

연구자를 위한 특허전략

이 종 우 변리사

이종우 특허법률사무소

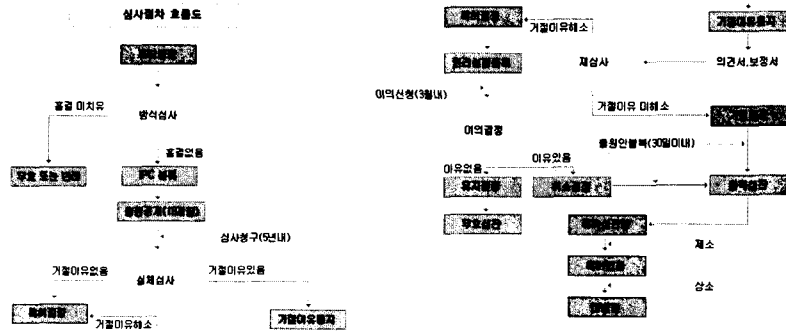
연구자를 위한 특허 전략

변리사 이종우

특허 전략

1. 특허 취득 전략
2. 특허 사업화 전략
3. 특허 정보 활용 전략

특허출원에서 등록까지의 절차



TEL: 02-553-3071/first@leejongwoo.co.kr

특허명세서의 구조

특허명세서

발명의 상세한 설명
발명내용을 제3자에게 공개
특허청구범위의 해설란

특허청구범위
발명의 구성요건 기재
특허발명의 보호범위 결정기준

TEL: 02-553-3071/first@leejongwoo.co.kr

발명의 상세한 설명(특허법 제42조 제3항)

- 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가
- 용이하게 실시할 수 있을 정도로
- 목적, 구성, 효과를 기재

특허청구범위 (특허법 제42조 제4항)

- 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되는 한도 내에서
- 명확하고 간결하게
- 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만을 기재

TEL: 02-553-3071/first@leejongwoo.co.kr

기술개발과정:

- 종래기술에 문제가 존재하고 (Problem)
- 기술적 수단에 의해 이를 해결하여 (Solution)
- 효과가 발생하면 새로운 기술탄생 (Effect)

TEL: 02-553-3071/first@leejongwoo.co.kr

발명의 상세한 설명

목적(Problem):

종래기술 및 문제점
해결하고자 하는 기술적 과제
발명을 다각도로 조명하여 작성

구성(Solution):

과제를 해결하기 위한 기술적 수단
기능 및 작용
실시에

효과(Effect):

기술적 수단에 의한 특유의 효과
발명의 목적과 표리관계

발명의 상세한 설명

특허는 기술공개에 대가

발명의 상세한 설명의 기재정도에 따라 특허권의 범위가 좌우됨

가능한 기술적 내용을 구체적으로 기재하는 것이 바람직하며, 많은 실시예가 있을 수록 강력한 특허권 확보 가능.

반드시 working example (실시예) 이 필요한 것은 아님.

prophetic (paper) example 이 사용될 수 있다.

발명의 상세한 설명

설명의 구체화의 정도:

연구자 본인이 아닌 당업자를 기준

출원시의 기술상식에 속하는지 애매한 경우 포함시키는 것이 바람직

과도한 실험(undue experimentation)없이도 실시 가능하도록

청구범위의 폭

발명의 성질

필요한 실험의 양

실시에의 존재유무

예측에 (direction or guidance)의 양

선행기술의 개시정도

당업자의 기술수준

해당 기술분야에서의 예측가능성

발명의 상세한 설명

중요 기술부분의 의도적 누락

용이실시가능요건 위반으로 거절이유가 될 수 있음.

예) 기술적 수단을 추상적, 기능적으로 기재

기술적 수단 상호간의 관계 불명료

제조조건 등의 구체적 수치 누락

미국의 경우 the best mode requirement 위반으로 특허무효될 수 있음

발명의 상세한 설명

Knowhow vs. Patent

특허출원, 심사청구 (×) → 1년 6월 이내 취하 (재출원 가능)
포기(재출원 불가)

공개: 서면에 의한 공개, 미완성 발명

구두설명 (×)

천문재출 (×)

TEL: 02-553-3071/first@leejongwoo.co.kr

특허청구범위

특허청구범위 작성요령

독립항/종속항

독립항: 다른 청구항을 인용하지 않은 청구항

종속항: 다른 청구항을 인용하여 인용한 청구항의 기술내용을 한정하거나
부가하여 구체화한 청구항

[청구항 1] 폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의해 처리하는 방법.

[청구항 2] 제1항에 있어서, 산은 무기산인 방법 .

[청구항 3] 제2항에 있어서, 산은 황산인 방법.

[청구항 4] 제2항에 있어서, 산은 질산인 방법..

TEL: 02-553-3071/first@leejongwoo.co.kr

특허청구범위

포괄적인 claim 설정

- 특허는 R&D 결과 자체가 아니라 **기술적 사상**을 보호
- 내 발명의 기술적 특징이 무엇인가
- 포괄적인 용어 또는 개념을 도출해서 기재
- 발명의 상세한 설명에 대체물 및 균등물을 기재
- 포괄적 기재에 대응되는 개개의 대표적인 실시예를 기재
- 선행기술의 개시정도에 따라 허용되는 claim의 범위가 달라짐

