

PREFACE

준특허법 통합사례집(상) 제5판 제2차 추록 및 정오표입니다.

2페이지부터 제1차 추록 및 정오표 시작됩니다.

5페이지부터 제1차 추록 및 정오표 시작됩니다.

취소선은 삭제, 밑줄은 추가를 의미합니다.

2024년 3월
박 형 준 드림

제1차 추록 및 정요표

p.383 -> 오기 수정 (정정청구 -> 정정심판청구)

Ⅶ. 설문(4)

1. 무효심판 관련 조치

(4) 심결취소소송 계속 중 조치

2) 무효사유가 존재한다고 판단되는 경우

① 甲은 무효사유를 해소하는 정정심판청구를 한다(法 제136조).

p.384 -> 오기 수정 (丙이 -> 丙에게)

3. 독점적 통상실시권자 관련 조치

(2) 실시료 문제

① [금지급 실시료 부분 - 반환 불요] 甲은 특별한 사정이 없는 한 (독점적) 통상실시권자 丙에게 금지급 실시료를 반환할 의무가 없다(判例).

② [미지급 실시료 부분 - 청구 가능] 甲은 특별한 사정이 없는 한 (독점적) 통상실시권자 丙에게 미지급 실시료를 청구할 권리가 있다(判例).

p.66 -> 오기 수정 (공통 사실관계 -> +1년)

甲은 차량용 공조장치에 장착되는 이온 발생장치를 개발하여 20223년 8월 3일 자로 특허출원을 하였는데 출원시의 청구범위는 다음과 같다.

【청구범위】

위 특허출원에 대하여 심사관은 청구항 1 및 청구항 2에 기재된 발명이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 특허를 받을 수 없다는 취지의 의견제출통지서를 20234년 4월 30일자로 甲에게 발송하였다.

5. 丙 침해 여부

(2) 전용실시권 대항 관계

② 따라서, 丙이 실시하는 것은 戊의 전용실시권 침해에 해당하지 않는다. 丙의 통상실시권은 전용실시권자 戊에게도 그 효력이 발생한다.

제2차 추록 및 정오표

p.391 -> 오기 수정

Ⅲ. 설문(3)

1. 직접침해 여부

실시발명 C는 특허발명의 구성 A+BB+C를 결여하여, 직접침해가 성립하지 않는다.

p.28 -> 논점 누락 반영

[문제 - 3] - 의료기기 문제

I. 설문(1)

1. 무효심판 의의, 취지 - 法 제133조

공익상, 부실특허를 소멸시키기 위한 심판이다.

2. 청구인 적격 제한 - 法 제133조 제1항

무효심판은 공익상 심사관이 심판청구인이 될 수 있으나, 심사관이 아닌 경우 심판난립 방지를 위해 이해관계인만 심판청구인이 될 수 있다.

3. 이해관계인 - 判例

전합 判例는 ① 특허법 제133조 제1항 전문의 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 '법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어' 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, ② 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다고 하였다.

4. 구체적·개별적 판단

~~이해관계 존부는 당해 심판사건과의 관계에서 구체적·개별적으로 판단되어야 한다.~~

5. 사안

(1) 이해관계 검토

① (i) 乙과 丙은 모두 특허권자 甲의 발명 A와 동일한 발명을 실시하고 있고, (ii) 甲과 동종업자로서, (iii) 甲으로부터 침해금지의 경고장을 받았다.

② 따라서, 乙과 丙은 甲의 특허권의 대항을 받을 염려가 있는 바, 甲의 특허발명의 존속으로 인하여 법률상 불이익을 받을 우려가 있어 이해관계인에 해당한다.

(2) 공동심판 강제여부

乙과 丙은 공동으로 무효심판을 청구“할 수 있지만”, 공동 심판청구가 강제되는 것이 아니다(法 제139조 제1항).

(3) 소결

乙과 丙은 각각의 무효심판에 대해 심판청구인 적격을 가진다.

3. 甲 조치

(3) 사안

①

② 甲은 乙의 특허권의 무효심결 확정일로부터 30일 즉, 2024년 8월 65일 이내에 신물질 A에 대하여 정당권리자 출원을 할 수 있고, 이때, 甲의 출원일은 2021년 4월 5일 乙의 출원일로 소급하여, 甲은 신규성 위반 없이 특허를 받을 수 있다.