

지식재산개론

지식재산권 개요 / 1주차 1차시

1. 지식재산권의 개념

가. 지식재산권의 정의

1) 지식재산권(Intellectual Property Rights)

- 지식재산(Intellectual Property) : 인간의 지적 활동으로 얻은 창작물에 대한 권리
- 인간의 지적 활동의 성과로 얻어진 정신적 산물로서 재산적 가치가 있는 것으로 법적으로 보호되는 것
- 무체재산권 : 형태를 갖추지 않은 재산

2) 유형재산권 vs. 무형재산권

- 사람이 소유하고 있는 재산권은 실체 여부에 따라 구분

유형 재산권	무형 재산권
<ul style="list-style-type: none"> • 실체를 눈으로 볼 수 있는 권리 : 동산, 부동산 등 • 동시에 복수이용 불가능 	<ul style="list-style-type: none"> • 기업의 영업권, 지적 창작의 결과물인 저작권과 산업체재산권 • 복수이용 가능 • 무체물은 직접 지배가 불가능하기 때문에 지식재산권에 대한 침해의 발견과 입증이 어려움

3) 지식재산권 필요성

- 시장에서 독점적 지위 확보
 - 특히 등 지식재산권은 독점 배타적인 무체 재산권으로 신용창출, 소비자의 신뢰도 향상 및 기술 판매를 통한 로열티 수입 가능
- 특허분쟁의 예방 및 권리 보호
 - 자신의 발명 및 개발 기술을 적시에 출원 및 권리화함으로써 타인과의 분쟁을 사전 예방하고 타인이 자신의 권리를 무단 사용 시 적극적으로 대응하여 법적 보호 가능
- R&D 투자비 회수 및 향후 추가 기술 개발의 원천
 - 막대한 기술 개발 투자비를 회수할 수 있는 확실한 수단이며 확보된 권리를 바탕으로 타인과 분쟁 없이 추가 응용 기술 개발 가능
- 정부의 각종 정책 자금 및 세제 지원 혜택
 - 특허권 등 지식재산권을 보유하고 있는 경우 특허기술사업화 자금 지원, 우수 발명품 시작품 제작지원을 비롯하여 각종 정부자금 활용과 세제지원 혜택

나. 지식재산기본법

1) 지식재산권 vs. 지적재산권

- 2011년 제정된 지식재산기본법에 따라 '지적재산권'이라는 용어는 모두 '지식재산권'으로 사용
- 목적
 - 지식재산의 창출, 보호 및 활용을 촉진
 - 국가의 경제, 사회 문화 등의 발전

- 국민의 삶의 질 향상에 이바지

2) 지식재산기본법 기본 이념

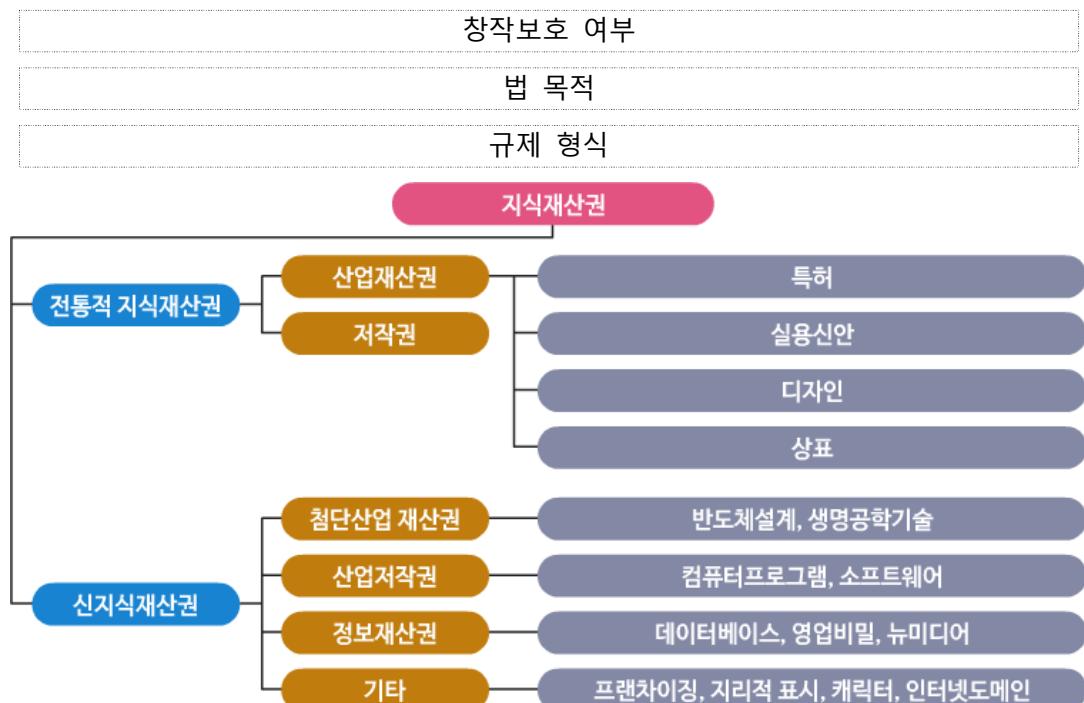
- 저작자, 발명가, 과학기술자 및 예술가 등 지식재산 창출자가 창의적이고 안정적으로 활동할 수 있도록 함으로써 우수한 지식재산의 창출을 촉진함
- 지식재산을 효과적이고 안정적으로 보호하고, 그 활용을 촉진하는 동시에 합리적이고 공정한 이용을 도모함
- 지식재산이 존중되는 사회환경을 조성하고 전문 인력과 관련 산업을 육성함으로써 지식재산의 창출 · 보호 및 활용을 촉진하기 위한 기반을 마련함
- 지식재산에 관한 국내 규범과 국제규범 간의 조화를 도모하고 개발도상국의 지식재산 역량 강화를 지원함으로써 국제사회의 공동 발전에 기여함

3) 지식재산기본법 관련 정의

- 지식재산 : 인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식 · 정보 · 기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원(遺傳資源), 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것
- 신지식재산 : 경제 · 사회 또는 문화의 변화나 과학기술의 발전에 따라 새로운 분야에서 출현하는 지식재산
- 지식재산권 : 법령 또는 조약 등에 따라 인정되거나 보호되는 지식재산에 관한 권리

2. 지식재산권의 유형

가. 유형 구분 방법



나. 산업체권

- 1) 특허권(대발명) : 기술적 사상의 창작
- 2) 실용신안권(소발명) : 실용성 있는 개량기술

-
- 3) 디자인권 : 심미감을 느낄 수 있는 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합
 - 4) 상표권 : 타인의 상품과 식별할 수 있는 기호, 문자, 도형 또는 이들의 결합

다. 저작권

- 1) 협의의 저작권 : 문학, 예술적 창작물
- 2) 저작인접권 : 실연가, 음반 제작가, 방송사업자 권리

라. 신지식재산권

- 1) 첨단산업재산권 : 반도체 칩 회로배치 설계권, 생명공학기술권
- 2) 산업저작권 : 컴퓨터프로그램 및 소프트웨어권
- 3) 정보재산권 : 영업비밀보호법, 데이터베이스권, 뉴미디어권

3. 지식재산권 관련법

가. 헌법과 지식재산권

- 1) 헌법 제22조 제2항
 - 저작자 · 발명가 · 과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다.
- 2) 헌법 제127조 제1항
 - 국가는 과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통하여 국민경제의 발전에 노력하여야 한다.

나. 민법과 지식재산권

- 1) 민법은 사법의 일반법으로 특별법인 지식재산기본법에 없는 부분에 대해서 보충적 적용
- 2) 권리침해에 대한 금지청구권, 예방청구권, 손해배상청구권 등이 인정되는 것은 민법의 물권법체계나 불법행위법체계를 따른 것
- 3) 지식재산기본법 등에서 발전된 법리가 민법의 일반이론으로 도입되기도 함

다. 민사소송법과 지식재산권

- 1) 저작권 발생에는 특별한 절차가 없음
 - 저작권 관련 소송은 대부분은 침해 소송
- 2) 산업재산권은 특허청의 처분을 통하여 발생하며, 이와 관련된 분쟁은 심판과 이에 대한 소송을 통해 해결함
- 3) 특허법에는 민사소송법을 준용한다는 규정이 많이 있음

라. 노동법과 지식재산권

- 1) 근로자가 직무상 창작행위를 한 경우에 권리의 귀속 여부와 권리의 배분에 관한 문제
- 2) 현실적으로 창작활동을 한 종업원을 보호할 필요가 있는 반면에 신기술 등의 개발을 위하여

- 투자한 기업의 이익도 아울러 고려
- 3) 직무발명에 대해서는 발명진흥법, 저작권법, 컴퓨터프로그램보호법 등 참조
 - 4) 발명진흥법 제2절 직무발명의 활성화
 - 제10조(직무발명) ~ 제19조(비밀유지의 의무)
 - 5) 저작권법 제9조(업무상저작물의 저작자)
 - 법인 등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인 등이 된다. 다만, 컴퓨터프로그램저작물(이하 "프로그램"이라 한다)의 경우 공표될 것을 요하지 아니한다.
 - 기업체에서 근로자가 업무상 창작한 저작물에 대해서는 저작자 내지는 권리자를 곧바로 당해 기업체로 인정하는 경향이 있음

4. 지식재산권의 국제적 특성

가. 지식재산권의 국제적 동향

- 1) 지식재산권의 국제성
 - 재화 가치의 중심이 상품 자체보다 상품에 반영되어 있는 지식 · 기술 · 서비스 · 디자인 등 무형의 지식으로 옮겨가고 있음
 - 지식재산은 상품 유통, 지식 전파와 밀접한 관련이 있으며, 국경을 넘어 이용되어 무형의 권리라는 점에서 모방이 용이하고 침해를 발견하는 것이 매우 어려움
- 2) 국제조약의 탄생
 - 파리 협약과 베른 협약
 - 1880년대부터 국제조약을 결성하여 지식재산의 국제적 보호 도모
 - 1884년 발효된 '산업재산권의 보호를 위한 파리 협약'
 - 1887년 발효된 '문학 · 예술적 저작물의 보호를 위한 베른 협약'
 - WTO TRIPs 협정
 - WTO TRIPs(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 협정은 1990년대 이후 지식재산권에 관한 국제무역질서를 규율하는 다자간 조약
 - 동 협정은 저작권, 특허권 등 8개 분야의 권리에 대한 보호 기준과 시행 절차 규정
 - 각국은 동 협정 내용을 국내법에 반영하여 통일화
- 3) 국제 사회에서 지식재산권의 중요성
 - 선진기술 도입수단으로서 지식재산권
 - 후진국이나 개발도상국이 선진기술을 도입하기 위해서는 특허제도를 통한 보상체계를 보장
 - 국제통상 문제에 있어서 지식재산권
 - FTA 협상에서 주요 안건
- [예]

한미FTA에서 미국은 신약특허권의 존속기간의 연장 및 저작권의 보호기간을 연장 요구
- 4) 세계지식재산권기구(WIPO)
 - World Intellectual Property Organization(WIPO)
 - 지식재산권의 국제적 보호의 촉진과 국제협력 목적
 - 1974년 유엔의 전문기구가 되었으며, 유엔의 특별기구 16개 중 하나
 - 1967년 설립돼 창조 활동을 증진하고 지식 재산권을 전 세계적으로 보장하자는 취지에서

출범

- 2017년 현재 189개국을 회원국으로 갖고 있으며 3년마다 총회 개최
- 우리나라는 1973년 옵서버로 참석하였다가 1979년 3월에 가입

지식재산권 유형별 개요 / 1주차 2차시

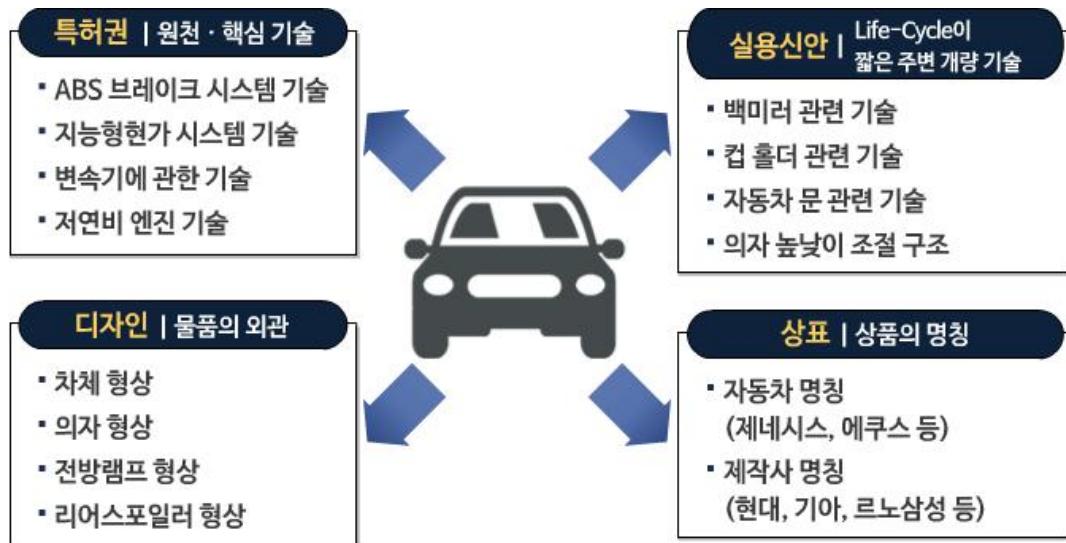
1. 산업재산권

가. 산업재산권의 정의

1) 산업 경제와 관계가 깊은 지식재산권



나. 산업재산권의 보호 대상



- 1) 특허권
 - 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것(대발명)
- 2) 실용신안권
 - 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작(소발명)
 - 물품의 형상, 구조, 조합
- 3) 디자인권
 - 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합함으로써 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것
- 4) 상표권
 - 상품을 생산, 가공, 증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별 되도록 하기 위하여 사용하는 표장

[예]

기호, 문자, 도형, 색채상표, 홀로그램상표, 소리상표, 냄새상표 등

다. 특허권

1) 정의

- 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 발명 수준이 고도한 발명에 대하여 부여되는 권리(특허법 제2조 제1호)

구분	내용
발명	<ul style="list-style-type: none"> • 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것
특허 발명	<ul style="list-style-type: none"> • 특허를 받은 발명
실시	<ul style="list-style-type: none"> • 물건의 발명인 경우 : 그 물건을 생산 · 사용 · 양도 · 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함함. 이하 같음)을 하는 행위 • 방법의 발명인 경우 : 그 방법을 사용하는 행위 • 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우 : 방법의 발명인 경우 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용 · 양도 · 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

2) 보호 대상

- 모든 발명

3) 존속 기간

- 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지(특허법 제88조 제1항)

라. 실용신안권

1) 정의

- 물품의 형상, 구조, 조합에 관한 고안(창작의 고도성 정도에 비추어 고안을 '소발명'이라고도 함)

구분	내용
고안 (실용신안법 제2조 제1호)	<ul style="list-style-type: none"> • 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작
등록실용신안	<ul style="list-style-type: none"> • 실용신안등록을 받은 고안
실시	<ul style="list-style-type: none"> • 고안에 관한 물품을 생산 · 사용 · 양도 · 대여 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함함. 이하 같음)을 하는 행위

2) 보호 대상

- 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안에 한정

3) 존속 기간

- 실용신안권을 설정등록한 날부터 실용신안등록 출원일 후 10년이 되는 날까지(실용신안법 제22조 제1항)

마. 디자인권

1) 정의

- 물품의 외관인 디자인에 대한 아이디어를 보호하는 권리

구분	내용
디자인 (디자인보호법 제2조 제1항)	<ul style="list-style-type: none"> • 물품(물품의 부분 및 글자체 포함)의 형상 · 모양 · 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것
글자체	<ul style="list-style-type: none"> • 기록이나 표시 또는 인쇄 등에 사용하기 위하여 공통적인 특징을 가진 형태로 만들어진 한 벌의 글자꼴(숫자, 문장부호 및 기호 등의 형태 포함)
등록 디자인	<ul style="list-style-type: none"> • 디자인 등록을 받은 디자인
디자인 등록	<ul style="list-style-type: none"> • 디자인 심사등록 및 디자인 일부 심사등록
디자인 심사등록	<ul style="list-style-type: none"> • 디자인 등록출원이 디자인 등록요건을 모두 갖추고 있는지를 심사하여 등록하는 것
디자인 일부 심사등록	<ul style="list-style-type: none"> • 디자인 등록출원이 디자인 등록요건 중 일부만을 갖추고 있는지를 심사하여 등록하는 것
실시	<ul style="list-style-type: none"> • 디자인에 관한 물품을 생산 · 사용 · 양도 · 대여 · 수출 또는 수입하거나 그 물품을 양도 또는 대여하기 위하여 청약(양도나 대여를 위한 전시 포함)하는 행위

2) 보호 대상

- 물품의 디자인

3) 존속 기간

- 설정등록한 날부터 발생하여 디자인 등록 출원일 후 20년이 되는 날까지(디자인보호법 제91조 제1항)

바. 상표권

1) 정의

- 식별력 있는 상표 또는 서비스표에 부여되는 권리
- 상표 : 타인의 상품과 식별될 수 있도록 유형의 상품에 사용하는 표장으로 기호 · 문자 · 도형 · 입체적 형상 · 색채 · 홀로그램 · 동작 또는 이들의 결합
- 서비스표 : 무형의 서비스에 사용하는 표장

구분	내용
상표 (상표법 제2조 제1항)	<ul style="list-style-type: none"> • 자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)
표장	<ul style="list-style-type: none"> • 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램 · 동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시

단체표장	<ul style="list-style-type: none"> 상품을 생산 · 제조 · 가공 · 판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장
지리적 표시	<ul style="list-style-type: none"> 상품의 특정 품질 · 명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 특정지역에서 비롯된 경우에 그 지역에서 생산 · 제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시
증명표장	<ul style="list-style-type: none"> 상품의 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 증명하고 관리하는 것을 업(業)으로 하는 자가 타인의 상품에 대하여 그 상품이 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 충족한다는 것을 증명하는 데 사용하는 표장

2) 보호 대상

- 상품 및 서비스에 사용하는 표장(브랜드)

3) 존속 기간

- 상표권의 설정등록이 있은 날부터 국제등록일 후 10년이 되는 날까지(상표법 제198조 제1항)
- 국제등록 기초 상표권의 존속 기간은 국제등록의 존속 기간의 갱신에 의하여 10년씩 갱신(상표법 제198조 제2항)

사. 산업재산권 비교

- 특허법, 실용신안법 : 기술적 사상을 보호
- 디자인보호법 : 물품의 디자인을 보호
- 상표 : 물품 · 서비스표 등의 명칭을 보호
- 산업재산권의 권리 보호 기간 : 권리 보호 기간이 만료되지 않더라도 등록유지료(연차료)를 납부하지 않으면 아무나 자유롭게 사용할 수 있음

[산업재산권의 비교]

구분	특허권	실용신안권	디자인권	상표권
정의	자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 발명	자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작인 고안	물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것	기호, 문자, 도형, 입체적 형상, 색채, 홀로그램, 동작 또는 이들을 결합한 것
보호 대상	모든 발명	물품의 형상, 구조 또는 조합에 과한 고안에 한정됨	물품의 디자인	상품 및 서비스에 사용하는 표장(브랜드)
존속 기간	등록일 후 출원일로부터 20년이 되는 날까지	등록일 후 출원일로부터 10년이 되는 날까지	등록일로부터 20년	등록일로부터 10년(10년마다 갱신 가능)

아. 산업재산권 보호 이유

1) 특허제도

- 발명을 보호 장려함으로써 국가산업의 발전을 도모하기 위한 제도
- 기술 공개 → 기술 축적, 공개 기술 활용 → 산업 발전
- 독점권 부여 → 사업화 촉진, 발명 의욕 고취 → 산업 발전

2) 디자인보호제도

- 디자인의 보호를 통해 창작을 장려하여 산업 발전에 이바지함을 목적
- 독점권 부여 → 사업화 촉진, 창작의욕 고취 → 산업 발전

3) 상표

- 상표 사용자의 업무상의 신용 유지를 도모하여 산업 발전에 이바지, 수요자의 이익을 보호함을 목적
- 독점권 부여 → 업무상 신용 유지 → 산업 발전, 수요자의 이익 보호

2. 저작권

가. 저작권의 개념

1) 저작권

- 인간의 지적 능력을 통해 창작한 미술, 음악 등의 예술 분야의 창작물에 대하여 일정 기간 독점권을 부여하는 권리

2) 저작권법

- 저작자의 권리와 이에 인접하는 권리를 보호하고 저작물의 공정한 이용으로 도모함으로써 문화 및 관련 산업의 향상 발전에 이바지함을 목적으로 함
- 저작권법에서 “저작물”은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 ‘창작물’을 의미함
- 저작권은 창작과 동시에 발생함

나. 저작권의 분류

1) 저작인격권

- 저작권은 저작자가 자신의 저작물에 대해 가지는 인격적 권리

구분	내용
공표권	<ul style="list-style-type: none"> • 저작물을 발표할 권리
성명표시권	<ul style="list-style-type: none"> • 이름을 표시할 권리
동일성 유지권	<ul style="list-style-type: none"> • 저작물의 내용과 형식의 동일성을 유지하도록 요구할 수 있는 권리
보호 기간	<ul style="list-style-type: none"> • 일신적속적인 권리이므로 저작자의 사망과 동시에 소멸

2) 저작재산권

- 저작물을 일정한 방식으로 이용하는 것으로부터 발생하는 경제적인 이익을 보호하기 위한 권리

구분	내용
세부 유형	<ul style="list-style-type: none"> • 복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차적 저작물 작성권 등
보존 기간	<ul style="list-style-type: none"> • 원칙 : 생존기간 + 사후 70년 • 무명 / 이명 저작물 : 공표 후 70년 • 저작자가 사망한 다음 해부터 기산

구분	저작권	저작인접권
정의	<ul style="list-style-type: none"> • 사람의 생각이나 감정을 표현한 결과물에 대하여 그 표현 사람에게 주는 권리로서 저작인격권과 저작재산권으로 구분됨 	<ul style="list-style-type: none"> • 저작권에 인접한 저작권과 유사한 권리로써 이 권리는 실연자(배우, 가수, 연주자), 음반 제작자 및 방송 사업자에게 귀속됨
예시	<ul style="list-style-type: none"> • 소설가가 소설 작품을 창작한 경우에 원고 그대로 출판 · 배포할 수 있는 복제 · 배포권과 함께 그 소설을 영화나 번역물 등과 같이 다른 형태로 저작할 수 있는 2차 저작물을 작성권, 연극 등으로 공연할 수 있는 공연권 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 실연자가 그의 실연을 녹음 또는 녹화하거나 사진으로 촬영할 권리 • 음반 제작자는 음반을 복제 · 배포할 권리 • 방송 사업자는 그의 방송을 녹음 · 녹화 · 사진 등의 방법으로 복제하거나 동시 중계방송할 권리
보호 기간	<ul style="list-style-type: none"> • 사람이 저작자인 경우에는 저작물을 창작한 때부터 시작되어 저작자가 살아있는 동안과 죽은 다음 해부터 70년 • 법인이나 단체가 저작자인 경우는 공표한 다음 해부터 70년간 	<ul style="list-style-type: none"> • 실연의 경우의 그 실연을 할 때부터 70년간 • 음반의 경우에는 음을 최초로 음반에 고정한 때로부터 70년간 • 방송의 경우에는 방송한 때부터 50년간

다. 저작권과 산업체재산권의 비교

1) 저작권과 디자인권의 공통점

- “응용미술저작물”은 양자 모두 시각을 매개로 하여 미적 감각을 대상으로 하는 작품으로 디자인권과 저작권으로 모두 보호를 받을 수 있음

2) 저작권과 디자인권의 차이점

- 저작권법에서 말하는 창작성
- 먼저 창작된 창작물과 동일하더라도 별개의 창작물이라면 저작권으로 인정받을 수 있음
- 산업체재산권에서 말하는 창작성

- 선행 산업재산권과 다를 뿐 아니라 용이하게 발명(또는 창작) 할 수 없는 정도의 것(진보성 또는 창작성)이라야 권리를 보호받을 수 있음
- 산업재산권은 저작권보다 권리 보호 기간이 짧은 대신 독점 배타적인 권리를 행사할 수 있는 등 권리행사의 편의성이 있음

3. 신지식재산권

가. 신지식재산권의 정의

1) 신지식재산권

- 기존의 전통적인 산업재산권 및 저작권으로 보호하기에 적당하지 않거나 보호할 수 없는 대상
- 경제의 발전, 변화와 함께 그 보호의 필요성이 대두된 새로운 지식재산권을 말함
- 과학의 발달과 함께 새롭게 그 보호의 필요성이 대두된 컴퓨터프로그램, 반도체 집적회로의 배치 설계, 영업 비밀 등의 분야에 속하는 지식재산권



나. 신지식재산권의 보호영역

- 1) 저작권법 : 컴퓨터프로그램, 데이터베이스, 기술적 보호조치, 권리관리 정보
- 2) 특허법 : 컴퓨터프로그램, 비즈니스모델(BM : Business Model)
- 3) 디자인보호법 : 글자체
- 4) 상표법 : 색채 · 입체 상표, 홀로그램상표, 지리적 표시, 도메인 이름
- 5) 부정경쟁방지법 : 영업 비밀, 도메인 이름

다. 신지식재산권의 유형

1) 개요

- 영업 비밀, 동식물 신품종, 유전자조작기술, 반도체집적회로 배치 설계, 컴퓨터프로그램, 데이터베이스, 캐릭터, 트레이드 드레스, 퍼블리시티권, 지리적 표시, 인터넷 도메인 네임, 새로운 상표(색채상표, 입체상표, 소리상표, 냄새상표)

[컴퓨터프로그램 관련 저작권과 특허권 비교]

구분	저작권	특허권
보호 대상	<ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터 프로그램 자체 	<ul style="list-style-type: none"> 기술적 사상, 아이디어
보호 기간	<ul style="list-style-type: none"> 사후 70년까지 프로그램은 대부분 업무상 저작물인 경우가 많음 업무상 저작물인 경우 창작일로부터 70년 	<ul style="list-style-type: none"> 특허등록일 이후 특허출원일로부터 20년
권리발생 요건	<ul style="list-style-type: none"> 창작성 창작 시 발생(등록 여부와 무관) 	<ul style="list-style-type: none"> 신규성, 진보성 등 등록요건 등록 주의(등록해야 권리 발생)
내용적 권리범위	<ul style="list-style-type: none"> 보호 범위 좁음 	<ul style="list-style-type: none"> 보호 범위 넓음
지역적 권리범위	<ul style="list-style-type: none"> 외국 	<ul style="list-style-type: none"> 국내 해외 특허출원 시 해외

2) 캐릭터의 보호

- 캐릭터 자체를 보호하는 별도의 규정은 없으나, 캐릭터가 물품에 반영되어 물품성이 있는 경우에는 디자인권으로 보호를 받을 수 있음
- 창작성이 있는 경우 저작권으로 보호가 가능함
- 부정경쟁 방지 및 영업 비밀 보호에 관한 법률에 의해서도 보호가 가능함

3) 트레이드 드레스(Trade Dress)

- 상품이나 포장의 외관을 나타내는 색채 · 크기 · 모양 등을 의미함
- 미국 연방 대법원에서는 상품 전체의 시각적인 이미지(Visual image)와 그것이 만들어 내는 종합적인 인상을 의미함
- 트레이드 드레스의 보호 : 우리나라에서는 아직 트레이드 드레스에 대한 명확한 보호 규정은 없음

4) 퍼블리시티권

- 사람은 누구나 자기의 성명이나 초상, 음성, 연기 등을 스스로 경제적으로 이용하거나 제삼자에게 대가를 받고 일정한 기간 동안 전속적 또는 1회 적으로 이용하게 할 수 있는 권리(초상권)
- 본인의 동의 없이 이를 함부로 사용하는 경우 불법행위를 구성함
- 공익을 위하여 필요한 경우 예외적으로 본인의 동의를 필요로 하지 않는 경우는 있음
 - 상업적인 사용의 경우 반드시 본인의 동의를 필요로 함
- 본인 허락 없이 촬영, 방송하는 것은 초상권 침해로 인정되어 그에 대한 침해정지 및 손해배상을 할 수 있음

상표제도의 개요 / 2주차 1차시

1. 상표법의 목적

가. 상표법 제1장 총칙 제1조(목적)

'상표를 보호'함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업 발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 함

- 상표의 보호
- 상표 사용자의 업무상 신용 유지
- 산업 발전
- 수요자의 이익 보호

2. 상표의 종류 및 정의

가. 상표의 종류

1) 상표란?

- 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)

2) 표장이란?

- 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램 · 동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시

1

기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색채를 결합한 것

- 기호상표 : 문자나 기호, 부호 등을 도안화하여 만든 상표

[예]

SK텔레콤의 T

- 문자상표 : 한글, 한자, 로마자, 외국문자, 숫자로 이루어진 상표

[예]

삼성, 엘지, SK, KT

- 도형상표 : 로고, 동식물, 자연물 등을 도형으로 하여 만든 상표

[예]

Apple 사의 로고, 현대자동차 로고

- 입체상표 : 평면이 아닌 입체적인 형상 자체로 이루어진 상표

[예]

코카콜라 병, KFC 할아버지 형상

- 결합상표 : 문자, 도형, 기호 등이 결합된 상표

2

다른 것과 결합하지 않은 색채 또는 색채의 조합, 홀로그램, 동작 또는 그 밖에 시각적으로 표시할 수 있는 것

- 색채상표 : 오랫동안 동일한 색채를 사용하여 누구든지 그 색채가 특정인의 상표라고 인식될 때 인정

[예]

노란색 포스트잇, 보라색 수술용 장갑

- 동작상표

[예]

지구가 연속적으로 돌아가는 동작

3

소리 · 냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것 중 기호 · 문자 · 도형 또는 그 밖의 시각적인 방법으로 사실적으로 표현한 것

- 소리상표 : 소리만으로 된 상표

- 소리도 상품, 서비스업의 출처 표시를 하는 기능을 하므로 상표로서 보호함
- 광고음악 등에 대해 대기업들의 출원이 관심이 높음

[예]

오토바이 엔진 소리, MS 원도의 컴퓨터 시작음, 미국 영화사 MGM의 사자 울음소리

- 냄새상표

[예]

프린터 토너의 레몬향

나. 서비스표

1) 서비스표

- 서비스업(광고업, 통신업, 은행업, 운송업, 요식업 등 용역의 제공 업무)을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장

[예]

신세계몰, 현대 Hmall, 이마트, 하나은행

다. 단체표장

1) 단체표장

- 상품을 생산 · 제조 · 가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 서비스업을 영위하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 감독 하에 있는 소속 단체원으로 하여금 자기 영업에 관한 상품 또는 서비스업에 사용하게 하기 위한 표장

2) 증명표장

- 증명표장

- 상품의 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 증명하고 관리하는 것을 업(業)으로 하는 자가 타인의 상품에 대하여 그 상품이 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 충족한다는 것을 증명하는 데 사용하는 표장

[예]

울마크 : 100% 양모인 경우에 단체가 증명표장을 부여

3) 지리적 표시 증명표장

- 지리적 표시
 - 상품의 특정 품질 · 명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 특정지역에서 비롯된 경우에 그 지역에서 생산 · 제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시
- 지리적 표시 증명표장
 - 지리적 표시를 증명하는 것을 업으로 하는 자가 타인의 상품에 대하여 그 상품이 정해진 지리적 특성을 충족한다는 것을 증명하는 데 사용하는 표장

[예]

태아라 : '태안'과 바다의 순우리말인 '아라'의 합성어, 태안군 생산 친환경 농산물 증명표장

4) 지리적 표시 단체표장

- 지리적 표시 단체표장
 - 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산 · 제조 또는 가공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장

[예]

보성녹차, 영광굴비, 금산인삼, 안동한지

5) 업무표장

- 업무표장
 - 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자가 그 업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장

[예]

대한적십자사, YMCA, YWCA

3. 상표의 기능

본원적 기능	파생적 기능
<ul style="list-style-type: none"> • 자타 상품 식별 기능 • 출처 표시 기능 • 품질보증 기능 	<ul style="list-style-type: none"> • 광고 선전 기능 • 재산적 기능

가. 본원적 기능

1) 자타 상품 식별 기능

- 상표의 가장 기본적이고 본질적인 기능
- 상표를 상품에 표시하여 사용하는 경우 그 상표의 표시로 인하여 자기의 상품과 타인의 상품을 식별할 수 있는 기능

2) 출처 표시 기능

- 동일한 상표를 표시한 상품은 동일한 출처(Origin)에서 나온다는 것을 나타내는 기능

3) 품질보증 기능

- 동일한 상표를 표시한 상품은 그 품질이 동일한 것으로 수요자에게 보증하는 기능
- 소비자는 그 상품이 갖는 품질과 명성에 관심이 있음
 - 품질보증 기능은 수요자의 이익 보호를 위한 공의적 성격을 가짐

나. 파생적 기능

1) 광고 선전 기능

- 상표가 상품 내지 이미지와 함께 수요자에게 기억되면, 수요자는 상표를 접할 때마다 상품과 상품 이미지를 연상하게 됨
- "상표는 말 없는 판매원(Silent salesman)"
 - 상표는 상품의 판매촉진 수단으로 기능함

2) 재산적 기능

- 상표가 지속적으로 사용되어 신용이 화체되고 고객흡인력이 형성되면, 가치 있는 경쟁 수단이 됨
- 상표 그 자체로 독립적 재산권으로 인정됨

[예]

- Interbrand와 JP Morgan이 글로벌 기업을 대상으로 공동 수행한 연구에 의하면, 브랜드 가치가 그 기업의 주주 가치에서 차지하는 평균 비중이 38%에 이릅니다.
- 유형자산이 36%, 무형자산 26%로 나타난 것과 비교하면 브랜드가 기업에 상대적으로 중요한지를 나타냅니다.

4. 상표의 사용**가. 주요 사용 행위**

1) 표시행위

- 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위

2) 유통행위

- 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위

3) 광고행위

- 상품에 관한 광고 · 정가표 · 거래 서류 · 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위

4) 입체적 사용행위

- 상품, 상품 포장, 광고, 간판 또는 표찰을 표장의 형식으로 하는 것을 포함하는 행위

나. 인접 개념

1) 상호(Trade name)

- 상인(법인, 개인)이 영업상 자기를 표시하는 명칭으로서 영업의 동일성을 표시하는 인적 표지로 법원에 상호 등기 절차를 통해 제한된 지역 안에서 동일한 업종에 국한되어 상법을 통해 보호받을 수 있음
 - 자기를 표시하는 명칭
 - 인적 표지의 일종
 - 제한된 지역 안에서 동일한 업종에 국한
 - 회사 · 기업의 경우 상호의 사용은 강제적

[예]

삼성전자는 상호, 삼성전자에서 제조한 갤럭시, 애니콜, 센스 등은 상표, 회사명인 '삼성'도 상표로 등록하여 상표로 사용할 수 있음

- 상호상표 : 상호를 동시에 상품의 명칭인 상표에 사용하는 것도 가능

[예]

'Hite'처럼 인기 상품에 부착되어 있는 상표를 상호로 사용하는 경우도 있음

- 상표의 사용은 강제성이 없음
- 상표 등록 절차는 특허청을 통해 이뤄짐
 - 등록된 상표에 대한 권리는 전국적인 범위에서 동일, 유사 상표의 제삼자 무단 사용에 대해 손해배상 청구와 같은 법적 조치를 취할 수 있는 배타적이고도 독점적인 권리

2) 도메인 이름

- 인터넷상 호스트 컴퓨터의 주소에 해당하는 숫자로 된 주소(IP Address)에 해당하는 알파벳 및 숫자의 일련의 결합을 의미함
- 전자상거래의 활성화로 도메인 이름 그 자체가 상품이나 서비스업의 출처 표시로서의 기능도하게 됨
- 타인의 상표를 부정한 목적으로 등록하여 정당한 상표권자에게 비싼 값에 되팔려는 사이버스쿼팅(Cybersquatting) 행위가 증가함에 따라 상표와 도메인 이름 간의 분쟁이 증가하는 추세에 있음
- 도메인 이름이 상표로 출원되는 경우 식별력이 있고 부등록 사유에 해당하지 않는다면 상표로 등록 가능함
- 등록상표와 동일 · 유사한 도메인 이름을 단지 등록 · 보유하고 있다는 사실만으로는 상표권의 침해가 되지는 않음
- 해당 도메인 이름이 가리키는 웹사이트 상에서 등록상표의 지정상품과 유사한 상품이 판매되는 등 도메인 이름이 출처 표시로서 기능하여 상표권의 침해를 구성하게 됨
- 경우에 따라서는 해당 도메인 이름의 등록에 대해 침해 예방 청구를 통해 등록말소를 구할 수 있음

상표의 등록요건 / 2주차 2차시

1. 상표 등록요건

가. 식별력 있는 상표

1) 식별력

- 상표의 가장 중요한 기능으로 상표로 등록되기 위해서는 우선 식별력을 가져야 함

2) 상표법상 식별력

- 거래자나 일반 수요자로 하여금 상표를 표시한 상품이 누구의 상품인가를 알 수 있도록 인식시켜 주는 것을 말함

일반적으로 식별력의 유무는 지정상품과 관련하여 판단함

나. 상표법에 규정된 식별력이 없는 상표들

- 1) 식별력이 없는 상표를 열거하고 여기에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있는 것으로 규정함
- 2) 식별력 없는 상표들은 모두가 사용하고 싶어 하는 상표인 경우가 많으므로 등록받지 못하는 일이 생기지 않도록 주의하여야 함
- 3) 상표법 제33조

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.

제1호. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

제2호. 그 상품에 대하여 관용(慣用)하는 상표

제3호. 그 상품의 산지(產地) · 품질 · 원재료 · 효능 · 용도 · 수량 · 형상 · 가격 · 생산방법 · 가공방법 · 사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

제4호. 현저한 지리적 명칭이나 그 약어(略語) 또는 지도만으로 된 상표

제5호. 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

제6호. 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표

다. 등록받을 수 있는 상표

1) 상품의 보통명칭

- 특정 상품과 관련하여 그 상품의 명칭을 나타내는 상표

[예]

- 자동차 - "Car"
- 스낵제품 - "Corn Chip"
- 호두로 만든 과자 - "호두과자"
- 유산균 발효유 - "요거트"

▪ 보통명칭화

- 처음에는 자타 상품을 식별하는 특정인의 상표이었던 것이 소비자 및 동종업자들이 그 상표를 자유롭게 사용한 결과 그 상품이 보통명칭화되어 자타 상품의 식별력을 상실한 것

[예]

- 스테이플러, 스카치테이프 : 신제품, 특허품 명칭이 당해 상품의 보통 명칭으로 잘못 인식된 경우
- 아스피린, 초코파이 : 상표권자의 상표관리 소홀을 틈타 경쟁자가 무단 사용한 결과로 보통명칭화된 유형
- 나일론, 셀로판 : 상품명이 길고 불편하여 수요자가 상표를 상품명으로 사용하는 경우
- JEEP : 특정 상품이 너무 유명하여 동종상품의 대명사가 된 경우

2) 관용표장

- 원래는 특정인의 상표였으나 당해 상품을 취급하는 동종업자들 사이에서 특정 종류의 상품의 명칭으로 일반적으로 사용된 결과 식별력을 상실한 표장

[예]

- 정종(청주), 나폴레옹(꼬냑), 깡(과자), 바셀린(콜드크림), 사이버 · 웹 · 넷(통신업), 가든 · 성 · 장 · 각(요식업)

3) 기술적 표장(Descriptive mark)

- 상품의 생산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격, 생산방법, 가공방법, 사용방법 또는 시기를 보통 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
- 산지표시 : 상품의 생산지를 표시하는 것은 상표로 등록받을 수 없음

[예]

- "대구"사과, "영광"굴비

- 품질표시 : 상품에 품질 상태 또는 우수성을 직접적으로 표시하는 것은 상표로 등록받을 수 없음

[예]

- 품질보증, 특선, 원조, 특급, 명품, super, ace, special, BIO, GREEN, 무공해 등

- 원재료 : 상품에 원재료를 해당 상품에 현실적으로 사용하고 있거나 사용할 수 있는 것은 상표로 등록받을 수 없음

[예]

"WOOL"양복, "STEEL"금고, "SILK"블라우스, "콩"두부

- 효능표시 : 물품 성능 또는 효과를 직접적으로 표시하는 것은 상표로 등록받을 수 없음

[예]

"보들보들"화장품, "원터치"전자레인지

- 용도표시 : 지정 상품의 용도를 직접적으로 표시하는 것은 상표로 등록받을 수 없음

[예]

"원예"비료, "다이어트 콜라"콜라, "프로용" 운동용품

- 수량표시 : 지정 상품에 수량과 수량표시로 인식되는 것은 상표로 등록받을 수 없음

[예]

"2쪽", "100그램", "10봉지", "30리터"일반 상품, "200자" 원고지

- 형상표시 : 상품 또는 그 포장의 외형, 모양, 규격, 무늬를 나타내는 것은 상표로 등록받을 수 없음

[예]

소형, 대형, 슬림(일반 상표), 4각표(연필), 캡슐(의약품)

- 가격표시 : 상품의 가격 또는 가격 표시로 인식되고 있는 단위를 표시하는 것은 상표로 등록받을 수 없음

[예]

"500원", "1000원", "1\$", "100 ¥"

- 생산방법, 가공방법, 사용방법표시 : 상품의 제조, 재배, 양식, 조립, 가공방법이나 push, pull, switch와 같이 표시하는 것은 상표로 등록받을 수 없음

[예]

"훈제"햄, "조립"책상, "정밀가공" 시계, "수제" 구두, "자영농업" 농축산업

- 시기표시 : 계절상품에 봄 · 여름 · 가을 · 겨울의 표시, 상품 특성상 오전, 오후, 낮, 밤, 맑은 날, 비 오는 날, 전천후 등과 같이 표시하는 것은 상표로 등록받을 수 없음

[예]

"전천후" 타이어, "Summer shirt" 의류, "식전 · 식후" 약품

- 소리 · 냄새 등의 성질표시 : 소리 · 냄새 등의 표현이 지정상품의 원재료 · 용도 · 목적 등의 성질표시를 직접적으로 나타내는 것은 상표등록을 받을 수 없음

[예]

"현금출납기 소리" 소매업, "자동차 소리" 자동차 수리업, "바닐라 향기" 향수, "고무향" 타이어

- 서적 및 정기간행물의 제호 : 서적 제목이 직접 서적의 내용을 표시하는 경우 상표등록을 받을 수 없음

[예]

- 식별력이 없는 것 : 민법총칙, 경제학, 한역사전, 상표법
- 식별력이 있는 것 : 빙점, 태백산맥, 삼화 영한사전

4) 현저한 지리적 명칭, 지도

- 국가 이름, 도의 이름, 시 · 군 · 구의 이름, 저명한 외국 수도, 유적지, 관광지 등이 해당

[예]

옥스퍼드, 맨해튼, 상제리제, 핀란디아, 빛고을, 한밭, 진도, 남대문, 동대문, 함흥냉면

상표	판결내용
종로학원	'종로'는 '서울특별시 종로구'의 명칭 또는 '종로 3가' 등 종로구 소속 행정구역의 일종으로서 거리의 이름을 나타내는 현저한 지리적 명칭임(대법원 98후379 판결)
장충동왕족발	'장충동'은 서울 중구에 속하는 동의 이름으로서 각종 운동경기 등 여러 행사가 개최됨으로 인하여 텔레비전을 비롯한 각종 신문방송매체 등을 통하여 전국적으로 알려져 있는 '장충체육관'이 위치하고 있는 등으로 일반 수요자나 거래자들에게 널리 알려져 있으므로 현저한 지리적 명칭에 해당함(대법원 98후1457 판결)

- 현저한 지리적 명칭에 해당하는 표장이라도 그 표장이 특정 상품에 대한 지리적 표시인 경우
 - 그 지리적 표시를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 지리적 표시 단체표장을 등록받을 수 있음

5) 혼한 성 또는 명칭

- 혼한 성 또는 명칭으로만 된 상표는 등록을 받을 수 없음

[예]

윤씨농방, 종로학원

6) 간단하고 혼한 표장

- 간단하고 혼한 표장만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없음
- 동작 상표는 소리가 1음(하나의 음표) 또는 2음으로 구성되어 있으면 등록받을 수 없음

[예]

123, ONE, TWO 등

7) 기타 식별력이 없는 표장

- 일반적으로 쓰이는 구호, 표어, 인사말 등으로 되어 타인의 상품과 구별하는 기능을 하지 못하는 표장은 등록받을 수 없음

[예]

"Be the Reds!, www" 등

8) 사용에 의한 식별력 취득

- 출원상표가 원래 자타 상품 식별력이 없는 상표라 하더라도 특정인이 오랫동안 자기의 상품 표지로 사용하여 거래자나 수요자에게 그 출처를 표시하는 상표로서 현저하게 인식되어 거래상의 식별력을 취득하였다면, 예외적으로 상표등록 인정

[예]

K2(등산화 등), 우리은행(은행업), 부동산뱅크(부동산 중개업)

2. 상표등록을 받을 수 없는 상표

- 1) 대한민국의 국기 · 국장, 파리협약 동맹국, 세계무역기구 회원국 또는 상표법조약 체약국의 훈장 · 포장, 적십자 올림픽 등의 공공 마크와 동일 또는 유사한 상표

[예]

무궁화 도형, IMF, WTO 등

- 2) 국가 · 민족 · 공공단체 · 종교 등과의 관계를 허위로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕할 염려가 있는 상표

[예]

양키, Negro 등

- 3) 국가 · 공공단체 또는 비영리 공익법인의 표장으로서 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표

[예]

YMCA, KBS, 적십자 등

- 4) 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표

[예]

외설적인 도형이나 문자, 사기꾼, 소매치기 등의 문자

- 5) 정부 또는 외국 정부가 개최하거나 정부 또는 외국 정부의 승인을 얻어 개최하는 박람회의 상패 상장 또는 포장과 동일 또는 유사한 표장이 있는 상표

- 6) 저명한 타인의 성명 · 명칭 또는 상호 · 초상 등을 포함하는 상표

[예]

DJ, JP, 한전, 주공 등

- 7) 타인의 선등록 또는 선출원 상표와 동일 또는 유사한 상표

- 8) 상표권이 소멸한 날로부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표

- 9) 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표
- 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표

