



01 · 특허법의 목적



01 다음 설명 중 틀린 것은?

[1998년 기출]

- ① 발명가의 권리는 헌법에 의하여 보호되고 있다.
- ② 특허권은 상속인이 없을 때는 **모든 사람이 자유롭게 이용할 수 있다.** = **배타권 소멸.**
- ③ 특허법상의 발명이 반드시 경제적 이익을 수반하는 것은 아니다.
- ④ 특허법에서의 실시는 물건의 양도는 해당되나 양도의 청약은 해당되지 아니한다.
- ⑤ 발명자는 특허증에 발명자로 기재될 권리를 가진다.

해설

- ① |O| 저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다(헌법 제22조 제2항).
- ② |O| 특허권은 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 소멸된다(법 제124조). 이는 특허법에 관하여는 그것을 널리 사회일반에 개방하여 자유로이 실시하게 하는 것이 산업정책상 유리하므로 상속인이 없는 경우에 특허권이 소멸되는 것으로 규정하고 있다. 한편, 원래 상속인이 없는 경우에 상속재산은 국가에 귀속됨이 원칙이므로(민법 제1058조) 특허법은 민법 규정에 대한 특별규정으로 이해된다.
- ③ |O| 발명의 경제성이란 경제적·사회적 조건들에 의하여 결정되는 문세이지 기술적 평가와는 원칙적으로 관계가 없기 때문에 고려할 필요가 없다. 경제성이 없다고 하여 발명의 특허성을 부정할 수는 없다.
- ④ |X| 물건의 발명의 경우에 실시는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하는 행위뿐만 아니라 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위도 포함한다(특허법 제2조 제3호 가목).
- ⑤ |O| 특허청장은 특허권의 설정등록이 있는 때에는 특허권자에게 특허증을 교부하여야 한다(법 제86조 제1항). 발명자는 출원서 및 특허증 등에 발명자로 기재될 권리를 갖는다.

124조
개인 - 상속개시된 때.
법인 - 권리(특허권) 소멸
공산·국립대
중 배타권

정답 ④



01 · 특허법상 능력 - 권리능력과 절차능력



01 다음은 특허법상 권리의 주체에 관한 설명이다. 맞는 것은?

- ① 피한정후견인은 법정대리인에 의하지 **아니**하면 특허에 관한 절차를 밟을 수 없으므로 피한정후견인이 특허에 관하여 밟은 절차에 대한 법정대리인의 추인은 허용되지 않는다.
- ② 비법인 사단은 대표자 또는 관리인이 있는 경우 비법인 사단의 이름으로 심사청구인, 제1심 청구인, 무효심판의 피청구인 등이 될 수 있다.
- ③ 피성년후견인은 어떤 경우도 독립하여 특허에 관한 절차를 밟을 수 없으므로 항상 법정대리인에 의하여야 한다.
- ④ 미성년자가 완성한 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성 후 법정대리인이 출원을 해야 인정된다.
- ⑤ 미성년자는 **언제나** 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차를 밟을 수 없다.

미. 피. 피. 겸

개사 vs 미. 피. 피
 배려사 vs 무효사
 독립인 vs 비독립
 법정대리인 vs 법정대리인 겸
 절차능력 vs 절차청구권
 보정
 추인 (소요)

해설

- ① |X| 행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟을 수 있는 권리가 흠결된 자가 밟은 절차는 보정된 당사자 또는 법정대리인(친권자 등)의 추인이 있는 경우 행위시 소급된다.(법 제7조의2)
- ② |X| 법 제4조. 비법인 사단 또는 재단은 권리능력이 없으나 일정한 경우 절차능력을 인정하고 있다. 무효심판의 피청구인은 특허권자이므로 권리능력이 없는 비법인 사단 등은 해당 없다.
- ③ |O| 미성년자, 피한정후견인과 달리(법 제3 제1항 단서), 피성년후견인은 절대적 행위무능력자이므로 단독으로 절차를 밟을 수 있는 경우가 없다.
- ④ |X| 미성년자는 절차에 대한 행위능력이 인정되지 않을 뿐이므로 특허출원인이 될 수 없는 것은 아니다.
- ⑤ |X| 성년의제, 허락된 영업에 관한 행위 등은 단독으로 절차 수행이 가능하다.(법 제3조 제1항 단서)

절차능력 vs 절차 + 권리능력
 상행 vs 출원

정답 ③

02 다음 중 특허출원을 한 때 특허를 받을 수 있는 경우를 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

가판예

- ㄱ. 미성년자인 발명자
- ㄴ. 국내에 주소를 가진 외국인 발명자
- ㄷ. 연구자를 일반적으로 관리하거나 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 자
- ㄹ. 甲과 乙이 공동발명했으나 단독 명의로 출원한 甲

:0% : 350本反

50% : 4/1反 (주체)

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 미.파.피 25 개외+비등명 25
 4 비법인 발.승X 300反
 5 개외자 50% 114
 ↓
 350원 350원
 ↓
 가판예

해설

출원인과 관련된 거절이유가 존재하는지를 묻는 문제다. 즉 특허법 제25조, 제33조 제1항 본문, 제33조 제1항 단서, 제44조의 거절이유를 찾으면 된다.

ㄱ. |O| 미성년자는 특허법 제3조에 따라 절차능력이 제한이 있을 뿐이지 발명자라면 특허법 제33조 제1항 본문이나 제44조 등에 위배되지 않는다.

ㄴ. |O| 국내에 주소를 가진 재내자라면 국적과 무관하게 특허법 제25조에 위배되지 않는다.

ㄷ. |X| 연구를 하거나 연구에 상호협력 한 자가 아니면 발명자 혹은 공동발명자라고 보지 않는다. 본 지문은 특허법 제33조 제1항 본문에 위배된다. 참고판례를 아래에 발췌한다.

“특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 발명을 한 자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시 부가 보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다(대법원2012. 12. 27. 선고2011다67705 판결 등 참조).”

ㄹ. |X| 특허법 제44조에 위배된다.

정답 ②



03 · 특허법상 대리인 제도



01 다음 보기 중 대리인에 관한 설명으로 옳지 않은 것으로만 묶인 것은?

- ㄱ. 특허에 관한 절차를 밟는 자의 위임에 의한 대리인의 대리권은 본인의 사망이나 능력의 상실, 본인인 법인의 합병에 의한 소멸로 인하여 당연히 소멸한다.
- ㄴ. 행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟음에 필요한 수권이 흠결된 **민법중3** 당사자나 법정대리인의 유언에 있는 때 행위시에 소급하여 그 효력이 발생한다.
- ㄷ. 재내자의 임의대리인의 대리권은 이를 서면으로써 증명하여야 하며, 재외자의 특허관리인의 대리권은 이를 서면으로써 증명하지 않아도 된다.
- ㄹ. 미성년자에 대한 송달은 그 법정대리인에게 하여야 한다.
- ㅁ. 특허에 관한 절차를 대리인에 의하여 밟는 경우에 있어서 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 위임하는 것은 불가하다.

· 본인능력 - 3, 4, 5
· 대리인능력

포괄위임가능

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄷ, ㅁ
- ③ ㄴ, ㅁ
- ④ ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

송달
미성년자 - 법정대리인
재외자 - 특허관리인, 재외자

해설

- ㄱ. 절차중단을 막기 위해 임의대리권 소멸하지 않는다(특허법 제8조).
- ㄴ. 추인은 소급효가 있다(특허법 제7조의2).
- ㄷ. 재내자의 임의대리인과 재외자의 특허관리인은 그 취급이 같다(특허법 제7조).
- ㄹ. 특허법 시행령 제18조 제5항
- ㅁ. 사건을 특정하지 않고 포괄위임하는 것이 가능하다(특허법 시행규칙 제5조의2 제1항).

정답 ②



04 · 특허법상 재외자의 취급



기타

01 국내에 주소나 영업소가 없는 甲에 대한 설명이다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 甲이 일본에 국제출원을 하고, 한국의 국내단계로 진입하는 경우 甲이 단독으로 **기준일까지**는 절차를 밟을 수 있지만, 기준일 경과 후 **2월** 이내에 특허관리인을 선임하지 않은 경우 **국제출원 절차가 취해진다.**
- ② 甲이 외국인인 경우 원칙적으로는 권리능력이 인정되지 않으며, 특허법 제25조 각호에 해당하는 경우에 한해 권리능력이 인정된다.
- ③ 甲이 대한민국의 국적을 가진 경우라도 특허관리인에 의해서 절차를 밟아야 한다.
- ④ 甲의 재판적과 관련하여 甲의 특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 특허관리인이 있는 때에는 그 특허관리인의 주소 또는 영업소를, 특허관리인이 없는 때에는 특허청 소재지를 민사소송법 제11조의 규정에 의한 재산소재지로 본다.
- ⑤ 특허청이 **송달**하고자 하는 경우 甲에게 특허관리인이 없는 경우 **항공등기우편**으로 甲에게 **송달**되 발송한 날에 **송달**된 것으로 간주한다.

국제출원

해설

- ① |X| 재외자가 국제특허출원의 출원인인 경우 기준일 **전날** 법 제5조 제1항의 규정에 불구하고 특허관리인에 의하지 아니하고 **특허에 관한 절차**를 밟을 수 있다(법 제206조 제1항). 다만, 재외자가 국제특허출원을 하는 경우 재외자는 기준일 경과 후 2월내에 특허관리인 선임신고를 하여야 하는데 이에 위반된 경우에는 당해 국제특허출원은 취해된 것으로 본다(법 제206조 제2항 및 제3항). 결국, 이때 취해지는 것은 국제특허출원이고 갑이 일본을 수리관청으로 국제출원한 것은 유효하게 진행이 된다.
- ② |O| 재외자가 외국인인 경우에는 원칙적으로는 권리능력이 인정되지 않으며, 법 제25조 각호에 해당하는 경우에 한해 권리능력이 인정된다.
- ③ |O| 특허법상 재외자는 내·외국인을 불문하고 특허관리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 대하여 소를 제기할 수 없다(법 제5조 제1항). 이는 국내에 주소나 영업소가 없는 자의 특허출원절차상의 번거로움을 피하고 절차의 원활을 기하기 위한 것이다.
- ④ |O| 법 제13조의 내용으로 타당한 설명이다.

<참고> 재판적이란 민사소송에서 사건의 당사자에게 어느 법원의 재판권의 행사를 받게 할 것인가에 대한 근거가 되는 관계를 말한다. 재판적은 보통재판적과 특별재판적으로 나누는데 특별재판적은 전속관할의 규정이 없는 한 민사소송에서 피고에 대한 인체의 소송지급에 관한 재판적은 원칙적으로 인정되는 재판적이다. 즉, 피고의 응소(應訴) 편의를 위하여 소는 피고의 보통재판적이 있는 곳의 법원이 관할하도록 규정하고 있으며(민사소송법 제23조) 사람의 보통재판적은 그의 주소에 따라 정하고 법인의 경우 영업소(민사소송법 제5조)에 따라 정한다. 이에 대하여 특별재판적은 한정된 종류와 내용의 사건에 대해서만 적용되는 재판적이다. 민사소송법 제11조는 '대한민국에 주소나 영업소가 없는 사람 또는 주소를 알 수 없는 사람에 대하여 재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 청구의 목적 또는 담보의 목적이나 압류할 수 있는 피고의 재산이 있는 곳의 법원에



05 · 복수당사자 대표



01 절차수행을 위한 대표자를 특허청 또는 특허심판원에 신고하지 않은 상태에서 복수당사자가 각자 대표할 수 있는 행위는? [2001년 기출]

- ① 의견서의 제출
- ② 특허출원 등에 의한 우선권주장
- ③ 특허출원 등에 의한 우선권주장의 취하
- ④ 거절결정에 대한 심판청구
- ⑤ 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 취하

해설

2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟는 때에는 불이익행위를 제외하고는 각자가 전원을 대표한다. 그러나 특허출원의 변경·포기·취하, 특허권 존속기간 연장등록출원의 취하, 신청의 취하, 국내우선권주장 또는 그 취하, 청구의 취하, 특허거절결정에 대한 심판청구는 전원이 함께 하여야 한다(제11조).

ACT 3권

반역문 - 보정면담 - 취하 정답 ①

반역

보정면담 - 격안발청뜻지인 - 보정면담 - 기보

02 다음 중 취하와 포기에 대한 설명 중 옳은 것으로만 연결된 것은?

