

안녕하세요. 박형준 변리사입니다.

먼저, 원하는 점수를 받으신 분들에게는 축하의 말씀을 그렇지 못한 분들에게는 위로의 말씀을 전합니다. 올해 시험도 역시 조문과 판례, 기출문제의 반복 학습을 통해서 대응할 수 있는 해였습니다. 다만, 다른 해에 비하여 “비교적 자주 출제되지 않는 조문들”에 대하여까지 “다소 세부적인 내용”을 묻고 있어 어려움이 컸을 것으로 생각합니다. 이에 따라 난이도는 “중상~상”으로 생각합니다.

1차 시험이든 2차 시험이든 공부 방향 내지 방법에 대해 고민이 있으신 분들의 경우, 언제든지 “조판기” 톡방을 통해 질문을 주시면 세심히 답변을 드리도록 하겠습니다.

다들 너무 고생 많으셨습니다.

박형준 드림(byunrifour@gmail.com)

1. 특허법상 대리인 제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟는 데 필요한 권한의 위임에 흠이 있는 자가 밟은 절차는 보정(補正)된 당사자나 법정대리인이 추인하면 행위를 한 때로 소급하여 그 효력이 발생한다.
- ② 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별히 권한을 위임받아야만 청구의 취하를 할 수 있다.
- ③ 지식재산처장 또는 특허법 제145조(심판장) 제1항에 따라 지정된 심판장은, 특허에 관한 절차를 밟는 자가 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리(口述審理)에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는 데 적당하지 아니하다고 인정되면 대리인을 선임하여 그 절차를 밟을 것을 명할 수 있다.
- ④ 특허에 관한 절차를 밟는 자의 위임을 받은 대리인의 대리권은 법정대리인이 사망하거나 행위능력을 상실하면 소멸한다.
- ⑤ 대리인의 선임 또는 교체 명령 후 지식재산처장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 대리인이 그 전에 지식재산처장 또는 특허심판원장에 대하여 한 특허에 관한 절차의 전부 또는 일부를 무효로 할 수 있다.

정답 : ④

① (옳음) 조문

특허법 제7조의2 : 행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟는 데 필요한 권한의 위임에 흠이 있는 자가 밟은 절차는 보정(補正)된 당사자나 법정대리인이 승인하면 행위를 한 때로 소급하여 그 효력이 발생한다.

② (옳음) 조문

특허법 제6조 제5호 : 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별히 권한을 위임받아야만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다. 특허관리인의 경우에도 또한 같다.

5. 청구의 취하

③ (옳음) 조문

특허법 제10조 제1항 : 지식재산처장 또는 제145조제1항에 따라 지정된 심판장(이하 "심판장"이라 한다)은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리(口述審理)에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는 데 적당하지 아니하다고 인정되면 대리인을 선임하여 그 절차를 밟을 것을 명할 수 있다.

④ (그름) 조문

특허법 제8조 제1호 : 특허에 관한 절차를 밟는 자의 위임을 받은 대리인의 대리권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있어도 소멸하지 아니한다.

1. 본인의 사망이나 행위능력의 상실

해설 : 특허에 관한 절차를 밟는 자의 위임을 받은 대리인의 대리권은 법정대리인이 사망하거나 행위능력을 상실하여도 소멸하지 아니한다.

⑤ (옳음) 조문

특허법 제10조 제4항 : 지식재산처장 또는 심판장은 제1항 또는 제2항에 따라 대리인의 선임 또는 교체 명령을 한 경우에는 제1항에 따른 특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 제2항에 따른 대리인이 그 전에 지식재산처장 또는 특허심판원장에 대하여 한 특허에 관한 절차의 전부 또는 일부를 무효로 할 수 있다.

2. 특허법상 절차에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 당사자에게 일정하지 아니한 기간 동안 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 장애사유가 생긴 경우, 지식재산처장 또는 심판관은 결정으로 장애사유가 해소될 때까지 해당 절차의 중지를 명할 수 있으며, 이에 따른 결정은 취소할 수 없다.
- ② 지식재산처장 또는 특허심판원장은 특허법 제46조(절차의 보정)에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 특허법 제82조(수수료) 제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하는 경우에는 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다.
- ③ 특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 특허법 제132조의17(특허거절결정 등에 대한 심판)에 따른 심판의 청구기간을 지키지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 3개월 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.
- ④ 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 특허에 관한 절차는 당사자가 사망한 경우 중단되며, 사망한 당사자의 상속인·상속재산관리인 또는 법률에 따라 절차를 속행할 자는 중단 중인 절차를 즉시 수계(受繼)하여야 한다.
- ⑤ 특허에 관한 절차가 천재지변을 이유로 중지된 경우에 그 기간의 진행은 정지되고, 해당 사유가 소멸되어 그 절차가 속행되면 잔여 기간이 진행된다.

정답 : ②

① (그름) 조문

특허법 제23조 제2항 : 당사자에게 일정하지 아니한 기간 동안 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 장애사유가 생긴 경우에는 지식재산처장 또는 심판관은 결정으로 장애사유가 해소될 때까지 그 절차의 증지를 명할 수 있다.

특허법 제23조 제3항 : 지식재산처장 또는 심판관은 제2항에 따른 결정을 취소할 수 있다.

[해설] 당사자에게 일정하지 아니한 기간 동안 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 장애사유가 생긴 경우, 지식재산처장 또는 심판관은 결정으로 장애사유가 해소될 때까지 해당 절차의 증지를 명할 수 있으며, 이에 따른 결정은 취소할 수 있다.

② (옳음) 조문

특허법 제16조 제1항 : 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제46조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다.

③ (그름) 조문

특허법 제17조 : 특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.

[해설] 3개월 -> 2개월

④ (그름) 조문

특허법 제20조 제1호 : 특허에 관한 절차가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 중단된다. 다만, 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 당사자가 사망한 경우

특허법 제21조 제1호 : 제20조에 따라 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차가 중단된 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 자가 그 절차를 수계(受繼)하여야 한다.

1. 제20조제1호의 경우: 사망한 당사자의 상속인·상속재산관리인 또는 법률에 따라 절차를 속행할 자. 다만, 상속인은 상속을 포기할 수 있을 때까지 그 절차를 수계하지 못한다.

[해설] 즉시 수계 X

* 참고)

특허법 제38조 제5항 : 특허를 받을 수 있는 권리의 상속, 그 밖의 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다.

[해설] "즉시 수계"는 특허법 제21조 범문상 도출되지 않는다.

⑤ (그름) 조문

특허법 제24조 : 특허에 관한 절차가 중단되거나 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고, 그 절차의 수계통지를 하거나 그 절차를 속행하였을 때부터 다시 모든 기간이 진행된다.

