

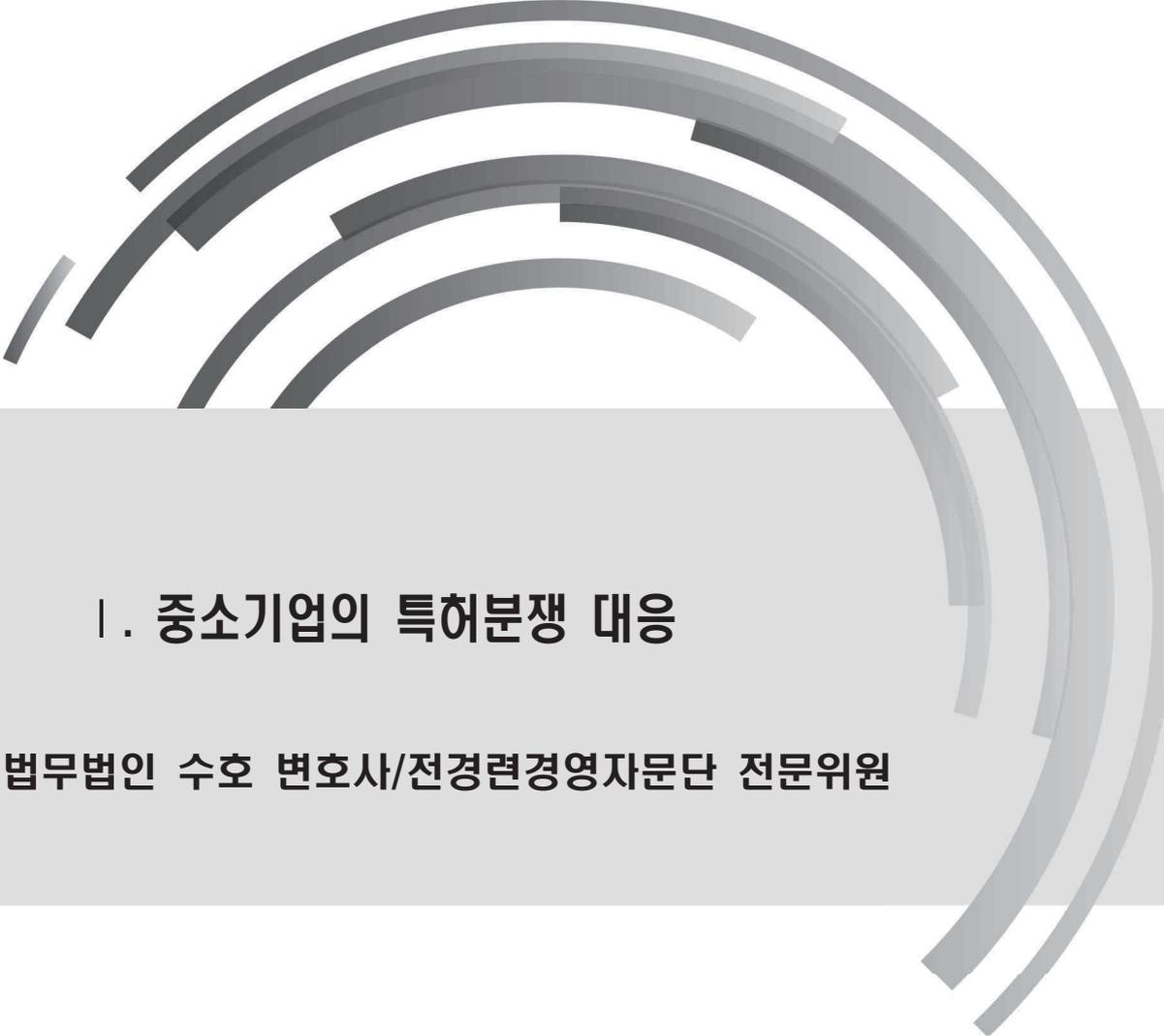
중소기업의 특허분쟁 대응과 특허경영전략 설명회

진행순서

시 간	내 용	비 고
13:30-14:00(30')	○참석자 등록	
14:00-14:05(05')	○인사말씀	·양금승 소장(전경련중소기업협력센터)
	○내빈소개	·배명한 팀장(전경련중소기업협력센터)
Session1 : 중소기업의 특허분쟁 대응과 특허경영 전략		
14:05-15:05(60')	○중소기업의 특허분쟁 대응방안 - 국내외 기업의 최근 특허소송 동향과 판례 - 중소기업의 특허분쟁 대응방안	·손광남 변호사변리사(법무법인수호)
15:05-16:05(60')	○중소기업의 특허경영전략 - 직무발명보상체계 도입과 보상금 산정 기준 - 특허출원 절차 및 지원기관 제도	·원용철 변리사(올바른특허법률사무소)
16:05-16:25(20')	○질의응답(Q&A)	·손광남 변호사, 원용철 변리사
16:25-16:35(10')	○폐회 및 휴식	
Session2 : 중소기업의 특허지문		
16:35-17:30(55')	○중소기업 특허지문 상담회 ※사전예약한 기업에 한함	·홍동오 변호사(법무법인화우) ·홍동우 변리사(지혜안특허법률사무소) ·서수진 변리사(특허법인수) ·송석관 변리사(특허법인동천) ·조성신 변리사(특허법인웰-엘엔케이)

목 차

I. 중소기업의 특허분쟁 대응	1
- 국내외 기업의 최근 특허소송 동향과 판례	
- 중소기업의 특허분쟁 대응방안	
II. 중소기업의 특허경영전략	25
- 직무발명보상체계 도입과 보상금 산정 기준	
- 특허출원 절차 및 지원기관·제도	



Ⅰ. 중소기업의 특허분쟁 대응

손광남 법무법인 수호 변호사/전경련경영자문단 전문위원

중소기업의 특허분쟁 대응방안

2014. 9. 30.

법무법인 수호 손광남 변호사/변리사

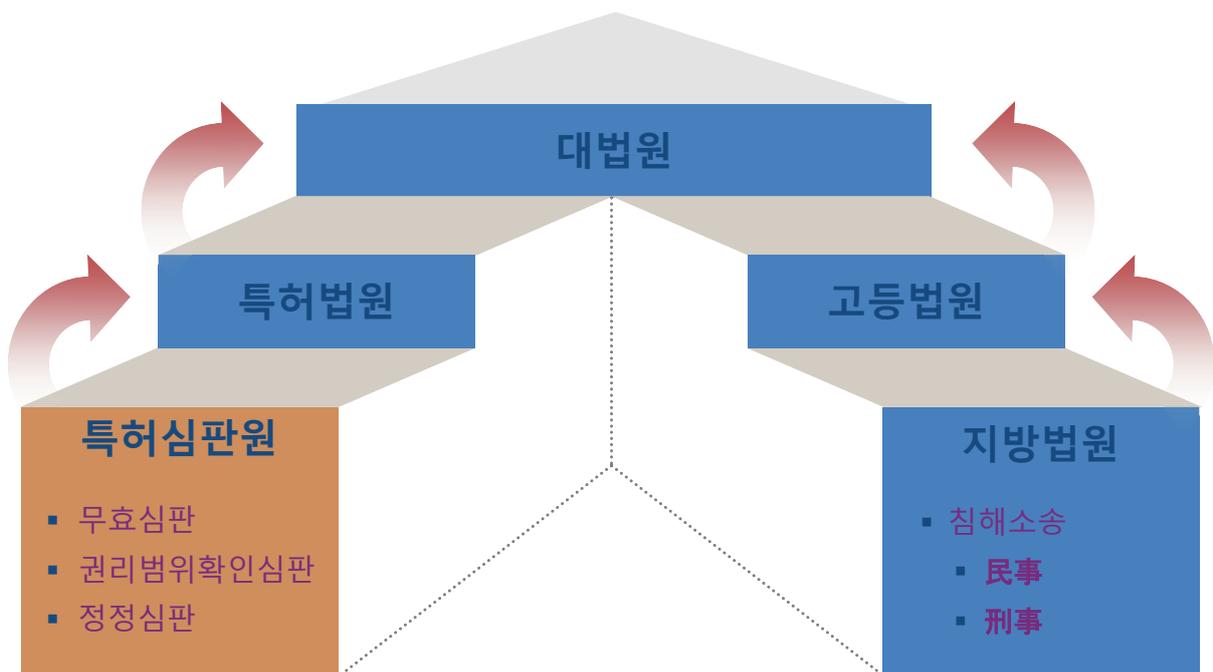
1

Contents

1. 특허소송의 체계
2. 특허 소송 내의 주요 쟁점
3. 특허청구범위의 해석- 문언침해, 균등론, 출원경과 금반언
4. 실시 발명의 특징
5. 특허 무효관련- 기재불비, 진보성, 결합의 용이성
6. 손해배상 산정
7. 특허 분쟁 전략

1. 특허 소송의 체계

1. 특허소송의 체계



2. 특허 소송 내의 주요 쟁점

2. 특허 소송 내의 주요 쟁점

특허청구범위 해석

- 구성요소완비의 원칙(문언침해)
- 균등론
- 출원경과 금반언의 원칙

실시 발명의 특정

특허무효 관련 - 권리남용의 항변

- 기재불비
- 신규성, 진보성

손해배상 산정

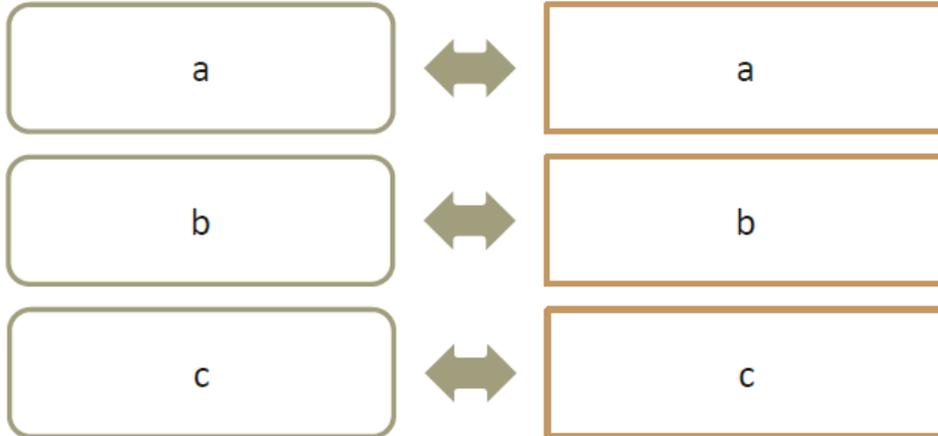


3. 특허청구범위의 해석

3.1. 문언침해

3. 특허청구범위 해석

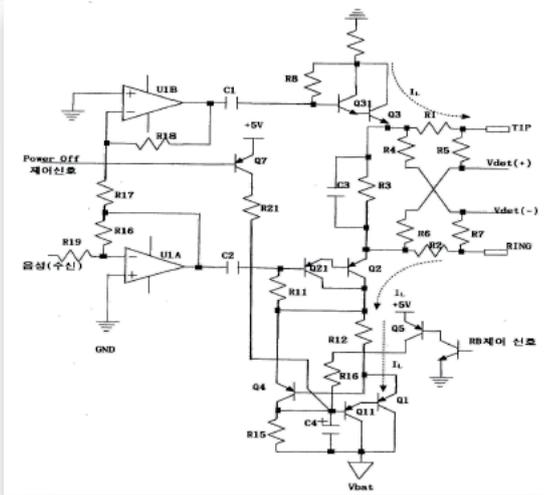
3.1. 문언 침해



All Element Rule(구성요소완비 원칙)

침해 대상이 특허청구범위에 기재된 모든 구성요서를 포함하는 경우에 성립

특허청구범위 (예시)



[이 사건 특허발명의 제1도]

구분	청구항 제3항의 내용
전제부	제 2 항에 있어서,
구성6	파워 오프 제어 신호에 대응하여 상기 트랜지스터(Q11)의 베이스 전위를 조절해서 상기 트랜지스터(Q3,Q31)의 동작 모드와 차단 모드를 제어하는 트랜지스터(Q7); 상기 트랜지스터(Q7)의 바이어스 저항기(R21);
구성7	상기 연산 증폭기(U1B)의 증폭도를 단위 이득 1로 결정하는 저항기(R17,R18); 상기 연산 증폭기(U1A)의 수신 이득을 조절하는 저항기(R19,R16); 및 상기 연산 증폭기(U1A)(U1B)의 각 출력을 상기 트랜지스터(Q31)(Q21)의 각 베이스로 각각 결합하는 결합 커패시터(C1)(C2)를 더 포함하는 전전자식 교환기의 아날로그 가입자 정합 회로.

