

일본에서의 정보제공, 이의신청 및 무효심판



류카 아키히로 (Aki
Ryuka)
일본 변리사
미국 변호사 (캘리포니아주)

2018년 3월 8일

This information is provided for general informational purposes only, and is not intended as legal advice. Because every case is unique, readers should not take any action, or refrain from acting based on this information without first consulting their own attorneys. The law is constantly developing, and this information may not be updated with each and every development. The mere presentation of this information does not create an attorney-client relationship with RYUKA IP Law Firm. RYUKA IP Law Firm specifically and wholly disclaims liability for this information.

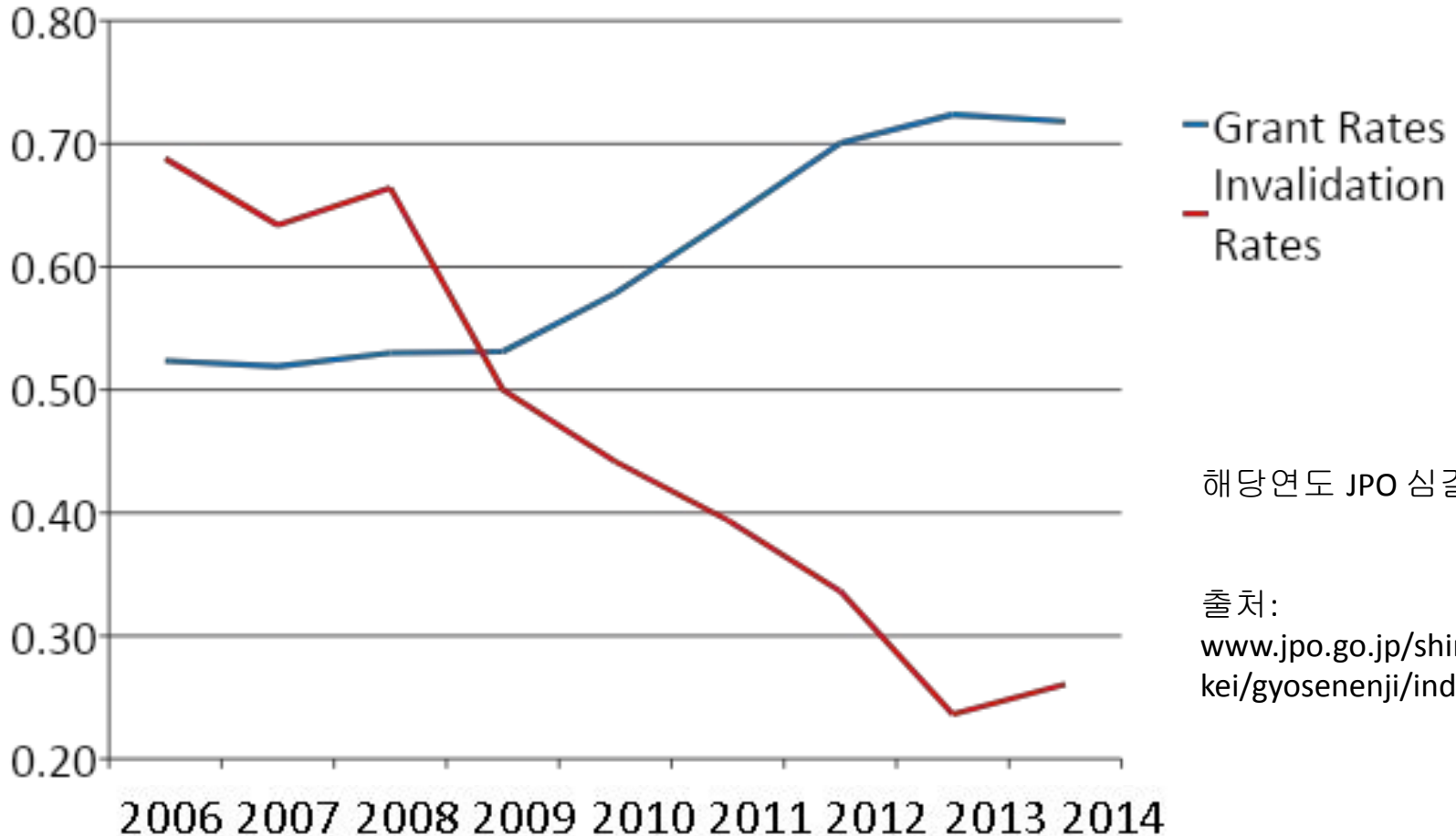
	제3자 정보제공	이의신청	무효심판
수수료	저렴함		
대리인	JPY 25,000~	JPY 150,000	JPY 400,000~
관납료	0	16,500 + 2,400 /청구항수	49,500 + 5,500 /청구항수
구술심리	없음		있음
판단기준	특허성에 대한 합리적인 의심		
청구항	용이하게 한정보정 가능		
결정(심결)	--	등록일로부터 1년 이내	청구일로부터 9월 이내
기판력 (금반언)	없음		있음