- (가) 2인 이상이 공동으로 특허출원을 하고 대표자를 선정하여 특허청에 신고한 경우에 특허출원의 취하 또는 포기시 다른 공동출원인의 동의를 필요로 하는지 여부에 대하여 견해의 대립이 있으나, 특허청 실무는 상기와 같은 불이익행위는 다른 공동출원인의 명시적인 동의가 있어야 당해 절차를 밟을 수 있도록 하고 있다. **출근(특)신·청·우·복(복)**
- (나) **2인 이상** 국제조사기관이 인정하지 않는 언어로 출원한 경우 국제출원 접수일로부터 1월 이내 국제조사용 번역문을 미제출한 경우 그 날로 국제출원은 취하 간주된다. **취하대인**
- (다) 법정대리인은 특별수권을 얻지 아니하면 출원의 포기 및 취하를 할 수 없다. **대역**
- (라) 2이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허권 설정등록을 하는 경우에는 청구항별로 포기할 수 있다.
- (마) 6월의 유예기간을 포함한 기간 내에 특허권의 설정등록료를 납부하지 않은 경우 당해 특허출원은 취하된 것으로 간주한다. **등록료 : ①, ②, ④ // ③**

- ① (가), (라)
- ② (라)
- ③ (가), (나), (다), (라)
- ④ (다), (마)
- ⑤ (마)

출원 vs 특허

only 등록료 납부
청구항별 절차포기

아무거나
053
취하/포기

CHAPTER 5. 복수당사자 대표

04 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 특허를 받을 수 있는 권리는 재산권이므로 질권설정이 불가하다.
- ② 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 관하여 동일인으로부터 승계 받아 동일한 같은 날에 2이상의 특허출원인변경신고가 있었을 때 신고된 자가 합의가 특허청장이 정한 기간 내에 성립하지 아니한 경우는 누구도 승계의 효력이 발생하지 않는다.
- ③ 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 승계인이 특허출원을 해야 승계의 효력이 발생한다.
- ④ 정부는 국방상 필요한 경우 언제든지 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다.
- ⑤ 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리를 상속 받은 승계인은 특허출원인 변경신고를 하여야만 권리의 승계효력이 발생한다.

특허권 vs 특허권
 이, 실, 권 (상속계) 이, 실, 권 (상속계)
 국가의 힘 국가의 힘

해설

- ① 재산권이기는 하나 불확정적 권리이기 때문에 질권설정이 불가하다(특허법 제37조 제2항).
- ② 특허출원 후의 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생하는데(특허법 제38조 제4항), 동일자에 둘 이상의 출원인변경신고가 있을 경우 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생하고(특허법 제38조 제6항), 협의가 성립하지 않으면 누구도 신고의 효력이 발생하지 않기 때문에, 결과적으로 누구도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 못한 것이 된다.
- ③ 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 같은 날에 둘 이상의 특허출원을 한 경우가 아닌 이상, 특허출원 전의 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 특허출원하지 않더라도 당사자간의 승계계약만으로 효력이 발생하고, 단지 특허출원을 해야 제3자에게 대항할 수 있는 권한까지 취득할 수 있는 것으로 본다(특허법 제38조 제1항).
- ④ 비상시에 한해서만 수용이 가능하다(특허법 제41조 제2항).
- ⑤ 상속기타일반승계는 바로 효력이 발생한다(특허법 제38조 제4항).

배우자 (합의) (상속계)
 (출원인 변경 신고 안 함)
 (등록 후 3년 내 행사 가능)
 (특허출원인 변경 신고 안 함)
 126, 128, 130 ... X
 국방상 필요 시 수용 가능

05 다음은 특허를 받을 수 있는 권리 등에 대한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 단독으로 발명하여 공동출원하기로 약정을 하였으나 이를 위반하고 단독으로 출원한 경우 특허법 제44조 위반으로 거절될 수 있다.
- ② 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직 중 특허 받을 수 있는 권리를 가질 수 없다.
- ③ 특허출원 후에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리가 상속 기타 일반승계 된 경우 출원인변경신고를 하지 않으면 승계의 효력이 발생하지 않는다.
- ④ 상속인이 없는 상태에서 출원인이 사망한 경우 특허 받을 수 있는 권리는 국가에 귀속된다.
- ⑤ 동일인으로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 관하여 같은 날에 2이상의 특허출원인변경신고가 경합하였을 때에는 협의제를 적용하는데 협의를 하지 않은 경우 당해출원은 거절된다.

출원 전 출원 후 특허.
 출원인 변경 (상속계) 양도 (상속계)
 정답 ②
 출원: 개량만
 전, 아, 포, 커 (상속계)



01 · 기일과 기간



01 특허법에 규정된 기간에 관한 다음 보기 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 2017년 6월 7일이 우선일이고, 2017년 8월 3일이 출원일인 특허출원된 발명이 2017년 12월 4일 특허권 설정등록이 된 경우, 당해 특허권의 존속기간은 2037년 6월 7일 24시 까지이다.
- ㄴ. 특허심판원장은 직권으로 교통이 불편한 지역에 있는 자에게 특허법 제132조의17에 따른 심판의 청구기간을 연장할 수 있다.
- ㄷ. 특허청장, 특허심판원장, 심판장 또는 심사관은 특허법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 때 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다.
- ㄹ. 특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 특허법 제180조 제1항의 재심청구기간을 준수하지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 지키지 못한 절차를 추후보완할 수 있다. 다만 그 기간의 만료일부터 1년이 경과한 때는 그러하지 아니하다.
- ㅁ. 심사청구기간 만료일이 2017년 7월 8일(토요일)인 경우 출원인은 2017년 7월 8일까지 심사청구를 할 수 있다.

기일
 기간 연장
 심판
 심판장

출원일: 2017. 6. 7
 우선일: 2017. 8. 3
 출원일: 2017. 12. 4
 존속기간: 2037. 6. 7 24시
 교통이 불편한 지역: 132-17
 직권: 특허청, 심판장, 심판원장
 연장할 수 있다: 132-17, 132-17, 132-17
 직권: 특허청, 심판장, 심판원장
 연장할 수 있다: 132-17, 132-17, 132-17
 직권: 특허청, 심판장, 심판원장
 연장할 수 있다: 132-17, 132-17, 132-17
 직권: 특허청, 심판장, 심판원장
 연장할 수 있다: 132-17, 132-17, 132-17

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㅁ
- ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

해설

- ㄱ. 특허법 제87조 제1항, 존속기간은 설정등록일이나 우선일이 아닌 출원일부터 20년이다. 존속기간은 2037년 8월 3일 24시까지이다.
- ㄴ. 법정기간의 연장은 특허심판원장이 아닌 특허청장(특허법 제132조 제1항)한다.
- ㄷ. 지정기간의 단축은 청구에 따라서만 가능하다(특허법 제15조 제2항).
- ㄹ. 거절정정불복심판 또는 재심청구의 추후보완은 책임질 수 없는 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 가능하다(특허법 제17조).
- ㅁ. 절차를 밟을 수 있는 기간의 만료일이 공휴일인 경우는 그 다음날로 연장한다(특허법 제14조 제4항).

추후보완
 법정기간
 지정기간
 책임질 수 없는 사유
 공휴일
 다음날로 연장한다
 정답 ③



02 · 특허절차에 관한 서류의 제출



01 특허에 관한 절차를 밟기 위해서 사용되는 고유번호(특허고객번호)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

[2019년 기출]

- ① 특허출원에 대한 정보제공인은 고유번호(특허고객번호)의 부여를 신청하여야 한다.
- ② 고유번호(특허고객번호)는 특허청장 또는 특허심판원장에게 신청하여야 한다.
- ③ 특허청장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 고유번호(특허고객번호)를 신청하지 아니하면 그에게 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다.
- ④ 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인도 고유번호(특허고객번호)를 신청하여야 한다.
- ⑤ 고유번호(특허고객번호)를 기재한 경우에는 특허에 관한 절차를 밟는 자의 주소(법인의 경우에는 영업소의 소재지)를 적지 아니할 수 있다.

해설

- ① 정보제공을 포함(특허법 시행규칙 제9조 제1항)해서 특허청 또는 특허심판원에서는 절차를 밟을 때 가급적 고유번호(고객번호)를 부여 받을 것을 권장하고 있다(특허법 제28조의2 제1항, 제3항).
- ② 특허법 제28조의2 제1항
- ③ 가급적 고유번호를 사전에 부여받을 것을 권장하나, 만약 특허청 또는 특허심판원에서 절차를 밟는 자가 고유번호 대신 주소를 기재하여 절차를 밟은 경우에는 직권으로 고유번호를 부여한다(특허법 제28조의2 제3항).
- ④ 특허법 제28조의2 제5항
- ⑤ 특허법 제28조의2 제4항

정답 ③

02 서류제출 및 송달에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 특허권의 등록신청서류를 우편으로 제출하는 경우는 그 서류가 특허청장에게 도달한 날부터 효력이 발생한다.
- ② 비밀취급이 요구되는 국방관련 특허출원은 전자문서로 제출할 수 없다.
- ③ 전자문서를 기한 전에 정보통신망을 이용하여 발송하였으나 특허청장이 사전에 공지한 특허청이 사용하는 컴퓨터 또는 관련장치의 장애로 인하여 기한 내에 제출할 수 없었던 경우는 그 장애가 제거된 날의 다음 날에 그 기한이 도래한 것으로 본다.
- ④ 송달을 받는 자가 정당한 사유 없이 송달받기를 거부함으로써 송달할 수 없게된 때에는 발송한 날에 송달된 것으로 본다.
- ⑤ 공시송달은 서류를 송달받을 자에게 어느 때라도 발급한다는 뜻을 특허공보에 게재하는 것으로 하며, 최초의 공시송달은 특허공보에 게재한 날부터 2주일이 지나면 그 효력이 발생한다.

096 조현중 특허법 객관식 | PART 3. 기타 절차 일반

서류제출

작성

수신

✓ 수신

국방관련
 [ACT출원 세비서류, 등록신청서류
 - 확인할 수 있을 때

서류송달

작성

수신

확인

공시

[공시유기 거부
 기재자 원공공기부
 - 확인한 때
 - 2주, 종료

취하 - A지
포기 - 강제

02 다음은 특허법상 절차 무효에 관한 설명이다. 옳은 것으로만 연결된 것은?

- (가) 미성년자가 특허에 관한 절차를 밟은 경우 **특허청장**은 보정을 명할 수 있고, 하자가 치유되지 않는 경우 그 절차를 무효로 하여야 한다. **취하**
- (나) 무효처분이 확정되면 당해 절차는 처음부터 없었던 것으로 보므로 출원공개 후 특허출원이 절차무효되면 확대된 선출원의 지위는 인정되지 않는다. **취하**
- (다) 특허청장 또는 심판장은 대리인의 선임 또는 개입 전에 특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 대리인이 특허청 또는 특허심판원에 대하여 한 특허에 관한 절차는 무효로 하여야 한다.
- (라) 제3자가 심사청구한 후 명세서 보정으로 증가된 청구항에 대한 심사청구료를 특허출원인이 납부하지 아니한 경우에는 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다.
- (마) 절차의 무효기분에 대해서는 행정심판을 청구하거나 행정소송법에 의한 취소소송을 제기하여 불복할 수 있다.

국제특허출원에 있어서는 특허법 제93조의 규정에 의한 서면을 국내서면제출기간내에 제출하여야 하며, 이에 위반시 특허청장은 기간을 정하여 보정을 명하여야 하고, 이에 불응하는 경우에는 당해 국제특허출원은 무효가 될 수 있다. **Art 3.**

- (가) (다)
- (나) (라), (마), (바)
- (다) (라), (마), (바)
- (가) |X| 특허청장은 절차보정 대상에 대하여는 보정을 명하여야 하고, 하자가 치유되지 않는 경우 그 절차를 무효로 할 수 있다.
- (나) |X| 출원공개후에 절차무효되면 선출원의 지위는 인정되지 않으나(법 제36조 제4항), 확대된 선출원의 지위는 인정된다.
- (다) |X| 특허청장 또는 심판장은 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 명령을 한 후 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 대리인의 선임 또는 개입전에 제1항의 특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 제2항의 대리인이 특허청 또는 특허심판원에 대하여 한 특허에 관한 절차는 무효로 할 수 있다.(법 제10조 제4항)
- (라) |O| 특허출원인이 아닌 자가 출원심사청구를 한 후 출원인이 명세서를 보정하여 청구항이 증가한 때에는 증가한 청구항에 관한 심사청구료는 출원인이 납부하여야 하며(법 제82조 제2항), 미납부시 보정명령의 대상이 된다(법 제46조). 지정된 기간 이내에 심사청구료가 납부되지 아니한 경우에는 특허청장은 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다(법 제16조 제1항 단서).
- (마) |O| 무효처분은 특허청장 또는 특허심판원장의 행정처분이므로 행정심판이나 행정소송으로 다룰 수 있다. 참고로 특허청장 또는 특허심판원장은 절차의 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 그 보정을 하지 아니하여 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자의 정당한 사유에 의한 것으로 인정되는 때에는 그 사유가 소멸한

반대입증 must vs
반대 must

보정명령 must vs
취하 can

취하 vs 취소
36(4) 무취포기기간 (36(4))
공.고

유한 - 행정심판, 행정소송 vs
무효, 무효취하

기간 - 특허심판원
심판원 - 특허청
상제출원대가 - 대외 심사청구
(101, 138)
불복지

② (나), (라), (마)
④ (라), (마) Art Art 3 관련
서류 기간 조리
203조 2항까지 보정명령 → 무효리
발령 (+A) 취하
5 " 보정명령 → 무효리
" "
PCT 19.34 기원료 보정명령



01 절차의 정지에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 당사자인 법인이 해산 후 청산절차에 따라 소멸한 경우 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 중단된다.
- ② 특허법 제11조(복수당사자의 대표) 제1항 단서의 규정에 의한 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우에도 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차가 중단되지 않을 수 있다.
- ③ 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차가 당사자의 사망으로 인해 중단된 때 상속인은 언제나 중단 중인 절차를 수계할 수 있다.
- ④ 특허에 관한 절차가 중단 또는 중지된 경우에는 그 기간의 진행이 정지되고 그 절차의 수계 통지를 하거나 그 절차를 속행한 때부터 다시 ~~차~~ X 기간이 진행된다.
- ⑤ 절차가 중단된 경우 상대방도 특허청장 또는 특허법 제143조에 따른 심판관에게 수계신청을 할 수 있다.

