

R&D이노베이션과 지식재산전략

Chap. II-1 산업재산 (특허/실용신안) 이해

담당교수: 손 봉균

ipadv@ks.ac.kr / 051-663-5092
010.3252.5589
산학협력관 (10호관) 502호

교재 목차 - R&D이노베이션과 지식재산 전략



Chap. II-1 산업재산(특허/실용신안)의 이해

- | | | | |
|---|---------------|---|--------------|
| 1 | 산업재산의 유형 | 5 | 특허심사 및 특허 요건 |
| 2 | 특허법상의 발명 | 6 | 특허등록 및 사후 관리 |
| 3 | 직무발명 | 7 | 해외 특허 출원 |
| 4 | 특허 출원 및 주요 제도 | | |



Chap. II-1 산업재산 (특허/실용신안)의 이해

학습 목표



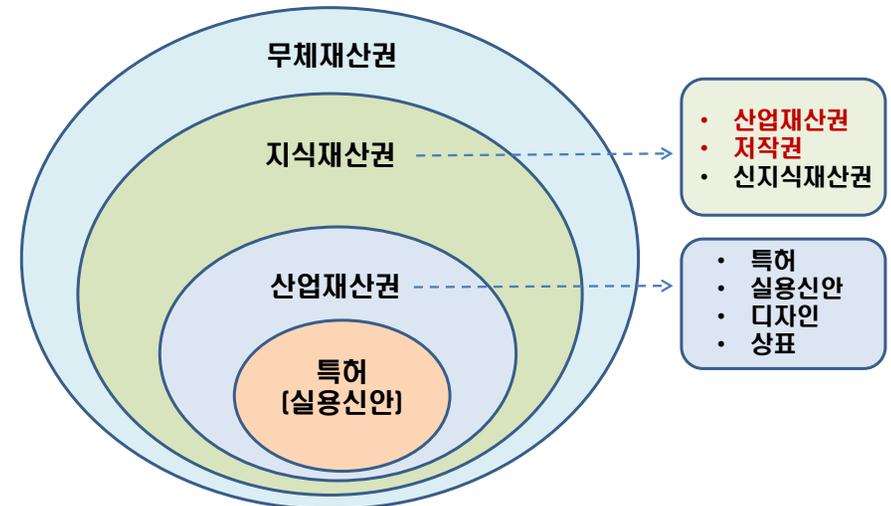
S-1

산업 재산의 유형

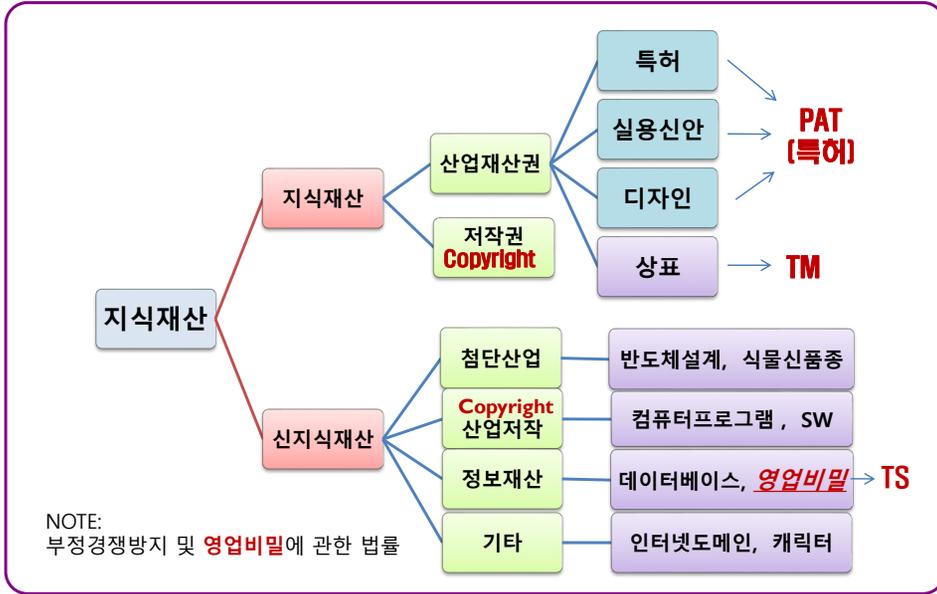
1. 무체 재산권의 분류 체계에서 산업재산과 저작재산을 이해할 수 있다.
2. 산업재산권 유형 4가지의 보호 가치와 권리 속성을 설명할 수 있다.
3. 특허 제도와 대비한 다른 지식재산 제도의 차이점을 설명할 수 있다.

Chap. II-1 (P. 96)
1. 산업재산(권) 유형 -특허와 권리 비교

집합적 관점의 지식재산(권)



지식재산(권)의 분류 체계 (한국)



