



특허 Q&A

Q. 특허출원의 청구항에 기재된 발명과 선행기술인 인용발명이 각각 상/하위 개념으로 표현된 경우에 실체심사에서 신규성 유무는 어떻게 판단되니까?

A. 예를 들어, 특허출원의 청구항에 기재된 발명이 '금속'으로 기재되어 있고 인용발명이 그 하위개념인 '구리(Cu)'로 기재되어 있는 경우에는 일반적으로 특허출원된 발명은 신규성이 없는 발명으로 볼 수 있습니다. 그러나 특허출원의 청구항에 기재된 발명이 하위개념으로 표현되어 있고 선행기술인 인용 발명이 상위개념으로 표현된 경우에는 통상 출원발명은 신규성이 있다 하겠습니다. 다만, 출원당시의 기술상식을 참작하여 판단한 결과, 상위개념으로 표현된 인용발명으로부터 하위개념으로 표현된 출원 발명이 충분히 도출될 수 있는 경우에는 출원발명은 신규성이 없는 것으로 인정될 수 있습니다.

Q. 어떤 새로운 제품에 대한 아이디어를 구상하였으나 본인이 이를 직접 개발할 수 있는 전문지식이 부족하여 제3자에게 아이디어를 제공한 후 공동으로 제품을 개발한 경우에 발명자 및 특허를 받을 수 있는 권리는 누구에게 있습니까?

A. 특허법 제33조에서는 "발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 권리를 가지며, 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허받을 권리를 공유한다"고 규정하고 있습니다. 공동발명이라 함은 2인 이상의 단순한 협력이 아니라 실질적으로 협력하여 하나의 발명을 완성시킨 경우에 해당된다 할 것입니다. 협력의 내용이 '단순한 협력'인가 '실질적인 협력'인가의 여부는 구체적인 출원·심판·소송 등의 과정에서 판단될 것이나, 일반적으로는 단순한 착상의 제공자·단순보조자·후원자 등은 공동 발명자라 할 수 없을 것입니다. 따라서 어떤 아이디어를 가지고 스스로 발명을 완성하기 쉽지 않아 제3자와 협력하는 경우에는 사전에 향후 발생할 수 있는 권리소유관계를 계약을 통해 명확히 정해두는 것도 좋은 방법이 될 수 있을 것입니다.



출처 특허청 홈페이지