

답안작성요령

(기초GS)

**“JHJ 공식” 답안지**

[문제 - 1]

I. 설문 (1) 의 해결<sup>1</sup>

1. 문제의 요지

정답<sup>2</sup> + 법령의 태도/판례의 태도/실무의 태도를 살핀다. 1 줄 정도로 작성한다.

2. 의의

판단기준과 연관된 절차, 권리, 제도의 의의·취지를 작성한다<sup>3</sup>. 2 줄 정도로 작성한다.

3. 판단기준 - 5점당 1목차/묻는바<sup>4</sup>

가. 법령의 태도

정답과 연관시켜서 적는다. 개정법은 구법과 현행법을 함께 작성하여 비교한다.

시험장에서 법령을 제공하므로, 조문번호는 언급하는 것이 바람직하다(예컨대 특허법 제29조 제3항).

나. 판례의 태도

Step 1) 정답과 연관시켜서 판례의 결론 위주로 요약하여 적는다(사례집 핸드북).

Step 2) 암기가 가능하다면 판례의 사안+논거+결론을 함께 적는다(판례노트 핸드북).

판례를 원문 그대로 적을수록 점수를 높게 주겠다고 말씀하신 교수님도 계시기 때문이다.

<sup>1</sup> 1 점당 2.5 줄 기재하고, 1 줄에 25 자 기재하면 적당하다.

<sup>2</sup> 묻는바가 2이상이어서 정답이 2이상인 경우 대표 정답 1개 작성한다.

<sup>3</sup> 판단기준이 2이상인 경우 포괄할 수 있는 의의가 있으면 의의를 1개 작성하고, 포괄이 되지 않으면 각 판단기준 내용별로 의의를 별도 작성한다.

<sup>4</sup> 5점 이하는 판단기준 1목차, 5점 초과 10점 이하는 판단기준 2목차, 10점 초과는 판단기준 3목차, 묻는바 문제는 묻는바에 따라 목차 설정한다(JHJ 공식 핵심).

판례 변경이 있는 경우는 구판례와 현판례를 함께 작성하여 비교한다. 판례번호는 암기할 수 없으므로 기재하지 않아도 된다.

다. 학설의 태도

특허법은 학설이 많지 않으나 간혹 학설을 묻는 문제가 있다. 시험에서 직접적으로 학설의 작성을 요구하는 경우 적는다. 학설의 작성을 요구하지 않더라도 유명한 학설(특허법 2차 기본서, 사례집 핸드북)은 적는다.

라. 검토

법령과 판례의 태도에 대한 견해를 밝히고, 바람직한 판단기준을 설정한다<sup>5</sup>. 견해는 해당 제도의 취지나 특허법 제1조의 산업발전 이바지를 이용하여 ∴ 과 ∴ 의 논리전개를 한다.

한편 절차에 관한 문제는 특별한 명분 없이 인위적으로 정한 약속에 불과한 법령의 태도가 많아 검토를 생략해도 좋다. 그러나 그 이외의 문제는 검토를 작성해야 한다.

4. 구체적 판단

「검토」에서 설정한 판단기준을 설문에 적용하여 사안을 해결한다. 문제에 따라 사안 적용이 깊이 있게 필요한 경우는 3 줄, 그렇지 않은 경우는 1.5 줄 정도로 작성하면 된다. 단문형 문제는 「구체적 판단」 및 「결론」을 생략해도 좋다.

5. 결론

1 줄 정도로 쟁점의 답을 작성한다. 내용이 「구체적 판단」 목차와 다소 중복될 수 있는데, 「구체적 판단」은 판단기준으로써 사안을 해결하는 과정을 자세하게 작성하고, 「결론」

<sup>5</sup> 법령이나 판례의 태도와 견지를 같이해도 좋고, 반박해도 좋다. 다만 검토에서 판례의 태도나 견지를 반박하는 경우도, “이하에서는 법령(혹은 판례)의 태도에 따라 사안을 살핀다” 라는 문구와 함께 「구체적 판단」은 가급적 법령이나 판례의 태도에 따라 사안을 해결할 것을 추천한다. 그래야 법령이나 판례에 대한 이해가 뒷받침된 상태에서 법령이나 판례를 비판할 수 있는 사고력까지도 갖추고 있음을 채점자에게 부각할 수 있다.

은 답만 간결하게 작성하면 된다. 끝

**“JHJ 공식” 답안지 작성 전 초안요령**

Step 1) 결론(정답)을 찾는다.

Step 2) 배점 고려하여 결론에 대한 판단기준 목차를 설정한다. 문제에서 묻는 바가 2 이상인 경우는 묻는 바 별로 판단기준 목차를 설정한다. 문제에서 묻는 바가 단일인 경우는 5점당 판단기준 목차 하나로 예상한다. 예컨대 배점이 8점인 경우 유명한 학설이 존재하지 않는 한 판단기준 목차는 2개라고 생각한다.

Step 3) 각 판단기준 목차를 총괄하는 의의를 정한다.

여기까지 결정되었으면 답안작성을 시작한다.

## 단문형 예시

48회 문제 1 기출문제

(1) 진보성 판단의 일반적인 순서를 제시하고, 그 중 '용이도출(용이하게 발명할 수 있는지)' 여부의 판단방법을 구체적으로 설명하시오. (15점)

(2) 아래 각 발명에 특유한 진보성 판단방법에 대하여 설명하시오. (15점)

1) 선택발명 (5점)

2) 결합발명 (5점)

3) 제법한정물건발명 (5점)

Tip) 단문형은 사안이 없으므로 step 1 결론(정답)이 없다. 배점을 고려하여 step 2 판단기준 목차의 수만 정하면 된다. 예컨대 문제 (1) 은 묻는 바가 "일반적 순서" 와 "용이도출 판단방법" 이다. 묻는 바가 2 이상이면 묻는 바로 판단기준 목차를 설정한다. Step 3 판단기준 목차가 설정되었으면 이를 총괄하는 의의를 정한다.

1. 문제의 요지

설문 (1) 에서는 청구항과 인용발명을 특정한 후 대비하여 곤란성 판단하는 실무의 태도를 살핀다.

설문 (2) 에서는 구성의 곤란성 없는 경우 효과의 현저성 있어야 진보성 인정하는 선택발명 판례의 태도, 동기가 없는 한 2이상의 선행발명 결합하여 구성의 곤란성 부정해서는 안 된다는 결합발명 판례의 태도, 제법 고려해 물건의 성질을 파악하는 식으로 제법 한정 물건발명 특정해야 한다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 진보성 의의

진보성이란 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 창작수준의 난이도를 말한다. 이는 신규성이 있어도 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권이 난립하여 산업발전을 저해할 수 있음을 우려해 태동되었다.

3. 진보성 판단방법에 관하여 - 설문 (1) 에 대하여

가. 진보성 판단의 일반적인 순서

1) 청구항에 기재된 발명의 특정

법원은 발명의 설명 및 도면을 참작하여 청구항의 기재를 객관적·합리적으로 해석해 발명을 특정한다.

2) 인용발명의 특정 및 선택

(특정) 법원은 공지된 내용과 출원시 기술수준을 고려하여 통상의 기술자가 파악할 수 있는 사항으로 발명을 특정한다.

(선택) 진보성은 복수의 인용발명을 선택할 수 있다. 단 청구항에 기재된 발명과 같은 기술분야 혹은 통상의 기술자가 참고할 수 있는 기술분야에서 선택할 수 있다.

