

## PART 1. 특허법 일반

### 1 특허법의 목적 (제1조)

#### 1. 서

가. 특허법의 목적

나. 특허제도

#### 2. 발명의 보호

가. 실체적 보호

① 특허를 받을 수 있는 권리에 의한 보호 (제33조 제1항)

② 보상금 청구권에 의한 보호 (제 65조 제2항)

③ 특허에 의한 보호 (제94조)

④ 선사용권 등에 의한 보호 (제103조 등)

나. 절차적 보호

1) 설정등록 전

2) 설정등록 후

3. 발명의 장려 - 특허료의 감면(특허법 제83조), 발명진흥보조금의 지급(발명진흥법 제4조)

4. 발명의 이용도모

5. 특허와 노하우(영업비밀)의 대비

## **PART 2. 특허에 관한 절차**

### **1** 절차능력 (제3조 내지 제5조)

1. 의의 및 취지
  
2. 미성년자, 피한정후견인 및 피성년후견인 (제3조)
  
3. 비법인 사단, 재단 (제4조)
  
4. 재외자 (제5조)
  - 1) 원칙
  - 2) 예외
  - 3) 흡결 시 취급

### **2** 대리인 (제3조, 제6조 내지 제10조, 제12조)

1. 법정대리인 (제3조)
  - 가. 의의
  - 나. 대리권 범위
  
2. 임의대리인
  - 가. 의의

나. 대리권의 범위 (제6조)

다. 쌍방대리 금지 원칙

3. 기타

### **3** 복수당사자의 대표 (특허법 제11조)

1. 각자 대표의 원칙

2. 대표자의 선임 신고된 경우

3. 공동출원인에 대한 송달 관련 판례

1) 1인에 대한 송달 관련

2) 공시송달 요건 관련

### **4** 방식 위반 절차의 처분 (제16조 내지 제17조)

1. 반려(시행규칙 제11조 제1항 각호)

가. 의의

나. 주요 반려사유 (시행규칙 제11조 제1항 각호)

다. 반려의 절차

라. 반려의 효과 및 불복

마. 관련문제

① 심판제도에 있어 심결각하 (제142조)

② 국제출원의 경우 보완명령 (제194조)

## 2. 절차의 무효 (제16조 제1항)

가. 의의 및 취지

나. 절차무효사유 (제46조)

다. 절차무효의 절차 (제16조)

라. 절차무효의 효과 및 구제

마. 관련문제

① 심판제도에 있어 결정각하 (제141조)

② 국제출원의 경우 보정명령 (제195조)

## **5** 기간 (제14조 내지 제15조)

### 1. 기간의 계산(제14조)

### 2. 기간 기일의 변경(제15조)

1) 법정기간 및 지정기간의 연장 등 (제15조 제1항, 제2항)

2) 기일의 변경 (제15조 제3항)

### 3. 기간의 경과 (제17조 등)

1) 절차의 추후보완

2) 책임질 수 없는 사유

## **6** 서류의 제출 및 송달 (제28조 등)

### 1. 서류의 제출

#### 가. 직접 또는 우편제출

- 1) 도달주의 원칙 (제28조 제1항)
- 2) 우편제출의 예외 (제28조 제2항 본문)
- 3) 우편제출의 예외의 예외 (제28조 제2항 단서)

#### 나. 온라인제출

- 1) 전자문서 효력 및 제출 효력 발생 시기 (제28조의3)
- 2) 전자문서 이용신고 및 전자서명 (제28조의4)

### 2. 서류의 송달

#### 가. 교부송달

- 1) 효력발생시기
- 2) 직접 또는 우편송달
- 3) 온라인송달 (제28조의5)

#### 나. 공시송달

- 1) 의의
- 2) 효력발생시기
- 3) 공동당사자에 대한 공시송달 요건

4) 흠결시 취급

다. 관련문제 - 재외자 송달

**7** 수수료 (제82조 내지 제84조)

1. 수수료 납부 (제82조 제1항)

가. 의의

나. 흠결시 취급

다. 관련문제 - 제3자 심사청구 후 청구항이 증가한 경우

2. 감면 또는 면제 제83조)

가. 내용 (제83조 제2항)

나. 부당감면자 제재 신설 (제83조 제4항)

3. 납부한 수수료의 반환 (특허법 제84조)

가. 의의

나. 반환대상 (제84조 제1항 각호)

1) 구법상 내용

2) 22. 2. 18. 시행 개정법 (특허법 제84조 제1항 제5호 및 제5의2호)

다. 절차

**8** 절차의 취하 포기

1. 의의

2. 취하 포기 절차

3. 법률에 따른 취하 포기

4. 관련문제 - 청구항별 출원절차 취하 포기

## **9** 절차의 효력 승계 및 속행 (제18조 내지 제19조)

1. 절차의 효력 승계 (특허법 제18조)

가. 의의

나. 예시사례

2. 절차의 속행 (특허법 제19조)

가. 의의

나. 절차

다. 관련문제

## **10** 절차의 정지 (제20조 내지 제24조)

1. 절차의 정지

## 2. 절차의 중단

- 1) 절차의 중단 (제20조)
- 2) 중단된 절차의 수계 (제21조)
- 3) 수계신청 (제22조)
- 4) 수계명령, 수계명령 요청

## 3. 절차의 중지 (특허법 제23조)

- 1) 특허청, 특허심판원 직무수행 불가 (제23조 제1항)
- 2) 당사자 부정기간 장애 (제23조 제2항)
- 3) 통지

## 4. 정지의 효과 (제24조)

- 1) 정지 후 속행시
- 2) 정지 범위
- 3) 위반시 취급

## 5. 관련문제

- 1) 공동심판 청구 (제139조)
- 2) 참가 (제155조)
- 3) 제척 또는 기피 신청 (제153조)
- 4) 심사, 심판, 소송절차의 중지



## PART 3. 특허출원에 관한 절차

### 1 정당권리자의 보호

#### 1. 정당권리자

가. 특허를 받을 수 있는 권리 (특허법 제33조 제1항 본문)

- 1) 내용
- 2) 발명자
- 3) 승계인

나. 법적취급

- 1) 거절이유 등
- 2) 선원지위
- 3) 확대된 선원지위

#### 2. 특허청과 특허심판원에서의 정당권리자 조치

#### 3. 법원에서의 정당권리자 조치 - 특허권 이전등록 청구

가. 구법상 부당이득반환에 기한 특허권 이전등록청구 가부

나. 특허법 제99조의2의 특허권 이전등록청구

다. 출원인명의변경 청구 - 특허를 받을 수 있는 권리 이전 가부

#### 4. 무권리자 출원에 대한 거짓행위의 죄 적용여부

## **2** 출원 시 제출서류

### 1. 출원서

가. 의의

나. 첨부서류

다. 발명자 정정

1) 설정등록 전

2) 설정등록 후

### 2. 명세서

가. 의의

나. 명세서 기재사항

### 3. 필요한 도면

### 4. 요약서

### 5. 기타 증명서류

## **3** 청구범위제출유예제도 (특허법 제42조의2)

### 1. 의의 및 취지

### 2. 개정법

### 3. 내용

① 청구범위의 제출 시기

② 법적 취급

**4** 임시명세서 특허출원 (특허법 시행규칙 제21조)

1. 의의 및 취지

2. 절차

3. 효과

4. 관련문제

가. 우선권주장

나. 분할, 변경출원

다. 분리출원

라. 보정, 심사청구 및 출원공개 제한

마. 확대된 선출원 지위

**5** 외국어특허출원 (특허법 제42조의3)

1. 의의 및 취지

2. 언어요건의 완화

3. 국어번역문

가. 제출 및 기한 (제42조의3 제2항)

