

5차시

핵심만 쏙쏙! 기업법무실무

특허법

변호사 / 공인회계사 이 은 종

Contents

1 특허제도 개관

2 특허 등록 절차

3 특허권 침해 구제

Contents

1 특허제도 개관

1. 특허권의 개념

2. 특허권의 필요성

3. 특허권의 효력

1. 특허제도 개관

1. 특허권의 개념

■ 지식재산권과 특허권

- **지식재산**
인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식·정보·기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원, 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것(지식재산기본법 제3조 제1호)
- **지식재산권**
법령 또는 조약 등에 따라 인정되거나 보호되는 지식재산에 관한 권리를 말하는 것으로서 산업재산권, 저작권, 신지식재산권을 포괄하는 무형적 권리
- **특허권**
지식재산권의 하나로 인정받는 권리로, 특허를 받은 발명에 대하여 인정되는 권리

1. 계약서에 대한 이해

2. 계약서의 당사자

지식재산권과 특허권

지식재산권

산업재산권

- 특허권
- 실용신안권
- 디자인권
- 상표권

저작권

- 저작권
- 저작인접권

신지식재산권

- 첨단산업재산권
- 산업저작권
- 정보재산권
- 기타

1. 특허제도 개관

1. 특허권의 개념

발명의 개념

자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것(특허법 제2조제1호).

- 자연법칙 : 자연계에서 일어나는 일정불변의 필연적인 법칙으로서 자연계의 이치나 현상
 - 수리(數理)상의 법칙이나 경제법칙, 사람의 심리상태를 이용한 심리법칙, 경기방법, 문자배열방법 등은 자연법칙이 아니므로 발명의 대상이 될 수 없음
- 기술적 사상 : 사람의 마음속에 존재하는 생각, 이상, 관념(Idea)으로서 기술을 바탕으로 하여 어떠한 문제해결이나 목적달성을 하기 위하여 착상된 일련의 사상으로 구체성을 띠어야 함.
 - 단순히 문제의 제기나 착상, 또는 소망의 표현에 그치고 그 구체적 해결방법이 없는 것은 발명이라 할 수 없음
 - 해결방법이 제시되고 있지만 아주 막연한 것이거나 설명이 분명치 않은 것, 해결 수단이 제시되고 있지만 그 수단으로는 목적달성을 할 수 없다고 인정되는 것 등은 기술적 사상의 구체성이 결여된 것으로서 발명으로 성립되지 않음
 - 발명의 고도함 : 기술수준이 높은 것으로서 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 정도의 것

1. 특허제도 개관

1. 특허권의 개념

■ 실용신안과의 구별

실용신안 : 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로써 물품의 형상·구조·조합에 관한 실용성 있는 고안

- 일반적으로 실용신안의 대상물품은 특허에 비하여 제품의 라이프 사이클이 짧은 경우가 많음
- 설정등록일부터 출원일 후 10년까지 보호받음(특허권은 20년이 원칙)
- 실용신안은 특허와 달리 발명의 고도성을 요하지 않음

1. 특허제도 개관

2. 특허권의 필요성

특허권의 필요성

- 시장에서 독점적 지위를 확보할 수 있음.
 - 특허권 등 지식재산권은 독점배타적인 무체재산권으로 신용창출, 소비자의 신뢰도 향상 및 기술 판매를 통한 로열티 수입 등이 가능
- 특허분쟁을 예방하고 권리를 보호
 - 자신의 발명 및 개발기술을 적시에 출원 및 권리화함으로써 다른 사람과의 분쟁을 사전에 예방하고, 다른 사람이 자신의 권리를 허락 없이 사용하는 경우 적극적으로 대응할 수 있는 법적 보호기능
- R&D 투자비 회수 및 향후 추가기술 개발의 원천을 마련
 - 막대한 기술개발 투자비를 회수할 수 있는 확실한 수단이며 확보된 권리를 바탕으로 다른 사람과 분쟁 없이 추가적인 응용기술 개발을 할 수 있음
- 정부의 각종 정책자금 및 세제지원 혜택
 - 특허권 등 지식재산권을 보유하고 있는 경우 특허기술사업화 자금지원, 우수발명품시작품 제작지원을 비롯하여 각종 정부자금 활용과 세제지원 혜택을 받을 수 있음

