

P A R T

01

주요 개정법률

0 2022년 주요 개정법률

/ 특허법 /

2022. 10. 18. 개정

▶ 특허료 및 수수료 반환청구기간 확대

반환청구기간 미준수로 반환대상 수수료 및 특허료 돌려받지 못하는 사례 방지 위해 반환청구기간 연장하였다(제84조 제3항).

‘3년’ → ‘5년’

| 구법 | 현행법 |
|---|---|
| 84③ 제1항에 따른 특허료 및 수수료의 반환청구는 제2항에 따른 통지를 받은 날부터 3년이 지나면 할 수 없다. | 84③ 제1항에 따른 특허료 및 수수료의 반환청구는 제2항에 따른 통지를 받은 날부터 5년이 지나면 할 수 없다. |

실용신안법 /

2022. 6. 10. 개정

▶ 침해죄 수사 개시 요건 완화

실용신안권자 및 전용실시권자 권리 보호 강화 위해 특허법과 마찬가지로 침해죄를 친고죄에서 반의사불벌죄로 변경하였다(실용신안법 제45조 제2항).

‘친고죄’ → ‘반의사불벌죄’

| 구법 | 현행법 |
|---|--|
| 실45② 제1항의 죄는 <u>고소가 없으면</u> 공소를 제기할 수 없다. | 실45② 제1항의 죄는 <u>피해자가 명시한 의사에 반하여</u> 공소를 제기할 수 없다. |

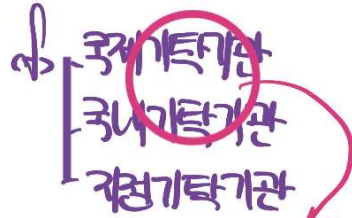
/ 특허법 시행령 /

2022. 11. 1. 개정

▶ 반도체 관련 발명 우선심사사유 추가

첨단산업 경쟁력 확보 위해 반도체 등 첨단기술 관련 특허출원 우선심사사유로 추가하였다(시행령 제9조 제1항 제2호의3). 참고로 실용신안에도 동일하게 우선심사사유로 추가하였다(실용신안법 시행령 제5조 제2호의2).

| 구법 | 현행법 |
|----|--|
| - | 9①ii-3. 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 특허출원(<u>특허청장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 특허출원으로 하되</u> 하다) |

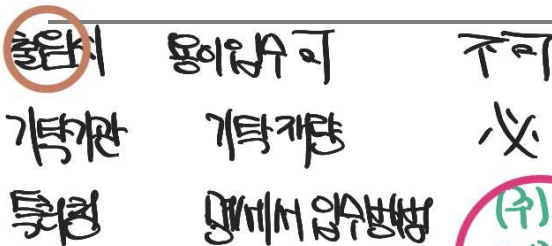
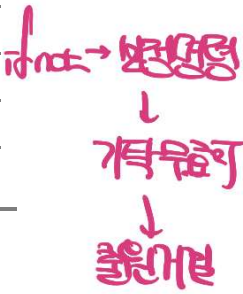


2022. 4. 19. 개정

▶ 미생물 기탁 절차 완화

미생물 관련 발명의 출원절차 간소화 위해 국내 소재한 기탁기관에 미생물 기탁한 경우 미생물 기탁 사실 증명서류 첨부 생략 가능하게 되었다(시행령 제2조 제2항).

| 구법 | 현행법 |
|--|---|
| 령2② 제1항에 따라 미생물을 기탁한 자는 특허출원서에 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 그 취지를 적고, 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류(국제기탁기관에 기탁한 경우에는 특허절차상 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 규칙 제7규칙에 따른 수탁증 중 최신의 수탁증 사본을 말한다)를 첨부하여야 한다. | 령2② 제1항에 따라 미생물을 기탁한 자는 특허출원서에 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 그 취지를 적고, 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류(국제기탁기관에 기탁한 경우에는 특허절차상 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 규칙 제7규칙에 따른 수탁증 중 최신의 수탁증 사본을 말한다)를 첨부하여야 한다. <u>다만, 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁한 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않을 수 있다.</u> |



CHAPTER 01. 2021년 주요 개정법률 3



외국어출원 - 보·분·면·심·조 (출)

임시명세서출원 - 보·심·조 / 특허법 시행규칙(출)

2022. 7. 1. 개정

▶ 반려사유 정비

| 구법 | 현행법 |
|----|--|
| - | 시규11① v-3. 특허출원서에 제21조제5항 전단에 따른 임시 명세서를 첨부한 출원의 보정 전에 명세서, <u>요약서</u> 또는 도면을 보정한 경우 |

▶ 서열목록 관련 절차 정비

서열목록을 명세서에 적지 않고 그 서열목록을 수록한 전자파일을 첨부해 제출하도록 하고, 제출된 전자파일은 명세서 기재 중 일부로 간주한다(시행규칙 제21조의4).

| 구법 | 현행법 |
|---|--|
| <p>시규21-4① 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열(이하 “서열”이라 한다)을 포함한 특허출원을 하려는 자는 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록(이하 “서열목록”이라 한다)을 명세서에 적고, 그 서열목록을 수록한 전자파일(이하 “서열목록전자파일”이라 한다)을 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부하여야 한다. 다만, 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록전자파일 형식으로 명세서에 적은 경우에는 서열목록전자파일을 첨부하지 아니하여도 된다.</p> | <p>시규21-4① 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열(이하 “서열”이라 한다)을 포함한 특허출원을 하려는 자는 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록(이하 “서열목록”이라 한다)을 수록한 전자파일(이하 “서열목록전자파일”이라 한다)을 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부해야 한다.</p> <p>② 제1항에 따라 특허출원서에 서열목록전자파일이 첨부된 경우에는 명세서의 발명의 설명에 서열목록전자파일에 수록된 서열목록을 기재한 것으로 본다.</p> |

▶ 전문심리위원 참여 결정 취소 사유 추가

전문심리위원이 거짓이나 그 밖의 부정한 행위를 한 경우 심판절차 참여 결정을 취소한다(시행규칙 제65조의4 제2항).

| 구법 | 현행법 |
|---|---|
| <p>시규65-4② 심판장이 법 제154조의2 제5항에 따라 준용되는 「민사소송법」 제164조의3제1항에 따라 전문심리위원의 심판절차 참여 결정을 취소할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 심신상의 장애로 전문심리위원의 직무를 수행할 수 없는 경우 ii. 전문심리위원으로서 적합하지 않은 행위가 있는 경우 iii. 그 밖에 전문심리위원으로 계속 활동하기 어렵다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우 | <p>시규65-4② 심판장이 법 제154조의2 제5항에 따라 준용되는 「민사소송법」 제164조의3제1항에 따라 전문심리위원의 심판절차 참여 결정을 취소할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. <u>거짓이나 그 밖의 부정한 행위가 있다고 인정되는 경우</u> ii. 심신상의 장애로 전문심리위원의 직무를 수행할 수 없는 경우 iii. 전문심리위원으로서 적합하지 않은 행위가 있는 경우 iv. 그 밖에 전문심리위원으로 계속 활동하기 어렵다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우 |

2022. 4. 19. 개정

분 분 변 → 특허, 특허, 개·제·제·제
임 +300 " " " 변태유
외 +300 . " " "
심 +300 . " " "
과유 +300 " " "

- ▶ 분리출원 관련 규정 신설
 반려사유(시행규칙 제11조 제1항 제5호의3, 제5호의4), 심사순위(시행규칙 제38조 제2항), 특허여부결정 보류 제한(시행규칙 제40조의2 제1항 제1호), 특허출원심사유예 제한(시행규칙 제40조의3 제3항 제1호).

현행법

시규11①v-3. 법 제52조의2제1항에 따라 분리출원을 하려는 경우로서 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 않거나 명세서 및 도면(설명 부분만 해당한다)을 국어가 아닌 언어로 적은 경우
 v-4. 법 제52조의2제2항에 따른 분리출원을 기초로 새로운 분할출원, 분리출원 또는 변경출원을 하는 경우

- 시규38② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 원출원의 심사청구 순위에 따라 심사한다.
- i. 심사청구된 특허출원을 법 제52조에 따라 분할출원하여 심사청구한 경우
 - ii. 심사청구된 특허출원을 법 제52조의2에 따라 분리출원하여 심사청구한 경우
 - iii. 심사청구된 실용신안등록출원을 법 제53조에 따라 특허출원으로 변경출원하여 심사청구한 경우

시규40-2① 심사관은 특허출원심사의 청구 후 출원인이 특허출원일부터 6개월 이내에 별지 제22호의2서식의 결정 보류신청서를 특허청장에게 제출하는 경우에는 특허출원일부터 12개월이 경과하기 전까지 특허여부결정을 보류할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- i. 특허출원이 분할출원, 분리출원 또는 변경출원인 경우

시규40-3③ 심사관은 제1항에 따른 심사유예신청이 있으면 유예희망시점까지 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- i. 특허출원이 분할출원, 분리출원, 변경출원 또는 정당한 권리자의 출원인 경우

0 2021년 주요 개정법률

160 보정명령 2A. 1년
 17 거불심, 재심 "
 613 심판, 재판 "
 81-3 특허권 "

/ 특허법 /

2021. 10. 19. 개정

기간 - 계산, 연장, 단축, 추후보완, 강제

▶ 추후보완사유 완화

출원인, 특허권자의 권리구제를 확대하기 위하여 제17조 제외하고 출원 및 특허권 회복요건을 합리적 기준으로 완화하였다(제16조 제2항, 제67조의3, 제81조의3).

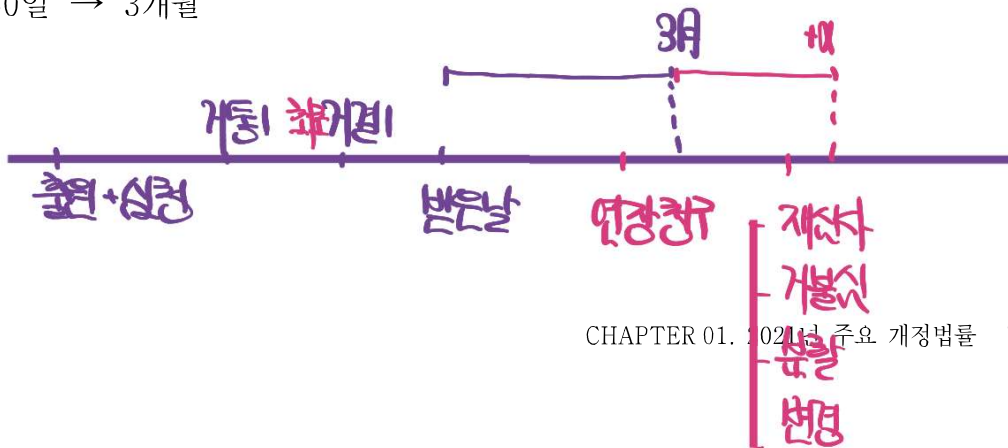
‘책임질 수 없는 사유’ → ‘정당한 사유(예: 질병으로 인한 입원, 수수료 자동이체 오류 등)’

| 구법 | 현행법 |
|---|--|
| 16② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 <u>보정명령을 받은 자가 책임질 수 없는 사유에 의한 것으로 인정될 때</u> 에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다. | 16② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 <u>정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때</u> 에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다. |

거불심 불복기간 확대

거절결정 후 출원인에게 충분한 준비기간을 제공함으로써 기간연장 등의 불필요한 행정처리를 최소화하고자 거절결정 등에 대한 심판 및 재심사 청구기간을 확대하였다(제52조 제1항 제2호, 제53조 제1항 제1호, 제67조의2 제1항, 제132조의17).

‘30일’ → ‘3개월’



| 구법 | 현행법 |
|--|--|
| 132-17 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있다. | 132-17 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다. |

재심사청구 기간 확대

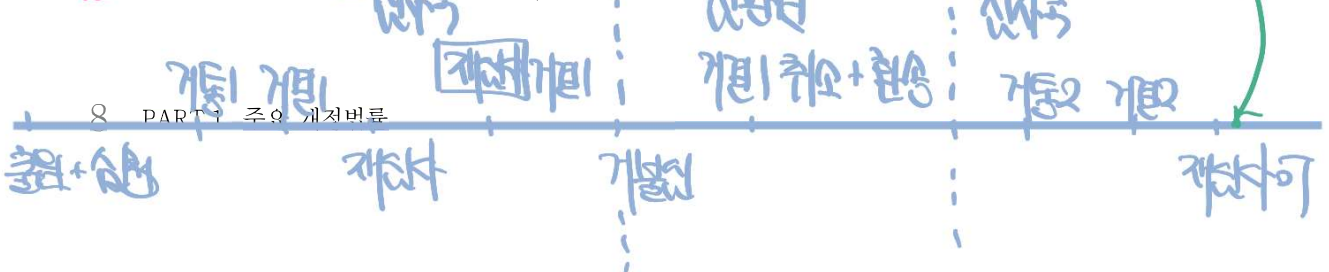
특허결정등본 송달받은 날부터 설정등록 받기 전까지도 재심사청구 가능하게 되었다(제67조의2 제1항, 제3항).

‘거절결정 받은 후’ → ‘**특허결정** 또는 거절결정 받은 후’

| 구법 | 현행법 |
|--|---|
| 67-2① 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사(이하 “재심사”라 한다)를 청구할 수 있다. 다만, 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허거절결정이 있거나 제132조의17에 따른 심판청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다. | 67-2① 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사(이하 “재심사”라 한다)를 청구할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. i. 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부의 결정이 있는 경우 ii. 제132조의17에 따른 심판청구가 있는 경우(제176조제1항에 따라 특허거절결정이 취소된 경우는 제외한다) iii. 그 특허출원이 분리출원인 경우 |

재심사 결정
 기결심
 without 보정
 분리출원

기존 판례 결론 **가속** 한다고 보고, 분할·분리출원시 일출원 우선권주장 효력 자동승



2144



계 규정 도입

원출원에서 우선권주장이 있으면 분할·분리출원시 그 효력을 자동승계한다(제52조 제4항, 제5항, 제52조의2 제2항).

‘분할출원시 우선권주장 취지 표시 등 필요’ → ‘분할·분리출원시 우선권주장 취지 표시 등 불요’

- 자동승계 도입
- 30일 내 취하 가능
- 분할

| 구법 | 현행법 |
|----|--|
| - | 52④ 분할의 기초가 된 특허출원이 제54조 또는 제55조에 따라 우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 특허출원에 대하여 제54조제4항에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다. ⑤ 제4항에 따라 우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원에 관하여는 제54조제7항 또는 제55조제7항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다. |

원출원

분할 + 30일 내 (41)

원출원

▶ 국내 우선권주장 가능 시기 명확화

특허설정된 경우 설정등록을 하지 않았다면 출원일로부터 1년 이내에 국내 우선권주장 출원 가능함을 명시하였다(제55조 제1항 제4호, 제8항, 제56조 제1항 제2호).

‘특허여부결정 확정 전’ → ‘설정등록 또는 거절결정 확정 전’

| 구법 | 현행법 |
|--|--|
| 55①iv. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 특허여부의 결정, 실용신안등록 여부의 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우 | 55①iv. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우 |
| - | ⑧ 제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 제79조에 따른 설정등록을 받을 수 없다. 다만, 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우에는 그러하지 아니하다. |

1년 이후 취하

2019년

3년 이후

기초출원/선출원

정제성

취득성 (제5항)

특·실 등

무취포기 및 등록 X.

분·분·분 X.

특·실

Step1) 연장기일 - 4. 13中 늘

step2) 법정, 기각기간

step3) 기결

부부 변경

203조, 214조

▶ 분할출원 확대 개념으로 분리출원 제도 신설

거절결정에 대한 심판청구가 기각된 후에도 거절결정에 포함되지 않은 청구항을 분리하여 출원할 수 있는 분리출원 제도 도입하였다(제52조의2 분리출원, 제59조 제3항 심사청구, 제62조 제6호 거절이유, 제67조의2 제1항 제3호 재심사청구 제한, 제84조 제1항 제4호 출원료 및 우선권주장 신청료 반환사유, 제92조의2 제4항 제2호의2 등록지연 기준일, 제133조 제1항 제7호 특허무효사유).

1304

출원취소권

| 분할출원 | 분리출원 |
|--|----------------------------------|
| 원출원 최명도 내 | 원출원 최명도 + 거불심 청구된 청구범위 내 거무... 거 |
| 명도 보정기간 거결 받은 날부터 3개월 (+X) 특결 받은 날부터 3개월 또는 설정등록일 중 빠른 날 | 거불심 기각심결 받은 날부터 30일 (+X) |

52-2 ① 특허거절결정을 받은 자는 제132조의17에 따른 심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리할 수 있다. 이 경우 새로운 특허출원의 청구범위에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다.

- i. 그 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항
- ii. 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항
- iii. 제1호 또는 제2호에 따른 청구항을 제47조제3항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항
- iv. 제1호부터 제3호까지 중 어느 하나의 청구항에서 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항

② 제1항에 따라 분리된 특허출원(이하 "분리출원"이라 한다)에 관하여는 제52조 제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "분할"은 "분리"로, "분할출원"은 "분리출원"으로 본다.

③ 분리출원을 하는 경우에는 제42조의2제1항 후단 또는 제42조의3제1항에도 불구하고 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니하거나 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 언어로 적을 수 없다.

④ 분리출원은 새로운 분리출원, 분할출원 또는 「실용신안법」 제10조에 따른 변경출원의 기초가 될 수 없다.

특X.인X.재제재제X.

▶ 법정실시권 사유 추가

공유물분할청구로 공유특허권이 경매에 따라 타인에게 이전되었을 때 법정실시권 부여하여 실시사업 계속할 수 있도록 함으로써 공유특허권자 보호하는 규정 도입하였다(제122조).

‘질권설정 전 실시 중’ → ‘질권설정 또는 공유 특허권 분할청구 전 실시 중’

| 구법 | 현행법 |
|--|--|
| 122 특허권자는 특허권을 목적으로 하는 <u>질권설정</u> 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. | 122 특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 <u>제외한 나머지 공유자를 말한다</u>)는 특허권을 목적으로 하는 <u>질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구</u> 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. |

2021. 8. 17. 개정

※ 직권보정범위 제한

출원인이 의도하지 않은 보정 발생 방지 위해 직권보정이 신규사항추가이거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 보정한 경우 무효 간주한다(제66조의2 제1항, 제6항).


무효간주 - 신기술추가, 명백히 잘못되지 아니한 사항
 vs
 취하간주 - 의도치 않은 명백히 잘못되지 아니한 사항

| 구법 | 현행법 |
|----|--|
| - | 66-2① 심사관은 제66조에 따른 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정(이하 “직권보정”이라 한다)할 수 있다. 이 경우 직권보정은 제47조제2항에 따른 범위에서 하여야 한다. ⑥ 직권보정이 제47조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다. |

▶ 특허료 및 수수료 감면사유 추가

코로나19 등으로 인한 재난사태 또는 특별재난지역이 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있어 어려움을 겪고 있는 자를 위해 **감면** 규정 마련하였다 (제83조 제2항 제2호).

| 구법 | 현행법 |
|----|--|
| - | 83② 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 한 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 제79조 및 제82조에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 특허료 및 수수료를 감면할 수 있다. <ul style="list-style-type: none"> i. 국민기초생활 보장법에 따른 의료급여 수급자 ii. <u>재난 및 안전관리 기본법 제36조에 따른 재난사태 또는 같은 법 제60조에 따른 특별재난지역으로 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있는 자 중 산업통상자원부령으로 정하는 요건을 갖춘 자</u> iii. 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 자 |

 특허료 및 수수료 부당감면자 제재 신설

부당감면 사례 예방 위해 부당감면이 발생할 경우 부당감면액의 **2배**를 징수하고 일정기간 동안 다른 특허료, 수수료에 대해 감면받지 못하도록 제재하는 규정을 신설하였다(제83조 제4항).

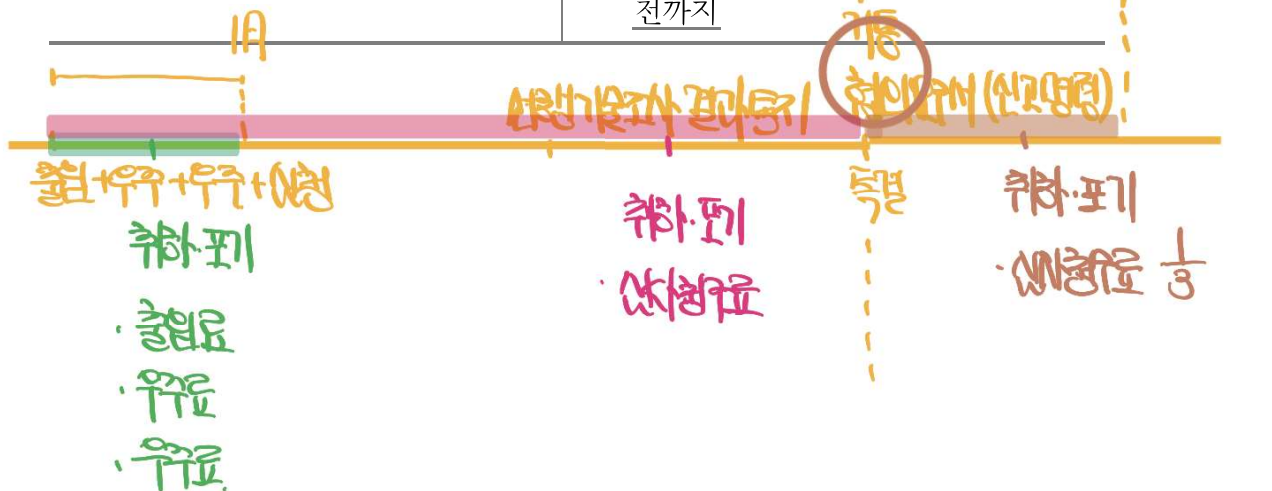
| 구법 | 현행법 |
|----|---|
| - | 83④ 특허청장은 제2항에 따른 특허료 및 수수료 감면을 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 받은 자에 대하여는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 감면받은 특허료 및 수수료의 2배 를 징수할 수 있다. 이 경우 그 출원인 또는 특허권자가 하는 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 <u>산업통상자원부령으로 정하는 기간 동안 제2항을 적용하지 아니한다.</u> |

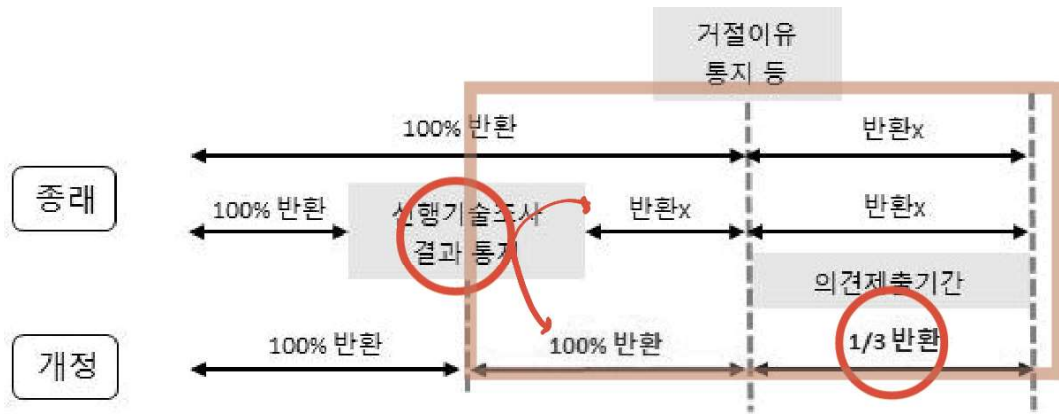
심사청구료 반환사유 확대

구법에서는 선행기술조사가 되지 않은 상태에서 심사관 심사 전에 출원이 취하·포기된 경우에만 심사청구료가 반환되었으나, 개정법에서는 선행기술조사와 무관하게 심사관 심사 전에 출원이 취하·포기되면 심사청구료 전액 반환되고, 심사 후라도 일정기간 내 출원이 취하·포기되면 심사청구료 1/3 반환된다(제84조 제1항 제5호, 제5호의2).

| 구법 | 현행법 |
|--|---|
| 84① v. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목 중 어느 하나가 있기 전까지 특허출원을 취하(제53조제4항 또는 제56조제1항 본문에 따라 취하된 것으로 보는 경우를 포함한다)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료 나. 제58조제1항에 따라 의뢰된 선행기술의 조사업무에 대한 결과 통지 | 84① v. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목 중 어느 하나가 있기 전까지 특허출원을 취하(제53조제4항 또는 제56조제1항 본문에 따라 취하된 것으로 보는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료 나. 삭제 |

| | |
|---|--|
| - | 84① v -2. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간 내에 특허출원을 취하하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료의 <u>3분의 1</u> 에 해당하는 금액 가. 제5호가목에 따른 신고 <u>멸령</u> 후 신고 기간 만료 전까지 나. 제5호다목에 따른 <u>거절이유통지</u> (제47조제1항제1호에 해당하는 경우로 한정한다) 후 의결서 제출기간 만료 전까지 |
|---|--|





▶ 심판사건 지원인력 마련

법원에서의 조사관, 재판연구원, 재판연구관 등의 지원인력 운영을 참고하여, 심판원에도 심판 전문성 강화 위해 지원인력을 둘 수 있는 근거를 마련하였다(제 132조의16 제3항).

| 구법 | 현행법 |
|----|--|
| - | 132-16③ <u>특허심판원에 제1항에 따른 조사·연구와 그 밖의 사무를 담당하는 인력을 둘 수 있다.</u> |

▶ 심판사건 적시제출주의 도입

구법은 심판절차에서 주장·증거 제출시기에 제한이 없어 심리가 지연되는 문제가 발생했다. 현행법에서는 이의 개선 위해 민사소송법의 적시제출주의 규정을 도입했으며, 심판장이 요구하는 시기보다 고의 또는 중과실에 의하여 뒤늦게 주장·증거를 제출하면 심리에 반영되지 않고 각하되어 불이익 받을 수 있다(제 158조의2).

| 구법 | 현행법 |
|----|--|
| - | 158-2 <u>심판절차에서의 주장이나 증거의 제출에 관하여는 민사소송법 제146조, 제147조 및 제149조를 준용한다.</u> |

민사소송법 적시제출주의 규정

146 공격 또는 방어의 방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다.