- 10) 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표

- 11) 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표

- 12) 국내 또는 외국에서 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표
- 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표

- 13) 국내 또는 외국에서 특정 지역의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 지리적 표시와 동일 또는 유사한 상표
- 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표

- 14) 상품 또는 그 상품의 표장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표

- 15) 세계무역기구(WTO) 회원국 내의 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 동표시를 포함하는 상표
- 포도주 · 증류주 또는 이와 유사한 상품에 사용하고자 하는 상표

- 16) 「종자산업법」 제111조에 따라 등록된 품종 명칭과 동일하거나 유사한 상표
- 그 품종 명칭과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 사용하는 상표

-
- 17) 「농산물 품질관리법」 제8조 또는 「수산물 품질관리법」 제9조에 따라 등록된 타인의 지리적 표시와 동일하거나 유사한 상표
 - 그 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하거나 동일하다고 인식되어 있는 상품에 사용하는 상표
 - 18) 대한민국이 외국과 양자간(兩者間) 또는 다자간(多者間)으로 체결하여 발효된 자유무역협정에 따라 보호하는 타인의 지리적 표시와 동일하거나 유사한 상표 또는 그 지리적 표시로 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표
 - 해당 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하거나 동일하다고 인식되어 있는 상품에 사용하는 상표

상표의 출원 및 등록절차 / 3주차 1차시

1. 상표 등록출원

가. 출원인 적격

- 1) 상표 등록을 받을 수 있는 자
 - 국내에서 상표를 사용 또는 사용하고자 하는 자(자연인, 법인)
 - 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 특허청 직원은 재직 중 상표 등록을 할 수 없음
- 2) 단체표장의 등록을 받을 수 있는 자
 - 상품을 생산 · 제조 · 가공 또는 판매하는 것 등을 업으로 영위하는 자
 - 서비스업을 영위하는 자가 공동으로 설립한 “법인”
- 3) 증명표장의 등록을 받을 수 있는 자
 - 상품이나 서비스업의 품질, 원산지, 생산방법 등의 특성을 업으로 증명하고 관리할 수 있는 자
 - ‘자기의 영업’에 관한 상품이나 서비스업에 사용하려는 경우에는 증명표장의 등록을 받을 수 없음
- 4) 업무표장의 등록을 받을 수 있는 자
 - 국내에서 영리를 목적으로 하지 않는 업무를 영위하는 자

나. 출원절차

- 1) 출원 전 상표 검색
 - 선행상표가 있는지를 검색한 후에 상표를 출원하는 것이 시간적, 경제적으로 유리함
 - 상표의 출원 전에 선행상표에 대하여 사전에 조사해 보아야 등록 가능성이 희박한 상표에 대한 출원을 피할 수 있음
 - 검색 결과 검토를 통해 상표의 채택 여부를 결정함
 - 반드시 등록받아야 하는 상표의 경우는 상표 출원 전에 등록 가능성을 높일 수 있는 여러 방안을 생각할 수 있음
 - ⇒ 선 출원 또는 선 등록 상표와 비유사한 상표로 판단될 수 있도록 상표에 약간 변형을 가하거나 선 출원 또는 선 등록 상표의 지정상품과 비유사한 상품이라고 판단될 수 있는 상품을 지정하는 등
- 2) 출원서 작성
 - 서면주의이므로 출원서를 작성하여 특허청장에 제출함
- 3) 1상표 1출원주의 원칙
 - 상품류 구분 내에서 상표를 사용할 1 또는 2개 이상의 상품을 지정하여 상표마다 출원하여야 함
 - 하나의 출원서로 동시에 2 이상의 상표를 출원하는 것이 허용되지 않음
 - “1상표 1류 1출원주의”제도를 폐지하고 “1상표 다류 1출원주의”를 채택(98. 3. 1)하여 상표와 서비스업도 동시에 지정하여 출원할 수 있음
- 4) 상표를 사용할 상품의 지정
 - 상표를 사용할 상품을 1개류 또는 다류의 상품을 지정할 수 있음
 - 제1류부터 제34류까지 34개류의 상품류와 제35류부터 제45류까지 11개류의 서비스업류로

되어 있음

5) 지정상품 추가 등록출원

- 상표 등록출원 시에 1 또는 2개 이상의 상품을 일시에 지정할 수 있음
- 상표 등록출원 후 또는 상표 등록 후에 지정상품을 추가할 필요가 있을 경우 별도로 지정상품의 추가 등록출원서를 제출하여 지정상품을 추가할 수 있음

다. 선출원주의

1) 다른 날에 출원된 경우

- 다른 날에 2개 이상의 동일한 상표 등록출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 상표에 관하여 상표 등록을 받을 수 있음

2) 같은 날에 출원된 경우

- 같은 날에 2개 이상의 동일한 상표 등록출원이 있는 때에는 협의함
 - 협의가 안 된 경우는 특허청장의 추첨에 의하여 하나의 상표만 등록을 받을 수 있음
 - 다른 산업재산권은 협의가 안 되면 모두 권리를 받을 수 없음

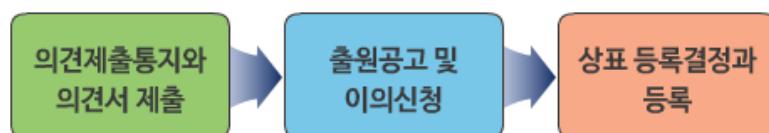
2. 상표 등록출원 관련 제도

분할 출원	변경 출원
<ul style="list-style-type: none"> • 출원인은 2개 이상의 상품을 지정상품으로 하여 상표 등록출원한 경우에는 보정을 할 수 있는 기간 내에 2개 이상의 상표 등록출원으로 분할할 수 있음 • 분할 출원이 있는 경우 그 분할 출원은 최초에 상표 등록출원을 한 때에 출원한 것으로 봄 	<ul style="list-style-type: none"> • 상표, 서비스표, 단체표장(지리적 표시 단체표장은 제외), 증명표장(지리적 표시 증명 표장은 제외) 등록출원은 상호 간에 변경 출원을 할 수 있음

3. 상표 등록 심사절차, 등록절차

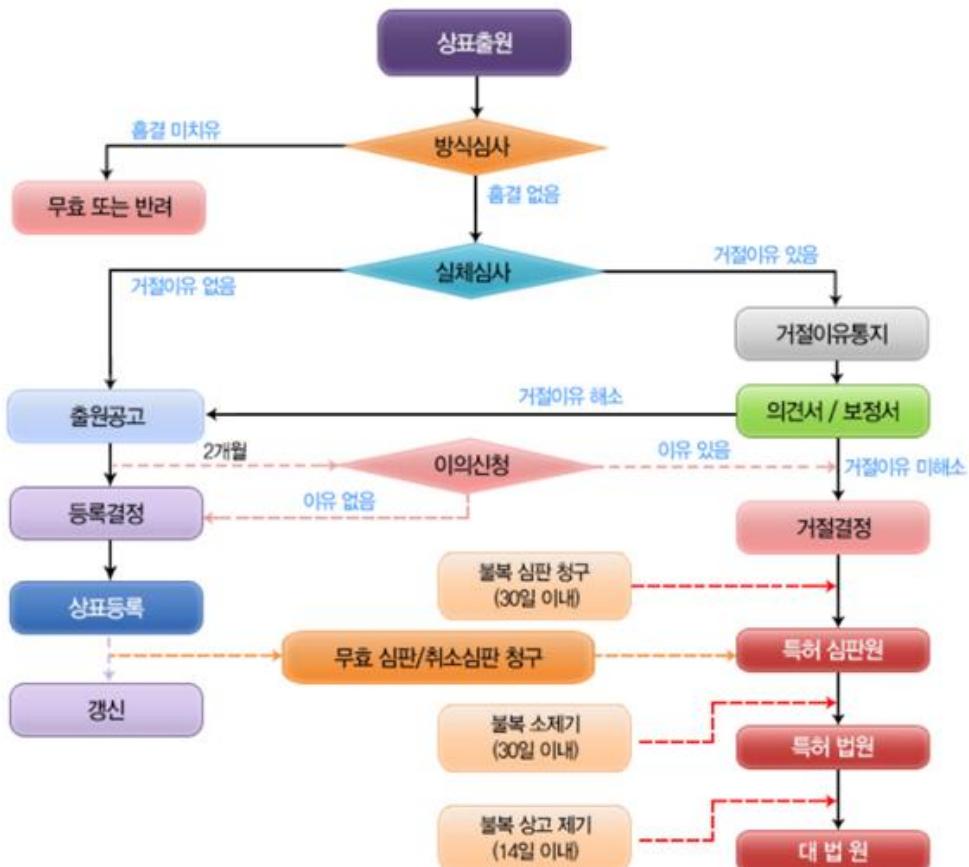
가. 개요

- 1) 우리나라 상표법은 '심사주의'를 채택하고 있음
- 2) 심사 후 거절이유가 없으면 출원공고 후 등록결정을 하고 출원인은 등록('등록주의')함으로써 상표권의 효력이 발생함



나. 의견제출통지와 의견서 제출

- 1) 상표를 출원하면 특허청 심사관은 동일·유사한 선행 상표의 존재 여부, 출원상표의 식별력 유무와 같은 상표 등록 가능 여부에 대해 심사함
 - 이때 심사관이 출원상표가 거절되어야 할 이유를 발견하면 출원인(대리인이 있는 경우 대리인에게)에게 의견제출통지서를 보내 거절이유를 설명함
- 2) 해당 출원인 혹은 대리인은 거절이유에 대한 해명을 담은 의견서 또는 거절이유에 따라 출원서를 수정하는 보정서를 지정된 기간 내에 특허청에 제출해야 함



- 3) 심사착수
 - 상표 심사는 출원할 순서에 따라 심사함
 - 우선심사가 있는 경우는 우선심사 신청일에 따라 심사함
- 4) 우선심사
 - 상표 등록출원 후 타인이 출원된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 사용하고 있는 경우
 - 긴급한 처리가 필요하다고 인정되는 경우
- 5) 거절이유 통지
 - 거절이유가 있는 경우 심사관은 반드시 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 기회를 제공하여야 함
 - 출원인은 거절이유 통지를 받은 후 2개월 이내에 의견서와 보정서를 제출하여 거절이유를 해소함

6) 출원보정

- 자진 보정 : 상표출원 후 출원서 등에 흔결이 있을 경우 그 흔결을 바로잡기 위하여 자진 보정을 함
- 의견서 제출기간 내의 보정 : 심사관의 거절 이유 통지서에 따른 의견서 제출기간 내에 보정할 수 있음
- 출원의 요지 변경 : 지정상품의 범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명, 상표의 부가적인 부분의 삭제에 해당하는 경우에는 상표 등록출원의 요지를 변경하지 않는 것임

다. 출원공고 및 이의신청

1) 개요

- 상표출원이 있는 경우 특허청 심사관은 거절할 이유가 없는 경우에는 출원공고 결정을 해야 함
- 이에 따라 출원인에게 출원공고결정서를 송달한 후 상표공보에 2개월간 공고함
- 공고일로부터 2개월 동안 출원상표는 공보에 게재되어 일반인에게 열람됨
- 그 기간 동안 누구든지 해당 상표의 거절이유를 들어 특허청에 이의신청을 할 수 있음

2) 출원공고

- 거절이유가 없으면 출원공고됨
- 손실보상 청구권 : 본인의 상표임을 경고한 출원인은 경고 후 상표권 설정 등록까지의 기간에 발생한 손실보상금 지급을 청구할 수 있음
- 보상금 지급청구의 행사는 등록된 이후가 아니면 할 수 없음

3) 직권보정

- 심사관은 출원공고결정을 할 때에 상표 등록출원서 기재에 단순 오탈자, 지정상품 또는 류구분(類區分)에 명백한 오기 등이 있는 경우 직권으로 보정할 수 있음

4) 정보제공제도

- 출원된 상표에 대하여 등록되어서는 안 된다는 취지로 누구든지 정보를 제공할 수 있음

5) 이의신청제도

- 출원공고가 있는 때에는 누구든지 출원공고일부터 2개월 이내에 특허청장에게 상표 등록 이의신청을 할 수 있음

라. 상표 등록결정과 등록

- 1) 출원공고 후 이의신청이 제기되지 않거나, 이의신청이 제기되었더라도 받아들여지지 않은 경우에 특허청장은 등록결정서를 송달함
- 2) 등록결정서를 받은 날로부터 2개월 내에 10년분 등록료를 특허청에 납부하여야 하며 등록료는 2회로 분할 납부 가능함

4. 상표의 동일유사 판단

가. 상표의 유사

- 1) 상표는 시각적인 요소가 강하고 모방이 다소 용이하기 때문에 상표법에서는 상품 출처의 혼동을 방지하기 위해 상표권의 보호 범위를 유사의 영역까지 확장하고 있음
- 2) '혼동'이라는 것은 매우 주관적이고 추상적인 것이어서 이를 일반적으로 객관화시킨 것이 '유사'라는 개념임
- 3) 상표법에서는 동일 · 유사한 상표를 동일 · 유사한 상품에 사용할 경우 일반 수요자가 혼동할 가능성이 있다고 봄

나. 상표 유사판단의 3요소

1) 개요

- 상표의 유사라 함은 대비되는 두 개의 상표가 서로 동일한 것은 아님
- 외관 · 호칭 · 관념이 비슷해서 동일 · 유사상품에 사용할 경우 거래통념상 상품출처의 혼동을 일으킬 염려가 있는 것을 의미함
 - 외관 · 호칭 · 관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 사항들을 고려할 때 전체적으로 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없음
 - 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 상품출처를 오인 · 혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것임

2) 외관의 유사

- 두 개의 대비되는 상표의 기호 · 문자 · 도형 · 입체적 형상 또는 색채 등의 구성이 유사하기 때문에 상품출처의 오인 · 혼동을 일으키게 하는 '시각적 요인의 유사'를 말함

[예]

- HOP=HCP
- 白花=百花

3) 호칭의 유사

- 두 개의 대비되는 상표의 호칭이 유사하기 때문에 상품출처의 오인 · 혼동을 일으키게 하는 '청각적 요인의 유사'를 말함
- TV, 라디오 등 광고 선전 매체의 광범위한 보급과 전화 등에 의한 구두거래의 증가 등에 힘입어 문자 상표의 유사 여부 판단에서 호칭은 가장 중요한 역할을 담당하게 되었음
- 특히 청각적 상표인 경우에는 관념에 의한 판단이 제한되기 때문에 호칭의 유사 여부가 더욱 중요한 기준으로 작용하고 있음

[예]

- TVC=TBC
- Leeman=Riman
- 千年=天然
- 에너르기=Energy

4) 관념의 유사

- 두 개의 대비되는 상표의 의미나 관념이 서로 유사하기 때문에 상품출처의 오인 · 혼동을 일으키게 하는 '지각적 요인의 유사'를 말함

[예]

- 임금=王=KING
- 平和=PEACE

상표권 및 상표권자의 보호 / 3주차 2차시

1. 상표권의 내용

가. 상표권의 존속기간

- 1) 설정등록이 있는 날로부터 10년임
- 2) 갱신등록신청에 의해 10년씩 갱신할 수 있으므로 반영구적으로 보호 가능함
- 3) 상표는 기술의 독점과 달리 표지의 독점에 불과하여 특정인이 장기간 독점적으로 사용해도 문제 되지 않음
 - 오히려 사용할수록 상표 사용자의 신용이 축적됨
 - 수요자의 신뢰가 축적되기 때문에 계속적 보호가 필요함

나. 상표의 불사용취소

- 1) 등록된 상표가 최근 3년간 사용된 사실이 없는 경우 이해관계인은 특허심판원에 상표의 취소를 청구 가능함
- 2) 상표권자는 등록상표와 동일한 범위 내의 상표를 사용했음을 입증해야 취소를 면할 수 있음
- 3) 불필요하게 상표를 선점하여 사용하지 않으면서 타인조차도 그 상표를 사용하지 못하게 하는 폐단을 막기 위한 제도임

다. 불사용취소심판 제도

1) 적용요건

- 상표법은 상표권자, 사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 않은 경우를 상표등록의 취소 사유로 규정하고 있음

2) 취소심판의 절차

- 불사용취소심판은 이해관계인에 한해 청구 가능함
- 등록일 이후 3년이 지난 상표에 대해 청구 가능함
- 상표의 사용 사실에 대한 주장, 입증책임은 상표권자에게 있음
- 해당하는 상표 및 지정상품과 동일한 범위에서 사용했음을 입증해야 함
 - 유사한 상표를 사용한 것만으로는 취소를 면할 수 없음

3) 불사용취소심결의 효과 및 개정상표법 내용

- 상표등록 취소심결이 확정된 때에는 그 상표권은 그때부터 소멸됨
- 상표권자는 심결 확정 후 3년 이내에는 동일 또는 유사한 상표를 등록받을 수 없음
- 개정상표법(2013.10.6 시행)에서는 출원인이 타인의 선등록상표에 대해 불사용을 이유로 취소심판을 청구한 경우 그 심판 결과를 반영하여 상표심사를 진행하도록 하여 재출원의 필요성이 없어졌음
 - 상표권 획득을 위해서는 타인보다 먼저 상표출원을 하고 선등록상표에 대한 불사용취소심판을 청구하는 것이 요구됨

라. 상표권의 이전

- 1) 상표권의 이전이라 함은 상표권의 내용의 동일성을 유지하면서 그 소유 주체만이 변경되는 것
- 2) 상표권은 영업과 분리하여서도 매매, 증여 등에 의해 자유롭게 양도 가능
- 3) 지정상품마다 분할 이전할 수도 있음
 - 이전 대상인 상품과 유사한 상품도 함께 이전해야 함

마. 상표의 사용권제도

- 1) 전용사용권
 - 상표권자는 그 상표권에 관하여 타인에게 전용사용권을 설정할 수 있음
 - 전용사용권자는 설정된 범위 내에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점하게 됨
 - 단, 업무표장권 · 단체표장권 또는 증명표장권에 관하여는 전용사용권을 설정할 수 없음
 - 전용사용권자는 상표권자와 마찬가지로 타인의 권리침해에 대해 금지 또는 예방을 청구 가능함
 - 전용사용권자는 상속 기타 일반 승계의 경우를 제외하고는 상표권자의 동의를 얻지 않으면 그 전용사용권을 이전할 수 없음
- 2) 통상사용권
 - 상표권자 또는 전용사용권자는 타인에게 그 상표권에 관하여 통상사용권을 설정할 수 있음
 - 통상사용권자는 설정된 범위 내에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가짐
 - 통상사용권자는 지정상품에 등록상표를 사용할 권리만 가짐
 - 권리침해에 대한 금지 청구권은 없음
- 3) 선사용에 의한 상표 사용권
 - 타인의 등록상표와 동일 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용하는 자는 아래에 해당하는 경우 그 상표를 계속 사용할 권리를 가짐
 - 부정경쟁 목적이 없이 타인의 상표출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있음
 - 위에 따라 타인의 상표 등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것

2. 상표권의 효력

가. 상표권의 효력

- 1) 적극적 효력
 - 상표권자는 등록상표의 상표권자는 지정된 상품에 대해 그 상표를 독점적으로 사용할 수 있음
 - 상표 사용으로 수익을 얻고 또 이를 처분할 수 있는 권한을 가짐
- 2) 소극적 효력
 - 타인이 무단으로 지정상품이나 이와 유사한 상품에 대해 해당 상표 혹은 이와 유사한 상표를 사용하는 것을 금지시킬 수 있음
 - 타인이 유사한 상표를 출원한 경우 그 등록을 저지할 수 있는 등록배제효력을 가짐

나. 상표권의 효력이 미치지 않는 범위

- 1) 상표법에 의하면 상표권은 자기의 성명, 명칭, 상호 등과 상품의 보통명칭이나 산지, 판매지 등 소위, '기술적 표장'을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표 및 관용상표, 그리고 현저한 지리적 명칭으로 된 상표, 상품의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표 등에는 그 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있음
 - 이와 같은 상표는 자유 사용의 필요성이 큰 점을 고려하여 상표권의 금지적 효력이 미치지 않도록 한 것임
- 2) 자기의 성명 · 명칭 또는 상호 · 초상 · 서명 · 인장 또는 저명한 아호 · 예명 · 필명과 이들의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표
 - 상표권의 설정등록 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명 · 명칭 또는 상호 · 초상 · 서명 · 인장 또는 저명한 아호 · 예명 · 필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 않음
- 3) 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭 · 산지 · 품질 · 원재료 · 효능 · 용도 · 수량 · 형상(포장의 형상을 포함함) 가격 또는 생산방법 · 가공방법 · 사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표
- 4) 입체적 형상으로 된 등록상표에 있어서 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일하거나 유사한 형상으로 된 상표
- 5) 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표
- 6) 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표

3. 상표권 침해에 대한 구제

가. 상표권의 침해

- 1) 무단으로 타인의 등록상표와 동일 · 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 · 유사한 상품에 사용하는 행위는 상표권 침해에 해당함
 - 이러한 침해를 위해 등록상표와 동일 · 유사한 상표를 교부, 판매, 위조, 소지하는 것 같은 예비적 행위도 역시 상표권 침해로 봄
- 2) 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위
- 3) 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부 · 판매 · 위조 · 모조 또는 소지하는 행위
- 4) 타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작 · 교부 · 판매 또는 소지하는 행위
- 5) 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위

나. 상표권 침해에 대한 구제

- 1) 상표 침해 여부 검토
 - 상표의 유효성(무효, 취소사유가 있는 상표인지), 상표의 동일 · 유사 여부와 상품의 동일 · 유사 여부 검토, '상표권의 효력이 미치지 않는 범위'에 속하지 않는지도 검토
 - 침해 여부를 확실히 알기 위해 특허청에 권리범위확인심판 청구 가능
- 2) 침해자에게 경고장을 발송해 협상 시도
 - 경고장은 침해사실과 함께 로열티 요구나 침해중지 같은 요구사항을 알리는 문서임
 - 보통은 경고장을 받은 순간부터 고의로 추정되어 침해자의 책임이 더 커짐
- 3) 민사적 구제
 - 민사소송을 통해 침해금지, 손해배상, 신용회복 청구 가능, 침해금지청구의 경우 침해금지 가처분도 함께 신청하는 경우가 많음
 - 법정손해배상의 청구
 - '한미FTA'에 의해 도입된 제도로서 소송에 의한 손해배상을 청구하는 대신 간략소송으로써 '5천만 원'이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있음
- 4) 형사적 구제
 - 침해자를 침해죄로 형사고발할 수도 있음
 - 상표권 침해죄가 성립하기 위해서는 침해자에게 고의가 있을 것이 요구됨
 - 침해죄로 인정될 경우, 벌금형 또는 징역형과 함께 침해물이 몰수될 수도 있음
 - 침해죄 : 상표권 및 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금
 - 위증죄
 - 허위표시죄 : 상표를 허위로 표시한 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금
 - 사위(거짓)행위의 죄
 - 비밀유지명령 위반죄 : 한미FTA에서 도입됨
 - 법원 등에서 상대방의 영업 비밀을 알게 된 경우 법원은 영업 비밀을 알게 된 자에게 비밀유지명령을 내릴 수 있음
 - 이를 위반한 자를 처벌할 수 있음
 - 비밀유지명령 위반죄만 친고죄임
 - 양벌규정 : 사용자와 행위자를 모두 처벌
 - 몰수
- 5) 그 외 행정적 구제
 - 특허청의 위조품 단속, 세관에 의한 국경조치, 산업재산권분쟁조정제도 등이 있음

4. 상표 관련 기타 문제

가. 상표의 도메인 이름

- 1) 도메인 이름의 상표법상 취급
 - 표장의 형태가 도메인 이름의 형식을 가진다고 하더라도 상표등록심사에 있어서 특별한 취급을 받는 것은 아님
 - 따라서 식별력이 있고 부등록 사유에 해당하지 않는다면 상표로 등록 가능함

- 등록상표와 동일 · 유사한 도메인 이름을 단지 등록 · 보유하고 있다는 사실만으로는 상표권의 침해가 되지는 않을 것임
 - 다만 해당 도메인 이름이 가리키는 웹사이트상에서 등록상표의 지정상품과 유사한 상품이 판매되는 등 도메인 이름이 출처표시로서 기능하여 상표권의 침해를 구성하게 되는 등 경우에 따라서는 해당 도메인 이름의 등록에 대해 침해예방청구를 통해 등록말소를 구할 수 있음

2) 도메인 이름의 부정경쟁방지법상의 취급

- 도메인 이름이 가리키는 웹사이트 상에서 타인의 상품 또는 영업과 혼동의 우려가 있는 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 경우에 부정경쟁행위가 될 수 있음
- 부정경쟁방지법에서는 유명상표의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 희석화 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있음
 - 이로써 타인의 유명상표를 도메인 이름으로 선점하여 사용하는 행위 등에 대하여 효과적으로 대처할 수 있게 되었음

나. 진정상품 병행수입

1) 의의

- 동일상표가 여러 나라에 등록되어 있는 경우 당해 상표가 부착된 진정상품을 수입업자가 국내 상표권자 내지는 상표사용권자의 의사에 반하여, 즉 정식 채널을 통하지 않고 국내에 수입하는 것을 말함
- 병행수입의 적법성 여부를 논함에 있어서는 수입상품의 진정성이 전제되어야 함
- 병행수입된 상품은 원상표권자가 생산한 상품이므로 여기에 표시된 상표는 출처 표시 기능과 품질보증 기능을 충실히 수행하고 있다면 국내 상표권자나 전용사용권자의 권리를 침해한다고 보기 어려움
- 소비자 입장에서도 병행수입으로 인해 가격 면에서 선택의 여지가 넓어지는 효과가 있음
 - 이로 인해 공식 수입업자의 가격인하 내지는 서비스 향상을 촉진시키는 부수적인 효과도 기대할 수 있는 등 순기능이 많음
- 이러한 요소들을 다양하게 고려한다면 병행수입된 상품이 공식 수입된 상품과 비교하여 품질 면에서 어느 정도의 동질성이 유지된다는 전제하에 병행수입은 원칙적으로 허용되어야 한다고 볼 수 있음

2) 진정상품 병행수입이 허용되는 요건

- 대법원은 진정상품 병행수입이 허용되는 요건으로 두 가지를 제시함
- 이러한 요소를 만족하는 경우 해당 수입상품은 등록상표권을 침해하지 않음
 - 외국의 상표권자 또는 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착했을 것
 - 그 외국 상표권자와 국내 상표권자가 같거나 밀접한 관계가 있어서 그 수입된 상품에 부착된 상표가 국내 등록상표와 동일한 출처를 표시한다고 볼 수 있을 것

디자인제도의 이해 I / 4주차 1차시

1. 디자인의 정의

가. 디자인의 정의

1) 디자인

- 물품의 형상 · 모양 · 색채
- 이들(형상 · 모양 · 색채)을 결합한 것
- 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것

2) 글자체

- 기록이나 표시 또는 인쇄 등에 사용
- 공통적인 특징을 가진 형태로 만들어진 한 벌의 글자꼴

나. 디자인 보호법의 목적

1	디자인의 보호와 이용을 도모함
2	디자인의 창작을 장려함
3	산업발전에 이바지함

2. 디자인의 출원 내용 및 절차

가. 외형이 똑같거나 비슷한 것을 찾고, 출원의 종류 결정

1) 선행조사

- 출원 서류를 준비하기 전에 내 디자인과 동일하거나 유사한 디자인이 특허청에 등록되어 있는지를 알아보는 것이 중요함
- 디자인 보호법도 특허법과 마찬가지로 새롭고 쉽게 디자인하기 어려운 것을 보호하고자 하는 것임
- 이미 동일하거나 유사한 디자인이 특허청에 등록되어 있다면 아무리 출원 서류를 잘 준비했더라도 권리보호를 받을 수 없게 됨
- 변리사 등 전문업체에게 의뢰할 수 있지만 약간의 노력으로 정부에서 운영하는 사이트 활용하여 스스로 확인 가능함

2) 디자인맵

- 특허청에서 운영하는 디자인 정보 전문 사이트(www.designmap.or.kr)
- '디자인권 검색' 메뉴를 통해 분야별 다양한 물품의 국내외 디자인 정보를 확인 가능

3) KIPRIS

- 한국특허정보원에서 제공하는 'KIPRIS(www.kipris.or.kr)' 이용
- 국내 디자인권에 대한 세세한 정보 획득 가능
- cf) 디자인맵 : 국내외 디자인권 정보를 확인



4) 무심사 품목의 확대

- (짧은 라이프 사이클) 단기간의 디자인권 존속기간
- (권리분쟁 모방 디자인의 출원이 적을 것) 신규성 등에 의한 낮은 거절률
- 업계의 요구가 많은 품목

나. 출원 및 심사절차

1) 출원 절차

- 선행 디자인 심사 자료 조사
 - 디자인 등록 출원을 하고자 하는 분은 출원서 작성에 앞서 동 디자인과 동일, 유사한 디자인의 선출원 / 선등록 여부를 사전에 조사함
- 출원인 코드 부여신청
 - 특허청에 처음으로 상표 등록 출원 등의 절차를 받고자 하는 자연인과 법인은 특허청에 출원인 코드 부여 신청(반드시 서명 또는 인장날인)을 하여 자신의 고유 번호를 부여받아야 함
- 출원서 작성
 - 등록받고자 하는 디자인의 물품이 심사대상인 경우에는 디자인심사등록출원서를, 일부심사 대상인 경우에는 디자인무심사등록출원서를 작성함
- 제출서류 준비
 - 출원서(도면 포함) 1통
 - 수수료 감면 대상인 경우 해당 증명서류 포함
- 접수 및 출원번호 통지서 수령
 - 방문 접수, 우편 접수
 - 출원서 접수 후 약 1주일 이후에 출원 번호 통지서 수령
- 수수료 납부
 - 특허청에서 발급하는 납부자 번호 및 금액이 기재된 납입고지서를 이용하여 제출 당일 또는 다음날까지 우체국 또는 금융기관에 납부

- 디자인 심사등록 및 디자인 무심사 등록제도
 - 디자인심사등록출원에 대하여는 디자인 심사관이 출원 순서에 따라 심사하여 등록여부를 결정하며 거절이유 발견 시 출원인에게 의견제출통지서를 송부함(심사 착수시기(가변적임) : 출원일로 부터 약 6개월 전후)
 - 디자인무심사등록출원은 형식적 요건과 일부 실체적 요건만을 심사하여 신속하게 등록시키는 제도로서 등록 시까지 약 4개월 소요됨
- 등록료 납부
 - 출원인은 등록결정서와 함께 발급되는 납입고지서를 이용하여 우체국 또는 금융기관에 해당 등록료를 납부함

2) 심사절차

- 방식심사 : 출원인이 출원서를 특허청에 제출하면 특허청은 출원서에 첨부해야 할 서류 및 수수료 납부 여부에 대해서 진행
 - 방식심사 결과 오류가 발견되면, 특허청은 출원인에게 수정이나 보완 지시를 할 수 있음
- 실체심사 : 방식심사를 통과한 경우, 똑같거나 유사한 것이 있는지 등에 관한 심사를 진행
 - 의견제출통지서를 출원인에게 통지 : 심사결과 등록 결정할 수 없을 때에는 거절 이유를 명시
 - 출원인은 심사관이 지적한 사항에 따라 디자인 등록출원서를 보정한 보정서와 의견서를 제출
 - 심사관이 보정서 재심사 후 거절이유 해소 불가 시 디자인 등록출원을 거절 결정
 - 거절 결정에 대해서 거절결정등본을 받은 날부터 30일 이내 거절결정불복심판 청구 가능

3. 디자인의 성립요건

가. 디자인의 물품성

1) 물품이란?

- 독립성이 있는 구체적인 유체동산
- 예외 : 부분디자인, 글자체 디자인

[예]

물품성이 있는 것 : 식품의 형태(빵, 가공오징어 등)

2) 독립성이 있는 유체동산

- 물품성이 인정되는 부동산

[예]

방갈로, 이동부스, 이동판매대, 방범초소, 승차대, 이동화장실, 조립가옥, 공중전화 등

3) 물품성이 인정되지 않는 경우

- 현장시공을 통해 건축되는 부동산으로 운반될 가능성이 희박한 것
- 형체가 없는 것

[예]

기체, 액체, 전기, 빛, 열, 음향 및 전파 등

- 분상물(粉狀物) 또는 입상물(粒狀物)의 집합으로 된 것

[예]

시멘트, 설탕

- 합성물의 구성 각 편

- 단, 완성형태가 다양한 조립완구의 구성 각 편과 같이 독립거래의 대상이 되는 것은 디자인 등록의 대상

- 독립하여 거래대상이 될 수 없는 물품의 부분

[예]

양말의 뒤꿈치, 병의 주동이

- 물품 자체의 형태가 아닌 것

[예]

손수건 꽃 모양

나. 디자인의 형태성

- 1) 디자인의 "형상 · 모양 · 색채"란 물품의 외관에 관한 형태성 요소를 말함
- 2) 물품은 유체동산이므로 형상이 결합되지 않은 모양 또는 색채만의 디자인 및 모양과 색채의 결합디자인은 인정되지 않음
 - 예외 : 글자체
 - 즉, 공간을 점하고 있는 물품의 형체

다. 디자인의 시각성

- 1) 육안으로 식별 가능한 것을 대상으로 함
- 2) 제외 대상
 - '시각 외의 감각을 주로 하여 파악되는 것'
 - '분상물(粉狀物) 또는 입상물(粒狀物)의 하나의 단위'
 - '외부에서 볼 수 없는 것'
 - 즉, 분해하거나 파괴하여야 볼 수 있는 것'
 - '확대경 등에 의해 확대하여야 물품의 형상 등이 파악되는 것'
- 3) 물품의 거래에서 '확대하여 관찰하는 것이 통상적'인 경우에는 시각성이 있는 것으로 봄

라. 디자인의 심미성

- 1) 미적 처리한 것
- 2) 제외 대상
 - '기능 · 작용 · 효과를 주목적으로 한 것으로서 미감을 거의 일으키게 하지 않는 것'
 - '디자인으로써 짜임새가 없고 조잡감만 주는 것'

마. 부분디자인 성립요건

- 1) 부분 디자인이 다음의 요건을 구비하지 못한 경우 디자인 성립요건에 위배되어 거절
 - 부분 디자인의 대상이 되는 물품이 통상의 물품에 해당할 것(독립성이 있고 거래 대상이 될 것)
 - 물품의 부분의 형태라고 인정될 것
 - 전체의 부분으로서 하나의 창작단위로 인정될 것
 - 한 별 품목의 디자인에 관한 부분디자인이 아닐 것

바. 글자체디자인 성립요건

- 1) 글자체란?
 - 기록이나 표시 또는 인쇄 등에 사용하기 위하여 공통적인 특징을 가진 형태로 만들어진 한 별의 글자꼴(숫자, 문장부호 및 기호 등의 형태 포함)
 - 글자체는 '물품'으로 보며 '형상'을 수반하지 않음
- 2) 글자체 디자인 등록요건
 - 기록이나 표시 또는 인쇄 등에 사용하기 위한 것
 - 공통적인 특징을 가진 형태로 만들어진 것
 - 한 별의 한글 글자꼴, 한 별의 영문자 글자꼴, 한 별의 한자 글자꼴, 그 밖의 한 별의 외국문자 글자꼴, 한 별의 숫자 글자꼴 또는 한 별의 특수기호 글자꼴
 - 글자체의 모양·색채 또는 이들의 결합일 것(형상은 등록요건이 아님)
 - 글자체가 시각을 통하여 미감을 일으키는 것

4. 디자인의 등록요건

가. 신규성

- 1) 디자인 출원 전에 인터넷, 전시, 간행물, 카탈로그 등을 통해 일반 대중에게 비공개함
- 2) 일반 대중에게 공개된 지 6개월이 지나면 신규성을 상실한 것으로 간주함
 - 단, 디자인보호법상 신규성 상실의 예외 규정이 마련
- 3) 부등록요건
 - 출원전 공지되었거나 공연 실시된 디자인
 - 간행물에 게재된 디자인
 - 전기통신회선을 통해 공중이 이용 가능하게 된 디자인
 - 상기 디자인과 유사한 디자인

나. 창작성

- 1) 널리 알려진 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 없는 디자인
- 2) 단순한 형상, 모양만으로 구성된 디자인

[예]

- 삼각형, 원기둥 그 자체

3) 주디자인을 기초로 한 디자인은 창작성에 인정되지 않음

[예]

- 유명 자동차 형상을 그대로 따라 한 자동차 완구

다. 공업상 이용가능성

- 1) 공업적 생산방법에 의하여 동일물품이 양산 가능해야 함
- 2) 자연물 그대로 디자인 구성의 주체로 사용하여 대량생산할 수 없는 디자인, 순수미술 분야에 속하는 저작물은 공업상 이용가능성이 없는 것으로 간주함

라. 선출원주의

- 1) 동일하거나 유사한 둘 이상의 디자인이 다른 날에 출원된 경우
 - 최초의 디자인 등록출원을 한 출원인만이 디자인 등록을 받을 수 있음
 - 단, 관련 디자인에 해당하는 경우는 제외
 - 출원인이 '협의'하여 정한 한 출원인만이 디자인 등록을 받을 수 있음
 - 단, 관련 디자인에 해당하는 경우는 제외
 - 협의가 성립하지 않거나 협의를 할 수 없는 경우 모두 디자인 등록을 받을 수 없음

마. 확대된 선출원주의

- 1) 선출원의 일부와 동일 또는 유사한 경우에 당해 출원 후에 선출원이 공개 또는 공고된 경우 후출원을 거절 가능
 - 단, 선출원과 후출원의 출원인이 동일한 경우에는 미적용

5. 디자인의 부등록요건

가. 개요

- 1) 디자인 등록요건에 해당하더라도, 공익을 해치거나 대중에게 혐오감을 주거나 타인의 업무를 방해하는 경우에는 디자인 등록을 받을 수 없음

나. 부등록요건

- 1) 국기 등과 동일 · 유사한 디자인
 - 국기, 국장, 군기, 훈장, 기장, 기타 공공기관 등의 표장과 외국의 국기, 국장 또는 국제기구 등의 문자나 표지와 동일 유사한 디자인
- 2) 선량한 풍속, 공공질서에 반하는 디자인
 - 특정 국가 또는 그 국민을 모욕하는 것, 인류 · 사회정의에 반하는 것, 저속 · 혐오 또는 외설스러운 것, 국가원수의 초상 및 이에 준하는 것

[예]

- 일본인의 치아 구조, 한국인의 눈매, 흑인의 피부색깔 등

3) 타인의 업무 관련 물품과 혼동 염려 있는 디자인

- 타인의 저명한 상표, 서비스표, 단체표장 및 업무표장을 디자인으로 표현한 것 등

[예]

- 코카콜라 병을 디자인으로 이용

4) 비영리법인 표장

- 비영리법인의 표장을 디자인으로 표현한 것

[예]

- 라이온스 클럽, 특정 종교단체 마크를 디자인으로 표현한 것

5) 물품의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상만으로 된 디자인

- 기술적 기능을 나타내는 형상만으로 된 디자인

[예]

- 규격봉투, 파라볼라 안테나

디자인제도의 이해 Ⅱ / 4주차 2차시

1. 디자인권의 내용

가. 디자인권의 발생과 소멸

1) 디자인권의 발생

- 디자인보호법 제90조 제1항에 의해 디자인권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록을 받으려는 날부터 3년분의 디자인등록료(이하 “등록료”라 한다)를 내야 하며, 디자인권자는 그 다음 해부터의 등록료를 그 권리의 설정 등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년 분씩 내야 함
- 제1항에도 불구하고 디자인권자는 그 다음 해부터의 등록료는 그 납부연도 순서에 따라 수년분 또는 모든 연도분을 함께 낼 수 있음
- 제1항 및 제2항에 따른 등록료, 그 납부방법 및 납부기간, 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정함

2) 디자인권의 포기

- 디자인권자는 디자인권을 포기할 수 있음
- 복수디자인등록출원에 대한 디자인등록결정을 받은자가 등록료를 낼 때에는 디자인별로 포기할 수 있음
- 디자인권자는 전용실시권자 · 질권자 및 통상실시권자의 동의를 받지 않으면 디자인권을 포기할 수 없음

나. 디자인권의 존속기간

1) 디자인권은 제90조 제1항에 따라 설정등록한 날부터 발생함

2) 디자인보호법 제91조(디자인의 존속기간)

- 디자인등록출원일 후 20년이 되는 날까지 존속함
- 다만, 제35조에 따라 관련 디자인으로 등록된 디자인권의 존속기간 만료일은 그 기본디자인의 디자인권 존속기간 만료일로 함

다. 디자인권의 보호범위와 효력

1) 디자인 보호범위(권리범위)

- 디자인의 보호범위는 출원서의 기재사항, 첨부된 도면(전개도, 단면도 및 확대도) · 사진 · 견본 및 도면에 기재된 디자인의 설명에 의하여 정함

2) 디자인권의 효력

- 디자인 보호법 제92조(디자인권의 효력)에 따라 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점
- 그 디자인권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 제97조 제2항에 따라 전용실시권자가 그 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니함

3) 디자인권의 효력 제한

- 디자인권의 효력이 미치지 않는 범위
 - 연구 또는 시험을 하기 위한 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시
 - 국내를 통과하는 데에 불과한 선박 · 항공기 · 차량 또는 이에 사용되는 기계 · 기구 · 장치, 그 밖의 물건
 - 디자인등록출원 시부터 국내에 있던 물건
 - 글자체의 디자인권에서 디자인권의 효력이 미치지 않는 경우
 - 타자 · 조판 또는 인쇄 등의 통상적인 과정에서 글자체를 사용하는 경우
 - 타자 · 조판 또는 인쇄 등의 통상적인 과정에서 글자체의 사용으로 생산된 결과물
- 4) 타인의 산업재산권(디자인권 · 특허권 · 실용신안권 · 상표권), 저작권과의 관계
- 디자인권이 다른 산업재산권(특허 · 실용신안 · 디자인 · 상표)과 동일 또는 유사하여 이용 · 저촉 관계에 있는 경우 다른 산업재산권자의 허락을 받지 않거나, 통상실시권 허락을 받지 않고는 자기의 등록디자인을 업으로서 실시할 수 없음
 - 디자인권과 타인의 저작물과의 관계에서 디자인권자 등은 타인의 저작물을 이용하거나 저촉되는 경우 저작권자의 허락을 받지 않고는 자기의 디자인을 업으로서 실시할 수 없음

라. 디자인권의 이전 및 공유

- 1) 디자인권은 이전할 수 있음
 - 기본디자인의 디자인권과 관련 디자인의 디자인권은 같은 자에게 함께 이전하여야 함
- 2) 디자인권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하면 그 지분을 이전하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없음
- 3) 디자인권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 단독으로 실시할 수 있음
- 4) 디자인권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하면 그 디자인권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없음
- 5) 복수디자인등록된 디자인권은 각 디자인권마다 분리하여 이전할 수 있음
- 6) 기본디자인의 디자인권이 취소, 포기 또는 무효심결 등으로 소멸한 경우 그 기본디자인에 관한 2 이상의 관련 디자인의 디자인권을 이전하려면 같은 자에게 함께 이전해야 함

마. 디자인권에 대한 실시권

- 1) 전용실시권
 - 디자인권자는 그 디자인권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있음
 - 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 디자인을 업으로서 실시할 권리를 '독점'함
 - 전용실시권자는 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 디자인권자의 동의를 받지 않으면 그 전용실시권을 이전할 수 없음
 - 디자인권이나 전용실시권의 이전 · 설정(상속 등 일반승계에 의한 경우는 제외), 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한은 등록하지 않으면 효력이 발생하지 않음
- 2) 통상실시권
 - 디자인권자는 그 디자인권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있음
 - 통상실시권을 설정하면 통상실시권자는 설정행위로 정한 범위에서 그 디자인을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가짐

- 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 디자인권자(또는 전용실시권자)의 동의를 받지 않으면 이전할 수 없음
- 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 디자인권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 그 효력이 발생함
- 통상실시권의 이전 · 변경 · 소멸 · 처분, 질권의 설정 등은 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없음
- 법률상 당연히 발생하는 선사용에 따른 통상실시권, 선출원에 따른 통상실시권, 무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권 등은 등록이 없더라도 효력이 발생함

3) 법률상 당연히 발생하는 통상실시권

구분	내용
선사용에 따른 통상실시권	디자인등록출원 시에 그 디자인등록출원된 디자인의 내용을 알지 못하고 사업의 준비 또는 실시를 하고 있는 자는 등록된 디자인권에 대하여 통상실시권을 가짐
선출원에 따른 통상실시권	타인의 디자인등록출원된 디자인의 내용을 알지 못하고 그 디자인을 창작하거나 그 디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 통상실시권을 가짐
무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권	자기의 등록디자인이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 사업의 준비 또는 실시를 하고 있는 경우에는 그 디자인권에 대하여 통상실시권을 가짐
디자인권 등의 존속기간 만료 후의 통상실시권	선출원된 디자인권의 만료 시 후출원된 특허 · 실용신안 · 디자인에 대하여 통상실시권을 가짐

2. 디자인의 유사판단

가. 물품의 유사 여부

- 1) 디자인은 물품과 물품의 외관이 중요하므로, 이를 기초로 '유사'라는 개념을 정하고 있음
- 2) 디자인의 유사 여부는 물품의 유사 여부를 전제로 함
- 3) 물품이 비유사하면, 형상 · 모양 · 색채가 동일 · 유사하더라도 비유사한 것으로 판단함

[물품의 유사 여부에 따른 디자인의 판단]

물품 형태	동일물품	유사물품	비유사물품
형상 · 모양 · 색채(동일)	동일디자인		
형상 · 모양 · 색채(유사)		유사디자인	
형상 · 모양 · 색채(비유사)			비유사디자인

나. 디자인의 유사판단 기준

- 1) 물품의 유사를 전제로 디자인의 대상이 되는 물품의 유통과정에서 일반 수요자가 혼동할 가능성이 있는지 여부로 판단함
- 2) 단, 혼동 여부는 전체적이고 종합적인 판단에 의해 결정됨

[디자인의 유사판단 기준]

항목	내용	
주체적 기준	디자인의 대상이 되는 물품이 유통과정에서 「일반수요자」를 기준으로 관찰하여 다른 물품과 혼동할 우려가 있는 경우에는 유사한 디자인으로 판단함	
전체적, 종합적 관찰	<p>「관찰」이란 육안 관찰을 의미함</p> <p>「전체적, 종합적으로 판단하는 것」은 디자인의 요부 판단과 그 비교만으로 디자인의 유사 여부를 판단할 것이 아니라 디자인을 전체 대 전체로서 대비 관찰하여야 한다는 것을 의미함</p>	
객체적 기준	형상 또는 모양이 다른 경우	원칙적으로 비유사로 판단함
	모양의 유사판단	주제(Motif)의 표현방법과 배열, 무늬의 크기 및 색채 등을 종합하여 판단함
	색채가 다른 경우	색채가 모양을 이루지 않는 한 유사로 판단함

3. 디자인보호법상 특유제도

가. 관련 디자인 제도

- 1) 디자인은 물품의 외형에 관한 것
 - 그 모방 및 회피설계가 용이하여 회피 설계된 디자인의 출현을 방지하면서 디자인의 권리범위를 좀 더 넓힐 수 있도록 마련된 제도
- 2) 유사디자인을 관련 디자인으로 명칭 변경함(2014.07.01 시행, 개정법)
- 3) 본인의 등록디자인 또는 디자인등록출원한 디자인(이하 "기본디자인"이라고 한다)에만 유사한 디자인(이하 "관련 디자인"이라고 한다)에 대해서는 관련 디자인 1, 관련 디자인 2와 같이 디자인등록을 받을 수 있음
- 4) 합체됨으로써 독자적인 권리범위가 없는 것으로 해석되었음
 - 관련 디자인권에는 기본 디자인권과 별도로 독자적인 권리범위를 인정함
- 5) 기존 제도 하에서 기본디자인의 잔존기간에만 유사디자인이 존속하던 것
 - 관련 디자인에 독자적인 존속기간을 부여하여 권리의 안정성을 제고함
- 6) 권리범위가 중복되는 관련 디자인권과 기본 디자인권에 대하여 각각 별도의 전용실시권 설정을 인정하게 되면 둘 이상의 권리자가 동일 또는 유사한 디자인을 실시할 수 있게 됨
 - 권리충돌이 발생하기 때문에, 관련 디자인권만의 독자적인 전용실시권 설정을 제한함

나. 복수디자인 등록출원제도

- 1) 상호 유사한 디자인들이 동일한 테마를 중심으로 다수 창작되는 경향이 있음
 - 상호 유사한 디자인들을 각각 별개의 출원서로 작성하는 불편함을 해소하기 위하여 복수디자인 등록출원제도를 두고 있음
- 2) 디자인보호법 제41조(복수디자인등록출원) 디자인등록출원을 하려는 자
 - 제40조 제1항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 물품류 구분에서 같은 물품류에 속하는 물품에 대하여는 100 이내의 디자인을 1디자인등록출원(이하 "복수디자인등록출원"이라 한다)으로 할 수 있음
 - 1 디자인마다 분리하여 표현해야 함

다. 한 벌 물품제도

- 1) 2 이상의 물품이 한 벌 전체로서 통일성이 있는 때에는 1 디자인으로 디자인 등록받을 수 있음
- 2) 한 벌의 깍연용구 세트, 한 벌의 커피세트, 한 벌의 오디오 세트, 한 벌의 응접 세트 등을 한 벌 물품으로 등록받을 수 있음
- 3) 한 벌의 면도용구 세트, 수영복 세트 등으로 한 벌 물품의 출원 대상을 확대하여 총 93개 물품으로 해당(2014년 12월 31일 시행 개정법)
- 4) 디자인보호법 제42조(한 벌의 물품의 디자인)
 - 2 이상의 물품이 한 벌의 물품으로 동시에 사용되는 경우 그 한 벌의 물품의 디자인이 한 벌 전체로서 통일성이 있을 때에는 1디자인으로 디자인등록을 받을 수 있음
- 5) 한 벌의 물품의 구분은 산업통상자원부령으로 정함

라. 비밀디자인제도

1	디자인은 유행에 민감하여 타인이 모방하기 쉬운 특성을 가짐
▪ 디자인권의 설정등록일로부터 3년 이내의 기간을 정하여 디자인출원 내용이 제3자에게 공개되지 않도록 비밀로 해줄 것을 청구할 수 있음	
2	디자인보호법 제43조(비밀디자인)
▪ 디자인등록출원인은 디자인권의 설정등록일부터 3년 이내의 기간을 정하여 그 디자인을 비밀로 할 것을 청구할 수 있음	
▪ 복수디자인 등록출원된 디자인에 대하여는 출원된 디자인의 전부 또는 일부에 대하여 청구할 수 있음	

마. 동적 디자인제도

1) 동적 디자인

- 창작의 요점이 물품 자체의 특별한 기능에 그 형태가 변화하고 그 변화가 시각에 의해 감지될 수 있고 그 변화의 상태를 용이하게 예측할 수 없는 디자인을 의미함

[예]

화상 디자인에서 아이콘이 변하는 경우, 요술상자의 뚜껑을 열면 강아지가 튀어 나오는 경우를 도면으로 첨부하여 동적 디자인으로서 출원 가능

바. 부분디자인제도

1) 부분디자인

- 물품 일부분의 형태를 표현한 디자인

2) 부분디자인제도를 통해 제3자가 악의적인 물품의 특정부분만을 모방하여 디자인권자에게 피해를 입히는 것을 방지할 수 있음

3) 부분디자인에 관한 출원임을 표시하고, 물품의 구분에 기재된 독립거래의 대상이 되는 물품명을 기재함

4) 등록을 받고자 하는 부분을 실선으로, 그 외 부분을 파선으로 명확히 구분함

5) 경계가 불명확한 경우 경계선을 1점 쇄선으로 도시함

6) 디자인의 설명란에는 등록받고자 하는 부분을 특정한 방법, 1점 쇄선 등에 관한 설명을 기재함

저작물 / 5주차 1차시

1. 저작물의 개념

가. 저작물의 정의

1) 저작물이란?