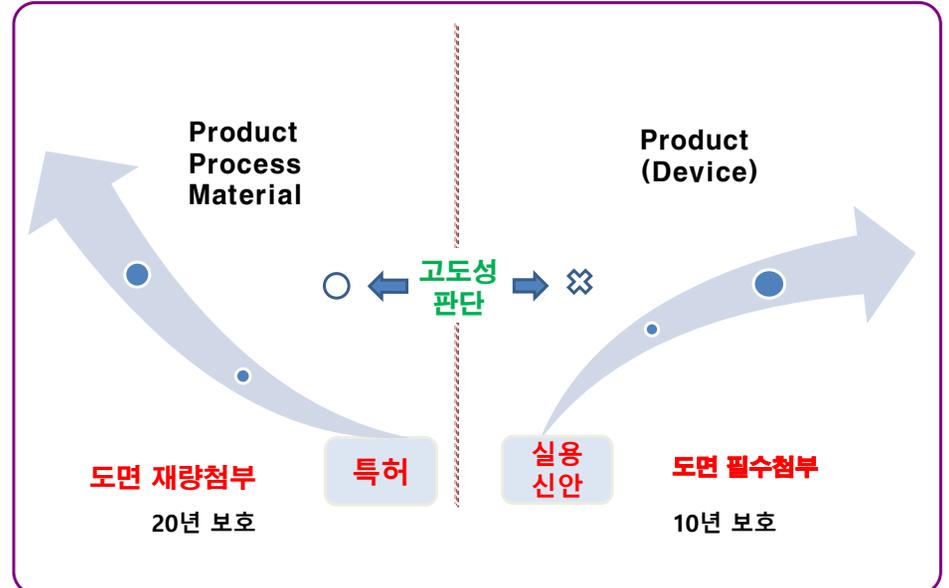
산업재산권 유형



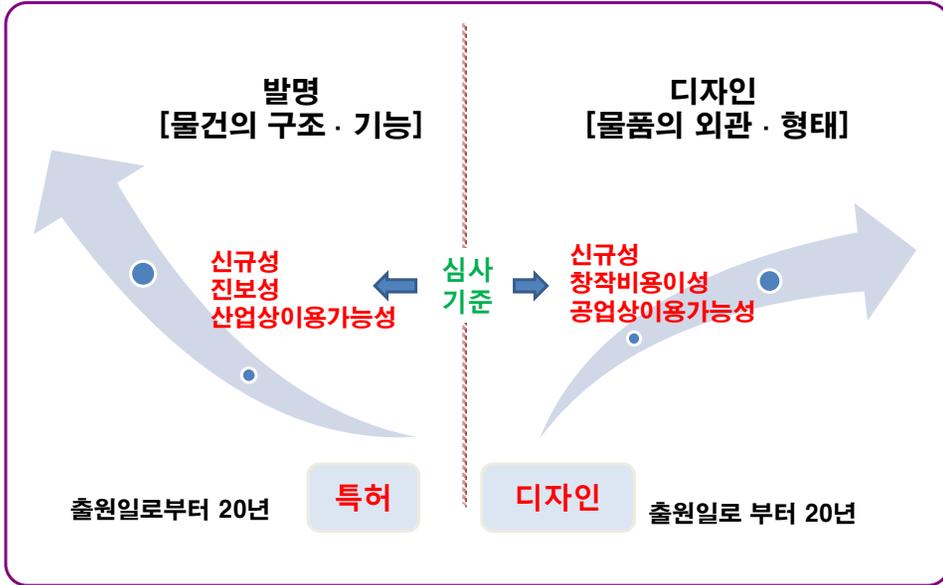
산업재산(권)의 권리 비교

	특허 (Patent)	실용신안 (Utility)	디자인 (Design)	상표 (Trademark)
보호 대상 (이노베이션)	발명 (기술 사상)	고안 (기술 사상)	디자인 (물품 형태)	표장 (식별 표지)
	자연 법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것 (Invention)	기술적 사상으로서 물품의 형상, 구조 또는 그 조합에 관한 고안 (Device)	물품 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로 시각을 통해 미감을 느끼게 하는 것	타인의 상품과 식별하기 위하여 사용되는 기호, 문자, 도형이나 이들을 결합한 것
존속 기간	출원일로부터 20년간	출원일로부터 10년간	출원일로부터 20년	등록일로부터 10년 (갱신 가능한 반영구적 권리)
침해 구제	7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금형 침해금지청구권 (불응 시 가처분) 손해배상청구권, 부당이득 반환청구권, 신용회복청구권 등 행사			

