

초청강연

특허 및 실용신안 제도

채 종 길 변리사
세화국제특허법률사무소

특허 및 실용신안제도

2004년 10월 15일

세화국제특허법률사무소
변리사(공학박사) 채 종길

135-080
서울시 강남구 역삼동 718-24, 성보빌딩 402호
Tel : 02-554-2771, Fax : 02-554-8586
Home Page : www.sayhwa.com (under reconstruction)
E-mail : iplaw@sayhwa.com

1

목 차(1)

- I. 총 론
- II. 발명의 특허요건
- III. 선원주의
- IV. 출원절차
- V. 우선권제도
- VI. 심 사
- VII. 특 허 권
- VIII. 실 시 권
- IX. 특허권 침해 및 보호
- X. 심 판
- XI. 소 송
- XII. 실용신안

2

1. 특허제도

가. 의의

발명자가 새로 개발한 유용한 발명을 일반에 공개하여 산업발전에 이바지하게 하는 한편 발명자에게는 일정범위 내에서 보호

나. 특허제도의 필요성

발명이 법으로 보호되지 않는다면 발명자는 자기의 발명을 실시할 때 타인으로부터 모방될 것을 우려하여 자기 발명을 비밀리에 실시하려 할 것이므로 발명이 사회에 공개되지 않게 되어 기술발전 촉진을 기대할 수 없음. 따라서 특허제도는 기술발전 촉진에 의한 산업발전을 도모하기 위해 필요

2. 특허법의 목적

가. 특허법의 규정

발명을 보호, 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 함

나. 발명의 개념

자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것

다. 발명의 보호방법

(1) 독점적 실시

특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점

(2) 침해에 대한 구제

- 민사상 보호 : 권리침해금지 청구, 신용회복 청구, 손해배상 청구 등
- 형사상 보호 : 고의로 침해되었을 때에는 침해자를 고소

라. 발명의 이용도모

발명을 산업에 이용하거나 또는 연구개발에 이용하는 것을 말하며 이는 발명의 공개와 실시에 의하여 이루어짐

- 발명의 공개 : 특허청이 기술내용을 일반에 공표하는 것을 의미하나 개인이 일반에 직접 개시하는 것을 뜻하지는 않음
- 발명의 실시 : 발명이 산업에서 실시되는 것으로서 특허권자가 독점적 실시하는 것이 원칙이나 일정한 경우에는 제3자도 실시 가능

II. 발명의 특허요건

1. 발명의 성립성

가. 의의

발명의 성립성은 출원한 발명이 특허법에서 규정한 발명의 정의인 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.」를 충족하는지 여부의 판단을 함

나. 발명의 성립성 판단

- 판단시기 : 출원시를 기준
- 판단기준 : 출원서에 최초로 첨부된 명세서, 도면을 참작하여 특허청구범위에 기재된 사항을 근거로 파악

다. 발명의 성립성 판단의 예

- 자연법칙의 이용
 - 자연법칙 : 자연계를 지배하는 물리적, 화학적 원리 또는 원칙을 말함(예 : 만유인력의 법칙, 관성의 법칙 등). 따라서 인간의 심리적, 정신적, 생리적 작용을 이용한 것 등은 발명이 아님.(예 : 피로회복법, 계산방법, 암기기억법 등)
 - 이 용 : 이용이라 함은 자연법칙을 기술적 사상의 창작에 응용하거나 활용한 것을 말하며 자연법칙 그 자체는 뿐 발명이 되지 않음

○ 기술적 사상

기술적사상이란 일정한 목적을 달성하기 위한 구체적인 수단으로 자연법칙을 이용하여 목적을 달성하기 위한 추상적이고 개념적인 기술적 사상

○ 창작

창작이란 모방에 대응되는 개념으로서 인위적으로 만들어 내거나 생각해 낸 것으로서 새로운 것, 만들어 낸 것, 자명하지 않은 것 (창작의 3요소)

○ 고도성

고도성이라 함은 발명이 속하는 기술분야에서 통상적인 수준에 있는 자가 용이하게 발명할 수 없는 정도의 발명을 의미

※ 발명의 성립요건을 갖추지 못한 발명의 예 - 자연법칙을 인식하지 않은 발명

- 전등의 반사각에 광전지를 배치하고 동시에 전등과 광전지를 접속하고 전등에 외부로부터 상용전력을 가하여 점등시키고 점등 후에는 외부의 상용전력을 단절하고 전등의 발광광선에 의한 광전지의 출력전력으로 전등을 영구적으로 점등하도록 한 조명방법

- 자연수인 n에서 n+K까지의 합 S를 $S=(K+1)(2n+K)/2$ 에 의하여 구하는 계산방법

- 징수금액 중 10원 미만을 사사오입하여 전기요금 혹은 가스요금 등을 징수하는 징수방법

☞ 비즈니스 모델특허(BM)의 성립성 문제 : 영업방법 그 자체는 자연법칙을 이용한 기술적 창작으로 볼 수 없어 특허법상의 발명으로 인정되지 아니하나 청구항에 기재된 영업방법의 각 단계가 컴퓨터상에서 수행되게 하기 위한 구성을 구체적으로 한정하고 있으면 발명으로 인정

2. 산업상 이용가능성

가. 산업의 범위

○ 공업, 광업, 농업, 수산업 등 생산업을 의미
○ 금융업, 보험업 등은 산업에 포함시키지 않고 있으며 의료업 중에서 진단방법, 치료방법 등은 산업상 이용할 수 없는 발명으로 특허를 받을 수 없음

나. 산업상 이용가능성

발명이 산업에 실제 활용되는 것을 의미하며, 현재 산업에 이용되고 있지 않더라도 향후 이용될 가능성이 있으면 족함

3. 발명의 신규성

가. 신규성 상실사유

(1) 출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명
(2) 출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 대통령령이 정하는 전기통신 회선을 통하여 공중이 이용이 가능하게 된 발명

나. 공지되지 아니한 발명으로 보는 경우

(1) 의의
발명이 출원전에 공지된 경우 원칙적으로 그 발명은 신규성을 상실하나, 그것이 특허법에서 규정한 특정 사유에 해당하면 공지되지 아니한 발명으로 봄

(2) 공지되지 아니한 발명으로 보는 경우

○ 발명의 시험, 간행물에 발표, 학술단체, 학회에서의 서면 발표 등으로 공지된 경우
○ 의사에 반하여 공지된 경우
○ 박람회에 출품한 경우
○ 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통한 발표(학술단체 등에 의한 인터넷 발표)

(3) 절 차

- o 6월 이내 출원 : 해당 공지일로부터 6월 이내에 출원해야 함
- o 공지에의의 주장 : 공지되지 아니한 발명으로 인정받고자 하는 취지를 기재한 서면을 특허출원과 동시에 제출해야 함(의사에 반한 공지외의 경우 제외)
- o 증명서 제출 : 공지되지 아니한 발명으로 보는 경우에 해당함을 증명할 수 있는 서류를 출원일로부터 30일 이내에 제출해야 함(의사에 반한 공지외의 경우 제외)

(4) 효 과

공지되지 아니한 발명으로 보는 경우에 해당될 때는 그 발명은 신규성 및 진보성 판단시 공지되지 아니한 것으로 봄

다. 신규성의 판단 사례

단순한 관용수단의 전환, 부가 또는 삭제, 단순한 재료 변환 또는 균등물 치환, 단순한 균등수단의 전환, 단순한 형상, 수 또는 배열의 한정이나 변경, 단순한 수치의 한정 또는 변경, 단순한 용도의 상위, 단순한 용도 한정외의 유무 등의 경우에는 동일성에 포함

㉑ 단순한 재료변경

(출원 청구항) 콘크리트제 말뚝체의 외주에 3단의 플랜지부를 형성한 기초말뚝.
(인용참중) 강제 말뚝체의 외주에 3단의 플랜지부를 형성한 기초말뚝

㉒ 균등물 치환

(출원 청구항) 용동작동기구를 가지고, 그 최종단계에서 조작레버에 의하여 제어되는 전동구를 가지는 경동스위치를 구비한 도어 용동개폐기.
(인용참중) 용동작동기구를 가지고, 그 최종단계에서 조작레버에 의하여 제어되는 용동수단을 가지는 경동스위치를 구비한 도어 용동개폐기

㉓ 단순한 형상의 변경

(출원 청구항) 구두의 갑피 전면에 통기공을 만들어 구두 내부의 환기를 하도록 한 구두.
(인용참중) 구두의 갑피 측면에 통기공을 만들어 구두 내부의 환기를 하도록 한 구두.....

