

변리사시험 1차 대비

P A T E N T L A W

제6판

호 ㅣ L 스 ㅏ O

특허법

기출문제집

변리사 조현중

변리사스쿨

본 교재는 1차 시험 준비를 위한 기출문제집입니다.

제44회부터 제62회까지 수록되어 있습니다.

모든 문제는 최신 개정법 및 판례를 반영하여 수정 완료되어 있습니다.

항상 많은 관심 가져주시는 독자 여러분께 진심으로 감사드립니다.

최대한의 도움 드릴 수 있도록 끊임없이 노력하겠습니다.

감사합니다.

2025년 5월 27일

변리사 조현중 올림

기출 문제

1

제01장 ▶ 44회 기출문제	002
제02장 ▶ 45회 기출문제	013
제03장 ▶ 46회 기출문제	025
제04장 ▶ 47회 기출문제	038
제05장 ▶ 48회 기출문제	049
제06장 ▶ 49회 기출문제	060
제07장 ▶ 50회 기출문제	071
제08장 ▶ 51회 기출문제	083
제09장 ▶ 52회 기출문제	094
제10장 ▶ 53회 기출문제	107
제11장 ▶ 54회 기출문제	120
제12장 ▶ 55회 기출문제	130
제13장 ▶ 56회 기출문제	142
제14장 ▶ 57회 기출문제	154
제15장 ▶ 58회 기출문제	165
제16장 ▶ 59회 기출문제	176
제17장 ▶ 60회 기출문제	189
제18장 ▶ 61회 기출문제	200
제19장 ▶ 62회 기출문제	211

정답 해설

227

특허법

기술문제집

조현중

01 미완성 발명과 명세서의 기재불비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고, 완성 여부의 판단은 특허출원 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단하여야 한다.
- ② 명세서의 기재불비는 발명이 그 자체로 성립은 하였으나 명세서에 그 발명의 내용에 대한 개시(disclose)가 제대로 이루어지지 않은 것을 의미한다.
- ③ 미완성 발명인 경우와 명세서의 기재불비인 경우 각각 그 특허거절결정을 위한 적용 법조문이 원칙적으로 상이하다.
- ④ 미완성 발명이라고 하여도 진보성 판단의 대비자료가 될 수 없는 것은 아니므로 미완성 발명이라는 이유로 특허거절결정이 확정되었다고 하더라도 이와 대비하여 출원발명의 진보성을 부인할 수 있다.
- ⑤ 미완성 발명과 명세서의 기재불비는 양자 모두 보정의 절차에 의하여 그 하자가 치유될 가능성이 있다.

02 의료방법발명의 특허성에 대한 내용 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 특허청의 심사실무는 인간을 수술하거나 치료하거나 또는 진단하는 방법발명에 대하여 산업상 이용가능성이 없다는 이유로 거절한다.
- ② 대법원 판례는 일반적으로 인간을 수술, 치료, 진단하는 방법에 이용할 수 있는 발명이라도 그것이 인간 이외의 동물에만 한정한다는 사실이 특허청구범위에 명시되어 있으면 산업상 이용할 수 있는 발명으로 취급한다.
- ③ 환자에게서 유전자를 채취한 후 이를 처리하여 그 환자에게 투여함으로써 유전자의 이상으로 인한 질병을 치료하는데 사용하는 경우, 그 유전자를 채취한 자에게 되돌려 줄 것을 전제로 처리하는 방법발명은 공서양속에 반하지 않는다면 특허를 받을 수 있다.
- ④ WTO/TRIPs 협정은 각 회원국으로 하여금 인간이나 동물의 치료를 위한 진단방법, 요법 및 외과적 방법에 관하여 특허대상에서 제외할 수 있도록 하는 명문의 규정을 두고 있다.
- ⑤ 미국에서는 인간을 치료하거나 수술하는 방법에 관해서도 방법특허로서 특허를 받을 수 있다.

