

머/리/말

준특허법 제7판 제2차 추록 및 정오표입니다.

2페이지부터 제1차 추록 및 정오표 시작됩니다.

5페이지부터 제2차 추록 및 정오표 시작됩니다.

취소선은 삭제, 밑줄은 추가를 의미합니다.

2024년 3월

박 형 준 드림

제1차 추록 및 정오표

p.67 -> 각주 183) 오기 수정 (내적부가 -> 외적부가)

협의제에서의 동일

1-2. 상위개념과 하위개념

(2) 심사기준 - 양방향 테스트

양 발명을 이일출원으로 가정하여, 양 발명의 출원순서를 바꿔도 양 발명이 모두 동일하다고 판단되는 경우에 동일한 것으로 본다.¹⁾

p.106 -> 본문 오기 수정 (문장 오류 수정)

다른 거절이유 관련 判例

1. 제시하는 인용문헌이 다른 경우 - 원칙

대법원 判例는 진보성 위반이라도, 인용발명이 달라진 이상 인용발명이 다른 경우에는 달리 특별한 사정이 없는 한 거절이유도 다른 것으로 보아야 할 것이어서, 비록 거절결정 이유와 거절결정불복심판 심결 이유의 요지가 다 같아 발명의 양자는 그 주지에 있어서 서로 부합하지 않는다고 한 바 있다. (98후515)

1) 양방향 테스트 예시 ⓘ

동일자 출원발명 : 상위개념 발명 (X) / 하위개념 발명 (Y)

선출원	후출원	동일 여부
Y	X	○
X	Y	△
△ 설명	If 내적부가 관계 (X=A, Y=a), If 구체적 개시 ○ → 협의제에서 동일 ○ / If 구체적 개시 X → 협의제에서 동일 X If 내적인적부가 관계 (X=A, Y=A+B), If 광의의 동일 ○ → 협의제에서 동일 ○ / If 광의의 동일 X → 협의제에서 동일 X	

p.219 -> 편집상 오류 삭제 (민법 제278조 +@ 기능 -> 삭제)

정정의 재항변  민법 제278조 +@ 기능

p.48 -> 오기 정정 (공개로 해야 할 필요성 -> 비공개로 해야 할 필요성)

IV. 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능 - 法 제29조 제1항 제2호 후단

1. 의의

(3) 예시

유튜브²⁾, 네이버 블로그 등

2) 유튜브 동영상

특허법원 **判例**는 ① 유튜브에 일단 동영상을 업로드한 후 동영상의 일부를 삭제하거나 조명, 색상을 수정하는 등의 편집을 할 수 있으나, 동영상 자체를 교체하는 경우 새로운 URL이 부여되므로 기존 URL 및 게시일의 변경 없이 동영상을 교체할 수 없는 사실을 인정할 수 있고, ② 유튜브에 동영상을 업로드할 때 일반인들이 동영상을 열람하지 못하도록 비공개로 설정할 수 있는 사실이 인정되기는 하나, 게시 이후 동영상의 조회수, 비공개로 해야 할 필요성이 있는 부분이 전혀 없는 점 등에 비추어 업로드 당시부터 일반인들이 자유롭게 열람할 수 있도록 공개 상태로 설정되어 있었다고 봄이 타당하다고 한 바 있다. (2017허1519)

제2차 추록 및 정오표

3. 효과

- ② (②) [존속기간 특례] 특허권 존속기간 만료일을 무권리자 출원일의 다음날로부터 기산한다. (法 제88조 제2항)

II. 우선심사

1-1. 우선심사사유 기밀 문재 2018년

(2) 긴급처리 필요 - 法 제61조 제2호

- ① 출원인의 이익, 공공의 이익을 도모하고, 산업정책상 인정되며, ② 습 제9조 각호에 해당하여야 한다.³⁾

3) 습 제9조 각호 ✓

방위산업분야기술(1호), 녹색기술(2호), 4차산업혁명기술(2호의2), 반도체등특허청장공고첨단기술(2호의3), 수출촉진기술(3호), 국공립직무발명(4호), 벤처기업기술(5호), 기술혁신중소기업기술(5의2호), 직무발명 보상우수기업기술(5의3호), 지식재산 경영 인증 중소기업기술(5의4호), 국가연구개발사업기술(6호), 조약우선권주장기초출원(7호), 국제조사수행기술(7의2호), 출원인의 실시 또는 실시준비기술(8호), 삭제(9호), 특허심사하이웨이기술(10호), 전문조사기관 선행조사기술(11호), 65세 이상 또는 건강 노약자(12호).