(코멘트) 통기공은 구두 내부의 환기가 이루어지는 점에서 일치하고, 그 밖에 특별한 차이가 인정되지 않음

㉔ 단순한 수치의 한정

(출원 청구항) 직경과 길이의 비를 1:4로 한 원통의 절연기체의 표면에 저항피막을 형성을 저항기.
(인용참중) 원통의 절연기체의 표면에 저항피막을 형성한 저항기

(코멘트) 직경과 길이의 비를 1:4로 한 것에 특별한 효과가 인정되지 않음

㉕ 자명 또는 무의미한 조건 한정 등을 부가한 경우

(출원 청구항) 콘크리트제 말뚝체의 외주에 플랜지부를 형성한 기초말뚝.
(인용참중) 말뚝체의 외주에 플랜지부를 형성한 기초말뚝

㉖ 하위개념으로 기재한 경우

(출원 청구항) 한랭발생용 폭류반응 터어빈의 베어링 스텐드 중간에서 수차(水車)를 회전축에 고정하고, 별도의 동력원을 가지고 구동되는 급유펌프에 의하여 윤활유를 베어링스텐드에 공급하도록 한 동력흡수장치.

(인용참중) 한랭발생용 폭류반응 터어빈의 베어링 스텐드 중간에서 익차(翼車)를 회전축에 고정하고, 별도의 동력원을 가지고 구동되는 급유펌프에 의하여 윤활유를 베어링 스텐드에 공급하도록 한 동력흡수장치.

4. 발명의 진보성

가. 취 지

어떤 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술(종래기술)에 의하여 그 발명을 용이하게 발명할 수 없는 것을 의미하는 진보성이 결여된 발명에 대하여 특허를 허여할 경우에는, 특허권 상호간 권리관계가 불명확하게 되고 특허권 난립으로 분쟁이 유발될 것이며 창의적 발명보다는 모방발명에 치우치게 됨

나. 진보성 판단의 기준

- 시기적 기준 : 신규성 판단의 시기적 기준과 같은 「출원시」 입
- 주체적 기준 : 「그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자」가 용이하게 발명할 수 있는지 여부에 의하여 판단
 - 통상의 지식을 가진 자 : 특허출원 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 지식을 가진 자(평균적 수준에 있는 자)
- 실제적 기준 : 당해 출원 발명과 공지발명을 대비하여 판단

다. 진보성 판단 사례

발명의 목적, 구성 및 효과의 3요소를 기초로 하여 목적의 특이성, 구성의 곤란성, 효과의 현저성 유무에 따라 진보성 여부판단

마. 진보성 판단사례

○ 사례1

- 본원발명 : 자명종 겸용 트랜지스터 라디오
- 공지발명 : 자명종 겸용 진공관 라디오
- 진보성 유무 판단(동경 고등재판소 판결)
 자명종 겸용 진공관 라디오 대신 트랜지스터를 사용하는 것 따위는 당업자가 매우 쉽게 할 수 있는 일이며,

경량, 소형, 전력소비량 감소, 작동시간 신속 등의 효과는 트랜지스터를 사용함에 따른 필연적인 작용 효과이므로 진보성이 없음

○ 사례2

- 본원발명 : 고무지우개를 붙인 연필
- 공지발명 : 연필, 고무지우개
- 진보성 유무 판단(미국 특허청 항고 심판소 판결)
 고무지우개를 붙인 연필에서 고무지우개와 연필은 모두 종래대로 개개의 기능을 수행하고 있을 뿐이고 연필과 고무지우개가 공동의 기능을 수행하고 있지 아니하므로 진보성이 없음

○ 사례3

- 본원발명 : 디스크의 표면에 물방울이 부착하는 것을 방지하기 위해 카본제 디스크브레이크에 홈을 형성한 것
- 공지발명 :
 - (1) 카본제 디스크 브레이크
 - (2) 표면에 부착하는 먼지를 제거할 목적으로 금속제의 디스크 브레이크에 홈이 형성된 것

III. 선원주의

1. 의 의

- 동일한 발명에 대하여 누구에게 특허를 허여할 것인가에 대한 기준으로 선원주의와 선발명주의가 있으며 우리나라는 선원주의를 채택

- 선원주의라 함은 동일한 발명에 대하여 가장 먼저 출원한 자에게 특허를 허여하는 주의를 말하며 선원주의는 발명과 실용신안(고안) 사이에도 적용

2. 선원주의의 장단점

가. 장 점

새로운 발명에 대하여 출원을 신속히 하도록 유인함으로써 발명이 사회에 조속히 공개되어 기술발전을 촉진할 수 있고, 선,후원 관계의 판단이 용이

나. 단 점

선원주의는 진정한 최선의 발명자를 보호하는데 소홀한 점이 있고, 선원의 지위를 확보하기 위하여 출원을 서두르게 되어 기술적 결함이나 미완성의 발명이 출원되는 경우가 있음

3. 선원주의의 내용

가. 본래의 선원

동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있으며, 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 협의에 의하여 정하여진 하나의 출원인만이 특허를 받을 수 있음. 선원의 지위가 주어지는 범위는 특허청구 범위에 기재된 발명에 한함

나. 확대된 선원

출원한 발명이, 당해 출원전에 출원하여 당해 출원후에 출원공개 또는 등록공고된 타출원 또는 타실용신안 등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에는 특허받을 수 없음

○ 선원의 지위를 청구범위에 기재된 발명뿐만 아니라 명세서와 도면에 기재된 발명에까지 확대 가능

○ 당해 출원의 발명자와 타출원의 발명자 또는 고안자가 동일하거나 당해 출원시의 출원인이 타출원의 출원인과 동일한 경우에는 적용 안됨

IV. 출 원 질 차

1. 특허출원서

가. 특허출원서 기재사항

- 출원인의 성명 및 주소
- 대리인의 성명, 주소나 영업소
- 발명자의 성명 및 주소
- 발명의 명칭
- 제출 연월일
- 우선권을 주장하는 경우 관련 사항(있는 경우만)

나. 첨부서류

- 명세서
- 도면(필요한 경우)
- 요약서
- 위임장(대리인이 있는 경우)
- 우선권주장서류(있는 경우)

다. 명세서 기재사항

- 발명의 명칭
- 도면의 간단한 설명(도면이 있는 경우)
- 발명의 상세한 설명
- 특허청구범위

2. 명세서, 도면 등의 작성

가. 명세서

특허를 받고자 하는 발명을 상세히 기재한 서류로서 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명, 특허청구범위의 순으로 기재

(1) 발명의 명칭

당해 발명의 분류, 정리, 검색 등을 용이하게 하기 위하여 기재하는 것이므로 발명의 내용을 간단하고 명료하게 기재

(2) 도면의 간단한 설명

도면을 첨부한 경우에만 기재하는 것으로서 제1도는...평면도, 제2도는...입면도, 제3도는...단면도와 같이 기재하고,

도면의 주요한 부분을 나타내는 부호의 설명을 기재

(3) 발명의 상세한 설명

발명의 내용을 제3자에게 공개하는 기술문헌으로서의 역할을 하는 부분이므로 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재

o 발명의 목적 : 당해 발명의 산업상 이용분야, 종래기술 및 해결하고자 하는 과제를 기재

o 발명의 구성 :

- 종래기술의 문제점을 해결하기 위하여 어떠한 수단을 강구 했는지를 작용과 함께 기재.
- 필요한 경우에는 실시예도 기재

o 발명의 효과 :

- 당해 발명에 의하여 생기는 특유의 효과, 즉 종래기술에 비해 성능 및 사용의 편의성 등에서 유리하거나 유효한 점을 기재

(4) 특허청구범위

o 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항이 1 또는 2이상 있어야 하고,

o 청구항은

- i) 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하며
- ii) 명확하고 간결하게 기재되어야 하며
- iii) 발명의 구성에 없어서 아니되는 사항만으로 기재되어야 함

o 특허청구범위의 기능

- 보호범위적기능 : 특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항에 한하여 보호받을 수 있음을 의미

- 구성요건적기능 : 특허청구범위에는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항을 모두 기재하여야 함을 의미

o 독립항과 종속항

- 독립항 : 타청구항을 인용하지 않고 독립적으로 기재한 청구항
- 종속항 : 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항. 필요한 경우 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속항 기재 가능

나. 도면

도면은 필요한 경우에 제출하도록 되어 있어 제출여부는 출원인 스스로 판단하여야 할 것이나, 기계 장치등과 관련된 발명의 경우에는 성격상 도면을 반드시 제출

