

특허분쟁의 첫걸음, 경고장 바로 알기



경고장에 포함해야 할 사항

1. 실시제품이 특허출원 / 특허발명과 동일함
2. 특허등록시, 경고장을 받은 시점부터 보상금 지급해야함
3. 계속 침해시 형사처벌 및 민사상 배상해야함  
※ 공개 / 등록 공보, 등록원부 첨부

경고장 발송 전 주의사항

1. 경고장 발송 전, 충분한 증거 수집
2. 특허침해가 아님에도 침해라고 허위사실을 유포한 경우 업무방해죄 성립

경고장의 내용 중 확인해야 할 사항

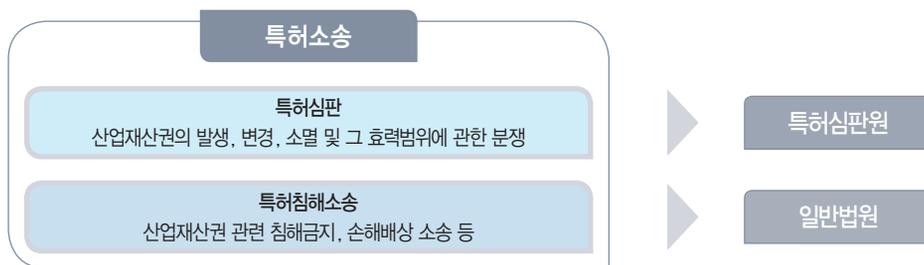
1. 등록권부를 통해 특허권의 유효여부 확인
2. 특허청구범위에 실시제품이 포함되는지 판단
3. 특허발명의 출원전에 동일한 발명이 공지되었는지 확인

경고장 검토 후 조치 사항

1. 특허발명에 포함되는지 여부는 권리범위확인심판을 통해 확인 가능
2. 특허에 무효사유가 있는 경우, 무효심판을 청구할 수 있음

산업재산권 침해 기본 판단법

<b>특허발명</b>	VS	<b>실시품</b>
등록공보의 [특허청구범위]에 기재된 발명 ex) a+b+c 로 구성된 의자	판단	실시품의 기술적 특징 ex) a+b+c+d 로 구성된 의자
특허발명의 특징 (a+b+c)이 실시품에 모두 포함되어 있는지 여부		
Yes : 침해		No : 비침해
<b>등록디자인</b>	VS	<b>실시디자인</b>
출원서, 첨부도면, 도면에 기재된 설명에 표현된 디자인	판단	실시품의 미적외관
등록 디자인과 실시 디자인이 동일하거나 유사한지 여부		
Yes : 침해		No : 비침해
<b>등록상표</b>	VS	<b>사용상표</b>
출원서에 기재된 상표 (표장과 지정상품)	판단	사용표장과 사용상품
두 상표가 서로 동일하거나, 외관 · 호칭 · 관념 면에서 유사하여 이를 사용할 경우 상품출처의 혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부		
Yes : 침해		No : 비침해



# 01 특허심판이란?

- 산업재산권 (특허 · 실용신안 · 디자인 · 상표) 의 발생 · 변경 · 소멸 및 그 효력범위에 관한 분쟁을 해결하기 위한 준 사법적인 행정심판
- 고도의 기술적 판단이 요구되는 분쟁에 대해서는 특허에 관한 전문적인 지식과 경험이 필요하기 때문에 특허청 소속 특허심판원이 담당하고 있음

# 02 특허심판의 종류

## (1) 결정계 심판

당사자가 대립하는 구조가 아니라 특허청의 결정에 대하여 심판청구인이 불복한 경우에 그 청구내용의 옳고 그름을 판단하는 심판

심판의 종류	내용	청구기간	관련규정
거절 결정 불복심판	출원에 대한 거절결정을 받은 자가 이에 불복하여 제기하는 심판	거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내	특허법 제132조의3, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제67조의3, 상표법 제70조의2 등
보정각하 불복심판 (디자인, 상표) ※ 특허 · 실용신안은 보정각하 불복심판 폐지	보정이 요지변경이라는 이유로 심사관이 보정을 각하 결정하였을 경우에 결정에 불복하여 제기하는 심판	보정각하결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내	디자인보호법 제67조의2, 상표법 제70조의3
정정심판	특허권 등이 설정등록된 이후 등록권자 스스로가 자기의 특허발명의 명세서, 도면 등을 정정하여 줄 것을 요구하는 심판	권리설정등록 후 청구가능 (소멸 후에도 가능)	특허법 제136조, 실용신안법 제33조