3) 인용발명과 대비

법원은 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 공통점과 차이점을 대비한 후, 차이점이 용이도출 가능한지를 살핀다.

나. 용이도출의 판단방법

1) 판례의 태도

법원은 청구항에 기재된 발명이 인용발명으로부터 예측 곤란한 새로운 효과가 있으면 진보하다고 본다.

2) 검토

통상의 기술자가 예측할 수 없는 새로운 효과를 가진 발명은 산업발전에 일조하므로, 특허제도의 목적에 비추어 판례의 태도와 같이 진보성이 있다고 봄이 타당하다.

3) 구체적 판단 및 결론

예컨대 청구항에 기재된 발명이 인용발명에 시사되어 있는 효과를 갖는 것이거나, 인용발명의 구성 일부를 더 나은 효과가 없는 잘 알려진 균등물로 치환한 것이거나, 인용발명의 기술사상을 그대로 이용한 채 산업현장에서의 구체적 적용에 따라 단순히 설계만 변경하여 더 나은 효과가 없는 것이라면, 진보성이 부정된다(심사기준).

3. 특유한 진보성 판단방법에 관하여 - 설문 (2) 에 대하여

가. 선택발명

1) 의의

선택발명은 인용발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있는 발명을 말한다.

2) 진보성

법원은 구성의 곤란성 있거나, 인용발명이 갖는 효과와 다르게 이질적인 효과를 갖고 있거나 양적으로 현저한 효과가 있는 경우에 한하여 진보성을 인정한다.

나. 결합발명

1) 의의

결합발명은 인용발명들에 개시된 구성요소를 새롭게 결합한 발명을 말한다.

2) 진보성

(결합) 법원은 각 인용발명에 기술을 결합하면 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있다는 암시가 제시되어 있거나, 또는 출원시 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있



는 경우에만 2 이상의 인용발명의 결합이 가능하다고 본다.

(효과예측) 또한 복수의 구성요소로 이루어진 발명은 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 유기적으로 결합된 전체로서의 발명이 갖는 효과가 인용발명으로부터 예측 가능한지를 따져야 한다고 본다.

#### 다. 제법 한정 물건발명

##### 1) 의의

제법 한정 물건발명은 구성을 제조방법으로 한정된 물건발명을 말한다.

##### 2) 진보성

과거 법원은 제법으로 특정할 수밖에 없는 특단의 사정이 있는 경우는 제조방법 자체로 한정하여 파악하는 경향이 있었다.

그러나 최근 법원은 제법 한정 물건발명은 물건발명이므로 제조방법으로 한정하여 파악해서는 안 되고, 제조방법의 기재를 포함하여 청구항의 모든 기재에 의해 특정되는 물건의 성질을 파악한 후 그것을 인용발명과 대비하여 효과가 예측가능한지를 따진다. 끝

**일반 판례형 예시**

52회 문제 4 기출문제

甲은 자신이 보유하고 있는 냉·난방 시스템에 관한 특허에 대하여, 乙에게 지역적으로는 대한민국 전역, 내용적으로는 생산·사용·양도에 관한 통상실시권을 2010. 12. 31. 허락하여 주고, 乙은 甲에게 특허사용료로 2011. 1. 1. 부터 2015. 12. 30. 까지 매출액의 3%를 매년 말에 지급하기로 하는 내용의 계약을 체결하였다. 이처럼 乙이 甲으로부터 유상의 통상실시권을 허락 받았지만, 특허실시계약의 대상인 특허가 무효로 되는 경우에 어떻게 할 것인지에 관한 내용이 계약에 포함되어 있지 않고, 특허의 무효여부에 관하여 甲과 乙이 부쟁의 합의를 하였다고까지는 볼 수 없는 상황에서, 乙은 2013. 7. 22. 甲의 특허에 대하여 무효심판을 청구하였다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 실시권자인 乙이 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지의 여부에 대하여 학설의 논거와 판례의 태도를 설명하시오. (10점)
- (2) 만약 甲의 특허가 무효로 된다면 이미 지급된 특허사용료는 부당이득으로 반환되어야 하는지의 여부에 대하여 학설의 논거와 판례의 태도를 설명하시오. (10점)

Tip) 가장 일반적인 2차 문제로서, 최신 판례형 문제다. step 1 결론(정답)을 찾는다. step 2 결론에 해당하는 판례를 떠올린다. 본 문제는 단일 판단기준 목차인데, 학설이 있어 배점이 10점이다. 주요 학설이 있는 쟁점은 단일 판단기준 목차라도 배점이 10점 또는 15점일 수 있다. 주요 학설이 없는 목차에 대해서나 5점당 1개의 판단기준 목차를 예상하면 된다. Step 3 판단기준 목차가 설정 되었으면 이를 총괄하는 의의를 정한다.

1. 乙이 이해관계인에 해당하는지의 여부에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

실시권자에게 이해관계 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

나. 특허무효심판 청구인 적격 의의

특허무효심판은 이해관계인 또는 심사관에 한하여 청구할 수 있다(특허법 제133조 제1항).

이는 무분별한 특허무효심판 청구의 범람을 억제하기 위함이다.

다. 특허무효심판 이해관계 일반론

법원은 특허발명과 동종의 물품을 제조판매하거나 제조판매할 업자에 대해서는 일반적으로 특허무효심판의 이해관계를 인정한다.

라. 실시권자 이해관계 인정여부

1) 학설의 태도

부정설은 이해관계 일반론의 예외를 두어 실시권자가 무효심판청구하는 것은 특허권자와의 관계에서 신의칙에 어긋나므로 제한하여야 한다고 본다.

긍정설은 실시권자의 이익보호를 위해 심판청구권을 과도하게 제한해서는 안 된다고 본다.

2) 판례의 태도

과거 법원은 동종의 물품을 제조판매하더라도 실시권자는 실시권 범위 내에서는 특허권 침해의 대항을 받거나 받을 염려가 없으므로 이해관계가 없다고 보았다.

그러나 최근 법원은 실시권자도 특허권의 존속으로 인해 법률상 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관해 이해관계가 있을 수 있다고 본다.

3) 법령의 태도

최근 개정법은 특허권자가 정정할 때 실시권자가 무효심판을 청구했다면 그 자의 동의를 받을 필요가 없다고 규정하여(특허법 제136조 제8항), 실시권자가 무효심판을 청구할 수 있음을 시사한다.

4) 검토

실시권은 실시료의 지급을 조건으로 하거나, 실시 기간 등 설정행위로 정한 제한에 구속될 수 있다. 따라서 판례의 태도와 같이 아무런 제한 없이 실시 허락을 받은 경우가 아닌 이상 무효심결을 통해 위 제한에서 벗어날 수 있는 기회를 인정함이 타당하다.

마. 구체적 판단 및 결론

부쟁의 합의를 하지 않은 乙은 특별한 사정이 없는 한 특허무효심판을 청구할 수 있다.

2. 특허사용료의 부당이득 반환에 관하여 - 설문 (2) 에 대하여

가. 문제의 요지

특허무효심결확정에 소급효 있어도 확정되기 전까지 실시료 지급 청구할 수 있다는 판례의 태도를 살핀다.

나. 특허무효심결 확정 의의

특허무효심결이 확정되면 하자가 발생한 시점까지 특허권이 소급적으로 소멸된다(특허법 제 133조 제3항). 이는 잘못된 특허권 존속으로 권리자가 부당이득을 편취했다면 이를 되돌리기 위함이다.