중단 사유
사망
상속
상속
상속

상속이 아닌!

해설

- ① 합병에 따라 소멸한 경우가 중단사유다(특허법 제22조 제2호).
- ② 위임받은 대리인이 있는 경우는 절차가 중단되지 않는다(특허법 제20조 단서).
- ③ 상속을 포기할 수 있을 때까지는 절차를 수계할 수 없다(특허법 제22조 제2호 단서).
- ④ 절차를 속행했을 때는 다시 모든 기간이 진행된다(특허법 제24조).
- ⑤ 상대방은 수계신청 명령을 요청할 수 있을 뿐이다(특허법 제143조 제1항).

중단 사유

수계신청 - 당사자

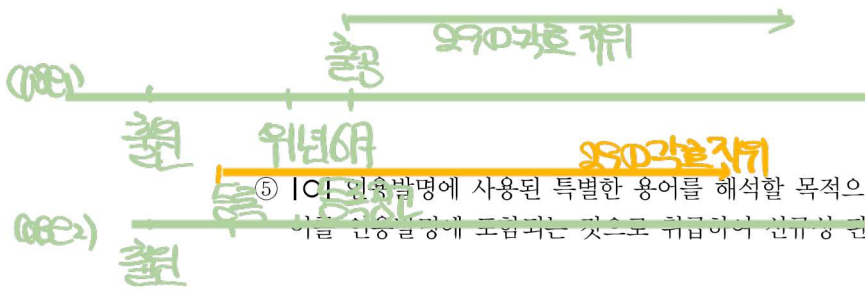
수계명령

수계명령 요청 - 상대방

정답 ②

02 특허에 관한 절차의 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 특허법 제17조에서 책임질 수 없는 사유란 일반인이 보통의 주의를 다하여도 피할 수 없는 사유로서 천재·지변 기타 불가피한 사유가 해당되며, 이때 공시송달 사실을 몰랐다는 이유는 특별한 사유가 없는 한 책임질 수 없는 사유에 포함되지 않는다.
- ② 절차의 정지란 특허에 관한 출원, 청구 또는 기타 절차가 특허청 또는 특허심판원에 계속 중 그 절차가 종료되기 전에 법률상 진행되지 않는 상태를 말한다.
- ③ 특허에 관한 절차의 중단은 특허청이나 절차를 밟는 당사자의 의사와 관계없이 법정사유에 의해서 발생한다.
- ④ 천재·지변 기타 불가피한 사유로 인하여 특허청이 그 직무를 행할 수 없을 때나 당사자가 부정기간의 장애로 특허청에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 때에는 별도의 중지결정이 절차가 당연히 중지된다.
- ⑤ 심사관이 특허법 제46조에 따라 1월 내에 특허에 관한 절차를 보정할 것을 특허청장 명의로 요구하였으나, 보정요구 후 15일이 경과한 때 특허에 관한 절차가 중단되었고 이후 수계되었다면, 수계 후 보정할 수 있는 기간은 다시 1월이다.



⑤ **IOI** 등록발명에 사용된 특별한 용어를 해석할 목적으로 사전 또는 참고문헌을 인용하는 경우 이를 인용할 당에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 인용할 수 있다.

정답 ②

출원발명 공개시, 학위논문 게재 시, ~면, ~더라도, ~때, ~경우

11 신규성 판단에 관한 판례의 태도이다. 다음의 설명 중에 틀린 것은?

- ① 출원이 공개되지 않고 설정등록 및 등록공고 된 경우 / 등록공고되기 전이라도 / 설정등록만 되면 공지된 것으로 본다.
- ② 학위논문의 경우 / 도서관에서의 등재시에 곧바로 반포된 상태에 놓이거나 그 기재 내용이 공표 되는 것은 아니고 논문심사에 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고(서가에 진열)되거나 주위의 불특정 다수인에게 배포됨으로 공지되는 것으로 본다.
- ③ 카탈로그는 제작되었으면 배부 반포되는 것이 사회통념이므로 카탈로그의 배부범위, 비치 장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카탈로그가 반포 배부되었음을 부인할 수 없다.
- ④ 대비되는 발명이 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과한 경우라도 이는 진보성 위반사유가 문제될 뿐 신규성은 있는 것으로 취급한다.
- ⑤ 내부에 특징이 있는 고안에 대해 그 외형 사진만이 게재되어 있는 경우에는 그 고안은 기재된 것이 아니다.

- 신규성 판단
- 1. 290가호지위 특
- 2. 학위 논문
- 3. 대비
- 4. 동일성 판단

배부 vs 공개 판례

DI = 출원

해설

- ① **IOI** 특허법원 2002타2372 판결. 실용신안(비밀유지의무가 없는 제3자가 언제든지 명세서 포함 출원서류 일체를 적법하게 열람하거나 복사할 수 있어 불특정 다수인이 실용신안의 내용을 객관적으로 인식할 수 있는 상태에 있다)에 비하여, 실용신안의 등록일 이후에는 기록 그 공개된 라도 그 실용신안의 내용이 공지되었다고 봄이 상당하다. 특허법원 99타1027. 디자인은 등록이 되면 특허청 직원의 디자인에 대한 비밀유지의무가 소멸되므로 비록 디자인등록공보에 게재되기 전이라도 디자인의 설정등록일을 기준으로 불특정인이 등록디자인의 내용을 객관적으로 인식할 수 있는 상태에 있다고 보아야 할 것이므로 공지되었다고 할 수 있다.
- ② **IOI** 대법원 2002.9.6. 선고 2000후1689 판결. 박사학위나 석사학위 논문은 일반적으로 일단 논문심사에 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고(서가에 진열)되거나 주위의 불특정 다수인에게 배포됨으로써 비로소 일반 공중이 그 기재 내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓이게 되거나 그 내용이 공지되는 것이라고 봄이 경험칙에 비추어 상당하고, 반포시점 이전인 도서관에서의 등록시에 곧바로 반포된 상태에 놓이거나 그 기재 내용이 공지되는 것은 아니다.
- ③ **IOI** 대법원 1992. 2. 14. 선고 91후1410 판결.



01 다음 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 특허발명이 이용하고 있는 어떤 기술수단이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 범용성이 있는 것으로서 그 구성을 명시하지 않더라도 이해할 수 있는 것일 때는 그 기술수단의 내용을 발명의 설명에 기재할 필요가 없다. : (2001)
- ② 명세서에 종래기술로 기재한 내용은 그것이 출원 전에 공지된 것이 아니라는 사정이 나중에 밝혀지더라도 출원 전에 공지된 것으로 본다.
- ③ 발명자가 특정 기술 분야의 특화된 전문가로서는 제조방법이 신규성과 진보성을 갖추었다는 이유만으로 물건발명을 신규하고 진보하다고 평가해서는 안 된다.
- ④ 발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경하여 발명자의 발명과 구성을 상이하게 도출했다는 이유만으로 그 자를 그 변경한 발명에 대한 정당한 권리자라고 볼 수는 없다.
- ⑤ 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 경우라면 수치한정의 임계적 의의가 발명의 설명에 기재되어 있지 않다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.

2901 vs (2001)

기계 + 총괄 기술성

원리주장 범위 (기계 분야) - 원리주장 당시 기술성

용이하게 실시하여

step1 전체부, 종래기술
 step2 전체부
 단정되지
 step3 출원인 지인
 step4 전체부
 권리
 step5 권리 범위

ABP
 기계
 특단의 사항
 x
 제법범위

해설

- ① 특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하고 있는데 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 그런데 물건의 발명이 경우 발명하 실거나 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 사용할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다. 한편 특허발명이 이용하고 있는 어떤 기술수단이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 범용성이 있는 것으로서 그 구성을 명시하지 아니하더라도 이해할 수 있는 것일 때는 구태여 그 기술수단의 내용을 기재할 필요가 없다(대법원 1992. 7. 28. 선고 92후49 판결 참조).
- ② 특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 해당 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 그 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 그 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이다. 그리고 청구범위의 전체부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 그 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전체부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다. 또한 전체부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하

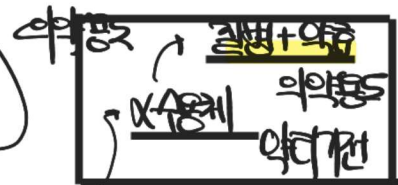
친신위

지인

다른 권리
 이원 - 갱
 양원 - 갱 + 갱
 (의미)

진보성
진보성

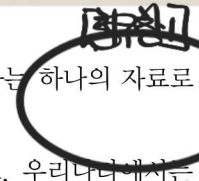
행위



02 진보성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) → **의약품, 의약, 물질, 체계**

- ① **의약**이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다.
- ② **의약**개발 과정에서는 약효증대 및 효율적인 **투여방법** 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명은 예측할 수 없는 현저한 효과가 인정되더라도 진보성이 부정된다.
- ③ 선행발명에 여러 효과가 있는 경우에 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 하기 위해서는 선행발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그 중 일부라도 선행발명에 비하여 그러한 효과를 갖는다고 인정되면 충분하다.
- ④ 특허발명의 제품이 상업적으로 성공을 한 사정은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참작할 수 있을 뿐이다.
- ⑤ 특허발명과 동일한 발명이 다른 나라에서 특허되었다고 하더라도, 우리나라에서는 특허가 무효로 될 수 있다.

우려사항 (000)



개발유무

3702로 자기

선행발명

특허 1권

해설

- ① 동일한 의약이라도 투여용법과 투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약 편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있는데, 이와 같은 특정한 투여용법과 투여용량을 개발하는 데에도 의약의 대상 질병 또는 약효 자체의 개발 못지않게 상당한 비용 등이 소요된다. 따라서 이러한 투자의 결과로 완성되어 공공의 이익에 이바지할 수 있는 기술에 대하여 신규성이나 진보성 등의 심사를 거쳐 특허의 부여 여부를 결정하기에 앞서 특허로서의 보호를 원천적으로 부정하는 것은 발명을 보호 상리하고 그 공익을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적에 부합하지 아니한다. 그렇다면 의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있고, 이와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다. 이러한 법리는 권리범위확인심판에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 공지 기술로부터 용이하게 실시할 수 있는지를 판단할 때에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체판결).
- ② 의약개발 과정에서는 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로 특정한 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다(대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결).
- ③ 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 선행발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는,

선행발명 진보성 조건
(필수)
① 3702로 자기 개량된 사실
② 착안기 시사
③ 구체적 해결을 권유 시사

진보성

- 진보성 - 진성
- 해결사실 - 진성
- 상관 - 진성+진량



04 · 선출원주의

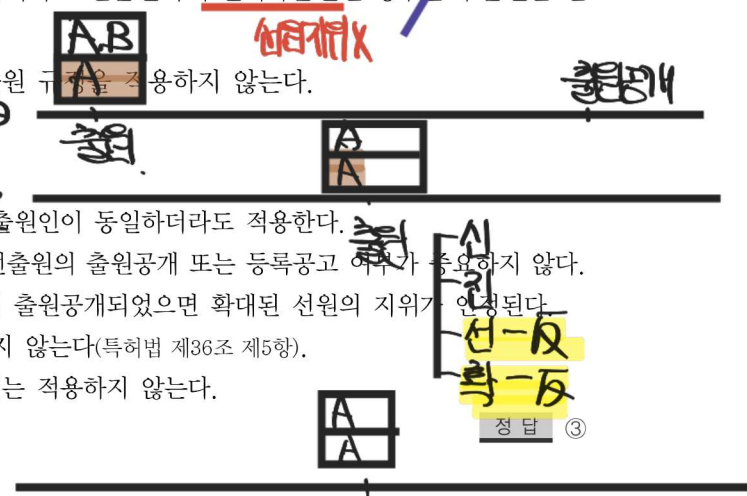
선출원 vs 후출원
 청구범위 vs 청구
 36(4), (5) vs 공·등고

01 확대된 선출원과 선출원에 관한 규정 중 옳지 않은 것은?

