

분쟁사례에서 본 특허의 중요성

2005. 05. 21.

화학생명공학심사국 유기화학과
반용병 공업서기관



목 차

I. 발명

I. 지식재산권

I. 특허권, 보호범위

I. 특허분쟁사례

I. 특허보상사례

I. 특허보호전략

발명은 아이디어다



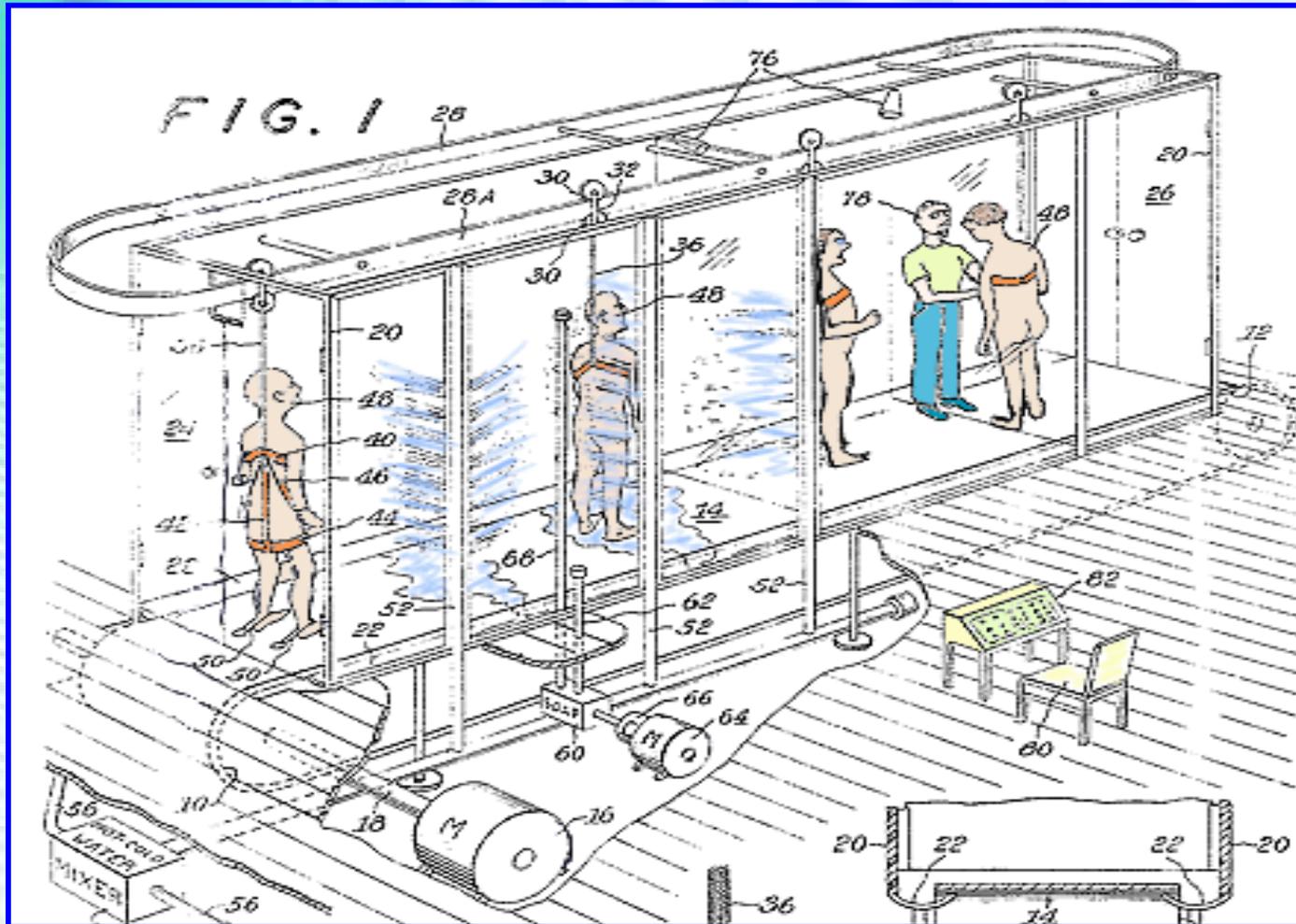
발명의 의의

- 발명은 아이디어다
 - 착상만으로 발명이 되는 것은 아니다
- 원리의 발견 그 자체만으로 발명이 되지 않는다
- 구체화하고 실현가능하도록 하여야 한다
- 형성과정
 - 발상/기술적 착상/기술적 구성/실증에 의한 효과확인/발명완성

