

민사소송의 확정판결 혹은 침해죄의 확정판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다(민사소송법 제45조 제1항 및 형사소송법 제420조 제6항). 또한, 특허권자가 무효심결의 확정 전에 특허권을 행사하여 고의 또는 과실로 타인에게 손해를 입힌 경우 그 손해를 배상하여야 하며, 고의 또는 과실에 의하지 아니한 경우에도 부당이득은 반환하여야 한다(특허법 제130조).

특허권 또는 권속권은 침해한 것에 대해서는 그 침해행위에 대하여 가할 수 있는 것으로 추정되나(법 제130조), 과실추정규정은 보상금청구권의 행사에 있어서는 준용되지 않는다. vs 정답 ⑤

조기공개특허 [ 보상금청구권 ]  
 제자특허권사실

선사도  
 [ 구매 ]  
 출원권 [ 103 ]  
 [ 90% ]  
 ...

04 甲은 발명의 설명에 A, B, C를 기재하고 청구범위에는 A, B를 기재하여 특허출원을 완료하였다. 한편, 乙은 甲의 허락을 얻지 않고 국내에서 발명 B, C를 실시하고 있는 자이다. 이 하의 내용 중에 옳은 것으로만 연결된 것은? : 권유 보임 : 직접침해요건

(가) 특허법 제61조 제1호 우선심사 신청의 대상이 되기 위해서는 출원공개가 전제되어 있어야 하기 때문에 甲은 자신의 출원이 공개되지 않았다면 조기공개 신청을 할 필요가 있다.

(나) 甲의 출원에 대해 우선심사를 신청하는 경우는 누구든지 할 수 있기 때문에 甲 뿐 만 아니라 乙도 심사청구 및 우선심사 신청을 할 수 있다.

(다) 甲의 출원의 발명의 설명에만 기재된 발명 C에 대해서 정당한 권원 없이 乙를 실시하는 乙에게도 甲은 경고하여 보상금청구권을 발생시킬 수 있다.

(라) 甲이 乙에게 경고한 후 발명 C를 청구범위로 추가하는 보정을 한 경우 발명 C에 대해서 보상금청구권을 발생시키기 위해서는 재경고 할 필요가 없다.

(마) 甲의 출원이 출원공개되었고 A가 물건의 발명인 경우에는 그 물건 A의 생산에만 사용하는 물건이 C인 경우, 乙이 C를 생산하거나 양도하는 행위도 보상금청구권의 행사대상이 될 수 있다.

우선심사신청  
 (주) 누트리.  
 (가) 심사청구  
 (나) 우선심사신청

출원공개 불요(권유) vs 출원공개 불요(제자특허)

- ① (가), (나), (다) : 출원권 vs 특허권
- ② (가), (나), (라), (마)
- ③ (나), (다)
- ④ (가), (나), (마)
- ⑤ (나), (다), (라) 16, 08, 10...

누트리  
 [ 심사청구 ]  
 [ 우선심사신청 ]  
 [ 정보공개 ]  
 [ 특허권사실 ]

해설

(가) 10이 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우에는 우선심사를 신청할 수 있다. (법 제61조 제1호) 결국, 갑은 을에게 조기에 특허권 및 보상금청구권을 행사하기 위해서는 우선심사를 신청하고 조기공개 신청의 필요성이 있다.

(나) 10이 특허출원이 있는 때에는 누구든지 특허청장에게 그 출원에 관하여 심사청구 및 우선심사를 신청할 수 있다. 그러므로 을도 갑의 출원에 대해서 심사청구 및 우선심사 신청을 할 수 있다.

기본 : 1. 상대방신청 (보정각하불복)

2. 기결된 위법여부



06 거절이유에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 거절결정불복심판에서 원 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우, 거절이유의 통지를 하여 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 한다.
- ② 특허법에 규정된 거절이유 이외의 이유로는 특허거절결정이 되는 경우가 없다.
- ③ 특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 된 경우 거절이유를 통지할 때는 **시정되는 청구항을 명확히 밝히고**, 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 적어야 한다.
- ④ 거절이유통지를 받은 후 그 통지에 따른 의견서 제출기간 내에 2회 이상 보정을 하는 경우 그 보정 내용은 순차적으로 명세서에 반영된다.
- ⑤ 심사관은 통지하지 아니한 거절이유를 거절결정을 할 수 없다.

해설

- ① 기존 원 거절결정이 잘못된 경우 원 거절결정을 취소한 다음, 심사국으로 환송하여 심사관이 다른 거절이유가 있는지를 심사하거나, 또는 심판부에서 직접 다른 거절이유가 있는지를 심리할 수 있다. 만약 심판부에서 직접 검토하여 다른 거절이유가 있음을 발견하면 통지하고 의견서 제출기회를 부여한다(특허법 제170조).
- ② 정해진 거절이유에 의해만 거절결정된다(특허법 제62조).
- ③ 특허법 제63조 제2항
- ④ 자진보정기간이 아닌 거절이유통지 후 의견제출기간에 행해진 복수의 보정은 마지막 보정만 인정된다(특허법 제47조 제4항).
- ⑤ 거절이유통지 없이 거절결정하면 절차적 위법으로 거절결정불복심판에서 거절결정이 취소될 수 있다(특허법 제63조).

정답 ④

07 거절이유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공동발명자 중 한 사람이 단독으로 특허출원한 경우 등록 전에는 거절이유와 정보제공사유에 해당하고 등록 이후에는 특허무효사유에 해당한다.
- ② 1군의 발명에는 하나의 출원 내에 카테고리가 동일한 여러 개의 독립항을 포함하는 경우도 있고, 하나의 출원 내에 카테고리가 상이한 여러 개의 독립항을 포함하고 있는 경우도 있을 수 있다.
- ③ 요약서가 부실하게 작성되거나 청구범위에 기재된 발명과 무관한 내용으로 잘못 기재된 경우는 거절이유에 해당한다.
- ④ 발명은 자연법칙을 이용한 것이어야 하므로 자연법칙에 위배되는 것은 발명에 해당되지 않는다.
- ⑤ 특허기탁과 관련된 절차에 흠결이 있어 그 절차가 무효처분된 경우 심사관은 해당 미생물과 관계되는 출원발명에 대해 특허법 제42조 제3항 제1호 위반을 적용할 수 있다.



# 01 · 특허료의 납부, 설정등록 및 등록공고



01 다음은 특허료 납부에 관한 내용이다. 다음 중 틀린 것을 고르시오.

- ① 특허료는 최초 3년분을 등록결정 또는 등록심결의 등본을 받은 날부터 3월 이내에 일시에 납부하여야 한다.
- ② 특허료는 이해관계인이 특허권자 등의 의사에도 불구하고 납부할 수 있고 이때 납부하여야 할 자가 현재 이익을 받은 한도에서 그 비용의 상환을 청구할 수 있다.
- ③ 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자는 특허료 납부기간이 경과한 후에도 6월 이내에 특허료를 추가납부할 수 있다.
- ④ 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자가 정당한 사유로 말미암아 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니하였거나 보전기간 이내에 보전하지 아니한 경우에는 그 사유가 종료한 날부터 2월 이내에 그 특허료를 납부하거나 보전할 수 있다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일중 늦은 날부터 1년이 경과한 때에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니하였거나 보전기간 이내에 보전하지 아니하여 실시 중인 특허발명의 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 3월 이내에 특허료의 3배를 납부하고 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다. 이 경우 그 특허권은 특허료 납부기간이 경과한 때에 소급하여 존속하고 있었던 것으로 본다.

part 1. 권리 종류  
 part 2. 기밀유지  
 part 3. 출원  
 part 4. 심사  
 part 5. 등록  
 part 6. 특. 실. 권

### 해설

- ① |O| 징수규칙 제8조 제5항
- ② |O| 법 제80조 제1항 및 제2항
- ③ |O| 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자는 특허료 납부기간(법 제79조 제3항)이 경과한 후에도 6개월 이내에 특허료를 추가 납부할 수 있다. 다만, 특허료를 추가 납부할 때에는 납부하여야 할 특허료의 2배 이내의 범위에서 산업통상자원부령으로 정한 금액을 납부하여야 한다(법 제81조 제1항 및 제2항).
- ④ |O| 법 제81조의3 제1항
- ⑤ |X| 법 제81조의3 제3항 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허발명의 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 3개월 이내에 제79조에 따른 특허료의 2배를 내고, 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다. 이 경우 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.

즉, '특허법 제81조의3 제3항'에 따라 권리를 회복의 대상이 되는 것은 특허료 중에 유지료, 연차료를 납부하지 못하여 특허권이 소멸한 경우에만 해당이 되고, 설정등록료를 납부하지 못하여 특허출원이 포기된 경우에는 회복신청을 할 수 없다.

한편, 2013년 7월 1일 시행법에서 특허법조약의 취지를 반영하여 특허출원인이 정당한 사유로 출원심사의 청구기간 또는 재심사의 청구기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구가 가능하도록 하였다.

①, ②, ④ // ③

기간  
 [특허료]  
 등록

특허료 등록  
 유급

3월 6월 1월  
 (3개월)  
 등록기간 6월 1월 //  
 (1년/1년)

2년 (정당사유)  
 2년  
 (3), X2배  
 (실중삭제)

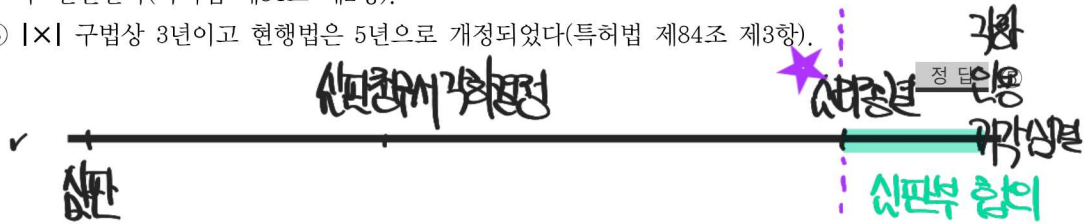
05 특허법 제84조(특허료 등의 반환)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

[2023년 기출]

- ① 납부된 특허료 및 수수료는 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다.
- ② 잘못 납부된 특허료 및 수수료는 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다.
- ③ 납부된 특허료 및 수수료는 특허권의 존속기간의 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분에 해당하는 경우 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다.
- ④ 특허청장 또는 특허심판원장은 납부된 특허료 및 수수료가 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사실을 납부한 자에게 통지하여야 한다.
- ⑤ 제1항에 따른 특허료 및 수수료의 반환청구는 제2항에 따른 통지를 받은 날부터 3년이 지나면 할 수 없다.

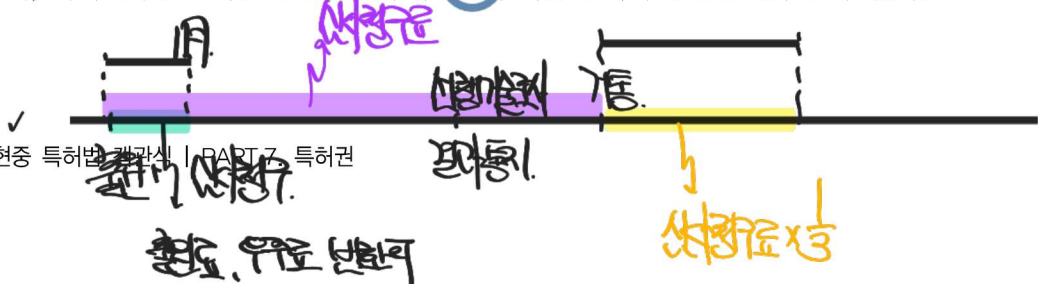
해설

- ① |O| 제84조에 규정된 사유로만 반환 가능하며, 납부한 자의 청구가 있어야 반환 가능하다(특허법 제84조 제1항).
- ② |O| 잘못 납부된 경우 반환사유에 해당한다(특허법 제84조 제1항 제1호).
- ③ |O| 존속기간 연장등록 무효심결 확정된 경우 반환사유에 해당하며, 심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분 반환 가능하다(특허법 제84조 제1항 제3호).
- ④ |O| 반환사유에 해당하는 경우 납부한 자에게 반환사유 통지하고, 납부한 자의 청구가 있는 경우 반환한다(특허법 제84조 제2항).
- ⑤ |X| 구법상 3년이고 현행법은 5년으로 개정되었다(특허법 제84조 제3항).



06 특허료 및 수수료에 대한 다음의 설명 중 옳은 것은?

- ① 특허청장은 국가에 속하는 특허출원 또는 특허권에 관한 수수료 또는 특허료를 감면할 수 있다.
- ② 오납된 특허료는 반환대상이 아니다.
- ③ 특허출원에 대한 출원심사청구를 한 후에 그 특허출원을 취하하거나 또는 포기한 경우 이미 납부된 수수료는 반환하지 않는다.
- ④ 심리의 종결을 통지받기 전까지 법 제155조 제1항에 따른 참가신청을 취하한 경우 이미 낸 수수료 중 참가신청료를 반환받을 수 있다.
- ⑤ 특허권자가 존속기간의 만료시까지의 특허료를 납부한 상태에서 당해 특허에 대한 무효심결이 확정된 경우, 특허청장은 반환대상에 해당한다는 사실을 특허권자에게 통지하여야 하며, 특허권자는 통지를 받은 날로부터 5년이 되는 날까지 반환을 청구할 수 있다.





# 02 · 특허권 본질 및 효력일반



상대권 제한 - 진흥, 98.

배타권 제한 - 94(3) 98, 98

① ~ ④

① ~ ③

① ~ ③

① ~ ③

법정, 강제 (7) (31)

특허제한기간 (2개)

## 01 다음 중에서 옳은 것은?

- ① 둘 이상의 의약이 혼합되어 제조되는 의약의 발명 또는 둘 이상의 의약을 혼합하여 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 약사법에 따른 조제행위와 그 조제에 의한 의약에도 미친다.
- ② 의료가구에 대한 특허발명 X를 무상치료를 위해 보건소에서 사용하는 경우 국가기관 또는 공공기관의 실시해 해당하므로 특허법 제2조 제3호의 "실시"에 포함되지 않는다.
- ③ 외국에서 생산되어 국내에 수입된 물건에 대하여는 원칙적으로 국내 특허권의 효력은 미치지 아니한다.
- ④ 무효심결확정 후 재심청구의 등록 후의 실시에 대하여 외국권 특허권의 효력이 미친다.
- ⑤ 조약우선권을 수반한 특허출원시 특허된 경우 우리나라에의 특허출원 당시에 국내에 있었던 물건에 대하여는 특허권의 효력이 미치지 아니한다.