- ① 선출원과 청구범위가 동일한 후출원은 선출원인 출원인과 동일하더라도 선출원 규정에 따라 특허를 받을 수 없다. **출원인**
- ② 선출원이 공개되지 않았어도 후출원의 청구범위가 선출원의 청구범위와 동일한 경우는 선출원 규정에 따라 후출원은 특허를 받을 수 없다. **출원인**
- ③ 선출원이 출원공개된 후 취하되었다면 선출원의 최초 명세서 및 도면에 기재된 사항과 후출원의 청구범위가 동일하더라도 후출원은 확대된 선출원 규정에 위배되지 않는다. **출원인**
- ④ 선출원과 후출원의 청구범위가 동일하더라도 선출원이 무권리자출원인 경우는 후출원은 선출원 규정에 위배되지 않는다. **출원인**
- ⑤ 동일자 출원에 대해서는 확대된 선출원 규정을 적용하지 않는다. **출원인**

해설

- ① 확대된 선출원과 달리 선출원 규정은 출원인이 동일하더라도 적용한다.
- ② 확대된 선출원과 달리 선출원 규정은 선출원의 출원공개 또는 등록공개 여부가 중요하지 않다.
- ③ 선원지위와 달리 취하 여부와 관계없이 출원공개되었으면 확대된 선원의 지위가 인정된다.
- ④ 무권리자출원은 선원의 지위가 인정되지 않는다(특허법 제36조 제5항).
- ⑤ 확대된 선출원은 동일자 출원에 대해서는 적용하지 않는다.



02 특허법 제36조(선출원)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 선출원발명과 후출원발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다른 경우는 특허법 제36조의 적용의 여지가 없다.
- ② 동일인이 동일한 발명에 대하여 특허와 실용신안을 같은 날에 출원하여 모두 등록된 경우 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나가 포기되면 경합출원으로 인한 허락은 치유된다. **출원**
- ③ 동일인이 동일고안에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록된 경우 그 중 어느 하나의 권리가 등록이 무효로 확정되었다더라도 나머지 권리에 경합출원으로 인한 허락이 치유되는 것은 아니다. **출원**
- ④ 동일한 고안에 대하여 같은 날에 2이상의 실용신안등록출원이 있는 때 특허청이 출원인간의 협의절차 등을 요구하지 않고 그 출원에 대해 신규성의 결여로 거절결정하더라도 부적법하다고 할 수 없다. **출원**
- ⑤ 동일한 형상에 관한 실용신안등록출원과 디자인등록출원이 같은 날에 경합된 경우 출원인간에 협의하여 정한 하나의 출원만이 등록을 받을 수 있다. **출원**

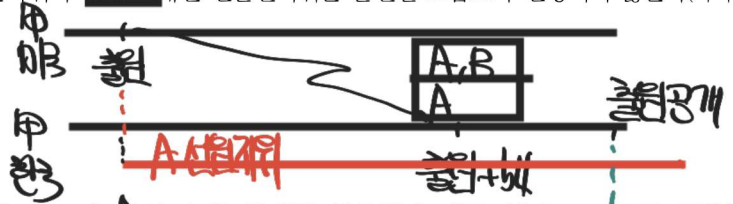
A, B 확대권

02 선출원 또는 확대된 선출원에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 무권리자에 의한 출원이 등록 후 특허무효심판에 의해 무효로 확정된 경우 확대된 선출원 규정의 적용에 있어서 선출원의 지위는 상실된다.
- ② 출원일자 수수료를 납부하지 않아 출원일자가 무효로 된 경우는 선출원 규정의 적용에 있어서 선출원의 지위가 인정되지 않는다.
- ③ 발명자가 동일하면 확대된 선출원의 규정은 적용하지 않는다.
- ④ 선출원 규정의 적용에 있어서 선출원의 지위는 청구범위에 기재된 발명에 인정되므로 발명의 설명이나 도면에만 기재되고 청구범위에는 기재되어 있지 않은 발명은 선출원의 지위가 인정되지 않는다.
- ⑤ 확대된 선출원 규정의 적용에 있어서 분할출원의 선출원의 지위는 분할출원을 한 때부터 인정된다.

해설

- ① 선출원지위와 달리 확대된 선출원지위는 출원이 공개되면 어떤 경우라도 인정된다.
- ② 무효, 취하, 포기, 거절결정확정 등이 된 경우는 선출원지위가 없다(특허법 제36조 제4항).
- ③ 발명자 또는 출원인이 동일한 경우는 확대된 선출원을 적용하지 않는다(특허법 제29조 제3항 단서).
- ④ 선출원지위는 청구범위, 확대된 선출원지위는 최초 명세서 및 도면에 인정된다.
- ⑤ 선출원지위와 달리 확대된 선출원지위는 출원일 소급효가 인정되지 않는다(특허법 제52조 제2항 제1호).

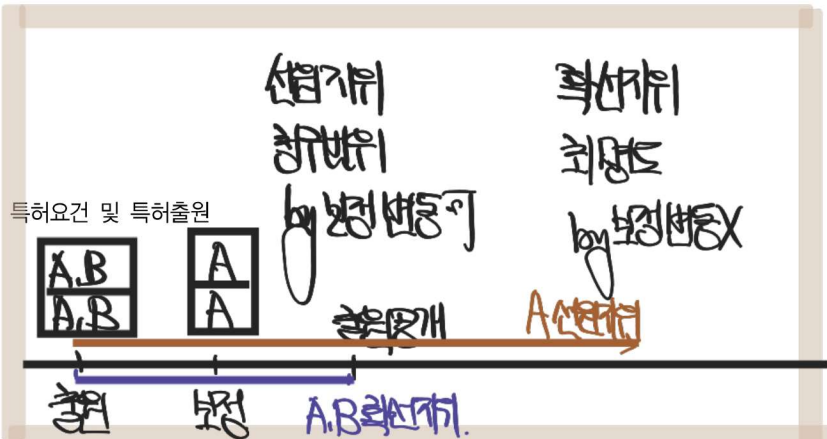
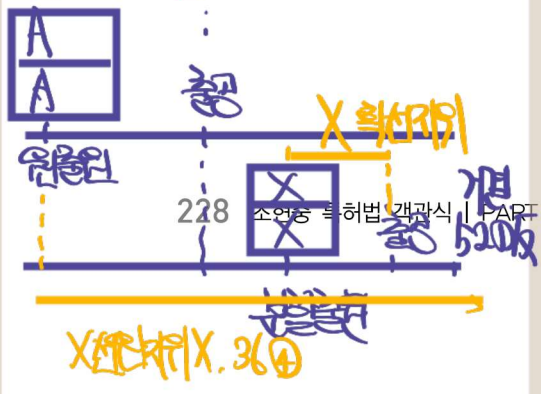


정답 ①

03 특허법 제29조 제3항의 소위 확대된 선출원에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 출원공개가 된 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재되어 있던 발명이 출원 공개 전에 보정에 의해 삭제된 경우라도 그 발명은 소위 확대된 선출원의 지위가 인정된다.
- ② 분할출원은 출원일이 원출원일까지 소급되나 분할출원이 확대된 선출원주의에 있어서 다른 출원인 경우에는 실제 출원일을 기준으로 확대된 선출원의 지위를 인정한다.
- ③ 다른 출원이 조약 우선권주장출원인 경우 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 우선권의 기초가 된 제1국에 명세서 등에 기재된 발명에 관해서는 제1국 출원일을 기준으로 한다.
- ④ 당해 출원의 출원인이 다른 특허출원의 출원인과 동일하거나 양출원의 발명자가 동일한 경우 적용되지 아니하며, 공동발명자의 경우 일부만 일치해도 된다.
- ⑤ 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 그 출원이 출원공개 후에 취하된 때에 소위 확대된 선출원의 지위가 인정된다.

A 확대권
A 확대권



에서 심판의 대상으로 삼은 발명에 대하여 특허권의 효력이 미치는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이므로, 확인대상발명의 실시와 관련된 특정한 물건과의 관계에서 특허권이 소진되었다 하더라도 그와 같은 사정은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다(대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결). 이에 법원은 권리소진항변이 있으면 이를 심리하지 않고 배척할 뿐이다. 어떠한 주장을 심리하지 않고 배척한 것이 곧 확인의 이익이 없음을 단정짓지는 않는다. 위 2010후289의 적극적 권리범위확인사건 또한 피청구인이 권리소진항변을 하면서 특허권자는 권리가 소진된 특허권을 근거로 적극적 권리범위확인심판을 청구하였으니 확인의 이익이 없어 부적법하다고 주장했으나, 법원은 위 권리소진여부 자체를 심리하지 않았고, 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속한다고 보았다.

- ⑤ 간접침해여부에 대해서도 권리범위확인이 가능하다. 구체적으로 특허법 제135조는 특허권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위확인심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 때에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다(취지로 규정하고 있으므로, 특허권자 또는 이해관계인은 그 방법의 실시에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 심판청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다(대법원 2005. 7. 15. 선고 2003후1109 판결).

정답 ④

02 다음의 특허법 제32조(특허 받을 수 없는 발명)에 대한 기술 중 옳지 않은 것은?



공명속. 거울

- ① 발명이 어떤 유용한 효과가 인정되더라도 보통의 경우 이를 사용할 때 공서양속을 해할 염려가 있는 경우 등록 받을 수 없다. (= 신규. 진보성 인정되더라도)
- ② 방법발명의 경우 그 방법 자체는 공서양속에 반할 염려가 없다 하더라도 그 방법에 의하여 제조된 물건이 사회질서 등을 해할 염려가 있는 경우 등록 받을 수 없다.
- ③ 공서양속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 경우에는 특허출원이 출원계속 중이라도 출원공개되지 않는다.
- ④ 지폐제조기구는 위조지폐를 제조할 수 있는바 공서양속을 해할 염려가 있는 발명으로서 등록 전에는 거절이유가 되며 등록되더라도 특허무효사유에 해당한다.
- ⑤ 인체를 구성요소로 하는 발명으로서 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 발명은 특허법 제32조에 해당되어 특허가 부여되지 않는다.

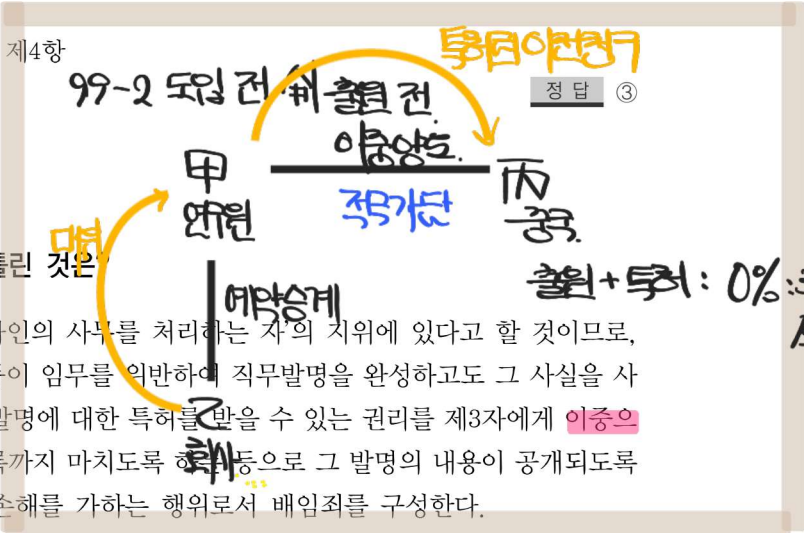
해설

- ① |이 ② |이 ④ |X| 공서양속에 위반되거나 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명에 해당하는 것으로 다음과 같은 경우가 있다. (심사기준 1) 발명이 어떤 유용한 인정되더라도 보통의 경우 이를 사용할 때 공서양속을 해할 염려가 있는 경우, ii) 발명의 본래 목적이 사회질서 등을 해할

위험 vs 위험
 인체 인체 : 인체를 필수성인
 OK OK
 OK OK
 인체 인체
 인체 인체
 CHAPTER 6. 특허를 받을 수 없는 발명 239

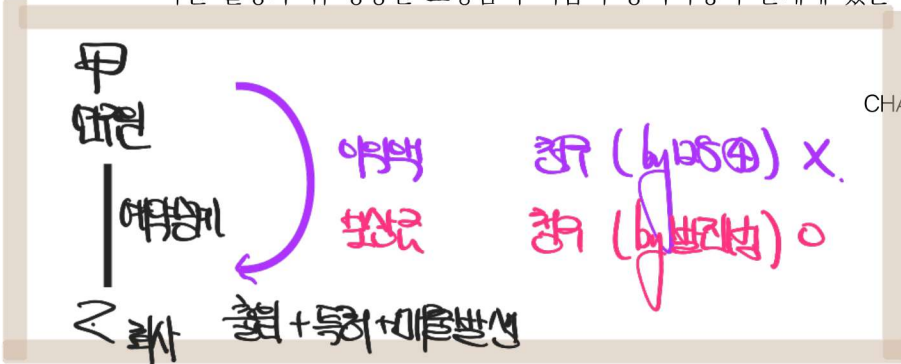
해설

- ① |O| 직무발명에 대한 예약승계의 계약 또는 근무규정은 유효하다(발명진흥법 제10조 제1항).
- ② |O| 종업원의 직무에는 현재뿐만 아니라 과거의 직무도 포함된다.
- ③ |X| 발명진흥법 제13조 제3항은 '사용자등이 제1항의 규정에 의한 기간 이내에 승계여부를 통지하지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조 제1항의 규정에 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 얻지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.'고 규정하므로 원칙적으로 법정실시권은 인정되지 않는다.
- ④ |O| 구발명진흥법 제13조에서는 출원을 유보하기 위해서는 종업원 등의 동의를 받아야 하며(제1항), 출원을 유보하는 경우 당해 발명에 대한 보상액 결정에 있어서는 당해 발명이 산업재산권으로 보호되지 아니함으로써 그 발명을 한 종업원 등이 받게 되는 경제적 불이익을 고려하여야 한다(제2항)라고 규정하였다. 그러나 2006년 9월3일부터 시행되는 개정법에서는 권리의 승계를 받은 사용자의 경영적 판단에 의해서 종업원의 동의를 얻지 아니하고도 출원의 유보를 할 수 있도록 하였으며, 단지 이러한 경우 보상을 하되 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다(발명진흥법 제16조)고 개정되었다.
- ⑤ |O| 발명진흥법 제10조 제2항 및 제4항