[해설] 잔여 기간 -> 모든 기간

3. 甲은 2024. 2. 1. 명세서에 국어로 '발명의 설명 A, B 및 청구범위 A'를 기재하여 특허출원 X를 하였고, 乙은 2024. 8. 1. 발명 B에 대하여 특허출원 Y를 하였다. 다음 중 2026. 2. 28. 시점에서 乙의 특허출원 Y가 특허법 제29조(특허요건) 제3항에 의하여 기절되지 않는 경우는? (특허출원 X의 경우 비밀취급된 특허출원의 발명에 관한 것이 아니고, 특허출원 X에 대한 조기공개신청은 없으며, 각 설명은 독립적이고, 요일은 판단하지 않음)

- ① 甲이 2024. 8. 1. 특허출원 X를 기초로 발명 B에 대하여 분할출원 Z를 한 후 2025. 2. 1. 특허출원 X를 취하한 경우
- ② 甲이 2025. 2. 1. 乙에게 특허출원 X에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 경우
- ③ 甲의 특허출원 X가 2026. 2. 1. 무효된 경우
- ④ 乙이 2023. 12. 1. 발명 B를 공개하여 국내에 공지된 후 2024. 12. 1. 소정의 보완수수료를 납부하면서 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) 제1항 제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 및 이를 증명하는 서류를 적법하게 제출한 경우
- ⑤ 甲이 2024. 6. 1. 특허출원 X의 발명의 설명에서 B를 삭제 보정한 경우

정답 : ①

① (거절 안 됨) 조문

특허법 제52조 제2항 제1호 : 제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.

1. 분할출원이 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우

[해설] 확대된 선출원지위와 관련하여, 분할출원 Z의 출원일은 소급되지 않으므로, 분할출원 Z와 특허출원 Y는 2024.

8. 1. 동일자 출원에 대하여 분할출원 Z는 특허출원 Y에 대하여 확대된 선출원지위를 갖지 못한다. 한편, 원출원 X은 2024. 2. 1.로부터 1년 6월인 2025. 8. 1. 후에 출원공개가 가능하데, 그 전인 2025. 2. 1.에 취하여 확대된 선출원의 지위를 갖지 못한다. 따라서, 특허출원 Y는 특허법 제29조 제3항에 의하여 거절되지 않는다.

② (거절됨) 조문

특허법 제29조 제3항 단서 : 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.

[해설] 특허출원 Y 당시 특허출원 X와 특허출원 Y의 출원인이甲과乙로 상이하므로, 확대된 선출원주위의 예외에 해당하지 않는다. 따라서, 특허출원 Y는 특허법 제29조 제3항에 의하여 거절된다.

③ (거절됨) 조문

특허출원 X은 2024. 2. 1.로부터 1년 6월인 2025. 8. 1. 후에 출원공개되어 확대된 선출원지위가 발생하므로, 그 이후인 2026. 2. 1. 특허출원 X가 무효로 되었더라도 확대된 선출원지위가 소멸되지 않는다. 따라서, 특허출원 Y는 특허법 제29조 제3항에 의하여 거절된다.

④ (거절됨) 판례

특허법 제30조 제1항 : 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

[해설] 공지에의주장은 신규성, 진보성 판단의 일부 예외 규정일 뿐, 출원일 소급제도가 아니다. 따라서, 특허출원 Y는 특허법 제29조 제3항에 의하여 거절된다.

⑤ (거절됨) 판례

특허법원 1999. 5. 28. 선고 98허7110 판결 : 어떠한 발명이 특허법 제29조 제3항에 해당하는지를 판단하기 위하여는 그 전제로서 선원의 존재와 그 선원이 출원공개 또는 출원공고될 것이 요구되고, 그 경우 대비되는 발명은 후에 보정되었는지에 관계없이 선원의 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명이다.

[해설] 확대된 선출원지위는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해 발생하며, 보정과 무관하다. 따라서, 특허출원 Y는 특허법 제29조 제3항에 의하여 거절된다.

4. 특허출원서에 첨부하는 명세서에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 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, 특허법 제42조(특허출원) 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다.
- ② 청구범위의 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않으면 거절 이유가 되며, 착오로 등록된 경우에는 무효사유가 된다.
- ③ 발명의 설명을 기재할 때 그 발명의 배경이 되는 기술을 전혀 적지 않았음에도 착오로 등록된 경우에는 무효사유가 된다.
- ④ 도면의 간단한 설명은 명세서의 발명의 설명에 기재하며, 해당되는 사항이 없는 경우에는 그 기재를 생략할 수 있다.
- ⑤ 특허출원인이 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 영어로 적겠다는 취지를 특허출원을 할 때 특허출원서에 적은 경우에는 영어로 적을 수 있다.

정답 : ③

① (옳음) 판례

대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 : 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다.

② (옳음) 조문

특허법 제42조 제4항 제1호 : 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 “청구항”이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것

특허법 제133조 제1항 제1호 : 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.

1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우

③ (그림) 조문

특허법 제42조 제3항 : 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것

2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것

특허법 제133조 제1항 제1호 : 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.

1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우

[해설] 특허법 제42조 제3항 제1호(용이실시 요건)은 무효사유지만, 특허법 제42조 제3항 제2호(배경기술 기재요건)은 심사편의 규정으로 거절이유지만 무효사유가 아니다.

④ (옳음) 조문

시행규칙 제21조 제3항 제5호 : 명세서의 발명의 설명에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

5. 도면의 간단한 설명

시행규칙 제21조 제4항 : 제2호·제4호·제5호 및 제7호의 사항은 해당하는 사항이 없는 경우에는 그 사항을 생략할 수 있다.

⑤ (옳음) 조문

특허법 제42조의3 : 특허출원인이 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다. 이하 제2항 및 제5항에서 같다)을 국어가 아닌 총리령으로 정하는 언어로 적겠다는 취지를 특허출원을 할 때 특허출원서에 적은 경우에는 그 언어로 적을 수 있다.

특허법 시행규칙 제21조의2 제1항 : 법 제42조의3제1항에서 “총리령으로 정하는 언어”란 영어를 말한다.

5. 특허법 제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) 제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 출원일이 그 출원일로부터 1년 3개월이 지나더라도 취하된 것으로 보지 않는 경우를 모두 고른 것은?

- ㄱ. 그 출원일이 포기, 무효 또는 취하된 경우
- ㄴ. 그 출원일이 설정등록된 경우
- ㄷ. 그 출원일에 대하여 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
- ㄹ. 해당 출원일을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 : ⑤

가.나.다.르. (옳음) 조문

특허법 제56조 제1항 : 제55조제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 본다. 다만, 그 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
2. 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
3. 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우

6. 특허법상 신규성 및 진보성 판단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 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.
- ② 발명이 공지공용의 것이라 함은 공지공용의 기술과 동일한 경우에 한정할 필요는 없고, 어느 발명이 선행의 공지공용의 기술로부터 이루어진 것이라고 하여도 이것이 공지공용의 기술에 근사한 것이 명백하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수 없는 경우에는 진보성에 앞서 그 신규성 자체를 부정할 수 있을 것이다.
- ③ 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 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.
- ④ 발명과 동일한 물건이 매매, 도급 등을 원인으로 양도된 경우에는 양수인에게 비밀유지의무가 부과되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 외관을 통해 발명의 기술적 구성을 용이하게 알 수 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 물건을 분해하거나 분석하여 발명의 기술적 구성을 용이하게 알 수 있다면 발명이 공연히 실시된 것으로 볼 수 있다.
- ⑤ 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 중 일부가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다.

정답 : ⑤

① (옳음) 판례

대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결 : 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.

