

WE ARE ALWAYS ON YOUR SIDE

KASAN
on your side



KASAN IP & Law Firm

미국특허법 기본 - 신규성/진보성

July 11st, 2016

특허법인 가산
안제현 변리사
jhahn@kspat.com

KASAN
on your side

Contents

1. 35 U.S.C. 102/103 개요
2. pre-AIA 35 U.S.C. 102/103의 prior art
3. AIA 35 U.S.C. 102/103의 prior art
4. Novelty의 판단
5. Obviousness의 판단

35 U.S.C. 102

신규성 (Novelty)

Prior Art를 규정: 알려졌거나 출원된 것

알려졌거나 이미 출원된 것과
동일한 발명은 등록을 허여하지 않음

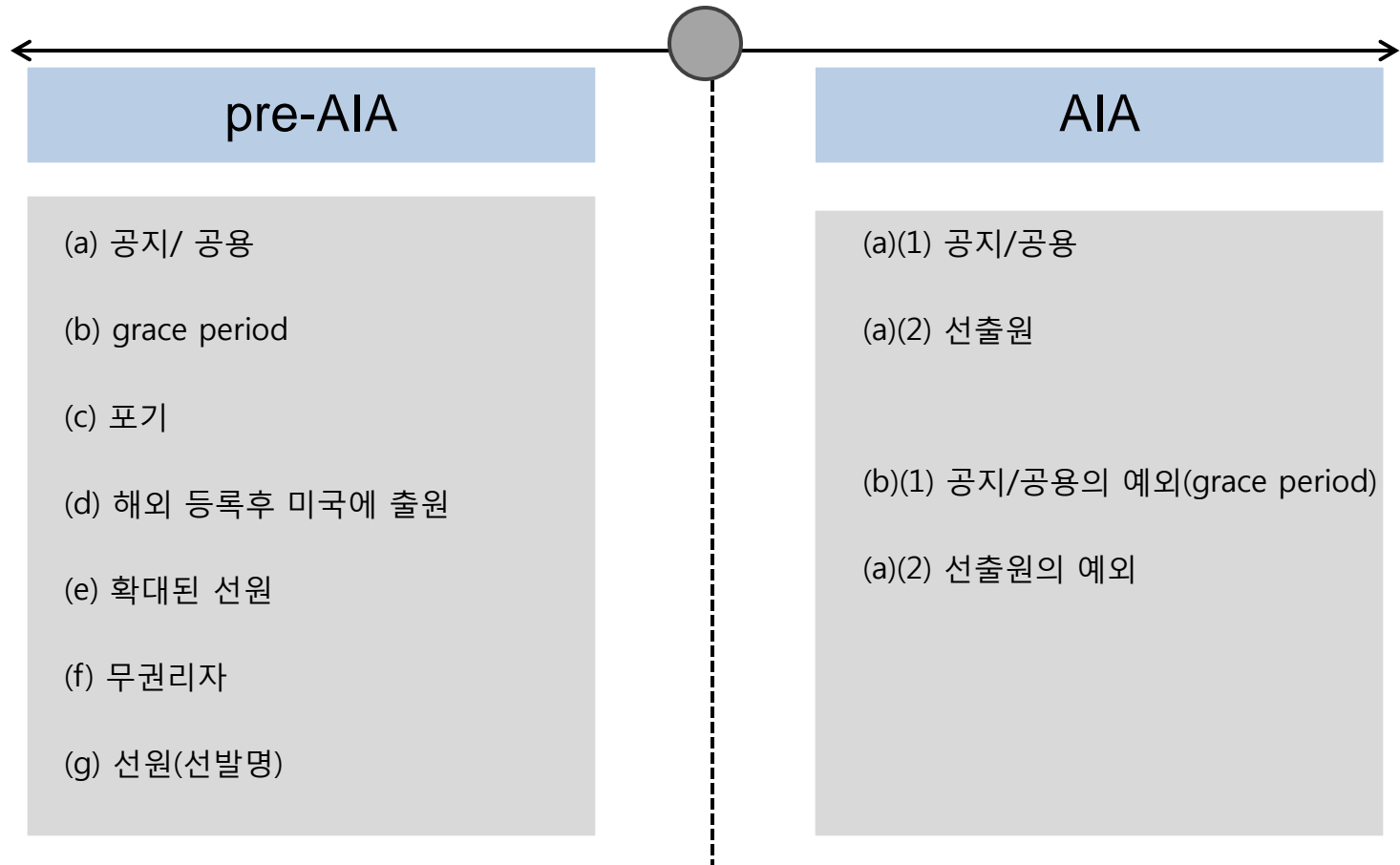
35 U.S.C. 103

비자명성(Non-obviousness)

알려졌거나 이미 출원된 것으로부터
자명한 발명은 등록을 허여하지 않음

America Invents Act

2013. 3. 16



Conditions for patentability;
novelty and loss of right to patent.

A person shall be entitled to a patent unless –

(a), or (b), or (c), or (d), or (e), or (f), or (g)

pre-AIA 35 U.S.C. 102(a)

(a) the invention was known or used by others in this country,

그 발명이 공지 또는 공용됨

타인에 의해

미국에서

or patented or described in a printed publication

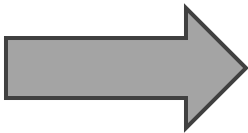
또는 특허되었거나, 간행물에 기재됨

in this or a foreign country,

미국 또는 외국에서

before the invention thereof by the applicant for patent

특허 출원인에 의한 그 발명 전에



(a) 출원인의 발명(일) 전에,

그 발명이 미국에서 타인에 의해 공지 또는 공용되었거나,

국내외에서 특허되었거나, 간행물에 기재된 경우

pre-AIA 35 U.S.C. 102(a)

(a) 출원인의 발명(일) 전에,

그 발명이 미국에서 타인에 의해 공지 또는 공용되었거나,

국내외에서 특허되었거나, 간행물에 기재된 경우

(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent

1. 규정의 의의

신규한 발명에 대해 특허를 주겠다

2. 요건

(1) 인적 요건

- ① 공지, 공용: 타인
- ② 특허, 간행물 기재: 타인 + 본인?(X)

(2) 지역적 요건

- ① 공지, 공용: 미국 내
- ② 특허, 간행물 기재: 국내외

(3) 시기적 요건: 발명일 전

- ① 출원일
- ② 출원일 소급: 조약우선권, 가출원, CA (CIP X), DIV, PCT 등
- ③ 발명일 소급: 직무발명서, 연구노트 등

pre-AIA 35 U.S.C. 102(b)

(b) the invention was patented or described in a printed publication

그 발명이 특허되었거나, 반포된 간행물에 기재되었음

in this or a foreign country,

미국 또는 외국에서

or in public use or on sale

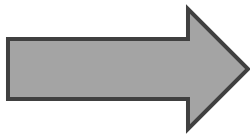
공연히 사용되거나 판매됨

in this country,

미국에서

more than one year prior to the date of the application for patent in the United States

미국특허출원일로부터 1년 이상 전에



(b) 미국특허출원일로부터 1년 이상 전에,

그 발명이 국내외에서 특허 또는 간행물에 기재되었거나,

미국에서 공연 사용 또는 판매된 경우

(b) 출원인의 발명 전에,

그 발명이 미국에서 타인에 의해 공지 또는 공용되었거나,

국내외에서 특허되었거나, 간행물에 기재된 경우

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States,

1. 규정의 의의

발명을 공지하면, 1년 내에 빨리 출원하라 (grace period)

2. 요건

(1) 인적 요건

본인+타인 (everyone)