05 다음의 직무발명에 관한 설명 중 틀린 것은

- ① 종업원 등은 **배임죄**의 주체인 '타인의 사무를 처리하는 자'의 지위에 있다고 할 것이므로, 위와 같은 지위에 있는 종업원 등이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 **이중으로 양도**하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다.
- ② 직무발명에 해당하는 회사 임원의 발명에 관하여 회사와 그 대표이사가 임원의 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하지 않고 보상도 하지 않은 상태에서 위 임원을 배제한 채 대표이사를 발명자로 하여 회사 명의의 특허등록을 마침으로써 임원의 특허를 받을 수 있는 권리를 침해한 경우, 위 임원이 입은 재산상 손해액은 등록된 특허권 또는 전용실시권의 침해행위로 인한 손해배상액의 산정에 관한 특허법 **제128조 제4항을 유추적용**하여 이를 산정할 수 있다. **예약승계 : 업무 직무발명 가능**
- ③ **계약이나 근무규정이 종업원 등의 직무발명 이외의 발명에 대해서까지 사용자 등에게 양도하거나 전용실시권의 설정을 한다는 취지의 조항을 포함하고 있는 경우에 그 계약이나 근무규정 전체가 무효가 되는 것은 아니고, 직무발명에 관한 부분은 유효하다고 해석하여야 한다.**
- ④ **계약이나 근무규정 속에 대가에 관한 조항이 없는 경우에도 그 계약이나 근무규정 자체는 유효하되 종업원 등은 사용자 등에 대하여 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 해석해야 할 것이나, 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등의 승계 또는 전용실시권 설정과 위 정당한 보상금의 지급이 동시이행의 관계에 있는 것은 아니다.**



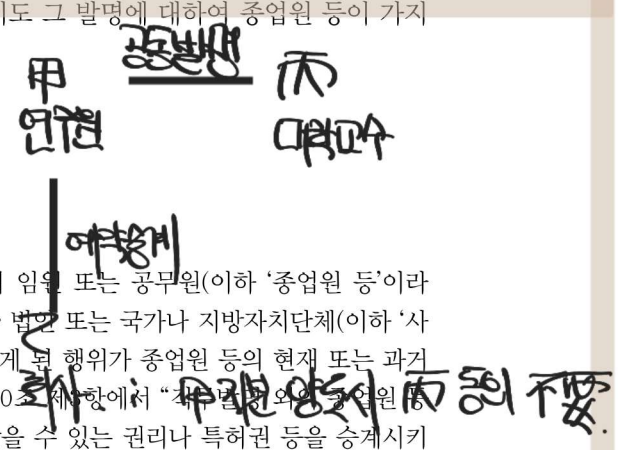
- ⑤ 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 보아야 한다.

해설

① |이 ③ |이 ④ |이 ⑤ |이

대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결

- (1) 발명진흥법 제2조는 ‘직무발명’이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)이 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)의 업무 범위에 속하고 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다고 규정하면서, 제10조 제1항에서 “직무발명의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.”고 규정하고 있고, 위 조항은 직무발명을 제외하고 그 외의 종업원 등의 발명에 대하여는 발명 전에 미리 특허를 받을 수 있는 권리나 장차 취득할 특허권 등을 사용자 등에게 승계(양도)시키는 계약 또는 근무규정을 체결하여 두더라도 위 계약이나 근무규정은 무효라고 함으로써 사용자 등에 대하여 약한 입장에 있는 종업원 등의 이익을 보호하는 동시에 발명을 장려하고자 하는 점에 입법 취지가 있다. 위와 같은 입법 취지에 비추어 보면, 계약이나 근무규정이 종업원 등의 직무발명 이외의 발명에 대해서까지 사용자 등에게 양도하거나 전용실시권의 설정을 한다는 취지의 조항을 포함하고 있는 경우에 그 계약이나 근무규정 전체가 무효가 되는 것은 아니고, 직무발명에 관한 부분은 유효하다고 해석하여야 한다. 또한 발명진흥법 제15조 제1항은 “종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.”고 규정하고 있으므로, 계약이나 근무규정 속에 대가에 관한 조항이 없는 경우에도 그 계약이나 근무규정 자체는 유효하되 종업원 등은 사용자 등에 대하여 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 해석해야 할 것이나, 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등의 승계 또는 전용실시권 설정과 위 정당한 보상금의 지급이 동시이행의 관계에 있는 것은 아니다.
- (2) 발명진흥법 제12조 전문(전문), 제13조 제1항, 제2항, 발명진흥법 시행령 제7조의 규정을 종합할 때, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정이 있는 경우에는 사용자 등의 위 법령으로 정하는 기간 내의 일방적인 승계 의사 통지에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등이 사용자 등에게 승계된다. 또한 특허법상 공동발명자 상호 간에는 특허를 받을 권리를 공유하는 관계가 성립하고(특허법 제33조 제2항), 그 지분을 타에 양도하려면 다른 공유자의 동의가 필요하지만(특허법 제37조 제3항), 발명진흥법 제14조가 “종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.”고 규정하고 있으므로, 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 보아야 한다.
- (3) 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기





09 · 발명의 설명 기재방법



01 명세서에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

if 1개도 없 → 안시영에서 출원.

① 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항이 1 또는 2이상 있어야 하며 그 청구항은 발명의 설명 또는 요약서에 의하여 뒷받침되어야 한다.

★ 발명의 설명(특) 발명의 명칭을 기재하여야 하나 누락했어도 거절이유에 해당하는 것은 아니다. (429(사유2))

③ 특허청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다 고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다.

④ 명세서에 명세서를 첨부하지 아니한 경우 그 출원서는 반려된다.

⑤ 미생물에 관계되는 발명이나 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있어 기탁하지 아니한 경우에는 명세서에 그 미생물의 입수방법을 적어야 한다.

3개항
기재style
429(특)
기재이유

발명
기재이유

해설

① 명세서에 기재된 사항이 고려사항이 되지 않는다(특허법 제42조 제4항). 참고로 도면이 첨부되어 있는 발명은 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 발명의 설명이 청구항을 뒷받침하고 있는지 여부를 판단할 수 있다(2004후776).

② 발명의 명칭 미기재한 경우는 거절이유가 아니다(특허법 제42조 제9항, 특허법 시행규칙 제41조 제3항 제1호).

③ 특허법 제42조 제6항

④ 특허법 시행규칙 제11조 제1항 제5호

⑤ 특허법 시행령 제3조

미세기술 보편성명 → 불명확
요약서
- 혁신기
- 보편, 보편, 변형, 변형 등
(신기술 추가)
- 정량 특정
(429)

정답 ①
[물건 - structure // mean. App. compound. 기재 (정답)
기법 방법 물질
[방법 - act

02 명세서의 기재요건에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

기재 + 출원시 (상사)

- ① 발명의 설명은 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 기재해야 한다.
- ② 실험의 과학이라고 불리는 화학이나 약학 발명은 실시례가 기재되어 있지 않은 경우 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 명세서 기재요건을 충족할 수 있는 경우가 없다.
- ③ 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 명세서 기재요건을 충족하는지는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단한다. *ctrl C + ctrl V.*
- ④ 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 없다면 그 특허청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다.
- ⑤ 특허법 제42조 제4항 제1호의 청구항이 발명의 설명에 의해 뒷받침되고 있는지의 여부는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 판단하여서는 아니 된다.

3중 실험 270조 vs (2011) 11 10 21 (2011) 11 10 21

해설

- ① 특허법 제42조 제3항 제1호는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결).
- ② 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서는 명세서에 실시례가 기재되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우도 있으므로 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서 항상 실시례가 기재되어야만 하는 것은 아니다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결).
- ③, ④ 특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는데에 취지가 있다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 그 특허청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다(대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결, 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결, 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결).
- ⑤ 특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명

상사 유/무
 (기재 유/무)
 ctrl C + ctrl V 유/무
 특허법 제42조 제3항 제1호 (출원 당시의 기술수준으로 보아) (상사)
 (일부) (일부)
 (일부) (일부)

- ③ |X| 법 42조 제8항 다항제 기재방법 및 법 제45조 1특허출원에 위반된 경우는 이는 절차적 요건으로 거절이유에만 해당된다.
- ④ |X| 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 기재되어 있는 경우는 원칙적으로 법 제42조 제4항 제2호 위반이어서 허용될 수 없다. 다만 이러한 표현을 사용하지 않고서는 당해 발명을 간단명료하게 나타낼 수 있는 적절한 표현이 없고 그 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되며 발명의 특정(特定)에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 허용할 수 있다.
- ⑤ |O| 대표적인 예는 다음과 같다.

발명의 설명에는 「산소 흡수용 조성물에 관한 발명으로 보통의 전해 환원 철보다 빠른 속도로 산소를 흡수할 수 있는 어닐링한 전해 환원 철 미립자를 사용하는 것」으로 기재되어 있으나 청구항 1은 「중량 99.6%까지의 전해 환원 철 미립자, 전해질 생성을 위해 물과 결합하는 중량으로 약 3.5%까지의 염, ---- 성분을 포함하는 산소 흡수용 조성물」로 기재된 경우 전해 환원 철 미립자는 어닐링한 전해 환원 철 미립자의 상위개념으로 특허청구 범위가 발명의 설명에 기재된 내용보다 상위개념으로 기재되어 있고 이에 대한 기재가 상세한 설명에 기재되어 있지 않는 경우 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않은 것으로 보아 법 제42조 제4항 제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.

정답 ⑤

03 특허출원의 특허청구범위가 아래와 같다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? 독립항, 종속항

deck!!
특허청구범위
2이상 인용

[청구항 1] 구성 A와 구성 B로 이루어진 장치.	: A+B	: 독립항
[청구항 2] 청구항 1에 있어서, 구성 C가 추가로 결합된 장치.	: A+B+C	: 종속항
[청구항 3] 청구항 1 및 청구항 2에 있어서, 구성 D를 추가로 결합한 장치.	: A+B+D, A+B+C+D	: 종속항
[청구항 4] 전술한 항에 있어서, 구성 E를 추가로 결합한 장치 또는 그 장치를 사용하여 인 쇄물을 인쇄하는 방법.		: 종속항

- ① 독립항인 [청구항 1] 이 진보성이 없는 경우 그 종속항인 [청구항 2]도 당연히 진보성이 없어 특허를 받을 수 없다.
- ② [청구항 3]은 인용하는 항의 번호를 택일적으로 기재하지 않았으므로 특허청구범위의 기재 방법에 위배되어 특허를 받을 수 없다.
- ③ [청구항 4]는 인용하는 항의 번호를 적지 않았으므로 특허청구범위의 기재방법에 위배되어 특허를 받을 수 없다.
- ④ [청구항 4]는 하나의 청구항에 카테고리가 다른 2이상의 발명이 기재되어 있으므로 특허청구범위의 기재방법에 위배되어 특허를 받을 수 없다.
- ⑤ [청구항 4]가 [청구항 1] 내지 [청구항 3]의 장치를 사용하여 인쇄물을 인쇄하는 방법의 발명이라고 가정하면, 특허청구범위는 전체적으로 장치와 그 장치를 사용하는 방법에 관한 발명으로 구성되어 있으므로 청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 인정된다.



또는, 또는 중이 아니라, 및 내지 중이 아니라.

독립항 : 독립항 2개 이상
// 5(단일성) 문제

항 6)

ㄱ5 (단일성) [령(61) : 신유권변
 ↳ 령(62) : 신유권변]

08 다음의 청구항 중에 다항제 기재방법에 위반되지 않은 것을 고르시오.

- ① 【청구항 1】 ... 장치
 【청구항 2】 청구항 1에 있어서, ... 장치
 【청구항 3】 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3 어느 한 항에 있어서, ... 장치
- ② 【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
- ③ 【청구항 1】 치차전동기구를 구비한구조의 동력전달장치
 【청구항 2】 제1항에 있어서, 치차전동기구 대신 벨트전동기구를 구비한 동력전달장치
- ④ 【청구항 1】 장치
 【청구항 2】 청구항 1에 있어서, 장치
 【청구항 3】 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, 장치
 【청구항 4】 청구항 3에 있어서, 장치
 【청구항 5】 청구항 2 또는 청구항 4에 있어서, 장치

ㄱ5
 : 1항(령61)
 : 1항(령60)
 : 1항(령60)
 : 1항(령60) 反可

해설

- ① |X| 2이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다. (시행령 제5조 제5항) 그러므로, 【청구항 3】 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서, ... 장치. 로 고쳐야 한다.
- ② |X| 2이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니된다. (시행령 제5조 제6항 전단). 청구항 4항은 2이상의 항을 인용하는데 인용대상이 되는 청구항 3이 또한 2이상의 항이 인용되어 있으므로 종속항 기재방법 위반이다.
- ③ |O| 종속항은 다른 청구항을 인용하고 있어야 하며, 타 청구항을 한정하거나 부가하여 구체화해야 하는데 인용은 하지만 구성요소를 치환하는 경우는 한정하거나 부가하여 구체화시킨 것이 아니기 때문에 독립항으로 보고 심사를 진행할 뿐 기재불비가 있는 것이 아니다.
- ④ |X| 2이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다. (시행령 제5조 제6항 후단) 그러므로, 청구항 5은 2,4항을 인용하고 있는데 청구항 4가 형식적으로 한항만 인용하고 있지만 청구항 3이 다시 2이상의 항을 인용하고 있으므로 이경우도 마찬가지로 다중인용한 것이어서 부적법하다.