다. 실시료 지급 청구 가부

1) 학설의 태도

소극설은 실시료의 지급을 청구할 수 없다고 본다. 이는 특허권이 소급 소멸된 이상 실시계약도 원시적 이행불능으로 본다.

적극설은 실시료의 지급을 청구할 수 있다고 본다. 이는 특허무효심결 확정 전 존재하던 특허권의 효력에 의해 실시권자가 이익을 취했으므로 그 이익의 대가로 실시료를 지급해야 한다고 본다.

2) 판례의 태도

법원은 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 소급효에도 불구하고 무효심결이 확정되기 전까지는 실시계약을 유효하다고 보고 유효하게 실시계약이 존재하는 기간 동안의 실시료의 지급을 청구할 수 있다고 본다.

3) 검토

무효심결 확정 전까지는 공정력에 따라 특허가 유효한 것으로 인정되고 실시권자는 이러한 특허권의 보호 아래 특허발명을 실시함으로써 이익을 누렸다고 볼 수 있으므로 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

특허가 무효로 되는 경우에 대한 별도의 약정을 체결하지 않았으므로 위 판단기준에 따라 일반적으로 살펴야 할 것이며, 그럼 甲은 특허가 무효로 되기 전까지 받은 특허사용료를 부당이득으로 乙에게 반환할 의무가 없다. 끝

**일반 절차사례형 예시**

50회 문제 2 기출문제

甲은 아래의 [발명의 설명]과 [특허청구범위]로 특허출원하였다.

[발명의 설명]

본 발명은 폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의하여 처리하는 방법에 관한 것이다. 특히 산은 황산(A) 또는 질산(B)으로 구성되는 것이다.

[특허청구범위]

제1항 폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의하여 처리하는 방법

제2항 제1항에 있어서, 산은 황산(A)인 방법

출원인 甲은 특허청으로부터 거절이유통지를 받기 전에 제2항을 “제1항에 있어서, 산은 황산(A) 또는 질산(B)인 방법”으로 보정함과 동시에 심사청구를 하였다. 그 후 甲은 심사관으로부터 “산과 질산(B)”은 이건 출원 전에 반포된 선행문헌으로부터 진보성이 없어 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다는 최후거절이유통지서를 받고, 다음과 같이 특허청구범위를 보정하였다.

[특허청구범위]

제1항 폴리에틸렌수지의 표면을 황산(A)에 의하여 처리하는 방법

제2항 제1항에 있어서, 황산(A)에 의하여 처리한 후 염산(C)에 의하여 더 처리하는 방법

상기 보정에 대하여, 심사관으로부터 제1항 및 제2항은 특허법 제47조 제2항의 규정에 위배된다는 취지로 보정각하결정서를 받았고, 동시에 이건 출원은 선행기술에 의하여 진보성이 없으므로 특허를 받을 수 없다는 거절결정서를 송달 받았다.

위 사례와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (단, 기재요건은 적법하고, 염산(C)은 질산(B)에 비해 신규한 것으로 간주함)

- (1) 甲이 거절이유통지를 받기 전에 한 보정의 적법성에 대하여 설명하시오. (5점)
- (2) 심사관이 판단한 보정각하결정의 적법성에 대하여 설명하시오. (7점)
- (3) 甲이 이건 출원을 특허받기 위하여 취할 수 있는 조치에 대하여 설명하시오. (8점)

Tip) 심사관 심사문제는 2년에 한번은 출제된다. 자주 출제되는 사례형 문제다. step 1 결론(정답)을 찾는다. step 2 결론에 해당하는 법령을 떠올린다. 심사사례형 문제는 판단기준으로 법령을 작성하는 경우가 많다. 주요 학설이 없는 내용이므로 5점당 1개의 판단기준 목차를 예상하면 된다. Step 3 판단기준 목차가 설정되었으면 이를 총괄하는 의의를 정한다.

1. 문제의 요지

설문 (1) 에서는 '질산(B)'의 추가를 신규사항추가로 보지 않는 실무의 태도를 살핀다.

설문 (2) 에서는 '염산(C)'의 추가를 신규사항추가로 보는 실무의 태도를 살핀다.

설문 (3) 에서는 거절결정 이후 출원인이 취할 수 있는 거절결정불복심판절차와 재심사청구절차에 관한 법령의 태도를 대비한다.

2. 甲의 자진보정의 적법성에 관하여 - 설문 (1) 에 대하여

가. 명세서 등 보정 의의

명세서 등 보정은 출원발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이는 보호범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 출원이 거절결정될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 출원인 보호를 위해 도입되었다.

나. 자진보정 요건

(방식) (주체) 출원인이 (기간) 거절이유통지를 받기 전 또는 특허결정의 등본 송달 전에 (서면) 보정서를 제출하면, 자진보정할 수 있다(특허법 제47조 제1항).

(본안) 보정된 사항에는 신규사항이 추가되어서는 안 된다(특허법 제47조 제2항 전단).

다. 구체적 판단 및 결론

甲 이 출원인으로서 거절이유통지를 받기 전에 보정서를 제출하여 보정했다면 이는 방식상 적법하다. 아울러 보정된 사항은 제2항에서 "질산(B)" 을 추가한 것인데, 이는 최초 발명의 설명에 기재되어 있는 사항이므로 실체상으로도 문제되지 않는다. 따라서 甲의 자진보정은 적법하다.

3. 보정각하결정에 관하여 - 설문 (2) 에 대하여

가. 보정각하결정 의의

보정각하결정은 보정을 승인하지 않고 보정 전 명세서로 심사하는 처분을 말한다. 이는 심사절차의 신속한 진행을 위함이다.

나. 보정각하결정 요건

최후거절이유통지에 따른 보정에 특허법 제47조 제2항 또는 제3항의 위반사유가 있거나 새로운 거절이유가 발생하면, 그 보정은 결정으로 각하된다(특허법 제51조 제1항).



다. 보정각하결정 일체성

법원은 하나의 보정으로 보정한 사항이 여러 개인 경우 일부라도 부적법하면 전체를 각하결정한다.

라. 구체적 판단 및 결론

청구항 1 은 최초 명세서에 기재되어 있었던 발명이므로 신규사항추가가 아니다. 이를 특허법 제47 조 제2항 전단 위배라고 본 심사관의 판단은 위법하다.

하지만 청구항 2 에 추가된 "염산(C)에 의하여 더 처리하는"은 최초 명세서에 기재되어 있지 않은 구성이며, 만약 통상의 기술자의 입장에서 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 최초 명세서로부터 자명하게 인식될 수 있는 사항도 아니라면, 특허법 제47조 제2항 전단 위반의 신규사항에 해당하고, 보정사항 중 어느 하나라도 특허법 제51조 제1항의 사유에 해당하면 보정각하결정을 해야 하는바, 이 관점에서 보면 결과적으로 심사관의 보정 전체에 대한 각하결정은 적법하다.

4. 거절결정 후 조치에 관하여 - 설문 (3) 에 대하여

가. 거절결정불복심판 청구

1) 의의

거절결정불복심판은 심사관의 거절결정이라는 행정처분에 대한 불복절차다. 거절결정은 기술적 소양 및 법리적 소양을 두루 갖춘 자만이 위법여부를 판단할 수 있어, 전문기관인 심판원을 두고, 심판원에서만 불복할 수 있도록 필수적 심판전치주의를 취하고 있다.

