

2022. August / vol.4

BIO

PATENT NEWS LETTER



제도 및 절차 활용 팁

제도 및 절차 활용팁

1. 제품 출시 전 특허 우선 출원

❖ 일본의 M사는 연사기에 관한 실용신안을 일본 및 한국에서 출원하여 등록을 받았음. 이후 국내 N사에서 동일 제품을 생산하여 판매하자 M사는 침해소송을 제기함.

- 일본 M사는 신제품을 개발한 후 제품을 판매하고자 하는 각 나라에 실용신안(특허) 출원을 완료하지 못한 상태에서 제품의 카탈로그 및 팜플렛 등을 국내에 배포하였습니다. 이에 누구나 알 수 있는 상태가 되었다는 이유로 국내 공지된 것으로 간주되어 침해소송에서 패소하였습니다.
- 실용신안(특허) 출원 없이 제품 출시 또는 제품 광고 등을 통하여 공개되면 누구나 합법적으로 동 제품을 만들어 판매할 수 있게 됩니다. 이 경우 특허제도의 특성상 이미 공개된 발명에 관하여 신규성 인정이 불가하기 때문에 실용신안권(특허권) 침해죄가 구성될 수 없습니다.
- 따라서, 제품을 공개하기 이전에 시장 진입이 예정된 각 국가에 실용신안(특허)출원을 우선적으로 완료하는 것이 무엇보다 중요합니다.

2. 제품개발과 동시에 출원일 확보

❖ 국내 E사는 2011년에 미용기구 a를 개발하였음. 중국에 해외 특허출원 진행 후 수출 하는 와중, 중국 기업이 a의 모조품을 제조·유통 및 제3국에 수출해 피해가 발생함.

- 국내 E사는 수출 전인 2011년 a의 제품개발과 동시에 중국 및 제3국에 출원하여 빠르게 특허 출원을 완료하였습니다. 이를 기초로 E사는 현지에서 특허 침해업체에 대한 경고장을 발송하였고, 소송제기 및 세관의 통관 보류 요청 등의 적극적인 조치를 취할 수 있었습니다.
- 즉, 제품개발과 동시에 국내 출원 및 우선권 주장을 통해 해외출원을 진행함으로써 제품이 유통되는 국가에서 침해행위에 대한 적절한 법적 대응을 할 수 있었습니다.
- 이처럼, 잠재 특허 분쟁 시의 자사 지식재산권 보호를 위해 출원일 선점이 우선시되어야 합니다.

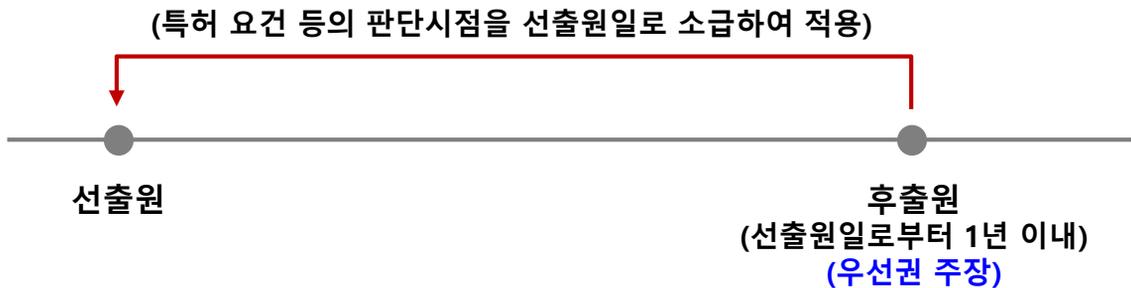
제도 및 절차 활용팁

3. 국내 우선권 주장 제도 이용하기

- ❖ 한국의 잉크젯 프린터 제조·판매 업체 T사는, 국내에서 프린터의 [A, B] 구성에 대한 특허를 등록 받아 권리화하고 있음.
- ❖ T사는 특허 확보 이후의 추가 연구 과정에서 개발된 기술 a에 대한 특허 출원 및 권리화에 대한 방향성을 설정하고자 함.

