

변리사 시험 1차 대비

π ∟
ㅎ ㄷ
π τ ο

특허법 최종정리

핸드북

제2판 1쇄 정오표

(2022년 2월 7일 기준)

변리사 조현중

조현중 특허법 최종정리 핸드북 제2판 1쇄(2022.1.7. 발행)에서 수정된 내용을 정리한 정오표를 게재합니다. 문제 교체 및 추가된 부분은 위치란에 표기해 두었습니다.

001 p.260-283 '월말 모의고사 12월' - 문제 및 해설 - 아래 내용으로 교체

01 다음 청구범위에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[청구항 1]

분필을 수납하는 수납공간을 갖는 몸체부(10)와 상기 몸체부(10)에 결합되어 상기 수납공간을 개폐하는 덮개부(20)를 포함하는 분필통에 있어서, 상기 덮개부(20)에 형성되어 분필의 잔여 개수를 육안으로 확인하는 확인창(30)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 분필통.

[청구항 2]

청구항 1에 있어서, 상기 확인창(30)은 원형, 타원형 또는 다각형인 것을 특징으로 하는 분필통.

[청구항 3]

청구항 1 또는 2 중 어느 하나에 있어서, 상기 확인창(30)에는 분필로부터 떨어져 나온 분필가루가 외부로 흘러나오는 것을 방지하는 투명커버(40)가 더 포함된 것을 특징으로 하는 분필통.

- ① 청구항 1이 신규성 및 진보성을 갖춘 경우, 청구범위는 특허법 제45조의 1 특허출원범위를 만족한다.
- ② 청구항 3이 신규성 및 진보성을 갖춘 경우, 청구항 1 및 2는 당연히 신규성 및 진보성이 있다고 볼 수 있다.
- ③ 청구항 3은 인용하는 항의 번호를 택일적으로 기재하고 있어 특허법 시행령 제5조제5항의 요건을 만족한다.
- ④ 분필을 수납하는 수납공간을 갖는 몸체부(10)와 상기 몸체부(10)에 결합되어 상기 수납공간을 개폐하는 덮개부(20)를 포함하는 분필통은 출원인이 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정할 수 있다.
- ⑤ 재심사청구시 청구항 1을 삭제하는 보정을 하면서 삭제된 청구항을 인용하던 청구항 2 및 3에서 청구항 1의 인용번호를 그대로 뒀으로써 기재불비가 발생한 경우, 심사관은 해당 보정을 각하하지 않는다.

해설

사례형 문제

- ① 청구범위는 청구항 1을 공통된 기술적 특징으로 하고 있다. 따라서 그 공통된 기술적 특징인 청구항 1이 선행기술에 비해 개선된 것이라면(=신규성 및 진보성을 갖추었다면=특별한 기술적 특징이라면), 청구항 1 내지 3은 단일성을 만족한다고 볼 수 있다. 참고로 다음은 본 사안에 대한 심사기준 설명문구다.
“독립항이 [특별한 기술적 특징]을 가지고 있는 경우에는 이를 인용하는 종속항은 그 독립항의 기술적 특징을 모두 포함하므로 동일한 [특별한 기술적 특징]을 갖게 되어 청구항 간에는 단일성이 만족된다.”
- ② 청구항 3은 청구항 1 또는 2의 종속항이다. 따라서 청구항 3이 신규성 및 진보성을 갖추었다고 하여 청구항 1 또는 2가 당연히 신규성 및 진보성을 구비했다고 볼 수는 없다. 그 반대로 독립항이 신규성 및 진보성을 갖추었을 때나 그 종속항이 신규성 및 진보성을 당연히 구비했다고 볼 수 있다.
- ③ “청구항 1 또는 청구항 2에 있어서”, “청구항 1 또는 청구항 2 중 어느 하나에 있어서”, 혹은 “청구항 1 및 청구항 2 중 어느 하나에 있어서”와 같이 항을 인용하면 특허법 시행령 제5조 제5항의 택일적 기재 요건을 만족한다.
- ④ “~에 있어서, ~을 특징으로 하는”에서의 “~에 있어서”를 전제부라 한다. 전제부는 출원인이 공지기술이라는 취지로 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정할 수 있다(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결).
- ⑤ 특허법 제51조 제1항, 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 씌워서 특허법 제42조 제4항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우 보정을 각하하지 않는다(대법원 2014. 7. 10. 선고 2013후2101 판결).

