 않음에 그칠 뿐임

**미생물 기탁과 관련된 국제 조약은 무슨
조약인가요?**

★ WIPO 설립조약

◆ 설립 배경

지식재산권의 보호를 촉진하고 동맹국 간의 행정적 협조를 확보하기 위한 조약

◆ 구성

일반총회, 체약국 회의, 조정위원회, 국제사무국으로 구성됨

◆ 직무

파리 조약, PCT, 부다페스트조약, PLT 등 23가지 조약의 관장

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

◆ 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

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) ◆ 기본원칙

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

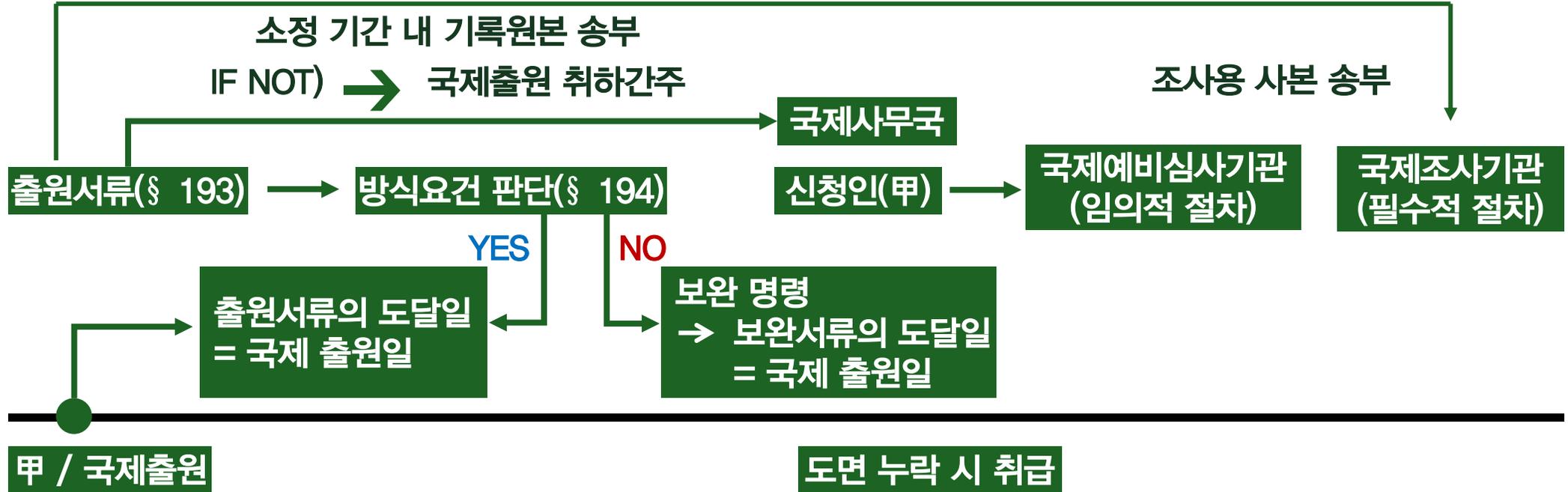
- 체약국은 지식재산권의 보호와 관련하여 한 체약국이 다른 체약국의 국민에 대하여 허용하는 모든 이익, 혜택, 특전 또는 면책 혜택은 '즉시 조건 없이' 다른 모든 체약국 국민에게 부여되어야 함

