

특허법 개론

지식재산권 분류

산업재산권

특허

자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 보호

실용신안

Lifecycle이 짧은 물품의 형상, 구조, 모양에 관한 고안의 보호

디자인

물품의 외관에 나타난 디자인의 보호

상표

기호, 문자, 도형으로 구성된 표장에 화체된 신용의 보호

저작권

저작권

저작권(창작물) 및 저작인접권(실연, 방송, 음반제작자의 권리)

컴퓨터프로그램
보호법

프로그램에 나타난 표현의 보호(아이디어는 특허로 보호)

신 지식재산권

반도체배치설계
보호법

현재 MASKWORK의 유사 저작권 보호

영업비밀

비공지성, 비밀관리성, 유용성

기타

데이터베이스, 식물신품종,

특허법 및 실용신안법

특허제도의 목적

- 특허제도의 목적
 - 발명의 보호 장려
 - 발명의 이용 도모
 - 기술발전 촉진 및 산업발전
- 기술적 사상의 보호
- 기술 공개에 대한 대가-명세서

특허 요건

- 주체적 요건
 - 정당한 발명자 또는 그 승계인
 - 권리능력이 있을 것 (외국인, 비법인 및 특허청 직원)
- 객체적 요건
 - 발명의 성립성
 - 신규성
 - 진보성
 - 산업상 이용가능성
 - 불특허사유가 없을 것
- 절차적 요건
 - 특허출원 방식
 - 명세서 기재
 - 일출원범위
 - 선원주의

특허 심사

- 심사주의
 - 완전심사주의
 - 보완제도
 - 출원공개제도 및 조기공개
 - 심사청구제도
 - 등록공고제도

특허권

- 특허권:
 - 특허권자 및 전용실시권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점
- 독점권 OR 배타권?
 - 이용발명의 경우
- 보호 대상의 특정-특허청구범위
 - All element rule
 - 균등론 (Doctrine of equivalent)
 - 포대금반언의 원칙
- 특허권의 공유
 - 자기 실시는 자유
 - 다른 공유자의 동의를 얻어야만 지분 양도, 질권 설정, 라이선스 허여 가능
- 특허권 존속기간
 - 시작 : 특허권 설정등록
 - 종료 : 출원일로부터 20년 (예외 : 존속기간연장제도)

특허 출원 타당성 검토

- 가치 판단의 필요성
- 경제적 가치의 판단
 - 특허 출원에 소요되는 비용
 - 특허 출원에 의하여 얻을 수 이익
- 시장에서의 위치
- 특허 등록 가능성의 검토
- 보호 수단의 적합성 검토
 - 공개의 위험성 : 보안 솔루션, 데이터베이스 구조
 - 개량 발명의 가능성-역 공격 또는 크로스 라이선스의 가능성

대체 보호 수단의 검토

- 영업 비밀
 - 비밀 관리성
 - 비밀성
 - 유용성
- 공개에 의한 타인의 등록 가능성 배제
 - 논문
 - 공개기보제도
 - 사이버 공지제도
 - 웹에 업로드
- 비공개 & 선사용권 입증 자료의 확보
 - 공증

사이버 공지 제도

- 특허청 2000. 12. 18일부터 시행
- 사이버 공지 제도의 목적
 - 특허권 행사가 곤란한 기술의 방어 출원에 따른 시간과 비용의 낭비를 최소화하기 위한 것
- 사이버 공지 제도의 효과
 - 공지된 기술은 공지 이후에 특허 출원에 의해 독점권 획득 불가능
 - 공지된 기술은 공지 이전에 특허출원되지 않는 한 누구나 자유로이 이용 가능
 - 사이버 공지된 기술도 특허 심사에 선행 기술로 활용됨

선행기술 검색

- 선행기술검색의 중요성
 - 특허성판단
 - 침해분석 및 회피설계

- 효용성
 - 기술개발성공
 - 중복연구개발투자비 절감
 - 해외/국내 특허출원비용 절감
 - 특허분쟁의 예방 및 우위선점
 - 기술 도입 및 로열티 협상의 효과적인 대처

실용신안(Utility Models)

- 물품의 형상, 구조, 모양에 관한 기술적 사상의 창작
- 고안(고도성이 없는 소발명)의 보호

신규성 테스트

구성요소	선행기술 1	선행기술 2	선행기술 3	분석
A	O	O	X	O
B	X	O	X	O
C	X	O	O	O
D	O	O	O	O
E	X	O	O	O
F	X	O	O	O
G	X	O	X	O
H	X	O	X	O
소결	신규성 없음			

진보성 테스트

구성요소	선행기술 1	선행기술 2	선행기술 3	분석
A	O	X	X	O
B	X	O	X	O
C	X	X	O	O
D	O	X	O	O
E	X	O	O	O
F	X	X	O	O
G	X	O	X	O
H	X	O	X	O
소결	신규성은 있으나 진보성 없음			

특허성 요소가 있는가?