정답 ②

02 특허거절결정과 특허결정에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 심사관은 외국어특허출원에 대한 명세서 또는 도면의 보정이 최종 국어번역문 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우 거절이유를 통지하여야 하며, 간과하고 특허결정한 후에도 특허결정을 취소하고 다시 심사할 수 있다.
- ② 심사관은 거절이유를 통지할 때 필요한 경우는 외국의 심사결과에 대한 자료를 출원인에게 제출할 것을 명할 수 있다.
- ③ 심사관은 특허결정을 했다면 특허권이 설정등록되기 전에 특허법 제63조의2에 따른 정보제공이 있어 이로부터 새로운 거절이유가 있음을 알게 되었다라도 특허결정을 한 이상 특허결정을 취소할 수 없다.
- ④ 심사관은 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정할 수 있다.
- ⑤ 심사관의 특허결정 취소 사실을 출원인이 통지 받기 전에 그 출원이 취하되거나 포기된 경우에는 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다.

해설

- ① 거절이유통지, 특허결정, 직권재심사 모두 처분의 주체는 심사관이며, 특허법 제47조 제2항 후단 위반은 거절이유, 직권재심사 사유 모두에 해당한다(특허법 제62조, 제66조의3 제1항).
- ② 특허법 제63조의3

- ③ 특허결정했어도 그 출원이 등록, 취하, 포기되기 전까지는 특허결정을 취소하고 직권재심사할 수 있다(특허법 제66조의3).
- ④ 특허법 제66조의2 제1항
- ⑤ 특허법 제66조의3 제3항

정답 ③

03 특허법 제51조의 보정각하결정에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 특허거절결정에 대한 심판에서 특허법 제47조제1항제2호에 따른 보정(특허거절결정에 대한 심판청구 전에 한 것은 제외한다)이 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우, 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.
- ② 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다는 거절결정이유를 통지함에 따라 재심사청구와 함께 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 보정 이후 발명에 대한 심사결과 신규성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우가 아니라면, 그 보정을 각하하지 않는다.
- ③ 보정각하결정은 단독으로 불복할 수 없다.
- ④ 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 심사관에게 새로운 심사에 따른 업무량을 가중시키지 않으므로 특허법 제51조제1항본문이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함된다.
- ⑤ 심사관은 특허법 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 보정에 신규사항추가 위법이 있더라도 그 보정을 각하할 수 없다.

해설

- ① 거절결정불복심판에서 기존 거절결정을 위법하다고 보아 취소했으나, 이후 심사국으로 환송하지 않고 심판부에서 재판할 경우(특허법 제176조 제2항), 새로운 거절이유가 있으면 거절이유통지할 수 있으며(특허법 제170조 제2항), 최후거절이유통지에 대한 보정에 보정각하사유가 있으면 보정각하도 할 수 있다(특허법 제170조 제1항).
- ② 심사관이 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다’는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서는 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다(대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121).
- ③ 보정각하결정은 거절결정불복심판에서만 다룰 수 있으며, 거절결과와 별개로 단독으로 불복할 수는 없다(특허법 제51조 제3항).
- ④ 특허법 제51조 제1항이 위와 같이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보

정을 각하하도록 하면서도 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우를 그 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하되, ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우에는 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중이나 심사절차의 지연의 문제가 거의 생기지 아니하는 데 반해 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호할 필요성이 크다는 데 있다.

이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 청구항을 삭제하는 보정을 하였다더라도 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 심사관에게 새로운 심사에 따른 업무량을 가중시키고, 심사절차가 지연되는 결과를 가져오게 하는 등 달리 취급하여야 할 필요가 없으므로 2009년 개정 특허법 제51조 제1항 본문이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함된다고 할 수 없다(대법원 2018. 7. 12. 선고 2015후2259).

- ⑤ 후속절차 진행된 후에는 번복할 수 없다(특허법 제51조 제1항 단서). 구체적으로 직권보정, 직권재심사, 재심사, 거절결정불복심판의 후속절차가 진행된 후에는 그 후속절차 전 보정에 보정각하 사유가 있어도 각하할 수 없다.

정답 ④

04 진보성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 출원 후 상업적으로 성공을 거두었다고 하더라도 그 점만으로 출원발명의 진보성을 인정할 수는 없다.
- ② 의약용도발명에서는 임상시험 성공 등에 의하여 치료효과가 확인되지 않는 한 발명의 성공을 합리적으로 기대할 수 있다고 볼 수 없으므로, 통상의 기술자가 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하더라도, 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인되지 않는 한 그 진보성이 부정되지 않는다.
- ③ 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 오류가 있다고 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 출원 당시 기술상식을 참작하여 그 기술내용을 용이하게 파악할 수 있다면 출원발명의 진보성을 부정하는 선행기술이 될 수 있다.
- ④ 제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 판단하여야 한다.
- ⑤ 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 공지된 것인지 여부만으로 진보성을 따져서는 아니 된다.