03 甲은 2005년 5월 12일 발명 X와 Y에 대하여 이를 발명의 설명 및 도면에 기재하고 특허청구 범위에는 발명 Y만을 기재하여 특허출원 A를 하였다. 乙은 2005년 10월 5일 甲과는 별도로 발명 X를 발명의 설명 및 특허청구범위에 기재하여 특허출원 B를 하였다. 그 후 甲은 특허출원 A를 기초로 특허법 제55조에서 규정하는 특허출원 등에 의한 우선권을 주장하면서 발명 X, Y, Z에 대하여 2005년 11월 1일 특허출원 C를 하였고, 특허출원 C는 2006년 11월 12일 출원공개가 되었다. 한편, 甲의 특허출원 A, C와 乙의 특허출원 B는 출원과 동시에 모두 심사청구 되었다. 다음 중 옳은 것은? (제시된 것 이외의 사안에 대해서는 甲과 乙의 특허출원 발명이 특허를 받을 수 있는 것으로 본다. 또한, 특허출원 A, B는 어떠한 우선권주장도 수반되지 않은 것이고, 분할출원도 변경출원도 아닌 것으로 본다.)

- ① 甲이 특허출원 A에 대하여 2005년 9월 10일 발명의 설명 및 도면에서 발명 X를 삭제하는 보정을 한 경우 乙의 특허출원 B는 특허를 받을 수 있다.
- ② 甲의 특허출원 A는 그 출원이 공개되기 전인 그 출원일부터 1년 3월이 경과한 때에 취하한 주되므로 乙의 특허출원 B는 특허를 받을 수 있다.
- ③ 甲이 특허출원 C에 대하여 2006년 3월 5일 출원취하서를 제출한 경우 乙의 특허출원 B는 특허법 제29조 제3항의 규정을 적용할 수 없으므로 특허를 받을 수 있다.
- ④ 甲이 특허출원 C에 대하여 2006년 8월 1일 출원취하서를 제출한 경우 乙의 특허출원 B는 특허법 제36조 제1항의 규정에 위배되어 특허를 받을 수 없다.
- ⑤ 甲이 취하 등 특별한 조치를 취하지 않는 경우 乙의 특허출원 B는 어떠한 경우에도 특허를 받을 수 없다.

04 특허법상 직권심리 일반에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 심판에서는 당사자가 신청하지 아니한 이유 및 청구의 취지에 대하여도 이를 심리할 수 있다.
- ② 심판에서는 당사자가 신청하지 아니한 경우에도 직권으로 증거조사를 할 수 있으나 직권으로 증거보전은 할 수 없다.
- ③ 특허법상 직권증거조사 규정(특허법 제157조)은 당사자의 신청이 없는 경우라면 법원 등이 모든 경우에 직권으로 증거조사를 하여야 한다는 취지이다.
- ④ 특허심판원이 심판절차에서 직권으로 심리한 이유에 대하여는 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주어야 하나, 이는 강행규정은 아니다.
- ⑤ 특허심판원이 심판절차에서 직권심리이유에 대하여 원고에게 의견진술의 기회를 주지 아니한 경우에도 실질적으로 의견진술의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 사정이 있는 경우에는 절차 위반의 위법이 없다.

05 직무발명에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 최근 특허법 및 발명진흥법의 개정으로 직무발명 관련 규정을 발명진흥법으로 이전하여 통일적으로 규정하였다.
- ② 직무발명을 제외하고는 종업원 등이 한 발명에 대해 미리 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정한 계약 또는 그러한 근무규정의 조항은 이를 무효로 한다.
- ③ 종업원이 직무발명에 대한 특허 받을 수 있는 권리를 사용자가 아닌 제3자에게 양도하여 그 자가 특허를 받은 경우에도 중소기업의 사용자는 그 특허권에 대하여 법정통상실시권을 가지며 특허발명의 실시에 따른 대가를 지급할 필요가 없다.
- ④ 사용자가 직무발명의 승계여부의 통지를 해태한 경우에는 사용자는 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 보고, 그 후 종업원이 특허를 받은 경우라도 사용자는 종업원의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.
- ⑤ 사용자가 직무발명에 관한 권리를 종업원으로부터 승계한 경우에는 종업원에게 정당한 보상을 해야하는 것이 원칙이나, 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 사업성이 없어 출원을 하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에는 종업원에게 보상을 할 필요가 없다.