정답 ③



11 · 청구범위 기재형식

4201) 발명 (특) 4201
 C+D 有/無
 A에 有/無
 (기타 有/無)

01 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

[2009년 기출]

- ① 발명의 설명에 청구범위에 기재되어 있는 구성이 나와 있고, 그 구성이 쉽게 이해될 수 있다면 발명의 설명에 청구범위에 기재되어 있는 구성이 가지는 발명의 작용 및 효과가 제대로 기재되어 있지 않고, 그와 관련이 없는 발명의 작용 및 효과가 기재되어 있다고 하더라도, 당해 특허발명의 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것은 아니다.
- ② 도면은 특허출원서에 반드시 첨부하여야 하는 것이 아니고, 도면만으로 발명의 설명을 대체할 수 없을 뿐 아니라, 도면은 실시예 등을 구체적으로 보여줌으로써 발명의 구성을 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 해주는 것에 불과하므로 도면이 첨부되어 있다고 해서 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 발명의 설명이 청구항을 뒷받침하고 있는지 여부를 판단할 수는 없다.
- ③ 미생물의 기탁은 출원명세서의 기재가 보완하고자 하는 것이어서 그 미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것인지 여부는 명세서 제출 당시인 특허출원시를 기준으로 한다.
- ④ 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 '물건의 발명'에 해당하고, 청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과한 것이다.
- ⑤ 특허발명의 청구항이 '어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)'이라는 형식으로 기재된 경우, 그 권리범위의 한계는 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지도 예상하고 있는 것이다.

특허, A, B
 B
 A+B, A+B+C

특허
 특허
 특허

해설

- ① |O| 특허발명의 '발명의 설명'에 청구범위에 기재되어 있는 구성이 나와 발명의 작용 및 효과가 제대로 기재되어 있지 않고, 그와 관련이 없는 발명의 작용 및 효과가 기재되어 있다고 하여 곧바로 특허발명의 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것은 아니다. (대법원 2000후588)
- ② |X| 도면은 특허출원서에 반드시 첨부하여야 하는 것은 아니고 도면만으로 발명의 설명을 대체할 수는 없지만, 도면은 실시예 등을 구체적으로 보여줌으로써 발명의 구성을 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 해주는 것이므로 도면이 첨부되어 있는 경우에는 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 발명의 설명이 청구항을 뒷받침하고 있는지 여부를 판단할 수 있다. (대법원 2004후776).
- ③ |O| 미생물의 기탁은 출원명세서의 기재가 보완하고자 하는 것이어서 그 미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것인지 여부는 명세서 제출 당시인 출원시를 기준으로 한다. (대법원 96후658).
- ④ |O| 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결
- ⑤ |O| 특허발명의 청구항이 '어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)'이라는 형식으로 기재된 경우, 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 더하여 기재

[정답] A 및 B 포함하는 특허발명
 특허발명
 A+B, A+B+C, A+B+C+D
 특허발명
 특허발명

특허
 특허
 특허
 특허
 특허
 특허



12 · 특허출원의 범위



01 다음 중 특허법 45조 제1항은 '특허출원은 1발명을 1특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1특허출원으로 할 수 있다.'고 규정하고 있는데 다음 중 1특허출원 규정에 위반되는 것은?

- ① **상용 공동** 【청구항 1】: 영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기
 【청구항 2】: 수신한 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기
 【청구항 3】: 영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기와 수신한 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기로 이루어진 영상신호의 전송장치
- ② **기술적 필요성에** 【청구항 1】: 녹 억제물질 X를 포함하는 페인트를 특정한 전극 배치를 사용하고 정전부하하여 도장하는 도장방법
 【청구항 2】: 녹 억제물질 X를 포함하는 페인트
- ③ 【청구항 1】: 다공성 합성수지에 공극부를 보유하는 골판지
 【청구항 2】: 골판지의 공극부에 발포성 합성수지를 충전하는 공정과 이 적층체를 기열하는 공정으로 이루어지는 골판지의 제조방법
- ④ **★** 【청구항 1】: 특징 A를 갖는 콘베이어 벨트
 【청구항 2】: 특징 B를 갖는 콘베이어 벨트
 【청구항 3】: 특징 A 및 특징 B를 갖는 콘베이어 벨트
- ⑤ 【청구항 1】: 물질 A
 【청구항 2】: 물질 A를 간장에 혼합하여 간장의 곰팡이의 발생을 억제하는 간장의 제조방법

단일성: (법61) 상용 공동
 신규 개관 ~
 고문 개관 ~

X, X 사용방법
 X, X 제조방법

45조 법61 동일 상용 공동

해설

- ① 청구항 1의 「특별한 기술적 특징」은 시간축 신장기에 있는 반면 청구항 2의 「특별한 기술적인 특징」은 시간축 압축기에 있으며, 이 둘은 서로 상충하는 기술적 특징이다. (소위 **서브컴비네이션**과 **서브컴비네이션**) 따라서, 청구항 1과 청구항 2사이에는 단일성이 존재한다. 청구항 3은 청구항 1 및 청구항 2의 「특별한 기술적 특징」들을 모두 포함하므로 청구항 1 및 청구항 2와 단일성이 있다. (소위 **컴비네이션**과 **서브 컴비네이션**)
- ② 방법과 그 방법의 실시에 직접 사용하는 기계, 기구등은 단일성이 인정된다. 결국, 「녹 억제물질 X를 포함하는 페인트」는 1항의 방법의 실시에 직접 사용되는 물건에 해당되므로 단일성이 인정된다.
- ③ 청구항 2의 제조방법에 의한 생산물은 청구항 1의 골판지뿐이다. 따라서, 청구항 2의 제조방법은 청구항 1의 골판지의 생산에 적합하므로 청구항 1 및 2는 단일성을 만족한다.
- ④ 특징 A는 하나의 「특별한 기술적인 특징」이고, 특징 B는 또 다른 하나의 「특별한 기술적인 특징」이다. 따라서, 청구항 1과 청구항 3사이 또는 청구항 2와 청구항 3사이에는 단일성이 있으나, 청구항 1과 청구항 2사이에는 단일성이 없다.
- ⑤ 청구항 2는 「제조방법」으로 표현되어 있으나, 「물질 A를 간장에 혼합함에 의해 간장의 곰팡이 발생을 억제하는 방법」과 실질적으로 동일하다. 따라서, 청구항 2는 청구항 1의 물질 A가 가지고 있는 특정한 성질을 이용하는 방법에 해당된다.

정답 ④

법61: 공동특허: 원칙상 1군.

X	X	A 포함 X
X 사용방법	X 제조방법	A 및 B 포함 X

Part. 1. 객관식
 Part. 2. 기출
 Part. 3. 총론

30조 } 공지되지 아니한
 공지에의
 신규성 의제

03 특허법 제30조의 '공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우'에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 특허법 제30조 제1항 제1호 공지에의 적용주장을 하며 출원하고자 하는 경우 출원시 취지 기재를 하지 않았다면 공지에의를 인정 받을 수 없다.
- ② 조약 또는 법률에 따라서 국내 또는 국외에서 출원공개나 등록공고된 경우에는 법30조 주장 출원을 할 수 없다. '30조로 지적'
- ③ 외국에서 발명 X를 공연히 실시한 자가 국내에 그 발명을 특허출원 하고자 할 때에는 특허법 제30조 주장을 할 필요가 없다.
- ④ 발명자가 간행물에 발명 A를 발표하고 그로부터 12월 이내에 개량발명 A+α 를 특허출원하면서 특허법 제30조 주장을 한 경우, 특허출원 A+α 는 간행물에 발표한 발명 A와 동일성이 없기 때문에 진보성이 없다는 이유로 거절될 수가 있다.
- ⑤ 국제특허출원에 관한 발명에 대하여 특허법 제30조 제1항 제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서류 및 증명서류를 기준일 경과 후 30일 내에 특허청장에게 제출할 수 있다.

Part 4 특이
 기준일 30일
 7월 2일

해설

- ① |X| 출원일 이후에도 취지 기재 보완이 가능함(법 제30조제3항).
- ② |X| 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 자기의사에 의해 공지된 경우에 해당하지 아니한다. 30조 출원공개 단의 주 1호의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진자의 적극적 의사에 포함되었다고 볼 수 없기 때문에 출원공개 등이 된 발명에 대해서는 법 제30조 주장을 할 수 없다. 발명이 공개되기 직전에 자신의 발명이 공개되는 것을 원하지 않아서 자기의 출원에 대해 취지서를 제출하였으나 특허청장이 출원발명을 공개한 경우에도 특허를 받을 수 있는 권리자의 의사에 반한 공지로서 법 제30조 제1항 제2호가 적용되는 경우에는 법 제30조 주장 출원이 가능하다.
- ③ |X| 법 제29조 제1항 제1호의 공지·공연실시는 국제주의를 취하는 바, 외국에서의 공연 실시는 신규성 상실사유에 해당하므로 법 제30조의 공지·공연실시를 인정할 수 없다.
- ④ |X| 공지에의주장이 적법한 경우는 그 공지 등이 된 것을 인용참증으로 하여 신규성 또는 진보성을 판단하지 않게 된다(법 제30조 제1항). 공지된 발명과 공지에의주장 출원에 기재된 발명이 동일성이 없어도 공지에의주장은 적법하고 A로 부터 A+α 는 진보성 판단을 받지 않는다.
- ⑤ |O| 법 제200조, 시행규칙 제111조

출원일 + 30일 X
 발 + 30일 X
 발 + 99 X
 발 + 99 X

(D) 출원, 공개...

정답 ⑤

출원 + 30일 O
 발 + 99 X

발 + 99 O
 발 + 99 X
 (B)

특정하다수면 :
 - 발명내용상계 :
 - 신규성 ..

17 甲은 **두통약 A의 제조방법을 비밀로 관리**하면서 2013년 1월부터 A를 **제조·판매**하고 있다. 乙이 甲의 제조방법과 동일한 제조방법 및 그 제조방법에 의하여 생산되는 A를 각각 2013년 2월 우리나라에 특허출원을 한 경우, 다음 설명 중 옳은 것은? (甲의 제조방법은 공지되지 않은 것으로 보며, 설명에 주어진 상황 외에는 고려하지 않는다.) [2015년 기출]

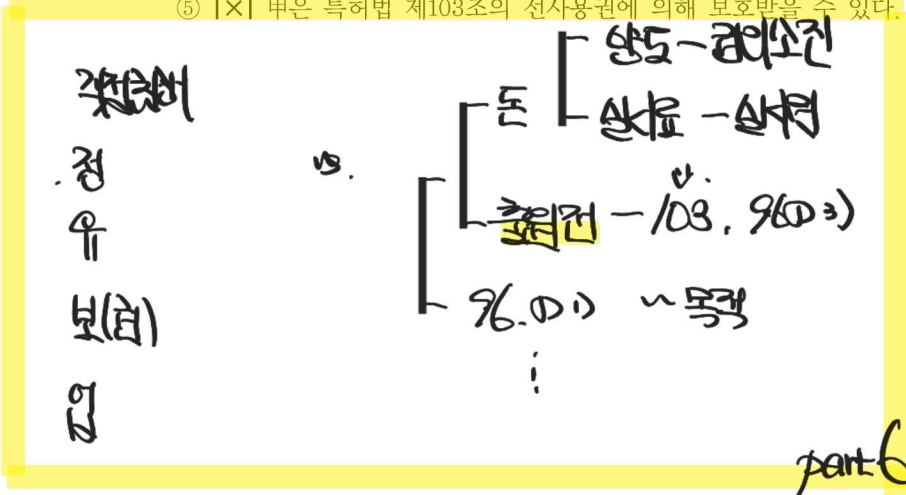
- ① 甲이 乙의 출원발명과 동일한 제조방법으로 **두통약 A**를 제조·판매하고 있으므로, 乙의 제조방법은 신규성이 없어서 특허를 받을 수 없다.
- ② 甲의 제조방법과 동일한 제조방법으로 생산된 두통약 A가 이미 판매되고 있다고 하더라도, 그 제조방법이 공지되지 아니하였으므로 乙의 두통약 A는 신규성이 부정되지 않는다.
- ③ 두통약 A와 그 제조방법은 동일한 카테고리의 발명이므로 乙의 제조방법도 신규성이 부정되어 특허를 받을 수 없다.
- ④ 甲의 두통약 A가 판매되고 있다고 하더라도 당해 두통약 A의 제조방법은 공지되지 않았으므로 乙의 제조방법은 신규성이 부정되지 않는다.
- ⑤ 乙이 두통약 A의 제조방법에 대하여 특허를 받은 경우 그 제조방법에 의하여 제조된 두통약 A에도 특허권의 효력이 미치므로, 乙의 특허출원 전에 판매된 甲의 두통약 A에 대하여 특허권을 행사할 수 있다.

