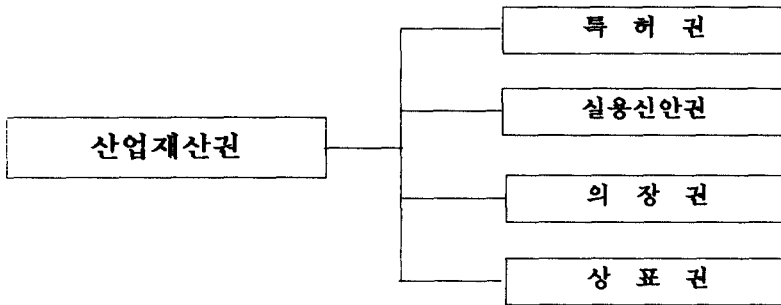


산업재산권의 소개

이준서*

Jun-Seo Lee

1. 산업재산권의 종류



2. 산업재산권의 권리별 비교

권리구분	정 의	대 상	존속기간
특 허	자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것	물건, 방법	출원일로부터 20년
실용신안	자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작	물건	출원일로부터 10년
의 장	물품의 형상, 모양, 색채 및 이들의 결합		등록일로부터 15년
상 표	타인의 상품과 식별되도록 사용하는 문자, 기호, 도형 및 이들의 결합	문자, 기호, 도형	등록일로부터 10년 (10년씩 연장)

※ 특허와 실용신안은 기술적 사상의 창작이라는 점에서 동일하며, 그 기술적 차이는 진보성에 근거함

※ 실용신안은 무심사에 의하여 등록됨. 다만, 권리행사시에는 기술평가신청을 통하여 특허청으로부터 등록유지결정을 받아야 함

※ 한국, 일본, 독일 등 일부국가에서만 실용신안제도 채택

* 법무법인케이씨엘, 변리사

3. 특허제도의 목적

3.1 신기술(발명)의 공개

- 기술개발의 촉진 / 중복 연구의 방지

3.2 발명자에 독점배타적 권리 부여

- 타인의 모방방지 / 발명의 의욕 고취

3.3 신기술(발명)의 활용

- 발명자 실시의무 / 자기 실시, 타인 실시

발명의 보호(사익적 측면)		발명의 이용(공익적 측면)	
의 무	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 발명 공개 ◆ 강제 실시 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 정보의 이용 <ul style="list-style-type: none"> - 연구활동 촉진 - 과학기술 발전 ◆ 발명의 이용 <ul style="list-style-type: none"> - 개량 기술 	권 리
권 리	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 일정기간 독점 ◆ 자기 실시를 통한 이익 독점 ◆ 실시 허락을 통한 이익 창출 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 일정기간 모방/실시 불가 ◆ 권리 침해 시 법적 제재 <ul style="list-style-type: none"> - 손해배상/이익반환 ◆ 실시료의 지불 	의 무

4. 기업활동과 특허

4.1 특허의 필요성

(1) 국경없는 시장, 무한경쟁 시대 → 기업의 생존전략 필요

- 경쟁력의 원천: 힘있는 기술력 + 특허권의 확보
- 제품 개발시 특허권 침해가능성 사전회피 및 특허맵 형성

Ex) Dupont: 1940년이래 Nylon 관련 특허 25,000여건

Gillet: 1940년이래 안전면도기 관련 특허 1,300여건

세계시장 60% 점유

(2) 외국 선진기업들 및 경쟁사의 특허공세에 대한 방어

- 개도국 기업들의 기술 확보 저지
- 자사 특허기술 사용에 대한 엄청난 로열티 요구
- 경쟁사의 특허권 행사로 인한 영업상의 장애 요인 사전 제거

(3) 기술력의 과시

- 기업의 기술력 평가 기준
- 특허권의 획득은 진보된 기술력 보유를 의미
- 활발한 특허출원 활동은 활발한 연구활동의 지표
- 기업의 기술력에 대한 신용창출