1. 특허제도 개관

3. 특허권의 효력

■ 전용권

- 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점함(특허법 제94조)
- 단, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 「특허법」 제100조제2항에 따라 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 권리를 독점하지 않음

□ 전용실시권

일정 범위 내에서 타인의 특허발명을 업으로서 “독점 실시”할 수 있는 권리, 전용실시권이 설정된 범위 내에는 특허권자도 전용실시권자의 허락 없이 특허발명을 실시할 수 없음

- 보호범위 : 특허 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 짐

1. 특허제도 개관

3. 특허권의 효력

■ 효력의 제한

특허권의 효력은 다음 어느 하나에 해당하는 사항에는 미치지 않음(특허법 제96조제1항).

- 연구 또는 시험(「약사법」에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 「농약관리법」에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다)을 하기 위한 특허발명의 실시
- 국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치, 그 밖의 물건
- 특허출원을 한 때부터 국내에 있는 물건

1. 특허제도 개관

3. 특허권의 효력

효력의 제한

다음 어느 하나에 해당하는 재심에 의하여 회복된 경우에 특허권의 효력은 해당 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 이를 알지 못하고 수입하거나 국내에서 생산 또는 취득한 물건에는 미치지 않음(특허법 제181조제1항).

- 무효로 된 특허권 또는 존속기간의 연장등록의 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우
- 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이와 상반되는 심결이 확정된 경우
- 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우

위의 어느 하나에 해당하는 경우의 특허권의 효력은 다음 어느 하나의 행위에 미치지 않음(특허법 제181조제2항).

- 해당 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 한 해당 발명의 선의의 실시
- 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 해당 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 생산·양도·대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
- 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 해당 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 생산·양도·대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여를 청약하는 행위

Contents

2 특허 등록 절차

1. 특허법의 기본 원칙
2. 특허 요건
3. 특허 출원 전 확인사항
4. 특허 출원 절차
5. 특허권 등록

2. 특허 등록 절차

1. 특허법의 기본 원칙

■ 선출원주의

- 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있음(특허법 제36조제1항).
- 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있음(특허법 제36조제2항) : 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없음
- 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것이면 「특허법」 제36조제1항의 규정을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것이면 「특허법」 제36조 제2항의 규정을 준용(특허법 제36조제3항).

2. 특허 등록 절차

1. 특허법의 기본 원칙

■ 하나의 발명, 하나의 특허출원주의

- 특허출원은 하나의 발명마다 하나의 특허출원으로 하여야 함(특허법 제45조제1항)
- 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군(群)의 발명에 대하여는 다음의 요건을 갖춘 경우에 한하여 하나의 특허출원으로 할 수 있음(특허법 제45조제1항 단서 및 「특허법 시행령」 제6조).

- 청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있을 것
- 청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것(이 경우 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것이어야 함)

2. 특허 등록 절차

2. 특허 요건

특허로 등록받기 위한 대상 및 요건

산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받음
(특허법 제29조제1항)

- 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명
- 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명

※ 신규성

발명에 대한 신규성 유무는 해당 특허출원 시를 기준으로 판단하므로 발명이 공지된 이후에 특허출원을 한 때에는 원칙적으로 그 발명은 신규성을 상실한 것으로 보며, 출원 전에 존재하고 있는 것으로서 특허등록 되지 않은 기술적 창작이라 할지라도 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 또는 국내·국외에서 반포된 간행물에 기재되거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명에 대해서는 특허나 실용신안 등록을 받을 수 없음

※ 산업상 이용가능성

기본적으로 공업, 농업, 임업 및 목축업 등 생산업 분야를 말하나 운수업, 교통업 등 보조적 산업분야도 포함하며, 보험업 및 금융업과 의료업은 산업에서 제외됨, 학술적 또는 실험적으로만 이용될 수 있는 발명 등은 특허를 받을 수 없음