나. 국어번역문의 교체 (제42조의3 제3항)

다. 국어번역문 제출의 효과 (제42조의3 제5항) 및 번역문 지위

라. 국어번역문 부제출의 효과

마. 오역의 정정

4. 보정

가. 시기

나. 범위 - 신규사항 추가 금지 및 오역관련 (제47조 제2항)

- 위반시 법적 취급

## **PART 4. 특허명세서**

### **1** 발명의 설명 기재방법 (제42조 제3항 제1호)

1. 의의 및 취지

2. 내용

3. 위반 시 법적 취급

4. 발명의 설명에만 기재된 발명의 지위 및 권리화 도모

### **2** 배경기술 기재요건 (제42조 제3항 제2호)

1. 의의 및 취지

2. 요건

3. 위반시 취급

4. 명세서에 배경기술로 기재된 발명의 공지성

### **3** 청구범위 기재방법 (제42조 제4항 및 제6항)

1. 청구범위 의의

2. 발명의 설명에 의해 뒷받침되도록 기재 (제42조 제4항 제1호)

가. 의의 및 취지

나. 판단방법

다. 위반 시 법적 취급

3. 명확하고 간결하게 기재 (제42조 제4항 제2호)

가. 의의 및 취지

나. 판단방법

다. 위반 시 법적 취급

4. 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 사항 기재(제42조 제6항)

가. 07.7.1 시행 개정법

나. 위반 시 법적 취급

### **4**다항제 기재방법 (제42조 제8항)

1. 의의 및 취지

2. 내용 (시행령 제5조)

3. 위반시 법적 취급

4. 독립항과 종속항의 관계

## **PART 5. 청구항 기재형식에 따른 쟁점**

### **1 제법한정 청구항**

1. 의의 및 취지

2. 청구범위 기재요건 만족 여부

1) 개정법의 태도

2) 위반 시 법적 취급

3. 등록요건 판단대상

4. 등록 후 권리범위 해석

### **2 쟁스 청구항**

1. 의의 및 취지

2. 전제부 기재 발명을 공지된 것으로 볼 수 있는지 여부

3. 등록요건 판단대상

4. 등록 후 권리범위 해석

### **3** 기능식 청구항

1. 의의 및 취지

2. 청구범위 기재요건 (허용여부)

3. 등록요건 판단대상

4. 등록 후 권리범위 해석

### **4** 마쿠쉬 청구항

1. 의의 및 취지

2. 등록요건 판단

3. 등록 후 권리범위 해석

4. 관련문제

## PART 6. 발명의 주체와 관련된 쟁점

### 1 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자

1. 의의

2. 발명자

3. 승계인

### 2 특허법상 권리의 이전

1. 특허를 받을 수 있는 권리의 이전

가. 의의 및 취지

나. 출원 전 승계

다. 출원 후 승계

라. 관련 쟁점

2. 특허권의 이전

가. 의의 및 취지

나. 유형

다. 절차

라. 효력발생

마. 특허권의 이전에 따른 기타 효과

바. 관련쟁점



## 3 특허법상 공유

### 1. 공유의 성립

- 1) 공동발명
- 2) 지분승계계약

### 2. 특허법상 공유의 법적 성질

### 3. 심사단계에서의 법적 취급

- 1) 공동출원 (제44조)
- 2) 지분양도의 제한 (제37조 제3항)
- 3) 각자대표의 원칙 (제11조)
- 4) 거절결정불복 심판의 청구 (제132조의17)

### 4. 등록 이후의 법적 취급

- 1) 자유실시 (제99조 제3항)
- 2) 공유자 1인의 민사소송 제기
- 3) 공유자 1인 심결취소소송 제기
- 4) 지분 양도, 질권 설정의 제한 (제99조 제2항)
- 5) 실시권 설정의 제한 (제99조 제2항 및 제4항)
- 6) 특허권 및 지분의 포기
- 7) 공유 특허권에 대한 분할청구 및 법정실시권 (제122조)
- 8) 존속기간 연장등록출원의 제한 (제90조 제3항 및 제92조의3 제3항)

9) 심판청구의 제한 (제139조)

5. 관련 쟁점

- ① 공유자 1인 심결취소소송 제기 가부
- ② 공유 특허권에 대한 분할청구 허용여부

**4** 직무발명

- 1. 의의 및 취지
- 2. 직무발명의 성립요건 및 판단시점
- 3. 법적취급
- 4. 공무원의 직무발명
- 5. 대학교수의 발명
- 6. 종업원 등의 보상을 받을 권리
- 7. 정당한 보상 (발명진흥법 제15조 제6항)
- 8. 정당한 보상에 대한 분쟁해결

## **PART 7. 특허요건**

### **1** 발명의 성립성 (제2조 제1호)

1. 의의

2. 판단

가. 자연법칙

나. 이용

다. 기술적 사상의 창작

라. 고도한 것

3. 위반 시 법적취급

4. 발명의 완성

5. 관련문제 - 발명의 정의 규정의 장, 단점

### **2** 특허법과 실용신안법의 대비

### **3** 외국인의 권리능력 (특허법 제25조)

1. 의의 및 취지

2. 외국인의 권리능력

3. 민법상 권리능력의 경우

## **4** 특허를 받을 수 있는 권리 (특허법 제33조 제1항 본문)

1. 의의, 취지 및 법적성질

2. 내용

1) 발생

2) 효력

3) 이전

4) 소멸

5) 제한

3. 위반시 법적 취급

4. 관련 문제

① 특허청 직원 등 (제33조 제2항)

② 특허를 받을 수 있는 권리의 공유 (제44조)

## **5** 공동출원 (특허법 제44조)

1. 의의 및 취지

2. 내용

- 1) 공동발명
  - 2) 단독발명 이후 지분양도
3. 위반 시 법적 취급
4. 공유자 일방이 단독으로 출원한 경우 조치
- 가) 지분 전부 승계
  - 나) 출원인 명의변경 청구 허용 가부
  - 다) 특허등록된 경우