구성요소	선행기술 1	선행기술 2	선행기술 3	분석
A	O	X	X	O
B	X	O	X	O
C	X	X	O	O
D	O	X	O	O
E	X	X	X	X
F	X	X	O	O
G	X	O	X	O
H	X	O	X	O
소결	신규성 및 진보성 있음			

검색 사이트

- 주요검색사이트

- www.kipris.or.kr
- www.uspto.gov
- www.wips.co.kr
- www.delphion.com

- 미국특허검색

- 미국 특허청 <http://www.uspto.gov>
- 상표 DB
<http://www.uspto.gov/tmdb/index.asp>

- 일본특허검색

- 그린넷(G-NET) <http://gnk.co.kr>
<http://www.g-net.ne.jp>
- PAJ [http://www.ipdl.jp-
miti.go.jp/homepg_e.ipdl](http://www.ipdl.jp-
miti.go.jp/homepg_e.ipdl)
- KINETI
[http://www.kinetic.re.kr/dbindex/sub.ht
m](http://www.kinetic.re.kr/dbindex/sub.ht
m)
- 노무라종합연구소(NRI)
<http://www.patent.ne.jp>
- 일본특허정보기구(Japio) PATOLIS
<http://www.patolis.japio.or.jp>

- 기타

- DIALOG
<http://www.dialogselect.com/ip/>
- esp@cenet 특허정보서비스
<http://gb.espacenet.com>

심사청구제도

- 심사청구란
 - 특허출원과는 별도로 「실체심사」의 개시를 요구하는 의사표시절차
- 심사청구기한
 - 특허출원일로부터 5년 이내
 - 5년 이내 심사미청구시 취하 간주
- 심사청구인-누구든지
- 심사청구의 효과
 - 심사 청구 순서에 따라 실체 심사 개시
 - 심사청구는 취하 안됨

우선심사신청제도

- 우선심사신청제도란
 - 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되거나 긴급처리가 필요하다고 인정되는 것으로서 대통령이 정하는 특허출원에 대하여는 다른 특허출원에 우선하여 심사할 수 있는 제도(특허법 제61조)
- 우선심사의 요건
 - 심사청구
 - 우선심사대상일 것
- 우선심사기간- 대략 2개월

특허권을 이용한 마케팅

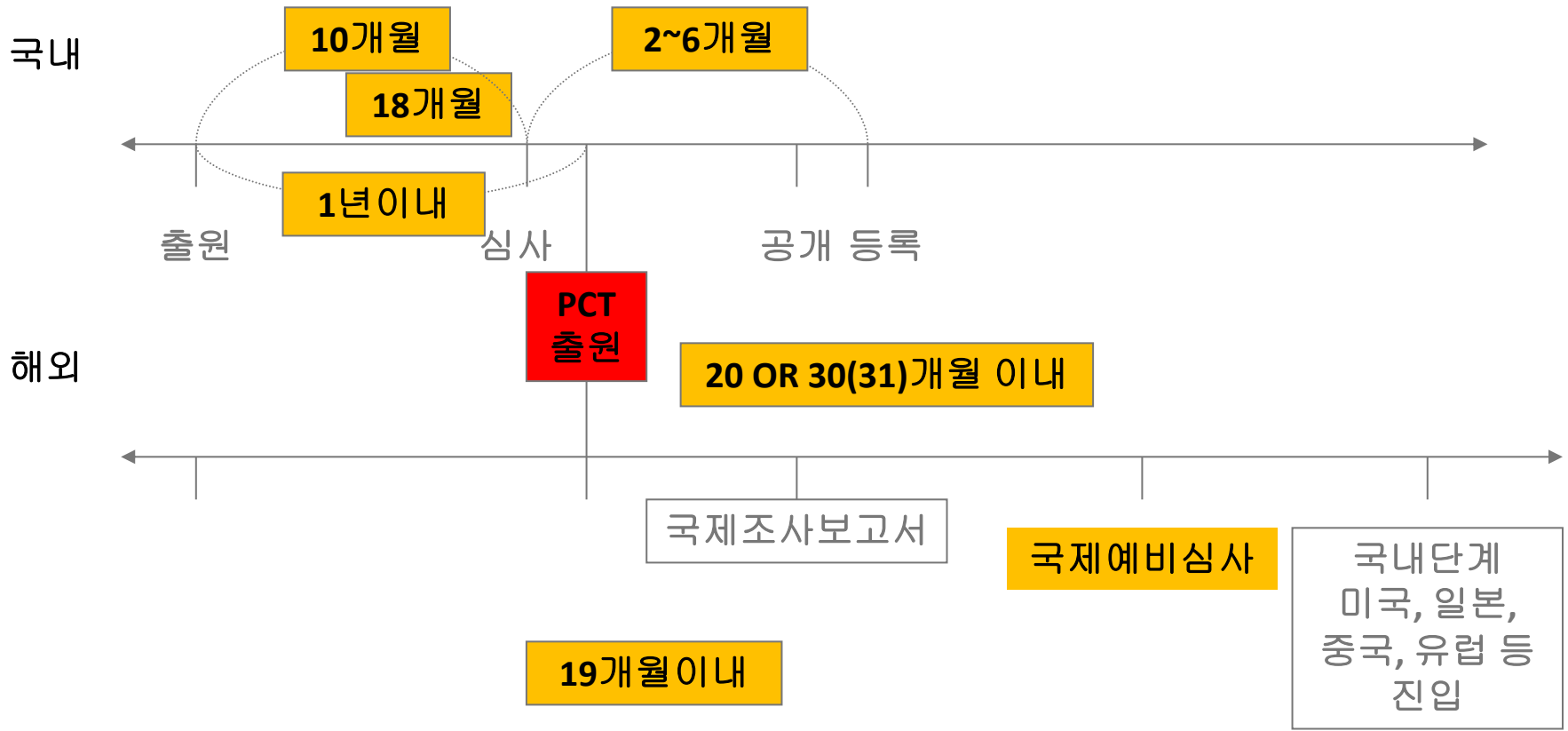
- 자본유치
- 벤처기업지정
- 특허권의 매각
- 특허권의 라이선싱
 - 전용실시권-배타적
 - 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있으며, 전용실시권의 설정을 받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다
 - 약정 통상실시권-비배타적