② (옳음) 판례

대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정 : 발명이 공지공용의 것이라 함은 공지공용의 기술과 동일한 경우에 한정할 필요는 없고 어느 발명이 선행의 공지공용의 기술로부터 이루어진 것이라고 하여도 이것이 공지공용의 기술에 근사한 것이 명백하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수 없는 경우에는 진보성에 앞서 그 신규성 자체를 부정할 수 있을 것이다.

③ (옳음) 판례

대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 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 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다.

④ (옳음) 판례

특허법원 2017. 6. 16. 선고 2016허7947 판결 : 발명과 동일한 물건이 매매, 도급 등을 원인으로 양도된 경우에는 양수인에게 비밀유지의무가 부과되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 외관을 통해 발명의 기술적 구성을 용이하게 알 수 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 물건을 분해하거나 분석하여 발명의 기술적 구성을 용이하게 알 수 있다면 그 물건이 양도됨으로써 양수인을 비롯한 불특정 다수인이 발명의 기술적 구성을 인식할 수 있는 상태에 놓인 것이므로 발명이 공연히 실시된 것으로 볼 수 있다.

⑤ (그름) 판례

대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736,743 판결 : 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 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 [한다.]

[해설] : 일부 -> 모두

7. 특허법상 분할출원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 출원인이 원출원의 일부를 2개의 특허출원(분할출원 1, 분할출원 2)으로 분할하는 과정에서 출원인의 착오로 2개의 출원이 동일한 출원이 되었으나, 출원인의 보정 등에 의하여 결국 원출원과 보정된 분할출원 1, 그리고 분할출원 2에 대하여 각각 특허사정(특허결정)이 이루어진 경우, 출원인은 분할출원 2에 대한 특허사정(특허결정)의 취소를 구할 법률상 이익이 있다.
- ② 둘 이상의 발명을 하나로 한 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도, 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 자기 공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다.
- ③ 분할출원은 국내우선권주장출원의 기초가 되는 선출원이 될 수 없다. 하지만 국내우선권주장출원을 기초로 분할출원할 수는 있다.
- ④ 원출원 중 일부 발명이 실시례 등의 상세한 설명에 기재된 것으로서 원출원 발명과 다른 하나의 발명으로 볼 수 있는 경우에는 그 일부를 분할출원할 수 있으며, 이 경우 그 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 한다.
- ⑤ 분할출원이 외국어특허출원인 경우에 특허출원인은 국어번역문 또는 새로운 국어번역문을 특허법 제52조(분할출원)에서 정한 기간까지 제출할 수 있으나, 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우에는 새로운 국어번역문은 제출할 수 없다.

정답 : ①

① (그림) 판례

대법원 2006. 10. 26. 선고 2004두14274 판결 : 출원인이 원출원의 일부를 2개의 특허출원(분할출원 1, 분할출원 2)으로 분할하는 과정에서 출원인의 착오로 2개의 출원이 동일한 출원이 되었으나, 출원인의 보정 등에 의하여 결국 원출원과 보정된 분할출원 1, 그리고 분할출원 2에 대하여 각각 특허사정이 이루어졌다면, 출원인은 분할출원 2에 대한 특허사정의 취소를 구할 법률상 이익이 없다.

[해설] 지식재산처에 제출된 특허출원과 같은 내용으로 특허결정을 받은 특허출원인은 특별한 사정이 없는 한 그 특허결정의 취소를 구할 법률상 이익이 없다고 봄이 상당하다. (특허법 제224조의2 등 참조, 대법원 2006. 10. 26. 선고 2004두14274 판결)

② (옳음) 판례

대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결 : 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지예외의 효력을 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다.

③ (옳음) 조문

특허법 제55조 제1항 제2호 : 특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 "선출원"이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 선출원이 제52조제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분할출원 또는 제52조의2제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분리출원이거나 제53조제2항 또는 「실용신안법」 제10조제2항에 따른 변경출원인 경우

특허법 제52조 제4항 : 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.

[해설] 특허법 제55조 제1항 제2호에 따라 분할출원은 국내우선권주장출원의 기초가 되는 선출원이 될 수 없다. 하지만 국내우선권주장출원을 기초로 분할출원할 수는 있다. (특허법 제52조 제2항 제4항 참조)

④ (옳음) 판례

대법원 2004. 3. 12. 선고 2002후2778 판결 : 원출원 중 일부 발명이 실시례 등의 상세한 설명에 기재된 것으로서 원출원 발명과 다른 하나의 발명으로 볼 수 있는 경우에는 그 일부를 분할출원할 수 있으며, 이 경우 그 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일인가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인 바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것이다.

⑤ (옳음에매) 조문

특허법 제52조 제7항 : 분할출원이 외국어특허출원인 경우에는 특허출원인은 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다.

특허법 제42조의3 제3항 : 제2항에 따라 국어번역문을 제출한 특허출원인은 제2항에 따른 기한 이전에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 명세서 또는 도면을 보정(제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)한 경우
2. 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우

[해설] 분할출원(특허법 제52조)에서 정한 기간까지 <-> 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지 ?

8. 甲은 2024. 8. 1. 특허청(現 지식재산처)에 발명 A 및 B에 대한 특허출원 X를 하였다. 다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (각 설명은 독립적이며, 요일은 판단하지 않음)

- ㄱ. 청구범위를 적지 않은 특허출원 X에 대하여 乙이 2025. 5. 20. 출원심사청구를 하여 甲이 2025. 6. 1. 그 취지의 통지를 받은 경우, 甲은 2025. 9. 1. 까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다.
- ㄴ. 甲이 2023. 8. 1. 출원한 발명 A에 대한 미국 특허출원 Z를 기초로 특허법 제54조(조약에 의한 우선권 주장)에 의한 우선권을 주장하는 경우라면, 甲은 발명 A에 대하여 2026. 8. 1.까지 출원심사청구를 하여야 한다.
- ㄷ. 甲이 정당한 사유로 출원심사청구 기간을 지키지 못하여 특허출원 X가 취하된 것으로 인정되었는데, 그 사유가 2028. 7. 1. 소멸된 경우 甲은 2028. 9. 1. 출원심사청구를 할 수 있다.
- ㄹ. 甲이 2025. 8. 1. 출원심사청구를 한 후, 심사관이 2026. 8. 1. 최초 거절이유통지(의견서 제출기한: 2026. 12. 1.)를 하였는데 甲이 2026. 10. 1. 출원을 취하한 경우, 甲은 이미 낸 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액을 청구에 의하여 반환받을 수 있다.

- ① ㄱ, ㄷ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 : ②

ㄱ. (옳음) 조문

특허법 제42조의2 제2항 : 특허출원인은 제1항 후단에 따라 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 보정을 하여야 한다.

[해설]

2024. 8. 1. 출원일로부터 1년 2월 : 2025. 10. 1.

2025. 6. 1. 제3자 심사청구통지일로부터 3월 : 2025. 9. 1.

빠른 날 : 2025. 9. 1.

ㄴ. (그름) 조문

특허법 제54조 제1항 : 조약에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제29조 및 제36조를 적용할 때에 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다.

특허법 제59조 제2항 : 누구든지 특허출원에 대하여 특허출원일로부터 3년 이내에 지식재산처장에게 출원심사의 청구를 할 수 있다.

[해설]

조약우선권주장의 경우 심사청구와 관련하여 출원일이 소급되지 않으므로, 2024. 8. 1.부터 3년인 2027. 8. 1.까지 심사청구를 할 수 있다.