06 특허출원 또는 특허발명의 특허청구범위가 아래와 같다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

[청구항 1] ---장치
 [청구항 2] 청구항 1에 있어서, ---장치
 [청구항 3] 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, ---장치
 [청구항 4] 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, ---장치

- ① 독립항인 [청구항 1]이 진보성이 없는 경우에는 그 종속항인 [청구항 2], [청구항 3], [청구항 4]도 당연히 진보성이 없어 특허를 받을 수 없다.
- ② 종속항인 [청구항 3] 전체가 신규성이 없는 경우에는 [청구항 1] 및 [청구항 2]도 당연히 신규성이 없어 특허를 받을 수 없다.
- ③ 종속항인 [청구항 3]과 [청구항 4]에 있어서의 “또는”이라는 기재는 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이므로 특허를 받을 수 없다는 심사관의 거절이유는 타당하지 않다.
- ④ [청구항 4]는 2 이상의 항을 인용하는 종속항으로서 2 이상의 항을 인용한 [청구항 3]을 인용하고 있으므로 특허청구범위의 기재방법에 위배되어 특허를 받을 수 없다.
- ⑤ 특허등록된 청구항 전체에 관하여 권리범위확인심판청구가 제기되어 있는 경우에 종속항인 [청구항 3]에 관한 심판청구를 취하하지 아니한 채 독립항인 [청구항 1]에 관한 심판청구를 취하할 수 있다.

특허법

기출문제집 정답해설

조현중

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
⑤	③	⑤	⑤	⑤	①	③	③	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	④	②	②	④	③	①	④

[01]

정답 ⑤

- ① |○| 발명의 성립성의 판단시기에 대하여 특허법은 명문의 규정을 두고 있지 않다. 이론적으로는 특허를 받을 수 있는 권리가 발명의 완성에 의해 발생하기 때문에 발명의 완성시를 기준으로 판단하는 것이 타당하나 판단의 어려움으로 인해 심사실무상 특허출원시를 기준으로 판단한다.
- ② |○| 「미완성 발명」은 발명이 성립에 이르지 못한 것을 의미한다. 명세서 기재불비」는 발명의 설명에 그 발명의 내용에 대한 공개가 제대로 이루어지지 않은 것을 의미한다. 본 지문에서는 명세서 기재불비(특허법 제42조 제3항 제1호)를 지적하면 곧 발명의 성립은 담보된 것처럼 표현하고 있는데, 이 부분은 명확하지 않다. 미완성발명에 대해서도 명세서 기재불비의 거절이유를 지적할 수 있다(의약용도발명에서 약리기전이 명확히 밝혀지지 않았음에도 의약용도를 밝히는 약리데이터 등의 실험데이터를 발명의 설명에 삽입하지 아니한 경우 미완성 발명으로 보는데, 거절이유 혹은 무효사유로는 특허법 제42조 제3항 제1호를 제시하기도 한다, 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결).
- ③ |○| 미완성 발명인 경우에는 특허법 제29조 제1항 본문 위반으로 거절하고, 발명의 설명 기재불비의 경우는 특허법 제42조 제3항 제1호 위반으로 거절하므로 적용조문이 원칙적으로 상이하다.
- ④ |○| 판례는 “신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비 발명이나 고안은 반드시 그 기술적 구성요소 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명(고안) 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능하다면 그 대상이 될 수 있다.”라고 하여 미완성발명도 공지기술임을 명시하고 있다.
- ⑤ |×| 발명의 설명의 기재불비를 보완하기 위한 보정의 경우는 보정에 의하여 하자가 치유될 가능성이 있다. 그러나 미완성발명을 완성발명으로 하는 보정은 신규사항추가(특허법 제47조 제2항 전단)로서 부적절한 보정이 된다.