구분	청구항 제2항 내용
전제부	전전자식 교환기의 아날로그 가입자 정합 회로에 있어서,
구성1	각기 달링턴 접속되어, 팁 단자와 링 단자를 통해 가입자에게 통화 전류를 공급하고 음성 신호 전력을 증폭하는 트랜지스터(Q3,Q31)(Q2,Q21); 달링턴 접속되어, 최대 통화 전류를 제한하는 트랜지스터(Q1,Q11) 및 상기 트랜지스터(Q1,Q11)의 바이어스 저항기(R15);
구성2	통화 전류를 검출해서 상기 트랜지스터(Q11)의 베이스 전류를 제한하여 상기 최대 통화 전류를 제어하는 트랜지스터(Q4) 및 상기 달링턴 접속된 트랜지스터(Q2,Q21)(Q1,Q11)간을 연결하고 공급되는 통화 전류를 검출하여 전압으로 변환해서 상기 트랜지스터(Q4)가 동작하도록 상기 트랜지스터(Q4)의 베이스-이미터간 전압을 제공하는 저항기(R12);
구성3	상기 트랜지스터(Q2,Q21)(Q3,Q31) 사이에 접속되어, 팁과 링 사이에 교류 부하 또는 직류 부하가 없을 때 상기 트랜지스터(Q2,Q21)(Q3,Q31)가 차단 영역에서 동작하는 것을 방지하는 바이어스 저항기(R3) 및 통화 전류를 검출하기 위한 전류/전압 변환 저항기(R1,R2) 및 상기 저항기(R1,R2)에 의해 검출된 전압을 비교하는 브리지 저항기(R4,R5,R6,R7);
구성4	상대측으로부터 수신된 음성 신호를 상기 트랜지스터(Q21)에 인가하기 위한 연산 증폭기(U1A) 및 상기 연산 증폭기(U1A)의 출력 신호를 다시 반전하여 상기 트랜지스터(Q31)에 입력하는 연산 증폭기(U1B);
구성5	상기 저항기(R12)의 전위를 상기 트랜지스터(Q1,Q11)를 통해 제어하여 최대 통화 전류의 제한 범위를 조절하는 트랜지스터(Q5) 및 상기 트랜지스터(Q5)의 바이어스 저항기(R16)를 포함하는 전전자식 교환기의 아날로그 가입자 정합 회로.

확인대상발명과 이 사건 제2항 발명의 구성 대비 - 문언 침해 여부

이 사건 제2항 발명의 구성요소

: 구성1 + 구성2 + 구성3 + 구성4 + 구성5

확인대상발명의 구성요소

: 구성1 + 구성2 + 구성3 + 구성4 + 구성6(≠구성5)

→구성요소완비의 원칙상 문언 침해 X

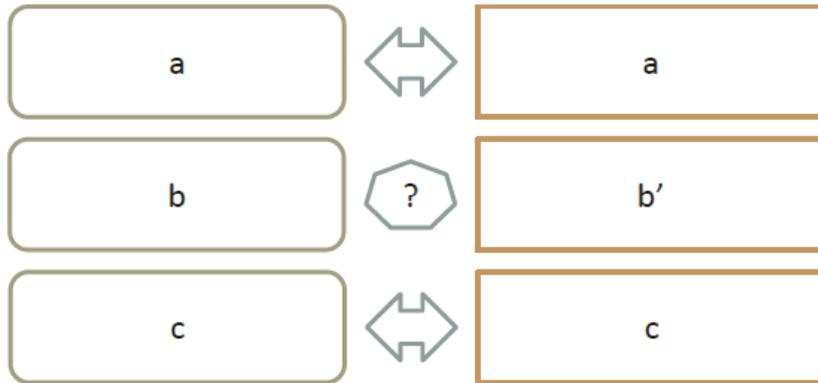
→균등론에 의한 침해여부 판단(후술)

11

3.2. 균등론

3. 특허청구범위 해석

3.2. 균등론



Doctrine of Equivalence (균등론)

침해 대상 제품의 구성요소가 일부 다른 경우라도, 양자의 차이가 비실질적인 경우에는 침해 성립

13

3. 특허청구범위 해석

균등론 요건

적극적 요건

- a. 과제의 해결원리가 동일할 것
- b. 치환가능성이 있을 것
- c. 치환용이성이 있을 것

소극적 요건

- d. 공지기술 또는 자유기술이 아닐 것
- e. 의식적 제외 등의 특별한 사정이 없을 것

균등침해가 성립하기 위해서는 적극적 요건(a, b, c)가 모두 만족해야 하고, 소극적 요건(d, e) 중 어느 하나에도 해당되지 않아야 함

[대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결의 판결요지 발췌]

「(가)호 발명이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고(적극적 요건1), (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며(적극적 요건2), 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는(적극적 요건3), (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고(소극적 요건1), 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가) 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등(소극적 요건2)의 특단의 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 한다.」

14

3.3. 출원경과 금반언

특허청구범위 해석 (예시)

3.3. 의식적 제외의 항변 - 균등론의 (e) 요건 충족 여부

출원경과금반언 원칙이란 특허권자가 출원과정에서 심사관의 거절이유에 대응하여 특허청구범위를 감축하거나 또는 좁게 해석하여야 한다고 주장하여 특허를 받은 경우에는, 후에 위 의식적으로 제외된 부분에 대해서는 균등침해를 주장할 수 없다는 것(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결 참조).

구성 5로 한정하는 피고의 청구항 제1, 2항 보정은, 구성 5를 포함하지 아니한 확인대상발명을 이 사건 제2항 발명의 권리범위에서 의식적으로 제외한 것

	보정 전 청구범위	보정 후 청구범위	비고
1항	구성 1, 2, 3, 4	삭제	청구범위가 감축됨
2항	제1항 + 구성 5	구성 1, 2, 3, 4, 5	

[이 사건 특허의 보정 전 후 청구범위 비교]

확인대상발명은 이 사건 특허의 보정 전 청구항 제3항의 권리범위에 속하였는데, 결국 피고의 보정으로 인하여 보정 후 청구항 제3항에 구성 5가 추가되었기 때문에, 구성 5를 포함하고 있지 아니한 확인대상발명은 이 사건 특허의 권리범위에서 완전히 제외되었음

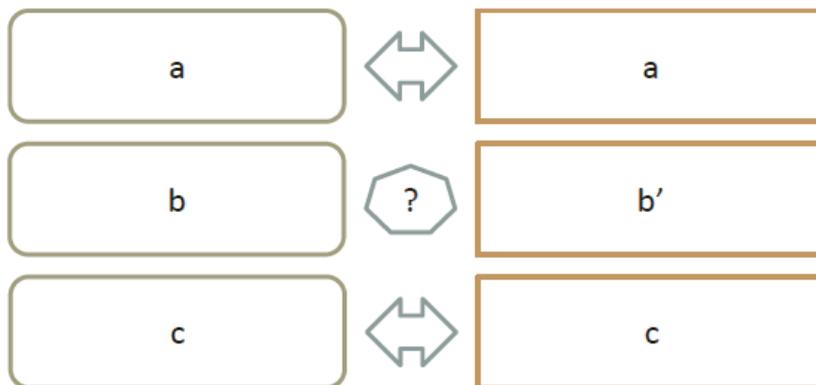
	보정 전 청구범위	보정 후 청구범위	비고
3항	제1항 + 구성 6, 7 [구성 1, 2, 3, 4, 6, 7]	제2항 + 구성 6, 7 [구성 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]	구성 5가 추가되어 권리범위가 감축됨

[이 사건 특허의 보정 전 후 청구범위 비교]

4. 실시 발명의 특징

4. 실시 발명의 특징

실시 발명의 특징



주장·입증책임이 원고에게 있음

- 피고가 자신의 실시 발명을 공개할 의무 없음
- 방법발명의 경우 침해발명을 특정하기 매우 곤란함
- 형사고소 이용 가능
- 소극적 권리범위 확인심판 청구 여부



5. 특허무효 관련



5.1. 기재불비

5. 특허 무효 관련- 기재불비

당업자의 기술수준 기준 토대로 전체적 고찰

특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여

그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람의 입장에서

명세서와 도면을 전체적으로 고찰하여 판단

→ 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준으로 보아

- ① 특수한 지식을 부가하거나
- ② 과도한 시행착오나 반복실험을 거칠 것이 요구되지 않는 한 기재불비가 있다고 할 수 없음

(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후3588 판결, 특허법원 2006. 5. 19. 선고 2005허6214 판결 등)

21 |

5. 특허 무효 관련

기재불비요건 판단 법리

청구범위 기재 기술구성은 발명의 성질과 목적을 참작하여 합리적 해석

특허발명의 범위는 특허청구의 범위에 기재된 것 뿐 아니라 ① 발명의 상세한 설명과 도면의 간단한 설명의 기재 전체를 일체로 하여 그 발명의 성질과 목적을 밝히고 ② 이를 참작하여 그 발명의 범위를 합리적·실질적으로 판단하여야 할 것이므로, 특허출원된 발명의 내용이 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 용이하게 이해되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있다 하더라도 적법한 청구범위의

기재라고 보아야 할 것 (대법원 2002. 2. 5. 선고 2001후3057 판결, 특허법원 2006. 12. 21. 선고 2006허4536 판결, 특허법원 2006. 8. 18. 선고 2005허10480 판결 등)

추상적, 기능적으로 표현된 청구항의 기술적 구성 및 범위 확정

청구범위가 추상적 또는 기능적으로 기재되어 있는 경우에는 명세서의 다른 기재나 도면을 참작하여 특허의 기술적 구성을 확정하여 기술적 범위를 결정하는 것이 확립된 판례의 태도 (대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후834 판결, 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후2465 판결, 대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결, 대법원 2001. 6. 29. 선고 98후2252 판결 등)

22 |

5.2. 진보성

5. 특허 무효 관련

5.2. 발명의 진보성

의의

그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원 전에 공지된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 없다는 발명의 특징

우리 특허법의
규정 형식

negative 규정 형식

- 당해 특허발명의 무효를 주장하는 자가 진보성이 인정될 수 없음을 입증하여야 함
- 규정의 형식은 입증책임의 분배에 있어 현저한 차이를 가져옴
- 현재의 실무도 진보성을 특허장애사유로 파악하고 있음