p.73 -> 최신 판례 추가

제법발명의 경우

1. 용이 실시 요건 판단기준 @

2. 判例 ✓

대법원 判例는 물건을 생산하는 방법의 발명의 경우 그 발명의 '실시'란 물건을 생산하는 방법을 사용하는 등의 행위를 말하므로, 발명의 설명은 그 생산 방법을 사용할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 하고, 청구범위에 특정된 방법 전체의 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 기재가 없는 경우에는 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없다. (2020후10292)

3. 사안

p.403 -> 최신 판례 추가

4. 발명의 설명 기재 ☺ 法 제42조 제3항 제1호 +@ 가능

(1) 물건발명 3년 2021년 선고 10년 판례 2022년 < 물건 자체의 생산, 사용 + 효과 예측 → 충족 >

대법원 判例는 일반적인 물건발명처럼 특허법 제42조 제3항 제1호의 기재요건을 요구한 바 있다. (2017후1298)

(2) 제법발명 <2024년 선고> < 제법의 사용 불가 → 출결 >

대법원 判例는 일반적인 제법발명처럼 특허법 제42조 제3항 제1호의 기재요건을 요구한 바 있다. (2020후10292)

* 원문

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 등 참조).

물건을 생산하는 방법의 발명의 경우 그 발명의 '실시'란 물건을 생산하는 방법을 사용하는 등의 행위를 말하므로, 발명의 설명은 그 생산 방법을 사용할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 하고, 청구범위에 특정된 방법 전체의 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 기재가 없는 경우에는 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없다.

물건을 생산하는 방법의 발명이 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 파라미터 발명에 해당하는 경우, 파라미터의 정의나 기술적 의미, 특성값이나 변수의 측정방법·측정 조건 등 파라미터의 확인 수단 등을 고려할 때 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 파라미터로 특정된 생산 방법을 사용할 수 없다면 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다(대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결, 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결 등 참조).

p.233 -> 각주 4), 5) 2024년 개정 시행령 반영 (거불심청구기간 -> 포함)

1-2. 실체적 요건(法 제92조의4, 法 제134조 제2항) < 거절이유 + 무효사유 >

- ① [등록지연 요건] 출원일 후 4년 및 심사청구일 후 3년 중 늦은 날을 지나서 설정등록을 받아야 한다.
- ② [출원 요건] (i) 특허권자가 등록지연기간을 정해 연장등록출원을 하여야 한다. (ii) 다만, 출원인으로 인해 지연된 기간⁴⁾은 제외하여야 한다. (法 제92조의2 제2항⁵⁾)

4) 출원인으로 인해 지연된 기간 - 슈 제7조의2 ✓

- ① 의견서제출기간 / 단, 보정 없이 등록된 경우는 제외 / 단, 기간연장신청이 있는 경우에 그 기간은 포함.
- ② 재심사청구 시, 거절결정등본송달일로부터 특허여부결정일까지의 기간.
- ③ 특허결정등본송달일로부터 설정등록일(특허료 납부일)까지의 기간.
- ④ 한편, 거절결정불복심판청구 시, 거절결정등본송달일로부터 거절결정불복심판청구일까지의 기간은 해당 없음.

