企業內模範特許管理体制의 設計

◁ 調 査 部 ▷

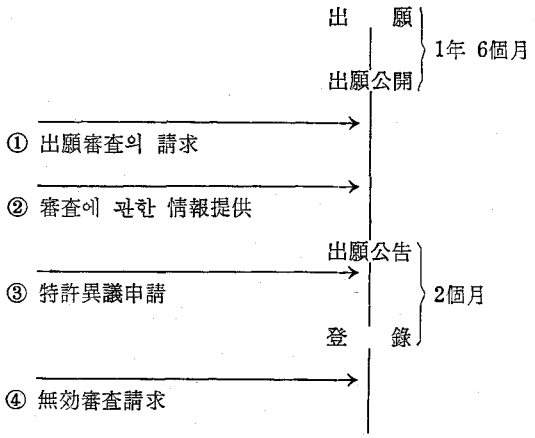
—承 前—

※ 註 : 今回의 事例는 法·實例 모두 日本의 것이 많이 引用되었음을 添記함.

③ 公告後 2個月以內에 異議申請을 할수 있다.

④ 2個月이 經過하고 登錄된 以後에 無効審判請求를 할수 있다.

第3者가 出願등에 대하여 關與할 수 있는 경우



6) 發明의 實施에 관한 第3者와 出願人과의 關係

第 1~10圖에 아래의 內容을 規定지운 것이 있다.

① 特許公開後 他人이 그 發明을 模倣하고 있는 경우에는 實施料에 該當하는 補償金을 請求할수 있다.

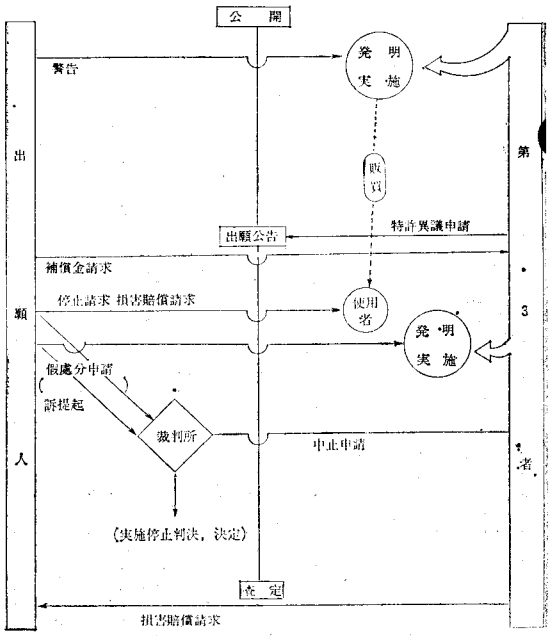
② 出願公告後일 때에는 出願人의 保護는 보다 強力한 것이 되며 模倣者의 行爲를 停止시킬수 있다. 侵害者의 行爲로 말미암아 損害가 發生하였을 경우에는 損害賠償請求를 할수 있다.

③ 出願公告는 審査의 最終處分이 아니므로 拒絶당하는 경우도 있다. 이와같이 不安定하므로 그 實施를 停止시키는데 있어서는 愼重히 行動할 必要가 있다.

그 理由는 乙이 甲에 의하여 製造販賣등을 停止당한 후 甲의 出願이 拒絶査定되었을 경우에 乙은 甲에 대하여 그 停止處分에 의해서 받은 損害의 賠償을 請求할수 있기 때문이다.

따라서 異議申請에 의하여 特許를 받기가 어려울 可能性이 높은 것에 대하여는 出願人은 停止請求등을 삼가게 된다.

發明의 實施에 관한 第3者와 出願人과의 關係



補充事項

1) 4個의 工業所有權에 대하여

우리나라의 工業所有權制度는 다음에 記述하는 4가지 權利가 있다.

特許權(Patent)

○ 自然法則을 利用한 技術的思想의 創作中에서 高度한 것.

○ 存續期間은 出願公告日로부터 12年(出願日로부터 15年 以內)

實用新案權(Utility Model)

○ 自然法則을 利用한 技術的思想의 創作으로서 物品의 形狀, 構造 또는 組合에 의한 것.