2) 절차

(주체) 출원인은 (기간) 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 (서면) 심판청구서를 제출하여 보정각하결정 및 거절결정에 대해 불복할 수 있다(특허법 제132조의17, 제51조 제3항 단서).

3) 구체적 판단 및 결론

甲은 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판청구서를 제출하여 각하된 보정 전 청구 범위는 진보하므로 거절결정의 이유가 존재하지 않는다고 다투어볼 수 있다.

나. 재심사 청구

1) 의의

재심사청구란 거절결정된 출원에 대해서 마지막으로 보정하여 심사받을 수 있는 기회를 말한다. 이는 절차가 다소 지연되는 한이 있어도 출원인의 이익을 위해 도입되었다.

2) 절차

(주체) 출원인은 (기간) 특허결정등본 또는 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 (서면) 재심사청구 취지를 기재한 보정서를 제출하여 재심사를 청구할 수 있다(특허법 제132조의17, 제51조 제3항 단서).

3) 구체적 판단 및 결론

각하된 보정 전 청구범위에 대한 거절결정이 적법하다면, 甲은 추가로 보정을 하면서 재심사를 청구해볼 수 있다.

이 경우 심사관은 "산과 질산(B)"의 구성에 대해 진보성이 없다고 지적하고 있으므로, 제1항은 "폴리에틸렌수지의 표면을 황산(A)에 의하여 처리하는 방법"으로 보정하고, 제2항은 "삭제"함이 유리할 것으로 보인다. 끝

**일반 실체사례형 예시**

57회 문제 3 기출문제

甲은 인간의 건강상태를 확인할 수 있는 체온계의 생산·판매를 업으로 영위하고 있는 회사이다. 최근 COVID-19(이하 '코로나19 바이러스'라 한다)가 세계적으로 확산이 되면서 사람들의 건강상태를 확인하던 기존의 체온계로서는 빠른 시간에 많은 사람들의 발명을 체크하는데 시간이 많이 소요되어 소비자들이 불편을 느끼게 되었다. 그래서 甲은 자사의 연구소 연구원에게 빠른 시간에 많은 사람들이 발열체크를 할 수 있는 열화상 카메라를 개발하라고 지시하였고, 甲의 지시에 의해 연구소 연구원들이 '열화상 카메라 발명A'(이하 '발명A'라 한다)를 완성하여 우리나라 특허청에 출원하여 특허등록이 되었다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(2) 甲이 특허등록 받은 발명 A를 생산·판매하고 있던 중, 丙도 열화상 카메라에 관한 사업에 관심을 가지고 있어 甲에게 통상실시권 허락을 요청하였다. 마침 코로나19 바이러스로 인하여 자금 사정이 좋지 않던 甲은 국내 시장을 모두 커버하기 어려워하던 시기라, 丙의 요청을 받아들여 발명 A에 대하여 생산 및 판매에 관한 통상실시권을 허락하였다. 丙은 甲과 통상실시권 계약 체결과 동시에 설정등록을 한 후 甲이 생산한 '발명 A의 열화상 카메라'를 구매하여 판매도 하고 있다. 그 후에도 코로나19 바이러스가 진정되지 않아 자금조달 등의 사정이 쉽지 않던 甲은 다시 戊와 전용실시권을 설정하는 계약 체결과 동시에 설정등록하였다. 이 경우 戊가 甲과 丙에게 취할 수 있는 조치에 대하여 설명하시오. (단, 甲과 丙은 발명 A를 계속 실시하고 있다.) (13점)

Tip) 실체사례형 문제다. 절차사례형 문제와 달리 "법적지위", "XX가 XX에게 취할 수 있는 조치", "XX가 XX에게 대항할 수 있는 방법" 등으로 묻는다. 각 개인의 법률관계를 정하는 문제다. 보통은 침해자인지, 실시권자인지 여부를 결정하는 문제가 출제된다. step 1 결론(정답)을 찾는다. step 2

결론에 해당하는 법령 또는 판례를 떠올린다. 실체문제는 주요 학설이 없는 내용이 많으므로 5점 당 1개의 판단기준 목차를 예상하면 된다. Step 3 판단기준 목차가 설정되었으면 이를 총괄하는 의의를 정한다.

1. 설문 (2) 에 대하여

가. 문제의 요지

설문 (2) 에서는 전용실시권의 독점적 효력이 특허권자에게는 미치나, 대항요건을 갖춘 통상 실시권자에게는 미치지 않는다는 법령의 태도를 살핀다.

나. 전용실시권 의의

전용실시권이란 특허권자가 특허발명에 대해 기간, 지역, 내용을 정하여 허락한 독점적 실시 권을 말한다. 특허청 등록에 의해 발생하는 점, 독점적 권리라는 점에서 통상실시권과 구분 된다.

다. 전용실시권 침해에 대한 조치

1) 민사상 조치

(침해금지청구) 전용실시권자는 권리를 침해한 자에 대하여 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(특허법 제126조 제1항). 침해의 금지 또는 예방은 소송을 통해 구제받을 수 있으나, 가처분신청으로써 보다 신속하게 보전받을 수도 있다. 한편 침해금지 등을 청구할 때는 부대해서 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 등을 함께 청구할 수 있다(특허법 제126조 제2항).

(손해배상청구) 고의 또는 과실에 따른 침해행위로 인해 전용실시권자에게 손해가 발생했다면 안 날부터 3년의 소멸시효(민법 제766조)가 지나기 전에 손해배상을 청구할 수 있다(특허법 제128조). 이때 침해행위에 대해 과실은 추정되고(특허법 제130조), 판례에 따르면 동종업계에 있을 경우 손해발생사실도 인정된다. 고의에 따른 침해행위가 있는 경우는 징벌적 개념에 따른 증액된 손해배상액을 청구할 수도 있다.

2) 형사상 조치

전용실시권자는 수사기관에 대하여 침해자의 침해행위 사실을 고소할 수 있다(특허법 제225조). 한편 구법에서는 전용실시권 침해죄가 친고죄이었으나, 현행법에서는 반의사불벌죄로 개정되어, 피해자의 고소 없이도 공소 제기가 가능하다.

라. 甲에 대한 조치

- ① 戊의 전용실시권 범위가 명확히 제시되어 있지 않다. 이하에서는 戊의 등록된 전용실시권이 지역은 제한이 없고 내용은 생산 및 판매인 것으로 전제한다.
- ② 전용실시권 등록 후 甲의 생산·판매 행위는 전용실시권 침해에 해당한다. 戊는 甲의 침해 행위에 대하여 민사상 및 형사상 조치를 취할 수 있다.

마. 丙에 대한 조치

1) 등록된 통상실시권 범위에서의 행위

가) 통상실시권 등록의 효력

통상실시권을 등록한 경우는 그 등록 후에 독점적 권리를 취득한 자에 대해서도 실시권원을 인정받는다(특허법 제118조 제1항).

나) 구체적 판단 및 소결

丙은 선등록 실시권자이므로 등록된 통상실시권 내용인 생산 및 판매에 한해서는 戊의 전용실시권에 대항할 수 있다.

2) 등록된 통상실시권 범위를 벗어나는 행위

전용실시권 등록 후 甲이 생산한 발명 A 는 침해품이다. 침해품을 구매하여 판매한 丙의 행위는 등록된 통상실시권 범위를 벗어나므로 전용실시권의 침해가 된다. 戊는 해당 행위에 한해서는 민사상 및 형사상 조치를 취할 수 있다. 끝

논문형 예시

48회 문제 2 기출문제

특허권자 A의 특허발명 X에 대하여 甲과 乙이 공동으로 특허무효심판을 청구하였다.