## (2) 당사자계 심판

이미 설정된 권리에 대해 심판의 당사자로서 청구인과 피청구인이 대립된 구조를 취하는 심판

심판의 종류	내용	청구기간	관련규정
무효심판	일단 유효하게 설정등록된 특허권을 법에서 정한 무효사유를 이유로 그 효력을 소급하여 또는 장래에 향하여 상실시키는 심판	권리 존속기간 중 또는 소멸 후에도 청구가능	특허법 제133조, 디자인보호법 제68조, 실용신안법 제31조, 상표법 제71조
정정의 무효심판	특허 발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정(특허 이의신청 또는 특허무효심판절차에서의 정정, 정정심판에 의한 정정)이 부적합한 경우에 그 정정을 무효로 하는 심판	정정심결이 확정된 이후라면 특허권의 존속중에는 물론 특허권이 소멸된 후에도 청구가능	특허법 제137조, 실용신안법 제33조
권리범위 확인심판	특허권자·전용실시권자 또는 이해관계인이 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 청구하는 심판		특허법 제135조, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제69조, 상표법 제75조
상표등록 취소심판	일단 유효하게 설정등록된 상표권에, (불사용, 부정사용 등) 취소사유 발생시 그 상표권을 장래에 향하여 소멸시켜 줄 것을 구하는 심판	해당 취소사유의 소멸일로부터 3년의 제척기간을 갖는 것을 원칙으로 함	상표법 제73조
통상실시권 허용심판	특허발명 등이 선행 타 특허권 등과 이용/저촉 관계에 있는 경우 그 통상실시권 허용을 구하는 심판	권리존속중에만 청구가능 (현존 권리간의 실사상 저촉해결 목적)	특허법 제138조, 실용신안법 제32조, 디자인보호법 제70조
특허권 존속기간 연장등록 무효심판	특허권존속기간의 연장이 잘못된 경우 그 연장등록의 무효를 구하는 심판		특허법 제134조

# 03 특허심판 이용 안내

## (1) 심판청구

심판청구서, 답변서 등의 심판서류는 서면 또는 온라인으로 작성하여 제출

- 심판서류의 작성·제출은 당사자 본인이 직접 할 수도 있고, 전문가인 변리사에게 위임할 수도 있음

## (2) 온라인 심판청구시스템의 이용

- 심판청구서를 비롯한 심판서류를 특허심판원에 방문하지 않고 인터넷을 통하여 온라인으로 제출하거나 받아볼 수 있음
- 심판서류를 온라인으로 작성하여 제출할 경우에는 특허로에 접속하여 사전등록절차를 완료한 후, W-PASS를 통하여 One Stop 접수하거나, 전자출원 S/W(KEAPS : 서식작성기 등)를 다운받아 설치하고 접속할 수 있음
  - ※ 이전에 온라인출원 한 경우에는 사전등록절차가 필요없음



### ■ 온라인 서비스 이용시간

평 일 · 토요일	00:00 ~ 24:00
일요일 · 공휴일	09:00 ~ 21:00

※ 온라인으로 서류제출시 의문사항이 있으면 특허청 고객센터 1544-8080 으로 문의하시기 바랍니다.

## (3) 우선심판

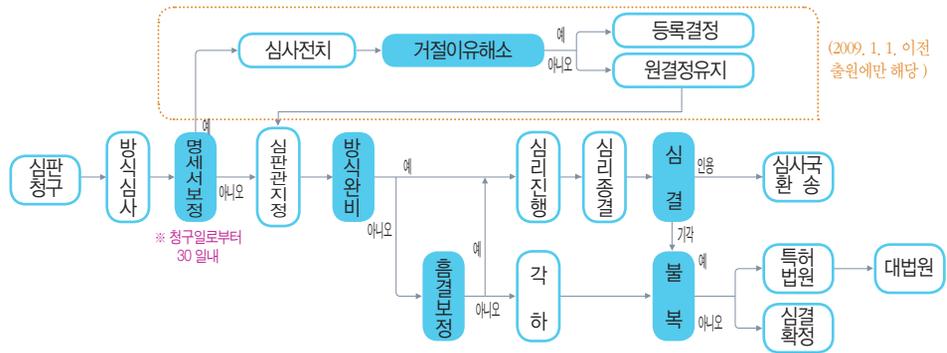
보정각하결정에 대한 사건, 심결취소소송에서 취소된 사건 등 우선심판이 필요한 사건과 산업재산권 분쟁과 관련된 심판사건으로서 일방 당사자가 우선심판신청서를 제출한 사건은 우선심판 절차(평균 처리기간 6개월)에 의해 처리될 수 있음