## **6**    **산업상 이용가능성 (제29조)**

1. 의의 및 취지
2. 판단
  - 가) 산업
  - 나) 이용가능성
  - 다) 경제성 유무 또는 기술적 불이익을 수반하는 경우
3. 위반시 법적 취급
4. 의료행위의 산업상 이용가능성

## **7**    **신규성 (제29조 제1항 각호)**

## 제1절 신규성 일반

### 1. 의의 및 취지

### 2. 특허법 제29조 제1항 각호 지위

가) 공지

나) 공연실시

다) 반포된 간행물에 게재

라) 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명

마) 미완성발명 또는 자료부족으로 표현이 불충분한 것

바) '특허출원 전'의 의미

사) 인용문헌 제시의무

아) 출원 전 공지성에 대한 증명책임

### 3. 명세서에 기재된 종래기술이 인용발명이 될 수 있는지 여부

### 4. 판단

### 5. 위반시 법적 취급

## 제2절 신규성 판단방법

### 1. 의의

### 2. 판례

### 3. 구체적인 경우

- 1) 카테고리가 다른 경우(2005후3017)
- 2) 일반발명과 수치한정 발명(2008허12180)
- 3) 방법발명(2008허12180)
- 4) 부분적으로 일치하는 경우(93후1940)
- 5) 상하위 개념
- 6) 내재된 구성 또는 속성

## **8** 진보성 (제29조 제2항)

### 제1절 진보성 일반

#### 1. 의의 및 취지

#### 2. 신규성과의 관계

#### 3. 판단

#### 4. 관련 쟁점

- ① 통상의 기술자
- ② 사후적 고찰의 금지

#### 5. 위반시 법적취급

### 제2절 곤란성 판단방법

1. 일반적 판단방법

2. 구체적 판단방법

가) 곤란성 판단

나) 판단의 근거

3. 참고적 판단방법

가) 상업적 성공(2004허11)

나) 출원전 장기간 미해결 과제의 해결(2006후3052)

다) 외국에서의 심사결과

라) 정부기관 등으로부터의 지정 또는 인증

마) 사후적 고찰 금지

바) 명세서에 기재되어 있지 않은 효과 참작 가부

4. 결합발명의 진보성 판단

5. 기타 쟁점

6. 인용문헌 관련 쟁점

**9** 확대된 선출원주의 (제29조 제3항)

1. 의의 및 취지



2. 적용의 예외

3. 확대된 선원의 지위

4. 구체적인 경우

5. 판단기준

6. 위반시 법적취급

7. 관련문제

## **10** 선출원주의 (제36조)

제1절 선원주의 일반

1. 의의 및 취지

2. 선원주의와 선발명주의의 비교

3. 내용

4. 선원의 지위

5. 판단

6. 위반시 법적취급

7. 선원주의의 예외 및 보완

제2절 협의제 (제36조 제2항 등)

1. 의의 및 취지

2. 심사방법

3. 협의 불성립 또는 협의 불능인 경우

4. 관련문제

- ① 협의불성립 또는 불능시 선원의 지위
- ② 협의절차 없이 한 거절결정의 적법 여부
- ③ 동일인, 동일자, 동일 출원이 간과 등록된 경우

## **11** 특허를 받을 수 없는 발명 (제32조)

1. 의의 및 취지

2. 내용

3. 위반 시 법적 취급

## **12** 하나의 특허출원의 범위 (제45조)

1. 의의 및 취지
2. 판단 방법
3. 위반시 법적취급

## **PART 8. 특허 출원인을 위한 제도**

### **1** 공지에외적용주장 (제30조)

1. 의의 및 취지
2. 절차
  - 가) 의사에 의한 공지 (제30조 제1항 제1호)
  - 나) 의사에 반한 공지 (제30조 제1항 제2호)
  - 다) 구체적인 경우
3. 효과
4. 관련문제
  - ①복수의 공지행위가 있는 경우

② 발명자가 직접 공개해야만 의사에 의한 공지인지

## **2** 명세서 또는 도면의 보정

### 제1절 보정

#### 1. 의의 및 취지

#### 2. 절차

#### 3. 보정범위 개괄

가) 심사결과에 따른 보정범위에 차이가 있는 취지

나) 심사결과에 따른 보정범위

- ① 자진보정
- ② 최초거절이유통지에 대한 보정
- ③ 최후거절이유통지에 대한 보정
- ④ 재심사청구시의 보정

#### 4. 보정범위 구체적 내용

가) 제47조 제2항

나) 제47조 제3항

다) 잘못된 기재의 정정

라) 분명하지 아니한 기재의 명확화

5. 보정효과

6. 복수의 보정을 한 경우

7. 관련문제

제2절 보정각하 (제51조 제1항)

1. 의의 및 취지

2. 요건 및 절차

3. 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유 여부 관련 쟁점 – 기재불비 극복을 위한 보정 이후  
신규성/진보성 흠결이 발견된 경우

4. 청구항 삭제 보정 관련 쟁점

5. 효과 및 불복

제3절 거절이유 또는 보정각하사유가 간과된 경우

1. 특허법 제47조 제2항 사유가 간과되어 착오로 등록된 경우

2. 보정각하사유가 있는 보정이 나중에 재심사단계 또는 심판단계에서 인정된 경우

### **3** 분할출원 (특허법 제52조)

1. 의의 및 취지

2. 요건

3. 절차

4. 효과

5. 관련문제

- 1) 외국어출원
- 2) 청구범위유예 및 임시명세서
- 3) 심사청구
- 4) 국내우선권주장의 선출원 지위 불인정
- 5) 재분할출원의 가부
- 6) 분할출원의 보정
- 7) 공지에외적용주장 및 우선권 주장

### **4** 분리출원 (특허법 제52조의2)

1. 의의 및 취지

2. 요건

3. 절차

4. 효과

5. 관련문제 -분할출원과의 차이

## **5** 변경출원 (특허법 제53조)

1. 의의 및 취지

2. 요건

3. 절차

4. 효과

5. 관련문제

1) 외국어특허출원

- 2) 청구범위유예 및 임시명세서
- 3) 심사청구
- 4) 국내우선권주장의 선출원 지위 불인정
- 5) 분할출원을 원출원으로 하여 변경출원할 수 있는지
- 6) 복수의 원출원일 기초로 하나의 변경출원을 할 수 있는지
- 7) 변경출원의 보정
- 8) 공지에외적용주장 및 우선권 주장
- 9) 분할출원과의 차이

## **6**

### **조약우선권주장 출원 (특허법 54조)**

1. 의의 및 취지
2. 우선권의 성질 및 태양
3. 요건 및 절차
4. 효과
5. 관련 문제
  - ① 우선권주장의 실체적 효력 범위
  - ② 외국의 심사결과 제출명령(제63조의3)



**7****국내우선권주장 출원 (특허법 제55조 및 제56조)**

1. 의의 및 취지

2. 요건 및 절차

3. 효과

4. 관련문제

- ① 설정등록의 예외 (제55조 제8항)
- ② 선출원의 공개의제 (제55조 제4항)
- ③ 우선권주장의 실체적 효력 범위
- ④ 우선권주장의 불인정 및 거절이유통지