[02]

정답 ③

- ① |○| 원칙적으로 맞는 표현이다. 그러나 최근 개정 심사실무는 진단방법의 경우 임상적 판단 포함여부를 가지고 산업상 이용가능성을 판단한다. 사람을 진단하는 방법이란 질병의 발견, 건강상태의 점검 등의 의료 목적으로 신체 각 기관의 구조·기능을 계측하는 등으로써 각종의 자료를 수집하여 그 자료를 근거로 질병의 유무나 건강상태 등에 대하여 임상적 판단을 하는 의료행위로서 사람의 내부 혹은 외부의 상태를 진단하는 행위이다. 여기서 임상적 판단이란 의학적 지시 또는 경험을 바탕으로 이루어지는 질병 또는 건강상태를 판단하는 정신적 활동을 뜻한다. 결국, 임상적 판단이 포함된 진단방법의 경우 산업상 이용가능성이 없다. 그러나, 분석, 검사, 측정 방법 등 각종 데이터를 수집하는 방법의 발명에 있어서, 그 방법이 질병의 진단과 관련된 것이더라도 그 방법 발명이 임상적 판단을 포함하지 않는 경우(즉, 임상적 판단이 제외된 진단방법)에는 산업상 이용할 수 있는 발명으로 인정한다([예] 대장암 진단에 필요한 정보를 제공하기 위하여 환자의 시료로부터 항원-항체 반응을 통해 암마커 A를 검출하는 방법). 다만, 그 발명의 구성이 인체에 직접적이면서, 일시적이 아닌 영향을 주는 단계를 포함하는 경우에는 산업상 이용가능성이 없는 것으로 취급한다.
- ② |○| 동물용 의약이나 치료방법 등의 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 될 수 있는바, 출원발명이 동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에도 사용할 수 있는 의약이나 의료행위에 관한 발명에 해당하는 경우에도 그 특허청구범위의 기재에서 동물에만 한정하여 특허청구함을 명시하고 있다면 이는 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 된다(대판 90후250).
- ③ |×| 의료업의 경우 인체를 직접적인 구성요소로 하는 경우는 산업상 이용가능성이 없다. 예를 들어, i) 인간을 대상으로 하는 수술방법, 치료방법, 임상적 판단이 포함된 진단방법, ii) 인체로부터 채취한 것을 채취한자에게 치료를 위해 되돌려 줄 것을 전제로 하여 처리하는 방법([예] : 혈액투석방법) 등은 산업상 이용가능성이 인정되지 않는다.
- ④ |○| WTO TRIPS 협정 제27조 제3항의 (a)에서는 “회원국은 ‘인간 또는 동물의 치료를 위한 진단방법, 치료방법 및 외과적 방법’을 특허대상에서 제외할 수 있다.”고 규정하고 있다.
- ⑤ |○| 인간을 대상으로 하는 진단, 치료 및 수술방법은 미국을 제외한 대부분의 국가에서 불특허하고 있다. 역사적으로 미국에서도 의료 및 수술 방법은 방법(process)으로서의 특허를 받을 수 없다는 것이 통설이었으나, 1954년 미국 특허심판저촉부(the Board of Patent Appeals and Interferences)는 의료방법의 특허를 인

[09]

정답 ③ [조문문제]

① |○| 출원절차에 대하여 위임장이 첨부되어 있지 않다는 이유로 대리권 서면 증명 규정 위반 보정명령이 나온 사안에서, 출원절차 보정명령에 대해서는 보정을 하지 않고, 포괄위임등록신청 절차에서 특허청장에게 포괄위임장만 제출한 것에 대하여 출원절차 보정명령에 대한 보정까지 적법하게 이루어졌다고 확대해석 해준 판례에 관한 지문이다. 아래 판례 문구를 발췌한다.

“특허법 제46조 제2호는 특허청장 등이 특허에 관한 절차가 특허법 또는 특허법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우 기간을 정하여 보정을 명하여야 하고 보정명령을 받은 자는 그 기간에 그 보정명령에 대한 의견서를 특허청장 등에게 제출할 수 있다고 규정하면서, 보정명령에 대한 의견서나 그 제출에 관하여는 특정한 방식을 요구하지 않고 있다. 한편 특허법 시행규칙 제13조 제1호는 특허법 제46조에 따라 보정을 하려는 자는 특허법 시행규칙 별지 제9호 서식의 보정서에 보정 내용을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장 등에게 제출하도록 규정하고 있으나, 이는 행정청의 편의를 위한 규정으로 보정 내용을 증명하는 서류의 제출은 엄격한 형식을 요하지 아니하는 서면행위라고 해석되고, 이러한 경우 행정청으로서 그 서면을 가능한 한 제출자의 이익이 되도록 처리할 필요가 있다. 따라서 특허법 제46조에 따른 특허청장 등의 보정명령을 받은 사람으로부터 특허청장 등에게 보정 내용을 증명하는 서류가 제출되었을 때에는 그 표제 등의 여하를 불문하고 이를 위 보정명령에 대한 의견서 제출로 보아야 한다.