2. 특허 등록 절차

2. 특허 요건

특허로 등록받기 위한 대상 및 요건

특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 위의 어느 하나에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없음

※ 진보성

그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원 시의 공지발명으로부터 쉽게 발명할 수 없는 정도의 창작의 난이도를 갖추어야 함

2. 특허 등록 절차

2. 특허 요건

특허를 받을 수 없는 발명

다음과 같은 경우에는 「특허법」 제29조의 특허 요건을 갖춘 경우라도 특허를 받을 수 없음

- 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명(특허법 제32조)
- 정부는 국방상 필요한 경우에는 외국에의 특허출원을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있으나, 정부의 허가를 얻은 때에는 외국에 특허출원을 할 수 있음(특허법 제41조제1항), 이에 따른 손실에 대해서는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 함(특허법 제41조제3항).

2. 특허 등록 절차

3. 특허 출원 전 확인사항

특허를 받을 수 있는 사람

- 발명을 한 사람 또는 그 승계인

※ 미성년자와 같이 법률행위능력이 없는 무능력자도 발명자가 될 수 있으나, 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 출원·청구 절차 등을 밟을 수 없음

- 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속 또는 유증을 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없음
- 특허법은 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 처음부터 없었던 것으로 보고(「특허법」 제36조제5항), 특허무효사유(「특허법」 제133조제1항제2호)로 규정

2. 특허 등록 절차

3. 특허 출원 전 확인사항

특허를 받을 수 있는 사람

공동발명자

2인 이상이 공동으로 발명한 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 공유함

- 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 하고 공유자 일부만 특허출원을 한 경우 심사관은 특허거절결정을 하여야 함

직무발명제도

종업원, 법인의 임원 또는 공무원(“종업원 등”)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(발명진흥법 제2조 제2호)

- 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가짐(발명진흥법 제15조 제1항)

2. 특허 등록 절차

3. 특허 출원 전 확인사항

■ 선행기술 정보의 검색

- 선행기술 정보

발명자, 출원일, 공고일, 발명의 명칭, 발명의 상세한 설명, 특허청구 범위, 도면 등이 게재된 정보자료

기관	웹주소	구분
한국특허정보원(KIPI)	http://www.kipris.or.kr	무료
과학기술정보통합서비스	http://www.ndsl.kr/	
웍스(WIPS)	http://search.wips.co.kr	유료
쑤테크놀러지(브랜드워치)	http://www.brandwatch.co.kr	
위즈도메인(WISDOMAIN)	http://www.wisdomain.com	
마크프로	http://www.markpro.co.kr	

2. 특허 등록 절차

4. 특허 출원 절차

절차흐름도

특허출원에 대하여 그 출원일로부터 1년6월이 경과한 때 또는 출원인의 신청이 있는 때는 기술 내용을 공개 공보에 게재하여 일반인에게 공개

출원의 주체, 법령이 정한 방식상 요건 등 절차의 흠·결유무를 점검

2
출원공개

1
방식심사

“심사절차”

발명의 내용파악, 선행기술 조사 등을 통해 특허여부를 판단

3
실체심사

5
등록공고

특허결정되어 특허권이 설정등록되면 그 내용을 일반인에게 공개함

4
특허결정

심사결과 거절이유가 존재하지않을 시에는 특허결정서를 출원인에게 통지

2. 특허 등록 절차

4. 특허 출원 절차

출원공개의 효과

- 특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있음(특허법 제65조제1항)
- 특허출원인은 위 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있음(특허법 제65조제2항).
- 보상금지급청구권은 그 특허출원된 발명에 대한 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있음
- 보상금지급청구권은 해당 특허권의 설정등록일로부터 3년간 행사하지 않거나 상대방이 특허출원된 발명임을 서면으로 경고 받은 날 또는 출원공개된 발명임을 안 날로부터 10년이 경과한 경우에는 시효로 소멸