**8****우선권 주장의 보정, 추가 (특허법 제54조 제7항, 제55조 제7항)**

1. 의의 및 취지

2. 절차 및 효과

3. 관련문제

- ① 명백한 오기 정정

② 우선권주장 취하

③ 국제출원의 경우

## **9** 출원절차와 관련된 각 절차 요약

### **PART 9. 심사**

#### **1** 심사제도

제1절 심사주의

1. 의의 및 취지
2. 장단점
3. 심사주의의 보완

제2절 일반적인 심사 (제59조 제1항)

1. 의의 및 취지
2. 심사청구 요건
  - 가) 심사청구인
  - 나) 심사청구대상
  - 다) 심사청구기간

3. 효과

### 제3절 우선심사 (제61조)

1. 의의 및 취지
2. 우선심사 대상
3. 우선심사 신청 요건
4. 우선심사 신청 절차
5. 우선심사 신청 효과
6. 특허심사 하위웨이
7. 예비심사

### 제4절 심사유예 등 (시행규칙 제40조의 2 및 제40조의 3)

1. 의의 및 취지
2. 특허여부결정보류 신청 (시행규칙 제40조의2)
3. 심사유예신청 (시행규칙 제40조의3)

### 제5절 전문기관 등 (제58조)

1. 의의 및 취지
2. 전문기관 등록 및 취소
3. 관련문제

### 제6절. 정보제공 (제63조의2)

1. 의의 및 취지
2. 요건
3. 효과
4. 관련문제

#### 제7절 외국 심사결과 제출 명령제도 (제63조의 3)

1. 의의 및 취지
2. 내용

#### 제8절 거절이유통지와 거절결정 (제63조)

1. 심사방법
2. 심사대상확정
3. 거절이유통지
4. 거절결정 및 특허결정
  - 가) 출원일체원칙
  - 나) 거절이유통지와 거절결정의 구분
  - 다) 재심사

## 5. 예제문제

- ① 보정이 없거나 자진보정이 있는 경우
- ② 최초거절이유통지에 대한 보정이 있는 경우
- ③ 최후거절이유통지 또는 재심사청구에 대한 보정이 있는 경우

### 제9절 포지티브 심사제도 (심사기준)

- 1. 의의 및 취지
- 2. 거절이유 통지 시 보정방향 제시 (심사기준)
- 3. 직권보정 (제66조의2)
- 4. 통지한 거절이유의 재통지 (심사기준)
- 5. 예비심사 (심사기준)
- 6. 보정안 리뷰 (심사기준)
- 7. 일괄심사 (심사기준)
- 8. 재심사 면담 (심사기준)

## **2** 직권보정 제도 (특허법 제66조의2)

- 1. 의의 및 취지
- 2. 직권보정 범위의 확대 (17. 3. 1 시행 개정법)
- 3. 직권보정이 가능한 사항

4. 절차

5. 재심사 절차

### **3** 직권재심사 제도 (특허법 제66조의3)

1. 의의 및 취지

2. 요건

가) 시기

나) 사유

3. 절차

### **4** 재심사청구 제도 (특허법 제67조의2)

1. 의의 및 취지

2. 요건 및 절차

3. 재심사 및 종료

가) 방식심사 및 보정의 적법성 심사

나) 종전 거절결정의 타당성 재심사

4. 거절결정이 확정된 특허출원의 회복 (제67조의3)

5. 거절결정불복심판청구와 재심사청구

가) 차이점

나) 재심사청구의 장점

6. 관련문제

- ① 심판청구서를 제출한 후 보정서(재심사청구서)를 제출한 경우
- ② 보정서와 심판청구서를 동일자로 제출한 경우
- ③ 보정서(재심사청구 취지 기재)를 제출한 후 심판청구서를 제출한 경우

## **5** 출원공개 (특허법 제64조)

1. 의의 및 취지

2. 구별개념

3. 출원공개 대상

4. 출원공개 시기

## 5. 출원공개 효과

- 1) 서면경고 (제65조 제1항)
- 2) 보상금청구권의 발생 (제65조 제2항)
- 3) 확대된 선원의 지위 (제29조 제3항)
- 4) 우선심사 신청 (제61조 제1호)
- 5) 신규성 상실사유 (제29조 제1항 제2호 전문)
- 6) 기탁된 미생물의 시료분양 (시행령 제4조 제1항 제1호)
- 7) 서류의 열람신청 (제216조)

## 6. 관련문제

- 1) 조기공개신청 (시행규칙 제44조)
- 2) 정보제공 (제63조의2)

**6**

### **보상금청구권 (특허법 제65조)**

1. 의의 및 취지
2. 행사 (동조 제3, 4항)
3. 준용 (동조 제5항)
4. 소멸 (동조 제6항)

**7**

### **국방상 필요한 발명**



1. 의의 및 취지

2. 헌법적 근거

3. 법적 취급

① 외국에의 출원금지 등

② 특허를 받을 수 있는 권리, 특허권의 수용

③ 보상금 지급

4. 관련 문제 – 국가 비상사태 등에 의한 통상실시권 (제106조의2)

## **8** 출원의 취하 또는 포기

제1절. 출원인 의사에 의한 경우

1) 출원 계속 중

2) 설정등록시 청구항별 포기 (특허법 제215조의2 제1항)

제2절. 법률의 규정에 의한 경우

1) 취하간주

2) 포기간주

## **PART 10. 특허권 및 실시권**

### **1** 특허권 일반

1. 특허권 의의

## 2. 특허권의 성질

### **2** 특허권자의 의무

1. 서
2. 실시의무
3. 실시보고 의무
4. 특허료의 납부 의무
5. 자료제출 의무
6. 특허표시

### **3** 청구범위의 해석

1. 청구범위의 역할
2. 특허성 판단과 보호범위 판단 구별
3. 특허요건 판단 시 청구범위 해석
  - 1) 청구범위 문언해석 원칙 (제42조 제4항, 제6항)
  - 2) 발명의 설명 참작해석 (판례)
4. 보호범위 판단시 청구범위 해석
  - 1) 청구범위 문언해석 원칙 (제97조)
  - 2) 발명의 설명 참작해석 (판례)

5. 청구범위 해석에 대한 이원론적 기준 적용 여부

## **4** 특허료의 납부 등 (특허법 제79조)

1. 특허료의 납부

가) 특허료의 의의 및 성질

나) 특허료 납부의 주체 및 방법

다) 특허료 불납에 따른 권리의 소멸 (제81조 제3항)

2. 특허료의 추가납부, 보전 및 회복

3. 특허료의 면제 및 감면

4. 특허료의 반환 (제84조)

## **5** 특허권의 발생 및 효력 등

제1절 특허권의 발생

1. 특허권의 발생 (제87조)