배타권

권

특허권

"실시"

### 해설

- ① |X| 2이상의 의약을 혼합함으로써 제조되는 의약의 발명에 대한 특허권의 효력은 약사법에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약에도 미치지 아니한다(법 제96조 제2항).
- ② |X| 국가 또는 공공기관의 실시 또한 실시해 해당한다.
- ③ |X| 수입행위는 법 제2조 제3호의 실시행위에 포함되므로 특허권의 효력이 미친다.
- ④ |O| 효력이 제한되는 것은 무효심결확정 후 재심청구등록전의 실시행위에 국한된다(법 제181조 제1항).
- ⑤ |X| 법 제96조 제1항 제3호의 '특허출원시부터 국내에 있던 물건'에서 특허출원시는 조약우선권 주장출원의 경우는 국내출원시가 아닌 제1국 출원시이므로 특허권의 효력이 미친다.

특허권

특허권

특허권

특허권

특허권

특허권

특허권

특허권

특허권

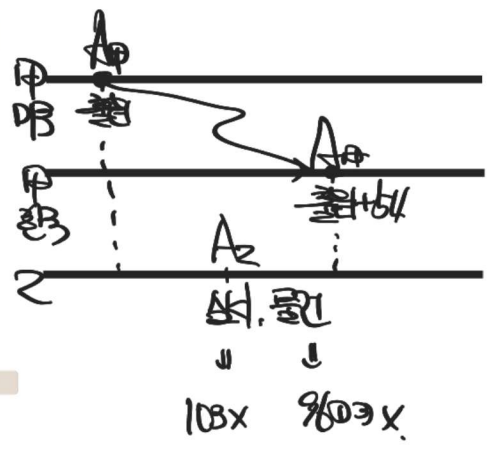
특허권

배타권

정답 ④

원발 = 원발권

원발 : 신진-신약 : 신사단체  
 ↳ 98(3), 103 등록단계  
 98  
 ...



기간 연장

3년 → but 4년

기법

특허권

"1년 유"

03 특허권의 존속기간 및 허가등에 의한 존속기간연장등록 출원에 관한 설명이다. 타당한 것은?

① 甲은 2005. 2. 27. 항암제 A에 대해 출원하였고, 甲의 출원은 2008. 4. 1.에 설정등록 되었다. 한편, 甲은 2006. 3. 1.에 임상시험계획서를 식품의약품에 제출하여 이를 2006. 4. 1.에 승인 받았고 임상시험을 걸쳐 2009. 4. 1.에 의약품 허가를 받았다. 이 경우 존속기간에 대해 연장 가능한 기간은 3년이다.

② 위 ①에서 甲이 2009. 7. 2.에 존속기간연장등록출원을 한 경우 그 출원은 기결된다.

③ 존속기간의 기산에 있어서 국제출원의 경우 현실적으로 국제출원한 날 이후부터 기산하는 경우가 있다.

출원인이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하여 연장 신청을 한 경우에 대하여 기결하는 경우에는 그 초과하는 기간의 연장만 없는 것으로 본다.

⑤ 존속기간연장등록출원은 특허권자만이 출원할 수 있으며 특허권이 공유인 경우 보존행위로 공유자 중 한 사람의 출원은 다른 공유자 전원을 위하여 효력이 있다.

해설

① |X| 법 제39조 제1항 연장기간을 실시할 수 없었던 기간 중 5년 내에 연장 가능하며, 실시할 수 없었던 기간이란 식약청으로부터 임상시험 계획서의 승인을 받은 날 또는 특허권의 설정등록일 중 늦은 날부터 의약품 허가를 받은 날까지를 의미하므로 사안에서는 설정등록일인 2008. 4. 1.부터 2009. 4. 1.까지의 1년의 기간이다.

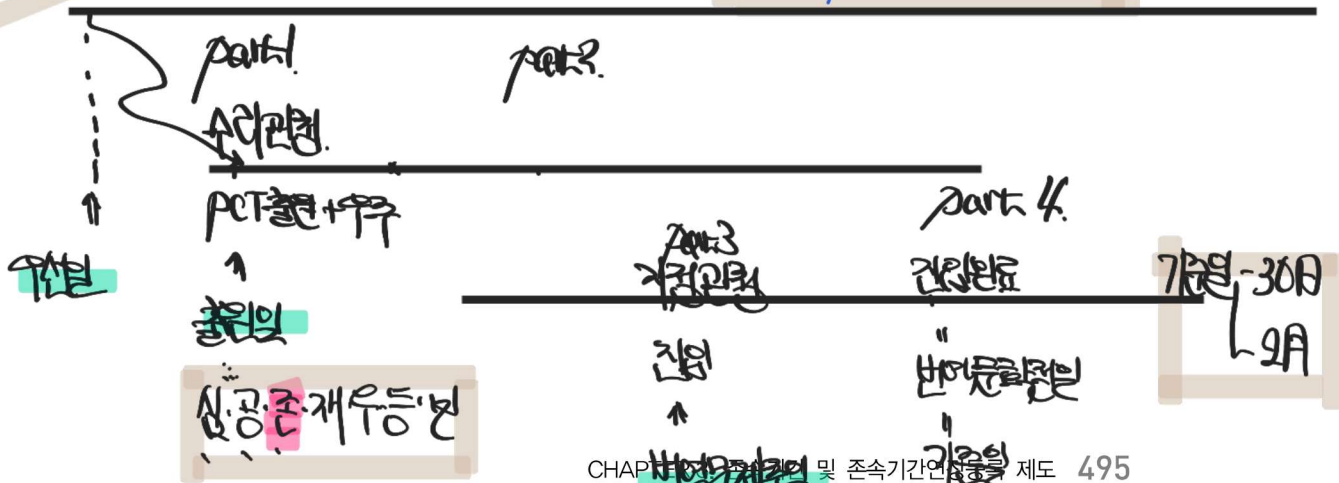
② |X| 법 제40조 제2항 존속기간연장등록 출원의 시기는 허가 등을 받은 날로부터 3월 내 존속기간 만료 전 6월 내에 하여야 하며 이를 위반한 출원은 불수리 대상이다. 사안에서 甲이 연장등록 출원할 수 있는 시기는 허가를 받은 2009. 4. 1.부터 3월인 2009. 7. 1.이다.

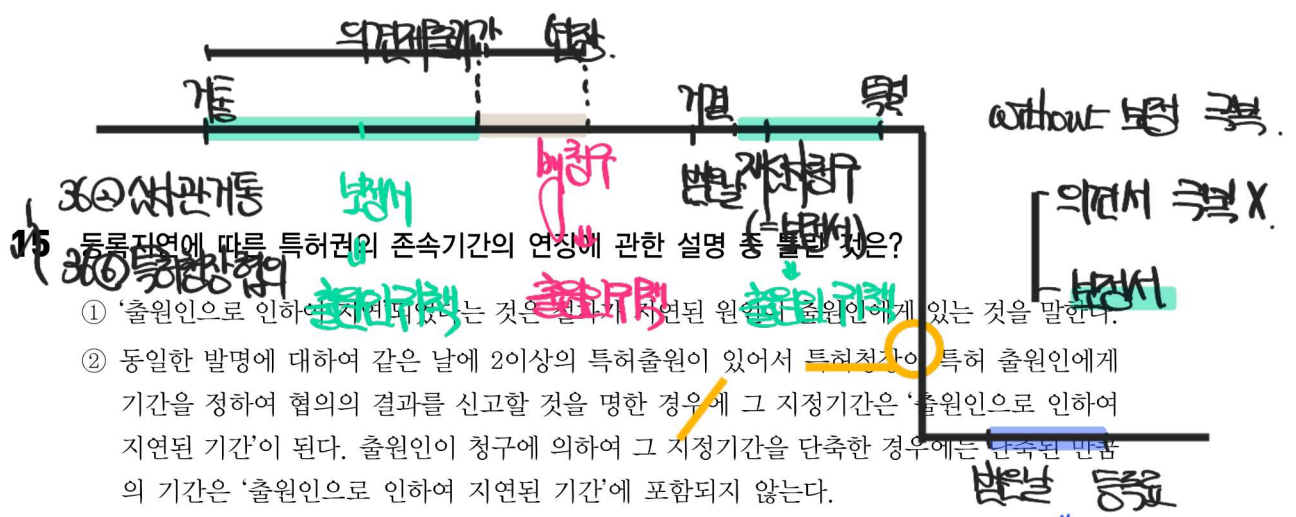
③ |O| 국제출원의 존속기간은 우리나라에 번역문을 제출한 날부터 기산하지 않고 국제출원일부터 기산한다. 다만 국제출원일 이후 보완 명령이 있는 경우 보완서 제출일이 국제출원일이 되므로 현실적으로 국제출원한 날 이후부터 기산하는 경우가 있다(변 제194조 제4항 참조).

④ |O| 법 제91조 제3호 연장등록의 효과와 달리 연장등록 출원 중에 기결결정이 된 경우에는 전체기간이 인정되지 않는다.

⑤ |X| 법 제91조 제5호 존속기간연장등록 출원은 특허권자만이 할 수 있으나, 특허권이 공유인 경우 공유자 전원이 하여야 한다.

정답 ③





30년 이상 관행 등  
 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① '출원인으로 인하여 지연된 기간'은 출원인이 지연된 원인이 출원인에게 있는 것을 말한다.
- ② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있어서 특허청장이 특허 출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명한 경우에 그 지정기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'이 된다. 출원인이 청구에 의하여 그 지정기간을 단축한 경우에는 단축된 만큼의 기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'에 포함되지 않는다.
- ③ 출원인이 특허받을 수 없는 발명을 출원하거나 명세서를 불비하게 작성하거나 출원인에 관한 요건을 충족하지 못하여 거절이유를 통지하는 경우에는 그 의견서제출기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'이 된다. 다만, 심사관이 거절이유를 통지한 후에 출원인이 명세서 또는 도면의 보정이나 다른 출원의 취하·포기 또는 출원의 이전 등 거절이유를 해소하기 위한 별도의 조치 없이 의견서나 소명서의 제출만으로 심사관이 거절이유가 해소된 것으로 판단하고 특허결정한 경우에는 그 의견서제출기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'에 해당되지 않는다.
- ④ 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원은 특허권의 설정등록일로부터 3개월 이내에 출원하여야 한다. 설정등록일 이전에 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하거나 설정등록일로부터 3개월이 경과한 이후에 특허권 존속기간의 연장등록출원을 한 경우에는 특허법 제46조에 따라 기간을 정하여 보정을 명하여야 하고, 보정명령을 받은 자가 기간내에 보정을 하지 아니하면 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장출원 절차는 무효로 될 수 있다.
- ⑤ 재심사를 청구한 경우에는 재심사 청구 전에 거절결정서를 송달받은 날부터 재심사에 따른 특허여부의 결정을 한 날까지의 기간이 출원인으로 인하여 지연된 기간에 해당한다.

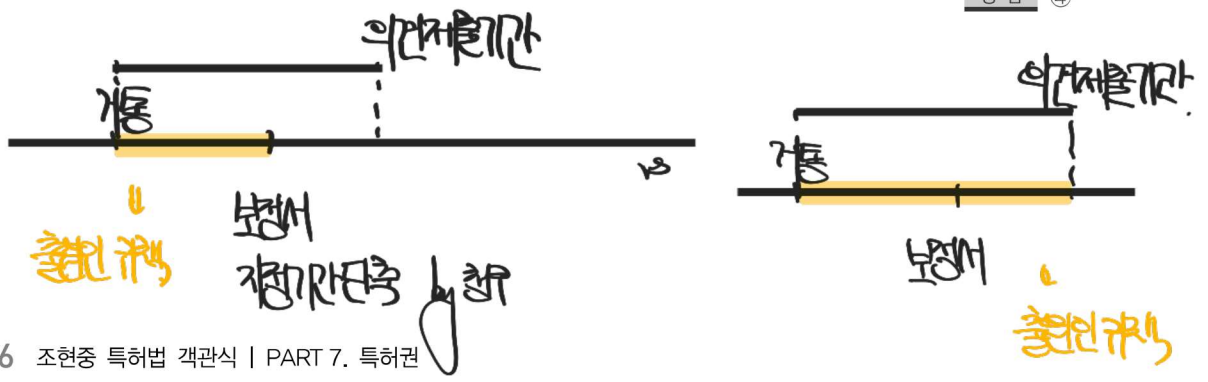
**해설**

- ① |이 ② |이 ③ |이
- ④ |X| 심사기준

등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원은 특허권의 설정등록일로부터 3개월 이내에 출원하여야 한다. 설정등록일 이전에 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하거나 설정등록일로부터 3개월이 경과한 이후에 특허권 존속기간의 연장등록출원을 한 경우에는 특허법 시행규칙 제11조 규정에 따라 소명의 기회를 부여한 후 등록지연에 따른 특허권 존속기간 연장등록출원서를 반려한다.

- ⑤ 특허법 시행령 제7조의2 제1항 제1호 제하목

정답 ④





# 04 · 내용적 효력(특허발명의 보호범위)



## 01 청구범위의 해석에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다.
- ② 특허권의 권리범위를 판단함에 있어서 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때는 출원된 기술상(특허법 제12조 제1항)의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 청구범위를 제한 해석할 수 있다.
- ③ 청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 청구범위를 해석한다.
- ④ 어떤 구성요소를 포함하는 이라는 형식으로 청구범위가 기재된 경우는 명시적으로 기재된 구성요소 이외에 다른 구성요소를 추가하는 경우까지도 포함하는 것으로 해석한다.
- ⑤ 청구범위에 작성된 기능적 표현의 경우는 그 표현에 대해 발명의 설명에서 별도의 정의가 없더라도 발명의 설명에 그러한 기능을 달성하는 구체적인 수단으로 예시된 것에 따라 제한 해석해야 한다.