5) 연장가능기간 예시 📌

일자	내역
2016. 1. 1.	특허출원
2018. 1. 1.	심사청구
2019.10. 1.	의견제출통지
2019.12. 1.	기간연장신청 (2개월)
2020. 2. 1.	보정서 및 의견서 제출
2020. 8. 1.	특허거절결정등본 송달
2020. 8.31.	법정기간 연장 신청
2020. 9.30.	재심사 청구
2020.11. 1.	거절결정
2020.12. 1.	거절결정불복심판청구
2021. 8. 1.	거절결정불복심판청구 인용 심결
2021.10. 1.	특허결정등본 송달
2022. 1. 1.	특허료 납부(특허권 설정등록)

출원일부터 4년(2020.1.1.)보다 심사청구일부터 3년(2021.1.1.)이 늦어 기준일은 2021.1.1. 이고, 설정등록일(2022.1.1)까지의 기간은 365일이다. 한편, 거절이유통지로 인한 의견제출기간(123일, 2019.10.1.~2020.2.1.), 재심사청구로 인한 지연기간(92일, 2020.8.1.~2020.11.1.), 거절결정불복심판청구로 인한 지연기간(30일, 2020.11.~2020.12.1) 및 특허료납부로 인한 지연기간(92일, 2021.10.1.~2022.1.1)은 출원인으로 인하여 지연된 기간(123 + 92 + 30 + 92 = 337일)이다. 따라서, 연장등록가능기간은 365일에서 337일을 제외한 28일이다.

대략 사건도면 보충 해석 사건

1. 적법특정요건

2. 도면 보충 @ [p.300 97번 각주 참조]

3. 구체적인 判例 (택1)

(1) 청구원인으로서 적법특정요건이 문제되었던 사건 10대 판례 2020년 < 대략 사건 >

대법원 判例는 ① [적법특정요건] 확인대상발명은 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 하고, ② [종합적 고려] 다만, (i) 확인대상발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 (ii) 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 보아야 한다고 한 바 있다. (2017후2291)

(2) 청구취지로서 적법특정요건이 문제되었던 사건 1년 2023년 선고 < 작권심리 사건 >

대법원 判例는 확인대상발명의 특정 여부는 확인대상발명의 설명서와 도면을 일체로 파악하고 이를 종합적으로 고려하여 판단해야 하므로, (i) 확인대상발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 (ii) 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 특정된 것으로 보아야 한다. (2021후10725)

3. (1) -> 대략 사건

3. (2) -> 최신 판례

둘 다 적용되는 법리는 동일하지만, 상고심에서 판단되었던 부분이 다름. (전자 판례는 도면 보충 결과 청구원인으로서 적법특정요건이 충족되었다고 판단하였고, 전자 판례는 도면 보충 결과 청구취지로서 적법특정요건이 충족되었다고 판단하였음.)

심결취소소송 단계 - 심판단계에서 확인대상발명의 불특정성이 간과된 경우

0. 직권조사사항 @ <2024년 선고> < 직권심리 사건 >

대법원 判例는 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 심판의 적법요건으로서 법원의 직권조사사항이라 한다. (2003후656, 2017허3676, 2021후10725)

1. 확인대상발명 불특정 심리가부 <2024년 선고> 심리범위 무제한설 +@ 가능 < 직권심리 사건 >

대법원 判例는 원심이 이 사건 심결에서 판단되지 않은 사항인 확인대상발명의 특정 여부를 직권으로 심리·판단한 것에는 심결취소소송 심리범위에 관한 법리 오해 등의 잘못이 없다고 한 바 있다. (2021후10725)⁶⁾

2. 확인대상발명의 적법특정여부 @

3. 확인대상발명 불특정 주장가부

4. 확인대상발명 특정에 대한 자백가부

5. 보정을 통한 하자 치유 가부 < 6.4.3. 확인의 이익 파트 중복 >

6) 사건 요약 <2024년 선고>

① 특허심판원이 심결에서 확인대상 발명과 실시주장 발명이 동일하지 않아 확인의 이익이 없음을 이유로 원고의 심판청구를 각하를 하였고, ② 원심 특허법원은, 확인대상 발명과 실시주장 발명의 동일 여부에 관하여 판단하지 않은 채, 확인대상발명이 불특정되었으므로 심판청구가 부적법하다고 보아 심결을 유지하였고, ③ 상고심 대법원은, 원심이 이 사건 심결에서 판단되지 않은 사항인 확인대상 발명의 특정 여부를 직권으로 심리·판단한 것에는 잘못이 없으나, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 볼 때 확인대상 발명은 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 보아, 이와 달리 판단한 원심판결을 파기·환송함.