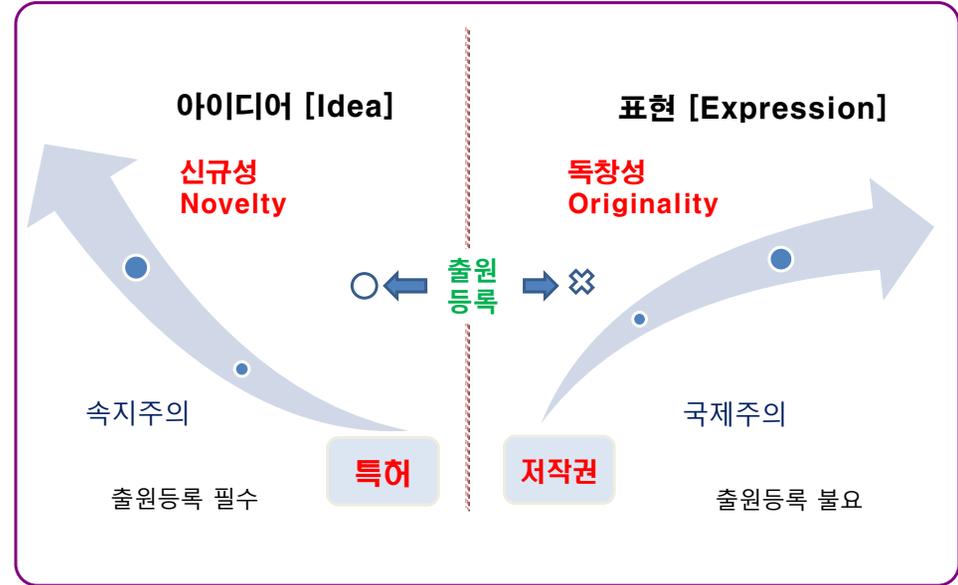
특허 vs 실용신안



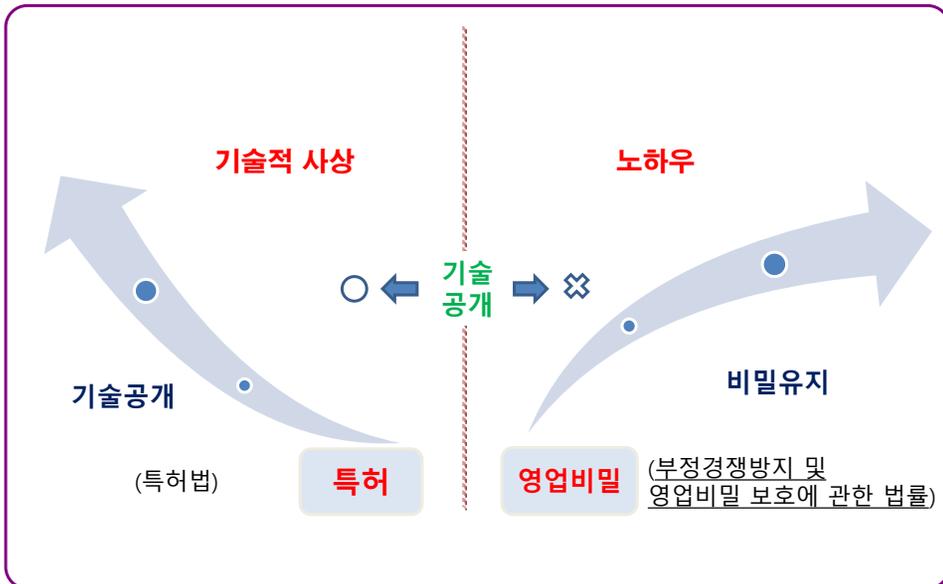
특허 Vs 디자인



특허 vs 저작권



특허 Vs 영업비밀



학습 목표

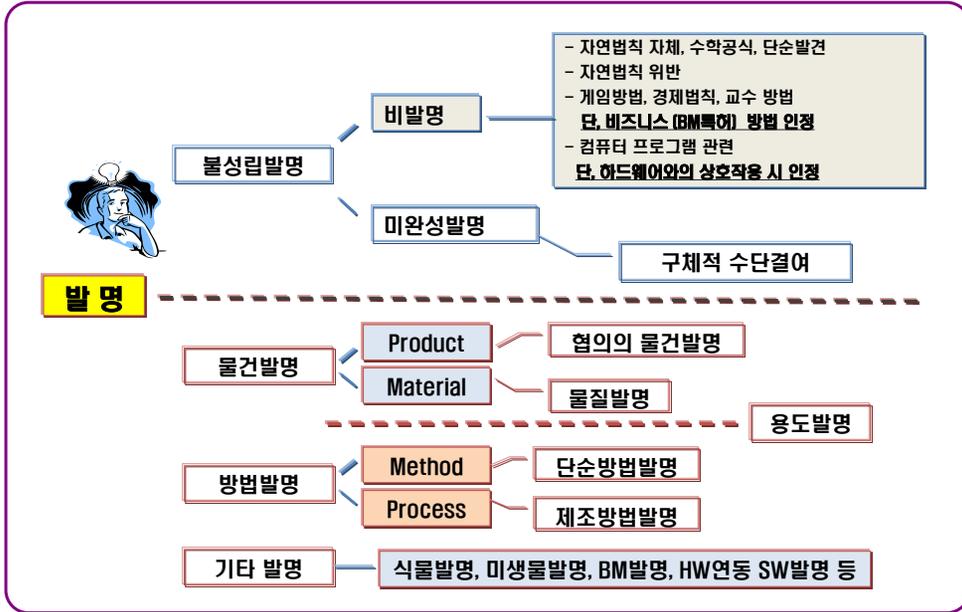


S-2

특허법상의 발명

1. 특허법상 발명의 정의와 보호대상으로의 발명 유형을 이해할 수 있다.
2. 발명을 완성한 자가 가지는 발명자의 권리에 대하여 설명할 수 있다.
3. 미완성 발명과 보호 불가능한 비발명 유형을 예시로서 설명할 수 있다.
4. 정당 발명자와 발명자가 아닌 자의 유형을 예시로서 설명할 수 있다.

• 발명의 분류와 유형



• 기타 발명- 보호 요건

기타 발명	보호 요건	비고
식물	• 식물 종자 기탁 (식물 신종)	유·무성 생식에 의한 식물 신종품 모두가 보호 대상
미생물	• 미생물 기탁 (부다페스트 조약)	유전자, 벡터, 세균, 곰팡이, 수정란, 동식물 세포 등
소프트웨어 (컴퓨터 프로그램)	• 소프트웨어가 외부장치에 연동되어 구현 • 전자 상거래에서 BM (비즈니스 방법) 구현	NOTE: 단, 소프트웨어의 소스코드 및 목적코드는 저작권의 보호 등록 대상

• 불 성립 발명 - 비발명의 유형

	비 발명	예시
발명의 정의 규정 에 위반	• 자연법칙 자체 (발견)	게임방법, 경제법칙, 교육방법 등
	• 자연법칙 위반	무한동력장치,
	• 소프트웨어 자체	전산프로그램 등
공익적 차원의 보호 제한	• 공서 양속에 반한 발명	마약, 도박 관련한 발명 등
	• 인간 대상의 의료행위	인간 대상(동물은 제외)의 치료방법 및 수술방법

NOTE:
인체로부터 분리된 검체 (모발, 혈액, 소변 등)를 분석하는 방법 및 도구 등은 특허 가능 (의료기기 자체 및 의약품은 특허 가능)

• 불특허(발명) 유형 Case

의료행위

발명에 해당하지 않는 유형

① 인간을 수술하거나 치료하거나 또는 진단하는 방법의 발명, 즉, 의료 행위

② 인간으로부터 채취한 것 (혈액, 소변, 피부, 모발, 세포, 조직 등)을 치료를 위해 채취한 자에게 돌려 줄 것을 전제로 하여 처리하는 방법 (예: 혈액투석방법)

발명에 해당하는 유형

① 의료기기 그 자체, 의약품 그 자체 등은 산업상 이용할 수 있는 발명

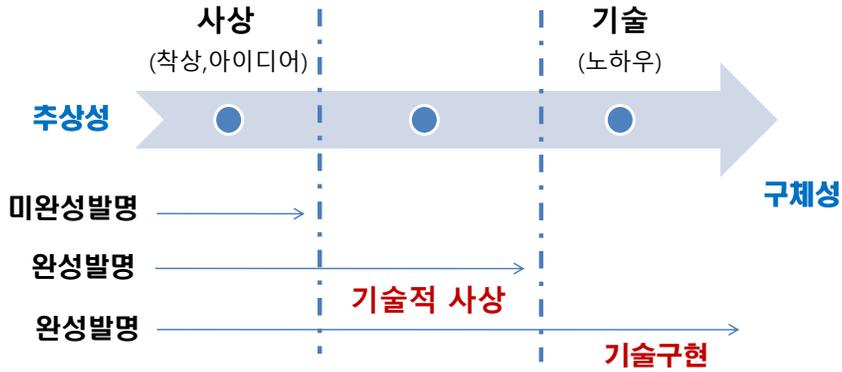
② 인간으로부터 채취한 것 (혈액, 소변, 피부, 모발 등)을 처리하는 방법 또는 이들을 분석하여 각종 데이터를 수집하는 방법

③ 인간을 수술, 치료, 진단하는 방법에 이용할 수 있는 발명이 라도 그것이 인간 이외의 동물에만 한정한다는 사실이 특허청구범위에 명시되어 있는 경우

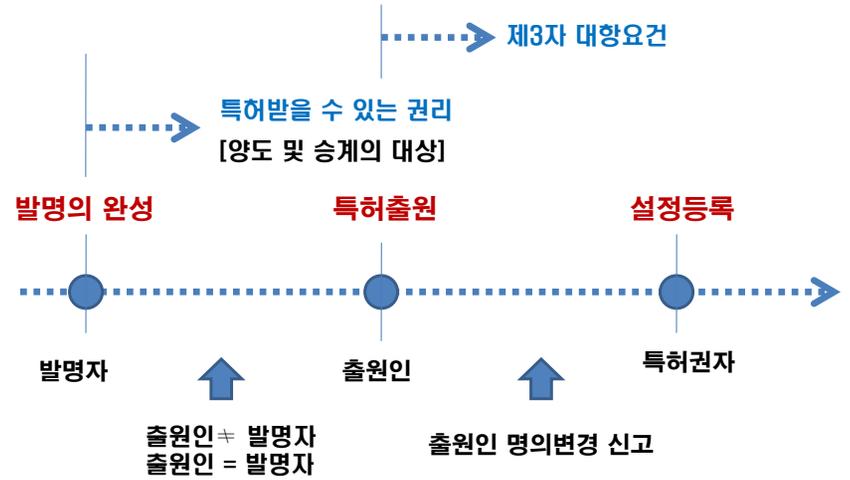
불특허유형: 인체진단, 인체수술, 혈액투석(단, 인체분리 OK->혈액, 모발 검사방법),공서양속X, 오프라인 BM발명 (단, BM특허-온라인영업발명, HW연동된 SW프로그램 ->O)