- (1) 특허법상 공동심판의 심결취소소송의 성격을 설명하시오. (6점)
- (2) 무효심판청구에 관한 인용심결에 대하여 특허권자 A가 甲만을 상대로 심결취소소송을 제기한 경우의 당사자 적격에 관하여 설명하시오. (7점)
- (3) 무효심판청구에 관한 기각심결에 대하여 甲만이 특허권자 A를 상대로 심결취소소송을 제기한 경우의 당사자 적격에 관하여 설명하시오. (7점)

Tip) 논문형 문제는 자주 출제되는 유형은 아니다. 또한 미리 준비하기가 쉽지 않은 유형이다. 평상시 특허법 2차 기본서, 사례집 핸드북, 판례노트 핸드북에 추가로 최신 논문까지 검색하여 공부하는 것은 무리이기 때문이다. 논문형 문제는 최대한 본인이 알고 있는 근접한 판례를 떠올려 답안을 작성하는 것이 최선이다. 답안을 작성할 때는 아는 학설이 있는 쟁점이 아니면, 마찬가지로 5점당 판단기준 목차 1개로 예상하면 된다.

1. 문제의 요지

설문 (1) 에서는 공동심판의 심결취소소송의 성격을 유사필수적 공동소송으로 보는 판례의 태도를 살핀다.

설문 (2) 에서는 심판청구인 중 일부만을 상대로 불복했을 때 심결이 분리확정되지 않는다는 판례의 태도를 살핀다.

설문 (3) 에서는 심판청구인 중 일부만이 심결에 대해 불복할 수 있다는 실무의 태도를 살핀다.

2. 공동소송 의의

1개의 소송절차에서 원고나 피고의 어느 한쪽 또는 양쪽의 당사자가 2인 이상인 소송형태를 공동소송이라 한다. 공동소송의 종류로는 통상공동소송과 필수적 공동소송이 있다.

3. 통상공동소송 의의

통상공동소송은 반드시 일률적으로 승패가 확정될 필요가 없고, 각 공동소송인에 대하여 판결의 결과가 다르게 나와도 무방한 사건으로서, 단지 서로 일정한 관련이 있기 때문에 편의상 하나의 소송절차로 진행할 수 있는 형태를 말한다.

4. 필수적공동소송 의의

필수적 공동소송은 소송목적이 공동소송인 모두에게 합일적으로 확정되어야 하는 경우이다. 이중 고유필수적 공동소송은 공동소송이 법률상 강제되는 경우이고, 유사필수적 공동소송은 공동소송이 법률상 강제되지는 않는 경우이다.

5. 특허법상 공동심판의 심결취소소송의 성격에 대하여 - 설문 (1) 에 대하여

가. 판단기준

1) 학설의 태도

유사필수적 공동소송설은 심결이 확정되는 경우 절차에 참여하지 않은 제3자도 그 효력을 받는 이상(특허법 제163조) 절차를 함께 진행한 자간에는 마땅히 같은 효력을 받아야 하는바, 심결에 대한 취소 여부는 합일적으로 확정되어야 한다고 주장한다.

통상공동소송설은 심판은 공동으로 청구했어도 심판관의 재량에 따라 심리나 심결의 분리가 가능



해(특허법 제160조) 유사필수적 공동심판이라고 볼 수 없으므로, 그 심결의 취소소송도 필수적 공동소송이 아니라고 주장한다.

2) 판례의 태도

법원은 공유인 특허권자 중 일부만도 심결취소소송의 제기가 가능하다고 본 점에 비추면 특허법상 공동심판의 심결취소소송을 유사필수적 공동소송으로 보고 있는 듯하다.

3) 검토

특허법 어디에도 공동심판의 심결취소소송에서 공동소송을 강제하는 규정이 없다. 따라서 공동심판의 심결취소소송은 고유필수적 공동소송은 아니다.

나아가 공동심판청구인이 함께 심판을 진행한 이상 그 심판의 결과는 합일확정을 하는 것이 절차적으로도 번거롭지 않고, 공동심판청구인의 의사에도 부합하는바 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲과 乙의 관계는 유사필수적 공동관계로 보아야 한다.

6. 무효심판청구에 관한 인용심결에 대하여 특허권자 A 가 甲만을 상대로 심결취소소송을 제기한 경우의 당사자 적격에 대하여 - 설문 (2) 에 대하여

가. 판단기준

1) 각 견해에 따른 결론

유사필수적 공동소송설에 의하면 심판청구인 중 1인을 피고로 심결취소소송을 제기할 수 있고, 특허권자가 공동심판청구인 중 1인을 상대로 심결취소소송을 제기하면 그 소송의 판결은 소를 제기하지 아니한 다른 공동심판청구인에게도 효력이 미친다.

통상공동소송설에 의하면 심판청구인 중 1인을 피고로 심결취소소송을 제기할 수 있다. 다만 소를 제기하지 아니한 다른 공동심판청구인에 대한 무효심결이 분리·확정되어 특허가 소멸되는바 실질적으로 특허권자는 공동심판청구인 전원을 피고로 하지 않으면 아무 의미가 없다.

2) 판례의 태도

법원은 2인 이상의 자가 공동으로 특허무효심판을 청구했고, 특허무효심결이 나왔으나, 특허권자

가 심판청구인 중 일부만을 상대로 심결취소소송을 제기한 사건에서, 당사자 적격에 흠이 없다고 보아 소를 각하하지 않고 본안심리하여 기각판결한 바 있다.

3) 검토

만약 통상공동소송설에 의할 경우 특허권자가 실수로 공동심판청구인 중 일부를 피고에서 누락했을 때 특허가 무효로 확정되어 그 결과가 지나치게 가혹하다. 따라서 판례의 태도와 같이 유사필수적 공동소송의 관계로 보아 공동심판청구인 중 1인만을 피고로 하여 심결취소소송을 제기하는 것이 가능하다고 봄이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲과 乙의 관계는 소위 유사필수적 공동소송의 관계로 볼 수 있는바, 甲만을 상대로 제기했다고 하더라도 당사자 적격에 흠이 있다고 볼 수 없다.

4. 무효심판청구에 관한 기각심결에 대하여 甲만이 특허권자 A 를 상대로 심결취소소송을 제기한 경우의 당사자 적격에 대하여 - 설문 (3) 에 대하여

가. 판단기준

1) 각 견해에 따른 결론

유사필수적 공동소송설에 의하면 심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기할 수 있고, 소를 제기하지 아니한 다른 공동심판청구인에게도 그 판결의 효력이 미친다.

통상공동소송설에 의하면 심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기할 수 있고, 소를 제기하지 아니한 다른 공동심판청구인의 심결은 분리확정된다.

2) 판례의 태도

직접적인 판례는 없으나, 법원은 공동심판의 심결취소소송의 성격을 고유필수적 공동소송이 아니라는 태도를 취하고 있으므로, 이에 따르면 공동심판청구인 전원이 공동으로 심결취소소송을 제기할 필요는 없다.

3) 검토

어느 견해에 의하건 심결취소소송은 공동심판청구인 중 1인의 제기가 가능하다.