다. 요약서

발명의 내용을 간결하게 기재한 것으로서, 발명이 속하는 기술분야, 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제, 해결방법의 요지, 발명의 용도 등을 기재

라. 명세서 기재불비 등의 경우

- o 상세한 설명 및 청구범위 기재불비 : 거절이유 또는 무효사유
- o 청구범위 기재방법 불비 : 거절이유

3. 출원의 보정 및 신규사항 추가

가. 절차의 보정

특허청장은 특허출원서가 기재방식에 위반되거나 수수료를 납부하지 아니한 경우, 대리권에 흠결이 있는 경우 등에는 보정을 명할 수 있음

나. 명세서 또는 도면의 보정

(1) 보정을 인정하는 이유

선출원 주의를 해치지 않으면서 출원인의 발명을 최대한 보호하기 위함

(2) 보정 시기 및 범위

○ 심사관이 특허결정의 등본을 송달하기 전(거절이유가 있는 경우 최초거절이유통지를 받기 전)까지 자진보정을 할 수 있음, 또한 거절이유통지에 대한 의견서 제출기간, 거절결정불복심판 청구시 그 청구일로부터 30일 이내 보정할 수 있음

○ 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서, 도면에 기재된 사항의 범위 내에서만 보정할 수 있고 (신규사항추가 금지), 최후거절이유통지 및 거절결정불복심판 청구시의 보정은 특허청구범위에 대한 다음만 허용

- i) 청구범위의 감축을 하는 경우
- ii) 잘못된 기재들 정정하는 경우
- iii) 분명하지 않은 기재들 명확히 하는 경우

○ 보정범위 위반시

- i) 자진보정 및 최초거절이유통지에 대한 보정의 경우는 거절이유 및 이의신청이유, 무효이유가 되며
- ii) 최후거절이유통지 및 거절결정불복심판 청구시의 보정의 경우는 보정 각하됨

신규사항 추가에 대한 판단의 예

예1. 상하위 개념

(최초 상세한 설명) 선택터는 합성수지 등의 절연판의 표면에 한 장의 도전판을 장착시켜 구성되어 있다. 이러한 도전판의 고정단자가 접촉하는 면의 슬라이딩 궤적상에는 투과홀이 형성되며, 이 투과홀에서부터는

(최초 청구항) 다수의 투과홀이 형성된 도전판을 절연돌출부가 형성된 절연판에 장착시킨 로터리스위치.

(보정 상세한 설명) 등의 절연판의 표면에 한 장의 동판을 장착시켜 구성되어 있다. 이러한 동판의 고정단자가

(보정 청구항) 다수의 투과홀이 형성된 동판을

[설명] 신규사항의 추가에 해당

도전판으로서 동판을 사용하는 것은 통상적으로 행해지고 있는 것이지만, 최초 명세서 또는 도면의 어디에도 <동판>에 대한 기재는 없으며, 또한 최초 명세서 또는 도면에 기재된 “도전판”에는 동판, 알루미늄판, 은박판 등이 포함되고, 최초 명세서의 여러 기재에 비추어 “도전판”이 <동판>만을 의미하고 있다고 인정될 수 없으므로, 즉 <동판>은 “도전판”으로부터 직접적 일의적으로 도출될 수 없으므로 신규사항 추가를 금지하는 보정의 허용범위를 벗어난 것으로 판단한다.

예2. 수치한정

(최초 상세한 설명) 유산의 첨가량으로서 0.001 내지 2 중량%가 바람직하다.

(최초 청구항) 점토광물을 베이스로 하는 졸린 배합제에 유산을 0.001 내지 2중량% 첨가하여 이루어진 안정화된 제졸린 배합제.

(보정 상세한 설명) 유산의 첨가량으로서 0.001 내지 2 중량%가 바람직하다.(동일)

(보정 청구항) 점토광물을 베이스로 하는 졸린 배합제에 유산을 0.1 내지 1중량% 첨가하여 이루어진 안정화된 제졸린 배합제.

[설명] 엄격히 판단하면 신규사항의 추가에 해당

0.1중량%, 1중량%의 수치의 어느 것도 최초 명세서에 기재되어 있지 않으며, 또한 0.001 내지 2중량%를 0.1 내지 1중량%로 한정하는 것을 시사하는 기재도 없다.

따라서 0.1 내지 1중량%로의 수치한정은 최초 명세서의 기재사항으로부터 직접적이고 일의적으로 도출할 수 있는 내용이 아니므로, 신규사항 추가를 금지하는 보정의 허용범위를 벗어난 것으로 판단함

한편, 한국특허청에서 판단하게 되면, 0.1 내지 1중량%는 0.001 내지 2중량% 내에 포함되므로 최초 명세서에 기재되어 있었던 것으로 인정하여 신규사항의 추가가 아닌 것으로 판단할 수 있다.

그러나, 한국특허청에 출원하더라도 최초 명세서를 “..... 유산의 첨가량으로서 0.001 내지 2 중량%으로 하며, 바람직하게는 0.1 내지 1중량%로 한다.”로 기재하는 것이 바람직하다.

예3. 작용의 추가

(최초 상세한 설명)

..... 흡착기는 상하운동을 2번 한 후, 흡착한 시트를 소정 위치에 반송한다.

흡착기는 1회째 상하운동에 의해 최상위의 시트(2)를 흡착지할 때, 그 다음 위치의 시트(3)도 흡착하더라도, 2회째 상하운동에 의하여 다음 위치의 시트(3)를 흔들어 떨어뜨릴 수 있다.

(보정 상세한 설명)

..... 흔들어 떨어뜨릴 수 있다.

또한 1회째 상하운동의 스트로크와 2회째 상하운동의 스트로크가 같으며, 흡착기의 1회째 하방운동으로 최상위 시트(2)의 흡착지지가 실패한 경우에도 계속되는 2회째 하방운동으로 다시한번 흡착지할 기회가 주어진다.

[설명] 신규사항의 추가에 해당

2가지 작용이 추가되어 있다. 그런데, 최초 명세서에 의하면 흡착기의 작용에서 2회째 상하운동의 스트로크는 1회째 상하운동의 스트로크보다 짧아도 되므로, 최초 명세서가 1회째 및 2회째 상하운동의 스트로크가 같은 경우만을 의미한다고 볼 수 없다. 따라서, 보정되어 추가된 작용은 최초 명세서로부터 직접적 또는 일의적으로 도출될 수 있다고 볼 수 없음

○ 최후거절이유통지에 대한 보정에서 신규사항이 추가되거나 특허청구범위의 보정이 부적법한 경우 보정각하되며, 보정각하에 대하여는 특허거절결정에 대한 불복심판에서 이를 다룰 수 있음

<최후거절이유통지 제도>

○ 보정의 결과 새로운 신규사항이 추가될 때마다 거절과 보정의 반복으로 인한 절차의 지연을 방지하기 위함

○ 최초로 통지하는 거절이유통지를 최초거절이유통지로 하고, 최초거절이유통지에 대응하여 제출된 보정에 대하여 거절이유가 존재할 경우에 이에 대한 거절이유통지를 최후거절이유통지로 함

* 그러나 최초거절이유통지후의 거절이유통지라도 최초거절이유통지에 대응하는 보정에 관한 거절이유가 아닌 새로운 거절이유를 통지하는 경우에는 그 거절이유통지는 다시 최초거절이유통지로 인정

<최후거절이유통지에 대한 보정 및 특허거절결정에 대한 불복심판청구시의 보정에 있어서 특허청구범위의 보정을 제한>

○ 최초거절통지후에는 특허청구범위의 보정에 제한을 두지 않고 최후거절이유통지후에는 특허청구범위의 보정에 제한을 두어,

- 특허청구범위의 감축(청구항의 삭제 포함),
- 잘못된 기재의 정정
- 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 한정함

○ 특허거절결정에 대한 거절결정불복심판청구시에도 최후거절이유통지후와 같이 보정 제한

4. 이중출원

가. 의 의

이중출원이라 함은 실용신안 등록으로 출원한 발명(또는 고안)을 특허로 또 출원하는 것을 말하는데, 이와같은 이중출원은 실용신안 등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 청구범위에 기재된 사항의 범위내에서 할 수 있음.

나. 취 지

본 제도는 무엇보다도 특허출원발명에 대하여 특허권설정등록시까지 우선적으로 실용신안권으로 보호받을 수 있도록 하기 위하여 마련된 제도임.