특허에 관한 절차를 밟는 자가 대리인에게 대리권을 수여하는 데에는 일정한 방식이 요구되지 않고, 다만 그 대리권의 증명은 특허법 제7조에 따라 서면으로써 하여야 한다. 그런데 특허법 시행규칙 제5조의2 제1항은 대리인에게 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 특허에 관한 절차 진행을 포괄위임하려는 경우에는 포괄위임등록 신청서에 대리권을 증명하는 서류인 포괄위임장을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다고 규정하므로, 이미 출원한 사건의 특허에 관한 절차 또한 포괄위임의 대상이 되고, 포괄위임등록 신청을 위해 대리권을 증명하는 서류인 포괄위임장을 특허청장에게 제출한 이상 포괄위임 대상 사건에 관한 대리권의 서면 증명은 이루어졌다고 볼 수 있다(판례노트 00번, 대법원 2023. 7. 13. 선고 2021두63099 판결).”

② |○| 제33조 제1항 본문 위반은 정보제공 가능 사유이다. 정보제공은 누구든지 할 수 있으며, 심사단계에서의 정보제공의 서류 제출 수신처는 특허청장이다(특허법 제63조의2).

③ |×| 정보제공은 심사참고자료에 불과하다.

④ |○| 특허법 제66조의2 제1항, 제2항.

⑤ |○| 출원인은 직권보정사항에 대하여 취사선택할 수 있다. 즉 직권보정 사항 중 일부만 받아들이지 않을 수 있다(특허법 제66조의2 제3항).

[10]

정답 ③ [조문문제]

ㄱ) |×| 수차례가 아니고 1차례만 가능하다(특허법 제89조 제1항).

ㄴ) |○| 특허법 제89조 제2항.

ㄷ) |○| 특허법 제91조 제2호.

ㄹ) |○| 특허법 제90조 제3항, 제91조 제4호, 제5호.

ㅁ) |×| 존속기간 연장의 근거가 된 허가의약품과 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일하지 여부로 특허법 제95조에 따른 연장된 특허권의 효력범위를 판단한다. 구체적으로 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 한다(판례노트 27-1번, 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결).

[11]

정답 ① [조문문제]

① |○| 특허권 침해소송에서 특허무효사유 항변을 하는 경우 특허무효사유가 명백하다면 특허권을 무효로 보는 것은 아니지만 특허권의 행사를 남용으로 보아 비침해 판결이 나온다. 아래 판례 문구를 발췌한다.

“특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니다.

그런데 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이다(판례노트 54번, 대법원 2012. 1. 19. 선고

2010다95390 판결).“

- ② |×| 재정 청구할 수 있다(특허법 제107조 제1항 제1호).
- ③ |×| 모든 질병이 아니고, 사람의 질병에 한정된다. 동물의 질병에 관한 조제행위는 제외된다(특허법 제96조 제2항).
- ④ |×| 의약품은 실용신안법상 보호대상에 해당하지 아니하여, 실용신안법에는 특허법과 달리 약사법에 따른 허가를 위한 연구 또는 시험에 관한 규정이 없다(실용신안법 제24조 제1호).
- ⑤ |×| 이를 중용권이라 한다. 실용신안법에도 동일하게 규정 있다(실용신안법 제26조).

[12]

|| 정답 ① [조문문제]

- ① |×| 진실한 것으로 "본다" 의 간주규정이 아니라 "인정할 수 있다" 이다(특허법 제126조의2).
- ② |○| 특허법 제128조 제8항.
- ③ |○| 특허법 제126조의2 제2항.
- ④ |○| 특허법 제128조 제4항은 특허권자가 고의 또는 과실로 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의한 손해배상을 청구하는 경우에, 권리를 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자의 손해액으로 추정한다고 규정하고 있고, 여기서 말하는 이익이란 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없으나, 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 위 규정의 취지에 비추어 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 족하다고 보아야 할 것이다(판례노트 31번, 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결).
- ⑤ |○| 특허법 제128조 제4항은 특허권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 특허권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정한다고 규정하고 있는데, 이 때 '침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액'은 특별한 사정이 없는 이상 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제한 한계이익으로 산정된다.
한편, 특허발명의 실시 부분이 제품의 전부가 아니라 일부에 그치는 경우이거나 침해자가 침해한 특허기술 외에도 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용, 제품의 품

질, 디자인 등의 요소가 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 것으로 인정되는 경우, 침해자가 그 물건을 생산·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 특허권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이다. 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 특허권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다.