다만 통상공동소송설에 따르면 심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기해서 심결을 취소하더라도, 소를 제기하지 아니한 다른 심판청구인에 의해 동일사실 및 동일증거에 대한 심결이 다른 결론으로 확정되어 있을 수 있어, 서로 모순·저촉되는 심결이 존재할 수 있다는 단점이 있어, 유사필수적 공동소송설이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲 1인의 심결취소소송의 제기가 가능하며, 당사자 적격에 흠이 있다고 볼 수 없다. 끝

**절차총칙 예시문제**

특허청에서 절차를 밟아본 적이 없는 미성년자인 甲 과 乙 은 특정한 구조를 채택함으로써 스마트폰의 착탈이 용이한 스마트폰 케이스에 관한 발명(본건 발명)을 공동으로 완성한 후, 본건 발명에 대하여 특허출원을 의뢰하고자 변리사 丙 을 방문했다. 甲 과 乙 의 적법한 특허출원을 위해 변리사 丙 이 사전에 준비해야만 하는 방식사항에 대해 설명하시오. (12점)

Tip) step 1 정답을 찾는다. step 2 학설이 없는 쟁점은 5점당 판단기준 목차 1개를 예상한다. 12점이므로 판단기준 목차 2-3개를 찾는다. step 3 각 판단기준 목차를 한꺼번에 포괄할 수 있는 의의를 정한다.

1. 설문 (1) 에 대하여

가. 문제의 요지

특허고객번호, 법정대리인 및 임의대리인과 관련된 방식요건에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 방식요건 의의

방식이란 효율적인 절차 진행 및 본인의 이익 보호를 위해 요구하는 형식을 말한다. 특허청은 적법한 방식을 구비한 절차에 한해 본안 판단을 한다.

다. 특허고객번호

1) 의의

본인 및 대리인은 사전에 자신의 고유번호의 부여를 신청하여야 한다(특허법 제28조의2 제1항, 제5항). 이는 효율적인 서류의 송달을 위해 본인 및 대리인의 주소 등의 정보를 사전에 일괄적으로 수집해놓기 위함이다.

2) 위반시 취급

고유번호를 부여받은 자는 출원절차를 밟을 때 출원서에 자신의 고유번호를 적어야 한다(특허법 제28조의2 제4항). 만약 출원서에 고유번호 혹은 주소를 적지 않으면 출원서가 반려된다(특허법 시행규칙 제11조 제1항 제3호).

라. 법정대리인

1) 의의

미성년자는 법정대리인에 의해 출원절차를 밟을 수 있다(특허법 제3조 제1항). 이는 판단능력이 부족할 수 있는 미성년자 본인의 보호를 위함이다.

2) 위반시 취급

법정대리인에 의하지 않고 미성년자 본인이 출원절차를 밟은 경우 보정명령이 나오며(특허법 제46조), 보정명령에도 불구하고 법정대리인을 추가하지 않을 경우 출원절차가 무효로 될 수 있다(특허법 제16조 제1항).

마. 위임장

1) 의의

대리권은 서면으로써 증명하여야 한다(특허법 제7조). 이는 대리인이 밟은 절차의 효력은 본인에게 귀속되므로, 본인 보호를 위해 본인의 의사표시를 명확히 확인하기 위함이다.

2) 위반시 취급

위임장을 제출하지 않으면 보정명령이 나오며(특허법 제46조), 출원절차가 무효로 될 수 있다(특허법 제16조 제1항).

바. 구체적 판단 및 결론

(특허고객번호) 甲 과 乙 은 특허청에서 절차를 밟아본 적이 없는바 특허고객번호가 없을 것이다. 이에 변리사 丙 은 사전에 甲 과 乙 의 특허고객번호 부여 신청절차를 밟아야 한다.

(법정대리인) 甲과 乙은 미성년자이므로 법정대리인이 필요하다. 만약 甲과 乙의 법정대리인들 또한 특허고객번호가 없다면 변리사 丙은 이들의 특허고객번호 부여 신청절차 또한 밟아야 할 것이다.

(위임장) 甲 과 乙 의 법정대리인의 법정대리권 증명을 위해 주민등록등본을 사전에 준비한다. 또한 법정대리인으로부터 변리사의 임의대리권의 증명을 위한 위임장도 받아야 한다. 이는 포괄위임등록으로 대체할 수도 있다(특허법 시행규칙 제5조의2).

**절차총칙 예시문제**

발명자 甲은 2018. 3. 5. 셀룰로오스 전지발명에 대해 특허출원 및 심사청구를 하였다. 특허청 심사관은 2019. 1. 12. 이 사건 출원발명에 대해 甲에게 청구범위의 기재가 불비하다는 이유로 의견서 제출기일을 2019. 3. 12. 로 지정하여 의견제출통지를 하였다. 이에 甲은 변리사 乙과 '지식재산권 출원업무위임계약' 을 체결하고, 아래와 같은 이 사건 출원발명의 출원 '위임장' 을 작성하였다.

위임장

[수임자] 甲

[발명의 명칭] 셀룰로오스 전지발명

[위임자] 乙

[위임사항]

1. 모든 출원에 관한 모든 절차
2. 등록에 관한 모든 절차
3. 심판에 관한 모든 절차
4. 특허법 제132조의17의 규정에 의한 심판청구

이 사실에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 乙은 의견제출통지에 대응하여 2019. 3. 10. 명세서 등 보정서를 제출하였다. 그러나 제출한 명세서 등 보정서에도 불구하고 거절이유가 극복되었다고 보지 않은 심사관은 2019. 5. 16. 이 사건 출원발명에 대해 거절결정을 하였고, 거절결정서는 정보통신망을 이용하여 2019. 5. 17. 대리인 乙에게 송달되었다. 정보통신망을 이용한 통지절차에 대해 설명하시오. (6점)

(2) 설문 (2) 에서 거절결정서를 송달 받은 대리인 乙이 출원인 甲에게 거절결정사실을 보고하지 않아 거절결정사실을 뒤늦게 알게 된 출원인 甲은 거절결정사실을 알게 된 직후 2019. 10. 17. 이 사건 출원발명에 대해 거절결정불복심판을 청구하였다. 이 사건 심판청구가 특허법 제132조의17의 법정기간을 만족하는지 여부, 甲이 추후보완을 주장할 수 있는지 여부 및 심판부의 조치를 설

명하시오. (15점)

Tip) 문제 (2) 는 문제에서 묻는 바를 2이상 제시하고 있다. 이러한 style 에서는 묻는 바로 판단 기준 목차를 정하면 된다.



1. 문제의 요지

설문 (1) 에서는 전자문서 이용신고한 자에게는 정보통신망 이용한 통지가 가능하다는 법령의 태도 등을 살핀다.

설문 (2) 에서는 출원인 또는 대리인 중 최초 송달 받은 날부터 송달의 효력이 발생한다는 판례의 태도 등을 살핀다.

2. 설문 (1) 에 대하여

가. 정보통신망에 의한 절차 의의

특허에 관한 절차는 전자문서를 이용하여 정보통신망으로 수행할 수 있다. 이는 절차진행의 편의성을 위함이다.

나. 전자문서 송달 대상

특허청은 전자문서 이용신고를 한 자에게 정보통신망을 이용하여 서류를 통지할 수 있다(특허법 제28조의5 제1항).

다. 전자문서 송달 효과

정보통신망을 이용한 서류의 통지는 그 서류를 확인한 때 특허청 서버에 기록된 내용으로 도달한 것으로 보며, 서면으로 행한 것과 동일한 효력을 갖는다(특허법 제28조의5 제2항, 제3항).