다. 이중출원 할 수 있는 경우

- 실용신안 등록출원을 특허출원으로
- 특허출원을 실용신안 등록출원으로

라. 절 차

- 이중출원할 수 있는 기간
이중출원은 실용신안등록 출원일로부터 실용신안권설정 등록일 1년 이내에 출원가능
또한, 특허에서 실용신안으로 이중출원을 하는 경우는 특허결정등본 송달전 또는 특허거절 결정 등본 송달일로부터 30일 이내
- 취지 및 이중출원 표시
이중출원을 하고자 하는 자는 특허 출원시 출원서에 그 취지 및 이중출원의 기초가 되는 실용신안 등록출원의 표시를 하여야 함.
- 이중출원서 제출
 - 이중출원을 하고자 하는 자는 이중출원에 따른 출원절차를 하여야 하며,
 - 그에 따른 모든 서류를 새로이 제출하여야 함.
 - 다만, 원출원에 제출된 서류는 이를 원용할 수 있음.

마. 이중출원의 효과

- 출원일의 소급
이중출원이 적법한 것으로 된 때에는 그 출원은 원출원인 실용신안 등록출원한때 출원한 것으로 보아 출원일이 원출원일까지 소급됨.
- 심사청구의 특례
이중출원된 특허출원에 대하여는 심사청구기간인 5년이 경과한 후라 하더라도 이중출원한 날로부터 30일내에 한하여 출원심사의 청구를 할 수 있음
- 우선권주장이 있는 출원
우선권주장이 있는 이중출원은 우선권의 이익을 보유한 채 이중출원 할 수 있음

바. 실용신안권의 포기

실용신안 등록출원을 기초로 하여 특허출원으로 이중출원할 경우 그 특허출원에 대한 특허권설정등록은 이중출원의 기초가 되는 실용신안 등록출원의 실용신안권이 포기된 경우에 한하여 할 수 있음.

V. 우선권제도

1. 조약에 의한 우선권제도

가. 의 의

동맹국중 제1국에 특허출원을 한 자가 동일한 발명을 1년 이내에 다른 동맹국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우에는 신규성, 진보성, 선후원관계 등의 규정을 적용함에 있어 제1국에 특허출원한 날에 출원한 것으로 취급하여 주는 것을 말함

나. 취 지

여러 나라에 동시에 출원을 하는 것은 거리, 시간, 언어, 비용, 절차 등의 제약으로 곤란하므로 이러한 제약을 극복하고 진정한 선원자의 지위를 국제적으로 보호하기 위함

다. 우선권주장 절차

- 우선권주장 기간내 출원 : 우선권주장기간은 특허 및 실용신안 등록출원에 대해서는 12개월, 의장 및 상표등록출원에 대해서는 6개월임
- 우선권주장 : 특허출원시 출원서에 우선권주장의 취지, 최초로 출원한 국명 및 출원연월일 기재
- 우선권증명서의 제출 : 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 특허출원의 연월일을 기재한 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본을 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일증 최선일로부터 1년4월 이내에 특허청장에게 제출

라. 우선권주장의 효과

우선권주장이 인정된 출원은 특허법 특허요건 및 선원의 규정을 적용함에 있어서 제1국에 출원한 날을 우리나라에 특허출원한 날로 봄

2. 국내우선권 제도

가. 의 의

우리나라에 특허출원한 자가 우리나라에 먼저 한 자기의 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 하여 주장하는 우선권을 말함

나. 취 지

선출원의 명세서 및 도면의 기재가 불비하여 보정을 하면 신규사항 추가로 될 우려가 있고, 또한 선출원에 대한 개량발명이나 이용발명을 별개의 출원으로 하면 선출원과 저축을 이유로 거절될 우려가 있는데, 이 경우 선출원 발명을 기초로 국내우선권주장을 하면서 선출원 발명과 하나로 묶은 별개의 출원을 할 수 있도록 함

다. 국내우선권주장 절차

- 국내우선권주장 기간내 출원 : 우선권주장의 선출원의 출원일로부터 1년 이내에 출원

- 국내우선권 주장 : 특허출원시 출원서에 국내우선권주장의 취지 및 선출원의 표시 필요

라. 국내우선권주장의 효과

국내우선권주장을 수반하는 특허출원된 발명중 그 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명은,

- 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성
- 선원의 지위의 확대
- 공지되지 아니한 발명으로 보는 발명
- 선출원의 출원시에 출원한 것으로 봄

마. 선출원 및 국내우선권주장의 취하

- 국내우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일로부터 1년3월을 경과한 때에 취하된 것으로 봄
- 선출원의 출원일로부터 1년3월을 경과한 후에는 우선권주장 취하불가

VI. 심 사

1. 심사주의

가. 의 의

- 심사주의란 특허출원이 특허를 받는데 필요한 요건을 구비하였는지를 사전에 심사하여 특허여여 여부를 결정하는 것을 말함
- 형식요건만을 심사하고 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 등의 실체적 요건은 심사하지 않는 무심사주의가 있으나 대부분의 국가는 심사주의를 채택

나. 심사주의의 장점과 단점

- 장 점 : 권리의 안정성 및 신뢰성이 높고, 부실특허를 예방할 수 있고, 특허분쟁을 사전에 방지할 수 있으며 재산 가치를 높게 평가를 받을 수 있음

○ 단 점 : 심사기간의 장기화로 권리설정이 지연되고, 출원인에게 경제적 부담을 안겨주며 심사에 많은 인력과 경비 소요

2. 심사청구제도

가. 의 의

모든 특허출원에 대하여 심사하는 것이 아니라 심사청구가 있는 출원에 대하여만 출원의 선후와 관계가 없이 심사청구순서에 따라 심사하는 것을 말함

나. 취 지

특허출원 건수의 급증과 특허출원 내용의 복잡화·고도화로 심사에 많은 시간이 소요되게 되어 심사체로 인한 문제 대두

- 권리설정의 지연으로 권리가 설정될 즈음에는 발명은 이미 기술적 가치를 잃어 권리가 유명무실하게 되는 경우 허다

- 무가치한 출원심사를 위한 행정력 낭비 및 출원인의 비용부담 문제, 출원인이 권리화를 원하거나 제3자가 특허성 판단을 원하는 출원만 심사하는 방안으로 모색된 것이 심사청구제도

다. 심사청구인 및 기간

○ 심사청구를 할 수 있는 자 : 출원인뿐만 아니라 그 이외의 자도 가능

○ 심사청구기간

- 심사청구는 출원일로부터 5년 이내

- 분할 또는 이중출원은 심사청구기간이 경과된 경우에도 분할 또는 이중출원일로부터 30일 이내에 심사청구 가능

라. 심사청구의 효과

○ 심사청구 사실의 공표 : 특허청장은 출원공개전에 심사청구가 있는 때에는 출원공개시에, 출원공개후에 심사청구가 있는 때에는 지체가 없이 그 취지를 특허공보에 게재하여야

○ 심사청구 사실의 통지 : 특허청장은 특허출원인이 아닌 자로부터 출원심사의 청구가 있는 때에는 그 취지를 특허출원인에게 통지하여야 함

○ 심사의 의무 : 특허청장은 심사청구가 있으면 심사할 의무를 지게 되며, 심사는 심사청구순서에 따라 진행

마. 심사청구의 취하금지 및 미청구 취하

○ 특허출원의 심사청구는 취하 불가

○ 기간내 출원심사의 청구가 없는 때에는 그 특허출원은 취하한 것으로 봄

3. 우선심사제도

가. 의 의

긴급처리가 필요하다고 인정되는 출원에 대해 심사청구순서와 관계없이 우선심사하는 제도

나. 취 지

○ 국가산업정책상 : 방위산업, 수출촉진, 공해방지 등에 기여토록 할 필요

○ 출원인 권리보호 : 출원발명의 부당한 실시에 대하여 출원인이 적절히 대응토록 할 필요

○ 제3자 불이익의 제거 : 출원인으로부터 출원발명 실시에 대한 경고를 받았거나 또는 출원발명이 특허될 것이란 우려 등으로 제3자는 실시를 주저하게 되므로 조속한 심사로 실시에 대한 불안감을 제거할 필요