해설

- ① 상업적 성공이 있으면 진보성이 인정될 가능성이 높아지나, 상업적 성공이 있다고 곧바로 진보성을 인정할 수는 없다(대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1512 판결).
- ② 의약용도발명의 진보성을 부정하기 위해 반드시 선행발명에 임상시험에 대한 효과 데이터가 공개되어 있어야만 하는 것은 아니다.
“의약용도발명에서는 통상의 기술자가 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과

를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 그 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.(대법원 2019. 1. 31. 선고 2016 후502 판결)”

- ③ 미완성 발명이라 하더라도 다른 출원발명의 신규성이나 진보성을 심사할 때 특허법 제29조 제1항 각호 지위로 인정될 수 있다(대법원 2008. 11. 27. 선고 2006후1957 판결).
- ④ 특허법 제29조 제1항 각호 지위를 특정할 때는 문헌의 문언적 기재에 국한하지 않고 출원시 기술 상식을 참고하여 출원 전 공지된 내용이 무엇인지를 판단한다. 예컨대 어떤 문헌에 ‘A이면 B이다’ 라는 문언적 기재가 있어도 이와 배치되는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지 종합적으로 고려하여 출원시 통상의 기술자가 ‘A이면 B이다’ 라고 인식할 수 있었는지 여부를 판단한다(대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873 판결).
- ⑤ 결합발명은 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 예측 곤란 효과를 갖는지 여부로 진보성을 판단해야 한다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결).

정답 ②

05 수수료 및 특허료에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 특허권자가 6개월의 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 또는 1개월의 보전기간에 보전하지 아니하였다 하더라도 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 2개월 이내에 특허법 제79조에 따른 특허료의 3배를 내면서 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다.
- ② 출원인은 최초 거절이유통지 후 의견서 제출기간 만료 전까지 출원을 취하하거나 포기한 경우 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액을 반환받을 수 있다.
- ③ 특허권자가 정당한 사유로 말미암아 추가납부기간 이내에 특허료 납부하지 않았다가 사후에 납부하여 특허권이 회복된 경우 추가납부기간이 경과한 날부터 납부한 날까지의 기간 중에 국내에서 선의로 특허발명을 업으로 실시하고 있었던 제3자는 실시하고 있는 발명 및 사업 목적의 범위에서 무상의 통상실시권을 갖는다.
- ④ 수수료는 절차를 밟은 자가 내야 하므로, 출원인이 아닌 자가 심사청구한 후 그 특허출원에 첨부한 명세서에 보정하여 청구범위에 적은 청구항의 수가 증가한 경우 그 증가한 청구항에 관하여 내야 할 심사청구료는 심사청구절차를 밟은 자가 내야 한다.
- ⑤ 특허권자가 정당한 사유로 추가납부기간에 특허료를 내지 못한 경우는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 특허료를 낼 수 있다.

해설

- ① 추가납부기간 6개월 또는 보전기간 1개월까지 특허료를 내지 않거나 일부 미납액을 보전하지 않으면 특허권이 소멸되나, 추가납부기간 6개월 또는 보전기간 1개월의 만료일로부터 3개월 이내에 특허법 제79조에 따른 원래 납부해야 할 특허료의 2배를 내면 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다(특허법 제81조의3 제3항). 특허법 제79조에 따른 원래 납부해야 할 특허료의 3배를 납부하면서 권리회복신청하는 것은 구법상의 규정이다. 현행법은 3배를 2배로 금액을 하향 조정했다.
- ② 특허법 제84조 제1항 제5호의2.
- ③ 유상이다(특허법 제81조의3 제6항).
- ④ 일반적으로는 절차를 밟은 자가 수수료를 내야 하나(특허법 제82조 제1항), 명세서 보정으로 청구

항이 증가한 경우 그 증가한 청구항에 대한 심사청구료는 명세서 보정을 한 출원인이 납부해야 한다(특허법 제82조 제2항).

- ⑤ 14일이 아니고 2개월이다(특허법 제81조의3 제1항).