참고)

국내우선권주장도 마찬가지임. (출원일 자체가 소급되는 분할출원, 분리출원, 변경출원과 다름)

ㄷ. (그름) 조문

특허법 제67조의3 제1항 제1호 : 특허출원인이 정당한 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일로부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다.

1. 제59조제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간

2. 제67조의2제1항에 따라 재심사의 청구를 할 수 있는 기간

[해설]

2028. 7. 1. 사유소멸일로부터 2월 : 2028. 9. 1.

2027. 8. 1. 기간만료일로부터 1년 : 2028. 8. 1.

빠른 날 : 2028. 8. 1.

ㄹ. (옳음) 조문

특허법 제84조 제1항 제5호의2 나목 : 납부된 특허료 및 수수료는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다.

5의2. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간 내에 특허출원을 취하하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액

나. 제5호다목에 따른 거절이유통지(제47조제1항제1호에 해당하는 경우로 한정한다) 후 의견서 제출기간 만료 전까지

9. 甲은 2024. 6. 1. 물건 A[발명 1] 및 물건 A를 생산하는 방법[발명 2]에 대하여 특허출원 X를 하였고, 乙은 2025. 6. 1. 부터 물건 A를 정당한 권원 없이 국내에서 업으로서 실시 중이다. 이에 甲은 특허법 제 65조(출원공개의 효과)제2항에 따른 청구권(이하 '청구권')을 행사하려고 한다. 다음 중 옳지 않은 것은? (물건 A는 특허법 제29조(특허요건)제1항 요건을 만족하고, 각 설명은 독립적이며, 요일은 판단하지 않음)
- ① 甲이 특허출원 X에 대하여 특허법 제61조(우선심사)제1호에 의한 우선심사신청을 하기 위해서는 특허출원 X가 출원공개되어 있어야 하고, 우선심사신청 전 또는 우선심사신청과 동시에 출원심사청구를 하여야 한다.
 - ② 甲의 특허출원 X가 2025. 12. 1. 출원공개되었고, 甲의 출원공개된 발명임을 乙이 2025. 12. 15. 알았으며, 甲이 乙에게 특허출원된 발명임을 기재한 서면 경고장을 2026. 1. 1. 발송하여 2026. 1. 15. 송달된 경우, 甲의 청구권은 2025. 12. 15. 부터 발생한다.
 - ③ 甲의 특허출원 X가 2025. 12. 1. 출원공개되었고, 설정등록된 후 그 특허가 조약을 위반하여 특허법 제 133조(특허의 무효심판)에 따른 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 甲의 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다.
 - ④ 甲의 청구권이 적법하게 발생하였고, 특허출원 X가 2026. 6. 1. 설정등록된 경우 甲은 乙에게 2029. 6. 1. 까지 청구권을 행사하여야 한다.
 - ⑤ 甲이 乙에게 청구권을 적법하게 행사하는 경우, 乙의 물건 A는 甲의 [발명 2]에 의하여 생산된 것으로 추정되지만, 乙의 과실은 추정되지 않는다.

정답 : ③

① (옳음) 조문, 심사기준

특허법 제61조 제1호 : 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원에 대해서는 심사관에게 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.

1. 제64조에 따른 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업(業)으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우
심사기준 : 우선심사는 심사청구가 되어 있는 출원을 대상으로 하므로 우선심사 신청인은 우선심사 신청전 또는 우선심사 신청과 동시에 심사청구를 하여야 한다.

② (옳음) 조문

특허법 제65조 제2항 : 특허출원인은 제1항에 따른 경고를 받거나 제64조에 따라 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.

[해설]

안 날 : 2025. 12. 15.

경고를 받은 날 : 2026. 1. 15.

빠른 날 : 2025. 12. 15.

③ (그름) 조문

특허법 제65조 제6항 : 제64조에 따른 출원공개 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2항에 따른 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 경우
2. 특허출원에 대하여 제62조에 따른 특허거절결정이 확정된 경우
3. 제132조의13제1항에 따른 특허취소결정이 확정된 경우
4. 제133조에 따른 특허를 무효로 한다는 심결(같은 조 제1항제4호에 따른 경우는 제외한다)이 확정된 경우

특허법 제133조 제1항 제4호 : 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.

4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우

[해설] 후발적 무효사유로 무효심결이 확정된 경우 보상금 청구권에 영향이 없다.

④ (옳음에매) 조문

특허법 제65조 제5항 : 제2항에 따른 청구권을 행사하는 경우에는 제127조·제129조·제132조 및 「민법」 제760조·제766조를 준용한다. 이 경우 「민법」 제766조제1항 중 “피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날”은 “해당 특허권의 설정등록일”로 본다.

[해설]

단기소멸시효가 적용되는 경우 : 2026. 6. 1. 설정등록일로부터 3년 2029. 6. 1.

다만, 장기소멸시효가 적용되는 경우 이와 달라질 여지가 있다.

⑤ (옳음) 조문

특허법 제65조 제5항 : 제2항에 따른 청구권을 행사하는 경우에는 제127조·제129조·제132조 및 「민법」 제760조·제766조를 준용한다.

[해설] 생산방법의 추정은 준용되나(특허법 제129조), 과실의 추정은 준용되지 않는다(특허법 제130조). B의 물건 A는 A의 [발명 2(물건 A를 생산하는 방법)]에 의하여 생산된 것으로 추정되지만, B의 과실은 추정되지 않는다.

10. 특허법상 법정실시권에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 특허법 제103조(선사용에 의한 통상실시권)에 따른 통상실시권을 가진 자는 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

ㄴ. 특허법 제103조의2(특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권)제1항에 따른 통상실시권을 가진 자는 이전등록된 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

ㄷ. 특허법 제104조(무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권)제1항에 따른 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

ㄹ. 특허법 제183조(재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권)제1항에 따른 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

ㅁ. 특허법 제182조(재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권)에 따라 성립한 통상실시권은 등록하지 않으면 그 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서 그 효력이 발생하지 않는다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄴ, ㅁ
- ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

정답 : ④

ㄱ. (그림) 조문

특허법 제103조 : 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

[해설] 특허법 제103조는 상당한 대가 지급 내용이 존재하지 않는다.

ㄴ. (옳음) 조문

특허법 제103조의2 제2항 : 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 이전등록된 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

ㄷ. (옳음) 조문

특허법 제104조 제2항 : 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

ㄹ. (옳음) 조문

특허법 제183조 : 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

	발10①	法81의3⑤	法103	法103의2	法104	法105	法122전	法122후	法182	法183
배경	직무발명	효력제한기간	선사용	이전등록	무효심결	디자인저촉	질권행사	대금분할	재심	재심
선의	-	요구	요구	요구	요구	-	-	-	요구	요구
사업	-	실시/준비	실시/준비	실시/준비	실시/준비	-	실시	실시	실시/준비	실시/준비
범위	-	발명/사업	발명/사업	발명/사업	발명/사업	원권리	-	-	발명/사업	발명/사업
대가	무상	유상	무상	유상	유상	다:무상 / 살:유상	유상	유상	무상	유상
동의	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 무상 : 직선디후 (직무발명 통상실시권(발10①), 선사용권(法103), 디자인권 존속기간만료 통상실시권(法105), 후용권(法182))

ㅁ. (그림) 판례

특허법 제118조 제2항 : 제81조의3제5항, 제103조부터 제105조까지, 제122조, 제182조, 제183조 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권은 등록이 없더라도 제1항에 따른 효력이 발생한다.