(2) 지역적 요건

① 공용, 판매: 미국 내

② 특허, 간행물 기재: 국내외

(3) 시기적 요건: 출원일로부터 1년 전

① 출원일 기준

② 출원일 소급: 가출원, CA, DIV, PCT 등

③ 출원일 불소급: 조약우선권, CIP

pre-AIA 35 U.S.C. 102(b)

(b) 출원인의 발명 전에,

그 발명이 미국에서 타인에 의해 공지 또는 공용되었거나,

국내외에서 특허되었거나, 간행물에 기재된 경우

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States,

3. 35 U.S.C 102 (a)와의 적용문제

(1) 출원일 전 1년 이내의 선행기술: (a)만 적용

(2) 출원일 전 1년 초과 of 선행기술: (a), (b) 모두 적용 가능

단, (a)는 발명일 소급으로 극복 가능한 반면,

(b)는 출원일 기준이므로 심사관은 (b)를 선호함

4. 유의사항

(1) 한국 공지에외 주장시(30조)

공지일을 기준으로 1년 내에 미국 출원되어야 함

(2) 공지에외 주장이 없는 경우

국내 공개일로부터 1년 내(국내 출원일로부터 2년 6월 내) 출원가능

(국내출원일로부터 1년 초과시 우선이익은 상실)

(c) he has abandoned the invention

출원인이 발명을 포기한 경우

1. 규정의 의의

일반적인 권리 상실사유인 포기를 조문화함

2. 유의사항

(1) 출원의 포기가 아닌, 발명의 포기임

출원의 포기시, 재출원에 의한 특허가 가능하지만,
발명의 포기는 그 자체로 특허성 상실 사유임

(2) 발명이 일정기간 경과 후에도 출원되지 않았거나, 출원시 청구하지 않은
발명은 포기한 것으로 추정됨

pre-AIA 35 U.S.C. 102(d)

(d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor's certificate,

그 발명이 먼저 특허되었거나, 특허되도록 유발되었거나 발명자증의 주제였음

by the applicant or his legal representatives or assigns

출원인 또는 그의 법적 대리인 또는 양수인에 의해

in a foreign country

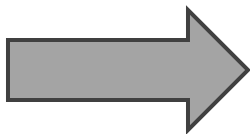
외국에서

prior to the date of the application for patent in this country

미국의 특허 출원일 이전에

on an application for patent or inventor's certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States

미국 출원일로부터 12개월 이전에 출원된 특허 또는 발명자증의 출원에 대하여



(d) 미국출원일로부터 12개월 이전에 출원된 특허 또는 발명자증의 출원에 대해

미국출원일 전에

외국에서

출원인, 대리인 또는 양수인에 의해 먼저 특허되었거나 또는 특허상태에 이르거나 발명자증이 허여된 경우

pre-AIA 35 U.S.C. 102(d)

(d) 미국출원일로부터 12개월 이전에 출원된 특허 또는 발명자증의 출원에 대해
미국출원일 전에 외국에서
출원인, 대리인 또는 양수인에 의해 먼저 특허되거나 또는 특허상태에 이르거나
발명자증이 허여된 경우

(d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor's certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or inventor's certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States,

1. 규정의 의의

외국에서 먼저 특허까지 받고 뒤늦게 미국에 출원하는 것은 받아들일 수 없다

2. 요건

(1) 인적 요건

외국 출원의 출원인, 그의 대표자 또는 양수인이 미국에 출원한 경우

(2) 동일 발명

외국 특허의 명세서 개시 내용 vs 미국 출원의 클레임

(3) 시기적 요건

- ① 미국 출원일로부터 12개월 이전에 외국에서 출원
- ② 미국출원일 전에 외국에서 특허 허여 (특허 공개X)

(4) 출원일 판단

- ① 미국출원일 기준
- ② 출원일 소급: 가출원, CA, DIV, PCT 등
- ③ 출원일 불소급: 조약우선권, CIP

pre-AIA 35 U.S.C. 102(e)

(e) the invention was described in – (1) or (2)

그 발명이 (1) 또는 (2)에 기재되었음

(1) an application for patent, published under section 122(b), **공개된 특허출원**

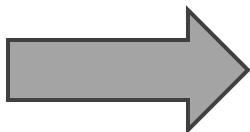
<u>by another filed</u>	<u>in the United States</u>	<u>before the invention by the applicant for patent or</u>
타인에 의해 출원됨	미국에서	특허출원인의 발명 전에

(2) a patent granted on an application for patent **등록된 특허**

<u>by another filed</u>	<u>in the United States</u>	<u>before the invention by the applicant for patent or</u>
타인에 의해 출원됨	미국에서	특허출원인의 발명 전에

except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language

PCT 출원의 경우 미국을 지정하고, 영어로 국제공개된 경우에 한함



(e) 특허출원인의 발명 전에 타인에 의하여 미국에 출원되어,

(1) 122(b) 규정 하에 공개된 특허출원 (단, PCT 출원의 경우 미국을 지정하고, 영어로 국제공개된 경우에 한함) 또는

(2) 허여된 특허에 기재된 발명인 경우

pre-AIA 35 U.S.C. 102(e)

(e) 특허출원인의 발명 전에 타인에 의하여 미국에 출원되어,
(1) 122(b) 규정 하에 공개된 특허출원 (단, PCT 출원의 경우 미국을 지정하고,
영어로 국제공개된 경우에 한함) 또는
(2) 허여된 특허에 기재된 발명인 경우

(e) the invention was described in — (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent
or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent,
except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United

1. 규정의 의의

- (1) 확대된 선원
- (2) 특허를 받고자 한다면 발명을 할 때 이미 **미국출원된** 발명과 다른 발명을 하라!

2. 요건

- (1) 인적 요건
 - 인용특허는 타인에 의한 것일 것
- (2) 비교 대상
 - 발명(본원) vs 출원서 또는 특허(인용)
 - = 청구항(본원) vs 명세서/도면(인용)

pre-AIA 35 U.S.C. 102(e)

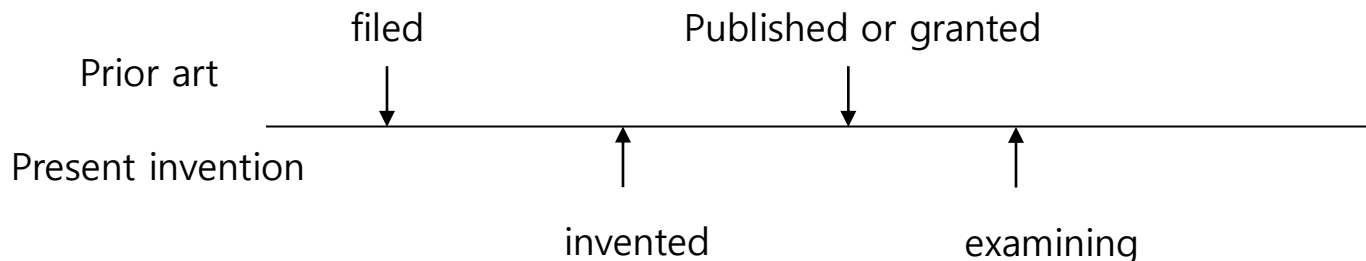
(e) 특허출원인의 발명 전에 타인에 의하여 미국에 출원되어,
(1) 122(b) 규정 하에 공개된 특허출원 (단, PCT 출원의 경우 미국을 지정하고,
영어로 국제공개된 경우에 한함) 또는
(2) 허여된 특허에 기재된 발명인 경우

(e) the invention was described in — (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent
or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent,
except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United

2. 요건

(4) 시기적 요건

- ① 원칙: 인용발명의 출원일이 본 발명의 발명일보다 빠를 것
본 발명의 발명일 후 인용발명이 공개 또는 특허 허여될 것



- ② 본 발명의 발명일
출원일-> 유효출원일-> 발명일 소급
- ③ 인용발명의 출원일
- i) 미국출원일 기준
 - ii) 출원일 소급: 가출원, CA, DIV, PCT 등
 - iii) PCT 출원: 미국 지정 & 영어 국제공개
 - iv) 출원일 불소급: 조약우선권, CIP**

(f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented

출원인이 특허받고자 하는 주제를 발명하지 않은 경우

1. 규정의 의의

발명자주의를 선언함

2. 유의사항

(1) 발명자 명의로 특허출원할 것(선언서)

(2) 모인 출원시 본 조항을 인용하여 거절함 (출원 선후 무관)

(3) 국내 제34조, 제35조와 같은 정당권리자의 출원 특례 규정은 없음

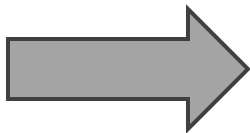
pre-AIA 35 U.S.C. 102(g)

(g) (1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104,

that before such person's invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or

(2) before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it.