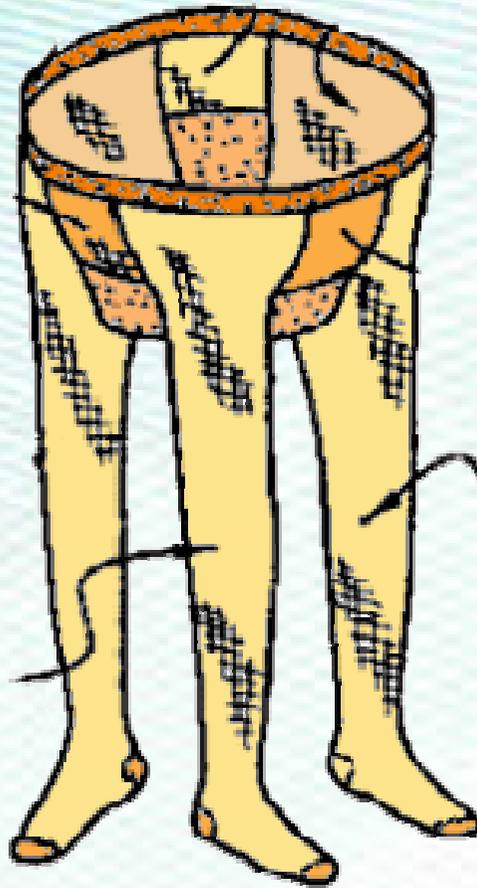
미국특허(Beer Umbrella)



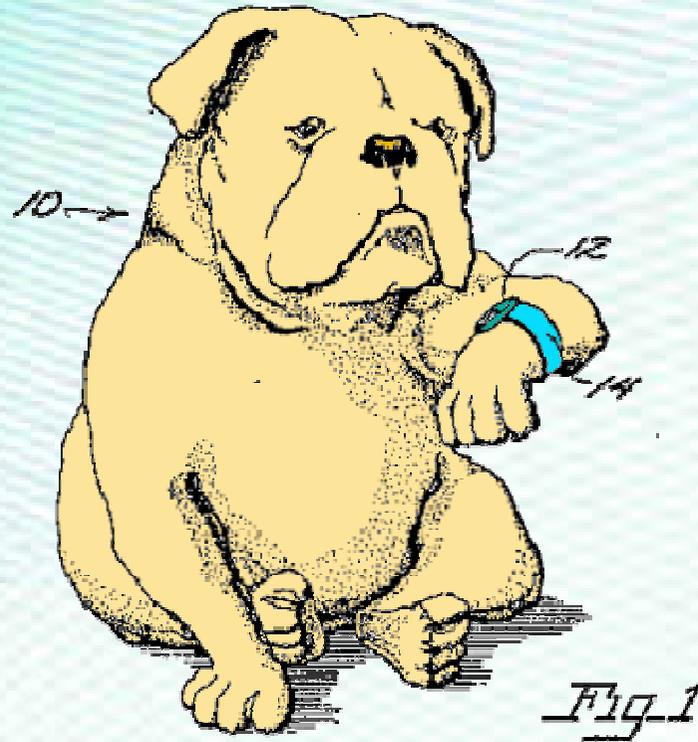
미국특허(자동 세척기?)



미국특허(US 5,713,081)



Dog Watch



[발명의 명칭] 회전 궤도 인공 위성



[특허청구범위]

청구항 1. 지구상의 일정 궤도를 회전하는 인공 위성에 있어서, 서울 상공을 기점으로 하여, 베링해협-캐나다 에드먼턴-미합중국 뉴올리언스-파나마-부에노스아이레스-사우스조지아-자카르타 상공을 경유하여 다시 서울 상공으로 이어지는 궤도를 따라 회전하는 것을 특징으로 하는 회전 궤도 인공 위성.

청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 인공 위성은 지상으로부터 약 9600km 내지 약 19200km의 상공을 회전하고, 그 회전 주기는 약 5시간 내지 약 12시간이 되는 것을 특징으로 하는 회전 궤도 인공 위성.