판단의 기준시

특허출원시

판단의 기준이
되는 자

그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자

판단방법

후술

5. 특허 무효 관련

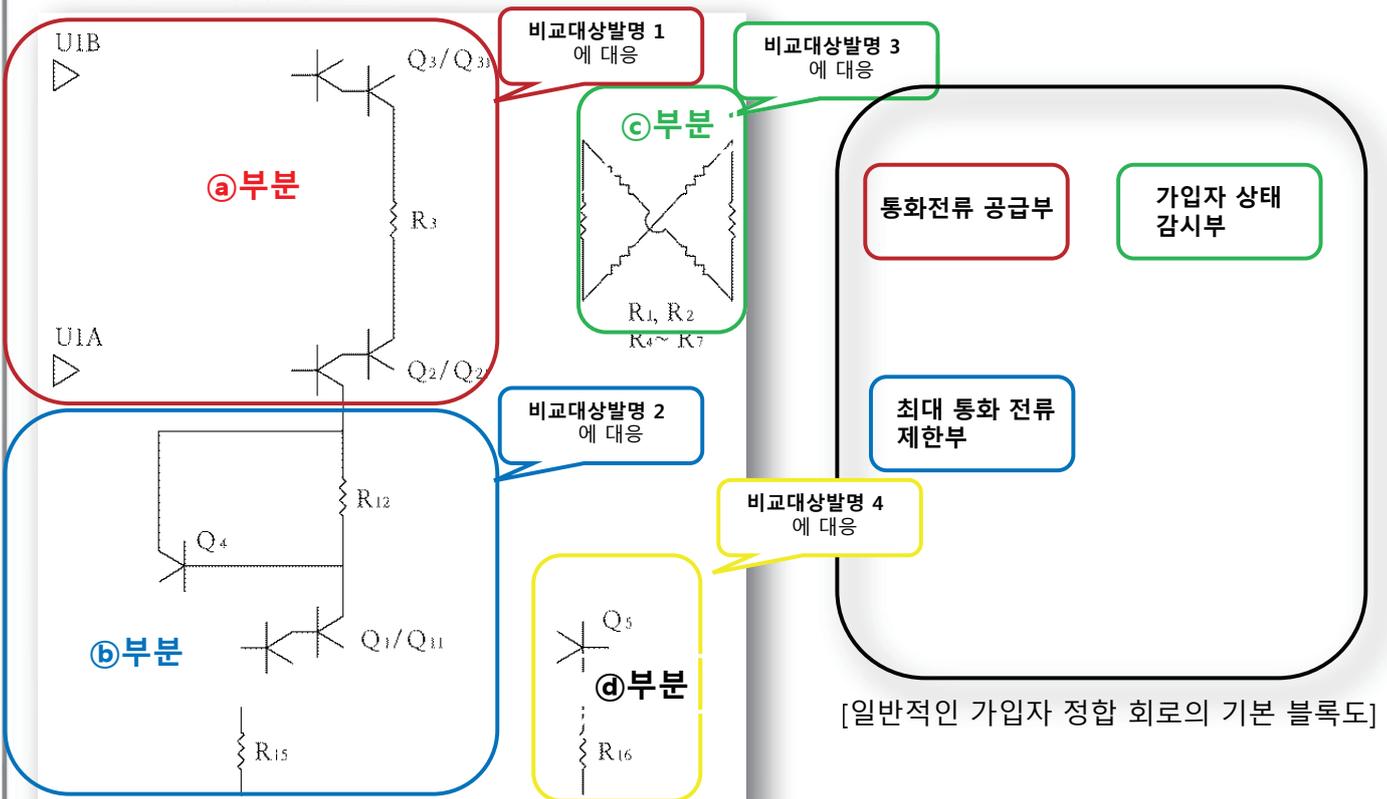
선행기술과의 비교 판단

진보성 판단의 핵심	선행공지발명으로부터 “용이하게 발명할 수 있는 것인지” 여부
판단의 대상	구성요소들이 유기적으로 결합된 “전체로서의 발명”
실무의 판단 방법	<ul style="list-style-type: none"> 진보성을 판단하기 위하여 청구항의 구성요소를 나누어서 보는 경우가 많음 어디까지나 전체로서의 발명을 판단하기 위한 것이지 구성요소 하나하나를 따지기 위한 것은 아님 그럼에도 불구하고, 청구항의 구성요소를 나누어 검토하는 과정에서 “유기적으로 결합된 전체로서의 발명과 비교해야 한다” 는 원칙에 그르치고 사후적 고찰의 오류에 빠지기 쉬움

25 |

5.2. 진보성 판단(예시:전화 교환기 가입자 정합회로)

이 사건 제2항 발명은 비교대상발명 1 내지 4의 구성들을 단순히 연결한 것에 지나지 않아 결합이 곤란하지 않음



[일반적인 가입자 정합 회로의 기본 블록도]

[이 사건 제2항 발명의 구성 대비도]

26

5. 특허 무효 관련

5.3. 결합의 용이성

1. 사실상 추정 불가

2. 특별한 사정이 없는 한 결합의 용이성은 별도의 주장·입증이 필요

3. 대법원 2005후3284 판결(폼팩터 사건), 대법원 2007후3660 판결(구보다 사건)

용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정됨

4. 결합의 용이성에 대한 판단 기준?

27 |

5. 특허 무효 관련

결합의 용이성 관련 판례(1)

대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결 – 사후적 판단 금지

어떤 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 통상의 기술자를 기준으로 하여 그 발명의 출원 당시의 선행공지발명으로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 보아야 할 것이고, 진보성이 부정되는지 여부를 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다.

28

5. 특허 무효 관련

결합의 용이성 관련 판례(2)

대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 – 결합발명의 진보성 판단

어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, **특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성**을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 (i) **그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나** (ii) **그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다.**

29

5.3. 특허 무효 관련

결합의 용이성 관련 판례(3)

대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결 – 증거에 의한 사실 인정

특허법 제29조 제2항에 의하여 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 좇아 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 **증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음**, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다.

30

6. 손해배상액 산정

6. 손해배상액의 산정

특허법 제128조 (손해액의 추정등)

①특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

②특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다.

③특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.

④제3항의 규정에 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.

⑤법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

6. 손해배상액의 산정

청구 근거 조문	내용	손해액의 산정
민법 제750조 (원칙형, 통상형)	일신회익	침해행위가 없었더라면 특허권자가 제조·판매할 수 있었을 수량 × 권리자의 단위수량당 이익
특허법 제128조 제1항 (일신회익 추정형)	일신회익	침해자의 양도수량 × 권리자의 단위수량당 이익, 단 특허권자의 실시능력을 초과할 수 없다.
같은 조 제2항 (이익 추정형)	침해자이익	침해자의 제조·판매수량 × 침해자의 단위수량당 이익을 손해액으로 추정
같은 조 제3항 (실시료 상당액형)	실시료 상당액	특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 손해액으로 본다. 여러 사정을 종합 고려하여 결정된다.

33

특허 소송 관련 기사

특허 무효율 관련 기사

헤럴드코퍼

심사관 수 부족에 부실심판...특허 무효율 55%

2013-10-17 11:26

우리나라의 특허 무효율(패소율)이 연평균 55%에 이르는 것으로 나타났다.

국회 산업통상자원위원회 정수성 의원(새누리당)이 17일 특허청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 5년간 우리나라 특허심판원의 특허무효심판 인용률은 55.4%인 것으로 나타났다. 특허 무효율을 2008년 58.5%, 2009년 60.1%에 이어 2012년에는 52.1%로 50%대를 상회했다. 특허 무효 건수는 2008년 360건, 2009년 318건, 2010년 336건, 2011년 374건, 2012년 405건으로 계속 증가했다.

이처럼 특허 무효율이 높게 나타나는 이유에 대해 정 의원은 "특허 등록 건수에 집착하는 특허청의 실적 위주 정책 때문"이라고 지적했다. 특허청이 심사 처리 기간 단축에 집착하다 보니 심사관들이 1인당 담당하는 특허 수가 최근 5년 연평균 224건으로, 77건의 미국과 비교해도 3배 정도 높은 수치라는 설명이다. 2011년 공휴일이 116일이니 주5일근무자 기준으로 249일을 일했다는 사실을 감안하면 하루에 한 건 이상 처리한 셈이다. 한편 1인당 담당하는 특허의 수가 유럽은 47건, 중국은 59건이었다.

또 특허 출원 건수는 계속해서 증가하는데 심사관의 채용 수가 여전히 답보 상태라는 점도 특허 무효율이 높게 나타나는 이유로 꼽혔다. 한 번리사는 "이 때문에 질적으로 엄격한 심사가 이뤄지지 못하는 실정"이라고 비판했다.

이정아 기자/dsun@heraldcorp.com

특허 침해 소송 승소율 기사

MK 뉴스

인쇄하기

특허 출대하는 한국...특허침해 소송 승소율 고작 30%

이겨봐야 손에 쥐는건 5000만원

기사인력 2012.09.05 17:48:41 | 최종수정 2012.09.06 09:23:56

대학 내 벤처기업으로 출발한 T사는 5년 동안 뼈를 깎는 노력 끝에 TV 리모컨용 반도체칩을 개발했다. T사는 이 제품 하나로 출시 첫해 30억원 수익을 올렸지만 곧 경쟁업체가 모방 제품을 내놓았다. T사는 경쟁업체를 대상으로 특허소송을 걸었지만 패소하는 바람에 특허가 무효화됐다. 벤처기업이다 보니 특허 등록에 미비한 점이 있었는데, 경쟁업체가 이 점을 파고들었다.

이 회사 관계자는 "실패 위험을 무릅쓰고 막대한 비용과 시간을 들여 혁신적 제품을 만들어냈지만 어처구니없게도 후발업체는 적은 투자비로 우리 제품을 모방한 개량 제품을 만들어냈다"고 말했다.

특허 출대하는 한국

특허 인프라스트럭처 부족

- 특허 베끼기 풍조 만연
- 중기 60%는 수출 시 특허선행조사 안해
- 중기 35%는 특허인력 전무
- 기업 39%만 직무발명보상 실시

특허 보호에 인색한 법원

- 소송 시 특허 무효율 70% 선
- 승소 시 배상액 5000만원 이하가 절반

7. 특허 분쟁의 대응전략

7.1. 특허 분쟁 전략 – 내부적 검토사항

- 특허 유효성 분석/침해 분석/적용할 특허 선택
- Counter claim 유무 검토
- 소송지 선택 (국가, 법원)
- 한국 KTC, 미국 ITC 에도 제소할 것인가
- 정정심판을 사전에 할 것인가
- 손해배상만 할 것인가, 금지청구도 할 것인가
- 가처분도 할 것인가, 본안만 청구할 것인가
- 경고장 보낼 것인가
- 전문가 선임 필요성/ 검증 감정 전략

7.2. 특허침해소송의 단계별 대응전략

1. 소송준비에 있어서의 대응전략

- (1) 소송전담팀을 구성한다.
- (2) 대리인을 선임한다.
- (3) 소송비용의 견적은?
- (4) 소송 전략을 세운다.
- (5) 권리범위확인심판을 검토한다.
- (6) 증거보전의 대책을 강구한다.
- (7) 가처분대책을 세운다.
- (8) 특허무효심판을 청구한다.

39

7.2. 특허침해소송의 단계별 대응전략

2. 소송진행에 있어서의 대응전략

- (1) 상대방을 누구로 하는가를 선정한다.
- (2) 관할 법원을 선정한다.
- (3) 본안소송 또는 가처분신청을 검토한다.
- (4) 청구내용을 선정한다.

	권리자→상대방	상대방→권리자
본안소송	침해금지청구소송 손해배상청구소송 부당이득반환청구소송 신용회복청구소송	금지청구권부존재확인소송 선사용권존재확인소송
가처분	침해금지가처분	

- (5) 실시품 물건을 특정한다.
- (6) 필요에 따라 작전회의를 가진다.