기여율을 산정함에 있어 특허발명의 실시 외에 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 요소 및 그와 같은 요소가 기여한 정도에 관한 입증책임은 침해자에게 있다(판례노트 31번, 특허법원 2019. 8. 29. 선고 2018나1893 판결).

[13]

|| 정답 ④ [판례문제]

- ① |×| 특허권에 침해되는 행위를 하지 않겠다는 약정만으로는 무효심판의 이해관계가 소멸되지 않는다. 아래 참고 판례를 발췌한다.

“원고와 피고 사이의 합의서에는 원고가 디자인등록 제품을 제작한 것에 대하여 사과하고, 추후 디자인등록 제품을 제작하지 않겠으며, 기존 디자인등록 제품을 폐기하겠다는 내용만 포함되어 있을 뿐 이 사건 무효심판청구사건의 처리에 관하여는 아무런 기재가 없음을 알 수 있고, 여기에 위 합의의 내용과 합의에 이르기까지의 경위 등을 종합하여 보면, 위 합의는 원고가 자신이 제작하였던 물품이 피고의 이 사건 등록디자인권의 권리범위에 속한다는 사실을 인정한 것일 뿐 이 사건 등록디자인권의 효력에 대하여도 무효심판절차를 통하여 일체 다루지 않겠다는 취지까지 포함된 것으로 보기 어렵고, 비록 피고가 위 합의 당시 이 사건 무효심판의 청구사실을 몰랐다고 하더라도 그러한 사정만으로 위 합의의 내용에 무효심판청구의 취지도 포함된 것으로 보기 부족하며, 나아가 디자인등록의 무효심판은 원래 등록되지 않았어야 할 디자인을 무효화시키기 위한 것으로서 무효로 되어야 할 등록디자인에 의하여 일반 수요자나 거래자가 부당한 피해를 보는 일이 없도록 하는 공익적 성격을 지닌 것이라는 점까지 고려하여 보면, 무효심판 계속중에 그 심판에 관하여 다루지 않겠다는 명시적 약정도 없고, 무효심판까지 포함하여 합의하였다고 볼만한 특별한 사정이 있다고도 보이지 않는 이 사건에 있어서 원고와 피고 사이의 위와 같은 합의만으로는 이 사건 무효심판을 유지할 이해관계가 소멸하였다고 단정할 수 없다(판례노트 42번, 대법원 2001. 6. 29. 선고 99후1331 판결).“

- ② |×| 저촉관계인 경우는 특허무효사유와 관련된 사건이

되므로, 권리 대 권리 적극적 권리범위확인심판이 허용되지 않고, 특허무효심판을 청구하여야 하는데, 이에 반해 이용관계인 경우는 특허무효사유와 무관한 사건이므로 권리 대 권리 적극적 권리범위확인심판이 허용된다(판례 노트 50번, 대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결).

- ③ |×| 잘못 기재된 사항의 정정은 특허발명 명세서 또는 도면이 아니라 최초 명세서 또는 도면 범위 내에서 가능하다(특허법 제136조 제3항 단서).

- ④ |○| 종전 확정된 심결에서 주장하지 아니한 새로운 사유(사실)가 추가된 경우 이것만으로 그 심판은 일사부재리 위반에 해당하지 않는다. 다만 공통되는 사유(사실)에 대해서는 동일증거인지 여부를 따져 종전 심결과 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다. 아래 참고 판례를 발췌한다.

"특허나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지는 아니한다. 그러나 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면, 위와 같은 경우에도 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배여부의 관점에서 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다(판례노트 41번, 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 판결)."

- ⑤ |×| 특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절 이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판 절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다. 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다(판례노트 26번, 대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결).