구체화할 수록 청구항은 명확해지나 권리범위는 좁아짐

특허청구범위

다단계 claim 설정

- 최대한 넓은 상위개념 claim
- 중위개념 claim
- 실시에 수준의 하위개념 claim

기술적 특징이 없는 불필요한 청구항의 나열 지양
심사 또는 특허무효심판 단계에서 적절한 대응 가능

발명의 접반은 특허법률사무소에서

특허청구범위

발명의 본질에 맞는 claim 설정

개척발명과 개량발명은 허용되는 권리범위가 다름

개척발명: 포괄적인 권리범위 설정

개량발명: 종래기술과의 경계를 명확하게 하여 설정

TEL: 02-553-3071/first@leejongwoo.co.kr

특허청구범위

침해확인 및 권리행사가 용이한 claim 설정

효력범위를 고려하여 청구항 형식 결정

물질발명 > 생산방법발명 > 단순방법발명

침해자의 실시형태 고려

다양한 category 설정

조성물 vs. 조성물 재법

장치 vs. 방법

TEL: 02-553-3071/first@leejongwoo.co.kr

발명의 정의

발명의 작동 mechanism은 몰라도 됨

발명이란? 자연법칙을 이용해야 함(특허법 제2조)

자연법칙은 결과로서 이용하면 충분,

그 법칙에 대한 정확하고도 완전한 인식은 불필요.

일정한 수단에 의해 일정한 결과가 생긴다는 것을 인식하면 충분하고,

그 메커니즘에 대한 설명이 없거나 잘못이 있어도 무방.

판례) “명세서에는 발명의 목적? 구성? 효과를 기재하면 되고, 구성에서 효과가 생기는 이유는 반드시 필요한 것은 아니다”

특허출원 → 메커니즘 규명 → 논문 발표

진보성

진보성 판단의 기본적 사고

선행기술문헌에 나타난 구성요소 분해

선행기술문헌과 본원발명의 목적, 구성, 효과 상의 일치점 및 차이점 확인

차이점이 당업자에게 자명한 것인지 판단

신규성

신규성 상실 사유 (제 29조 제1항)

출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시

출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재

출원 전에 국내 또는 국외에서 전기통신회선을 통해 공개

TEL: 02-553-3071/first@leejongwoo.co.kr

신규성

신규성 상실의 예외

사유

시험, 간행물에의 발표, 전기통신을 통한 발표, 학술단체에서의 서면발표,

무권리자에 의한 발표, 박람회 출품

절차

6개월 이내 출원

출원서에 그 취지 기재, 30일 이내 증빙서류 제출

효과

신규성을 상실하지 않은 것으로 간주

출원일 소급 (×)

발표일과 출원일 사이에 타출원이 있는 경우

예: 2006년 1월 논문발표 → 2006년 5월 타출원 → 2006년 7월 출원

TEL: 02-553-3071/first@leejongwoo.co.kr

신규성

외국

- 미국: 발표일로부터 1년 이내
- 일본: 발표일로부터 6개월 이내
- 유럽특허청: 발표일로부터 6개월 이내
- 나라마다 요건이 다름
- 우선권을 주장하여 해외출원하는 경우 시간이 없음

유전자 재조합 기술 (US 4,237,224)

- 논문 발표 후 1년 이내 출원
- 미국: grace period에 의해 특허
- 유럽, 일본 등: 신규성 상실로 특허 ×

예외가 원칙이 되어서는 곤란

TEL: 02-553-3071/first@leejongwoo.co.kr

국내우선권제도

취지: 선출원을 구체화, 개량 또는 신규사항을 추가하는 발명의 보호

기간: 선출원일로부터 1년 이내

형태

- 실시에 보충형
- 상위개념 추출형
- 출원의 단일성 제도 이용형

효과: 선출원에 포함된 내용은 출원일 소급

TEL: 02-553-3071/first@leejongwoo.co.kr

미생물 기탁제도

기탁이 필요한 경우

발명의 실시에 필요한 미생물로서 용이하게 입수할 수 없는 미생물

미생물: 미생물, 동식물 세포주, 벡터, 유전자, 동물수정란

특허청장이 지정하는 기탁기관

부다페스트 조약에 의한 국제기탁기관

한국생명공학연구원 유전자은행 (KCTC)

한국미생물보존센터 (KCCM)

한국농용미생물센터 (KACC)

TEL: 02-553-3071/first@leejongwoo.co.kr

미생물 기탁제도

기탁시기

한국, 일본, 유럽특허청: 출원일 전

미국: 특허 전, 그렇지만 출원일 전이 바람직

용이 입수 가능 미생물: 입수 방법을 명세서에 기재

기탁이 필요 없는 경우

명세서의 기재에 따라 당업자가 용이하게 제조할 수 있는 미생물

출발물질: 용이 입수 가능

최종 미생물을 얻기 위한 과정: 구체적으로 기재

TEL: 02-553-3071/first@leejongwoo.co.kr

해외출원

1. 해외출원 방법

1년 이내 30개월 이내

한국출원 → → → PCT출원 → → → 나라별로 번역문 제출

세계특허는 없다

2. PCT 국제출원의 장점

한 번의 출원으로 다수의 나라에 직접 출원한 효과.

발명의 평가 · 보완 기회 있음

국제조사보고서(필수절차)

국제예비심사보고서(선택절차)

30개월의 시간 여유 있음

3. 우선권

한국출원한 명세서 및 도면에 기재된 내용에 대해서만 인정

국내출원이 중요하다

TEL: 02-553-3071/first@leejongwoo.co.kr

기타

R&D는 특허조사와 함께

R&D결과는 가급적이면 특허출원해야

기업의 기술유출 방지는 특허출원으로

명세서는 처음부터 잘 작성해야

상표출원은 적어도 제품출시 1년전에

물건에 관한 발명은 디자인출원도 함께

컴퓨터프로그램은 저작권등록과 함께 특허출원을

전자출원은 문서접수방법의 하나에 불과 ***

TEL: 02-553-3071/first@leejongwoo.co.kr