- 저작권법의 보호 대상
- “인간”의 “사상” 또는 “감정”을 표현한 “창작물”
- 인간의 모든 창작물이 저작권법으로 보호되지 않음

2) 저작물의 창작성

- ‘창작성’이 있어야 저작물로 인정됨
 - 즉, 저작물은 ‘표현’된 것
- 창작성은 단순히 남의 것을 베끼거나 모방하지 않는 정도이면 충분함
- 전문 작가의 작품이건 초등학생의 작품이건 모두 법적 보호를 받을 수 있음
- 창작성은 작품의 도덕성, 윤리성과는 관계가 없음
 - 도덕적, 윤리적으로 비난받는 작품일지라도 창작성이 있는 한 저작권법에 의하여 보호받는 저작물

3) 저작권법에서 보호받는 창작성의 정도

- ‘창작성’에 대하여 어느 정도까지의 수준을 창작성이 있다고 보는가의 문제

<“세탁학기술개론”사건 판례>(대법원 1995. 11. 14. 선고 94도2238 판결)

원고는 “세탁학개론”의 저자로, 피고가 이를 허락 없이 상당 부분 발췌하여 도서 제작에 이용하자 저작권 침해를 주장하였고, 피고는 원고의 도서 역시 기존의 피복관리학교재의 내용들을 토대로 제작된 것으로 저작권법에서 보호할 만한 창작성이 없다고 항변하였다. 이에 법원은 원고의 “세탁학기술개론”이 기존의 교재를 토대로 만들어진 2차적 저작물이라는 사안은 별론으로 하더라도 기존의 교재와는 구별되는 편집 등의 창작성이 인정되어 저작물로 성립하므로 원고의 저작물에 대한 피고의 저작권 침해를 인정하였다.

- 저작권법의 창작성 : 예술성의 고도한 정도를 의미하는 것이 아니라, 다른 사람의 것을 모방하지 않은 독자적인 감정의 표현을 의미함
 - 남의 것을 단순히 모방한 것이 아니고 저작자 나름대로 정신적 노력의 소산으로서의 특성이 부여되어 있으며 다른 저작자의 기존의 작품과 구별할 수 있을 정도
- 저작하는 당시에 타인의 저작물의 존재를 알지 못하고 독자적인 노력으로 창작해 낸 저작물에 대해서는 그 창작자에게 저작권이 부여되며 기존 저작물의 저작권을 침해하는 것이 아님
 - 심지어 두 저작물이 복제한 것과 같이 동일하다 하더라도 그러하며 두 저작물의 창작자에게 각각 저작권이 부여됨

4) 아이디어와 표현의 이분법

- ‘인간의 사상 또는 감정’이 보호 대상이 아니라 그 ‘표현’만이 저작물로서 저작권법의 보호 대상
 - 즉, 사상이나 감정 그 자체는 저작권으로 보호되지 않고, 외부적으로 표현된 결과물인 저작물만이 보호 가능

- 저작물에 내재된 사상, 관념 자체에 대해서까지 저작자의 배타적 권리가 인정할 경우
- 저작자에 의해 표현된 사상, 관념 등이 여러 가지 표현 형태로 자유롭게 순환하는 것을 가로막음
- 학문, 문학, 예술 등의 발전을 저해하여 저작권법의 본래 취지에 오히려 역행하는 결과를 가져올 수 있음
- 하나의 아이디어에서는 수많은 표현들이 파생될 수 있음

[예]

삼각관계라는 아이디어 하나만으로도 수 많은 소설과 음악, 영화들이 제작됨

- 본인의 노력과 연구에 의하여 독창적인 학습이론이나 표현기법 등을 만들어 내었다 하더라도 그 이론이나 기법 자체는 저작권으로 보호되지 않음

2. 보호되는 저작물

가. 저작물의 예시

1) 저작물의 범위

- 소설 · 시 · 논문 · 강연 · 연설 · 각본 그 밖의 어문저작물
- 음악저작물
- 연극 및 무용 · 무언극 그 밖의 연극저작물
- 회화 · 서예 · 조각 · 판화 · 공예 · 응용미술저작물 그 밖의 미술저작물
- 건축물 · 건축을 위한 모형 및 설계도서 그 밖의 건축저작물
- 사진저작물(이와 유사한 방법으로 제작된 것을 포함함)
- 영상저작물
- 지도 · 도표 · 설계도 · 약도 · 모형 그 밖의 도형저작물
- 컴퓨터프로그램저작물
 - 이는 하나의 예시이기 때문에 이 밖에도 다른 형태의 저작물이 있을 수 있음

2) 저작물의 종류

범주	특성	종류
어문 저작물	문자 또는 구술로 표현되는 저작물	<ul style="list-style-type: none"> • 문자 : 소설, 수필, 매뉴얼, 시, 시조, 논문 텍스트, 각본 등 • 구술 : 강연, 연설, 설교, 만담, 낭송 등
음악 저작물	소리(音)에 의하여 표현되는 저작물	<ul style="list-style-type: none"> • 가요, 가곡, 성악, 민요, 창극, 기악, 관현악, 오페라, 뮤지컬, 작사(가사), 작곡, 편곡, 즉흥연주곡 등
연극 저작물	사람의 말과 몸짓에 의하여 표현되는 저작물	<ul style="list-style-type: none"> • 연극 대본, 연극, 무용 · 무용극, 무언극, 창 극, 오페라, 뮤지컬 등
미술 저작물	시각적 미를 형상이나 색채에 의해서 평면적 또는 입체적으로 표현하는 저작물	<ul style="list-style-type: none"> • 회화, 서예, 디자인, 조소 조각 판화공예, 캐릭터, 응용미술작품 등
건축 저작물	건축과 관련된 저작물	<ul style="list-style-type: none"> • 건축물, 건축모형, 설계도서

사진 저작물	인물이나 풍경 그 밖의 형상을 사진기 등의 기계적 장비에 의하여 필름이나 인화지 도는 직물 등에 평면적으로 표현한 저작물	<ul style="list-style-type: none"> 초상사진, 광고사진, 기록사진, 예술사진, 보도사진, 슬라이드 · 필름 등
영상 저작물	영상을 기계 또는 전자장치에 의하여 재생하여 볼 수 있거나 보고 들을 수 있는 연속적 영상으로 표현된 저작물	<ul style="list-style-type: none"> 영화 · 기록영화, 드라마 · 오락프로그램 · 기타 방송프로그램, 뮤직비디오, 게임(화상이 나오는 것), CF, 애니메이션
도형 저작물	어떤 형태나 모양을 표현하는 저작물	<ul style="list-style-type: none"> 평면적 도형 : 지도 · 도면 · 도표 · 설계도 · 약도 · 해도(海圖) · 통계그래프분석표 · 시력표 등 입체적 도형 : 지구의(地球儀) · 인체모형 · 동물모형 등
컴퓨터 프로그램 저작물	특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치 내에서 직접 또는 간접으로 이용되는 일련의 지시 · 명령으로 표현되는 창작물	<ul style="list-style-type: none"> 운영체제, 응용 프로그램, 게임(컴퓨터 작동용), 임베디드 소프트웨어

나. 2차적 저작물

- 저작권법 제5조(2차적 저작물)
- 원저작물을 번역 · 편곡 · 변형 · 각색 · 영상제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물
- 독자적인 저작물로서 보호
- 2차적 저작물의 보호는 그 원저작물의 저작자의 권리에 영향을 미치지 않음

[예]

허영만의 원작 만화 '식객', 드라마 '식객', 영화 '식객'

다. 편집 저작물

- 저작권법 제6조(편집저작물)
- 저작물이나 부호 · 문자 · 음 · 영상 그 밖의 형태의 자료의 집합물
- 데이터베이스를 포함함
 - 집합물의 선택 · 배열 또는 구성에 창작성이 있는 것을 의미함

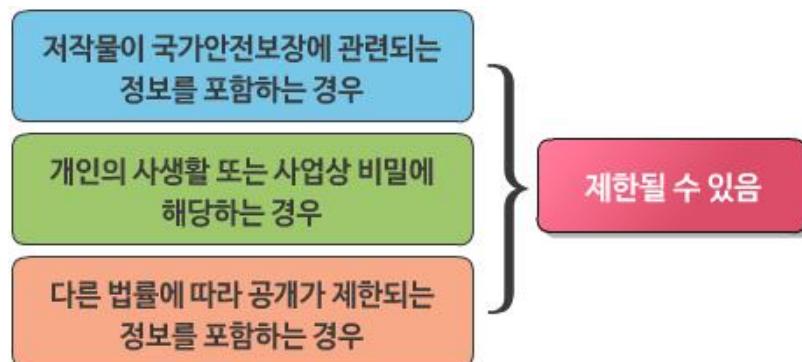
- 4) 독자적인 저작물로서 보호
- 5) 편집저작물의 보호는 그 편집저작물의 구성부분이 되는 소재의 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리에 영향을 미치지 않음

[예]

공중에 널리 알려진 유머는 공동문화 재산에 속하는 것으로 저작물로서 보호받을 가능성이 낮지만, 유머들을 일정한 주제 등 기준에 따라 선별하고 정리, 배열하는데 창작성이 인정된다면 이 유머집은 편집저작물로 보호됨

라. 업무상 저작물

- 1) 법인 · 단체 그 밖의 사용자의 기획 하에 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물
- 2) 공공저작물의 자유이용(저작권법 제24조의2)
 - 국가 또는 지방자치단체가 업무상 작성하여 공표한 저작물이나 계약에 따라 저작재산권의 전부를 보유한 저작물은 허락 없이 이용할 수 있음



3. 보호되지 않는 저작물

가. 보호되지 않는 저작물의 종류

- 1) 저작권법 제7조(보호받지 못하는 저작물)
 - 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물이라고 해서 모두 보호받을 수 있는 것은 아님
 - 헌법 · 법률 · 조약 · 명령 · 조례 및 규칙
 - 국가 또는 지방자치단체의 고시 · 공고 · 훈령 그 밖에 이와 유사한 것
 - 법원의 판결 · 결정 · 명령 및 심판이나 행정심판절차 그 밖에 이와 유사한 절차에 의한 의결 · 결정 등
 - 국가 또는 지방자치단체가 작성한 것으로서 제1호 내지 제3호에 규정된 것의 편집물 또는 번역물
 - 사실의 전달에 불과한 시사보도

나. “연합뉴스”사건 판례

[대법원 2006. 9. 14. 선고 2004도5350 판결]

고소인은 연합뉴스사로, 피고인이 연합뉴스의 기사와 사진을 사전 허락 없이 피고인이 재직하는 신문사의 신문에 전제하였음을 이유로 저작권 침해를 주장한 사건으로, 피고인은 연합뉴스의 기사와 사진은 저작권법 제7조에서 규정하고 있는 ‘사실 전달에 불과한 시사보도’로 저작권법의 보호를 받지 못한다고 항변하였다. 원심은 이용된 기사와 사진 전부에 대하여 저작권법 위반이라고 판단하였으나, 대법원은 피고가 이용한 기사 중 저작권법에서 보호할 만한 기사 및 사진의 내용을 개별적으로 살펴 그 침해여부를 판단하여야 한다고 판시하였다.

- 1) 시사보도는 여러 가지 정보를 정확하고 신속하게 전달하기 위하여 간결하고 정형적인 표현을 사용하는 것이 보통임
- 2) 창작적인 요소가 개입될 여지가 적다는 점 등을 고려하여, 독창적이고 개성 있는 표현 수준에 이르지 않고 단순히 ‘사실의 전달에 불과한 시사보도’의 정도에 그친 것은 저작권법에 의한 보호 대상에서 제외한 것이라고 할 것임
- 3) 뉴스의 본문을 별도의 이용허락 없이 이용할 수 있는 경우
 - 창작성이 없는 보도로 사실 전달에 불과한 것일 때
 - 저작권법 제28조에 따른 공표된 저작물의 인용 규정에 의한 이용
 - 인터넷상 언론보도의 URL만을 링크하여 해당 페이지로 이동할 수 있도록 게재하는 것
 - 저작권법 제30조에 따른 사적인 이용을 위한 복제
 - 학교에서의 수업시간의 이용을 위한 복제
 - 소속기관 또는 자신이 작성한 보도자료가 신문사의 추가적인 작업 없이 원문 그대로 보도되었을 때에는 그 소속기관이나 작성자가 기사의 저작권자일 것으로 이용 가능

저작자 / 5주차 2차시

1. 저작자의 개념

가. 저작자의 정의

1) 저작자 및 추정 규정

- 저작물을 창작한 사람을 말함
- 원칙적으로 자연인, 예외적으로 업무상 저작물에 법인, 단체, 사용자를 저작자로 인정함
- 저작물을 창작한 사람이 누구인지를 알기 어려운 경우가 있기 때문에 저작권법은 다음에 해당하는 자를 저작자로 추정하도록 규정하고 있음
 - 저작물의 원본이나 그 복제물에 저작자로서의 실명 또는 이명(예명 · 아호 · 약칭 등을 말함)으로서 널리 알려진 것이 일반적인 방법으로 표시된 자
 - 저작물을 공연 또는 공중 송신하는 경우에 저작자로서의 실명 또는 저작자의 널리 알려진 이명으로서 표시된 자

[저작자의 사례]

유명 사업가 A씨는 자신의 인생을 회고하는 자서전을 발행하기 위해 B 대필작가에게 집필하게 하고 A씨의 이름으로 발간하기로 B 대필작가와 합의를 하였다. 이 합의는 유효할까? 이 자서전의 저작권자는 누구인가?

2) 저작자의 사례

- A씨는 저작자로 추정을 받게 됨
- 진정한 저작자가 자신이 그 저작물의 창작자라는 것을 입증하면 저작자가 됨
- 합의를 했다고 해서 실제로 저작자가 달라지는 것은 아님
 - 실제 저작자가 스스로 저작자임을 주장하는 것을 포기한 것으로 이해함
- A씨가 관련된 사실과 아이디어를 제공하는 정도에 그친 경우 저작자가 될 수 없음
 - 상세하게 집필의 방향이나 표현을 지시하는 정도까지 개입하였다면 직접적인 집필자와 공동저작자가 될 수 있음

2. 창작자와 저작자의 불일치

가. 업무상 저작물

1) 업무상 저작물의 저작자

- 업무상 저작물 : 회사 등에서 업무상 만들어낸 저작물
- 실제 창작자와 작품에 표시된 저작자가 다른 경우
 - 회사 등에서 업무상 만들어 낸 저작물로서 '법인 등의 명의'로 공표되는 경우
- 회사 · 단체 등의 기획 하에 작성되고 회사 등의 명의로 공표된 업무상 저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 회사 등이 됨

2) 업무상 저작물 관련 판례

<“몬테소리 교재” 사건 판례>(서울고등법원 1999. 3. 12. 선고 98나32122 판결)

피고 몬테소리연합회는 타사에서 제작된 교재로 회원들을 교육하여 오던 중 각 유치원마다 구체적인 학습안을 만들어 교육하는 점에 착안하여 학습안들을 종합, 편집한 표준교재를 만들기로 하였다.

이 작업에 원고를 채용하며, 원고에게 매월 50만 원의 월급과 이 학습지의 판매수입의 10%를 지급하기로 약정하였지만 이를 지급하지 않아 원고가 소송을 제기하였고, 피고는 이 사건 저작물이 업무상 저작물이므로 피고 회사에 저작권이 있으며, 이용에 있어 비용을 지급하지 않아도 된다고 항변하였다.

이에 법원은 이 학습지는 업무상 저작물에 해당하지 않으며 저작권자는 원고라 인정하였다.

- 저작권법상 저작권은 저작물의 창작자에게 귀속되는 것이 원칙임
- 저작물은 인간의 사상이나 감정을 표현한 창작물이므로 그 창작행위의 주체에게 저작권을 부여하는 것임
 - 원칙에 대한 예외로 사용자와 일정한 관계에 있는 자가 그 사용자에 대한 업무로서 작성하는 저작물을 업무상 저작물이라고 함
- 업무상 필요한 저작물을 제작하기 위하여 기획과 투자를 한 회사나 사용자들이 저작물을 용이하게 이용할 수 있도록 하기 위해 사용자 등에게 저작권이 귀속됨

3) 업무상 저작물 성립요건

1 법인 등 사용자가 저작물을 기획하여야 함

- 사용자가 업무의 필요에 의해 의도하여 구상하거나, 그 저작물의 작성을 명할 것을 요함

2 법인 등의 업무에 종사하는 자에 의하여 작성되어야 함

- 사용관계에 관하여서는 사용자와 피사용자 사이에 실질적인 지휘, 감독관계가 있는 것을 말함
- 이러한 관계는 법률적으로는 고용계약에 기하여 발생하는 경우가 많음
 - 위임계약이나 조합계약에 기초한 경우라도 사용자의 지휘, 감독에 복종하는 관계에 있다면 사용관계가 있다고 볼 수 있음
- 도급인은 통상적으로 독립된 지위에서 자신의 재량으로 일을 하게 되므로 사용자에 포함되지 않는다고 보는 것이 통설임
- 예외적으로 위탁자가 수탁자에게 완전히 자기 수족(手足)과 같은 지휘로 저작물을 작성케 한 경우라면 사용관계가 인정될 수도 있을 것임

3 업무상 작성하는 저작물이어야 함

- 업무 수행에 의하여 파생적으로 또는 그 업무와 관련하여 작성되는 경우에 불과할 때에는 법인 등 사용자가 아닌 저작물의 작성자 자신이 저작자가 됨

- 업무 자체가 저작물의 작성 일 때에는 그 저작물은 업무상 저작물이 될 것이지만, 파생적인 작업의 결과물은 그렇지 않음
 - 컴퓨터프로그래머로 고용된 자가 회사에서 개발하는 컴퓨터프로그램을 만드는 것은 업무상 저작물이겠지만, 회계 담당자가 자신의 업무의 효율을 높이기 위해 회계 프로그램을 우연히 개발하게 되었다면 이는 회사 업무에 이용하더라도 업무상 저작물이 될 수 없음

4	법인 등의 명의로 공표되어야 함
---	-------------------

- 직원이 업무상 작성한 저작물이라 하더라도 법인 등의 명의로 공표되지 아니하고 직원의 이름으로 저작물이 공표된다면 저작권법 제9조의 적용은 없음

5	법인 등 사용자와 저작물 작성자 사이에 저작물 작성자를 저작자로 하는 특약이 있다면 이를 따르게 될 것임
---	--

나. 영상저작물

1) 영상저작물의 저작자

- 영상저작물 : 연속적인 영상(음의 수반여부는 가리지 아니함)이 수록된 창작물로서 그 영상을 기계 또는 전자장치에 의하여 재생하여 볼 수 있거나 보고 들을 수 있는 것
- 영화와 같은 영상저작물도 실제의 창작자와 저작권자가 다른 경우에 해당함
- 종합예술작품 : 원작자, 시나리오작가, 감독, 배우, 촬영자, 작곡가, 미술가 등 많은 사람들의 공동작업
- 실제의 창작자 모두가 저작자로서 권리를 행사하게 되면 영상저작물의 유통이 제한적이 됨
- 영상제작자 : 영상저작물의 제작에 있어 그 전체를 기획하고 책임을 지는 자(저작권법 제2조 제14호)
- 영상제작자와 영상저작물의 제작에 협력할 것을 약정한 자가 그 영상저작물에 대하여 저작권을 취득한 경우 특약이 없는 한 그 영상저작물의 이용을 위하여 필요한 권리는 영상제작자가 이를 양도받은 것으로 추정함(저작권법 제100조)

2) 영상저작물 출연자의 권리

<"가라오케 LD" 사건 판례>(대법원 1997. 6. 10. 선고 96도2856 판결)

원고는 영화배우로 자신의 출연 영화장면이 편집되어 가라오케용 엘디(LD)로 이용되고 있음에 저작인접권 침해를 주장하였고, 피고는 해당 영화사의 허락을 득한 후 이용하였으며, 해당 영화사는 영상저작물의 관한 특례에 따라 실연자의 권리를 모두 양도받은 것으로 추정되므로 위법 사안이 없다고 항변하였다. 이에 법원은 영상제작물의 저작권자에게 허락을 받았다 하더라도 배우들의 권리까지 허락이 된 것으로 볼 수 없으므로 해당 배우의 저작인접권을 침해한 것으로 판단하였다.

- 저작권법에서는 창작자에게 저작권을 부여함
 - 아이디어 제공자, 저작물 제작에 비용을 투자한 자 등이 저작권자가 될 수 없음
- 영상저작물이나 음악저작물 등의 제작에 꼭 필요한 연기자나 가수 등도 역시 저작권자가 될 수 없음
 - 저작물에 관하여 어떠한 권리도 주장할 수 없는 이들을 실연자라고 규정하고 있음

- 저작물을 연기, 무용, 연주, 가창, 구연, 낭독 그 밖의 예능적 방법으로 표현하거나 저작물이 아닌 것을 이와 유사한 방법으로 표현하여 실연을 하는 자를 말함
 - 실연을 지휘, 연출 또는 감독하는 자를 포함함
 - 실연자는 자신의 실연에 대하여 저작인접권자로서 복제권, 배포권, 방송권, 전송권 등의 권리를 가지게 됨
- 상기 판결은 이러한 규정 중 영상제작자에게 양도되었다고 추정되는 "실연자의 권리범위"에 대한 해석을 담고 있음
- '영상저작물의 이용에 관한 권리'라 함은 본래의 창작물을 이용하는 것에 한한다고 판단하였음
- 영상저작물은 본래 영화로서 이용되도록 제작된 것임
 - 해당 영상물의 영화로서의 이용에 관한 권리는 양도된다 하여도, 그것을 다시 재편집하여 영화가 아닌 다른 목적의 이용할 권리까지 양도된 것으로 추정되지는 않는다는 것임

3. 저작자와 저작권자

가. 저작권자의 의미

- 1) 저작자가 저작권자가 되는 것이 원칙임
- 2) 저작권을 양도하거나 상속하게 되면 저작자와 저작권자가 분리됨
- 3) 우리나라 저작권법상 저작물의 창작을 의뢰한 사람은 저작권자가 아님

나. 저작권자의 관련 판례

<"전략삼국지" 사건 판례>(대법원 2005. 9. 9. 선고 2003다47782 판결)

원고는 "전략삼국지"의 일본어 원판 저작권자에게 한국어판의 배타적·독점적 출판권을 받은 설정출판권자이다. 원고는 피고가 출판하는 "슈퍼삼국지"가 "전략삼국지"를 상당 부분을 모방하였다고 출판권 침해를 주장하였고, 이에 법원은 저작권법 제54조에 정한 출판권은 저작물을 복제·배포할 권리를 가진 자와의 설정행위에서 정하는 바에 따라 저작물을 원작 그대로 출판하는 것을 그 내용으로 하는 권리인 바, 제3자가 출판권자의 허락 없이 원작의 전부 또는 상당 부분과 동일성 있는 작품을 출판하는 때에는 출판권 침해가 성립된다 할 것이지만, 원작과의 동일성을 손상하는 정도로 원작을 변경하여 출판하는 때에는 저작자의 2차적 저작물 작성권 침해에 해당할지언정 출판권자의 출판권 침해는 성립되지 않는다고 판단하였다.

- 1) 출판을 하고자 하는 자는 저작권자에게 저작재산권을 양도받거나, 이용허락계약 또는 출판권설정계약을 해야만 합법적으로 출판이 가능함
 - 상기 판결은 출판권설정계약에 의한 출판권자의 권리에 관한 부분이 핵심임
- 2) 설정출판권(저작권법 제57조) : 단순한 채권적 이용권이 아니라 제3자에게 배타적, 대세적 효력을 가지는 준물권적 권리
- 3) 이용허락계약은 채권적 계약으로 계약의 당사자만을 구속함
 - 만일 제3자에 의하여 같은 책이 출판된다 하여도 저작권자가 아닌 한 출판하는 자는 권리의 침해를 주장할 수 없음

- 4) 이러한 사정으로 출판을 하는 사람들의 지위가 불안정하여 출판에 투자한 비용 등의 회수가 어려운 경우 등이 발생하게 되자 만들어진 제도가 설정출판권임
- 설정출판권을 가지고 출판하는 자는 제3자에 대하여도 저작권법상 자신의 권리를 주장하여 구제를 받을 수 있도록 하였음
- 5) 설정출판권자는 상대 출판사에게 동일한 책의 출판을 금지하는 소를 제기할 수 있음
- 위 사안에서 쟁점이 된 것은 상대 출판사가 책을 그대로 출판한 것이 아니라 변형을 하여 출판을 한 경우에도 설정출판권자가 그 금지를 청할 수 있는 권리가 있는가임
- 6) 법원은 설정출판권은 원작을 그대로 출판하는 것을 내용으로 하는 권리임
- 이를 원작과 동일하지 않을 정도로 변경하여 출판할 때에는 설정출판권자의 출판권 침해는 성립되지 않는다 하였음
- 7) 설정출판을 받은 책 등이 원본과 동일하게 타 출판사에 의하여 발행이 될 때에는 그 내용의 동일성을 검토하여 설정출판권의 침해 여부를 판단하여야 함
- 복제에 이를 정도로 동일하지 않을 때에는 원저작자만이 직접 2차적 저작물 작성권 침해 등을 이유로 제재가 가능할 것임
 - 출판사는 원저작자를 통하여 또는 그 권리를 위임받아 출판금지청구 등으로 문제를 해결해야 함

4. 저작권과 소유권

가. 저작권과 소유권의 구분

저작권	소유권
<ul style="list-style-type: none"> • 저작자가 자신이 저작한 저작물을 독점적으로 이용하거나 이를 남에게 허락할 수 있는 인격적 · 재산적 권리 	<ul style="list-style-type: none"> • 물건을 자신의 물건으로서 직접적 · 배타적 · 전면적으로 지배하여 사용 · 수익 · 처분할 수 있는 사법(私法)상의 권리 • 물권(物權)에 있어서 가장 기본적이고 대표적인 권리

소유권을 갖게 되었다고 자동적으로 저작권까지 갖게 되는 것은 아님

나. 인터넷 페이지 링크와 저작권 판례

[대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다4343 판결]

인터넷 포털 사이트를 운영하는 온라인서비스제공자가 제공한 인터넷 게시공간에 타인의 저작권을 침해하는 게시물이 게시된 경우, 인터넷 이용자가 링크 부분을 클릭함으로써 링크된 웹페이지나 개개의 저작물에 직접 연결하도록 하는 것이 저작권 침해행위인지의 여부가 분쟁이 된 사안으로, 법원은 해당 저작물로의 연결을 위한 직접 링크는 복제, 전송을 수반하지 않아 저작권 침해 사안이 아니라고 판단하였다.

1) 링크의 종류와 법리해석

- 온라인상에서 마음에 드는 저작물이나 뉴스 기사 등이 있을 때, 자신의 소셜 미디어로 스크랩을 하는 경우가 있음
- 원칙적으로 공개된 게시판에 저작물들을 직접 복제하여 붙여넣기를 하는 것은 저작권법상 복제권과 전송권을 침해하는 행위임

해당 저작물을 링크하는 것은 어떠한가?

- 단순 링크
 - 해당 웹페이지의 주소(URL)만을 게시하여 메인페이지로 이동할 수 있음
 - 저작권법상 문제가 되는 저작물의 복제나 전송이 수반되지 않아 자유롭게 이용 가능함
- 직접 링크
 - 저작물이 게시된 페이지로 바로 연결이 됨
 - 상술한 관련 판례에서 논의가 된 링크임
 - 법원은 이러한 링크 역시 웹사이트의 내용에 대한 복제행위가 전혀 수반되지 않음
 - 그 사이트의 주소로 연결하기 위해 HTML 문서에 위와 같은 태그를 기재하여 올려 두는 행위는 단지 '저작물의 전송 의뢰를 하도록 하는 지시 또는 의뢰의 준비'에 해당할 뿐임
 - 원칙적으로 저작권법상의 '전송'에 해당하지는 않는 것으로 보았음
- 프레임(Frame) 링크
 - 홈페이지 제작 시 프레임 기능을 사용하여 구획을 나누면 자신의 페이지 타인의 홈페이지가 동시에 보이도록 할 수 있음
 - 이용자들은 두 홈페이지가 하나의 홈페이지라고 혼동, 오인할 수 있으므로 저작권 침해 문제가 야기될 수 있음
 - 명확히 전송권이 침해된다고 볼 수는 없으나, 경우에 따라 저작인격권 침해로 볼 수 있거나 아니면 불법행위 또는 부당이득이 성립할 가능성도 배제할 수 없으므로 링크하는 홈페이지의 운영자의 허락 없이 링크를 하는 것은 주의하여야 할 것임
- 임베디드(Embedded) 링크
 - 링크 제공자가 다른 웹사이트의 이미지 파일이나 음악 파일에 인라인 링크를 한 경우에는 이용자가 링크 제공자의 웹사이트를 방문했을 때 자동적으로 웹사이트의 한 구성 부분으로 보이거나 해당 음악이 자동적으로 흘러나오게 됨
 - 링크가 자동적으로 실행되기 때문에 웹사이트 이용자로서는 링크된 정보의 위치 또는 링크의 사실조차 모르는 경우가 많음
 - 전송에 해당하는 것으로 볼 가능성이 있으나, 이것을 전송으로 볼 것인지에 대한 판례의 입장은 분명하게 확인된 바 없음
- 링크의 종류에 따른 침해여부 판단이 현재까지는 명확하지 않음
 - 직접 링크에 한해서는 그 저작권 침해 사안이 아니라는 논지와 법원의 판결이 명확함
 - 인터넷상의 저작물 이용에 있어 링크를 하고자 할 때에는 직접 링크의 방법을 이용하는 것이 좋을 것임

저작권 제한 / 6주차 1차시

1. 저작권 보호기간

가. 저작권의 발생

1) 저작권 발생

- 무방식주의 : 저작권은 저작물을 창작한 때부터 발생
- 창작하면 저작권이 자동적으로 발생
- 어떠한 절차나 방식의 이행이 필요하지 않음
- 산업재산권과 상이 : 방식주의, 심사주의, 등록주의와 구별

2) 등록할 경우의 효력

- 저작권 등록 : 작물에 관한 일정한 사항(저작자 성명, 창작연월일, 맨 처음 공표연월일 등)과 저작재산권의 양도, 처분제한, 질권설정 등 권리의 변동에 대한 사항을 저작권등록부라는 공적인 장부에 등재하고 일반 국민에게 공개, 열람하도록 공시하는 것
- 등록하지 않으면 권리자가 직접 모든 주장 사실을 입증해야 함
- 저작권 등록의 효과
 - 추정력 : 저작재산권 침해 손해배상 청구 시 그 침해 행위에 과실이 있는 것으로 추정함
 - 대항력 : 저작재산권의 양도 등에 있어서 등록한 자가 제3자에 대하여 대항력을 갖게 됨
 - 법정 손해배상 청구 가능 : 원고가 실제 발생한 손해를 입증해야 그에 상응하는 손해배상을 받을 수 있음
 - 미리 저작물을 등록하였다며 원고가 실손해를 입증하지 않은 경우라도 사전에 저작권법에서 정한 일정한 금액을 법원이 원고의 선택에 따라 손해액으로 인정함
 - 보호기간 연장 : 저작자가 실명을 등록하면 저작물의 보호기간이 공표 후 70년에서 저작자 사후 70년으로 연장되는 효과가 있음
 - 업무상저작물이나 영상저작물의 경우 공표연월일을 등록하면 창작 후 70년에서 공표 시 기준으로 70년까지 보호기간이 연장되는 효과
 - 침해물품 통관 보류 신고 자격 취득 : 저작권 등록을 한 자는 세관에 저작권 등록 사실 등을 신고하여 침해물품의 수출입으로부터 자신의 저작권을 보호받을 수 있음

나. 저작권 보호기간

- 1) 원칙 : 저작자의 생존 기간 포함 사망 후 70년
- 2) 무명 또는 이명저작물 : 공표된 때로부터 70년
- 3) 법인 등이 저작자인 업무상저작물 : 공표된 때로부터 70년
- 4) 영상저작물 : 공표된 때로부터 70년
- 5) 보호기간의 기산 : 보호기간은 저작자가 사망하거나 저작물을 공표한 해의 다음 해 1월 1일부터 계산

다. 저작권의 체계

1) 저작인격권

- 저작자의 인격을 보호하고자 하는 측면에서 주어진 권리
- 공표권, 성명표시권, 동일성유지권, 명예권
- 저작재산권은 양도, 상속 가능하지만, 저작인격권은 저작자만 가지게 됨
- 공동저작물의 저작인격권 : 공동저작물의 저작인격권은 저작자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없음
 - 공저 중에서 저작인격권을 대표하여 행사할 수 있는 자를 정할 수 있음

구분	의미	사례
공표권	<ul style="list-style-type: none"> • 저작자는 그의 저작물을 공표하거나 공표하지 아니할 것을 결정할 권리를 가짐 • 저작자가 자신의 허락 없는 공표를 금지할 권리 	<ul style="list-style-type: none"> • 저작물의 출판, 인터넷 게재, 낭독 · 낭송 · 가창 등으로 공표
성명 표시권	<ul style="list-style-type: none"> • 저작자는 저작물의 원본이나 그 복제물에 또는 저작물의 공표 매체에 그의 실명 또는 이명을 표시할 권리 	<ul style="list-style-type: none"> • 저작물 이용 시 저작자의 이름 표시
동일성 유지권	<ul style="list-style-type: none"> • 저작자는 그의 저작물의 내용 · 형식 및 제호의 동일성을 유지할 권리 	<ul style="list-style-type: none"> • 저작물을 이용 시 제목의 삭제나 변경, 저작물의 전체나 일부 변경 등의 금지
명예권	<ul style="list-style-type: none"> • 저작자의 명예를 훼손하는 방법으로 저작물을 이용하는 것을 금지할 권리 	<ul style="list-style-type: none"> • 명화를 술집의 간판으로 이용, 예술사진을 포르노 사진으로 둔갑시켜 이용

2) 저작재산권

구분	의미	사례
복제권	<ul style="list-style-type: none"> • 복제란 저작물을 인쇄 · 사진촬영 · 복사 · 녹음 · 녹화 그 밖의 방법에 의하여 유형 물에 고정하거나 유형물로 다시 제작하는 것을 말함 • 기존의 책 등의 형태로 나온 자료를 디지털화하는 것도 저작권법상 복제에 해당함 • 건축물의 경우에는 그 건축을 위한 모형 또는 설계도서에 따라 이를 시공하는 것을 포함함 	<ul style="list-style-type: none"> • 원고 출판, 그림의 사진 촬영, 책의 복사, CD 음악의 디지털파일 변환, 방송프로그램 녹음 · 녹화, 인터넷 자료 다운로드, 설계도의 따른 건축시공, 만화 캐릭터의 입체화 등

공연권	<ul style="list-style-type: none"> 저작자는 자신의 저작물을 공연할 권리를 가짐 “공연”은 저작물 또는 실연·음반·방송을 상연·연주·가창·구연·낭독·상영·재생 그 밖의 방법으로 공중에게 공개하는 것을 말함 	<ul style="list-style-type: none"> 소설을 연극으로 공연, 음악연주, 노래 공연, 청중에게 강연, 영화 상영, 학교의 교내 음악방송, 실내체육관 콘서트 실황을 체육관 밖에서 모니터로 상영하는 것 등
공중송신권	<ul style="list-style-type: none"> 공중송신은 저작물, 실연·음반·방송 또는 데이터베이스를 공중이 수신하거나 접근하게 할 목적으로 무선 또는 유선통신의 방법에 의하여 송신하거나 이용에 제공하는 것을 말함 방송, 전송, 디지털음성송신을 전부 포함하는 개념 	<ul style="list-style-type: none"> 유선 또는 무선을 통해 저작물을 송신하는 방송, 전송, 디지털음성송신 등
전시권	<ul style="list-style-type: none"> 저작자는 미술저작물 등(미술저작물, 사진저작물, 건축저작물)의 원본이나 그 복제물을 전시할 권리를 가짐 	<ul style="list-style-type: none"> 그림 전시, 사진 전시
배포권	<ul style="list-style-type: none"> 배포는 저작물 등의 원본 또는 그 복제물을 공중에게 대가를 받거나 받지 아니하고 양도 또는 대여하는 것을 말함 저작자는 저작물의 원본이나 그 복제물을 배포할 권리를 가짐 	<ul style="list-style-type: none"> 출판된 책의 서점 판매
대여권	<ul style="list-style-type: none"> 저작자는 판매용 음반을 영리를 목적으로 대여할 권리 를 가짐 	<ul style="list-style-type: none"> 판매용 음반과 판매용 컴퓨터 프로그램을 영리목적으로 대여할 것만 인정
2차적 저작물 작성권	<ul style="list-style-type: none"> 저작자는 그의 저작물을 원 저작물로 하는 2차적 저작물을 작성하여 이용할 권리를 가짐 	<ul style="list-style-type: none"> 영문의 한글 번역, 소설의 영화화, 입체적 작품의 평면적 작품으로의 변형, 장문의 단문 요약 등

3) 저작인접권

- 저작물을 해석하고 전달하는 사람에게 부여되는 권리
- 저작인접권자 : 실연자, 음반제작자, 방송사업자
- 실연자의 권리
 - 실연자 : 저작물 등을 연기 · 무용 · 연주 · 가창 · 구연 · 낭독 그 밖의 예능적 방법으로 표현하는 자, 실연을 지휘, 연출, 감독하는 자를 포함
 - 저작자의 저작인격권과 저작재산권과 비슷한 권리를 가짐
 - 성명표시권, 동일성유지권, 복제권, 배포권, 대여권, 공연권, 방송권, 전송권, 방송보상청구권, 디지털음성송신보상청구권, 공연보상청구권
- 음반제작자의 권리
 - 음반제작은 음을 최초로 마스터테이프에 고정하는 것
 - 음반제작자란 그러한 녹음을 주도하고 그에 책임을 지는 사람
 - 복제권, 배포권, 대여권, 전송권, 방송보상청구권, 디지털음성송신보상청구권, 공연보상청구권
 - 개별 음반제작자로부터 일일이 허락을 받지 않아도(사)한국음원제작자협회에 보상금을 지불하면 됨
 - 외국인인 경우 상호주의에 의하여 보호가 부여됨
- 방송사업자의 권리
 - 방송사업자 : 방송을 업으로 하는 자
 - 복제권, 동시중계방송권, 공연권

2. 저작재산권 제한

가. 보호기간 제한

1) 보호기간 제한 이유

- 저작권 보호기간을 제한하는 것은 창작자의 배타적인 이익과 공공의 이익을 조화시키기 위한 매우 중요한 장치
- 창작자에게 배타적인 권리를 보장하여 창작을 위한 인센티브를 제공
- 기간을 제한하여 보호기간 만료 후 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 하기 위함

2) 저작권법상 저작권의 보호기간

- 한 · EU FTA 이행을 위한 개정 저작권법(2011. 7. 1. 시행)에서는 저작권 보호기간을 저작자 사후 50년에서 70년으로 연장함
- 2년의 시행 유예기간을 두어 2013. 7. 1.부터 적용됨

나. 공표된 저작물 인용

- 1) 공표된 저작물은 보도, 비평, 교육, 연구 등을 위하여는 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게 이를 인용할 수 있음
- 2) 영리목적을 위한 경우에는 저작물의 인용을 인정하지 않고 있음

다. 교육을 위한 목적 등에의 이용

- 1) 고등학교 이하의 학교의 교육목적상 필요한 교과용 도서에는 공표된 저작물을 게재할 수 있음
 - 일정한 보상금을 저작재산권자에게 지급하여야 함
- 2) 대학 · 대학원을 포함한 초, 중, 고등학교에서 수업목적상 필요하다고 인정되는 경우 공표된 저작물의 일부분을 복제, 배포, 공연, 방송 또는 전송할 수 있음
- 3) 교육받는 학생도 수업목적에 필요한 경우 공표된 저작물을 복제 전송할 수 있음
- 4) 대학수업교재로 쓰기 위해 외국서적을 복사 · 배포하고 학생에게 복사 비용을 받을 경우 일정한 보상금을 저작재산권자에게 지급하거나 공탁하여야 함

라. 개인적 목적 이용

- 1) 공표된 저작물을 영리를 목적으로 하지 아니하고 개인적으로 이용하거나 가정 및 이에 준하는 한정된 범위 안에서 이용하는 경우에는 그 이용자는 이를 복제할 수 있음
- 2) 개인 소셜미디어에 아이돌 음악을 배경으로 설정해 두었다면 사적 이용으로 허용되지 않음
 - 불특정 다수가 이용할 수 있으므로 한정된 범위라고 볼 수 없음

