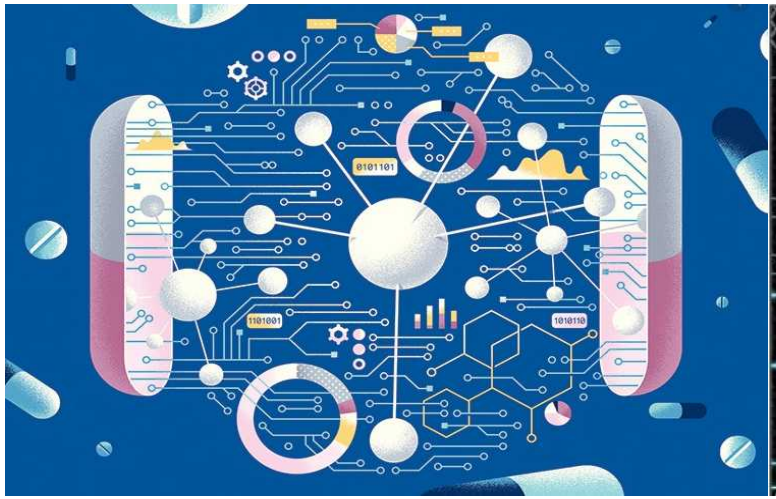
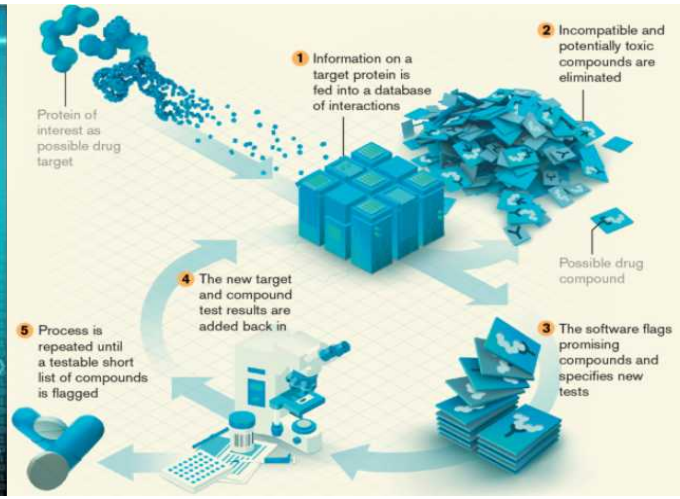




출원 준비 절차 소개
(특허교육 4)

2021. 10. 27.

박 형달 대표변리사

경희의과학연구원

특허법인 천지
IPCJ PATENT & LAW FIRM

교육일정

강의일정	교육내용
10/6 (오후5시~6시)	• 특허제도의 전반적인 이해 - 발명의 개념(발명과 노하우) - 특허 등록 요건 (신규성/진보성) - 특허 심사 과정 - 지식재산 포트폴리오
10/13 (오후5시~6시)	• 아이디어 도출로부터 등록가능성이 높은 특허 창출 전략 - 아이디어 도출 기법(TRIZ 방법론 포함) - 아이디어 도출 사례 - 특허 등록가능성이 높은 아이디어 도출 전략
10/20 (오후5시~6시)	• 의학 분야 특허 사례 소개 - 임상의학 분야 특허 명세서의 이해 - 임상의학 분야 특허심사기준 - 임상의학 분야 등록가능성 향상을 위한 특허명세서 작성방법 - 임상의학 분야 심사 사례
10/27 (오후5시~6시)	• 발명신고서 작성 및 출원 준비 절차 소개 - 권리관계(발명자/출원인/특허권자) - 직무발명 규정 - 발명신고서 샘플 소개 - 출원 전 주의사항 및 해외 특허출원 전략 소개

목 차

I. 권리관계 및 직무발명 규정

II. 출원준비 절차 소개

권리관계 및 직무발명

권리 관계

특허를 받을 수 있는 자

❖ **특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자)**

① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허 받을 수 없다.

② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.

➡ 원칙적으로 특허받을 수 있는 권리가 발명자에게 귀속됨

❖ **특허법 제44조(공동출원)**

① 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원 하여야 한다.