147① 재판장은 당사자의 의견을 들어 한 쪽 또는 양 쪽 당사자에 대하여 특정한 사항에 관하여 주장을 제출하거나 증거를 신청할 기간을 정할 수 있다.

② 당사자가 제1항의 기간을 넘긴 때에는 주장을 제출하거나 증거를 신청할 수 없다. 다만 당사자가 정당한 사유로 그 기간 이내에 제출 또는 신청하지 못하였다는 것을 소명한 경우에는 그러하지 아니하다.

149① 당사자가 제146조의 규정을 어기어 고의 또는 중대한 과실로 공격 또는 방어 방법을 뒤늦게 제출함으로써 소송의 완결을 지연시키게 하는 것으로 인정할 때에는 법원은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다.

② 당사자가 제출한 공격 또는 방어방법의 취지가 분명하지 아니한 경우에 당사자가 필요한 설명을 하지 아니하거나 설명할 기일에 출석하지 아니한 때에는 법원은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다.

▶ 심판·조정 연계제도 도입

심판 위주의 지재권 분쟁 해결은 고비용·장기간 소요로 중소기업 등에게 큰 부담으로 작용하고 있어 조정제도를 적극 활용할 필요가 있다. 그러나 구법에서는 분쟁 당사자의 신청에 의해서만 조정위원회의 조정절차가 진행되어 활용에 한계가 있었다. 이의 개선 위해 현행법에서는 심판장이 필요한 경우 심판사건을 양당사자의 동의 얻어 조정위원회에 회부할 수 있도록 하였다. 조정위원회에 회부된 심판사건은 회부된 때로부터 3개월 내 양당사자 간 합의에 의해 신속히 사건 종결될 수 있도록 유도된다(제164조의2, 제217조 제1항 제1호의2).

특위

vs

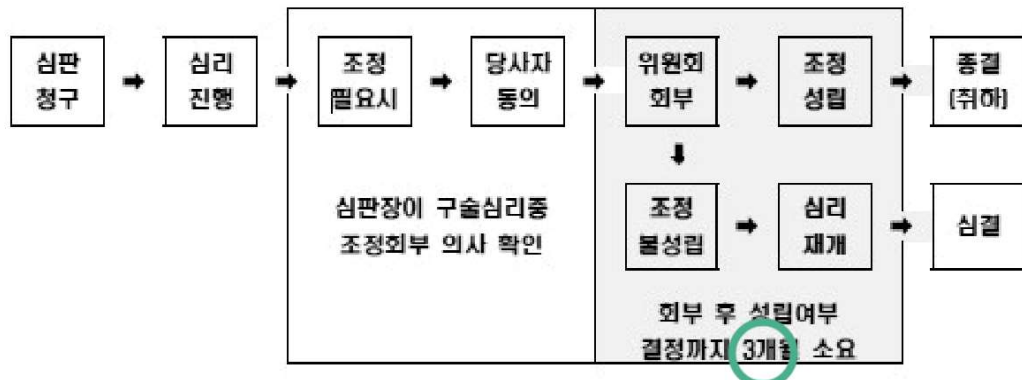
특위

국시제출주의

← 전문심사위원 채택

← 조정위원회 회부 편성

| 구법 | 현행법 |
|----|--|
| - | <p>164-2① <u>심판장은 심판사건을 합리적으로 해결하기 위하여 필요하다고 인정되면 당사자의 동의를 받아 해당 심판사건의 <u>절차를 중지하고 결정으로 해당 사건을 조정위원회에 회부할 수 있다.</u></u></p> <p>② 심판장은 제1항에 따라 조정위원회에 회부한 때에는 해당 심판사건의 기록을 조정위원회에 송부하여야 한다.</p> <p>③ 심판장은 조정위원회의 조정절차가 조정 불성립으로 종료되면 제1항에 따른 <u>중지 결정을 취소하고 심판을 재개</u> 하며, 조정이 성립된 경우에는 해당 심판청구는 <u>취하된 것으로 본다.</u></p> |
| - | <p>217① 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 외부로 반출할 수 있다.</p> <p>i-2 제164조의2 제2항에 따른 <u>조정을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 <u>반출하는 경우</u></u></p> |



2021. 4. 20. 개정

▶ 전문심리위원 도입

심판 전문성 강화 위해 기술분야 전문가와 협력하는 전문심리위원 제도를 도입하였다. 심판장은 심판 중 전문심리위원 참여가 필요하다고 판단하면 기술분야 별로 모집한 후보자 중 한명 또는 그 이상을 양당사자 의견을 청취하여 전문심리위원으로 지정할 수 있다. 전문심리위원은 심판장의 요청에 응해 심판사건 기술내용에 관한 설명이나 의견을 제시하는 역할을 수행한다.

전문심리위원은 공정성에 우려가 있는 경우 제척·기피될 수 있으며, 공직자에 준해서 비밀누설죄, 뇌물죄의 대상이 될 수 있다(제154조의2, 제226조 제2항, 제226조의2 제2항).

| 구법 | 현행법 |
|----|---|
| - | <p>154-2 ① <u>심판장은</u> 직권에 따른 <u>결정</u>으로 전문심리위원을 지정하여 심판절차에 참여하게 할 수 있다.</p> <p>② 심판장은 제1항에 따라 전문심리위원을 심판절차에 참여시키는 경우 <u>당사자의 의견을 들어</u> 각 사건마다 1명 이상의 전문심리위원을 지정하여야 한다.</p> <p>③ 전문심리위원에게는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 수당을 지급하고, 필요한 경우에는 그 밖의 여비, 일당 및 숙박료를 지급할 수 있다.</p> <p>④ 전문심리위원의 지정에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.</p> <p>⑤ 제1항에 따른 전문심리위원에 관하여는 민사소송법 제164조의2 제2항부터 제4항까지 및 제164조의3을 준용한다. 이 경우 “법원”은 “심판장”으로 본다.</p> <p>⑥ 제1항에 따른 <u>전문심리위원의 제척 및 기피</u>에 관하여는 제148조부터 제152조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “심판관”은 “전문심리위원”으로 본다.</p> |
| - | <p>226② 전문심리위원 또는 전문심리위원이었던 자가 그 직무수행 중에 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하는 경우에는 <u>2년 이하의 징역이나</u> <u>금고</u> 또는 <u>1천만원 이하의 벌금</u>에 처한다.</p> <p style="text-align: right;">비밀누설죄</p> |
| - | <p>226-2② 전문심리위원은 <u>형법 제129조부터 제132조까지</u>의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.</p> <p style="text-align: right;">뇌물죄</p> |

/ 특허법 시행령 /

2021. 6. 22. 개정

▶ 코로나19 관련 발명 우선심사사유 추가

| 구법 | 현행법 |
|----|---|
| - | <p>령9② <u>법 제61조제3호에서 “대통령령으로 정하는 특허출원”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원을 말한다.</u></p> <p>i. <u>다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것으로서 특허청장이 정하여 고시하는 특허출원</u></p> <p>가. <u>감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제2조제21호에 따른 의료·방역 물품과 직접 관련된 특허출원</u></p> <p>나. <u>재난 및 안전관리 기본법 제73조의4에 따라 인증을 받은 재난안전제품과 직접 관련된 특허출원</u></p> <p>ii. <u>재난으로 인한 긴급한 상황에 대응하기 위해 특허청장이 우선심사 신청 기간을 정해 공고한 대상에 해당하는 특허출원</u></p> |

/ 특허법 시행규칙 /

2021. 6. 10. 개정

▶ 반려사유 정비

| 구법 | 현행법 |
|--|---|
| 시규11①xx 법 제52조제1항 단서에 따라 국어번역문이 제출되지 아니하거나 법 제53조제1항제2호, 법 제59조제2항제2호 또는 법 제64조제2항제2호에 해당하는 경우 | 시규11①xx 법 제47조제5항 또는 제52조제1항 단서에 따라 국어번역문이 제출되지 아니하거나 법 제53조제1항제2호, 법 제59조제2항제2호 또는 법 제64조제2항제2호에 해당하는 경우 |

. 보분·번·이·조
(을)

0 2020년 주요 개정법률

/ 특허법 /

2019. 12. 10. 개정

▶ 컴퓨터 관련 발명 보호 강화

구법은 소프트웨어 등과 같은 방법발명인 경우 그 방법을 사용하는 행위만을 특허를 받은 발명의 실시로 규정하고 있어 소프트웨어 등을 정보통신망을 통하여 전송하는 행위가 특허를 받은 발명의 실시에 해당하는지 불분명해 보호하기 어려운 측면이 있었다. 이에 방법발명인 경우에 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 특허를 받은 발명의 실시에 포함되도록 하되, 이로 인한 소프트웨어 산업의 위축을 방지하기 위하여 특허를 받은 발명의 실시가 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미치도록 개정하였다.

| 구법 | 현행법 |
|--|--|
| 2iii. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. 나. 방법의 발명인 경우 : 그 방법을 사용하는 행위 | 2iii. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. 나. 방법의 발명인 경우 : 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위 |
| - | 94② <u>특허발명의 실시가 제2조제3호나목에 따른 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미친다.</u> |

2020. 6. 9. 개정

▶ 손해배상청구 금액 상한조정(침해자의 양도수량 전부에 대해 손해배상청구 가능)

구 특허법 제128조 제2항 및 제3항에 따르면 손해배상액이 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력한도로 제한되어, 침해행위로 인한 침해자의 이익액이 손해배상액과 같거나 이보다 많을 수 있었다(침해자 이익 ≥ 실제 손해배상액). 즉 적법하게 실시권 설정 계약을 체결하는 것보다 권리를 침해하는 것이 오히려 이익이 되는 불합리한 상황이 발생할 수 있었다. 이에 손해배상이 적정 수준으로

산정되어 침해행위를 억제할 수 있도록 침해자의 모든 양도수량에 대해 손해액 산정이 가능하게끔 개정하였다.

(구법) 특허권자 또는 전용실시권자 생산능력범위 × 단위당 이익액

(현행법) (특허권자 또는 전용실시권자 생산능력범위 × 단위당 이익액) +
(초과분 × 합리적 실시료)

| 구법 | 현행법 |
|---|---|
| <p>128② 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.</p> | <p>128② 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 <u>다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액 2. <u>그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액</u> |

| | |
|--|-----------|
| <p>128③ 제2항에 따라 손해액을 산정하는 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.</p> | <p>삭제</p> |
|--|-----------|

2020. 10. 20. 개정

▶ 침해죄를 친고죄에서 반의사불벌죄로 전환

침해죄에 대해 구법에서는 피해자의 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없는 친고죄로 규정하여 대부분 민사 분쟁만으로 끝났었으나, 현행법에서는 침해행위를 더 억제하고자 피해자의 명시한 의사에 반하여는 공소를 제기할 수 없도록 하는 반의사불벌죄로 전환하여 민사 분쟁과 함께 수사와 공판이 같이 진행되어 침해자를 더 옥죄 수 있게 되었다. 즉 현행법에서는 피해자(특허권자, 전용실시권자)의 고소가 없거나 형사소송법 제230조 제1항의 고소기간 6개월이 경과하더라도 검찰이 공소를 제기할 수 있게 되어 특허권자 보호가 한층 강화되었다.

| 구법 | 현행법 |
|---|---|
| 225② 제1항의 죄는 <u>고소가 없으면</u> 공소를 제기할 수 없다. | 225② 제1항의 죄는 <u>피해자의 명시적인 의사에 반하여</u> 공소를 제기할 수 없다. |

2020. 12. 22. 개정

▶ 코로나19 관련 발명 우선심사사유 추가

우선심사사유에 '재난의 대응 등에 필요하다고 인정되는 경우'를 추가함으로써 코로나바이러스 감염증 등 국가적 재난의 극복과 관련된 발명의 의욕을 한층 더 장려하였다.

| 구법 | 현행법 |
|----|---|
| - | <p>61 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원에 대해서는 심사관에게 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.</p> <p>iii. <u>대통령령으로 정하는 특허출원으로서 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 경우</u></p> |

2020. 7. 14. 개정

▶ 특허출원 인정 기탁기관 추가(지정기탁기관)

| 구법 | 현행법 |
|---|---|
| <p>령2① 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 특허출원 전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관에 특허청장이 정하여 고시하는 방법에 따라 해당 미생물을 기탁하여야 한다. 다만 해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 기탁하지 아니할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 특허법 제58조제2항에 따라 미생물 기탁 및 분야에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 등록된 기관(국내 기탁기관) 2. 특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 제7조에 따라 국제기탁기관으로서의 지위를 취득한 기관(국제기탁기관) | <p>령2① 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 특허출원 전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관에 특허청장이 정하여 고시하는 방법에 따라 해당 미생물을 기탁해야 한다. 다만 해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 기탁하지 않을 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 특허법 제58조제2항에 따라 미생물 기탁 및 분야에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 등록된 기관(국내 기탁기관) 2. 특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 제7조에 따라 국제기탁기관으로서의 지위를 취득한 기관(국제기탁기관) 3. <u>다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 국가에서 미생물 기탁 및 분야에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 지정한 기관(지정기탁기관)</u> 가. <u>특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약의 당사국이 아닐 것</u> 나. <u>해당 국가의 특허청장이 대한민국 국민에게 특허절차상 미생물기탁에 대해 대한민국과 동일한 조건의 절차를 인정하기로 특허청장과 합의한 국가일 것</u> |

▶ 허가 등에 따른 특허권 존속기간연장등록출원의 대상 발명 추가(마약류 의약품)

| 구법 | 현행법 |
|--|---|
| <p>령7 법 제89조제1항에서 “대통령령이 정하는 발명” 이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명을 말한다.</p> <p>i. 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다]의 발명</p> <p>ii. 특허발명을 실시하기 위하여 농약관리법 제8조제1항, 제16조제1항 또는 제17조제1항에 따라 등록한 농약 또는 원제(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 농약 또는 원제로서 최초로 등록한 농약 또는 원제로 한정한다)의 발명</p> | <p>령7① 법 제89조제1항에서 “대통령령이 정하는 발명” 이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명을 말한다.</p> <p>i. 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다] 또는 <u>마약류 관리에 관한 법률 제18조제2항 또는 제21조제2항에 따라 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 마약 또는 향정신성의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품으로 한정한다)의 발명</u></p> <p>ii. 특허발명을 실시하기 위하여 농약관리법 제8조제1항, 제16조제1항 또는 제17조제1항에 따라 등록한 농약 또는 원제(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 농약 또는 원제로서 최초로 등록한 농약 또는 원제로 한정한다)의 발명</p> <p>② <u>제1항 각 호의 발명과 관련하여 법 제89조제1항에 따른 특허발명을 실시할 수 없었던 기간의 산정 및 그 밖에 특허권의 존속기간 연장등록출원의 심사</u>에 관한 <u>세무적인 사항은</u> 특허청장이 정하여 고시한다.</p> |

- ▶ 등록지연에 따른 특허권 존속기간연장등록출원의 출원인으로 인하여 지연된 기간 정비
 - 외국어 특허출원에 대한 국어번역문의 오역정정서, 미생물 기탁 증명서류, 우선권 증명서류 등 특허출원심사에 필요한 서류를 심사청구일부터 8개월이 되는 날까지 제출하지 않은 경우 그 8개월이 되는 날의 다음날부터 해당 서류를 제출한 날까지의 기간을 특허권 존속기간 연장 대상에서 제외함(통상 실무적으로 심사청구일부터 8개월이 되는 날쯤 심사에 착수하여 심사청구일부터 9개월 되는 날까지 심사결과를 통지하고 있으며 이를 고려한 규정).
 - 재심사와 관련한 기간을 구법에서는 거절결정부터 재심사청구까지의 기간으로 규정했으나, 현행법에서는 거절결정부터 재심사에 따른 특허여부결정일까지의 기간으로 확대함.

| 구법 | 현행법 |
|---|--|
| - | <p>령7-2①아. 법 제42조의3제6항에 따라 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 정정한 문서(오역정정서)를 출원심사 청구일부터 8개월이 되는 날보다 늦게 제출하는 경우 그 8개월이 되는 날의 다음날부터 오역정정서를 마지막으로 제출한 날까지의 기간</p> |
| <p>령7-2①파. 법 제67조의2제1항 본문에 따른 재심사를 청구한 경우에는 법 제67조제2항에 따른 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 재심사를 청구한 날까지의 기간</p> | <p>령7-2①하. 법 제67조의2제1항 본문에 따른 재심사를 청구한 경우에는 재심사 청구 전에 법 제67조제2항에 따른 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 특허청장이 재심사에 따른 특허여부의 결정을 한 날까지의 기간</p> |
| - | <p>령7-2①어. 다음의 어느 하나에 해당하는 서류 또는 서면을 출원심사 청구일부터 8개월이 되는 날까지 제출하지 않은 경우에는 그 8개월이 되는 날의 다음날부터 그 서류 등을 제출한 날까지의 기간</p> <p>1) 미생물에 관계되는 발명에 대한 특허출원인 경우 제2조제2항에 따른 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류</p> |

- 2) 법 제30조제3항제1호에 따라 같은 조 제1항제1호를 적용받으려는 경우 그 증명서류
- 3) 법 제54조제3항에 따라 우선권을 주장한 경우 같은 조 제4항에 따른 서류 또는 서면

▶ 심판장 자격요건 완화

| 구법 | 현행법 |
|---|---|
| 령8③ 심판장이 될 수 있는 사람은 특허청 또는 그 소속기관의 3급 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다. | 령8③ 심판장이 될 수 있는 사람은 특허청 또는 그 소속기관의 4급 이상의 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다. |

2020. 3. 30. 개정

▶ 임시명세서 제도 도입

청구범위 제출을 유예할 때 출원서에 취지표시하면 임시명세서 제출이 가능하다. 임시명세서란 특허법 시행규칙에서 정한 형식에 따르지 않고 임의의 형식으로 작성한 명세서를 말한다. 한편 임시명세서를 전자문서로 제출할 때는 특허청에서 제공하는 소프트웨어가 아닌 hwp 등 상용화된 소프트웨어로 문서 작성하는 것도 가능하다.

임시명세서를 제출한 경우에는 특허법 제42조의2 제2항에 따른 기간까지 청구범위와 함께 특허법 시행규칙에서 정한 형식에 따른 정식명세서를 특허법 제47조에 따른 보정절차를 통해 제출하여야 하며, 기간 내 미제출시 출원이 취하 간주된다.

| 구법 | 현행법 |
|----|--|
| - | 시규21⑤ 제2항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 법 제42조의2제1항 후단에 따라 명세서에 청구범위를 적지 않고 출원할 때에는 특허출원서에 제2항부터 제4항까지의 기재방법을 따르지 않고 발명의 설명을 적은 명세서(임시명세서)를 첨부하여 제출할 수 있다. 이 경우 임시명세서를 전자문서로 제출하기 위해서는 특허청장이 정하여 고시하는 파일 형식 ¹⁾ 을 따라야 한다. |
| - | 시규21⑥ 제5항에 따라 임시명세서를 제출하는 경우에는 특허출원서에 그 취지를 기재해야 하며, 법 제47조에 따라 임시명세서를 보정할 때에는 별지 제9호 서식의 보정서에 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 명세서, 요약서 및 필요한 도면을 첨부하여 특허청장에게 제출해야 한다. |

1) 전자문서 제출 파일의 형식 및 재전자화에 관한 고시 제6조

▶ 발명자 추가 등 관련

정당권리자가 특허법 제99조의2에 따라 특허권 이전등록 받은 후 특허출원서상의 발명자를 올바르게 정정하고자 할 때는 현실적으로 이전 무권리자 측의 협조를 받을 수 없을 것인바 별도 확인서류 등을 첨부하지 않아도 발명자의 추가, 삭제, 정정이 가능하게끔 개정하였다.

| 구법 | 현행법 |
|----|--|
| - | 시규28④ 제2항 단서에도 불구하고 법 제99조의2제2항에 따라 특허권 이전등록을 받은 자가 발명자를 추가·삭제 또는 정정하려는 경우에는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하지 않을 수 있다. |

▶ 등록지연에 따른 특허권 존속기간연장등록출원의 출원인으로 인하여 지연된 기간 정비

| 구법 | 현행법 |
|----|--|
| - | 시규54-5iv <u>서열을 포함한 특허출원인 경우 제21조의4제1항에 따른 서열목록 또는 서열목록전자파일(같은 항 단서에 따라 서열목록을 특허청장이 정하는 방법에 따라 서열목록전자파일 형식으로 명세서에 적은 경우는 제외한다)을 출원심사 청구일부터 8개월이 되는 날까지 제출하지 않은 경우에는 그 8개월이 되는 날의 다음날부터 그 서열목록 또는 서열목록전자파일을 제출한 날까지의 기간</u> |

1. 특허청에서 제공하는 소프트웨어 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 생성한 표준 파일 형식
2. 상용소프트웨어를 이용하여 생성한 다음의 파일 확장자를 갖는 파일 형식 - hwp, doc, docx, pdf, ppt, pptx, jpg, tif

▶ 국제출원 보완명령 사유 추가

PCT 규칙 개정사항을 반영하여 국제출원의 명세서·도면 등이 누락된 경우(특허법 제194조 제1항 제3호와 다른 상황임)뿐만 아니라 잘못 제출된 경우에도 출원인에게 잘못 제출된 부분의 보완을 명하거나 정정하는 부분을 제출할 수 있도록 하며, 국제조사보고서 작성이 시작된 이후에 명세서·도면 등의 누락된 부분 또는 잘못 제출된 부분을 정정하는 부분이 제출된 경우에는 추가수수료의 납부를 명할 수 있도록 개정하였다.

| 구법 | 현행법 |
|---|---|
| <p>시규99-2① 특허청장은 법 제194조제1항에 따른 국제출원일을 인정할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2개월 이내에 그 누락된 부분을 제출하도록 출원인에게 보완을 명하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 발명의 설명 또는 청구범위의 일부가 누락(법 제194조제1항제3호에 해당하는 경우는 제외한다)되어 있는 경우 2. 도면의 전부 또는 일부가 누락되어 있는 경우 | <p>시규99-2① 특허청장은 법 제194조제1항에 따른 국제출원일을 인정할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 <u>2개월</u> 이내에 그 누락된 부분 또는 잘못 제출된 부분을 정정하는 부분(정정 부분)을 제출하도록 출원인에게 보완을 명하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 발명의 설명 또는 청구범위의 일부가 누락(법 제194조제1항제3호에 해당하는 경우는 제외한다)되어 있거나 <u>잘못 제출된 경우</u> 2. 도면의 전부 또는 일부가 누락되어 있거나 <u>잘못 제출된 경우</u> |
| <p>② 제1항에도 불구하고 출원인은 국제출원의 접수일부터 2개월 이내에 제1항에 따른 누락된 부분을 특허청장에게 제출할 수 있다.</p> | <p>② 제1항에도 불구하고 출원인은 국제출원의 접수일부터 <u>2개월</u> 이내에 제1항에 따른 누락된 부분 또는 <u>정정 부분</u>을 특허청장에게 제출할 수 있다.</p> |
| <p>③ 제1항 또는 제2항에 따라 누락된 부분을 제출하려는 자는 별지 제35호 서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 누락된 부분을 적은 발명의 설명, 청구범위 또는 도면 각 3통 2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통 | <p>③ 제1항 또는 제2항에 따라 누락된 부분 또는 <u>정정 부분</u>을 제출하려는 자는 별지 제35호 서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출해야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 누락된 부분 또는 <u>정정 부분</u>을 적은 발명의 설명, 청구범위 또는 도면 각 3통 2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통 |

| | |
|---|--|
| <p>⑥ 특허청장은 제3항에 따른 서류제출서가 접수된 경우에는 해당 서류의 접수일을 법 제194조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 국제출원일로 인정하여야 한다. 다만 해당 접수일이 법 제194조제4항에 따라 국제출원일로 인정되는 날보다 앞서는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> | <p>⑥ (현행 동일)</p> |
| <p>-</p> | <p>시규106-14 ⑤ 심사관은 국제출원에 대하여 국제조사보고서의 작성이 시작된 이후에 조약규칙 20.5 또는 20.5bis에 따라 명세서, 도면 등의 누락 부분 또는 정정 부분이 제출된 경우에는 조약규칙 40bis.1에 따라 기간을 정하여 추가 수수료의 납부를 명할 수 있다.</p> |

참고법령문제

| 절차능력 | |
|--|--|
| 본인 (능력) | 대리인 (능력) |
| 제3조, 제4조, 제5조 ²⁾ , 제10조, 제11조, 제13조 | 제6조, 제7조, 제7조의2, 제9조, 제12조, 시규 제5조의2(포괄위임이란 것이 있음), 139조의2(심판에서의 국선대리) |

결판력 | 결판+권대능력
 (사형) | 출원, 특무대청인

01 절차능력에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 미성년자, 피한정후견인 또는 피성년후견인은 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우라면 법정대리인에 의하지 않고 절차를 밟을 수 있다.
- ② 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 특허취소신청인, 특허무효심판의 피청구인이 될 수 있다.
- ③ 대한민국 국민은 국내에 주소 또는 영업소가 없더라도 특허관리인에 의하지 않고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다.
- ④ 특허청장은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 절차를 원활히 수행할 수 없다고 인정되면 대리인을 선임할 것을 명할 수 있고, 대리인을 선임할 것을 명령한 경우에는 그 전에 한 특허에 관한 절차 중 일부에 대해서만 무효로 할 수도 있다.
- ⑤ 2인 이상이 공동으로 출원한 후 대표자를 선정하여 특허청장에게 신고했다면 대표자는 특별수권 없이 변경출원을 할 수 있다.