A+B, A+B+C, A+B+CD, ...  
 권리범위(개방형)  
 A 및 B 이외에  
 (C, D)

문언 권리범위

문언해석 (명도 불충족) 문언해석 (명도 불충족)

### 해설

- ①, ② 특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위에 기재된 기술적 범위가 명세서의 다른 기재에 의하여 명백히 불합리할 때는 출원된 기술상(특허법 제12조 제1항)의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다(대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결).
- ③ 등록실용신안의 권리범위 내지 보호범위는 실용신안등록 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 할 것이되, 거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석함에 있어서는 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 고안의 상세한 설명의 기재 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 하고, 실용신안등록 청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 등록실용신안의 권리범위 내지 보호범위를 정하여야 한다(대법원 1998. 4. 10. 선고 96후 1040 판결, 2003. 5. 16. 선고 2001후3262 판결).
- ④ 특허청구범위가 '어떤 구성요소들을 포함하는'이라는 형식으로 기재된 경우에는, 그 특허청구범위에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에다가 명시적으로 기재되어 있지 아니한 다른 구성요소를 추가하더라도 그 기재된 '어떤 구성요소들을 포함하는'이라는 사정에는 변함이 없으므로, 명시적으로 기재된 구성요소 이외에 다른 구성요소를 추가하는 경우까지도 그 특허발명의 기술적 범위로 하는 것이다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결).

명도 불충족  
 권리범위  
 명도 불충족  
 권리범위



ABC  
A,B : C 권리범위X

## 12 특허청구범위의 해석론과 관련된 설명 중 틀린 것은?

- ① 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다.
- ② 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것은 가능하다.
- ③ 명세서에서 출원서에 첨부된 도면을 들어 당해 발명의 특정한 기술구성 등을 설명하고 있는 경우 그 명세서에서 지적한 도면에 당해 기술구성이 전혀 표시되어 있지 않아 그 기술구성이나 결합관계를 알 수 없다면, 비록 그러한 오류가 출원서에 첨부된 여러 도면의 번호를 잘못 기재함으로 인한 것이고, 당해 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 명세서 전체를 면밀히 검토하면 출원서에 첨부된 다른 도면을 통하여 그 기술구성 등을 알 수 있다면 특허명세서의 기재불비라고 할 수 없다.
- ④ 특허출원된 발명의 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이다. 다만 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의미를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다.
- ⑤ PBP청구항의 특허요건을 판단할 때에는 제조방법으로 한정하여 구성을 파악할 것이 아니라, 제조방법의 기재를 포함해 청구범위의 모든 기재에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 신규성 또는 진보성 등의 특허요건을 판단해야 한다.

의식적 제외

기술적 구성

### 해설

- ① OI 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후1107 판결
- ② OI 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결
- ③ XI 명세서에서 출원서에 첨부된 도면을 들어 당해 발명의 특정한 기술구성 등을 설명하고 있는

ABP. 기제. 최씨

특정된 기술구성 등을 설명하고 있는

제법 판. 그 물건 구성

제법 판.

CHAPTER 4. 내용적 효력(특허발명의 보호범위) 529

제법 판.



01 甲은 최초로 제출한 특허출원서의 청구범위에서  $a+b+c$ 로 구성되는 발명으로 출원하였으나,  $c$ 와 관련된 선행기술에 기한 심사관의 거절로 인하여 이를  $a+b+c'$ 로 보정하여 특허를 허여 받았다. 이에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? [2003년 기출]

- ①  $a+b+c$ 로 구성된 물품을 제조한 乙에 대하여 甲이 침해를 주장하는 경우, 출원과정참작의 원칙에 의하면 甲의 특허는 침해되지 않는다.
- ② 乙이  $a+b+c'$ 로 구성된 물품을 제조한 경우 乙의 침해는 문언적 침해를 구성한다.
- ③ 乙이  $a+b+c'$ 로 구성된 물품을 제조하였는데  $b$ 와  $b'$ 가 균등한 것이라고 입증된다면 甲의 특허권이 침해될 수 있다.
- ④ 위 ③의 경우 전문가의 증언이나 문헌에 의하여  $b$ 와  $b'$ 가 균등한 것이 아니라는 판명은 특허권자에게 불리하게 작용할 수 있다.
- ⑤ 甲이  $a+b+c$ 로 구성되는 발명으로 출원하고자 하였으나  $c$ 가 출원시에 이미 알려져 있어서 甲이  $a+b+c'$ 로 구성되는 발명으로 최초 출원한 경우, 甲의 특허발명의 보호범위를 확정하는데 있어서  $c$ 는 청구범위에 나타나 있지 않으므로  $c$ 를 고려할 여지가 없다.

= 출원과정참작

= 균등성

= 약칭개피

침해권 간혹



거절유형특성

해설

- ① |O| '출원경과 참작의 원칙'이란 출원으로부터 특허에 이르기까지의 과정을 참작하여 특허발명의 보호범위를 파악한다는 이론이다. **실시된** 발명(출원)을 극복하기 위해서 ' $a+b+c$ 로 구성되는 발명'을 ' $a+b+c'$ 로 구성되는 발명'으로 보정하여 ' $a+b+c$ 로 구성되는 발명'을 보호범위에서 의식적으로 제외시킨 것인바, 乙의 실시는 甲의 특허는 침해되지 않는다.
- ② |O| 문언적 침해란 침해가 문제되는 물품의 청구범위에 기재된 모든 구성요소를 구비하여 문언적으로 일치하는 경우의 침해를 말한다.
- ③, ④ |O| 일부 구성요소가 치환된 경우라도 그 치환된 구성요소가 청구범위의 구성요소 중 일부와 균등물로 인정될 경우에는 침해로 인정될 수 있다.
- ⑤ |X| 甲의  $a+b+c$ 로 구성되는 발명의 보호범위를 확정함에 있어서 甲의 출원시에 이미 공지되어 있는  $c$ 를 고려할 수 있다. 예컨대 乙이  $a+b+c$ 를 실시하는 경우 甲의 특허발명과 乙의 실시발명이 균등침해에 해당할 가능성이 크다. 특히 균등침해의 1요건인 치환용이성(당업자가 용이하게 치환할 수 있을 것) 판단에 있어서 큰 영향을 미치게 된다.

정답 ⑤



## 01 특허권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

① 甲이 구성요소 a+b로 이루어진 특허발명 A의 특허권자인 상태에서, 乙이 구성 a+b'(구성 b의 균등물)+c로 이루어진 개량발명 B에 대해 특허를 받았다면, 특허발명 A와 개량발명 B 사이에는 이용관계가 성립한다.

② 동일한 발명 A에 대하여 甲과 乙이 각각 특허를 받았고 甲이 선출원하여 선등록된 상태라면, 乙이 A 발명을 실시하기 위해서는 특허법 제98조(타인의 특허발명 등과의 관계)에 따라 甲의 허락을 받아야 한다.

③ 甲이 물건발명 A(구성요소 a+b)의 특허권자이고, 乙이 그 물건을 생산하는 장치발명 B(구성요소 x+y+z)의 특허권자인 경우, B를 실시(사용)하게 되면 A의 실시(생산)가 불가피하게 수반되지만, 그렇다고 하여 B가 A와 이용관계에 있는 것은 아니다.

④ 특허권자가 특허법 제138조(통상실시권 허락의 심판)의 통상실시권 허락을 받기 위해서는, 후출원 특허발명이 선출원 특허발명에 비해 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보가 있어야 한다.

⑤ 甲이 발명 A의 특허권자이고 乙이 발명 A와 이용관계에 있는 발명 B의 특허권자라면, 甲은 乙을 상대로 발명 B가 발명 A의 권리범위에 속한다는 근거를 범위확인청구를 청구할 수 있다.

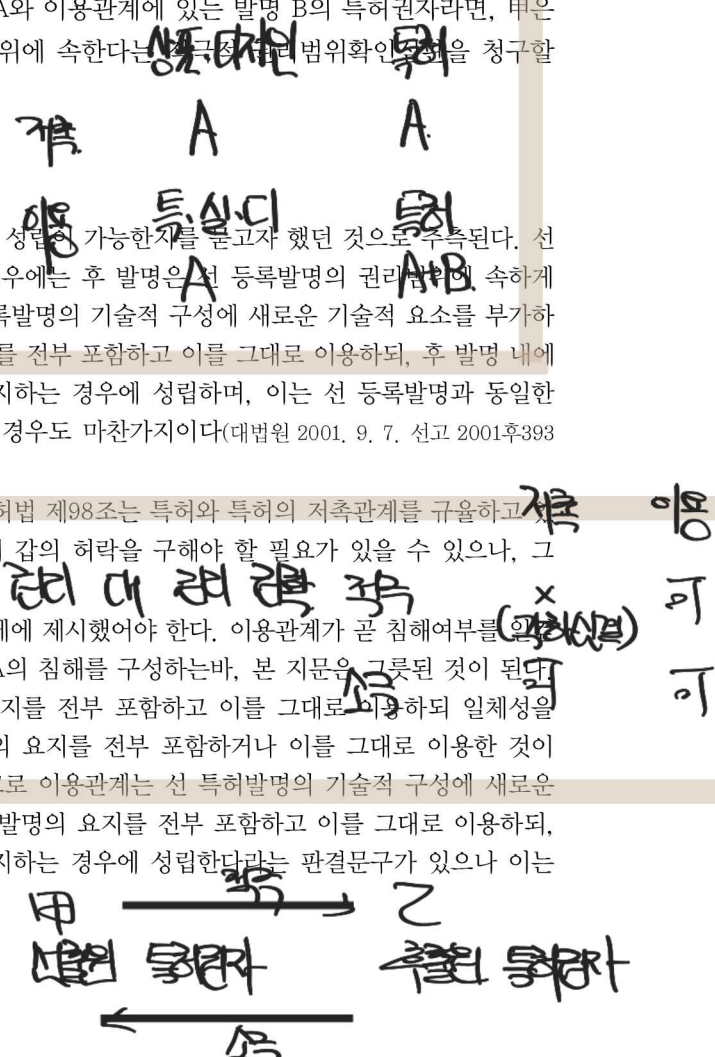
Handwritten notes:  
 $a+b \rightarrow a+b+c$   
 $a+b \rightarrow a+b+c$   
 $a+b \rightarrow a+b+c$   
 이용관계  
 a+b 범위 (a+b)  
 a+b 범위 (a+b+c)

## 해설

① 출제의도는 균등물에 대해서도 이용관계의 성립이 가능한지를 묻고자 했던 것으로 추측된다. 선등록발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 등록발명의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후 발명이 선 등록발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서 후 발명이 선 등록발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에 선 등록발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하며, 이는 선 등록발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지이다(대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후393 판결).

② 동일한 발명이나 저촉관계의 상황이다. 특허법 제98조는 특허와 특허의 저촉관계를 규율하고 있지 않다. 즉 乙은 A 발명을 실시하기 위해 甲의 허락을 구해야 할 필요가 있을 수 있으나, 그 근거가 특허법 제98조는 아니다.

③ 불명료한 지문이다. 이용관계의 정의를 문제에 제시했어야 한다. 이용관계가 곧 침해여부를 의미하는 것이라면 B의 사용은 A의 생산으로서 A의 침해를 구성하는바, 본 지문은 그릇된 것이 된다. 그러나 이용관계가 위 2001후393 처럼 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되 일체성을 유지하는 경우를 일컫는 것이라면 B는 A의 요지를 전부 포함하거나 이를 그대로 이용한 것이 아니므로, 본 지문은 옳은 것이 된다. 참고로 이용관계는 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립한다는 판결문구가 있으나 이는



$$128① \left\{ (\text{수량} - \text{공제}) \leq \text{Max} \right\} \times \text{비율}$$

$$+ \left\{ \text{공제} + \text{Max} \text{ 초과} - \text{실시수량} \right\} \times \text{한도}$$

**해설**

- ① 특허법 제128조 제7항
- ② 특허법 제128조 제4항
- ③ 특허법 제128조 제6항
- ④ 본 지문은 구법상 지문이다. 개정법에서는 특허권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 대해서도 실시권 설정 불가 사정이 없는 한 합리적으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 추가할 수 있다(특허법 제128조 제2항 제2호)
- ⑤ 특허법 제128조 제8항

④ **수량 × 비율**  
 ⑤ **한도**

정답 ④

1260 침해금지(예방)청구

**34** 특허권 침해 구제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

㉠ **침해된 실시 개거 청구**

물건발명에 대한 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자에 대해 침해행위를 조성한 물건의 폐기를 청구할 수 있다.

- ② 물건 A에 대한 특허권의 전용실시권자 甲은 乙이 아무런 과실 없이 자신의 전용실시권을 침해하는 행위를 하였더라도 乙을 상대로 A를 제조하는 데 사용된 기재를 몰수할 수 있다.
- ③ 침해자 乙이 고의 또는 과실로 특허권 침해행위를 한 경우 법원은 특허법 제128조(손해배상 청구권 등)제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액보다 더 많은 금액을 배상액으로 정할 수 있다.

④ 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 법원이 침해로 인한 손해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하여야 한다.

⑤ 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 하며, 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

129 **제발권**  
 ↓  
 132 **각종침해행위**

**해설**

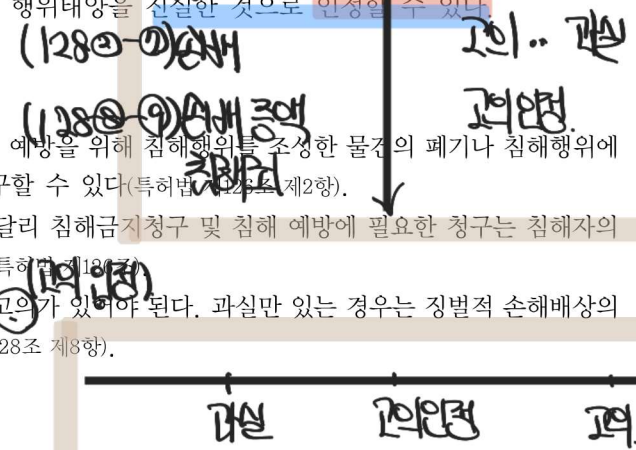
126-2 **구체적 행위태양 제시**

① 침해금지 청구뿐 아니라, 장래의 침해 예방을 위해 침해행위를 조성한 물건의 폐기나 침해행위에 사용된 설비의 제거도 부대하여 청구할 수 있다(특허법 제126조 제2항).

② 손해배상청구나 신용회복청구 등과 달리 침해금지청구 및 침해 예방에 필요한 청구는 침해자의 고의 또는 과실을 요구하지 않는다(특허법 제126조).

③ 최대 3배까지의 징벌적 손해배상은 고의가 있어야 된다. 과실만 있는 경우는 징벌적 손해배상의 대상으로 인정되지 않는다(특허법 제128조 제8항).