권리 관계

무권리자 출원의 경우

❖ 2019당 813 무효심판 인용(2019. 9. 16)

< 제목 > 무권리자가 거래상 지위*를 이용하여 특허 받은 발명을 무효로 한 심결

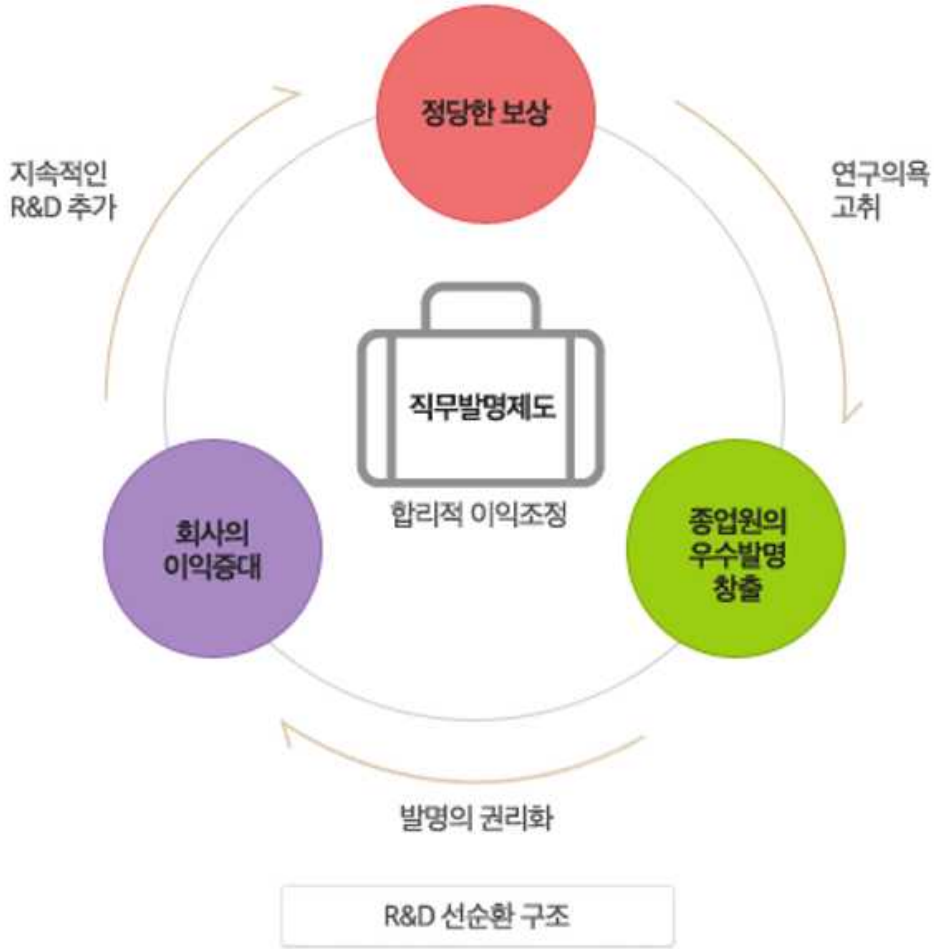
* 특허권자(피청구인 1)은 원청업체 대표이고, 청구인은 하청업체 대표임

<심결 의의>

특허 받을 권리는 **발명자와 정당한 승계인**에게 주어지는데, 특허권자(피청구인)가 **발명의 과제 해결을 위한 착상의 구체화나 구체적인 수단과 방법의 제공 등 실질적 기여**를 한 것으로 보이지 않고, 또한 특허 받을 권리가 계약(구두 계약이나 묵시적 합의 포함)상 승계된 것으로 인정될 만한 명백한 사정이 있는 것도 아니어서 무권리자의 특허출원으로 인정되어 무효임

