

조현증 특허법 1차 기본서

제2판 추록

(2023년 03월 16일 기준)

조현중 특허법 1차 기본서 제2판 - 추록

내용 추가 및 오류 수정 (2023년 03월 16일 기준)

2022년 05월 25일 발행된 조현중 특허법 1차기본서 제2판에서 개정판(제3판, 2023년 03월 17일 발행)의 추가된(보완) 내용과 구판(제2판) 내용상의 오타자 등을 정리한 추록(정오포함)을 게재합니다. 문제 교체 및 추가된 부분은 위치란에 표기해 두었습니다.

위치	교체 및 추가사항						
p. 23 (2) 주요 반려사유 (특허법 시행규칙 제11조 제1항 각호) - 내용수정	<p>9) 출원인이 청구범위가 기재되지 아니한 특허출원(임시명세서 출원)에 대하여 보정서·심사청구서·조기공개신청서를 제출한 경우</p> <p>10) 등록공고를 한 특허에 대하여 조기공개신청서를 제출한 경우</p>						
P. 40 각주78 - 수정	78) 통지 받은 날부터 5년 이내						
P. 54 02 절차 - 내용수정	<p>2 절차</p> <p>특허청장 또는 특허심판원장은 반환대상에 해당하는 수수료가 있으면 납부한 자에게 통지하며(특허법 제84조 제2항), 반환사유가 발생하더라도 반환사유 발생 사실을 통지 받은 날부터 5년 이내에 납부자의 반환청구가 있을 때에만 반환한다(특허법 제84조 제3항).</p>						
P. 56 03 반환 - 내용수정	<p>3 반환</p> <p>잘못 납부된 수수료(1호), 특허청의 잘못으로 불가피하게 진행된 절차의 수수료(7호) 또는 수수료에 합당하는 노무를 특허청·심판원이 제공하지 않은 경우(4호, 5호, 5호의2, 8호, 9호, 10호, 11호) 특허청장 또는 특허심판원장은 수수료 반환절차 안내를 통지하고(제84조 제2항), 납부한 자의 반환 청구가 있을 때 반환해 준다(제84조 제1항). 다만 반환 청구는 혼란을 방지하기 위해 5년의 기간 제한을 두고 있다(제84조 제3항).</p> <table border="1" data-bbox="422 1751 1407 1995"> <thead> <tr> <th colspan="2">주요내용요약</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>납부</td> <td>절차를 밟는 자가 납부 / 단, 제3자가 심사청구한 후 출원인이 청구항의 수를 증가하는 보정을 한 경우 그 증가한 청구항에 대한 심사청구료는 출원인이 납부</td> </tr> <tr> <td>부당감면 제재</td> <td>감면받은 수수료의 2배액 징수 + 일정 기간 동안 감면제한</td> </tr> </tbody> </table>	주요내용요약		납부	절차를 밟는 자가 납부 / 단, 제3자가 심사청구한 후 출원인이 청구항의 수를 증가하는 보정을 한 경우 그 증가한 청구항에 대한 심사청구료는 출원인이 납부	부당감면 제재	감면받은 수수료의 2배액 징수 + 일정 기간 동안 감면제한
주요내용요약							
납부	절차를 밟는 자가 납부 / 단, 제3자가 심사청구한 후 출원인이 청구항의 수를 증가하는 보정을 한 경우 그 증가한 청구항에 대한 심사청구료는 출원인이 납부						
부당감면 제재	감면받은 수수료의 2배액 징수 + 일정 기간 동안 감면제한						