출원단계의 라이선싱 (부정경쟁방지법상 영업비밀과 관련하여)

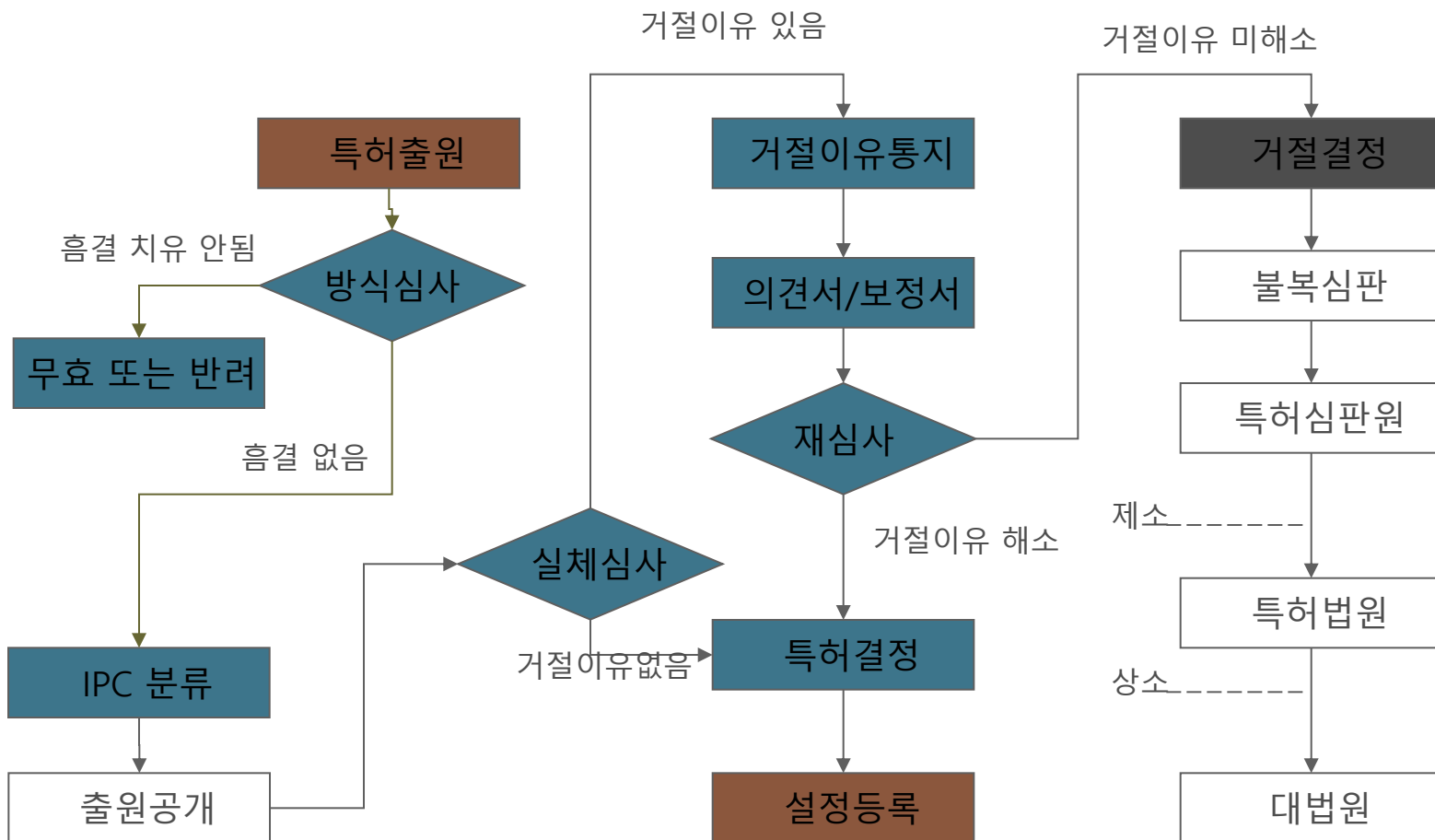
- 비밀유지계약서의 활용
- 영업비밀의 법적 요건
 - 비공지성(비밀성)
 - 비밀유지
 - 유용성
- 영업비밀의 성격: 채권적 권리, 민형사적 구제 가능, 존속 기간은 반영구적
- 통상적인 비밀 유지 기간:
 - 2~3년(법정 기간이 아니라 일반 기술 제품의 Life Cycle이 이 기간을 넘지 않는 것을 고려한 것임)

특허출원절차 (빨라진 심사에 따른 절차)