○ 存續期間은 出願公告日로부터 10年(出願日로부터 12年以內)

意匠權(Design)

○ 物品의 形狀, 模樣 혹은 色彩 또는 이들의 組合으로서 視覺을 통하여 美觀을 일으키게 하는 것.

○ 存續期間은 設定登錄日로부터 8年

商標權(Trade Mark)

○ 文字, 圖形 또는 記號 혹은 이들의 組合으로서 그 業으로서 商品을 生産하고 加工하고 證明하며 또한 讓渡하는 者가 그 商品에 使用하는 것.

○ 存續期間은 出願公告日로부터 10年(10年마다 更新登錄을 할 수 있다.)

2) 特許를 取得할수 있는 發明

第1~11圖는 어떤 것이 特許를 取得할 수 있는가에 대하여 法律로 規定된 要件을 그림으로 나타낸 것이다. 그림속의 番號차례대로 說明을 加하면 아래와 같다.

① 이른바 「技術」인지 아닌지가 問題가 된다. 永久運動 따위는 理論的으로 實現不可能이며 「自然法則을 利用한 技術思想의 範疇속에 들지 않는다. 따라서 「自然法則을 利用한 技術思想인가」라는 물음의 答은「No」이며 特許를 取得할 수 있는 發明은 아니다.

② 珍貴한 物質이 合成되었다 할지라도 그 用途가 發見되지 않으면 特許를 取得할수 없다. 特許權이란 그 權能에 의하여 市場에서 經濟的利潤을 얻는 것이 目的이며 發見者의 名譽를 表彰하기 위한 制度가 아니기 때문이다. 이러한 새로운 物質의 單純한 發見이 「産業上 利用할수 있는가」라는 물음에 대한 答은 「No」이며 따라서 特許를 取得할 수 없다.

③ 實用新案의 對象은 物品의 形狀, 構造, 組合에 關聯된 考案으로 規定되어 있으며 方法의 考案이나 製造方法의 考案을 實用新案으로서 出願하여도 權利를 取得할 수 없다.

以上은 技術의 種類에 따른 分類인데 發明, 考案의 程度에 따라서도 權利를 取得할수 없는 것이 있다.

④ 出願前부터 그 技術思想이 알려져있던 것은 權利를 取得할수 없다. 特許制度는 새로운 技術을 公開한데 대한 代償으로서 特許權이라는 獨占權을 賦與하는 制度이다. 따라서 이미 알려져있는 技術을 公開하여서는 아무런 代償을 얻을 수 없다. 그러므로 「出願前부터 그 技術思想은 있었는가 라는 물음에 대한 答이 「Yes」이면 出願을 하여도 所用이 없다.

⑤ 技術이 「새롭다」하여 반드시 特許權을 取得할 수 있다고는 할 수 없다. 새롭다 할지라도 누구나가 다 簡單히 생각해 낼 수 있는 것은 굳이 가르침을 받고 그 代償으로 獨占權을 賦與할 價値가 없다. 第3者가 가르침을 받을만한 價値가 있는 技術이 아니면 特許의 對象이 되지 않는다. 實用新案에서는 그 判斷이 若干 후하다(이 때문에 實用新案의 對象이 되는 考案은 小發明이라고도 일컬어진다). 그 價値의 程度가 「그 業者가 發明하는 것은 극히 容易한가」라는 물음에 대한 答이 「Yes」일때는 公開의 代償으로서 獨占權을 賦與할만한 價値가 없다. 이러한 것에 獨占權을 賦與하게 되면 技術者는 設計의 自由를 잃게되고 企業은 營業의 自由를 剝奪당하는 事例를 惹起하게 된다.

⑥ 「극히 容易」하게 發明할 수 없는 것은 「容易하게 할 수 있는 것」과 「容易하게는 할 수 없는 것」으로 나누어진다. 이들은 다같이 實用新案의 對象이 되는데 그중에서 「容易하게는 할 수 없는 것」은 特許의 對象도 된다(그러나 重複하여 權利를 取得할 수는 없다).