본인이가
취한 권리

| | | |
|-------|-----|-------------|
| | 재무사 | 재무사 |
| (138) | | 5.206 |
| (139) | | 5.206. / 25 |

- ① 피성년후견인은 불가하다(특허법 제3조 제1항 단서).
- ② 특허무효심판의 피청구인은 특허권자이므로 비법인사단 등이 될 수 없다(특허법 제4조).
- ③ 국적이 중요한 것이 아니라 재내자인지가 중요하다. 대한민국 국민이라 할지라도 국내에 체류하는 경우를 제외하고는 재외자라면 특허관리인이 필요하다(특허법 제5조 제1항).

2) Cf) 시규 제11조 제1항 제6호, 제206조, 제220조

- ④ 취사선택 가능하다(특허법 제10조 제4항).
- ⑤ 대표자라도 복수 당사자의 특별수권 없이는 특허법 제11조 제1항 각호의 사항의 절차를 밟을 수 없다(심사기준). ④

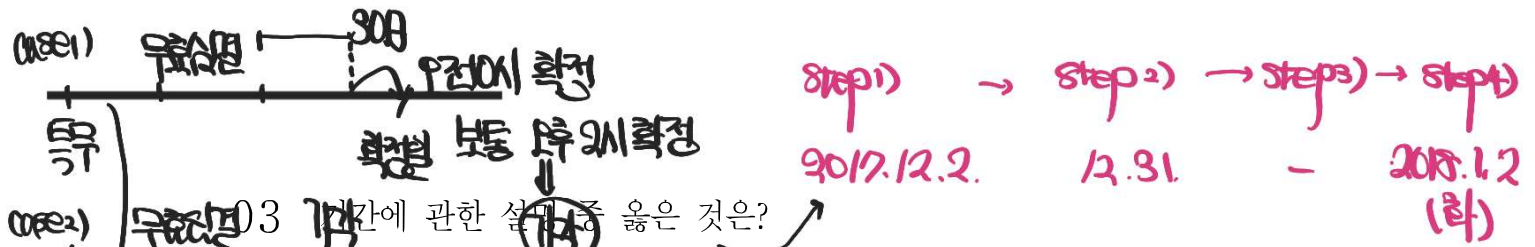
02 대리인에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인과 달리 특허관리인은 특별히 권한을 위임받지 않더라도 특허법 제132조의17에 따른 거절결정불복심판을 청구할 수 있다.
- ② 미성년자에 대한 송달은 그 법정대리인에게 하여야 한다.
- ③ 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 2인 이상인 경우 각각의 대리인이 본인을 개별적으로 대리하나, 출원의 취하는 대리인들이 공동으로 대리하여야 한다.
- ④ 본인이 행위능력을 상실한 경우는 임의대리인의 대리권이 소멸하지 않지만 본인이 사망한 경우는 임의대리인의 대리권이 소멸한다.
- ⑤ 임의대리인이 특허법 제54조에 따른 조약우선권 주장을 하려면 본인으로부터 특별수권을 받아야 한다.

- ① 특허관리인의 경우도 마찬가지로 특별수권을 받아야 한다(특허법 제6조 후단).
- ② 특허법 시행령 제18조 제5항.
- ③ 절차는 개별대리가 원칙이다(특허법 제9조). 이는 특허법 제6조의 특별수권 사항의 경우도 마찬가지이다.
- ④ 본인의 사망, 행위능력상실로는 임의대리권이 소멸하지 않는다(특허법 제8조).
- ⑤ 국내우선권 주장을 하는 경우나 선출원이 취하간주될 수 있어서 특별수권이 필요하지, 조약우선권 주장을 하는 경우는 특별수권사항이 아니다(특허법 제6조).

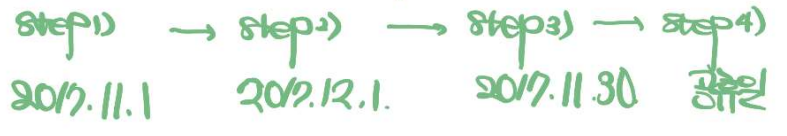
②

| 절차 수속 기간 등 |
|---|
| 제14조, 제15조, 시규 제11조 제1항 제7호, 제17조(거불심, 재심), 제16조 제2항·제3항(절차무효처분), 제67조의3(심사청구, 재심사청구), 제81조의3 제1항(등록료, 유지료) |



무효심결 3개월 간에 관한 설미 중 옳은 것은?

- ① 특허법 제33조 제1항 본문 위반에 따라 무권리자 특허의 특허무효심결이 2017. 12. 30. (토요일) 까지 출원해야만 특허법 제35조에 따른 정당권리자 출원절차를 밟을 수 있다.
- ② **정당한 사유**로 재심사 청구절차를 밟지 못한 경우 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내 재심사 청구를 하면 출원은 취하되지 아니한 것으로 본다.
- ③ 특허법 제132조의17에 따른 심판의 청구기간과 특허청장 등이 법에 따라 기간을 정한 경우 그 기간은 청구 또는 직권으로 연장하거나 단축할 수 있다.
- ④ 전자문서를 발송했으나 **특허청장이 사전에 공지한** **인산** 점검으로 인해 기한 내에 전자문서가 제출되지 않은 경우 기간은 장애가 제거된 날의 다음날로 만료한다.
- ⑤ 2017. 10. 31.에 **보전명령**을 받은 경우 2017. 11. 30. (목) 까지 특허료를 보전할 수 있다.



- ① 무효심결확정은 오전 0시부터 효력이 발생하므로 초일을 산입해서 30일을 계산하면 2017. 12. 30. 이 되나, 이 날은 토요일이고, 월요일은 1. 1. 공휴일이니, 2018. 1. 2. 까지 출원해도 특허법 제35조의 절차를 밟을 수 있다(특허법 제14조 제4호).
- ② 거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다(특허법 제67조의3 제2항).
- ③ 단축은 청구에 따라 지정기간만 가능하다(특허법 제15조 제2항).
- ④ 사전에 공지한 것은 장애로 보지 않아 구제해주지 않는다(특허법 시행규칙 제9조의4 제3항).
- ⑤ 보전기간인 1달을 계산하면 11. 30. 까지다.

참고 대표적인 기간

절차의 추후보완기간(특허법 제16조 제2항, 제17조, 제67조의3, 제81조의3 제1항)³⁾, 정당한 권리자의 출원기간(특허법 제34조, 제35조)⁴⁾, 공지예외적용주장 기간(특허법 제30조)⁵⁾, 특허청구범위·국어번역문 제출기간(특허법 제42조의2,

3) 정당한 사유가 소멸한 날부터 2개월 + 원래 기간 만료일부터 1년 이내
 4) 특허법 제33조 제1항 본문 위반으로 거절결정확정된 날부터 30일 이내 / 특허법 제33조 제1항 본문 위반으로 특허무효심결확정된 날부터 30일 이내
 5) 특허법 제29조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하게 된 날부터 12개월 이내 / 특허법 제30조 제1

제42조의3)⁶⁾, 명세서 또는 도면의 보정기간(특허법 제47조)⁷⁾, 분할출원기간(특허법 제52조)⁸⁾, 분리출원기간(제52조의2)⁹⁾, 변경출원기간(특허법 제53조)¹⁰⁾, 우선권주장 관련 기간(특허법 제54조¹¹⁾, 제55조¹²⁾, 제56조¹³⁾), 심사청구기간(특허법 제59조)¹⁴⁾, 출원공개시기(특허법 제64조)¹⁵⁾, 재심사청구기간(특허법 제67조의2)¹⁶⁾, 특허료 납부기간(특허료 등의 징수규칙 제8조 제5항¹⁷⁾, 특허법 제81조¹⁸⁾, 제81조의2¹⁹⁾, 제81조의3 제3항²⁰⁾), 특허료·수수료 반환청구기간(특허법 제84조)²¹⁾, 특허권존속기간연장등록출원기간(특허법 제90조 제2항²²⁾, 제92조의3 제2항²³⁾), 특허취소신청기간(특허법 제132조의2)²⁴⁾, 특허거절결정 등에 대한 심판청구기간(특허법 제132조의17)²⁵⁾, 국제특허출원의 각종 번역문제출기간(특허법 제201조 제1항, 제204조, 제205조)²⁶⁾, 국제특허출원의 공지의예외적용주장 기간 특례(특허법 제200조, 특허법 시행규칙 제111조)²⁷⁾, 국제특허출원의 출원인의 특허관리인 선임기간 특례(특허법 제206조, 특허법 시행규칙 제116조)²⁸⁾, 공시송달 효력발생시기(특허법 제219

-
- 항 제1호 절차의 경우 출원일부 30일 이내 증명서류 제출
- 6) 우선일부 1년 2개월 이내 + 제3자 심사청구취지를 통지 받은 날부 3개월 이내
 - 7) 거절이유통지 받기 전 - 특허결정서 송달하기 전까지
거절이유통지를 1번이라도 받은 이후 - 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 / 재심사 청구할 때
 - 8) 명세서 또는 도면의 보정기간 / 거절결정서 받은 날부 3개월 이내 / 특허결정서 받은 날부 3개월 이내 + 설정등록일 전까지
 - 9) 거불심 기각심결 받은 날부 30일 이내
 - 10) 최초 거절결정서 받은 날부 3개월 이내
 - 11) 최초 출원일부 1년 이내 / 우선일부 1년 4개월 이내 증명서류 제출 / 우선일부 1년 4개월 이내 우선권 주장 보정 또는 추가 가능
 - 12) 최초 출원일부 1년 이내 / 선출원일부 1년 4개월 이내 우선권 주장 보정 또는 추가 가능
 - 13) 출원일부 1년 3개월
 - 14) 출원일부 3년 이내(공지의예외 증명서류, 국내우주 선출원, 심사청구, 존속기간, 등록지연기간 계산, 재정청구, 특허여부결정보류신청)
 - 15) 우선일부 1년 6개월 지난 후
 - 16) 거절결정서 받은 날부 3개월 이내
 - 17) 특허결정서 받은 날부 3개월 이내
 - 18) 원 납부기간만료일부 6개월 이내
 - 19) 보전명령 받은 날부 1개월 이내
 - 20) 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부 3개월 이내
 - 21) 통지 받은 날부 5년 이내
 - 22) 허가 등을 받은 날부 3개월 이내 + 존속기간만료 전 6개월 이전
 - 23) 설정등록일부 3개월 이내
 - 24) 설정등록일부 등록공고일 후 6개월 이내
 - 25) 거절결정서 받은 날부 3개월 이내
 - 26) 제203조서면(국내서면제출기간)/발명의 설명·청구범위·도면·요약서(국내서면제출기간 또는 연장된 기간)/PCT19조·34조(기준일)
 - 27) 기준일부 30일 이내
 - 28) 기준일부 2개월 이내

조)29)

| 절차방식 | 법률에 따른 취하 ³⁰⁾ |
|--|---|
| 시규 제11조 제1항 제3호, 제4호 괄호, 제5호, 제5호의2, 제6호, 제11호 ³¹⁾ , 제15호, 제16호, 제19호, 제20호 ³²⁾ , 제46조, 제16조 | 제42조의2 제3항, 제42조의3 제4항, 제53조 제4항, 제56조 제1항, 제59조 제5항 ³³⁾ |

임시 - 보심조
외국 - 보심변심조
개정
분리

개정, 기결심, without 보심, 분리

04. 다음 중 법률에 따라 출원이 취하되는 경우가 아닌 것은?
인X, 외X, 재재, 재재X

- ① 변경출원이 있는 경우 그 원출원
- ② 국내우선권주장이 있는 경우 출원일부터 1년 3개월이 지난 선출원
- ③ 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 국어번역문을 제출하지 아니한 외국어출원
- ④ 출원일부터 3년 이내에 심사청구를 하지 아니한 출원(정당권리자, 분할, 분리, 변경출원 제외)
- ⑤ 추가납부기간까지 특허료를 납부하지 아니한 출원

- ① 특허법 제53조 제4항
- ② 특허법 제56조 제1항
- ③ 특허법 제42조의3 제4항
- ④ 특허법 제59조 제5항.
- ⑤ 출원 포기 간주다(특허법 제81조 제3항).

⑤

| |
|------------|
| 절차승계 |
| 제18조, 제19조 |

29) 특허공보에 게재한 날부터 2주일 후 / 특허공보에 게재한 날의 다음 날
 30) Cf) 권리 포기간주 - 제41조 제5항, 제41조 제6항 / 특허출원 포기간주 - 제81조 제3항
 31) Cf) 제25조나 제33조 제1항 본문과 취급 구별
 32) Cf) 시규 제11조 제3항의 반려요청 이외에 시규 제11조의2 반환신청이라는 것이 있음
 33) Cf) 취하불가 - 제59조 제4항, 제67조의2 제4항, 제56조 제2항

임의대리인 발생 가능성 수 **사·상** **사·상 소변**

결차, 30내소명, 2년제외 중지

중단사유 :

| 절차정지 | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 중단 | 중지 | 속행 |
| 제20조, 제8조, 제21조, 제22조 | 제23조, 제78조, 제153조, 제164조 ³⁴⁾ | 제24조, 시규 제18조 |

05 절차의 중단 또는 중지에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 특허법 제11조(복수당사자의 대표) 제1항 단서의 규정에 의한 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우에도 그 절차가 중단되지 않을 수 있다.
- ② 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차가 중단된 때 상속인은 언제나 중단 중인 절차를 수계할 수 있다.
- ③ 법원은 소송에 필요한 경우 특허출원에 대한 특허여부결정이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있고, 당사자는 그 중지에 대해 불복할 수 없다.
- ④ 임의대리인 없이 직접 심판에 참가하여 절차를 밟고 있는 참가인이 사망한 경우 당사자가 아닌 참가인에게 중단 원인이 발생했다고 하더라도 그 심판절차 자체가 중단된다.
- ⑤ 특허절차의 진행 중 당사자인 법인이 해산된 경우는 당해 절차가 중단되지 않는다.

- ① 임의대리인이 있으면 중단되지 않는다(특허법 제20조 단서).
- ② 상속을 포기할 수 있는 기간에는 절차 수계를 할 수 없다(특허법 제21조 제1호 단서).
- ③ 특허법 제78조 제3항.
- ④ 참가인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대해서도 효력이 발생한다(특허법 제155조 제5항, 심판편람).
- ⑤ 법인은 합병에 따라 소멸한 경우가 중단사유에 해당한다(특허법 제20조 제2호).

②

34) Cf) 제139조 제4항, 제155조 제5항

서류작성 → 제출 → 송달.

| 절차진행(서류 제출 및 송달) | | |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 공통 | 서면 | 정보통신망 |
| 제28조의2 | 제28조, 제218조, 령 제18조, 제219조, 제220조 | 제28조의4, 제28조의3, 제28조의5, 시규 제9조의4 제3항 |

06 서류의 제출 및 송달에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 특허협력조약(PCT)에 의한 국제출원에 관한 서류를 우편으로 대한민국 특허청을 수리관청으로 하여 제출한 경우 그 우편물의 통신일부인에서 표시된 날이 분명하면 그 표시된 날에 특허청에 도달한 것으로 본다.
- ② 특허청장은 전자문서 이용신고를 한 자에게는 정보통신망을 이용하여 통지할 수 있으며, 정보통신망을 이용하여 서류를 통지한 경우 통지내용은 통지를 받을 자가 자신이 사용하는 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 도달한 것으로 본다.
- ③ 국방관련 특허출원의 경우는 비밀에서의 해제통지를 받았어도 전자문서로 제출할 수 없다.
- ④ 송달을 받는 자가 정당한 사유 없이 송달 받기를 거부하여 송달할 수 없게 된 때는 발송한 날에 송달된 것으로 본다.
- ⑤ 최초의 공시송달은 특허공보에 게재한 날부터 30일이 지나면 그 효력이 발생한다.

- ① 특허청장에게 도달한 날부터 제출의 효력이 발생한다(특허법 제28조 제2항 단서).
- ② 특허청 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용을 기준으로 한다(특허법 제28조의5 제3항).
- ③ 비밀해제되면 전자문서로 제출할 수 있다(특허법 시행규칙 제9조의2 제3항).
- ④ 특허법 시행령 제18조 제11항.
- ⑤ 2주일이 지나면 효력이 발생한다(특허법 제219조 제3항).

④

비밀
특허 X
특허법 시행령 제18조 제11항

| 특허출원절차 | | |
|---------------------------|---|--|
| 출원인 | 서류 | SIDE 절차 |
| 제33조, 제37조, 제38조, 제44조 | 제42조(시규 제21조35)), 제42조의2 ³⁶⁾ , 제42조의3(시규 제21조의2) ³⁷⁾ , 제43조, 제45조, 시규 제21조의4 | 제30조, 제34조, 제35조 ³⁸⁾ , 제52조 ³⁹⁾ , 제53조 ⁴⁰⁾ , 제54조 ⁴¹⁾ , 제55조, 제56조, 제47조 ⁴²⁾ , 시규 제28조, 령 제2조, 령 제3조, 령 제4조 |

3 미 - 무효 (변경(변경))
4 비 - 권리능력 - 변경
5 제 - 변경 (특허판정)

07 절차에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 분할출원 및 변경출원에 대해서도 특허청구범위를 기재하지 않은 명세서
를 첨부할 수 있다.

330A, 44, 330B
② 특허출원인은 특허청구범위가 기재된 명세서가 제출된 때에 한하여 출
원심사를 청구할 수 있으며, 특허청구범위가 기재되지 않은 명세서가 첨
부된 출원에 대하여 심사청구가 된 경우는 소명기회를 부여한 후 그 심
사청구서를 반려한다.

③ 특허를 받을 수 있는 권리를 출원 전에 양도하는 경우는 특별한 절차를
필요로 하지 않으나, 특허출원 후의 양도는 상속 기타 일반승계를 제외
하고는 출원인변경신고를 하여야 효력이 발생한다.

④ 특허청과 외국의 특허업무를 담당하는 행정기관간에 우선권증명서류를 전
자적 매체에 의하여 교환할 수 있는 체계가 구축된 국가로서 특허청장이

출원 전 - 계약 (특허 계약)
출원 후 - 계약 (특허 계약) + 출원인 변경

- 35) 임시명세서 제출 가능
- 36) 청구범위 제출 이후 진행가능 - 보정, 제59조 제2항 제1호 (심사청구), 제64조 제2항 제1호 (출원공개) (특허판정)
- 37) 국어번역문 제출 이후 진행가능 - 제47조 제5항(명세서 등 보정), 제52조 제1항 단서(분할), 제53조 제1항 제2호(변경), 제59조 제2항 제2호(심사청구), 제64조 제2항 제2호(출원공개) (특허판정)
- 38) Cf) 시규 제31조, 시규 제33조
- 39) Cf) 시규 제29조 제3항 삭제
- 40) 출원일 소급효 절차 추가 기간 부여 - 제52조 제2항 제2호(의사에 의한 공지), 제52조 제2항 제3호(조약우주), 제52조 제2항 제4호(국내우주), 제52조 제4항(조약우주 증명서류 3개월), 제52조 제5항(번역문 30일), 제52조 제6항(청구범위 30일), 제59조 제3항(심사청구 30일)
- 41) Cf) 시규 제25조 제5항의 우선권증명서류에 대한 국어번역문 제출 명령 불응시 우선권주장 무효로 할 수 있는 내용 삭제
- 42) 복수의 서류를 제출한 경우의 취급 - 제42조의3 제5항, 제7항, 제47조 제4항, 제133조의2 제2항

국어번역문 변경 부분 변경
출원일 소급효 제외 - 학.공.조.국
CHAPTER 02. 2020년 주요 개정법률 39 (지등승계시)

고시하는 국가의 출원을 기초로 특허법 제54조에 따른 우선권주장을 하는 경우 그 국가의 정부가 인정하는 서류로서 특허출원의 연월일을 적은 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본을 우선권주장 증명서류로 제출할 수 있다.

- ⑤ 최종 국어번역문에 기재된 사항을 벗어난 명세서의 보정을 한 외국어특허출원이 특허등록된 경우 특허가 무효로 될 수 있다.

- ① 특허법 제52조 제6항, 제53조 제7항.
- ② 특허법 시행규칙 제11조 제1항 15호.
- ③ 특허법 제38조 제4항.
- ④ 특허법 제54조 제4항 제1호.
- ⑤ 거절이유 동일 뿐, 특허무효사유에 해당하지 않는다(특허법 제133조 제1항 제6호).

⑤

07-2 특허출원절차에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 적은 때에는 그 특허출원의 특허여부결정 전까지 추가 또는 정정할 수 있다.
- ② 법 제99조의2제2항에 따라 특허권 이전등록을 받은 자가 발명자를 추가·삭제 또는 정정하려는 경우에는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하여야 한다.
- ③ 출원인이 임시명세서를 출원서에 첨부하여 출원한 경우에는 일정 기간 내에 전문 보정된 명세서를 제출하여야 하며, 그렇지 않으면 그 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 출원은 취하된 것으로 본다.
- ④ 출원인이 임시명세서를 전자문서로 제출하기 위해서는 특허청에서 제공하는 소프트웨어 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 생성한 표준 파일 형식으로만 제출할 수 있다.
- ⑤ 임시명세서를 첨부하여 제출된 출원은 정규출원으로 인정되지 않으므로 이를 기초로 하여 조약우선권주장출원 또는 국내우선권주장출원을 할 수 없다.

- ① 이는 구법상의 내용이다. 현행법에서는 특허결정 후에도 가능하다(특허법 시행규칙 제28조 제1항).
- ② 특허권 이전등록을 받은 자는 확인서류 첨부 없이도 발명자 추가·삭제 또는

정정이 가능하다(특허법 시행규칙 제28조 제4항).