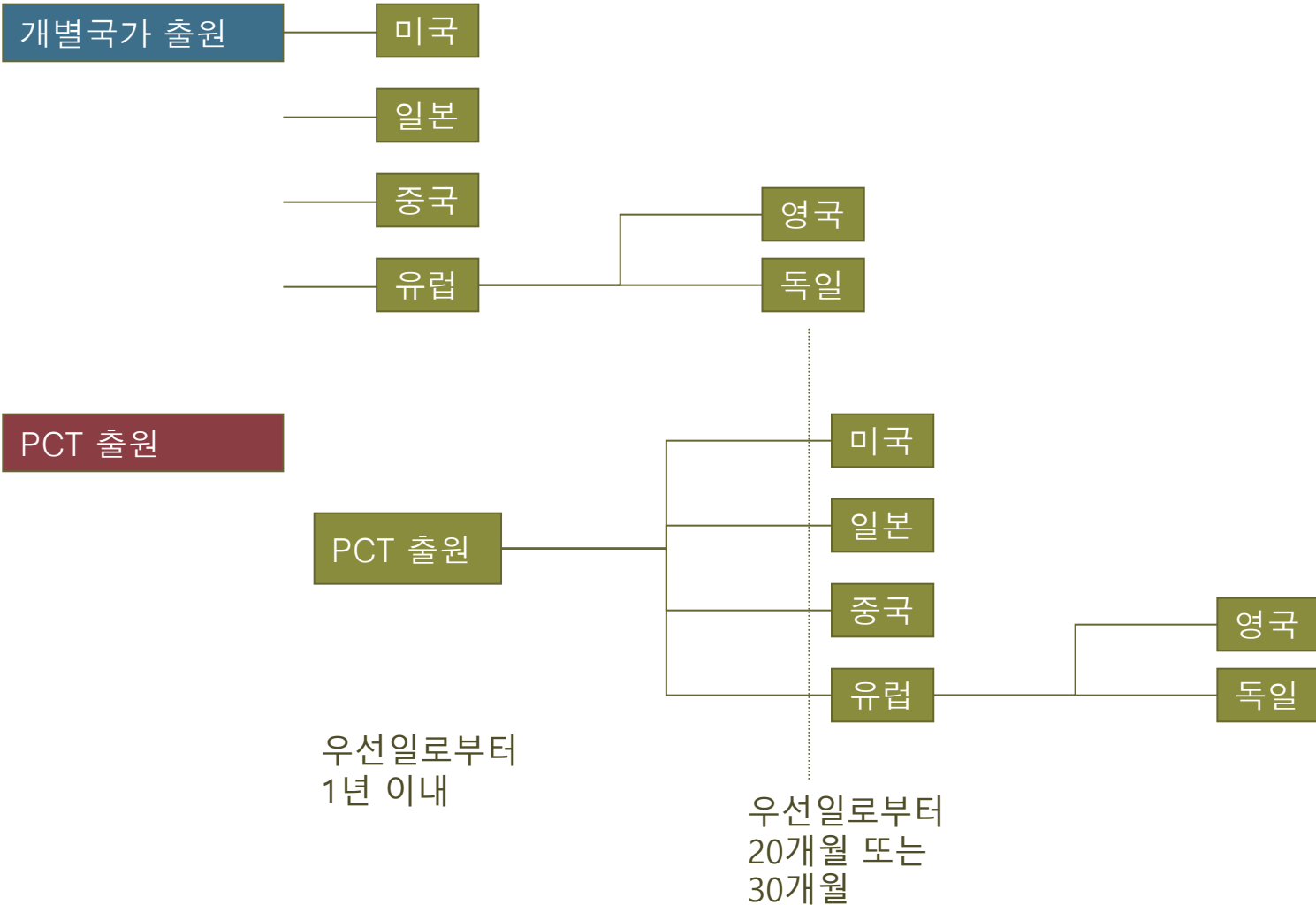
- 간략한 절차 도식



국내 특허 출원 절차



개별국 출원 Vs PCT출원



저작권(Copyright)

- 저작물:
 - 문학, 학술 또는 예술의 범위에 속하는 창작물
 - 시, 소설, 노래, 그림 등
- 표현의 보호
- 저작권과 저작물
- 무심사 : 창작과 동시에 저작권 발생
- 저작권 등록
 - 등록의 효력: 대항력, 추정력
 - 등록 시 구비서류
 - 저작물의 복제물 1부
 - 저작물의 명세서 1부
 - 등록세 영수증 1부
 - 맨 처음 공표일 확인서 3부(확인자의 인감증명서 첨부)

컴퓨터 프로그램

- 컴퓨터 프로그램
 - 특정한 결과를 얻기 위하여 정보처리능력을 가진 장치 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시. 명령으로 표현된 것
 - Source code/object code; application program/operating system program
- 저작권적 보호 방식
- 프로그램의 등록
 - 권리 공시, 중복투자 및 연구 방지, 이용촉진
 - 컴퓨터프로그램보호위원회 소프트웨어 온라인등록시스템(www.sors.or.kr)
 - 등록 시 구비서류
 - 프로그램 등록 신청서
 - 프로그램 복제물
 - 등록세 납부 영수증

특허 Vs 저작권

- 신규성 vs. 독창성
- 심사 vs. 무심사
- 독립적 창작의 취급
 - 특허: 침해
 - 저작권: 비침해
- 존속 기간
 - 특허: 등록~ 출원일로부터 20년
 - 저작권: 통상 저작자 생존기간+ 사후 50년
- 보호 범위 : idea/expression의 이분법(Dichotomy)
 - 특허 : 기술적 사상(idea)
 - 저작권 : 표현(expression)

특허 Vs 저작권

	컴퓨터 프로그램보호법	특허법
정의	일련의 지시, 명령으로 표현된 것	자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것
보호대상	아이디어의 표현 형식(expression)	아이디어의 실현 장치 또는 방법
보호범위	프로그램의 동일성 유지	아이디어를 실시하는 행위
보호의 한계	동일한 기능을 다른 표현에 의하여 구현한 경우는 보호 불가능	동일한 기능을 동일한 아이디어로 구현하는지를 발견, 판단하기 어려움