2. 등록의 효력

1) 특허권 및 전용실시권 등록의 효력 (제101조 제1항)

2) 통상실시권 등록의 효력 (제118조)

## 제2절 특허권의 효력 및 제한

1. 특허권의 효력범위
2. 효력범위의 확장
3. 적극적 효력 및 제한
4. 소극적 효력 및 제한

## 제3절 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위 (제96조)

1. 의의 및 취지
2. 내용
  - 가) 연구 또는 시험을 위한 특허발명의 실시
  - 나) 국내를 통과하는데 불과한 교통기관 등
  - 다) 특허출원시부터 국내에 있는 물건
  - 라) 약사법에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약

## 제4절 특허권의 사용, 수익, 처분행위

1. 이전
  - 1) 양도
  - 2) 상속 기타 일반승계
2. 실시권 설정
3. 질권설정

#### 4. 포기 등

### 제5절 특허권의 소멸

#### 1. 장래를 향하여 소멸

- 가) 존속기간 만료 (제88조)
- 나) 특허료의 불납 (제81조 제3항)
- 다) 상속인의 부존재 등 (제124조)
- 라) 특허권의 포기 (제101조)

#### 2. 소급하여 소멸

- 가) 특허무효심결 확정 (제133조)
- 나) 특허취소결정 확정
- 다) 청구항의 삭제 (133조의2, 제136조)

#### 3. 관련문제 - 연장등록 무효심결의 확정 (제134조)

## **6** 존속기간 연장제도

#### 1. 존속기간

#### 2. 허가 등에 따른 존속기간 연장

- 가. 의의 및 취지
- 나. 도입배경
- 다. 요건 (제91조)

라. 절차

마. 효과

### 3. 등록지연에 따른 존속기간 연장

가. 의의 및 취지

나. 요건 (제92조의4)

다. 절차

라. 효과

마. 예시문제

## 7

### 실시권 일반

1. 실시권의 의의

2. 전용실시권 및 계약에 의한 통상실시권

3. 전용실시권의 실시범위 제한을 등록하지 않은 경우

4. 전용실시권 설정에 따른 특허권자의 소권 상실여부

5. 독점적 통상실시권자의 법적 지위 (2017나2332, 2018다221676)

## 8

### 법정실시권

1. 직무발명에 의한 사용자의 통상실시권 (발명진흥법 제10조 제1항)

2. 특허료의 추가납부에 의하여 회복한 특허출원, 특허권자에 대한 통상실시권 (제81조의3 제4항)
3. 선사용권 (제103조)
4. 중용권 (제104조)
5. 특허권의 이전청구에 따른 통상실시권 (제103조의2)
6. 디자인권 존속기간 만료 후의 통상실시권 (제105조)
7. 경매로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권 (제122조)
8. 후용권 (제182조)
9. 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권 (제183조)

## **9** 선사용권 (제103조)

1. 의의 및 취지
2. 요건

3. 효과

4. 이전

5. 소멸

6. 관련문제

## **10** 중용권 (제104조)

1. 의의 및 취지

2. 요건

3. 효과

4. 이전

5. 소멸

6. 관련문제

① 무권리자출원의 경우 중용권 인정범위

② 무효심결 확정 후의 실시가 침해인지

③ 무효심결 확정 전의 실시가 침해인지



## **11** 강제실시권

1. 강제실시권 일반
  
2. 정부 등에 의한 특허발명의 실시 (제106조의2)
  - 가. 의의 및 취지
  - 나. 절차
  
3. 재정에 의한 통상실시권
  
4. 통상실시권 허락의 심판에 의한 통상실시권
  - 가) 의의 및 취지
  - 나) 종류
  - 다) 요건
  - 라) 절차
  - 마) 이전, 소멸, 대가

## **12** 재정에 의한 통상실시권

1. 의의 및 취지
  
2. 요건
  
3. 효과

4. 실효 및 취소

5. 관련문제

## **PART 11. 특허권 침해**

### **1** 침해의 성립요건 및 보호범위 판단방법

1. 침해의 성립요건

2. 보호범위 판단방법

가) 청구범위 기준 원칙 (제97조)

나) 청구범위 기재 해석 시 발명의 설명 및 도면 참작

다) 구성요소 완비의 원칙

라) 균등론

마) 이용관계

### **2** 특허법상 실시

1. 실시

가) 실시의 정의

나) 취지

다) 발명의 구별 및 실익

라) 내용

마) 실시행위의 독립성

## 2. 관련문제

- ① 업의 의미
- ② 속지주의 원칙
- ③ 물건발명 생산행위의 확대해석
- ④ 양도행위와 수출행위 등의 구분
- ⑤ 방법발명 청약행위

**3**

## 균등범위

1. 의의 및 취지

2. 적용요건 및 주장, 증명책임

3. 입법례

4. 관련문제

- ① 변경용이성의 판단시점
- ② 구성요소의 생략에 대한 균등론 적용여부
- ③ 변경된 구성이 공지기술인 경우 취급

#### ④수치한정발명

##### 제1절 의식적 제외이론

###### 1. 의의 및 취지

###### 2. 적용대상

###### 3. 판단방법

###### 4. 관련문제

- ① 명세서 보정의 경우 의식적 제외 인정 여부
- ② 정정심판의 경우 의식적 제외 인정 여부
- ③ 분할출원의 경우 의식적 제외 인정 여부
- ④ 의견서 제출의 경우 의식적 제외 인정 여부
- ⑤ 청구항이 수 개인 경우 - 각 청구항별 판단

#### **4** **간접침해 (제127조)**

###### 1. 의의 및 취지

###### 2. 성립요건

###### 가) 내용

나) 전용품

다) 침해자의 고의를 요건으로 하는지 여부

라) 직접침해가 전제되어야 하는지 여부

### 3. 간접침해 시 특허권자의 조치

가) 간접침해에 대한 권리범위확인심판 청구가부

나) 민사상 조치

다) 형사상 조치

### 4. 관련문제 -방법발명에 대한 특허권자의 전용품 양도에 소진이론 적용 가부

## **5** 이용침해 (제98조)

1. 의의, 취지 및 태양

2. 성립

3. 법적 취급

4. 관련문제

① 권리 대 권리 권리범위확인심판

② 통상실시권 허락 심판제도

## **6** 생략침해

1. 생략발명 의의

2. 인정여부

## **7** 공동직접침해

1. 문제점

2. 학설

3. 판례

4. 검토

5. 입법례

## **8** 무효사유항변, 자유실시기술항변, 실효의 항변

1. 공정력

가. 판례

나. 검토

2. 무효사유 항변

가. 의의

나. 무효사유 항변 법적 논란

다. 무효사유 항변 성격

라. 권리범위확인심판에서의 무효사유 항변

마. 법원에서의 무효사유 항변

### 3. 기타 무효사유 항변

### 4. 자유실시기술의 항변

가. 의의 및 취지

나. 허용여부

다. 관련문제

① 권리범위확인심판에서 자유실시기술 항변 가부

② 특허발명이 공지예외를 주장한 기술인 경우

라. 자유실시기술 항변의 판단 대상

마. 간접침해와 자유기술의 항변

### 5. 실효의 항변

가. 의의

나. 요건

다. 판단 방법

## 9

### 권리소진이론

1. 의의 및 취지
  2. 물건발명과 제법발명
  3. 방법발명
  4. 수리 내지 부품을 교체한 경우
  5. 병행수입에 적용 여부
  6. 판매제한조건 계약이 있는 경우에서의 적용 여부
- 사. 권리범위확인심판에서 특허권 소진이 심리대상인지 여부