- ④ 특허법 제128조의2
- ⑤ 특허법 제126조의2 제1항, 제4항



정답 ③

필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다(2002다60610). 이를 자유실시기술이라 하며 자유실시기술은 신규성이 없는 경우뿐 아니라 진보성이 없는 경우도 포함한다.

- ② 과제의 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(2013다14361).
- ③ 물건발명에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도한 경우에만 양도된 당해 물건발명 제품에 대해 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로 양수인이나 전득자가 그 물건발명 제품을 사용, 양도 또는 대여하는 등의 행위 등에 대하여 특허권의 효력이 미치지 아니한다(2002도3445).
- 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 경우는 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(96다43119).
- ⑤ 특허권에 대한 침해대상제품 등과 동일 또는 유사한 발명에 대하여 적극적 권리범위확인을 구하는 심판이 특허심판원에 계속 중에 있더라도, 그 특허권에 기초한 침해금지 청구 및 손해배상 청구 등의 침해소송을 중지할 것인지 여부는 법원이 합리적인 재량에 의하여 직권으로 정하는 것이다(91마612).

[권리] A+B
[발명] A+B

**권리**     $\text{신규성} \times = \text{무해유형변} \text{가}$     **신규성**  $\times = \text{자유실시기술}$

$\text{권리} \times =$ 
**진**  $\text{진보성} \times = \text{자유실시기술}$

**43** 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 확인대상발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언침해에 해당하는 경우에도 자유실시기술의 법리가 적용될 수 있다.
- ② 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다.
- ③ 간접침해 사건에서 특허물건의 소재에나 사용하는 물건에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다. 특허물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용 가능성이 있는 정도에 불과한 경우 간접침해의 성립을 부정할 만한 사실이 있다고 할 수 없다.
- ④ 특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정 없이 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의외적으로 제외된 것인지를 확정하여야 한다.

**권리**     $\text{무해유형변} : \text{권리범위 부정} : \text{권리범위 축소}$

간접침해    소재    사용하는 물건    이론적, 실험적 또는 일시적인 사용    가능성이 있는 정도에 불과한 경우    간접침해의 성립을 부정할 만한 사실    사실

↓  
**침해행위 부정**

특허권  
출원 여부  
(개별적 검토, 무해유형 검토)

↓  
 [ 신·진보 ]  
 +α.

- ⑤ 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다면 그 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 수 있다.

해설

- ① 자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언침해에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다(2016후366).
- ② 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위 확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위 확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다(2012후4162).
- ③ 특허물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다는 점은 특허권자가 주장, 입증하여야 한다(98후2580). 특허물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다(2007후3356).
- ④ 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인 것 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고, 특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원결과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정하여야 한다(2001후71).
- ⑤ 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정 이유 등을 참작하여 판단하여야 한다. 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다(2014후638).

정답 ⑤

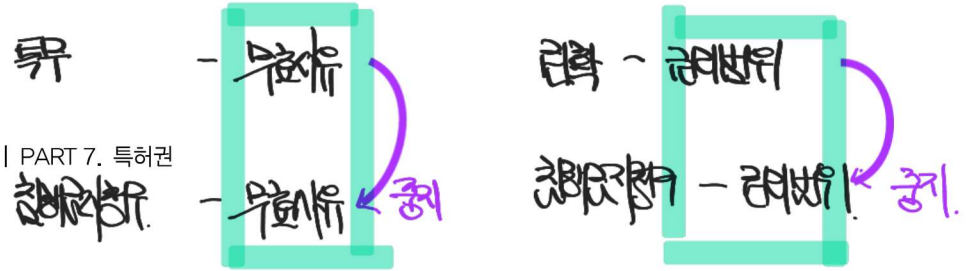
46 소송에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 국제출원을 한 출원인이 명세서에 명백한 잘못이 있어 특허협력조약 규칙 91.1(a)에 따라 특허청장에게 이의 정정을 신청했으나 특허청장이 거부사실을 통지한 경우, 거부통지에 위법이 있다면 이는 항고소송의 대상이 된다.
- ② 민사재판에 있어서 이와 관련된 다른 권리범위확인심판사건 등의 확정심결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거자료가 되는 것이나, 당해 민사재판에서 제출된 다른 증거내용에 비추어 관련 권리범위확인심판사건 등의 확정심결에서의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우에는 이를 배척할 수 있다.
- ③ 특허권에 대한 침해대상제품 등과 동일 또는 유사한 발명에 대하여 적극적 권리범위확인을 구하는 심판이 특허심판원에 계속 중에 있더라도, 그 특허권에 기초한 침해금지 청구 및 손해배상청구 등의 침해소송을 중지할 것인지 여부는 법원이 합리적인 재량에 의하여 직권으로 정하는 것이다.
- ④ 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.
- ⑤ 민사소송에 있어서 청구의 취지는 그 내용 및 범위를 명확히 알아볼 수 있도록 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 특허권에 대한 침해의 금지를 청구함에 있어 청구의 대상이 되는 제품이나 방법은 사회통념상 침해의 금지를 구하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다.

해설

① 국제조사절차는 예비적 중간 단계로서 선행기술을 발견하여 국내단계에서의 지정 관청이 출원된 특허를 심사하는 데 필요한 자료를 제공하여 어느 정도의 기능을 수행하고, 실질적 판단은 각국의 국내단계에서 이루어진다. 이러한 점에서 특허 협력조약은 국제조사단계에서의 정정을 출원인이 제출한 서류에 명백한 잘못이 있는 경우로 엄격하게 제한하고, 이러한 정정신청이 받아들여지지 않을 경우에도 별도로 의의 절차를 마련하지 않고 정정신청서 등을 국제출원과 함께 공개하여 줄 것을 신청하는 절차만을 마련하였다. 그러면서 명세서 등의 보정은 특허요건을 판단하는 각국의 국내 단계에서 이루어질 수 있도록 규정하고 있다(특허협력조약 제28조). 그 밖에 국제출원인은 ① 국제조사보고서를 받은 후 세계지식재산권 기구의 국제사무국에 보정서를 제출함으로써 국제출원의 청구범위에 대하여 보정할 수 있고(특허협력조약 제19조), ② 국제예비심사단계가 진행되는 경우에는 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 청구범위, 명세서 및 도면을 보정할 수 있다(특허협력조약 제34조 제2항). 이러한 국제출원에 관한 법령과 조약의 규정, 국제출원에서 국제조사절차가 갖는 의미와 역할 등에 비추어 보면, 이 사건 통지가 국제출원에서 원고의 실체상의 권리관계에 직접적인 변동을 일으키거나 원고가 권리를 행사함에 중대한 지장을 초래한다고 보기 어려우므로, 이 사건 통지는 항고소송의 대상이 된다고 볼 수 없다. 그러므로 이 사건 통지의 취소를 구하는 소가 부적법하다고 본 원심의 결론은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 이 사건 소의 적법성에 대한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다(2016 두45745).

② 99다59320



공유 [ 동력 - 이 (일반X) , 실, 권 ]

[ 전차 ] [ 고필공 ]

[ 특별이 ]

### 02 특허를 받을 수 있는 권리 및 특허권의 공유에 관한 설명 중 옳바른 것은?

- ① 특허권이 공유인 경우에 공유 특허권자 1인이 상속인 없이 사망한 경우에는 그 지분은 타공유자에게 균등하게 귀속된다.
- ② 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 그 지분을 이전하거나 지분을 목적으로 질권을 설정하기 위해서는 타공유자의 동의를 얻어야 한다.
- ③ 특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 전용실시권을 설정하기 위해서는 타공유자의 동의를 얻어야 하나 통상실시권을 설정하기 위해서는 타공유자의 동의를 요하지 않는다.
- ④ 특허권의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 각 공유자는 전원의 이름으로 청구할 수 있으며 공유특허권에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 하여 청구하여야 한다.
- ⑤ 특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 자기의 지분을 포기함에 있어 다른 공유자의 동의를 요하지 않는다.

#### 해설

- ① |X| 각 공유자의 지분비율로 귀속한다.
- ② |X| 특허를 받을 수 있는 권리는 다른 공유자의 동의를 받아 양도할 수는 있으나, 특허를 받을 수 있는 권리에 대해서는 질권설정이 불가능하다(법 제37조 제2항).
- ③ |X| 전용실시권 뿐만 아니라 통상실시권의 설정에 있어서도 다른 공유자의 동의를 받아야 한다(법 제99조 제4항).
- ④ |X| 공유자는 전원이 심판의 청구인 또는 피청구인이 되어야 한다(법 제139조 제3항). ~~각 공유자가 전원의 이름으로 심판을 청구할 수 있는 것은 아니다.~~
- ⑤ |O| 지분 포기시에는 타공유자에게 동의를 받지 않아도 된다. 지분이 포기되면 그 지분은 타공유자에게 그 지분 비율로 귀속되어 타공유자에게 불이익이 초래되지 않기 때문이다.

정답 ⑤

### 03 특허를 받을 수 있는 권리와 특허권의 공유에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 甲과 乙은 각각 2분의 1의 지분을 가지고 있는 공유특허권자이다. 甲은 특허제품으로 연간 2억원의 순익을 올렸으나, 乙은 특허제품을 생산하고 있지 않는 경우 乙은 甲에게 1억 원을 분배받을 수 있다.
- ② 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 통상실시권을 설정할 수 없다. 그러나 공유자의 1인이 행방불명인 경우에는 다른 공유자는 특허청의 허가를 얻어 통상실시권을 설정할 수 있다.
- ③ 특허발명의 실시를 위하여 타법령에 의한 허가 등을 받아야 하는 발명에 대하여 특허권의 존속기간의 연장등록을 받는 것은 다른 공유자에게도 이익이 되는 보존행위이므로 공유특

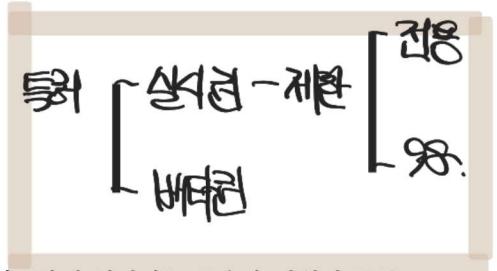


10 다음 설명 중 옳은 것으로만 연결된 것은?

- (가) 공유인 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 공동으로 특허출원을 한 후, 그 특허출원에 대하여 거절결정이 된 경우에 거절결정에 대한 심판의 청구는 보존행위이므로 공동출원인 중 1인이 그 거절결정에 대하여 심판을 청구할 수 있다. : 노청행위 → 보행위 → 가해심판
- (나) 공유인 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 그 공유자 중 1인이 지분을 처분하는 행위(중의도) 다른 공유자의 이해관계에 중대한 영향을 미치므로 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분의 양도, 포기를 할 수 없다.
- (다) 전용실시권의 설정등록이 이루어지면 설정 행위로 정한 범위내에서 특허권자와 전용실시권자가 특허발명의 실시를 할 수 있는 권리를 공유한다.
- (라) 허락에 의한 통상실시권자는 특허권자에 대하여 해당 통상실시권의 설정의 등록 절차를 청구할 수 있는 권리를 갖는다.
- (마) 특허권이 공유인 경우 공유자 1인은 타공유자의 동의를 얻은 경우 타공유자 권리범위확인 심판을 청구할 수 있다.

- ① (가), (나)
- ③ (라)
- ⑤ (다), (라)

- ② (다)
- ④ (마)



해설

- (가) |X| 공유인 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 심판을 청구함에 있어서는 공유자 전원이 공동으로 심판을 청구하여야 한다(법 제139조 제3항).
- (나) |X| 지분의 양도에 대하여는 제한이 있지만, 지분의 포기는 이러한 제한이 없다(법 제37조 제2항). 공유자의 1인이 지분을 포기한 경우에는 그 포기된 지분이 다른 공유자들에게 지분의 비율로 귀속되기 때문이다.
- (다) |X| 전용실시권자는 설정행위로 정한 범위내에서 업으로서 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 독점하며(법 제100조 제2항), 특허권자도 전용실시권의 범위내에서는 발명을 실시할 수 없다.
- (라) |O| 통상실시권은 등록하여야 제3자에게 대항할 수 있다(법 제118조 제1항). 이에 따라 통상실시권자는 특허권자에게 통상실시권의 등록에 대한 등록청구권을 갖는다고 본다.
- (마) |X| 공유인 특허권에 관한 심판은 공유자 전원이 청구인 또는 피청구인이 되어야 한다. 이를 위반한 경우 부적법한 심판청구로 각하된다.

정답 ③



# 11 · 특허권자의 의무 및 특허권의 소멸



## 01 특허권에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 특허권자는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 특허발명의 실시여부 및 그 규모 등에 관하여 보고하게 할 수 있으며 이에 응하지 아니한 경우 50만원의 과태료에 처해질 수 있다
- ② 특허권자가 특허권을 포기할 때 특허권에 관한 권리를 가진 자의 동의를 구해야만 하는 경우가 있다.
- ③ 특허권의 포기가 있는 때에는 특허권, 전용실시권 및 통상실시권은 그때부터 소멸된다.
- ④ 특허권자의 사망으로 상속이 개시되었으나 상속인이 없는 경우 그 특허권을 상속받는다.
- ⑤ 특허권, 전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정한 때에는 질권자는 특별한 경우를 제외하고는 당해 특허발명을 실시할 수 없다.

권리의 구체

특허권장 - 19

특허심판원장 - 심판 자청권 - 심판

심판장 - 특허발명의 실시여부 및 그 규모 등에 관하여 보고하게 할 수 있으며 이에 응하지 아니한 경우 50만원의 과태료에 처해질 수 있다

심사관 - 가통

개별, 특별, 등결, 보정권하

특별허용, 3년보정

### 해설

- ① |X| 법 제125조 및 제232조. 2006년 3월 3일 개정법에서는 특허권자 등의 실시보고의무 위반시 과태료부과대상에서 삭제하였다.
- ② |O| 법 제119조. 특허권에 전용실시권, 질권, 법정실시권 등을 설정한 경우라면 당해 특허권에 대한 이해관계가 있으므로 이들의 동의를 얻지 아니하고는 특허권을 포기할 수 없다.
- ③ |O| 법 제120조.
- ④ |O| 법 제124조.
- ⑤ |O| 법 제121조.