컴퓨터 프로그램

- 저작권적 보호 방식: copyright approach
- 컴퓨터 프로그램
 - 특정한 결과를 얻기 위하여 정보처리능력을 가진 장치 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시. 명령으로 표현된 것
- 컴퓨터 프로그램 보호법의 대상
 - 프로그램 종류의 제한이 없음
 - 모든 유형: Source code/object code; application program/operating system program
- 비보호대상
 - 프로그램 언어: 프로그램을 표현하는 수단으로서 문자 기호 및 그 체계
 - 규약: 특정한 프로그램에 있어서 프로그램 언어의 용법에 관한 특별한 약속
 - 해법: 프로그램에 있어서 지시, 명령의 조합 방법

컴퓨터 프로그램 등록의 효과

- 창작연원일의 추정효
 - 프로그램을 창작한 후 1년 이내에 등록하면 창작연월일에 대하여 당해 프로그램이 창작된 것으로 추정됨
- 창작사실의 명확화
 - 분쟁 발생시 프로그램 등록부에 기재된 대로 창작 사실을 입증할 수 있음
- 과실 추정효과
 - 등록된 프로그램 저작권을 침해한 자에 대해서는 과실이 추정됨
- 제3자에 대한 대항 효과
 - 프로그램저작권의 이전, 질권의 설정·변경·소멸 또는 처분 제한시에는 등록된 경우에 한하여 제3자에게 대항할 수 있음

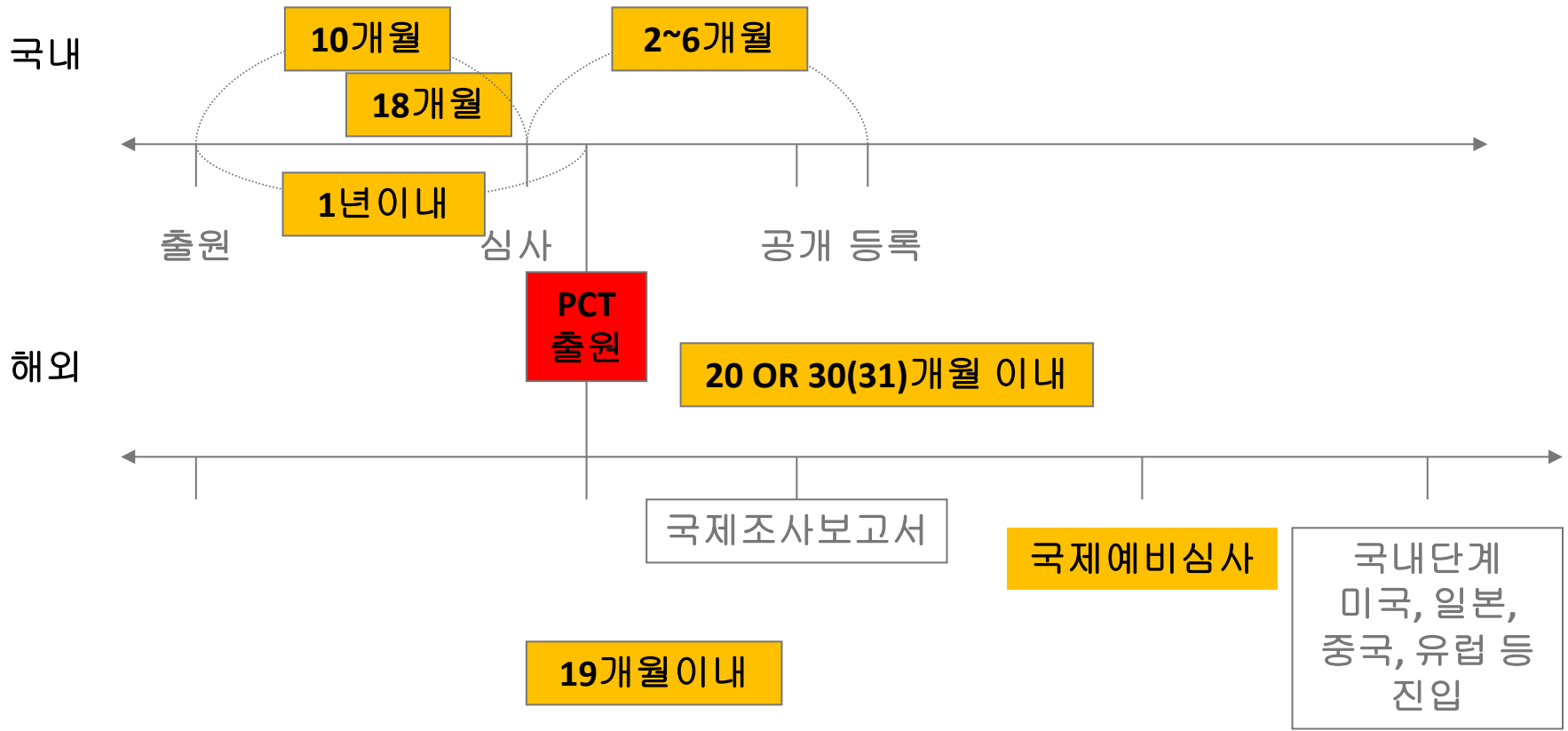
프로그램 저작권

- 프로그램저작권의 발생: 무방식 주의
 - 컴퓨터프로그램보호법 제7조제2항
 - “프로그램 저작권은 프로그램이 창작된 때로부터 발생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 않는다”
- 프로그램저작권자의 권리
 - 공표권: 프로그램의 공표 여부를 결정할 권리
 - 성명표시권: 프로그램 공표시 실명 또는 이명을 표시할 권리
 - 동일성 유지권: 제호, 내용, 형식의 동일성을 유지할 권리
 - 복제, 개작, 번역, 배포, 발행, 전송할 수 있는 권리
 - 복제: 프로그램을 유형물에 고정시켜 새로운 창작성을 더하지 아니하고 다시 제작함
 - 개작: 원프로그램의 일련의 지시·명령의 전부 또는 상당부분을 이용하여 새로운 프로그램을 창작하는 것
 - 발행: 공중의 수요에 응하기 위하여 프로그램을 복제·배포하는 것
 - 전송: 공중이 수신하거나 이용할 수 있도록 하기 위하여 정보통신의 방법에 의하여 프로그램을 송신하거나 이용에 제공하는 것