• 발명-기술적 사상

"발명"이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것



• 특허받을 수 있는 권리-발명자



• 정당한 발명자

발명자

문제 해결을 위한 기술적 수단을 착상한 자로서 발명을 완성한 자

특허 받을 수 있는 권리를 원시적으로 취득

발명자

타인의 착상+연구 => 발명완성

타인의 착상+구체 수단부가 => 발명완성

불완전착상+타인조언 => 발명완성

타인의 힌트+발명범위확대 => 발명완성

비

발명자

자금제공후원자
연구설비제공자

단순 착상자
희망조건제시자

단순보조자
테이터 정리자

일반지식조언자
제안만 주는 자

학습 목표

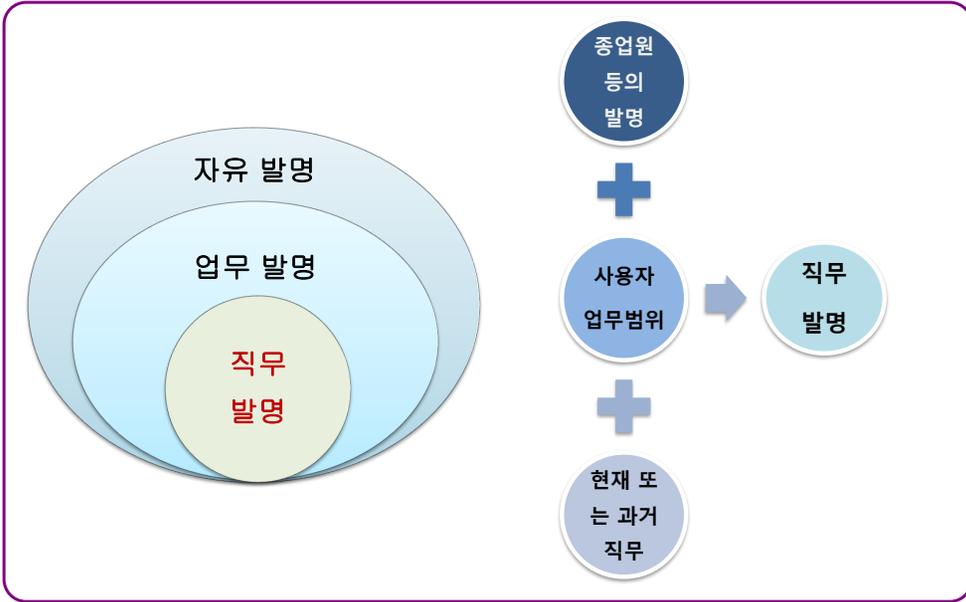


S-3

직무 발명

1. 직무발명이 성립되는 3가지 요건에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
2. 직무발명에 의한 사용자와 종업원의 권리 의무사항을 설명할 수 있다.
3. 사용자의 승계여부 통지에 따른 법률효과를 이해하고 설명할 수 있다.

• 직무발명 이란 ? (성립요건)



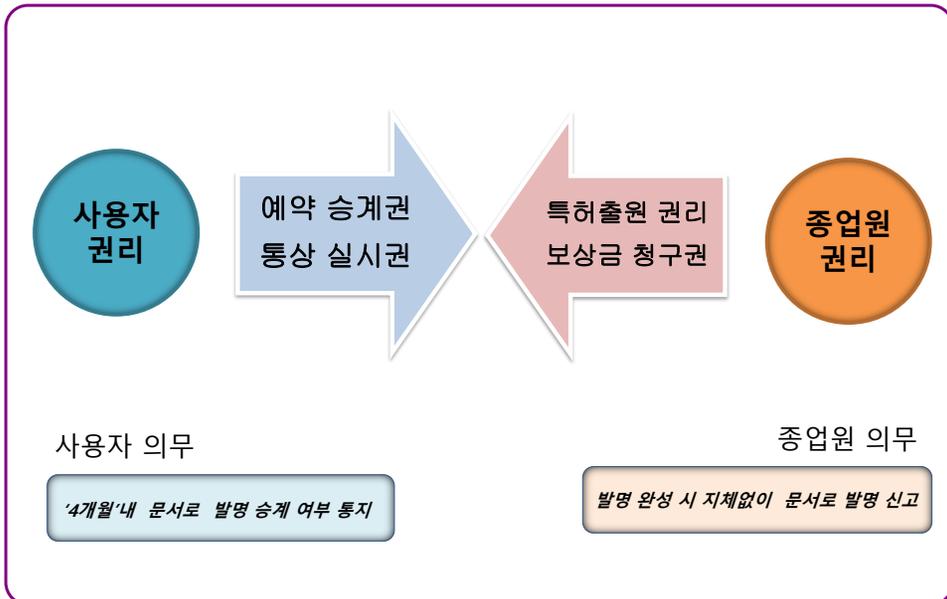
21

• 직무 발명의 성립요건 (판례)

종업원 등	<ul style="list-style-type: none"> • 사용자에게 사실상의 노무를 제공해야 할 의무 부담하는 관계 • 상근, 비상근 및 보수 지급 유무 등은 불문 (광의적 해석) • 파견직원 - 급여지급 및 지휘 감독권으로 종업원 소속 지위를 판단
업무범위	<ul style="list-style-type: none"> • 법인 정관을 중심으로 기타 부수하는 사업까지 업무범위로 본다 • 대학은 연구 활동과 교육 활동을 그 업무범위로 본다. • 산학협력단 운영대학은 산학협력 활동을 업무범위로 확대
현재 또는 과거 직무	<ul style="list-style-type: none"> • 퇴직 후에 완성한 경우에는 원칙적으로 자유발명 이라 해석 • 발명 시기가 퇴직 전이라는 입증 책임은 사용자에게 있음 • 연구노트 (일지) 작성의 의무화 및 체크 필요성

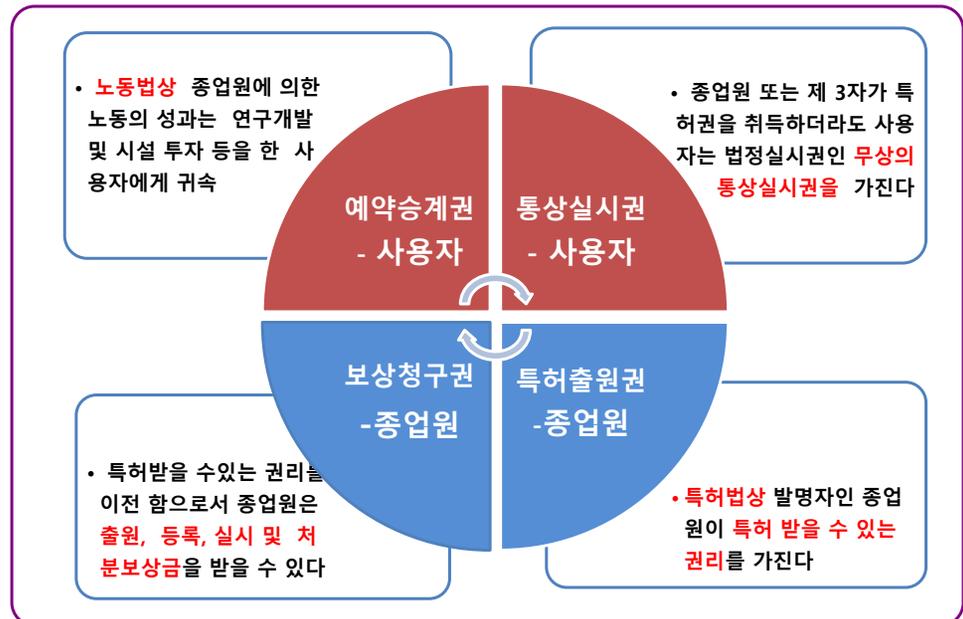
22

• 직무발명- 법률효과



23

• 직무 발명의 권리 내용



• 직무발명- 승계 통지 여부의 효과

발명승계 통지여부에 따른 법률효과			
	승계통지	不(불)승계 통지	未(미)통지
권리귀속	사용자	종업원	종업원
보상금	지급	미지급	미지급
통상(법정) 실시권	혼동소멸 (특허권)	인정	불인정 (허락실시권)

