

중소기업경영자,
현장기술자를 위한

특허매뉴얼

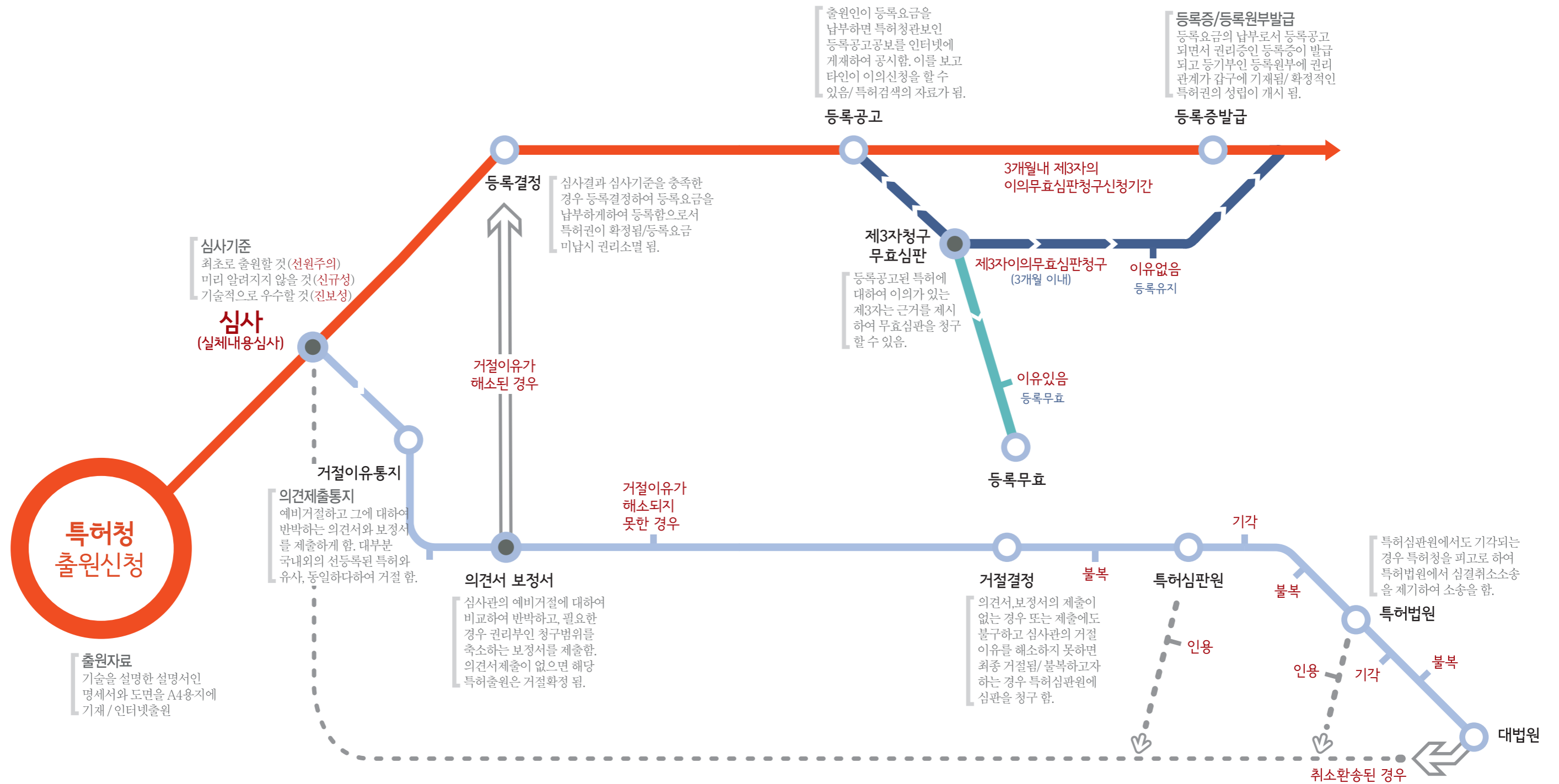
Step by step
QUICK GUIDE



대경 특허업무의 전문화와 온라인화를 지향하는
국제특허법률사무소

01 특허출원에서 등록까지

1. 특허/실용신안 출원 심사등록절차도



1. 실제심사까지의 소요기간: 1년 6개월~1년 10개월, 우선심사 신청시에는 3~5개월 소요
2. 특허권의 품질을 제고하기 위하여 통상 1~2회의 의견제출통지(1차거절통지)가 발부되고 그에 대하여 대응하여 반박하는 의견서, 보정서 제출
3. 거절결정 시에는 특허청의 특허심판원으로 이관하여 심판부에서 재심사. 소요기간 6~12개월