다. 우선심사 대상

○ 출원공개후 출원인이 아닌 자가 업으로 실시하고 있다고 인정되는 출원

○ 다음 각목의 1에 해당하는 출원중 긴급 처리가 필요하다고 인정되는 경우

- 방위산업분야의 출원

- 공해방지에 유용한 출원

- 수출촉진에 직접 관련된 출원

- 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원
- 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의하여 벤처기업으로 확인받은 기업의 출원
- 국가의 신기술 지원사업 또는 품질인증 사업의 결과에 관한 출원
- 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원으로서 외국특허청에 특허에 관한 절차가 진행 중인 출원
- 출원인이 출원발명을 실시하고 있거나 실시준비 중인 출원
- 국가의 신기술 지원사업 또는 품질인증 사업의 결과에 관한 출원
- 전자 상거래와 직접 관련된 출원

라. 효 과

출원일이나 심사청구순서에 관계없이 우선적으로 심사절차 진행

4. 출원공개제도

가. 의 의

심사유무와 관계없이 출원후 일정기간이 경과하면 그 출원내용을 일반에 공표하는 제도

나. 취 지

특허출원 건수 증가로 특허청의 심사가 지연되어 기술을 일반에 공표하는 시기가 늦어지게 됨에 따라 동일기술에 대한 연구 및 투자 중복을 방지하기 위하여,
출원된 발명을 조속히 공개시킴으로써 중복연구 및 중복투자를 막고 공개된 기술을 토대로 새로운 연구개발을 유도하여 산업발전을 촉진할 수 있게 하기 위해 출원공개제도가 도입됨

다. 출원공개 시기

- o 특허출원일, 우선권주장일, 선출원일 중 최선일부터 1년6월이 경과한 때
- o 특허출원일부터 1년 6월이 경과하기 전이라도 출원인의 신청이 있는 때

라. 공개방식

출원번호, 출원인 등 서지적 사항과 발명의 명칭, 발명의 상세한 설명, 특허청구범위, 도면 및 심사청구사실, 우선권주장사실 등을 공개공보에 게재(전문공개방식)

마. 공개의 효과

- o 경고할 수 있는 권리 : 출원인은 출원공개된 발명과 동일한 발명을 업으로서 실시하는 자에게 서면으로 경고 가능
- o 보상금청구권 발생 : 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 업으로 실시한 자에게 보상금 지급청구 가능
 - 청구금액 : 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록시까지 기간 동안 그 발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액
 - 청구권의 행사 : 특허권 설정등록 후 행사 가능
- o 정보제공 : 출원공개후에는 누구든지 당해 발명이 거절이유에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공 가능
- o 선원의 지위확대 : 공개된 선출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 후출원은 특허받을 수 없도록 규정함으로써 출원공개에 따른 선원의 지위를 상세한 설명과 도면에까지 확대하여 보호
- o 공 지 : 출원이 공개되면 공지 발명이 되므로 누구든지 그 내용을 열람하거나 복사할 수 있으며 공개된 발명을 기술정보로서 이용할 수 있음

5. 거절결정 및 특허결정

- o 거절결정 : 심사관이 출원을 심사한 결과, 법에서 정한 거절이유에 해당하는 때에는 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출 기회를 주어야 하며, 거절이유가 해소되지 않을 경우는 거절결정 해야 함
 - 거절이유 : 외국인의 권리능력 규정위반(법25조)
 - 특허요건 규정위반(법29조)

식물발명특허 규정위반(법31조)
 특허를 받을 수 없는 발명(법32조)
 특허를 받을 수 있는 자의 규정위반(법33조)
 신원의 규정위반(법36조1항 내지 3항)
 공동출원의 규정위반(법44조)
 무권리자에 의하여 특허출원된 경우
 조약의 규정위반
 명세서 및 청구범위 기재요건 규정위반(법42조3항 내지 제5항)
 1특허출원의 범위 규정위반(법제45조)

○ 특허결정 : 심사관은 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 특허결정을 해야 함

6. 등록공고제도

가. 의 의

출원에 대한 심사관의 특허결정이 있은 후 출원인이 특허권을 설정등록할 경우에, 특허청장이 설정등록된 특허에 대하여 그 내용을 사회일반에 공표하는 제도

나. 취 지

특허등록된 권리에 대하여 일정 기간내에 그 취소를 구할 수 있는 이의신청의 기회를 제3자에게 부여하여 그의 시정을 도모함으로써 특허에 대한 신뢰를 높이고자 함

다. 등록공고 절차

특허청장은 심사관의 특허결정 등본을 출원인에게 송달하여야 하고 출원인의 특허권 설정등록이 있는 경우에는 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 하며 3개월간 출원서류 및 그 부속물건을 공중의 열람에 제공하여야 함

라. 등록공고의 효과

○ 이의신청의 대상 : 특허등록공고가 있는 때에는 누구든지 등록공고일부 3월 이내에 특허청장에게 특허이의신청을 할 수 있음
 ○ 기 타 : 특허등록공고 되면 출원공개 때와 마찬가지로 선원의 지위확대, 기술의 공지, 기술정보로서의 이용 등의 효과를 가짐

7. 이의신청제도

가. 의 의

특허등록공고된 경우 공고일부 3월 이내에 그 등록공고된 특허의 취소를 요구하는 신청

나. 취 지

심사관의 심사만으로는 심사의 완전성과 공정성을 기하기 어려우므로 설정등록된 특허라 하더라도 일정기간이내에는 일반공중으로 하여금 심사의 불비를 지적할 수 있도록 하여 특허청이 스스로 특허처분의 적부를 재심사함으로써 특허제도의 신뢰성을 높이기 위한 것임

다. 이의신청의 이유로 할 수 있는 경우

- 외국인의 권리능력 규정위반
- 특허요건 규정위반
- 식물발명특허 규정위반
- 특허받을 수 없는 발명
- 특허를 받을 수 있는 자에 대한 규정위반
- 선원규정위반
- 공동출원 규정위반
- 무권리자에 대하여 특허된 경우
- 조약의 규정위반
- 명세서 및 청구범위 기재요건 규정위반

라. 이의신청절차

○ 이의신청인 : 이의신청은 누구든지 할 수 있음
 ○ 이의신청기간 : 특허권설정등록일로부터 등록공고일 3월 이내
 ○ 이의신청이유의 보정 : 이의신청인은 이의신청기간 경과후 30일 이내에 특허이의신청서에 기재한 이유 또는 증거 보정 가능

다. 이의결정

(1) 심사관 합의제 : 합의는 과반수에 의하여 결정하며 공개하지 아니 함

o 역할 : 이의신청의 심사·결정

o 구성 : 심사담당관, 특허결정 심사관, 타심사관 등 3인

- 합의체장인 심사장이 이의신청사건에 대한 사무총괄

(2) 이의신청의 각하

o 이의신청 이유 및 증거를 제출하지 아니한 경우

- 이의신청 기간내에 이의신청 이유 및 증거를 제출하지 아니한 경우에는 결정으로 이의신청서를 각하할 수 있음

o 보정명령과 이의신청서의 각하

- 이의신청서의 방식위반에 대한 보정명령에 대해 지정 기간내에 흠결을 보정하지 아니한 경우에는 심사장은 결정으로 이의신청서를 각하

o 보정할 수 없는 이의신청의 각하

- 부적법한 이의신청으로서 흠결을 보정할 수 없는 때에는 결정으로 각하할 수 있음

(3) 직권심사

o 이의신청하지 아니한 이유에 대하여도 직권으로 심사 가능

o 이의신청하지 아니한 청구항에 대하여는 심사 불가

(4) 정정청구

o 정정청구 시기 : 이의신청서 부분 송달에 대한 답변서 제출 기간내 또는 이의신청 심사에 있어서의 직권심사에 대한 의견서 제출 기간내

o 정정 범위

- 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확히 하는 경우로서,

- 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않아야 하며

- 정정후 청구범위에 기재사항이 특허출원시 특허를 받을 수 있는 것이어야 함

(5) 이의결정

o 이의결정의 종류

- 취소결정 : 이의신청이 이유가 있다고 인정되는 때에 특허를 취소한다는 취지의 결정을 하는 것으로서 결정이 확정된 때에는 특허권은 처음부터 없었던 것으로 봄

- 유지결정 : 이의신청이 이유가 없다고 인정되는 때에 그 특허를 유지한다는 취지의 결정을 하는 것을 말함

o 이의결정 시기 : 이의신청기간 종료일로부터 30일이 경과하고 특허권자의 답변서 제출기간이 경과한 후 4월 이내 결정 원칙

o 이의결정에 대한 불복

- 이의신청인은 유지결정 자체에 대하여는 불복할 수 없으나, 무효심판을 청구하여 특허권자와 다툴 수 있으며

- 특허권자는 취소결정에 대하여 불복하는 경우에는 심판 청구 가능

VII. 특 허 권

1. 개 념

o 특허권은 기술적 사상인 발명에 대하여 주어지는 권리,

o 형체가 없는 무체재산권으로서 여기에는 전용권과 배타권이 있는 바 특허권자는 그 특허발명의 실시를 독점하며(전용권) 또한 타인이 이를 실시할 때에는 침해금지청구, 손해배상청구, 신용회복청구는 물론 특허권 침해죄로서 고소할 수 있음