- ③ 청구범위 제출유예 하면서 임시명세서로 출원한 경우 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구 취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 청구범위 제출하면서 동시에 특허법 시행규칙 제21조 제2항 내지 제4항의 형식에 따른 명세서로 보정하지 않으면 출원이 취하 간주된다(심사기준).
- ④ 임시명세서는 특허청 소프트웨어 또는 홈페이지를 이용하여 생성한 표준 파일로도 제출할 수 있고, 이외 상용 소프트웨어를 이용하여 생성한 파일 형식인 hwp, doc, docx, pdf, ppt, pptx, jpg, tif 로도 제출할 수 있다(심사기준).
- ⑤ 임시명세서를 첨부하여 제출된 출원도 명세서의 형식에서 차이가 있을 뿐 정규출원으로 인정되므로 이를 기초로 하여 조약우선권주장출원 또는 국내우선권주장출원을 할 수 있다(심사기준).

| | |
|-------------|---|
| 출원절차 | <p>주체 : 특허를 받으려는 자(특허법 제42조 제1항)</p> <p>서면 : 출원서⁴³⁾, 명세서⁴⁴⁾, 필요한 도면, 요약서(특허법 제42조 제1항, 제2항)</p> <p>기간 : 특별히 정해진 기간 없음⁴⁵⁾</p> <p>효과 : 출원일자를 인정 받고 이후 심사청구를 하면 심사를 받아 특허결정서를 받을 수 있음</p> |
| 임시명세서 절차 | <p>주체 : 출원인</p> <p>서면 : 출원서에 취지 기재 / 청구범위 제출유예(특허법 시행규칙 제21조 제6항)</p> <p>기간 : 출원시</p> <p>효과 : 청구범위 적지 않을 수 있고, 발명의 설명도 특허법 시행규칙 제21조 제3항에 따른 형식에 따르지 않고 작성 가능 / 전자문서로 제출하는 경우 특허청 소프트웨어가 아닌 상용 소프트웨어 이용 가능(특허법 시행규칙 제21조 제5항)</p> |
| 외국어출원 절차 | <p>주체 : 출원인(특허법 제42조의3 제1항)</p> <p>서면 : 출원서에 취지 기재(특허법 제42조의3 제1항)</p> <p>기간 : 출원시(특허법 제42조의3 제1항)</p> <p>효과 : 외국어로 명세서, 도면 작성 가능(특허법 제42조의3 제1항)⁴⁶⁾</p> |

| | |
|---|---|
| <p>기탁절차</p> | <p>주체 : 출원인(특허법 시행령 제2조 제1항) 서면 : 출원 전에 기탁하고, 출원서에 취지 기재, 명세서에 수탁 번호 기재(특허법 시행령 제2조 제2항, 제3조), 증명서류 첨부(국내에 소재지가 있는 기탁기관에 기탁한 경우 제외) 기간 : 출원시 효과 : 기탁참작하여 특허법 제42조 제3항 제1호 판단</p> |
| <p>공지예외적용 절차 (특박권자에 의한 공지의 경우)</p> | <p>주체 : 출원인 서면 : 출원서에 취지 기재, 증명서류 첨부⁴⁷⁾(특허법 제30조 제2항)⁴⁸⁾ 기간 : 공지 등⁴⁹⁾이 된 날부터 1년 이내 출원(특허법 제30조 제1항) 효과 : 공지 등이 되지 아니한 것으로 봄(특허법 제30조 제1항)</p> |
| <p>공지예외적용 절차 (특박권자 의사에 반한 공지의 경우)</p> | <p>주체 : 출원인 서면 : ×(문제가 된 경우 의사에 반한 공지 증명) 기간 : 공지 등이 된 날부터 1년 이내 출원(특허법 제30조 제1항) 효과 : 공지 등이 되지 아니한 것으로 봄(특허법 제30조 제1항)</p> |
| <p>정당권리지출원절차</p> | <p>주체 : 정당권리자 서면 : 출원서에 취지 기재, 증명서류 첨부⁵⁰⁾ (특허법 시행규칙 제31조 제1항) 기간 : 무권리자 출원 후 거절결정확정, 거절결정불복심판 기각 심결확정, 특허무효심결확정된 날부터 30일 이내 출원(특허법 제34조, 제35조) 효과 : 출원일 소급효</p> |
| <p>분할출원 절차</p> | <p>주체 : 원출원인(특허법 제52조 제1항) 서면 : 출원서에 취지, 원출원 표시(특허법 제52조 제3항) 기간⁵¹⁾ : 원출원의 보정기간, 거절결정서 받은 날부터 3개월 이내⁵²⁾, 특허결정서 받은 날부터 3개월 또는 설정등록일 중 빠른 날까지 출원(특허법 제52조 제1항) 효과 : 출원일 소급효(예외 있음)(특허법 제52조 제2항)</p> |

| | |
|----------------------------------|--|
| <p>✓ 분리출원 절차</p> | <p>주체 : 원출원인(특허법 제52조의2 제1항) 서면 : 출원서에 취지, 원출원 표시(특허법 제52조의2 제2항) 기간 : 거불심 기각심결문 받은 날부터 30일 이내(특허법 제52조의2 제1항) 효과 : 출원일 소급효(예외 있음)(특허법 제52조 제2항)</p> |
| <p>변경출원 절차</p> | <p>주체 : 원출원인(특허법 제53조 제1항) 서면 : 출원서에 취지, 원출원 표시(특허법 제53조 제3항) 기간⁵³ : 원출원 후 최초 거절결정서 받은 날부터 3개월 전까지 출원⁵⁴(특허법 제53조 제1항 제1호) 효과 : 출원일 소급효(예외 있음)(특허법 제53조 제2항)</p> |
| <p>조약우선권주 장절차</p> | <p>주체⁵⁵ : 조약 당사국 출원인(특허법 제54조 제1항), 승계인(파리조약 제4조) 서면 : 출원서에 취지, 기초출원 국가명, 기초출원 연월일 기재, 증명서류 첨부⁵⁶(특허법 제54조 제3항, 제4항) 기간 : 기초출원⁵⁷일부터 1년 이내 출원(특허법 제54조 제2항) 효과⁵⁸ : 기초출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 기초출원일에 출원한 것으로 보고 심사 등을 진행(특허법 제54조 제1항)</p> |
| <p>국내우선권주 장절차</p> | <p>주체 : 선출원인, 선출원 실질적 승계인(특허법 제55조 제1항) 서면 : 출원서에 취지, 선출원 표시(특허법 제55조 제2항) 기간 : 선출원⁵⁹일부터 1년 이내 출원(특허법 제55조 제1항 제1호) 효과⁶⁰ : 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 선출원일에 출원한 것으로 보고 심사 등을 진행(특허법 제55조 제3항, 제4항)</p> |
| <p>조약우선권주 장 보정, 추가절차</p> | <p>주체 : 조약우선권주장을 한 자⁶¹(특허법 제54조 제7항) 서면 : 보정서(특허법 시행규칙 제13조) 기간 : 우선일⁶²부터 1년 4개월 이내 보정서 제출(특허법 제54조 제7항) 효과 : 조약우선권주장 보정, 추가⁶³(특허법 제54조 제7항)</p> |
| <p>국내우선권 주장 보정, 추가절차</p> | <p>주체 : 국내우선권주장을 한 자⁶⁴(특허법 제55조 제7항) 서면 : 보정서(특허법 시행규칙 제13조) 기간 : 선출원일⁶⁵부터 1년 4개월 이내 보정서 제출(특허법 제55조 제7항) 효과 : 국내우선권주장 보정, 추가⁶⁶(특허법 제55조 제7항)</p> |

| | |
|------------------|---|
| 명세서, 도면 보정절차 | <p>주체 : 출원인(특허법 제47조 제1항)</p> <p>서면 : 보정서(특허법 시행규칙 제13조)</p> <p>기간⁶⁷⁾ : 자진보정기간, 일반거절이유통지에 따른 의견서제출기간, 최후거절이유통지에 따른 의견서제출기간, 거절결정에 따른 재심사 청구시 보정서 제출(특허법 제47조 제1항)</p> <p>효과 : 명세서, 도면 보정⁶⁸⁾</p> |
| 발명자 정정절차 | <p>주체 : 출원인⁶⁹⁾ 또는 특허권자⁷⁰⁾(특허법 시행규칙 제28조)</p> <p>서면 : 보정서⁷¹⁾ 또는 정정발급신청서⁷²⁾(특허법 시행규칙 제28조)</p> <p>기간 : 제한 없음</p> <p>효과 : 발명자 정정</p> |
| 심사청구 절차 | <p>주체 : 누구든지(특허법 제59조 제2항)</p> <p>서면 : 심사청구서(특허법 제60조 제1항)</p> <p>기간 : 출원일부터 3년(특허법 제59조 제2항, 제3항)</p> <p>효과 : 심사청구순서에 따라 심사착수(특허법 시행규칙 제38조)</p> |
| 우선심사신청 절차 | <p>주체 : 누구든지(고시)</p> <p>서면 : 우선심사신청서, 우선심사신청설명서(특허법 시행규칙 제39조)</p> <p>기간 : 심사청구 후</p> <p>효과 : 우선심사</p> |
| 특허여부결정 보류신청절차 | <p>주체 : 출원인(특허법 시행규칙 제40조의2)</p> <p>서면 : 결정보류신청서(특허법 시행규칙 제40조의2)</p> <p>기간 : 심사청구 후 출원일부터 6개월(특허법 시행규칙 제40조의2)</p> <p>효과 : 출원일부터 1년 경과 전까지 특허여부결정 보류(특허법 시행규칙 제40조의2)</p> |
| 심사유예신청 절차 | <p>주체 : 출원인(특허법 시행규칙 제40조의3)</p> <p>서면 : 심사유예신청서(특허법 시행규칙 제40조의3)</p> <p>기간 : 심사청구 후 심사청구일부터 9개월(특허법 시행규칙 제40조의3)</p> <p>효과 : 유예희망시점까지 심사유예(특허법 시행규칙 제40조의3)</p> |

| | |
|--------------|--|
| 조기공개신청 절차 | 주체 : 출원인(특허법 제64조 제1항) 서면 : 조기공개신청서(특허법 시행규칙 제44조) 기간 : 우선일부터 1년 6개월 경과 전(출원공개 전) 효과 : 조기공개 |
| 재심서청구 절차 | 주체 : 출원인(특허법 제67조의2 제1항) 서면 : 보정서, 재심사청구취지 표시(특허법 시행규칙 제37조의2) 기간 : <u>특허결정서 받은 날부터 3개월 또는 설정등록일 중 빠른 날</u> , <u>거절결정서 받은 날부터 3개월</u> (특허법 제67조의2 제1항) 효과 : <u>특허결정</u> · <u>거절결정취소</u> , 재심사(특허법 제67조의2 제3항) |

③

- 43) 출원인 성명·주소(또는 고유번호), 대리인 성명·주소(또는 고유번호), 발명의 명칭, 발명자 성명·주소
- 44) 청구범위 제출 유예 가능 / 임시명세서 제출 가능
- 45) 다만 출원일자가 빠를수록 신규성·진보성·선원·확대된선원 판단시 유리함
- 46) 명세서 및 도면을 외국어로 작성하더라도 반려되지 않고 출원일자 인정됨
- 47) 단 증명서류는 출원일부터 30일 이내 제출 가능
- 48) 보완수수료 납부 시 보완 가능(특허법 제30조 제3항)
- 49) 출원공개 또는 등록공고는 특발권자에 의한 공지로 보지 아니함.
- 50) 특별히 특허법 제30조 제2항과 같은 증명서류 제출 추가 기간이 법령에 규정되어 있지 않음
- 51) 원출원이 외국어출원인 경우는 국어번역문 제출 후에만 가능(특허법 제52조 제1항 단서)
- 52) 특허법 제15조 제1항에 따라 기간 연장한 경우는 연장된 기간까지
- 53) 원출원이 외국어출원인 경우는 국어번역문 제출 후에만 가능(특허법 제53조 제1항 제2호)
- 54) 특허법 제15조 제1항에 따라 기간 연장한 경우는 연장된 기간까지
- 55) 조약당사국 국민(특허법 제54조 제1항) 또는 조약당사국에 주소 또는 영업소가 있는 자(과리조약 제3조) 중 가능
- 56) 단 증명서류는 우선일부터 1년 4개월 이내 제출 가능(특허법 제54조 제5항)
- 57) 출원일자를 인정받은 정규출원일 것
- 58) 이중우선한 발명은 효과 인정되지 않음(특허법원 2006. 2. 9., 선고, 2004허8749 판결)
- 59) 선출원이 분할·분리·변경출원이 아닐 것, 선출원이 무효, 취하, 포기, 특허여부결정(심결)확정되지 않고 절차 계속 중일 것
- 60) 이중우선한 발명은 효과 인정되지 않음(특허법 제55조 제5항)
- 61) 조약 당사국 출원으로 우선권주장을 한 경우
- 62) 2 이상의 우선권주장을 한 경우는 우선권 주장의 기초가 된 조약 당사국 출원, 국내 출원 모두 포함하여 이중 가장 빠른 우선일
- 63) 우선권 주장 중에 조약당사국 출원을 추가하는 경우
- 64) 국내 선출원으로 우선권주장을 한 경우
- 65) 2 이상의 우선권 주장을 한 경우 우선권 주장의 기초가 된 국내 선출원 중에서 가장 빠른 출원일
- 66) 우선권 주장 중에 국내 선출원을 추가하는 경우
- 67) 외국어출원인 경우는 국어번역문 제출 후 가능
- 68) 보정각하에 의해 효력 상실될 수 있음(특허법 제51조)

= 3권개정사유

| 거절이유 | 정보제공사유(73)74) | 무효사유(75) |
|---|--|---|
| 제62조 제25조, 제33조 제1항 본문, 제33조 제1항 단서, 제44조 제42조 제3항 제1호· 제2호, 제42조 제4항 제 1호·제2호, 제42조 제8 항 ⁷⁶⁾ , 제45조 ⁷⁷⁾ 제29조, 제36조 제1항부 터 제3항 제32조 조약위반 제47조 제2항 전단, 제 52조 제1항, 제52조의2 제 1항 전단, 제52조의2 제1 항 각호, 제53조 제1항 제47조 제2항 우단 | 제63조의2 (제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조 제외) 행위 개행법 | 제133조 (제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조, 제47조 제2항 후단, 제52 조의2 제1항 각호 제외) 비영기술개 단행 영 유출된 기밀 행위 내 |

LH

- 69) 설정등록 전에 정정하는 경우
- 70) 설정등록 후에 정정하는 경우
- 71) 설정등록 전에 정정하는 경우
- 72) 설정등록 후에 정정하는 경우
- 73) 거절결정불복심판절차에서도 정보제공 가능(제170조 제1항에서 제63조의2 준용)
- 74) 직권재심사사유도 비슷하나 “명백한”에서 차이가 있음.
- 75) 취소사유는 제29조, 제36조 제1항부터 제3항 위반만 해당함.
- 76) Cf) 령 제5조
- 77) Cf) 령 제6조

08 甲은 미국에서 2009년 2월 10일 특허출원한 발명 A를 2009년 12월 1일 우리나라에 특허법 제54조(조약에 의한 우선권주장)의 규정에 의한 우선권을 주장하여 특허출원하였고, 현재 국내에서 심사가 진행 중이다. 한편, 乙은 2009년 1월 5일에 간행된 저명한 학술잡지에 甲의 발명 A와 동일한 발명을 발표하였고, 2009년 6월 10일에 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)의 규정에 의하여 공지 등이 되지 아니하였다는 취지를 기재한 서면 및 증명서를 첨부하여 발명A를 우리나라에 특허출원하였다. 다음 설명 중 옳은 것은? (단, 甲과 乙은 각각 독자적으로 발명 A를 발명한 것으로 본다)

- ① 甲은 적법하게 조약우선권주장을 수반하는 출원을 하였으므로 乙의 국내 출원 여부와 상관없이 특허를 받을 수 있다.
- ② 甲의 국내출원은 乙의 국내출원보다 출원일이 늦기 때문에 특허를 받을 수 없다.
- ③ 乙의 국내출원은 출원시 공지예외주장을 수반하고 있어 출원일이 소급되므로 甲의 미국출원 여부와 상관없이 특허를 받을 수 있다.
- ④ 乙의 국내출원은 적법한 공지예외주장에도 불구하고 甲의 미국출원보다 출원일이 늦어, 미국에서의 발명 A의 공개 여부와 무관하게 신규성이 부정되므로 특허를 받을 수 없다.
- ⑤ 甲과 乙의 국내출원은 모두 특허를 받을 수 없다.

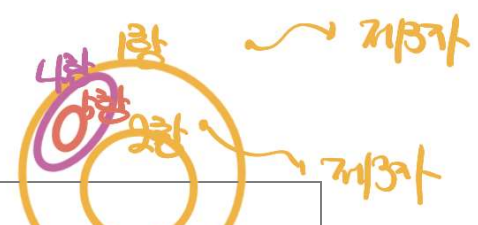
- ① 신규성 위반으로 특허 받을 수 없다.
- ② 선원은 문제가 되지 않는다.
- ③ 공지예외적용은 출원일 소급효가 없다.
- ④ 갑의 미국출원보다 출원일이 늦은 것은 사실이다. 다만 신규성 결여는 선출원 여부와 무관하다. 선출원 여부와 출원공개 여부와 관련 있는 제도는 확대된 선출원주의이다. 따라서 갑의 미국출원보다 출원일이 늦다는 사정만으로 갑의 미국출원에 의해 을의 국내출원의 신규성이 결여되지는 않는다. 신규성은 발명 A의 공개 여부와 관련이 있으며, 만약 갑의 미국출원의 출원공개가 을의 출원일보다 먼저인 경우라면 을의 국내 출원이 이로 인해 신규성이 부정될 수는 있을 것이다.
- ⑤ 갑 출원은 신규성 위반, 을 출원은 확대된 선출원주의 위반으로 특허 받을 수 없다.

⑤

甲
의
특허
권
쟁
취
를
위
한
행
위

09 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

42 (가) - 약, 권, 제1항, 권내?
 43 (나) - 권리
 45 - 독립항에
 (독립항) - 공속항



가. 특허발명(1)의 특허청구범위
 제1항 A와 B를 포함하는 의약 조성물 $A+B$
 제2항 제1항에 있어서, C를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 의약 조성물 $A+B+C$ ← **비취가 공속항**
 제3항 제1항 또는 제5항에 있어서, D를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 의약 조성물 $A+B+D$
 제4항 제1항에 있어서, E를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 의약 조성물 $A+B+E$
 제5항 제4항에 있어서, F를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 의약 조성물 $A+B+E+F$ ← **공속항**
 제6항 제4항 또는 제5항에 있어서, G를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 의약 조성물
 제7항 제2항 또는 제6항에 있어서, H를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 의약 조성물

나. 특허발명(2)의 특허청구범위
 제1항 A'와 B'를 포함하는 조성물 $A'+B'$
 제2항 제1항에 있어서, C'를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 조성물 $A'+B'+C'$

확인대상발명(1)
 A'와 B'만으로 이루어진 조성물 $A'+B'$

다. 특허발명(3)의 특허청구범위
 제1항 A''와 B''를 포함하는 조성물 $A''+B''$
 제2항 제1항에 있어서, C''를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 조성물 $A''+B''+C''$

확인대상발명(2)
 A"와 C"만으로 이루어진 조성물 $A''+C''$

- ① 특허발명(1)의 청구항 제1항은 독립항이고, 특허발명(1)의 청구항 제2항은 청구항 제1항의 종속항이다.
- ② 특허발명(1)의 청구항 제3항은 특허법 시행령 제5조(특허청구범위의 기재방법)의 규정에 위배된다.
- ③ 특허발명(1)의 청구항 제7항은 특허법 시행령 제5조(특허청구범위의 기재방법)의 규정에 위배된다.
- ④ 확인대상발명(1)은 특허발명(2)의 청구항 제1항의 권리범위에 속하므로, 당연히 특허발명(2)의 청구항 제2항의 권리범위에도 속한다.
- ⑤ 확인대상발명(2)는 특허발명(3)의 청구항 제1항의 권리범위에 속하지 아니하므로, 당연히 특허발명(3)의 청구항 제2항의 권리범위에도 속하지 아니한다.

- ① 특허법 시행령 제5조 제1항.
- ② 특허법 시행령 제5조 제7항.
- ③ 특허법 시행령 제5조 제6항.
- ④ 특허발명 (2) 의 청구항 제2항의 권리범위에 속하지 않는다.
- ⑤ 독립항의 권리범위에 속하지 않으면 종속항의 권리범위에 당연히 속하지 않는다.

④

| 심사절차 | | | |
|------------|---|---|---|
| 심사관 | 심사보조 | 절차 | 심사속도 |
| 제57조, 제68조 | 제58조, 제58조의2, 제63조의2 ⁷⁸ , 제63조의3 | 제51조, 제59조 ⁷⁹ , 제60조, 제63조, 제67조의2, 제67조, 제66조, 제66조의2, 제66조의3 | 시규 제40조, 시규 제38조, 제61조, 령 제9조, 시규 제40조의2, 시규 제40조의3 |

78) 특허결정 후에도 직권재심사가 가능하므로 설정등록 등이 되기 전까지 정보제공 가능.

계통
법
직권보정
취소
:

직권보정 [특허청이 영
무효가
취하권주 - 명도 - 재심]

10 심사관의 심사에 관한 설명 중 옳은 것은?

채택권

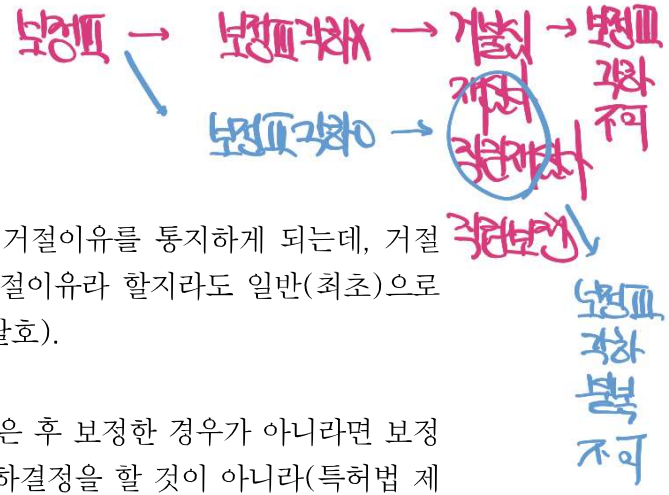
- ① **심사관이** 특허법 제66조에 따른 특허결정을 할 때 요약서에 적힌 사항만 직권 보정한 경우 출원인이 직권보정 사항의 일부를 받아들일 수 없어 특허법 제79조 제1항에 따라 특허료를 낼 때까지 의견서를 제출하면, 특허결정이 취소된 것으로 본다.
- ② **심사관이** 특허결정을 취소하고 그 사실을 출원인에게 통지했다면, 출원인이 그 사실을 통지 받기 전에 그 특허출원이 설정등록되었다 하더라도 직권재심사가 진행된다.
- ③ 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유라 하더라도 특허법 제47조 제1항 제2호에 따른 최후로 거절이유를 통지하지 않는 경우가 있다.
- ④ 특허결정 전에 한 보정에 보정각하사유가 있는 경우 특허법 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하면서 취소된 특허결정 전에 한 보정에 대해서 보정을 각하할 수 있다.
- ⑤ 보정에 이른바 최초 명세서 등에 기재되어 있지 아니한 신규사항이 추가된 경우는 그 보정을 각하해야 한다.

보정각하

사유

취소, 재심
((1), 2), 10 - 청구항 삭제

- ① 특허법 제66조의2 제4항 단서.
- ② 특허법 제66조의3 제3항.
- ③ 특허결정취소하면서 직권재심사할 때는 거절이유를 통지하게 되는데, 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유라 할지라도 일반(최초)으로 통지한다(특허법 제47조 제1항 제2호 괄호).
- ④ 특허법 제51조 제1항 제2호.
- ⑤ 최후거절이유통지 또는 거절결정서를 받은 후 보정한 경우가 아니라면 보정에 따라 신규사항이 추가된 경우 보정각하결정을 할 것이 아니라(특허법 제51조 제1항 본문), 특허법 제47조 제2항 전단 위반을 이유로 거절이유통지를 해야 한다.



보정각하
단독결정
법복조리

| | 보정각하 ((1), 2) | 보정각하 ((1), 3) | 2이상 ③ |
|----|------------------|------------------|----------|
| 취하 | 원+취하 | 원 | 각각 |
| 취하 | 원+취하 | 원 | 마지막 |

79) 출원일이 기산일인 대표적인 기한은 제50조 제2항(출원일부터 30일), 제56조(출원일부터 1년 3개월), 제59조 제2항(출원일부터 3년), 제88조 제1항(출원일부터 2년), 제92조의2 제1항(출원일부터 4년), 제107조 제2항(출원일부터 4년), 시규 제40조의2(출원일부터 6개월)

| 출원공개 | 등록공고 | 기타 |
|---------------------------|-------------------------------|---|
| 시규 제44조, 제64조, 령 제19조 제3항 | 제87조 제3항부터 제5항80), 령 제19조 제2항 | 제60조 제2항, 제90조 제5항, 제92조 제3항, 제92조의5 제3항, 제136조 제11항, 제219조 제2항, 제221조, 령 제19조, 시규 제55조 |

11 특허공보에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 특허청장은 출원공개 전에 출원심사의 청구가 있으면 지체 없이 그 취지를 특허공보에 게재하여야 한다.
- ② 비밀취급된 특허출원의 발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 출원공개 및 등록공고를 보류한다.
- ③ 외국어특허출원은 최초로 첨부된 명세서 및 도면이 아니라, 국어번역문 및 도면으로 출원공개를 한다.
- ④ 존속기간의 연장등록이 있으면 연장 기간을 특허공보에 게재한다.
- ⑤ 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공공의 위생을 해할 염려가 있다고 인정되는 사항은 출원공개하지 않는다.

공허가권을
허가.등기권
권

특허청칙
가별유
출원
상사.공개

출공 X 등공 X
임의
비밀취급
공서양속 + 공공위생
" ①

- ① 특허법 제60조 제2항.
- ② 특허법 제64조 제3항, 제87조 제4항.
- ③ 특허법 시행령 제19조 제3항 제5호 가목
- ④ 특허법 제92조 제3항, 제92조의5 제3항.
- ⑤ 특허법 시행령 제19조 제3항 단서.

| 특허료 | 수수료 | 특감면·반환 |
|--|------|------------|
| 제79조, 제80조, 제81조, 제81조의2, 제81조의3, 징수규칙 제8조 | 제82조 | 제83조, 제84조 |

80) Cf) 등록공고일 관련 - 제132조의2 제1항

①, ②, ④ // ③
 등록 08 06 11 09 11
 위 08 06 11 09 11
 08 - 2배

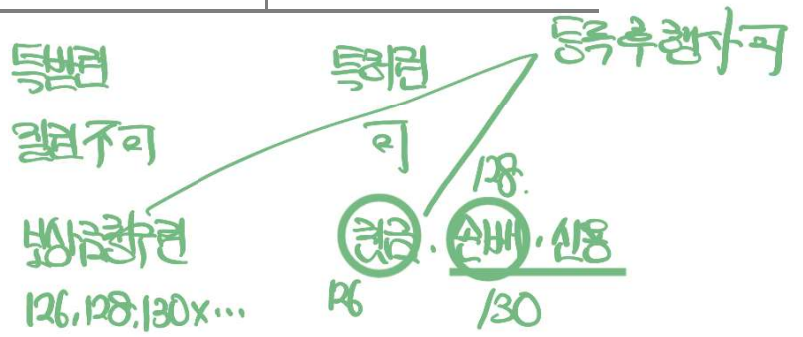
12 특허료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이해관계인은 특허권자의 의사에 불구하고 특허료를 납부할 수 있으며, 이 경우에 납부해야 할 자가 현재 이익을 받은 한도에서 그 비용의 상환을 청구할 수 있다.
- ② 특허권자가 6개월의 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니한 때에는 특허권자의 특허권은 특허법 제79조(특허료)에 따라 납부된 특허료에 해당하는 기간이 만료되는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다.
- ③ 특허권자가 6개월의 추가납부기간 이내에 특허료의 일부를 납부하지 않은 경우에 **심사관은** 특허료의 보전명령을 내려야 하며, 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 **30일** 이내에 특허료를 보전할 수 있다.
- ④ 특허권자가 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 않아 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 추가납부기간 만료일부터 3개월 이내에 특허법 제79조(특허료)에 의한 특허료의 2배를 납부하고 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다.
- ⑤ 특허권자가 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 않았다가 사후에 납부하여 특허권이 회복된 경우 추가납부기간이 경과한 날부터 납부한 날까지의 기간 중 다른 사람이 특허발명을 실시한 행위에 대하여는 그 효력이 미치지 않는다.