정답 ②

06 특허권 침해의 손해배상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 법원은 타인의 특허권을 침해한 행위가 고의적인 것이라고 인정되는 경우에는 특허법 제128조 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.
- ② 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.
- ③ 법원은 특허권 침해의 손해배상청구소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있으며, 제출되어야 할 자료가 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제출되어야 할 자료가 영업비밀에 해당한다는 점을 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유로 보지 아니한다.
- ④ 물건의 일부가 특허권의 침해에 관계된 경우 침해자가 그 물건을 제작, 판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없다.
- ⑤ 피고들이 원고의 특허권을 침해하여 손해가 발생된 사실이 인정되고, 원고가 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란하더라도, 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수는 없다.

해설

- ① 침해행위가 고의인 경우 최대 3배까지 손해배상액의 증액이 가능하다(특허법 제128조 제8항).
- ② “통상적”으로 받을 수 있는 금액에서 “합리적”으로 받을 수 있는 금액으로 개정하였다(특허법 제128조 제5항).
- ③ 특허법 제132조 제3항
- ④ 물건의 일부가 특허권의 침해에 관계된 경우 침해자가 그 물건을 제작, 판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작, 판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 특허권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 이익액을 산출해야 할 것이다(특허법원 2018. 11. 8. 선고 2018나1275, 대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결).
- ⑤ 피고들이 원고의 특허권을 침해하여 손해가 발생된 사실은 인정되나, 원고가 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당할 때, 법원은 특허법 제128조 제7항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(특허법원 2018. 11. 8. 선고 2018나1275, 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결).

정답 ⑤

07 심결취소소송에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 심결취소소송에서 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 것은 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유에 해당하므로 심리할 수 없다.
- ② 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 특정승계인은 특허출원인변경신고를 하지 않았다면 특허심판원의 거절결정불복심판의 심결에 대하여 취소의 소를 제기할 수 없다.
- ③ 심판 단계에서 제출된 바 없는 새로운 증거라 할지라도 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는데 지나지 아니하는 것이면 이를 판단하는 근거로 삼을 수 있다.
- ④ 심결 중 심판비용의 부담을 정한 부분에 대해서는 독립하여 심결취소소송을 제기할 수 없다.
- ⑤ 특허취소신청에 대한 특허취소결정 및 기각결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다.

해설

- ① 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다(대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결).
- ② 특허법 제186조는 제2항에서 특허심판원의 심결에 대한 취소의 소는 당사자, 참가인, 해당 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자가 제기할 수 있다고 규정하고, 제3항에서 그 취소의 소는 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다고 규정하고 있다. 한편 특허법 제38조 제4항은 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반 승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다고 규정하고 있다. 이러한 규정들에 의하면, 특허출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 특정승계인은 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 그 양수의 효력이 발생하지 않아서 특허심판원의 거절결정 불복심판 심결에 대하여 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자 등에 해당하지 아니하므로, 그가 제기한 취소의 소는 부적법하다. 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였더라도, 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 취소의 소 제기는 없었던 것이므로, 취소의 소가 부적법하기는 마찬가지이다(2015후321).
- ③ 2013후1054
- ④ 특허법 제186조 제7항.
- ⑤ 특허취소신청의 기각결정은 불복할 수 없다(특허법 제186조 제1항).

정답 ⑤

08 등록지연에 따른 특허권의 존속기간 연장등록에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 설정등록일 이전에 연장등록출원을 하거나 설정등록일로부터 3개월이 경과한 이후에 연장등록출원을 한 경우에는 소명의 기회를 부여한 후 연장등록출원서를 반려한다.
- ② 2013. 1. 1. 특허출원하였고, 2015. 1. 1. 심사청구한 후, 2019. 1. 1. 특허료를 납부하여 특

허권 설정등록이 되었다면, 출원인으로 인하여 지연된 기간이 없었을 경우 연장가능기간은 2018. 1. 1. 부터 2019. 1. 1. 까지의 365일이다.

- ③ 재심사를 청구한 경우 거절결정의 등본을 송달받은 날부터 재심사에 따른 특허여부의 결정을 한 날까지의 기간은 출원인으로 인하여 지연된 기간에 해당한다.
- ④ 출원인이 특허결정의 등본을 송달받은 날 후에 특허료를 납부한 경우 그 송달받은 날부터 특허권의 설정등록이 있는 날까지의 기간은 출원인으로 인하여 지연된 기간에 해당한다.
- ⑤ 심사관이 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 준 경우 출원인이 명세서를 보정하지 않았다면 그 기간은 출원인으로 인하여 지연된 기간에 해당하지 않는다.