4 권리소진의 원칙

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

특허협력조약

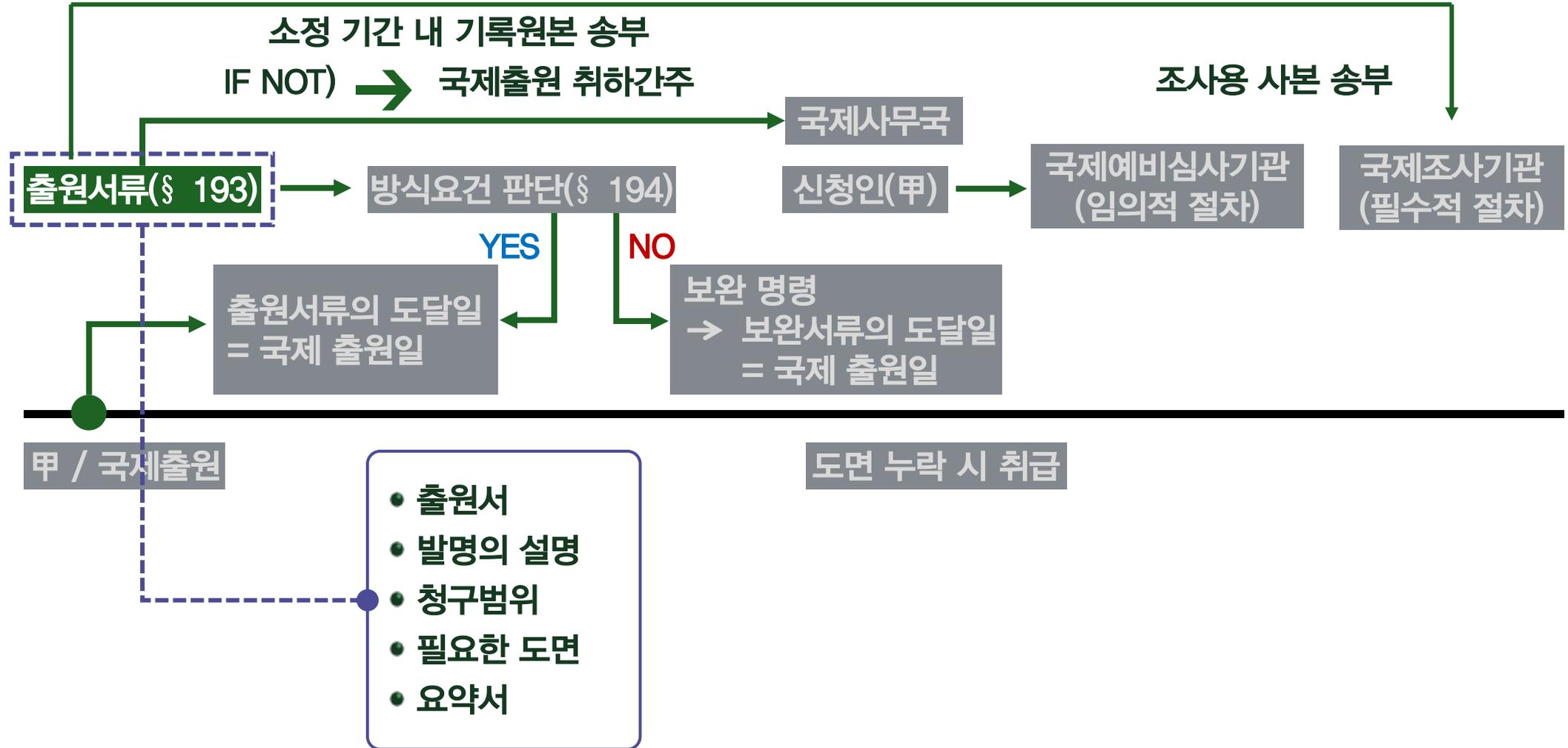
**국제출원의 출원일 인정
요건은 무엇인가요?**

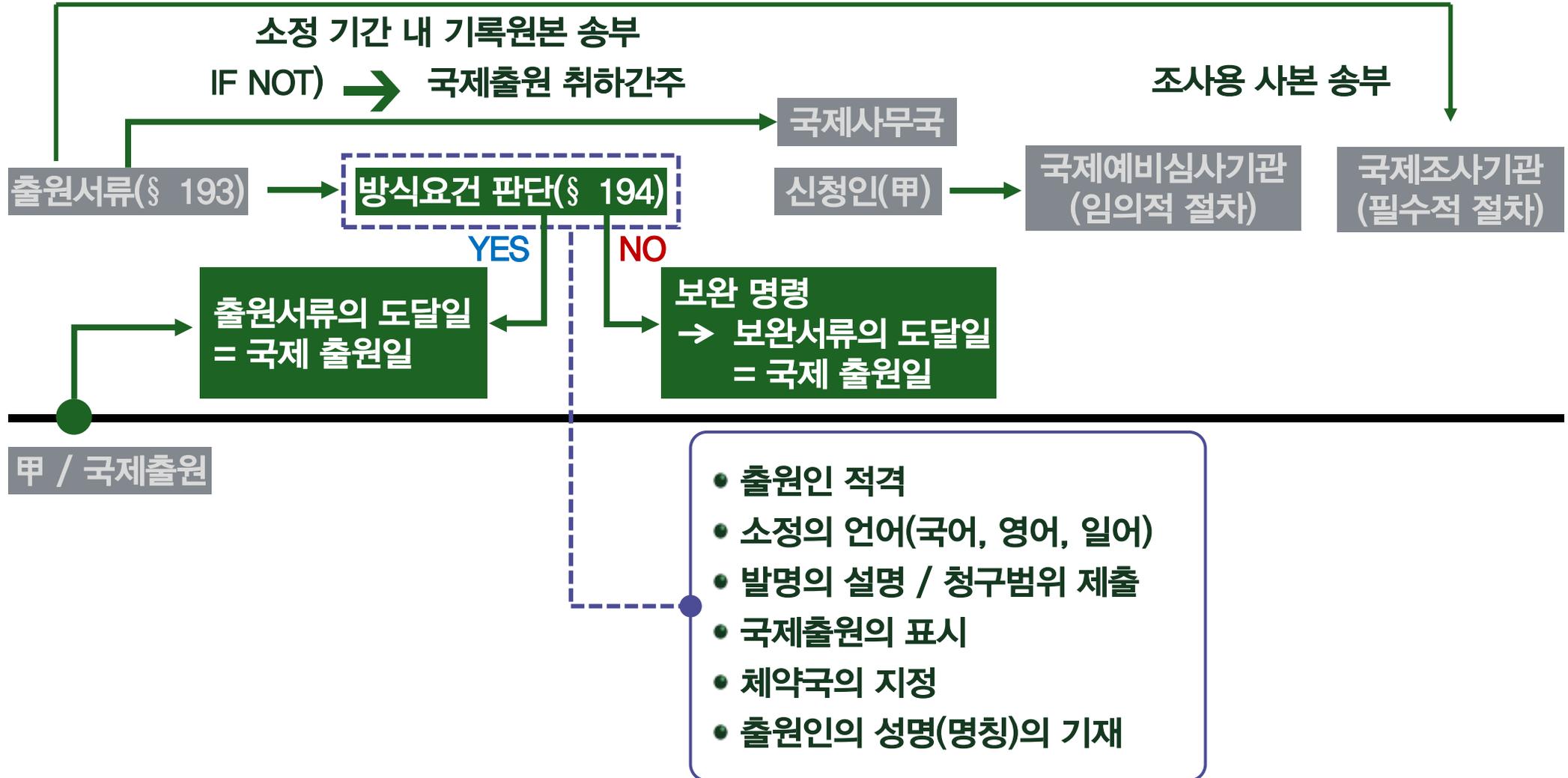


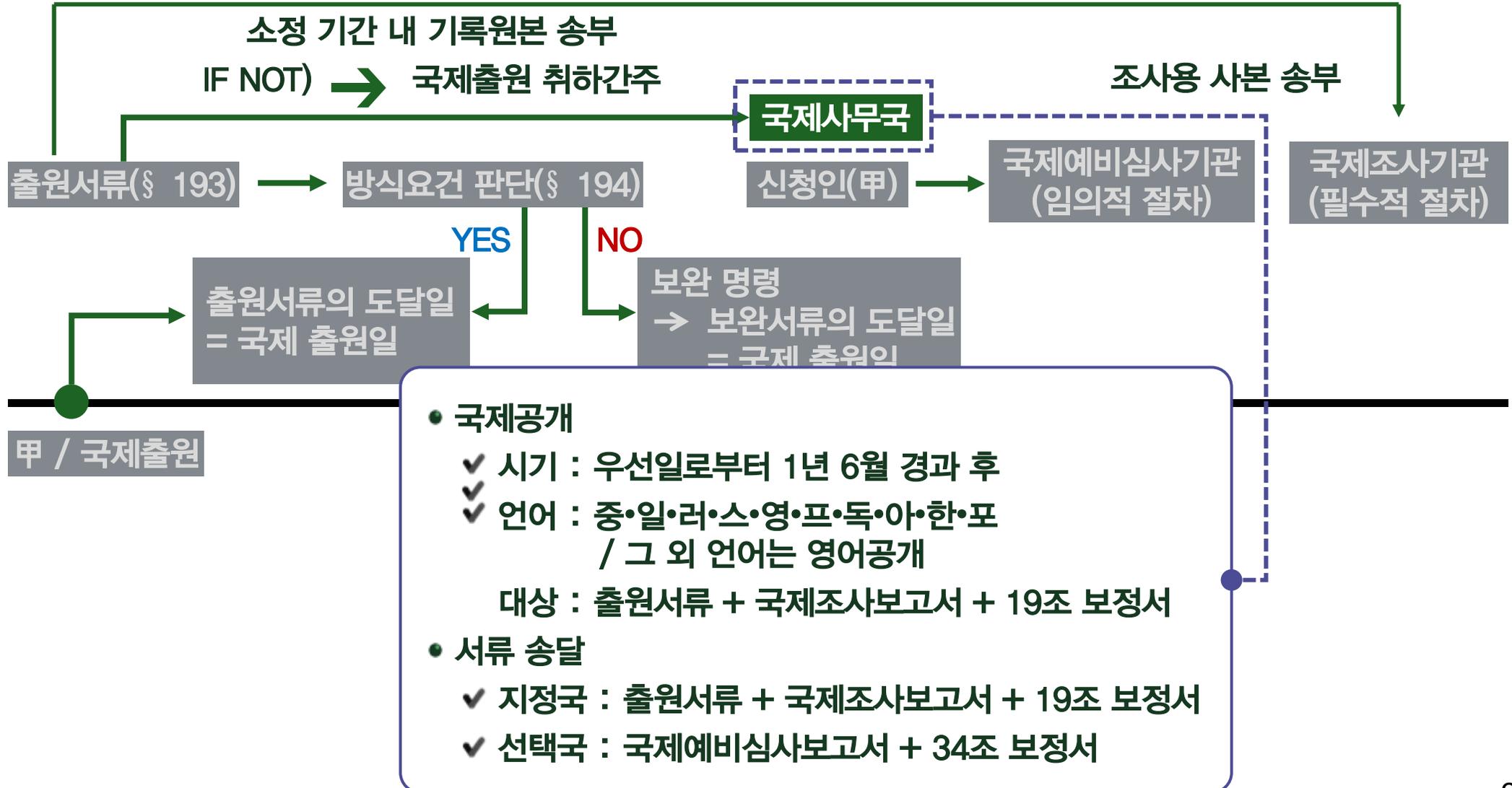


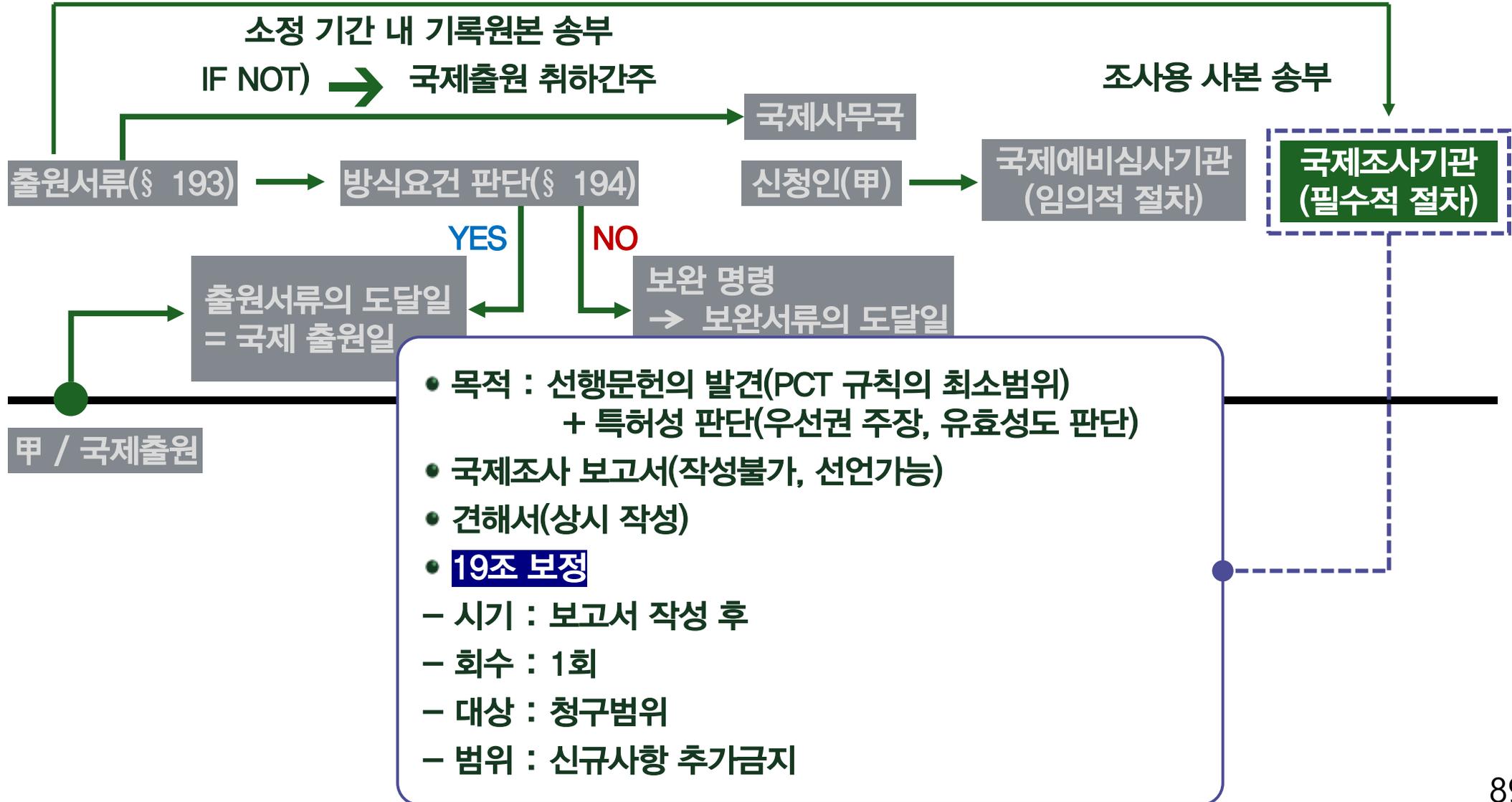