직무 발명

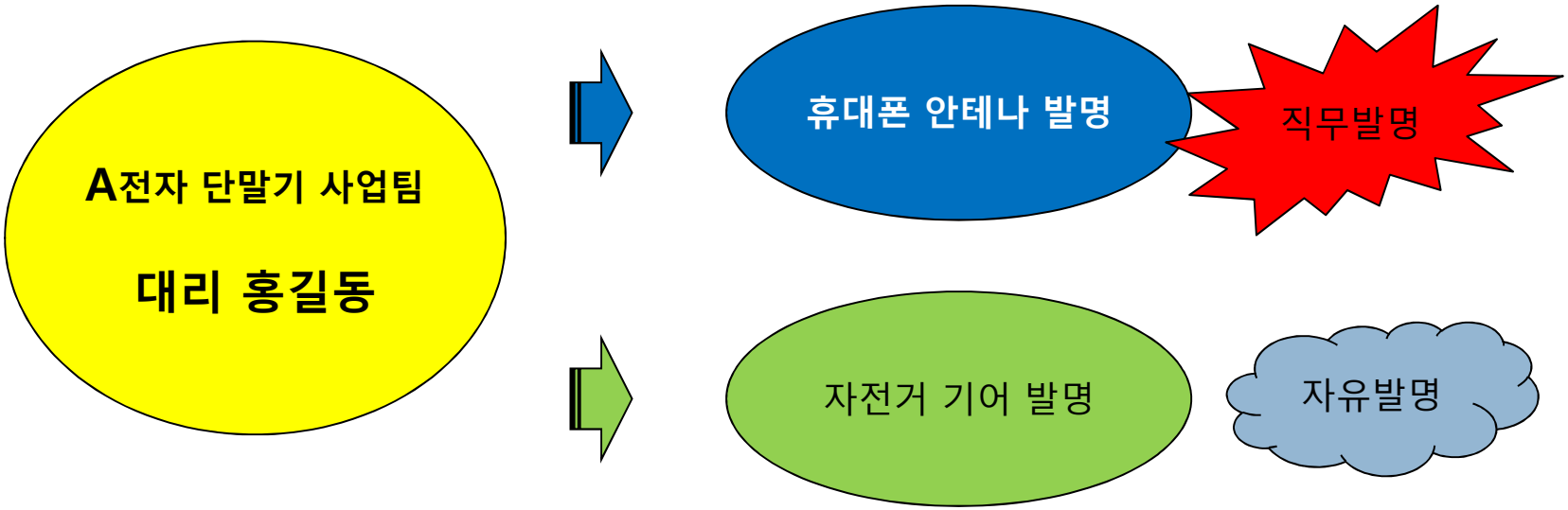
사용자
종업원
발명 완성
권리관계는?


정당한 보상
지속적인
R&D 추가
연구의욕
고취
직무발명제도
합리적 이익조정
회사의
이익증대
종업원의
우수발명
창출
발명의 권리화
R&D 선순환 구조

직무 발명

직무발명의 정의

❖ 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자등의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명



직무 발명

사용자

종업원

발명 완성

특허받을 수 있는 권리

종업원에게

특허권 획득

발명 완성 문서로 통보

4개월 내에 문서로 통보(승계여부 결정)

무상의 통상 실시권

직무 발명

<u>예약승계</u>

- 종업원등의 직무발명에 대하여 사전에 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정
- 직무발명에 대해서만 유효 / 자유발명에 대해서는 무효
- 승계하는 경우 종업원에게 정당한 보상