라. 구체적 판단 및 결론

乙이 전자문서 이용신고를 한 자라면 거절결정서는 정보통신망으로 통지할 수 있으며, 乙이 그 서류를 확인한 날에 송달효력이 발생한다.

3. 설문 (2) 에 대하여

가. 특허법 제132조의17 법정기간 의의

거절결정불복심판은 거절결정서를 송달받은 날부터 3개월 이내에만 청구할 수 있다. 이는 특허발생여부에 대한 제3자의 예측가능성을 위함이다.

나. 법정기간 만족 여부

1) 거절결정서 송달 효력 발생 시점

가) 판례의 태도

법원은 거절결정불복심판 청구기간의 기산일을 출원인과 대리인 중 최초로 거절결정등본을 송달 받았을 때로 본다.

나) 검토

임의대리인은 출원인의 의사에 따라 거절결정 등본을 송달받을 지위를 갖게 된 자이므로, 판례의 태도와 같이 대리인이 본인에게 송달 사실을 고지했는지 여부와 상관없이 대리인이 송달 받았을 때 본인에게 송달 효력이 발생했다고 봄이 타당하다.

2) 구체적 판단 및 소결

(대리인 여부) 위임장의 위임사항에 출원에 관한 모든 절차가 있으므로 乙은 거절결정서를 대신 송달 받을 수 있는 대리인의 지위가 있다.

(법정기간) 2019.5.17. 乙이 거절결정서를 송달받았으므로 거절결정불복심판청구 법정기간은 2019.8.17.까지이다. 따라서 2019.10.17.자 이 사건 심판청구는 법정기간을 만족하지 않는다.

다. 추후보완 가능여부

1) 추후보완 의의

책임질 수 없는 사유가 발생한 경우 그 사유 소멸 이후 다시 절차를 밟을 수 있다. 이는 제3자의 예측가능성을 저해할 수 있음에도 불구하고 당사자를 구제해주고자 도입된 제도다.

2) 책임질 수 없는 사유 발생의 주관적 범위

가) 판례의 태도

법원은 본인뿐 아니라 대리인 및 대리인의 보조인까지 모두 책임질 수 없는 사유로 기간을 준수하지 못한 경우에 한해 추후보완이 가능하다고 본다.

나) 검토

대리인 및 보조인은 출원인의 의사에 따라 대신 절차를 진행하는 자이므로 그들에게 귀책사유가 발생한 경우 이는 출원인이 책임지는 것이 마땅하고, 추후보완은 절차의 예측가능성을 저해하여 제3자에게 불이익을 초래할 수 있는바, 판례의 태도와 같이 극히 제한적인 경우에만 허용함이 타당하다.

3) 구체적 판단 및 소결

乙에게 책임질 수 없는 사유가 발생했음을 입증하지 못한다면 甲은 추후보완을 인정받을 수 없다.

라. 심판부의 조치

1) 법정기간 도과된 심판청구

법원은 법정기간을 경과한 후 청구된 심판청구는 부적법한 청구로서 그 흠결을 보정할 수 없다고 보고 심판청구를 각하심결해야 한다는 입장이다.

2) 구체적 판단 및 소결

甲의 추후보완 주장이 인정되지 않는 한, 이 사건 심판청구는 법정기간이 도과된 심판청구이므로, 심판부는 각하심결하여야 할 것이다.

**쟁점 Mapping화**

(기초GS)

**Part 1. 절차총칙**

條文

1. 당사자(본인)

가. 능력

절차능력 - 미성년자등(3), 비법인(4), 재외자(5)

나. 기타(11)

2. 대리인

가. 권한

법정대리인(3②), 임의대리인(시규5-2, 6, 7)

나. 기타(7-2, 9, 10, 12, 13)

3. 서류

가. 작성(시규2, 28-2, 28-4)

나. 제출 - 직접, 우편, 온라인(시규3, 시규9-4, 28, 28-3)

다. 송달 - 직접, 우편, 온라인, 공시송달(시규9-8, 28-5, 218, 219, 220, 령18)

4. 기간

가. 계산(14)

나. 연장, 단축, 변경(15)

다. 추후보완(시규17, 16②, 17, 67-3, 81-3)

라. 정지 - 중단(시규18-2, 8, 20, 21, 22, 24), 중지(23 / 78, 153, 164)

5. 수수료(82-84)

6. 반려/절차무효(시규11, 시규11-2, 16, 46)

7. 권리이전시 절차 속행 / 효력승계(시규7, 시규18, 18, 19)

8. 절차 취하 / 포기(시규19, 시규19-2, 215-2)

判例(판례노트 핸드북 기준)

1. 공동출원인에 대한 공시송달
2. 기간
3. 외국인의 권리능력 취급
4. 특허출원의 일부취하
5. 기타

**Part 2. 거절이유**

條文

1. 출원인
  - 가. 외국인 권리능력(25)
  - 나. 무권리자출원(33①本 / 37, 38)
  - 다. 공동출원(44 / 33②)
  - 라. 특허청 직원(33①但)
2. 기재요건
  - 가. 발명의 설명(42③ i , 42③ ii / 42⑨, 시규21③④)
  - 나. 청구범위(42④ i , 42④ ii, 42⑧(령5), 45(령6) / 42⑥)
3. 발명의 성립성(2 i , 29①本) / 실용신안
4. 산업상 이용가능성(29①本)
5. 신규성, 진보성, 선원, 확대된 선원(29①각호, 29②, 36, 29③-⑦)
6. 불특허(32)
7. 신규사항추가(47②前, 52①, 52-2①, 53①)
8. 오역(47②後)
9. 조약위반

判例

1. 발명의 구분 - 물건발명과 방법발명
2. 발명의 성립성
3. 고안의 대상
4. 산업상 이용가능성, 산업상 이용가능성의 의미, 의료행위
5. 신규성 및 진보성, 공지조건, 등록된 발명의 공지 시기, 잭슨청구항 및 명세서에 기재된 종래기술의 취급, 신규성 관련 기타 논점, 발명의 동일성 판단방법, 진보성 관련 기타 논점, 진보성 판단시 선행기술의 기술분야, 미완성 발명의 취급, 선행문헌 특정, 파라미터발명, 결합발명, 선택발명, 수치한정발명, 의약용도발명, 신규성/진보성 판단시 발명의 구성 인정 여부, PBP 청구항의 해석, 기능식 청구항의 해석, 특허요건 판단에서의 청구범위 해석, 권리범위 판단에서의 청구범위 해석
6. 확대된 선원, 선원
7. 특허법 제42조 제3항 제1호 및 제4항 제1호
8. 미생물발명 등 명세서 기재 관련
9. 제42조 제4항 제2호 기재 관련
10. 공동출원
11. 단일성
12. 다항제 기재
13. 불특허대상
14. 모인출원
15. 직무발명
16. 출원일체원칙



**Part 3. 출원 + SIDE절차**

條文

1. 출원절차

가. 일반출원절차(42, 43)

나. 정당권리자 보호절차

정당권리자출원(34, 35, 시규31, 시규33), 특허권 이전청구(99-2)

다. 분할출원절차(52)

라. 분리출원절차(52-2)

마. 변경출원절차(53)

2. 공지에외적용절차(30)

3. 우선권주장절차

조약(54, 시규25), 국내(55, 56)

4. 임시명세서(청구범위제출유예)절차(42-2, 시규21⑤⑥)