02 특허/실용신안/디자인의 차이



특 허

반복적으로 접착이 가능(점착제)하고 극히 두께가 얇게 도포되기 때문에 100매 이상을 겹쳐서 붙여도 점착제 도포부위의 두께가 증가하지 않음으로써 접착부가 벌어지지 않게 하는 본드제의 화학적제조방법에 대한 독점 권리

실용신안

반복사용가능한 위 특허제품의 본드제를 사용하여 반복적으로 접착사용이 가능하게 한 메모지에 대한 아이디어에 대한 독점권리

디자인

이러한 메모지를 다양한 모양으로 만들어 호기심을 자극하고 사용상의 미적감각을 부여하는 디자인에 대한 독점권리

상 표  Post-it ® Products

제품명, 차별화된 브랜드, 로고, 심볼을 독점적으로 사용하기 위한 권리

	특 허	실용신안	디자인
보호대상	제품기술내용, 작동원리, 구성원리, 구성내용, 제조방법, 제법	제품의 간단한 구성, 개량, 수정, 응용	제품의 외관디자인
특허청 제출서류	기술내용을 설명하는 설명서와 도면(명세서)	기술내용을 설명하는 설명서와 도면(명세서)	제품디자인을 파악할 수 있는 6면도면
등록까지소요기간	1년6개월~1년10개월	1년6개월~1년10개월	7~12 개월
보호기간	출원일로부터 20년	출원일로부터 10년	등록일로부터 15년
침해시 형사적처벌조항	7년 이하의 징역 1 억원 이하의 벌금	7년 이하의 징역 1 억원 이하의 벌금	7년 이하의 징역 1 억원 이하의 벌금

03 특허심사기준

특허심사기준

출원된 특허는 해당 기술분야의 특허청심사관이 심사기준에 따라 등록여부를 결정

공업적인 반복가능성(工業的의反復可能性)

공학적으로 불가능하거나 단순한 아이디어는 거절. 제조공업에 기초하지 아니하는 단순한 방법이나 아이디어는 특허권을 취득할 수 없음.(예: 영업방법, 계산방법)

신규성(新規性성)

특허 출원 이전에 해당 기술 분야의 종사자에게 공개, 즉 문헌이나 다중에게 공개되지 않아야 하므로 공개 전 조속한 출원이 요구됨. 특허출원 이전에 불가피하게 전시회 등에 참가한 경우는 이를 기재하여 신규성의 예외규정을 적용받을 수 있음.

진보성(進步性)

특허는 기술적인 진보에 대하여 독점권을 부여하는 일종의 보상행위이므로 기술적으로 낙후하거나 발전성이 없는 기술에 대하여서는 거절함.

선원(先願主義)

동일한 기술의 경우, 하루라도 먼저 출원한 자에게 권리를 부여함. 특허출원 시에 거절되는 대부분의 사유는 해당 특허의 출원 이전에 동일하거나 유사한 기술이나 선행등록된 특허가 국내외에 있기 때문임.

1발명1출원주의

하나의 특허출원에 여러 가지의 기술을 같이 언급하고 권리를 받을 수 없음. 1 가지 영역의 기술은 1건의 특허로 출원하여야 함.