[14]

▮ 정답 ⑤ [조문문제]

- ① |○| 특허법 제180조 제2항.
② |○| 특허법 제179조 제2항.
③ |○| 시험범위 잘못 출제된 지문이다. 특허법 문제가 아니고, 민사소송법 제451조 문제이다. 판결의 증거가 된

문서 등이 위조되거나 변조되어 재심사유가 있다고 하려면 위조 또는 변조행위에 관하여 유죄의 확정판결이나 과태료부과의 재판이 확정되었어야 할 것이다(민사소송법 제451조 제2항).

- ④ |○| 특허법 제183조 제1항.
⑤ |×| 특허취소결정 후가 아니라 특허취소결정 확정 후에 재심사유가 생겼을 때 3년의 제척기간은 그 사유가 발생한 날의 다음 날부터 기산한다(특허법 제180조 제4항).

[15]

▮ 정답 ④ [사례문제]

- ① |○| 특허법 제188조 제1항.
② |○| 공동심판청구인인 乙과 丙은 유사필수적 공동소송 관계로 본다. 때문에 丙을 상대로만 심결취소소송을 제기 하더라도 乙에 대한 심결이 따로 분리되어 확정되지 않는다. 아래 참고 판례를 발췌한다.

"특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 당해 특허는 제3자와의 관계에서도 무효로 되는 것이므로, 동일한 특허권에 관하여 2인 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하는 경우 그 심판은 심판청구인들 사이에 합일확정을 필요로 하는 이른바 유사필수적 공동심판에 해당한다 할 것이다.

위 법리에 비추어 보면, 피고와 소외 주식회사가 당초 공동으로 이 사건 특허발명의 무효심판을 청구한 이상 피고와 소외 주식회사는 유사필수적 공동심판관계에 있다고 할 것이므로, 비록 위 심판사건에서 패소한 원고가 공동심판청구인 중 피고만을 상대로 심결취소소송을 제기하였다 하더라도 그 심결은 피고와 소외 주식회사에 대하여 모두 확정이 차단된다고 할 것이며, 이 경우 소외 주식회사에 대한 제소기간의 도과로 심결 중 소외 주식회사의 심판청구에 대한 부분만이 그대로 분리 확정되었다고 할 수 없다(판례노트 55번, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후1510 판결)."

- ③ |○| 특허법 제164조 제3항, 제2항.
④ |×| 기술심리관계도 심판관의 제척사유가 그대로 적용된다. 당사자가 친족인 경우는 제척사유에 해당한다(특허법 제188조의2 제1항에서 제148조 제2호 준용). 제척사유가 있는 경우 소속 법원이 아니라 특허법원장의 허가를 받아 회피할 수 있다(특허법 제188조의2 제3항).

- ⑤ |○| 심결취소소송은 심결의 취소만을 주장할 수 있다. 심결은 제1항에 대해서만 나왔기 때문에, 심결취소소송에서 제2항에 대해서는 무효사유를 주장할 수 없다. 한편 제1항에 대해서는 새로운 무효사유도 주장 가능하다. 이를 특허법원 심리범위의 무제한이라 한다. 아래 참고 판례를 발췌한다.

"심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처

분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부라 할 것이므로 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있고 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다.

따라서 원심이 심판절차에 제출되지 않았던 공지기술에 관한 자료를 증거로 채택하여 심리·판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 제1점에서 주장하는 바와 같은 심급에 관한 이익이나 심결취소소송의 심리범위에 대한 법리 오해의 위법이 없다(판례노트 56번, 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결).“

[16]

|| 정답 ⑤ [사례문제]