마. 도서관 등에서의 복제 등

- 1) 조사 연구를 목적으로 하는 이용자의 요구에 따라 공표된 도서 등의 일부분의 복제물을 1인 1부에 한하여 제공하는 경우
- 2) 도서 등의 자체보존을 위하여 필요한 경우 등에는 도서관이 저작권자의 허락을 받지 아니하고도 저작물을 복제 등을 할 수 있음

바. 영리를 목적으로 하지 않는 공연과 방송

- 1) 영리를 목적으로 하지 않고 또한 청중이나 관중 또는 제3자로부터 어떤 명목으로든지 반대급부를 받지 않는 경우
 - 공표된 저작물을 공연 또는 방송할 수 있음
- 2) 실연자에게 통상의 보수를 지급하는 경우에는 그렇지 않음
- 3) 청중에게 반대급부를 받지 않는 경우에는 판매용 음반 또는 판매용 영상저작물을 재생하여 공중에게 공연할 수 있음

사. 이외에 저작물의 공정한 이용

- 1) 한 · 미 FTA 이행을 위한 저작권법 개정법
 - 현행법상의 저작재산권 제한 규정 이외에 저작물의 통상적인 이용과 충돌하지 아니하고 저작자의 합리적인 이익을 부당하게 저해하지 않는 범위 내에서 보도 · 비평 · 교육 · 연구 등을 위하여 저작물을 이용할 수 있도록 하는 '포괄적 공정이용' 조항을 신설함

3. 저작물 이용의 법적 허락

가. 법정허락제도

- 1) 타인의 저작물을 이용하기 위해서는 저작권자의 허락을 받는 것이 원칙임
- 2) 상당한 노력을 기울였어도 권리자를 알 수 없거나 권리자의 소재를 파악할 수 없는 경우 등 일정한 경우에는 법으로서 그 이용을 허락하는 제도가 있는데 이를 법정허락제도라고 함

나. 인정요건

- 1) 공표된 저작물(외국인의 저작물을 제외함)의 저작재산권자나 그의 거소를 알 수 없어 그 저작물의 이용허락을 받을 수 없는 경우
- 2) 공표된 저작물을 공익상 필요에 의하여 방송하고자 하는 방송사업자가 그 저작재산권자와 협의하였으나 협의가 성립되지 않은 경우
- 3) 판매용 음반이 우리나라에서 처음으로 판매되어 3년이 경과한 경우
 - 그 음반에 녹음된 저작물을 녹음하여 다른 판매용 음반을 제작하고자 하는 자가 그 저작재산권자와 협의하였으나 협의가 성립되지 않은 때

다. 패러디(Parody)

- 1) 패러디를 저작권 침해로 보지 않는 이유
 - 패러디는 기존의 작품에 비평이나 논평, 풍자 등 새로운 창작을 가미함으로써 인류 문화유산을 풍부하게 함
 - 문화의 향상발전이라는 저작권법의 목적달성을 기여함
 - 패러디에 그와 같은 이로운 점이 있음에도 불구하고 보통 패러디라는 것은 엄숙하고 진지한 작품에 대한 풍자 · 비평 · 비꼼 등에서 시작함
 - 원저작자로서는 자신의 저작물에 대한 패러디를 작성하도록 허락해줄 가능성이 적음
 - 패러디는 원작의 시장적 가치를 침해할 가능성이 거의 없다는 점임
 - 원작과 패러디는 전혀 다른 효용가치를 가지는 것이므로 패러디 작품을 감상하였다고 해서 원작소설에 대한 수요가 감소된다고 생각하기 어렵기 때문임

저작권 침해와 구제 / 6주차 2차시

1. 저작권 침해

가. 저작권 침해

1) 저작권 침해의 정의

- 보호 저작물을 허락받지 아니 함
- 일정한 이용형태로 이용하는 행위
- 허락을 받았다고 하더라도 허락받은 이용방법 및 조건의 범위를 벗어나서 이용하는 경우
- 저작권 침해는 그 구체적인 이용행위의 형태에 따라 복제권, 공연권 또는 공중송신권 등 저작권을 구성하는 각 지분권의 침해임

2) 저작권법 제124조(침해로 보는 행위)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해로 봄

- ① 수입 시에 대한민국 내에서 만들어졌더라면 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해로 될 물건을 대한민국 내에서 배포할 목적으로 수입하는 행위
- ② 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리를 침해하는 행위에 의하여 만들어진 물건(제1호의 수입물건을 포함한다)을 그 사실을 알고 배포할 목적으로 소지하는 행위
- ③ 프로그램의 저작권을 침해하여 만들어진 프로그램의 복제물(제1호에 따른 수입 물건을 포함한다)을 그 사실을 알면서 취득한 자가 이를 업무상 이용하는 행위

저작자의 명예를 훼손하는 방법으로 저작물을 이용하는 행위는 저작인격권의 침해로 봄

나. 저작권 침해의 판별

- 1) 타인의 저작물을 그대로 이용한 경우에는 구체적인 사례에 따라 그 이용된 부분의 양과 질이 상당한가 여부에 따라 침해 여부를 결정하면 됨
- 2) 저작물을 있는 그대로 이용하지 않고 수정하거나 변경하여 이용하는 경우
- 3) 저작권 침해가 되는지 판별하기 위해서는 모방이 있었는지, 두 저작물 사이에 실질적 유사성(Substantial similarity)이 있는지를 확인함
 - 모방 여부 확인이 어려워 피고가 원고의 저작물에 '접근(Access)'할 기회가 있었느냐를 확인하는 것이 일반적임
 - 두 저작물 사이에 똑같은 오류가 발견되는 경우 피고가 원고의 저작물에 접근했다는 것을 거꾸로 추정하기도 함
 - 저작자가 내용에 영향을 미치지 않는 오류를 일부러 추가하여 나중에 침해를 입증하는데 활용하는 경우도 있음(공통된 오류, Common errors)
 - 실질적 유사성 확인 전에 그것이 저작권으로 보호되는 부분인가를 먼저 판단할 것

- 아이디어 · 표현 이분법(Idea-expression dichotomy) : 저작권으로 보호되지 않는 아이디어와 보호되는 표현을 분리함
 - 사건의 플롯이나 줄거리를 아이디어로 보는 경향이 있음
 - 저작권은 아이디어는 보호하지 않고 표현만 보호함
 - 저작권으로 보호되는 '표현'이 실질적으로 유사한지를 따져 보아야 함
 - 미국 판례법을 통해 발전되었음
 - 우리나라 법원도 확고하게 지지함
- 4) 저작권 침해 성립과 관련하여 우리나라 법원은 주관적 요건으로 침해 저작물이 원저작물에 의거하여 그것을 이용했다고 하는 관계가 있어야 함(의거관계)
- 5) 객관적 요건으로 양 작품 사이에 실질적 유사성이 있어야 한다고 판시하고 있음

다. 표절과 저작권 침해

1) 표절의 정의

- 다른 사람의 저작물의 전부나 일부를 그대로 또는 그 형태나 내용에 다소 변경을 가하여 자신의 것으로 제공 또는 제시하는 행위임
- 표절은 새로운 독창적 저작물을 창작할 때 다른 사람의 저작물에서 그 사상이나 창작 방법을 자유롭게 사용하는 것과 구별됨
- 표절자 : 표절 행위를 하는 사람
- 표절은 사기행위의 일종

2) 표절 판단 여부

- 일반적으로는 형태적인 유사성
- 사칭(Passing off) 포함 : 어느 저작물이 다른 사람의 저작물의 내용을 새로운 형태의 문학 또는 예술적 표현으로 개작하여 공중에 제공하면서 자신의 독창적인 저작물인 것처럼 하는 행위
 - 이미 알려진 문화유산의 일부가 그와 같이 개작되는 경우에는 포함하지 않음

3) 표절과 저작권 침해의 구별

- 저작권 침해 여부 : 저작권 보호를 받는 저작물로 "무단 이용"이면 족하고 반드시 자신의 것인 것처럼 속일 것을 요건으로 하지 않음
- 표절은 저작물의 작성단계에서 발생, 저작권 침해는 저작물의 이용단계에서 발생
- 표절의 경우 타인의 "아이디어를 도용"하여 자기 것인 양하면 성립함
 - 저작권 침해는 "표현"이 아닌 아이디어는 저작권 보호대상이 되지 않음

4) 표절과 저작권 침해의 구별(사례)

- 저작권 보호기간이 만료되거나 정부문서의 경우 저작권 침해가 문제되지 않지만 베낀 사실을 숨긴다면 표절임
- 공유의 영역(Public domain)에 있는 표현이나 아이디어를 자신이 만든 것인 양하는 것도 저작권 침해는 아니지만 표절임
- 공동저술물에 있어서 공동저자 중 한 사람이 다른 공저자의 동의 없이 그 공저물을 복제하도록 허락하는 것은 저작권 침해가 아님
- 저작권료를 배분하는 것과 관계없이 타 공저자의 집필부분을 적절한 인용표시 없이(Without acknowledgment) 자신의 새로운 저작물에 이용한다면 이는 표절책임을 면할 수 없음

5) 세미나 등에서 발표된 경우 표절과 저작권 침해 사례

- 저작권 침해 문제 ①
 - 우리 저작권법은 고정(Fixation)을 저작물성의 요건으로 하지 않음
 - 세미나 · 학회 등에서 발표한 것이 종이에 인쇄되어 출간되거나 녹음 · 녹화되지 않더라도 다른 저작물성의 요건, 즉 창작성 등을 갖추면 저작물로 보호받을 수 있음
 - 세미나, 학회 등에서 발표된 내용이 저작물성의 요건을 갖추고 있다면 이를 합리적 출처표시 없이 가져다 쓸 경우 이는 표절 이전에 저작권 침해에 해당함
- 저작권 침해 문제 ②
 - 아이디어가 일반 지식(Common knowledge)에 속하지 않은 것으로서 학문적 가치가 있는 것
 - 곧 출간될 예정에 있다거나 하는 등의 특별한 사정이 있다면 역시 출처표시 없이 가져다 쓰는 것은 표절에 해당함
 - 특히 발표자가 세미나, 학회 등에서 발표한 자신의 아이디어를 출간하기 전에 제3자가 먼저 가져다 쓰고 출간까지 해버린다면 일종의 역흔동 현상(Reverse passing off)이 발생할 가능성이 있다는 점에서 그 폐해가 적지 않음
 - 진정한 발표자가 오히려 표절자로 오인받게 되는 극히 불합리한 경우가 발생할 수 있음

2. 저작권 침해 구제

가. 저작권 분쟁 조정

- 1) 저작권 분쟁의 가장 기본적인 방법 : 소송 제기
- 2) 소송은 많은 시간과 경비가 소요되므로 대안적 분쟁해결절차에 대한 요구가 높음
- 3) 저작권법은 이를 위해 저작권위원회를 설립하고 저작권 분쟁의 조정을 맡도록 하고 있음
- 4) 분쟁의 소송계류 여부와는 관계없이 분쟁을 저작권 전문가로 구성된 조정위원들의 도움을 받아 당사자 간에 신속하고 저렴하게 해결할 수 있도록 하는 제도

나. 한국저작권위원회

1) 개요

- 저작권에 관한 사항을 심의하고 저작권에 관한 분쟁을 알선 · 조정함
 - 저작권의 보호 및 공정한 이용에 필요한 사업을 수행함
- 위원회는 위원장 1명, 부위원장 2명을 포함한 20명 이상 25명 이내로 구성함
- 위원은 저작권 분야와 관련한 학계, 법조계, 언론계 등 각 계 인사 가운데 문화체육관광부장관이 위촉함
 - 위원장과 부위원장은 위원 중에서 호선함

2) 주요업무

- 분쟁의 알선 · 조정
- 저작권위탁관리업자의 수수료 및 사용료의 요율 또는 금액에 관한 사항
- 저작물 등의 이용질서 확립 및 저작물의 공정한 이용 도모를 위한 사업
- 저작권 보호를 위한 국제협력
- 저작권 연구 · 교육 및 홍보
- 저작권 정책의 수립 지원

- 기술적 보호조치 및 권리관리정보에 관한 정책 수립 지원
- 저작권 정보 제공을 위한 정보관리 시스템 구축 및 운영
- 저작권의 침해 등에 관한 감정
- 법령에 따라 위원회의 업무로 정하거나 위탁하는 업무
- 그 밖에 문화체육관광부장관이 위탁하는 업무

다. 민사적 구제

- 1) 저작권 그 밖에 저작권법에 따라 보호되는 권리를 가진 자는 침해의 정지를 청구할 수 있음
- 2) 그 권리를 침해할 우려가 있는 자에 대하여 침해의 예방 또는 손해배상의 담보를 청구할 수 있음
- 3) 침해행위에 의하여 만들어진 물건의 폐기나 그 밖의 필요한 조치를 청구할 수 있음
 - 이미 침해가 발생한 경우에는 손해배상이나 명예회복 등의 청구가 가능함

라. 형사적 구제

- 1) 피해자가 수사기관에 침해자를 소추해 달라고 요구하는 구제 수단
- 2) 저작권법은 저작권 침해행위뿐만 아니라 일정한 의무의 위반에 대해서도 별칙 규정을 두고 있음
- 3) 저작재산권 등을 침해한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처해지게 됨
 - 저작인격권을 침해하여 저작자의 명예를 훼손한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해지게 됨
- 4) 그 외에 부정발행의 죄, 출처명시 위반의 죄 등이 있음

마. 기술적 보호조치 무력화 금지

- 1) 기술적 보호조치의 개념
 - 저작물의 접근이나 이용을 통제함으로써 저작권 등의 무단 이용을 방지하기 위해 고안된 기술적 수단(Technical tools)
 - 저작권 침해 자체가 발생하지 않도록 저작권자가 사전에 방어적으로 보호조치를 취한다는 점에서 일종의 기술적 보호조치
- 2) 기술적 보호조치의 유형
 - 접근통제적 기술조치
 - 암호화 기술을 기반으로 스크램블링, 암호 키 등이 대표적
 - 이용통제적 기술조치
 - 저작물의 복제 · 공연 · 방송 등 저작물의 직접적 이용을 통제하는 기술로
직렬복제관리시스템(SCMS : Serial Copy Management System)
 - 복제세대관리시스템(CGMS : Copy Generation Management System)
 - 매크로비전(Macrovision) 등
 - 디지털기술 발전으로 명확히 구분되지 않는 경우도 있음
 - DVD에 주로 장착된 콘텐츠 스크램블링 시스템(CSS : Content Scrambling System)과 같은 경우에는 접근통제와 이용통제의 특성을 모두 포함함
- 3) 기술적 보호조치의 무력화 금지의 예외 사항
 - 암호 분야에서 연구를 위하여 필요한 범위에서 해당하는 경우
 - 미성년자에게 유해한 온라인상의 저작물 등에 미성년자가 접근하는 것을 방지하기 위한 경우
 - 온라인상에서 개인 식별 정보를 수집 · 유포하는 기능을 무력화하기 위하여 필요한 경우

- 국가의 법 집행, 교육기관, 도서관 등에서 합법적인 정보수집 또는 안전보장 등을 위하여 필요한 경우
- 다른 프로그램과의 호환을 위하여 필요한 범위에서 프로그램코드 역분석을 하는 경우
- 컴퓨터 또는 정보통신망의 보안성을 검사·조사 또는 보정하기 위하여 필요한 경우

3. 온라인 서비스 제공자의 책임 제한

가. 인터넷 포털과 저작권

- 1) 네이버, 야후, 구글 등 인터넷 포털
- 2) 인터넷 포털을 포함하는 이른바 온라인 서비스 제공자(Online Service Provider : OSP)에 대한 법적 공방은 미국에서 시작됨
- 3) 미국의 1998년 디지털밀레니엄저작권법(Digital Millennium Copyright Act : DMCA)은 OSP에 대한 통지와 삭제 절차를 성문화함
- 4) 권리자가 자신의 저작물이 인터넷에 올려 있으면 그 사실을 OSP에게 통지하고 OSP는 해당 저작물을 인터넷에서 제거함
 - 법적 책임을 벗어나는 구조로 되어 있음

나. 온라인 서비스 제공자의 의무와 책임 제한

1) 개요

- 인터넷 포털 등 온라인 서비스 제공자는 직접 침해의 주체는 아니지만 이를 유발하거나 가능하게 한다는 점에서 그 침해에 대해 민형사상의 책임을 지게 되는 경우가 있음
- 온라인 서비스 제공자는 이러한 침해를 가장 효과적으로 방지하거나 중단시킬 수 있는 위치에 있음
- 온라인 서비스 제공자에게 그 책임을 엄격하게 물기보다는 그로 하여금 저작권 침해를 방지하거나 중단시키기 위한 일정한 역할을 담당하게 하고 그에 상응하게 저작권 침해에 대한 책임을 제한함으로써 예상치 않게 책임을 지게 되는 불확실성을 인터넷 등을 통한 저작물의 원활한 유통을 촉진할 필요가 있음

2) 저작권법상 OSP의 서비스 네 가지 유형

- 인터넷 접속 서비스(Mere conduit) : 네트워크와 네트워크 사이에 통신을 하기 위해서 서버까지 경로를 설정하고 이를 연결해주는 서비스(KT, SK 브로드밴드, LG 데이콤 등)
- 캐싱(Cashing) 서비스 : OSP가 일정한 콘텐츠를 중앙서버와 별도로 구축된 캐시서버에 자동적으로 임시 저장하여 이용자가 캐시서버를 통해 콘텐츠를 이용할 수 있도록 하는 서비스
- 저장 서비스 : 카페, 블로그, 웹 하드 등 일정한 자료를 하드디스크나 서버에 저장, 사용할 수 있게 하는 서비스(인터넷 게시판 등)
- 정보검색도구 서비스 : 인터넷에서 정보를 검색하여 정보를 제공하여 주는 서비스(네이버, 다음, 구글 등의 검색서비스)

3) 한·EU FTA 관련 개정법 내용

- 종전 법에서는 OSP의 구분 없이 복제·전송을 방지하거나 주단 시킨 경우 OSP의 책임을 감면 또는 면제함
- 2011년 7월 1일 시행 개정법에서 OSP를 네 가지로 유형화하여 해당 유형에 해당하는 요건을 충족하면 책임을 면제함

-
- 게시판 등에 오른 콘텐츠는 권리주장자의 복제 · 전송 중단 요구가 있는 경우
 - 즉시 온라인 서비스 제공자가 그 저작물 등의 복제 · 전송을 중단시키면 온라인 서비스 제공자가 면책된다는 이른 바 통지와 삭제(Notice & takedown)의 취지는 그대로 유지됨

다. 온라인상의 불법복제 근절을 위한 규정

- 1) 반복적인 불법, 전송자에 대한 계정 정지 명령
 - 불법복제물 등의 전송으로 인하여 이미 세 차례 경고를 받은 복제, 전송자가 다시 불법복제물을 전송한 경우
 - 해당 복제, 전송자의 계정을 6개월 이내의 기간 동안 정지하도록 문화체육관광부장관이 명할 수 있음
- 2) 불법복제물 유통 게시판의 서비스 정지 명령
 - 불법복제물 등의 삭제 또는 전송중단 명령이 3회 이상 내려진 상업적 게시판으로서 저작권 등의 이용질서를 심각하게 해손한다고 판단되는 경우
 - 문화체육부장관이 한국저작권위원회의 심의에 따라 온라인 서비스 제공자에게 해당 게시판 서비스의 전부 또는 일부를 정지할 것을 명할 수 있음

발명기법 및 특허의 창출 / 7주차 1차시

1. 발명의 특성

가. 발명의 정의

1) 발명의 일반적 정의

- 지금까지 존재하지 않았던 것을 새로이 창출해내는 것
- 과학적 창의와 기술적인 아이디어를 통한 새로운 방법 · 기술 · 물질 · 기구 등에 대한 창조

2) 특허법 제1조(목적)

- 발명을 보호 · 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 함

3) 특허법에서 발명의 정의

- 특허법에서의 발명의 의미 : 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것
 - 특허법에서의 발명의 의미는 일반적 의미와 차이가 있음
 - 새로운 것 중에 자연법칙을 이용한 것으로 한정
- 특허권을 얻을 수 있는 발명의 기본 요건
 - 자연법칙(自然法則)을 이용한 것
 - 기술적 사상(思想)이 반영된 것
 - 창작(創作)적인 것
 - 고도성(高度性)이 인정되는 것
- 발명에 해당하지 않는 것 : '자연법칙'을 이용하지 않은 것은 발명에 해당하지 않음
- 자연법칙 자체 : 열역학 제2법칙, 관성의 법칙, 질량보존의 법칙
- 자연법칙을 위배한 것 : 영구기관
- 자연법칙을 이용하지 않은 유형
 - 기능 : 악기 연주 방법, 야구공을 손가락으로 잡는 방법, 개인 숙련에 의해 달성되는 인간의 기능
 - 단순한 정보 제시 : 녹음된 음악에만 특징이 있는 CD, 카메라에 저장된 데이터 등
 - 컴퓨터프로그램 / 컴퓨터프로그램 언어 자체
 - 반복하여 동일한 효과를 얻을 수 없는 것
 - 자연법칙 이외의 법칙 : 경제법칙, 수학공식, 논리학적 법칙, 작도법 등
 - 인위적인 약속 : 게임 규칙 그 자체, 암호작성법 등
 - 인간의 정신활동 : 영업계획 그 자체, 교수방법 그 자체, 금융보험제도 그 자체, 과세 제도 그 자체
 - 미완성 발명

나. 발견과 발명

1) 발견의 정의

- 발견 : 사전적 의미
 - 미처 찾아내지 못하였거나 아직 알려지지 아니한 사물이나 현상, 사실 따위를 찾아내는 것

2) 발견과 발명의 관계

- 발견과 발명은 유사한 개념이 아니라 선후관계임
 - 단, 모든 발견이 발명으로 이어지는 것은 아니지만 대부분의 발명 완성은 선행단계인 발견을 통해 이루어짐
- 발견은 새로운 것을 창작하는 발명과는 구분되기 때문에 특허법으로 보호되지 않음

3) 용도발명

- 예외적으로 용도를 발견하는 발명
 - '용도발명'으로 인정하여 특허법의 보호대상이 될 수 있음
- 어떤 물질의 속성을 발견하고 새로운 용도로 사용하는 "용도발명"은 단순한 발견과 구분하여 통상의 기술자가 용이하게 발견할 수 없는 노력을 한 것이므로 발명으로 인정됨

[예]

제초제 DDT에 살충효과가 있다는 사실을 새로 발견한 것은 용도발명으로 인정함

4) 창작의 고도



다. 발견의 종류

1) 용도발명

- 어떤 물질의 특정한 속성을 발견하고 새로운 용도를 발견하는 발명
- 용도 발명에서 출원명세서에 실험데이터가 제시된 실험 예와 효과를 포함하지 않으면 평균적 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 쉽게 재현할 수 있다고 보기 어려움

2) 파라미터 발명

- 물리적 · 화학적 특성 값에 대하여 파라미터를 창출하여 발명의 구성 요소 일부로 하는 발명
- 발명의 상세한 설명의 기재에는 파라미터 정의 또는 그 기술적 의미에 대한 설명, 수치 범위와 수치 범위를 한정한 이유, 파라미터와 효과의 관계에 대한 설명 등을 기재

3) 영업방법(BM) 발명

- 영업방법(Business Model 또는 Business Method) 발명은 컴퓨터 및 네트워크 등 통신기술과 사업 아이디어가 결합된 발명
- 새로운 영업방법과 정보통신기술을 이용하여 컴퓨터 상에서 실현되어야 함

- 대표적으로 전자상거래 관련 출원이 있으며, 우선심사 대상이 되므로 일반출원보다 우선적으로 심사를 받아 조기에 권리화 실현 가능

[예]

아마존의 '원 클릭 서비스' 특허

4) 컴퓨터 관련 발명

- 프로그램 관련 발명, 영업방법 발명, 데이터를 처리하는 기술과 데이터베이스, 인터넷 보안 기술, 멀티미디어 기술분야 등의 IT 관련 기술에 관한 발명
- 컴퓨터프로그램 관련 발명의 기술적 사상은 특허법, 프로그램 자체는 저작권으로 보호 가능

5) 미생물 관련 발명

- 수탁증 사본 첨부 : 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트스조약」에 의하여 기탁기관에 그 미생물을 기탁하고 특허출원서에 그 사실을 증명하는 서류 첨부
 - 단, 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 용이하게 입수할 수 있는 경우에는 이를 기탁하지 않을 수 있음
- 미생물 기탁의 경우, 기탁기관, 수탁번호를 기재하고, 미생물을 기탁하지 않은 경우에는 그 미생물 입수방법을 기재

6) 식물 관련 발명

- 어떠한 식물도 특허대상 가능
- 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 하기 위해 필요한 때에는 친식물(부모 식물) 또는 해당 식물을 생산할 수 있는 종자, 세포 등을 기탁할 수 있음

7) 염기서열 등 생명공학 관련 발명 출원

- 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허출원을 하고자 하는 자는 출원서에 서열목록을 첨부한 명세서, 컴퓨터 판독이 가능한 형태로 서열목록을 수록한 전자파일을 첨부하여 제출
- 서열목록을 기재 또는 첨부하지 않아 청구항에 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 없는 때에는 거절

8) 국방 관련 발명 출원

- 국방상 필요한 경우 국내 특허 출원에 대해 외국으로 특허출원을 금지하거나 그 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있음
- 특허를 부여하지 않을 수 있음
 - 국방상 필요한 경우에는 권리를 수용할 수 있음
 - 이에 대해 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 함

2. 일반적 발명기법

가. 개요

- 1) 발명은 지금까지 존재하지 않았던 것을 새로이 창출해내는 것임
 - 대부분의 경우에는 완전히 새로운 것을 창조하는 것이 아닌 기존의 제품 등에서 아이디어를 얻어 발명하는 것이 일반적임
- 2) 가장 일반적인 발명 기법에는 더하기, 빼기, 크게 하기, 작게 하기, 모양 바꾸기, 자연을 이용하기, 용도 바꾸기, 재미있게 만들기, 재료 바꾸기, 반대로 생각하기, 폐품 활용하기, 남의 아이디어 빌리기 등이 있음
 - 중복으로 여러 기법을 적용할수록 좋은 발명품이 나올 가능성이 높음

나. 더하기 기법

- 1) 방법
 - 기존의 물건에 물건이나 기능 및 내용을 더하여 새로운 물건이 되도록 하는 기법임
 - 가장 널리 사용함
- 2) 더하기 발명의 효과
 - 본래의 기능이 더욱 우수해짐
 - 새로운 기능이 더해짐
 - 새로운 용도로 물건이 만들어짐
 - 물건의 모양이 변할 수 있음
- 3) 발명품 예시
 - 렌즈 + 렌즈 → 망원경 : 멀리 있는 물체를 가까이 볼 수 있음
 - 신발 + 바퀴 → 인라인스케이트 : 땅에서도 스케이트를 타듯 이동할 수 있음
 - 연필 + 지우개 → 지우개 달린 연필 : 지우개를 따로 챙기지 않아도 됨
 - 우유 + 초콜릿 → 초콜릿 우유 : 초콜릿 맛이 느껴지는 우유
 - 스팀 + 걸레 → 스팀 청소기 : 허리를 굽히지 않고 깨끗하게 걸레질할 수 있음

다. 빼기 기법

- 1) 방법
 - 기존의 물건에서 물건을 덜어내거나 기능 또는 내용을 빼내어 새로운 물건이 되도록 하는 기법임
 - 더하기 기법과는 반대의 개념임
- 2) 빼기 발명의 효과
 - 보다 간단하거나 간편한 발명품을 만듦
 - 재료를 절약할 수 있음
 - 부피를 줄일 수 있음
 - 기능을 단순화할 수 있음

3) 발명품 예시

- 유선 전화기 - 선 → 무선 전화기 : 거추장스러운 선이 없어 사용하기 편리함
- 의자 - 다리 → 좌식 의자 : 방바닥에 앉아서 생활하는 사람에게 편리함
- 4칸 회전문 - 문 1칸 → 3칸 회전문 : 공간의 여유가 생겨 더욱 안전함
- 일반 콜라 - 칼로리 → 다이어트 콜라 : 칼로리가 적어 비만의 염려가 줄어듦
- 일반 주스 - 설탕 → 무가당 주스 : 당 성분이 적으면서 맛은 그대로 유지함
- 카메라 - 필름 → 디지털카메라 : 필름 없이 사진을 찍어 저장하고, 바로 컴퓨터에서 볼 수 있음
- 추 있는 시계 - 추 → 추 없는 시계 : 공간을 적게 차지함

라. 용도 바꾸기 기법

1) 방법

- 이미 용도가 정해진 것을 다른 용도로 사용해 보는 기법임
- 순간 응용력을 키울 수 있는 중요한 발명 기법임

2) 용도 바꾸기 발명의 효과

- 대체물로 사용할 수 있음
- 비용을 절감할 수 있음
- 기존의 기술에서 변경되는 부분만 서로 개발함
- 용도를 늘림으로 사용의 효율성을 높일 수 있음

3) 발명품 예시

- 선풍기 → 환풍기로 사용(곡식을 탈곡한 다음 이물질을 날려서 걸러낼 때 사용), 호버크래프트의 동력원으로 사용, 행글라이더의 동력원으로 사용함
- 온도계 → 체온계로 사용함
- 우산 → 햇빛 가리개인 양산 및 해변의 파라솔로 사용함
- 헤어드라이어 → 신발을 말리거나 양말을 말릴 때 사용함
- TV 리모컨 → 자동차 시동 리모컨으로 사용함
- 레이더 → 바다에서 물고기를 찾는 어군 탐지기로 사용함
- 빨대 → 학습용 피리로 만들어 사용함
- 모기장 → 작은 물고기를 잡는 어구로 사용함

마. 모양 바꾸기 기법

1) 방법

- 물건의 일부 또는 전체의 모양을 변형시켜 간단하게 새로운 물건을 만드는 발명 기법임

2) 모양 바꾸기 발명의 효과

- 사용하기 편리함
- 성능이 좋아짐
- 디자인이 예쁨

3) 발명품 예시

- 일회용 종이컵 → 봉투 컵 또는 원뿔형 종이컵 : 쥐기 편함
- 일자형 빨대 → 구부러진 빨대 : 먹기 편하고, 누워 있는 환자도 사용할 수 있음
- 일자형 물파스 → 구부러진 물파스 : 혼자서 등 뒤쪽에 바를 수 있음
- 버스 손잡이 → 손 모양 손잡이 : 잡기 편함
- 화장지 → 올록볼록 화장지 : 닿는 면적이 늘어 더 잘 닦임
- -자 드라이버 → +자 드라이버 : 더욱 강력하게 조일 수 있음
- 일종의 더하기 기법으로 볼 수도 있음
- 원통형 음료수 병 → 콜라병 : 콜라가 적게 들어가면서 손으로 잡기 편함
- 1회용 반창고 → 골무형 1회용 반창고 : 잘 빠지지 않게 하여 상처를 보호함

바. 반대로 생각하기 기법

1) 방법

- 현재 사용하고 있는 물건의 모양, 색, 방향, 성질 등을 반대로 해서 새로운 것을 만드는 기법임
- 기존에 사용하고 있는 물건의 기능을 반대 방향에 적용하는 것도 해당됨

2) 반대로 생각하기 발명의 효과

- 고정 관념을 깰 수 있는 기법임
- 독서나 공부에 흥미를 느끼게 할 수 있는 기법임
- 다양한 분야에 활용할 수 있는 기법임
- 동화책, 소설, 대화, 상담
- 내용물을 완전하게 전부 사용할 수 있음
- 세제, 샴푸 등 액체 종류
- 투명하게 하여 속을 들여다볼 수 있음
- 대가족 생활에서의 가전제품을 핵가족에 맞게 만들

3) 발명품 예시

- 손가락장갑 → 발가락 양말 : 발가락 사이에 습기가 차지 않아 무좀 예방에 효과가 있음
- 양말 → 병어리장갑 : 보온효과가 높음
- 세우는 화장품 → 거꾸로 세우는 화장품 : 화장품을 남기지 않고 사용할 수 있음
- 세우는 용기 → 거꾸로 세우는 용기 : 내용물을 남기지 않고 사용할 수 있음
- 일반 김밥 → 누드 김밥 : 쌀이 겉을 싸고 있어서 새로운 느낌을 줌
- 하얀 휴대 전화 → 검은 휴대 전화 : 색을 반대로 한 발명
- 일반 세탁기 → 양말 세탁기 : 독신자에게 편리한 가전제품임
- 대용량 냉장고 → 와인 냉장고, 반창고 : 특정 제품만 전용으로 보관하는 냉장고
- 전륜 구동 자동차 → 후륜 구동 자동차
- 밀어서 여는 문 → 당겨서 여는 문
- 다인용 전기밥솥 → 1인용 전기밥솥
- 왼쪽 운전석 → 오른쪽 운전석
- 단추나 지퍼의 위치가 옷의 앞쪽에 있는 옷 → 단추나 지퍼의 위치가 옷의 뒤쪽에 있는 옷 : 겉을 밀폐시켜야 하는 특수복에 사용됨

3. 특허창출을 위한 발명기법

가. 개요

1) 선행기술조사의 필요성

- 아이디어와 관련한 선행기술이 있는지를 확인해야 함
- 이미 특허 출원된 경우 선행기술과 차별화될만한 아이디어를 추가해서 발명을 보강할 필요가 있음
- 특히 획득이나 특허 유지를 위해서는 많은 비용이 들기 때문에 특히 획득의 목적과 활용방안을 분명히 해야 함

나. 구성요소의 분해와 재결합

1) 구성요소 분해

- 발명의 창출을 위해서는 기존 물품 또는 방법의 구성요소를 여러 범위로 분해
- 구성요소는 대상이 되는 발명에 따라 구분
 - 재료 구성요소, 기능 구성요소, 구조 구성요소

2) 구성요소 재결합과 발명

- 구성요소의 재결합으로 나타나는 새로운 것
- 발명은 완전한 무에서 유를 창조하는 것이 아닌, '유에서 구성요소의 재결합을 통한 창조'
- 재결합에는 단위요소를 더하거나, 제거하거나, 결합순서를 바꾸거나, 단위요소의 일부를 변경하는 방법 등이 모두 포함

다. 구성요소 재결합에 의한 발명기법

1) 구성요소의 부가

- $A+B+C \rightarrow A+B+C+D$
- 발명의 창출기법 중에서 가장 쉬운 방법임
 - 기존의 제품에 한 가지 이상의 기능요소(구성요소)를 더하여 새로운 유익한 물건을 만드는 것
- 출원된 발명의 대부분이 이 범주에 속함

[예]

지우개 달린 연필(필기+삭제), 라디오 겸용 녹음기(라디오+녹음기) 등

2) 구성요소의 삭제

- $A+B+C+D \rightarrow A+B+C$
- 구성요소의 구조적(기능적) 제거에 의한 발명
- 기능은 그대로 유지하면서 구성요소의 일부를 제거하는 것
- 필수기능만을 유지하고 불필요한 기능을 없앰으로써 제품원가를 낮춤

[예]

손가락 장갑 → 병어리 장갑

3) 구성요소의 치환(대체)

- $A+B+C+D \rightarrow A+B+C+D'$
- 구성요소의 단위요소를 대체 또는 치환

[예]

LCD TV의 CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp ; 냉음극관)을 발광원으로 사용하다 LED로 바꿔서 더 밝게 만든 경우

특허출원 절차 / 7주차 2차시

1. 특허출원 및 심사절차

가. 특허출원

1) 개요

- 특허를 받고자 하는자가 국가에 대하여 특허출원서류를 제출하면서 특허권의 부여를 요구하는 행위
- 발명을 한자가 특허를 받고자 할 경우 법령에 정한 서식에 의한 출원서, 요약서, 명세서, 도면 및 기타 법령에 정한 첨부서류가 있는 경우 그 서류(위임장 등)를 첨부하여 특허청 출원과에 제출하여야 함
- 특허청은 출원인으로부터 출원서를 접수하면 일정한 방식심사를 한 후 IPC(국제특허분류) 분류별로 분류하고 1년 6개월이 경과하면 기술내용을 일반에게 공개하게 됨
 - 새로운 발명을 공개함으로써 기술개발을 촉진하고 중복 연구 및 중복 투자 등을 방지하기 위한 것
- 발명을 공개한 후에는 기술분야별로 담당 심사관이 심사청구 순서에 따라 심사하여 거절이유를 발견하면 그 이유를 출원인에게 통보하고 기간을 정하여 출원인의 의견을 제출함
- 거절이유를 발견할 수 없을 때에는 그 특허출원에 대하여 특허(등록) 결정을 함
 - 출원인이 특허료를 납부하면 특허권 설정 등록을 하고 특허공보에 게재하여 등록 공고함

2) 특허권 취득절차



출처 : 특허청(2006), 중소기업을 위한 지식재산관리 매뉴얼

3) 특허출원 관련 주요 사항

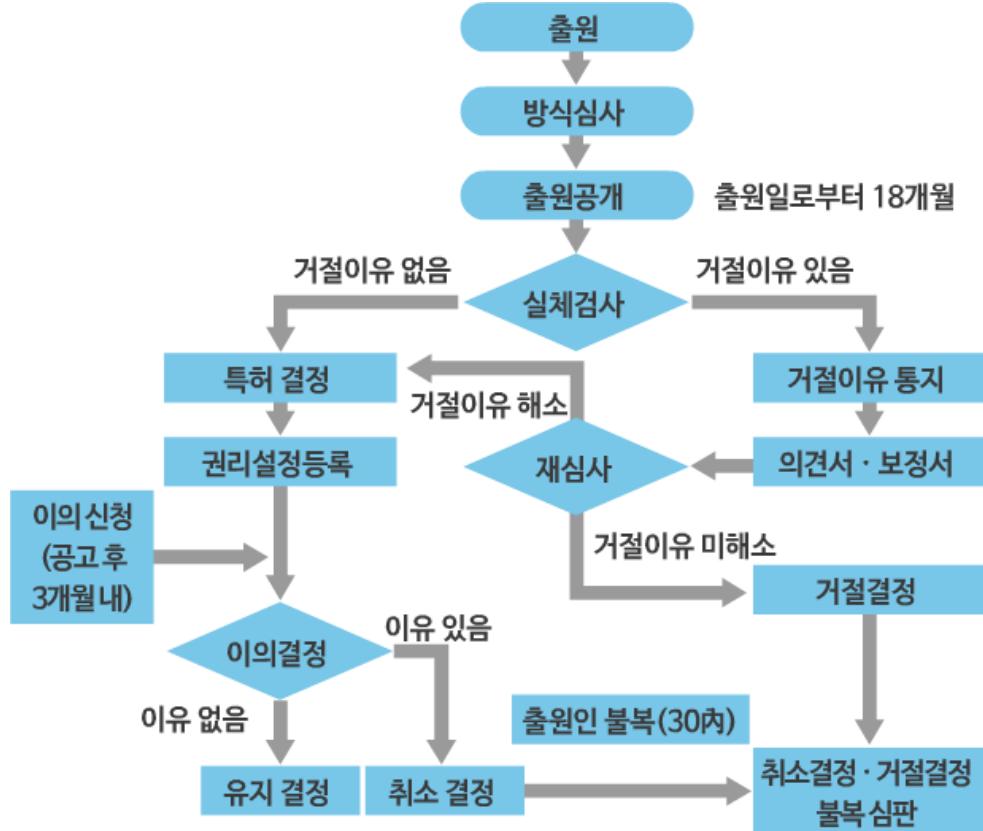
- 출원서 기재사항
 - 특허출원인 : 발명자 성명 및 주소, 특허출원인 대리인이 있는 경우 대리인, 발명의 명칭, 출원인 코드, 우선권주장여부, 공지예외주장여부, 심사청구여부 등을 기재함
- 출원인
 - 특허를 받을 수 있는 자 : 발명을 한 사람 또는 그 승계인
 - 특허출원인 : 특허에 대한 권리를 가진 자
 - ⇒ 특허출원인과 발명자는 법률상 커다란 차이가 있음
 - 발명자 : 단순히 명예권만을 가지므로 발명자는 특허권을 행사할 권한이 없음

- 발명자
 - 특허를 받을 수 있는 권리를 소유함
 - 발명을 함과 동시에 발명자에게 귀속됨
 - 직무발명인인 경우 사용자에게 승계됨
 - 2인 이상이 공동으로 발명을 한 때에는 공동으로 출원을 하지 않은 경우 거절이유 및 무효사유가 됨
- 정당한 권리자 특허출원 인정
 - 무권리자가 한 특허출원은 특허를 받을 수 없음
 - ⇒ 정당한 권리자 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 봄
 - 권리존속기간 : 정당한 권리자의 특허권이 설정된 날부터 무권리자 출원일 후 20년이 되는 날까지
- 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 및 승계
 - 특허를 받을 수 있는 권리는 이전이 가능함
 - 특허를 받을 수 있는 권리를 출원 전에 양도하는 경우에는 특별한 절차를 필요로 하지 않음
 - 특허출원 후 양도는 출원인 변경신고 등록을 하여야 그 효력이 발생함
 - 출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받은 승계인이 제3자에게 대항하기 위해서는 '출원을 하여야' 대항할 수 있음
 - 특허를 받을 수 있는 권리는 질권(채권자가 특허권을 담보물권으로 하는 것)의 목적으로 할 수 없음
 - ⇒ 특허권이 등록되면 질권의 목적으로 할 수 있음
- 특허출원서, 명세서 등 작성언어 및 작성형식
 - 국어뿐 아니라 영어로도 출원 가능
 - 연구 노트 또는 논문으로도 출원 가능

4) 특허출원 전 준비사항

- | | |
|---|-------------|
| 1 | 출원인(대리인) 등록 |
|---|-------------|
- 특허출원 등의 절차를 밟고자 하는 자 및 법인은 먼저 특허청에 출원인(대리인) 코드 부여 신청(반드시 인장 날인)을 하여 자신의 고유번호(Code)를 부여받아야 함
-
- | | |
|---|-----------|
| 2 | 전자문서이용 등록 |
|---|-----------|
- 전자문서로 출원하고자 할 경우에는 먼저 전자문서이용신고서를 온라인, 방문 또는 우편으로 제출하고 본인여부 확인 후 등록을 받고, 인증서(전자서명키)를 발급 / 등록한 후 전자문서를 이용함

5) 특허 심사 절차도



출처 : 특허청(2006), 중소기업을 위한 지식재산관리 매뉴얼

나. 심사절차

1) 방식심사

- 출원인, 신청인 또는 대리인 등 이름, 주소 또는 수수료 납부 여부 등을 심사하는 것
- 출원서나 명세서 등의 출원서류가 특허법에서 정하고 있는 절차적, 형식적 요건을 구비하고 있는지를 심사함
- 방식심사가 끝나면 국제특허분류(IPC)를 부여함

2) 출원공개

- 출원일로부터 1년 6개월 후 공보형태(인터넷 공보)로 공개됨
- 원칙적으로 모든 특허출원은 별도의 신청이 없어도 공개됨
- 1년 6개월 이전에 조기공개 신청하면 조기공개됨
 - 공개되기 전에 심사가 빨리 진행되어 특허 등록된 경우 등록공보가 발행되면 공개공보를 발행하지 않음

3) 심사청구

- 특허출원은 심사청구가 있는 때에 한하여 심사함
- 심사청구는 누구든지 할 수 있음
 - 심사청구기간은 출원일로부터 5년(실용신안은 3년) 이내에 해야 함

4) 실체심사

- 심사착수는 심사청구순서에 따라 심사에 착수함
- 우선심사 신청이 있는 경우 일반심사보다 우선심사 신청 순서에 따라 먼저 심사함
- 심사착수 순서는 출원일 순서가 아님에 유의해야 함

- 거절이유통지
 - 실제심사단계에서 심사관이 심사한 결과, 거절이유에 해당한다는 심증을 얻는 경우에는 바로 거절하지 않고, 그 취지를 출원인에게 통지하는 절차
 - 거절이유의 통지는 '의견제출통지서'라는 양식으로 출원인(또는 대리인)에게 발송함
 - 통지된 거절이유의 대부분은 선행기술이 기재되어 있는 문헌이 인용참증으로 제시된 후 발명으로 신규하지 않다든지(신규성 결여), 용이하게 발명할 수 있다든지(진보성 결여), 또는 명세서의 표현이 명료하지 않다든지(기재불비) 하는 이유
- 의견서 · 보정서의 제출
 - 출원인은 심사관 거절이유통지에 대응하여 의견서를 제출할 수 있음
 - 의견서 제출기간 이내에 보정서를 제출하여 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음
- 심사관 면담
 - 의견제출 통지서를 받은 경우 의견서나 보정서를 제출하기 전에 직접 심사관과의 면담을 통해 거절이유에 대한 의견을 청취함
 - 자기가 출원한 발명에 대한 기술적인 설명이나 인용된 문헌과 기술적 대비에 대한 의견을 말하고 심사관에게 직접 이해를 구해 의견서나 보정서에 반영시킬 수 있음

5) 최종처분

- 실체심사는 심사관의 결정에 의해 종료됨
- 심사관에 의한 최종 처분은 특허를 허여하는 '특허결정'과 특허권이 부여되지 않는 '거절결정'이 있음
- 특허결정
 - 심사결과 거절 이유가 없는 때에 특허를 결정함
 - 거절이유를 발견하였지만 의견제출 통지에 대한 출원인의 의견서 또는 보정서에 의하여 거절이유가 해소된 경우 특허를 허가함
- 거절결정
 - 의견서 및 보정사항을 반영하여 심사한 후에도 거절이유를 극복하지 못한 것으로 판단되는 경우 심사관은 특허출원에 대하여 거절을 결정함
 - 출원인은 거절결정에 대하여 순차적으로, 거절결정불복심판, 심결취소의 소 등을 제기할 수 있음
 - 거절결정불복심판을 청구하는 경우 보정을 통하여 다시 심사관의 심사를 받을 수 있는 경우도 있음

다. 특허심사 관련 제도

1) 개요

- 특허심사 절차를 다루는 동안 특허심사 관련 제도가 포함됨
- 무심사 주의에 대해 심사주의의 가장 큰 결점인 특허출원 후 권리의 유 · 무효 판단까지의 시간 지연을 극복하기 위해 몇 가지 보조적인 심사관련 제도를 도입하였음
 - 이를 일명 신심사주의라고 함
- 신심사주의에 해당하는 제도로는 출원공개제도, 조기공개제도, 심사청구제도, 우선심사제도가 있음

2) 출원공개제도

- 특허청에 출원계속 중인 모든 특허출원의 내용을 출원인의 신청 또는 특허출원 후 1년 6월이 경과한 때에 일반 공중에게 공개하는 대신에 출원인에 대해서는 일정한 법률적 보호를 부여하는 제도