직무 발명

사용자

종업원

승계 여부 결정

발명 완성 문서로 통보

4개월 내에 문서로 통보

발명 완성

직무 발명

사용자

종업원

승계 O

- 특허 받을 수 있는 권리
- 정당한 보상청구권

승계 X

- 무상 통상실시권
- 특허받을 수 있는 권리

승계 여부 통지 X

- 통상실시권 X
- 특허받을 수 있는 권리

직무 발명

종업원 등의 직무발명의 완성
종업원 등의 직무발명 완성사실의 통지(직무발명 완성 후 지체없이 문서로 통지)
사용자(기업) 등의 승계여부 통지
(종업원이 직무발명 완성사실을 통지한 날로부터 4개월 이내에 문서로 통지)
사용자(기업) 등의 승계여부 통지와 무관하게 개별적 계약에 따라 승계여부 결정
기간 내의 통지
승계 의사를 통지한 경우
• 사용자(기업) 등 : 직무발명에 대한 권리 승계(승계의사를 알린 때 승계된 것으로 간주)
• 종업원 등 : 정당한 보상청구권 취득, 비밀유지 의무 부담(출원유보 시에도 보상)
불승계 의사를 통지한 경우
• 사용자(기업) 등 : 통상실시권 취득
• 종업원 등 : 직무발명에 대한 권리 귀속
기간 외의 통지 및 미통지
• 사용자(기업) 등 : 직무발명자인 종업원 등의 동의 하에 통상실시권 취득
• 종업원 등 : 직무발명에 대한 권리 귀속

직무 발명 여부의 판단

직무발명 판단

- 직무발명은 발명의 완성 시점을 기준으로 판단
- 상표는 직무발명 규정이 적용되지 않음

Q : 직무발명 규정을 잘 갖춘 식품제조 공장(A)에 근무하던 철수는 새로운 식품첨가제(X)를 발명한 후 이를 경쟁사(B)에 근무하는 연인 영희에게 자랑하였다. 평소 애사심이 충만한 영희는 철수에게 B사로 이직하여 발명 X를 만들어 줄 것을 요청하였고 철수는 영희의 부탁을 거절하지 못하고 B사로 이직하였다.

철수는 B사에서 발명 X를 특허출원하여 등록받았고, B사는 철수로부터 이 발명을 양도받았다.

A사는 철수 퇴직 후 철수의 물품을 정리하다 연구노트를 발견하였고, 발명 X에 대해서 알게 되었다. 사업성이 있다고 판단한 A사는 발명 X를 만들어서 판매하였다.

A사가 발명 X를 제조하여 판매하는 것을 알게된 B사는 A사에 특허권 침해 소송을 제기하였다. A사는 B사의 특허권 침해인가?

직무 발명 여부의 판단

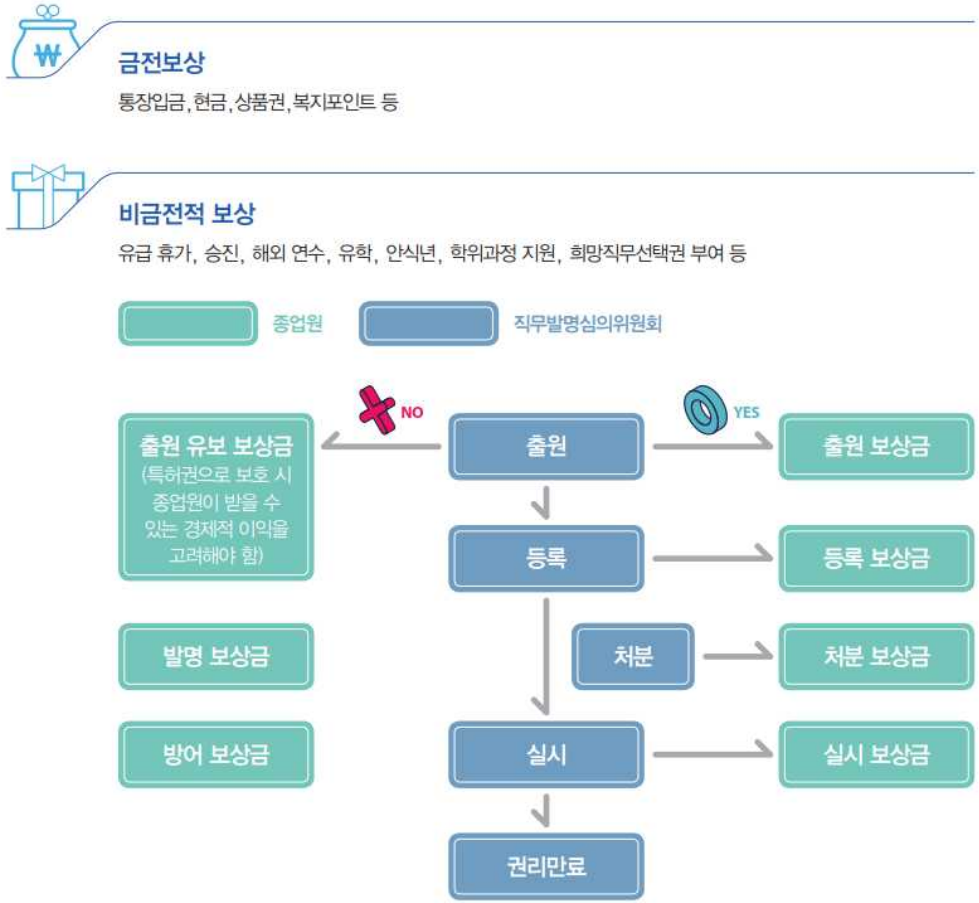
Q : A사에 근무하는 甲은 오랜 연구 끝에 새로운 무좀약 X를 개발하였다. 甲은 이 결과를 평소에 무좀으로 고생하는 친구 乙에게 알렸고, 乙은 B대학교 약학과 교수로 재직 중인데, 자신의 연구 실적을 위해서 X에 대해서 특허 출원할 때 자신도 발명자로 넣어줄 것을 요청하였다.