4.2 기업활동에 있어서 특허의 활용

(1) 자사가 특허를 갖고 있는 경우

- 특허된 기술 독점 → 기술경쟁력 우위 확보
- 특허된 기술을 마케팅에 활용 → SALES POINT化
- 특허된 기술의 제품분야에서 시장 점유기능 행사

(2) 타사가 특허를 갖고 있는 경우

- 특허의 공개 기능을 활용하여 신기술 습득, 기술 축적
- 특허정보를 통하여 기술개발의 NEEDS, SEEDS 발견
- 타사 특허에 저촉되지 않도록 제품개발 추진

◆ 특허라는 무기 ◆

- ◇ ---- 일정기간 독점배타적인 권리 ---- ◇
- ◇ -- 강력한 경쟁력 보유 → 시장석권 -- ◇
- ◇ -- 기술적 우월성 입증 → 신용창출 -- ◇
- ◇ - 분쟁 또는 기술도입시 유리한 위치 - ◇
- ◇ - 로열티 수익 또는 권리의 판매수익 - ◇
- ◇ 개발투자비회수 → 신기술개발재투자 ◇

5. 발명과 발견

- 통상적인 발명의 개념:
없던 것을 새롭게 생각해 내거나 만들어 낸 것(창작)
- 특허법상 발명의 개념:
"자연법칙(自然法則)을 이용한 기술적(技術的) 사상(思想)의 창작(創作)으로서 고도(高度)한 것"
- 발견: 기존의 것을 찾아내는 것
- 발명과 발견이 명확히 구별되지 않는 경우도 있으며 발견이 발명으로 연결되는 경우도 있음 (용도발명).
예) 'DDT' 란 물질을 '살충제' 로 사용

6. 특허의 대상

- 장치 (예 : 건설기계, 건설기계의 일부 부품 등)
- 장치의 작동방법 (예 : 건설기계가 작동되는 수순 등)
- 신물질
- 조성물(예 : 모르타르 조성물, 시멘트 조성물, 혼합제 조성물 등)
- 제조방법 (예 : 신물질의 제조방법, 조성물의 제조방법 등)
- 측정방법 (예 : 구조물의 진동측정 방법 등)
- 유지 보수 방법 (예 : 콘크리트 구조물의 보강방법, 균열 보수 방법 등)
- 해석방법

7. 토목, 건축 관련 특허예

- “콘크리트 구조물의 보강방법” (특허공고 제95-9058호)
- “모듈라 공간 프레임의 내진 구조물” (특허공고 제98-136106호)
- “연약지반 고강 철틀 구조물” (특허공고 제86-934호)
- “시멘트 모르타르 조성물” (특허공고 제79-70호)

8. 특허를 받을 수 없는 것

8.1 특허법상 특허를 받을 수 없는 발명

- 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명
예) 지폐위조기계, 도박에 유용한 기구

8.2 미완성 발명

- 단순히 문제점을 제시한 것 또는 착상(idea)에 불과한 경우
- 문제해결을 위한 수단이 구체적으로 제시되지 아니한 경우

8.3 실시불가능 발명

- 문제해결을 위한 수단은 제시되었으나, 제시된 수단으로는 그 목적을 달성할 수 없는 경우
- 무한동력

9. 특허를 받기 위해 발명이 갖추어야 할 요건

9.1 기본적인 특허요건

- 성립성(成立性): 자연법칙을 이용 + 기술적 사상의 창작
- 산업상 이용성: 산업분야에서 이용 가능할 것
- 신규성(新規性): 특허출원시에 동일 내용의 기술이 이미 국내 뿐만 아니라 국외에서도 공지된 사실이 없을 것 (즉, 새로운 것일 것)

- 진보성(進步性): 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 창작해 낼 수 있는 것이 아닌 기술상의 진보가 있을 것
- 선원성(先原性): 남보다 먼저 특허청에 출원하였을 것