04 특허출원준비에서 완료까지

1. 특허출원자료준비

시제품/도면자료제공
아이디어의 기술설명
변리사면담
변리사가 기술내용을
파악하여야 함
선행특허기술자료요청



2. 특허명세서준비

예비작성된 명세서초안의
검토, 수정
추가수정의 요청
청구범위 반드시 확인
명세서작성컨펌 출원



3. 특허청출원이후

출원이후 출원번호 및
출원서사본수령
수정 및 보정사항체크



4. 심사결과발부대응

심사결과에 대한 대응지시
예비거절발부 시에
의견서, 보정서 제출지시
의견서, 보정서안 검토



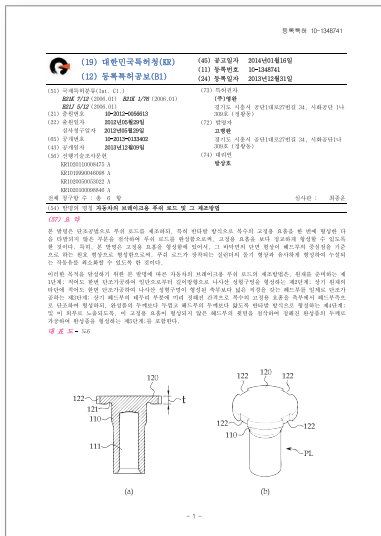
5. 등록이후관리

등록 이후 권리확정
연차요금납부권리유지
추가적인 후속특허
권리침해 시의 행사

※ 신제품, 신기술내용이 아무리 우수하여도 특허명세서가 잘못 작성되면 무의미한 특허권이 설정되게 되므로 출원 시에 반드시 특허사무소에서 작성한 명세서, 특허 권리부인 청구범위를 숙지하여 보호받고자 하는 기술의 누락이 없는 지를 확인하여야 함.

05 특허명세서와 특허청구범위

특허명세서의 예시



특허명세서

특허청에 제출하는 특허신청서류를 특허명세서(specification)라 하고, 정형화된 양식으로서 작성되며 신제품이나 기술을 해당 분야의 기술자가 이해할 수 있도록 구체적이고도 명확하게 작성함.

특허명세서의 작성

특허명세서는 기술내용과 난이도에 따라 페이지수의 제한은 없으나 주요 기술내용만을 간결하게 기재하여야 함.

특허명세서에 정확한 제품의 치수, 재질 등의 구체적인 데이터는 불필요하며 공학적으로, 또는 자연과학적으로 타당하면 등록됨. 설계 개념이 아니고 기술적인 사상을 설명하는 것임.

특허청구의 범위(CLAIM)

특허명세서의 가장 중요한 권리부분으로서 보호받고자 하는 기술내용의 요약만을 기재. 특허권의 권리판단기준과 특허침해의 기준이 되고 특허청구의 범위에 기재되지 않은 기술부분은 해당 특허권의 범위에 포함되지 않음.

■ 청구범위의 항수

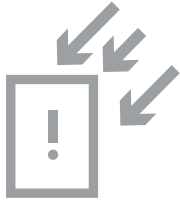
청구범위는 다수의 항으로 하여 권리내용을 한정기재하고 청구항수가 많으면 권리가 넓어지나 특허청납부요금이 대폭 증가함.

특허권의 권리는 특허청구범위에 국한되므로 특허사무소에서 작성한 청구범위를 반드시 숙지하여 빠진 기술이 없는지 확인하여야 함.

도면

특허출원은 반드시 구체적으로 그 기술을 설명하여야 하고 필요한 경우에는 도면과 함께 설명하며 도면의 내용은 예시적인 것이 되며 그 도면의 물품에만 기술이 한정되는 것이 아님.

06 특허의 주요한 지식



특허출원 후 내용의 보정은?

특허출원 이후에는 내용의 수정이나 보완이 제한되며 최초 출원내용에 대하여 없던 내용을 추가하는 보정은 절대 불가능함. 오탈자의 수정이나 최초내용의 일부삭제만 가능함.

심사청구란?

특허출원 시에 심사관의 심사를 요청하는 심사청구를 선택적으로 할 수 있고 심사청구하는 출원에 대해서만 심사를 진행함. 출원 이후 심사청구는 출원인뿐만 아니라 제3자도 청구할 수 있으며 심사청구가 없는 출원은 5년이 경과하면 취하된 것으로서 간주함.

우선심사제도란?

출원인의 업무의 필요상 조속하게 심사를 받아 등록을 하여야 하는 기술의 경우, 우선심사비용을 추가납부 하면서 우선심사를 청구하면 3~5개월 이내에 조기 심사에 의한 등록이 가능함. 심사관은 요건이 불비한 경우, 우선심사수리를 거부할 수 있음.

특허공개와 제 3자 정보제공이란?

특허공개란 특허출원후 1년6개월 또는 조기공개신청에 의하여 특허청관보로서 내용전문을 인터넷상에 공개하는 것임. 해당 특허가 등록되는 경우 피해를 입을 우려가 있는 제3자는 등록되어서는 안되는사유를 제출하는 정보제공을 할 수 있음.

특허공보란?