팔 스타킹



[특허청구범위]

청구항 1. 손가락 또는 손목에서 팔꿈치 또는 어깨까지 미용 또는 보온을 목적으로 착용하는 것을 특징으로 하는 팔 스타킹

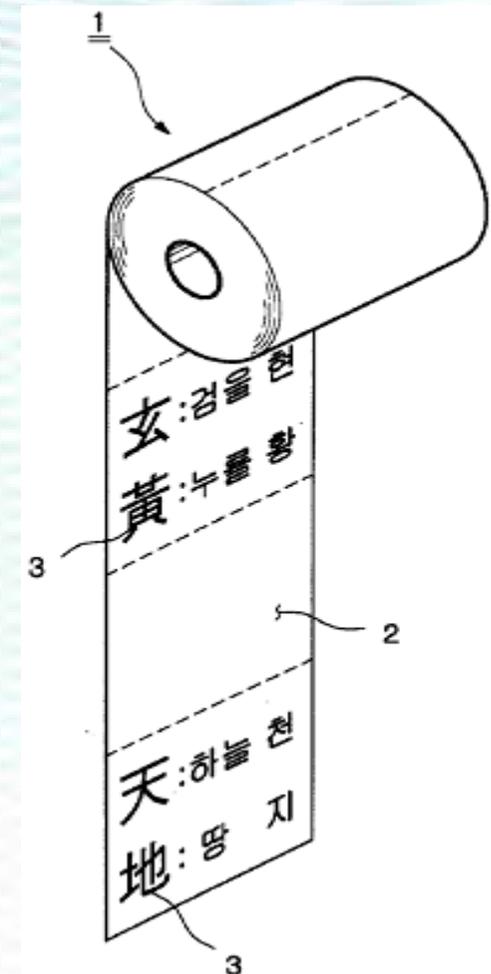


천자문이 인쇄된 화장지



[특허청구범위]

청구항 1. 롤 형태의 두루말이 화장지(1)에 있어서, 상기 두루말이 화장지(1)에 권취되어 있는 화장지(2) 표면에 천자문과 같은 문자(3)를 인쇄하여 학습할 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 천자문이 인쇄된 화장지



특허청 (KIPRO) 소개



MARVEL, SPIDER-MAN, DOCTOR OCTOPUS and all MARVEL character names and distinctive likenesses thereof: TM & © 2004 Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved. MARVEL and SPIDER-MAN: Trademarks registered in the USA and certain other countries.
© 2004 Sony Pictures Digital Inc. All rights reserved.

지식재산권 체계

지식재산권 체계

산업재산권

특허 : 기술적 창작인 원천, 핵심기술(대발명)
실용신안 : Life-Cycle이 짧고 실용적인 주변, 개량기술(소발명)
디자인 : 심미감을 느낄 수 있는 물품의 형상, 모양
상표 : 타상품과 식별 할 수 있는 기호, 문자, 도형

저작권

협약의 저작권 : 문학, 예술분야 창작물
저작인접권 : 실연가, 음반제작가, 방송사업자 권리

신지식재산권

첨단산업저작권 : 반도체직접회로배치설계, 생명공학, 식물신품종
산업저작권 : 컴퓨터프로그램, 인공지능, 데이터베이스
정보재산권 : 영업비밀, 멀티미디어, 뉴미디어등