발명자는 권리를 갖지 않는다고 알고 있던 甲은 흔쾌히 乙도 발명자로 하여 특허 출원을 하여, 특허 등록을 받았다.

이후 X가 잘 팔리자, B대학교에서 A사에 X 특허권에 대해서 지분을 요구하였다. B대학교의 주장은 받아들여질 것인가?

직무 발명의 보상

발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.



직무 발명의 보상 기준

보상기준

정액법 – 발명마다 일정액을 보상금으로 지급하는 방법

출원보상금	등록보상금	출원유보 포상금
특 허 : 00만원 실용신안 : 00만원 디 자 인 : 00만원 상기 금전적 보상 또는 승진평가점수 반영 중 택1	특 허 : 00만원 실용신안 : 00만원 디 자 인 : 00만원 상기 금전적 보상 또는 승진평가점수 반영 중 택1	특 허 : 00만원 실용신안 : 00만원 디 자 인 : 00만원 ※ 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원이 받을 수 있었던 경제적 이익고려

- 출처 : 직무발명제도강의 표준(발명진흥회)

해외출원을 위한 위원회 자료

지식재산권 심의위원회 제안발표

OOOOOO를 이용한
안정상 결정 제조방법

20 . . .

OO학과 OOO 교수

발표자 : OOO 박사과정 (내선 :OOOO)

기술 개요

발명신고 배경

- [x] 개인 관심연구
- [ ] 기업수요기술 대응 특허 (기업명 :)
- [ ] 국책과제 산출물
- [ ] 민간수탁과제 산출물
- [ ] 학위 논문용
- [ ] 기타 (내용 :)

기술개요

- **…….안정상 결정으로 상전이하는 방법**
- **…… 준안정상 결정이 안정상결정으로 빠르게 전이될 수 있는 기술**

도면

기술 특장점

- 추가적인 첨가제나 용매 등 **별도의 화학물질의 첨가없이** 준안정상 결정을 안정상 결정으로 빠르게 상전이할 수 있어, **안정상의 높은 순도**구현 가능
- 불활성 고체와 준안정상 결정을 함께 **교반하는 공정만 필요**하므로, **공정이 매우 간단**.
- 준안정상 유기 결정에 적용할 수 있어, **정밀 화학 또는 제약 분야**와 같은 **고부가가치 사업에 적용가능**

기존 안정상 결정 석출방법

- 상전이 촉진제(ex. 염계통 화합물) 필요
  - ▶ **안정상 결정의 순도 저하**
- 유기 결정(ex. 알파글라이신)의 적용이 어려움
  - ▶ **제약분야 적용의 어려움**

보유 안정성 결정 석출방법

- 상전이를 위한 별도의 첨가제 불필요
  - ▶ **고순도의 안정상 결정 생산**
- 유기 결정의 적용이 용이
  - ▶ **제약분야 적용이 용이**