정답 ①



# 01 · 허락실시권

거동 → 거행



· 우선권보장보안정통기 **보충 OX**

· **미** **Di+D2**

· **초록** **권유**

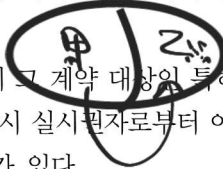
## 01 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유를 **보충**하는데 지나지 않더라도 심사 또는 심판 단계에서 제출된 바 없는 증거는 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 법원이 판단의 근거로 채택할 수 없다.
- ② 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다.
- ③ 청구범위에 기재된 발명의 구성을 기술분야에서 보통으로 채용하는 정도로 일부 변경했다면 특허발명과 효과상 특별한 차이가 없다 하더라도 특허된 것이라고 표시해서는 아니 된다.
- ④ 특허무효심판은 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것이 허용된다.
- ⑤ 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 그 계약 대상인 특허가 무효로 확정되었다면 특허권자는 과거 특허가 유효하게 존속할 당시 실시권자로부터 이미 지급받은 실시료를 모두 부당이득으로 실시권자에게 반환할 의무가 있다.

4200 반  
무효이유형변

←

**신상권**



**특무주거 : 과징금**

X  
O  
O  
O  
X

### 해설

- ① 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유를 보충하는 데 지나지 않아 출원인에게 그에 대한 의견제출의 기회를 실질적으로 주었다고 볼 수 있을 정도로 주요한 취지가 부합하면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다. 특히 이미 통지된 거절이유가 선행발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료로서 위 선행발명을 보충하여 그 의의를 분명하게 하기 위한 것은 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주된 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 등 참조).
- ② 특허발명의 특허청구의 범위 기재나 발명의 설명, 기타 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후 235 판결).
- ③ 특허된 것 등으로 표시한 물건의 기술적 구성이 청구범위에 기재된 발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 그러한 변경이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자' 라고 한다)이 보통 채용하는 정도로 기술적 구성을 부가, 삭제, 변경한 것에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니하는 등 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니한 경우에는, 위 물건에 특허된 것 등을 표시를 하는 행위가 위 규정에서 금지하는 표시행위에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2015. 8. 13. 선고 2013도10265 판결).
- ④ 특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 실령



특.선.다.후무상: **상당실시권** 2개

7개 - 선의 실시, 취소, 실시제한

대지권 (105)

특권 (104, 103-2)

13 통상실시권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 특허법 제99조의2 제2항에 따른 특허권의 이전청구에 의한 **이전등록이 있기 전에** 해당 특허가 무권리자 특허에 해당하는 것을 알지 못하고 **통상실시권을 취득한 후** 등록은 하지 않고 **국내**에서 그 특허발명을 실시한 자는 **실시한 발명 및 사업목적 범위**에서 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.
- ② **질권설정 이전에** 특허발명을 실시하고 있었던 특허권자는 그 특허권이 경매 등에 의해 타인에게 **이전**되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가질 수 있으나, 이 경우 특허권자는 특허권을 이전 받은 자에게 **상당한 대가**를 지급해야 한다.
- ③ 특허발명을 **공공의 이익**을 위하여 **비사업적**으로 실시할 필요가 특히 있는 경우는 **특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권의 허락에 관한 협의를 사전에 하지 않았어도** 재정을 청구할 수 있다.
- ④ 특허취소결정이 확정된 후 특허취소심판에 대한 **재심청구 등록 전에** **국내에서 선의로** 그 발명을 실시한 자는 재심에 의해 취소된 특허권이 **회복**되더라도 **실시한 발명 및 사업목적의 범위에서** 그 특허권에 관하여 **무상**의 통상실시권을 가진다.
- ⑤ 특허법 제107조에 따른 재정에 의한 통상실시권을 받은 자가 정기적으로 지급하도록 되어 있는 대가의 **최초 지급분을** 지급하지 아니하거나 공탁하지 아니한 경우는 재정의 효력을 잃는다.

↓  
건용, 통상 (다항요건, 무상)

강제실시권 - 선협의 중요 - 106-2. 공비. 불공정

해설

- ① 특허법 제99조의2 제2항에 따른 이전등록이 있기 전에 무권리자 특허에 대해 통상실시권을 취득한 자는 특허법 제118조 제2항과 같이 등록을 하지 않아도 대항요건을 갖추는 법정실시권을 취득한 자가 아닌 이상, 해당 특허의 등록원부에 통상실시권을 등록해서 대항요건을 갖추어야만 해당 특허가 정당권리자에게 이전되더라도 법정실시권을 가질 수 있다(특허법 제103조의2 제1항 제2호).
- ② 질권행사에 따른 법정실시권은 유상이다(특허법 제122조).
- ③ 특허법 제107조 제1항 단서
- ④ 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 법정실시권은 무상이다(특허법 제182조).
- ⑤ 특허법 제113조

정답 ①



01 특허권자 甲은 2007년 1월 乙에게 통상실시권을 설정하고, 자신과 乙이 실시하던 중에 甲의 특허권에 대해 2009년 1월에 질권이 설정되었다. 乙은 2009년 5월에 자신의 통상실시권을 丙에게 이전하였으나, 丙의 명의로 이전등록을 하지 않은 상태에서 甲의 특허권은 경매에 의하여 2010년 1월에 丁에게 이전되었다. 새로운 특허권자 丁은 甲, 乙, 丙에게 특허발명의 실시를 중단하라고 경고하였다. 이들의 법률관계에 대한 설명으로 옳은 것은? (乙의 통상실시권은 2007년 1월 설정등록을 한 상태였다.)

- ① 甲은 질권설정 이전에 특허발명을 실시하고 있던 중이므로 무상의 통상실시권자로서 丁의 경고는 부당하다.
- ② 甲에게는 특허법 제122조에 따른 통상실시권이 인정되지 않는다.
- ③ 丙은 통상실시권자이므로 丁의 경고에 대하여 정당한 권원이 있음을 주장할 수 있다.
- ④ 丙은 실시를 중단해야 하나 甲에 대하여 손해배상청구가 가능하다.
- ⑤ 어떤 것도 옳지 않다.

해설

- 2007.1. 2009.5. 2010.1.
- ①, ② |X| 법 제122조. 甲은 특허권을 목적으로 하는 질권설정 이전에 특허발명을 실시하고 있었으므로 통상실시권을 갖는다. 하지만 특허권을 이전 받은 丁에게 상당한 대가를 지급해야 하는 유상의 통상실시권이다. (대항요건)
- ③, ④ |X| 법 제118조 3항. 통상실시권의 이전이 있는 경우 등록이 제 3자 대항요건이다. 따라서 乙로부터 통상실시권을 이전 등록하였다는 사정이 없는 한 丙은 특허발명의 실시를 중단해야 한다. 丙은 민사상 甲의 위반으로 乙에 대하여 손해배상을 청구할 수 있는 것은 권리요건이다. 甲에게 손해배상을 청구할 권원을 없다. (등록: 대항요건)

정답 ⑤



# 01 · 특허심판원



part 6. 특.심. 질

## 01 특허심판원에 대한 설명으로 틀린 것으로만 연결된 것은?

part 6. 배타권 침해 실체

part 7. 배타권 침해 권리

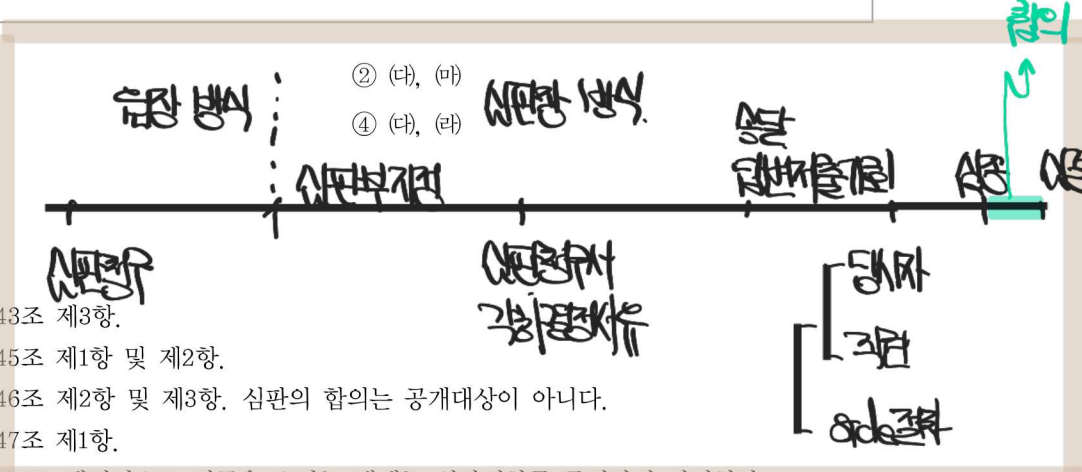
- (가) 심판관은 심판사무에 대하여는 '직무상' 독립하여 심판한다.
- (나) 심판관 합의체를 구성하는 심판관중에서 1인을 심판장으로 지정하며 심판장은 그 심판 사건에 관한 사무를 총괄한다.
- (다) 심판관 합의체의 합의는 과반수에 의하여 결정하며, 합의는 일정한 경우 일반에게 공개된다.
- (라) 심판장은 심판의 청구가 있는 때에는 청구서의 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.
- (마) 심판원에 대한 제척 또는 기피의 신청이 있는 때에는 언제나 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 한다.

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

### 해설

- (가) |O| 법 제143조 제3항.
- (나) |O| 법 제145조 제1항 및 제2항.
- (다) |X| 법 제146조 제2항 및 제3항. 심판의 합의는 공개대상이 아니다.
- (라) |O| 법 제147조 제1항.
- (마) |X| 법 제153조. 예외적으로 긴급을 요하는 때에는 심판절차를 중지하지 아니한다.

정답 ②





# 02 · 심판관의 제척 · 기피



## 01 다음은 특허심판에 관한 내용이다. 다음의 설명 중에 틀린 것은?

- ① 심판관은 자기가 제척 또는 기피 사유에 해당하는 경우 ~~특허심판장의~~ 허가를 받아 스스로 당해 사건에 대한 심판을 회피할 수도 있다.
- ② 동일한 청구항에 관련되는 특허무효심판을 청구하는 자가 수인인 경우에 청구이유가 다른 경우라도 공동으로 특허무효심판을 청구할 수 있다.
- ③ 판례는 무효심판과 같은 대상에 대한 정정심판은 서로 동일사건이라 할 수 없으므로 정정심판에 관여한 심판관이 같은 특허에 대한 무효심판에 관여하였다 하더라도 특허법 제148조 제6호의 심판관 제척사유에 해당한다고 할 수 없다고 본다. : ~~사건~~
- ④ 판례는 주된 당사자인 심판청구인이 이해관계를 갖지 아니한 경우에는 가사 보조참가인이 독립하여 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계를 가진 자라 하더라도 그로써 심판청구인의 심판청구를 적법하게 할 수는 없다고 판시하였다.
- ⑤ 판례에 따르면 심판장 ~~의~~ 심리종결통지에 관한 규정은 훈시규정이라고 할 것이므로 이에 위반하여 심결 전에 미리 심리종결통지를 하지 아니하였다고 하여도 위법하다고 볼 수는 없다고 판시하였다.

해설

- ① |X| 심판관이 법 제148조 또는 법 제150조의 규정에 해당하는 경우에는 특허심판원의 허가를 받아 당해 사건에 대한 심판을 회피할 수 있다(법 제153조의2).
- ② |O| 동일한 특허권에 관하여 법 제133조제1항·법 제134조 제1항 및 법 제137조 제1항의 무효심판 또는 법 제135조 제1항의 권리범위확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이 있는 때에는 그 전원이 공동으로 심판을 청구할 수 있는데(법 제139조 제1항), 무효심판의 경우 청구항이 청구취지에 해당하므로, 청구이유가 상이해도 무효를 구하는 청구항만 동일하면 무효심판을 함께 청구할 수 있다.

- ③ |O| 특허법원 98허1822 판결
- ④ |O| 대판 69도33 판결
- ⑤ |O| 심리종결통지를 하는 이유는 특허심판은 서면심리의 경우는 물론이건니와 구두심리의 경우에도 당사자 또는 참가인의 출석여부에 관계없이 직권으로 진행할 수 있도록 되어 있어(법 제117조, 법 제113조 제4항), 당사자 또는 참가인으로서 심판의 진행상태를 명확히 파악하기 어려운 실정으므로 심결전에 이들에게 미리 사건이 심결을 함에 성숙하였음을 알림으로써 심리의 진행상황을 알리지시켜 심결절차의 공정과 촉진을 기하고자 함에 있다고 보여진다. 그러므로 심판장은 심결전에 반드시 심리종결의 통지를 하여야 하나 다만 위 심리종결통지에 관한 규정은 훈시규정이라고 할 것이므로 이에 위반하여 심결전에 미리 심리종결통지를 하지 아니하였다고 하여도 위법하다고 볼 수는 없는 것이다(대판 1984.1.31. 선고83후71).

A → A1

특허심판

정정심판

A1, A2, A3, A4

초청

A1, 정정심판

A1

정정심판

A1, A2, A3, A4

정답 ①



항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다.

그리고 여기서 '우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항'이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

정답 ③

### 13 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 특허권 공유자 중 일부가 다른 공유자는 특허법 제33조 제1항 본문의 규정에 위반된 무권리 자임을 주장하며 특허무효심판을 제기한 경우 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없으므로 위 심판청구는 무효사유에 해당하여 앞서 부적법하여 각하되어야 한다.
- ② 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서는 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 물건 자체이므로 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악해서는 아니되고, 제조방법 자체를 고려할 필요 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 판단해야 한다.
- ③ 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 특허청구범위의 보호범위는 특허침해소송이나 권리범위확인심판에서도 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건 전체로 보아야 하며, 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있더라도 마찬가지이다.
- ④ 특허출원된 발명의 내용에 불명확한 부분이 있으면 통상의 기술자에 의하여 용이하게 이해되고 재현될 수 있다 하더라도 적법한 청구범위의 기재라고 볼 수 없다.
- ⑤ 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 제출한 새로운 증거자료는 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니한다 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 제출된 바 없는 증거이므로 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 없다.

甲) 乙.  
 특허청구범위: 권리분할

제조방법 판단

43400反  
 의식적제외  
 ↓  
 제정해법리

4200-1

#### 해설

- ① 특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하

- ③ 특허무효심판은 공유자 전원이 피청구인이 되어야 하며 일부만이 피청구인이 된 경우는 특허법 제139조 제2항에 위배된다고 보아 각하심결한다. 때문에 일부 지분에 대한 특허무효심판은 허용되지 않는다. 참고판례를 아래에 소개한다.