특허등록공보(Gazette)란 특허를 취득하고자 특허청에 출원한 기술내용을 일반 대중에게 그 내용을 알리기 위하여 인터넷상에 반포하는 정부 관보(官報)임. 특허공보에는 모든 출원내용을 무조건 공개하는 공개공보(公開公報: Open-laid gazette)와, 심사 이후 등록시키기 위하여 특허결정되어 등록된 출원내용을 게재하는등록 공고공보(公告公報: Publication gazette)의 2 가지의 공보가 있음. 특허검색을 한다는 것은 이 공개공보나 등록공고공보를 찾아서 먼저 출원된 기술이 있는 가를 판단한다는 것임.

특허검색 및 특허선행기술조사란?

심사관의 주요한 거절이유는 선행등록된 다른 특허에 근거하므로 출원 전, 자신의 기술과 동일하거나 유사한 특허가 이미 출원되어 있는 지를 검색하여야 보아야 함. 특허청에서 운영하는 검색사이트에서 전체 특허 자료의 검색가능.

특허검색사이트: www.kipris.or.kr



국제특허란?

특허는 세계 각국이 속주주의를 채택하므로 희망하는 국가에도 개별적으로 특허출원절차를 완전히 밟아 출원을 수행하여야 하며 국제출원은 2가지의 방식이 존재함.

1) 파리조약방식의 출원

특허권취득을 원하는 국가에 개별적으로 모두 출원하는 것으로서 국가간 상호주의를 인정하는 파리 조약 하에서 수행되고 출원희망국가가 4~5 개국정도로 적은 경우, 조속한 특허권의 취득이 필요한 경우에 바람직함.

2) PCT출원

특허의 세계조약인 PCT조약에 의하여 출원하는 방식으로 세계지적소유권기구(WIPO)에 출원한 후, 한국 출원일로부터 31개월 이내에 희망하는 국가별로 개별적인 절차를 밟는 방식. 출원비용은 다소 증가하게 되나 사업단계별로 추이를 보아가면서 각국으로 진입하게 되므로 사업성이 불투명한 경우, 출원희망국가가 많은 경우에 바람직함.

우선권주장제도;

한국출원일로부터 1년 이내에 출원하면 한국출원일을 신규성상실의 기준으로 보기 때문에 출원일의 소급효를 볼 수가 있음.

07 특허침해의 판단 및 대응



특허권침해란?

특허명세서 기재의 청구범위의 기술과 유사, 동일한 기술내용을 업으로서 생산, 판매, 유통, 전시하는 일체의 행위.

고소장/감정서

특허권자는 침해를 중지하라는 경고장의 발송 - 답변서 - 조정, 협상의 과정을 거친 이후에도 침해자가 지속적인 침해행위를 하는 경우에는 고소를 할 수 있음, 고소 이후의 절차는 검찰에서의 소환신문, 경찰의 증거조사 등의 일반적인 형사사건의 처리 절차와 동일, 고소 시에 변리사의 침해판단을 받은 감정서를 첨부하게 됨.

특허권침해에서의 권리자와 침해 예비피의자의 대응

권리형성단계	특허(출원)권자대응	침해 예비피의자대응
특허등록이전	-침해중지의 경고장발송	정보제공 등으로 등록저지
등록공고후 3개월 경과시까지	-등록시 경고장발송시기로 법적처리 의 기준일소급	등록공고일로 부터 3월 이내의 제3자 무효심판청구활용
권리기간중	-형사적구제 <-형사고소 (7년이하의 징역, 1억원이하의벌금) -민사적 구제 <-민사제소 ① 특허권침해금지가처분소송 (침해행위 조성물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 기타 침해의 예방에 필요한 행위) ② 손해배상청구소송 ③ 신용회복조치의 청구소송	-권리범위확인심판 (특허권자의 특허범위에 침해자의 제품이 포함되지 않는다는 심결을 특허심판원에구함) -특허무효심판 (특허등록에 하자가 있어 무효가 되어야 한다는 심결을 특허심판원에 구함) 기각 시에는 각각 특허법원에 심결취소소송 제소

권리범위확인심판, 무효심판은 특허청의 심판원-특허법원에 청구, 제소하는 것으로서 실질적인 민,형사적인 절차와는 달리 특허권 침해의 확정판단을 받기 위한 보조절차임.

08 침해경고를 받은 경우의 대응체크리스트