## (4) 신속심판

법원 침해소송사건과 관련된 권리범위확인심판사건, 녹색기술출원에 대한 거절결정불복 심판 사건, 무효심결취소소송이 진행중에 특허권에 대한 정정심판 사건, 양방 당사자가 신속 처리를 원하는 심판사건은 신속심판 절차(평균 처리기간 4개월)에 의해 처리될 수 있음

# 04 특허심판의 진행절차

## (1) 결정계 심판 절차도

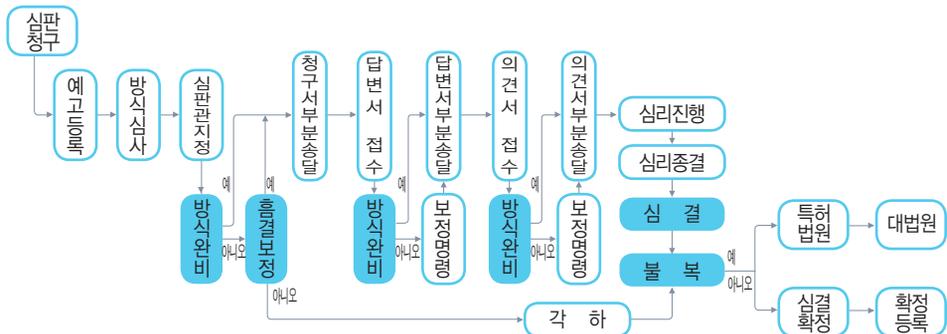


※ 심사전치제도는 특허·실용·디자인의 거절결정불복심판에 한함

### 심사전치제도 폐지 및 재심사청구제도 도입 | 2009. 7. 1. 시행

- 심사전치제도하에서는 심판을 청구한 후 명세서를 보정한 건에 대해 다시 심사를 하였으나 재심사 청구제도의 도입에 따라 심판을 청구하지 않더라도 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 보정과 동시에 재심사를 청구하면 심사관에게 다시 심사를 받을 수 있음
- 거절결정후 출원인은 재심사청구와 심판청구를 선택적으로 할 수 있으며 심판청구 후에는 재심사를 청구할 수 없음
- 재심사청구에 따른 심사에서 거절결정된 출원건에 대해서는 심판을 청구하여 그 결정을 다룰 수 있음

## (2) 당사자계 심판 절차도



# 05 특허심판과 관련된 절차

## (1) 주소 · 명의 변경 등의 신고

심판계속 중에 특허권의 이전이 있거나 심판관련인의 명의 또는 주소 · 명칭 등의 변동이 있을 경우에는 다음과 같이 신고하여야 함

구 분	제 출 처	사 용 서 식
심판사건의 청구인 또는 피청구인이 등록권리자인 경우	특허청 등록과	등록명의인표시통합관리신청서 (특허등록령시행규칙 별지 제7호서식) 권리이전등록신청서 (별지제8호서식, 특허권 이전의 경우)
심판사건의 청구인 또는 피청구인이 등록권리자가 아닌 경우	특허청 고객지원실	출원인코드정보변경(경정), 정정신고서 (특허법시행규칙 별지 제5호서식)

## (2) 지정기간연장 및 기일 변경 신청

지정된 기간 내에 절차를 밟을 수 없는 경우에는 「기간연장 신청」을 하여야 하고 구술심리 기일을 변경하고자 할 경우 「기일변경신청」을 하여야 함



### (3) 특허쟁송의 해결단계는 ?

특허관련사건(발생, 변경, 소멸 및 권리범위)의 분쟁은 전문적인 고도의 기술적 판단이 요구되므로 심판의 전문성과 공정성을 확보하기 위하여 특허청의 특허심판원에서 담당하고, 불복시 고등법원급인 특허법원을 거쳐 대법원으로 상고할 수 있음



#### ■ 특허소송 청구기간

- 특허법원 : 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내
- 대 법 원 : 판결문을 송달받은 날부터 2주일 이내

## 06 심판 관련 문의

- 특허고객상담센터 ☎ 1544-8080 (전국 어디서나)
- 특허심판원 심판정책과 ☎ 042) 481-5918