In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.



(g) (1) 135조 또는 291조의 저촉절차 동안 출원인의 발명 전에 절차에 속한 타 발명자가 본인이 먼저 발명을 하였고, 그 발명이 포기되거나, 숨기거나, 은폐되지 않음을 입증한 경우

(2) 출원인의 발명 전에 그 발명이 미국 내의 타인에 의해 발명되고, 타인이 그 발명을 포기, 숨기거나, 은폐하지 않은 경우

단, 본 규정에 발명의 우선을 결정할 때, 발명의 착상일 및 실체화일 뿐만 아니라, 타인의 착상일 이전부터 먼저 착상하고 나중에 실체화한 사람의 합리적인 노력을 고려하여야 함

pre-AIA 35 U.S.C. 102(g)

(g) (1) 135조 또는 291조의 저촉절차에서 타인이 먼저 발명한 것이 입증되거나

(2) 출원인의 발명 전에 그 발명이 미국 내의 타인에 의해 발명된 경우

단, 타인은 그 발명을 포기, 숨기거나, 은폐하지 않았어야 함

단, 본 규정에 발명의 우선을 결정할 때, 발명의 착상일 및 실체화일 뿐만 아니라, 타인의 착상일 이전부터 먼저 착상하고 나중에 실체화한 사람의 합리적인 노력을 고려하여야 함

(g) (1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person's invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or

(2) before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it.

In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.

1. 규정의 의의

(1) 선발명 주의(동일 발명 경합시 선발명자에게 권리 부여)

(2) 발명을 하였으면 서둘러 공표하라

2. 요건

(1) 제1 항의 특유 요건

① 135조의 저촉절차 동안: interferences (심판원 절차)

② 291조의 저촉절차 동안: interfering patents (법원 절차)

③ 104조에서 허용된 범위: NAFTA 가입국 및 WTO 가입국으로 확대

(2) 제2 항의 특유 요건

타인의 발명이 미국 내에서 이루어짐

pre-AIA 35 U.S.C. 102(g)

(g) (1) 135조 또는 291조의 저촉절차에서 타인이 먼저 발명한 것이 입증되거나

(2) 출원인의 발명 전에 그 발명이 미국 내의 타인에 의해 발명된 경우

단, 타인은 그 발명을 포기, 숨기거나, 은폐하지 않았어야 함

단, 본 규정에 발명의 우선을 결정할 때, 발명의 착상일 및 실체화일 뿐만 아니라, 타인의 착상일 이전부터 먼저 착상하고 나중에 실체화한 사람의 합리적인 노력을 고려하여야 함

(g) (1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person's invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or

(2) before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it.

In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.

2. 요건

(3) 제1, 2항 공통 요건

타인의 발명이 포기, 은닉, 은폐되지 않았을 것

(4) 발명의 비교대상: 발명(본원) vs 발명(선원)

(5) 발명의 선후 결정 기준

① 원칙: 발명의 실체화일을 기준으로 결정

② 예외: 발명의 착상일이 빠르고 발명의 실체화일이 늦은 경우,

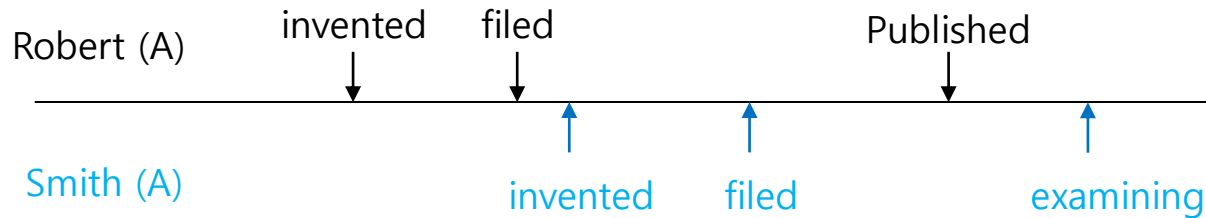
합리적인 노력이 인정되면 선발명 인정

③ 발명의 실체화일에 대한 증거가 없으면,

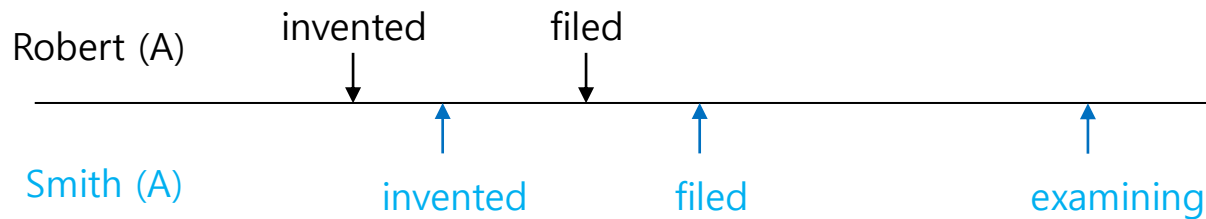
102조(g)를 적용하지 않고, 102조(e)를 적용 (MPEP 2138)

pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) vs 102(g)

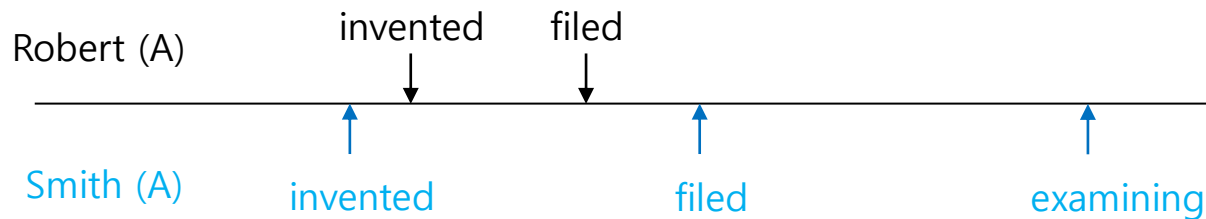
Case 1 102(e)



Case 2 102(g)



Case 3 102(g)