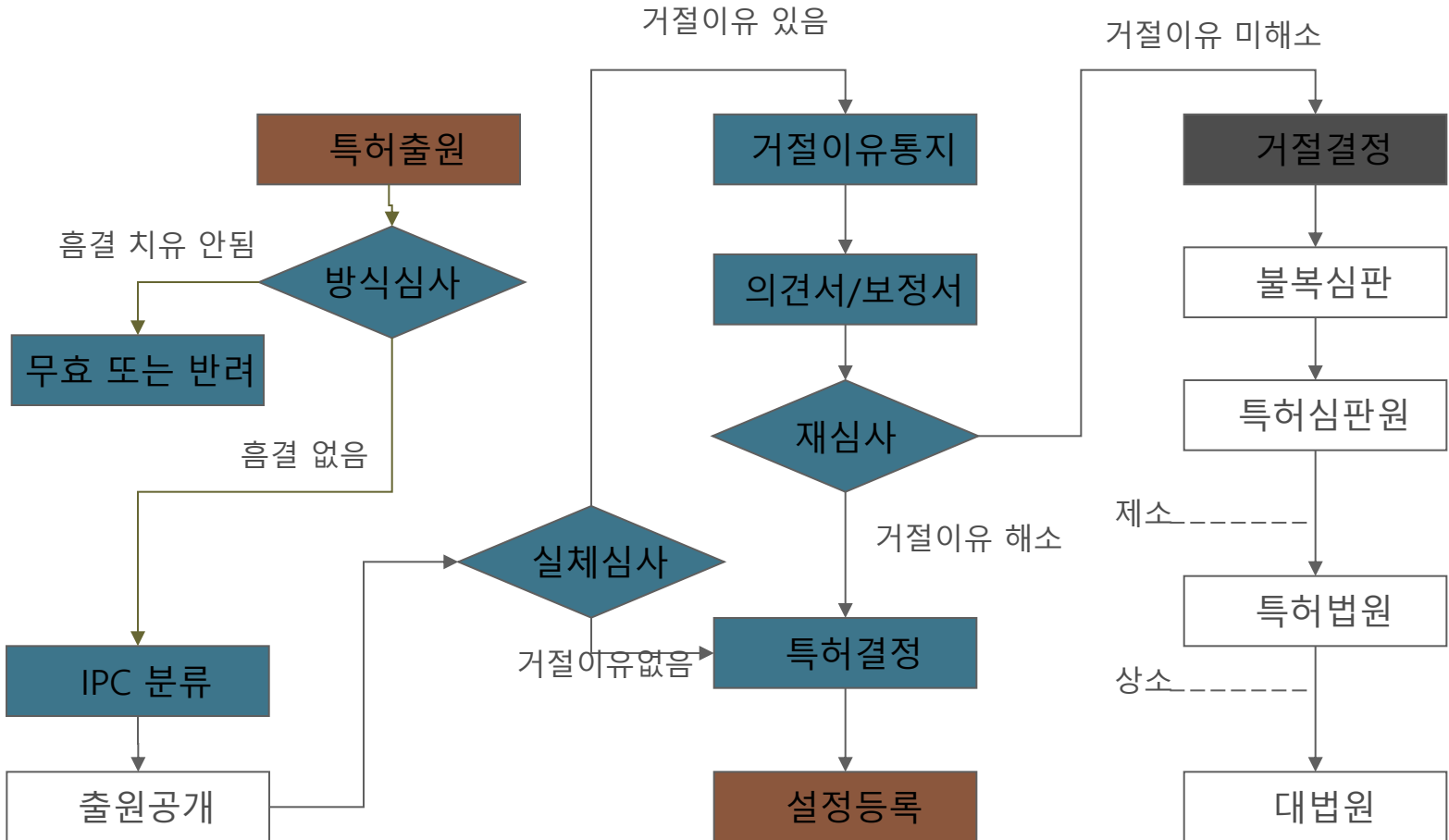
출원절차

특허출원절차 (빨라진 심사에 따른 절차)

- 간략한 절차 도식



국내 특허 출원 절차

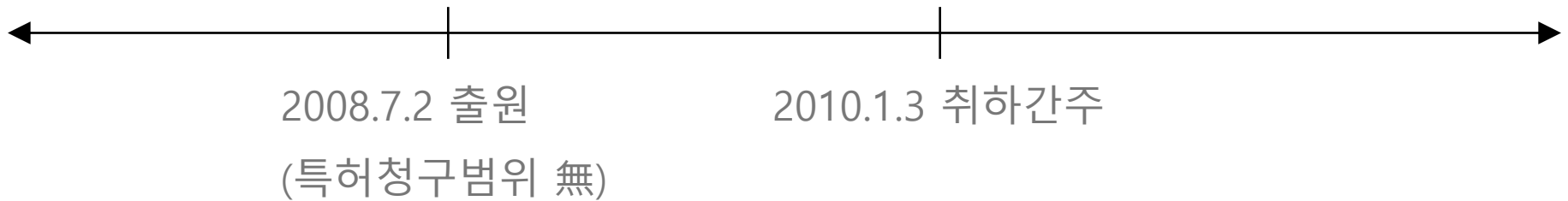


특허출원

- 특허출원서
 - 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 - 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
 - 발명의 명칭
 - 발명자의 성명 및 주소
- 명세서
 - 발명의 명칭
 - 도면의 간단한 설명
 - 발명의 상세한 설명
 - 특허청구범위 (유예가능)
- 도면
- 요약서