40

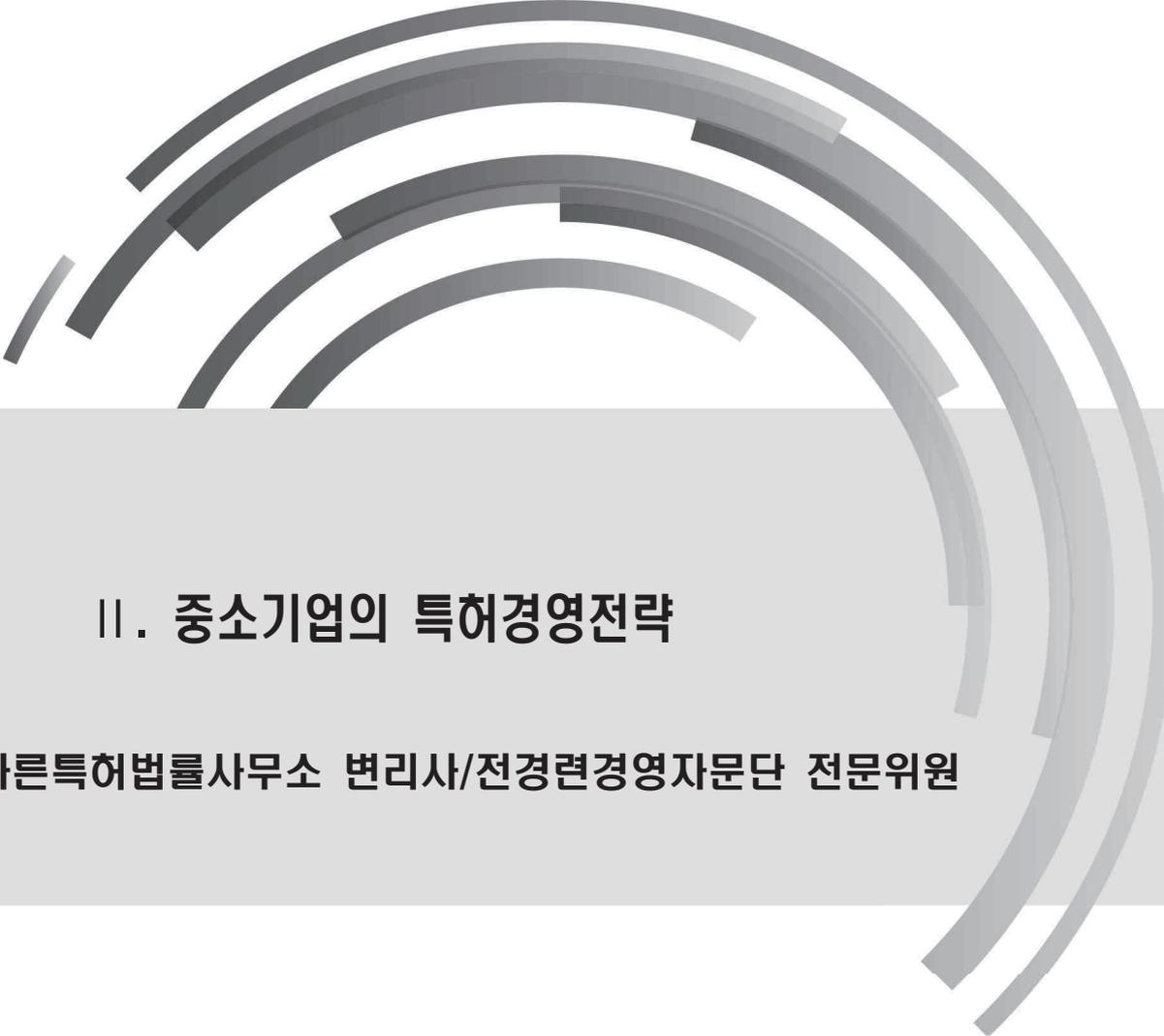
7.2. 특허침해소송의 단계별 대응전략

3. 소송종료 단계에 있어서의 대응전략

- (1) 화해의 방법을 파악한다.
- (2) 손해배상금의 지불방법을 정한다.



THANK YOU!



II. 중소기업의 특허경영전략

원용철 올바른특허법률사무소 변리사/전경련경영자문단 전문위원

중소기업의 특허경영전략

- 직무발명제도 도입 및 효과
- 특허출원 절차 및 지원기관·제도

2014. 09.

원용철 대표변리사
올바른특허법률사무소

강사소개

원용철 변리사

경력

- 서울대학교 금속공학과 공학사('94)
- 서울대학교 금속공학과 공학석사('96)
- 현대자동차 기술연구소 담임연구원
- 피플홀딩스(주) 이사
- 유미특허법인 변리사
- 특허법인 정안 파트너 변리사
- 올바른특허법률사무소 대표변리사

IP분야

- 헤라우스오리엔탈하이텍, 엑스메텍, 네오뷰코오롱 출원/자문업무
- 포스코(POSCO), 포항산업과학연구원(RIST) 출원/분쟁대응 업무
- 고려아연그룹, 알란탐(Alantum) 출원, 침해분석/자문
- 현대자동차 출원 및 출원전략
- 두산중공업, 한라비스테온공조(HVCC) 출원/자문

대외활동

- 한국산업기술진흥원(KIAT) - 신뢰성 확산사업 평가위원
- 한국산업기술평가관리원(KEIT) - WPM 이차전지 사업 평가위원
- 한국에너지기술평가원 - GET-FUTURE 사업 평가위원
- 한국발명진흥회 - 특허기술 사업화지원 사업 평가위원(2014~)
- 중소기업 기술개발사업 평가위원(2013~)
- 전경련(FKI) 경영자문단 - 법무전문위원(2014~)

수상

- 산업자원부 장관상 수상 - 원가절감형 자동차 엔진 및 샤시부품 개발

I. 직무발명제도- 직무발명 관련 분쟁

퇴직한 LG전자 선임연구원이 회사를 상대로 최대 80억원대의 직무발명 보상금 소송

한국경제

서울중앙지방법원에 따르면 LG전자 선임연구원이었던 A씨는 "4세대 이동통신인 롱텀에볼루션(LTE) 원천기술 개발에 따른 발명 보상금을 받지 못했다"며 회사를 상대로 2억원 청구 소송을 제기했다. A씨는 소송이 유리하게 전개될 경우 소가를 80억원 이상으로 높일 것으로 전해졌다.

A씨는 LG전자 선임연구원으로 들어가 2008년 LTE 원천기술을 개발하는 데 핵심 멤버로 활동했다. LG전자는 LTE 표준특허로 인정받은 이 기술을 미국 통신회사, 휴대폰 제조업체 등과 계약을 체결해 앞으로 4세대 이동통신 휴대폰 제조에 이 기술을 공유하기로 했다. 또 2011년 12월 이 기술을 포함해 네 건을 팬택에 양도하며 약 95억원을 받았다.

또 미국 통신회사, 휴대폰 제조업체 등과 계약을 체결해 앞으로 4세대 이동통신 휴대폰 제조에 이 기술을 공유하기로 했다. A씨는 보상을 받지 못한 채 회사를 나왔다.

A씨를 대리하고 있는 보리움 법률사무소의 박의준 변호사는 "LTE 표준특허 1개의 가치는 스마트폰 가격, 스마트폰 판매대수 등을 이용해 구하면 450억원 정도로 평가되고 있다"며 "A씨의 공헌도를 감안할 때 80여억원의 발명보상금을 받게 될 것"이라고 말했다. LG전자 측은 "지난해 A씨와 협의했지만 무리한 금액을 요구해 소송에 이르게 됐다"고 전했다.

삼성전자 직무발명소송 강제조정으로 봉합

서울경제

1심 재판을 통해 회사로부터 60억원이라는 사상 최대 규모의 직무발명 보상금을 받아냈던 삼성전자 전직연구원의 4년간에 걸친 법정 싸움이 결국 조정으로 마무리됐다.

서울고법 민사5부(이태종 부장판사)는 삼성전자 수석연구원을 지낸 정모씨가 회사를 상대로 제기한 소송의 항소심에서 지난달 6일 강제조정을 결정했고 양측이 이를 받아들임으로써 그대로 마무리됐다고 11일 밝혔다.

강제조정은 재판부가 직권으로 원·피고에게 공평한 해결책을 제시하고 이에 대해 양측이 모두 이의를 신청하지 않고 받아들일 경우 재판상 화해가 이뤄진 것으로 보는 제도다. 양측이 조정의 구체적인 내용을 외부에 공개하지 않기로 결정함에 따라 정씨가 보상을 얼마나 받기로 했는지에 대해서는 알려지지 않았다.

정씨는 1991년부터 1995년까지 삼성전자에 근무하면서 디지털 고화질 텔레비전 개발을 주도해 국내외 특허 38건을 회사 명의로 출원했다. 이후 대학교수로 전직한 정씨는 회사가 자신의 발명에 합당한 보상을 하지 않았으며 지난 2010년 소송을 냈다. 1심 재판부는 삼성전자가 정씨의 특허 발명 덕분에 625억원을 벌었다고 판단해 정씨에게 10%(62억3,000만원)의 보상을 지급해야 한다고 판시했다. 하지만 정씨와 삼성전자는 1심 판결에 불복하고 항소했다.

3

I. 직무발명제도- 목적, 취지

직무발명제도 목적 및 취지

- 직무발명에 대한 보상은 종업원에게 기술개발 의욕을 높이고, 기업은 기술축적과 이윤창출로 인해 기업 성장의 원동력이 될 수 있음. 즉, 직무발명제도는 발명을 창출할 수 있는 기반인 연구개발(R&D)투자와 시설 등을 제공한 사용자 등과 창조적인 노력으로 발명을 완성한 종업원 등 간의 이익을 합리적으로 조정하게 함.
- 사용자로 하여금 더욱 더 적극적인 투자를 하도록 유도하는 한편 종업원에게는 경제적 보상을 제공하여 창조적인 발명에 매진할 수 있도록 지원함

- 직무발명제도는 사용자에게 직무발명에 대한 권리를 안정적으로 실시할 수 있는 기반을 마련하고, 종업원에게는 권리의 귀속 및 정당한 보상을 보장함으로써 '선순환 구조'를 구축하여 산업의 기술 경쟁력을 높이고, 나아가 국민경제 발전에 이바지할 수 있음



4

I. 직무발명제도-정의

직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말함. (발명진흥법 제2조 제2호)

※ 직무발명은 발명진흥법상의 개념으로서, 특허법상 보호되는 '발명'에 국한되지 아니하고, 실용신안법상 보호 대상이 되는 '고안' 및 디자인보호법상 보호 대상이 되는 '창작'을 포함하는 개념임. 따라서 발명진흥법에서는 직무발명에 관한 규정에서 "특허 등" 또는 "특허권 등"으로 규정하고 있음.

직무발명의 요건

01 종업원의 발명일 것

종업원

고용계약에 의해 타인의 사업에 종사하는 자로 종업원, 법인의 임원, 공무원을 지칭. 상근 비상근을 묻지 않으며 촉탁직원이나 임시직원도 포함하나 고용관계는 반드시 있어야 함

직무

사용자의 요구에 응해 업무수행을 담당하는 직책

02 종업원의 발명이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속할 것

사용자

타인을 고용하는 개인, 법인, 국가나 지방자치단체를 지칭

업무범위

사용자가 수행하는 사업범위

※ 법인의 경우 사업범위는 정관을 기초로 해석

03 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

종업원의 직무

발명의 의도 여부와 관계없이 직무발명의 성립은 인정되나 발명을 하는 것이 종업원의 직무가 아닌 경우에는 직무발명이 아님

현재 또는 과거의 직무

종업원의 직무는 현재의 직무뿐만 아니라 해당 기업 내에서 과거에 수행한 직무도 포함

5

I. 직무발명제도- 직무발명에 대한 발명진흥법 주요 내용

✓ 사용자등의 통상실시권 (법 제10조 제1항)

직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권에 대하여 통상실시권을 가짐. 사용자등이 종업원등의 직무발명에 대한 승계 여부의 통지의무를 이행하지 아니하는 경우 사용자등은 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없음(법 제13조 제1항).

✓ 직무발명 외의 종업원등의 발명 (법 제10조 제3항)

직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 함. 직무발명 외의 종업원등의 발명에 대한 권리를 보호하기 위한 취지임. 해당 조항만 무효가 되는 일부 무효의 법리가 적용됨.

✓ 종업원등의 직무발명 완성사실의 통지의무(법 제12조)

종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 하며, 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 함.

종업원등의 직무발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정(통상 기업체 내부의 사전예약승계규정이나 직무발명 규정 또는 직무발명보상규정 등의 형태로 운용됨)의 유무와 무관하게, 모든 종업원등은 직무발명의 완성시 사용자등에게 통지할 의무를 부담함.

현행법은 종업원등이 직무발명 완성사실의 통지의무를 이행하지 아니한 경우 그에 대한 처벌규정을 두고 있지 아니함.

6

I. 직무발명제도-직무발명에 대한 발명진흥법 주요 내용(계속)

✓ 사용자등의 직무발명에 대한 승계 여부의 통지의무(법 제13조 제1항)

종업원등으로부터 직무발명 완성사실의 통지를 받은 사용자등은 대통령령으로 정하는 기간(통지를 받은 날부터 4개월 이내)에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 함.

사전예약승계규정 등이 없는 경우 사용자등은 종업원등으로부터 통지받은 직무발명의 승계 여부에 대한 결정권한이 없으므로, 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없으며, 종업원등이 그 발명을 직접 출원하여 특허를 받는 경우 등은 통상실시권만을 가지게 됨.