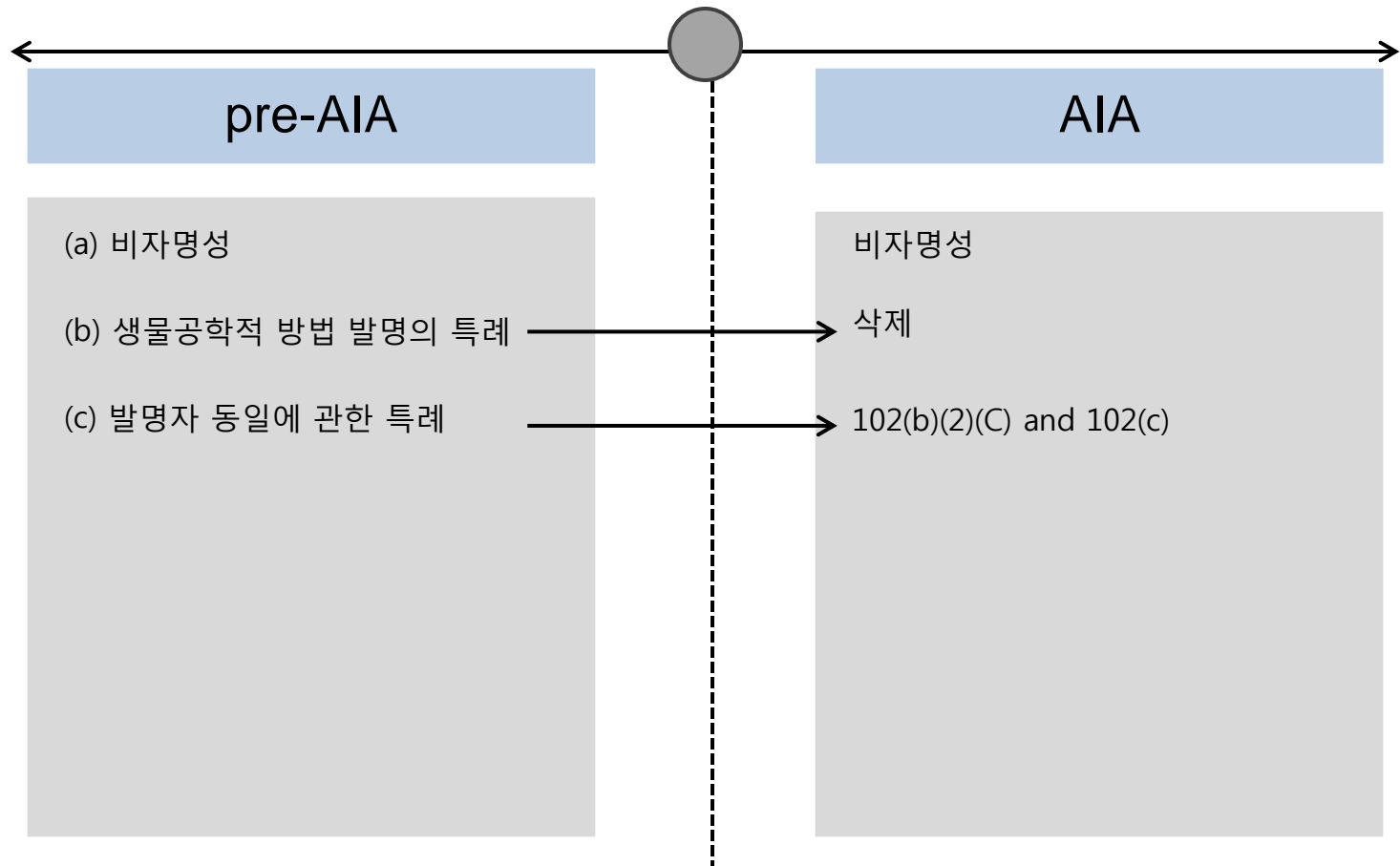


pre-AIA 35 U.S.C. 102 Summary

기준일	조문	행위	장소	행위의 주체
Before the Invention Date	§102 (a)	▶ Known or used	▷ in the US	▷ others
		▶ Patented or described in a printed publication	▷ in the world	▷ 무관
	§102 (e)	▶ filed and published	▷ in the US	▷ another
		▶ filed and patent granted		
		▶ International application designated the US and published in English language	▷ in the world (in English)	▷ 무관
	§102 (g)	▶ made and did not abandon, suppress, conceal	▷ in the US ▷ NAFTA & WTO	▷ another
One year prior to the application date	§102 (b)	▶ patented or described in a printed publication	▷ in the world	▷ 무관
		▶ in public use or on sale	▷ in the US	
Prior to the application date	§102 (d)	▶ first patented or caused to be patented, or the subject of an inventor's certificate	▷ in a foreign country	▷ himself
		▶ by the application filed more than 12 months before		
ETC.	§102 (c)	▶ abandoned	▷ in the US	▷ himself
	§102 (f)	▶ he did not himself invent	▷ in the US	▷ himself

America Invents Act

2013. 3. 16



pre-AIA 35 U.S.C. 103(a)

(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 ,

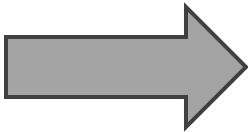
102조의 prior art와 동일하지 않더라도 아래의 경우에는 특허를 받을 수 없음

if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.

발명의 주제와 prior art의 차이가 전체적으로 볼 때 발명시에 해당 기술분야의 당업자에게 자명하다면

Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

특허성은 발명이 이루어진 방식에 의해 부정되지 않음



(a) 발명과 102조에 따른 선행기술에 차이점이 있더라도,

발명과 102조에 따른 선행기술과의 차이점이

발명시점에서

당업자에게 자명하지 않을 것

pre-AIA 35 U.S.C. 103(c)(1)

(c)(1) Subject matter developed by another person, which qualifies as prior art only under one or more of subsections (e), (f), and (g) of section 102, shall not preclude patentability under this section where the subject matter and the claimed invention were, at the time the claimed invention was made, owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

1. 조문의 내용

35 U.S.C 102(e)(f)(g) 규정에 의해서만 선행기술로서 자격이 있는 타인에 의한 발명 내용은 클레임 발명이 이루어진 당시에 타인의 발명내용과 클레임 발명이 동일인에게 소유되었거나 또는 동일인에게 양도의무가 있었던 경우, 35 U.S.C 103(a) 규정에 의하여 클레임 발명의 특허성을 부정하는데 사용될 수 없다.

2. 35 U.S.C 102(e)(f)(g) 규정

- (1) 102(e): 확대된 선원 ([1999/11/29 이후의 출원에 대해서만 적용](#))
- (2) 102(f): 무권리자
- (3) 102(g): 선발명

3. 동일인

- (1) 소유 주체에 대한 의미. 따라서, 동일인은 사람, 조직, 회사를 모두 포함함
- (2) 각 발명의 소유 주체가 **복수일 경우 모두가 동일**하여야 함

4. 클레임 발명이 이루어진 당시에 동일인 소유 또는 양도 의무가 있을 것

- (1) 발명의 시점에서 소유자가 동일하여야 함
- (2) 직무발명 예약승계는 양도 의무가 있는 것으로 봄

5. 동일인 소유 또는 양도 의무의 예 (103(c)(2), (3))

클레임 발명이 완성되기 전에 유효한 공동연구계약의 당사자들에 의하여 또는 그를 위하여 클레임 발명이 이루어지고,
클레임 발명이 공동연구계약의 범위 내에서 수행된 활동의 결과로서 이루어졌으며, 클레임 발명에 대한 특허출원이 공동연구계약의 당사자들의 이름으로 되어 있는 경우 동일인에 의해 소유되었거나 동일인에게 양도obligation이 있었던 것으로 봄

6. 유의사항

- (1) 본 조항은 102(e),(f),(g) 자체에 대해 예외 규정을 둔 것이 아닌, 103(a)의 선행기술에 대한 예외 규정임
- (2) 따라서, 102(e),(f),(g)가 직접 적용되는 사안(동일성 범주)의 경우 103(c)(1)을 적용할 수 없고, 다른 방법을 고려해야 함

Conditions for patentability; novelty.

(a) NOVELTY; PRIOR ART.