2. 특허권의 효력

가. 특허권의 효력이 미치는 범위

o 지역적 범위 : 특허권은 국내에만 그 효력이 미침

- 시기적 범위 : 특허권은 존속기간중에만 그 효력이 미침
- 실제적 범위 : 특허청구범위에 기재된 발명에 한함

나. 특허권의 적극적 효력

(1) 실시의 독점

특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점함. “업으로서”는 영리를 목적으로 하는 경우에 한하지 않으며 비영리의 경우도 사회의 수요에 응하여 발명을 실시하는 경우에는 해당

(2) 실시의 개념

- 물건발명의 실시 : 그 물건을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함함. 이하 같음)을 하는 행위
- 방법 발명의 실시 : 그 방법을 사용하는 행위
- 물건을 생산하는 방법 발명의 실시
 - 그 방법을 사용하는 행위, 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

(3) 실시의 형태(물건 발명의 경우)

- 생산 : 물건을 만들어내는 행위를 말하며, 제조의 개념으로 인식되기도 하나 제조의 개념보다는 넓은 개념
- 사용 : 발명 본래 목적을 달성하거나 효과를 나타내도록 그 물건을 사용하는 것
- 양도, 대여 : 양도란 특허된 물건을 타인에게 이전시키는 것이고 대여란 특허된 물건을 타인에게 빌려주는 것이며 유무상을 불문
- 수입 : 특허된 물건을 국내에서 사용, 양도, 대여하거나 양도 또는 대여의 청약을 할 목적으로 외국에서 수입하는 것
- 양도 또는 대여의 청약 : 특허된 물건을 양도나 대여하기로 제3자와 약속하는 것을 말하며 양도 또는 대여를 위하여 전시하는 것을 포함

(4) 문제되는 실시

- 소 지 : 단순한 소지는 특허법상 실시는 아니나 특허된 물건을 타인에게 판매 또는 대여하기 위한 소지는 특허권 침해
- 수리, 개조 : 수리, 개조 역시 특허법상 실시는 아니나 수리의 정도나 개조의 상태에 따라 특허권 침해로 간주될 개연성이 높음.

다. 특허권의 소극적 효력

특허권자는 침해자를 상대로 권리침해금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권, 부당이득 반환청구권을 행사하는 등 민형사상의 제재조치 가능

라. 특허권의 확장적 효력

타인의 실시행위가 특허발명 그 자체의 실시에는 해당하지 않으나 방지한다면 앞으로 특허발명을 실시하게 될 우려가 있는 행위(간접침해)에 대하여도 특허권을 침해한 것으로 간주

마. 특허권효력의 제한

(1) 공익적, 산업정책적 이유에 의한 제한(효력이 미치지 않는 경우)

- 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시
- 국내를 통과하는데 불과한 선박, 항공기, 차량 또는 이에 사용되는 기계, 기구, 장치 기타의 물건
 - 특허출원 당시부터 국내에 있었던 물건
 - 약사업에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약

(2) 각종 실시권 존재에 따른 제한

특허권에 각종 실시권이 존재할 때에는 특허권자의 특허권 포기, 정정심판 청구, 특허의 정정 등의 경우에 실시권자의 동의가 있어야 함

(3) 이용, 저촉 관계에 의한 제한
특허발명이 선출원된 타인의 특허발명, 등록실용신안 또는 등록의장을 이용하거나, 의장권과 저촉되는 경우에는 특허권자·실용신안권자 또는 의장권자의 동의를 얻거나 통상실시권 허여심판에 의하지 아니하고는 자기의 발명을 업으로서 실시할 수 없음

(4) 특허권의 공유로 인한 제한
특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 타공유자의 동의를 얻지 않으면 지분양도, 지분에 질권 설정, 전용실시권설정, 통상실시권허락 등을 할 수 없음

(5) 질권설정에 의한 제한
질권자의 동의가 없이 특허권을 포기하거나 정정심판을 청구하거나 특허의 정정이 불가능

3. 특허권의 존속기간

가. 의 의

특허권자가 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 기간

나. 존속기간

- 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일후 20년이 되는 날까지
- 정당관리자의 존속기간은 무권리자가 한 출원일의 다음날부터 기산

다. 특허권 존속기간의 연장

(1) 개요

특허발명을 실시하기 위하여 타법령에 의한 허가 등을 받아야 하고 그 허가 등을 위하여 필요한 활성, 안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소용되는 대통령령이 정하는 발명의 경우에 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간내에서 존속기간을 연장

(2) 연장대상발명

- 약사법 규정에 의하여 품목허가를 받아야 하는 의약품발명
- 농약관리법 규정에 의하여 등록을 받아야 하는 농약 또는 원제의 발명

(3) 연장등록출원 시기

존속기간 연장등록출원은 타법령의 규정에 의한 허가 등을 받은 날로부터 3월 이내에 해야 하며 권리존속기간 만료전 6월 이후에는 할 수 없음

(4) 연장등록출원의 심사

연장등록출원에 대하여 특허법에서 정한 거절사유를 발견할 수 없는 때에는 연장등록결정을 하고, 거절사유에 해당하는 경우에는 거절결정

라. 특허권의 소멸사유

존속기간의 만료, 특허료의 불납, 상속인 부존재, 특허권의 포기, 무효심판, 특허권의 취소 등

VIII. 실 시 권

1. 의의 및 구분

실시권이란 특허권자 이외의 자가 특허권자의 허락 또는 특허법의 규정에 의하여 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 말함

○ 실시권의 구분

- 효력에 따른 구분 : 전용실시권, 통상실시권
- 설정원인에 따른 구분 : 허락실시권, 법정실시권, 강제실시권

2. 전용실시권

특허권자는 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있으며 이 경우 타인은 특허권자와의 계약에 의하여 일정한 범위내에서 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 권리인 전용실시권을 갖게 됨

- 설정원인 : 특허권자와의 전용실시권 설정계약
- 효력 : 설정행위로 정한 범위내에서 특허발명을 실시할 권리 독점
 - 전용실시권 침해자에 대하여 침해금지청구권 등 행사 가능
- 이전 : 실시사업과 같이 이전하는 경우, 상속 기타 일반승계의 경우 또는 특허권자의 동의를 얻은 경우 전용실시권 이전 가능
- 통상실시권 허락 : 특허권자 동의시 가능
- 등록의 효력 : 전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계 제외)·변경·소멸·처분의 제한 등은 등록해야 효력 발생

3. 통상실시권

가. 허락에 의한 통상실시권

특허권자 또는 특허권자의 동의를 얻은 전용실시권자는 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있으며 이 경우 타인은 일정한 범위내에서 특허발명을 실시할 수 있는 권리인 통상실시권을 가짐

- 설정원인 : 특허권자 또는 전용실시권자와의 통상실시권 설정계약
- 효력 : 설정행위로 정한 범위내에서 특허발명을 실시할 권리. 전용실시권에서와 같이 권리를 독점하는 것은 아님
- 이전 : 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 특허권자(및 전용실시권자)의 동의를 얻은 경우 통상실시권 이전 가능
- 등록의 효력
 - 통상실시권을 등록한 때에는 그 등록후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 효력 발생
 - 통상실시권의 이전·변경·소멸·처분의 제한 등은 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없음

나. 법정실시권

특허권자 또는 전용실시권자의 의사와 관계없이 특허법의 규정에 의하여 당연히 발생하는 통상실시권을 말함

- 설정원인 : 특허법의 규정
- 효력 : 특허법의 규정에서 정한 범위내에서 비독점적으로 실시
- 종류
 - 직무발명에 대하여 사용자에게 인정되는 통상실시권
 - 선사용자에게 인정되는 통상실시권
 - 무효심판청구등록전 선의 실시자에게 인정되는 통상실시권
 - 의장권존속기간 만료후 원의장권자 또는 원실시권자에게 인정되는 통상실시권
 - 질권경락시 원특허권자에게 인정되는 통상실시권
 - 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선의 선사용자에게 인정되는 통상실시권
 - 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원통상실시권자에게 인정되는 통상실시권
- 이전 : 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 특허권자 (및 전용실시권자)의 동의를 얻은 경우 실시권 이전 가능