[해설] 법정실시권은 법문상 요건이 충족되면 등록이 없더라도 효력이 발생한다.

11. 특허법상 실시권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 특허권자가 업으로 실시할 수 있는 전(全)범위를 전용실시권자에게 허락하는 것도 가능하다.
- ② 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.
- ③ 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않은 경우, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 업으로서 실시하더라도 특허권자에 대하여 특허권침해가 성립하는 것은 아니다.
- ④ 특허법 제89조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장)에 따른 특허권 존속기간의 연장등록을 받는 데 필요한 허가등을 신청할 수 있는 자의 범위에 전용실시권자는 포함되지 않는다.
- ⑤ 전용실시권을 실시사업(實施事業)과 함께 이전하는 경우 전용실시권자는 특허권자의 동의를 받지 않아도 전용실시권을 이전할 수 있다.

정답 : ④

① (옳음) 조문

특허법 제100조 제1항 : 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다.

[해설] 특허법 제100조 제1항은 전용실시권을 설정할 수 있는 범위에 대해 아무런 제한을 두고 있지 않다. 따라서, 특허권자가 업으로 실시할 수 있는 전(全)범위를 전용실시권자에게 허락하는 것도 가능하다.

② (옳음) 판례

대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결 : 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.

③ (옳음) 판례

대법원 2013. 1. 24. 선고 2011도4645 판결 : 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.

④ (그림) 조문

특허법 제91조 : 심사관은 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다.

2. 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조제1항에 따른 허가등을 받지 아니한 경우

참고) 특허법 제91조 각호 : 주체 구별

2. [허가등의 주체] → 실시 주체 관련 : 특허권자, 전용실시권자, 등록 통상실시권자

4. [출원의 주체] → 권리 주체 관련 : 특허권자

⑤ (옳음) 판례

특허법 제100조 제3항 : 전용실시권자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 이 전할 수 있다.

1. 전용실시권을 실시사업(實施事業)과 함께 이전하는 경우

2. 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우

12. 특허법상 특허권자의 보호에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 특허가 방법 발명인 경우에 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.
- ② 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.
- ③ 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다.
- ④ 특허권 침해소송에서 손해액의 산정에 반드시 필요한 자료라는 이유로 법원이 피고에게 자료의 제출을 명한 경우, 그 자료가 특허법 제132조(자료의 제출)에 따른 '영업비밀'에 해당한다면 피고는 그 자료의 제출을 거절할 수 있다.
- ⑤ 특허권 등의 침해로 인한 손해액의 추정에 관한 특허법 제128조(손해배상청구권 등) 제2항에서 말하는 이익은 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없으나, 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 충분하다.

정답 : ④

① (옳음) 조문

특허법 제127조 제2호 : 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

② (옳음) 조문

특허법 제132조 제1항 : 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다.

특허법 제132조 제4항 : 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

③ (옳음) 판례

대법원 2005. 5. 27. 선고 2003후182 판결 : 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었다도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다.

④ (그름) 판례

특허법 제132조 제3항 : 제1항에 따라 제출되어야 할 자료가 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제1항 단서에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다.

해설 : 특허권 침해소송에서 손해액의 산정에 반드시 필요한 자료라는 이유로 법원이 피고에게 자료의 제출을 명한 경우, 그 자료가 특허법 제132조(자료의 제출)에 따른 '영업비밀'에 해당한다면 피고는 그 자료의 제출을 거절할 수 없다.

⑤ (옳음에매) 판례

대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결 : 특허권 등의 침해로 인한 손해액의 추정에 관한 특허법 제128조 제4항에서 말하는 이익은 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없으나, 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 영업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 충분하다.

[해설] 특허법 제128조 제2항에서 말하는 이익(액)은 특허권자의 단위수량당 이익(액)이다.

13. 특허법상 특허취소신청에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 심판장은 특허취소신청에 대한 결정이 있는 때에는 그 결정의 등본을 특허취소신청인, 특허권자 및 참가인에게 송달하여야 하지만, 그 특허취소신청에 대한 심리에 참가 신청하였으나 그 신청이 거부된 자에게는 송달할 필요가 없다.
- ② 특허취소신청을 심리하여 결정하는 합의체는 부적법한 특허취소신청으로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 특허권자에게 특허취소신청서의 부분을 송달하지 아니하고 결정으로 그 특허취소신청을 각하할 수 있으며, 이러한 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다.
- ③ 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 특허취소신청을 할 수 있다.
- ④ 특허취소신청에 관한 심리는 서면으로 한다.
- ⑤ 심판장은 특허취소신청이 있으면 그 사실을 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다.

정답 : ①

① (그름) 조문

특허법 제132조의14 제2항 : 심판장은 특허취소신청에 대한 결정이 있는 때에는 그 결정의 등본을 특허취소신청인, 특허권자, 참가인 및 그 특허취소신청에 대한 심리에 참가를 신청하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다.

[해설] 특허취소신청에 대한 심리에 참가를 신청하였으나 그 신청이 거부된 자에게도 송달하여야 한다.

② (옳음) 조문

특허법 제132조의6 제1항 : 제132조의7제1항에 따른 합의체는 부적법한 특허취소신청으로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 제132조의4제3항에도 불구하고 특허권자에게 특허취소신청서의 부분을 송달하지 아니하고, 결정으로 그 특허취소신청을 각하할 수 있다.

특허법 제132조의6 제2항 : 제1항에 따른 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다.

③ (옳음) 조문

특허법 제132조의2 제1항 : 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 특허취소신청을 할 수 있다.

④ (옳음) 조문

특허법 제132조의8 : 특허취소신청에 관한 심리는 서면으로 한다.

⑤ (옳음) 조문

특허법 제132조의4 제4항 : 심판장은 특허취소신청이 있으면 그 사실을 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다.

14. 특허법상 무효심판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 무효사유에 관한 증명 책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있다.
- ② 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 하며, 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것이 허용된다.
- ③ 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리 존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말한다.
- ④ 특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도, 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다.
- ⑤ 동일한 특허발명에 대하여 정정심판 사건이 특허심판원에 계속 중에 있다는 이유로 상고심에 계속 중인 그 특허발명에 관한 특허무효심결에 대한 취소소송의 심리를 중단하여야 하는 것은 아니다.

정답 : ②

① (옳음) 판례

대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결 : 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있다.

② (그림) 판례

대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 : 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.

[해설] 일사부재리 위반 각하심결의 위법성은 심결 시를 기준으로 동일사실 동일증거인지 여부를 통해 판단하기 때문에 심결취소소송에서 제출된 새로운 무효사유는 일사부재리 각하심결의 위법성 판단과 무관하므로, 허용되지 않는다.

③ (옳음) 판례

대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결 : 특허법 제133조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리 존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에 는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다.

④ (옳음) 판례

대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2432 판결 : 특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다.