## 10

### 특허괴물

1. 서
2. 사회적 영향
3. 대응방안
4. 결



## **11** 무효사유가 없는 특허권 행사에 대한 제재

1. 서
2. 권리남용 인정 여부
3. 재정에 의한 통상실시권
4. 독점규제법의 적용가부
5. 결

## **12** 표준특허와 FRAND 선언

1. 서
2. 침해금지청구권 행사 가부
  - 가. FRAND 의의
  - 나. 학설의 태도
  - 다. 판례의 태도
  - 라. 검토
3. 침해금지청구권 인용 여부

## **13** 침해에 대한 특허권자의 조치

제1절 소송상 조치

1. 침해금지 및 예방 청구 (제126조)
2. 손해배상청구 (제128조)

3. 신용회복청구 (제131조)

4. 부당이득반환청구 (민법 제741조)

## 제2절 침해금지 가처분 신청

1. 의의 및 취지

2. 특허침해에 있어 보전처분의 필요성

3. 보전처분의 신청 요건

4. 침해금지가처분 신청에 신중을 기할 필요성

## 제3절 형사상 조치

1. 침해죄 (제225조)

2. 몰수 (제 231조)

3. 양벌규정 (제230조)

4. 관련문제 -서면경고

## **14** 손해배상청구 (제128조)

### 1. 특허법상 손해배상청구

가. 특허권 침해 및 손해배상청구

나. 요건

### 2. 손해액 산정방법

가. 제128조 제2항

나. 제128조 제4항

다. 제128조 제5항

라. 제128조 제7항

### 3. 징벌적 개념에 따른 손해배상액 증액 제도의 도입에 관한 논의

가. 징벌적 손해배상제도의 의의 및 취지

나. 도입에 관한 논의

다. 개정법

라. 법적성격

마. 검토

## **15** 침해와 손해액의 입증에 있어 도움을 주는 규정

### 1. 구체적 행위태양 제시 의무 (제126조의2)

2. 감정사항 설명의무 (제128조의2)

3. 과실 추정 (제130조)

4. 자료제출명령 (제132조)

가. 의의

나. 자료제출명령 거부사유

다. 자료제출명령 불응시 법적 효과

5. 생산방법의 추정 (제129조)

6. 비밀유지명령제도

## **16** 벌칙

1. 침해죄 (제225조)

가. 내용

나. 고소

다. 고의

라. 특허권 침해죄에 다른 공소제기 시 공소사실의 특정 요건

2. 비밀누설죄 (제226조 및 제226조의2)

3. 위증죄 (제227조)

4. 허위표시의 죄 (제228조)

5. 거짓행위의 죄 (제229조)

6. 비밀유지명령 위반죄 (제229조의2)

7. 벌칙 정리

## **PART 12. 특유발명**

### **1** **의약용도발명**

1. 서

2. 의약용도발명의 등록가능성

가. 신규성 및 진보성

나. 명세서 기재방법

3. 의약용도발명의 보호범위

#### 4. 관련문제

- ① 허가 등에 따른 존속기간 연장 (제89조)
- ② 용법용량발명

## **2** 컴퓨터 프로그램발명

### 1. 서

### 2. 등록 가능성

### 3. 학설

가) 자연법칙 이용여부와 관련하여

나) 신규성 및 진보성

다) 명세서 기재방법

### 4. 컴퓨터 프로그램의 전송이 특허권 침해인지 여부

가) 물건발명 (장치 또는 기록매체청구항)의 경우

나) 방법발명의 경우 - 온라인 전송으로 사용을 청약하는 행위

## **3** 영업방법발명 (BM 발명)

### 1. 서

### 2. 영업방법발명의 등록요건

3. 영업방법발명의 침해판단 – 복수 주체의 실시행위가 있는 경우

## **4** 미생물발명

1. 의의 및 취지

2. 미생물의 기탁제도

- 1) 기탁제도의 취지 – 서면주의의 예외
- 2) 통상의 기술자가 미생물을 쉽게 입수할 수 없는 경우
- 3) 통상의 기술자가 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우
- 4) 통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있는지에 대한 판단방법과 판단시점

3. 실무상 취급

4. 관련문제

- ① 미생물 시료의 분양 (시행령 제4조)
- ② 서열목록의 명세서 기재 및 서열목록전자파일의 첨부 (시행규칙 제21조의2)
- ③ 분할출원과 수탁증 사본의 제출

## **5** 식물발명

1. 서

가. 구법 제31조

나. 비판 및 2006. 10. 1 시행 개정법

2. 등록가능성

3. 식물신품종 보호법

## **6** 동물발명

1. 서

2. 외국의 경우

3. WTO/TRIPs 제27조 제3항 (나)

4. 우리나라의 경우

5. 결

## **7** 방법발명

1. 서

2. 등록가능성

3. 침해성립여부

① 선출원이 물건발명이고, 후출원이 제법발명인 경우

② 제법발명 특허의 결과물과 동일한 물건을 제3자가 실시하는 경우



#### 4. 관련문제

- ① 제법발명 특허권자가 물건발명 실시자를 상대로 권리범위확인심판을 청구할 수 있는지
- ② 간접침해

#### 5. 물건발명과 제법발명의 등록 도모에 관한 실익

- ① 물건이 신규한 경우
- ② 물건이 신규하지 않은 경우
- ③ 개정법

### **8** 선택발명

1. 의의 및 취지
2. 등록가능성
3. 선택발명의 엄격한 등록요건의 완화 필요성
4. 침해성립여부

### **9** 수치한정발명

1. 의의 및 취지

2. 등록가능성

3. 침해성립여부

4. 관련문제

## **10** 파라미터발명

1. 서

2. 등록가능성

3. 침해성립여부

## **PART 13. 특허심판**

### **1** 심판제도 일반

제1절 심판제도 개괄

1. 의의 및 취지

2. 심판의 종류

가. 구분

나. 결정계 심판

다. 당사자계 심판

라. 특허취소신청제도

### 3. 심판의 청구

가. 심판청구의 방식

나. 심판청구서의 보정

### 4. 심판의 진행

가. 방식심리(제141조) 및 결정각하

나. 적법성심리(제142조) 및 심결각하

다. 본안심리

### 5. 심판의 종료

가. 심결에 의한 종료(제162조)