다. 강제실시권

특허청의 재청, 처분 또는 심판의 심결에 따라 특허권자 또는 전용실시권자가 설정하지 않을 수 없는 통상실시권을 말함

- 설정원인 : 특허청의 재청, 처분 또는 심판의 심결
- 효력 : 재청, 처분 또는 심판의 심결에서 정한 범위내 비독점적 실시
- 종류
 - 재청에 의한 통상실시권
 - 국방상 필요한 경우의 통상실시권
 - 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권

- 이전
 - 재정에 의한 통상실시권 : 실시사업과 같이 이전하는 경우만 이전가능
 - 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권 : 통상실시권자의 당해 특허권, 실용신안권, 의장권과 함께 이전됨

IX. 특허권 침해 및 보호

1. 특허권 침해

가. 의의

특허발명은 특허권자 등 정당한 권리자만이 독점적으로 실시할 수 있으므로 타인이 정당한 권원이 없이 특허발명을 실시하는 경우는 특허권 침해가 됨

나. 침해의 성립요건

- 발명의 동일 : 침해의 성립은 실시발명과 특허발명의 동일이 전제되는 것이며 동일여부는 발명의 구성, 목적, 효과를 대비하여 판단
- 업으로서의 실시 : 타인의 특허발명의 실시는 업으로서의 실시이어야 함
- 실시의 위법성 : 타인의 실시는 정당한 권원이 없이 하는 실시이어야 함

다. 침해의 유형

(1) 직접침해

- 동일영역에서의 침해 : 당해 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성요건적 특징을 모두 그대로 사용하는 경우의 특허권 침해를 말함
- 균등영역에서의 침해 : 실시발명이 특허발명과 구성 요건 등에서 완전히 일치하지는 않지만 등가로 평가되는 발명이면 특허권 침해가 됨
 - * 「균등(均等)」이라 함은 실시하는 발명이 특허발명과 동일하지는 않지만 두 발명을 비교할 경우 기술적으로 등가로 평가되는 발명을 말하며, 기술적 및 기능적으로 동일하거나 작용효과 등에서 동일 가치인 것을 말함.

- 이용, 저축 관계에 의한 침해 : 선출원 등록된 타인의 권리와 이용, 저축 관계에 있는 발명은 그것이 특허를 받은 경우라 하더라도 무단으로 실시하면 선출원 등록된 타인의 특허권, 실용신안권, 의장권 침해가 됨

(2) 간접침해

간접침해란 타인의 실시행위가 특허발명 그 자체의 실시행위라고는 볼 수 없지만 특허발명의 실시행위에 직접 기여한다고 인정되는 것으로서 침해행위의 전단계에 있는 예비행위를 말하며 특허법은 이를 특허권 침해로 봄

- 침해로 보는 행위
 - 특허가 물건발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산, 양도, 대여, 수입, 대여의 청약을 하는 행위
 - 특허가 방법 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 생산, 양도, 대여, 수입, 대여의 청약을 하는 행위

라. 침해의 판단

- 판단의 기준 : 침해여부는 특허청구범위를 기준으로 하여 판단
- 판단의 수단
 - 침해소송 : 특허권 침해소송이 제기되었을 경우 법원이 침해여부 판단
 - 권리범위확인심판 : 특허권 침해소송과 병행하여 또는 침해소송에 앞서 특허청에 권리범위확인심판 청구

2. 특허권 침해에 대한 구제

가. 민사상 구제방법

(1) 침해금지 및 예방청구권

특허권자, 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 고의 과실을 불문하고 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며, 이때 침해물 제거 청구권 등도 행사가능

- 침해물 제거 청구권 등의 내용 : 침해행위를 조성한 물건 (물건을 생산하는 방법 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해예방에 필요한 행위를 청구하는 것

- 가처분 : 특허권자 또는 전용실시권자는 권리침해자를 상대로 본안소송을 제기하기 전에 또는 병행하여 법원에 침해금지 가처분신청 가능

(2) 손해배상청구권

특허권자, 전용실시권자는 고의 또는 과실로 권리를 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있음

- 손해액의 추정 : 권리를 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 손해액으로 추정하며, 또한 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 상당액을 특허권자, 전용실시권자가 받은 손해액으로 손해배상을 청구할 수 있음

(3) 신용회복조치청구권

특허권자 또는 전용실시권자는 타인이 고의 또는 과실로 특허발명을 침해하여 업무상의 신용을 실추케 한 때에는 법원에 신용회복조치를 청구할 수 있으며, 법원은 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 신용회복 조치를 명할 수 있음

- 신용회복조치 방법 : 신문, 잡지 등의 사적광고 게재(판결문은 게재 없음) 등

(4) 부당이득 반환 청구권

법률상 원인 없이 타인의 특허권 또는 전용실시권으로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 권리자에게 손해를 가한 자에게 그 이익을 반환하도록 청구할 수 있는 권리를 말함

(5) 기타

o 생산방법의 추정 : 물건의 생산방법 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건이 특허출원전에 국내에서 공지된 물건이 아닌 때에는 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정

o 과실의 추정 : 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정

나. 형사상 구제방법

(1) 특허권 침해죄

특허권 또는 전용실시권을 고의로 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있음

(2) 몰수

법원은 특허권 또는 전용실시권에 대한 고의 침해행위를 조성한 물건 또는 그 행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 함

(3) 양벌죄

법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인, 사용자, 기타 종업원이 업무와 관련하여 침해죄, 허위표시의 죄, 사위행위의 죄를 범하였을 때에는 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 각각 벌금형을 부과함

X. 심 판

1. 의 의

거절결정 또는 무효사유를 안고 있는 특허권에 관한 분쟁 등을 해결할 목적으로 행하여지는 행정쟁송절차로 심판관의 합의체에 의하여 행하여지는 행정심판의 일종임

2. 심판의 종류

가. 특허의 무효심판

설정등록된 특허권이 법에서 정한 무효사유에 해당되는 경우 이를 이유로 이해관계인 또는 심사관이 그 특허의 무효를 구하는 심판으로 유효하게 성립된 특허권에 대하여 이를 성립당초까지 소급하여 효력을 상실시키는 것

나. 특허권 존속기간 연장등록의 무효심판

특허권의 존속기간연장등록이 법에서 정한 무효사유에 해당될 때에 그 연장등록의 무효를 구하는 심판으로서 이해관계인 또는 심사관이 청구할 수 있으며 무효심결이 확정되면 존속기간의 연장등록만이 없었던 것으로 됨

다. 권리범위 확인심판

특정 발명이 특허권의 권리범위에 속하는지의 확인을 구하는 심판으로서 침해를 이유로 특허 분쟁이 있을 때의 해결수단의 한 방법으로 마련된 제도

- 적극적 권리범위 확인심판 : 특허권자의 특허권 권리범위에 속한다는 취지를 구하는 심판
- 소극적 권리범위 확인심판 : 타인의 특허권 권리범위에 속하지 아니한다는 취지를 구하는 심판

라. 정정심판

특허권자가 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하여 줄 것을 요구하는 심판으로서 명세서 또는 도면의 불비를 정정함으로써 무효를 방지하고자 함에 그 실익이 있음

마. 정정의 무효심판

정정심판에 의하여 확정된 명세서 또는 도면의 정정이 법에서 정한 규정에 위반된 경우, 정정 무효를 구하는 심판으로서 이해관계인 및 심사관이 청구할 수 있음

바. 통상실시권 허여심판

당해 특허발명이 선출원된 타인의 특허발명, 등록실용신안 또는 등록의장을 이용하거나, 의장권과 저촉되는 경우 자기의 특허발명의 실시를 위하여 특허청에 통상실시권허여를 청구하는 심판으로서 이용, 저촉 관계에 있는 권리간의 이해관계를 조정하고자 마련된 심판임

사. 거절결정불복 심판

거절결정에 불복하는 경우 거절결정처분을 취소하여 줄 것을 요구하는 심판을 말함

아. 취소결정불복 심판

설계등록된 특허에 대한 이의신청이 이유있다고 인정되어 특허가 취소결정된 경우 이에 불복하여 청구하는 심판으로서 심판청구가 이유가 있다고 인정하는 경우에는 특허의 취소결정을 취소하는 심결을 하게 됨

3. 심판절차 일반

가. 심판을 청구할 수 있는 자

- 무효(존속기간연장등록무효, 정정무효 포함)심판 : 이해관계인 또는 심사관
- 권리범위확인심판 : 특허권자 또는 이해관계인 ○ 정정심판 : 특허권자
- 통상실시권허여 심판 : 관련 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자