특허청구범위 유예제도

- 출원시 미제출가능
- 언제까지 유예가능한가?
 - 1. 우선일로부터 1년 6개월이 되는 날까지
 - 2. 제1호의 기한 이내에 타인에 의해 이루어진 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3개월이 되는 날까지(우선일로부터 1년 3개월이 되는 날 후에 통지받은 경우에는 동항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년 6개월이 되는 날까지)
- 기간경과후에도 특허청구범위가 제출되지 않으면...?
 - 기한이 되는 날의 다음 날에 취하된 것으로 간주함



특허심사제도

- 심사주의 vs. 무심사주의
 - 무심사주의
 - 특허를 받는데 필요한 형식적 요건만 만족하면 특허 부여
 - 출원발명의 신규성, 진보성 등과 같은 특허요건에 관하여 분쟁이 발생하면 심판이나 재판을 통해 해결하도록 함
 - 심사주의
 - 방식 심사 & 실체심사
 - 장점 :
 - 특허권의 신뢰성 및 법적 안정성이 높음
 - 부실 특허 방지 및 특허 분쟁의 사전 예방
 - 단점 :
 - 심사 인력 및 비용 소요
 - 심사 기간의 장기화
 - 발명의 공개 시기가 늦추어짐

특허심사제도

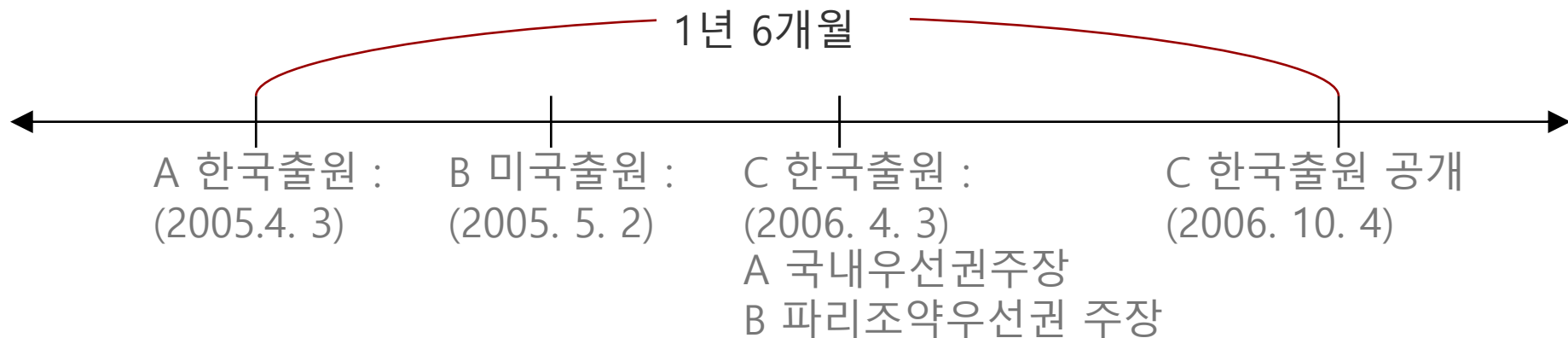
- 심사는 누가하나?
 - 심사관 :
 - 외부 간섭 없이 독립적으로 직무를 집행하며 심사를 하기에 충분한 전문지식을 갖추어야 함.
 - 한국 : 특허청 또는 그 소속기관의 5급이상의 일반직공무원으로서 국가전문행정연수부에서 소정의 심사관 연수과정을 수료한 자
- 특허청에서는...
 - 보좌심사관제도
 - 공동심사관제도

출원공개제도

- 출원공개제도
 - 출원 공개란 특허출원 후 일정기간이 경과되거나 또는 출원인의 신청이 있는 경우 출원계속상태인 발명을 심사 진행여부에 관계없이 공개하는 제도
 - 강제공개제도 vs. 조기공개제도
- Why?
 - 동일 발명에 대한 중복 연구·중복투자 방지
- 공개 대상
 - 출원 계속 중인 발명
 - 공개의 예외
 - 이미 등록공고 된 것
 - 공서양속에 반하는 발명
 - 비밀취급을 요하는 발명