나. 심판청구 취하에 의한 종료(제161조)

## 제2절 직권진행주의 및 직권탐지

### 1. 특허법상 심판제도의 특징

## 2. 심리방법

### 3. 직권진행주의

가. 의의 및 취지

나. 심리, 심결의 분리 또는 병합

다. 기일의 지정 또는 변경

### 4. 직권탐지주의

가. 의의 및 취지

나. 사실 또는 증거의 직권탐지(제159조 제1항)

다. 직권탐지의 한계(제159조 제2항)

라. 증거조사 또는 증거보전 (제157조)

## 5. 관련문제

① 직권탐지가 심판부의 의무인지 여부

② 자백의 구속력 배제

## 제3절 우선심판 및 신속심판제도

1. 우선심판제도

2. 신속심판제도

제4절 국선대리인 제도 (제139조의2)

제5절 전문심리위원 제도(제154조의2)

제6절 적시제출주의 및 조정위원회 회부 제도 (제158조의2 및 제164조의2)

1. 의의 및 취지

2. 적시제출주의 내용

3. 조정위원회 회부 내용

## **2** 심판의 당사자

제1절 심판청구인 적격으로서의 이해관계인

1. 의의 및 취지

2. 판단방법, 판단시점

3. 법적취급

4. 관련문제

① 실시권자의 무효심판청구인 적격

## ② 합의 관련

### 제2절 공동심판

1. 이해관계인의 심판 (제139조 제1항)
  
2. 권리자의 심판 (제139조 제2항, 3항)
  
3. 청구인 1인의 정지사유 (제139조 제4항)
  
4. 공동심판의 심결취소소송
  - 가. 문제점
  
  - 나. 학설
  
  - 다. 판례
  
  - 라. 검토
  
  - 마. 당사자추가신청의 허용 여부
  
  - 바. 나머지 공동심판청구인과의 관계
  
  - 사. 공동심판청구인 중 일부만이 특허권자를 상대로 심결취소소송을 제기한 경우

## 3

### 참가 (특허법 제155조 및 제156조)

1. 의의 및 취지

2. 참가의 유형

3. 참가의 요건

4. 참가의 신청, 취하 및 결정

가. 신청 및 부분송달

나. 취하

다. 결정 및 불복

5. 참가의 효력

가. 참가인의 지위

나. 심판절차의 중단, 중지사유

다. 심결의 효력

## **4** 제척 기피 회피

1. 서

2. 의의, 취지 및 요건

3. 신청 및 결정

4. 관련문제

**5** 중복심판청구의 금지 (특허법 제154조 제8항)

1. 의의 및 취지

2. 요건

3. 효과

4. 중복심판청구의 판단시점

**6** 일사부재리 (특허법 제163조)

1. 의의 및 취지

2. 요건

가. 본안심결의 확정

나. 동일사실

다. 동일증거

라. 동일사실 및 동일증거 대상

마. 동일심판



3. 적용대상

4. 적용시점

5. 효과

6. 관련문제

- ① 대세효에 관한 문제
- ② 일부 쟁점만 확정된 심결과 중복되는 경우
- ③ 각하심결의 경우

## **7** 심판 및 소송과의 관계 (특허법 제164조)

- 1. 소송절차 중지 의의 및 취지 (제164조 제1항, 제2항)
- 2. 제164조 규정의 활용

## **8** 특허취소신청 (제132조의2 내지 제132조의15)

- 1. 의의 및 취지
- 2. 제도의 취지 및 성격

3. 취소신청인과 참가인

4. 청구기간

5. 취소사유

6. 심리방식

7. 결정의 효과

8. 관련문제

9. 특허무효심판과 특허취소신청과의 비교

## **9** 거절결정불복심판 (특허법 제132조의17)

1. 의의 및 취지

2. 법적성질

3. 심판청구

가) 청구인

나) 청구대상

다) 청구시기

4. 심리 및 심결

가) 심리범위

나) 거절이유통지 및 의견서 제출기회 부여

다) 심결

**10** 특허무효심판 (특허법 제133조)

1. 의의 및 취지

2. 법적성질

3. 심판청구

가) 청구인 및 피청구인

나) 청구대상

다) 청구시기

4. 심리 및 심결

가) 일부무효의 법리

나) 심결

다) 무효심결의 소급효 및 무효심판청구의 실익

5. 무효심결 확정외 소급효 쟁점

## **11** 존속기간연장등록무효심판 (특허법 제134조)

1. 의의 및 취지

2. 심판 청구

가) 청구인 및 피청구인

나) 청구대상

다) 청구시기

3. 심리 및 심결

## **12** 정정무효심판

1. 의의 및 취지

2. 심판청구

가) 청구인 및 피청구인

나) 청구대상

다) 청구시기

### 3. 심리 및 심결

## **13** 권리범위확인심판 (특허법 제135조)

### 제1절 권리범위확인심판 개괄

#### 1. 의의 및 취지

#### 2. 법적성질

#### 3. 심판청구

#### 4. 심리 및 심결

가) 심리범위

나) 심판대상 및 확인의 이익

다) 심결

#### 5. 관련문제

권리범위확인심판에서 선사용권의 주장

권리범위확인심판에서 권리소진의 주장

권리범위확인심판에서 진보성 무효사유 주장

금반언 또는 신의칙

## 제2절 권리범위확인심판에 있어 확인대상발명의 특정

### 1. 권리범위확인심판의 심판청구방식

### 2. 확인대상발명의 특정

가) 특정의 정도

나) 특허발명이 수치한정 발명인 경우

다) 특허발명이 제법발명이고, 확인대상발명이 물건발명인 경우

### 3. 확인대상발명의 특정에 흠이 있는 경우 특허심판원의 조치

가) 직권조사사항 및 보정명령

나) 심결취소소송에서 확인대상발명의 보정이 가능한지 여부

## 제3절 권리 대 권리 간 권리범위확인심판

### 1. 문제점

### 2. 학설

### 3. 판례

가) 적극적 권리범위확인심판의 경우

나) 소극적 권리범위확인심판의 경우

### 4. 검토

#### 제4절 권리범위확인심판과 침해소송과의 관계

1. 권리범위확인심판과 침해소송의 차이점
2. 권리범위확인심판의 효용성과 한계점
3. 폐지론
4. 판례
5. 입법례
6. 검토
7. 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송 계속 중 침해소송이 확정된 경우 소의 이익
  - 가) 문제점
  - 나) 원심판례
  - 다) 대법원 판례
  - 라) 검토

#### **14** 정정심판 (특허법 제136조)

1. 의의 및 취지

## 2. 심판청구

- 가) 청구인
- 나) 청구대상
- 다) 청구시기

## 3. 심리 및 심결

- 가) 의견서 제출기회 부여 및 보정
- 나) 심결

## 4. 관련문제

- 가) 일부인용, 일부기각이 가능한지 여부
- 나) 정정의 객체적 요건에 흠이 있는 경우 해당 정정을 당연무효로 볼 수 있는지 여부
- 다) 약리기전을 추가하는 정정