5. 외국어출원절차(42-3, 시규21-2, 시규21-3)

6. 기탁절차(령2, 령3, 령4) / 핵산염기서열 등(시규21-4)

7. 명세서 또는 도면 보정절차(47)

8. 발명자 정정절차(시규28)

9. 조기공개신청절차(시규44)

10. 심사청구절차(59, 60)

11. 심사속도 관련절차

우선심사신청(61, 령9, 령10), 특허여부결정보류신청(시규40-2), 심사유예신청(시규40-3)

12. 재심사청구절차(67-2)

判例

1. 공지에외적용
2. 명세서, 도면 보정
3. 분할출원
4. 우선권주장
5. 심사청구

**Part 4. 심사 + 공개**

條文

1. 심사관 제척(57, 68)
2. 심사협력
  - 가. 전문기관(58, 58-2) / 전자화기관(217-2)
  - 나. 제3자 정보제공(63-2)
  - 다. 외국심사결과(63-3)
3. 심사
  - 가. 기타(시규38, 시규40)
  - 나. 거절이유통지(62, 63)
  - 다. 보정각하결정(51)
  - 라. 특허여부결정(66, 67)
4. 재심사(66-2, 66-3, 67-2)
5. 출원공개(64, 65, 221, 령19) / 등록공고(87③④) / 서류열람(216)
6. 문서반출 등(217) / 제출명령(222)
7. 국방관련출원(41, 령13-15)

判例

1. 거절이유통지 및 거절결정
2. 보정각하결정

**Part 5. 특허권, 실시권, 질권**

條文

1. 특허권

가. 특허료

납부(79, 80, 81, 81-2, 81-3, 215-2, 징수규칙8)

면제 / 감면(83, 징수규칙7)

반환(84, 215)

나. 공시 - 특허원부 등록(85, 87①②, 101)

다. 존속기간(88) 연장

허가(89-92, 93, 95, 령7, 고시<sup>6</sup>) / 등록지연(92-2, 92-3, 92-4, 92-5, 93, 령7-2)

라. 사용·수익 / 처분행위

이전(99①②), 실시권 설정·허락(99④), 질권 설정(99②) / 포기·정정(119①, 120, 136⑧, 215)

마. 기타

특허증(86), 수용(106), 소멸(124), 실시보고(125), 특허표시(223, 시규121)

2. 실시권

가. 전용(94但, 100, 101, 119②)

나. 통상

허락(100④, 102①②⑤-⑦, 118, 119③)

법정 - 공평(발진법10①, 105) / 선의 산업설비 보호(81-3⑤⑥, 103, 103-2, 104, 122, 182, 183)

강제 - 비상사태(106-2, 125-2) / 재정(107-115, 125-2, 190, 191) / 이용·저촉관계(98, 138, 183)

3. 질권(121, 123)

<sup>6</sup> 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정

判例

1. 특허권 공유
2. 연장된 특허권의 효력
3. 존속기간연장등록
4. 실시권

**Part 6. 침해실체**

條文

1. 실시권

가. 내용

나. 제한(94①但, 98)

2. 배타권

가. 내용

보호범위(97, 94①本) / 직접침해행위(2) / 간접침해행위(127)

나. 제한(94②, 95, 96, 81-3④, 181, 법정실시권, 강제실시권)

3. 배타권 침해

가. 민사

조치 - 침해금지청구(126), 손해배상청구(128), 신용회복청구(131)

입증책임경감(126-2, 128-2, 129, 130, 132)

나. 형사(225, 231)

4. 비밀유지명령(224-3, 224-4, 224-5)

5. 기타 벌칙(224, 226, 226-2, 227, 228, 229, 229-2, 230) / 과태료(232)

判例

1. 권리범위해석
2. 문언범위
3. 균등범위
4. 의식적제외
5. 자유실시기술 항변
6. 권리소진
7. 무효사유 항변
8. 독점규제법, 기타 권리남용 등
9. 공동침해
10. 특허발명 생산의 예외
11. 이용관계
12. 생략발명
13. 간접침해
14. 침해금지청구 및 가처분
15. 손해액 추정
16. 손해배상 관련 기타논점
17. 과실 추정
18. 생산방법 추정
19. 허위표시죄
20. 거짓행위죄
21. 침해죄

**Part 7. 침해절차 – 심판, 소송**

條文

1. 심판청구

가. 절차(132-16, 139, 139-2, 140, 140-2, 141-153, 153-2, 154-166, 191-2)

나. 거절결정불복심판(132-17, 170-172, 176)

다. 정정심판(136), 정정청구

라. 특허무효심판(133, 133-2), 연장등록무효심판(134), 정정무효심판(137)

마. 적극적 권리범위확인심판(135①③), 소극적 권리범위확인심판(135②③)

바. 통상실시권 허락심판(138)

2. 특허취소신청(132-2-132-15)

3. 재심(178-180, 184, 185)

4. 심결 등 취소소송(186-189)

5. 기타 불복(190, 191, 224-2)

6. 민사소송(침해금지청구, 손해배상청구, 신용회복청구), 민사가처분



判例

1. 공동심판청구
2. 심판청구서 보정
3. 흠결 있는 심판청구서의 취급
4. 심판관 제척
5. 중복심판청구
6. 일사부재리
7. 심리 일반
8. 심결
9. 특허취소신청
10. 거절결정불복심판
11. 무효심판 이해관계
12. 특허무효와 실시료 지급
13. 특허무효심판 vs 정정심판
14. 기타 정정 관련
15. 정정소급효 관련
16. 권리범위확인심판 이해관계
17. 권리범위확인심판 확인의 이익
18. 권리 대 권리 권리범위확인심판청구의 이익
19. 기타 권리범위확인심판청구의 이익
20. 확인대상발명 특정 및 해석
21. 확인대상발명 보정
22. 권리범위확인심판 기타 쟁점, 자유실시기술 항변 가부 및 대상, 제96조, 권리소진, 실시권, 민사소송과의 관계
23. 심결취소소송, 당사자, 심결취소소송 보조참고, 특허법원 심리범위, 특허법원 소의 이익,

특허법원 심리, 특허법원 판결 기속력

24. 재심

**Part 8. PCT**

條文

1. 수리절차(192-198, 시규90, 시규91, 시규93-2, 시규98, 시규99, 시규106, 시규106-4, 시규106-7)
2. 국제단계(198-2, 시규95-2, 시규106-11, 시규106-14, 시규106-19, 시규106-20, 시규106-23, 시규106-26, 시규106-36, 시규106-37, 시규106-39, 시규106-40, 시규106-41, 시규106-42, PCT15, PCT17, PCT18, PCT19, PCT20, PCT21, PCT22, PCT23, PCT24, PCT31, PCT33, PCT34, PCT35, PCT36, PCT37, PCT64(3)(b))
3. 진입절차(201, 203-205, PCT22, PCT23, PCT24)
4. 특례
  - 가. 출원일(199)
  - 나. 공지에의적용절차(200, 시규111)
  - 다. 서류(200-2)
  - 라. 국내우선권주장(202)
  - 마. 재외자(206, 시규116)
  - 바. 출원공개(207)
  - 사. 명세서 또는 도면 보정절차(208)
  - 아. 변경출원절차(209)
  - 자. 심사청구절차(210)
  - 차. 214조 결정(214, PCT25)
  - 카. 기타(211)

判例

1. 국제단계
2. 국내단계