시장 동향 및 타겟분야

- 화학산업에서 분리정제, 소재 제조공정에 자주 사용되고 있는 결정화 기술은 현재 정밀화학산업에 포함되어 시장을 형성하고 있음 (2015년 기준 정밀화학산업의 시장규모는 레이저는 현재 의료용으로 시장 형성
- 결정화 기술을 포함한 의약 산업 시장은 9000억달러 규모(2015년)
- 결정화 기술을 포함한 정밀화학산업의 세계 시장은 연평균 5.1% 성장세(출처: 산업연구원, 2015 지식경제백서)

(단위 : 억달러)

품 목	1997	2000	2005	2009	2010	2011	2015	연평균 증가율
전 체	7,900	9,190	11,884	14,457	15,239	16,016	19,094	5.1
의 약	3,073	3,700	5,180	6,665	7,136	7,607	9,478	6.6
농 약	302	330	380	418	430	442	480	2.7
염·안료	210	225	260	293	301	309	346	2.8
화 장 품	980	1,087	1,395	1,740	1,832	1,924	2,341	5.0
접 착 제	147	170	218	262	276	289	343	4.9
계면활성제	111	127	147	163	168	173	188	3.1
첨 가 제	348	403	497	554	575	596	661	3.7
촉 매	85	96	117	137	143	148	171	4.0
사진용화합물	600	608	626	638	642	645	658	0.5
도 료	230	257	292	327	338	348	389	3.0

<세계 정밀화학산업 시장동향>
(출처: 산업연구원, 2015 지식경제백서)

구 분	생산실적 (억원)	비중	수출 (백만불)	수입 (백만불)	내수 (억원)	비중
정밀화학 전체	348,674	100	6,728	14,611	436,119	100
염·안료	13,880	4.0	684	1,427	20,887	4.8
농약	13,106	3.8	152	152	13,634	3.1
도료·잉크	50,646	14.5	685	542	50,633	11.6
의약	126,931	36.4	1,119	3,657	153,781	35.3
계면활성제	8,624	2.5	318	223	7,200	1.7
화장품·향료	49,304	14.1	824	1,265	56,798	13.0
접착제	11,516	3.3	257	331	12,610	2.9
사진용화합물	5,809	1.7	225	855	12,573	2.9
기타	68,857	19.7	2,459	6,155	108,002	24.7

<국내 정밀화학 산업 동향>
(출처: 산업연구원, 2015 지식경제백서)

해외출원의 필요성(수익창출 방안)

- 차년도 국책과제 수주를 위한 해외출원 확보 필요성
  - 한국연구재단 집단연구지원 사업, OOOOO기술센터
  - 한국연구재단 나노미래소재원천기술개발, OOOOOO제조공정기술 개발
- 본 출원발명의 결정화 기술은 제약, 정밀화학 제품의 고순도 분리정제 등 다양한 기능성결정소재의 제조에 활용되는 핵심 기술로서, 향후 기술이전을 위한 국제 경쟁력 확보가 필요함