甲 / 국제출원

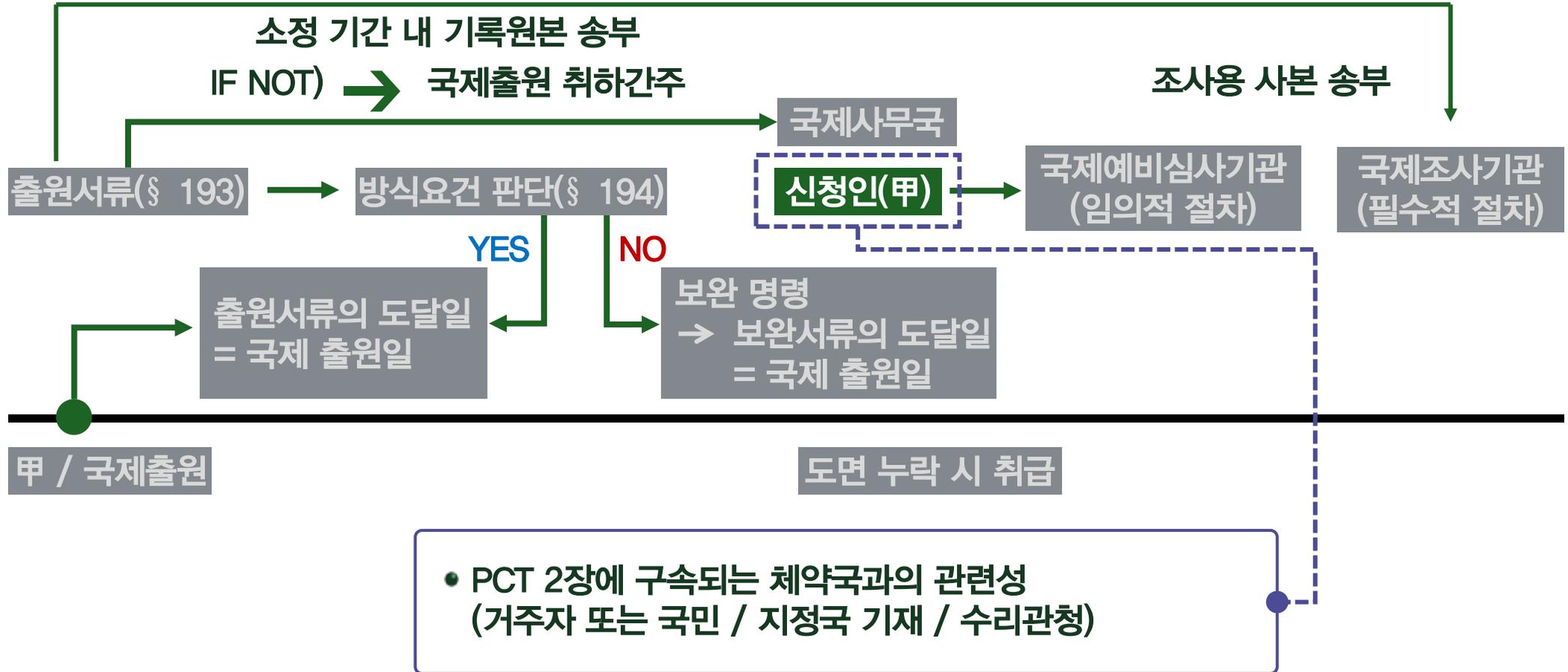
- PCT 출원의 주체
 - ✓ PCT 체약국의 거주자 또는 국민
 - ✓ 파리 조약 체약국의 거주자 또는 국민(← PCT 총회의 결정)
- 출원인 적격(대한민국 특허청이 수리관청)(§ 192)
 - i) 대한민국 국민
 - ii) 재내자인 외국인
 - iii) i, ii의 자를 대표자로 하여 출원하는 경우
 - iv) i, ii의 자와 공동으로 출원하는 경우