- ① 특허법 제80조 제1항, 제2항
- ② 특허법 제81조 제3항
- ③ 특허법 제81조의2 제2항, 특허정장이 하고, 1개월이다.
- ④ 특허법 제81조의3 제3항.
- ⑤ 특허법 제81조의3 제4항.

③

| 특박권 | 특허권 | 질권 |
|------|---|--------------|
| 제41조 | 제87조, 제86조, 제85조, 제101조, 제88조, 제99조, 제99조의2, 제119조, 제120조 ⁸¹⁾ , 제124조, 제125조, 제223조, 제106조 | 제121조, 제123조 |



13 동의를 필요한 경우에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 전용실시권자는 실시사업과 같이 이전하는 경우에 특허권자의 동의가 없더라도 그 전용실시권을 이전할 수 있다.
- ② 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의가 없더라도 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 할 수 있다.
- ③ 특허법 제107조(통상실시권 설정의 재정)에 의한 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우가 아니라 하더라도 특허권자의 동의가 있으면 이를 이전할 수 있다.
- ④ 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있음을 이유로 특허권을 수용하는 때에는 특허권자의 동의가 있어야 한다.
- ⑤ 전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 전용실시권을 포기할 수 없다.

- ① 특허법 제100조 제3항.
- ② 특허법 제90조 제3항.
- ③ 특허법 제102조 제3항.
- ④ 특허법 제106조의2 제1항.
- ⑤ 특허법 제119조 제2항.

공유 { 동의 - 이·실·권 (상속 제외)
 - 고필공 - 출, 존출, 심판
 사 - 특법, 침해소송
 공유물분할권

①

| 존속기간연장등록출원 | | |
|-------------------------------------|--|------|
| 허가 등 | 등록지연 | 공통 |
| 제89조, 령 제7조, 제90조, 제91조, 제92조, 제95조 | 제92조의2, 령 제7조의2, 제92조의3, 제92조의4, 제92조의5, | 제93조 |

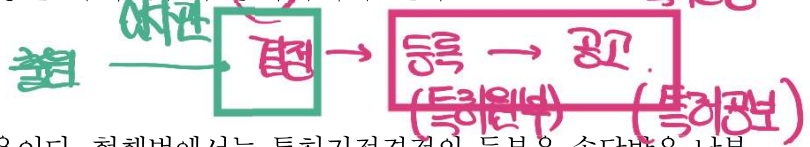
상권이전. { 위·묘 등의
 - 상속·상속권 without 권
 상속기탁의 상속권
 107 - only with 상속권
 138 - " 원권리.

81) Cf) 제101조 제1항 제1호 포기에 의한 소멸 등록 필요

14 존속기간연장등록출원에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

특허법
 제103조
 제104조
 제105조

- ① 재심사를 청구한 경우에는 재심사 청구 전 특허거절결정의 등본을 송달 받은 날부터 재심사 청구를 한 날까지의 기간이 출원인으로 인하여 지연된 기간에 해당한다.
- ② 허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장은 한 차례만 5년의 기간 내에서 연장할 수 있다. **1번, Max 5년, 신약, 95조.**
- ③ **마의** 또는 항정신성의약품도 일정 조건을 만족하는 경우 허가 등에 따른 특허권의 존속기간 연장이 가능할 수 있다.
- ④ 허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장의 효력은 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시행위에만 제한적으로 미친다.
- ⑤ 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록결정이 있으면 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 **등록**하여야 한다. **특허권장**



- ① 이는 구법의 내용이다. 현행법에서는 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 재심사에 따른 특허여부의 결정을 한 날까지의 기간이 출원인으로 인하여 지연된 기간에 해당한다(특허법 시행령 제7조의2 제1항 제1호 제4호).
- ② 특허법 제89조 제1항
- ③ 특허법 시행령 제7조 제1항 제1호
- ④ 특허법 제95조
- ⑤ 특허법 제92조의5 제2항

①

| 실시권 | | | |
|--------------|--------------|---|--|
| 전용실시권 | 통상실시권 | | |
| | 일반 | 법정실시권 | 강제실시권 |
| 제100조, 제101조 | 제102조, 제118조 | 발진법 제10조 제1항, 제51조의3 제5항, 제103조, 제103조의2, 제104조, 제105조, 제122조, 제122조, 제185조 | 제106조의2, 제107조부터 제115조, 제98조, 제135조, 제125조의2 |

특·신·마·후 무상

신약의 경우

새로운

대가 지불

신약권 103조
 중용권 (104, 103-2)

출원권
 특허심판부

무상실시권 등록, 99-2

15 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 국내에서 그 특허발명을 실시한 자는 실시한 발명 및 사업목적 범위에서 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.
 - ② 질권설정 이전에 특허발명을 실시하고 있었던 특허권자는 그 특허권이 경매 등에 의해 타인에게 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가질 수 있으나, 이 경우 특허권자는 특허권을 이전 받은 자에게 상당한 대가를 지급해야 한다.
 - ③ 특허발명을 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 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 회복되더라도 실시한 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 무상의 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.
-
- 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 갖추었어야만 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.

①

| 특박권 침해 | 특허권 침해 |
|--|---|
| 제65조 ⁸²⁾ , 제207조 제2항 내지 제4항 | 제94조, 제97조, 제96조, 제81조의3 제4항, 제181조, 제2조, 제127조, 제126조, 제126조의2, 제128조, 제128조의2, 제129조, 제130조, 제131조, 제132조, 제225조, 제231조 |

16 특허권 또는 전용실시권 침해에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 특허권 또는 전용실시권의 침해되는 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다.
- ② 법원으로부터 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명령 받은 때 그 자료의 제출을 거절할 수 있는 경우가 있다.
- ③ 당사자가 정당한 이유 없이 법원의 자료제출명령을 따르지 아니한 때는 법원은 항상 상대방 당사자가 그 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.
- ④ 특허발명의 실시가 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미친다.
- ⑤ 특허권자 또는 전용실시권자는 침해의 금지를 청구하는 소송에서 침해 행위에 제공된 설비의 제거 또한 청구할 수 있다.

- ① 구법에서는 친고죄였으나 현행법에서는 반의사불벌죄로 개정되었다(특허법 제225조 제2항).
- ② 자료의 소지자가 제출 명령 받은 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 제출하지 아니할 수 있다. 다만 영업비밀에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때는 자료제출을 거부할 수 있는 정당한 이유로 보지 않는다(특허법 제132조 제1항 단서, 제3항).
- ③ 항상이 아니고, 자료의 제출을 신청한 당사자가 그 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고, 또한 그 자료로 증명할 사

82) Cf) 제65조에서 제126조, 제126조의2, 제128조, 제128조의2, 제130조, 제131조 준용 ×

실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 경우에 한해서만 법원이 위 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(특허법 제132조 제5항).

- ④ 방법발명의 사용을 청약하는 행위는 발명의 실시에 해당하는 특허권의 효력은 악의의 청약행위로만 제한된다(특허법 제94조 제2항).
- ⑤ 침해금지청구에 부대해서 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 추가로 청구할 수 있다(특허법 제126조 제2항).

128② $[(\text{침해량} - \text{공제}) \leq \text{Max}] \times \text{단위 이익}$
 $+ (\text{공제} + \text{Max} \times \text{과} - \text{상대권주의}) \times \text{수량}$
 ③
 128④ $\text{침해량} \times \text{단위 이익}$

16-2 甲은 2016년 1월 1일 설정등록된 특허발명 X의 특허권자이고, 乙은 甲의 허락 없이 2016년 1월 1일부터 甲의 특허제품과 동일한 제품(이하 '침해제품' 이라 함)을 생산하여 판매하고 있는 자이다. 甲은 자신의 특허제품을 2016년에 0개, 2017년에 1,000개, 2018년에 1,500개를 판매하였고, 乙은 침해제품을 2016년에 2,000개, 2017년에 2,500개, 2018년에 3,000개를 판매하였다(특허제품 및 침해제품의 단위 수량당 이익액은 모두 1,000원임). 甲은 2016년 12월말까지 공장을 건설하였기 때문에 그 기간까지는 특허제품을 생산할 수 없었고, 공장 완공 후 2017년 1월 1일부터 연간 2,000개까지 생산할 수 있었다. 특허발명 X의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액은 개당 200원에 판매수량을 곱한 것이다. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 甲은 2016년에 특허발명 X를 생산할 수 없었기 때문에 발생한 손해가 없었으므로, 그 기간 중 乙의 특허권 침해에 대한 손해배상을 청구할 수 없다.
- ② 특허법 제128조(손해배상청구권 등) 제2항에 따른 경우 甲이 2018년에 乙의 침해행위 외의 사유로 특허제품 500개를 판매하지 못하였다면 乙의 특허권 침해로 인한 甲의 2018년 중 입은 손해액은 500,000원이다.
- ③ 특허법 제128조 제2항에 따른 경우 乙이 2017년에 판매한 침해제품의 양도수량(2,500개) 중 甲이 2017년에 생산하여 판매한 특허제품의 양도수량(1,000개)을 뺀 수량(1,500개)에 乙의 침해 행위가 없었다면 판매할 수 있었던 특허권자 甲의 물건의 단위수량당 이익액(1,000원)을 곱하여 얻어진 금액(1,500,000원)을 甲이 2017년 중 입은 손해액으로 할 수 있다.

- ④ 특허법 제128조 제4항에 따른 경우 2,500,000원을 甲이 2017년 중 입은 손해액으로 추정한다.
- ⑤ 甲이 2017년 중 乙의 침해행위로 인해 입은 손해액으로 500,000원을 초과하여 청구한 경우, 법원은 500,000원으로 감액해야 한다.

- ① 특허법 제128조에 따르면 제2항, 제4항, 제5항에 따른 금액; 또는 제8항에 따른 금액으로 손해배상을 청구할 수 있다. 예컨대 특허법 제128조 제5항에 따르면 특허권자의 생산능력과 관계없이 합리적 실시료 상당액을 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다(특허법 제128조 제5항).
- ② 특허법 제128조 제2항에 따르면 특별한 사정이 없는 한 침해자 양도수량 전부에 대해 손해배상을 받을 수 있다.

$$[\{(침해자 양도수량 - 침해행위 외의 사유로 판매 불가 수량) \leq (Max, 특 \cdot 전 생산 가능 수량 - 판매 수량)\} \times 특 \cdot 전 이익액] + [(Max 초과 수량 + 침해행위 외의 사유로 판매 불가 수량 - 실시권 설정 불가 수량) \times 합리적 실시료] = [\{(3,000개 - 500개) \leq (2,000개 - 1,500개)\} \times 1,000원] + \{(2,000개 + 500개 - 0)\} \times 200원 = 1,000,000원$$
- ③ $[\{(2,500개 - 0개) \leq (2,000개 - 1,000개)\} \times 1000원] + [(1,500개 - 0개) \times 200원] = 1,300,000원$
- ④ $2,500개 \times 1,000원 = 2,500,000원$
- ⑤ 손해액이 특허법 제128조 제5항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있으나 침해자에게 고의 또는 중대한 과실이 없으면 초과액에 대해 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다(특허법 제128조 제6항). 특허법 제128조 제5항에 따른 금액은 최저 법정 배상액이며, 특허법 제128조 제6항에서 감액할 수 있는 금액 범위는 제5항에 따른 금액 초과액에 대해서이다.

④

| 심판 | | |
|--|--|-----------------------------------|
| 일반 | 사건 | 재심 |
| 심판관(제132조의16, 제143조, 제144조, 제145조, 제146조, 제148조, 제149조, 제150조, 제151조, 제152조, 제153조, 제153조의2) | 제132조의2 - 15, 제132조의17, 제170조, 제171조, 제172조, 제176조, 제136조, 제133조, 제133조의2, 제134조 | 제178조, 제179조, 제180조, 제184조, 제185조 |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| 국선대리인(제139조의2) 심판청구방식(제139조, 제140조, 제140조의2, 제141조, 제142조) 전문심리위원(제154조 의2) 심판절차(제147조, 제154 조, 제158조, 제158조의2, 제159조, 제160조, 제162 조, 제165조, 제166조 ⁸³⁾ , 제155조, 제156조, 제157 조) 조정(제164조의2) 취하 및 심결의 효력(제 161조, 제163조) | 제137조 제135조 제138조 | |
|--|-------------------------|--|

| | 특허취소신청 | 특허무효심판 |
|----------|---|--|
| 제도 취지 | 특허권의 조기 안정화 | 당사자간의 분쟁해결 |
| 절차 | 결정계 절차 (특허청과 특허권자) | 당사자계 절차 (심판청구인과 특허권자) |
| 청구인 적격 | 누구나 | 이해관계인 또는 심사관 |
| 신청/청구 기간 | 설정등록일부터 등록공 고 후 6개월까지(권리 소멸 후에는 불가) | 설정등록 후 언제든지(권 리 소멸 후에도 가능) |
| 취하 | 청구항 별로 가능 결정등본이 송달되기 전 (취소이유 통지 후에는 불가능) | 청구항 별로 가능 심결이 확정되기 전(답 변서 제출 후에는 상대 방의 동의 필요) |
| 취소/무효이유 | 신규성, 진보성, 확대된 선원, 선원 | 신규성, 진보성, 기재불 비, 모인출원, 공동출원 위반, 권리항유위반, 조 약위반 등 |
| 심리방식 | 서면심리 | 서면심리 및 구술심리 |

83) Cf) 제125조의2

| 복수 사건의 심리 | 원칙 병합 심리 | 원칙 사건별 심리 |
|-----------|---|---|
| 결정/심결 | 취소결정(취소결정 전에 취소이유통지), 기각결정 또는 각하결정 | 무효심결, 기각심결 또는 각하심결 |
| 불복 소제기 | 취소결정, 신청서 각하결정에 대해서는 특허청장을 피고로 특허법원에 불복 기각결정, 합의체의 각하결정에 대해서는 불복 불가 | 청구서 각하결정에 대해서는 특허청장을 피고로 특허법원에 불복 청구인 및 피청구인 모두 상대방을 피고로 하여 특허법원에 제소 가능 |

17 특허취소신청에 관하여 옳지 않은 것은?

- ① 누구든지 특허권의 설정등록일부터 6개월이 되는 날까지 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다.
- ② 특허취소결정에 대해서는 특허권자가 특허법원에 불복할 수 있으나 특허취소신청의 기각결정에 대해서는 불복할 수 없다.
- ③ 특허취소신청은 결정등본이 송달되기 전까지만 취할 수 있으나 취소이유가 통지된 후에는 취할 수 없다.
- ④ 특허취소신청에 대한 결정이 있을 때까지 특허권자를 보조하기 위하여 그 심리에 참가할 수 있다.
- ⑤ 특허취소신청에 관한 심리는 서면으로 할 뿐 구술심리는 하지 않는다.

- ① 등록공고일부터 6개월이 되는 날까지이다.
- ② 특허법 제132조의13 제5항.
- ③ 특허법 제132조의12 제1항.
- ④ 특허법 제132조의9 제1항.
- ⑤ 특허법 제132조의8 제1항.

①

| 소송 | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| 특허법원 | 행정심판·행정법원 | 대가 등 (행정심판·행정법원 또는 민사법원) |
| 제186조 ⁸⁴⁾ , 제187조 ⁸⁵⁾ , 제188조, 제189조, 제188조의2, 제191조의2 | 제115조, 제224조의2 ⁸⁶⁾ | 제115조, 제186조 제7항, 제190조, 제191조 |

18 소송에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 특허취소결정 또는 심결에 대한 소 및 특허취소신청서, 심판청구서, 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다.
- ② 통상실시권허여심판에서 정한 대가의 심결 및 심판비용의 심결 또는 결정에 대하여는 독립하여 특허법원에 소를 제기할 수 없다.
- ③ 적극적 권리범위확인심판에 대한 각하심결에 대해 불복하는 경우는 심판청구인이 특허청장을 피고로 하여 소를 제기해야 한다.
- ④ 특허법원은 특허무효심판의 기각심결에 대한 취소청구가 이유 있다고 인정하면 심결을 취소할 수 있을 뿐 특허를 무효로 할 수 없다.
- ⑤ 심판의 당사자, 참가인뿐 아니라 심판에 참가를 신청하였으나 그 신청이 거부된 자도 심결취소소송을 제기할 수 있다.

- ① 특허법 제186조 제1항.
- ② 특허법 제186조 제7항.
- ③ 당사자계 심판의 심결에 대한 소는 진자가 이긴자를 피고로 삼아 소를 제기한다(특허법 제187조).
- ④ 특허법 제189조 제1항.

84) Cf) 제162조 제2항 제5호의 대가, 제165조 제1항의 심판비용부담에 대해서는 독립하여 특허법원에 불복 불가

85) 당사자계 심판의 심결 제외하고는 특허청장을 피고로.

86) Cf) 제78조 제3항, 제152조 제4항, 제156조 제5항, 제132조의6 제2항, 제132조의13 제5항 불복 불가 / 제224조의3 제5항도 불복 불가

⑤ 특허법 제186조 제2항 제3호.

③

| 보칙 | 벌칙 |
|---|----------------------|
| 제215조 ⁸⁷⁾ , 제215조의2 ⁸⁸⁾ , 제216조 ⁸⁹⁾ , 제217조, 제217조의2, 제222조, 제224조의3, 제224조의4, 제224조의5 | 제224조, 제225조부터 제232조 |

19 특허법상 벌칙에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 침해죄에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.
- ② 법인의 업무에 관하여 종업원이 허위표시의 죄를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 6천만원 이하의 벌금형을 과하나, 법인이 위 위반 행위를 방지하기 위하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허권의 존속기간의 연장등록을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ④ 국외에서 정당한 사유 없이 특허법 제224조의3 제1항에 따른 비밀유지 명령을 위반한 자에 대해서도 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ⑤ 특허취소신청 사건에서 위증을 한 증인이 특허취소신청에 대한 결정이 확정되기 전에 자수했다면 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다.

- ① 특허법 제231조 제1항.
- ② 특허법 제230조 제2호.
- ③ 구법상의 벌금형이다. 개정법에서는 3천만 이하의 벌금으로 개정했다(특허법 제229조).
- ④ 국내외에서 비밀유지명령을 위반한 경우 죄가 성립한다(특허법 제229조의2)

87) Cf) 제119조 제1항이 규정되어 있어 청구항별로 포기 가능하다는 점 숙지
 88) Cf) 시규 제19조 절차 포기 또는 취하는 절차 계속 중이면 임의의 시점에서 가능 / 청구항별 포기는 특허료 납부시에만 가능(시규 제19조의2) / 청구항별 취하는 불가(判例)
 89) Cf) 출원공개 또는 설정등록(등록공고 아님) 이후 열람 가능할 수 있음

제1항).

⑤ 특허법 제227조 제2항.

③

| 직원 비밀누설죄 | 전문심리위원 비밀누설죄 |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 | 2년 이하의 징역이나 금고 또는 1천만원 이하의 벌금 |

| PCT | | |
|--|--|--|
| 수리절차 (대한민국 수리관청) | 국제절차 | 국내절차 (대한민국 지정관청) |
| 제192조 ⁹⁰⁾ , 제197조 ⁹¹⁾ , 제193조 ⁹²⁾ , 제194조 ⁹³⁾ ⁹⁴⁾ , 제195조 ⁹⁵⁾ , 제196조 ⁹⁶⁾ , 제198조 | 시규 제106조의7 제1항 ⁹⁷⁾ 제198조의2, 시규 제106조의11 제5항, 시규 제106조의14 제1항, 시규 제106조의19, 시규 제106조의26, 시규 제106조의39, 시규 제106조의41, | 제199조, 제200조 ⁹⁸⁾ , 제200조의2, 제203조, 제201조, 제204조, 제205조, 제202조, 제206조 ⁹⁹⁾ , 제207조(기준일 도과하여 공개할 국어번역문 확정된 경우 + 국제공개된 이후 + 우선일부터 1년 6개월 이후), 제208조(수·번·기), 제209조(수·번), 제210조(수·번 / 국내서면제출기간 지난 후), 제211조, 제214조 ¹⁰⁰⁾ |

| | 국제조사 ✓ | 국제예비심사 ✓ |
|-----|---------|------------------|
| 대상 | 모든 국제출원 | 국제예비심사가 청구된 국제출원 |
| 연락권 | 없음 | 있음 |

90) Cf) 시규 제90조

91) Cf) 시규 제106조의4

92) Cf) 언어 - 시규 제91조, 체약국 지정 - 시규 제93조의2[모든 체약국 자동 지정, 국내우선권 선출원 취하 회피 위해 체약국 지정 제외 가능(시규 제93조의2 제2항)]

93) Cf) 시규 제99조의2 보완 지정기간 2개월

94) Cf) 시규 제99조 제1항, 통지일부터 2개월

95) Cf) 시규 제101조

96) Cf) 시규 제106조, 보정 명한 날부터 1개월, 국제출원일부터 4개월

97) 우선일부터 2년 6개월 또는 기준일 중 빠른 날 전까지

98) Cf) 시규 제111조, 기준일 경과후 30일

99) Cf) 시규 제116조, 기준일부터 2개월

100) Cf) 시규 제117조, 출원인에게 통지된 날부터 2개월

| | | |
|--------|---|---|
| 보정 | 국제조사보고서 수령 후 소정 기간 내 | 국제예비심사보고서 작성 개시 전 |
| 단일성 결여 | 추가수수료 지불요구 | 출원인의 선택에 의해 청구범위의 감축 또는 추가수수료 지불요구 |
| 이용가능자 | 국제출원을 할 수 있는 자 | 제2장 규정에 구속된 계약국 거주자 또는 국민이 그러한 계약국 또는 국가를 위해 행동하는 수리관청에 국제출원 한 경우만 적용 |
| 절차 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 국제조사기관과 출원인간의 의견교환 - 원칙적 불허용 2. 보정 불허용 3. 불리한 보고 작성 전에 예고 받을 권리 없음 4. 단일성 불인정 경우에 추가 수수료 납부 5. 절차의 종료 - 보고서 또는 부작성선언서 및 견해서 작성 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 출원인은 국제예비심사기관과 구두 또는 서면으로 연락 관리함 2. 보정 허용 3. 불리한 보고 작성 전에 예고 받을 권리 있음 4. 단일성 불인정 경우에 추가 수수료 납부 또는 청구범위 감축 5. 절차의 종료 - 보고서 작성 |

| 국제조사보고서 부작성 선언 사유(시규 제106조의11 제5항) | |
|--|--|
| <p>국제출원의 대상이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우</p> <p>가. 과학 또는 수학의 이론</p> <p>나. 단순히 발견한 동물·식물의 변종</p> <p>다. 사업활동, 순수한 정신적 행위의 수행 또는 유희에 관한 계획, 법칙 또는 방법</p> <p>라. 수술 또는 치료에 의한 사람의 처치방법 및 진단방법</p> <p>마. 정보의 단순한 제시</p> <p>바. 심사관이 선행기술을 조사할 수 없는 컴퓨터프로그램</p> | <p>발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 필요한 사항이 기재되어 있지 아니하거나 기재된 사항이 현저히 불명료하여 유효한 국제조사를 할 수 없는 경우</p> |

| | PCT 19조 보정 ✓ | PCT 34조 보정 ✓ |
|----|-------------------|----------------|
| 주체 | 국제조사보고서 받은 출원인 | 국제예비심사 청구한 출원인 |
| 시기 | 국제조사보고서 송달일부터 2개월 | 국제예비심사보고서 작성 |

| | | |
|------|--------------------------|------------------|
| | 또는 우선일부 16개월 중 늦은날 까지 | 시까지 |
| 제출처 | 국제사무국에 대하여 | 국제예비심사기관에 대하여 |
| 횟수 | 1회 | 횟수 제한 없음 |
| 보정대상 | 청구범위 | 청구범위, 발명의 설명, 도면 |
| 보정범위 | 출원 시 국제출원의 범위 | 출원 시 국제출원의 범위 |

~~국제공개예외 - PCT21(5) 국제공개 전 국제출원 취하, PCT21(6) 공서양속에 반하는 부분, PCT64(3) 국제공개 필요 없다고 선언한 국가만 지정한 경우~~

20 특허협력조약에 의한 국제출원에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 미국특허청에 2008년 5월 6일 특허출원 A를 하고 특허출원 A를 기초로 우선권주장을 수반하여 특허협력조약에 의해 2009년 3월 3일 미국특허청을 수리관청으로 하여 영어로 국제출원 B를 하고 2010년 3월 3일 한국특허청에 국제출원 B의 국어 번역문을 제출한 경우 한국특허청에서는 국제출원 B를 2009년 3월 3일 출원된 특허출원으로 본다.
- ② 국제출원일에 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구의 범위, 도면 등에는 기재되어 있으나 그 번역문에는 기재되어 있지 않은 발명이 있는 경우 이를 이유로 국제특허출원이 거절될 수 있다.
- ③ 국제출원의 출원인이 국제조사보고서를 받은 후 청구의 범위에 대하여 보정을 한 때에 보정 후의 청구의 범위에 대해서만 국어번역문을 제출하면 국제조사보고서를 받은 후 보정한 청구의 범위가 특허법 제47조 제2항 전단의 최초로 첨부한 명세서에 기재된 청구범위로 인정된다.
- ④ 국내서면제출기간내 국제출원일에 제출한 발명의 설명 및 청구의 범위에 대한 번역문의 제출이 없는 경우에는 그 국제특허출원은 포기한 것으로 본다.
- ⑤ 미국특허청에 특허협력조약에 의해 영어로 국제출원을 한 후 한국특허청에 특허법 제201조(국제특허출원의 번역문)에서 규정한 번역문을 제출하고 특허출원에 관한 수수료를 납부하면, 제3자는 국내서면제출기간내에 그 국제특허출원에 대하여 출원심사의 청구를 할 수 있다.