다만, 사전예약승계규정 등이 없는 경우일지라도 종업원등이 그 의사에 따라 직무발명에 대한 권리를 사용자등에게 양도할 수 있는 것이므로 양 당사자 간 개별적인 계약을 통해 권리승계가 가능함.

✓ 직무발명에 대한 사용자등의 승계 시점(법 제13조 제2항)

종업원등으로부터 직무발명 완성사실의 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 간주됨.

✓ 직무발명에 대한 사용자등의 권리 승계 포기 간주(법 제13조 제3항)

사용자등이 종업원등으로부터 직무발명 완성사실의 통지 받은 날부터 4개월 이내에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 간주되며, 이 경우 사용자등은 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없음.

✓ 공동발명에 대한 권리의 승계(법 제14조)

종업원등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자등은 그 발명에 대하여 종업원등이 가지는 권리의 지분을 가짐.

7

I. 직무발명제도-직무발명에 대한 발명진흥법 주요 내용(계속)

✓ 직무발명에 대한 보상(법 제15조)

종업원등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가짐

보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그에 따른 보상이 ① 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자등과 종업원등 사이에 행하여진 **협의의 상황**, ② 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원등에 대한 **보상기준의 제시 상황**, ③ 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원등으로부터의 **의견 청취 상황** 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 간주됨.

보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 정하고 있더라도 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 **사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도**를 고려하여야 함.

✓ 출원 유보시의 보상(법 제16조)

사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 종업원등에게 정당한 보상을 하여야 함. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 함.

✓ 직무발명 심의기구(법 제17조)

사용자등은 종업원등의 직무발명에 관하여, ① 직무발명에 관한 **규정의 제정·개정 및 운용**에 관한 사항, ② 직무발명 보상에 관한 종업원등과 사용자등의 **이견 조정**에 관한 사항, ③ 그 밖에 직무발명과 관련하여 필요한 사항을 심의하기 위하여 직무발명 심의기구를 설치·운영할 수 있음.

직무발명 심의기구는 사용자등과 종업원등의 대표, 특허관리전담부서의 장 등으로 구성하며, 필요한 경우에는 관련 분야의 전문가를 자문위원으로 위촉할 수 있음.

8

I. 직무발명제도-직무발명에 대한 발명진흥법 주요 내용(계속)

✓ 직무발명 관련 분쟁(법 제18조)

직무발명과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 사용자등이나 종업원등은 법 제41조에 따른 산업재산권분쟁 조정위원회에 조정을 신청할 수 있음.

조정신청은 시효중단의 효력이 있음(조정이 성립되지 아니한 경우 그 불성립이 확정된 날부터 1개월 이내에 소를 제기하지 아니하면 시효중단의 효력이 없음).

위원회는 조정신청이 있는 날부터 3개월 이내에 조정을 하여야 함. 다만, 특별한 사유가 있으면 양 당사자의 동의를 받아 1개월의 범위에서 한번만 그 기간을 연장할 수 있음. 기간이 지난 경우에는 조정이 성립되지 아니한 것으로 간주됨.

조정은 당사자 사이에 합의된 사항을 조서에 적음으로써 성립되며, 이러한 조서는, 당사자가 임의로 처분할 수 없는 것을 제외하고는, 재판상 화해와 같은 효력이 있음.

✓ 비밀유지의 의무와 벌칙(법 제19조 와 법 제58조)

종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 함. 비밀유지의 의무에 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처함.

사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 비밀유지 의무를 부담하지 아니함.
비밀유지의무위반죄는 사용자등의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있는 친고죄임.

9

직무발명 관련 분쟁(일본)

일본의 직무발명 분쟁사례 (청색LED 원천기술)



□ 개요

- 일본 국적의 나카무라 슈지 교수(現, UC 산타바바라대)가 니치아화학(피고회사)를 상대로 직무발명보상금을 청구한 사건

◎ 1심에서의 법원의 판단 - 도쿄지방법원

- 재판부는 매우 희귀한 사례임을 적시함
 - 회사가 얻을 매출액의 합계액=1조 2,086억엔
 - 독점으로 인한 매출액=6,043억엔
 - 실시료 수입=6,043억 x 0.2= 1,208억엔
 - 원고의 기여율=50%
 - 인용가능 금액= 604억엔
 - 인용금액=200억엔 (일부청구)
- 발명자의 권익보호라는 취지의 1심의 판결은 일본 산업계의 막대한 비판이 있었고, 발명자들에게 불리한 상황으로 전개되는 문제점이 있었음



◎ 2심(화해) - 도쿄고등법원

- 청색발광다이오드(LED) 발명대가 청구소송의 2심 중 화해성립
- 2005.1.11. 피고 기업이 원고에게 청색LED의 발명대가로서 약 6억엔과 지연손해금을 합해 8억4천만엔을 지불하고 화해하는 것으로 화해 성립
- 위 금액은 개인이 제기한 직무발명보상금 청구소송으로는 일본 사상 최고의 화해금액임

0

I. 직무발명제도-사전에예약승계 규정 유무에 따른 권리관계

사전에예약승계규정 등이 있는 경우

사용자 등은 종업원 등의 직무발명에 대한 권리를 승계할 것인지 그 여부를 정하여 종업원 등의 직무발명 완성사실의 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 종업원 등에게 문서로 통지하면 되는데,

- ① 승계의사를 통지한 경우, 그때부터 당해 직무발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계되며
- ② 승계하지 않겠다는 의사를 통지한 경우, 직무발명에 대한 권리는 발명자인 종업원 등에 귀속됨
(직무발명을 특허출원하여 특허 등록을 받거나 제3자에게 양도 또는 실시권 허여 등 자유롭게 처분 가능하고, 사용자는 당해 직무발명에 대한 통상실시권 취득).

사전에예약승계규정이 있는 경우라도, 사용자 등이 종업원 등의 직무발명 완성사실의 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 종업원 등에게 문서로 승계여부를 통지하지 아니하면, 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 간주되며, 이러한 경우 사용자 등은 그 발명을 한 **종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없음**



사전에예약승계 규정

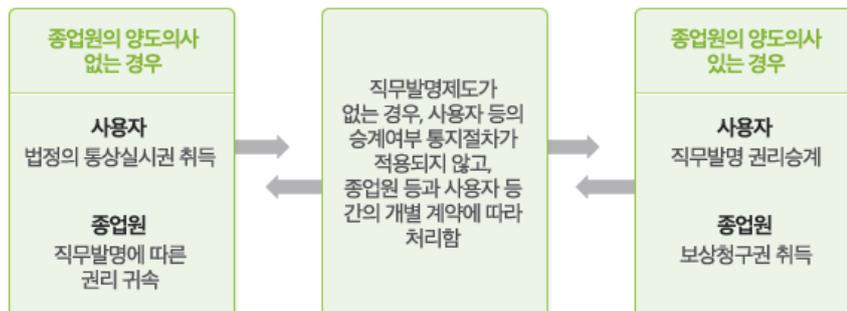
직무발명의 사전예약승계란, 종업원이 직무발명을 완성하는 경우 그 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 사용자가 승계하기로 (또는 사용자를 위하여 전용실시권을 설정하기로) 미리 사용자와 종업원 간 약정 등을 체결하고 그러한 약정에 따라 종업원의 직무발명에 대한 권리를 사용자가 승계하는 것을 말함

I. 직무발명제도-사전에예약승계 규정 유무에 따른 권리관계(계속)

사전에예약승계규정 등이 없는 경우

사용자 등은 종업원 등으로부터 통지받은 **직무발명의 승계 여부에 대한 결정권한이 없으므로**, 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없으며, 종업원등이 그 발명을 직접 출원하여 특허를 받는 경우 등은 통상실시권만을 가지게 됩니다.

다만, 사전예약승계규정 등이 없는 경우일지라도 종업원등이 그 의사에 따라 직무발명에 대한 권리를 사용자등에게 양도할 수 있는 것이므로 양당사자 간 개별적인 계약을 통해 권리승계가 가능함



I. 직무발명제도-종업원의 권리와 의무

권리

가. 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권의 취득

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성으로부터 특허 등록시까지 발명자를 보호하기 위한 개념으로, 특허법 제33조 및 발명진흥법 제10조 이하의 규정에 따라 원칙적으로 직무발명자인 종업원에게 귀속됨.

나. 발명자로서의 인격권

직무발명자인 종업원이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시킨 경우, 출원인은 당해 사용자가 되고 또한 그 출원한 사용자가 등록 후 특허권자가 되지만, 발명자인 종업원에게는 특허출원서에 그 성명을 기재할 권리가 부여됨.

다. 정당한 보상을 받을 권리

직무발명자인 종업원은 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 계약이나 근무규정 등에 따라 사용자에게 승계시키거나 사용자를 위하여 전용실시권을 설정할 수 있는데, 이러한 경우 사용자로부터 정당한 보상을 받을 권리를 가짐(발명진흥법 제15조 제1항).

라. 조정신청권

직무발명과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 종업원 등은 발명진흥법 제41조에 따른 산업재산권분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있으며, 사용자 등도 조정 신청권을 가짐(법 제18조).

의무

가. 협력의무

계약이나 근무규정상의 사전예약승계규정 등에 따라 종업원 등의 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 사용자에게 승계시키기로 정하였다면, 직무발명자인 종업원은 이를 준수·협력하여야 할 의무가 있음. **특히 사전예약승계규정에 반하여 직무발명자인 종업원이 본인의 명의로 출원하는 경우 등은 업무상 배임죄에 해당될 수 있음.**

나. 비밀유지의무

사용자 등이 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 경우, 종업원 등은 사용자 등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 함(법 제19조).

다. 직무발명 완성사실의 통지의무

종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 할 의무가 있으며, 2명 이상의 종업원 등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 함(법 제12조). 13

I. 직무발명제도-사용자의 권리와 의무

권리

가. 통상실시권 취득

사용자 등은 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허 등을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면, 그 특허권 등에 대하여 통상실시권을 취득함.

나. 승계취득 또는 전용실시권을 설정할 권리

사용자 등은 계약이나 근무규정상의 사전예약승계규정 등을 통하여 종업원 등의 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계 취득할 수 있으며, 종업원 등이 특허권 등을 취득한 경우 전용 실시권을 설정할 수 있음.

다. 조정신청권

직무발명과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 사용자 등은 산업재산권분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있으며(발명진흥법 제18조), 종업원 등도 조정신청권을 가진다는 점이나 그 내용에 관하여는 앞서 설명한 바와 같음.

의무

가. 승계여부의 통지의무

종업원 등이 직무발명 완성사실을 통지하면, 그 통지를 받은 사용자 등은 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 함(발명진흥법 제13조 제1항).

나. 보상의무

사용자 등이 종업원 등의 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 승계하거나 전용실시권을 설정한 경우 종업원 등에게 정당한 보상하여야 할 의무를 부담함(법 제15조).

직무발명제도- 직무발명 관련 분쟁(한국)

한국의 직무발명 분쟁사례 (휴대전화 천(·)지(—)인(|) 자판기술)

□ 개요

- 한국인 C씨가 개인적으로 휴대폰 자판방식으로 모든 모음을 천(·)지(—)인(|) 세 개의 버튼만으로 입력할 수 있게 한 특허를 개발하였는데, 개발제안을 받은 S전자가 자사 명의로 유사 특허를 등록을 받자 C씨가 S전자를 상대로 소송을 제기한 사건임

◎ 2002년~2009년까지 8년간의 법정 공방끝에 합의로 소송을 종료

- S전자 C씨에 거액의 합의금을 주고, C씨는 소송을 취하하였고, S전자의 특허는 유지됨
- S전자 거액의 배상금을 지불하였으나 배상금 액수는 비공개 합의 약정으로 언론에 미공개 (C씨가 S전자에 청구한 부당이득액수가 900억대 었음)

◎ 천지인 입력방식 특허는 2011년도에 국가표준이 됨

◎ APPLE 아이폰에도 천지인 입력방식 도입

C씨는 1995년 뉴욕대 도서관에서 기말시험 준비할 때 아이디어가 떠올랐다고 함. 컴퓨터 자판을 보면서 |, ·, —키를 만들어서 필기 순으로 글자를 입력하면 단모음, 복모음을 모두 구현할 수 있다는 생각이 들었고, 다음날 도서관에서 혼민정음 해례본을 영어로 번역한 것으로 찾아보니 천지인이라는 글자를 만드는 원리가 담겨있었음을 알게 됨. |, ·, —로 모든 모음의 조합이 가능하게 자판을 설계해 1996년 특허를 출원함.