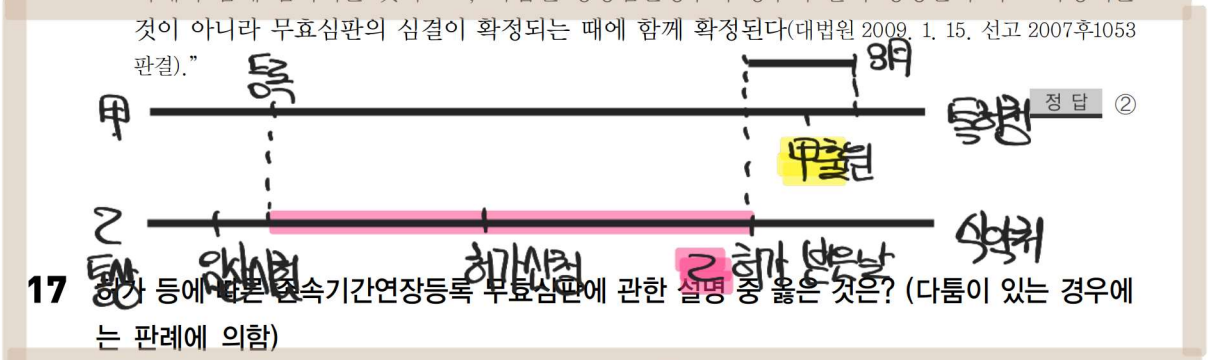
“특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2432 판결).”

- ④ 권리범위확인심판에서 대상 특허권에 신규성 무효사유(출원 전 공지공용의 것)가 있으면 권리범위를 인정하지 않는다. 참고판례를 아래에 소개한다.

“특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차나 특허의 의신청절차를 거쳐 무효로 하거나 취소할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판 등에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결 등이 확정되지 않는 한 유효한 것이고 다른 절차에서 그 특허가 당연무효라고 판단할 수 없지만, 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 등 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다(대법원 2004. 2. 27. 선고 2003도6283 판결).”

- ⑤ 특허무효심판 내에서의 정정청구는 정정 부분만이 따로 확정되지 않고 특허무효여부의 확정시 정정 부분도 함께 확정된다. 참고판례를 아래에 소개한다.

“특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다(대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결).”



17 허가 등에 따른 존속기간연장등록 무효심판에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 설정등록일 이후 약사법에 따라 통상실시권자가 허가 등을 받는 과정에서 절차가 지연되었으나 그 사유가 특허권자의 귀책사유로 인한 경우가 아니라면 위 지연된 기간은 존속기간연장의 범위에 포함된다. ~~틀림~~
- ② 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과한다는 사유로 존속기간연장등록에 대하여 무효심판을 청구하는 자는 그 사유에 대하여 주장·증명할 책임을 진다. ~~틀림~~
- ③ 식품의약품안전처 내 어느 심사부서에서 보완요구가 이루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구사항에 대한 심사가 진행되지 못하였다면 그 동안 다른 심사부서에서 심사 등의 절차를 진행하고 있었어도, 위 기간은 허가를 위하여 소요된 기간으로 볼 수 없다. ~~틀림~~
- ④ 허가 등에 따른 연장된 존속기간의 효력은 허가 등의 대상 품목의 실시로 제한된다. ~~틀림~~
- ⑤ 허가 등을 신청할 당시부터 통상실시권의 등록을 마치지 아니한 자가 허가 등을 받았다면 이는 존속기간 연장등록무효사유에 해당한다. ~~틀림~~

특허인                  피청원인  
 특허권                  이해관계인  
 소                  이해관계인                  특

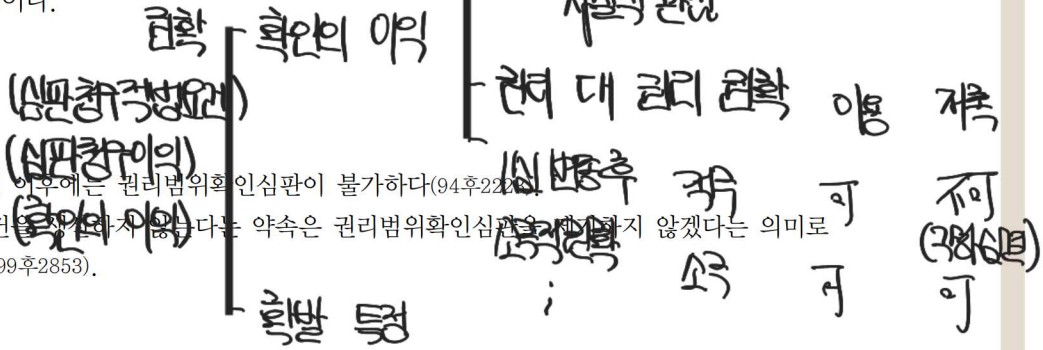
**03 권리범위확인심판에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)**

- ① 특허가 방법발명인 경우 특허권자 또는 이해관계인은 그 방법의 실시에만 사용하는 물건과 대비하는 물건을 심판청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다.
- ② 특허권이 소멸되었을 경우에는 그 소멸 이후에는 권리범위확인 심판이 없다.
- ③ 특허발명에 침해가 되는 물건에 대하여는 생산하지 않을 것을 약속한 서약서를 작성한 자는 그 특허발명에 대해 권리범위확인심판을 청구할 이해관계가 없다.
- ④ 확인대상발명은 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다.
- ⑤ 확인대상고안이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때는 특허심판원이나 법원이 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다.

권리 vs 손해  
 침해자  
 특허권 소멸 후 권리  
 특허권 소멸 후 권리 (소멸 후 권리)

**해설**

- ① 2003후1109
- ② 특허권이 소멸된 이후에는 권리범위확인심판이 불가하다(94후2222)
- ③ 침해가 되는 물건을 생산하지 않겠다는 약속은 권리범위확인심판을 청구하지 않겠다는 의미로 해석할 수 없다(99후2853).
- ④ 2010후3356
- ⑤ 2003후656



[심판] A+B

제외 a'+b'+c

**04** 다음은 권리범위확인심판에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 확정되어도 그 기판효는 확인대상 발명에만 미치는 것이지 이와 다른 현실적으로 실시하고 있는 발명에는 미친다고 볼 수 없다.
- ② 전용실용성자도 적극적 권리범위확인심판의 청구인이 될 수 있다.
- ③ 적극적 권리범위확인 심판에서 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 난 후 피심판청구인이 불복하여 특허법원에 계속 중 확인대상발명이 등록된 경우에 심결 후 등록된 사실을 고려하면 권리 대 권리 간의 단독적 권리범위확인심판이 되어 부적법하므로 특허법원에서는 심결을 취소하여야 한다.
- ④ 특허권의 권리범위확인 심판에서는 현존하는 특허권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로, 일단 적법하게 발생한 특허권이라 할지라도 그 특허권이 소멸되었을 경우에는 그 소멸 이후에는 그 권리범위확인 이익이 없고, 이 후 계속 중 존속기간 만료로 소멸된 경우도 동일하다. (가 판례의 태도이다.)

특허권  
 적극 권력 특권  
 통신허(180) 특권 등

05 권리범위확인심판에 대한 설명으로 틀린 것으로 연결된 것은?

- (가) 판례에 따르면 특허권이 소멸된 후에 청구된 권리범위 확인심판은 심결각하되어야 한다.
- (나) 권리범위 확인심판을 청구할 수 있는 자는 특허권자, 전용실시권자 및 이해관계인이다.
- (다) 판례에 따르면 확인대상발명이 물건발명이기는 하지만 실시발명의 설명서에 그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 경우 방법발명인 특허발명과 대비하여 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있다.
- (라) 적극적 권리범위확인심판을 청구하는 특허권자는 심판청구서에 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 하며, 피청구인이 실시하고 있는 발명과 비교하여 다른 경우 심판청구서의 설명서 및 도면을 보정하여도 요지변경으로 허용되지 않는다.
- (마) 권리 대 권리간 적극적 권리범위확인심판의 경우 판례는 원칙적으로 부정하나 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 허용된다고 판시하였다.

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

심판청구서 보정

② (나) (마)  
 ④ (라) 적극 권력 + 통신허 + 실시 권력

해설

- (가) | O | 대법원 1970.3.10 선고 68후21 판결. 특허권의 권리범위확인 심판은 현존하는 특허권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로 특허권이 소멸되었을 경우에는 그 확인의 이익이 없다.
- (나) | O | 135조. 전용실시권자도 권리범위확인심판의 청구권 주체가 인정된다.
- (다) | O | 대법원 2004.10.14 선고 2003후2164 판결.
- (라) | X | 법140조 2항 3호. 확인대상발명이 실시대상발명과 다른 경우 확인의 이익이 없어 부적법 각하되며 새로이 권리범위확인심판을 청구하여야 하는 소송경제 및 심판사건지연의 문제가 있었다. 이에 개정법은 소송경제 및 심판사건지연을 방지하고자 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면의 보정을 요지변경으로 보지 아니한다.
- (마) | O | 대법원 2002.6.28. 선고 99후2433 판결. 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하고, 다만 예외적으로 양 고안 모두 실용신안법 제11조 제3항에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상 고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다.

(보정불가사안)

정답 ④

⑤ | OI 대법원 2004.10.28. 선고 2003후2454 판결

특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 여러 기재 내용 중 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 지는 것이 원칙이며, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다.

정답 ②

16 대법원 판례의 태도로 옳지 않은 것은?

① 전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 않았던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 전제로 한 증거의 선행기술에 추가적, 보충적으로 결합하여 판단하는 경우 등과 같이 후행 심판청구에 대한 판단 내용이 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없는 경우에는, 확정된 심결과 그 결론이 결과적으로 달라졌다고 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다.

② 발명의 설명의 기재에 오류가 있다고 하더라도 그러한 오류가 청구항에 기재되어 있지 아니한 사항에 관한 것이거나 청구항에 기재된 발명의 실시를 위하여 필요한 사항 이외의 부분에 관한 것이어서 그 오류에도 불구하고 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우라면 이를 들어 구 특허법 제42조 제3항에 위배된다고 할 수 없다.

③ 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 그 고안의 동일성이 인정된다고 인정되는 경우에는 특허법 제140조제2항에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 않는다.

④ ~~확인대상발명의 구성이 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재되어 있는 경우에는, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 확인대상발명의 설명서나 도면 등의 기재와 기술상식을 고려하여 그 구성의 기술적 의미를 명확하게 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다면, 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 확인대상발명의 구성이 구체적으로 기재된 것일 수 없다. 다만 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있더라도, 그 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단할 수 없는 경우에 한하여 확인대상발명이 특정되지 않은 것으로 보아야 한다.~~

⑤ 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특성에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 하며, 확인대상발명이 적법하

일사부재리

유연성

동결심판

보안심판 확정

DI = DB

DI+DE

결론반복

(201), (202)

"유", "보안심판"

초상권 기술자

이해

미필적 검토 + 이해

4200 심제 실시지 - 청구항 기재

외변명 : 청구 심판청구서 보정 심판청구서

발명

대비

다른지 대비

발명 + 대비

다른지 대비

# 136㉑ 특허 소멸 후 (소멸시효) 특·권·권

03 다음은 정정과 관련된 판례에 관한 설명이다. 틀린 것으로만 연결된 것은?

- (가) 정정심판 계속 중에 무효심결이 확정된 경우 특허법 제136조 제7항 규정의 취지는 무효심결이 확정된 경우 더 이상 정정을 할 수 없다는 취지를 명확히 한 규정일 뿐, 무효심결의 확정 전에 청구된 정정의 허가 여부를 판단하여야 한다는 취지의 규정이라고 할 수는 없으므로, 특허무효심결이 확정되었을 때에는 특허권은 처음부터 존재하지 아니한 것으로 보므로, 무효로 된 특허의 정정을 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정을 구할 이익은 없으므로 부적법하다고 판시했다.
- (나) 침해죄를 근거로 하는 형사소송이 대법원에 계류 중에 정정심결이 확정된 사안에서 판례는 정정 전에 행하여진 피고인의 제품 제조, 판매행위가 특허권 침해죄에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 정정 전의 청구범위를 침해대상 특허발명으로 삼은 원심은 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 정한 재심사유에 준하는 위법이 있어 파기되어야 한다고 판시했다.
- (다) 판례는 특허권침해금지 청구소송의 상고심 계속 중에 당해 특허발명의 명세서에 대한 정정심결이 확정되면, 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 정한 재심사유가 있으므로, 원심판결은 판결에 영향을 미친 법령위반의 위법을 이유로 파기되어야 한다고 판시했다.
- (라) 판례는 특허의 무효심판사건이 상고심에 계속 중 당해 특허의 정정심결이 확정된 경우, 그 특허발명은 특허법 제136조 제10항에 의하여 전정 호의 명세서대로 특허출원이 되고 특허권의 선정등록이 된 것이므로 정정 전의 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 판단한 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있어 판결에 영향을 끼친 법령위반이 있다고 한 바 있다.

사실상 변종수 권리행위 개시사유X. 권력 권익상

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

**해설**

(가) |이 대법원 2005. 3. 11. 선고 2003후2294 판결은 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제63조 제8항에서 '정정허가심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 제97조 제1항 제1호의 심판에 의하여 무효가 된 후에는 예외로 한다'고 규정한 것은 유효하게 존속하였던 특허권이 존속기간의 만료, 등록료의 불납 등의 사유로 소멸한 후에도 특허를 무효로 할 수 있도록 한 규정(같은 법 제69조 제4항)에 대응하여, 특허권자에게 정정에 의하여 특허의 무효사유를 소급적으로 해소할 수 있는 권한을 예외적으로 부여한 것이고, 위 규정의 단서 조항은 그러한 취지에서 무효심결이 확정된 경우 더 이상 정정을 할 수 없다는 취지를 명확히 한 것일 뿐, 무효심결의 확정 전에 청구된 정정의 허가 여부를 판단하여야 한다는 취지의 규정이라고 할 수는 없다.

**해설**

- ① |O| 대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081
- ② |O| 대법원 2007. 4. 27. 선고 2006후2660
- ③ |O| 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012후3404
- ④ |O| 대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후2526
- ⑤ |X| 대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후620

특허법 제136조 제10항에 의하여 정정심결이 확정된 때에는 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원되고 이후 이에 입각하여 특허권 설정등록까지의 절차가 이루어진 것으로 간주하는 것은 무효부분을 포함하는 특허를 본래 유효로 되어야 할 범위 내에서 존속시키기 위한 것이므로, 조약에 의한 우선권 주장의 기초가 된 최초의 출원서 또는 출원공개된 출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 그 후 정정되었다 하더라도, 그 정정내용이 조약에 의한 우선권 주장의 기초가 된 발명의 내용 또는 신규성·진보성 판단에 제공되는 선행기술로서의 발명의 내용에 영향을 미칠 수 없다.