지식재산권 현황 및 기술개발 현황

❖ 보유 지식재산권 현황

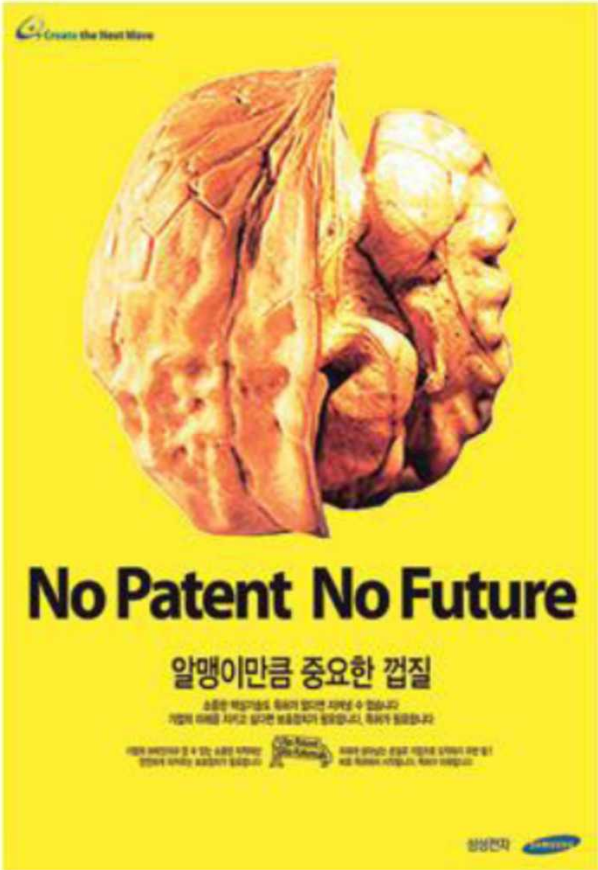
No.	권리 번호 (출원/등록 번호)	기 술 명	비고
1	10-OOOO-OOOOOO(출원)	OOOOO 안정상 결정 제조방법에 관한 출원기술	
2	10-1137682 (등록)	용해도 조절에 의한 거대 결정입자의 제조방법	
3	10-1121803 (등록)	정밀온도 제어가 가능한 연속식 냉각 결정화 반응장치 및이를 포함하는 결정화 분리공정 시스템에 관한 등록기술	
4	10-1813794 (등록)	회전원판 결정화 기기를 이용하는 결정 제조 방법에 관한 등록기술	

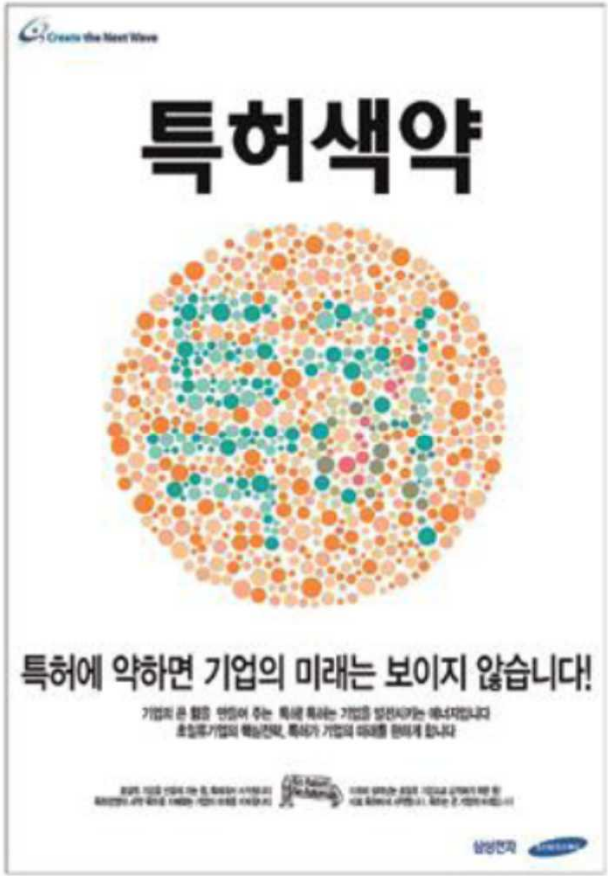
❖ 기술개발 현황

- 기술 개발 완료 (물리적 분쇄방법을 이용한 안정상 결정 제조 방법 확립)
- 개발기술의 시제품 실용화를 위한 scale-up 연구 추진
- 관련 기업으로의 기술 이전을 위해 본 원천 특허의 미국 진출 절실

[TRL1]	[TRL2]	[TRL3]	[TRL4]	[TRL5]	[TRL6]	[TRL7]
아이디어 창안	특허 신청/등록	기술 개발 진행 중	기술개발 완료 ✓	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계

알맹이만큼 중요한 껍질





감사합니다

특허법인 천지
IPCJ PATENT & LAW FIRM

박 형 달 대표 변리사/ Ph. D.

T 02-6392-2000 (대표)/ 02-6392-2033(직통)
M 010-8798-2898 F 02-508-5144
E hdpark@ipcj.kr H http://www.ipcj.kr