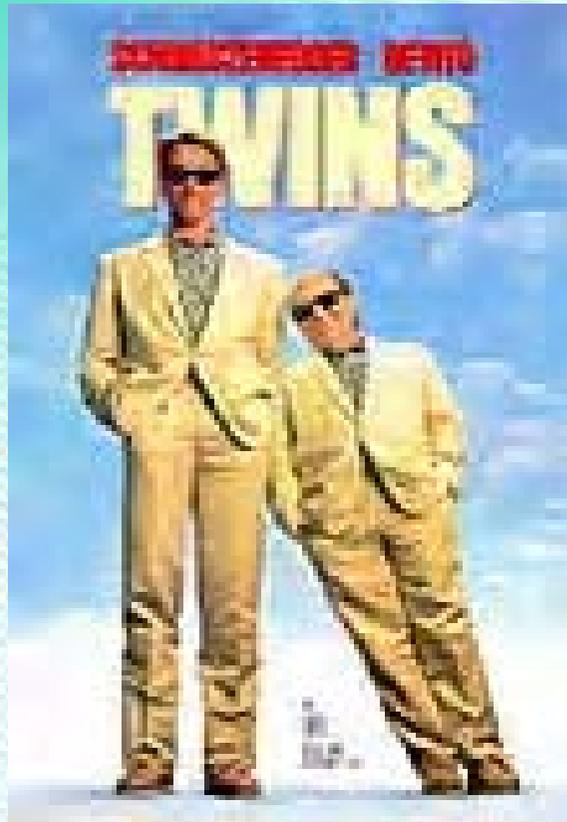
특허권

- **특허권의 개념**
 - 특허권은 그 권리자가 일정기간 특허발명을 독점 배타적으로 실시할 수 있는 무체재산권으로서, 특허권자 스스로 그 특허발명을 실시할 수 있는 효력을 가지는 동시에 타인이 그 특허발명을 이용하는 것을 금지시키는 효력을 가짐.
- **특허권의 효력 범위**
 - 지역적 : 국내
 - 시간적 : 존속기간 중
 - 실체적 : 특허청구범위에 기재된 발명에 한함