2. 특허 등록 절차

5. 특허권 등록

■ 신규설정등록

- 출원에 대하여 심사관이 심사한 결과 특허(등록)결정한 것을 출원인으로부터 소정의 특허(등록)료를 납부 받아 특허(등록)원부에 등재하여 최종적으로 권리를 설정등록 하는 것
- 특허권의 효력발생요건임
- 연차등록료 납부 : 특허료는 최초 3년분을 특허결정 등본을 받은 날부터 3개월 이내에 납부해야 함
- 특허료의 보전제도 : 특허설정등록 또는 연차등록(존속기간 갱신 등록) 시 특허료의 일부를 부족하게 납부한 경우 그 납부기간이 경과하더라도 특허청장의 보전명령에 의한 보전기간 내에 특허료를 납부하면 특허권 등의 권리가 상실되지 않도록 하여 특허권자를 보호하는 제도

2. 특허 등록 절차

5. 특허권 등록

■ 권리이전 등록

- 특허권은 개인의 재산권이므로 등록권자의 의사에 의하여 이를 이전하거나 법령의 요건에 의하여 타인에게 이전될 수 있음
- 특허권의 이전이 효력을 발생하기 위하여는 이를 특허청에 등록하여야 함

2. 특허 등록 절차

5. 특허권 등록

■ 실시권 설정

전용실시권

일정 범위 내에서 타인의 특허발명을 업으로서 독점 실시할 수 있는 권리

- 전용실시권이 설정된 범위 내에는 특허권자도 전용실시권자의 허락 없이 특허발명을 실시할 수 없음
- 전용실시권자는 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 이전할 수 없음

통상실시권

타인의 특허발명을 일정조건하에서 업으로 실시할 수 있는 권리로서, 전용실시권과는 달리 독점력이 없음

- 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우에 한하여 이전할 수 있음

Contents

3 특허권 침해 구제

1. 특허권 침해 유형

2. 구제방법

3. 처벌규정

3. 특허권 침해 구제

1. 특허권 침해 유형

직접 침해 행위

특허권자 또는 전용실시권자 이외의 자가 정당한 권한 없이 특허발명을 업으로서 실시하는 행위

- 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지므로(특허법 제97조 참고), 특허청구범위에 기재된 구성요건적 사항들을 모두 사용하는 경우 특허권 침해
- 적법·유효하게 등록된 특허발명이라고 하더라도 이용발명과 같이 먼저 출원한 다른 권리와 이용·저촉관계가 있는 경우 먼저 출원한 사람의 허락을 얻지 아니하고 실시하는 경우에는 특허 침해가 됨

다음 어느 하나에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 봄(특허법 제127조)

- 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
- 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

3. 특허권 침해 구제

2. 구제방법

■ 침해금지청구권

- 특허권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있음(특허법 제126조 제1항).
- 특허권자가 특허권의 침해의 금지 또는 예방을 청구 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있음(특허법 제126조 제2항).

3. 특허권 침해 구제

2. 구제방법

■ 손해배상청구권

- 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있음(특허법 제128조 제1항).
- 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있음(특허법 제128조 제2항)

3. 특허권 침해 구제

2. 구제방법

■ 신용회복청구권

- 법원은 고의나 과실로 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용을 떨어뜨린 자에 대해서는 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있음(특허법 제131조).

3. 특허권 침해 구제

3. 처벌규정

처벌규정

침해죄

- 특허권 또는 전용실시권의 침해죄는 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없으며, 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금 처벌을 받게 됨(특허법 제225조 제1항 및 제2항).
- 또한 침해자가 법인인 경우 행위자를 벌하는 것 외에도 그 법인은 3억 원 이하의 벌금형을 받게 됨(특허법 제230조 제1호 참고).

위증죄

- 「특허법」에 따라 선서한 증인, 감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 거짓으로 진술·감정 또는 통역을 한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금의 처벌을 받음(특허법 제227조 제1항)

거짓행위의 죄

- 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처함(특허법 제229조)

5차시

핵심만 쏙쏙! 기업법무실무

특허법

감사합니다