## **15** 특허의 정정 (특허법 제133조의2)

### 1. 의의 및 취지

### 2. 정정청구

- 가) 청구인
- 나) 청구대상



다) 청구시기

### 3. 심리 및 심결

가) 의견서 제출기회 부여 및 보정

나) 정정의 적법여부에 따른 심리진행

### 4. 관련문제

가) 특허의 정정의 확정 시점

나) 특허의 정정의 인정여부를 일체로 판단하여야 하는지 여부

다) 정정된 독립항에 대한 심결이 취소되는 경우

## **16** 정정심판과 무효심판, 침해소송과의 관계

### 제1절 정정심판과 무효심판과의 관계

#### 1. 문제점

2. 무효심판 계속 중 정정심판이 청구되거나, 정정심판 계속 중 무효심판이 청구된 경우

3. 무효심판과 정정심판이 동시에 계속 중 어느 하나의 심판이 확정된 경우

4. 무효심판과 정정심판이 동시에 계속되는 결과 초래되는 문제점에 대한 개선 방안

## 제2절 정정심판과 침해소송과의 관계

1. 민사소송의 경우

2. 형사소송의 경우

### **17** 재심 (특허법 제178조 내지 제185조)

1. 의의 및 취지

2. 재심사유

가) 당사자에 의한 재심청구

나) 제3자에 의한 재심청구

다) 재심의 보충성

3. 재심청구

가) 청구인 및 피청구인

나) 대상

다) 기간

4. 심리 및 심결

5. 효과

가) 일반적 효과

나) 재심에 의해 회복된 특허권의 효력제한 (제181조)

다) 후용권 (제182조)

라) 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권 (제183조)

## **PART 14. 심결취소소송**

### **1** 심결취소소송 일반

1. 의의, 성격 및 관할

2. 소송요건

가) 심판전치주의

나) 당사자

다) 제소시기

3. 소송물

4. 심결의 위법성 판단시점

5. 심리 및 판단

6. 소송의 종료

가. 소취하

나. 판결

1) 심결, 결정의 취소 및 필수적 환송

2) 기속력

다. 불복

#### 7. 심결취소판결 확정 후 환송심 관련 쟁점

가) 정정된 전체 청구항에 대한 취소판결

나) 존속기간연장등록 전체 무효심결에 대한 취소판결

다) 심결취소판결 확정 이후 특허심판원의 통지 의무

라) 심결취소판결 확정 이후 특허심판원의 정정청구의 기회 부여 의무

#### 8. 제소기간 산정에 관한 법규

## 2 소의 이익

1. 서

2. 소의 이익의 의의

3. 심판청구의 이익과 소의 이익의 구별

## 3 당사자

제1절 심결취소소송의 원고적격에 대한 쟁점

1. 심판 계속 중 특허권의 특정승계가 있는 경우 심결취소소송의 원고적격

가) 문제점

나) 학설

다) 판례

라) 검토

2. 심결 후 특허권의 특정승계가 있는 경우 심결취소소송의 원고적격

3. 소 제기 후 권리의 승계 효력이 발생한 경우

가) 판례

나) 검토

제2절 공유자 중 1인의 심결취소소송 제기

1. 문제점

2. 학설

3. 판례

4. 검토

## **4** 심리

1. 심리원칙

가) 심리 제 원칙

나) 증명책임

다) 자백

## 2. 심리범위

가) 문제점

나) 학설

다) 판례

라) 입법례

마) 검토

## 3. 거절결정불복심판의 경우 새로운 거절이유

가) 판단방법

나) 구체적인 경우

4. 보정각하결정에서와 다른 이유를 들어 보정의 부적법을 주장할 수 있는지 여부

5. 보정의 적법여부에 대한 판단 없이 보정 전 발명의 내용에 따라 심리, 판단한 경우

6. 보정각하결정이 위법한 경우 보정 후 발명의 내용에 따라 심리하여야 하는지 여부

## **PART 15. 특허협력조약 (PCT)**

# 1 국제출원

## 제1절 국제출원의 장단점

1. 의의 및 취지
2. 장점
3. 단점

## 제2절 국제출원일 인정 (제192조 내지 제198조)

### 1. 국제출원

가. 제출서류

나. 자동지정제도

### 2. 국제출원일 인정

가. 국제출원일 인정요건 (제194조 제1항)

나. 보완명령

- 1) 국제출원일 인정요건에 흠이 있는 경우(제194조 제2항, 제4항)
- 2) 발명의 설명, 청구범위, 도면이 잘못 제출된 경우(시행규칙 제99조의2)
- 3) 국제출원서에 기재된 도면이 제출되지 않은 경우(제194조 제3항, 제4항)

다. 국제출원일 인정효과

### 3. 국제출원의 보정명령 및 취하간주

4. 국제출원의 대표자 및 대리인

5. 우선권주장 회복 제도 (시행규칙 103조 제4항 제3호)

## **2** 국제단계- 국제조사 및 국제예비심사 (제198조의2)

1. 의의 및 취지

2. 필수적 절차인지 여부

3. 주체

4. 심사관의 의견 교환

5. 국제단계의 보정

가. PCT 제19조 보정 및 PCT 제34조 보정의 공통점

나. PCT 제19조 보정 및 PCT 제34조 보정의 차이점

6. 발명의 단일성

7. 종료형식



8. 명백히 잘못된 기재의 정정신청(PCT 규칙 91.1)

### **3** 국내단계 및 기준일 (제199조 이하)

1. 국제특허출원 (제199조)

2. 국내단계진입절차

가. 기준일

나. 국내단계 진입요건

3. 제출서류

가. 특허법 제203조 제1항 각호의 사항을 기재한 서면

나. 발명의 설명 등에 대한 국어번역문

다. PCT 제19조 또는 PCT 제34조 보정서에 대한 국어번역문 또는 사본

### **4** 국제 특허출원의 특례

제1절 자기지정

1. 의의

2. PCT 제8조

3. 우선권 주장의 요건, 절차 및 효과

4. 관련문제

가. 자기지정에 있어, 선출원이 국내출원인 경우의 쟁점

나. 국내우선권주장을 수반한 국제특허출원시 특별수권의 요부

다. 자기지정 주체적 요건

제2절 그 외 규정

1. 공지에외적용주장과 출원의 특례 (제200조)

2. 재외자에 대한 특허관리인의 특례 (제206조)

3. 출원공개 시기 및 효과의 특례 (제207조)

가. 공개의 주체, 대상 및 시기

나. 국제공개의 효과 - 서면경고 및 보상금 청구권

4. 보정의 특례 (제208조)

가. 보정의 시기

나. 보정의 범위

5. 변경출원시기의 제한 (제209조)

6. 심사청구시기의 제한 (제210조)㉡

가. 출원인

나. 제3자

7. 결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원 (제214조)