종업원 : 지체 없이 문서 신고
사용자 : '4개월'내 문서 통지

☞ 특허법 37조 1항, 발명진흥법 13조

학습 목표

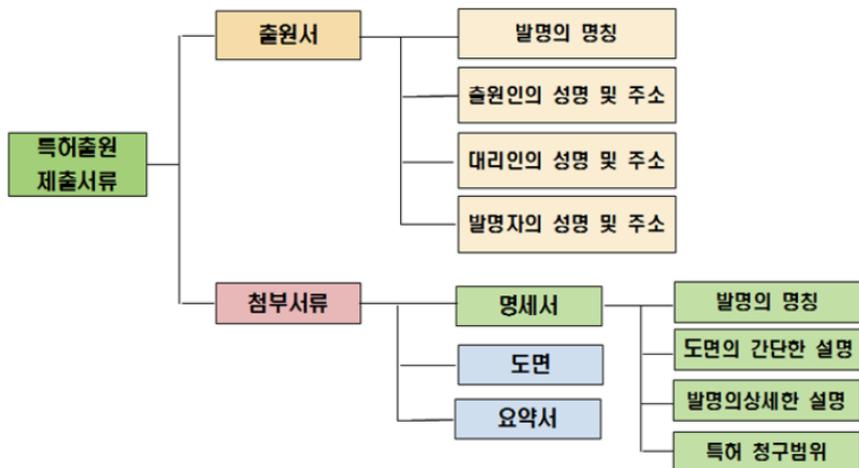


S-4

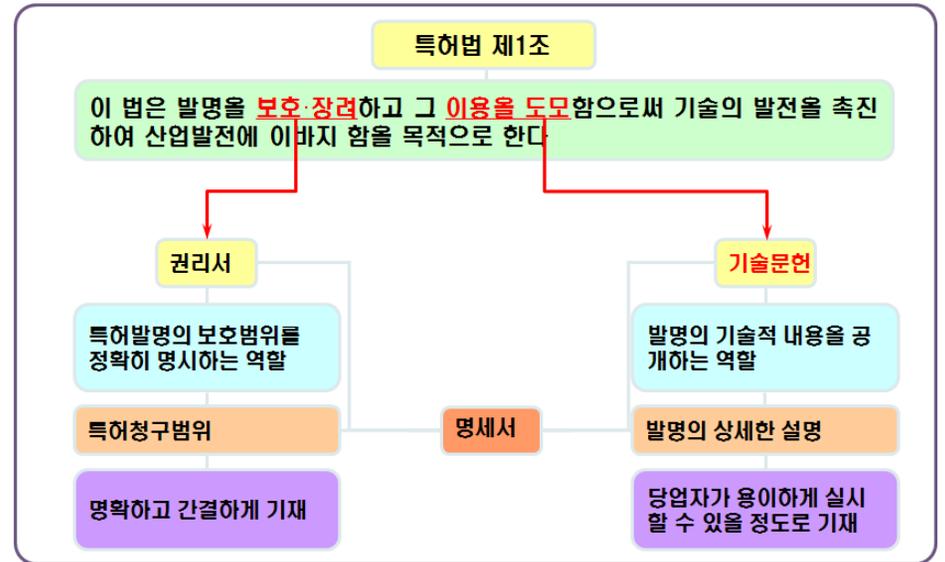
특허 출원 및 주요 제도

1. 특허 출원서의 기재 내용과 명세서의 기재 사항들을 설명할 수 있다.
2. 특허출원과 관련한 심사청구 제도와 출원공개 제도를 설명할 수 있다.
3. 분할 출원과 우선권 주장 출원 유형에 관해 이해하고 설명할 수 있다.
4. 특허결정에 이르는 심사절차를 이해하고 세부 과정을 설명할 수 있다.

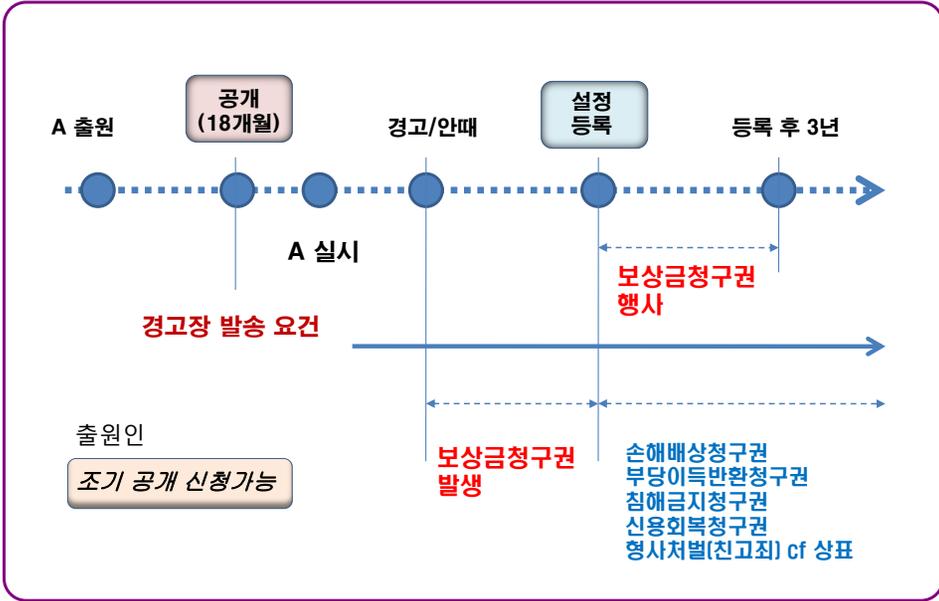
• 특허출원 제출서류 (출원서 Vs 첨부서류)