출원공개제도

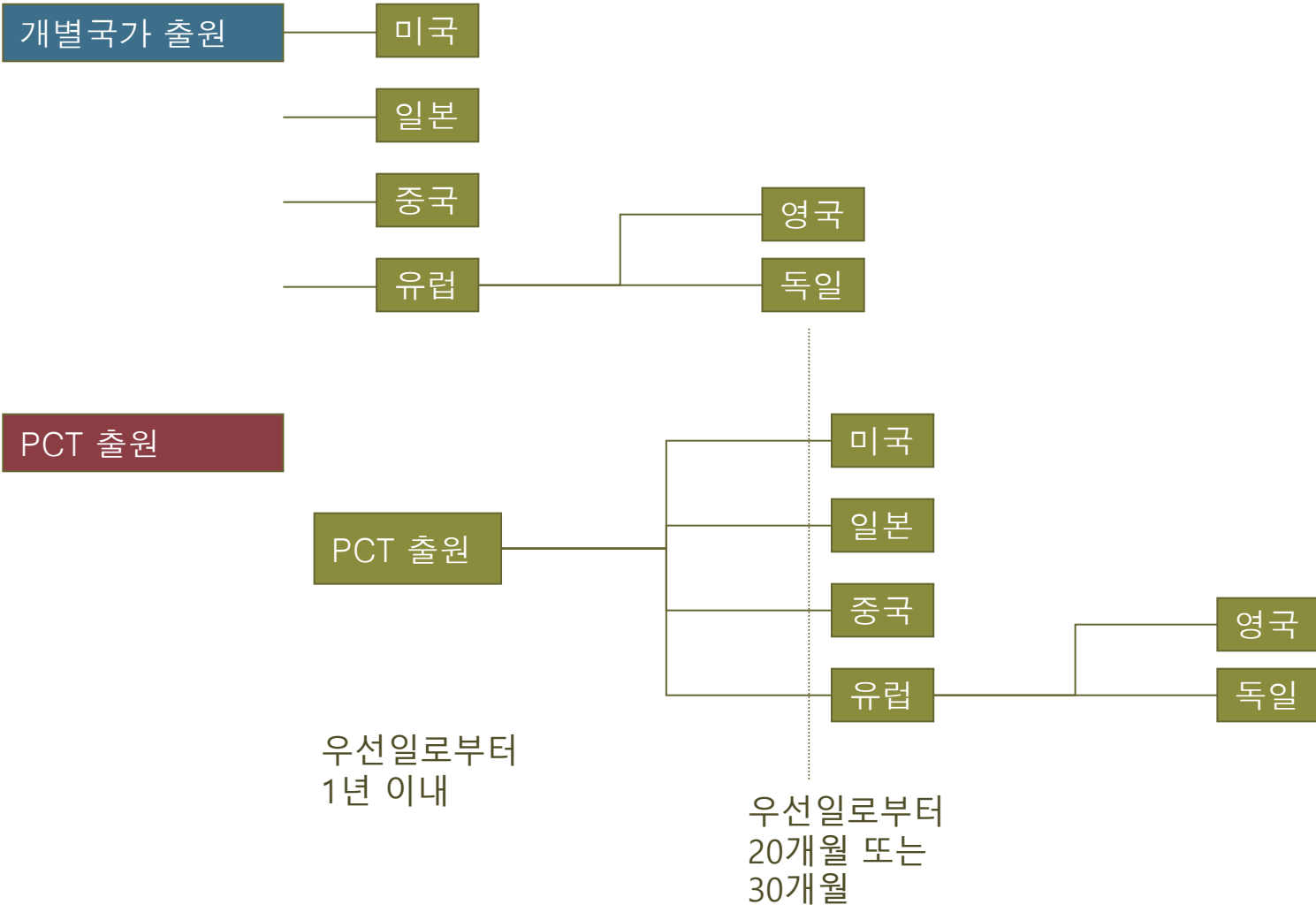
- When ? (강제공개 의 경우)
 - 우선일로부터 「1년 6개월」이 경과한 때
 - 우선일이란?
 - 우선권 주장이 없는 경우 : 특허출원일
 - 국내우선권 주장 수반하는 경우 : 선출원의 출원일
 - 조약우선권 주장을 수반하는 경우 : 그 우선권 주장의 기초가 된 외국 출원의 출원일
 - 2이상의 우선권 주장을 수반하는 경우 : 해당 우선권 주장의 기초가 된 출원일 중의 최선일



해외출원방법

- 개별국 출원
- PCT 루트
 - PCT 란? :특허협력조약에 가입한 나라간에 특허를 좀 더 쉽게 획득하기 위해 출원인이 자국특허청에 출원하고자 하는 국가를 지정하여 PCT국제출원서를 제출하면 바로 그 날을 각 지정국에서 출원일로 인정받을 수 있는 제도
- 지역출원제도가 있는 유럽 국가의 경우?
 - 직접 출원(예: 독일)
 - PCT (독일 지정)→ 독일 국내 단계 진입(심사-등록)
 - 유럽특허출원(독일 지정)→심사 후 독일 특허 등록
 - PCT (유럽 및 독일 지정)→ 유럽단계 진입 (심사 진행) → 독일 특허 등록

개별국 출원 Vs PCT출원



해외 출원은 언제?

- 우선일로부터 1년 이내
 - 왜? 우선권의 이익을 향유하기 위하여
 - 우선일이란? 다음 중 가장 빠른 날
 - 1. 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일
 - 2. 그 특허출원이 조약 또는 국내 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일

우선권 주장

- 우선권의 종류
 - 파리조약 우선권
 - 국내 우선권
- 파리조약 우선권
 - 우선기간의 만료전에 타 동맹국에 낸 후출원은 그 기간중에 행하여진 행위, 특히, 타출원, 당해 발명의 공표 또는 실시, 당해 의장으로 된 물품의 판매 또는 당해 상표의 사용으로 인하여 무효로 되지 아니하며 또한 이러한 행위는 제3자의 권리 또는 여하한 개인 소유의 권리를 발생시키지 아니한다.
 - 우선권의 기초가 되는 최초의 출원일전에 제3자가 취득한 권리는 각 동맹국의 국내법령에 따라 유보된다.
 - 우선기간 :
 - 특허 및 실용신안: 12개월
 - 의장 및 상표: 6개월
- 국내우선권(특허법 제55조)
 - 선출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 하여 우선권을 주장할 수 있다(특허 및 실용신안)