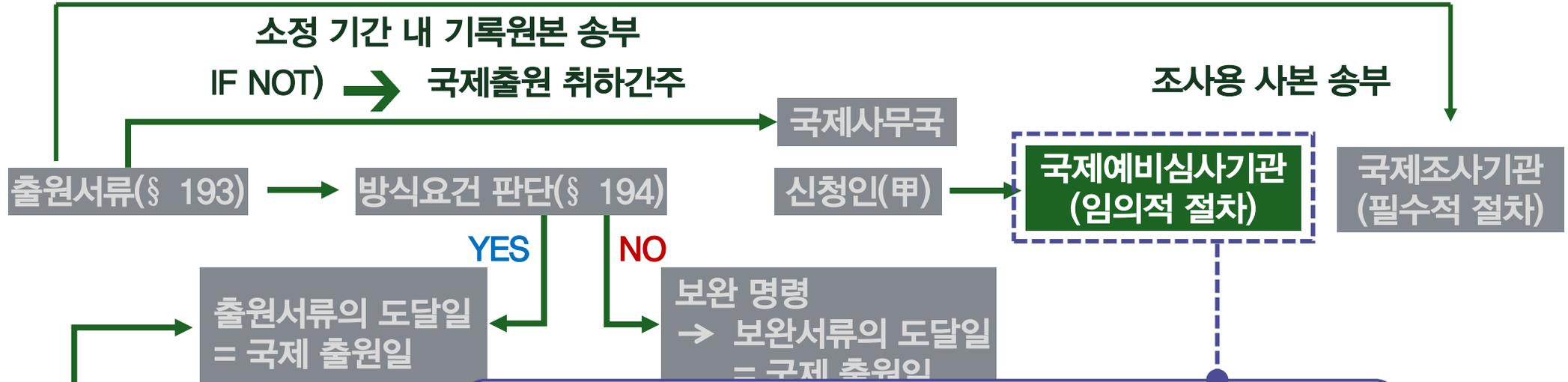




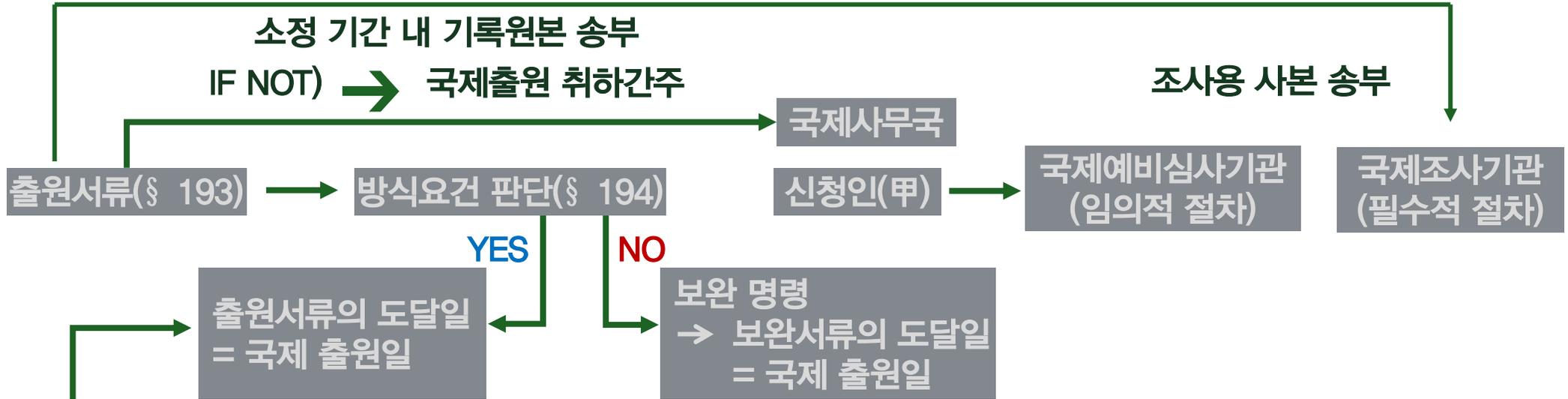








- 목적 : 특허성 판단(우선권 주장, 유효성도 판단)
- 국제조사 보고서(상시 작성)
- 견해서(특허성이 부정적인 경우만 작성)
- **34조 보정**
 - 시기 : 보고서 작성 전
 - 회수 : 제한 없음
 - 대상 : 청구범위, 발명의 설명, 도면
 - 범위 : 신규사항 추가 금지



甲 / 국제출원

도면 누락 시 취급

- 도면 누락의 취지를 통지
- 통지일 ~ 2월 내 도면 제출 시 → 도면 도달일 = 국제출원일
- 도면 미제출 시 → 도면에 관한 기재는 없는 것으로 간주

 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 효과**가 발생함

★ 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

**국제출원을 한 출원인은 개별국으로의 국내단계
진입 절차를 언제까지 밟아야 할까요?**

★ 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

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	<ul style="list-style-type: none"> ● 국내서면제출기간(1개월 연장 가능)내에 제출 ● 기준일전까지 번역문 전문 교체 가능 ● 최종 번역문에 의해 원문의 발명의 설명, 청구범위 및 도면(설명부분) 보정 간주 ● 실체보정기간 ∩ 보정특례기간에 오역정정 가능
청구범위	
필요한 도면	
요약서	