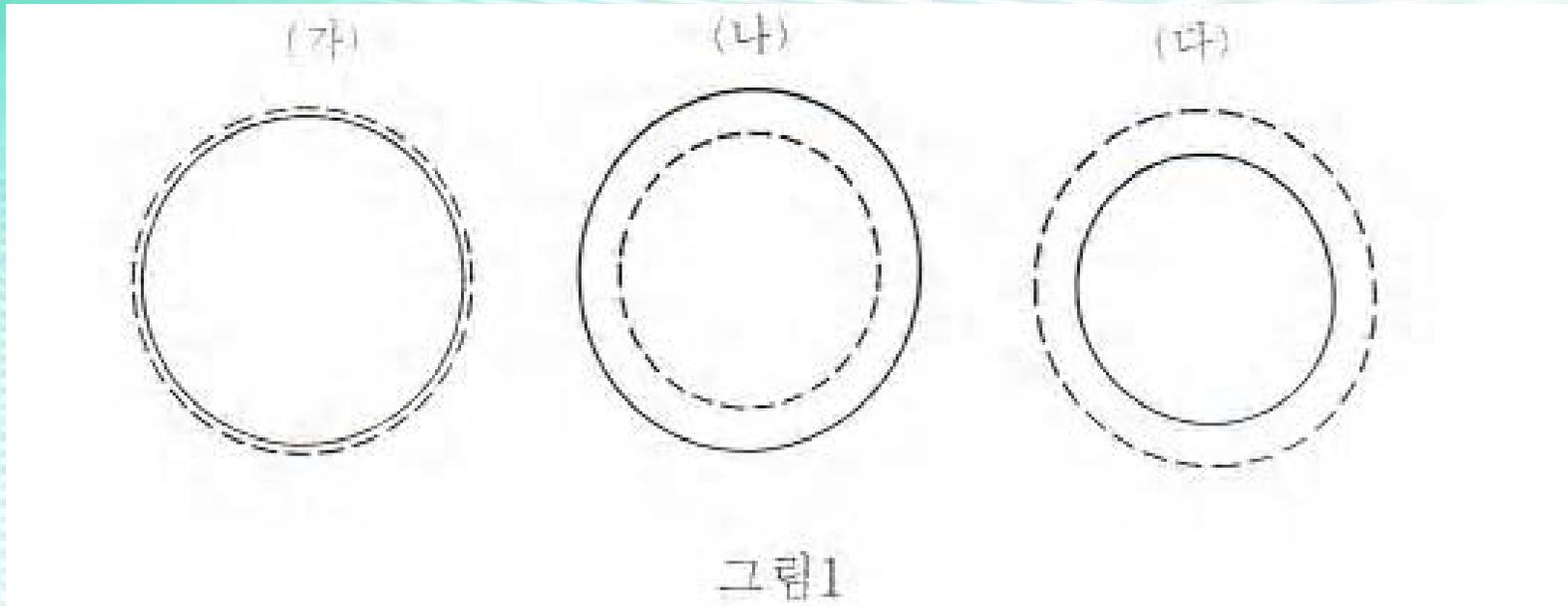
특허침해

- **문언침해** : (가)호 발명이 특허발명의 청구범위에서 가지고 있는 모든 구성요소를 그대로 가지고 있으면 문언침해에 해당한다
- **균등침해** : 침해대상물의 구성요소의 일부가 특허발명의 대응되는 구성요소와 문언상은 동일하지 않더라도 서로 등가관계에 있다면 침해대상물이 특허발명의 침해에 해당한다고 보아야 한다는 것이 이른바 균등침해론이다. 발명이라는 기술적 사상을 빠뜨리지 않고 특허청구의 범위에 문언의 형식으로 기재하는 것은 출원인에게 매우 어렵고, 침해자는 특허청구범위의 구성요건을 그대로 모방하여 침해하는 경우도 있지만, 많은 경우에 발명의 구성 중 비교적 경미한 부분에 변환을 가하여 그 기술적 범위로부터 이탈을 시도하고자 한다.

특허침해정도



공공이 갖는 기술적 자산과 특허권



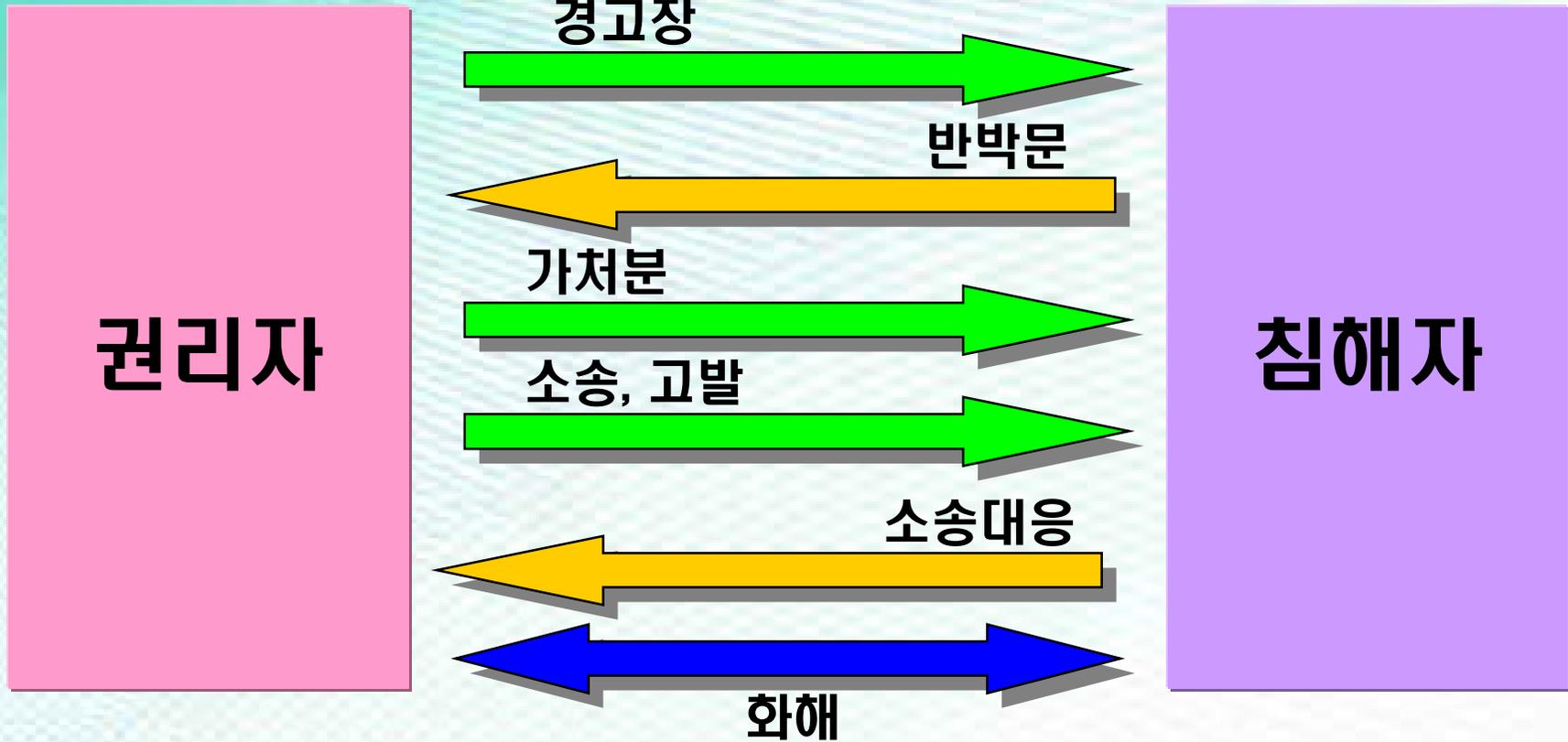
특허보호범위(영역)