따라서 實用新案의 對象인 「物品의 形狀, 構造, 組合」에는 特許의 對象이 되는 것까지를 包含한 範圍가 있다.

〔特 許 法〕

第5條(定義) 이 法에서 發明이라 함은 自然法則을 利用한 技術的思想의 創作으로서 高度의 것을 말한다.

第6條(特許要件) ①産業上 利用할 수 있는 發明을 한 者는 다음에 揭記한 發明을 除外하고 그 發明에 대하여 特許를 받을수 있다.

1. 特許出願前에 國內에서 公知되었거나 또는 公然히 實施된 發明
2. 特許出願前에 國內 또는 國外에서 頒布된 刊行物에 記載된 發明, 다만 外國에서 頒布된 刊行物의 種類에 대하여는 大統領令으로 定한다.

② 特許出願前에 그 發明이 屬하는 技術의 分野에서 通常의 知識을 가진 者가 前項 各號에 揭記한 發明에 의하여 容易하게 發明할 수 있는 것일 때에는 그 發明은 前項의 規定에 不拘하고 特許를 받을 수 없다.

〔實用新案法〕

第3條(定義) 이 法에서 考案이라 함은 自然法則을 利用한 技術的思想의 創作을 말한다.

□ 前進的特許管理시스템 開發을 위한 (6)·····

技術進歩

① 自然法則을 利用한 技術思想

YES

② 産業上 利用되는가

YES

③ 物品의 形狀, 構造, 組合에 관한 것인가

YES

④ 出願前부터 그 技術思想은 있었는가

⑤ 當業者가 発明하기는 극히 容易한가

⑥ 容易한가

NO

特 許

⑦ 飮食物, 嗜好物, 医薬, 化学物質等을 除함.

YES

単純한 材料変換, 設計変更등이다.
出願前

YES

1. 国内에서 널리 알려져 있다.
2. 国内 에서 널리 使用되고 있다.
3. 国内, 国外에서 領布된 刊行物에 掲載되어 있다.
4. 他人이 出願한 明細書中에 실려 있다.

NO

1. 사람의 疾病의 診斷이라 든가 治療方法이다.
2. 이 方法으로 生産한 物件의 用途는 없다.
3. 原料를 손에 넣을수 없다.

実用新案

Know how

NO

1. 自然法則에 反하여 理論上 実施되지 않는다.
2. 사람의 推理力이나 記憶力 만을 利用하는 計算方法등이다.
3. 反覆可能性이 없다.

特許(實用新案)를 取得할 수 있는 發明

第5條(實用新案登錄要件) ①産業上 利用할 수 있는 것으로서 物品의 形狀, 構造 또는 組合에 관한 考案을 한 者는 다음에 揭記한 考案을 除外하고 그 考案에 대하여 實用新案登錄을 받을 수 있다.

1. 實用新案登錄出願前에 國內에서 公知되었거나 또는 公然히 實施된 考察
2. 實用新案登錄 出願前에 國內 또는 國外에서 頒布된 刊行物에 記載된 考案, 다만 外國에서 頒布된 刊行物의 種類에 대하여는 大統領令으로 定한다.

②實用新案登錄 出願前에 그 考案이 속하는 技術分野에서 通常의 知識을 가진 者가 前項 各號에 揭記한 考案에 의하여 극히 容易하게 考案할 수 있는 것일 때에는 그 考案은 前項의 規定에 不拘하고 實用新案登錄을 받을 수 없다.

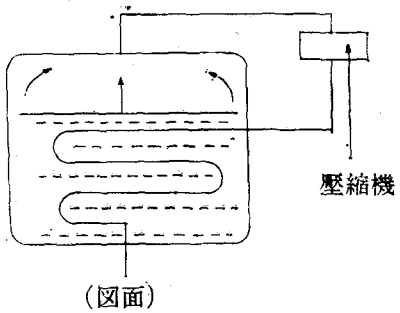
3) 特許請求의 範圍

出願人의 責任下에 「特許請求의 範圍」는 이것과 이것이라 씌어진 경우에는 그 範圍에까지 밖에 權利가 미치지 않는다고 보는 것이 原則이다.