$\infty A: \alpha + \beta$: structure
 A제법 : ①단계, ②단계 : A.C.

해설

- ① |X| 甲의 제조방법은 공지 등이 되지 않았다고 하니, 乙의 제조방법은 신규성이 있을 수 있다.
- ② |X| 甲이 두통약 A를 제조, 판매하고 있으므로 두통약 A는 공연실시 되었다고 볼 수 있다. 따라서 乙의 두통약 A는 신규성이 상실된다.
- ③ |X| ④ |O| 甲의 두통약 A의 제조방법은 비밀로 관리되어 불특정인이 알 수 있는 상태에 놓이거나 그러한 상황에서 실시되지 않았으므로, 乙의 제조방법은 신규성이 상실되지 않는다.
- ⑤ |X| 甲은 특허법 제103조의 선사용권에 의해 보호받을 수 있다.

정답 ④



part 6 배타권 침해 문제

02 다음은 무권리자의 출원 및 등록과 정당권리자의 보호에 관한 설명이다. 다음 설명 중 잘못된 것은?

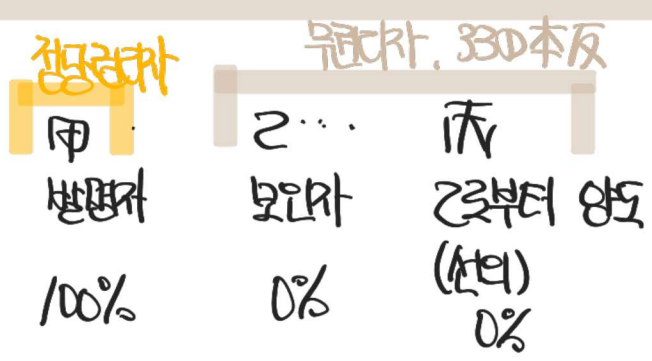
- ① 정당권리자는 무권리자 특허의 무효심결이 확정된 날부터 30일이 지나기 전에 법 제35조에 따른 절차를 밟아 특허권을 획득할 수 있다. + **기: 등록공고 후 2년: 4개월**
- ② 무권리자의 특허출원은 선출원주의의 적용에 있어서 처음부터 없었던 것으로 간주되거나 그 출원이 공개된 경우에는 확대된 선출원주의의 적용에 있어서 다른 출원으로서의 지위는 인정된다. **260**
- ③ 무권리자가 출원 후 정당권리자가 출원한 경우 정당권리자의 출원은 무권리자의 출원으로 부터 법29조 제3항 확대된 선출원 주의에 위반되는 경우는 없다.
- ④ 정당권리자는 무권리자에 대해 특허권의 이전 등록 청구를 구할 수 없다.
- ⑤ 무권리자에게는 일정한 경우 법정실시권이 인정될 수 있다.

선출원자 vs 후출원자
30.4
~
출원인 0
출원권 0
출원권 0
출원권 0
출원권 0

출원권, 등록권
해설

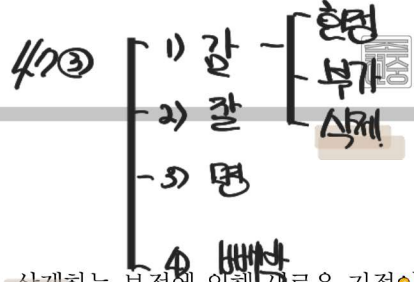
- ① X 이 법 제35조 **A출원권**
- ② X 이 법 제36조 제5항에 의해서 선출원의 지위는 없다. 다만, 출원공개되면 확대된 선출원의 지위를 가지나, 정당권리자에게는 발명자 동일성으로 인해 확대된 선출원 주의가 적용되지 않을 뿐이다. **출원권**
- ③ O i) 정당권리자의 출원일이 무권리자의 출원일로 소급하기 때문에 동일자 출원의 경우에는 확대된 선출원의 지위가 인정되지 않으며 ii) 설사 정당권리자의 출원의 출원일이 소급하지 않더라도 발명자가 동일하게 때문에 법 제29조 제3항 단서에 의해 확대된 선출원의 지위가 인정되지 않는다. **출원권**
- ④ X 이 법 제99조의2 **출원권**
- ⑤ O 무권리자의 특허 또는 등록실용신안을 무효로 하고 동일한 발명에 관해 정당권리자에게 특허를 부여한 경우 무권리자가 선의인 경우에는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 또는 고안 및 사업의 목적의 범위 안에서 유상의 통상실시권을 가진다(법 제104조). 또는 법 제103조의2 도 있다. **출원권**

0% 50%
300本反 400本反
발명자 공가





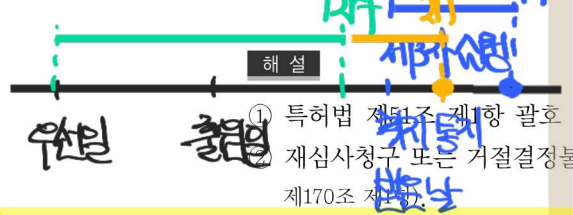
03 · 보정제도



01 명세서 등의 보정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 특허법 제47조 제3항 제1호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생하는 경우에 심사관은 보정각하 결정을 해서는 안 된다.
- ② 특허법 제67조의2(재심사의 청구)에 따른 재심사의 청구 또는 거절결정불복심판의 청구가 있는 경우 청구 전에 한 명세서 등의 보정이 부적법하다면 그 부적법한 보정을 각하하여야 한다.
- ③ 특허법 제54조(조약에 의한 우선권주장)를 수반하는 특허출원에서 청구범위를 적지 않고 출원한 후 우선일부터 12개월이 되는 날 후에 제3자의 심사청구가 있다는 취지의 통지를 출원인이 받은 경우 출원인은 우선일부터 1년 2개월이 되는 날까지 특허청구범위가 기재되도록 명세서를 보정하여야 한다.
- ④ 출원 후 거절이유통지를 받기 전까지 명세서 등의 보정을 여러 차례 한 경우는 각각의 보정 모두 유효하다.
- ⑤ 외국어특허출원은 **한국** 번역문을 제출한 경우에만 명세서 등의 보정을 할 수 있다.

이명세서 출원
우선권. 2012. 11. 20



Step 1) 보정용 vs **각하** (취소, 개사)
 Step 2) 거절 vs 거절 (47③, 47③, 51①)
 Step 3) **최초** vs **최후** (취소, 개사)
 정답 ②

- ① 특허법 제51조 제1항 괄호
- ② 재심사청구 또는 거절결정불복심판청구 전에 한 보정은 각하할 수 없다(특허법 제51조 제1항 제3호, 제170조 제1항)
- ③ 특허법 제42조의2 제2항
- ④ 특허법 제47조의2 제2항
- ⑤ 특허법 제47조 제5항

	47③	47③	2012. 11. 20
거절이유통지	신+삭	신+취	각하
보정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?	신+취	신+취	취소
최초거절이유통지	취소	취소	취소
최후거절이유통지	취소	취소	취소

- ① 기재불비를 이유로 최초거절이유통지를 받아 기재불비를 해소시키는 보정을 한 출원에 대해, **최초거절이유통지**에 의해 발생한 거절이유가 아닌 발명의 진보성 결여를 이유로 거절이유를 통지할 경우, 이는 최후거절이유가 된다.
- ② 요약서에 대한 **최초** 보정 사항의 전부를 받아들일 수 있어 특허법 제70조 제1항에 따라 특허료를 낼 때까지 그 **직권** 보정 사항에 대해 출원인의 의견서를 제출한 경우, 특허결정은 취소되지 않는다.
- ③ 최초거절이유를 통지할 때는 외국인으로서 권리를 향유할 수 없거나 보정 이후 특허에 관한 권리를 향유할 수 없게 된 경우, 최후거절이유를 통지한다.
- ④ 거절이유통지 후 보정에 의해 신규사항이 추가된 경우 심사관은 보정각하결정을 하여야 한다.
- ⑤ 직권 재심사하는 경우 특허결정을 취소할 때 통지를 하기 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유는 최후거절이유로 통지한다.

권보정 각하X
 권거절 불복X
 권취소
 권취소



05 · 변경출원



01 甲과 乙은 **음식물 보관 용기**에 관한 발명 A 및 그 **제조방법**에 관한 발명 B를 완성하고, 2009.1.3 실용신안등록 출원하였다. 한편, 甲은 A를 제조하는 방법 B에 대해서 **대상적격 출결로 거절이유 통지**를 받고 특허출원으로 변경을 고려 중이다. 이하 다음 보기 중에 옳은 것은? 2900本反 (신(02)反)

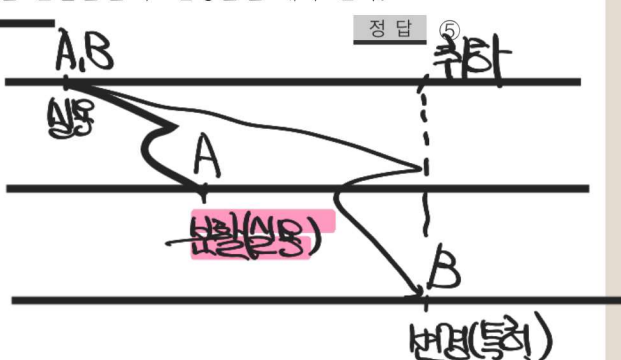
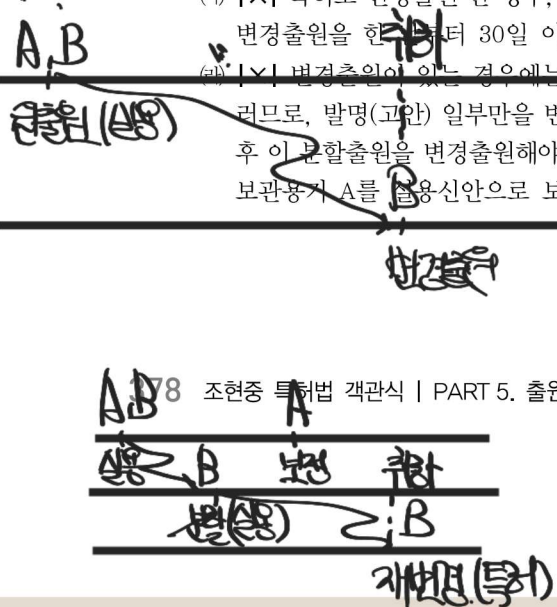
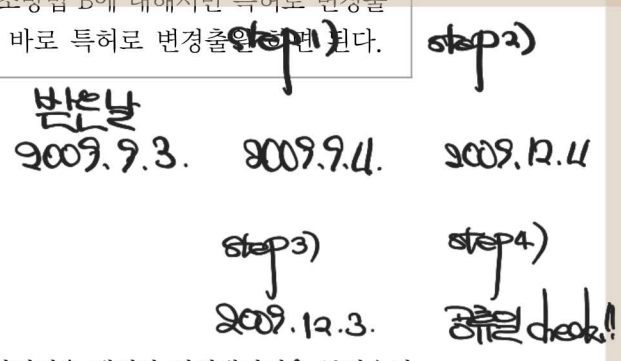
- (가) 출원인인 甲과 乙이 특허청에 대표자를 신고하지 않은 상태에서 변경출원을 하고자 할 때에는 甲 또는 乙이 단독으로 변경출원을 할 수 있다. 출결/특신권유발부
- (나) 변경출원 시기는 거절결정등본 송달일로부터 3개월 이내에 해야 하므로, 甲과 乙의 출원이 2009.9.3 **최초로** 거절결정 등본을 송달 받은 경우 2009.12.3. 이후로는 변경출원을 할 수 있는 경우는 없다.
- (다) 2009.1.3 실용신안등록 출원을 특허로 변경출원 한 경우, 변경출원의 심사청구시기는 2009.1.3부터 3년 이내에만 하면 되고, 2012.1.3. 경과 후 변경출원 한 경우에는 변경출원일에 심사청구를 해야 한다.
- (라) 甲과 乙은 보관용기 A는 실용신안으로 보호 받고 제조방법 B에 대해서만 특허로 변경출원을 하고자 하는 경우, 제조방법 B만 원출원에서 바로 특허로 변경출원한다. 제법

외
있
신
3약
1300
1300
1300
1300
1300

- ① (가)
- ② (나)
- ③ (다)
- ④ (라)
- ⑤ 옳은 것 없음

해설

- (가) |X| 변경출원하면 원출원인 취하간주되기 때문에 특허관리인을 제외한 임의대리인은 특별수권을 얻어야 대리가 가능하고, 복수당사자의 경우 전원이 함께 절차를 밟아야 한다. (법 제11조 제1항 각호)
- (나) |X| 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월이 경과한 때에는 특허출원으로 변경할 수 없다. 다만, 이 기간은 「실용신안법」 제3조의 규정에 의하여 준용되는 이 법 제15조 제1항의 규정에 의하여 법 제132조의17에서 규정한 기간이 연장된 때에는 그 연장된 기간에 따라 연장된 것으로 본다(법 제53조 제1항 제1호).
- (다) |X| 특허로 변경출원 한 경우, 원출원일(실용신안등록출원)로부터 3년의 기간이 경과된 후에는 변경출원을 할 수 없다. 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다. (법 제59조 제3항)
- (라) |X| 변경출원이 있는 경우에는 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다. (법 제53조 제4항) 그러므로, 발명(고안) 일부만을 변경출원을 하고자 하는 경우, 변경하고자 하는 발명을 분할출원한 후 이 분할출원을 변경출원해야 한다. 보기에서 만약 갑과 을이 제조방법 B를 바로 변경출원하면 보관용기 A를 실용신안으로 보호받지 못하므로, B를 분할출원 후 변경출원 해야 한다.