15

I. 직무발명제도-직무발명 신고, 승계 절차

직무발명 신고·승계 절차

종업원이 직무발명을 완성한 경우 지체 없이 그 사실을 사용자에게 문서로 통지하여야 하고, 사용자가 그 직무발명을 출원할 때까지 그 발명에 관한 비밀을 유지해야 할 의무가 있음. 사용자는 종업원의 발명 완성사실통지 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리 승계여부를 결정하여 종업원들에게 문서로 알려야 하며, 승계를 설정한 경우 종업원에게 정당한 보상을 해야 할 의무를 부담하게 됨



16

I. 직무발명제도-직무발명에 대한 보상의 종류

(1) 발명(제안)보상

발명보상은 종업원이 고안한 발명을 특허청에 출원하기 전에 받는 보상으로 출원유무에 관계없이 종업원의 아이디어와 발명적 노력에 대한 일종의 장려금적 성질을 가진 보상

(2) 출원보상

출원보상은 종업원이 한 발명을 사용자가 특허 받을 수 있는 권리를 승계하여 특허청에 출원함으로써 발생하는 보상으로 미확정 권리에 대한 대가이기 때문에 장려금적 성질을 가지며, 특허성과 경제성이 있다고 판단해서 출원한 것이고, 일단 출원 후에는 후원배제의 효과와 출원공개시 확대된 선원의 지위를 가질 수 있기 때문에 지급하는 보상임.

(3) 등록보상

사용자가 승계 받은 발명이 등록 결정되어 특허 등록되었을 때 지급하는 보상을 말함.

(4) 실시(실적)보상

사용자가 출원중인 발명 또는 특허등록 된 발명을 실시하여 이익을 얻었을 경우 지급하는 보상금으로 사용자가 얻은 이익의 액에 따라 차등 지급됨.

(5) 처분보상

사용자가 종업원의 직무발명에 대하여 특허 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 타인에게 양도하거나 실시를 허여했을 경우 지급하는 보상으로 처분금액의 일정비율로 지급됨.

(6) 출원유보보상

사용자가 종업원의 직무발명을 노하우(Know-How)로 보존하는 경우 또는 공개 시 중대한 손해가 발생할 우려가 있다고 판단되어 출원을 유보하는 경우 지급하는 보상으로, 이 경우 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 함(발명진흥법 제16조).

(7) 기타 보상

이 외의 보상에는 출원발명의 심사청구 시에 보상하는 '심사청구보상', 자사의 업종과 관련 있는 타인의 출원발명에 대하여 이의신청 또는 심판에 참여하여 무효로 하였을 경우 또는 자사의 특허에 대한 침해 적발시 지급하는 '방어보상' 등이 있음

17

I. 직무발명제도- 도입효과(장점)

직무발명제도를 도입하는 경우 직무발명보상금 지출비용에 대해 세액공제 혜택이 주어지고, 정부지원사업 대상자 선정시에 인센티브가 부여됨

✓ 권리확보

·직무발명에 대한 합리적이고 안정적인 권리를 확보

(직무발명에 대한 종업원과 사용자간 권리와 의무를 명확히 하고, 예측 가능하게 함으로써 불필요한 혼란을 미연에 방지하고 안정적인 권리를 확보 가능함)

✓ 세액공제

· 사용자

직무발명 보상금으로 지출한 금액에 대해서 연구개발비용으로 소득세 또는 법인세에서 세액공제 (조세특례제한법 제9조, 제10조, 동법 시행령 제8조)

· 발명자

사용자로부터 받는 보상금에 대해 비과세 혜택(소득세법 제 12조 제 5호 라목)

✓ 특허청

·특허기술의 전략적 사업화 지원 사업, 특허정보종합컨설팅사업 등

✓ 중기청

·중소기업기술개발사업 대상자 선정 시 가점부여

18

II. 직무발명 우수기업 인증제도

직무발명 우수기업 인증제

□ 직무발명보상제도의 도입촉진과 발명자에 대한 정당한 보상을 통해 창조적인 기술개발 유도 및 기업 경쟁력을 강화하기 위해 직무발명보상을 모범적으로 실시하는 중소·중견기업을 '직무발명보상 우수기업'으로 인증하고, 인증을 받은 기업에게 다양한 인센티브를 제공하는 제도(특허청고시 제 2013-7호)

○ 신청자격 : 직무발명제도 보상규정을 보유하고, 최근 2년 이내에 직무발명 보상사실이 있는 중소·중견기업(연중계속접수 - 월 1~2회 심의개최 - 인증서발급)

○ 평가기준 : 직무발명보상규정(20점), 보상실적(40점), 운용의 합리성(40점)

○ 인증기준 : 인증심의위원회를 구성, 심의 결과 평가점수가 70점 이상인 경우

○ 14년 추진계획 : 특허권을 6건 이상 보유한 R&D 중심의 기술집약적 중소·중견기업(6,200여 개社) 타겟으로 대상 기업의 약 30%(약 2,000개)에 대해 우수기업으로 인증 유도

19

II. 신청자격 및 인증절차

신청자격

· 직무발명제도 보상규정을 보유하고, 최근 2년 이내에 직무발명 보상사실이 있는 중소·중견기업

- * 중소기업 : 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업
- * 중견기업 : 산업발전법 제10조의2에 따른 중견기업
- ※ 신청시 중소기업 또는 중견기업에 해당하는 기업임을 증명하는 서면 1부를 제출해야 함

인증 절차



- * 인증여부의 통지 : 신청일로부터 60일 이내
 - 자료의 보완이 요구된 경우에는 그 보완이 완료된 날부터 60일 이내
- * 인증여부에 이의가 있는 경우, 통지를 받은 날 15일 이내에 재심의 신청 가능

20

II. 인증기업에 대한 인센티브

특허, 실용신안, 디자인 우선심사대상

○ 직무발명보상 우수인증기업(중소기업, 중견기업)은 인증서로 우선심사를 신청할 수 있으므로, 일반 중소 중견기업이 별도의 수수료 약 50만 원을 지급하고 특허정보원, 웹스 등 선행기술조사기관의 보고서로 우선심사신청을 할 경우의 조사비용 절감효과

특허, 실용신안, 디자인 4~6년차 등록료 20% 추가감면

○ 직무발명보상 우수인증기업은 발명진흥법 제11조의2 규정에 의거, 2014년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2년간, 보유한 등록권리의 4년, 5년, 6년차 등록료 납부시 인증기업 인센티브로 등록료의 50%까지 감면받을 수 있음

21

II. 인증기업에 대한 인센티브(4-6년차 등록료 감면 예시)

감면예시-1 특허) 청구항 10항

등록특허 1건의 4~6년차 등록료 = 기본료(120,000원) + 가산료(660,000원) = 780,000원(3년분 등록료 일시납부 5% 추가할인 : -39,000원) = 741,000원의 50%감면(-370,500원) = 납부금액 : 370,500원 = 감면금액 : 370,500원

○ 동일조건외 특허 10건 보유시 : 3,705,000원 절감효과가 있음

감면예시-2 실용신안) 청구항 10항

등록실용신안 1건의 4~6년차 등록료 = 기본료(75,000원) + 가산료(90,000원) = 165,000원(3년분 등록료 일시납부 5% 추가할인 : -8,250원) = 156,750원의 50%감면(-78,375원) = 납부금액 : 78,375원 = 감면금액 : 78,375원

○ 동일조건외 실용신안 10건 보유시 : 783,750원 절감효과가 있음

감면예시-3 디자인

심사등록 디자인 1건의 4~6년차 등록료 = 105,000원(3년분 등록료 일시납부 5% 추가할인 : -5,250원) = 99,750원의 50%감면(-49,875원) = 납부금액 : 49,875원 = 감면금액 : 49,875원

○ 동일조건외 디자인 10건 보유시 : 498,750원 절감효과가 있음

22

II. 직무발명 우수인증기업에 대한 인센티브 활용

특허청과 중소기업청 지원사업선정 인센티브 - 우대가점부여		
특허청	민간 IP-R&D 전략지원, 특허기술의 전략적 사업화지원, 지역지식재산 창출지원 등 5개 세부사업	한국지식재산전략원 한국발명진흥회
중소기업청	중소기업기술혁신개발, 중소기업 융복합 기술개발, 중소기업상용화기술개발, 창업 성장기술개발, 제품·공정개선기술개발 등 12개 세부사업	한국산업기술평가관리원 중소기업기술정보진흥원
미래창조과학부	SW공학기술현장적용사업 등 3개 사업	정보통신산업진흥원

23

II. 인증기업에 대한 인센티브(비과세 혜택 예시)

특허청 지도 56010-429(93. 7. 31) : 직무발명보상금 비과세여부

-(회신) 국세청 소득46011-2504(93. 8. 23) : 종업원 발명 - 특허, 실용신안의 특허권 또는 특허 받을 수 있는 권리 - 사용자승계, 전용실시권 설정시 받은 - **직무발명보상금**은 소득세법 제5조 규정의 비과세 기타소득에 해당하며, 기업이 보상금으로 지출한 경비는 조세감면규제법에 의거 연구 인력개발비로 법인세액공제의 대상이 됨

LG전자(특허팀 : 02. 12. 30) : 출원중이거나 심사결과 등록되지않은 경우에 지급된 보상금이 비과세인지 여부

-(회신) 재경부(소득세제과) : 이 경우 기타소득에 해당하지 않으므로 과세해야됨(국세예규 : 등록된 권리-비과세, 출원, 거절 권리 - 과세)

핸드폰 제조기업(03. 4. 4) : 출원보상금, 사내 분기별 우수발명직원 상금, 사내 연간 우수발명직원 포상금의 과세여부

-(회신) 국세청(소득 세일46011-10427 : 03. 4. 4) : 국세청 회신내용(재소득22601-286 : 91. 3. 5/ 소득46011-10094 : 01. 2. 5) - 소득세법 제5조 제5호 바목(제12조 제5호 라목) 과 동법시행령 제13조의2(제18조 2항)의 규정에 의거 **직무발명보상금**은 비과세하며, 상금은 근로소득으로 과세, 포상금은 기타소득으로 기업에서 판단할 것

24

III. 직무발명 보상액 결정

직무발명 보상액 결정기준

보상액 결정기준은 발명진흥법 제15조 제3항에 따라 사용자등과 종업원등 간 협의 또는 동의 절차를 거쳐 마련되어야 하며, 이러한 절차를 거쳐 마련된 보상액 결정 기준에 따라 직무발명 보상액 등 보상의 구체적 사항이 결정되므로 직무발명 보상의 정당성을 판단하는 주요한 지표로 작용함

법 제15조 제6항은 사용자등이 "제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다"고 규정하여 정당한 직무발명 보상이 무엇인지 예시하고 있지만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 정당성이 상실되는 것으로 규정하고 있으므로(법 제15조 제6항 단서), 실제적 정당성이 확보될 수 있도록 상세하게 규정할 필요가 있음

25

III. 직무발명 보상액 결정

직무발명 보상액을 결정하는 도구적 방법론

보상액을 결정하는 방법론으로는 정액법과 평가점수법, 그리고 슬라이드법이 보편적으로 사용되고 있음

- **정액법**은 일정액을 지급하는 방법을 말하며, 출원보상금이나 등록보상금 등의 결정에 많이 이용됨
- **평가점수법**은 직무발명에 대하여 발명의 경제적 가치, 기술적 수준, 착상의 정도, 발명자의 지위 등 평가요소별로 평가하여 그 점수가 높은 발명에 대해서는 보상금을 높게 하고, 평가점수가 낮은 발명에 대해서는 보상금을 낮게하는 방법임
통상 직무발명의 평가기준과 연동하는 점수표를 작성하고 그 평가점수를 합계하여 등급에 따라 보상액을 결정함
평가점수법 또한 출원보상금이나 등록보상금 등의 결정에 많이 사용되고 있음
- **슬라이드법**은 직무발명에 의하여 얻어지거나 얻게 될 이익을 기준으로 하여 일정한 산출방법에 따라 지급액을 결정하는 방법을 말하며, 대부분의 경우 실시·처분보상금 정하는 방법으로 사용되고 있음

26

III. 직무발명 보상액 결정

실시·처분보상액의 산정기준

실시·처분보상액의 경우 "직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익"과 "발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도"를 고려하여야 하므로 그 결정기준을 정함에 있어서는 상당한 주의가 요구된다.