- 파리조약 우선권 주장은 제1국에 특허 출원한 것을 제2국에 특허 출원하는 경우에 이용할 수 있는 제도입니다(12개월 이내에 개별 해외국가로 진입하면서 제1국 출원일을 우선일자로 보호받음)
- 국내 우선권 주장제도는 국내 특허청에 특허출원 이후 해당 발명에 다른 특허출원을 병합 및 발명 내용의 추가·보완·수정 등을 하고자 하는 경우에 이용하는 제도입니다.
- 다만, 국내 우선권 주장을 하기 위해서는 기존 [A, B] 구성의 특허출원일로부터 1년 이내에 특허를 출원해야 합니다. 이 경우 특허요건 및 특허출원일 판단기준일은 국내 우선권 주장의 기초가 된 원 특허출원의 출원일로 소급적용을 하게 됩니다.

우선권 제도



- 국내 우선권 주장은 발명의 내용을 추가·보완·수정하는 경우 이용합니다. 예를 들어 A 구성을 A'로 수정하거나, A+a로 추가하거나, 다른 기술 A+B로 병합할 수 있습니다.
- 이 경우에는 더 개발된 기술 a를 추가하는 경우이므로, 국내 우선권 주장을 통해 출원되는 특허의 권리 범위는 [A+a, B]가 되겠습니다.
- 만약 한국에서 [A, B]를 출원했고, 파리조약 우선권 주장을 하여 타국에 수정·추가·병합한 특허를 출원하였다면, 특허 요건 및 판단 기준 시점이 소급되지 않으니 주의가 필요합니다(파리조약 우선권 주장은 발명이 같아야 함).

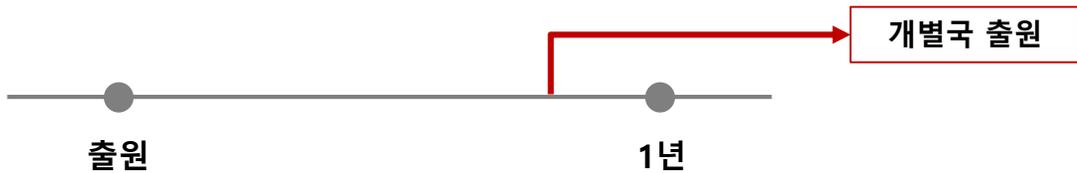
제도 및 절차 활용팁

4. 우선권 제도의 유의점

❖ 제약 분야에서 미국의 A사는 ‘서방성 제형’에 관한 특허를 2014.11.03. 미국에 출원하고 이를 기초로 우선권 주장을 통해 2019.01.07.한국에서 출원을 진행함

- 상기 A사의 한국 출원은 미국 특허의 출원일(2014.11.03.)로부터 우선권 주장 기간인 12개월을 초과하였고 미국 동 출원의 공개시점(2016.05.02.)마저도 넘겨 뒤늦게 출원되면서 특허등록이 거절되었습니다.
- 국내에서 특허 출원을 하고 이를 기초로 해외 출원을 진행할 경우, 국내 출원일로부터 12개월 이내에 해외 출원을 하여야만 국내 출원일을 인정받을 수 있기 때문에(우선권 제도) 시기적 제한을 유의해야 하며, 국내 출원일로부터 18개월이 지나면 특허가 공개되기 때문에 특허를 받을 수 없어 적기에 출원이 이루어지도록 유의할 필요가 있습니다.

해외출원



- PCT(Patent Cooperation Treaty) 국제 출원 제도를 이용하여 출원할 경우 회원국에 동시에 출원한 것과 같은 효과를 부여하기 때문에 추후 실제로 출원할 국가에 대하여 국내 절차를 밟을 수 있습니다.

PCT 출원