⑤ (옳음) 판례

대법원 2007. 11. 30. 선고 2007후3394 판결 : 동일한 특허발명에 대하여 정정심판 사건이 특허심판원에 계속 중에 있다는 이유로 상고심에 계속 중인 그 특허발명에 관한 특허무효심결에 대한 취소소송의 심리를 중단하여야 하는 것도 아니[다.]

15. 특허법상 권리범위 확인심판에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구 범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있을 필요는 없고 구성요소 중 일부만 포함되어 있어도 된다.
- ② 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고, 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하는 것은 원칙적으로 허용되지만, 확장하는 것은 허용되지 않는다고 보아야 한다.
- ③ 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) 제1항에서 정한 공지예외 규정을 적용받아 특허를 받은 특허발명의 경우 확인대상발명이 그 특허권의 권리범위에 속하는지를 판단할 때에는 자유실시 기술 주장, 즉 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지예외 규정의 적용 근거가 된 공지기술로부터 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있어 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 주장은 허용된다고 보아야 한다.
- ④ 확인대상 발명의 설명서와 도면에는 특허발명의 구성요소에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 명확하게 기재하여야 하며, 확인대상 발명의 특징을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재해야 한다.
- ⑤ 소극적 권리범위 확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 확인대상 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 확인대상 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제될 수 있을 뿐이다.

정답 : ⑤

① (그림) 판례

대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 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.

대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결 : 등록고안의 등록청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 등록고안과 대비되는 확인대상고안이 등록고안의 등록청구범위의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상고안은 등록고안의 권리범위에 속하지 아니하고(대법원 2001. 9. 7. 선고 99후1584 판결 참조). 등록고안의 등록청구범위의 청구항에 기재된 구성요소는 모두 그 등록고안의 구성에 없어서는 아니되는 필수적 구성요소로 보아야 하므로(신용신안법 제9조 제4항 제3호, 신용신안법 제42조, 특허법 제97조), 구성요소 중 일부만 권리행사의 단계에서 등록고안에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 등록청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.

[해설] 구성요소 중 일부만 포함되어 있으면 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 없다.

② (그림) 판례

대법원 2020. 1. 30. 선고 2017다227516 판결 : 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.

[해설] 보호범위 해석 시(등록 후), 제한해석은 원칙적으로 허용되지 않고 예외적으로 허용된다(명백 불합리 : 제한해석). 확장해석은 원칙적으로 허용되지 않고 예외적으로 허용된다(균등론 : 확장해석).

③ (그림) 판례

대법원 2025. 6. 26. 선고 2023후11562 판결 : 공지예외 규정을 적용받아 특허를 받은 특허발명의 경우 확인대상 발명이 그 특허권의 권리범위에 속하는지를 판단할 때에는 자유실시기술 주장 즉, '발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지예외 규정의 적용 근거가 된 공지기술로부터 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있어 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다.'는 주장은 허용되지 않는다고 보아야 한다.

[해설] 공지예외 적용대상인 선행기술에 근거하여 자유기술의 항변은 허용되지 않는다.

④ (그림) 판례

대법원 2025. 5. 15. 선고 2022후10746 판결 : 확인대상 발명의 설명서와 도면에는 특허발명의 구성요소에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 명확하게 기재하여야 한다. 확인대상 발명의 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다.

[해설] 확인대상 발명의 설명서와 도면에는 특허발명의 구성요소에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 명확하게 기재하여야 하며, 확인대상 발명의 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다.

⑤ (움음) 판례

대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결 : 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상 발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.

16. 특허법상 소송에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 정부가 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요에 의하여 특허권을 수용한 경우, 그 보상금에 관한 소송에서 해당 특허권에 대한 통상실시권자는 피고가 될 수 없다.
- ② 특허침해소송에서 피고가 제조하는 제품(침해대상제품)이 어떤 구성요소를 가지고 있는지와는 달리, 심결취소소송에서 특허발명의 진보성 판단에 제공되는 선행발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 주요사실로서 자백의 대상이 되지 않는다.
- ③ 법원은 특허법 제136조(정정심판)에 따른 심결에 대한 소에 관하여 소송절차가 완결되었을 때에는 지체 없이 그 사건에 대한 각 심급(審級)의 재판서 정본을 특허심판원장에게 보내야 한다.
- ④ 동일한 특허권에 관하여 甲과 乙이 공동으로 특허무효심판을 청구하여 승소한 경우, 특허권자 丙이 甲을 상대로 제기한 심결취소소송에서 제소기간이 도과한 이후 丙은 소송 중 乙을 당사자로 추가할 수 없다.
- ⑤ 특허법 제138조(통상실시권 허락의 심판)에 따른 심결을 받은 자가 통상실시권 허락에 관한 대가에 불복하는 경우, 그 심결 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 소송을 제기하여야 하고 이 불변기간에 대하여 심판장은 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 부가기간을 정할 수 있다.

정답 : ④

① (그림) 조문

특허법 제106조의2 : 정부는 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 실시하게 할 수 있다.

특허법 제191조 제2호 : 제190조에 따른 소송에서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 피고로 하여야 한다.

2. 제106조제3항 및 제106조의2제3항에 따른 보상금에 대해서는 보상금을 지급하여야 하는 중앙행정기관의 장, 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자

[해설] 정부가 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요에 의하여 특허권을 수용한 경우, 그 보상금에 관한 소송에서 해당 특허권에 대한 통상실시권자는 피고가 될 수 있다.

② (그림) 판례

대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751(본소) 판결 : 특허침해소송에서 상대방이 제조하는 제품(이하 '침해대상제품'이라 한다)이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다.

대법원 2006. 8. 24. 선고 2004후905 판결 : 행정소송의 일종인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되어 주요사실에 대해서는 당사자의 불리한 진술인 자백이 성립하는바, 특허발명의 진보성 판단에 제공되는 선행발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 주요사실로서 당사자의 자백의 대상이 된다.

[해설] 특허침해소송에서 피고가 제조하는 제품(침해대상제품)이 어떤 구성요소를 가지고 있는지와 마찬가지로, 심결취소소송에서 특허발명의 진보성 판단에 제공되는 선행발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 주요사실로서 자백의 대상이 된다.

③ (그림) 조문

특허법 제188조 제2항 : 법원은 제187조 단서에 따른 소에 관하여 소송절차가 완결되었을 때에는 지체 없이 그 사건에 대한 각 심급(審級)의 재판서 정보를 특허심판원장에게 보내야 한다.

특허법 제187조 : 제186조제1항에 따라 소를 제기하는 경우에는 지식재산처장을 피고로 하여야 한다. 다만, 제133조제1항, 제134조제1항·제2항, 제135조제1항·제2항, 제137조제1항 또는 제138조제1항·제3항에 따른 심판 또는 그 재심의 심결에 대한 소를 제기하는 경우에는 그 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다.

[해설] 특허법 제187조 단서는 당사자제 심판이다. 당사자제 심판과 달리, 결정계 심판의 경우 지식재산처장이 피고이므로 굳이 정보를 특허심판원장에게 보낼 필요가 없다.

④ (옳음) 판례

대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후1510 판결 : 이른바 고유필수적 공동소송이 아닌 사건에서 소송 도중에 당사자를 추가하는 것은 허용될 수 없다 할 것인데, 동일한 특허권에 관하여 2인 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하여 승소한 경우에 그 특허권자가 제기할 심결취소소송은 심판청구인 전원을 상대로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없으므로, 고유필수적 공동소송이 아닌 이 사건에서 당사자의 변경을 가져오는 당사자추가신청은 명목이 어떻든 간에 부적법하여 허용될 수 없다.