해설

- ① 심사기준 문구다. 기간을 지키지 않은 경우는 특허법 시행규칙 제11조 제1항 제7호의 반려사유에 해당한다.
- ② 심사기준 사례다. 출원인으로 인하여 지연된 기간이 없었다고 가정하면, 출원일부터 4년(2017. 1. 1.)과 심사청구일부터 3년(2018. 1. 1.) 중 늦은 날이 2018. 1. 1. 이므로, 2018. 1. 1. 부터 설정등록이 있는 날인 2019. 1. 1. 까지가 연장가능기간이다.
- ③ 재심사청구는 보정을 한 것이 되므로, 출원인 귀책사유로 본다(특허법 시행령 제7조의2 제1항 제하목). 한편 구법에서는 재심사를 청구한 경우 거절결정의 등본을 송달받은 날부터 재심사를 청구한 날까지의 기간만 출원인으로 인하여 지연된 기간으로 규정하였었는데, 개정법에서는 거절결정의 등본을 송달받은 날부터 재심사에 따른 특허여부의 결정을 한 날까지 전부 출원인으로 인하여 지연된 기간으로 개정하였다.
- ④ 특허법 시행령 제7조의2 제1항 제타목).
- ⑤ 보정 없이 의견서만으로 거절이유를 극복한 경우이어야 심사관이 잘못 거절이유를 통지하여 절차가 지연된 경우에 해당한다(특허법 시행령 제7조의2 제1항 제타목). 보정을 하지 않았어도 거절이유를 극복하지 못하고 거절결정되면, 이는 출원인 귀책으로 지연된 경우에 해당할 수 있다.

정답 ⑤

09 특허무효심판에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받고 있는 자에 한하며, 법률상 불이익을 받을 우려가 있는 자는 포함되지 않는다.
- ② 특허권의 실시권자는 실시권 범위 내에서는 특허권의 대항을 받을 염려가 없는 바 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라고 볼 수 없다.
- ③ 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다.
- ④ 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었다면 특허권자는 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 없다.
- ⑤ 특허무효심판에서 신규성, 진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정은 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하나, 특별한 사정이 있는 경우에는 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것이 허용된다.

해설

- ①, ② 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조판매하거나 제조판매할 사람도 포함된다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다. 특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다(대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결).
- ③, ④ 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다. 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었다도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결).
- ⑤ 신규성, 진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정은 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의미를 고찰한 다음 객관적, 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후 3625 판결).

정답 ③

10 명세서 기재요건에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 청구범위에 발명이 명확하게 기재되었는지는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 발명을 명확하게 파악할 수 있는지를 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 일률적으로 판단하여서는 안 된다.
- ② 발명의 설명에 발명의 명칭을 기재하지 않는 등의 기재방법을 위배한 경우는 거절이유에 해당한다.
- ③ 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서는 명세서에 실시례가 기재되어 있지 않다고 하더라도 통상의 기술자가 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우도 있다.
- ④ 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 그 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다.
- ⑤ 서열목록이 명세서에 기재되지 아니하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 없을 때에는 특허법 제42조 제3항 제1호로 거절이유를 통지한다.

해설

- ① 제42조 제4항 제2호는 청구범위의 청구항은 발명이 명확하고 간결하게 기재된 것이어야 한다고 규정하고, 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 규정하였으므로, 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다. 또한, 발명이 명확하게 기재되었는지는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결).
- ② 발명의 설명 기재방법 위배는 특허법 제46조의 보정명령 사항이다(특허법 제42조 제9항, 심사기준).
- ③ 당해 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서는 명세서에 실시례가 기재되어 있지 않다고 하더라도 통상의 기술자가 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).
- ④ 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결
- ⑤ 서열목록이 명세서에 기재되지 아니하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 없을 때에는 특허법 제42조 제3항 제1호로 거절이유를 통지한다. 참고로 서열목록전자파일이 출원서에 첨부되지 아니한 경우(명세서에 서열목록을 서열목록전 자파일 형식으로 기재한 경우 제외)는 특허법에 의한 명령이 정하는 방식에 위배된 것이므로 보정명령 대상에 해당된다.