• 특허 명세서의 역할



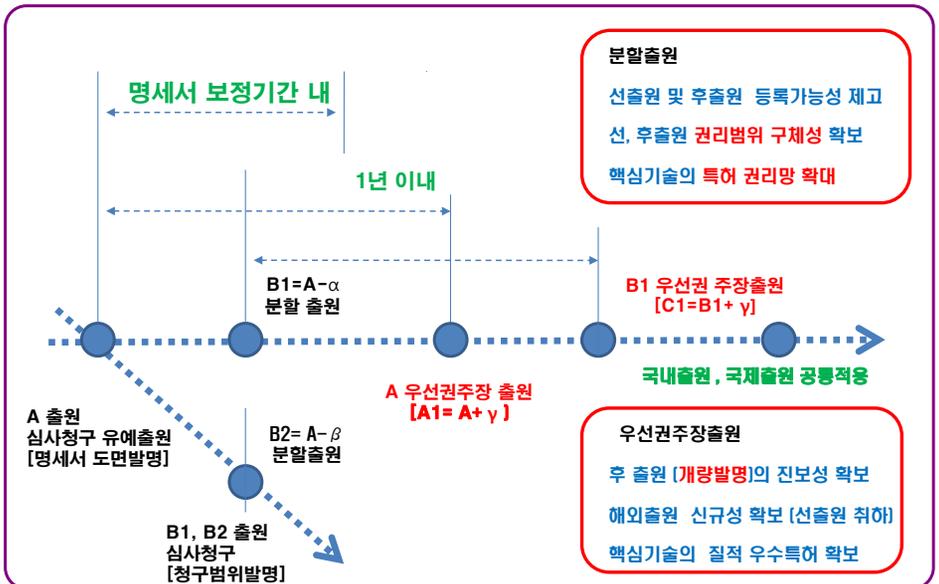
출원 공개 제도 - 경고장 발송 요건



우선권 주장 출원 - 2가지 유형

	국내 우선권 주장 출원	조약 우선권 주장 출원
기초(최초) 선(先) 출원	국내 출원 선 출원의 취하 (1.3년) 간주됨	국내 또는 해외 출원(PCT포함) 기초(선)출원에는 영향 없음
우선권 주장 후(後)출원	기초(先)출원일로부터 1년 이내 출원	
특허 요건 판단	기초(先) 출원 일자로 소급하여 판단함	

분할 출원 & 우선권 주장 출원



학습 목표

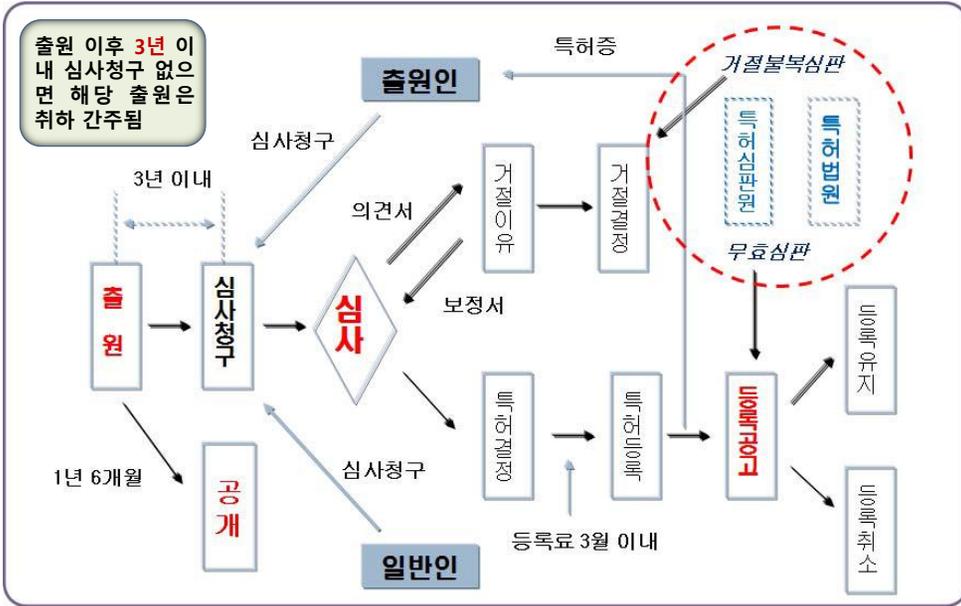


S-5

특허심사 및 특허 요건

1. 특허심사요건으로 절차적 요건과 실체적 요건을 구분 이해할 수 있다.
2. 선원주의 및 확대된 선원의 취지와 적용 방법을 비교 설명할 수 있다.
3. 신규성과 진보성의 판단 기준과 각 심사 방법에 대해 설명할 수 있다.

특허(실용신안) 심사 절차



33

특허 요건에 관한 주요 내용

특허 요건	주요 내용
주체적 요건	<ul style="list-style-type: none"> 정당 권리자(발명자, 정당한 승계인 등)에 의한 출원일 것 법률 행위에 관해 무능력자가 아닐 것 등
절차적 요건	<ul style="list-style-type: none"> 1 특허 출원 범위에 해당할 것 (발명의 단일성) 타인보다 먼저 출원될 것 (선출원 주의) 확대된 선출원 주의해 해당되지 않을 것 (확대된 선원주의) 특허출원 서류의 작성 및 제출이 절차에 부합할 것 발명이 명세서에 적절히 기재되어 있을 것 등
실체적 요건	<ul style="list-style-type: none"> 특허법상의 발명에 해당할 것 (성립성) 산업상 이용 가능성이 있을 것 (산업상 이용 가능성) 기존에 없는 새로운 발명일 것 (신규성) 해당 분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)가 공지된 지식으로부터 용이 발명할 수 있는 것이 아닐 것 (진보성)

34

특허심사 요건



35

선원주의 vs 확대된 선원주의

	선출원주의	확대된 선원주의
대비 대상	특허청구범위 (선 출원) VS 특허청구범위 (당해출원)	명세서·도면 (선 출원) Vs 특허청구범위(당해 출원)
선·후 출원인 동일	적용함	적용하지 않음
선출원 지위	선출원이 공개 또는 등록된 경우와 상관없이 선출원의 지위를 가짐	타출원이 공개 또는 등록된 경우에 선출원의 지위를 가짐
적용 취지	중복 권리 등록 방지	모인 출원(발명) 등록 방지

36

신규성 vs 진보성 판단의 비교

실체적 요건	신규성 판단	진보성 판단
대비 대상	선행기술 (단수) Vs 특허청구범위	공지기술 (복수 조합) Vs 특허청구범위
판단 기준	동일성 판단 (국내 또는 국외 공지 - 심사관 기준)	용이성 판단 (국내 당업자 기준)
판단 방법	1:1 구성 대비 판단 (발명의 효과 참작)	구성의 관관성/ 목적의 특이성, 효과의 현저성