★ 국제특허출원의 번역문 제출기간의 연장

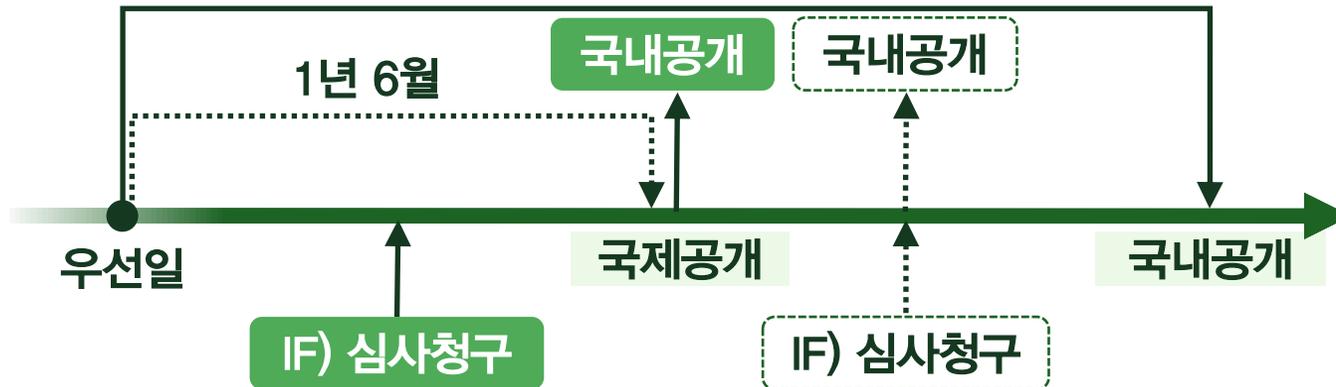
국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 「특허협력조약」 제2조(xi)의 우선일부터 2년 7개월(국내서면제출기간) 이내에 국어 번역문을 특허청장에게 제출하여야 함

- ✓ 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

◆ 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

◆ 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)

 심사청구의 절차

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

★ 실체 보정

◆ 보정의 시기

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

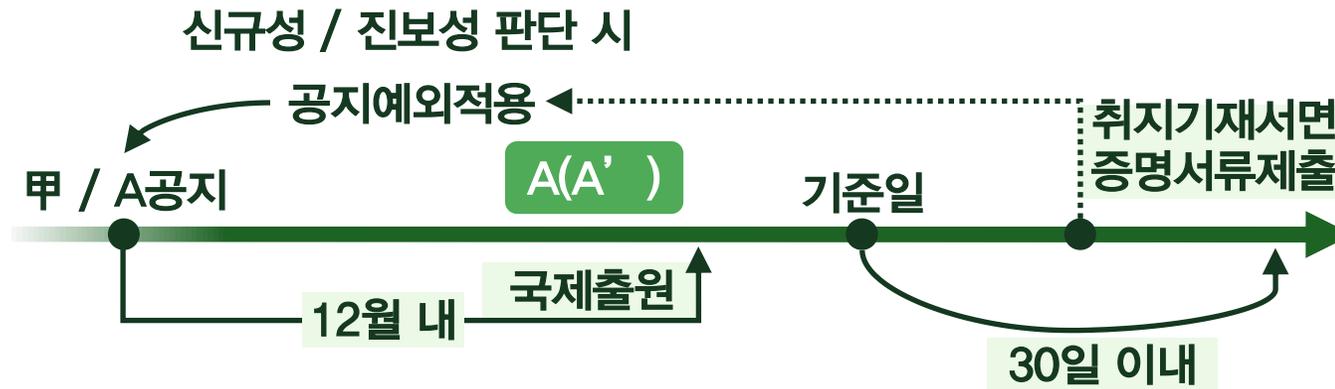
- ① 수수료를 낼 것
- ② 국어번역문을 제출할 것
- ③ 기준일이 지날 것

◆ 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

★ 공지예외적용의 특례



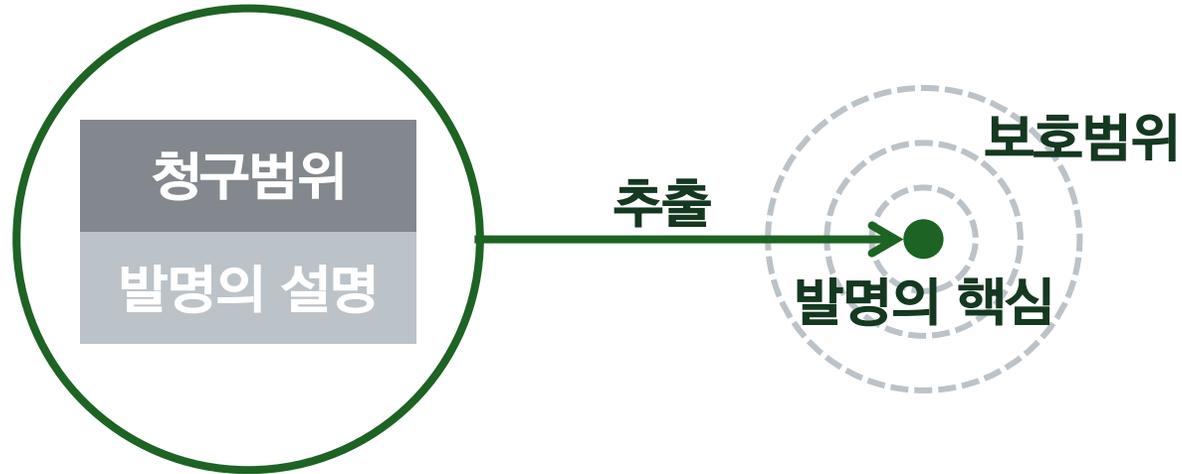
국제특허출원의 경우

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

특허침해 이론(1)

특허발명의 보호범위를 해석함에 있어서 특허 명세서의 어떤 부분이 중요한 기준이 되어야 할까요?

★ 중심한정주의

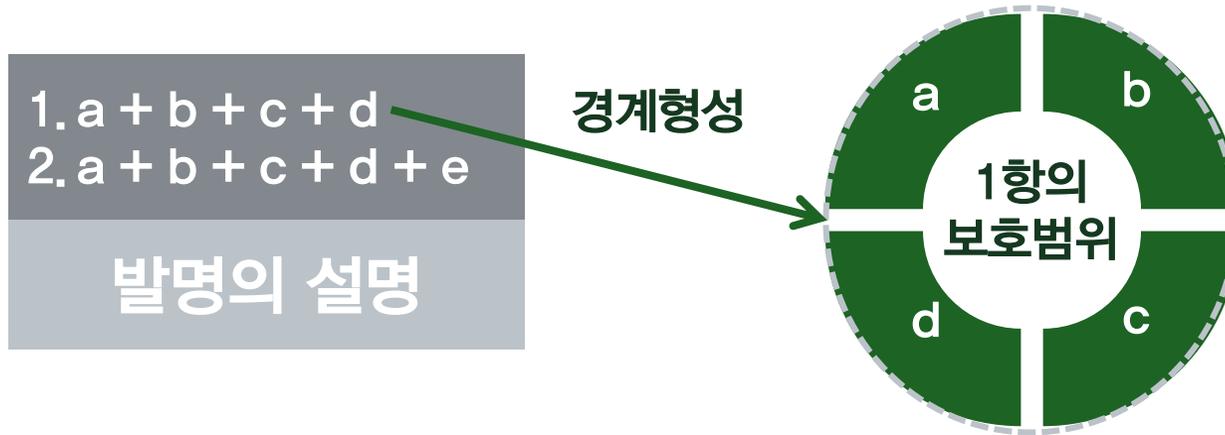


중심한정주의란?