정답 ②

11 특허협력조약에 의한 국제특허출원에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 출원인이 국제특허출원을 하면서 파리협약의 당사국에서 행하여진 선출원에 의한 우선권을 주장하였다면 국내서면제출기간의 기산일은 국제출원일이 아닌 우선일을 기준으로 하며, 이는 우선권 주장의 실제적 효력 유무에 따라 달리 볼 것이 아니다.
- ② 국내서면제출기간에 출원인의 성명 및 주소, 발명의 명칭 등을 기재한 서면을 특허청장에게 제출하지 않은 경우 특허청장은 보정기간을 정하여 보정을 명하며, 지정된 기간에도 보정을 하지 않을 경우 해당 국제특허출원은 취하된 것으로 된다.
- ③ 특허법 제201조(국제특허출원의 국어번역문) 제1항에 따라 국어번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간(제201조 제1항 단서에 따라 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출기간을 말한다)에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있으나 출원인이 심사청구를 한 후에는 허용되지 않는다.
- ④ 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 특허협력조약 제19조(1)의 규정에 따라 청구범위에 관한 보정을 한 경우에는 국제출원일까지 제출한 청구범위에 대한 국어번역문을 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문을 대체하여 제출할 수 있다.
- ⑤ 자기지정을 한 국제특허출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다.

해설

- ① 출원인이 국제특허출원을 하면서 파리협약의 당사국에서 행하여진 선출원에 의한 우선권을 주장하였다면 구 특허법 제201조 제1항 본문의 우선일은 국제특허출원의 제출일이 아니라 우선권을 주장한 선출원의 제출일이 된다.
그리고 우선일은 특허협력조약과 그 규칙에서 국제특허출원의 국제공개, 국제조사, 국제예비심사 청구 등 국제단계를 구성하는 각종 절차들의 기한을 정하는 기준으로 되어 있고, 구 특허법에서도 명세서 및 청구의 범위 등에 관한 번역문의 제출기한의 기준으로 되어 있는 등, 출원 관계 기관의 업무와 관련자들의 이해관계에 중대한 영향을 미치게 되므로, 우선일은 일률적으로 정하여질 필요가 있다. 따라서 국제특허 출원인의 우선권 주장에 명백한 오류가 없다면 그 주장하는 날을 우선일로 보아 이를 기준으로 특허협력조약 및 구 특허법에서 정한 절차를 진행하여야 하며, 그 우선권 주장의 실제적 효력 유무에 따라 달리 볼 것은 아니다(2014두42490).
- ② 보정명령에 불응할 경우 무효로 될 수 있다(특허법 제203조 제4항).
- ③ 특허법 제201조 제3항.
- ④ 특허법 제201조 제2항.
- ⑤ 우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 특허협력조약이 정한 국제출원을 할 때 지정국을 우리나라로 할 수 있다. 이를 PCT 자기지정출원이라 한다. 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 법령이 정하는 바에 의한다. (중략) 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인 변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다. 따라서 후 출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다(대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결).

정답 ②

12 특허취소신청에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 특허취소신청이 심판원에 계속 중인 경우는 그 결정이 확정될 때까지 명세서 및 도면에 대한 정정을 할 수 없다.
- ② 특허공보에 게재된 특허법 제87조제3항제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소 신청을 할 수 없다.
- ③ 특허취소신청은 특허권자의 동의 없이 청구항마다 취하할 수 있으며, 취하가 있으면 그 특허취소신청 또는 그 청구항에 대한 특허취소신청은 처음부터 없었던 것으로 본다.
- ④ 특허취소신청에서 심판관은 신청인이 제출하지 않은 이유에 대해서도 직권으로 심리할 수 있고, 신청인이 제출하지 않은 증거를 채택하는 것도 가능하다.
- ⑤ 심판장은 특허취소신청에 관한 절차가 특허법 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우 보정을 명하고, 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니한 경우에는 특허취소신청서를 결정으로 각하하여야 한다.

14 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 따름)

- ① 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속한다.
- ② 특허발명의 보호범위는 청구범위의 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적, 합리적으로 해석하여야 한다.
- ③ 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙이다.
- ④ 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공, 조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공, 조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀더라도, 부품의 가공, 조립 행위가 해외에서 이루어졌다면 국내에서 특허발명이 생산되었다고 볼 수 없다.
- ⑤ 제3자의 요구에 따라 간접침해물건을 제작하였다는 사정만으로는 간접침해자의 과실 추정 이 반복되었다고 볼 수 없다.