37

학습 목표

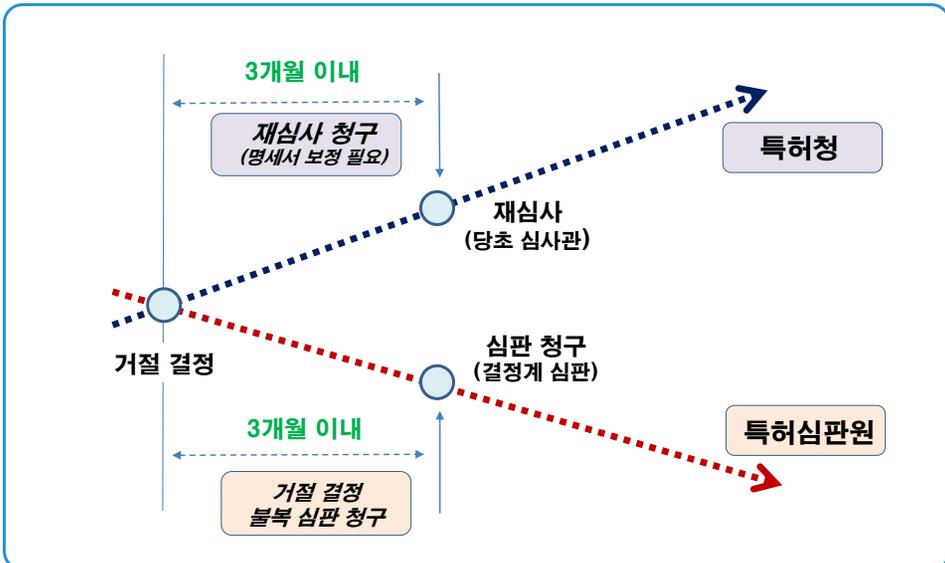


S-6

특허 등록 및 사후 관리

1. 특허청 상급기관으로 특허 심판원 및 특허법원 역할을 설명할 수 있다.
2. 심사관의 특허 거절 결정에 불복하는 행정 절차에 관해 설명할 수 있다.
3. 심사관의 특허 등록 결정에 불복하는 행정절차에 관해 설명할 수 있다.
4. 특허심판(행정), 민사 및 형사소송에 관한 3심 제도를 이해할 수 있다.

거절 결정 불복 절차



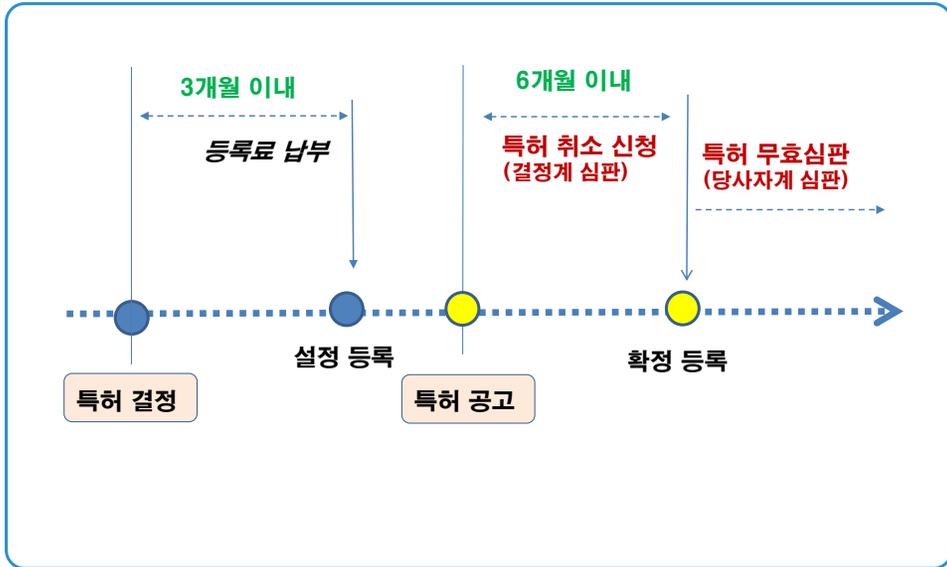
39

거절 결정에 대한 불복 (이의제기)

	재심사 청구	거절결정불복심판
판단 주체	당초 심사관 (특허청)	심판관 (특허 심판원)
보정 여부	명세서 또는 도면의 보정(수정) 필요	명세서 또는 도면의 보정(수정) 불요
절차 구분	특허 심사 절차	특허 심판 절차
청구 시기	거절결정등본 송달 일부터 3개월	

40

특허 등록 및 사후 이의 절차



특허 등록에 대한 불복 (이의제기)

	특허 취소 신청	특허 무효심판
심판유형	사정계 (결정계) 심판	당사자계 심판
신청시기	등록공고 후 6개월 이내	확정등록 이후
신청인	누구나 신청가능	이해관계인 또는 심사관
판단 주체	심판관 (특허 심판원)	

당사자계 심판 제도

당사자계 심판	무효 심판	권리범위 확인심판	통상실시권 허여심판	등록 취소심판
심판 제도	특허/상표 디자인 실용신안	특허/상표 디자인 실용신안	특허/상표 디자인 실용신안	상표
청구 적격	심사관 또는 이해관계인	권리자(전용실 시권자) 또는 제 3자	등록권자 (이용 저촉)	이해관계인
청구 시기	권리 존속기간 또는 소멸 후에도 가능	권리 존속 중에만 청구		

결정계(사정계) 심판 제도

결정계 심판	거절결정 불복심판	취소결정 불복심판	보정각하 불복심판	정정 심판
심판 제도	특허/상표 디자인 실용신안	디자인	디자인/상표	특허/실용신안
청구 적격	출원인	등록권자	출원인	등록권자
청구 시기	결정등본 송달일 일로 부터 30일 이내			O-권리설정등록 (소멸)후 가능 X-권리취소 (무효)후 불가

• 특허(산업재산) 소송 제도

특허 심판	민사 소송		형사 소송
	가처분법원	지방법원	
대법원	대법원		대법원
상고(2주) ↑	재항고(2주) ↑	상고(2주) ↑	상고(7일) ↑
특허법원	특허(고등)법원		고등법원
심결 취소 소송(30일) ↑	인용 (이의신청) 기각(항고)_2주) ↑	항소 (2주) ↑	항소(7일) ↑
특허심판원	가처분법원	지방법원	지방법원 (<검찰)