명세서 및 도면을 참작하여 발명사상의 핵심을 파악하고 이로부터 유추될 수 있는 주의의 일정한 범위까지를 보호범위로 **확장해석**하는 이론

→ 제3자가 보호범위를 정확하게 파악하기 곤란하므로 분쟁이 빈발함

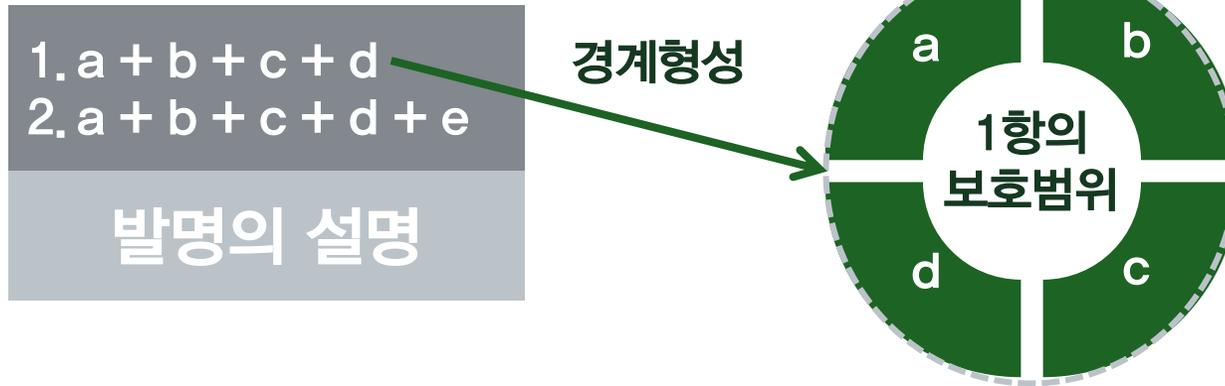
★ 주변한정주의



주변한정주의란?

특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 경계를 보호범위의 외곽으로 파악하고 그 경계의 내부를 보호범위로 **제한해석**하는 이론

★ 주변한정주의



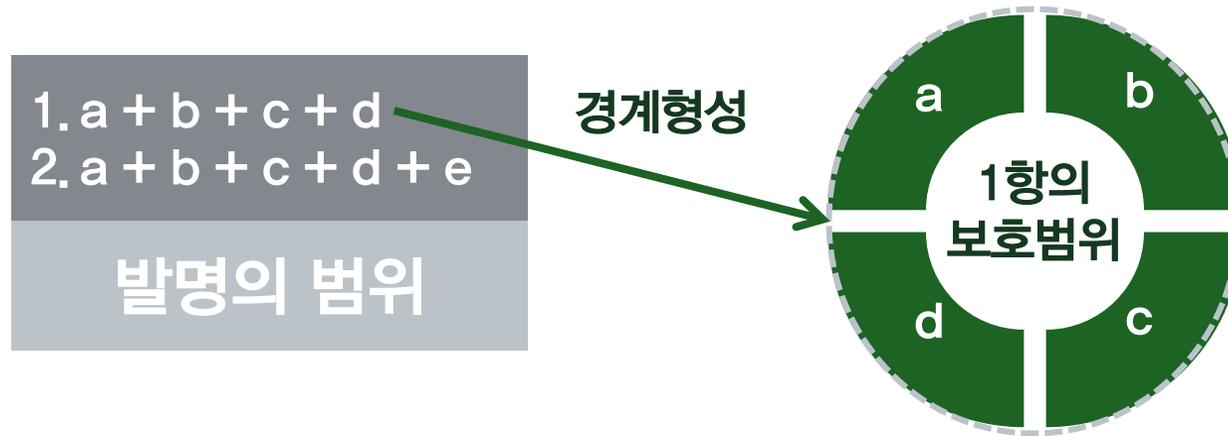
장점

- 침해여부의 판단이 용이함
 - ✓ 보호범위가 명확하고 이해가 용이함

단점

- 특허권자의 보호가 미흡해짐

★ 주변한정주의



구성요소완비의 원칙(All Element Rule: A.E.R)에 의하여 판단함

균등론 등을 통한 확장해석의 필요성이 인정됨

**청구범위의 구성요소 일부를 생략한 상태에서
제품을 생산하는 경우에도 특허발명의
보호범위에 속하는 것일까요?**

★ 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



청구범위의 구성요소를 완비하였음에도 불구하고 특허권의 침해가 성립되지 않는 경우가 있을까요?

★ 공지사실 제외의 원칙(=공지기술참작의 원칙)

判例는 특허권은 신규의 발명에 대하여 부여되는 것으로 권리범위확인 청구 사건에 있어서 그 권리범위를 정함에 있어서는 출원당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 관계없이 고려되어야 한다고 하며, 따라서 **특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다고** 판시한다. (81후56)

단, 특허권의 진보성이 흠결된 경우까지 당연히 권리범위를 부정할 수 있는 것은 아니다. (97후2095)

★ 자유기술의 항변

자유기술의 항변이란 **특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 출원당시의 공지기술과 동일하거나 이로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것인 경우에, 이러한 기술은 누구나 실시할 수 있는 자유기술로서 특허발명을 확인할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다**는 항변이다.

(99후710)

★ 실시불가능한 기재의 항변

判例는 특허발명이 실시불가능한 형태로 기재된 경우에는 무효심판에 의한 무효심결이 확정되기 전이라도 특허권의 효력을 부정한다.

(99후1973)

★ 추상적 기재의 항변

判例는 특허발명의 특허청구의 범위 기재나 발명의 설명, 기타 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 **발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다**고 판시한다.

(2000후235)

★ 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는 경우

判例는 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없지만, 특허청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 상세한 설명에서 뒷받침되고 있지 않은 경우에는 **특허권의 권리범위를 제한해석하는 것이 가능하다고** 판시한다.

(2001후2856)

★ 선출원주의에 위배되어 등록된 경우

등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없으며, 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선출원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, **위 법리는 후출원발명에 선출원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다.**

(2007후2828)

★ 확대된 선출원주의에 위배되어 등록된 경우

권리범위확인심판절차에서 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지여서 **신규성이 없는 경우, 명세서의 기재불비 등으로 인하여 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우, 특허발명의 실시가 불가능한 경우에 있어서는 확인대상발명은 특허발명과 구체적 기술 대비를 할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 할 것인바, 이와 같은 법리는 특허발명이 특허법 제29조 제3항 본문에서 규정하고 있는 확대된 선출원주의 규정에 위배되어 무효사유가 존재하는 경우에도 마찬가지로 할 것이다.**

(2009허2432)

★ 권리남용의 항변

특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있다.