- 일반 공중에 대한 효과
 - 기술문헌을 일반 공중에게 제공한다는 효과와 공개된 출원에 대하여 심사에 참고가 될만한 자료를 일반 공중이 제공할 수 있는 기회를 부여함
 - 일반 공중이 해당 출원에 대한 심사를 간접적으로 참여하도록 하는 효과
- 출원인 측에 대한 효과
 - 공개의 결과 제3자가 업으로서 실시함에 따른 손실을 보상받을 수 있는 보상금 청구권과 출원에 대하여 선원의 범위가 확대되는 점 그리고 우선심사의 전제조건을 만족하게 되는 것 등이 공개의 효과

3) 조기공개제도

- 특허출원인이 필요하다고 인정되는 경우
 - 특허출원일로부터 1년 6월이 경과하기 전이라도 특허청장에게 신청에 의해 출원의 조기공개를 신청함
- 심사기간이 장기화됨으로 인하여 권리획득 후 안정적으로 사업화를 추진하고자 하는 출원인에게 공개시점까지는 권리보호수단이 없음
 - 제3자가 출원발명을 무단으로 실시하는 경우 적절한 대응수단이 없어 기술 라이프 사이클이 짧은 발명의 경우 권리보호에 문제점이 생길 수 있는데 이를 보완하기 위한 장치

4) 심사청구제도

- 출원인이 특허화를 원하는 출원에 대해서만 또는 제3자의 입장에서 특허여부의 조속한 결정을 필요로 하는 출원만을 심사함
 - 특허출원은 심사청구가 있을 때에 한하여 이를 심사함
- 심사청구의 대상 : 출원에 대해서는 '누구든지'(제3자도 출원의 심사청구 포함) 심사를 청구할 수 있음
- 심사청구기간 : 출원일로부터 5년으로 규정함
 - 이 심사청구기간이 경과하도록 심사청구가 되지 않은 출원은 취소된 것으로 간주함
- 출원인이 아닌 제3자에 의한 심사청구 시에는 특허청장은 그 사실을 출원인에게 통지함
 - 출원인이 당해 출원의 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 기회를 제공함

5) 우선심사제도

- 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우
- 긴급처리가 필요하다고 인정되는 경우
 - 방위산업분야의 특허출원
 - 녹색기술과 직접 관련된 특허출원
 - 수출촉진에 직접 관련된 특허출원
 - 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원, 국·공립학교 안에 설치된 산학협력단 특허출원
 - 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원
 - 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원

- 긴급처리가 필요하다고 인정되는 경우
 - 국가의 신기술개발지원사업 또는 품질인증사업의 결과물에 관한 특허출원
 - 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원
 - 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 특허출원
 - 전자거래와 직접 관련된 특허출원
 - 특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원
 - 선행기술 전문기관에 선행기술을 의뢰한 특허출원
 - 출원과 동시에 심사청구를 하고 그 출원 후 2개월 이내에 우선심사 신청이 있는 실용신안등록출원
 - 지역특화발전사업과 직접 관련된 특허출원
 - 첨단의료복합단지 안 의료연구개발과 관련된 특허출원
 - 공모전 등에서 선정된 아이디어의 특허출원

2. 출원 후 발명의 내용변경

가. 보정제도

1) 개요

- 선출원주의 하에서 특허출원을 서두르다 보면 명세서를 보정할 필요성이 발생할 수 있으므로 명세서 등은 출원 이후에 보정이 가능함
- 출원보정 : 특허출원의 방식이나 출원서 및 명세서의 기재 내용에 험결 또는 불비한 사항이 있는 경우 출원절차의 진행 중에 이를 치유하는 절차

절차보정	실체보정
특허에 관한 절차가 법령이 정한 방식에 부적합한 경우 그 험결을 적법한 방식으로 치유	특허출원의 명세서 또는 도면의 기재 내용에 하자가 있는 경우 그 험결을 치유

2) 실체보정의 시기

- 자진보정기간
 - 원칙적으로 특허결정등본의 송달 전에는 시기적 제한 없이 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정함
- 특허출원에 대하여 특허청장으로부터 거절이유 통지를 받은 경우
 - 소정의 시간 내, 즉 거절이유 통지에 대한 의견서 제출기간 내(2개월 이내)
- 재심사 청구 시
 - 출원인은 거절 결정 등본을 송달받는 날부터 30일 이내에만 가능함

3) 실체보정의 보정범위

1	신규사항 추가 금지
---	------------

- 신규사항 : 출원서에 '최초로' 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나는 사항

- 보정된 사항이 최초 명세서 등의 기재로부터 자명하게 도출할 수 없는 사항인 경우에는 신규사항 추가에 해당함

2

최후거절이유통지 및 재심사 청구 시 보정범위

- 최후거절이유통지에 대응한 보정 또는 재심사를 청구하면서 하는 보정은 청구범위감축, 오기정정, 불명료한 기재의 정정, 신규사항을 삭제하는 보정만 인정함

4) 보정각하

- 각하(Rejection) : 본안절차에 들어가지 않고 절차를 종료함
- 명세서 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하면 그 보정은 각하됨
- 각하 결정에 대하여는 불복할 수 없음

5) 직권보정

- 등록결정 시 명세서에 경미한 오류가 있는 경우 거절이유를 통지하지 않고 심사관이 직접 보정함
- 경미한 오류를 심사관이 직접 보정하여 심사절차가 지연되는 것을 방지함
- 적법한 직권보정이 아닌 경우 심사관은 언제든지 직권보정사항을 취소할 수 있음

나. 국내우선권주장출원

- 1) 출원자가 선출원의 개량발명을 출원(후출원)한 경우
 - 특허요건 등을 판단할 때 선출원일에 출원한 것으로 보는 제도
- 2) 최초 출원한 내용에 새로운 내용을 부가하여 출원하는 제도
- 3) 특허출원(선출원 : A 발명) 후 그 특허발명에 대한 개량발명이 있는 경우 "1년 이내"에 국내우선권주장출원 제도를 이용하여 출원(후출원 : A, A` 발명)하면 특허권을 보다 충실히 보호 및 관리할 수 있음
- 4) 국내우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일로부터 1년 3개월을 경과한 때에 취하된 것으로 간주함
- 5) 여러 건의 선출원을 하나의 출원으로 하여 국내우선권주장을 할 수 있음

다. 분할출원제도

- 1) 분할출원 : 하나의 특허출원에 두 개 이상의 발명이 포함된 경우 그 일부 발명을 별개의 특허출원으로 분할하는 것
- 2) 분할출원 시기 : 보정할 수 있는 시기와 동일함
- 3) 분할출원된 발명이 원출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 어느 하나와 동일해야 하는 등의 요건을 만족함
- 4) 적법한 분할출원은 원칙적으로 원출원일에 출원한 것으로 간주함
 - 분할출원에 대해서는 출원일 소급 효과가 부여됨
- 5) 원출원과 분할출원의 출원인 전원이 완전히 일치하여야 함

라. 조약우선권주장출원

- 1) 파리협약 당사국에의 출원을 기초로 특허와 실용신안은 '1년', 디자인과 상표는 '6개월 내'에 우선권을 주장하여 출원하고 출원일부터 30일 내에 증명서류를 제출하면 출원일을 제1국의 출원일로 소급하여 인정하는 제도
- 2) 파리조약을 반영한 것이며 파리협약상의 우선권 규정은 동일한 디자인을 다수국에서 등록받고자 하는 경우 절차 내 경제면에서 곤란한 점이 있음
 - 이를 극복하도록 하며 산업재산권의 국제적 보호를 도모하기 위한 취지

특허요건 / 9주차 1차시

1. 특허요건 개요

가. 개요

1) 특허요건

- 특허출원한 발명이 특허를 받기 위해서는 세 가지 요건을 모두 만족하여야 함
- 특허 요건은 크게 주체적 요건(누가), 실체적 요건(무엇을), 절차적 요건(어떻게)으로 나눔

주체적 요건	실체적 요건	절차적 요건
<ul style="list-style-type: none"> • 권리의 주체가 될 수 있는 자 • 특허 출원인이 될 수 있는 요건 • 권리의 주체는 발명자 또는 그 승계인이 될 수 있음 	<ul style="list-style-type: none"> • 발명 그 자체의 성질이나 특징과 관련된 요건 • 특허를 받지 못하는 대부분의 출원 발명은 실체적 요건을 만족하지 못하기 때문 	<ul style="list-style-type: none"> • 특허출원의 절차와 관련된 요건

2) 이분법적 구분

- 삼분법보다 단순화된 구분 : 실체적 특허요건, 형식적 특허요건

실체적 특허요건	형식적 특허요건
특허를 받기 위한 실질적인 기술 내용상의 요건	실체적 특허 요건 외에 필요한 주체적 요건과 절차적 요건을 포함

3) 특허법에 규정된 요건(특허법 제29조)

- 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있음
 - ① 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명
 - ② 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명
- 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없음
- 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없음
- 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니함

2. 실체적 요건

가. 실체적 특허요건 판단 절차

- 1) 실체적 특허요건 : 적극적 특허요건 + 소극적 특허요건
- 2) 적극적 특허요건 : 발명이 갖추어야 될 요건
- 3) 소극적 특허요건 : 해당되어서는 안될 요건

- ① 자연법칙을 이용한 기술적 사상인가
- ② 산업상 이용할 수 있는 것인가
- ③ 출원 전에 그 기술사상이 없었는가
- ④ 기술자 · 연구자가 용이하게 발명할 수 없는 것인가
- ⑤ 불특허사유에 해당되지 아니한 것인가
- ⑥ 명세서에 발명이 구체적으로 기재되고 청구범위는 명확한가
- ⑦ 다른 사람보다 먼저 출원하였는가

나. 적극적 특허요건

1) 발명의 성립성

- 특허법상 발명의 의미 : 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것」
 - 이는 특허법상 보호대상인 발명의 요건을 명시하는 것
 - 인간의 지능적 창작행위가 특허를 받을 수 있기 위해서는 그 창작은 정의된 발명의 요건을 우선 충족하여야 함
- 발명의 성립성 판단 시기 : 출원서 기준
- 발명의 판단기준 : 특허출원서에 첨부된 명세서 및 도면을 참고하여 특허청구범위에 기재된 사항을 근거로 파악
- 자연법칙의 이용
 - 자연계에 존재하는 원리와 원칙
 - 자연계 원리와 원칙에 의해 지배되는 구체적인 자연현상도 포함되는 것으로 해석
 - 자연법칙을 이용한 결과로써 이용한 것

[예]

물레방아(물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다), 뗏목(통나무는 물에 뜬다)

- 기술적 사상
 - 기술 : 일정의 목적 달성을 위한 구체적이고도 합리적인 수단으로서 실제로 이용할 수 있는 것
 - ⇒ 일정한 목적 달성을 위한 수단
 - 특허법상 발명은 기술 그 자체가 아니라 자연법칙을 이용한 기술에 관한 사상이 해당됨
 - 문예, 무용, 스포츠 등의 분야에서도 기술은 존재하지만 이들 기술은 개인의 능력을 요구하는 기량적 의미로 자연법칙을 이용한 것으로 간주하지 않음
- 창작성
 - 창작 : 무엇인가를 새롭게 만들어내는 인위적 작용
 - 인위적 작용이란?
 - ⇒ a. 새로움을 갖고, b. 만들어낸 것으로서, 그 만들어낸 것이 c. 자명하지 않을 것이

요구됨

- 고도성

- 창작수준이 고도한 창작
- 현실적으로 그 고도성 판단의 객관적 기준을 정하기란 쉽지가 않음

2) 산업상 이용 가능성

- 특허를 받기 위해서는 산업상 이용 가능성이 있어야 함

- 특허법은 산업의 발달을 목적으로 하고 있음
⇒ 산업상 이용할 수 없는 발명은 특허의 가치가 없음

- 산업상 이용 가능성에는 '발명이 성립되기 위한 요건'과 '산업상 이용되기 위한 요건'을 포함

- 의료업의 산업인정 범위

- 실무상으로 의료업의 경우 산업상 이용 가능성이 부정되는 경우가 있음

- 인간을 치료하는 의료행위는 산업으로 불인정

- 산업상 이용 가능성이 있는 경우

⇒ 의료기기 장치 및 의약품, 인간으로부터 분리하여 채취한 것(소변, 태반, 손톱, 혈액, 세포 등)을 처리하는 방법, 인간을 수술·치료·진단하는 방법에 이용할 수 있는 발명이라도 그것이 인간 이외의 동물에만 한정한다는 사실이 명시되어 있는 경우

- 현실적으로 명백하게 실시할 수 없는 발명은 산업상 이용 가능성이 없음

- 산업기술상 계속·반복적으로 실시할 수 있고 국가산업 발전에 유용한 발명임을 요한다는 취지로 해석

3) 신규성

- 특허출원된 발명은 특허출원 날 이전에 공개된 다른 선행기술이 없어야 특허를 받을 수 있음

- '새로움'을 갖추어야 한다는 것을 의미함

- 신규성이 없는 발명

- 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 a. 공지된 발명, b. 공연히 실시된 발명, c. 반포된 간행물에 게재된 발명, d. 모든 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명

- 공지된 발명

- 특허출원 전에 국내 도는 국외에서 발명의 내용이 불특정인에게 알려지거나 알려질 수 있는 상태에 있는 발명을 의미

- 신규성 판단 기준

- 시기적 기준

⇒ 신규인가 아닌가는 발명의 완성 시나 공개 시가 아니라 특허출원의 시점을 기준

⇒ 신규성 판단 시점은 특허출원 시이고 여기서 '특허출원 시'라 함은 시·분·초까지를 의미함

- 지역적 기준

⇒ 어느 지역 내의 선행기술을 기준으로 하여 발명의 신규성을 판단할 것인가에 관하여는 각국의 산업기술수준에 맞추어 규정

⇒ 우리나라를 자국 내의 자료만으로 신규성 여부를 따지는 국내주의를 채택하고 있었으나, 2006년 법 개정 이후에 국내 또는 국외의 국제주의를 적용

- 판단범위(동일성) 기준

⇒ 신규성 판단은 특허출원서에 첨부된 명세서 '청구범위에 기재된 발명'을 대상으로 동일성 여부를 판단

⇒ 상세한 설명이나 도면에 기재되어 있는 내용을 대상으로 판단해서는 안 됨

⇒ 청구항에 기재되어 있는 발명의 내용이 불명확한 경우는 상세한 설명이나 도면을 참작하여 해석

- ⇒ 출원된 발명과 선행기술과의 동일성을 판단하기 위해서는 양 발명의 '구성', '목적', '효과'를 비교
- 기술적 구성에 차이가 있는 경우 : 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등으로 새로운 효과 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 실질적으로 동일
- 양 발명의 '구성'이 동일할 경우 : 주관적인 목적·작용효과·인식에 있어서 차이가 있는 정도에 불과한 것은 동일발명
- '구성'을 단순하게 변경하거나, 단순한 치환, 부가 또는 삭제 등은 신규성이 부재된 것으로 간주
- 공지 등이 되지 않는 발명으로 보는 경우
 - '공지예외' 또는 '신규성 상실 예외'
 - 본인 발명을 본인이 공개하고 공개한 날로부터 12개월 이내에 그 발명을 특허출원하면 본인이 공개한 발명은 예외적으로 공지된 선행기술로 보지 않음
 - ⇒ 본인이 공개한 발명에 의해서는 거절되지 않음

4) 진보성

- 출원발명이 선행기술보다 진보된 발명이어야 특허를 받을 수 있음
- 진보성이 없는 발명 : 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 a. 공지된 발명, b. 공연히 실시된 발명, c. 반포된 간행물에 게재된 발명, d. 모든 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명으로부터 '통상의 지식을 가진 자(당업자)'가 용이하게 발명할 수 있는 발명
- 진보성 판단기준
 - 시기적 기준 : 진보성 판단 시점은 신규성 판단에 있어서의 시기적 기준과 같으며, 최초 제1국에서의 출원 시기가 기준
 - 주체적 기준 : 진보성이 있느냐 여부의 판단은 '그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자'가 용이하게 발명할 수 있느냐에 의하여 판단
 - '구성의 곤란성'을 중심으로 '목적의 특이성', '효과의 현저성'을 종합적으로 판단
 - ⇒ 발명의 구성은 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제의 해결방법(Solution)으로서 기술적 특징(Technical Feature)이 '구성의 곤란성이 있는가?'를 검토
 - ⇒ 발명의 목적은 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제(Technical Problem)로서 '목적이 특이한가?'를 판단
 - ⇒ 발명의 효과는 '선행기술과 대비하여 다른 이질적 효과가 있는가?'와 '동질이기는 하나 예측할 수 없었던 효과를 보이는가?'를 통해서 효과의 현저성을 검토
 - 공지된 둘 이상의 발명들을 포함하는 발명의 진보성에 있어서 단순한 물리적 혼합인 '집합(Aggregation)발명'은 진보성이 없는 것으로 판단됨
 - ⇒ 유기적인 결합에 의해 새로운 효과가 창출되는 '조합(Combination) 발명'은 진보성이 있는 것으로 판단

5) 선출원주의(선원주의)

- 동일한 발명에 대하여 가장 먼저 출원한 자에게 권리를 부여하는 제도
- 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 서로 동일한 경우에도 상호 적용
- 발명의 선후원 판단 기준
 - 발명의 선후원(선출원과 후출원)을 판단할 때는 청구범위를 기준으로 판단
- 동일발명 경합출원
 - 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있음
 - 협의가 성립하지 않으면 모두 특허를 받을 수 없음

- 선출원 지위를 갖지 못하는 출원
 - 무효 · 취하 · 포기 · 거절 결정 확정된 출원은 먼저 출원했더라도 선출원의 지위를 갖지 못함
 - 이들 출원보다 나중에 출원된 후출원은 특허를 받을 수 있음
 - 이들 출원이 공개되었다면 선출원의 지위를 갖는다기보다 공개된 간행물로서 지위를 갖게 되고 후출원은 간행물에 의하여 신규성 또는 진보성에 의하여 후출원이 거절됨

6) 확대된 선원(先願)

- A특허출원(실용신안등록출원 포함)이 있는 후, A특허출원이 공개 또는 공고되기 전에 B특허 출원이 있는 경우, A특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 B출원 발명은 특허를 받을 수 없음
- A특허출원 발명자와 B특허출원 발명자(또는 고안자)가 동일하거나 또는 A특허출원이 특허출원인과 B특허출원인이 동일한 경우에는 특허를 받을 수 있음

다. 소극적 특허요건

- 1) 공익적 측면에서 요구되는 사항
- 2) 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 대해서는 특허 취득 불가

특허명세서, 직무발명제도 / 9주차 2차시

1. 특허명세서의 의의 및 역할

가. 개요

1) 특허법 제1조(목적)

발명을 보호 · 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업 발전에 이바지함을 목적으로 함

- 새로운 기술을 개발하여 그것을 공개한 자에 대하여 일정 기간 · 일정한 조건하에서 특허권이라는 독점권을 부여함
 - 발명의 보호를 도모함
 - 제삼자에게 대해서는 공개에 의하여 기술내용을 알려서 그 발명을 이용할 수 있는 기회를 제공함
- 출원인이 자기가 발명한 기술내용을 소정의 서류에 기재하여 공개하는 기술문현으로서의 사명과 특허발명의 기술적 범위를 정확히 명시하는 권리로서의 사명을 가진 명세서의 의해 이루어짐

나. 특허명세서의 역할

1) 심사 · 심판 대상의 특정

- 특허청 등에 대해 명세서는 심사 · 심판 대상을 특정하는 역할
- 즉, 심사관 및 심판관은 명세서에 기재된 발명을 대상으로 특허 여부를 심사 및 심판

2) 권리서

- 특허권자 입장에서는 보호 대상과 범위를 특정하는 독점권을 표시하는 기능을 담당

3) 기술문현

- 명세서는 그 출원 공개된 경우, 공중은 그것을 기술문현의 자료로서 자유롭게 이용할 수 있음
- 명세서는 공중의 입장에서는 '기술문현'으로서 기술내용의 설명서와 공개의사 표시기능을 가지고 있어 기술개발상 유용하게 활용됨

다. 특허명세서의 의의

1) 특허 명세서

- 특허를 받고자 하는 발명의 기술적 내용을 문장을 통하여 명백하고 상세하게 기재한 서면
- 발명자의 보호와 제삼자의 이용이라는 특허제도의 목적을 달성하기 위해 요구

2) 명세서의 기재 사항

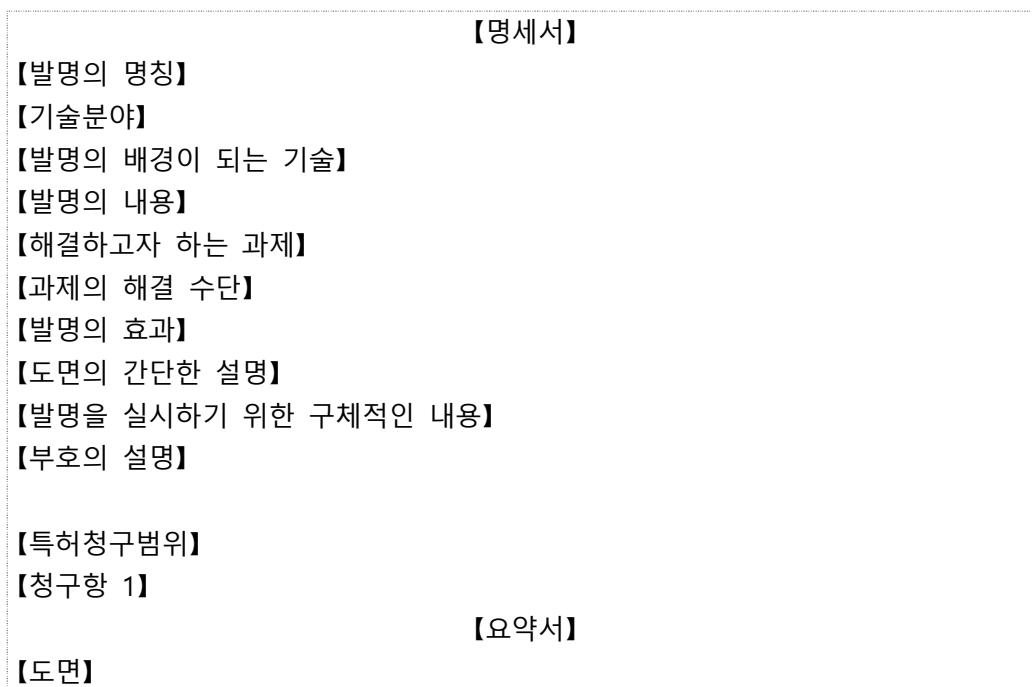
- 명세서에는 발명의 내용 파악에 필요한 ① 발명의 명칭, ② 도면의 간단한 설명, ③ 발명의 상세한 설명, ④ 특허청구범위로 구분하여 관계 법규정의 취지에 적합하게 기재하여야 함
- '발명의 상세한 설명'은 '기술문현'으로서 역할
- '특허청구 범위'는 '권리서'로서의 역할을 수행

라. 좋은 명세서의 조건

구분	요건
출원인	<ul style="list-style-type: none"> 특허등록이 가능할 것 권리범위가 넓고 강력할 것
심사관	<ul style="list-style-type: none"> 발명의 요지 파악이 쉬울 것 특허법의 명세서 기재 요건을 만족할 것
제3자	<ul style="list-style-type: none"> 기술을 쉽게 이해할 수 있을 것 다양한 실시 예를 통해 기술문헌으로 도움이 될 것

2. 특허명세서의 구성 및 방법

가. 특허명세서의 구성



나. 발명의 명칭

1) 역할

- 간단명료하게 발명의 내용을 집약적으로 표시하여 출원발명의 분류, 정리, 검색을 용이하게 함

2) 기재법

- 발명의 내용에 따라 간결하고 명료하게 기재함
- 인명, 상표, 상품 명칭, 극히 추상적인 성능만을 나타내는 표현 또는 '특허'라는 용어 등을
발명의 명칭에 포함하여서는 안 됨
 - 예) '(주)OO, 개량된, 개선된, 최신식' 등의 표현 사용 불가
- 발명의 명칭은 그 발명이 무엇을 청구하는지 명확히 알 수 있도록 기재하여야 함

다. 발명의 상세한 설명

1) 일반적 기재방법

- 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자')가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 함
 - a. 기술분야
 - b. 해결하고자 하는 과제
 - c. 과제의 해결 수단
 - d. 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항
 - e. 발명의 배경이 되는 기술

- 'a. ~ d.'는 생략 가능 하지만, 'e.'는 생략할 수 없음

2) 구체적 방법

구분	내용
기술분야	<ul style="list-style-type: none"> • 일반적으로 넓은 범위와 구체적 기술분야로 나누어 기재함 • 발명이 속하는 분야를 너무 구체적으로 한정하는 것은 바람직하지 않으며 가급적 관련 기술 분야까지 넓게 작성하는 것이 바람직함
발명의 배경이 되는 기술	<ul style="list-style-type: none"> • 종래기술(Prior art) : 신규성 및 진보성의 판단 기초가 되는 선행기술을 의미함 • 출원 전에 국내외에서 공지, 공연 실시, 반포된 간행물에 기재되거나 전기통신회선에 공개되어 불특정인이 알 수 있는 선행기술을 의미함 • 회사 내에서만 알려져 있고, 문헌이나 제품으로 알려지지 않은 기술은 종래기술에 해당하지 않음
해결하고자 하는 과제	<ul style="list-style-type: none"> • 발명의 목적을 나타내는 것을 말함 • 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 채택한 기술적 수단을 기재함
발명의 효과	<ul style="list-style-type: none"> • 발명의 구성을 채용함으로써 얻어지는 유리한 점, 새로운 효과, 특이한 효과, 특유의 효과, 특징이 되는 점, 부가적인 효과를 기재함 • 추상적인 효과가 아닌 본 발명에 의한 기술적 효과를 기재하여야 하며, 예측 가능한 효과까지 모두 기재하는 것이 바람직함
도면의 간단한 설명	<ul style="list-style-type: none"> • 특허출원 시 특허명세서 외에 '발명의 상세한 설명'만으로 발명의 내용을 충분히 설명하지 못하는 경우에는 도면을 선택적으로 제출할 수 있음 • 도면의 간단한 설명은 도면을 첨부하는 경우에만 작성함

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용	<ul style="list-style-type: none"> • 발명의 목적을 달성하기 위한 개개의 수단 및 그 내용을 구체적으로 기재함 • 발명의 구성인 기술적 수단의 역할인 구성요소 상호 간의 관계를 명확히 기재함
---------------------------------	--

3) 발명의 상세한 설명 기재불비 유형

- 기재불비 : '명세서의 기재가 불명확'하다는 의미
- 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있지 않은 경우
 - 특허청구범위에 기재된 모든 발명의 내용은 반드시 발명의 상세한 설명에 기재되어 있어야 함
- 상세한 설명에는 하위개념만이 기재되어 있으나 청구항에는 상위개념을 청구하고 있는 경우
 - 특허청구범위에 기재된 상위개념(ex. 필기도구)이 기재되어 있으나, 발명의 상세한 설명에는 하위개념 발명(ex. 연필)만이 기재되어 있으면 기재불비에 해당
- 명세서에 상표 또는 제품명을 기재하는 경우
 - 명세서에 상표 또는 제품명을 기재하는 것은 원칙적으로 허용되지 않음
 - 단, 상표 또는 제품명을 기재하더라도 그 상표 또는 제품명 물건을 쉽게 입수할 수 있고, 그 상표 또는 제품명 물건을 명확히 확정할 수 있는 경우에는 예외적으로 상표 또는 제품명을 기재할 수 있음

라. 특허청구범위의 기재

1) 개요

- 모든 특허 출원 관련 서류 중 가장 중요
 - 청구 범위 기재에 의하여 특허권 보호범위가 결정
- 다기재 협범위 원칙
 - 청구범위의 구성요소는 많이 기재할수록 권리범위가 좁아짐
- 청구범위의 용어 등 기재가 불명료할 경우에 한하여 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 참작하여 청구범위를 확대 또는 제한 해석 금지

2) 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것

- 청구범위에서 구체적인 수치한정을 하고 있으나 발명의 상세한 설명에는 그 수치에 대하여 전혀 기재되어 있지 않은 경우
- 발명의 상세한 설명과 청구범위의 용어가 통일되어 있지 않은 경우
- 출원 시 해당 기술분야의 기술 상식에 비추어 보아 청구된 발명의 범위까지 발명의 상세한 설명에 기재된 내용을 확장하거나 일반화할 수 없는 경우

3) 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것

- 청구항 기재내용이 불명확한 경우
- 청구항 각 구성요소가 단순 나열되어 있을 뿐, 결합관계가 기재되어 있지 않아서 발명이 불명확한 경우
- 청구항에 기재된 발명의 카테고리가 불명확한 경우
- 청구항의 기재가 너무 장황하여 보호를 받고자 하는 발명의 구성이 불명확한 경우
- 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 표현이 기재되어 있는 경우

4) 특허청구범위의 독립항과 종속항의 기재

독립항	종속항
다른 청구항을 인용하지 않은 청구항	다른 청구항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항

- 청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재
- 종속항은 1 또는 2 이상의 청구항을 인용
- 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재
- 내용 측면에서 다른 청구항을 부가하거나 한정하더라도 형식적으로 인용하지 않으면 종속항이 아니며, 다른 청구항을 형식적으로 인용하더라도 다른 청구항을 한정하거나 부가하지 않으면 종속항이 아님

마. 도면

구분	내용
출원발명	출원발명을 설명하는데 필요한 경우 명세서에 기재된 발명의 구성을 보다 잘 이해할 수 있도록 보충하기 위해 도면을 첨부
특허출원	'필요한 경우'에만 도면을 첨부
실용신안등록출원	'반드시' 도면을 첨부

바. 요약서

- 1) 요약서는 발명의 개요를 나타내는 기술정보로서의 용도로만 사용
- 2) 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 절대 사용할 수 없음

3. 직무발명의 개념

가. 직무발명의 정의

1) 발명진흥법 제2조 제2호

종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명

나. 직무발명의 성립요건

1) 발명자가 종업원(법인의 임원, 공무원 포함) 등일 것

- 종업원 : 고용계약에 의해 타인의 사업에 종사하는 자
- 사용자의 실질적 지휘감독하에 있다면 상근, 비상근, 임시 고용자를 불문

- 2) 사용자(법인, 국가, 지방자치단체 포함) 등의 업무범위에 속할 것
 - 사용자의 사업범위로서 사업의 목적을 달성하기 위한 부대사업까지 포함
- 3) 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것
 - 직무 : 직접 담당하고 있는 일
 - 퇴직 전에 완성한 발명을 퇴직 후에 출원하는 경우도 직무발명에 해당
 - 퇴직 후에 완성한 발명이라면 원칙적으로 직무발명에 해당하지 않음

다. 종업원과 사용자의 의무와 권리

- 1) 종업원의 의무와 권리
 - 직무발명을 완성하면 종업원은 자체 없이 사용자에게 문서로 알려야 함
 - 직무발명을 한 종업원은 기본적으로 특허를 받을 수 있는 권리를 가짐
 - 사용자에게 이 권리를 승계하거나 전용실시권을 설정하는 경우 이에 대한 정당한 보상을 받을 권리를 가짐
- 2) 사용자의 의무와 권리
 - 사전에 사용자가 직무발명을 승계하기로 한 계약이나 근무규정이 없는 경우, 사용자는 직무발명과 관련된 의무가 없음
 - 사용자가 종업원의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없음
 - 단, 무상의 통상 실시권을 가짐
 - 사전예약 승계규정이 있는 경우 사용자는 직무발명 신고를 받은 날부터 4개월 이내에 그 권리를 승계할지 여부를 종업원에게 문서로 통지
 - 승계한다고 통지한 경우에는 그때부터 발명에 대한 권리가 사용자에게 승계

4. 직무발명의 보상

가. 보상규정체계(발명진흥법 제15조)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다. ② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다. ③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다. ④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다. |
|--|

나. 보상 종류와 결정 기준

1) 보상 종류

- 회사의 정책에 따라 여러 가지 형태로 존재
- 발명장려금 성격인 출원보상 및 등록보상, 이익실현 시 받는 실적보상으로 구분

2) 결정 기준

- 계약 또는 근무규정에서 정하고 있지 않은 경우
 - 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려

특허권 / 10주차 1차시

1. 특허권의 발생 및 유지

가. 특허권의 발생

1) 개요

- 우리나라 특허법은 권리관계를 명확히 하고자 '등록주의'를 채택함
- 특허권은 설정등록에 의하여 발생함(특허법 제87조 제1항)
 - 특허결정을 받았다 하더라도 등록 절차를 이행하지 않으면 특허권이 발생되지 않음
 - 등록 : 특허원부라는 공적 장부에 특허권의 권리 변동 사항 등을 등재함과 동시에 그것을 외부에 공시시키는 형식적 요건

2) 정상납부

- 특허(등록) 결정 또는 등록심결의 등본을 받은 날로부터 3월 이내에 납부
- 최초 3년분의 특허료 일시 납부

나. 특허권리 유지(연차 등록)

1) 특허권 존속

- 설정등록을 받은 경우에도 연차등록료를 납부해야 특허권의 효력이 유지됨
- 특허권자는 제4년분부터의 특허료를 당해 권리의 설정등록일을 기준으로 하여 매년 1년분씩 그 전년에 납부하여야 함

2) 정상납부

- 설정등록된 특허권은 그 권리를 존속시키고자 하는 경우 권리 존속기간 중에는 4년차분부터의 특허료를 당해 권리의 설정등록일을 기준으로 그 전년도에 선납함
- 최초 3년분의 특허료 일시 납부
 - 제87조제1항에 따른 특허권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록을 받으려는 날(설정등록일)부터 3년분의 특허료 납부함(특허법 제79조)
- 특허권자는 그다음 해부터의 특허료를 해당 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 납부함
- 특허권자는 그다음 해부터의 특허료는 그 납부연도 순서에 따라 수년분 또는 모든 연도분을 함께 낼 수 있음

3) 추가 납부

- 특허권자는 특허법 제79조 제3항의 규정에 의한 특허료 납부기간이 경과한 후에도 6월 이내에 특허료를 추가 납부할 수 있음
- 경과기간 1개월까지는 3%, 2개월까지는 6%, 3개월까지는 9%, 4개월까지는 12%, 5개월까지는 15%, 6개월까지는 18%에 상당하는 금액을 가산하여 납부함
- 추가 납부기간 이내에 특허료를 납부하지 않으면 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자의 특허출원은 포기된 것으로 간주함
- 특허권자의 특허권은 특허료에 해당되는 기간이 만료되는 날의 다음날로 소급하여 소멸된 것으로 간주함

4) 소멸된 권리의 회복

- 「책임질 수 없는 사유」에 의한 납부
 - 특허법 제81조 제1항의 규정에 의한 추가 납부기간 이내에 특허료를 납부하지 않았거나 제81조의 2 제2항의 규정에 의한 보전기간 이내에 보전하지 않은 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 그 특허료를 납부하거나 보전할 수 있음
 - 추가 납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 경과한 때에는 그러하지 아니 함
- 소멸된 특허권의 회복
 - 특허법 제81조의 3 및 특허법 시행규칙 제55조의 2 규정에 의하면, 추가 납부기간 이내에 특허료를 납부하지 않아 특허발명의 특허권이 소멸한 경우에는 추가 납부기간 만료일로부터 3개월 이내에 특허료의 2배를 내고 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있음

2. 특허권의 소멸

가. 소멸의 의의

1) 특허권의 소멸

- 특허권이 일정 사유에 의하여 그 효력을 상실하게 되는 것
- 유효하게 발생한 특허권이 일정한 법정 사유에 해당되어 장래를 향하여 효력을 상실하거나 소급하여 처음부터 없었던 것으로 되는 것

소유권	특허권
영속적(객체가 존재하는 동안)	권리소멸제도(일정사유에 해당하며 소멸, 만인공유 실시가능)

▪ 존속기간 경과

- 특허권자의 투자금액이 회수되었다고 볼 수 있음
- 특허권을 소멸시키더라도 특허권자에게는 불이익이 없는 것으로 간주함
- 특허권 소멸을 통해 제삼자의 연구개발을 유도함으로써 산업 발전에 이바지할 수 있다고 판단함
- 특허권자가 권리를 포기하거나 사정상 유지할 수 없을 때에도 특허권을 소멸하여 산업 발전에 이바지할 수 있음

나. 소멸 사유

1) 존속기간의 만료

- 설정등록이 있는 날부터 특허출원 후 20년(존속기간 연장 시 최장 25년)이 지나면 존속기간이 만료되어 소멸함

2) 특허료(연차료) 불납

- 소정 기간 이내에 특허료 또는 연차료를 납부하지 않는 경우 해당 특허권은 소멸함
- 특허료를 법정기간 내 납부하지 아니할 때에는 특허권의 설정등록을 받고자 하는 특허출원은 이를 포기한 것으로 봄
- 특허권자의 특허권은 특허료를 납부할 기간이 경과한 때에 소멸로 간주함

3) 상속인의 부존재

- 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우 소멸함
 - 특허발명을 자유롭게 실시하는 것이 산업정책상 유리하므로, 상속재산을 국가에 귀속하지 않고 소멸함

4) 특허권 포기

- 특허권자가 각 청구항 별로 그 권리를 포기하여 해당 특허를 장래를 향해 소멸시킬 수 있음
- 특허권 전부 혹은 특허 청구범위가 2항 이상인 경우 각 청구항마다 포기할 수 있음
- 포기하고자 하는 자는 특허권말소신청서(포기서, 인감증명서 첨부)를 제출해야 함
- 이해관계인의 동의가 필요함

5) 특허권 취소

- 특허발명의 불실시, 특허이의 신청 시 취소 가능함

특허발명의 불실시	특허이의 신청
특허청장의 취소 처분에 의하여 특허권의 효력이 상실함	특허이의 신청에 대한 심사관의 취소 결정에 의하여 권리가 소급적으로 효력을 잃음

6) 특허무효심판에 의한 무효

- 무효심판에 의해 특허권이 무효심결이 확정되면 해당 특허권은 특허권 설정등록 시로 소급하여 특허권이 소멸함

3. 특허권의 효력

가. 특허권의 의의

1) 성격

- 특허법 제94조(특허권의 효력)
 - 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점함
- 특허권은 양도 또는 처분행위가 가능한 개인의 무체재산권으로서 물권에 준함
- 특허권은 권리의 존속기간이 출원일로부터 등록 후 20년이 되는 날까지 유한함
- 지역적으로는 속지주의가 적용되며 국가마다 별도의 독립된 권리 효력을 내포함
- 무형의 권리이므로 점유가 불가능함

2) 특허권 효력의 권리행사 주체 구분

독점적 실시권	소배타적 금지권
특허권자가 특허발명을 업으로서 독점적으로 실시할 수 있는 적극적인 효력	권원 없는 제3자가 특허발명을 업으로 실시하는 것을 금지시킬 수 있는 소극적인 효력

- 특허권은 독점배타권으로서의 효력을 가지고 있으나, 특허권 자체의 무체성과 공익성으로 인하여 일정 범위 내에서 그 효력이 제한됨

나. 적극적 효력 : 독점적 실시권

1) 특허권의 독점적 효력

- 적극적 효력이란 특허권자가 '업'으로서 그 특허발명을 '실시'할 권리를 독점하는 것임
- 실시 행위 이외에 자유롭게 수익·처분할 수 있는 지배적 효력을 포함함
 - '업'이라고 함은 '사업'을 의미하며 반드시 영리를 목적으로 하는 경우에 국한하지 않음
 - 비영리적으로 단 1회의 실시라 할지라도 사업의 의도 하에 특허발명을 실시하는 경우에는 '업'에 해당하여 특허권의 침해에 해당함

다. 소극적 효력 : 배타적 금지권

1) 배타적 금지권의 의의

- 제삼자가 정당한 권원 없이 무단으로 실시하는 것을 배제하는 것
- 정당한 권원이 없는 자의 무단 실시는 특허권의 침해에 해당

2) 구분

구분	내용
직접침해	특허 청구범위에 기재된 발명과 동일한 영역과 그 균등 영역의 발명을 실시하는 직접침해
간접침해	특허발명의 실시는 아니지만 침해의 전 단계에 있는 예비적 행위
이용 · 저촉에 의한 침해	선출원 특허권자 등의 허락을 얻지 않거나 통상실시권허여심판에 의하지 않고 실시하는 경우 침해를 구성하는 이용 · 저촉에 의한 침해

라. 특허권 효력의 제한

1) 지역적 제한

- 특허권의 속성에 의해 특허권의 효력이 특허권이 설정되어 있는 국가 내로 제한

2) 시기적 제한

- 특허권의 존속기간이 만료되어 특허권이 소멸되는 경우 그 효력이 상실되어 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 제한

3) 내용적 제한

- 특허청구범위에 기재되지 않는 내용과 특허청구범위에 기재되어 있다 하더라도 공지기술인 경우에는 효력이 미치지 않는 제한

4) 공익적 · 산업정책적 제한

- 영리를 목적으로 하지 않는 연구 또는 시험을 위한 특허발명의 실시
- 국내 통과에 불과한 선박, 항공기, 차량 또는 이에 이용되는 기계, 장치 등
- 특허출원시부터 국내에 있었던 물건
- 약사법에 의한 조제행위와 조제약의 경우에 특허권의 효력이 제한

5) 이용관계에 의한 제한

- 자신의 특허발명을 실시하기 위해 타인의 선발명을 실시해야만 하는 경우에 특허권의 효력이 제한

실시권 / 10주차 2차시

1. 실시권 개요

가. 실시권의 의의

1) 배경

- 특허권의 권리 독점
 - 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점함
- 실현 가능성 부재 시 한계 발생
 - 특허발명을 실시할 수 없는 경우 산업 발전에 기여하지 못함(특허발명을 실시하기 위한 자본이나 설비 등을 갖추고 있지 못한 경우)
- 실현 가능성 부재 시 한계 극복 방안
 - 특허권자가 자기의 특허발명을 실시할 수 있는 능력이 있는 자에게 실시권(라이선스, License)을 설정함으로써 해결 가능함

2) 의의

- 특허권자의 이익
 - 실시권 설정을 통해 특허권자는 실시료(로열티)를 받아 이익을 얻을 수 있음
- 실시권자의 이익
 - 실시권 받은 자는 허락받은 범위 내에서 특허발명을 실시함으로써 이윤 창출 가능함
- 실시권
 - 특허권자 이외의 자가 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리
- 실시권의 분류
 - 전용실시권과 통상실시권 2종류로 실시권을 규정함

나. 전용실시권

1) 정의 및 전용실시권자의 권리

- 전용실시권
 - 일정한 범위 내에서 특허발명을 업으로서 독점적 실시 권리
- 독점권이므로 중첩적으로 동일한 내용의 전용실시권이나 통상실시권을 허락할 수 없음
- 특허권자도 전용실시권자의 권리범위 내에서 실시할 경우 전용실시권 침해에 해당함
- 전용실시권자는 설정행위로 정한 범위 내에서 특허권자와 동등한 권리를 보유함
- 전용실시권자는 자기의 이름으로 침해자에게 침해금지청구, 손해배상청구 가능함

2) 전용실시권의 설정 범위

- 특허권의 범위 전체 또는 일부만을 제한하여 설정 가능함
- 등록을 통해 효력 발생, 범위의 제한도 등록해야 함

▪ 제한 형태

구분	내용
시간적 제한	특허권 존속기간 중의 특정 기간으로 한정
장소적 제한	행정구역에 의해 제한 가능, 특정 공장 내에서 만의 제조, 특정 기차 구간 내에서 만의 판매 등으로 제한 가능하지만, 수출처를 제한하는 것은 불가능
내용적 제한	실시 형태를 하나 혹은 복수로 제한 가능

3) 전용실시권의 발생 및 소멸 과정

- 설정계약에 의한 발생
 - 일반적으로 전용실시권 설정계약에 의해 발생함
- 등록 후 효력 발생
 - 전용실시권은 제삼자에게 미치는 영향이 크므로 특허법에서는 등록을 해야 효력이 발생함
 - 공유 특허권의 경우에는 다른 공유자의 동의를 얻지 않으면 실시권 설정 효력 발생 불가함
- 전용실시권은 특허권에 부수되며, 특허권 소멸 시 동시 소멸
 - 무효심결의 확정 · 특허존속기간의 만료 · 특허권의 포기 · 상속인의 부존재 · 특허권의 취소 등에 의해 전용실시권도 함께 소멸함
- 전용실시권 자체의 소멸 이유
 - 당사자의 계약관계 소멸 · 전용실시권의 포기 · 전용실시권의 취소 등에 의해 전용실시권이 소멸함

다. 통상실시권

1) 통상실시권 : 당해 특허발명을 실시할 수 있는 권리

- 독점성 및 배타성이 보장되지 않아 전용실시권과 구별이 필요함
- 특허권자는 당해 특허권에 대해 통상실시권을 설정한 후에도 스스로 특허발명을 실시할 수 있음
 - 다수의 제삼자에게 같은 범위의 통상 실시권 허락 가능함

2) 통상실시권 설정 범위

- 특허권 범위 내에서 일부만으로 제한하여 설정함(전용실시권 동일)

3) 통상실시권의 발생 및 소멸 과정

구분	내용
허락실시권	특허권자와 제삼자와의 계약에 의해 발생하는 실시권
법정실시권	법률에 규정된 조건을 만족하는 경우에 당연히 발생되는 실시권
강제실시권	권한 있는 기관의 처분에 의해 발생하는 실시권