다음의 例는 製鹽을 위하여 海水를 濃縮하는 方法인데 發明의 Point는 其實 製鹽과는 아무런 關係가 없고 例를 들면 泥土의 濃縮에도 바로 應用할 수 있다.

○ 特許請求의 範圍

蒸發罐內의 「海水」를 加熱하는데 따라서 發生한 蒸氣를 壓縮機로 끌어들여 高温, 高壓蒸氣로 變化시켜 이것을 蒸發罐內의 加熱用氣管으로 返流시키도록 한 加壓蒸發製鹽方法」



(図面)

따라서 이 發明은 다음과 같이 表現할 수도 있다.

○ 特許請求의 範圍

「蒸發罐內의 液을 加熱하는데 따라서 發生한 蒸氣를 壓縮機로 끌어들여 高温高壓蒸氣로 變化시켜 이것을 蒸發罐內의 加熱用氣管으로 返流시키도록 한 加壓蒸氣式濃縮裝置」

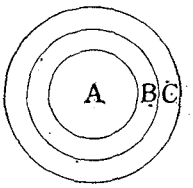
앞의 것의 表現에서는 泥土의 濃縮에 관한 것은 包含하고 있지 않으나 나중것의 表現에는 그것까지를 完全히 包含하고 있다. 이것을 表現만으로 어떻게든 變해버리는 詭辯的 technic으로 잘못 생각해서는 안된다.

發明의 重要Point는 어디에 있는가하는 注意 깊은分析에 의하여 비로소 發明의 本質을 意識하게 되는 것이다. 特許가 創作된 技術的思想을 保護하는 것일진대 意識하지 않은 것까지가 保護될 수는 없을 것이다.

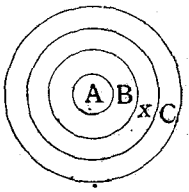
그리고 그와 같은 分析은 明細書를 쓰는 경우의 表現을 어떻게 할 것인가를 窮理하는 段階에서 뚜렷이 認識되는 것이 보통이다. 그렇기 때문에 美國에서는 辨理士는 共同發明者라고 불려지고 있으며 發明者의 뜻만을 그대로 文章化할 뿐인 代理人이어서는 안된다.

또한 分野에 따라서는 그 分野에서만 쓰이는 獨特한 表現이 確立되어 있는 경우가 있으며 簡單한 表現上의 差異가 생각지도 못한 엄청난 結果를 招來하는 일이 있으므로 특히 注意할 必要가 있다.

日本特許廳編 「電線, 케이블」의 審査基準中에서 그 하나를 紹介하기로 한다.

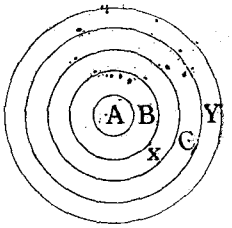


(1) 「導體 A에 被覆 B를 設置하고 그 위에 被覆 C를 設置한 電線」



上記와 같은 表現은 오른쪽 그림의 맨 위의 것과 같은 構造를 나타내는 것으로 判斷할 수 있다.

(2) 「導體 A에 被覆 C를 設置하고 外部被覆 C를 갖도록 한 電線」



上記와 같은 表現은 오른쪽 그림의 가운데 그림과 같이 外部被覆 C는 外部에 있는 것만이 그 要件으로서 被覆 B의 바로 위에 있어도 되고 介在層인 ×가 있어도 되는 介在層이 있건 없건 相關없는 構造를 나타내는 것으로 判斷할 수 있으므로 「導體 A에 被覆 B를 設置하고 그 위에 直接 또는 間接으로 外部被覆 C를 設置한 電線」이라는 表現과 같은 構造를 나타내는 것으로 判斷할 수 있다.

(3) 「導體 A위에 被覆 B를 設置하고 被覆 C를 갖도록 한 電線」

「導體 A위에 被覆 B를 設置하고 그 바깥쪽에 被覆 C를 갖도록 한 電線」

—계 속—