⑤ (그림) 조문

특허법 제190조 제1항 : 제41조제3항·제4항, 제106조제3항, 제106조의2제3항, 제110조제2항제2호 및 제138조제4항에 따른 보상금 및 대가에 대하여 심결·결정 또는 재정을 받은 자가 그 보상금 또는 대가에 불복할 때에는 법원에 소송을 제기할 수 있다.

특허법 제190조 제2항 : 제1항에 따른 소송은 심결·결정 또는 재정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다.

특허법 제190조 제3항 : 제2항에 따른 기간은 불변기간으로 한다.

[해설] 특허법은 보상금 또는 대가에 관한 불복의 소에 대하여 부가기간에 관한 규정을 두고 있지 않다.

참고) 심결취소소송 부가기간

특허법 제186조 제5항 : 심판장은 주소 또는 거소가 멀리 떨어진 곳에 있거나 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 제4항의 불변기간에 대하여 부가기간을 정할 수 있다.

17. 특허법상 심결취소소송에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출 통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하지 않다.
- ② 특허법 제186조(심결 등에 대한 소)에 따른 심결취소결정 또는 심결에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 하며, 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다.
- ③ 특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 특허취소결정이나 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다.
- ④ 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 지식재산처장(舊특허청장)은 거절결정의 이유 외에도 심사나 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 사유 및 이와 주요한 취지가 부합하는 사유를 해당 심결의 결론을 정당하게 하는 사유로 주장할 수 있고 심결취소소송의 법원은 이를 심리·판단하여 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다.
- ⑤ 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.

정답 : ①

① (그림) 판례

대법원 2019. 7. 25. 선고 2018후12004 판결 : 실용신안법 제33조에서 준용하는 특허법 제136조 제6항은 정정심판에서 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여함으로써 정정심판청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지한다는 공익상의 요구에 기인하는 강행규정이다. 따라서 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출 통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하다.

[해설] 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출 통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하다.

② (옳음) 조문

특허법 제186조 제1항 : 특허취소결정 또는 심결에 대한 소 및 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다.

특허법 제186조 제3항 : 제1항에 따른 소는 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다.

③ (옳음) 조문

특허법 제186조 제6항 : 특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 특허취소결정이나 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다.

④ (옳음) 판례

대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 : 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이다.

⑤ (옳음) 판례

대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결 : 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 우선발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.

18. 특허법상 특허협력조약에 따른 국제출원에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국제출원을 하려는 자는 국어, 영어 또는 일본어로 작성한 출원서와 발명의 설명·청구범위·도면 및 요약서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.
- ② '일본에 주소를 가진' 일본인 B가 '국내에 영업소를 가진' 미국인 A와 공동으로 국제출원하는 경우, 미국인 A를 대표자로 하여 출원하지 않으면 일본인 B는 국제출원을 할 수 있는 자에 해당하지 않는다.
- ③ 2인 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우 특허법 제192조(국제출원을 할 수 있는 자)부터 제196조(취하된 것으로 보는 국제출원 등)까지 및 제198조(수수료)에 따른 절차를 대리인에 의하여 밟으려는 자는 반드시 변리사를 대리인으로 하여야 한다.
- ④ 지식재산처장은 국제출원이 지식재산처에 도달한 날을 특허협력조약 제11조의 국제출원일로 인정하여야 한다. 다만, 출원인의 성명이나 명칭을 잘못 적은 경우 지식재산처장은 기간을 정하여 서면으로 절차를 보완할 것을 명하여야 한다.
- ⑤ 국제출원에 관하여 내야 할 수수료의 일부를 지식재산처장이 정한 기간에 내지 아니하여 특허협력조약 제14조(3)(b)에 해당하게 된 경우에는 수수료를 내지 아니한 지정국의 지정은 취하된 것으로 보며, 지식재산처장은 그 사실을 출원인에게 알려야 한다.

정답 : ⑤

① (그림) 조문

특허법 제193조 제1항 : 국제출원을 하려는 자는 총리령으로 정하는 언어로 작성한 출원서와 발명의 설명· 청구범위· 필요한 도면 및 요약서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

[해설] 도면 → 필요한 도면

② (그림) 조문

특허법 제192조 : 지식재산처장에게 국제출원을 할 수 있는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.

1. 대한민국 국민
2. 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인
3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 자가 아닌 자로서 제1호 또는 제2호에 해당하는 자를 대표자로 하여 국제출원을 하는 자
4. 총리령으로 정하는 요건에 해당하는 자

특허법 시행규칙 제90조 : 법 제192조제4호에서 “총리령이 정하는 요건에 해당하는 자”란 같은 조 제1호부터 제3호까지에 해당하는 자가 아닌 자로서 1명 이상의 대한민국 국민이나 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인과 공동으로 국제출원하는 자를 말한다.

[해설] 특허법 제192조는 PCT에 의하여 원활한 절차 진행을 위해, 국제출원인에 내국인 또는 재내자가 반드시 포함되어 있을 것을 요구하는 규정이다. 즉, 국제출원인이 재외자 중 외국인으로만 이루어진 경우 대한민국 지식재산처에 국제출원을 할 수 없다. '일본에 주소를 가진' 일본인 B가 '국내에 영업소를 가진' 미국인 A와 공동으로 국제출원하는 경우, 미국인 A를 대표자로 하여 출원하지 않으면 특허법 제194조 제3호에 해당하지만 제4호에 해당하여 일본인 B는 국제출원을 할 수 있는 자에 해당한다.

참고) 대표자 지정

특허법 제197조 제2항 : 2인 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 출원인이 대표자를 정하지 아니한 경우에는 총리령으로 정하는 방법에 따라 대표자를 정할 수 있다.

특허법 시행규칙 제106조의4 : 법 제197조제2항의 규정에 의한 출원인의 대표자지정은 법 제192조제1호 또는 제2호에 해당하는 출원인중 첫번째로 기재되어 있는 자로 한다.

즉, '일본에 주소를 가진' 일본인 B가 '국내에 영업소를 가진' 미국인 A와 공동으로 국제출원하는 경우, 미국인 A를 대표자로 하여 출원하지 않더라도 특허법 제197조 제2항에 따라 미국인 A를 대표자로 정할 수 있다.

③ (그림) 조문

특허법 제197조 제3항 : 제1항의 절차를 대리인에 의하여 밟으려는 자는 제3조에 따른 법정대리인을 제외하고는 변리사를 대리인으로 하여야 한다.

[해설] 반드시 변리사를 대리인으로 하여야 하는 것은 아니다.

④ (그림) 조문

특허법 제194조 제1항 제4호 : 지식재산처장은 국제출원이 지식재산처에 도달한 날을 「특허협력조약」 제11조의 국제출원일(이하 “국제출원일”이라 한다)로 인정하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 제193조제2항제1호·제2호에 따른 사항 및 출원인의 성명이나 명칭을 적지 아니한 경우

[해설] 출원인의 성명이나 명칭을 적지 않은 경우 지식재산처장은 기간을 정하여 서면으로 절차를 보완할 것을 명하여야 하나, 출원인의 성명이나 명칭을 잘못 적은 경우 지식재산처장은 기간을 정하여 서면으로 절차를 보완할 것은 아니다.