- 통상실시권의 소멸은 전용실시권 소멸 이유와 동일함

4) 허락에 의한 통상실시권

- 허락실시권
 - 통상실시권 중 가장 많은 부분을 차지함
- 특허권자가 그 특허권을 타인이 실시하도록 허락한 통상실시권

- 허락실시권의 설정을 내용으로 하는 실시계약
 - 기술도입, 기술제휴 등

5) 법정실시에 의한 통상실시권

- 법정실시권
 - 공익상 필요한 경우에 특허권자의 의사와 관계없이 법률상 당연히 발생하는 통상실시권
- 법정실시권 중 대표적 세 가지 양태

구분	내용
직무발명에 대한 사용자의 통상실시권	<ul style="list-style-type: none"> • 종업원 등이 직무발명에 대해 특허를 받았을 경우 사용자 등은 그 특허발명을 실시할 권리
선사용에 의한 법정실시권	<ul style="list-style-type: none"> • 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 실시 사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 안에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가짐(특허법 제103조) • 근거 이유 : 특허출원 시에 이미 실시하거나 실시 준비를 하고 있던 선의의 사업자가 그 후의 특허출원과 관련된 특허권 때문에 실시를 계속할 수 없게 된다는 것은 선의의 선사용자에게 가혹할 뿐만 아니라, 국민경제상 또는 산업정책상 바람직하지 않기 때문
무효심판 청구등록 전의 실시에 의한 법정실시권	<ul style="list-style-type: none"> • 특허법에서 정한 구제책 : 특허권자가 무효심판 청구의 등록 전에 자기의 특허권에 무효 사유가 있음을 알지 못하고 국내에서 사업의 실시나 준비를 하고 있던 경우에 한하여 통상실시권 인정 • 어떤 발명이 특허를 받은 이후에 그 특허발명과 동일한 발명이 그 특허발명보다 먼저 출원되어 특허를 받은 사실이 있다는 것이 알려질 수 있음 • 이와 같은 경우에 나중에 출원하여 특허받은 발명은 먼저 출원한 동일한 발명이 있음에도 잘못 특허된 것이므로 무효사유에 해당 • 특허청의 처분을 신뢰하여 실시 또는 실시준비를 하고 있던 자는 설비의 폐기 등을 해야 하므로 막대한 손실 발생 가능

6) 강제실시에 의한 통상실시권

- 강제실시권
 - 일정한 사유가 있을 때 행정기관의 처분이나 심판에 의해 강제적으로 설정되는 실시권
 - 국방상 필요에 의한 강제실시권
 - 재정에 의한 통상실시권
 - 통상실시권 허락의 심판에 의한 통상실시권
 - 불실시나 불성실한 실시의 경우의 재정실시권
 - 특허권자가 특허권을 부여받은 후 그 특허발명을 정당한 이유 없이 실시하지 않거나 불성실하게 실시하는 경우에 이의 실시를 청구하는 타인에게 인정되는 통상실시권
 - 특허발명의 실시를 원하는 자는 당해 특허발명이 천재·지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우에는 특허청장에게 통상실시권 허락의 재정을 청구할 수 있음
 - 재정을 청구하기 전에 실시를 원하는 자가 특허권자에게 협의를 구했으나 협의를 할 수 없었거나, 협의의 결과 합의가 이루어지지 않은 상태에서만 재정을 청구 가능
 - 다만 특허권자에게 사업의 실시를 위한 검토와 준비기간 등을 보장하기 위해 특허 출원일로부터 4년이 경과하지 않은 경우에는 적용하지 않음
 - 특허발명이 실시되고 있으나 그 실시상태가 미흡한 경우도 특허발명의 실시를 위한 재정청구가 가능함
 - 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 않거나, 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못할 정도로 미흡하게 실시되고 있는 경우에 당해 특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허청장에게 재정을 청구할 수 있음
 - 통상실시권 허락심판에 의한 실시권
 - 특허권자가 자기의 특허발명이 타인의 특허발명을 이용한 것일 때에는 자기의 특허발명을 실시하는 것이 타인의 특허권 침해에 해당함
 - 당사자 간 협의로 크로스 라이선스(Cross License)를 체결할 경우 문제 발생 없음
 - 협의가 성립하지 않을 때 이용발명을 실시할 수 없게 되어 산업 발전에 긍정적 기여가 이루어지지 않을 수 있음
 - 특허법은 당해 특허발명이 타인의 권리와 이용 · 저촉관계에 해당하여 그 타인에게 실시의 허락을 받고자 하는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 않은 때에는 통상실시권허여의 심판을 청구할 수 있음

2. 기술계약 개요

가. 기술 환경 변화 및 정의

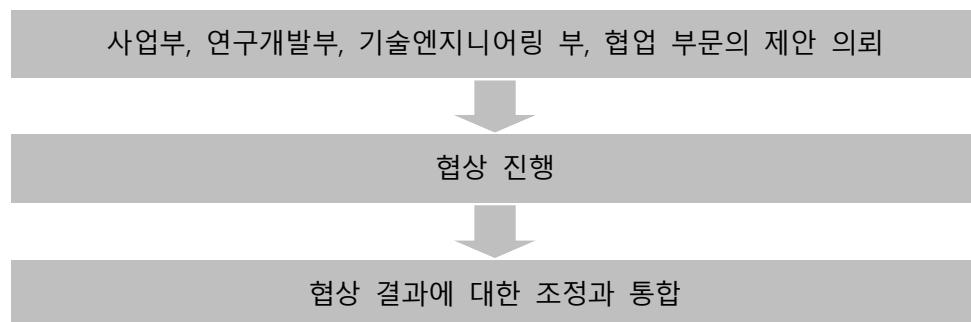
1) 지식재산권 확보 중요성

- 특허 고물에 의해 특허에 대한 경각심 환기
 - 2015년 상반기 IT 관련 특허 소송 10건 중 9건은 특허 고물이 연루되어 있음
 - IT와 관련된 특허 소송 중 특허 고물이 관련된 비율은 89.9%에 이르는 것으로 집계됨

특허소송 전문기업(Patent Troll : 특허 고물)

특허를 이용해 혁신을 하기보다는 소송을 통해 이익을 추구하는 활동에 중점을 두고 있는 기업

- 지식재산권 확보의 시장 생존 중요성 증대
 - 경쟁기업의 시장진입을 원천봉쇄하는 방법으로 특허 침해 소송을 활용함
 - 글로벌 기업들은 지식재산권을 무기로 하여 기업의 시장진입 저지, 특허소송 등을 통해 기술사용료를 요구함
- 2) 기술 시장에 대한 주목과 전문가 양성 관심 증가
- 기술 아웃소싱에 대한 관심 증가
 - 기술거래에 참여하는 기술공급자와 기술수요자가 증가함
 - 기술시장이 더 많은 주목을 받고 있음
 - 기술거래는 폭넓은 시견과 경험을 요구
 - 다양한 산업 분야별 각 기술에 대한 이해
 - 특히 등 지식재산권 및 기술가치평가에 대한 이해
 - 각 산업 분야별 기술 트렌드 분석
 - 기술상품화 및 협상 전략, 계약법 / 세법에 관한 이해 및 전문가 양성에 관심이 증가함
- 3) 기술 계약의 정의
- 기업 간에 체결되는 계약 중에서 기술과 직접 관련이 있는 계약
 - 기술계약 수립 과정



나. 기술계약 유형

기술창출형 계약	공동연구개발계약, 위탁연구개발계약
기술양도형 계약	기술양도계약, 합병계약
기술담보형 계약	질권설정계약, 양도담보계약
기술대여형 계약	기술라이선스계약, 하청라이선스계약, 옵션계약
노무제공형 계약	엔지니어링계약, 기술지도계약, 기술정보제공계약
기타 기술계약	플랜트 수출계약, 공동출원계약, 프랜차이즈계약

1) 기술창출형 계약

- 개념
 - 당사자 쌍방 또는 일방의 연구개발 활동에 의해 신기술(개량기술 포함)을 창출하는 것을 직접적 목적으로 하는 계약
- 공동연구개발계약
 - 둘 이상의 연구기관이 자금, 연구자 등을 서로 부담하여 공동으로 또는 분담하여 행하는 연구(협의)
- 위탁연구개발계약
 - 당사자 일방이 상대방에 대해 연구개발을 맡기는 계약

2) 기술양도형 계약

- 개념
 - 직 / 간접적으로 기술에 대한 소유(지분 포함)의 이전을 수반하는 계약
- 기술양도계약
 - 당사자 일방이 기술의 소유권을 상대방에게 이전하는 것을 직접 목적으로 하는 계약
- 합병계약
 - 둘 이상의 회사를 하나의 회사로 합병하는 것을 목적으로 하는 계약

3) 기술담보형 계약

- 개념
 - 기술을 금전채무의 담보로 제공하기 위하여 체결되는 계약
- 질권설정계약
- 양도담보계약

4) 기술대여형 계약

- 개념
 - 기술의 소유권을 자기에게 유보하면서 그 사용권만을 상대방에게 허락하는 계약
- 기술라이선스계약
 - 실시허락권자(Licensor)가 상대방인 실시권자(Licensee)에게 특정기술에 대해 실시권을 허락하는 계약
- 하청라이선스계약
 - 제삼자 실시로서, 당사자 일방(하청위탁자)이 상대방(하청자)에게 기술을 제공하고 그로 하여금 자기의 기관으로서 당해 기술을 실시하게 하는 계약
- 옵션계약
 - 당사자 일방이 상대방에 대하여 특정 기술의 기업화 가능성의 평가 / 검토에 필요한 자료를 제공하고, 약정기간(옵션 행사기간)내에 당해 기술의 실시여부에 대한 선택권을 주는 계약

5) 노무제공형 계약

- 개념
 - 기술적 서비스 제공 자체를 직접 목적으로 하는 계약
 - 서비스 제공에 의해 개시된 기술의 소유가 개시자에게 유보되는 경우(대여형)와 개시를 받는 자에게 이전되는 경우(양도형)로 대별
- 엔지니어링계약
- 기술지도계약
- 기술정보제공계약

6) 기타 기술계약

- 플랜트 수출계약
- 공동출원계약
- 프랜차이즈계약

3. 기술계약 구성 및 작성

가. 기술 계약 준비 사항

- 1) 당해 계약과 유효한 성립과 원활한 이행에 영향을 주는 법규, 제도, 정부시책, 관습, 관행 등을 숙지하고 상대방에게 거래 조건을 정확히 제시
- 2) 상대방에게 제시하는 납기(연구 기간), 규격(연구 성과물), 검수 조건 등 중요한 거래 조건의 이행 가능 여부를 사전에 검토
- 3) 상대방이 예외적인 조건, 특수조건을 요구할 때는 관련 법령 및 자사의 규정에 따라 가능 여부에 대한 확인 절차 필요
- 4) 의문이 있는 사항은 당사자가 의도하는 내용이 관련 법규에 위반되는지를 자문변호사를 통하여 재확인

나. 기술 계약 검토 사항

- 1) 계약일반
- 2) 인력관리
- 3) 품질관리
- 4) 대금결정 및 비용정산
- 5) 연구성과 관리
- 6) 계약 변경 / 해지 / 해제
- 7) 분쟁해결

다. 기술 계약 구성 사항

- 1) 표제부
 - 계약서 최상단에 계약 내용을 간결하게 표시하는 제목을 기재함
 - 실무상 계약서 외에 세부사항이나 간단한 합의사항을 '협정서', '각서'라는 표제로 정리하는 경우도 적지 않음
 - 표제가 그렇다 하더라도 법적인 책임은 계약서와 다름없음
 - 계약의 표제는 법적 구속성은 없으나, 계약서 관리 등의 목적으로 전체 실질 내용을 대표할 수 있는 적절한 제목을 붙이는 것이 요구됨
- 2) 계약전문
 - 계약 당사자 표시, 계약에 이르기까지의 경위, 계약목적과 계약 체결의 취지, 방침 또는 기본이념 등이 간략히 기재되는 부분임
 - 구체적 내용과 법적구속력이 없는 부분이나 계약 전반에 걸친 해석의 통일을 기하는데 중요한 역할을 함
- 3) 계약분문
 - 정의 조항
 - 실질 조항
 - 일반 조항

- 실시권 허의 조항
- 기술정보 제공 조항
- 기술원조 조항
- 계약정보 보호 조항
- 선불금 및 정상기술료 조항
- 회계자료 조항
- 침해소송 조항
- 개량기술 조항

4) 계약서의 말미 및 부록

- 계약 체결의 사실을 문장으로 기술하고, 당해 계약이 정당하게 서명되었음을 증빙하기 위하여, 계약서 원본 등을 보관한다는 사실을 선언하는 부분

라. 기술 계약 작성 고려 사항

1) 계약 및 계약서의 의미

- 계약
 - 권리 의무에 관하여 당사자들 간에 의사가 서로 일치함으로써 성립하는 법률행위
- 계약서
 - 계약의 '증거'로 당사자들이 작성하는 서면으로 당사자들의 권리 의무가 무엇인지를 명확하게 함으로써 법적 분쟁을 예방하는 기능을 하는 것
 - 난해한 용어를 배제하고, 평이하고 명확 및 정확히 판단할 수 있고 의사표시를 명료하게 하여 해석상의 이의가 없어야 함

2) 계약서의 정정

- 가입, 삭제한 자수(字數)를 그 행의 난 외에 기재하고, 당사자가 날인하고, 계약서 여백부분에는 사선을 긋거나 '이하 여백'으로 표시하거나 양당사자의 인장을 날인하여 일방적 추가를 방지함
- 계약서가 2장 이상인 경우 각 면의 접속부분에 간인을 찍어 장 사이에 다른 장의 내용이 삽입되거나 변경되지 못하게 해야 함
- 계약 종류 후에도 일정기간 계약서를 보관하는 것이 좋음

권리범위의 해석 / 11주차 1차시

1. 특허청구범위의 의미

가. 특허권의 권리범위 개요

1) 특허발명의 보호범위

- 특허발명의 보호범위는 청구범위에 종속됨
- 특허권은 설정등록에 의하여 발생함(등록주의)
- 의약 · 농약 관련 법령의 허가에 따른 특허권의 존속기간이 연장되거나, 등록지연에 따른 특허권이 연장되는 경우를 제외하고는 등록일로부터 출원일 후 20년 동안 보호됨
- 특허료(연차료)를 납부하지 않으면 특허 보호기간은 종료되고 누구나 사용할 수 있는 자유기술이 됨

2) 특허발명의 보호범위 의의

- 특허청구범위
 - 연구개발한 성과(발명)를 공개하는 대가로 발명자가 독점하는 권리범위 경계를 명확하게 알려주는 역할을 함
 - 특허청구범위는 기술사상의 다면적인 보호(다항제)로 청구항마다 발명권리가 존재함
 - 권리자와 제삼자의 법적 안정성을 도모

구분	내용
권리자	자기 권리범위 설정과 특허를 받은 후 권리행사 용이하게 설정
제삼자	특허권 침해 범위 판단 기준, 회피설계 또는 개량된 기술 개발 가능

- 출원절차 측면
 - 권리범위 기재가 용이함
- 권리보호적 측면
 - 권리범위를 명확화하는 청구항의 개념임

나. 특허청구범위의 기능

1) 보호범위적 기능

- 특허청구범위
 - 특허권으로서 보호받고자 하는 발명을 한정함
 - 발명의 상세한 설명에만 기재되고 청구범위에는 기재되지 않은 발명은 특허권으로서 보호를 요구 불가함
 - 청구범위를 원 발명의 크기보다 감축한 범위로 기재한 경우에도 감축된 범위를 넘어서까지 보호 불가함

2) 구성요건적 기능

- 상세한 설명 중에 기재된 발명의 필수 요소를 명확하고 간결하게 기재하여 필요사항을 구체적으로 한정함
- 청구범위 기재된 구성은 부수적 사항이라 하더라도 필수 구성요건으로 간주되어 권리범위 해석상 권리자에게 불이익을 초래하는 경우가 있어 주의가 필요함

다. 특허청구범위 구성

구분	내용
본체부	<ul style="list-style-type: none"> • 발명을 실시하기 위한 최소한의 발명 요소 기재, 발명 요소들은 단순한 집합의 형태가 아닌 결합의 형태로 기재
전환부	<ul style="list-style-type: none"> • ~로 이루어지는, ~로 구성되는, ~를 포함하는 • 개구형(Comprising) : 넓은 권리범위. '포함하는'의 의미 <ul style="list-style-type: none"> - ex) 'A, C 및 D를 포함하는 화합물의 제조 방법' • 폐쇄형(Consisting of) : 좁은 권리범위 <ul style="list-style-type: none"> - ex) 'A, C 및 D로만 구성되는 화합물 제조 방법' • 부분폐쇄형(Consisting essentially of) : 중간형
후단부	<ul style="list-style-type: none"> • 후단부 : 영어 청구범위의 전단부에 해당

2. 특허청구범위의 해석

가. 특허청구범위 해석의 원칙

1) 특허청구범위 기준의 원칙

- 발명의 보호범위
 - 청구범위 기재 사항 중심으로 결정함
- 청구범위가 우선
 - 상세 설명만 기재되어 있고 청구범위에 기재되지 않은 사항은 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않음

2) 발명의 상세한 설명 참작의 원칙

- 특허청구범위의 해석을 위하여 보충적으로 상세한 설명 또는 도면을 참작하여야 함
- 청구범위에 기재되어 있더라도 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않으면 보호되지 않음
 - 단, 청구범위의 기재가 불명료 또는 명백한 오기가 있을 때는 상세한 설명의 기재를 참작하여 불명료성을 제거하여 보완적으로 해석할 수 있음
 - 이 경우도 확장해석은 금지됨

3) 구성요소 완비의 원칙(All Element Rule)

- 복수의 구성요소를 가지는 특허침해를 판단함에 있어 청구범위에 기재된 구성요소 전부를 실시하는 경우만을 침해로 인정함

4) 출원경과 금반언의 원칙(File Wrapper Estoppel)

- 특허소송에 있어 출원인이 심사과정에서 수행한 행위와 모순되는 주장을 하는 것을 금지함
- 출원인이 거절을 피하기 위하여 한 보정 행위에 구속력을 부여하여, 감축한 부분에 대하여는 권리 주장을 못하도록 하고 있음
- 균등론과 금반언 원칙이 모두 적용될 수 있는 경우에는 절대적 원칙인 금반언 원칙이 상대적

원칙인 균등론에 우선함

5) 공지기술 참작 및 제외의 원칙

- 권리범위를 정함에 있어서 출원 당시의 기술 수준을 고려하고 그 작용, 효과를 살펴야 함

6) 내부증거 우선의 원칙

- 특허청구범위의 해석은 내부증거(상세한 설명, 청구범위, 도면, 출원경과 기록)에 의하여야 함
 - 내부증거는 해석의 보충자료인 외부증거(전문가 증언, 사전, 논문 등)에 우선함

나. 특허청구범위 해석이론

1) 중심한정주의(Central Definition)

청구범위에 기재한 발명의 기술적 사상인 기술요부가 출원인이 구현한 가장 적합한 모델로 인정하고, 그 밖의 동일목적 · 동일효과를 구현하는 모델까지도 출원인의 발명내용에 포함되는 것으로 확장해석을 허용

- 청구범위에 기재된 구체적인 문언뿐만 아니라 실질적으로 발명사상을 같이하는 범위에까지 보호범위를 확장 해석함
- 청구범위에 기재된 사항만으로는 제삼자가 그 특허권의 범위를 명확히 알 수 없으므로 불측의 피해를 입을 우려가 있음
- 완벽하지 않더라도 등록이 되면 문언에 구애됨이 없이 가능한 넓게 해석이 되므로 선원주의의 법제 하에서 채택될 수 있는 제도임
- 독일을 중심으로 하는 대륙법계 유럽 국가들이 택하고 있음
- 출원인이 발명의 내용에 그 구성요소를 최대한까지 넓혀서 기재할 이유가 없음
- 균등물에 의한 실시 예를 일일이 기재하지 않아도 그 보호가 보장됨
- 출원인이 특허청구범위를 기재함에 있어서 본인이 적당하다고 여기는 발명의 실시 예 하나 정도만 기재해도 보호 가능함
- 특허권의 권리범위에 대한 다툼이 특허권자와 일반 공중 사이의 끊이지 않는 중대한 문제점이 있음
 - 미국은 당초의 중심한정주의에서 현재의 주변한정주의로 전환됨

2) 주변한정주의(Peripheral Definition)

특허청구범위에서 출원인 스스로가 한계를 정한 보호 영역에만 충실하게 보호해준다는 해석 방법

- 주로 영미법계에서 유래된 청구범위의 해석 방법임
- 특허청구범위의 문언이 의미하는 내용대로 보호범위가 결정되고 그 범위 내에서만 발명을 보호함
- 예상되는 모든 실시 예를 청구범위에 기재해야 한다는 부담
 - 당해 발명의 기술적인 영역을 출원인이 쉽게 정할 수 없으므로 자칫 그 영역을 벗어나서 특허청구범위가 특정되지 않았고 명확하지 않다는 이유로 거절될 수 있음
- 출원인이 발명의 영역을 특허청구범위에 명확하게 한계 지어 기재함
 - 일반 제삼자가 발명의 기술 내용과 그 권리범위를 명확하게 파악할 수 있음
- 특허청구범위는 발명을 실질적으로 보호한다는 측면보다는 권리범위를 명확하게 확정 지어 기재함
 - 제삼자에게 불측의 손실을 주지 않고, 또한 그 발명의 권리 실체를 용이하게 파악할 수 있도록 하는 측면이 강함

- 청구범위의 문언 이외의 균등 범위에서 주로 침해가 이루어진다는 점에서 특허권이 제대로 보호되지 못할 우려가 있음
 - 미국에서는 일찍부터 균등론이 판결에 의해 정착되어 오고 있음
- 발명일이 앞서면 출원을 늦추더라도 완벽한 청구범위를 기재하는 것이 유리한 선발명주의(美) 법제하에서 채택될 수 있는 방식임

3) 균등론(Doctrine of Equivalents)

- 침해 소송의 경험칙에서 발전함
 - 청구범위를 해석하여 발명의 보호범위를 정함에 있어 문리해석의 범위를 넘어 문언과 균등 내지 등가의 발명도 보호범위에 속함
- 특허발명의 구성과 침해 대상물의 구성을 비교함에 있어 침해 대상물이 문언상으로 특허발명의 구성요건과 완전히 일치하지는 않음
 - 두 구성요소가 실질적으로 균등한 것으로 평가되는 가치판단의 개념임

[예]

한 발명이 [A+B+C]이고, 다른 발명이 [A+B+C']일 때, C와 C'을 비교하여 치환이 자명하면, 일반적 균등론에서는 이를 자명한 기술이고 단순한 설계변경일 뿐이므로 사상으로서의 발명과 동일하다고 판단하여 구성의 약간의 차이에도 불구하고 목적, 효과가 동일하다고 판단함

4) 균등론의 적용 요건

- 적극적 요건
 - 치환 가능성(객관적 동일성)
 - ⇒ 특허발명의 구성요건의 일부를 다른 방법이나 물건으로 치환하여도 당해 발명의 목적을 달성하고 동일한 작용 효과를 나타낼 수 있는 것
 - ⇒ 기능, 방법, 결과의 3단계 동일성
 - ⇒ 판단 시점은 침해 시점
 - 치환 용이성(치환 자명성)
 - ⇒ 특허발명의 구성요건의 일부를 다른 방법이나 물건으로 치환하는 것이 당업자라면 용이하게 생각해 낼 수 있는 것으로 치환된 수단뿐 아니라 동일한 효과를 나타낸다는 것에 대해서도 용이성을 요함
 - ⇒ 치환 용이성과 진보성에서의 용이성과의 관계
 - 종래의 통설 : 치환 용이성이 진보성에서의 용이성보다 더 용이한 것(기술적으로 더 낮은 수준의 것)
 - 진보성설 : 둘은 같은 정도의 것. 통설에 의하면 특허요건을 만족하지도 않고, 침해에도 해당되지 않는 회색의 기술영역이 존재하게 되는 모순이 생김
 - ⇒ 치환 용이성과 진보성에서 말하는 용이성은 동일한 개념임
 - ⇒ 판단 시점에 있어 치환 용이성은 침해 당시를 기준으로 하고, 진보성은 출원 시를 기준으로 함(韓 특허법원, 美, 日 판례)
 - 소극적 요건
 - 가호 발명이 공지기술과 동일 또는 용이하게 생각해낼 수 있는 것이 아닐 것
 - ⇒ 신규성 및 진보성이 없는 기술이라면 균등의 요건을 충족하고 있어도 그러한 기술에까지 균등론의 적용에 의하여 당해 특허발명의 보호범위가 확장되어서는 안 됨

- 의식적 제외, 금반언 등 특단의 사정이 존재하지 않을 것
 - ⇒ 출원심사과정에서 출원인이 거절 이유를 극복하기 위해 보정한 경우 보정에 의해 제외된 부분에 대하여는 균등의 주장을 할 수가 없음
 - ⇒ 다만, 발명의 특허성과 무관한 감축 보정인 경우에는 포대금반언의 원칙이 적용되지 않는다는 설이 우세함(입증책임은 특허권자에게)
- 기타 요건
 - 기본질적 부분만 차이가 있을 것
 - ⇒ 본질적 특징 부분에 관해서는 균등을 인정할 수 없으므로 치환은 기본질적 부분에 한함
 - ⇒ 미국에서는 본질적 요소와 비본질적 요소로 계급적 차별을 두지 않고 청구항에 기재된 각각의 구성요소는 보호범위를 정함에 있어 모두 본질적인 것으로 판단함
 - ⇒ 치환 가능성과 치환 용이성을 만족하면 이미 특허발명과 가호발명의 다른 구성은 기본질적 임을 증명하는 것이 되므로 이 요건을 별도로 따질 실익이 없는 것으로 보임
 - 모방, 악의 등 침해자 측의 주관적 사정
 - ⇒ 균등론은 침해자 측의 의도, 악의 등 주관적 사정은 고려하지 않고 특허권의 객관적인 범위를 확정하는 것이므로 이 요건은 고려하지 않음
 - 독자 개발
 - ⇒ 문언 침해이건 균등 침해이건 독자 개발이라는 사실은 독립한 항변으로 인정되지 않음

3. 특허침해

가. 특허권 침해의 의의

1) 특허권 침해

- 제삼자가 정당한 권한이 없이 타인의 권리(특허권 또는 정용실시권)로 되어있는 발명을 업으로써 실시하는 경우

특허권이 유효하게 존속하고 있고 그 기술적 범위에 속하는 기술이 실시되고 있으며 그 실시가 업으로 되어있고 실시한 자가 그 실시에 관하여 정당한 권한을 가지고 있지 않을 때

나. 침해의 유형

1) 직접 침해

- 특허발명을 실시할 권리가 없는 자가 타인의 발명을 업으로서 실시하고 있는 경우

2) 간접 침해(침해로 보는 행위)

- 제삼자의 일정 행위가 특허발명의 권리범위에 해당하는 직접적인 침해는 아니지만 장차 특허권을 침해할 전 단계로서의 형태를 가지는 실시 행위를 의미

3) 발명의 종류에 따른 구분

- 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 행위를 침해로 보는 행위

특허심판 및 소송, 분쟁 대응 / 11주차 2차시

1. 특허심판의 개요

가. 특허심판의 의의

- 1) 산업재산권(특허 · 실용신안 · 디자인 · 상표)의 발생 · 변경 · 소멸 및 그 권리범위에 관한 분쟁을 해결하기 위한 특별행정심판
 - 산업재산권에 대하여 심사관이 행한 처분(거절결정 등) 불복
 - 그 처분에 의해 부여된 설정된 산업재산권에 관한 분쟁(특허무효, 권리범위 확인 분쟁 등) 해결
 - ⇒ 특허심판원의 심판관 합의체에 의하여 행해지는 특별행정심판
- 2) 통상의 행정소송이나 민사소송과는 다른 특별한 특허심판 제도를 두고 있음
- 3) 특허심판(거절결정 불복심판, 무효심판, 권리범위 확인심판 등)
 - 전문적인 기술지식과 경험이 필요하기 때문에 특허청 소속 특허심판원에서 담당함
- 4) 불복할 경우
 - 특허법원을 거쳐 대법원으로 상고하게 되는 심급 구조로 심판의 완전성을 도모함
- 5) 특허법상의 심판 제도는 대법원을 최종심으로 하고 행정관청인 특허청이 그 전심으로서 특허법상의 쟁송을 심리 · 결정하는 제도
 - 행정행위와 사법행위의 중간적 성격을 내포함

나. 특허심판 제도의 필요성

- 1) 특허권의 부여
 - 특허권자에게 일정 기간의 독점권을 주는 것
- 2) 특허권자 이외의 제삼자는 그 범위만큼 업의 자유를 제한 당하는 불이익을 받음
- 3) 독점권을 주는 이유
 - 일정 기간 동안 독점권이라는 대가를 발명자에게 부여함으로써 창작을 장려하고 기술의 공개를 유도하여 궁극적으로는 산업 발전을 도모하기 위함
- 4) 필요성
 - 특허가 잘못 부여되거나 까닭 없이 특허권 부여가 거절되는 등 심사관의 처분에 하자가 있는 경우
 - 일반 공중 및 출원인의 권리 · 이익을 해칠뿐만 아니라 국가의 산업 발달에의 기여라고 하는 특허제도의 목적에도 어긋나므로 특허를 받을 자에게는 반드시 특허를 부여하여야 함
 - 법이 규정한 요건에 합치되지 못하는 자가 특허를 받지 못하도록 여러 가지 장치를 마련하여야 할 필요성이 있음

다. 특허심판의 법적 성격 및 특징

1) 특허심판의 법적 성격

- 준사법적 행정행위(처분) : 통설적 입장
 - 형식적으로는 행정기관에 의하여 행해지는 행정행위임
 - 실질적(내용과 절차에 있어서)으로는 ① 심판관의 직무상의 독립, ② 민사소송과 유사한 엄격한 절차 내지는 민사소송절차의 준용, ③ 심판에 대한 일사부재리의 원칙 등이 적용되는 점에서 준사법적인 성격을 내포함
- 특허소송의 사실상의 제1심
 - 행정심판이기는 하나, 특허법원과 대법원으로 이어지는 특허소송의 사실상의 제1심 역할을 함
 - 특허법원에 소(訴)를 제기하기 위해서는 그전에 특허심판원의 심결을 반드시 받아야 함

2) 특허심판의 특징

- 객체의 특수성
 - 특허심판의 객체인 특허권은 눈에 보이지 않는 무체재산권으로서 그 권리의 존속기간이 유한함
 - 사유재산권이기는 하나 공익적인 면이 있어 그 기술 내용을 공개해야 함
 - 권리의 행사 또는 불행사가 국민 경제적 차원에서 강제됨
 - 이해당사자가 아닌 국가(심사관)가 그 무효를 주장하는 당사자가 될 수 있음
- 소송법적 성격
 - 사실상의 3심제(특허심판원 → 특허법원 → 대법원)를 취하고 있으며, 준사법적 행정행위임
 - 심판에 있어 감독권이 배제(독립)되고, 특허심판의 절차가 민사소송법의 절차와 유사함
 - 심결의 효력이 판결의 효력과 같음
- 행정행위와의 차이
 - 비록 심판기관이 행정기관에 소속되어 있으나 직무상의 독립이 인정됨
 - 심판관은 공무원으로서의 일반적인 자격 이외에 일정한 자격요건을 구비한 자를 말함
 - 업무의 절차와 행위의 효력이 사법적 절차 및 판결의 효력과 같음
- 사법행위와의 차이
 - 법원이 아닌 행정청에서 행하여짐
 - 업무의 독립성과 특허심판관의 자격요건이 헌법으로 보장된 재판의 독립성과 자격요건에 미치지 못함
 - 고도의 신분보장을 받고 있는 법관의 경우와는 달리 심판관의 신분보장에 관한 특칙이 없음
- 민사소송과의 차이
 - 특허심판도 기본적으로는 민사소송과 같이 사인(私人) 간의 분쟁해결에 이용되는 제도임
 - 민사판결의 효과와는 달리 특허심판의 결과는 당사자 이외에 제삼자에게도 영향을 미침
 - 민사소송과의 3가지 차이점
 - ⇒ 소송물적 측면 : 민사소송에서는 당사자주의, 특허심판에서는 '직권주의' 적용
 - ⇒ 소송자료에 대한 수집 책임 측면 : 민사소송에서는 변론주의(제출주의), 특허심판원에서는 직권탐지주의 적용
 - ⇒ 민사소송에서는 구술심리주의, 특허심판에서는 구두심리 또는 서면심리 모두 가능

2. 특허심판의 종류 및 절차

가. 특허심판의 종류

1) 결정계(사정계) 심판

- 당사자가 서로 대립되는 분쟁 구조가 아니라 심판 청구인만 존재하는 심판으로서 청구 내용의 옳고 그름을 심판관이 판단함
- 심판비용은 청구인이 부담함
- 종류

구분	내용
거절사정 등에 대한 심판	<ul style="list-style-type: none"> • 의의 : 특허출원 등에 대하여 거절사정을 받은 자가 이에 불복하여 청구하는 심판으로서 심사 절차의 속심적 성격을 지님 • 제도적 취지 : 심사관의 일정 처분에 대하여 불복하고자 하는 자에게 불복을 허용함으로써 권리 구제의 기회를 부여하는 한편, 행정기관 스스로에게 시정의 기회를 주어 심사의 공정성과 적정성을 기하고자 함
정정심판	<ul style="list-style-type: none"> • 의의 : 특허발명의 명세서 또는 도면의 기재 내용에 하자가 있거나 불명료한 부분이 있는 경우 그 하자 등을 치유시키기 위하여 특허권자가 청구하는 심판 • 제도적 취지 : 특허 내용 중의 오기를 정정하거나 특허청구범위에 공지 · 공용의 사실이 포함되어 있는 경우 이를 삭제, 정정함으로써 특허권의 내용을 명확히 하고 권리범위의 한계를 분명히 하고 타인의 무효심판 청구를 사전에 방지함

2) 당사자계 심판

- 이미 설정된 권리에 대해 심판의 당사자로서 청구인과 피청구인이 대립된 구조를 취함
- 심판비용은 패소자가 부담함
- 종류

구분	내용
특허의 무효심판	<ul style="list-style-type: none"> • 의의 : 유효하게 설정등록된 특허권을 법정 무효 사유를 이유로 심판에 의하여 그 효력을 소급적으로 또는 장래에 향하여 상실시키는 준사법적 행정처분 • 제도적 취지 : 착오로 하여된 특허권을 계속 존치하면 특허권자의 부당한 보호가 됨은 물론 국가 산업에도 유익하지 못하므로 무효심판을 통하여 부실 특허를 정리
정정의 무효심판	<ul style="list-style-type: none"> • 의의 : 정정심판에 의하여 정정이 확정된 명세서 및 도면이 다시 일정한 무효 사유에 해당된 경우 정정된 부분을 무효시키고자 하는 심판 • 제도적 취지 : 정정되어서는 안될 사항이 정정되어 출원 시까지 소급하여 유효한 권리로서 행사됨에 따라 선의의 제삼자가 입게 될 불측의 손해를 방지하고자 함
권리범위 확인심판	<ul style="list-style-type: none"> • 의의 : 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 청구하는 심판으로서(법 제135조), 특허발명과 구체적으로 실시되고 있는 기술이 기술적으로 일치되는지의 여부를 가리는 기능을 함 • 제도적 취지 : 특허권의 권리범위 한계를 명확히 하여 다른 발명과의 저촉 문제, 권리침해 문제 등을 사전에 해결함으로써 분쟁의 조기해결을 도모하고 재판의 기초자료로 활용

나. 특허심판의 절차

1) 심판청구

- 심판을 청구하려면 심판청구서를 특허심판원장에게 제출함
- 심판청구서 기재사항
 - 당사자 및 대리인의 성명과 주소(법인인 경우에는 그 명칭, 영업소 및 대표자의 성명)
 - 심판사건의 표시
 - 청구의 취지 및 그 이유

2) 심판부 구성

- 심판은 3인 또는 5인의 심판관의 합의체가 행하고, 합의는 심판관중 과반수에 의하여 결정함
- 특허심판원장은 심판청구가 있는 때에는 거절결정에 대한 심판을 청구함
 - 명세서 또는 도면의 보정을 한 경우를 제외하고는(심사전치), 합의체를 구성할 심판관 및 심판장을 지정하여 합의체로 하여금 심판함

3) 부분송달

- 심판장은 심판의 청구가 있는 때에는 청구서의 부분을 피청구인에게 송달함
- 기간을 정하여 답변서를 제출할 기회를 주어야 함
 - 피청구인으로부터 답변서를 수리한 때에는 그 부분을 청구인에게 송달함

4) 심리

- 구두심리
 - 구두로 변론 및 증거조사를 실시하는 심리 방식이며 심판청구인과 피청구인 등이 서로 대립, 공격·방어의 방법을 강구하여 심리를 진행함
 - 무효심판은 구두심리를 원칙으로 하나 당사자, 참가인의 신청에 의하여 또는 심판장의 직권으로 서면심리할 수 있음
- 서면심리
 - 심판관의 직권에 의해 서면을 중심으로 심리를 진행함
 - 무효심판 외의 심판은 서면심리가 원칙이나 당사자나 참가인의 신청에 의하여 또는 심판장의 직권으로 구두심리가 가능함

5) 종결

- 심판은 심결에 의하여 종료되는 것이 일반적이나, 심판청구의 취하와 같이 당사자(청구인)의 행위에 의하여도 종료될 수 있음
- 심결
 - 심결은 심판 사건을 해결하기 위해 합의체에 의한 심판관이 행하는 종국적인 판단
- 심판청구 취하
 - 심판청구인이 청구한 심판의 전부 또는 일부를 철회하는 행위

3. 심결취소소송 및 특허소송**가. 심결취소소송**

1) 의의

- 확정된 심결의 효력을 유지할 수 없는 중대한 하자가 심결에 내재되고 있을 때
 - 심결을 한 기관에 대하여 그 심결을 취소하고 심결 전의 상태로 회복시켜 다시 심판할 것을 구하는 비상의 불복신청을 말함

2) 재심사유

- 일반 재심사유
 - 법률에 의하여 심판기관을 구성하지 아니한 때
 - 법률상 그 심판에 관여하지 못할 심판관이 심판에 관여한 때
 - 심결의 증거로 된 문서 또는 기타의 물건이 위조나 변조된 것일 때 등
- 사해심결에 대한 재심사유
 - 당사자는 심결 확정 후 재심의 사유를 안 날부터 30일 이내에 재심을 청구하여야 함
 - 심결 확정 후 3년을 경과한 때에는 재심을 청구할 수 없음

3) 재심청구 기간

- 당사자는 심결 확정후 재심의 사유를 안 날부터 30일 이내에 재심을 청구하여야 함
- 심결 확정 후 3년을 경과한 때에는 재심을 청구할 수 없음

나. 특허소송

1) 의의

- 특허심판원의 심결을 받은 자 또는 심판관의 보정각하결정 및 심판청구서의 각하결정을 받은 자가 이에 불복하고자 하는 경우에 심결 또는 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 제기하는 소송
- 광의의 특허소송
 - 산업재산권(특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권)에 관련하는 소송 전부를 포함함

2) 당사자

- 원고적격
 - 특허소송을 제기할 수 있는 자는 당사자, 참가인 또는 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한함
 - 원심의 승계인도 포함함
- 피고적격
 - 거절사정불복의 심결 등과 같은 사정계 사건에 있어서는 특허청장이 피고가 됨
 - 특허무효심판의 심결 등과 같은 당사자계 사건에 있어서는 심판의 청구인 또는 피청구인이 피고가 됨

3) 판결 효력

- 특허법원의 심결취소에 관한 판결 등이 확정되면 특허심판원은 그 사건을 다시 심리하여 심결 또는 결정함
 - 판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대해 특허심판원을 기속함
- 특허법원의 판결에 대하여 불복하고자 하는 자는 대법원에 상고할 수 있음
- 상고는 판결이 송달된 날로부터 2주일 내에 제기하여야 함

4. 특허 침해 주장에 대한 대응 전략

가. 의의

- 1) 다른 기술을 실시하고자 하는 사람은 자신의 실시가 특허 침해에 해당되는 경우를 대비하여 항상 실시 기술의 분야에서 특허공보를 주의 깊게 살펴서 특허 침해 가능성 배제 노력이 필요함
- 2) 불법행위로 인하여 손해배상을하게 되는 경우 일반적으로 불법행위에서의 고의 또는 과실에 대한 입증책임을 손해를 입은 자가 지도록 되어 있음
- 3) 특허 침해의 경우 무체재산권 속성상 그 입증이 어려운 측면이 있음
 - 특허권자를 보호하기 위해 고의나 과실이 추정되므로 자신의 실시가 타인의 특허를 침해하는지 몰랐다는 주장은 허용되지 않음

나. 대응전략

1) 심사 단계에서의 정보제공

- 특허출원인은 특허등록이 되기도 전에 공개된 특허출원을 근거로 특허 침해의 경고장을 보내는 경우를 대비함
- 경고장을 받았을 경우 가능한 한 출원발명의 특허등록을 저지하여야 함

- 해당 특허가 공개만 되어 있고 아직 특허등록 결정이 나지 않은 상태인 경우
 - 해당 발명에 대한 선행기술을 검색하여 그 자료를 특허청에 제출하는 정보제공제도를 활용할 수 있음
 - 해당 특허의 담당 심사관은 정보제공이 있는 경우 그 자료를 심사에 참조하고 그 활용 결과에 대해 통보를 하게 됨

2) 특허무효심판

- 특허권에 무효 사유가 있을 경우
 - 특허권자로부터 경고를 받거나 특허권자와 동종 업종에 종사하는 자, 특허권의 존속 여부에 이해관계를 갖고 있는 자임을 입증하면서 해당 특허의 무효심판을 제기할 수 있음
- 무효심판은 특허심판원에 제기함

3) 소극적 권리범위 확인심판

- 특허권자를 상대로 특허심판원에 자신의 실시기술이 특허권자의 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 내용의 소극적 권리범위 확인심판을 제기할 수 있음

4) 실시권 존재의 주장

- 타인의 특허발명 출원 전부터 이미 실시하고 있는 기술에 대해서는 선사용에 의한 통상실시권 존재를 주장할 수 있음

5) 특허권자의 침해주장이 정당한 경우

- 실시중지
 - 특허권의 권리범위를 분석한 결과, 특허권자의 침해주장이 정당하고 자신의 실시기술이 상대방의 특허권리범위에 속한다고 판단되는 경우에는 그 실시를 중단함
- 실시권 계약 / 특허매입
 - 특허권자와 협의하여 실시권을 하여 받거나 특허권을 양도받은 후 실시해야 하며, 관련 기술에 대해 개량특허권을 가지고 있는 경우에는 크로스 라이선스 협상을 시도하는 것이 바람직함
- 통상실시권하여심판
 - 자신의 특허발명이 상대방의 특허권과 이용관계에 있을 때 상대방에게 상당한 노력과 정당한 대가를 제시하였음에도 실시권을 하여받지 못한 경우에 청구함

5. 특허 침해에 대한 대응 전략

가. 개요

구분	전략
특허권 침해	민사적 구제, 형사적 구제, 행정적 구제로 구분
민사적 침해	침해금지 · 예방청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권, 부당 이득반환청구권
형사적 구제	특허권 침해죄
행정적 구제	산업재산권분쟁조정위원회

나. 민사적 구제

1) 침해금지 · 예방청구권

- 특허권자(전용실시권자 포함)는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방 청구 가능함
- 요건
 - 특허권이 침해되거나 침해될 우려가 있고 제삼자의 실시가 업으로서 무단 실시이며 침해자의 고의 또는 과실은 묻지 않음
⇒ 청구권자는 독점적 · 배타적 권한을 갖는 특허권자 또는 전용실시권자이며 통상실시권자는 제외됨
- 청구권의 내용
 - 침해금지 및 예방청구의 내용으로서 특허권자는 현실적으로 침해가 발생하여 진행 중인 경우(직접 침해) 뿐만 아니라 침해할 우려가 있는 예비적 침해(간접 침해)에 대해서 그 침해행위의 금지를 청구할 수 있음
 - 폐기 및 제거청구의 내용으로서는 특허권자는 침해금지청구권에 부수하여 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 기타 침해예방에 필요한 행위를 청구할 수 있음
- 가치분
 - 본안 소송의 판결의 실효성을 담보하기 위하여 본안 소송 전 또는 본안 소송과 병행하여 청구하는 것으로 특허권자는 침해금지 · 예방청구권 행사 시 신청할 수 있음

2) 손해배상청구권

- 특허권의 침해로 인하여 특허권자가 손해를 입은 경우 민법상 일반 법리에 기하여 손해배상을 청구할 수 있음
- 특허권 등 산업재산권은 무체물이므로 손해액 산정이 쉽지 않음
- 요건
 - 제삼자의 실시가 권한 없는 무단실시
 - 해자의 고의 또는 과실
 - 현실적으로 손해가 발생
 - 침해행위와 손해 사이에 인과관계
- 손해액의 추정
 - 특허권을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 얻은 때에는 그 이익액을 특허권자가 받은 손해액으로 추정함
 - 이는 무체재산권인 특허권은 그 손해액의 입증보다는 침해자가 얻은 이익액의 입증이 용이하기 때문에 인정되는 특칙임
- 손해액의 계산
 - 침해자가 물건의 판매를 통하여 권리를 침해한 경우에는 침해자가 판매한 수량에 권리자의 원가계산에 의한 물건당 이익액을 곱한 것을 권리자의 손해액으로 계산함
- 소멸시효
 - 손해배상청구권은 특허권자나 그 법정대리인이 손해 및 침해자를 알았을 때부터 3년간, 불법행위를 한 날로부터 10년간 행사하지 않으면 시효로 인하여 소멸함

3) 신용회복청구권

- 특허권자는 특허권의 침해로 업무상의 신용이 실추된 때에는 법원에 신용회복조치를 청구할 수 있음
- 신용회복권을 청구하기 위하여서는 침해자의 고의 또는 과실이 있어야 하고 특허권자의 업무상 신용이 실추된 경우에 행사할 수 있음
- 신용회복권이 인정된 경우, 법원은 신용회복을 위하여 필요한 조치를 하여야 하는데 손해배상과 함께 할 수도 있고 손해배상에 갈음하여 할 수도 있음
 - 사죄광고 명령은 할 수 없음

4) 부당이득반환청구권

- 특허법에 명문의 규정은 없음
 - 일반 민법상의 법리를 특허권 침해에 적용하여 제삼자가 법률상 원인 없이 특허권을 침해하여 부당한 이익을 얻고 있는 경우에 그 이익을 특허권자에게 반환하여야 함

다. 경고장 발송

- 1) 침해에 대한 구제수단을 사용하기 전에 내용증명으로 경고장을 발송하여 화해적 해결을 유도하거나, 경고 후에도 계속 실시할 경우 침해의 고의성을 입증하는 자료로 활용할 수 있음
 - 경고장 발송에 따른 고의성의 입증은 형사적 침해죄와 손해배상청구구소송에서의 고의 또는 과실이 없었다고 하는 주장을 반박할 유력한 증거가 됨
 - 침해행위를 당장 중지시키는 데 있어서 효과적인 방법이 될 수 있음