학습 목표

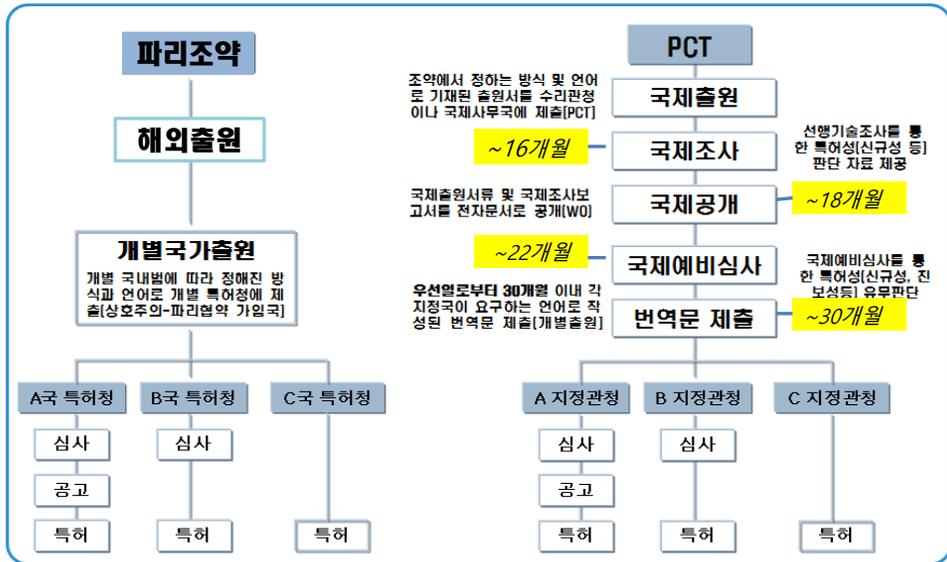


S-7

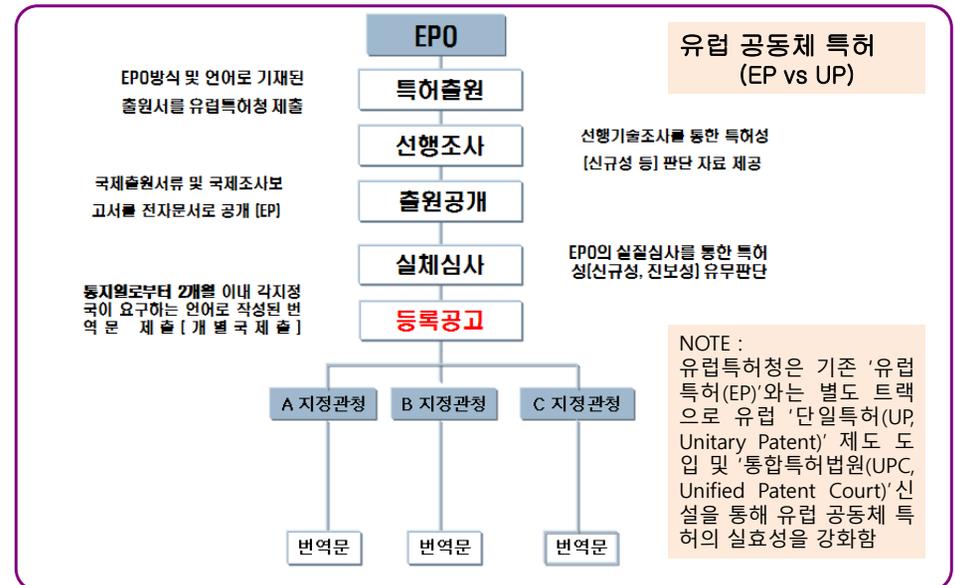
해외 특허 출원

1. 파리 조약과 PCT 조약에 의한 해외 출원 절차를 비교 이해할 수 있다.
2. 파리조약 3대원칙과 우선권 주장에 의한 해외 출원을 설명할 수 있다.
3. PCT 출원 국제 단계의 3가지 주요 절차를 이해하고 설명할 수 있다.
4. 파리 조약과 PCT에 의한 해외 출원의 장단점을 비교 설명할 수 있다.
5. PCT 국제단계에서 명세서 보정(수정) 절차에 관해 설명할 수 있다.

• 국제특허출원(PCT) 제도



• 유럽특허(EP) 심사 절차



• 파리 조약의 3대 원칙

3대 원칙	내용	
내 외국인 평등 원칙	상호주의 (최혜국 대우) 원칙에 의한	<우선권주장 기한> • 특허/ 실용신안 <- 1년 이내 • 상표/ 디자인 <- 6월 이내
우선권 주장 제도 (우선권주장 출원 인정)	우선권 주장 기한 내에 산업재산을 출원 시에 판단 시점을 우선일로 소급 적용	
속지주의 원칙	특허(산업재산권) 독립의 원칙에 의한 (해당 개별 국가에 출원, 심사 및 등록)	

우선일(자) : 최초 동맹국에 출원한 날짜

• 우선권 주장 출원 (조약 우선권 vs 국내 우선권)

종 류	요 건	효 과
해외 우선권 주장 [파리조약]	파리조약 동맹국민 출원의 정규성	특허요건 판단시점소급 제 3자 권리발생 저지 자살출원방지-신규성상실
국내 우선권 주장	국내 출원인의 동일 발명의 동일성	특허요건 판단시점소급 선 출원의 취하 간주 부분우선 및 복수우선인정

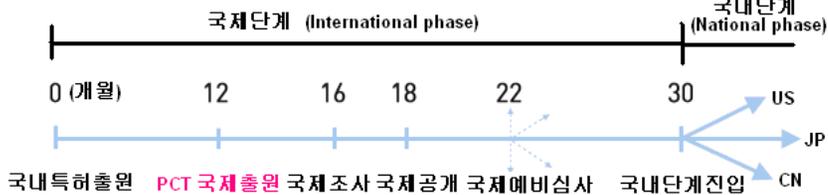


• 해외 특허출원_ (파리조약 vs PCT 협약)

◆ 파리조약(Paris Convention)에 의한 해외출원



◆ PCT(Patent Cooperation Treaty)에 의한 해외출원



• PCT 국제 단계 - 주요 문헌 정보

문헌 명칭	제공시점 (우선일~)	주요 내용	비고
• 국제공개공보 (PCT Gazette)	18개월	특허 출원 서류로 제출하는 출원서 및 명세서에 기재된 내용을 공개	보상금 청구권 발생
• 국제조사보고서 (ISR)	16개월	선행기술 문헌과 해당 문헌과의 기술 관련도(유사성) 정보	해당 문헌을 참고로 PCT 국제단계에서 보정(수정)
• 국제예비심사보고서(견해서) (IPRP)	22개월	특허성 (신규성, 진보성 및 산업이용가능성) 관련 심사관의 견해	

<https://www.wipo.int/patentscope/> 사이트에서 상기 문헌정보 공개

• PCT 국제 단계의 특허성 검토

PCT 국제단계에서의 보정(수정)

	국제조사보고서(ISR)	국제예비심사보고서(IPRP)
신청/ 절차 요건	필수적 절차 (Mandatory)	선택적 절차 (Optional)
	별도 신청 불요	별도 신청 필요 (심사 청구로 납부)
정보제공 시점	출원일 (우선일)로 부터 16 개월	출원일 (우선일)로 부터 22 개월
보정(수정) 범위 (법적근거)	특허청구범위 (PCT 19조_보정 규정)	명세서, 도면 및 특허청구범위 (PCT 34조_보정 규정)

- **ISR** : International Search Report
- **IPRP** : International Preliminary Report for Patentability

53

• PCT 출원의 장단점

PCT 장점	PCT 단점
<ul style="list-style-type: none"> • 한번의 출원 절차를 통해 다수개로 지정된 국가에 특허출원의 효과 있음 	<ul style="list-style-type: none"> • 국제 단계를 거쳐야 하므로 특허등록 시 까지 소요되는 기간이 길어 짐
<ul style="list-style-type: none"> • 사업의 진행 과정에 따라 해당국가에 국내단계로의 진입여부를 결정 가능 	<ul style="list-style-type: none"> • PCT국제출원 이후 국내 단계에 진입하는 경우 비용이 추가로 소요됨
<ul style="list-style-type: none"> • 국제조사 또는 국제예비심사를 통해 특허 가능성을 사전에 점검할 수 있음 	<ul style="list-style-type: none"> • PCT공개에 의해 특허기술이 전세계 경쟁자 또는 잠재 경쟁자에게 노출이 됨

54



감사합니다

55