해설

- ① 후 발명이 선특허발명을 이용하고 있는 경우 후 발명은 선특허발명의 권리범위에 속한다(대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782 판결).
- ② 특별한 사정이 없는 한 권리범위 해석은 문언해석에 따라야 한다(대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782 판결).
- ③ 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782 판결
- ④ 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공, 조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공, 조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다(대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782 판결).
- ⑤ 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장, 증명하여야 한다. 원심은 간접침해자인 피고 덕우메디칼이 카테터 등 관련 의료기기 제작을 전문으로 하는 업체로서 단순히 피고 4의 요구에 따라 이 사건 카테터를 제작한 것으로 보이고, 원고의 특허를 알고 있었다거나 이 사건 카테터 등을 피고 4 이외의 일반에게 판매하였다고 볼 자료가 없다는 이유로 피고 덕우메디칼의 과실 추정이 반복되었다고 보아 피고에 대한 손해배상청구를 기각하였다. 그러나 위에서 본 법리에 비추어 보면, 원심이 든 이유만으로는 피고 덕우메디칼이 원고의 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이나 이 사건 카테터가 이 사건 특허발명의 생산에만 사용된다는 점을 몰랐다는 것을 정당화할 수 있는 사정이 주장, 증명되었다고 보기 어렵다(대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782 판결).

정답 ④

15 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 설정등록 전 출원인은 착오로 발명자 중 일부의 기재를 누락하거나 잘못 적은 때에는 필요에 따라 보정서를 특허청장에게 제출하여 추가 또는 정정할 수 있다.
- ② 설정등록 후 특허권자는 발명자의 기재가 오기입이 명백한 경우, 출원과정을 통해 출원서에 적은 바 있던 발명자를 누락했음이 명백한 경우 또는 특허권자 및 신청 전후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하는 경우 특허청장에게 정정발급신청서를 제출하여 발명자를 추가 또는 정정할 수 있다.
- ③ 특허청장은 동일한 출원인등이 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출한 경우 보정명령을 하여야 한다.
- ④ 특허청장은 특허문서 전자화기간의 임직원이 직무상 알게 된 특허출원 중인 발명에 관하여 비밀을 누설한 경우에는 시정조치를 요구할 수 있으며, 특허문서 전자화기관이 시정조치 요구에 따르지 아니하는 경우에는 업무의 위탁을 취소할 수 있다.
- ⑤ 특허청장은 전문기관이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우 전문기관의 등록을 취소하여야 한다.

해설

- ①, ② 특허법 시행규칙 제28조(2019년 개정)
- ③ 반려사유이다(특허법 시행규칙 제11조 제1항 제21호)(2019년 개정)
- ④ 특허법 제217조의2(2018년 개정)
- ⑤ 특허법 제58조의2 제1항 제1호

정답 ③

16 특허법상 출원공개에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보상금청구권의 행사는 출원공개와 상관 없이 특허출원된 발명을 실시한 자에게 특허권이 설정등록된 후 행사할 수 있다.
- ② 등록공고가 된 특허라 하더라도 이후 출원공개가 될 수 있다.
- ③ 국내우선권주장출원의 기초가 된 선출원은 그 선출원이 출원공개 또는 설정등록되기 전에 취하 간주되었다면 그 선출원에 관한 서류를 열람할 수 없다.
- ④ 비밀취급된 특허출원의 발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 출원공개를 보류한다.
- ⑤ 출원공개는 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면을 공개하므로, 외국어특허출원의 경우는 그 외국어 명세서 및 도면을 공개한다.

해설

- ① 특허법 제65조 제1항, 제2항, 보상금의 지급은 출원공개 후 경고를 해서 그 경고를 받았거나, 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 특허출원된 발명을 실시한 자에게 특허권이 설정등록된 후 행사할 수 있다.

- ② 특허법 제64조 제2항 제3호, 등록공고가 된 이후는 출원공개하지 않는다.
- ③ 특허법 제216조 제2항 제1호 괄호, 국내우선권주장출원이 출원공개 또는 설정등록되면 선출원에 관한 서류도 열람할 수 있다.
- ④ 특허법 제64조 제3항.
- ⑤ 특허법 시행령 제19조 제3항 제5호, 출원공개는 국어로 한다. 외국어특허출원은 번역문을 공개한다.

정답 ④

17 간접침해에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우는 판례에 따름)

- ① 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산, 양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.
- ② 특허권자는 권리범위확인심판에서 그 물건의 실시에만 사용하는 물건을 심판청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다.
- ③ 특허발명의 생산이 국외에서 일어났다 하더라도, 특허발명의 생산에만 사용하는 물건이 국내에서 생산되었으면 간접침해가 성립한다.
- ④ 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다는 점은 특허권자가 주장, 증명하여야 한다.
- ⑤ 특허발명의 생산에만 사용하는 물건에서의 ‘생산’이란 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함하며, 생산의 결과물은 발명의 모든 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있어야 한다.