—A person shall be entitled to a patent unless— (1) or (2)

(b) EXCEPTIONS

(1)(A), (1)(B): 102(a)(1)의 예외

(2)(A), (2)(B), (2)(C): 102(a)(2)의 예외

(c) COMMON OWNERSHIP UNDER JOINT RESEARCH AGREEMENTS

102(b)(2)(C)의 판단기준

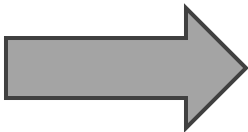
(d) PATENTS AND PUBLISHED APPLICATIONS EFFECTIVE AS PRIOR ART

102(a)(2)의 선행기술 유효출원일

Prior Art 35 U.S.C. 102(a) (Basis for Rejection)	Exceptions 35 U.S.C. 102(b) (Not Basis for Rejection)	
102(a)(1) Disclosure with Prior Public Availability Date	102(b)(1)	(A) Grace Period Disclosure by Inventor or Obtained from Inventor
		(B) Grace Period Intervening Disclosure by Third Party
102(a)(2) U.S. Patent, Published U.S. Patent Application, and Published PCT Application with Prior Filing Date	102(b)(2)	(A) Disclosure Obtained from Inventor
		(B) Intervening Disclosure by Third Party
		(C) Commonly Owned Disclosures

AIA 35 U.S.C. 102(a)(1)

(a)(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication,
발명이 특허됨 간행물에 기재
or in public use, on sale, or otherwise available to the public
공용 판매 공중이 이용가능
before the effective filing date of the claimed invention;
발명의 유효 출원일(EFD) 전에



(a)(1) 발명의 유효출원일 전에,

그 발명이 특허되었거나, 간행물에 기재되었거나, 공용, 판매되었거나,
공중이 이용가능하게 된 경우

AIA 35 U.S.C. 102(a)(1)

(a)(1) 발명의 유효출원일 전에,

그 발명이 특허되었거나, 간행물에 기재되었거나, 공용, 판매되었거나, 공중이 이용가능하게 된 경우

(a)(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention;

1. 규정의 의의

신규한 발명에 대해 특허를 주겠다

2. 요건

(1) 인적 요건

Everyone

(2) 지역적 요건

① 공지, 공용: 국내외

② 특허, 간행물 기재: 국내외

(3) 시기적 요건: 유효출원일

① 미국출원일

② 출원일 소급: 조약우선권, 가출원, CA (CIP X), DIV, PCT 등

③ **Perfecting priority**

i) 우선권 증명서류

ii) 우선권 증명서류의 번역문

pre-AIA 102(a) vs AIA 102(a)(1)

		pre-AIA 102(a)	AIA 102(a)(1)
의의		신규성	신규성
인적요건		타인	Everyone
지역	공지, 공용	국내	국내외
	특허, 간행물	국내외	국내외
시기적 요건		발명일	유효출원일

AIA 35 U.S.C. 102(b)(1)(A)

(b)(1)A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention

유효출원일로부터 1년 내에 이루어진 개시는

shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if-

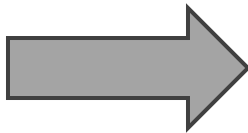
102(a)(1)의 선행기술이 되지 않는다

(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor

그 개시가 발명자 또는 공동발명자에 의해 이루어짐

or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor

그 개시가 발명자 또는 공동발명자로부터 직접 또는 간접적으로 개시된 주제를 획득한 제3자에 의해 이루어짐



(b)(1)(A) 발명의 유효출원일 1년 이내에,

발명자, 공동발명자 또는 그들로부터 획득한 제3자가 발명을 개시한 경우

102(a)(1)을 적용하지 않음 (신규성 인정)

AIA 35 U.S.C. 102(b)(1)(A)

(b)(1)(A) 발명의 유효출원일 1 년 이내에,

발명자, 공동발명자 또는 그들로부터 획득한 제3자가 발명을 개시한 경우

102(b)(1)을 적용하지 않음

(b)(1) A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor

1. 규정의 의의

본인 공지의 Grace period (1년)

2. 요건

(1) 공지 인적 요건

Inventor originated

(2) 지역적 요건

① 공지, 공용: 국내외

② 특허, 간행물 기재: 국내외

(3) 시기적 요건: 유효출원일로부터 1년 이내

① 미국출원일

② 출원일 소급: 조약우선권, 가출원, CA (CIP X), DIV, PCT 등

pre-AIA 102(b) vs AIA 102(b)(1)(A)

		pre-AIA 102(b)	AIA 102(b)(1)(A)
의의		Grace period	Grace period
공지 인적요건		Everyone	Inventor originated
지역	공지, 공용	국내	국내외
	특허, 간행물	국내외	국내외
시기적 요건		발명일 전 1년 내	유효출원일 전 1년내

AIA 35 U.S.C. 102(b)(1)(B)

(b)(1)A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention

유효출원일로부터 1년 내에 이루어진 개시는

shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if-

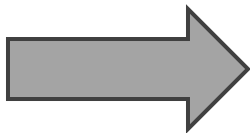
102(a)(1)의 선행기술이 되지 않는다

(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure,

그러한 개시 전에

been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

발명이 발명자, 공동발명자 또는 그들로부터 직접 또는 간접적으로 개시된 주제를 획득한 제3자에 의해 이루어짐



(b)(1)(B) 발명의 유효출원일 1년 이내에 발명이 개시되었고,

그 발명의 개시 전에 발명자, 공동발명자 또는 그들로부터 획득한 제3자가 발명을 개시한 경우

102(a)(1)을 적용하지 않음 (신규성 인정)

AIA 35 U.S.C. 102(b)(1)(B)

(b)(1)(B) 발명의 유효출원일 1 년 이내에 발명이 개시되었고,

그 발명의 개시 전에 발명자, 공동발명자 또는 그들로부터 획득한 제3자가 발명을 개시한 경우

102(a)(1)을 적용하지 않음

(b)(1) A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

1. 규정의 의의

타인 공지의 Grace period (Shielding the invention)

2. 요건

(1) Third party disclosure

유효출원일로부터 1년 이내일 것

(2) Inventor originated disclosure

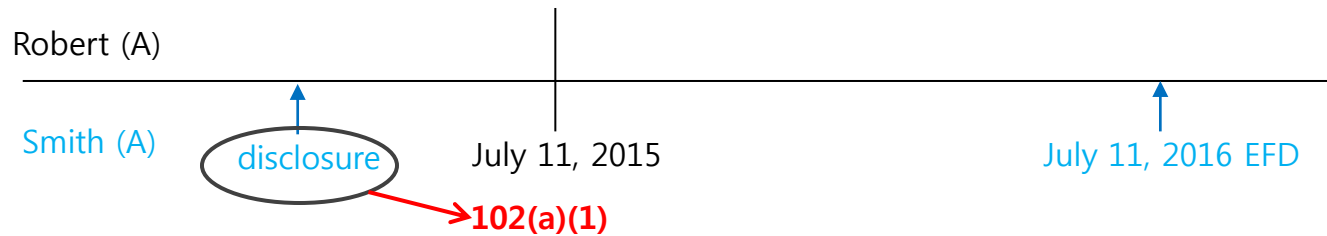
Third party disclosure보다 빨리 이루어졌을 것

AIA 102(b)(1)(A) vs AIA 102(b)(1)(B)

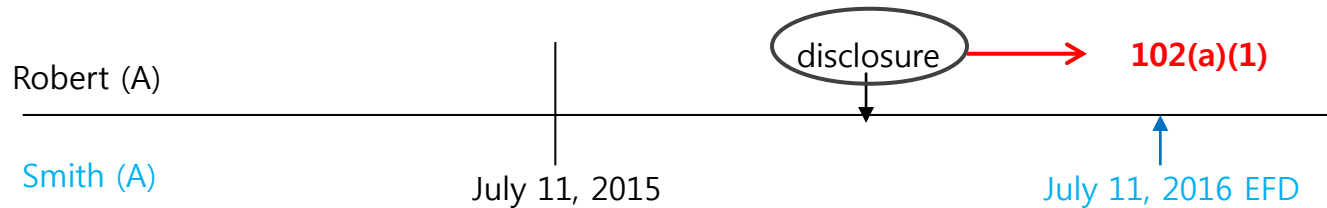
	AIA 102(b)(1)(A)	AIA 102(b)(1)(B)
공지 인적요건	Inventor originated	Inventor originated
		Third Party
공지 시기적 요건	유효출원일 전 1년내	Third Party disclosure: 유효출원일 전 1년내
		Inventor originated disclosure: Third Party disclosure 이전