라. 형사적 구제

- 1) 특허권 침해죄 : 특허권을 침해한 경우 특허권자의 고소에 의하여 형사적 벌칙을 가하는 것
- 2) 침해죄는 친고죄로서 특허권자의 고소가 있어야 처벌할 수 있음
 - 상표권은 비친고죄임
- 3) 요건
 - 형법상의 범죄구성요건에 해당
 - 침해자의 고의
 - 침해자의 형사상 책임능력
- 4) 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자
 - 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금
- 5) 법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인 · 사용자 기타 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 특허권 침해죄를 범한 때
 - 행위자를 처벌하는 외에 그 법인에 대하여도 3억 원 이하의 벌금형을 과하는 양벌규정 적용이 가능함

특허정보조사 개요 / 12주차 1차시

1. 특허정보조사의 필요성

가. 특허조사의 개요

1) 특허조사

- 특허조사 : 특정 조건에 맞는 특허문헌이나 모집단을 획득하기 위한 일련의 행위
- 특허 : 발명의 내용에 대한 정보를 일반에 공개하는 대가로 발명자에게 부여되는 독점적 권리
- 특허정보 : 특허 제도 상에서 특정 발명에 대해 이러한 권리를 부여하는 과정에서 나타나는 모든 관련 정보

광의의 특허정보조사	협의의 특허정보조사
연구개발 효율성 제고, R&D 기획, 특허 침해 리스크 검증	간단히 원하는 특허를 조사하여 그 내용과 서지사항을 파악

2) 특허조사의 목적

- 발명이 특허요건을 갖추고 있는지를 파악하기 위하여
- 경쟁사나 기술의 동향을 파악하기 위하여
- 핵심 기술이나 향후 분쟁의 소지가 있는 문제 특허를 발굴하기 위하여
- 공백 기술을 발굴하기 위하여
- 새로운 아이디어를 얻기 위하여
- 좋은 특허를 만들기 위하여
- 좋은 특허를 매입하기 위하여
- 특허 분쟁에 대응하기 위하여

3) 특허정보 검색 목적

- 타인의 독점권에 대한 침해 여부
- 공개된 기술 정보 여부
- 유사한 연구 개발의 공개 여부
- 유사 업종의 타사의 연구 개발의 현황
- 특정 기술에 대한 발명자 그룹의 변화
- 타인의 특허권성의 정당성 여부

4) 특허 문헌의 이용 형태

- 기술 정보로서의 특허 문헌의 이용
 - 특허 출원된 발명은, 일부의 예외를 제외하고 출원으로부터 1년 6월 후에 공개함
 - 공개된 특허 문헌을 조사하는 것
 - ⇒ 파악한 연구 개발 동향에 근거해 연구 테마나 방향성을 결정함
 - ⇒ 직면하고 있는 기술적 과제에 대한 해결 수단을 찾는 스스로의 연구 성과에 관한 특허 출원 또는 심사청구의 필요와 불필요 여부를 판단하는 형태로 도움
- 권리 정보로서의 특허 문헌의 활용
 - 시험 또는 연구를 위해서라면, 특허권을 침해해도 면책되는 것을 의미하는 것은 반드시 아니라는 것에 대한 주의가 필요함
 - 연구 개발을 실시하는 경우에도, 특허 문헌을 활용해 권리 조사를 실시할 필요가 있음

- 권리의 유효성을 검증하기 위해서 특허권은, 특허청의 심사관에 의한 심사를 거쳐 부여되는 것임

나. 특허 정보 검색에 필요한 지식

1) 개요

- 특별한 법적 지식 정도의 요구되지 않는 단순한 기술 동향 조사를 실시하는 경우나, 조사 대상이 되는 기술과 유사한 기술을 가지는 특허 문헌만을 검색하고 싶은 경우
 - 기술을 이해할 수 있는 능력만 있다면, 일정한 목적을 어느 정도 달성이 가능함
- 특허 등록 가능성의 판단이나, 권리의 유효성에 관한 판단을 목적으로 하는 특허 문헌 검색(권리 조사)의 경우
 - 특허법 및 심사 기준에 관한 이해, 및 데이터베이스에 관한 지식 없이 그 목적을 달성할 수 없음

2) 특허법에 관련한 지식

- 특허 검색을 위해 어떠한 것들이 특허가 되는지, 찾고자 하는 기술이 과연 특허의 구성 요소를 만족하는지를 알아야 함
- 특허의 구성 요소를 만족하지 않는 기술이거나, 신규성 / 진보성 둘 다 만족하지 못하는 기술을 특허 정보 검색을 실시하는 경우
 - 불필요한 작업을 하는 것임
- 특허법 또는 특허 심사 규정 등에 대한 일정 수준 이상의 지식이 필요함

3) 특허 데이터베이스에 관련한 지식

- 특허 문헌을 검색하기 위하여, 보통 하나 이상의 특허 문헌이 탑재된 특허 데이터베이스(DB)를 사용함
- 특허 정보 검색을 꾸준히 사용하는 경우를 제외하고는 각기 다른 데이터베이스 사용법을 익히는 것은 상당한 시간과 노력을 투자하여야만 가능함
- 데이터베이스 별 고유 기능을 사용하기 위해 어떠한 데이터베이스가 있는지, 각 데이터베이스의 기능의 사용법은 어떠한지를 학습하여야 함

4) 관련 기술에 관련한 지식

- 조사자가 검색하는 특허 문헌은 기본적으로 당시의 기술적 요소를 포함함
- 독점적 권리를 포함하는 문헌의 특성을 가지는 특허는 각각의 독점적인 권리를 명확히 표기하기 위하여 기술적 호칭, 표준 기술 용어와는 별개로 기술되는 경우가 발생함
- 기재된 특허 문헌을 서로 비교하기 위해 검색자는 각각의 특허문헌 내용과 관련된 기술 지식이 필요함
- 검색 기술 분야에 대한 충분한 지식을 보유할 경우 특허 데이터베이스와 특허법, 검색식 작성에 대한 학습만 있다면, 특허 정보 검색에서 가장 유리하다고 할 수 있음

2. 특허정보조사의 유형

가. 특허조사의 종류

1) 서지사항 조사(Bibliographic search)

- 조사자는 이미 특허번호 또는 발명자의 이름을 알고 있기 때문에 조사는 매우 간단하며 빠르게 행할 수 있음
- 해당 조사의 포인트는 특정한 특허번호에 의해 어떤 것이 보호되는지, 특정한 발명자가 소유하고 있는 특허가 어떤 것인지를 알아내는 것임
- 서지사항조사는 이력 조사, 연혁 조사, 연대 조사 등으로 행함

2) 특허성 조사(Patentability search)

- 가장 일반적인 것임
- 해당 조사는 특정 발명이 특허를 받을 수 있는 주제인지, 유용한지, 신규성이 있는지, 자명하지 않은지를 판단하는 것임
- 발명 개발 이전에 하는 것이 가장 바람직함
- 조사 목적 : 발명자가 이전의 특허(선행기술)가 존재하는지 조사함
- 발명자는 특허출원을 준비하는데 유용한 선행자료를 조사 가능함
- 발명 아이디어 또는 출원된 특허에 대한 선행기술 조사를 통하여 권리취득 가능성을 미리 확인 후 출원 여부를 결정하거나 청구 범위를 변경할 수 있도록 함
 - 최대한 넓고 강한 권리를 취득할 수 있도록 지원할 수 있는 가장 근본적인 활용방법이라 할 수 있음

3) 특정 기술 분야 조사(State of the art search)

- 특정한 분야의 선행기술에 대한 개괄적 조사
- 해당 조사는 기본 정보를 수집하는 것을 목적으로 함
- 특정 문제를 풀기 위해 라이선싱할 수 있는 기술을 찾는 등 다른 유사한 목적을 위한 조사임
- 보다 효과적이고 전략적인 연구개발의 추진을 위하여 연구개발 테마와 관련된 특허정보를 폭넓게 조사 및 분석할 수 있는 활용방법임
- 세부적인 조사 분석 방법으로 구분함

구분	내용
기초정보 조사	관련 자료를 수집, 추출
분류정보 조사	기술 분류
분석정보 조사	기술 분류 및 분석

4) 계속 조사(Continuing search)

- 감시 조사라는 표현을 쓰기도 함
- 관심 분야의 특허 동향과 경쟁사의 동향을 파악함
- 특정 건에 대한 법적 상태 등을 감시 조사하는 것을 포함함

5) 양수도 조사(Assignment search)

- 특허가 다른 사람이나 회사에 양도되었을 때 이것은 법적 용어가 틀리더라도 매매된 것으로 간주함
- 회사간 개인간 살 사람(Buyer)은 양수인(Assignee)이라 부르고 발명자 같은 팔 사람(Seller)은 양도인(Assignor)이라 칭함
- 조사 목적 : 특허의 법적 소유주가 누구인지를 결정하기 위해 조사

6) 침해 조사(Infringement search)

- 소멸되지 않은 특허에 의해서 커버되거나 침해하는 행위를 판단하기 위해서 행함
- 특허 청구항과 관련된 조사를 말함

7) 유효성 조사(Validity search)

- 타인 특허의 무효 가능성을 판단하는 것임
 - 조사자는 특허가 무효로 선언될 수 있는 발명에 사용한 공공연한 지식이나 기술적 결합 등을 탐색함
- 소멸되지 않은 특허가 유효한지를 판단하는 것임
- 자사 제품 판매에 장애가 되는 특허를 무효화시키기 위해 정보제공, 이의신청 및 무효심판 청구를 위한 자료 조사 시 활용할 수 있는 정보조사 방법
- 권리의 유효성 또는 무효성을 조사할 수 있는 특허정보 조사의 활용방법에 있어서 고도의 분석기술을 필요로 하는 활용방법

8) 권리소멸 조사

- 소멸된 특허에 집중함
 - 소멸되지 않은 특허에 집중하는 침해 조사와는 구별함
- 해당 조사는 다른 회사의 공정, 제품, 디자인과 관련된 독점 배타적 권리가 소멸되어 법적인 영향 없이 복제할 수 있는지를 조사함

3. 특허정보조사의 방법**가. 특허조사의 구분**

1) 문헌번호조사

- 특정 타깃에 초점을 맞춘 간단한 조사를 의미함
- 주로 간단한 특허정보를 얻기 위하여 필드 서치를 통하여 관련 특허정보를 조사함
 - 예) 특정 출원인 또는 발명자에 대한 간단한 검색이 가능
- 출원번호, 공개번호, 등록번호 등의 특허문헌번호를 이용하여 해당 특허문헌을 검색한 후 명세서를 입수할 수 있음
- 해당 특허문헌의 각국별 법적 상태 또는 패밀리(타국의 대응 출원)들을 조사할 수 있음

2) 선행기술조사

- 해당 기술에 대하여 10~20건 정도의 관련 특허문헌들을 조사하는 협의의 특허조사를 의미함
- 특허문헌조사 및 보고서 작성에 시간이 소요되므로 일반적으로 10일 정도의 기한이 주어지는 경우가 보편적임
- 해당 기술과 가장 밀접하게 관련된 특허 문헌들만 조사하여 보고서를 작성하므로, 해당 기술의 특허등록 가능성을 쉽게 판단할 수 있음
- 특히 조사대상 기술이 명확히 특정되어야 선행기술조사를 하기에 적합함
- 조사대상 기술이 명확히 특정되지 않은 경우
 - 선행기술조사를 실시해도 관련되는 선행문헌을 찾았다고 보기 어려워 선행기술 조사가 별다른 의미가 없음
 - 선행기술조사보다는 특허맵을 작성하는 것이 바람직함

-
- 검색식을 설정한 후에 관련 선행문헌들을 추출함으로써 이루어짐
 - 먼저 선행기술조사를 통하여 관련 선행문헌들을 추출함
 - 해당 기술의 등록 가능성, 등록 가능성을 높이기 위한 방안, 특허침해 가능성 판단 및 회피설계 방안, 조사대상 기술과 주요선행문헌의 대비표 그리고 참고참증 리스트 등의 내용을 기재함

3) 특허맵(PM/Patent Map)

- 조사대상 기술에 대하여 200~6,000건 정도의 관련 특허문헌들을 조사하는 광의의 특허조사를 의미함
- 필요에 따라 논문도 조사대상에 포함될 수 있음
- 특허문헌조사, 정량분석, 정성분석 및 결론 도출에 약 2개월 내지 6개월의 시간이 소요되는 광범위한 조사가 이루어짐
- 특허맵을 통해 해당 기술의 발전 동향, 경쟁업체의 기술 개발 동향, 경쟁업체의 특허구축현황 및 공백 기술 분석 등 다각적인 면에서 분석이 이루어짐
- 특허맵 작성 시 정성분석의 품질이 특허맵의 완성도에 실질적으로 가장 큰 영향을 미침

특허코드 및 번호 체계, DB 사용방법 / 12주차 2차시

1. INID 코드

가. INID 코드의 의의

- 1) 국가마다 특허제도와 언어가 다르고, 국가마다 다른 형식으로 특허공보가 제공되고 있음
 - 각 국가에서 제공되는 특허공보를 타 국가의 국민이 명확하게 이해하는 것은 쉽지 않음
- 2) 특허 정보는 국제적 통일화 경향을 띠고 있음
 - 지식재산권에 대한 국제기구인 WIPO(World Intellectual Property Organization)는 특허문서에 국제적으로 정해진 번호를 부여하여 사용자가 이해하기 쉽도록 INID 코드(Internationally agreed Numbers for the Identification of bibliographic Data; 서지사항의 식별코드)를 지정함
- 3) INID 코드는 특허 발행국이나 특허문서 종류에 관계없이 원하는 서지 정보 및 기술적 정보의 확인을 가능하도록 함

나. INID 코드 활용 사례

- 1) 미국공보 및 PCT 출원에 대한 국제공개공보
 - INID 코드의 의미를 알고 있으면 원하는 정보를 빠르게 찾을 수 있음
 - 특허 정보의 인용 문헌은 학술논문의 참고 문헌과는 구별됨
 - 특허인용정보
 - 발명자가 기술한 선행기술문서와 심사관이 심사과정에서 해당 특허와 관련성이 높다고 판단되는 기술문서정보로 구성됨
 - 인용정보는 기술의 가치와 중요도, 기술 변화 방향을 반영함
 - 인용문헌이 많을수록 기술의 성숙도가 높은 것으로 추정할 수 있음
 - 해당 특허가 많이 인용될수록 그 기술이 가치가 높은 것으로 평가함
 - 미국공보
 - INID 코드(56)에 심사관들이 출원된 기술의 특허성(신규성, 진보성 등)을 확인하고자 조사하고 인용한 문헌들을 열거함
 - 국제특허출원(PCT) 출원
 - 명세서 뒤에 첨부된 조사보고서(Search report)에 인용문헌에 대한 정보, 출원 기술과의 관련성 정도까지 기재되어 있어서 개별국가 진입의 결정에 유용한 정보로서 기능함
 - INID 코드(10) 국제공개 번호 우측의 A1, A2, A3
 - Search report 첨부 여부를 나타내는 식별 기호임
 - A1은 Search report를 포함하는 것을 의미함
 - A2는 Search report를 포함하는 않는 것을 의미함
 - A3은 Search report만이 별도로 발행된 것을 의미함
- 2) 문서번호(INID 코드 11)
 - 상대적으로 더 중요한 요소를 강조하는 방식
 - 문서의 우측 상단 가장자리에 표시
 - 발행 관청 식별코드(INID 코드 19), 문서 종류 식별(INID 코드 12(13)), 문서 발행 일자(INID 코드 40 ~ 48 중 적절한 것), 국제특허분류기호(INID 코드 51) 등

2. IPC 코드

가. 국제특허분류(IPC) 개요

- 1) 국제특허분류(International Patent Classification)의 약어임
- 2) 1968년 유럽특허조약(EPC)에 따라 제1판이 발행됨
- 3) 국제특허분류(IPC)에 관한 스트拉斯부르(Strasbourg) 협정(1971년 제정)은 1975년 10월 7일에 발효됨
- 4) 전 세계적으로 통용되고 있는 국제특허분류(IPC)는 특허문헌에 대해 국제적으로 통일된 분류와 검색이 가능함
- 5) IPC는 영어와 불어로 작성되며, 두 언어로 작성된 문서는 동등하게 인정됨
- 6) WIPO 웹사이트에서 IPC를 열람할 수 있으며, 웹사이트에 게재된 IPC는 공식 공개본과 동일함
- 7) 자국의 형편에 따라 보조적인 분류체계를 혼용하기도 함
 - 유럽, 미국, 일본도 국제특허분류에 의한 분류체계를 표기함

나. 국제특허 분류의 목적

- 1) 특허문헌을 체계적으로 정리해서 특허문헌에 포함되어 있는 기술 및 권리정보에 용이하게 접근할 수 있게 하기 위함
- 2) 특허 정보의 모든 이용자에게 정보를 선택적으로 보급하기 위함
- 3) 주어진 기술 분야에서 공지기술을 조사하기 위함
- 4) 여러 영역에서의 기술발전을 평가하는 공업소유권 통계를 내기 위함

다. IPC 분류기호 배열

- 1) IPC는 발명 특허 분야에 적절하다고 생각되는 하나의 큰 지식체임
- 2) IPC에는 총 8개의 섹션이 있으며, 섹션은 IPC 계층에서 최상위 계층에 해당함
- 3) IPC의 구성은 기술 전체를 8개의 섹션으로 나눠 알파벳 A~H로 표시하며 각각의 섹션에 대해 클래스, 서브클래스, 그룹, 서브그룹으로 세분화함

IPC 코드 분류	내용(한글)
A 섹션	생활필수품
B 섹션	처리조작 ; 운수
C 섹션	화학 ; 야금
D 섹션	섬유, 지류
E 섹션	고정구조물
F 섹션	기계공학 ; 조명 ; 가열 ; 무기 ; 폭파
G 섹션	물리학
H 섹션	전기

A	-----	섹션(A, B, … H)
A23	-----	클래스(2개의 숫자)
A23G	-----	서브클래스(A, B, … Z)
A23G 9/02	-----	그룹

메인
그룹서브
그룹

라. 국제특허분류(IPC) 조회

- 1) IPC는 특히 데이터베이스나 각국 특허청에서 조회가 가능함
- 2) 장점
 - WIPO IPC site 개정에 따른 업데이트가 빠르고 편리한 인터페이스와 다양한 기능
 - 타 분류와의 연동
- 3) 한국특허청(<http://www.patent.go.kr>)에서 배포하는 국제특허분류 조회 프로그램을 설치하고 실행하면 검색이 가능함



- 4) 국제특허분류 조회 프로그램은 자연어, IPC 분류 코드를 통해 해당되는 국제특허분류 코드를 조회 가능함
- 5) 국제특허분류 조회프로그램은 섹션별, 산업별로 국제특허분류 코드를 조회 가능함
- 6) Catchword 검색을 이용해 조회하기
 - 핵심 키워드를 이용해 특허분류 인덱스를 검색하는 방법임
 - 현재 특허청에서 배포한 IPC 조회 프로그램에서는 영문 검색만 제공함
- 7) IPC 분류코드를 이미 아는 경우 조회하기
 - 대상 발명에 대해 IPC 분류코드를 이미 알고 있는 경우 해당 분류 코드의 정확한 정의와 타당성을 조회할 수 있음
 - 이 경우 바로가기 메뉴의 빈칸에 IPC 분류코드를 채우고 검색을 하면 IPC 분류코드에 해당되는 기술 분야가 표시됨
- 8) 섹션별 보기, 산업별 보기 이용해 조회하기
 - 섹션별, 산업별로 분류돼 있는 IPC 분류코드를 확인해 조회하는 방법으로, IPC 특허분류에 정통한 조사자에게는 유용
 - IPC 특허분류에 정통하지 못한 초보자의 경우 잘못된 특허분류를 할 수 있어 주의가 요구됨

3. 국가별 특수 특허분류코드

가. 미국(USPC 코드)

- 1) 미국특허분류(US Patent Classification)의 약자임
- 2) 1831년부터 미국에서 사용되고 있는 특허분류코드임
- 3) USPC 코드는 응용분야, 기능, 효과, 구조의 관점으로 분류함
- 4) 화학, 전기 전자, 기계분야의 3개 분야 그룹으로 구성됨
- 5) IPC는 발명과 관련된 기술의 관점에서 특허를 분류하지만, USPC는 청구항에 중심을 두고 분류함
- 6) <https://www.uspto.gov/web/patents/classification/> 에서 전문 확인 가능함
- 7) USPC는 한 달에 한 번씩 업데이트 되는 만큼 IPC보다 좀 더 유연하게 기술의 변화에 대처가 가능함

나. CPC(Cooperative Patent Classification)

- 1) 유럽특허청(EPO)과 미국특허청(USPTO)이 서로 협력하여 개발한 새로운 특허분류체계임
- 2) 2013년 1월부터 사용되기 시작함
- 3) CPC는 기술 변화의 흐름을 잘 반영한 특허분류 체계로 매년 약 200만 건의 특허문헌에 부여되어 도입 국가가 확대되는 추세임
- 4) 미국 특허와 유럽특허를 조사할 때 단일 특허분류 CPC를 사용할 수 있음
- 5) 기본구조는 유럽특허분류(ECLA) 심벌의 사선(/) 뒤를 모두 숫자 6자리 이내로 표기함

다. 일본독자분류(Fl, F-term)

- 1) 일본은 1885년부터 JPC를 사용하였으나 IPC 도입 후 폐지함
- 2) 특허출원 건수 증대로 IPC만으로 특허를 조사하기 어려워져 1996년 IPC를 더욱 세분화한 FI(File Index)를 도입함
- 3) 1999년 FI의 일부분을 '다각적 관점'으로 분류한 F-term을 도입하여 사용함
- 4) FI
 - IPC의 기본 구조에 전개 기호(숫자 3자리)와 분책 식별기호(영문자 1자리)를 부가하여 IPC를 더욱 세분화함
- 5) F-term
 - FI의 일부분을 '다각적 관점'에서 분류한 코드, 하나의 특허문헌에 수십 개의 F-term이 부여되기도 함

라. 유럽(ECLA)

- 1) 유럽특허분류(ECLA ; European Classification System)는 유럽특허청에서 만든 특허분류 코드임
- 2) IPC 분류체계와 유사하며, IPC 분류 이하의 부분이 추가되어 각 발명을 좀 더 상세하게 분류 가능함

4. 국가별 문헌의 번호검색

가. 한국문헌의 번호 체계

- 1) 국내 특허관련 문헌번호는 총 13자리로 구성됨
- 2) 출원, 공개, 공고 및 등록 번호가 이에 해당함
- 3) 특허 번호 체계는 권리의 구분을 의미하는 숫자(2자리)와 연도(4자리), 일련번호(7자리)로 구성되어 있음
- 4) 예외적으로 등록번호는 권리(2자리)와 일련번호(7자리), 자릿값(4자리=0000)으로 구성됨

나. 일본문헌의 번호 체계

- 1) 특징
 - 출원번호 및 공개 번호의 맨 앞 2자리 또는 4자리
 - 각각 출원 연도 및 공개 연도
 - 출원번호 및 공개 번호의 마지막 6자리
 - 각 연도의 일련번호
 - 일본문헌의 등록번호는 한국문헌과 동일하게 7자리를 사용
 - 7자는 일련번호로서 연도에 관계없이 계속 누적시키면서 번호를 계속 붙여 나감
- 2) 사례
 - 소(昭) 61-00000 또는 평(平) 12-00000
 - 소(昭) 또는 평(平)은 일본 왕조 기준의 연도 표기 : 일본 천황의 연호
 - 소(昭) : 일본 천황 제124대 연호 "쇼와(昭和, 소화)"
 - 평(平) : 일본 천황 제125대 연호 "헤이세이(平成, 평성)"
 - 소화의 경우 소화의 연도에 1925를 더해주면 됨
 - 평성의 경우 평성의 연도에 1988을 더해주면 됨

다. 미국문헌의 번호 체계

- 1) 특징
 - 미국특허 출원번호는 맨 앞 2자리에 Series code를 기재함

[예]
출원번호 : 00/000000(Series code/일련번호)
 - 연도에 따라 Series code를 다르게 표시함
 - 미국특허 출원번호는 디자인, 가출원, 재심사 청구를 포함함
 - 공개 번호의 맨 앞 4자리 : 공개 연도, 나머지 7자는 일련번호

[예]
공개 번호의 번호 체계: 0000/0000000(공개연도/공개일련번호)
- 미국특허 등록번호는 한국문헌과 동일하게 7자리를 사용함

[예]
등록번호의 번호 체계 : US Patent No.0,000,000(일련번호)

- 7자는 일련번호로서 연도에 관계없이 계속 누적시키면서 번호를 계속 붙여 나감

2) 사례

- 출원번호 29/424282, 등록번호 : D/424282
 - 출원번호(Appl.No.) 앞의 29는 권리 유형(Series code)을 나타내는 것으로 디자인권을 의미하며, 영문자 'D'로 표기(D/424282)하기도 함
 - '/' 다음의 6자는 출원 순서대로 부여받은 일련번호임
 - 등록번호(Patent No.)는 디자인이라는 뜻의 'D'가 앞에 붙음
 - 등록된 순서대로 일련번호가 부여됨
 - 미국특허청에서 발급한 전문을 보면 등록번호 뒤에 'S'가 붙어 있는데, 디자인 특허라는 뜻으로 '문서코드'를 나타냄

라. 유럽문헌의 번호 체계

1) 특징

- 출원번호 맨 앞 2자리 : 출원 연도
- 유럽문헌은 특허공개 번호 및 특허등록번호를 동일하게 표기함
- 특허공개 번호 및 특허등록번호는 각각 7자의 일련번호로 붙여 나감
- 일련번호 뒤 A 또는 B로 시작하는 영문자를 붙임으로써 공개 또는 등록 건임을 표시함
- 영문자 뒤에 붙는 숫자는 해당 문헌의 유형을 표시함
- 출원번호의 번호 체계

[예]

EP00000000(앞 2자리 : 출원 연도, 뒤 6자리 : 일련번호)

- 공개 번호의 번호 체계

[예]

EP0000000A0(공개일련번호)

- A1 : 전문공개 + 조사보고서, A2 : 전문공개, A3 : 프린트페이지 + 조사 보고서, A8 : A문서의 프린트 페이지 보정, A9 : A문서 전부의 보정

- 등록번호의 번호 체계

[예]

EP0000000B0(공개일련번호와 동일)

- B1 : 전문공개 + 조사보고서, B2 : 전문공개, B8 : 프린트페이지 + 조사 보고서, B9 : B문서의 프린트 페이지 보정

5. 한국특허검색 DB의 사용방법

가. KIPRIS

1) 정의

- 국내 · 외 지식재산권에 대한 정보를 DB로 구축하여 누구나 인터넷을 통해 무료로 이용할 수 있도록 특허청이 한국특허 정보원을 통하여 제공하고 있는 대국민 서비스

2) 서비스 목표

- 인터넷을 통한 특히 정보의 효율적인 보급체계 구축으로 대민 특히 정보 이용의 편의성 제고
- 특히 정보 무료 보급으로 기업, 발명인의 특히 정보 획득에 따른 비용 부담 완화 및 저변 확대
- 기술 개발 촉진과 연구개발 중복투자 방지를 통한 국가 경제 경쟁력 실현

3) 제공 서비스

- 특히, 실용신안, 디자인, 상표, 심판 등의 특히 정보 검색서비스
- KIPRIS 서비스 개방 정책에 따른 찾아가는 특허검색서비스, 특허검색 툴바 서비스 등
- 해외 이용자를 위한 영문 인터페이스 및 한영 기계번역 서비스
- 특히 정보 데이터의 직접적인 활용을 위한 전자데이터 제공 서비스

4) 항목별 검색

- 검색 필드를 이용하여 관련 특허문헌들을 검색하는 경우
- 두 개 이상의 검색 항목을 이용하여 검색의 정확도를 높일 수 있음
- 항목 간의 and, or 조합을 이용할 수 있음
- 검색어 확장 기능을 이용하여 유사어, 동의어 등을 지원함

5) 키워드 검색

- 키워드
 - 찾고자 하는 기술(특허)를 가장 잘 표현하고 있는 핵심적인 단어나 기호
- 키워드의 선택에 따라 쉽게 찾거나 또는 영원히 못 찾을 수도 있음
- 선행기술조사의 가장 기본이며 가장 중요한 요소임
- 키워드 선정 시 유의할 사항

구분	내용
표현상 유의점	동일한 물건에 대한 언어적인 표현 차이
의미상 유의점	동일 단어이나 다른 의미로 사용되는 경우
표기상 유의점	외래어 발음에 따른 표기, 약어 표기 등 유의

나. WIPS

1) 한국의 대표적인 유료특허검색 DB

- 특허사무소 등에서 널리 사용함
- 대외적으로 인정받은 고품질의 전 세계 특허 DB
- 전문가 검토를 통해 정확도가 높은 일한 / 영한 / 중한 / 중영 번역을 제공함
- 각국 심판, 행정정보 및 출원인 대표명화(한글 / 영문) 정보를 제공함

2) 폭넓은 검색 필드와 다양한 편의 기능

- 확장된 콘텐츠를 토대로 국가별 최대 53개 항목의 검색필드를 제공함
- 일본어, 중국어 원어 검색이 가능해 보다 정확한 검색 결과를 얻을 수 있음
- 발명의 설명 분리 구축, 검색 이력, 특허분류코드 등 업무에 유용한 검색 편의 기능을 제공함

3) 한글 / 영문 동시입력

- 다수 국가의 특허검색이 가능한 '한영통합검색'
- 한글/영문 제한 없이 다국가 DB의 특허를 한번에 검색할 수 있어, 업무시간 단축이 가능함
- 스텝 간 연산이 가능한 통합 스텝 검색을 함께 제공함

선행기술조사 방법 및 실습 / 13주차 1차시

1. 선행기술조사 방법

가. 선행기술조사 방법

- 1) 선행기술조사 : 출원된 발명의 신규성이나 진보성 등 특허요건을 심사하기 위하여 관련된 선행기술을 검색하는 것
- 2) 특허법 제36조의 선출원 및 같은 법 제29조 제3항의 확대된 선출원의 검색도 포함함
- 3) 심사관은 필요한 경우 심사업무의 일부인 선행기술조사 업무를 외부 전문기관에 의뢰할 수 있음

나. 조사 전 절차

- 1) 선행기술을 검색하기에 앞서 출원된 기술 내용 분석
 - 선행기술조사는 명세서의 청구범위에 기재된 발명을 대상으로 이루어져야 함
 - 발명의 파악은 청구범위에 기재된 사항을 기준으로 하되, 발명의 상세한 설명 및 도면을 참조함
- 2) 출원의 상세한 설명에서 문헌을 인용하고 있는 경우
 - 인용문헌을 먼저 검토하여 그 문헌이 발명의 출발점으로 인용된 것인지, 기술의 현황을 나타내는 것인지 등을 분석
 - 필요하다면 문헌을 참조하여 검색의 출발점으로 하여야 함
 - 청구된 발명의 특허요건 판단에 필요한 문헌으로서 통상적인 방법에 의해 입수될 수 없는 경우
 - 출원인에게 서류 제출 요구를 하고 해당 문헌이 제출될 때까지 심사를 보류할 수 있음
- 3) 사전에 진행된 조사 결과가 있는 경우
 - 해당 출원과 관련하여 외국 특허청 또는 조사기관에 그 조사 결과를 검토하여 활용할 수 있는지를 확인함

다. 조사 절차

- 1) 조사 범위
 - 기술 내용별로 체계적으로 정리된 문헌을 이용하여 조사함
 - 특허청 검색 시스템 데이터베이스에 보관 중인 공보문헌을 비롯하여 각국의 공보자료를 기초로 함
 - 정기간행물 등에 게재된 논문이나 기타 각종 간행물과 도서, 종이 자료 외에도 마이크로피시(Microfiche) 및 CD-ROM, DVD-ROM 등을 포함함
 - 심사의 대상이 되는 발명과 직접적으로 관련되는 분류의 선행기술을 모두 포함

2) 조사 시간 기준

- 해당 출원의 출원일 이전 선행기술에 대하여 이루어짐
- 특별한 경우에는 출원일 이후의 선행기술에 대해서도 선행기술조사를 수행함
 - 특허법 제29조 제3 · 4항 혹은 같은 법 제36조와 관련된 문헌의 경우 또는 조약우선권주장출원, 국내우선권주장출원에 있어서 특허요건 판단일을 소급할 수 없는 출원 등을 포함
- 출원일 이후에 반포된 문헌도 출원발명의 원리나 이론이 틀렸다는 것을 확인하거나 출원발명이 미완성 발명임을 입증하는 자료로 사용될 수 있음
- 조약우선권주장 또는 국내우선권주장 출원의 경우
 - 청구항에 기재된 모든 발명에 대하여 후출원일(또는 우리나라 출원일)을 기준으로 선행기술조사를 실시함
 - 그 후 선출원일과 후출원일 사이에 선행기술이 발견되면 각 청구항에 기재된 발명에 대하여 각각의 특허요건 판단일을 결정하여 조사된 선행기술의 적용 여부를 판단함

3) 조사의 중단

- 선행기술조사 도중에 해당 청구항에 대해 신규성이나 진보성을 충분히 부정할 만한 선행기술을 발견한 경우
 - 그 시점에서 그 청구항에 대한 선행기술조사를 중단할 수 있음
- 특정 출원의 경우 완벽한 선행기술조사를 위해서는 과도한 시간과 노력이 소요될 수 있음
 - 심사관은 최대한 효율적인 방법을 강구한 후, 합리적인 판단으로 유효한 선행기술이 발견되지 않더라도 조사를 중단할 수 있음

4) 조사 후 조치

- 선행기술조사를 완료한 때에는 「심사보고서」에 인용문헌의 유사도와 함께 조사 결과를 기재함
- 의견제출통지서에서 인용되는 문헌에 대하여는 인용 여부도 함께 표시함
- 「심사보고서」에는 선행기술조사에서 사용한 검색 키워드와 검색 이력을 기재할 수 있음
- 검색 이력을 기재할 때에는 검색한 데이터베이스의 명칭과 사용된 검색식 및 그때의 검색 건수를 함께 기재 함
- 심사관은 선행기술조사에서 발견된 심사 상 참고사항을 「심사보고서」에 추가로 기재할 수 있음

5) 전문조사기관을 이용한 선행기술조사

- 선행기술조사 외부 용역
 - 심사업무의 일부인 선행기술조사 업무를 외부 전문 기관에 의뢰하는 것
- 목적
 - 심사관의 과중한 업무 부담을 경감함
 - 심사처리기간을 단축시켜 궁극적으로는 심사의 질적 수준 제고와 출원인의 이익을 보호함
- 조사 의뢰
 - 심사관은 매월 배분 받은 용역 의뢰 물량에 따라 용역 의뢰 대상 출원을 특히 심사처리 시스템상에서 선정함
 - 심사국장은 심사관이 선정한 용역 의뢰 대상을 확정하여 전문조사기관에 조사를 의뢰함
 - 정보관리과장은 심사국장으로부터 조사를 의뢰받은 출원의 내용을 전문조사기관에 제공함
- 선행기술조사결과의 납품 및 검수
 - 검수 시에는 조사결과의 납품 형식, 조사된 자료의 적합 여부, 조사자료에 대한 관련도 부여의 적절성, 구성대비의 적절성, 기타 선행기술조사용역과 관련된 사항의 적정 여부를 검토함

- 심사관은 예비검수로서 조사의뢰한 출원에 대해 납품된 「선행기술조사납품서」의 목록에 따라 「선행기술조사보고서」전체를 검수한 후 그 결과를 「선행기술조사 검수내역서」에 기재하여 심사과장(팀장)을 거쳐 소속심사국장에게 보고함
- 심사관은 확인검수로서 심사 착수 시 특허심사처리 시스템상에서 선행기술조사 외부 용역 결과 활용도 조사서를 작성함

2. 키워드 선정방법 및 효율화

가. 키워드의 정의 및 특징

1) 키워드(Keyword)의 정의

- 문장이나 문단에서 핵심이 되는 단어 또는 어구
- 특허조사에 있어서는 해당 특허기술을 가장 잘 나타내는 핵심적인 기술 용어나 어구

2) 키워드의 특징

- 키워드는 기술 내용을 표현하는 용어뿐만 아니라, 넓게는 특정한 일자 또는 기간, 사람이나 단체의 명칭, 또는 특정 기술에 관한 특허분류를 포함함
- 키워드를 이용한 검색은 기술 내용으로부터 핵심 키워드를 선정하고, 이를 다시 여러 가지 측면에서 확장 및 축소한 후, 검색 항목과 연계된 검색식을 작성하는 과정을 통해 수행함
- 표현의 다양성
 - 특허문헌의 형식은 정형화되어 있음
 - 사용되는 용어의 표현은 명세서를 작성하는 사람에 따라 다양하므로 특허조사 시 키워드 선정에 유의하여야 함
- 사용 분야의 다양성
 - 동일한 키워드가 서로 다른 기술 분야에서도 사용되어 조사 주제와 무관한 노이즈를 발생시키기도 함

[예]

농업기계 '트랙터' 검색 시 프린터나 자동차 분야의 기술이 함께 검색되는 경우

나. 키워드의 종류

1) 표현상 분류

구분	내용
축약형 표현	<ul style="list-style-type: none"> • 원래의 단어 형태보다 간략하게 표현하는 것 • ex) Liquid Crystal Display : LCD
형태적 표현	<ul style="list-style-type: none"> • 사물의 생김새나 모양에 비유하여 용어를 표현하는 것 • ex) 벌집 모양, 아치형, T-shaped
묘사적 표현	<ul style="list-style-type: none"> • 특허기술 내용을 연상하기 쉽게 묘사하듯 표현하는 것 • ex) 지그재그 형태
기능적 표현	<ul style="list-style-type: none"> • 특정 구성요소가 전체에서 담당하고 있는 기능(역할)을 키워드에 내포하여 표현

	<ul style="list-style-type: none"> • ex) 유기전계발광소자(OLED)의 애노드(Anode) 전극 → 홀주입 전극
외래어 표현	<ul style="list-style-type: none"> • 외래어나 외국어, 한자의 한글 표현 • ex) Etching → 애칭, 식각, Printer → 프린터
오기 및 비표준 표현	<ul style="list-style-type: none"> • 오탈자 또는 의도적인 비표준 표현 • ex) 프린트 → 프린토, 골프티 → 골프공 받침대

2) 성격별 분류

- 발명의 기술적 주제, 필수 구성요소, 해결 과제 및 효과, 용도, 제품 등에 해당하는 키워드

3) 의미상 분류

구분	내용
광의의 키워드	<ul style="list-style-type: none"> • 조사하려는 기술적 주제에 비해 폭넓게 사용되는 키워드 • ex) 시스템, 장치, 패턴, 회로
협의의 키워드	<ul style="list-style-type: none"> • 특정 분야에서 고유하게 사용되거나 사용 분야가 제한되는 키워드 • ex) 반구형결정실리콘(HSG ; Hemi Spherical Grain)

구분	내용
특정 주체 키워드	<ul style="list-style-type: none"> • 특정 주체가 자신만의 키워드로 사용하는 것. 특히, 신기술 분야일 때 많이 발생 • ex) 실린더형 캐패시티 → Crown shaped capacitor
신조어	<ul style="list-style-type: none"> • 새롭게 생겨난 키워드 • ex) 이모티콘, 바이오 매트리스

4) 사용상 분류

구분	내용
핵심 키워드	<ul style="list-style-type: none"> • 해당 발명을 가장 잘 설명하고 있는 대표적인 검색어
확장 키워드	<ul style="list-style-type: none"> • 핵심 키워드와 동의어, 유사어, 외래어 표기와 같이 개념상 핵심 키워드에 속하는 것

다. 키워드의 선정

1) 기술 내용을 몇 자 이내로 요약해 봄

- 요약된 내용 중 그 기술을 설명하는데 빼놓을 수 없는 용어를 선정함

2) 일반적으로 기술적 주제이나 발명의 필수 구성요소, 해결 과제에 해당되는 핵심 키워드를 선정함

3) 핵심 키워드가 선정되면 그것과 동일한 의미를 가지고 있는 단어나 유사어, 단수나 복수형, 변화형, 외래어 표기, 하이픈 연결어를 고려하여 확장 키워드를 선정함

라. 키워드 선정 전략

- 1) 날짜나 명칭처럼 키워드가 정확히 결정될 수도 있음
- 2) 기술 내용은 추상적이므로 몇몇 단어만으로 표현하기도 어렵고 그 표현 방법도 다양함
 - 키워드를 잘못 선정하여 검색 결과에 불필요한 자료들, 즉 노이즈가 과다하게 포함되면 검색 결과를 검토하는데 어려움이 있음
 - 키워드를 잘못 선정하여 검색 결과에 중요한 자료가 누락되면 특히 정보 조사의 목적을 달성하는데 실패 가능성성이 증대됨
- 3) 최적의 특허검색이 되려면 정보조사의 목적에 따라 검색하기에 앞서 키워드를 적절하게 선정하는 것이 매우 중요함
- 4) 기술 관련 키워드
 - 어떠한 기술 주제와 관련된 특허 정보를 조사한다고 가정할 경우, 키워드를 선정하기에 앞서 그 기술 주제에 대한 충분하고 올바른 이해가 요구됨
 - 기술 주제를 미숙하게 이해하면 그 기술 주제에 대한 다양한 관점에서의 검토를 누락시킬 가능성이 증대됨
 - 누락으로 선정된 키워드는 편파적인 검색 결과를 야기함
 - ⇒ 기술 주제에 대해 충분히 이해한 다음, 그 기술 주제를 다각도로 조망하여 키워드를 선정해야 함
- 5) 인적 사항 관련 키워드
 - 법인의 명칭이나 인명은 통상 고정되어 있지만, 법인의 경우 명칭이 변경되는 사례가 종종 있음

[예]

기업의 인수, 합병 등

- 하나의 법인 명칭이 매우 다양하게 나타날 수 있음

[예]

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES과 IBM처럼 고유의 명칭뿐만 아니라 Corporation과 Incorporation처럼 관용되는 명칭도 다르게 표기될 수 있음

- 인적 사항의 표기는 문화권에 따라 달라질 수 있음

마. 키워드의 확장과 축소

- 1) 언어적 표현
 - 동사의 변형(Build, Built)이나 단, 복수(Man, Men) 등과 같이 하나의 단어에 대하여 다수의 파생어가 존재함
 - 둘 이상의 단어가 직접 연결되기도 하지만 하이픈으로 이어져 사용 가능함

[예]

Superconductor, Super-conductor

- 동일한 의미에 대하여 문화권마다 다르게 표현되기도 함
- 특히 미국식 표현과 영국식 표현 차이

[예]

Center, Centre

2) 기술적 표현

- 하나의 기술에 대한 기술용어는 관점과 기술 변천에 따라 다양한 표기로 사용함

[예]

Cellular phone은 Cell phone, Mobile phone 등으로 표현

3) 공통

- 표현의 다양성은 동의어, 유사어, 상위 또는 하위 관계에 의한 관련어 등으로 나타남

[예]

Metal은 상위, Steel은 하위

4) 의미의 다양성

- 하나의 키워드가 여러 가지의 의미로 사용되는 경우도 있음

[예]

Net : 그물망, 통신망을 의미

- Net의 우리말인 '망'으로 검색할 경우 Mesh와 혼용되어, 그물이란 표현을 가지고 검색하는 경우에 '금속 망(Metal Mesh)'이 검색되기도 함

5) 왜곡된 표현

- 특허문헌에 사용되는 기술용어는 작성자가 주관을 개입시키거나, 작성자가 스스로 정의하여 사용되는 경우가 있음
 - 기술용어가 해당 문헌에서 어떤 의미로 사용되었는지 파악하는 것이 필요함
- 오기가 있거나, 표준화되지 않은 표현을 사용함으로써 통상의 키워드로는 검색되지 않는 특허문헌도 간혹 존재함
- 고의로 특허문헌은 잘 검색되지 않도록 기재되는 특성을 가지고 있음
 - 작성자가 주관 또는 고의에 의하여, Transistor 대신에 [Transitor](고의로 s 하나를 기재하지 않음)로 작성된 미국 특허들도 실제로 존재함

6) 외래어

- 언어권이 다른 국가의 자연인이나 법인의 명칭은 다양한 방법으로 표기함
- 외국의 기술 용어도 언어권이 다른 국가에서 다양하게 표기될 수 있음

[예]

일본 출원인이 Hitachi의 한국 특허 전체를 찾기 위하여 “히타치 히다찌 히다치 히타찌” 등을 입력하여야만 충분한 검색이 가능함

3. 선행기술조사 실습

가. 자동차 과속방지턱

1) 기술 내용

- 차량 운행속도에 연동하여 도로 위에 돌출되거나 도로면과 평면 상태를 이루는 과속방지턱에 대한 선행문헌을 조사한다고 가정함
- 센서에 의한 차량의 통과속도를 측정하여 측정된 속도가 설정속도보다 빠른 경우, 과속방지턱을 도출시켜서 차량의 과속을 방지함

2) 조사 방향

- 자동차 속도를 감지하여 돌출하는 과속방지턱의 경우
 - 도로 내에 감추어져 있다가 차량 운행 속도에 연동하여 도로 위로 돌출되는 과속방지턱에 대한 내용을 개시한 선행문헌을 조사함

3) 키워드 선정 예시

- 차량의 과속 방지 기술 키워드
 - '차량', '과속', '방지' 등의 키워드
- 센서를 이용해 과속방지턱을 돌출시킨다는 점을 고려
 - '센서', '돌출'

4) 키워드의 확장

- 차량 : 차량, 자동차, 카, Car, Vehicle, Automobile
- 과속 : 과속, 속도, 오버 스피드, Overspeed, Overfast
- 방지 : 방지, 저지, 차단, 블록, 블로킹, Prevent, Block
- 센서 : 센서, 센싱, 감지, Sensor
- 돌출 : 턱, 문턱, 돌출, Bumper, Road rise

특허정보 활용 / 13주차 2차시

1. 특허정보조사 유형

가. 특허정보의 의의

1) 특허정보

- 출원인이 특허권을 인정받기 위해서 각국의 특허청에 특허출원서를 제출하는 출원 행위로부터 발생되는 모든 문서상, 행정상의 정보들을 포괄적으로 의미함
- 출원인의 특허출원, 특허청의 심사, 특허등록, 등록 이후의 심판 등 특허와 관련된 절차를 거치면서 발생되는 정보
 - 특허제도에 의하여 발생되는 모든 정보