- ① 특허법 제199조 제1항.
- ② 일종의 삭제보정이며(특허법 제201조 제5항), 삭제보정은 하자가 아니다.

- ③ PCT19조 보정 후의 청구범위로 번역문의 제출이 가능할 뿐이고, 최초 명세서 및 도면은 국제출원일 당시 제출한 발명의 설명, 청구범위, 도면이다.
- ④ 취하간주된다(특허법 제201조 제4항).
- ⑤ 제3자는 국내서면제출기간 경과 후에만 심사청구가 가능하다(특허법 제210조 제2호).

①

21 실용신안에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 고안과 디자인은 모두 물품의 형상에 관한 것을 대상으로 하는바 실용신안등록출원과 디자인등록출원 사이에서는 선원주의가 적용되므로 동일한 물품의 형상에 대해 같은 날에 실용신안등록출원과 디자인등록출원이 있는 경우 협의에 의해 정해진 어느 하나의 출원만이 등록될 수 있다.
- ② 실용신안등록출원에 대하여 실용신안등록출원일부터 4년 또는 출원심사의 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 실용신안권의 설정등록이 이루어진 경우는 그 지연된 기간만큼 해당 실용신안권의 존속기간을 연장할 수 있다.
- ③ 안마기장치에 관한 발명에 대해 특허출원한 후 이를 특허출원이 아닌 실용신안등록으로 출원하면서 국내우선권주장의 기초로 삼을 수 있다.
- ④ 누구든지 실용신안등록출원에 대하여 실용신안등록출원일부터 3년 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있으며, 분할출원의 경우는 위 기간이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 심사청구할 수 있다.
- ⑤ 국기 또는 훈장과 동일하거나 유사한 고안은 신규성과 진보성이 있더라도 실용신안등록을 받을 수 없다.

- ① 선원주의는 특허와 실용신안 상호간에만 적용되며, 실용신안과 디자인간에는 적용되지 않는다(실용신안법 제7조 제3항).
- ② 실용신안법 제22조의2.
- ③ 특허법 제55조 준용(실용신안법 제11조).
- ④ 실용신안법 제12조 제2항, 제3항. 특허와 동일하다.
- ⑤ 실용신안법 제6조.

①

| | | |
|--|-----|-------|
| | 특허법 | 실용신안법 |
|--|-----|-------|

| | | |
|--------------|---|---|
| 대상 | 발명 (물건, 방법, 제조방법 카테고리 포함) (특허법제2조3호) | 물품의 형상, 구조, 조합에 관한 고안 (물품성 수반하는 협의의 물건 카테고리만 해당) (실용신안법제4조1항) |
| 성립 요건 | 고도성 要 (특허법제2조1호→특허법제29조 제2항에서 평가) | 고도성 不要 (실용신안법제2조1호→실용신안법제4조제2항의 문구가 특허법제29조제2항과 상이) |
| 진보성 | 쉽게 (특허법제29조2항) | 극히 쉽게 (실용신안법제4조2항) |
| 부등록 사유 | 공서양속 문란, 공중의 위생 해할 염려 있는 발명 (특허법제32조) | 공서양속 문란, 공중의 위생 해할 염려 있는 발명 + 국기, 훈장과 동일, 유사 고안 (실용신안법제6조) |
| 도면 첨부 要否 | 필요한 경우만 (특허법제42조2항) | 필수 / 미제출시 반려 (실용신안법제8조2항 / 실용신안법시행규칙제17조제1항) |
| 우선 심사 대상의 상이 | 1. 녹색기술과 직접 관련된 특허출원 2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원 3. 특허청이 특허협력조약에 따른 국제조사기관으로서 국제 조사를 수행한 국제특허출원 4. 특허청장이 외국특허청장과 우선심사 하기로 합의한 특허출원 5. 재난의 예방·대응·복구 등에 필요한 특허출원 (특허법시행령제9조) 6. 타법에 따른 우선심사 대상 특허출원 (특허법시행규칙제39조) | 1. 공해방지에 유용한 실용신안등록출원 (실용신안법시행령제5조) |

| | | |
|----------------------|--|--|
| 존속 기간 | 설정등록이 있는날부터 특허출원 일 후20년 (특허법제88조1항) | 설정등록이 있는날부터 실용신안 등록출원일 후10년 (실용신안법제22조1항) |
| 존속 기간 연장 제도 | 허가 등(특허법제89조) & 등록지연(특허법제92조의2) | 등록지연(실용신안법제22조의2) |
| 효력 제한 | 1. 연구, 시험 2. 국내통과 3. 특허출원시 물건 4. 약사법상 조제 (특허법제96조) | 1. 연구, 시험 2. 국내통과 3. 특허출원시 물건 (실용신안법제24조) |
| 간접 침해 | 물건, 방법 모두 규정 有 (특허법제127조) | 방법/물질에 관한 규정은 無 (실용신안법제29조) |
| 생산 방법 추정 규정 | 有 (특허법제129조) | 無 |
| PCT (도면 제출) | - | 실용신안법 제36조(도면 제출) ① 국제출원일에 제출한 국제출 원이 도면을 포함하지 아니한 경 우 기준일까지 도면(도면에 관한 간단한 설명을 포함한다)을 특허 청장에게 제출 ② 도면 미제출시 또는 도면의 국 어번역문의 미제출시 특허청장은 제출명령 可 ③ 특허청장은 제2항의 규정에도 불구하고 미제출시 그 국제실용 신안등록출원을 무효 可 ④ 제1항 또는 제2항의 규정에 의 하여 제출된 도면 및 도면의 국어 번역문은 특허법 47조의 보정으 로 취급. 단, 「특허법」 제47조제1 항의 보정기간은 도면의 제출에 미 적용. |

| | | |
|-----|---|--|
| 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) |
| 몰수 | 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다(특허법 제231조) | 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고할 수 있다(실용신안법 제51조) |

22 무역관련 지적재산권에 관한 협정(이하 TRIPs 협정이라고 함)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① TRIPs 협정은 생명 또는 건강을 보호하거나, 공공질서 또는 공서양속을 보호하거나, 환경에의 심각한 피해를 회피하기 위하여 필요한 경우 특정 발명을 특허대상에서 제외할 수 있도록 허용하나, 이러한 제외는 그 발명의 이용이 그 나라 법에 의해 금지되어 있다는 이유만으로 취해서는 아니 된다고 명시하고 있다.
- ② 특허의 보호기간을 출원일부터 20년이 경과하기 전에 종료되도록 규정하더라도 TRIPs 협정에 위반되는 것은 아니다.
- ③ TRIPs 협정은 자기나라 국민보다 불리한 대우를 다른 회원국의 국민에게 부여해서는 아니 된다는 내국민대우의 원칙과 다른 회원국의 국민에게 부여되는 이익은 특별한 사정이 없는 한 모든 회원국의 국민에게 부여되어야 한다는 최혜국대우의 원칙을 규정하고 있다.
- ④ TRIPs 협정에서 규정하는 권리자의 승인 없이 특허발명의 사용을 허용하는 강제실시권은 동 사용을 향유하고 있는 기업과 함께 양도하는 경우 양도가 가능하다.
- ⑤ TRIPs 협정은 특허된 제법에 의해 취득된 물질이 신규인 경우 반대의 증거가 없는 한 제3자가 동일 물질을 생산했다면 특허된 제법에 의해 생산한 것으로 본다.

- ① TRIPs 제27조 2.
- ② 출원일부터 20년은 넘어야 한다(TRIPs 제33조).

- ③ TRIPs 제3조, 제4조. TRIPs 제4조를 보면 가. 나. 다.에 해당하는 경우를 제외하고 최혜국대우를 할 것을 언급하고 있어, 지문에서 “특별한 사정이 없는 한” 이라는 표현을 삽입했다.
- ④ TRIPs 제31조 마. 실시사업과 함께 이전하는 경우 이전이 가능하다. 특허법 제102조 제3항과 비슷한 내용이다.
- ⑤ TRIPs 제34조. 특허법 제129조의 생산방법추정규정과 비슷한 내용이다.

②

P A R T

02

주요판례 정리

0 2022년 대법원 주요판례 정리

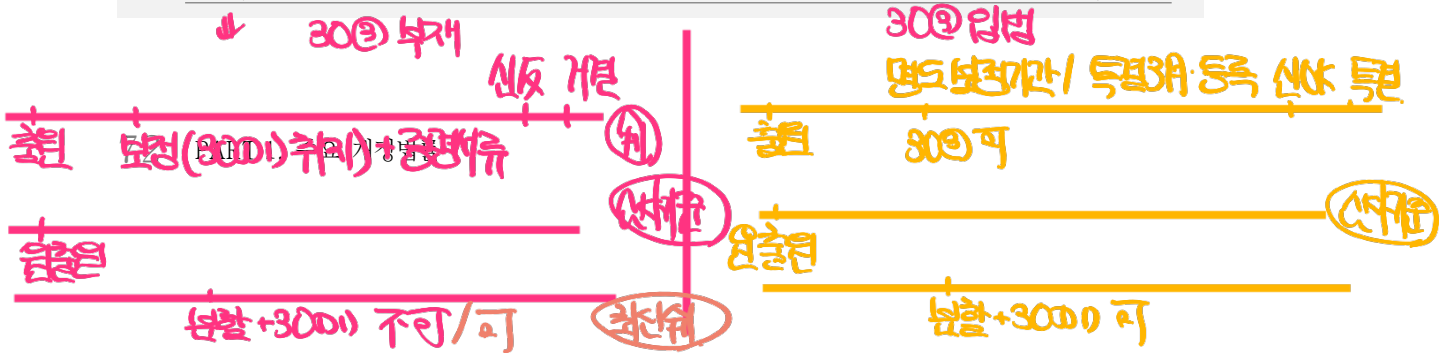
1. 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결 거절결정

▶ 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 시 공지예외주장을 할 수 있는지 여부

다음과 같은 공지예외 및 분할출원 관련 규정의 문언과 내용, 각 제도의 취지 등에 비추어 보면, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다.

1) 특허법 제30조 제1항 제1호는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 특허출원 전 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시되는 등으로 특허법 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우[이하 '자기공지(自己公知)'라고 한다], 그날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 특허발명의 신규성 또는 진보성(특허법 제29조 제1, 2항) 규정을 적용할 때 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 공지된 발명에 해당하지 않는 것으로 본다고 하여 공지예외 규정을 두고 있다. 그리고 같은 조 제2항은 같은 조 제1항 제1호의 적용을 받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다고 하여, 공지예외 적용을 위한 주장의 제출 시기, 증명서류 제출 기한 등 절차에 관한 규정을 두고 있다.

한편, 특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지예외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있을 뿐(이는 공지예외주장의 시기 및 증명서류 제출 기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원 시 이미 그 기한이 지나있는 경우가 많기 때문이다), 원출원에서 공지예외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지예외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 요건 충족 여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지예외주장을 분할출원에서의 공지예외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않다. 결국 위 규정들의 문언상으로는 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보게 되므로, 자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할



출원이 자기공지일로부터 12개월을 초과하여 이루어졌다 하더라도 공지예외의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다.

- 2) 분할출원은 특허법 제45조 제1항이 정하는 1발명 1출원주의를 만족하지 못하는 경우뿐만 아니라, 원출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않으나 원출원의 최초 첨부 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명에 대하여 후일 권리화할 필요성이 생긴 경우 이들 발명에 대해서도 이 새로운 특허출원이 적법한 것이면 원출원과 동시에 출원한 것과 같은 효과를 인정하는 것도 허용하여 특허제도에 의해 보호될 수 있도록 하고 있다. 따라서 원출원 당시에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지예외주장을 하지 않았으나, 분할출원시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우가 있을 수 있고, 이와 같은 경우 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지예외주장을 하여 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다.
- 3) 분할출원은 특허에 관한 절차에서 보정의 대상이 되는 어떤 절차와 관련하여 기재사항의 흠결, 구비서류의 보완 등을 목적으로 이루어지는 보정과는 별개의 제도로, 보정 가능 여부와 무관하게 특허법 제52조의 요건을 충족하면 허용되는 독립된 출원이다. 따라서 특허출원서에 공지예외주장 취지를 기재하도록 한 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려가 있다는 점에서 출원 시 누락한 공지예외주장을 보정의 형식으로 보완하는 것은 허용되지 않지만(대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결 등 참조), 이 점이 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장을 허용하지 않을 근거가 된다고 보기 어렵다.
- 4) 위 2010후2353 판결 이후 출원인의 권리 보호를 강화하기 위하여 **특허법 제30조 제3항을 신설**하여(2015. 1. 28. 법률 제13096호로 개정된 것) 출원인의 단순한 실수로 출원 시 공지예외주장을 하지 않더라도 일정 기간 공지예외주장의 취지를 적은 서류나 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있는 공지예외주장 보완 제도를 도입하였다. 그런데 특허 절차에서의 보정과 분할출원은 그 요건과 취지를 달리하는 별개의 제도라는 점에서, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장으로 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지의 문제는 특허법 제30조 제3항의 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석함이 타당하다.
- 5) 여기에 공지예외 규정은 특허법 제정 이후 현재에 이르기까지 그 예외 인정 사유가 확대되고, 신규성뿐만 아니라 진보성과 관련해서도 이를 적용하며, 그 기간이 6개월에서 1년으로 확대되는 등의 개정을 통해 특허제도에 미숙한 발명자를 보호하기 위한 제도를 넘어 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도로 자리 잡고 있다는 점까지 더하여 보면, 분할출원에서 공지예외주장을 통해 원출원일을 기준으로 한 공지예외 효과를 인정받는 것을

공연상-생사.양...
공치 - x



제한할 합리적 이유를 찾기 어렵다.

2. 대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결 등록무효

▶ 특허법 제29조 제1항 각호 지위

특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조), ‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 참조).

불특정다수인
발명내용
인식

3. 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결 권리범위확인

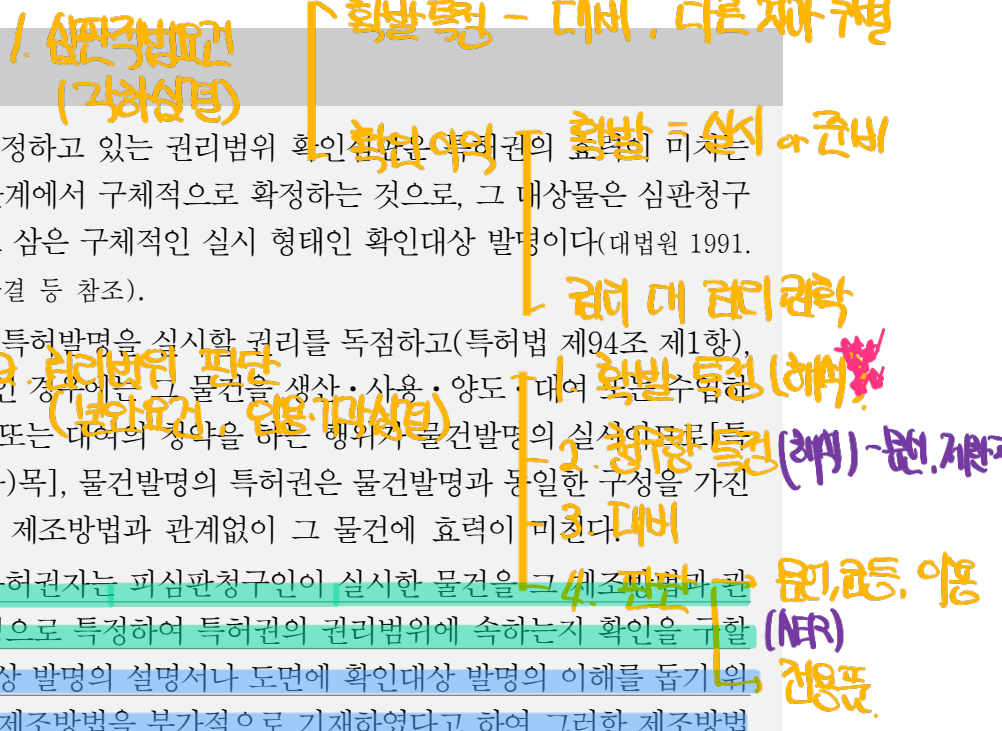
▶ 확인대상발명 해석

특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위 확인대상 발명의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명이다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조).

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 제1항), 특허발명이 물건발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 정약을 하는 행위가 물건발명의 실시행위(특허법 제2조 제3호 (가)목), 물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다.

따라서 물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 그 제조방법과 관계없이 확인대상 발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상 발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 그 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 총 39개의 청구항으로 이루어진 ‘3차원 입체형상 식물 및 이의 제조방법’이라는 명칭의 발명인데, 특허권자인 피고들이 보호범위를 확인하려는 특허발명은 그중 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이



[청구항] A+B의야뜻 확보 설명서. A+B의야뜻
074 조현중 특허법 판례 노트 핸드북
X단계+Y단계 제조

제자 (피청구인) A+B의야뜻
Z단계+W단계 제조

라고 한다)이다. 이 사건 제1항 발명은 3차원 입체형상 직물에 관한 것으로 물건 발명에 해당한다.

피고들은 원고를 상대로 ‘확인대상 발명의 설명서와 도면에 기재한 3차원 입체형상 직물’을 심판의 대상인 확인대상 발명으로 삼아, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였다.

한편 피고들은 확인대상 발명의 설명서에 도면 3을 참조하여 확인대상 발명의 3차원 입체형상 직물을 제작하는 방법을 설명하는 내용도 부가적으로 기재하였으나, 이 부분은 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분이 아니라 확인대상 발명의 이해를 돕기 위해 추가한 부연 설명에 불과하고, 확인대상 발명이 그러한 부연 설명에 따른 제조방법으로 제조한 물건인지에 따라 물건발명인 이 사건 제1항 발명의 특허권 효력이 미치는지 여부가 달라지지도 않는다. 따라서 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

그럼에도 원심은, 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이라고 한정하여 파악한 다음, 원고가 생산한 제품(갑 제4호증 사진의 실물 제품)이 그와 같은 제조방법으로 제조한 제품이라는 점을 인정할 증거가 없다는 등의 이유로 원고가 확인대상 발명을 실시하고 있지 않다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 확인대상 발명의 파악에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결 특허권 침해금지 청구의 소

▶ 중복제소금지 원칙

당사자 및 소송물이 동일한 소가 시간을 달리하여 제기된 경우 시간적으로 나중에 제기된 소는 중복제소금지의 원칙에 위배되어 부적법하다(대법원 2006. 4. 13. 선고 2003다70331 판결 등 참조).

원고는 피고를 상대로 원심판결 별지 목록(이하 ‘별지 목록’이라 한다) 제1 내지 4항 기재 물건에 관하여 생산, 양도 등의 금지 및 폐기를 구하는 이 사건 소를 제기하였다가 원심에 이르러 별지 목록 제5항 기재 물건에 관하여 동일한 청구를 추가하였다. 그런데 별지 목록 제5항 기재 물건은 별지 목록 제1항 기재 물건 중 일부를 제품번호로 한정된 것이어서, 위 추가된 청구는 별지 목록 제1항 기재 물건에 관한 청구와 소송물이 동일한 청구라고 볼 수 있다. 따라서, 이 부분 청구는 중복제

소금지 원칙에 위배되어 부적법하다. 원심은 같은 취지에서 원고가 원심에서 추가한 별지 목록 제5항 기재 물건에 관한 각 청구는 별지 목록 제1항 기재 물건에 관한 각 청구와 소송물이 동일하여 중복제소에 해당한다고 보아 각하하였다. 이러한 원심판결에 중복제소금지에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

심판 법심결취소상 항소상

▶ 자백의 성립

특허침해소송에서 상대방이 제조하는 제품(이하 침해대상제품이라 한다)이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다(대법원 2006. 8. 24. 선고 2004후905 판결 등 참조). “침해대상 제품 등이 어떤 구성요소를 가지고 있다.”는 표현이 사실에 대한 진술인지, 아니면 그 구성요소가 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등하다는 법적 판단 내지 평가에 관한 진술인지는 당사자 진술의 구체적 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 그리고 일단 재판상 자백이 성립하면 그것이 적법하게 취소되지 않는 한 범위는 이에 구속되므로 범위는 자백과 배치되는 사실을 증거에 의하여 인정할 수 없다(대법원 2018. 10. 4. 선고 2016다41869 판결 등 참조).

적법성 (가하)

지리해

당사자 주장 증거만
자백 가법만 - 사실적

자백주의

사실 인정 → 법적용 → 결론

피고는 피고의 침해대상제품이 명칭을 “복합 구조물”로 하는 원고의 (특허번호 1 생략) 특허발명(이하 ‘486 특허’라 한다) 청구범위 제1항(이하 ‘제1항 발명’이라 한다)을 침해하지 않는다고 주장하면서도, 제1심 제1회 변론기일에서 위 특허발명 중 구성요소 B-2를 제외한 나머지 구성요소를 모두 구비하고 있다고 진술하였다. 원고가 침해대상제품에 대하여 위 특허발명의 구성요소 B-3인 “단부와 최외부 사이의 거리가 평균 막 두께의 10배 이상 10,000배 이하”를 구비하고 있는지에 관하여 감정신청을 하자 피고는 ‘이 부분에 관하여 다투지 않아 감정이 필요하지 않다’는 의견을 제출하여 원고의 감정신청이 철회되기도 하였다.

(법정서)

위 / 전문 재판방식, 자백주의

그런데, 피고가 원고를 상대로 486 특허의 기재불비, 신규성 및 진보성 부정 등을 주장하며 제기한 등록무효 심판청구 기각 심결에 대한 심결취소소송에서 위와 같은 무효 사유가 인정되지 않는다는 이유로 청구기각 판결이 내려지자(특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016허4948 판결), 피고는 제1심 제9회 변론기일에서 구성요소 B-3에 관한 중전 진술을 번복하였다. 또한 피고는 침해대상제품의 구성요소 B-3 포함 여부에 관한 감정신청을 하였으나, 제10회 변론기일에서 쌍방 모두 감정신청을 하지 않아 변론이 종결되었다.

이와 같은 피고의 진술 내용 및 변론의 진행 경과에 비추어 보면, 침해대상제품이 구성요소 B-3을 구비하였다는 피고의 진술은, 위 제품의 대응구성이 구성요소 B-3

과 동일 또는 균등한지 등의 법적 판단 내지 평가가 아닌, 구성요소 B-3 자체를 구비하였다는 사실에 대한 진술로서 재판상 자백이 성립하였다고 봄이 타당하다. 그럼에도 원심은, 위 2004후905 판결의 법리를 전제로 침해 물건이 특정 구성요소를 구비하였는지가 사실로서 자백의 대상이 된다고 하면서도, 이 사건에서 피고의 진술은 침해 물건의 어떤 구성요소가 이에 대응하는 특허발명의 특정 구성요소와 동일하거나 균등하다는 법적 판단 내지 평가에 해당한다고 보아 자백이 성립하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 자백의 성립에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

▶ 자백의 취소

원심은 앞서 본 바와 같이 ‘침해대상제품이 구성요소 B-3을 구비하였다’는 피고의 진술은 자백의 대상이 되지 않는다고 잘못 판단하고, 가정적으로 피고의 진술이 자백에 해당한다고 하더라도 피고가 그 자백이 진실에 반하고 착오에 의한 것이라는 이유로 취소하였는데, 제1심에서 이루어진 감정 결과에 의하면 그 자백이 진실에 반하고, 따라서 자백은 적법하게 취소되었다고 판단하였다.