AIA 35 U.S.C. 102(a)(1) vs 102(b)(1)(A) vs 102(b)(1)(B)

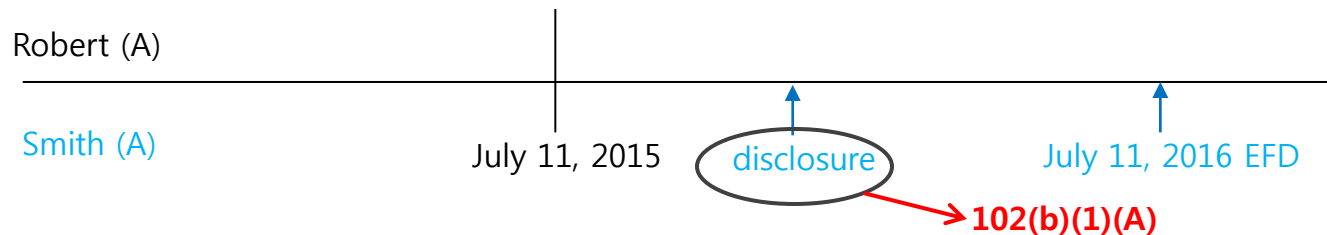
Case 1 신규성 X



Case 2 신규성 X

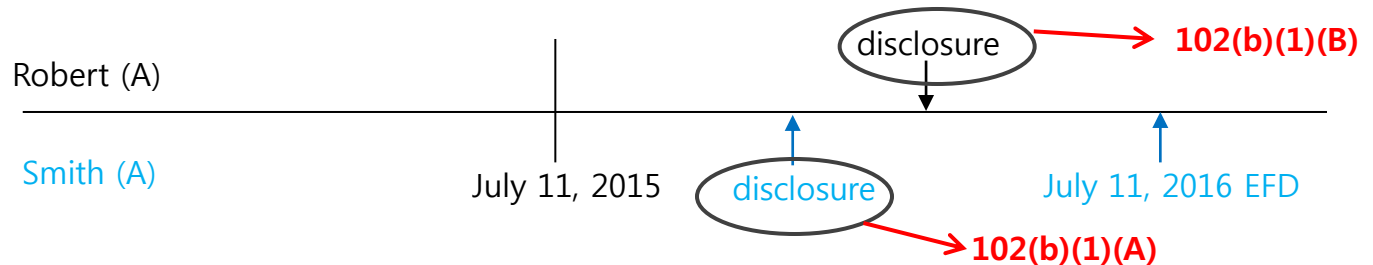


Case 3 신규성 O

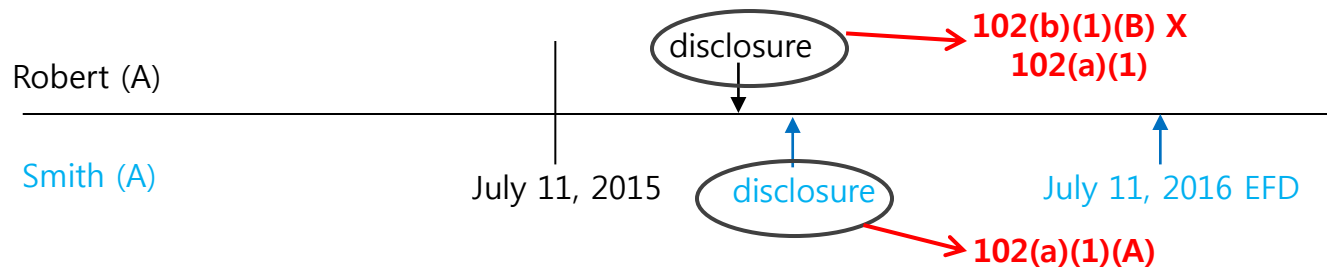


AIA 35 U.S.C. 102(a)(1) vs 102(b)(1)(A) vs 102(b)(1)(B)

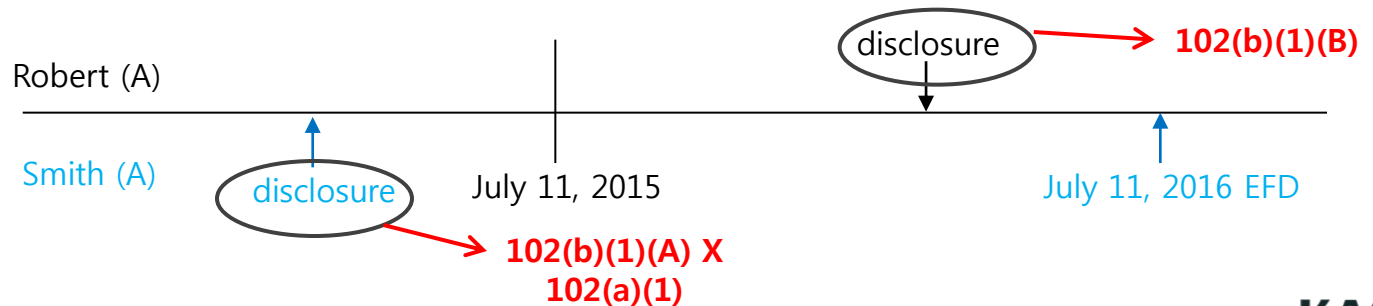
Case 4 신규성 O



Case 5 신규성 X



Case 6 신규성 X



(a)(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151

발명이 등록된 특허에 기재됨

or in an application for patent published or deemed published under section 122(b),

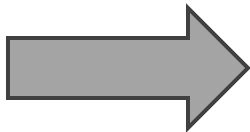
발명이 공개 특허에 기재됨

in which the patent or application, as the case may be, names another inventor

특허의 발명자가 서로 다름

and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

발명의 유효출원일 전에 유효하게 출원됨



(a)(2) 발명의 유효출원일 전에,

유효하게 출원된 등록특허 또는 특허공개에 기재된 경우

AIA 35 U.S.C. 102(a)(2)

(a)(2) 발명의 유효출원일 전에,

유효하게 출원된 등록특허 또는 특허공개에 기재된 경우

(a)(1) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

1. 규정의 의의

먼저 출원한 발명에 대해 특허를 주겠다(선출원, 확대된 선원)

2. 요건

(1) 인적 요건

인용특허는 타인에 의한 것일 것

(2) 비교 대상

발명(본원) vs 출원서 또는 특허(인용)

= 청구항(본원) vs 명세서/도면(인용)

(3) 시기적 요건: 유효출원일

① 본 발명: Effective Filing Date

Perfecting priority 필요

② 인용 발명: effectively filed date. (AIA 102(d) 참고)

Perfecting priority는 불필요

pre-AIA 102(e) vs AIA 102(a)(2)

		pre-AIA 102(e)	AIA 102(a)(2)
의의		확대된 선원	선출원/확대된 선원
인적요건		타인	타인
비교 대상		청구항 vs 명세서/도면	청구항 vs 명세서/도면
시기	본 발명	발명일	유효출원일
	인용발명	미국출원일	유효출원일
	PCT인용	미국지정/영어공개	미국지정

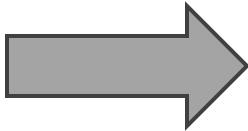
AIA 35 U.S.C. 102(b)(2)(A) and 102(b)(2)(B)