심리한 결과 **당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.**

(2000다69194)

특허침해 이론(2)

**특허발명의 구성 중 일부를 다른 구성으로
치환하여 실시하는 자에게도 특허권자가
권리행사를 할 수 있을까요?**

 균등론

특허

vs.

실시

 $a + b + c1$ $a + b + c2$

★ 균등론의 적용요건

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

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

- 1 출원 시의 자유기술
- 2 의식적 제외 이론
- 3 의식적 제외의 범위

★ 균등론의 적용요건

◆ 소극적 요건의 검토

2 의식적 제외 이론

- 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

② 의식적 제외 이론

! 다만, 보정에 의한 의식적 제외의 인정여부를 심사관으로부터의 거절이유의 유형에 따라 달리 취급하여야 할 것인지에 대한 문제가 있음

→ 이에 대해 다음의 두 견해가 대립됨

특허성과 관련된 거절이유에 대한 보정의 경우에만 의식적 제외가 적용된다.

vs.

기재불비의 경우에도 극복하지 못하면 특허를 받지 못한다는 점에서 이를 달리 취급할 이유가 없으므로 기재불비의 거절이유에 대한 보정에도 적용된다.

★ 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

★ 균등론의 적용요건

◆ 소극적 요건의 검토

③ 의식적 제외의 범위

● 의식적 제외의 범위에 대한 입장 대립

엄격한 기준의 입장

vs.

유연한 기준의 입장

보정후의 특허청구범위에서
권리범위의 확장해석을 일체
인정할 수 없다!

일정범위의 확장해석을 인정할
수도 있다!



判例는 의식적 제외의 여부를 판단함에 있어서는 명세서 뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 제시한 의도 등을 참작하여 판단토록 하는 **유연한 기준의 입장을 취하고 있음**(2001후171)

**특허발명의 구성 중 일부의 구성만을
실시하는 경우에도 특허권자가 권리행사를 할
수 있을까요?**

 간접침해의 태양

특허가 물건의 발명인 경우

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

특허가 방법의 발명인 경우

그 **방법의 실시에만 사용하는 물건을** 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

1 직접침해에 준하는 조치

- 직접침해에 대하여 특허권자는 **직접침해에 준하는 민사상 구제조치를 취할 수 있음**
 - 특허권자는 침해금지 및 예방청구권, 신용회복청구권 등을 행사할 수 있음

2 침해되는 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)

특허침해 이론(3)

**자신의 특허 발명을 실시하는 경우에도 타인의
특허권을 침해하게 되는 경우가 발생할 수
있을까요?**

★ 이용침해

◆ 이용발명

선행특허 : $a + b + c$

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 부가**로 그 수율에 현저한 상승이 있는 경우에도 **이용발명에 해당함**

★ 이용침해

◆ 이용발명

선행특허 : $a + b + c$

vs.

후특허 : $a+b+c+d$ or
 $a+b+c'+d$

◆ 이용발명의 효력제한

선행특허권자의 허락 없이 실시하면 침해를 구성함

★ 생략침해

특허 : $a + b + c + d$

vs.

실시 : $a + b + c$

◆ 학설의 대립

긍정설

구법 제42제 제4항 제3호가 삭제되었으므로 특허권자에게 청구범위를 필수구성요소만으로 기재해야 할 의무가 있다고 할 수는 없는 것이므로 구성요소 완비의 원칙에 의한 침해의 판단은 배제되어야 하며, 구성요소완비의 원칙을 엄격하게 적용하면 특허권의 실효적 보호가 있을 수 없으므로 생략침해의 성립을 인정해야 한다는 견해

부정설

생략침해의 성립을 인정하는 경우에는 공지기술에까지 특허권의 행사를 인정하게 될 우려가 있으며 청구범위에 필수구성요소 이외의 구성을 기재한 특허권자에게 그 책임을 물어 생략침해의 성립을 인정할 수 없다고 하는 견해

★ 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 경우**에 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 부가함으로 인한 효과 이상으로 우월하거나 현저하게 향상되었다고 보기 어렵다는 이유로 확인대상 발명이 특허발명과 상이한 발명이라고 볼 수 없다고 판시하였다.**

★ 발명의 설명과 청구범위의 관계

특허청구범위가
불명료한 경우

특허청구범위가
명료한 경우

- 특허권의 권리범위는 **특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이나, 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있음**

명세서의 다른 기재에 의해서도 특허청구범위가 불명료한 경우	명세서의 다른 기재에 의해서 특허청구범위가 명료하게 해석되는 경우
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없음(2000후 235) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 권리범위를 인정함 다만, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 확장해석은 허용되지 아니함 (2001후3262)

★ 발명의 설명과 청구범위의 관계

특허청구범위가
불명료한 경우

특허청구범위가
명료한 경우

특허청구범위의
기재만으로 기술적
범위가 명백한 경우

특허청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것
중 일부가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여
뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의
권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우
등과 같이 특허청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이
명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 경우

원칙적으로 명세서의 다른
기재에 의하여
**특허청구범위의 기재를
제한 해석할 수는 없음**

출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의
의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여
특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능함

**무효사유있는 특허권에 기초한 특허권
침해의 성립을 인정할 수 있을까요?**

★ 침해의 성립 요건

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

★ 침해의 성립 요건

1 유효한 특허권의 존재

- 타인이 실시한 발명은 특허발명으로서 특허권이 유효하게 존속하는 것이어야 함

특허권이
소멸된 후의 실시행위



특허권의 침해를
구성하지 않음

- 비록 판례는 무효사유있는 특허권이라 하더라도 무효심결확정 전까지는 유효함을 추정하나, 이후 무효심결확정 시에 소급하여 침해가 성립되지 않는 것으로 봄

→ **최종적인 침해의 성립을 위해서는 유효한 특허권의 존재를 요구함**

★ 침해의 성립 요건

2 보호범위 내의 실시일 것

**구성요소완비의
원칙을**
우선적으로 고려함

공지사실 제외,
자유기술의 항변,
실시불가능한 기재의
항변 등의 **제항변을**
고려함

**균등론, 간접침해,
생략침해를**
추가적으로 고려함

**특허권의 효력 제한
여부를 고려함**
(§ 81의3④, § 181, §
96)

★ 침해의 성립 요건

3 업으로서의 실시일 것

- 특허권의 침해는 **업으로서** 실시할 때 성립함

「업으로서」란?