해설

- ① 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결
- ② 대법원 2005. 7. 15. 선고 2003후1109 판결
- ③ 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하고, 이러한 생산(공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위를 포함한다)이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결).
- ④ 대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결
- ⑤ 특허발명의 이용물, 특허발명의 균등물 또는 특허발명의 균등물의 이용물의 전용품도 간접침해의 대상에 해당한다(특허법원 2018. 8. 24. 선고 2017허6736 판결).

정답 ③

18 甲이 A라는 발명을 하고 이를 특허출원 전에 학회에서 서면으로 발표한 후에 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)의 규정을 적용받으면서 발표일부터 5개월만에 출원하였다. 경쟁관계에 있는 乙은 甲의 발명 사실을 모른 채 甲보다는 늦게 A를 발명하여, 甲보다 3개월 먼저 발명 A를 출원하였다. 이 경우 다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

20 정정에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우는 판례에 따름)

- ① 특허권자가 특허무효심판절차 내에서 정정청구를 하여 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 사실심 변론종결 이후에 위 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조제1항제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다.
- ② 동일한 특허발명에 대하여 특허무효심판과 정정심판이 특허심판원에 동시에 계속중에 있는 경우에는 정정심판제도의 취지상 정정심판을 특허무효심판에 우선하여 심리·판단하여야 한다.
- ③ 특허법 제133조제3항에 의하면 특허무효심결이 확정되었을 때에는 특허권은 처음부터 존재하지 아니한 것으로 보므로(후발적 무효사유 제외), 무효로 된 특허의 정정을 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정을 구할 이익도 없게 된다.
- ④ 특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 경우에는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당되지 아니한다.
- ⑤ 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함되며, 정정으로 인하여 특허발명의 기재상의 불비가 해소되었다는 사정만으로 특허청구범위의 실질적 변경에 해당된다고 할 수 없다.

해설

- ① 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결
- ② 정정심판을 먼저 심리·판단하는 것이 바람직하나, 이로 인해 특허무효심판의 심리가 지나치게 지연될 우려가 있을 경우는 특허무효심판을 먼저 심리할 수 있다(대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후713 판결).
- ③ 대법원 2005. 3. 11. 선고 2003후2294 판결
- ④ 대법원 2018. 4. 12. 선고 2016후830 판결
- ⑤ 과거에는 특허법 제42조 제4항 제2호 무효사유를 극복하는 정정을 일괄적으로 청구범위 변경으로 보는 경우도 있었으나, 지금은 그렇지 않다(대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결).

정답 ②

대법원 판례

대판[전합] 2017.1.19. 2013후37 · 261

대판[전합] 2019.2.21. 2017후2819 · 272

대판 2002.8.23. 2001후713 ····· 284

대판 2002.11.8. 2000다27602 ····· 281

대판 2004.6.11. 2002다18244 ····· 268

대판 2004.11.12. 2003후1512 ····· 265

대판 2005.3.11. 2003후2294 ····· 284

대판 2005.7.15. 2003후1109 ····· 281

대판 2006.4.27. 2003다15006 ····· 268

대판 2007.10.25. 2006후3625 ····· 272

대판 2008.11.27. 2006후1957 ····· 265

대판 2010.4.29. 2008후1081 ····· 284

대판 2011.10.13. 2010후2582 ····· 274

대판 2013.9.26. 2013후1054 ····· 270

대판 2014.7.10. 2012후3121 ····· 264

대판 2014.7.10. 2013후2101 ····· 261

대판 2015.7.23. 2013후2620 ····· 266

대판 2015.7.23. 2014다42110 ····· 281

대판 2016.1.14. 2013후2873 ····· 266

대판 2016.5.26. 2014후2061 ····· 274

대판 2017.4.7. 2014후1563 ····· 273

대판 2017.4.28. 2014두42490 ····· 275

대판 2017.11.23. 2015후321 ····· 270

대판 2018.4.12. 2016후830 ····· 284

대판 2018.7.12. 2015후2259 ····· 264

대판 2019.1.31. 2016후502 ····· 265

대판 2019.2.28. 2017다290095 ··· 281

대판 2019.4.25. 2018다287362 ··· 272

대판 2019.10.31. 2015후2341 ····· 269

대판 2019.10.17. 2016두58543 ··· 275

대판 2019.10.17. 2019다222782 ··· 278

대판 2021.1.14. 2017다231829 ··· 284

특허법원 판례

특허법원 2018.8.24. 2017허6736 ··· 281

특허법원 2018.11.8. 2018나1275 ··· 268