그런데, 제1심에서 이루어진 감정은 침해대상제품이 486 특허 제1항 발명이 아닌 (특허번호 2 생략) 특허발명(이하 ‘395 특허’라 한다) 청구범위 제1, 3항(이하 ‘제1, 3항 발명’이라 한다)을 침해하는지를 대상으로 한 것이어서 침해대상제품의 평균 막 두께가 측정되지 않았다. 따라서, 위 감정 결과에서 나타난 침해대상제품의 특정 지점들의 두께 편차 범위가, 원고의 486 특허 제1항 발명 침해 주장의 근거이자 피고의 자백의 계기가 된 원고의 자체 실험 결과(갑 제8호증)에 나타난 평균 막 두께 산정의 근거가 된 두께 편차의 범위와 차이가 난다는 점만으로는 그 자백이 진실에 반하는지 여부를 알기 어렵다.

이러한 사정에 비추어 보면, 원심은 그 자백이 진실에 반하는지 여부에 관하여 필요한 심리를 다하지 않은 채 자백이 취소되었다고 판단을 하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

▶ 권리남용 항변 - 무효사유형변.

특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다고 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지만 같은 취지로 규정되어 있다). 이는 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다는 점에서(특허법 제97조) 청구항에는 명확한 기재만이 허용되

기재+출원시 기술상사

청구범위 해석 - 실질 보호가능성

특허권
발명

는 것으로, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다는 취지이다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등 참조). 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다 (대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 등 참조).

▶ 청구범위 해석 - 문언, 제한

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결 등 참조).

▶ 구성요소완비 원칙 NER

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결 등 참조).

5. 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결 거절결정

결정형 발명의 진보성 판단기준

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴 보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발

선행 기술

수제판권 (제2,3)

문헌·용량

권공작성
권공작성

- 최대한저명 - 이, 양현

- 최대한저명

최대한저명

최대한저명

명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).

의약화학물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 화학물이 다양한 결정 형태 즉 결정 다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 통상 행해지는 일이다. 의약화학물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있다.

하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다.

한편 결정형 발명과 같이 의약화학물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 창작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등에서 특별한 사정이 없는 한 효과의 현저성을 가지고 결정형 발명의 진보성을 판단한 것도 결정형 발명의 위와 같은 특성으로 인해 구성이 곤란한지 불분명한 사안에서 효과의 현저성을 중심으로 진보성을 판단한 것으로 이해할 수 있다).

결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정 다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴 보아야 한다.

결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등 참조).

결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 등 참조).

6. 대법원 2022. 10. 14. 선고 2022다223358 판결 침해금지청구의 소

▶ 권리범위 판단기준

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 '침해제품 등'이라고 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유지적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

원인. AFR.
권리범위판단

기준

7. 대법원 2022. 9. 7. 선고 2021다280835 판결 손해배상

▶ 균등범위 요건

(1) 침해제품 등과 특허발명의 과제해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 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(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

(2) 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이

침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결 등 참조).

0 2021년 대법원 주요판례 정리

1. 진보성 판단방법

대법원 2021. 12. 10. 선고 2018후11728 판결

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특~~히~~발~~된~~ 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다.

대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후11756 판결

특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.

특허법 제 10조

특허법 제 10조 PBP 청구항 권리범위 해석

대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결

특허법 제2조 제3호는 발명을 '물건의 발명', '방법의 발명', '물건을 생산하는 방법의 발명'으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재 포함하고 있는 발명(이하 '제조방법이 기재된 물건발명'이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형

중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 파악하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다.

민사소송 사실심 변론종결 후 정정청구 심결 확정된 경우

재심 X

대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결

1. 정정 전 명세서 등을 기초로 판단한 원심의 당부에 관하여

특허권자가 특허무효심판절차 내에서 정정청구를 하여 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 사실심 변론종결 이후에 위 정정청구에 대한 심결이 확정되었다고, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

상고심 권형권 명세서로 되어.

따라서 원심 변론종결 후 “셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치 및 방법”이라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)에 대한 특허무효심판절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되었다고, 상고심은 정정 전 명세서 등을 기초로 원심판결의 권리범위 속부 등에 대한 판단의 법리오해 여부를 판단하여야 한다.

2. 상고이유 제1, 2점에 관하여

특허발명의 보호범위는 청구범위에 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 청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다.

원심은, 이 사건 특허발명의 명세서에서 전자기장 발생부에 대한 차단벽의 상대 위치를 한정하고 있지 않은 이상 전자기장 발생부가 차단벽보다 공간적으로 앞서 위치하는 것이라고 제한하여 해석될 수는 없고, 이 사건 특허발명 명세서의 도면에 도시된 내용은 하나의 실시예에 불과하므로 이는 청구범위의 기재를 제한하여 해석할 수 있는 근거가 될 수 없다고 판단한 다음, 위와 같은 청구범위 해석을

특허법

특허법

특허법

특허법

특허법... 특별판사정

전제로 원심 판시 피고 실시 제품이 이 사건 특허발명 청구범위 제1항 내지 제5항의 권리범위에 속한다고 판단하였다. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 설시에 일부 부적절한 부분이 있지만 원심의 판단에 청구범위 해석과 권리범위 속부 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 상고이유 제3점에 관하여

구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 해당 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.

4. 조약우선권 주장 인정 범위

대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후10265 판결

이 사건 특허발명이 출원될 당시 적용되던 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 구 특허법(이하 '2001년 개정 전 특허법'이라고 한다) 제54조에 따라 「공업소유권의 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)」의 당사국에 특허출원을 한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는, 진보성 등의 특허요건에 관한 규정을 적용할 때 그 당사국에 출원한 날(이하 '우선권 주장일'이라고 한다)을 대한민국에 특허출원한 날로 보게 된다. 그런데 이와 같은 조약우선권 제도에 의하여 대한민국에 특허를 출원한 날보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사하게 되면, 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있다. 따라서 특허법 제55조 제1항의 국내우선권 규정의 경우와 같이, 2001년 개정 전 특허법 제54조 제1항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은, 조약우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 조약우선권 주장의 기초가 된 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 '우선권 주장의 기초가 된 선출원의

최초 명세서 등'이라고 한다)에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다.

여기서 '우선권 주장의 기초가 된 서출원의 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 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

5. 제42조 제3항 제1호

대법원 2021. 4. 29. 선고 2017후1854 판결

약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

기술원/선출원
출원+64/55
안일(우선권주장)
출원일(우선권일)

6. 침해소송 문언범위 판단

대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다.

한편 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 '침해대상제품 등'이라 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

7. 침해소송 균등범위 판단

대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

여기에서 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 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.

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

이 사건 특허발명의 발명의 설명에는 이 사건 제1항 발명과 관련하여, ‘손잡이를 한 손으로 파지한 상태에서 로터리식 작동부를 엄지 손가락만을 이용하여 조작할 수 있으므로, 조작성과 사용상의 편의성을 향상시킬 수 있다. 또한, 슬라이딩부의 이동을 제어하는 핀 부재가 손잡이의 상면 측에 형성되어 있고, 손잡이가 조리용기에 결합된 상태에서 그 핀 부재의 상면이 로터리식 회전부에 형성된 반구형 돌

출부에 의해 가려져 있게 되므로, 손잡이를 조리용기에 결합한 상태에서, 사용자의 부주의 등으로 인하여 핀 부재를 가압하는 일이 전혀 없게 되고, 이에 따라 종래에 빈번하게 발생되었던 안전사고를 예방한다'라고 기재되어 있다.

그러나 위와 같이 발명의 설명에서 파악되는 '로터리식 작동부를 조작하여 슬라이딩판을 전·후방으로 이동시키는 기술사상'과 '상면으로 형성된 버튼을 통해 누름 부재 또는 핀 부재를 상·하 유동시켜 슬라이딩판의 전·후방 이동을 제어하며, 실수에 의한 버튼 가압을 방지하는 기술사상'은 이 사건 제1항 발명의 출원 당시에 공지된 공개특허공보(일본국특허청)(을 제11호증), (공개번호 1 생략) 공개실용신안공보(갑 제30호증), (공개번호 2 생략) 공개실용신안공보(갑 제31호증) 등에 나타나 있다.

그렇다면 위와 같은 기술사상이 이 사건 제1항 발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는 지를 기준으로 삼을 수는 없고, 차이점 1, 2의 각 대응 구성요소들의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다.

먼저 차이점 2에 관하여 보면, 이 사건 제1항 발명은 '상·하부부재 및 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재'로 인해 로터리식 작동부를 회전시키더라도 핀 부재가 해제되지 않는 한 손잡이가 조리용기에서 분리되지 않는 반면, 제2 피고 실시제품은 걸림편이 슬라이딩편으로부터 상부로 경사지게 절곡되어 일체로 형성되어 있기 때문에 손잡이를 부착할 때의 반대 방향으로 레버를 회전시키는 것만으로도 레버와 호형 견인로드로 연결되어 있는 슬라이드편이 전진하여 걸림편이 상부부재 내면에 형성된 스톱퍼에 걸림으로써 손잡이와 조리용구가 약간 분리되었다가, 이 상태에서 레버 중앙에 설치된 버튼을 눌러 직접 걸림편을 누르면 걸림편이 스톱퍼에서 해제되며 완전 분리상태에 이른다는 점에서 작용효과에 차이가 있다.

또한, 이 사건 제1항 발명의 핀 부재가 별도의 탄성부재인 제2 탄성 스프링에 의해 지지되어 상·하 유동하는 반면, 제2 피고 실시제품의 걸림편은 그 자체가 탄성을 가지는데, 선행발명 1에 나사 결합에 의해 록킹판과 일체화되어 자체 탄성력에 의해 걸림·해제 동작을 수행하는 탄동걸림편의 구성이 개시되어 있더라도, 핀 부재를 걸림편으로 변경할 경우, 이 사건 제1항 발명의 버튼과 슬라이드편의 상대적인 이동관계뿐만 아니라 연결 구성들의 배열 관계를 대폭적으로 변경하여야 하고, 이 사건 제1항 발명에는 핀 부재를 걸림편으로 변경할 암시와 동기가 제시되어 있지 않다. 이러한 점에서 이 사건 제1항 발명의 '상·하부부재 및 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재와 제2 탄성 스프링'의 구성을 제2 피고 실시제품의 '걸림편'으로 쉽게 변경할 수 있다고 보기 어렵다.

따라서 제2 피고 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 '상·하부부재와 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재 및 제2 탄성 스프링'과 균등한 요소를 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 할 수 없다.

8. 권리범위확인심판 문언범위 판단

대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후11152 판결

특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

9. 일사부재리

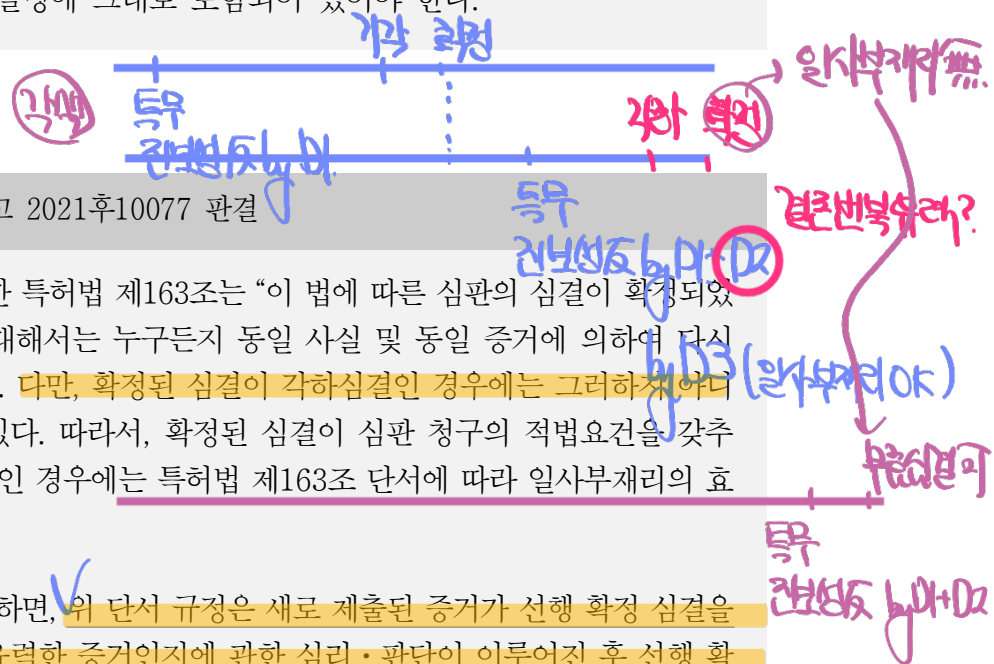
대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결

일사부재리 원칙에 관한 특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. **다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.**”라고 규정하고 있다. 따라서, 확정된 심결이 심판 청구의 적법요건을 갖추지 못하여 각하된 심결인 경우에는 **특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 없다.**

다음과 같은 점을 고려하면, 위 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 **번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리·판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구**라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다.

종래 심판청구의 적법요건을 갖추지 못해 각하된 심결이 확정된 경우에 일사부재리의 효력이 있는지에 관하여 견해대립이 있었으나, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부 개정된 특허법에서 위 단서 규정을 신설함으로써, 각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다.

특허법 제163조의 '동일 증거'라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거가 부가되는 것도 포함한다. 이에 따라, 후행 심판에서 새로 제출된 증거가 확정된 심결의 증거와 동일 증거인지 판단하기 위해서는 선행 확정 심결을 번복할 수 있을지를 심리·판



단하게 되고, 그 과정에서 본안에 관한 판단이 선행되는 것과 같은 결과가 발생하기도 한다. 하지만, 일사부재리 원칙은 심판청구의 적법요건일 뿐이어서, 위와 같은 경우라도 일사부재리 원칙을 위반하여 심판청구가 부적법하다고 한 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.

심판청구의 남용을 막고, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하더라도, 심판청구권 보장 역시 중요한 가치인 점, 현행 특허법 제163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점에서 특허법 제163조 단서의 예외를 인정하여 그 적용 범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다.

그럼에도 원심은 일사부재리 원칙 위반을 이유로 각하된 확정 심결에서 동일 증거에 의한 심판청구인지가 문제되어 진보성 부정 여부에 관하여 실체 판단이 이루어진 경우에는 그 각하심결을 일사부재리 효력을 가지는 확정 심결로 볼 수 있다고 보아, 이 사건 심판청구는 그 확정 심결의 일사부재리 효력에 따라 부적법하다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 일사부재리 원칙에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

10. 확대된 선원 판단방법

대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369 판결

특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명의 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다.

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다. 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 수 있다. 그러나 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를

벗어난다면 설령 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다.

11. 확정된 취소판결의 기속력 범위

대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결

명칭을 ‘금속판재의 절개홈 이격장치’로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)에 관한 무효심판사건에서, 특허심판원은 그 무효심판절차 내에서의 2015. 9. 3.자 정정청구를 적법한 것으로 인정하면서 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(2015. 9. 3.자로 정정청구된 것, 이하 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 표시한다), 제3항 내지 제5항이 모두 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 무효심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 ‘이 사건 원심결’이라 한다).

이 사건 원심결에 대한 심결취소소송에서 특허법원은, 이 사건 원심결 중 이 사건 제1항 정정발명에 관한 부분은 위법하고 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분은 적법하다고 판단하였다. 다만, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하고, 이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있는 것이어서, 이 사건 원심결 중 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명의 특허무효 여부에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 한다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하였다(특허법원 2016. 6. 17. 선고 2015허8226 판결). 이에 대한 피고의 상고가 기각됨으로써 위 판결은 확정되었다(이하 위 특허법원 판결을 ‘확정된 취소판결’이라 한다).

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것이고, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.

위 법리에 비추어 이 사건에서 확정된 취소판결의 기속력이 미치는 범위에 관하여 본다. 확정된 취소판결은 정정청구가 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하기는 하였으



나, 취소의 기본이 된 이유는 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 위법성 부분이라고 할 것이다. 따라서 확정된 취소판결의 기속력은 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제3항 정정발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명 5, 7의 결합 등에 의하여 쉽게 발명할 수 있다고 보기 어려워 진보성이 부정되지 않는다고 판단하고, 이를 전제로 이 사건 제3항 정정발명에 대하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 이 사건 심결은 확정된 취소판결의 기속력에 따른 것이어서 적법하다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 취소판결의 기속력과 관련된 원심의 이유 설시에 일부 부적절한 부분이 있지만 원심의 위와 같은 판단에 청구범위해석 및 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 선행발명의 내용에 관한 사실을 오인하고 필요한 심리를 다하지 않은 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

12. 선택발명 진보성

대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결

가. 특허발명의 진보성 판단기준

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.

나. 특허발명의 상위개념이 공지된 경우

위와 같은 진보성 판단기준은 선행 또는 공지의 발명에 상위개념이 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 특허발명의 진보성을 판단할 때에도 마찬가지로 적용되어야 한다.

선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져보아야 한다. 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 등은 '이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 한다'고 판시하였다. 이는 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지이므로, 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단하여서는 아니 된다).

구성 곤란성

특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하

여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다.

13. 내재된 속성 관련 신규성 판단

대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결

물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다. 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다. 이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다. 이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다. 또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다.

한편, 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다. 즉, 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일한지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따랐을 경우 우연한 결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다.

14. 파라미터 발명 특허요건 판단

▶ 파라미터 발명 쉽게 실시 기재요건

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다고 규정하고 있다(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지만 동일한 취지로 규정되어 있다). 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 물건의 발명의 경우 그 발명의 ‘실시’란 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조).

▶ 파라미터 발명 신규성

새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 이른바 ‘파라미터 발명’과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물건 또는 방법을 특정하고 있는 선행발명을 대비할 때, 특허발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성이 부정된다. 반면, 위와 같은 방법 등을 통하여 양 발명이 실질적으로 동일하다는 점이 증명되지 않으면, 신규성이 부정된다고 할 수 없다.

▶ 파라미터 발명 진보성

파라미터 발명이 공지된 발명과 파라미터에 의해 한정된 구성에서만 차이가 있는 경우, 발명의 명세서 기재 및 출원 당시 통상의 기술자의 기술 수준을 종합하여 보았을 때 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그로 인해 특유한 효과를 갖는다고 인정되는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다.

한편, 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없더라도 발명이 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는 경우에는, 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기거나, 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 진보성이 부정되지 않는다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 등 참조).

0 2020년 대법원 주요판례 정리

1. 사실심 변론종결 이후 정정심결 확정된 경우

대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 판결

상고이유 제1점에 대한 판단

가. 1) 재심은 확정된 중국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다(대법원 1992. 7. 24. 선고 91다45691 판결 등 참조). 행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”를 재심사유로 규정하고 있다. 이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다. 여기서 ‘사실인정의 자료가 되었다’는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다(대법원 1994. 11. 25. 선고 94다33897 판결, 대법원 2001. 12. 14. 선고 2000다12679 판결 등 참조). 이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

2) 그 이유는 다음과 같다.

가) 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조). 특허법 제186조 제6항은 “특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 특허취소결정이나 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다.”라고 규정하고, 같은 조 제1항은 그와 같은 소로 “특허취소결정 또는 심결에 대한 소 및 특허취소신청서·심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소”를 규정하고 있다.

심사관은 특허출원에 대하여 신규성이나 진보성 등을 심사한 후 거절이유

를 발견할 수 없으면 특허결정을 하여야 하는데(특허법 제66조 참조), 이러한 특허결정에 대하여 불복하고자 할 때는 위 규정들로 인해 특허결정 자체를 소의 대상으로 삼을 수 없고, 반드시 특허심판원의 심판을 거쳐 그 심결에 대해서만 소를 제기할 수 있다. 특허결정의 당부를 다투는 심결취소소송에서 특허법이 위와 같이 채택한 필수적 행정심판전치주의와 재결주의로 인해 당사자는 심결의 취소를 구할 수밖에 없게 되었다. 이와 같이 심결과 의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 할 대상일 뿐 판결의 기초가 된 행정처분으로 볼 수는 없다. 따라서 사실심 변론종결 후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되어 그 정정 후의 명세서 등에 따라 특허결정, 특허권의 설정등록이 된 것으로 보더라도(특허법 제136조 제10항), 판결의 기초가 된 행정처분이 변경된 것으로 볼 것은 아니다.

나) 특허권자는 특허권 설정등록 후 특허발명의 명세서 등에 불완전한 것이 있을 때에는 명세서 등에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다(특허법 제136조 제1항). 이러한 정정심판제도는 특허발명의 청구범위가 지나치게 넓거나 명세서 등에 잘못된 기재 또는 불분명한 기재 등의 사유로 특허등록이 무효가 되거나 특허권 행사에 제약을 받게될 우려가 있을 때 이를 바로 잡아 특허무효를 미리 방지하고 특허권의 권리관계를 명확하게 하기 위하여 마련된 제도이다.

특허법은 특허권자와 제3자의 이익을 균형 있게 조화시키기 위해 명세서 등의 기재범위 내에서 ① 청구범위의 감축, ② 잘못 기재된 사항의 정정, ③ 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에만 정정을 허용하되, 청구범위를 실질적으로 확장·변경하는 것을 금지하고, 위 ①, ②의 경우에는 정정된 청구범위가 특허출원을 한 때 특허요건을 구비할 것을 요구하고 있다(특허법 제136조 제1, 4, 5항).

그런데 특허권자가 특허청장을 상대방으로 하여 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심판을 청구하는 경우, 정정을 인정하는 내용의 정정심결은 별도의 불복절차가 없으므로 심판청구인에게 송달됨으로써 확정된다고 볼 수 있지만, 당사자 대립구조에 의한 심리·판단이 이루어지지 않는 정정심결이 확정되었다고 하여 특허법 제163조가 규정하는 일사부재리의 효력을 상정하기 어렵다. 또한 이해관계인이나 심사관은 정정심결이 확정된 후에야 정정을 인용한 심결에 대해 정정의 무효심판을 청구할 수 있는데(특허법 제137조 제1항), 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(특허법 제137조 제5항). 정정의 무효심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다(특허법 제137조 제2항, 제133조 제2항).

이러한 특허법의 관련 규정과 법리에 비추어 보면, 특허의 정정제도는 중

전 특허발명과 실질적 동일성을 유지하는 것을 전제로 하는 것으로 정정사항은 정정 후 명세서 등의 내용을 구성하고, 정정심결이 심결취소소송의 사실심 변론종결 전에 이루어진 경우 그와 같이 정정된 명세서 등이 사실심 법원의 심리·판단의 대상이 된다. 정정심결은 심판청구인인 특허권자에게 송달됨으로써 확정되지만, 이해관계인이나 심사관은 그때부터 정정의 무효심판을 청구할 수 있게 된다. 이러한 이유로 특허의 정정은 특허무효 절차에서 특허권자의 주된 방어방법으로 활용되고 있고, 특허무효 분쟁은 필연적으로 정정의 무효심판절차까지 이어지게 마련이다. 결국 정정 전의 명세서 등에 따른 특허의 무효 여부는 여전히 특허권자와 제3자 사이에는 계속하여 특허무효 분쟁의 대상으로 남아 있는 것이므로, 정정을 인정하는 내용의 심결이 확정되었다고 하여, 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 ‘확정적으로’ 변경되었다고 단정할 수는 없다.

또한 특허법 제136조 제10항은 “특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.”라고 규정하고 있다. 이 규정은 사후적으로 명세서 등을 정정 하더라도 이미 진행된 특허심사·심판절차의 내용과 효력을 정정 후 명세서 등에 일체성을 유지하면서 승계시킴으로써 특허심사·심판절차와 조화를 유지하면서 정정제도의 실효성을 추구하고 특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이지, 정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다.

다) 민사소송법 제1조 제1항은 “법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다.”라고 하여 민사소송의 이상을 공정·신속·경제에 두고 있는데, 그 중에서도 신속·경제의 이념을 실현하기 위해서는 당사자에 의한 소송지연을 적절히 방지할 필요가 있다. 이에 따라 원고는 청구의 기초가 바뀌지 않는 한도에서 변론을 종결할 때까지 청구의 취지 또는 원인을 바꿀 수 있지만, 소송절차를 현저히 지연시키는 경우에는 허용되지 않는다(민사소송법 제262조 제1항, 대법원 2017. 5. 30. 선고 2017다211146 판결 등 참조). 특허권자는 특허무효심판절차에서는 정정청구를 통해, 그 심결취소소송의 사실심에서는 정정심판청구를 통해 얼마든지 특허무효 주장에 대응할 수 있다. 그럼에도 특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심 법원의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않는다.

3) 이러한 법리는 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에서도 그대로 적용되어야 한다. 특히, 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등을 구하는 소송에서 그 특허가 무효

로 될 것임이 명백하여 특허권자의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 특허권자로서는 특허권에 대한 정정심판청구, 정정청구를 통해 정정을 인정받아 그러한 무효사유를 해소했거나 해소할 수 있다는 사정을 그 재항변으로 주장할 수 있다. 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 종국판결이 확정되거나 그 확정 전에 특허권자가 정정의 재항변을 제출하지 않았음에도 사실심 변론종결 후에 정정심결의 확정을 이유로 사실심 법원의 판단을 다투는 것은 허용되지 않는다.

