

조현중 특허법 2차 기본서

제3판 추록

(2023년 09월 12일 기준)

조현중 특허법 2차기본서 제3판 - 추록

내용 추가 및 오류 수정 (2023년 09월 12일 기준)

2022년 10월 31일 발행된 조현중 특허법 2차 기본서 제3판에서 개정판(제4판, 2023년 09월 15일 발행)의 추가된(보완) 내용과 구판(제3판) 내용상의 오타자 등을 정리한 추록(정오포함)을 게재합니다. 문제 교체 및 추가된 부분은 위치란에 표기해 두었습니다.

위치	교체 및 추가사항
<p>p. 11 두번째 문단</p> <p>내용 추가</p>	<p>3 비법인 사단, 재단 (특허법 제4조)</p> <p>(1) 비법인 사단은 권리능력이 없으므로 특허에 관한 권리의 주체 및 특허출원인 등이 될 수 없다. 흠결 시 소명기회 부여 후(시행규칙 제11조 제1항 제11호)후 반려처분된다.</p> <p>(2) 하지만 대표자나 관리인이 정해져 있는 경우 그 사단 또는 재단의 이름으로 출원심사의 청구인, 특허취소신청인 등의 권리능력을 전제로 하지 않는 절차는 밟을 수 있다. 흠결 시 절차보정 명령(제46조)후 절차 무효(제16조)될 수 있다.</p>
<p>p. 18 네번째 줄 내용 수정</p>	<p>9) 임시 명세서를 첨부한 출원의 보정 전에 명세서, 요약서 또는 도면을 보정한 경우; 출원인이 청구 범위가 기재되지 아니한 특허출원에 대하여 심사청구서를 제출한 경우; 청구범위가 기재되지 아니한 특허출원에 대하여 조기공개신청서를 제출한 경우</p>
<p>p. 196 2) 시행령 제9조 내용수정</p>	<p>1. 방위산업분야의 특허출원</p> <p>2. 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장기본법에 따른 녹색기술과 직접 관련된 특허출원</p> <p>2의2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원</p> <p>2의3. 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 특허출원(특허청장이 우선 심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 특허출원으로 한정한다)</p>
<p>p. 298 일곱번째 줄 3) 판례 내용 수정</p>	<p>3) 판례</p> <p>판례는 특허발명의 출원 이후 침해시까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다고 하여 침해시 기준으로 변경용이성 판단하였다(2022후10210). 구체적으로 권리범위 확인심판에서는 확인대상발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 심결시 기준으로 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작하여 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해낼 수 있는 정도인지를 판단하였다.</p>
<p>p. 375~ 376 마지막 문단 내용 수정</p>	<p>1) 미생물 발명이 유전공학발명에 관한 것으로 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허출원을 하려는 자는 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록을 수록한 전자파일을 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부해야 한다.</p>

P.408 세번째 아래 문단 내용 추가

4 참여 결정 취소

전문심리위원이 거짓이나 그 밖의 부정한 행위를 한 경우 심판장은 심판절차 참여 결정을 취소해야 한다. 그 외에도 심판장은 전문심리위원이 심신상의 장애로 직무를 수행할 수 없는 경우, 적합하지 않은 행위를 한 경우, 계속 활동하기 어렵다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우 심판절차 참여 결정을 취소할 수 있다(특허법 시행규칙 제65조의4).

P.463~464 제3절 내용 수정

제03절 권리범위확인심판에 있어 확인대상발명의 해석

1 설명서와 도면 불일치시

판례는 “확인대상발명도 특허청구범위에 대응하여 구체적으로 구성을 기재한 확인대상발명의 설명 부분을 기준으로 파악하여야 하고, 확인대상발명의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것을 허용되지 아니한다.” 고 판시하여 설명서와 도면 불일치시 곧바로 부적법하다고 보지 않고 설명서 기준으로 확인대상발명을 해석한다(2004후3478).

2 부연 설명의 취급

판례는 물건발명의 특허권자가 피심판청구인이 실시한 물건에 대해 권리범위확인심판 청구한 사안에서, “확인대상발명의 설명서나 도면에 확인대상발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 그 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상발명이 된다고 할 수는 없다.” 고 판시하였다(2019후11541).

P.514 내용 추가

8 정리표

	국제조사	국제예비심사
대상	모든 국제출원	국제예비심사가 청구된 국제출원
연락권	없음	있음
보정	국제조사보고서 수령 후 소정기간 내	국제예비심사보고서 작성 개시 전
단일성 결여	추가수수료 지불요구	출원인의 선택에 의해 청구범위의 감축 또는 추가수수료 지불요구
이용가능자	국제출원을 할 수 있는 자	제2장 규정에 구속된 계약국 거주자 또는 국민이 그러한 계약국 또는 국가를 위해 행동하는 수리관청에 국제출원 한 경우만 적용
절차	1. 국제조사기관과 출원인간의 의견교환 - 원칙적 불허용 2. 보정 불허용 3. 불리한 보고 작성 전에 예고 받을 권리 없음	1. 출원인은 국제예비심사기관과 구두 또는 서면으로 연락 관리함 2. 보정 허용 3. 불리한 보고 작성 전에 예고 받을 권리 있음

4 조현중 특허법 2차 기본서

4. 단일성 불인정 경우에 추가수수료 납부	4. 단일성 불인정 경우에 추가수수료 납부 또는 청구범위 감축
5. 절차의 종료 - 보고서 또는 부작성선언서 및 견해서 작성	5. 절차의 종료 - 보고서 작성

국제조사보고서 부작성 선언 사유(시규 제106조의11 제5항)

국제출원의 대상이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 과학 또는 수학의 이론 나. 단순히 발견한 동물·식물의 변종 다. 사업활동, 순수한 정신적 행위의 수행 또는 유희에 관한 계획, 법칙 또는 방법 라. 수술 또는 치료에 의한 사람의 처치방법 및 진단방법 마. 정보의 단순한 제시 바. 심사관이 선행기술을 조사할 수 없는 컴퓨터프로그램	발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 필요한 사항이 기재되어 있지 아니하거나 기재된 사항이 현저히 불명료하여 유효한 국제조사를 할 수 없는 경우
---	---

	PCT 19조 보정	PCT 34조 보정
주체	국제조사보고서 받은 출원인	국제예비심사 청구한 출원인
시기	국제조사보고서 송달일부 2월 또는 우선일부 16월 중 늦은날까지	국제예비심사보고서 작성시까지
제출처	국제사무국에 대하여	국제예비심사기관에 대하여
횟수	1회	횟수 제한 없음
보정대상	청구범위	청구범위, 발명의 설명, 도면
보정범위	출원 시 국제출원의 범위	출원 시 국제출원의 범위

국제공개	국제공개 예외
우선일부 1년 6개월 경과 후 국제공개	PCT21(5) 국제공개 전 국제출원 취하, PCT21(6) 공서양속에 반하는 부분, PCT64(3) 국제공개 필요 없다고 선언한 국가만 지정한 경우