<보상금의 구체적인 산정기준을 제시한 사례>

구 특허법 제40조 제1항과 이를 준용하는 구 실용신안법 제20조, 구 디자인보호법 제24조는 직무발명에 대하여 보상금의 액수를 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하여야 한다고 규정하고 있는바, 이하에서 이 사건 발명들로 인하여 피고가 얻을 이익, 발명자들에 대한 보상을 및 원고의 기여율을 살펴 구체적인 금액을 산정한다.

직무발명보상금 = A×B×C×D

- A: 발명을 적용한 제품을 판매하여 얻을 이익액
- B: 발명을 독점적으로 이용함으로써 얻는 이익율
- C: 발명에 대한 실시료율
- D: 원고의 기여도

(수원지방법원안산지원 2006.6.22. 선고, 2004가합22)

27

III. 직무발명 보상액 결정

실시·처분보상액의 기본산정식

실시·처분보상액에 관한 판례의 입장을 정리하면 다음과 같은 기본 산정식이 제시될 수 있음

실시·처분보상액 = {[직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익(=사용자 이익액)] = [사용자등이 승계취득한 특허권의 전체가치 - 사용자등이 가지는 무상의 통상실시권의 가치] = [직무발명으로 인한 매출액×독점권기여도×실시료율]}X{[발명자인 종업원등의 공헌도(=발명자 보상률)] = [1-사용자등의 공헌도]} X {[발명자 개인의 기여도(=발명자 기여율, 공동발명인 경우)] = [1- 다른 공동발명자의 기여도]}

28

III. 직무발명 보상액 결정

직무발명 보상금 산정사례

<서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결>

피고가 원고에게 제1특허발명으로 지급하여야 할 정당한 직무발명보상금은 17,035,835원 = [제1특허발명으로 인하여 발생한 매출액 75,714,826,588원 x 독점권기여도 25% x 실시료율 3%] x [발명자 보상률 10%] x [발명자기여율 30%]

<서울고등법원 2011. 8. 31. 선고 2010나72955 판결>

피고가 원고에게 지급하여야 할 직무발명 보상금 51,960,000(지연이자 제외) = [직무발명으로 인하여 발생한 매출액 86,600,000,000원 x 독점권기여도 1/3 x 실시료율 2%] x [발명자보상률 15%] x [발명자기여율 60%]

<서울중앙지방법원 2012. 11. 23. 선고 2010가합41527 판결>

피고가 원고에게 지급하여야 할 이 사건 특허발명들에 대한 정당한 직무발명 보상금은 6,256,686,772원(선지급 공제분 제외) = [이 사건 특허발명들로 인하여 피고가 2007. 7. 부터 2007년까지 얻은 실시료 수입액(실시료 수입을 얻기 위한 과정에서 소요된 제반 비용을 공제한 금액임) 78,208,584,651원] x [발명자보상률 10%] x [발명자기여율 80%]

29

III. 직무발명 보상액 결정

실시·처분보상액 산정방식의 적용례

1. 자기실시만 하는 경우

[직무발명으로 인하여 발생한 매출액 5,000,000,000원, 독점권기여도 25%, 실시료율 3%, 발명자 보상률 10%, 발명자기여율 50%인 경우, 보상금액?]

[보상금액 1,875,000원] = [직무발명으로 인하여 발생한 매출액 5,000,000,000원 x 독점권기여도 25% x 실시료율 3%] x [발명자보상률 10%] x [발명자기여율 50%]

2. 실시허락만 하는 경우

[직무발명으로 인하여 회사가 얻은 실시료 수입액 500,000,000원, 발명자 보상률 10%, 발명자기여율 80%인 경우, 보상금액?]

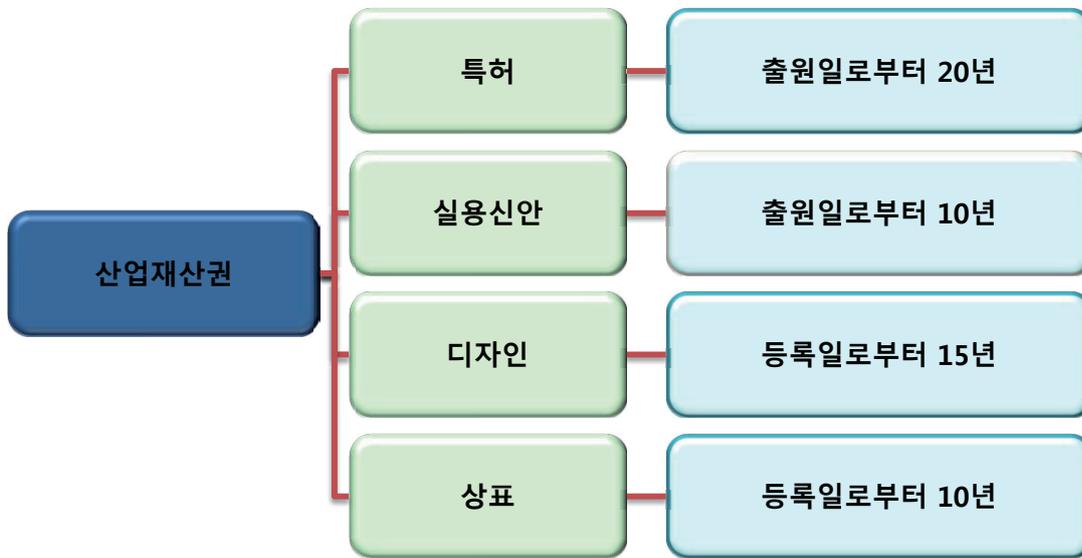
[보상금액 60,000,000원] = [실시료 수입액 500,000,000원] x [발명자보상률 15%] x [발명자기여율 80%]

3. 자기실시와 실시허락을 병행하는 경우

30

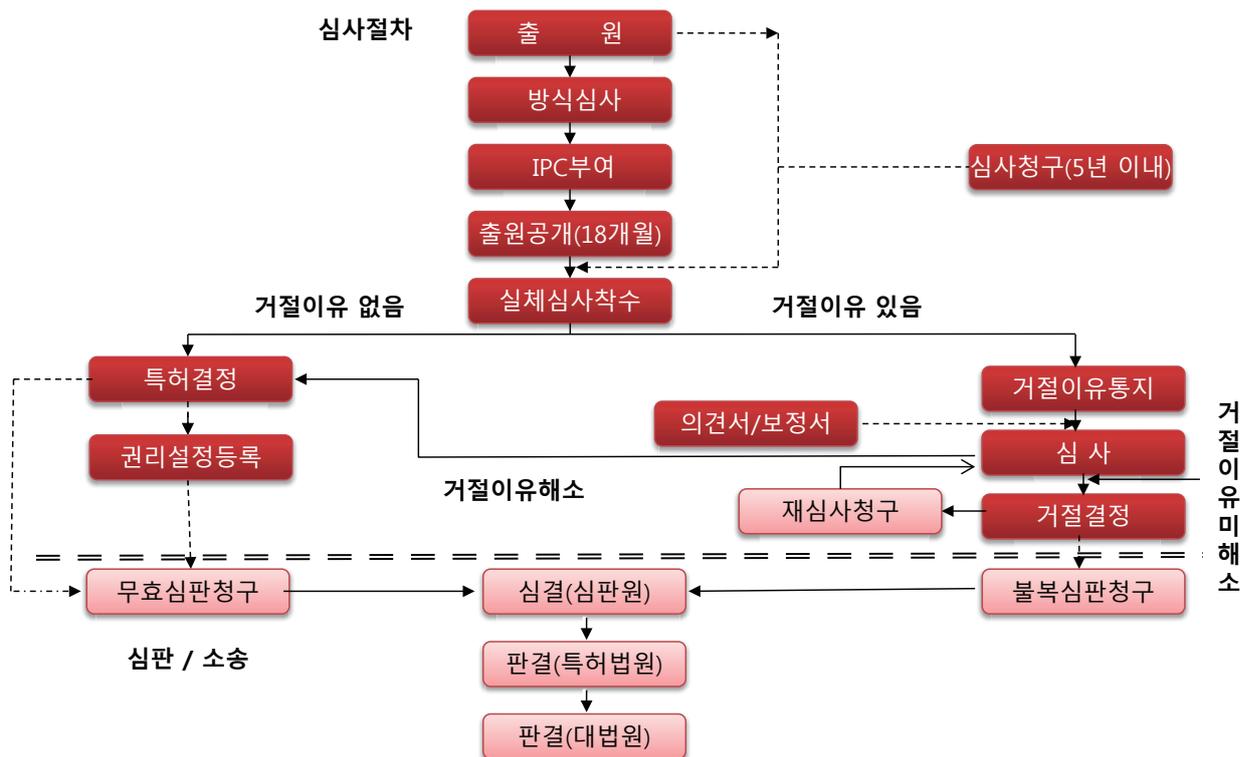
IV. 특허출원 절차 및 지원기관·제도

지식재산권의 종류



IV. 특허출원 절차 및 지원기관·제도

특허출원 및 심사절차



<특허출원, 심사 및 심판 흐름도>

IV. 특허출원 절차 및 지원기관·제도

특허출원 및 심사절차

방식심사

서식의 필수사항 기재 여부, 기간의 준수여부, 증명서 첨부 여부, 수수료 납부 여부 등 절차상의 흠결을 점검한다.

심사청구

출원인이 심사를 청구한 출원에 대해서만 심사 특허출원과 동시에 심사청구를 하거나, 특허출원 후 언제라도 심사청구가능 출원 후 5년간 심사청구를 하지 않으면 취하간주

출원공개

출원일로부터 1년 6개월 후 공개

실체심사

산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성 등의 특허요건을 심사

설정등록

특허결정이 되면 출원인은 등록료를 납부하여 특허권을 설정등록한다.

등록공고

특허청은 설정등록된 특허출원 내용을 등록공고로 발행하여 일반인에게 공표한다.

거절결정

심사관은 출원인이 제출한 의견서 및 보정서에 의하여도 거절이유가 해소되지 않은 경우 특허를 거절결정할 수 있다.

거절결정불복심판

거절결정을 받은 출원인은 특허심판원에 거절결정이 잘못되었음을 주장하면서 그 거절결정의 취소를 요구하는 심판절차를 진행할 수 있다.

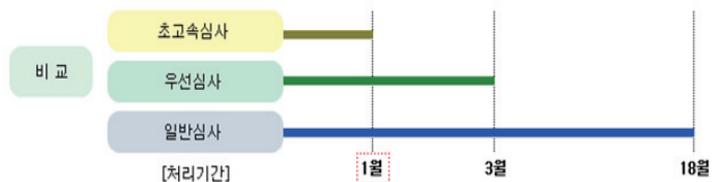
33

IV. 특허출원 절차 및 지원기관·제도

특허심사 주요 제도

우선심사제도

일정한 요건을 만족하는 출원에 대해서는 심사청구 순위에 관계없이 다른 출원보다 먼저 심사할 수 있도록 우선심사를 신청할 수 있다.