2) 공보와 공보의 유형

- 신규 기술에 대한 권리를 획득하기 위해서는 특허청에 출원 절차 수행이 필요함
- 공보
 - 특허청이 출원된 건에 대해 일반 제삼자가 이를 볼 수 있도록 공식적으로 발행한 서류
 - 공개공보와 등록공보 두 가지로 구분
 - 실체심사를 받았는지에 따라 분류될 수 있음
 - 심사과정에서 보정에 의해 청구범위가 변경될 수 있으므로 공개공보와 등록공보의 청구범위에는 차이가 있을 수 있음

구분	내용
공개공보	<ul style="list-style-type: none"> • 공개특허공보는 출원일로부터 1년 6개월이 경과한 출원에 대해 특허청에서 일률적으로 공개하는 공보
등록공보	<ul style="list-style-type: none"> • 등록특허공보는 출원한 명세서를 심사관이 심사한 결과 더 이상의 거절 이유가 없어 등록하고자 할 때 (특허를 허여할 때) 발행하는 공시적 의미의 공보

3) 특허조사 목적에 따른 공보 차이

- 데이터베이스가 공개특허공보와 등록특허공보를 구별하여 제공할 경우
 - 어떠한 목적으로 특허조사를 하는지에 따라 공개 특허공보를 대상으로 조사할 것인지 또는 등록특허공보를 대상으로 조사할 것인지 결정하여야 함
- 출원하고자 하는 발명이 신규성, 진보성 요건을 만족하는지 검토하거나 무효자료를 조사하는 경우
 - 공개특허공보를 위주로 검색함
- 권리의 측면에서 자사의 실시 기술이 타사의 특허권리를 침해하고 있는지 또는 회피 설계를 위한 타인의 권리범위조사
 - 등록특허공보를 위주로 검색하는 것이 바람직함

나. 특허정보의 종류

1) 개요

- 특허정보(Patent information)는 특허 시스템(Patent system)으로부터 비롯되는 모든 관련 정보를 말함
- 특허정보는 기본적으로 특허정보가 됨
 - 2차 정보인 초록, 3차 정보인 색인 등으로 가공됨

2) 1차 정보

- 특허청에서 최초로 발간하는 공개특허정보, 등록특허정보, 실용신안정보 등을 말함
- 공보에는 서지사항이나 초록 이외에 명세서 또는 도면이 수록되어 있어 발명 내용을 상세히 파악할 수 있음
- 한국 특허청의 경우
 - 과거에는 공보를 책자 형태로 발행하였으나 현재는 인터넷을 통해 전자공보 형태로 발간함으로써 이용 편의를 제공함

3) 2차 정보

- 1차 정보를 가공한 자료
- 1차 정보인 공개공보, 등록공보를 가공한 자료로서 서지사항, 명세서 및 도면 등에서 일부를 발췌하거나 요약한 자료
- 한국 특허영문초록(KPA), 일본 공개특허 영문초록(PAJ), 미국 특허초록(미국 특허상표청은 출원, 특허 등에 관한 사항을 담은 전자적 형태의 Official Gazette를 매주 발행), 유럽 공개특허초록(Escape Access), 더웬트(Derwent) 사가 발행하는 각국 특허초록 Chemical abstract service사가 발행하는 화학초록 등이 있음

4) 3차 정보

- 1차 또는 2차 정보 접근이 용이하도록 주로 서지사항을 가공하여 수록한 자료
- 특허검색에 직접적인 영향을 미치지는 않지만 참고가 되거나 보조적인 역할을 하는 자료
- 분류별, 출원인별, 대응특허별 색인 등이 이에 해당함

2. 선행기술조사

가. 선행기술조사 역할과 필요성

1) 선행기술조사 역할

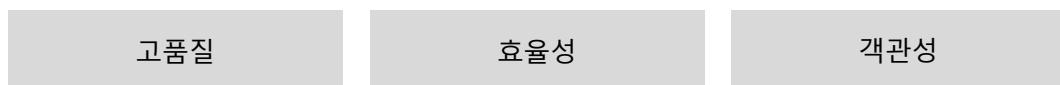
- 선행기술
 - 출원발명 또는 특허발명이 특허 요건을 갖추고 있는지를 판단함에 있어서 비교 대상이 되는 기술
 - 출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 이전의 기술을 선행기술(Prior Art)이라고 하며, 어떤 형태로든 일반 공중에게 공개된 정보
 - 심사 심판 등에서는 인용발명, 비교 대상발명 등으로 표현되고 있음
- 선행기술조사
 - 조사 대상의 특허 출원이, 특허법으로 규정되는 특허를 받기 위한 요건에 비추어 특허가 가능할지, 그렇지 않으면 거절될 것일지에 대한 판단을 하기 위해서 실시하는 조사

- 선행기술의 조사 관련 요건
 - 신규성, 진보성, 확대된 선원의 범위, 선원 등
 - 요건의 적합성 판단을 위해서는, 어떠한 선행기술 발명이 존재하는지를 파악하여야만 하며, 통상 선행기술 문헌의 검색이 필요함

2) 선행기술조사 필요성

- 1차적 목적
 - 판단 근거를 삼기 위한 선행기술 문헌을 발견
- 2차적 목적
 - 진보성 유무를 판단하기 위해서는, 당 업자가 선행기술에 근거해 숙원의 발명을 용이하게 발명할 수 있었는지를 판단해야 함
 - 숙원의 출원 당시의 당업자의 기술 레벨이나 창작 능력을 파악하여야 함
 - 조사를 통해 유사 기술이나 관련 기술 등을 알 수 있어 그 결과적으로 숙원의 발명을 보다 깊게 이해할 수 있음

나. 선행기술조사 요구 조건



- 1) 조건을 채우기 위해서 특허 문헌 검색이, 모든 선행기술 문헌을 리뷰(Review) 하는 것을 의미하는 것은 아님
- 2) 모든 선행기술을 문헌을 읽는 행위 자체가 비현실적임
- 3) 한정된 인적·예산적 제한(비용적인 입장) 안에서 '고품질', '객관성'이 있는 조사 결과를 얻기 위해
 - 어떠한 데이터베이스(DB)를 사용하여, 어떠한 검색 도구를 사용하고, 구체적으로 어떻게 서치를 하면 가장 '효율성'이 있는 조사가 될지 고려하여야 함
 - 특허성의 판단에 충분한 선행기술 문헌을 가장 적절한 시간에 찾고, 분석(Search & Analysis) 하는 것이 가능한가를 고민할 필요가 있음
- 4) 선행기술 문헌에 대한 검색을 "암운(Dark Cloud)"에서 찾는 것은 효율성 측면에서 조사자의 적절한 역할이라고 할 수 없음

다. 선행기술조사의 목적과 종류

- 1) 신기술(제품) 개발을 위한 기초자료 입수
 - 관련 기술 분야의 개발 흐름 파악
 - 연구개발 테마를 선정하거나 미래기술 예측
 - 선행기술조사로 중복 연구 및 중복투자 방지
 - 기술 개발 시 문제점 해결을 위한 아이디어 입수
 - 타사의 기술 개발 동향 파악
 - 종류
 - 서지사항 조사, 특정 기술 분야 조사

- 2) 특허출원 전 권리 획득 가능성 검토
 - 특허취득 가능성 판단 및 기술적 범위의 확인
 - 무용한 특허출원 지양
 - 종류
 - 특허성 조사
- 3) 특허분쟁에 대처하기 위한 증거자료 입수
 - 자사의 실시기술에 대한 공지기술 확보
 - 타사 보유 특허조사로 특허분쟁 사전 예방
 - 침해가능 특허에 대한 회피설계 가능 여부 파악
 - 자사의 특허망 형성에 이용
 - 특허권 소멸 여부 확인
 - 종류
 - 계속조사, 권리소멸조사, 유효성조사, 무효자료조사, 침해조사, 양수도조사

3. 무효자료조사

가. 개념 및 정의

- 1) 특허심판청구 및 침해소송 등의 분쟁 발생 시
 - 권리를 가지고 있는 경쟁사의 국내외 특허를 무효화시키거나 특허의 권리범위를 축소시키기 위한 증거 자료 조사
- 2) 등록된 특허권이라 할지라도 당초 특허될 수 없었던 그 효력을 처음부터 없었던 것으로 할 수 있음
 - 당해 특허발명이 신규성이나 진보성을 험결하였다는 증거자료를 제출하여야 하는데 이러한 증거자료 조사를 '무효자료 조사'라고 함

나. 필요성

- 1) 특허분쟁의 예방 측면
 - 연구개발 단계 또는 제품 출시 이전에 특허분쟁의 리스크가 있는 타사 특허에 대하여는 무효자료를 조사 분석하여 대응 전략을 수립할 필요가 있음
- 2) 특허분쟁 단계(경고장 접수 또는 협상)
 - 상대방이 침해를 주장하는 특허(Claim)에 대하여 무효자료를 조사 분석하여 상대방이 침해 주장을 철회하거나 특허무효의 리스크를 느끼도록 만들 수 있음
- 3) 타인의 특허를 매입하는 경우
 - 특허에 대한 무효가능성 조사는 필수적임
 - 많은 비용을 들여서 매입한 특허가 무효된다면 엄청난 투자 손실을 초래 가능성이 있음

다. 무효 심판과 무효자료조사

- 1) 특허청에서 정상적으로 등록된 특허도 무효화될 수 있음
 - 심사관 입장에서 선행기술조사 및 외부 용역회사를 통하여 선행기술조사를 수행하고 엄정한 심사를 진행하지만 수많은 특허를 심사하면서 100% 정확한 심사를 할 수 없음

- 2) 특허제도에서 심사관의 역할
 - 충분한 기본적 심사를 통하여 등록 여부를 결정하는 것이 현실
 - 심사관 또는 이해관계인은 등록된 특허에 대하여 무효심판을 청구할 수 있음
- 3) 특허무효심판은 특허침해자가 방어의 가장 강력한 수단으로 이용할 수 있음
- 4) 특허무효심판에서 가장 중요한 것이 특허무효조사임
 - 어떠한 특허라도 선행기술은 존재하기 마련이며, 선행 자료를 얼마나 끈기 있게 잘 찾느냐에 분쟁의 승패를 크게 좌우함
- 5) 한번 찾아서 없더라도 다시 반복하여 분쟁이 종료될 때까지 계속하여야 함
 - 좋은 자료를 찾으면 분쟁에서 유리한 고지를 점령하게 되어 그 가치는 매우 크게 창출될 수 있음

4. 특허맵

가. 개념 및 정의

- 1) 개념
 - 일본에서 1960년대 말부터 사용되기 시작
 - 한국과 일본 이외의 국가에서는 특허분석(Patent analysis)이나 특허 포트폴리오(Patent portfolio)라는 용어로 사용
 - 특허분석과 특허맵을 혼용하여 사용하기도 함
 - 결과물에 대한 가시화 개념이 보다 포함된 것을 특허맵(Patent map)으로 이해하는 것이 바람직함
- 2) 정의
 - 특허정보에 포함된 각종 서지사항, 기술적 사항 및 권리적 사항 등의 정보를 분석하여 그래프화한 지도의 일종
 - 특정한 과거 시점으로부터 현재에 이르기까지의 전반적인 기술 흐름과 문제점을 어떻게 해결해 왔는지를 파악함
 - 기술의 전망과 신기술 분야를 분석하여 미래의 기술 흐름에 대처하기 위한 목적으로 작성되는 분석 도구의 일종
 - 복잡한 특허정보를 쉽게 파악할 수 있도록 시각적으로 표현한 분석 결과의 표현
 - 특허정보를 분류, 정리, 가공, 분석하여 도출된 자료를 도표나 도식으로 한눈에 파악할 수 있도록 표현
 - 전체적인 기술 동향, 출원인 동향, 기술 분포 현황 및 복잡하게 얹혀 있는 권리관계를 다각적으로 파악할 수 있도록 작성한 분석 도표
 - 일반적으로 전반적인 기술 흐름과 문제점을 어떻게 해결해 왔는지를 파악하고 나아가 기술의 전망과 신기술 분야를 분석하여 미래기술에 대처하는 일련의 분석방법

나. 활용용도 및 역할

- 1) 연구개발 전략 수립, 경영전략 수립 및 특허전략 수립에 유용
- 2) 시장의 기술 동향 파악
- 3) 경쟁사의 특허분석 및 회피설계
- 4) 개발제품의 국내외에서의 침해 가능성 분석

- 5) 존속기간이 소멸된 특허의 활용
- 6) 주요 기술 개발의 히스토리 분석 및 장래 기술 수요 예측

다. 특허맵 작성 필요지식

- 1) 공개특허문헌 검색 방법(한국 / 미국 / 일본 / 유럽 / 중국)
- 2) 각 국가별 특허제도 [출원 → 공개 → 등록(또는 거절) → 존속기간 만료]
- 3) 특허맵 작성 분야에서의 기술지식
- 4) 특허맵 작성 분야에서의 시장정보

라. 특허맵 작성 단계

- ① 기술 분류표 작성
- ② 검색식 작성
- ③ 데이터 추출 및 노이즈 제거
- ④ 출원인 대표명화
- ⑤ 정량분석
- ⑥ 정성분석

- 1) 기술 분야 선정
 - 초기 검색 데이터에 따라 기간이 상이함

[예]

 - 1만 건 초과의 경우 : 2~3개월 소요
 - 2~3천 건 : 1개월 소요
- 2) 기술 계통도(Tech-Tree)의 작성
 - 특허맵 작성 대상 기술을 세분화함
 - 대분류, 중분류, 소분류로 구분이 가능함
 - 대상 기술 분야를 대분류 / 중분류 / 소분류로 구분함
 - 누락된 기술 분류가 없어야 함
 - 중복되는 기술 분류가 없어야 함
- 3) 기술 계통도 상에서의 기술 분류별 검색식 작성
 - 소분류별 키워드를 선정한 후 이를 기초로 검색식을 작성함
 - IPC 코드 및 F-term 활용 바람직하나 필수는 아님
- 4) 1차 검색 및 노이즈 데이터를 통한 검색식의 수정
 - 노이즈 데이터를 배제하기 위해 IPC 코드를 사용함
 - 유효 데이터 내에서 사용된 기술용어를 검색식에 반영함
- 5) 2차 검색 및 초기 데이터(Raw Data) 다운로드
 - 명세서 전문을 다운로드할 필요 없음
 - 발명의 명칭 / 초록 / 출원인 / IPC 코드 / 등록정보 / 출원일 등
- 6) 노이즈 데이터 제거
 - 발명의 명칭을 통한 1차 노이즈를 제거함
 - 초록을 통한 2차 노이즈를 제거함
 - 기술 계통도 상에서의 데이터를 재배열함

7) 정량분석

- 특정 데이터 항목을 추출하여 테이블로 만든 후 도식화함
- 다양한 기준으로 도출된 그래프를 통해 수치 의미 분석
 - 출원 연도, 출원인, 출원국, 기술 분류 등의 필드를 주로 사용하여 그래프를 작성하고 이를 설명함
- 테이블 작성은 액세스 또는 엑셀을 사용 가능하며, 그래프 작성은 엑셀을 사용 가능
- 웹스, 한국특허정보원 제공의 맵 분석 프로그램을 활용함

8) 정성분석

- 특정 출원인 / 발명자 또는 특정 기술에 대한 기술발전도를 작성함
- 특정 기술에 대한 공백 기술을 분석함
- 출원인별로 출원 내용을 분류한 후 이에 대한 특허 포트폴리오를 작성함
- 향후에 특허침해 있는 특허들을 분석하여 회피설계 방향을 제시함
- 주요 특허에 대한 내용을 정리함

9) 결론부 작성

- 특허맵을 작성하게 된 목적에 부합되는 결론을 도출함
- 본문의 내용과 유기적인 연관성을 갖도록 결론부를 작성함
- 기술 개발 방향을 제시함
- 회피설계 방안을 제공함
- 타사 특허와의 침해의 개연성에 대해 판단함

해외특허출원제도 / 14주차 1차시

1. 해외출원 관련 고려 사항

가. 해외출원 고려 사항

1) 개요

- 특허권은 특허독립(속지주의)을 원칙으로 함
 - 각국의 특허는 독립적으로 반드시 특허권 등을 획득하고자 하는 나라에 출원을 하여 취득하여야만 해당국에서 독점 배타적 권리를 확보할 수 있음
 - ⇒ 1국 1특허의 원칙 때문에 해외출원이 필요함
- 제품의 판매 범위에 따라 특허 범위는 상이하게 설정하여야 함
 - 국내에서만 판매될 경우 국내 특허로 충분하지만, 해외 수출 시에는 수출국마다 특허를 취득하는 것이 바람직함
- 외국에서 특허를 취득하기 위해서는 비용이 들기 때문에 전략적 의사결정이 필요함

2) 시장

- 국가선택 : 특허제품을 판매할 국가를 고려함
- 현존 시장뿐만 아니라 잠재적 시장까지 함께 고려하는 것이 바람직함
- 시장성을 고려하여야 하며, 일반적으로 미국을 우선적으로 선택함

3) 제조국가

- 경쟁제품을 생산할 수 있는 기업이 있는 국가를 고려해서 선택

장점	단점
<ul style="list-style-type: none"> • 제조국가의 특허를 취득하면 주요 제조기업이 특허침해품을 제조하는 것을 방지할 수 있어 저렴한 비용으로 경쟁기업을 막을 수 있음 	<ul style="list-style-type: none"> • 다국적 기업 등이 주요 국가에서 생산하던 제품을 동남아, 남미 등으로 생산기지를 이전하고 있음 • 제조국가가 계속 변할 수 있음

⇒ 해외출원 시에는 주로 시장을 고려하고, 보조적으로 제조국가를 고려할 필요가 있음

4) 시간 및 비용

- 시간에 대한 고려 사항
 - 상품의 라이프 타임, 특허를 받기까지 소요 시간
- 비용에 대한 고려 사항
 - 특허출원 및 특허획득까지의 비용, 특허 획득(특허 출원)으로 얻을 수 있는 경제적 이익을 고려함

5) 권리의 유효성 및 권리구제의 실효성

- 특허성 판단 기준이 국가별로 상이함
- 자신의 기술이 어느 국가에서 특허를 받을 수 있는지를 판단해서 출원 국가를 결정함
- 특허 등록된 경우 특허권을 제대로 보호받을 수 있는 국가인지를 고려함

나. 해외출원 방법

- 파리조약을 이용한 1년 이내에 우선권을 주장하면서 출원하는 방법
- PCT 국제출원을 이용하여 출원하는 방법
 - 다수 국가로 해외출원할 때 사용하는 방법으로 파리조약을 이용하면서 PCT 출원이 가능함
- 직접 해외로 출원하는 방법

1) 파리조약(우선권주장 출원)

- 산업재산권 국제적 보호를 위해 1883년 파리에서 체결한 협약
- 중요한 사항에 대하여 국제적으로 통일된 규범을 규정하기 위하여 체결된 조약
- 우리나라 1980년에 가입

구분	내용
특허독립 원칙(속지주의)	특허는 각 국가마다 독립적으로 존속, 소멸한다는 원칙
내외국인 동등의 원칙	각 회원국은 다른 회원국의 국민에게 지식재산권 보호와 관련하여 자국민보다 불리하지 않은 대우를 해야 한다는 원칙
우선권주장제도	어느 회원국에 출원하고 동일한 발명을 1년 이내에 다른 회원국에 우선권을 주장하면서 출원하면 최초 출원일을 기준으로 특허요건을 판단하는 것
강제실시권제도	자국에 출원하여 특허를 받은 외국인이 특허를 실시하지 않음으로써 발생하는 불이익을 방지하기 위하여 각자의 국가는 일정 요건에 해당하면 강제실시권 발동 가능

2) PCT 국제출원 제도

- PCT(Patent Cooperation Treaty : 특허협력조약)
 - 국제출원은 다수 국가에 특허출원을 하고자 하는 경우 하나의 국제출원서를 제출하면 전 세계의 PCT 가입 국가에 동시 특허출원한 효과가 발생하는 절차임
 - 해외출원 시 각 나라마다 일일이 출원서를 제출해야 하는 번거로움을 덜어 줄 수 있는 해외 특허 출원 절차임
 - 현재 세계 대부분 국가들이 가입되어 있음
 - 우리나라 특허청은 국제출원 업무를 맡고 있음
 - 특허청 : 수리 관청 및 지정 관청 업무
 - 2009. 01. 01부터 한국어가 PCT 국제공개어로 채택되어 국어출원 가능함
 - PCT 국제출원 후 최초 출원일로부터 30개월(미국, 일본) 또는 31개월(우리나라, EPO) 내에 각국에 번역문을 제출해야 함
 - PCT는 해외로 특허출원 절차를 통일화 · 단순화할 뿐 특허 허락 여부는 각국 특허청이 최종적으로 결정함
- ⇒ '국제출원'은 있지만 '국제특허'라는 용어는 적절하지 않음

다. PCT 국제출원의 장단점

1) PCT 국제출원의 장점

- 간편한 출원일 인정요건
 - 한 번의 PCT 국제출원으로 다수의 가입국에 직접 출원한 효과를 얻을 수 있기 때문에 개별 나라마다 일일이 출원해야 하는 번거로움이 감소함
- 특허획득 가능성 제고
 - 특허를 받고자 하는 나라의 특허청(지정 관청)의 심사에 앞서 국제조사기관의 선행기술조사(필수 절차)와 국제예비심사기관의 특허성 유무에 대한 예비심사(선택 절차)를 거침으로써 특허획득 가능성을 미리 알 수 있을 뿐만 아니라 평가·보완의 기회도 가질 수 있어 특허획득에 유리함
- 출원서 작성이 용이
 - 한국 특허청을 통한 출원언어는 한국어, 영어, 일어이므로 다수 국가를 지정하여 PCT 출원을 하는 경우 초기에 개별 국가 언어로 된 번역문을 일일이 준비하지 않아도 되므로 편리함
- 무모한 해외출원을 방지
 - 발명 또는 고안을 PCT 국제출원을 통하여 각 지정국 특허청에 직접 출원한 것과 같은 효력을 확보한 다음, 그 지정국의 국내단계 진입기한(우선일로부터 30개월 이내, 다만 브라질 등 일부 국가는 우선일로부터 19개월 이내에 국제예비심사를 청구한 경우에만 30개월 이내)까지 국제조사 및 예비심사보고서를 토대로 특허획득 가능성을 면밀히 검토함
 - 동시에 각 지정국의 시장성을 조사한 다음에 국내절차 이행 여부를 결정함으로써 불필요한 비용지출 및 무모한 해외출원을 방지함
- 국내단계 진입 시 수수료 감면 향유
 - 세계 주요 특허청에서는 PCT 루트를 통한 외국인의 국내 출원 시 자국 특허 수수료를 대폭 감면함

2) PCT 국제출원의 단점

- PCT 출원비용 별도 부담
 - PCT 출원비용이 별도로 소요되고, 지정국의 국내단계에 진입하는 경우에는 개별국 출원 시와 동일한 비용이 추가로 필요하므로 비용 부담이 가중됨
- 상대적으로 넓은 청구범위의 특허획득 시 문제
 - 선행기술의 조사범위가 넓어지게 되어 국내단계 진입 후에 넓은 청구범위의 특허획득이 곤란한 경우가 발생할 우려가 있음
 - 개별 국가 출원인 경우에는 선행기술조사가 각국 특허청 별로 이루어지기 때문에 선행기술의 범위가 좁아서 상대적으로 넓은 청구범위를 갖는 특허를 받을 가능성이 높음
- 심사절차의 이중적 진행
 - 국제예비심사를 받았음에도 국내단계 진입 시 각국마다 새로운 심사를 받게 되므로 심사절차가 이중적으로 진행될 가능성이 존재함
 - 개별 국가 출원을 하였을 경우에는 각국마다 심사관이 제시하는 선행기술을 고려하여 권리범위를 보정함으로써 국가에 따라서는 의외로 큰 권리를 얻을 가능성이 있음

3) PCT 국제출원 시 유의 사항

- 이중의 단계
 - PCT 국제출원은 한 번의 출원으로 세계적으로 특허를 받는 것이 아니라 일단 국제출원일을 인정받은 후, 검증단계(국제조사 및 / 또는 국제예비심사)를 거친 후 각 지정국에 번역문을 제출하여야 각국에서 특허 여부에 관한 심사가 진행됨
 - ⇒ PCT출원 한번으로 외국의 특허권을 획득할 수 있는 것으로 이해하여서는 안 됨
- 엄격한 절차
 - PCT는 각 단계별로 기간(수수료 납부기간, 국내단계 진입기간 등)이 엄격히 정해져 있으므로 준수기간을 넘겨 불이익을 당하지 않도록 출원인의 주의가 필요함
- 특허 · 실용신안에 한정
 - 발명만이 PCT를 통하여 특허 · 실용신안권 등으로 보호 가능하며, 의장 및 상표는 각각 별도의 협약에 의해 보호됨

2. 해외출원 경로

파리조약	특허협력조약(PCT)
각 나라마다 개별적으로 특허출원 진행	복수의 나라를 한꺼번에 지정하여 특허 출원 진행

가. 파리조약에 기초한 개별국 출원

1) 개요

- 전통적인 출원 방법임
- 국내 출원 후 1년 이내에 원하는 국가(ex. 미국, 일본, 유럽 등)에 우선권제도를 이용해 개별적으로 출원하는 방식임
- 파리조약의 대표적인 내용이 특허, 상표, 실용신안, 디자인등록 관련 우선권주장제도를 규정하고 있음

2) 우선제도

- 파리조약 동맹국의 제1국(ex. 대한민국)에서 가장 먼저 정규출원을 한 자 또는 그 승계인이 우선기간(1년) 내에 다른 동맹국에 동일한 발명을 출원하여 우선권을 주장할 경우, 특허요건 등을 판단할 때 제1국의 출원일을 기준으로 취급하는 제도임
- 파리조약
 - 특허출원 및 실용신안등록출원은 국내 출원일로부터 1년 이내, 상표 및 디자인등록출원은 국내출원일로부터 6개월 이내에 해외출원을 하면, 해외출원국가에서 특허, 실용신안, 상표 및 디자인출원을 심사할 때에 심사기준일을 최초출원일(국내출원일)로 하여 심사를 하게 되어 있음

나. PCT 국제출원절차

1) 시작과 종료

- PCT 국제출원절차는 출원인이 국제출원서를 수리 관청에 제출하면서 시작함
- 각 지정국에서 특허권을 획득하거나 거절됨으로써 종료함

2) 진행

- 번역문 제출 절차 이전
 - 국제출원에 대한 모든 절차가 PCT에 따라 동시에 일률적으로 진행함
- 번역문 제출 절차 이후
 - 지정국의 국내법에 따라 독립적으로 진행함
- 번역문 제출시점을 기준으로 번역문제출 이전 단계의 절차를 '국제단계(International phase)'의 절차'라 하고, 그 이후의 절차를 '국내단계(National phase)'의 절차'라 함
 - 국제단계와 국내단계는 PCT 용어가 아닌 관용적 표현으로 사용함

3) 국제단계

- 출원인에 의한 국제출원, 그 출원에 대한 수리 관청의 방식심사 및 처리, 국제조사기관에 의한 국제조사보고서 및 견해서의 작성, 국제사무국에 의한 국제공개, 국제예비심사기관에 의한 국제예비심사보고서의 작성, 출원인의 보정 등이 수행됨
- 모든 처리가 PCT 및 PCT 시행규칙 등에 의거하여 일률적으로 진행함
- 국제출원
 - 국제출원절차는 출원인이 국어, 일어 또는 영어로 작성한 국제출원서류를 3부 작성하여 수리 관청에 제출함으로써 시작됨
 - 출원서의 제출로써 국제출원일에 조약에 구속되는 모든 체약국의 지정을 구성하는 효과가 있음
 - 조약에 의하여 출원인이 자국 특허청(수리 관청)에 국제출원을 한 날에 이들 지정국 특허청(지정 관청)에 대해서도 동일한 특허출원을 한 것으로 인정함
- 국제출원의 방식심사
 - 방식심사란 출원의 주체, 법령이 정한 방식 상의 요건 등 절차의 흠결 유무를 점검하는 것임
 - 수리 관청은 방식심사결과 이상이 없으면 국제출원일을 인정하고, 하자가 있으면 보정 또는 보완할 것을 출원인에게 통지함
 - 수리 관청의 국제출원일 인정은 모든 지정국에 정규의 국내출원이 제출된 것과 동일한 효과가 발생함
- 국제조사
 - 출원된 발명에 관련된 선행기술을 조사하는 것으로 결과는 국제조사보고서로 작성하여 출원인 및 국제사무국에 송부함
 - 국제조사보고서는 출원인이나 지정관청을 구속하는 효과는 없으나 각 지정국에 대한 본격적인 출원절차를 개시하기 전에 출원인에게 자신의 출원과 관련된 관련 선행기술의 존재여부를 미리 알려주어 절차진행의 계속여부를 결정하는데 참고자료로 활용함
 - 국제조사기관은 선행기술 조사와 더불어 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성의 특허성에 대한 판단을 행하고 이를 견해서로 작성하여 출원인으로 하여금 이후의 절차진행에 대한 판단자료를 제공함

4) 국내단계

- 출원인은 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서 등을 토대로 각 지정국 또는 선택국에서 국내단계를 개시할 것인지의 여부를 결정함
- 출원인이 국내단계절차를 밟기로 결정한 지정국에 대하여는 우선일로부터 30개월(다만, 브라질 등 일부 국가는 20개월)이내에 국제출원의 번역문 제출, 수수료 납부, 대리인 선임 등 지정국의 국내법에 따른 국내출원절차를 수행함

해외 디자인, 상표출원제도 / 14주차 2차시

1. 해외 디자인 출원 경로

가. 해외 디자인 출원 개요 및 방법

1) 개요

- 지식재산권은 원칙적으로 속지주의를 택하고 있음
- 한 나라에서 획득한 권리는 해당 국가에서만 독점적이고 배타적으로 행사됨
 - 우리나라에 디자인을 출원하여 등록되었다고 해도 외국에서도 보호를 받을 수 없음
 - 외국에서 디자인권을 획득하고 행사하기를 원하는 사람은 해당 국가에 디자인 출원을 하고 디자인 등록을 받아 권리를 행사하는 것이 원칙임

2) 외국에서 디자인을 등록받는 방법

- 디자인을 출원하고 등록받고자 하는 국가가 어디인가에 따라 방법이 상이함
- 외국에 디자인을 출원하는 방법

구분	내용
디자인 등록을 받기를 원하는 국가에 직접 출원 하는 방법	<ul style="list-style-type: none"> • 일반적으로 파리협약에 의한 우선권을 주장하면서 출원하므로 "파리 루트에 의한 디자인 출원"이라고 표현하며 출원하는 국가의 법과 절차 준수 • 우선권을 주장하기 위해서는 선출원의 출원일로부터 6개월 이내에 해당 국가에 출원
국가 간 조약에 의하여 공동으로 하나의 지식재산권 기구를 가진 국가인 경우 이를 기구에 출원 하는 방법	<ul style="list-style-type: none"> • 가입 국가가 독자적인 디자인권 기구나 제도를 운영하는 유럽상표디자인청(OHIM), 아프리카지역산업재산권기구(ARIPO) • 가입 국가가 독자적인 디자인권 기구나 제도를 운영하지 않는 베네룩스지식재산권기구(BOIP), 아프리카지식재산권기구(OAPI)

구분	내용
헤이그 협정에 따라 헤이그 시스템을 이용하여 하나의 출원서로 협정 가입 국가 중 하나 또는 여러 국가에 동시에 디자인 출원하는 방법	<ul style="list-style-type: none"> • 헤이그 시스템 • 국가 간 공동지식재산권기구인 유럽상표디자인청(OHIM)과 아프리카지식재산권기구(OAPI)도 헤이그 협정의 당사자

나. 헤이그 국제출원

1) 개요

- 세계지식재산기구(WIPO) 국제사무국에 하나의 국제출원서를 제출하여 여러 체약당사자 영역에서 디자인을 보호받을 수 있는 제도임
- 하나의 국제출원이 복수의 관청에 제출해야 하는 일련의 출원을 대체함
- 헤이그 시스템의 구성
 - 1934년 협정(The London Act of June 2, 1934, 1934 Act)
 - 1960년 협정(The Hague Act of November 28, 1960 Act)
 - 1999년 협정(The Geneva Act of July 2, 1999 Act)
 - ⇒ 1934년 협정은 그 적용이 동결되었고, 현재는 1960년 협정 가입국가와 1999년 협정 가입국가로 구분할 수 있음
 - ⇒ 우리나라 1999년 협정의 가입국가로 1999년 협정에 따른 국제출원 절차를 따름

2) 디자인 국제출원의 내용 및 방법

- 복수 디자인 출원
 - 하나의 국제출원에 최대 100개까지 다른 디자인 포함이 가능함(복수 디자인 출원)
 - 하나의 출원에 포함되는 모든 디자인은 로카르노 분류의 같은 류에 속해야 하므로 모든 국제출원은 단일류에 대한 출원으로 간주함
 - 출원인이 국제분류의 예시 명칭을 사용하지 않는 물품을 출원할 때에는 로카르노 분류의 같은 류에 속하는 명칭인지에 대하여 확인이 필요함
 - 같은 류에 속하지 않는 복수 디자인 출원일 경우 국제사무국 방식심사의 하자통지 대상임
- 국제출원의 내용 및 언어
 - 출원인은 공식서식 또는 국제사무국이 제공하는 전자출원 인터페이스(E-Filing Portfolio Manager)를 이용하여 국제출원서를 제출함
 - 보호를 구하는 체약당사자를 지정하고 관련 디자인의 도면을 포함함
 - 국제출원서는 출원인의 선택에 따라 영어, 프랑스어, 스페인어 중 하나로 작성하여 제출함
 - 출원인의 체약당사자를 통하여 국제출원서를 제출할 때에는 관청에서 사용 가능한 언어를 제한할 수 있으며 대한민국은 국제출원서 등의 작성에 영어만을 사용하도록 제한함
- 공개연기 신청
 - 출원인은 출원일(또는 우선일)로부터 30개월을 넘지 않는 기간 내에서 공개연기 신청 가능함
 - 국제출원의 공개연기는 출원서 제출과 동시에 신청하여야 함
 - 공개연기를 신청하면 공개연기 기간 만료 전까지 국제등록부가 공개되지 않고 지정 관청의 심사도 진행되지 않음
 - ⇒ 국내법에 따라 등록료 납부 전에 신청하고 디자인등록원부에 등록되는 디자인보호법 상의 비밀디자인 제도와는 그 취지가 다름
- 국제출원의 수수료
 - 출원인이 국제출원서를 제출할 때 국제사무국에 내야 할 수수료는 총 3가지임
 - ⇒ 기본료, 공개료, 지정 체약당사자의 심사와 관련된 표준(또는 개별) 지정수수료
 - 지정 체약당사자의 심사와 관련하여 국내 절차에서 필요한 수수료는 개별 국가의 국내법에 따라 해당 국가에 직접 납부함
 - 국제사무국에 납부하는 수수료는 스위스 통화(프랑)로만, 개별 국가에 납부하는 수수료는 개별 국가에서 정한 통화로만 납부가 가능함

3) 국제출원서의 제출 방법

- 국제사무국에 직접 제출
 - 출원인이 국제사무국에 국제출원서를 직접 제출하는 것이 일반적인 방법임
 - 국제사무국에 제출할 때는 국제사무국에서 제공하는 E-filing Portfolio Manager를 이용하거나 서면출원 양식을 다운로드해 작성하여 우편 또는 팩스로 제출함
 - E-Filing Portfolio Manager는 국제사무국에 출원을 위한 사용자 계정을 만든 이후 사용함
- 대한민국 특허청을 경유한 출원
 - 대한민국을 출원인의 체약당사자로 지정할 수 있는 경우, 대한민국 특허청을 통하여 국제출원서 제출이 가능함
 - 출원인은 출원서를 영어로만 작성할 수 있으며 국내법에 정한 수수료를 추가로 납부함
 - 주의 사항
 - ⇒ 특허청이 국제출원서를 접수한 날로부터 1개월 이내에 국제사무국에 도착하여야 출원일을 인정받을 수 있으므로 특허청 수수료 또는 대리인의 위임장 등 형식 요건의 미비로 인하여 보정이 필요한 경우 최대한 빠른 시일 내에 보정이 필요함
 - ⇒ 국내법에서 정한 수수료를 제외한 국제출원 수수료(기본료, 공개료, 지정수수료)는 국제사무국으로 직접 납부함

2. 해외 디자인 출원 고려 사항

가. 헤이그 시스템 이용자

- 1) 헤이그 출원은 자격 조건에 해당하는 자만 이용 가능함
- 2) 우리나라는 1999년 협정의 체약당사자이므로 4가지 조건 중 하나를 만족하는 사람(자연인 또는 법인)이 대한민국을 출원인의 체약당사자로 하여 국제출원 가능함
 - 헤이그 협정의 하나 이상의 체약당사자 또는 체약당사자인 정부 간 기구의 회원국의 국민임
 - 헤이그 협정의 하나 이상의 체약당사자의 영역에 주소를 가짐
 - 헤이그 협정의 하나 이상의 체약당사자의 영역에 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상의 영업소를 가지는 자연인 또는 법인임
 - 1999년 협정이 적용되는 경우에는 체약당사자의 거주지를 기초로 국제출원을 할 수도 있으며 이러한 경우 체약당사자를 출원인의 체약당사자(1999년 협정 적용)라고 함

나. 보호를 구하는 국가 또는 지역

- 1) 헤이그 시스템을 이용한 디자인의 보호
 - 출원인의 체약당사자에게 적용되는 협정과 같은 협정에 가입한 국가 또는 정부 간 기구의 영역에 한정함
- 2) 대한민국은 1999년 협정의 체약당사자
 - 대한민국을 출원인의 체약당사자로 하여 국제출원을 하는 사람은 1999년 협정에 가입한 체약당사자 만을 지정하여 국제출원을 할 수 있음
- 3) 1999년 협정의 체약당사자가 아닌 국가에서 디자인권을 획득하고자 하는 경우
 - 출원인은 “파리 루트에 의한 개별 출원”을 통해서만 가능함

다. 국내 출원 또는 선등록 여부

- 1) 헤이그 시스템을 이용한 국제출원은 선행하는 국내출원이나 등록이 필요하지 않음
 - 상표 국제출원 제도인 마드리드 시스템과는 차이가 있음

3. 해외 상표출원 경로

가. 해외 상표출원 개요 및 방법

1) 개요

- 원칙적으로 해당 국가에서 상표를 보호받으려면 각국의 법과 절차에 따라 상표를 등록해야 함
- 우리나라에서 상표를 보호받으려면 우리나라 상표법에서 규정하는 절차에 따라 상표등록을 받아야 하는 것과 동일 개념임

2) 외국에서 상표를 등록받는 방법

- 상표를 등록받고자 하는 대상 국가에 따라 출원 방법이 상이함
- 상표를 보호받기 원하는 국가에 따라서 이용할 수 있는 해외상표출원시스템이 상이함
- 대상국에 따른 가능한 해외상표출원시스템이 무엇인지 알아보고, 그중에서 어떤 시스템이 출원인의 목적에 부합하는지를 고려하는 것이 바람직함
- 상표를 보호받기 원하는 개별 국가에 직접 출원하는 방법
 - 통상 파리협약에 의한 우선권을 주장하여 출원하므로, 이를 "파리 루트에 의한 상표출원"이라고도 하며, 해당 국가의 법과 절차를 따름
- 독자적인 상표청이 없고, 다수국 간의 조약에 의하여 공동으로 하나의 상표청 또는 지식재산권기구를 가지고 있는 경우, 이를 통해 상표를 출원하는 방법
 - 베네룩스상표청과 아프리카지식재산권기구(OAPI)에 대한 출원이 이에 해당함
- 개별 국가가 독자적인 상표청 및 상표제도를 가지고 있으면서 동시에 일정 지역에 걸친 별도의 기구 및 상표제도를 가지고 있는 경우, 이를 활용하는 방법
 - 유럽상표청 및 아프리카지역산업재산권기구(ARIPO)에 대한 출원이 이에 해당함
- 마드리드 협정과 마드리드 의정서를 포함하는 마드리드 시스템을 이용하는 방법

나. 마드리드 시스템

1) 개요

- 마드리드 시스템은 두 조약에 의해 운영됨

마드리드 협정

마드리드 의정서

- 행정적 업무는 WIPO(세계지식재산기구)의 국제사무국에서 담당함
- 마드리드 협정의 공식 명칭
 - "표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)"
 - 산업재산권 보호를 위한 파리협약이 성립된 지 8년 후 파리협약 제19조에 근거한 특별협정으로 1891년 마드리드에서 채택함

- 마드리드 의정서 공식 명칭
 - "표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서(Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)"
 - 1989년 6월 27일에 채택되고 1995년 12월 1일에 발효되었으며, 동 의정서를 시행하기 위한 하위규정인 공통 규칙이 제정됨에 따라 1996년 4월 1일부터 시행함
- 마드리드 의정서는 마드리드 협정이 가지고 있는 문제점을 극복하여 탄력적 국제상표등록제도를 창설할 목적으로 마련함
- 마드리드 협정과 의정서의 회원국을 마드리드 동맹이라고 함

2) 마드리드 시스템 특징

다국가 1출원 시스템

사용자 편의적인 시스템
(User-friendly System)

- 절차의 간소화 및 비용 절감
 - 국내에서 등록받거나 출원한 상표가 있으면, 이를 기초로 하나의 언어로 작성된 하나의 국제출원을 하나의 본국 관청에 제출하고 한 번의 수수료를 납부함으로써 하나의 번호로 된 국제등록을 획득하고 다수의 국가에서 보호를 받을 수 있음
 - 개별 국가의 관청에 각각 출원을 제출하고 각각의 수수료를 납부하는 등의 절차를 대체하여 한 번의 출원으로 복수의 국가에 출원한 효과를 얻게 함으로써 출원인의 편의를 제고함
 - 원칙적으로 국제출원단계에서 각 개별국에 대한 대리인을 선임할 필요가 없어 대리인 선임비용을 절감할 수 있음
- 권리취득 여부의 명확성
 - 지정국관청에서 거절 이유를 발견한 경우에는 원칙적으로 국제사무국으로부터 지정통지를 받은 날부터 1년(1년 6월까지 연장 가능, 이의신청의 경우 예외) 이내에 국제사무국에 거절통지함
 - 기간 내에 거절통지가 없으면, 그 상표는 그 지정국에서 등록된 것과 동일한 보호를 받음
 - 출원인은 일정 기간 내에는 각 지정국에서의 상표권 취득 여부를 알 수 있음
- 지정국의 추가 가능
 - 마드리드 의정서에 새로 가입한 국가 또는 기존의 마드리드 의정서에 가입한 국가에서 추가적으로 상표를 보호받고자 하는 경우에는, 국제등록 후에 그 국가를 지정하는 것이 가능하므로, 상표를 보호받고자 하는 국가를 간편하게 확장 가능함
- 상표권 관리의 일원화
 - 명의변경, 주소변경, 갱신, 상표권의 양도 등의 변동 사항을 국제사무국에서 일원적으로 관리함
 - 국제사무국에 한번 신청하면 국제등록부에 기록되고, 국제사무국에서 각 지정국관청에 통보해 주어 각 지정국관청에 개별적으로 변경 신청을 하지 않아도 가능함

4. 해외 상표출원 고려 사항

가. 마드리드 시스템 이용 유의 사항

- 1) 국내의 출원 또는 등록된 권리를 기초로 국제출원을 할 수 있는데, 국제등록 후 5년간은 기초로 한 국내의 권리 변동에 종속됨
 - 국제등록의 종속성 또는 집중 공격
- 2) 기초 출원의 지정상품 삭제, 거절결정 또는 등록된 권리가 존속기간 미 갱신, 무효 등으로 소멸되면 마드리드 국제등록도 소멸된 범위만큼 취소됨
 - 미국, 일본 등의 지정국에서 상표권을 획득하였다 하더라도 이 원칙이 적용됨
- 3) 마드리드 국제출원을 이용하기 전에 국내 기초 출원 또는 등록된 권리의 변경 가능성 및 이에 따른 마드리드 국제등록의 영향을 검토해 보는 것이 필요함

나. 해외 상표 선정요령

- 1) 해외에서 상표출원을 함에 있어서는 상당한 비용이 소요되며 절차도 상당히 복잡하고 등록된 이후의 사후관리도 어려움

⇒ 해외에 출원 될 상표는 여러 가지 요인을 검토하여 최적의 상표를 선정하여야 함

 - 해외에 출원할 상표는 실제 해외에서 사용되고 있거나 사용될 상표로 한정함
 - 해외 상표출원 등록에는 짧게는 수개월 길게는 몇 년이 소요되므로 사용예정일에 상당기간 앞서서 상표출원절차를 밟는 것이 바람직함
 - 일반적으로 해외출원용 상표는 사내에서 이미 적절한 방법에 의해서 선정되고 국내에도 등록되고 또 시장에서 사용되고 있는 상표들이 대부분이나 어떤 경우는 장래에 계획된 신제품의 출시에 따라 브랜드를 새로 선정하여 국내외에 동시에 출원절차를 밟게 할 수 도 있음
 - 국내외에서 동시에 등록될 수 있는 상표를 선정해야 하고 또 이 상표가 해외 특정지역에서만 사용될 상표인지 아니면 전 세계적으로 사용될 상표인지를 가늠해야 함
 - 해당 상표 외에도 이 상표와 함께 출원하게 될 상표가 있는지 그리고 하우스 마크와 함께 사용될 상표인지 아니면 이 상표 단독으로 사용될 상표인지 고려함
 - 일부 국가에서는 상표출원에 있어서 본국 등록증을 요구하거나 현실적으로 사용하는 상표일 것을 요구하기도 함
 - 등록 후에도 부단히 상표 사용에 대한 각종 규제 요건에 따라야 하는 등 사후관리 규정이 까다로운 국가가 있음
 - 이 상표를 선두로 하여 계속해서 새로운 상표의 시장 진출이 예상되는 경우에는 시리즈 상표의 도입을 염두에 두고 상표 선정을 하여야 함
 - 전 세계적으로나 특정 지역군에 상표를 출원하고자 하는 경우
 - 예비 상표 후보군을 먼저 선정하고 거점지역을 중심으로 상표조사 등을 통하여 해외출원상표 후보를 선정하는 것이 바람직함