	제3자 정보제공	이의신청 (2015년 4월 시행)	무효심판
신청(청구) 자격	누구나		이해관계인
익명	가능	불가능	
신청(청구) 시기	언제든지 가능, 등록 후에도	특허공보 발행일로부터 6월 이내	특허가 유효할 때
근거 [발명의 단일성은 불허]	신규성 진보성 선원(2중특허) 발명의 성립성 신규사항추가 불명확성 실시불가능	정보제공과 동일한 근거 + ▪ 권리적격 정지 ▪ 공서양속 위반	이의신청과 동일한 근거 + ▪ 무권리자 출원 ▪ 정정요건 위반

최근, 특허는 쉽게 무효되지 않음

무효율 (%): ↓ 60's -> 20's

Cf. 등록율 (%): ↑ 50's -> 70's



단점 (문제점)

단점: 특허에의 공격은 오히려 특허를 강화시킬 수 있음

- 공격에 불구하고 살아남은 것은, 제출된 선행문헌에 대한 특허의 유효성을 입증함
- 따라서, 공격은 특허의 위치를 더 **강화**시킴

단점: 계류중인 특허출원의 권리자는 더 적극적으로 출원절차를 진행함

- 공격은 그 특허의 중요성을 나타냄
- **일본** 또는 **외국**에서 **계류중**인 특허출원을 가지는 권리자
 - 경쟁자의 제품을 **조사**
 - 그 제품을 커버하는 클레임으로 **보정**
 - 심사를 **촉진**
 - **분할 출원**을 하여 출원상태를 유지
 - **추가적인 특허**를 **획득**

단점: 제출되지 않은 선행문헌은 더 유리한 라이선스 계약을 위한 협상 도구가 될 수 있음

- 선행문헌이 특허를 무효시킨다면, 특허권자는 어느 누구에게도 권리를 행사하거나 라이선스료를 받아낼 수 없음
- 선행문헌을 제출함으로써, **이러한 협상 카드를 잃게 됨**
- 다른 경쟁자가 많거나 혹은 다른 경쟁자가 크다면, 그 효과는 상당함