나. 심판청구서 기재사항

- 당사자 및 대리인의 성명, 주소 ○ 심판사건의 표시, 청구의 취지 및 그 이유
- 권리범위확인심판의 경우는 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면
- 정정심판의 경우에는 정정한 명세서 및 도면
- 통상실시권허여심판의 경우에는 자기의 특허번호, 명칭, 실시하고자 하는 타인의 특허발명 등의 번호, 명칭 및 특허나 등록의 연월일, 통상실시권의 범위, 기간 및 대가

다. 방식심사 및 보정지시

심판장은 심판청구서가 법령에서 정한 방식에 위반하거나 소정의 수수료를 납부하지 않은 경우에는 흠결을 보정할 것을 명하여야 하며 기간내에 보정을 하지 아니한 때에는 결정으로 심판청구서를 각하하여야 함

라. 부분의 송달

심판청구서의 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출의 기회를 주어야 하며, 피청구인으로부터 제출된 답변서를 수리한 때에는 그 부분을 청구인에게 송달하여야 함

마. 심 리

(1) 적법성의 심리

방식심사와는 달리 심판청구의 적법여부를 심리하는 것으로서 당사자적격, 일사부재리의 위반여부 등을 심리하는 것을 말함, 일사부재리의 원칙에 어긋나거나, 이해관계인이 아닌 자가 청구한 경우 등의 부적법한 심판청구로서 그 흠결을 보정할 수 없는 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결로써 이를 각하할 수 있음

(2) 본안심리

○ 심리방식 : 구두심리 또는 서면심리를 하되, 당사자가 구두심리를 신청한 때는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 이외에는 구두심리를 하여야 함

○ 직권주의

- 직권탐지주의 : 심판사건을 심리함에 있어 당사자의 주장에 구애를 받지 아니하고 직권으로 필요한 사실을 탐지하거나, 증거조사 및 증거보전을 하는 것의 채택

- 직권진행주의 : 심판의 진행절차는 심판판에게 주도권이 있음

마. 심 결

○ 심리종결통지 : 심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 것으로 판단되면 심결을 하기 전에 당사자 및 참가인에게 심리종결통지를 해야 함

○ 심 결 : 심결은 심판사건에 대한 심판부(합의체)의 공권적 판단을 말하며 일정사항을 기재한 서면으로 함

4. 기 타

가. 확정 심결의 효력

○ 대세적 효력 : 심판사건의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 효력이 미침

○ 일사부재리의 효력 : 심결이 확정되었을 경우 누구든지 동일사실, 동일증거에 의하여 같은 심판을 청구할 수 없음. 다만 환정심결이 각하심결인 경우는 예외

나. 심판청구의 취하

심판청구는 그 심결이 확정될 때까지 취하할 수 있으나, 당사자 심판의 경우 상대방의 답변서 제출이 있는 경우에는 상대방의 동의를 얻어야 함

다. 심판비용

거절결정불복심판, 보정각하결정불복심판, 정정심판 또는 통상실시권허여심판의 심판비용은 청구인의 부담으로 하며, 그의 심판의 심판비용은 심결 또는 결정으로 그 부담자를 정함(패심자 부담원칙)

XI. 소 송

1. 행정소송

2. 특허소송 심결 또는 결정에 대한 불복 : 특허법원이 전담

3. 침해소송

○ 민사소송

○ 형사소송

○ 일반 민사 및 형사 법원이 전담

XII. 실용신안 제도

1. 서 언

실용신안제도는 인간생활에 유용한 새로운 물품을 창작하였지만 특허 부여에 필요한 기술적 진보 또는 발명의 고도성의 기준에 달하지 못한 소발명을 보호하기 위한 것으로 특허제도를 보완하려는 취지에서 만들어진 제도이므로 특허제도와 매우 밀접한 관계를 가지고 있음

2. 보호객체

○ 실용신안등록의 요건에서는 물품의 형상, 구조 또는 이들의 조합으로 규정

3. 특허제도와 비교

○ 보호대상

- 특허제도 : '발명' 즉 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작중 고도한 것을 보호대상으로 하므로 물건 및 방법에 대한 발명이 모두 보호됨

- 실용신안제도 : 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작인 '고안' 중 물품의 형상, 구조 또는 이들의 조합에 관한 '고안'만을 보호대상으로 하므로 고도한 것을 요구하지 않으며 방법에 관한 고안은 보호되지 않음.

○ 존속기간 : 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이나 실용신안권은 10년임

4. 실용신안제도의 주요내용

가. 선등록제도

○ 의 의

실용신안출원에 대하여 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 등의 등록요건 심사 없이 우선 등록을 할 수 있도록 하는 선등록(무심사)제도 도입

○ 취 지

최근 기술혁신이 가속화되어 제품의 Life-Cycle이 짧아지고 있으나, 현재 출원후 권리설정까지 장기간이 소요되고 있어 이러한 기술에 대한 보호가 미흡한 실정이므로 이를 개선키 위함

나. 기초적 요건의 심사

○ 보정명령 대상

- i) 실용신안 등록출원에 관한 고안이 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안이 아닌 경우
- ii) 실용신안 등록출원에 관한 고안이 규정에 의하여 실용신안 등록을 받을 수 없는 경우

iii) 실용신안 등록출원이 규정에 의한 기재방법에 의하지 아니하거나 규정에 의한 실용신안 등록출원의 요건을 갖추지 아니한 경우

iv) 실용신안 등록출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 필요한 사항이 기재되어 있지 아니하거나 그 기재가 현저하게 불명료한 경우

v) 실용신안 등록출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관한 보정이 신규사항 추가 인 경우

○ 위반의 경우

- 보정 명령후 출원각하로 됨

다. 이중출원

○ 특허출원을 한 자는 특허결정서 등본 송달전까지(최초 거절결정이 있는 경우에는 그 최초 거절결정 등본 송달후 30일) 그 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 사항의 범위 내에서 실용신안으로 이중출원 할 수 있음

라. 실용신안 기술평가

○ 의 의

누구든지 등록실용신안에 대하여 특허청장에게 그 실용신안에 관한 기술평가를 청구할 수 있음. 단, 기술평가는 전체 청구항에 대해 할 수 있으며, 실용신안권 소멸후에도 할 수 있으나 이의 신청 또는 무효심판 의하여 그 등록이 취소 또는 무효된 경우에는 청구할 수 없음

○ 기술평가 대상

i) 제4조에서 준용하는 특허법 제25조, 이 법 5조, 제7조, 제8조 제1항 내지 제4항, 제9조 제3항 및 제4항 또는 이 법 제20조에서 준용하는 동법 제44조 규정에 위반된 경우

ii) 제20조에서 준용하는 특허법 제35조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 특허를 받을 수 없는 경우

46

- iii) 조약에 위반된 경우
- iv) 실용신안 등록된 후 실용신안권자가 제4조에서 준용하는 특허법제25조의 규정에 의하여 실용신안권을 향유할 수 없거나 그 실용신안권이 조약에 위반된 경우
- v) 제35조 제2항의 단서 규정을 위반한 경우
- vi) 제14조의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정의 경우
- 명세서 및 도면의 정정
 - 실용신안권자는 심사관으로부터 등록취소이유 통지를 받은 경우 그 기정된 기간내에 의견서를 제출할 수 있으며 이때 서면으로 등록실용신안의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있음. 정정의 범위는 다음과 같음
 - i) 실용신안등록 청구범위를 감축하는 경우
 - ii) 잘못된 기재를 정정하는 경우 iii) 분명하지 않은 기재를 명확히 하는 경우
 - 기술평가의 결정
 - 유지결정 : 이 경우에는 실용신안 등록이 계속 존속됨.
 - 취소결정 : 실용신안 등록이 취소됨.
 - 기술평가 결정에 대한 불복
 - 실용신안권자는 심사관의 실용신안 등록취소결정에 대하여 불복할 수 있으나, 유지결정에 대하여는 불복할 수 없음
- 마. 실용신안권의 행사
 - 기술평가에 의한 유지결정등본의 제시
 - 유지결정등본을 제시하여 권리를 행사한 경우에는, 이후 무효심판에 의해서 등록이 무효된 경우에도 그 권리의 행사로 인하여 상대방에게 손해를 입힌 경우 상대방에 대하여 손해배상 책임을 지지 아니함
- 바. 이의신청
 - 특허이의신청과 같음