특허분쟁 - 특허가 경쟁력

- 삼성SDI와 일본 후지쓰의 플라즈마 디스플레이 패널(PDP) 관련 특허분쟁에서 보듯이 디지털 전자산업 등을 중심으로 원천특허를 보유한 선진국들의 특허공세가 강화되고 있다.
- 그러나 국내기업들은 특허공세에 대비한 원천특허나 대응특허가 부족한 것이 현실이다. 이로 인해 매년 20억달러 이상의 기술무역수지 적자를 내고 있다.

특허 분쟁 구조



특허보호전략2

• 제품출시보다 특허출원이 우선

- 특허제도는 발명을 공개하는 대가로 특허권을 부여하는 제도이므로 이미 일반에 알려진 발명에 대하여는 특허권을 부여하지 않음.
- 새로 개발한 기술을 특허출원 전에 제품 출시 또는 팜플렛을 통한 광고 등을 통하여 공개하게 되면 추후에는 특허를 받을 수 없으므로, 공개 이전에 특허출원을 먼저 하는 것이 무엇보다 중요.
- 日, 마루나社 vs. 나성준 (대법원 1987.6.23. 86도2670판결)
- 일본의 마루나社는 마루나 연사기에 관한 실용신안을 일본 및 한국에 출원하여 등록을 받았음.
- 그 후 한국의 나성준이 동제품을 생산하여 판매하자 특허침해소송을 제기하였고, 마루나社가 특허출원 전에 이 제품의 카다록 및 팜플렛을 한국에 다량 배포하여 누구나 알 수 있는 상태가 되었다는 점이 인정되어 패소하였음.
- 제품출시 또는 제품광고 전에 반드시 특허출원을 먼저 해야 함에 유의할 필요.

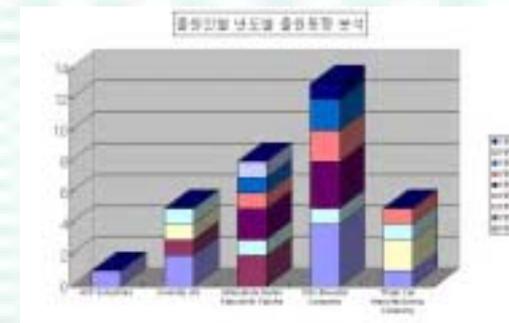
특허보호전략3

• 세계특허는 없다

- 특허권의 효력은 속지주의(屬地主義)원칙에 의하여 각 국가마다 독립적으로 존재하므로, 한국에서 획득한 특허는 한국에서만 효력이 있음.
- 수출을 염두에 두고 설비투자를 하는 경우에는 수출하고자 하는 각 나라에서 독립적으로 특허권을 획득해야 함에 유의할 필요 있음.
- 중소기업 S社는 일본 시장을 염두에 두고 설비투자를 하면서도 일본 내에서의 지재권 확보에 소홀하였고, 일본에서 권리를 가진 J社와일본수출과 관련한 지재권 문제를 명확하게 처리하지 않음으로써 주된 시장으로 고려하였던 일본으로의 수출길이 막혀 도산 위기를 맞음.
- 참고:PCT 국제출원

특허보호전략4

- **기업의 지적재산권 관리체제 구축**
 - 지적재산권에 대한 사내 인식 제고
 - 전담부서 설치와 전문요원 양성
 - 자사의 특허기술분석, 경쟁기업의 특허활동 감시(경쟁사의 특허등록을 저지시키고 무효화시키기 위해 노력), 미래의 분쟁가능성 대비, 연구개발의 방향 제시 등
- **기술개발활동의 촉진과 적극적인 권리화**
- **특허정보의 적절한 활용, 특허맵**



No invention without patenting