(b)(2) A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if-

다음의 개시는 102(a)(1)의 선행기술이 되지 않는다

(A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

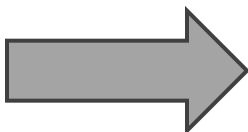
개시된 주제가 발명자 또는 공동발명자로부터 직접 또는 간접적으로 획득되었음



**(b)(1)(A) 발명자나 공동발명자로부터 획득한 제3자가 선행발명을 출원한 경우
102(a)(2)을 적용하지 않음 (신규성 인정)**

(B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;

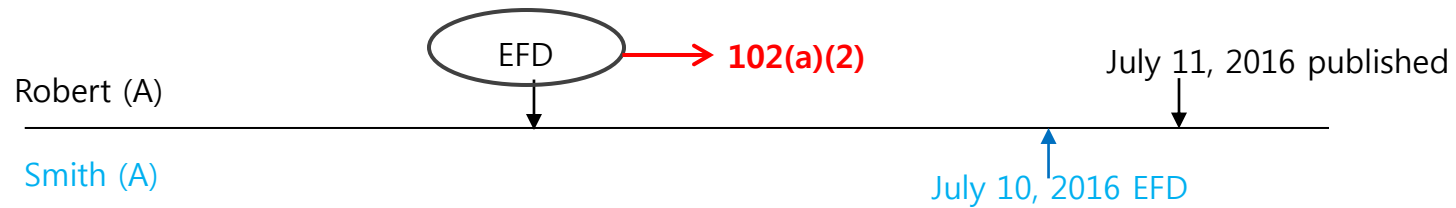
개시된 주제가 유효 출원되기 전에,
발명자, 공동발명자 또는 그들로부터 직접 또는 간접적으로 획득한 제3자가 해당 주제를 개시함



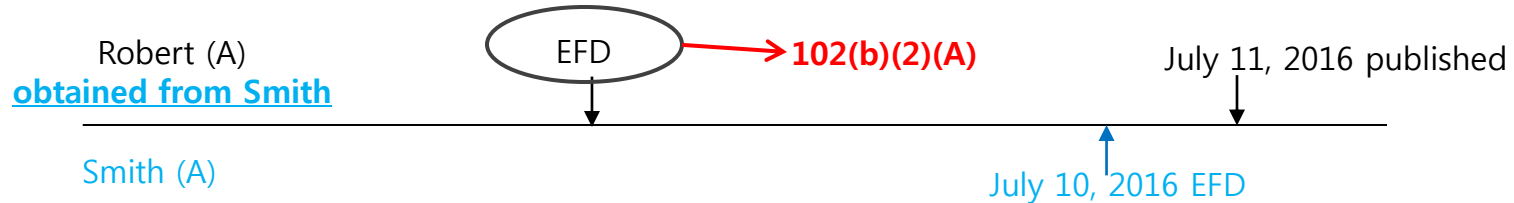
**(b)(1)(B) 선출원 전에 발명자, 공동발명자 또는 그들로부터 획득한 제3자가
발명을 개시한 경우 102(a)(2)을 적용하지 않음 (신규성 인정)**

AIA 35 U.S.C. 102(b)(2)(A) and 102(b)(2)(B)

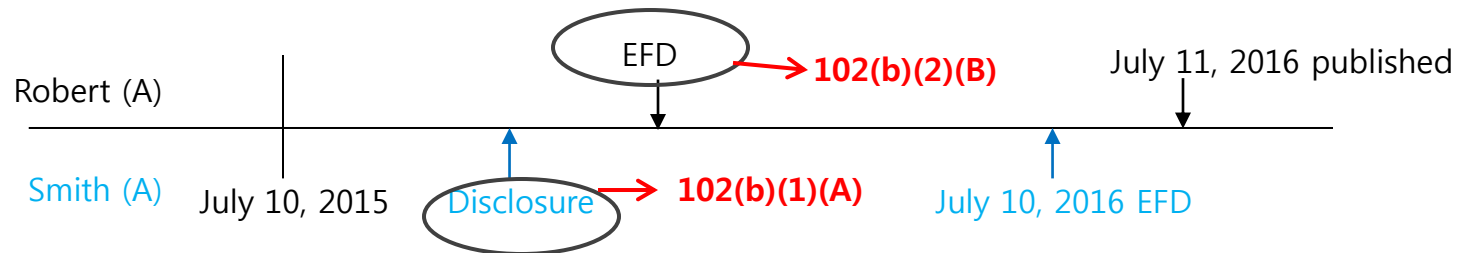
Case 1
신규성 X



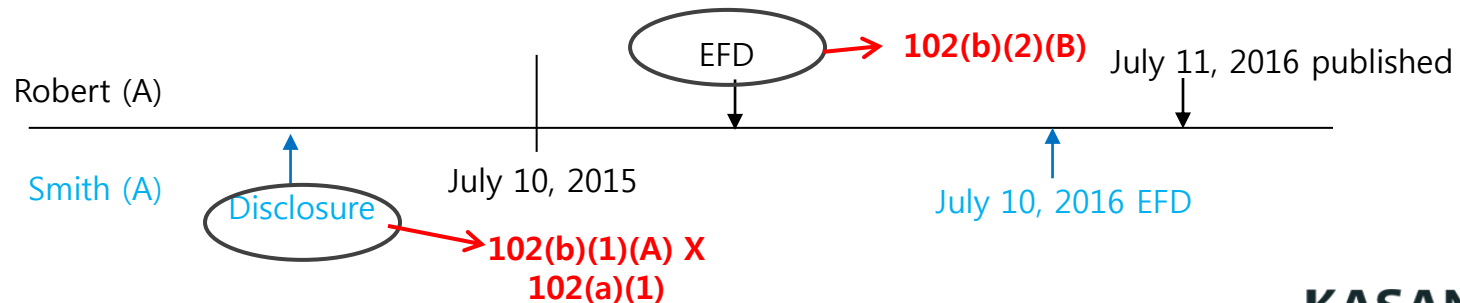
Case 2
신규성 O



Case 3
신규성 O

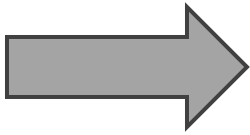


Case 4
신규성 X



AIA 35 U.S.C. 102(b)(2)(C) and 102(c)

(C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.



(c) 본원의 유효출원일 이전에 동일인 소유 또는 양도 의무가 있는 경우

102(a)(2)을 적용하지 않음 (신규성 인정)

c.f. pre-AIA 103(c)는 신규성에는 적용하지 않고 진보성에만 적용

※ AIA 35 U.S.C. 102(c) :동일인 소유 또는 양도 의무의 간주

(1) the subject matter disclosed was developed and the claimed invention was made by, or on behalf of, 1 or more parties to a joint research agreement that was in effect on or before the effective filing date of the claimed invention;



(1) 본원의 유효출원일 이전에 발효된 공동연구계약의 당사자가 발명

(2) the claimed invention was made as a result of activities undertaken within the scope of the joint research agreement; and



(2) 발명이 공동연구계약의 범위 내의 활동의 결과로 만들어짐

(3) the application for patent for the claimed invention discloses or is amended to disclose the names of the parties to the joint research agreement.