정답 ⑤

**13** 특허법 제132조의17(특허취소신청절차에서의 특허의 정정), 특허법 제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정), 특허법 제137조(정정의 무효심판절차에서의 특허의 정정) 및 특허법 제136조(정정심판)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

정정심판

정정심판

ㄱ. 정정심판과 달리 정정청구는 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일 부터 1개월 이내의 기간, 및 특허법 제136조 제6항에 따른 정정불인정이익통지에 대한 의견제출기간에만 취할 수 있다.

ㄴ. 정정청구 또는 정정심판에서 정정을 하는 것으로 확정되면 정정 후의 명세서 또는 도면 기재된 사항이 특허출원 개, 특허결정 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다. : **오류**

ㄷ. 특허취소신청 또는 특허무효심판 청구된 청구항을 정정하는 경우는 특허법 제136조 제5항에 따른 특허출원을 하였을 때 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다는 요건을 적용하지 않는다.

ㄹ. 정정심판에서 정정한 명세서 또는 도면의 보정은 심리종결이 통지되기 전까지 가능하다. 정정청구에서 정정한 명세서 또는 도면의 보정은 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 특허법 제136조 제6항에 따른 정정불인정이익통지에 대한 의견제출기간에 할 수 있다.

ㅁ. 청구범위의 함축, 잘못 기재된 사항의 정정, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우는 모두 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다.

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

참  
빙  
취

정정청구

정정심판

정정심판

정정심판

정정심판 vs 정정청구

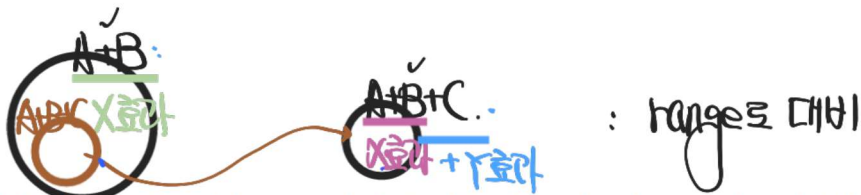
간. 잘. 명  
특정도 최면  
실용변근지  
독립통지요건

특위. 특허 제외

**해설**

- ㄱ. 정정심판은 심결이 확정될 때까지 취하할 수 있는 반면(특허법 제161조 제1항 본문), 정정청구는 정해진 기간에만 취하할 수 있다(특허법 제132조의17 제4항, 제133조의2 제5항, 제137조 제4항에서 제133조의2 제5항 준용).
- ㄴ. 이를 정정의 소급효라고 한다(특허법 제136조 제10항, 정정청구 규정에서 모두 제136조 제10항을 준용).
- ㄷ. 특허취소신청 또는 특허무효심판청구된 청구항을 정정하는 경우는 독립특허요건을 정정요건으로 보지 않는다(특허법 제132조의17 제5항, 제133조의2 제6항). 예컨대 독립특허요건을 갖추지 않은 청구항의 정정이 있으면 정정은 인정하되, 특허취소결정 또는 특허무효심결을 한다.
- ㄹ. 특허법 제136조 제11항 vs 특허법 제132조의17 제3항 후단, 제133조의2 제4항 후단, 제137조 제4항 후단
- ㅁ. 잘못 기재된 사항의 정정만큼은 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다(특허법 제136조 제3항 단서).

정답 ④



**14 특허의 정정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)**

- ① 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 정정 전후의 청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하여야 한다.
- ② 독립항을 그대로 두고 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 종속항을 추가하는 정정은 허용될 수 없다.
- ③ 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유라 하더라도 정정의견제출통지서에 기재되어 있지 아니한 내용으로 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나 심결취소청구를 기각하는 것은 허용되지 않는다.
- ④ 잘못된 기재를 정정하는 경우란 명세서의 도면 전체의 기재에 대해 기술분야의 기술상식에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 고치는 경우를 의미한다.
- ⑤ 청구범위 감축의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 할 수 있는데 여기서 명세서 또는 도면에 기재된 사항이란 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원자의 기술상식으로 볼 때 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지로 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함한다.

**해설**

- ① 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단되어야 한다. 그리고 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측





## 01 정정심판 및 정정무효심판에 관한 판례의 태도로 틀린 것은?

[ 재단사유 X

[ 정정권 명도 심판

- ① 판례는 특허의 무효심판사건이 상고심에 계속 중 당해 특허의 정정심결이 확정되어도 정정 전 명세서로 심리하여 원심판결에 위법이 있는 경우에 한해 원심판결을 파기해야 한다고 판시한 바 있다. = 재심심판 후
- ② 판례는 정정심판은 하나의 기술사상에 기초한 것으로 일체로서 정정을 구하는 것인바 일부 인용 또는 일부기각심결은 인정되지 않는다고 한다. 정정을 취소
- ③ 판례는 특허발명이 청구범위를 실질적으로 변경한 내용으로 정정된 것이라고 하더라도 정정의 무효심판에서 그 위법여부를 다룰 수 있음은 별론으로 하고, 정정된 특허발명을 당연히 무효라고 할 수 없다고 한다.
- ④ 판례는 특허무효심결이 확정되었을 때에는 특허권은 처음부터 존재하지 아니한 것으로 보므로, 무효로 된 특허의 정정을 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정을 구할 이익도 없게 된다. 다만 정정에 의하여 무효사유가 없어지면 재심의 이익이 있으므로 정정심판 계속 중 무효심결이 확정된 경우에는 그대로 심리를 진행해야 한다고 판시하고 있다. = 0000
- ⑤ 판례는 청구범위를 정정하는 것이 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지를 판단해야 한다고 한다. range라.

## 해설

- ① |O| 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다. 상고심은 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 실체적 판단이 잘못되었다고 원심을 파기환송하게 되면, 환송 후 원심은 정정 후 명세서 등을 대상으로 다시 심리한 후 판단하게 된다(대법원 2016후2522). 즉 상고심에서는 원심 변론종결 후 정정심판이 제기되어 정정이 확정되어어도 정정 전 명세서로 심리한다.
- ② |O| 특허법원 2000.7.21. 선고 99허2174 판결. 특허발명의 복수의 청구항에 대한 정정이 청구되었다고 하더라도 그것이 하나의 기술사상에 기초한 것이므로 일체로서 정정을 구하는 취지라고 해석하여 그 일부 항에 정정불허 사유가 존재하는 한 전체에 대한 정정을 허용할 수 없다.
- ③ |O| 대법원 2003.1.10. 선고 2002후1829 판결.
- ④ |X| 대법원 2005.3.11. 선고 2003후2294 판결. 판례는 특허무효심결이 확정되었을 때에는 특허권은 처음부터 존재하지 아니한 것으로 보므로, 무효로 된 특허의 정정을 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정을 구할 이익도 없게 된다. 한편, 구 특허법 제63조 제8항에서 “정정허가심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 제97조 제1항 제1호의 심판에



# 15 · 통상실시권허여심판



## 01 통상실시권허여심판에 관한 설명 중 틀린 것은 다음 중 몇 개인가?

[2000년 기출]

- (가) 타인의 특허발명을 실시하고자 할 경우 이용발명의 특허권자가 아닌 자도 심판을 청구할 수 있는 경우가 있다.
- (나) 타인의 특허발명에 비하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술상의 진보를 가져올 때에만 통상실시권을 허여할 수 있다.
- (다) 통상실시권자가 책임질 수 없는 사유에 의하여 대가를 지급할 수 없을 때에는 그 대가를 공탁하여야 한다.
- (라) 통상실시권을 허여한 자도 일정조건하에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다.

- ① 4개
- ② 3개
- ③ 2개
- ④ 1개
- ⑤ 없다.

### 해설

- (가) |이 통상실시권허여심판은 이용발명의 특허권자 이외에 이용발명의 전용실시권자 및 통상실시권자도 청구할 수 있다(법 제138조 제1항).
- (나) |이 법 제138조 제2항.
- (다) |이 법 제138조 제4항.
- (라) |이 법 제138조 제3항(크로스라이센스).

A > A̅ : 적용 : 366  
A < A+B : 이용

정답 ⑤

## 02 甲은 발명 A에 대한 특허권자이다. 발명자 乙은 특허발명 A를 이용 개량하여 발명 B를 완성하였고 이후 특허출원하여 특허등록이 되었다. 甲과 乙에 대한 법률관계로서 틀린 것은?

- ① 乙이 발명 B를 실시하기 위해서는 먼저 甲의 허락을 받기 위한 협의가 선행되어야 하고 허락하지 아니하거나 허락을 받을 수 없는 경우에 비로소 통상실시권허여심판을 청구할 수 있다.
- ② 乙이 甲에 대하여 통상실시권허여심판을 청구하기 위해서는 발명 B가 발명 A에 비하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보가 있어야 한다.
- ③ 乙이 甲에 대하여 통상실시권허여심판을 청구하는 경우 심판비용부담자는 피청구인인 甲이다.
- ④ 통상실시권허여심판에 의하여 甲이 乙에 대하여 통상실시권을 허여한 경우 甲도 발명 B에 대하여 일정한 경우 乙에 대한 통상실시권허여심판을 청구할 수 있다.
- ⑤ 乙이 통상실시권허여심판에 의하여 허여 받은 통상실시권은 乙의 특허권과 함께 이전되고 당해 특허권이 소멸된 때에는 함께 소멸된다.

상대방당 820 조현중 특허법 객관식 | PART 9. 특허심판 및 특허소송

결정계 (특제) - 청구부담 (과제)

당사자계 [ 피소가 부담 (여의有) ]

동일허 - 청구부담 (과제)

1380 : 선형의 + 상공-중-가진

106-2  
107 [ 공공+비행 ]  
불공에게

1380③ : 선형의 + 1380



효력제한기간 2개.

### 01 특허법상 재심에 관한 다음의 설명 중 옳은 것은?

- ① 무효로 된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우 특허무효심결의 확정과 재심청구 등록 전까지의 사이에 그 특허발명을 **약의**로 실시한 행위는 특허권의 침해행위가 되는 경우가 있다.
- ② **사해심결**에 대하여 불복하여 재심을 청구하는 제3자는 당해 심판의 청구인 또는 피청구인을 피청구인으로 하여야 한다.
- ③ 특허법 제183조에 따른 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권은 무상이다.
- ④ 재심사유가 심결확정 후에 생긴 때에는 심결확정 된 날부터 3년을 경과한 때에는 재심을 청구할 수 없다.
- ⑤ 재심기간을 초과하여 재심을 청구한 경우는 기각된다.

78 → 138 → 183

법정실시권 [직선] 후 - 183조

특허무효심결 ~ 재심  
개발기간 확정  
권속 X 확정  
선의 ✓

통상허용권 ~ 재심 : 유상

#### 해설

- ① |O| 재심에 의해 회복한 특허권의 효력이 제한되는 것은 무효심결 확정 후 재심청구등록 전의 선의의 실시 등이므로 약의의 실시는 특허권의 효력이 미치지 되어 침해행위가 된다(법 제181조).
- ② |X| 청구인과 피청구인을 공동피청구인으로 하여야 한다(법 제179조 제2항).
- ③ |X| 유상이다(법 제183조 제2항).
- ④ |X| 심결확정 후 3년을 경과한 때에는 재심을 청구할 수 없는 것이 원칙이다(법 제180조 제3항). 그러나 재심사유가 심결확정 후에 생긴 때에는 그 사유가 발생한 날의 다음날부터 기산한다(법 제180조 제4항).
- ⑤ |X| 재심사유에 해당하지 않거나 재심기간을 초과하여 재심을 청구한 경우는 부적법하여 각하된다.

정답 ①

**03 특허법상 특허법원의 심결취소소송절차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)**

- ① 특허법원에서 주장하지 아니하였다가 **상고심**에 이르러 비로소 주장하는 새로운 사실은 적법한 상고이유가 될 수 없다.
- ② 당사자 또는 참가인에 한하여 심결에 대한 소를 제기할 수 있고, 해당 심판이나 재심에 참가 신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자는 이를 제기할 수 없다.
- ③ 심결취소소송에 있어서 심리판단의 대상이 되는 것은 심결의 위법성 일반으로서 실체상의 판단의 위법과 심판절차상의 위법이 그 대상에 포함된다.
- ④ 행정소송인 심결취소소송에서도 원칙적으로 **변론주의**가 적용되므로 자백 또는 자백간주도 인정된다. (행정소 중 행정소)
- ⑤ 특허법원의 판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.

심결  
- 절차  
- 권한에 관한  
심결 사실, 법률상 기준

**해설**

- ① 법률심인 대법원의 상고심에서는 사실심과 달리 새로운 사실은 특별한 사정이 없는 한 적법한 상고이유가 될 수 없다(대법원 1997. 12. 12. 선고 97누12235 판결, 대법원 2001. 4. 27. 선고 99다17319 판결, 2002. 7. 12. 선고 2002다19254 판결).
- ② 참가신청이 거부된 자도 특허법원에 불복할 수 있다(특허법 제186조 제2항).
- ③ 심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법 여부이다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결). 즉 실체적 위법만이 아니라, 예컨대 “~ 하여야 한다” 등의 절차 진행 없이 이루어진 심결은 절차적으로 위법한 심결로서 특허법원에 불복하여 취소시킬 수 있다.
- ④ 참고판례를 아래에 소개한다(대법원 2006. 8. 24. 선고 2004후905 판결).  
“행정소송의 일종인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되어 주요사실에 대해서는 당사자의 불리한 진술인 자백이 성립하는바, 특허발명의 진보성 판단에 제공되는 선행발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 주요사실로서 당사자의 자백의 대상이 된다.”
- ⑤ 특허법원에서 심판원의 심결 또는 결정을 취소하면, 심판원에서 다시 심리하며, 이때 특허법원에서 취소한 이유에 대해서는 심판원이 기속되어 이전과 같은 판단을 또 다시 반복할 수 없다(특허법 제189조 제3항). 아래에 상표사건이기는 하나 참고판례를 소개한다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후 96 판결).  
“심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고, 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 반복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 한다.”