- 4) 특허권자는 정정심판청구뿐만 아니라 특허무효심판절차 및 정정무효심판절차 내에서 정정청구의 형식으로 명세서 등을 정정할 수도 있다(특허법 제133조의2, 제137조). 이러한 정정청구에 대한 심판은 특허무효심판절차에서 함께 심리되므로, 독립된 정정심판청구와 달리 정정무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되고(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결 등 참조), 확정된 정정심결과 동일한 효력이 있다(특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제10항). 앞서 살펴본 법리는 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우에도 마찬가지로 적용되어야 한다. 따라서 특허무효심판이나 권리범위 확인심판 등에 대한 심결취소소송과 별개로 진행되던 특허무효심판 절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다.
- 5) 이와 달리 정정심결의 확정이 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유에 해당한다는 취지로 판시한 심결취소소송에 관한 대법원 2001. 10. 17. 선고 99후598 판결, 대법원 2008. 7. 24. 선고 2007후852 판결, 대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후36 판결, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에 관한 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결뿐만 아니라, 특허무효심판절차에서의 정정청구에 대한 심결의 확정이 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유에 해당한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후3133 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

나. 위에서 본 사실관계와 법리에 따르면, 피고가 원심판결 선고 후에 정정심판을 청구하여 상고심 진행 중에 정정심결이 확정되었다 하더라도 이는 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유에 해당한다고 볼 수 없다. 또한 사실심의 변론종결 후에 이루어진 정정심결의 확정이라는 사정은 원심의 심판대상이 되지 않은 사유로서 상고심에 이르러 새로이 내세우는 주장이고, 특허발명의 진보성 등 특허요건을 직권조사사항이라고 볼 수도 없다. 따라서 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 재심사유에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

상고이유 제2점에 대한 판단

가. 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결 등 참조).

나. 선행발명 1과 선행발명 2 또는 선행발명 3의 결합에 의해 이 사건 제1항 발명은 진보성이 부정되지 않는다. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 아니하는 이상 이 사건 제1항 발명을 한정하거나 부가하여 구체화한 종속청구항인 이 사건 제3, 4항 발명도 진보성이 부정되지 않는다.

다. 그럼에도 원심은 이와 달리 선행발명들에 의하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단하였으니, 이러한 원심판단에는 상고이유 주장과 같이 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

보충의견

가. 사실심 변론종결 후 확정된 정정심결을 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유로 인정해 온 중전의 판례의 태도는 특허무효심판에 대한 심결취소소송뿐만 아니라 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에도 영향을 미쳤다는 점에서 특허소송 전 영역에 걸쳐 분쟁의 종국적 해결을 지연시키는 결과를 초래했다. 특허법은 정정심판을 청구할 수 있는 사유로 '청구범위를 감축하거나(특허법 제136조 제1항 제1호), 잘못 기재된 사항을 정정하거나(같은 항 제2호), 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우(같은 항 제3호)'를 규정하여 상당히 폭넓게 정정을 인정하고 있고, 특허법 제136조 제10항은 정정사유의 내용과 경중을 불문하고 정정심결의 효력이 동일하게 발생한다고 규정하고 있다.

그리하여 특허소송의 사실심에서 패소한 특허권자가 청구범위를 일부 감축하였다는 사유 등을 주장하면서 정정심판을 청구하여 정정심결을 받은 후, 이를 상고심에서 원심판결에 대한 상고이유로 주장하기에 이르렀다. 이는 당사자에

게 장기간 심리를 통해 선고된 사실심 법원의 결론을 쉽게 뒤집을 수 있는 기회를 부여하고, 무효사유가 있는 특허발명을 장기간 존치시킬 수 있는 방안으로 사용되어 왔다는 점에서 법적 안정성 및 특허소송제도에 대한 신뢰를 크게 훼손하였다. 또한 특허권자가 파기환송 절차에서 정정심판청구를 반복하게 되면 특허소송이 언제 끝날 것인지를 예측하는 것도 어렵게 된다.

나. 정정심결의 확정을 재심사유로 인정하게 되면, 그 후에 ① 정정을 무효로 한다는 심결이 내려지고 그것이 확정되거나, ② 별도의 정정심결 또는 ③ 별도의 등록무효심판절차에서의 정정청구가 확정되거나, ④ 정정의 무효심판절차에서의 정정청구가 확정되면 또 다시 재심사유를 인정해야 하는 문제점이 발생하게 된다. 판결에 대해 이와 같이 무제한적으로 재심사유를 인정하는 것은 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 예외적으로 후퇴시켜서라도 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하려는 재심제도의 취지에 맞지 않고, 이를 통해 구체적 타당성이 실현된다고 보기도 어렵다. 이러한 종전 판결에 따른 실무는 특허소송제도가 활성화된 주요 국가들의 제도와 비교해도 매우 이례적이고, 특허소송에서의 공정·신속한 분쟁해결이라는 이상을 추구하는 데 큰 장애가 되었다.

다. 특허법 제136조 제7항은 “특허권자는 특허권이 소멸한 후에도 정정심판을 청구할 수 있으나, 다만 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있으므로, 특허무효심결이 확정되기 전에는 정정심판을 청구할 수 있다. 그러나 정정심판청구를 기각한 심결에 대한 취소소송 진행 중에 특허발명에 대한 무효심결이 확정된 사안에서 대법원은 정정기각 심결에 대한 심결취소의 소가 부적법하다고 판단하였다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2003후2294 판결 등 참조). 종래 판례가 특허무효심판에 대한 심결취소소송에서 특허권자의 ‘사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정되었다’는 주장을 상고이유로 받아들인 것은 심결취소소송이 확정된 이후에 정정심결이 확정되면 확정된 판결도 재심의 소에 의해 취소되어야 한다고 보았기 때문이다. 그러나 위 대법원 판결에 따르면, 특허를 무효로 하는 심결이 확정된 후에는 정정심결이 확정되더라도 당사자는 재심의 소로 다룰 수 없게 된다. 판결확정 전에는 판결결과와 무관하게 재심사유임을 전제로 상고이유로 인정하면서 판결확정 후에는 판결결과에 따라 재심의 소로 다룰 수 있는지 여부가 달라지는 결과가 되어 모순된다고 볼 수 있다. 특히 특허무효심판에 대한 심결취소소송 진행 중에 정정심판절차가 병행되어 진행되는 경우가 많은데, ‘판결확정일과 정정심결 확정일의 선후’라는 우연한 사정에 따라 특허권의 무효 확정, 소송 종결 여부 등이 달라지는 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어 특허를 무효로 하는 심결을 유지하는 판결에 대한 상고심 계속 중 특허심판원이 정정심결을 발령하는 경우 ‘대법원의 상고기각 판결 선고일’과 ‘정정심결의 심판청구인에 대한 송달일’ 중에 어느 것이 앞서느냐에 따라 특허무효의 확정 여부와 심결취소소송 절차의 종결 여부 등이 달라진다. 정정심결이 내려졌으나 심판청구인에 대한 송달

이 지연되는 사이에 대법원의 상고기각 판결이 선고되는 경우도 마찬가지로 문제가 생긴다.

- 라. 별개의견은 상고심이 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 판단을 대상으로 판단할 실익을 인정하기 어렵다고 지적한다. 그러나 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 판단을 대상으로 판단하는 것이 분쟁의 일회적 해결이나 소송경제에 더 부합한다고 볼 수 있다.

이 사건과 같이 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. 이 때 정정 전 명세서 등에 대한 대법원의 실체적인 판단이 있으면 환송 후 사실심 법원에서 분쟁을 해결하는 데 큰 도움이 될 것이다. 한편 특허무효심결을 유지한 특허법원 판결에 대한 상고심에서 정정심결이 확정되었으나, 대법원이 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 실체적 판단이 타당하다고 보아 특허권자가 제기한 상고를 기각하게 되면, 정정 전 명세서에 대한 심결은 그대로 확정되게 되고, 확정되는 심결의 주문에 따라 정정 여부와 무관하게 특허번호로 특정되는 특허에 대한 무효가 확정되는 것으로 보아야 한다. 따라서 무효사유를 가진 특허는 소멸하게 된다.

이 경우 특허심판원과 특허법원이 일치해서 정정 전 명세서 등에 대해 무효라고 판단하였고, 특허권자는 특허무효심판 절차에서 정정청구를 할 수 있었을 뿐만 아니라 심결취소소송의 사실심에서도 정정심판을 청구할 수 있는 기회가 부여되었으므로, 그 변론종결 이후 추가로 정정의 기회를 부여하지 않더라도 특허권자에게 가혹하다고 볼 수는 없다. 당사자는 심결취소소송의 사실심 변론종결 시까지 심결을 위법하게 하는 사유를 주장·증명할 수 있다는 사정(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결 등 참조)을 고려하면 더욱 그러하다.

결국 어느 경우라도 정정 전 명세서 등에 대한 대법원의 실체적 판단은 분쟁의 종국적 해결과 소송경제에도 큰 도움이 될 것이다.

- 마. 다수의견이 항고소송이나 일반 소송의 원칙에 반한다는 취지의 별개의견에도 동의하기 어렵다.

별개의견이 근거로 들고 있는 대법원 2015. 11. 19. 선고 2015두295 전원합의체 판결은 “기존의 행정처분을 변경하는 내용의 행정처분이 뒤따르는 경우, 후속처분이 종전처분을 완전히 대체하는 것이거나 그 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용인 경우에는 특별한 사정이 없는 한 종전처분은 그 효력을 상실하고 후속처분만이 항고소송의 대상이 되지만, 후속처분의 내용이 종전처분의 유효를 전제로 그 내용 중 일부만을 추가·철회·변경하는 것이고 그 추가·철회·변경된 부분이 그 내용과 성질상 나머지 부분과 불가분적인 것이 아닌 경우에는, 후속처분에도 불구하고 종전처분이 여전히 항고소송의 대상이 된다고 보아야 한다.”라고 판시하였다.

앞서 본 특허법 제136조 제1항에 의하면, 정정심판청구의 사유는 종전 특허결

정의 유효를 전제로 그 내용 중 일부만을 철회·변경하는 것으로 볼 수 있고, 특허결정을 완전히 대체하거나 그 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용이어서는 안 된다. 통상적으로 정정심결에 의해 철회·변경된 부분이 그 내용과 성질상 나머지 부분인 정정 전 명세서 등과 불가분적인 것으로 볼 수도 없다. 따라서 위 판결의 법리에 따르더라도 정정심결에도 불구하고 여전히 특허결정에 따른 정정 전 명세서 등이 심결취소소송의 대상이 된다고 보아야 한다. 또한 별개의견이 근거로 든 대법원 2003. 9. 26. 선고 2001다64479 판결은 확인의 소의 권리보호요건에 관한 판결로 항고소송인 심결취소소송에 그대로 적용된다고 보기 어렵다.

바. 종래 판례가 특허권자에게 정정의 기회를 최대한 보장함으로써 특허권자의 보호에 기여한 측면이 있다는 점은 부인하기 어렵다. 특허법원은 심결취소소송에서 유일한 사실심 법원이고, 다수의견에 따르면 특허권자는 ‘사실심 변론종결 이후 정정심결의 확정이라는 사유’를 상고이유로 주장할 수 없게 된다. 따라서 사실심 법원으로서 소송 진행 중 특허권자에게 정정의 기회를 적절하게 부여함으로써 소송절차에서 적합한 절차적 보장이 이루어지도록 하여야 한다. 특허권자가 사실심 변론종결 전에 정정심판을 청구하면서 정정 후 명세서 등에 따라 판단해 달라고 요청한 경우 사실심 법원으로서 정정사유의 구체적 내용, 정정이 받아들여질 경우 심결취소소송의 결론에 영향을 미치는지 여부, 과거 정정내역, 정정할 기회가 보장되었는지 여부, 정정심판을 청구한 주된 목적이 소송을 지연하기 위한 것인지 여부 등을 종합적으로 고려하여 변론을 종결할지 여부를 합리적으로 결정할 필요가 있다는 점을 덧붙여 둔다.

대법원 2020. 11. 26. 선고 2017후2055 판결

특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론 종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라고 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라고 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있는 것은 아니다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결).

따라서 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 한다.

이 사건에서, 명칭을 ‘안전보호대의 제조방법 및 그 제조방법에 의하여 제작된 안전 보호대’로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(2015. 5. 28. 정정 청구된 것, 이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)에 관하여 원심 변론종결 후인 2017. 9. 5. 정정심판이 청구되고 2018. 3. 22. 정정심결이 내려져 그

심결이 확정되었으나, 정정심결이 확정되기 전의 이 사건 제1항 발명을 대상으로 진보성 부상 여부를 판단하여야 한다. 이 부분 상고이유 주장은 받아들일 수 없다.

2. 특허요건 판단시 청구범위 해석

대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해진다(특허법 제97조). 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 적은 것이므로, 신규성·진보성을 판단하는 대상인 발명의 확정은 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라야 한다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후10975 판결

특허발명의 보호범위는 청구범위에 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 청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결 등 참조).

3. 권리범위 판단시 청구범위 해석

대법원 2020. 1. 30. 선고 2017다227516 판결

1. 권리범위 판단

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면

등을 참작하여야 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대법원 2019. 2. 14. 선고 2018후 10350 판결 등 참조). 한편, 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 ‘침해대상제품 등’이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결 등 참조).

2. 일부 청구항에 대한 판결이 위법한 경우

이 사건 청구는 이 사건 제1항, 제2항, 제4항, 제8항 발명의 각 특허권에 기초한 침해금지 및 폐기청구가 선택적으로 병합된 것이다. 이 사건 제1항, 제2항, 제8항 발명의 각 특허권에 기초한 원고의 청구를 배척한 원심의 판단은 앞서 본 바와 같이 그 결론이 정당하다. 그러나 원심이 피고 제품이 이 사건 제4항 발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단한 데에는 앞서 본 바와 같이 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

그런데 선택적으로 병합된 수개의 청구를 모두 기각한 항소심판결에 대하여 원고가 상고한 경우, 상고법원이 선택적 청구 중 일부라도 그에 관한 상고가 이유 있다고 인정할 때에는 원심판결을 전부 파기하여야 한다(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 등 참조).

그러므로 선택적으로 병합된 이 사건 제1항, 제2항, 제4항, 제8항 발명의 각 특허권에 기초한 원고의 이 사건 청구를 모두 기각한 원심판결을 전부 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

4. 일사부재리

대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결

1. 특허법의 일사부재리 원칙 등에 관한 법리

가. 특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다. 심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의

이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허 심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다. 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 '일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.'고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다.

특허법 제140조 제2항 참조
심결 시까지
심판청구 시
한고X.

나. 심판은 특허심판원에서 진행되는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실제적·절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결 취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다. 이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조).

다. 위 가.에서 보았듯이 일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다. 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다.

따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.

2. 원심 판단

원심은 다음과 같이 판단하였다. ① 이 사건 심결이 원고의 이 사건 등록무효 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 의한 것이어서 일사부재리 원칙에 위반된다는 이유로 이를 각하한 것은 정당하다. ② 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결에 따르면 일사부재리의 원칙 위반 여부를 판단하는 기준 시점은 심판 청구 시이므로, 선행 확정 심결과 이 사건 등록무효 심판절차에서는 주장되지 않았으나 원심에 이르러 비로소 주장된 새로운 무효 사유는 그 자체로 이유 없다고 보아 원고의 청구를 기각하였다. ③ 예비적으로 위와 같은 새로운 무효사유를 판단하더라도 이유 없다.

일사부재리
누구인지
동일 사실, 증거
원심 심결 확정
청구

중복 심판
중립 당사자
중립 심판
간접 관계 유무
상대

3. 일사부재리 원칙과 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리오해 여부(상고이유 제1점)
 위에서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 심판청구가 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위배되는지는 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다. 원심이 위 2009후2234 전원합의체 판결을 들어 심판청구 시를 기준으로 이 사건 등록무효 심판청구가 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위배되어 부적법한지를 판단하여야 한다고 한 것은 잘못이다.
 그러나 이 사건 심결에 대한 취소소송에서 새로운 무효 사유가 주장되었다고 해서 이를 이유로 각하 심결을 취소하지 않고 원고 청구를 기각한 원심의 결론은 옳다. 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 일사부재리 원칙과 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 없다.

5. 중복심판금지

대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결

가. 민사소송법 제259조는 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”라고 규정하고, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있다. 이러한 관련 법령의 내용에 다음의 사정을 고려하면, 특허심판원에 계속 중인 심판(이하 ‘전심판’이라 한다)에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우(이하 ‘후심판’이라 한다), 후심판의 심결 시를 기준으로 한 전심판의 심판계속 여부에 따라 후심판의 적법여부를 판단하여야 한다.

1) 민사소송에서 중복제소금지는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결시를 기준으로 판단하여야 하므로, 전소가 후소의 변론종결시까지 취하·각하 등에 의하여 소송계속이 소멸되면 후소는 중복제소금지에 위반되지 않는다(대법원 1998. 2. 27. 선고 97다45532 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2017다23066 판결 등 참조). 마찬가지로 특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, 심결 시를 기준으로 전심판의 심판계속이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 한다.

2) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘특허법 제163조의 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 인한 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 일사부재리 원칙의 요건 중 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다(대법원 2020.

4. 9. 선고 2018후11360 판결 참조). 중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저축을 방지하고 심판절차의 경제를 피하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이 하지만 그 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다.

나. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거들에 의하면 아래와 같은 사실을 알 수 있다.

- 1) 씨제이제일제당 주식회사(이하 '씨제이제일제당'이라 한다)는 2011. 3. 7. 피고를 상대로 특허심판원 2011당490호로 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 특허청구범위 전부에 대하여 등록무효심판을 청구하였고(이하 '1차 무효심판청구'라 한다), 특허심판원은 2012. 10. 31. 무효심판청구를 모두 기각하는 심결을 하였다. 씨제이제일제당은 심결취소의 소를 제기하였는데, 특허법원은 위 청구를 모두 기각하였고, 대법원은 2016. 1. 14. 씨제이제일제당의 상고를 기각하였다.
- 2) 원고는 위 상고심 계속 중인 2014. 4. 1. 씨제이제일제당으로부터 분할·설립되면서 1차 무효심판청구와 관련된 일체의 권리·의무를 인수한 후, 대법원이 상고기각 판결을 하기 하루 전인 2016. 1. 13. 다시 피고를 상대로 이 사건 심판청구를 하였다. 특허심판원은 2016. 5. 20. '1차 무효심판청구와 이 사건 심판청구는 모두 당사자와 청구가 동일하고, 이 사건 심판청구 일인 2016. 1. 13.를 기준으로 중복심판청구에 해당하여 부적법하다.'는 이유로 이 사건 심판청구를 각하하였다.

다. 위와 같은 사실관계에 기초하여 원심은 다음과 같은 이유로 이 사건 심판청구를 각하한 특허심판원의 심결을 취소하였다. ① 이 사건과 같이 전심판의 계속 중 후심판이 청구되었는데 후심판의 심결 시에는 전심판이 확정되어 중복상태가 해소된 경우, 중복심판청구에 해당하지 않고 일사부재리 원칙도 적용되지 않아 심결의 모순, 저축이 발생할 여지가 생기는 것은 일사부재리의 판단기준시를 심판청구 시로 보게 됨으로써 발생하는 불가피한 공백이다. ② 이러한 공백을 메우기 위하여 중복심판청구의 판단기준시점을 심판청구 시로 볼 이익이, 그로 인해 전심판 계속 중 동일 당사자에 의한 후심판 청구가 심결 전에는 전심판 계속 소멸될 여지가 있음에도 전면적으로 제한되는 문제보다 크다고 할 수 없다. 따라서 후심판의 청구당시에 동일한 전심판이 계속 중이었다도 후심판의 심결 시에 전심판의 계속 소멸되었으면 후심판은 중복심판청구에 해당하지 않는다.

라. 원심의 판단은 앞서 본 법리에 기초한 것으로서, 상고이유 주장과 같이 중복심판청구 금지에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

6. 무권리자 출원

대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결

1. 사건 개요와 쟁점

피고는 2012. 11. 13. 피고보조참가인에게 ‘분리탑재형 발전기 세트’를 제작하여 공급하기로 계약하였고(이하 ‘이 사건 제1계약’이라 한다), 주식회사 우창엔지니어링(이하 ‘우창엔지니어링’이라 한다)은 2012. 12. 5. 피고에게 위 발전기 세트 중 ‘전원분배장치 구성품’을 개발하여 공급하기로 계약하였다(이하 ‘이 사건 제2계약’이라 한다). 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따르면, 계약을 통해 발생한 모든 지적재산권(등록될 수 있는 권리를 포함한다)은 피고를 거쳐 피고보조참가인에 귀속하도록 되어 있다. 이 사건 제2계약의 이행 과정에서 발생한 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명을 한 사람(우창엔지니어링의 직원)에게 원시적으로 귀속되었다가 사용자인 우창엔지니어링을 거쳐 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따라 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었다. 그런데 우창엔지니어링은 2015. 5. 28. 이 사건 특허발명을 출원하여 2016. 12. 16. 특허등록을 받았고, 2017. 8. 30. 원고에게 그 특허권을 이전해 주었다.

쟁점은 이 사건 특허발명의 특허가 무권리자의 출원으로 등록된 특허로서 무효인지 여부와 원고가 특허법 제38조 제1항의 ‘제3자’에 해당하는지 여부이다.

2. 무권리자의 특허와 특허법 제38조 제1항의 ‘제3자’

발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호). 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다.

특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.

원심은 다음과 같이 판단하였다. 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따라 최종

적으로 피고보조참가인에게 승계되었다. 우창엔지니어링은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 승계인의 지위를 상실한 무권리자인데 이 사건 특허발명을 출원하여 특허등록을 받았으므로 그 특허가 무효로 되어야 한다. 우창엔지니어링으로부터 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 이 사건 특허권을 이전 받은 원고는 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자가 아니므로 그 규정을 유추적용할 수 없다.

원심판결 이유를 위에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 특허법 제33조 제1항과 제38조 제1항의 해석에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

7. 진보성 판단

대법원 2020. 5. 14. 선고 2017후2543 판결

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있어야 당해 특허발명의 진보성이 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

8. 확인대상발명 특정

대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결

1. 상고이유 제1점에 관하여

가. 특허권의 권리범위 확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조) 다만, 확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조).

특정
리서

나. 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

- 1) 피고는 원고를 상대로 “마사지장치용 진공컵”이라는 이름의 이 사건 확인 대상발명이 “마사지장치용 이중 구조 마사지 컵”이라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 권리범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였다. 피고는 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 표시한다)의 “다수의 피부 밀착부는 외측으로부터 내측이 외측보다 높은 위치에 설정되는” 구성(이하 ‘쟁점 구성’이라 한다)과 대응되는 내용으로, 이 사건 확인대상 발명의 설명서에 “내부컵은 외부컵의 내측에 위치하고 내부컵의 단부는 외부컵의 단부와 대략 같은 높이로 형성된다”라고 기재하여, ‘대략’이라는 불명확한 단어를 사용하였다.
- 2) 피고는 원고의 실시제품 등을 토대로 확인대상 발명을 특정하였고, 원심은 확인대상 발명을 “평소에는 내부컵과 외부컵이 대략 같은 높이로 형성되어 있다가, 피부에 사용되는 경우에는 탄성연결막의 작용에 의해 피부의 다양한 굴곡에 맞추어 내부컵의 단부가 외부컵의 단부보다 높은 곳에 위치하게” 된다고 파악하였다.
- 3) 피고가 특정한 확인대상 발명의 설명서에 기재된 내용과 도면에 도시된 내용을 종합해보면, 확인대상 발명의 내부컵은 탄성을 가진 탄성연결막을 통해 원통형 본체의 하부에 연결되므로, 내부컵이 피부 접촉에 의해 작용하는 힘의 방향에 따라 탄성연결막이 꺾이면서 고정되어 있는 외부컵의 위치와 상대적으로 비교하여 내부컵이 올라가거나 내려갈 수 있고, 내부컵에 작용하는 힘이 사라지면 탄성력에 의해 내부컵의 위치가 초기 위치로 복귀하게 되며, 확인대상 발명의 내부컵에 힘이 작용하지 않을 때에는 내부컵과 외부컵의 단부가 같은 높이에 있는 것임을 알 수 있다.
- 4) 확인대상 발명의 도면들 중 도 3의 (c)는 내부컵이 외부컵의 위쪽에 위치하고 있는 것으로 볼 수 있으나, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면에 비추어 보면, 위 도 3의 (c)만으로 위와 같은 기술적 내용과 다르게 확인대상 발명이 특정되었다고 보기는 어렵다.

다. 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 확인대상 발명은 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다고 볼 수 있다. 따라서 확인대상 발명이 적법하게 특정된 것을 전제로 권리범위에 판단에 나아간 원심 판단에 확인대상 발명의 특정에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 상고이유 제2점에 관하여

특허발명과 확인대상 발명이 이용관계에 있는 경우에는 확인대상 발명은 특허 발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 확인대상 발명이 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 기재된 구성요소와 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 이를 그대로 이용하되, 확인대상 발명 내에서 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다(대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 등 참조).

원심은, 확인대상 발명이 실시 과정에서 쟁점 구성과 유사한 기능·작용을 포함하게 되더라도, 양 발명에서 쟁점 구성과 관련된 차이는 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도를 넘어서므로, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 구성요소들과 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있다고 보기 어렵고, 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명과 균등한 발명을 이용하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다고 보아, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제1항 발명의 구성요소를 그대로 포함하고 있는 종속항인 이 사건 제4항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 이 사건 제4항 발명의 권리범위 해석에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.