참고)

출원인의 성명이나 명칭을 잘못 적은 경우 방식위반을 이유로 보정명령이 가능하다. (특허법 제195조 제4호)

⑤ (옳음) 조문

특허법 제196조 제2항 : 국제출원에 관하여 내야 할 수수료의 일부를 총리령으로 정하는 기간에 내지 아니하여 「특허협력조약」 제14조(3)(b)에 해당하게 된 경우에는 수수료를 내지 아니한 지정국의 지정은 취하된 것으로 본다.

특허법 제196조 제3항 : 지식재산처장은 제1항 및 제2항에 따라 국제출원 또는 지정국의 일부가 취하된 것으로 보는 경우에는 그 사실을 출원인에게 알려야 한다.

19. 실용신안제도에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 실용신안등록출원일은 명세서 및 도면을 첨부한 실용신안등록출원서가 지식재산처장에게 도달한 날로 하며, 이 경우 명세서에 고안의 설명은 적지 아니할 수 있으나, 청구범위는 적어야 한다.
- ② 지식재산처장은 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차산업혁명과 관련된 기술을 활용한 실용신안등록출원에 대해서는 심사관에게 다른 실용신안등록출원에 우선하여 심사하게 할 수 없다.
- ③ 누구든지 실용신안권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 실용신안등록이 실용신안법 제7조(선출원) 제1항의 규정에 위반된 경우에는 지식재산처장에게 실용신안등록취소신청을 할 수 있다.
- ④ 실용신안등록출원인은 실용신안등록출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에 실용신안법 제8조의2(실용신안등록출원일 등)에서 정한 기간까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 하며, 이러한 보정을 하지 아니한 경우에는 해당 기한이 되는 날에 그 실용신안등록출원을 취소한 것으로 본다.
- ⑤ 국제실용신안등록출원의 출원인은 국제출원일에 제출한 국제출원이 도면을 포함하지 아니한 경우에는 기준일까지 도면을 제출해야 하며, 기준일까지 도면의 제출이 없는 경우에 지식재산처장은 기간을 정하여 도면의 제출을 명할 수 있고, 도면의 제출 명령을 받은 자가 그 지정된 기간에 도면을 제출하지 아니한 경우에는 그 국제실용신안등록출원을 포기한 것으로 본다.

정답 : ②

① (그림) 조문

실용신안법 제8조의2 제1항 : 실용신안등록출원일은 명세서 및 도면을 첨부한 실용신안등록출원서가 지식재산처장에게 도달한 날로 한다. 이 경우 명세서에 청구범위는 적지 아니할 수 있으나, 고안의 설명은 적어야 한다.

[해설] 고안의 설명 (-) 청구범위

② (옳음) 조문, 심사기준

실용신안법 제15조 : 실용신안등록출원의 심사·결정에 관하여는 「특허법」 제57조, 제58조, 제58조의2, 제60조, 제61조, 제63조의2, 제63조의3, 제64조부터 제66조까지, 제66조의2, 제66조의3, 제67조, 제67조의2, 제67조의3, 제68조 및 제78조를 준용한다.

특허법 제61조 제2호 : 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원에 대해서는 심사관에게 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.

2. 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우

특허법 시행령 제9조 제2호의2 : 법 제61조제2호에서 “대통령령으로 정하는 특허출원”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 지식재산처장이 정하는 특허출원을 말한다.

2의2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원

심사기준 : 4차 산업혁명 기술과 관련된 기술을 활용한 특허출원으로서 4차 산업혁명 관련 新특허분류에 해당하는 특허출원을 대상으로 하며, 실용신안등록출원은 그 대상이 되지 않는다.

[해설] 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원은 우선심사 대상이며, 실용신안법은 특허법 제61조(우선심사)를 준용한다. 다만, 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 실용신안등록출원은 우선심사 대상이 아니다.

③ (그림) 조문

실용신안법 제30조의2 제1항 : 누구든지 실용신안권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 실용신안등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 실용신안등록취소신청을 할 수 있다.

[해설] 지식재산처장 -> 특허심판원장

④ (그림) 판례

실용신안법 제8조의2 제2항 : 실용신안등록출원인은 제1항 후단에 따라 실용신안등록출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 제15조에 따라 준용되는 「특허법」 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제15조에 따라 준용되는 「특허법」 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제15조에 따라 준용되는 「특허법」 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 보정을 하여야 한다.

실용신안법 제8조의2 제3항 : 실용신안등록출원인이 제2항에 따른 보정을 하지 아니한 경우에는 제2항에 따른 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 실용신안등록출원을 취하한 것으로 본다.

[해설] 해당 기한이 되는 날 -> 해당 기한이 되는 날의 다음 날

⑤ (그림) 조문

실용신안법 제36조 제1항 : 국제실용신안등록출원의 출원인은 국제출원일에 제출한 국제출원이 도면을 포함하지 아니한 경우에는 기준일까지 도면(도면에 관한 간단한 설명을 포함한다)을 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

실용신안법 제36조 제2항 : 지식재산처장은 기준일까지 제1항에 따른 도면의 제출이 없는 경우에는 국제실용신안등록출원의 출원인에게 기간을 정하여 도면의 제출을 명할 수 있다. 기준일까지 제35조제1항 또는 제3항에 따른 도면의 국어 번역문의 제출이 없는 경우에도 또한 같다.

실용신안법 제36조 제3항 : 지식재산처장은 제2항에 따른 도면의 제출명령을 받은 자가 그 지정된 기간에 도면을 제출하지 아니한 경우에는 그 국제실용신안등록출원을 무효로 할 수 있다.

[해설] 포기한 것으로 본다. -> 무효로 할 수 있다.

20. 다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 특허법 제127조(침해로 보는 행위) 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미하지만, 이러한 생산이 외국에서 일어나고 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립될 수 있다.

ㄴ. 침해제품 등이 특허발명을 이용하는 경우에는 특허발명에 대한 특허권 침해에 해당하는데, 이러한 이용관계는 침해제품 등이 특허발명의 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 침해제품 등이 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 침해제품 등 내에서 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립한다.

ㄷ. 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 이와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용 효과를 구현할 수 있는 경우에는 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 볼 수 있다.

ㄹ. 특허권침해소송에서 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.

ㅁ. 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 있다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄹ, ㅁ
- ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
- ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

정답 : ③

ㄱ. (그림) 판례

대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 : 특허법 제127조 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다.

특허법 제127조(침해로 보는 행위) 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미하지만, 이러한 생산이 외국에서 일어나고 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립될 수 있다.

[해설] 특허법 제127조 제1호에 '수출'이 도입되었다. 따라서, 간접침해 성립 가부에 대해서는 논의가 더 필요하지만, 이것과 별개로 지문의 전단과 후단은 서로 모순이다.

ㄴ. (울음) 판례

대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799 : 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기에서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다.

ㄷ. (울음) 판례

대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799 : 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 거쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용 효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.

ㄹ. (울음) 판례

대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 : 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

ㅁ. (그림애매) 판례

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 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결 : 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다.

[해설] 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다.