정답 ②

심판비용부담 } → 뭣X  
 138 중 비용

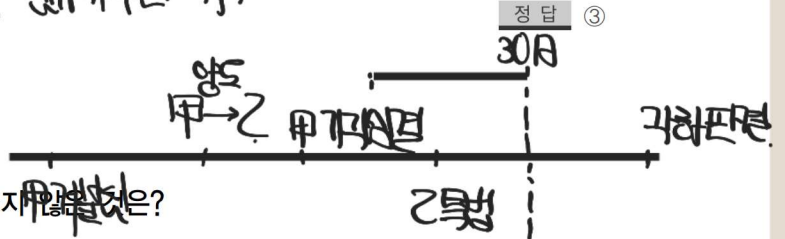
특정 기본 부호로 하는 이상 심결의 위법을 들어 그 취소를 청구함에 있어서는 직권조사사항을 제외하고는 그 취소를 하는 자가 취소의 위법사실을 먼저 주장하여야 하고, 따라서 법원이 당사자가 주장하지도 아니한 법률요건에 대하여 판단하는 것은 변론주의 원칙에 위배된다(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후3509 판결).

대법원 판례

- ⑤ 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장은 거절결정의 이유 외에도 심사나 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 사유 및 이와 주요한 취지가 부합하는 사유를 해당 심결의 결론을 정당하게 하는 사유로 주장할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 이를 심리·판단하여 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2004후356 판결, 대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결, 대법원 2016. 8. 24. 선고 2015후1997 판결).

당.할. 해.거.된.자.

특허청



05 심결취소소송에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자도 심결의 취소를 구하는 소송을 제기할 수 있다.
- ② 거절결정불복심판의 기각심결에 대해 심결취소소송을 제기하는 경우에는 특허청장을 피고로 하여야 한다.
- ③ 법원은 심결취소소송의 판결에 대해 상고가 제기되었을 때는 지체 없이 그 취지를 특허심판원장에게 통지하여야 한다.
- ④ 심결 중 심판비용의 부담을 정한 부분에 대해서는 독립하여 심결취소소송을 제기할 수 없다.
- ⑤ 특허취소신청에 대한 특허취소결정 및 기각결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다.

특허청, 특허심판원 - 18조

해설

파괴적, 결정(특위), 당사자에게 신청서 기각판결 - 무판사

- ① 특허법 제186조 제2항 제3호
- ② 특허법 제187조
- ③ 특허법 제188조 제1항
- ④ 특허법 제186조 제7항.
- ⑤ 특허취소신청의 기각결정은 불복할 수 없다(특허법 제186조 제1항).

취 무효판결인 중 양과 : 무효판결

정답 ⑤

1심, 특허법원, 대법원

06 심결취소소송에 대한 특허법 및 판례의 태도로 틀린 것은?

- ① 심결취소소송은 행정소송의 일종인 항고소송에 해당하므로 주요사실에 대해 자백이 성립하지 않는다.
- ② 청구의 취지로 당사자, 참가의 또는 당해 심판이나 재심이 청구신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자도 포함된다.

거로 삼을 수는 없다. (대법원 1995.11.10. 선고 95누8461 판결 등) 따라서 틀린 지문이다. 다만, 판례는 위②와 같이 본안과 관련이 없는 소송요건과 관련하여서는 심결시 이후에 발생한 사실도 고려한다.

정답 ④

11 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정한 것으로 보는 것이 타당하다.
- ② 특허심판단계에서 소극적으로 하지 않았던 주장을 심결취소소송단계에서 하였다는 사정만으로 금반언 내지 신의칙에 위반된다고 볼 수 없으므로, 특허심판단계에서 확인대상발명을 실시하고 있지 않다는 주장을 하지 않았다고 하더라도 심결취소소송단계에서 이를 심결의 위법사유로 주장할 수 있다.
- ③ 특허발명의 진보성 판단에 제공되는 선행 발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 주요사실로서 당사자의 자백의 대상이 되는바, 그렇다면 심결취소소송을 심리하는 법원으로서는 피고의 자백에 반하는 판단을 하여서는 아니 된다.
- ④ 특허심판원이 특허법원의 취소판결에 따라 다시 심판을 진행하면서 당사자로 하여금 취소판결의 소송절차에서 제출되었던 증거를 다시 제출하도록 통지하였으나 당사자로부터의 증거제출이 없어 이를 실제로 제출받지 아니한 채 심결을 하였다면, 당사자에게 증거조사 결과에 대한 의견을 제출할 기회를 주지 않았거나 증거의 제출로 인한 정정청구의 기회를 박탈한 위법이 있다고 할 수 있다.
- ⑤ 권리범위확인심판이 계속 중 침해소송이 확정된 경우, 권리범위확인심판의 확정된 심결이 민사·형사 등 침해소송을 담당하는 법원을 기속하지는 못한다고 하더라도, 특별한 사정이 없는 한 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다.

대체 심결 중

대체 가능한 것만

990각호 제1

특정심대범위

088e1) 무제한

088e1-1) 적극적권한

회발 불시청

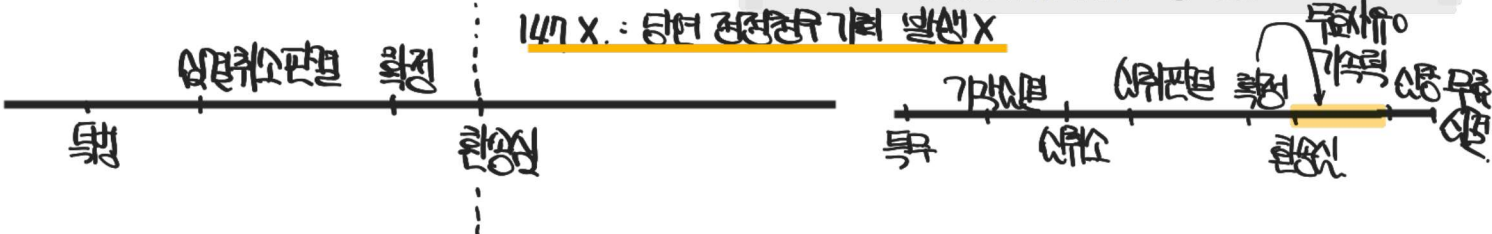
- 해설
- ① | O | 대법원 2010.5.27. 선고 2010후296 판결
  - ② | O | 대법원 2007.5.28. 선고 2007후4410 판결
  - ③ | O | 특허발명의 진보성 판단에 제공되는 선행 발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 주요사실로서 당사자의 자백 대상이 되는바, 피고는 원심 제2차 변론기일에서 '비교대상발명 1, 4는 위 구성 11을 구비하고 있지 않다'는 취지로 진술한 바 있고 피고 진술하는 비교대상발명 1, 4는 이 사건 특허발명의 진보성 판단에 제공된 원심 판시의 선행발명 1, 2를 가리키는 것으로 볼 여지가 있으므로, 원심으로서 피고의 위 진술이 원심 판시의 선행발명 1, 2의 기술내용에 관한 것인지를 살펴, 만일 그렇다면 피고의 자백에 반하는 판단을 하여서는 아니 된다(대법원 2006.8.24. 선고 2004후905 판결).
  - ④ | X | 특허심판원이 특허법원의 취소판결에 따라 다시 심판을 진행하면서 당사자로 하여금 취소

088e2) 정정제 (특)

088e3) 보강항위법 - 공개 심결 취소

088e4) 양사재대反 - 심결시

147 X : 다른 정정청구 기회 발생 X



**02** 국제특허출원에 있어서 특허청장의 보완 명령에 따라 출원인이 그 보완 명령에 관계되는 서면을 제출하는 경우에 서면의 도달일을 국제출원일로 인정하는 경우가 아닌 것은?

[2013년 기출]

- ① 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 않은 외국인의 경우
- ② 국제특허출원서에 대해 출원한 발명의 보호가 요구되는 「특허협력조약」의 체약국을 지정하지 않은 경우
- ③ 발명의 설명 및 청구범위가 국어, 영어 또는 일본어로 작성되어 제출되지 아니한 경우
- ④ 출원인의 성명이나 명칭을 기재하지 아니한 경우
- ⑤ 발명의 명칭이 기재되지 아니한 경우

**해설**

- ① |O| 법 제194조 제1항 제1호
- ② |O| 법 제194조 제1항 제4호
- ③ |O| 법 제194조 제1항 제2호, 시행규칙 제91조
- ④ |O| 법 제194조 제1항 제4호
- ⑤ |X| 법 제195조, 보정명령 대상임

정답 ⑤

국어  
 영어  
 일어  
 part 1.  
 국·인·발·청·표·거·인  
 내국인  
 개나라  
 공동

**03** 국제출원에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 대한민국에 주소 또는 영업소를 가지지 아니한 외국인이라도 우리나라에 국제출원을 할 수 있는 경우가 있다.
- ② 국제출원인이 국어로 출원서와 발명의 설명, 청구범위, 필요한 도면 및 요약서를 특허청장에게 제출한 경우 국제출원일이 인정된다.
- ③ 국제출원의 출원서에 발명의 명칭의 기재가 없다면 국제출원일이 인정되지 아니하다.
- ④ 국제출원일로부터 4월의 기간 내에 보완사유를 발견한다면 그 국제출원은 취하 간주된다.
- ⑤ 국제출원의 출원서에 발명자의 성명 및 주소나 영업소를 반드시 기재하여야 하는 것은 아니다.

**해설**

- ① |O| 법 제192조 제3호 및 제4호. 대한민국 국민이나 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인과 공동으로 국제출원을 하거나 그들을 대표자로 하여 국제출원하는 경우라면 국제출원을 할 수 있다.
- ② |O| 법 제193조 및 법 제194조. 구법에서는 국제출원시 출원서는 영어 또는 일어로 작성해야 하고 발명의 설명, 청구범위, 필요한 도면 및 요약서는 국어, 영어 또는 일어로 작성해야 하였다. 따라서 국어로 출원서를 작성한 경우라면 국제출원일이 인정되지 아니하였다. (법 제194조 제1항 제2호) 그러나, 개정법(2009년1월1일 시행)에서는 국어로 국제출원서 작성이 가능하게 되었다(시행규칙 제91조).

part 1.  
 국·인·발·청·표·거·인  
 내국인  
 개나라  
 공동  
 part 1.  
 국·인·발·청·표·거·인  
 내국인  
 개나라  
 공동  
 part 1.  
 국·인·발·청·표·거·인  
 내국인  
 개나라  
 공동

보완명령 - 보정  
 보정명령 - 보정X - 출원취하.  
 보완명령 - 보정  
 보정명령 - 보정X

**01 국제조사와 국제예비심사를 비교 설명한 것이다. 잘못된 것은?**

- ① 수리관청이 한국 특허청인 경우 국제조사기관 및 국제예비심사기관은 한국, 오스트리아, 호주, 싱가포르, 일본 특허청 중 하나를 선택할 수 있다.
- ② 국제 조사는 필수단계이므로 별도의 청구가 필요 없지만, 국제예비심사는 임의단계이므로 예비심사의 청구가 있어야 하고 국제조사보고서 또는 국제조사보고서를 작성하지 아니한다는 취지의 통지서를 출원인에게 송부한 날로부터 3월 또는 우선일로부터 22개월 중 늦게 만료하는 날까지 청구가 가능하다.
- ③ 단일성에 위반되는 경우 국제조사 단계에서는 추가수수료의 납부요구만 가능하고 국제예비심사 단계에서는 단일성 위반 시 추가수수료의 납부요구 또는 청구범위의 감축을 선택적으로 요구할 수 있다.
- ④ PCT 19조 보정은 국제조사보고서의 송부일로부터 2개월 또는 우선일로부터 16개월 중 늦게 만료되는 날까지 청구범위에 대한 보정을 1회에 한하여 국제사무국에 제출가능하고, PCT 34조 보정은 국제예비심사보고서 작성 후 청구범위, 발명의 설명 및 도면에 대하여, 회수에 제한 없이 보정서 제출이 가능하다.
- ⑤ 국제조사기관도 특허성에 관한 판단을 한다는 점에서는 국제예비심사의 경우와 동일하다.

국제예비심사기관에

**해설**

- ①, ②, ③ |O| 모두 옳은 설명이다. 2020.7.1.부터 싱가포르 특허청이 아래와 같이 한국 PCT 출원의 국제조사기관으로 신규 지정되었다. 국제예비심사기관은 국제조사기관 중 한 곳을 선택할 수 있다(<https://www.patent.go.kr/smart/jsp/ka/menu/fee/main/FeeMain01.do>).

PCT 출원 언어(번역문 포함)	국제조사기관
한국어	한국 특허청
일본어	일본 특허청
영어	한국 특허청
	호주 특허청
	싱가포르 특허청
	오스트리아 특허청

- ④ |X| PCT 34조 보정은 국제예비심사보고서 작성전 청구범위, 발명의 설명 및 도면에 대하여, 회수에 제한 없이 보정서 제출가능하다.
- ⑤ |O| 국제조사는 최소한의 선행문헌 조사 및 발명의 신규성, 진보성 및 산업상이용가능성에 대한 예비적이고, 구속력이 없는 견해를 표시하는 것을 목적으로 한다.

정답 ④





# 03 · 국제특허출원의 특례

part 3.  
개정



## 01 국제특허출원에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 것으로 본다.
- ② 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 우선일로부터 2년 7월 이내에 발명의 설명, 청구 범위, 도면(도면 중 설명 부분에 한한다) 및 요약서의 국어 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다.
- ③ 국내서면제출기간내에 발명의 설명 및 청구범위의 번역문의 제출이 없는 경우 그 국제특허출원은 취하간주된다.
- ④ 국제특허출원의 번역문을 제출한 자는 기준일전에 번역문을 교체할 수 있다.
- ⑤ 국제특허출원을 국어로 출원한 출원인은 특허법 제203조의 서면을 제출하지 아니하여도 된다.

서면 기간 조치  
203조 2년 7월  
발명 " (+A) 취하  
도 - 국제특허출원  
반역문 ACT 19. 34 기준일  
반역문

### 해설

- ① |O| 이 법 제199조 제1항.
- ②, ③ |O| 이 법 제201조 제1항 및 제4항.
- ④ |O| 이 법 제201조 제3항. 기준일이란 국내서면제출기간의 만료일이나 심사청구일 중 빠른 날을 말한다.
- ⑤ |X| 이 법 제203조의 서면은 국제특허출원의 언어를 불문하고 국내서면제출기간내에 항상 제출하여야 한다.