- ✓ “사업으로서” 를 의미함

→ 사회적 수요에 부응하기 위하여 실시하는 것이라면,
비영리적으로 단 1회만의 실시라 하더라도 이에 해당됨



업으로서의 실시가 아닌
가정적·개인적 실시는 침해를 구성하지 않음

★ 침해의 성립 요건

4 정당한 권원이 없을 것

- 특허권의 침해는 정당한 권원이 없는 자가 특허발명을 실시하는 경우에 성립함
 - (법정)실시권자가 특허발명을 실시하더라도 이는 정당한 권원이 인정되므로 특허권의 침해를 구성하지 않음
- 한편, **침해의 성립에 있어서는** 침해자의 고의 또는 과실을 묻지 않음

검색도움말

구분	상세내용	검색 예	
단어검색	특정 단어가 포함된 특허 검색	디스크	
구문검색	검색어가 순서대로 인접하여 나열되어 있는 특허실용 검색 (공백과 복합명사, 조사, 특수문자가 포함된 경우도 검색)	“데이터 신호”	
논리연산	AND연산(*)	입력된 키워드 2개가 모두 포함된 특허실용 검색	휴대폰*케이스
	OR연산(+)	입력된 키워드 중 한 개라도 포함된 특허실용 검색	핸드폰+휴대폰
	NOT연산(!)	입력된 키워드 2개 중 한 개는 반드시 포함하고 한 개는 포함되지 않는 특허실용 검색	자동차!*클러치
	NEAR연산(^)	첫번째 검색어와 두번째 검색어의 거리가 1단어(^1), 2단어(^3), 3단어(^3) 떨어진 특허실용 검색 (3단어까지만 지원하고 순서를 고려하여 검색함)	자동차^2각도
	절단자연산(?)	일부 번호가 제외된 번호에 대한 특허실용 검색 (번호 검색에만 사용할 수 있으며, 자세한 사용법은 검색도움말-스마트검색-번호정보 도움말을 참고하세요)	?-2012-0001234

지식재산 가치평가 방법론

➤ 개요



지식재산 또는 기술의 가치를 평가한다는 것

지식재산의 가치를 화폐금액으로 측정하는 것

- 지식재산권은 국제지식재산권기구 등이나 법에서 명시적으로 정의되어 있을 뿐만 아니라 법적인 토대 위에 무형의 실체를 갖고 있음

지식재산 가치평가 방법론

➤ 개요

목적	용도
이전/거래	기술의 매매, 라이선스 가격 결정
금융	기술의 담보권 설정 또는 투자유치
현물출자	기술 또는 지식재산권의 현물출자
전략	기업의 가치 증진, 기술상품화, 분사(spin-off), 장기 전략적 경영계획 수립
청산	기업의 파산 또는 구조조정에 따른 자산평가, 채무상환계획 수립
소송	지식재산권 침해, 채무불이행, 기타 재산 분쟁 관련 소송
세무	기술의 기증, 처분, 상각을 위;한 세무계획 수립 및 세금 납부
기타	특례상장 등

지식재산 가치평가 방법론

➤ 기술가치평가 방법

구분	시장접근법	수익접근법	원가접근법
개념	자산가치를 시장에서 거래되는 가격으로 정의	자산가치를 해당 자산의 미래 기대수익으로 정의	자산가치를 해당 자산의 대체비용으로 정의
활용	실물자산거래에 널리 활용	가장 널리 활용	회계 목적으로 널리 활용
단점	평가대상과 유사한 다른 대상의 여러 가치를 찾기 어려움	미래현금흐름(매출액 등) 추정, 할인율 산정이 어려움	자산의 사용가치와 취득가치를 동일시하는 문제

특허지도(Patent Map)란

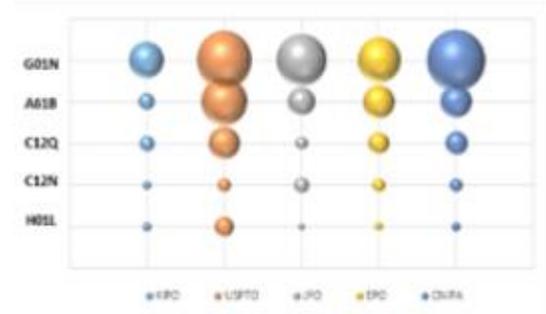
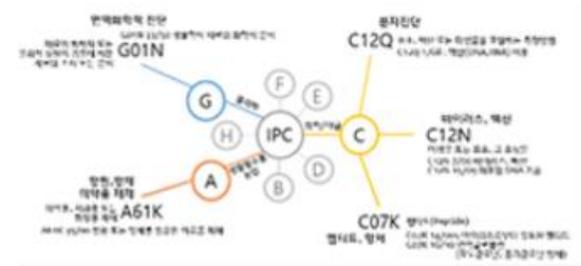
다량의 특허정보를 쉽게 파악할 수 있도록 시각적으로 표현한 결과물

의미

“ 특허 정보를 조사하여 쉽게 파악할 수 있도록 가공, 분류, 분석하여 시각적으로 표현한 결과물 ”

- 특허권 침해 및 등록요건 분석
- 기술분류
 - A 섹션 - 생활필수품
 - B 섹션 - 처리조작, 운수
 - C 섹션 - 화학, 야금
 - D 섹션 - 섬유, 종이
 - E 섹션 - 고정구조물
 - F 섹션 - 기계공학, 조명, 가열, 무기, 폭발
 - G 섹션 - 물리학
 - H 섹션 - 전기
- 출원인 명칭 통일 등

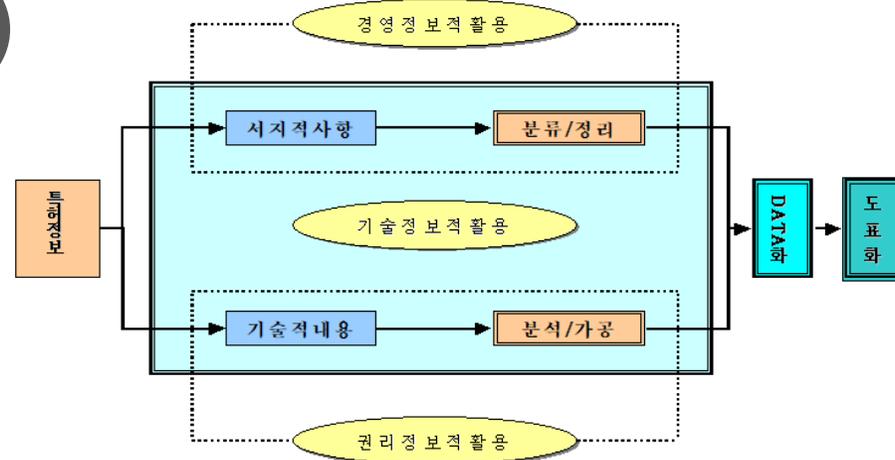
그래프, 표 등을 이용한 맵(Map)



특허맵 활용의 목적

Patent Management Map
 경영정보적 활용

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


Patent Claim Map
 권리정보적 활용

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

Patent Technical Map
 기술정보적 활용

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


 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.

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 포함**된다
 - 퇴직 전에 완성된 발명은 퇴직 후에 출원되더라도 직무발명에 해당하지만,
 - 퇴직 후에 완성된 발명은 원칙적으로 직무발명에 해당하지 않는다



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

수고하셨습니다.