※ 상기 요건(要件)을 충족하지 아니한 특허출원은 특허권 부여가 거절되며, 심사시의 착오로 인하여 특허되더라도 그 특허권은 무효대상

9.2 신규성 상실의 예외

- 원칙적으로는 신규성을 상실하여 특허를 받을 수 없는 것이나, 예외적으로 특별한 경우에 한하여 신규성을 인정

- 대상:

- 기술적 효과를 측정하기 위하여 시험을 함으로써 공지된 경우
- 간행물(예를 들면, 학위논문, 학회지 등)에 기재하여 반포함으로써 공지된 경우
- 특정 학술단체에서 구두발표함으로써 공지된 경우
- 자신의 의사에 반하여 공지된 경우(연구 자료 도난 등)
- 특정 박람회에 출품 전시하여 공지된 경우

- 조건:

위 대상에 해당하게 된 날부터 6개월 이내에 출원하면, 신규성을 상실하지 아니한 것으로 본다. 예를 들어, 학위논문으로 발표한 경우 원칙적으로 신규성이 상실되어 특허를 받을 수 없으나, 학위논문 발표일로부터 6개월 이내에 특허출원 하는 경우에는 신규성을 상실하지 아니한 것으로 보아 특허를 받을 수 있음

10. 특허를 받을 수 있는 자

10.1 발명자

- 발명자는 원칙적으로 특허를 받을 수 있는 권리를 소유
- 법인은 발명자가 될 수 없음
- 발명 행위에 기여하여야 발명자가 될 수 있음
- 특허출원서에 발명자로 기재되는 것은 일종의 명예
- 특허출원서에 발명자로 기재되어 있다고 하여 자동적으로 특허권을 소유하는 것은 아님

10.2 출원인

- 특허를 받고자 하는 자로서 특허출원에 대하여 특허가 허여되면 특허권자가 됨
- 발명자가 출원인이 될 수도 있으나, 발명자와 출원인이 상이한 경우에는 출원인은 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하여야 함
- 다수인이 공동으로 발명한 경우, 특별한 약정이 없는 한 공동 발명자 전원이 출원인으로 되어야 함

10.3 대학교수의 발명

- 대학교수의 발명에 대해서는 발명자를 누구로 볼 것인가에 대해서는 다음의 상황을 고려하여야 함

(1) 대학교수가 연구과제에 대하여 연구비를 지원 받지 않고 대학에서 자신의 전공과 관련하여 발명을 완성한 경우

- 자유발명에 해당하므로, 대학교수 자신이 발명자와 출원인이 될 수 있음

(2) 대학교수가 외부 기업체의 연구개발의뢰에 의하여 연구비를 지원 받아 발명을 완성한 경우

- 연구개발의뢰시의 계약관계에 의하여 출원인을 결정
- 연구개발의뢰시 연구결과와 관련한 산업재산권의 소유에 대하여 계약으로 명확히 정해두어야 사후 분쟁 발생을 방지할 수 있음

10.4 직무발명

- 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 사용자 등의 업무법위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명
- 원칙적으로 특별한 약정이 없으면 종업원 등이 발명자로서 출원인이 됨
- 통상 법인과와의 계약 또는 근무규정에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 법인이 종업원으로부터 양도받아 법인이 출원인으로 됨
- 특허를 받을 수 있는 권리를 법인에게 양도한 경우, 종업원은 보상금을 받을 권리를 가짐
- 직무발명에 대하여 종업원이 출원인이 되어 특허를 받은 경우, 법인은 해당 특허에 대하여 통상실시권을 가짐

11. 공유특허

- 공동 명의로 출원하여 특허를 받은 경우의 특허권
- 공유자 각자는 특허발명을 자유로이 실시할 수 있음
- 특허발명에 대하여 실시권을 설정할 경우 즉, 라이선스를 줄 경우에는 타 공유자의 동의를 반드시 받아야 함
- 자신의 지분을 양도할 경우에도 타 공유자의 동의를 반드시 받아야 함
- 출원시 지분을 명시할 수 있음