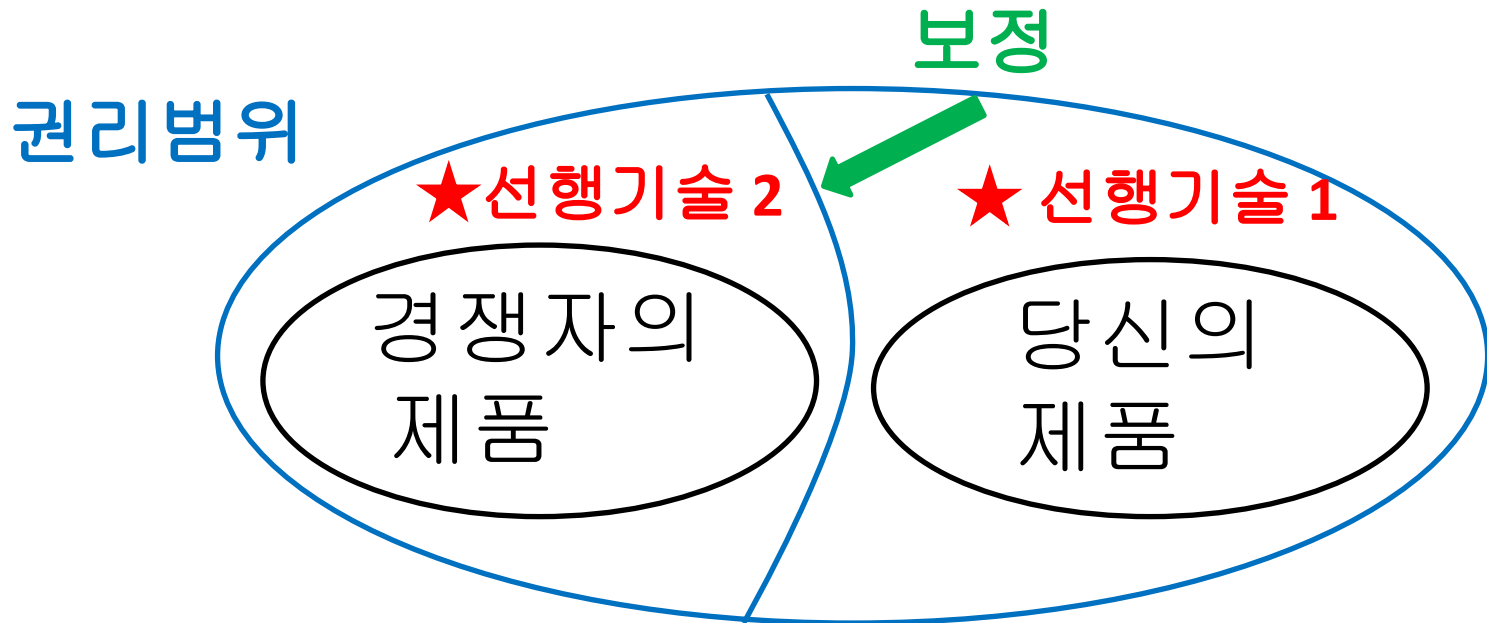
공격 방법의 제안

단점: 경쟁자의 특허를 그대로 두는 것이 바람직할 수도 있음

- 경쟁자의 특허의 존재는 다른 경쟁자에게 권리행사할 수 있게 함
- 다른 경쟁자가 있다면, 또한 라이선스를 획득 가능하다면, 당신에게 그 **특허는 도움**이 됨

제안: 당신의 제품을 권리범위로부터 제외시키는 이의신청을 할 것

- 특허의 권리범위로부터 당신의 제품을 제외시키면서, 다른 경쟁자의 제품에 대해 권리행사 가능하도록 특허를 유지시킴



선행기술 2를 제출하지 말 것

제안: 많은 혹은 큰 경쟁자가 당신이 하는 것과 같은 방식으로 특허를 사용한다면, 특허를 공격하지 않을 것

예외적인 상황 (ex.):

- 당신이 특허의 타겟인 것 같고, 당신의 사업이 있는 국가에 계류중인 출원이 없는 경우
- 당신이 다른 경쟁자와는 **다르게** 특허를 사용할 수 있는 경우

단, 우리의 제안은 각 고객의 사업 환경에 따라 달라질 수 있음

제안: 제3자의 이름으로 정보제공 또는 이의신청을 할 것

- 특허를 공격하는 당사자는 무효판단에 있어서 청구항을 **넓게** 해석
- 하지만 침해판단에 있어서는 **좁게** 해석하려 시도
- 모순되는 주장은 당사자의 신뢰도에 영향을 미침

⇒ 제3자(예를 들어, 일본 변리사)의 이름으로 정보제공
또는 이의신청

나중에 다른 주장을 제출할 수 있음

다만, 불복의 기회는 없음

제안: 제3자 정보제공 및 이의신청으로 금반언을 유도

- 제3자를 이용하여, 청구항을 넓게 해석할 수 있음
- 특허권자의 답변은 금반언을 발생시킴
- 비침해를 확보하는데 도움

제안: 당신의 일본 대리인에게 잠재적 이의신청을 위한 “감시” 서비스를 요청할 것

일본 대리인은 특정하게 지정된 자의 새로운 특허를
정기적으로 조사할 수 있음.

일본 대리인에게 다음을 보고하도록 요청할 것:

1. 대응 영어(한국어) 출원의 명세서
2. 없다면, 청구항의 기계번역
3. **분할출원**에 관한 정보
4. **외국의 계류** 중인 출원에 관한 정보

출원인 및 특허권자에 대한 조언

출원인에 대한 조언: 나중에 심사된 특허가 유효성이 더 높은 경향 (ex. JP v. US)

일본 (JP) 심사 먼저:

- 일본에서 문헌이 발견됨
- US 청구항 보정 시에 JP에서의 문헌을 고려
 - **유효인 US 특허**
- JP에서는 US 영어 문헌이 고려되지 않았음
 - **무효인 JP 특허**

미국 (US) 심사 먼저 시, 마찬가지로 결과

심사의 순서가 중요함

미국에서 유효한 특허 획득 방법

외국의 대응 출원이 심사될 때까지 계속 출원을 유지.

-- 또는 --

다른 국가 심사를 촉진



US (계속출원) OA에 대응
다른 국가 인용문헌 고려

특허권자에 대한 조언:

경고장을 보내기 전에 이의신청
기간을 경과시킴

- 남은 수단은 무효심판 뿐인데, 이해관계 없는 제3자는 심판청구 불가함
- 실제 당사자는 특허청과 법원에서 불일치하는 주장을 회피하려 함
 - ⇒ 청구항을 넓게 해석하기 곤란
 - ⇒ 특허를 무효시키기가 더 어려움

참조: 특허 무효심판 절차