<우선심사의 대상>

- 1. 실시중이거나 실시 예정인 출원**
출원공개후 제3자가 업으로서 출원된 발명을 실시하는 경우
- 2. 긴급 처리가 요구되는 출원**
 1. 방위산업분야의 특허출원
 2. 녹색기술과 직접 관련된 출원 또는 공해방지에 유용한 특허출원
 3. 수출촉진에 직접 관련된 특허출원 (수출실적, 신용장, 수출품 구매자로부터의 특허권요청)
 4. 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원
 5. 벤처기업확인 또는 혁신형중소기업 확인을 받은 기업의 출원
 6. 국가의 신기술개발지원사업 또는 품질인증사업의 결과물
 7. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원
 8. 전자거래와 직접 관련된 출원
 9. 규제특례가 적용된 특허사업 또는 첨단의료복합단지 안의 의료연구개발과 관련된 출원
- 3. 실용신안출원**
출원 후 2개월 이내에 우선심사의 신청이 있는 실용신안출원

34

IV. 특허출원 절차 및 지원기관·제도

특허심사 주요 제도

청구범위제출유예

특허청구범위가 없는 상태에서도 특허출원을 할 수 있는 제도
출원인은 출원일로부터 1년 6개월이 되는 날까지 명세서의 특허청구범위를 제출하여야 하고, 제출기한 이내에 특허청구범위를 제출하지 않으면 취하 간주된다.

심사유예신청

늦게 심사 받을 수 있으며, 원하는 희망시점에 심사를 받을 수 있다.

분할출원

2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 신청한 경우
그 일부를 하나 이상의 출원으로 분할하여 출원할 수 있다.

변경출원

출원인은 출원후 설정등록 또는 거절결정 확정 전까지
특허에서 실용신안 또는 실용신안에서 특허로 변경하여 자신에게 유리한 출원을 선택할 수 있다.

35

IV. 특허출원 절차 및 지원기관·제도

선행기술조사 지원



지원규모

- 지원금액: 건당 40만원(기업분담금 없음)
- 지원건수: 기업당 3건 이내

지원대상

- 지역 소재 사회적 기업
- 지원대상 제외(동일기술에 대하여 타 기관에서 지원받은 경우)

지원내용

- 아이디어 구체화를 위한 선행기술조사
- 특허(실용신안)출원 전 선행기술조사(유사특허 검색 및 분석)
- 특허분쟁 대응을 위한 선행기술조사
* 조사범위/기간 : 한국, 일본, 미국, 유럽, PCT 등/ 10일 이내

36

IV. 특허출원 절차 및 지원기관·제도

국내출원비용 지원



지원규모

- 지원금액:
(특허) 건당 100만원 이내, (실용신안) 건당 50만원 이내
(상표) 건당 25만원 이내, (디자인) 건당 35만원 이내
- 기업분담금: (중기업) 30%, (소기업, 개인) 10%, (사회적기업) 5%
* 소기업과 중기업 구분은 중소기업기본법 제8조에 따름

지원대상

- 지역 소재 중소기업 및 사회적 기업
- 개인발명가(특허 및 실용신안 출원만 지원되며, 특허청 등 유관기관 주관대회 수상자에 한함)

지원기준

- 지역센터의 사전컨설팅을 받고 우수하다고 판단된 건

37

IV. 특허출원 절차 및 지원기관·제도

해외출원비용 지원



지원규모

- 지원금액:
(PCT 국제단계) 건당 300만원 이내, (PCT 국내단계, 개별국) 건당 700만원 이내
(상표) 건당 250만원 이내, (디자인) 건당 280만원 이내
- 기업분담금: (중기업) 30%, (소기업, IP 스타기업) 10%, (사회적기업) 5%
* 소기업과 중기업 구분은 중소기업기본법 제8조에 따름

지원대상

- 지역 소재 중소기업 및 사회적 기업
- 최근 3년간 지식재산권 출원 3건 이상 또는 등록 1건 이상 보유기업
- IP Star 기업

지원기준

- PCT 출원 국제단계 : 선행기술조사를 통해 특허성이 있다고 판단되는 건으로써, 해외출원 전 해당지역 지식재산센터의 컨설팅을 받은 우수기술
- PCT 출원 국내단계/개별국 : 국내단계 진입일 또는 개별국 출원일 기준 3년이 내의 우수기술
- 해외 상표 및 디자인 출원 : 해외출원 전 해당지역 지식재산센터의 컨설팅을 받은 상표 또는 디자인

IV. 특허출원 절차 및 지원기관·제도

디자인(제품 및 포장) 개발 지원



지원규모

- 지원금액:
(제품 디자인) 건당 2,500만원 이내, (포장 디자인) 건당 1,500만원
- 기업분담금: (중기업) 30%, (소기업, IP 스타기업) 10%, (사회적기업) 5%
* 소기업과 중기업 구분은 중소기업기본법 제8조에 따름

지원대상

- 지역 소재 중소기업 및 사회적 기업
- 최근 3년간 지식재산권 출원 3건 이상 또는 등록 1건 이상 보유기업
- IP Star 기업

지원기준

- 특허기술 제품 및 포장디자인 개발
- 국내권리화 지원

39

IV. 특허출원 절차 및 지원기관·제도

브랜드 신규, 리뉴얼 개발 지원



지원규모

- 지원금액:
신규(2,500만원 이내), 리뉴얼(2,000만원 이내)
- 기업분담금: (중기업) 30%, (소기업, IP 스타기업) 10%, (사회적기업) 5%
* 소기업과 중기업 구분은 중소기업기본법 제8조에 따름

지원대상

- 지역 소재 중소기업 및 사회적 기업
- 최근 3년간 지식재산권 출원 3건 이상 또는 등록 1건 이상 보유기업
- IP Star 기업

지원내용

- 시장 및 소비자 분석, 브랜드 전략 수립
- 브랜드 신규 또는 리뉴얼 개발 및 국내 권리화 지원

40

IV. 특허출원 절차 및 지원기관·제도

중소기업 지식재산(IP) 활용전략 지원



지원규모

- 지원금액:
7천만원 이내(기업부담금 및 VAT 포함)
- 기업부담율은 총 사업비의 10-30%를 현금으로 부담
* 기업부담율은 매출액 기준으로 차등화
* 기업부담율 : 10%(100억 미만), 20%(100억 이상-300억 미만), 30%(300억 이상)

지원대상

- (신청자격) 등록된 특허·실용신안(전용실시권 포함)을 보유한 중소기업기본법상 중소기업
- (우대사항) 표준특허 보유기업, 직무발명보상 우수기업 인증기업 등

지원내용

- (지원방식) 최대 5개월 이내의 심층 IP 활용전략 컨설팅 지원
- 기업에 직접 자금을 지원하는 방식이 아니라, 계약 체결한 사업수행사를 통해 IP 활용전략 컨설팅 제공
- (지원공고) 매년 2월, 4월 / 2회 실시(사정에 따라 변경될 수 있음)

IV. 특허출원 절차 및 지원기관·제도

중소기업 지식재산(IP) 활용전략 지원(계속)



지원분야	지원한도	주요 내용
IP 제품혁신	7천만원 한도 (6개월 이내)	<ul style="list-style-type: none"> • (제품혁신) 트리즈 및 이종분야 특허검색 방법론(OPIS)을 활용하여 기업의 내부역량으로 해결하지 못한 제품의 기술적 문제를 혁신적으로 해결
		<ul style="list-style-type: none"> • (제품디자인) 사용자 경험 기반의 제품디자인 개발 및 이종분야 특허검색방법론(OPIS)을 활용한 제품기능 개선
IP 사업화	5천만원 한도 (5개월 이내)	<ul style="list-style-type: none"> • (IP 사업화) 보유IP 진단 및 활용 가능성 분석, 시장·고객·경쟁사 분석, IP동향분석 등을 통해 IP기반의 신사업 발굴, 해외시장 진출 전략, 사업 리스크 관리, 비즈니스 모델 개발, 금융연계 전략, IP경영 체질 개선 등 기업맞춤형 컨설팅을 선택적으로 지원

* 3개 과제 ①IP 제품혁신-제품혁신, ②IP 제품혁신-제품디자인, ③IP 사업화 중 하나를 선택하여 신청

IV. 특허출원 절차 및 지원기관·제도

중소기업 지식재산(IP) 활용전략 지원(계속)

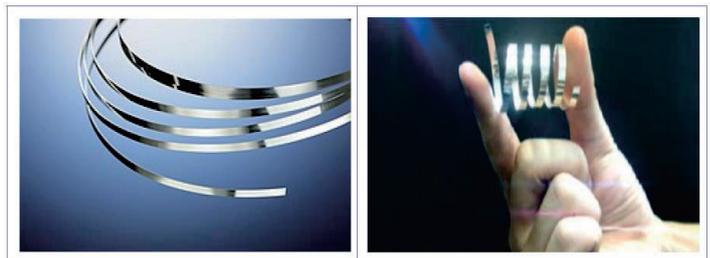
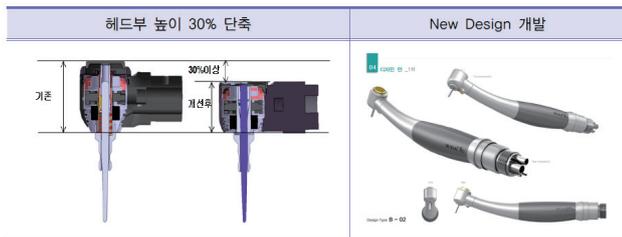


D사 (IP 제품혁신과제)

- D사는 치과용 핸드피스 제조판매사임
- 이종분야 특허기술검색을 통해 치과용 핸드피스의 헤드부의 두께를 30% 경감시키는 울트라 미니 헤드를 가진 혁신적 핸드피스 개발
- 치과용 핸드피스의 사용자 니즈, 사용환경 및 사용패턴에 대한 조사를 통해 사용자 친화적 디자인 구현

S사 (IP 사업화과제)

- S사는 초전도선재 및 제조장비업체
- 해외기업들의 5천여 IP에 대한 정밀분석을 통해 해외 IP 전략 추진에 필요한 IP 정보자산 확보
- 러시아 초전도선재 기업과 15억 규모의 장비 수출계약체결 및 연간 1억원 규모의 기술사용료 계약체결



IV. 특허출원 절차 및 지원기관·제도

출원료·등록료 등 수수료 감면(70% 감면대상)



(대상 수수료) 출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 특허(등록)료

감면대상	요건	증명서류
1. 개인	발명(고안·창작)자와 출원인이 동일한 경우에 한함	없음
2. 소기업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중소기업기본법 제2조의 규정에 의한 소기업 1. 광업, 제조업, 건설업, 운송업을 주된 사업으로 하는 경우에는 상시 근로자수가 50인 미만인 기업 2. 제1호외의 업종을 주된 사업으로 하는 경우에는 상시근로자수가 10인 미만인 기업 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소기업임을 증명하는 서류 - 1. 사업자등록증 사본 - 2. 상시근로자수 확인서류 (예) 원천징수이행상황신고서 등
3. 중기업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중소기업기본법 제2조의 규정에 의한 중기업 1. 제조업 : 상시 근로자수 300명 미만 또는 자본금 80억원 이하인 기업 2. 광업, 건설업, 운송업 : 상시 근로자수 300명 미만 또는 자본금 30억원 이하인 기업 3. 출판서비스, 영상서비스, 방송통신서비스, 정보서비스, 사업시설관리업, 사업지원서비스업, 보건복지사업, 사회복지사업 : 상시 근로자수 300명 미만 또는 매출액 300억원 이하인 기업 4. 농업, 임업, 어업, 전기사업, 가스사업, 중기사업, 수도사업, 도매업, 소매업, 숙박업, 음식점업, 금융업, 보험업, 전문서비스업, 과학서비스업, 기술 서비스업, 예술관련사업, 스포츠관련사업, 여가관련사업 : 상시 근로자수 200명 미만 또는 매출액 200억원 이하인 기업 5. 하수처리업, 폐기물 처리업, 환경 복원업, 교육 서비스업, 수리서비스업, 기타서비스업 : 상시 근로자수 100명 미만 또는 매출액 100억원 이하인 기업 6. 부동산업, 임대업 : 상시 근로자수 50명 미만 또는 매출액 50억원 이하인 기업 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중기업임을 증명하는 서류 - 1. 사업자등록증 사본 - 2. 다음 중 1에 해당하는 서류 - 상시근로자수 확인서류 (예) 원천징수이행상황신고서 등 - 자본금 또는 매출액 확인서류 (예) 재무제표 등

감사합니다

원용철 대표변리사
올바른특허법률사무소
wsuperman@naver.com

45