01 특허출원에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 분할출원은 특허출원이 특허청에 계속 중인 경우에 한하여 할 수 있으므로 거절결정이 있는 때에는 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 분할출원을 할 수 있으나, 특허결정이 있는 때에는 분할출원을 할 수 없다.
- ② 특허출원하여 거절결정이 되면 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 분리출원을 할 수 있으나, 실용신안등록출원하여 거절결정이 되면 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내라도 분리출원을 할 수 없다.
- ③ 특허출원인이 특허청구범위를 기재하지 아니한 임시 명세서를 특허출원한 후에 소정기간 내에 보정하지 아니하면 특허출원은 취하된 것으로 간주된다.
- ④ 특허출원서에는 출원인의 성명 및 주소(고유번호가 있는 경우는 고유번호)를 적어야만 하며, 발명자의 성명 및 주소는 생략할 수 있다.
- ⑤ 특허출원은 우선일부터 3년 이내에 심사청구를 할 수 있다.

해설

- ① 특허결정이 있는 때에도 특허결정서 받은 날부터 3개월 또는 설정등록을 받으려는 날 중 빠른 날까지 분할출원 가능하다(특허법 제52조 제1항 제3호).
- ② 분리출원은 거절결정불복심판 기각심결 받은 날부터 30일 이내 할 수 있다(특허법 제52조의2 제1항). 실용신안도 마찬가지다(실용신안법 제11조).
- ③ 우선일부터 1년 2개월 또는 제3차 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 청구범위를 기재하는 보정을 하지 않으면 출원은 취하간주된다(특허법 제42조의2 제2항, 제3항).
- ④ 발명자의 성명 및 주소도 적어야 한다(특허법 제42조 제1항 제4호).
- ⑤ 우선일이 아닌 출원일부터 3년 이내 청구할 수 있다(특허법 제59조 제2항).

정답 ③

02 특허법 제52조(분할출원) 및 제52조의2(분리출원)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제42조의3(외국어특허출원 등) 제2항에 따른 국어번역문이 제출되지 않아도 분할출원 할 수 있는 반면, 분리출원은 할 수 없다.
- ② 특허법 제52조(분할출원) 제1항에 따라 분할출원을 하거나 제52조의2(분리출원) 제1항에 따라 분리출원을 하려는 자는 분할출원 또는 분리출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지 및 분할 또는 분리의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다.
- ③ 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 분할출원에 관하여는 제42조의2(특허출원일 등) 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있는 반면, 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 채 분리출원하는 것은 불가하다.
- ④ 분할출원을 할 수 있는 권리를 가진 자는 원출원을 한 자 또는 그 승계인이고, 공동출원의 경우에는 원출원과 분할출원의 출원인 전원이 완전히 일치하여야 한다.
- ⑤ 분할출원의 경우에 제54조(조약에 의한 우선권 주장)에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제4항에 따라 서류를, 같은 조 제5항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 3개월 이내에 특허청장에게 제출할 수 있는 반면, 분리출원은 관련 규정이 없다.

해설

- ① 국어번역문 제출이 없는 한 보정, 분할, 변경, 심사청구(출원인이 하는 경우), 조기공개신청이 불가하다(특허법 제52조 제1항 단서).
- ② 특허법 제52조 제3항, 제52조의2 제2항.
- ③, ⑤ 분할출원시에는 청구범위 +30일(특허법 제52조 제8항), 국어번역문 +30일(특허법 제52조 제7항), 심사청구 +30일(특허법 제59조 제3항), 조약우선권주장 증명서류 제출 +3개월의 추가 기간을 더 준다(특허법 제52조 제6항). 이에 반해 분리출원은 임시명세서 출원, 외국어 출원 자체가 금지되며, 조약우선권주장 증명서류 제출 +3개월의 추가 기간도 없다(특허법 제52조의2 제3항).
- ④ 심사기준 내용이다.

분할 변경 분기 주장 : 출원일 소정

정답 ①

외	+30일	"	"	X	-
인	+30일	"	"	X	X
신	+30일	"	"	"	"
조약우선권	+3개월	"	"	?	-
부주지당상계		"	-	"	-



07 · 조약우선권 제도

01 조약우선권주장에 관한 설명 중 옳은 것은?

① 특허출원할 때 우선권의 기초가 되는 출원이 무효 또는 포기되었더라도 그 출원을 기초로 조약우선권을 주장할 수 있다.

② 실사를 위하여 필요한 경우 특허청장은 기간을 정하여 우선권증명서류에 대한 국어번역문의 제출을 명할 수 있으며, 이 경우 그 국어번역문이 지정된 기간 내에 제출되지 않으면 그 우선권주장을 무효로 할 수 있다.

③ 우선권증명서류를 전자적 매체에 의하여 교환할 수 있는 체제가 구축된 국가로서 특허청장이 고시하는 국가를 기초로 조약우선권을 주장하는 경우는 기초가 되는 출원의 출원번호 및 그 출원의 연월일을 기재한 서면을 최우선일부터 1년 4개월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

④ 조약우선권 주장을 한 자는 최우선일부터 1년 이내에 조약우선권 주장을 추가할 수 있다.

⑤ 최우선일부터 1년 4개월이 지나 분할출원하면서 원출원에서 있었던 조약우선권 주장을 동일하게 하는 경우는 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 우선권증명서류를 특허청장에게 제출할 수 있다.

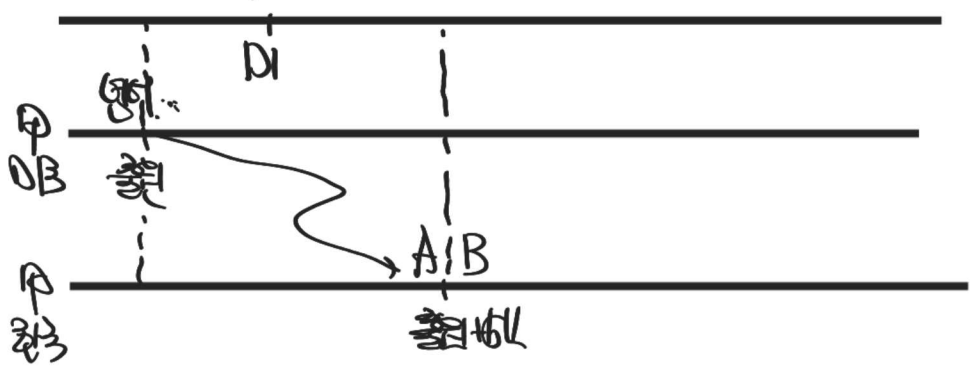
수신권 인정
출원인 - 비정식 기탁물 / (2)
공 - 장제용 / (2)
신항술외사관
우선권

조약우 vs 최우
기초/선출원 권 정제성 계속 중
권 최성(제외) 분·분·변·X
특실 등 특실

DAS 1년
출원번호 + 최명도
출원번호 + DAS 1년

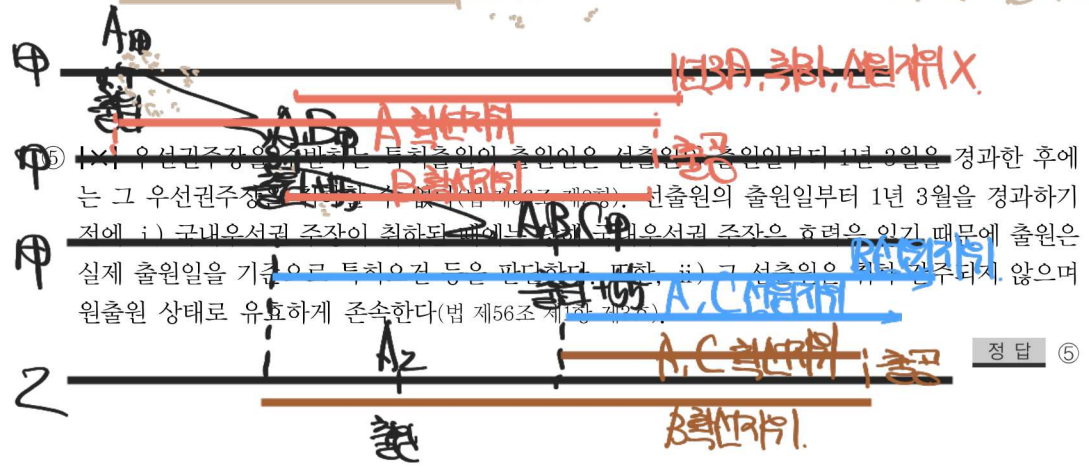
해설

- ① 국내우선권주장과 달리 정규성과 최선성만 만족하면 제1국 출원이 계속 중이 아니라도 우선권 주장을 할 수 있다.
- ② 국어번역문 제출명령 불응시 우선권주장을 무효로 하는 규정이 삭제되었다(특허법 시행규칙 제25조 제5항 삭제).
- ③ 출원번호와 접근코드번호를 제출하면 된다(특허법 제54조 제4항).
- ④ 최우선일부터 1년 4개월 이내에 추가할 수 있다(특허법 제54조 제7항).
- ⑤ 3개월 이내에 제출할 수 있다(특허법 제52조 제6항).



정답 ①

1. (3)A, 2. (3)A, 3. (3)A, 4. (3)A, 5. (3)A, 6. (3)A, 7. (3)A, 8. (3)A, 9. (3)A, 10. (3)A



05 다음은 특허출원 등에 의한 우선권주장 제도와 관련한 설명이다. 타당한 것으로만 연결된 것은?

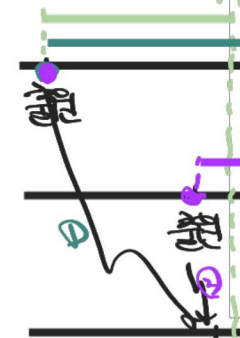
출원 특신 권유 불복

선출원 1년 3개월 이내

13

3개월 이내: 출원 1년 3개월 이내

- (가) 재내자로부터 특허에 관한 절차의 수행을 위임받은 대리인은 특별수권을 얻은 경우에는 언제든지 국내우선권 주장을 취할 수 있다. (타당)
- (나) 발명 X에 관한 특허출원(A)을 한 후 그 출원을 기초로 하여 발명 X, Y를 청구범위에 기재한 국내우선권 주장출원(B)을 한 경우, 특허출원 B는 특허출원 A의 출원일과 특허출원 B의 출원일 사이에 발명 Y가 국내에서 공여히 실시된 것을 이유로 거절될 수 있다. (타당)
- (다) 출원일이 다른 여러 개의 특허출원을 기초로 국내우선권주장을 한 경우에 최선출원일로부터 1년 3월이 경과한 때 선출원은 일괄적으로 동시에 취해진다. (타당)
- (라) 2이상의 선출원을 기초로 하여 국내우선권주장을 한 경우 최선일로부터 1년 4월 이후라도 국내우선권주장의 일부를 취할 수 있다. (타당)
- (마) 甲은 국내에 2007. 4. 1.자로 발명 A에 대하여 출원 X를 하고 2007. 8. 1.자로 X 출원을 기초로 국내우선권 주장을 하여 발명 A 및 B에 대하여 출원 Y를 하고, 2008. 3. 1.자로 출원 Y를 기초로 하여 국내우선권 주장을 하여 발명 A, B, 및 C에 대하여 Z 출원하였다면 Z출원 발명 중 판단 시점이 소급되는 것은 B발명 만이다. (타당)
- (바) 상기 (마)의 경우 乙이 발명 A에 대하여 2007. 9. 1.자로 출원한 경우 乙의 출원은 Z 출원의 공개 의제에 의한 확대된 선원의 지위를 적용받지 않기 때문에 특허를 받을 수 있다. (타당)



- ① (가), (나), (다)
- ② (가), (나), (라)
- ③ (가), (라), (바)
- ④ (가), (라), (바)
- ⑤ (나), (라), (마)

해설

- (가) |X| 선출원의 출원일로부터 1년 3월이 경과한 후에는 어느 누구도 국내우선권주장을 취할 수 없다 (법 제56조 제2항).
- (나) |O| 출원일이 소급되는 것은 X발명에 한하며, Y발명은 출원일이 소급되지 않으므로 B출원전에 Y가 공지되었으므로 신규성 상실로 거절이유가 된다.

선출원 1년 3개월 이내