(3) 본원에서 공동연구계약 당사자의 이름을 개시(보정을 통한 개시 포함)

pre-AIA

(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102,

if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious **at the time the invention** was made

to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.
Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

pre-AIA

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102,

if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious **before the effective filing date** of the claimed invention

to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains.
Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

※ pre-AIA 103(b) 생명공학적인 방법의 특허 => 삭제

※ pre-AIA 103(c) 발명자 동일의 특허 => AIA 102(b)(2)(C) and 102(c)

Novelty의 판단(35 U.S.C. 102)

1. Novelty란?

Prior art 대비 신규한지 여부

개시(disclosure) 또는 예견가능성(anticipation)으로 판단 (한국은 동일성으로 판단)

2. Novelty의 취지

(1) 새로운 발명에 대해서만 권리를 부여함

(2) 특허가 종래(공지)기술에 권리를 행사하는 것을 방지

3. 비교대상

본원 청구항의 구성요소 vs Prior art의 문헌 전체(특허 문헌인 경우 명세서+도면)

4. 판단시 유의사항

구성으로만 판단. Obviousness와 판단 기준이 다름

☞ 기술분야, 목적, 효과 등은 원칙적으로 고려되지 않음

5. 구체적 적용

(1) 복수의 인용자료

원칙적으로 불가(단일 인용자료 사용). 예외적으로 내재성 증명을 위해 사용가능

(2) 상위개념(genus)-하위개념(species) 관계

1) 본원이 상위개념이고 인용이 하위개념이면 원칙적으로 Novelty 부정

2) 본원이 하위개념이고 인용이 상위개념이면 원칙적으로 Novelty 긍정

ex) 금속 vs 니켈

(3) 이차적 고려사항(예기치 못한 결과, 상업적 성공)

고려 대상이 아님

(4) 비유사 기술, 비난하는 선행기술(negative teaching)

고려 대상이 아님

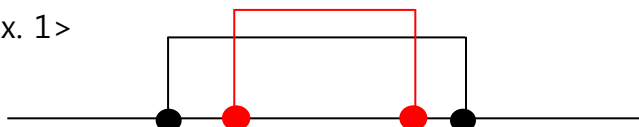
5. 구체적 적용

(5) 수치한정 발명의 판단

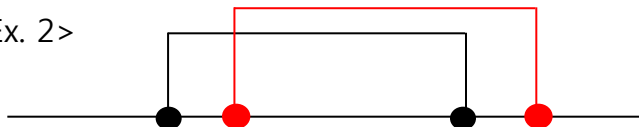
원칙적으로 기술적 의의, 임계적 의의 따지지 않음

● 본원수치 ● 선행수치

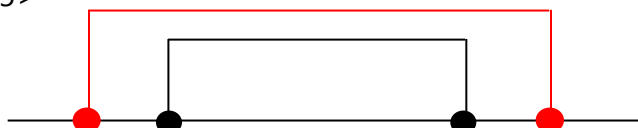
<Ex. 1>



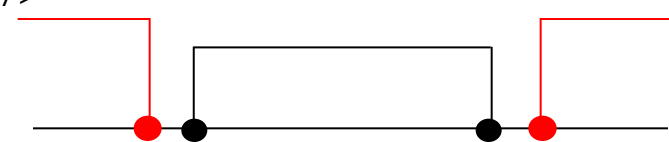
<Ex. 2>



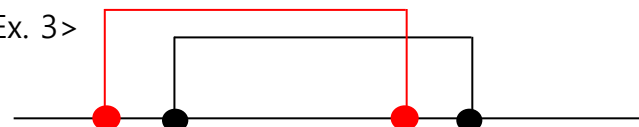
<Ex. 5>



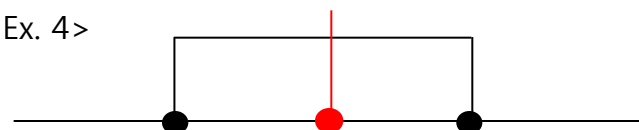
<Ex. 7>



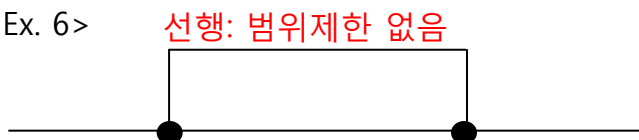
<Ex. 3>



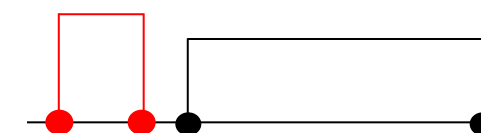
<Ex. 4>



<Ex. 6>



<Ex. 8>



Obviousness의 판단(35 U.S.C. 103)

1. Obviousness 란?

Prior art 대비 본원의 차이점이 자명한지 여부

2. Graham test

- (1) 선행기술의 범위와 내용을 결정
- (2) 선행기술과 청구항의 차이를 확인
- (3) 발명시 당업자 기술수준의 분석
- (4) 2차적 고려사항
 - i) 예기치 못한 결과 (unexpected results)
 - ii) 상업적 성공 (commercial success)
 - iii) 오랜동안의 필요 및 타인의 실패 (long felt need & failure of others)
 - iv) 전문가의 인정 (professional approval)
 - v) 라이선싱 (licensing)
 - vi) 타인의 모방 (copying by others)
 - vii) 비슷한 시기의 발명 (near-simultaneous invention): negative 요소임

Obviousness의 판단(35 U.S.C. 103)

3. TSM test

선행기술의 결합시 Teaching, Suggestion, Motivation이 있어야 함

4. KSR 판례

TSM의 엄격한 기준을 완화함

TSM 테스트 외에 자명성을 판단할 수 있는 근거로 아래의 6가지를 제시

- (1) 공지의 방법에 따라 선행기술 요소들을 조합하여 예견 가능한 결과를 낳는 경우
- (2) 공지 of 한 구성요소를 다른 것으로 단순히 대체하여 예견 가능한 결과를 낳는 경우
- (3) 공지 of 기술을 사용하여 그와 동일한 방식으로 유사한 장치(방법 또는 제품)를 개량한 경우
- (4) 개량하려는 공지 of 장치(방법 또는 제품)에 공지 of 기술을 적용하여 예견 가능한 결과를 낳는 경우
- (5) 성공에 관한 합리적인 가능성으로 유한한 수의 예견가능한 해결책 중에 하나를 선택한 경우
- (6) 디자인 인센티브나 시장의 요구에 의해서 한 기술분야에서 알려져 있는 사항의 변형이 같은 분야 또는 다른 분야에 적용될 수 있으며, 그러한 변형이 당업자가 보기에 예측가능한 것일 경우

5. Obviousness 판단

(1) 선행기술

- ① 유사분야 (Analogous art)도 포함
- ② 발명분야는 아니나, 당업자라면 발명이 해결하고자 하는 문제를 풀기 위해 찾아보고, 적용해볼 것으로 추정되는 분야
- ③ Hindsight는 허용되지 않음
 - : 당해 발명을 염두에 두고 선행기술을 끌어 모으는 것은 불가
- ④ 바람직하지 못한 실시에도 선행기술이 됨
- ⑤ 출원인이 스스로 선행기술로 인정하면 선행기술임
- ⑥ "Teaches away"하는 선행기술은 불가
 - : 당업자가 선행기술이 서술하는 내용을 따라 할 생각이 없어지거나, 혹은 따라 할 경우 발명자가 취한 방향과 틀리게 나갈 경우

5. Obviousness 판단

(2) 2 이상의 선행기술의 결합

: TSM test & KSR 판례

(3) 발명 전체로서 판단

① 발명의 핵심 또는 발명의 특징부만을 추출하여 비교하여서는 안됨

② "combination of old elements" 거절은 발명 전체가 아닌 부분적인 접근이므로 불가

(4) 당업자의 선정

① 당해 분야에서 돌출되는 문제점의 성격

② 상기 문제점에 대한 종전의 해결수단

③ 당해 분야 기술발전의 속도

④ 기술의 복잡성

⑤ 당해 분야 종사자의 교육수준

(5) 2차적 고려사항

WE ARE ALWAYS ON YOUR SIDE

감사합니다.