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="422 309 555 958" rowspan="7">반환</td> <td data-bbox="555 309 1109 365">잘못 납부된 수수료</td> <td data-bbox="1109 309 1407 958" rowspan="7">특허청장 등이 수수료 반환사유에 해당함을 통지 → 통지 받은 날부터 5년 이내에 반환청구하면 반환 받을 수 있음</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 365 1109 499">출원(분할, 변경, 우선심사신청 출원 제외) 후 1개월 이내 출원의 취하·포기시 출원료, 우선권주장 신청료</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 499 1109 555">실체심사결과 통지 전 출원의 취하·포기시 심사청구료</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 555 1109 645">실체심사결과 통지 후 지정기간 내 출원의 취하·포기시 심사청구료 1/3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 645 1109 745">거절결정이 취소된 경우 거절결정불복심판(재심 포함) 청구료(심판 또는 재심 중 보정이 있는 경우는 제외)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 745 1109 869">심판청구서 각하결정이 확정되거나 또는 심리종결통지 전까지 심판청구 취하한 경우(재심 포함) 심판청구료의 1/2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 869 1109 958">심리종결통지 전까지 참가신청 취하하거나 또는 참가신청이 거부된 경우 참가신청료의 1/2</td> </tr> </table>	반환	잘못 납부된 수수료	특허청장 등이 수수료 반환사유에 해당함을 통지 → 통지 받은 날부터 5년 이내에 반환청구하면 반환 받을 수 있음	출원(분할, 변경, 우선심사신청 출원 제외) 후 1개월 이내 출원의 취하·포기시 출원료, 우선권주장 신청료	실체심사결과 통지 전 출원의 취하·포기시 심사청구료	실체심사결과 통지 후 지정기간 내 출원의 취하·포기시 심사청구료 1/3	거절결정이 취소된 경우 거절결정불복심판(재심 포함) 청구료(심판 또는 재심 중 보정이 있는 경우는 제외)	심판청구서 각하결정이 확정되거나 또는 심리종결통지 전까지 심판청구 취하한 경우(재심 포함) 심판청구료의 1/2	심리종결통지 전까지 참가신청 취하하거나 또는 참가신청이 거부된 경우 참가신청료의 1/2
반환	잘못 납부된 수수료		특허청장 등이 수수료 반환사유에 해당함을 통지 → 통지 받은 날부터 5년 이내에 반환청구하면 반환 받을 수 있음							
	출원(분할, 변경, 우선심사신청 출원 제외) 후 1개월 이내 출원의 취하·포기시 출원료, 우선권주장 신청료									
	실체심사결과 통지 전 출원의 취하·포기시 심사청구료									
	실체심사결과 통지 후 지정기간 내 출원의 취하·포기시 심사청구료 1/3									
	거절결정이 취소된 경우 거절결정불복심판(재심 포함) 청구료(심판 또는 재심 중 보정이 있는 경우는 제외)									
	심판청구서 각하결정이 확정되거나 또는 심리종결통지 전까지 심판청구 취하한 경우(재심 포함) 심판청구료의 1/2									
	심리종결통지 전까지 참가신청 취하하거나 또는 참가신청이 거부된 경우 참가신청료의 1/2									
P. 160 표 - 내용수정	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="300 1008 470 1137">침해죄</td> <td data-bbox="470 1008 890 1137">반의사불벌죄, 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다(특허법 제225조 제2항).</td> <td data-bbox="890 1008 1337 1137">반의사불벌죄, 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다(실용신안법 제45조 제2항).</td> </tr> </table>	침해죄	반의사불벌죄, 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다(특허법 제225조 제2항).	반의사불벌죄, 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다(실용신안법 제45조 제2항).						
침해죄	반의사불벌죄, 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다(특허법 제225조 제2항).	반의사불벌죄, 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다(실용신안법 제45조 제2항).								
P. 218 하단 내용추가	<p>(3) 원출원시 공지에외주장하지 않은 경우</p> <p>원출원에서 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지에외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지에외의 효과를 인정받을 수 있다(2020후11479).</p>									
P. 245 하단 내용추가	<p>나. 과거 공지에외주장의 경우도 마찬가지로 원출원에서 밟지 않았다면 분할출원에서 밟을 수 없도록 한 적도 있었으나, 2015. 7. 29 시행 개정법에서 보완수수료 제출하여 공지에외적용주장 기간을 확대하면서(특허법 제30조 제3항), 지금은 원출원에서 공지에외적용주장을 하지 않았어도 분할출원에서 공지에외적용주장을 할 수 있다(2020후11479).</p>									
P. 287 2) 시행령 제9조 - 내용수정	<p>2의3. 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 특허출원(특허청장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 특허출원으로 한정한다)</p>									
P. 336 (2) 통지 및 반환청구 (동조 제2항, 3항) 내용수정	<p>특허청장 또는 특허심판원장은 납부된 특허료가 반환대상에 해당하는 경우에는 그 사실을 납부한 자에게 통지하여야 하며, 통지를 받은 자는 통지를 받은 날부터 5년 이내에 반환청구를 할 수 있다.</p>									

4 조현중 특허법 판례노트

<p>P. 464 3) 판례 내용수정</p>	<p>3) 판례</p> <p>특허법원은 ‘(가)호 발명의 제조시점’이라고 판시하여 침해시를 기준으로 변경용이성을 판단하였다(2007허1008). 같은 취지로 대법원도 권리범위확인심판 사건에서 심결시 기준으로 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작하여 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해낼 수 있는 정도인지를 판단할 수 있다고 판시하였다(2022후10210).</p>
<p>P. 531 하단 (2) 내용수정</p>	<p>(2) 서열목록의 명세서 기재 및 서열목록전자파일의 첨부 (특허법 시행규칙 제21조의 2)</p> <p>1) 미생물 발명이 유전공학발명에 관한 것으로 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허출원을 하려는 자는 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록을 수록한 전자파일을 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부하여야 한다.</p>
<p>P. 613 내용추가</p>	<p>3 전문심리위원 참여결정 취소</p> <p>전문심리위원이 거짓이나 그 밖의 부정한 행위를 한 경우, 심신상의 장애로 직무를 수행할 수 없는 경우, 전문심리위원으로서 적합하지 않은 행위가 있는 경우, 그 밖에 계속 활동하기 어렵다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우는 심판절차 참여 결정을 취소한다(특허법 시행규칙 제65조의4 제2항).</p>