- ① |○| 특허법 제186조 제1항.
- ② |○| 특허법 제186조 제3항.
- ③ |○| 제소기간 계산에는 특허법 제14조가 아닌 민법이 적용되고, 민법에서는 특허법 제14조와 달리 5.1. 근로자의 날을 공휴일로 명시적으로 규정하고 있지 않다. 이에 제소기간은 5.1.이 만료일인 경우 5.1.까지 소를 제기하여야 한다. 아래 참고 판례를 발췌한다.
“심결에 대한 소’의 제소기간 계산에는 특허법 제14조 제4호가 적용되지 아니하고, 그에 관하여 특허법이나 행정소송법에서 별도로 규정하고 있는 바도 없으므로, 결국 행정소송법 제8조에 의하여 준용되는 민사소송법 제170조에 따라 “기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당하는 때에는 기간은 그 익일로 만료한다”고 규정한 민법 제161조가 적용된다고 할 것이다(판례노트 01-2번, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후1573 판결).“
- ④ |○| 특허법 제186조 제5항.
- ⑤ |×| 부가기간은 그 지정까지 제소기간 내 이루어져야 한다. 2024. 4. 1. 심결등본을 송달받았으므로 제소기간은 2024. 5. 1.이나, 부가기간지정이 2024. 5. 2.자로 되었으므로, 이는 효력이 없다. 따라서 2024. 5. 21.에 소 제기한 것은 제소기간 경과로 부적법하며, 각하판결 나온다. 아래 참고 판례를 발췌한다.
“특허법 제186조 제3항의 규정에 의하면 특허심판원의 심결에 대한 소는 심결등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 이를 제기하여야 하는바, 원고는 이 사건 소로 그 취소를 구하는 특허심판원 2006당1004호 사건의 심결등본을 2006. 11. 3.에 송달받고 그로부터 제소기간 30일이 지났음이 명백한 2006. 12. 26.에 이르러 이 사건

소장을 제출한 사실이 기록상 분명하므로, 이 사건 소는 그 제소기간을 넘긴 후에 제기된 것으로 부적법하고, 이에 대하여 원고는, 원고가 이 사건 소의 제소기간 경과 전에 특허심판원에 부가기간지정신청을 하였고, 그 신청이 받아들여져 20일의 부가기간이 지정되었으므로, 그 부가기간 내에 제기된 이 사건 소는 적법하다고 주장하나, 특허심판원에 대한 부가기간지정신청이 제소기간 경과 전에 있었다고 할지라도 제소기간이 경과하기 전에 부가기간지정이 이루어지지 아니한 이상, 부가기간지정신청만으로 제소기간이 연장된다거나 그 진행이 차단된다고 할 수 없고, 특허심판원의 이 사건 부가기간지정은 제소기간이 경과함으로써 이 사건 심결이 확정된 후인 2006. 12. 19.에야 이루어진 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 부가기간지정은 그 효력이 없다고 할 것이어서, 원고의 위 주장은 이유 없다(특허법원 2007. 4. 25. 선고 2006허11572 판결).“

[17]

|| 정답 ② [조문문제]

- ① |○| PCT part 3 진입 문제이다. 특허법 제201조 제3항.
- ② |×| PCT part 3 진입 문제이다. 다만 문제 잘못 출제했다. 우선일부터 2년 7개월까지 발명의 설명 및 청구범위 번역문을 제출하지 않으면, 출원 취하간주되는 것이 맞다. 다만 기출문제에서만 계속 이를 틀린 지문으로 반복 출제하는데, 오류다. 참고로 우선일부터 2년 7개월까지 제203조 서면이나 도면의 번역문을 제출하지 않으면 보정명령이 나온다(특허법 제203조 제3항). 이 점 때문에 본 지문을 ×로 출제하신 것 같은데, 그러나 우선일부터 2년 7개월까지 제203조 서면, 발명의 설명, 청구범위 및 도면의 번역문 모두를 제출하지 않은 경우는 발명의 설명 및 청구범위 번역문 미제출로 결과적으로 출원이 취하간주되지만, 보정명령이 나오지 않는다. 그리고 제203조 서면을 국제출원서의 번역문이라고 표현해서 이 점도 ×로 출제하신 것 같은데, 물론 제203조 서면은 PCT 출원서와 목차 구성 등이 달라서 단순 번역문은 아니지만, 매우 명료하지 않은 해석이다.
- ③ |○| PCT part 1 방식 문제이다. 특허법 제193조 제1항, 특허법 시행규칙 제91조.
- ④ |○| PCT part 3 진입 문제이다. 특허법 제203조 제4항.
- ⑤ |○| PCT part 1 방식 문제이다. 특허법 제194조 제3항, 제4항.

[18]

|| 정답 ③ [조문문제]

- ㄱ) |○| 특허법 제227조 제2항.

