

---

# PREFACE

---

준특허법 통합사례집(하) 제5판 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

---

No. 1-7

p.30 (각주 → 조기공개신청 → 우선심사신청)

## II. 설문(2)

### 2. 우선심사 신청

#### (3) 사안

甲은 乙의 방해를 받지 않고 (가)특허출원을 조기 등록받기 위해, 조기공개신청 및 서면경고 전에 甲이 벤처기업임을 이유로 우선심사 신청을 할 수 있다. (法 제61조 제2호)<sup>1)</sup>

No. 1-8

p.35 (답안 → 날짜 오기 수정 : 2022년 8월 8일 → 2023년 8월 5일)

#### [참고사항]

청구항 제4항은 20223년 8월 85일자 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이 아니므로, 특허법 제55조제3항에 따라 선출원을 한 때에 특허출원한 것으로 볼 수 없습니다.

No. 2-7

p.128 (날짜 오류, 인용발명 오류 등 수정)

## III. 설문(3)

### 1. 공지에외주장의 적법성

#### (5) 사안

- ① 甲의 분할출원은 20202. 8. 1. 원출원일로 출원일이 소급한다.
- ② 따라서, 2022. 3. 1. 제품설명회 개최, 20212. 94. 1. 거래처 납품 등에 대해 공지에외주장이 가능하다.
- ③ 따라서, 공지에외주장이 가능하다.

### 2. 특허를 받을 수 있는지

제3항은 우선권주장에 의해 2021. 9. 1.로 판단시점이 소급되지 않고, “2022. 4. 5.자로 반포된 간행물에 구성 A, B, C가 기재된 인용발명(C)”은 선행문헌 적격이 인정되며, 이에 따라 신규성이 부정되어 특허를 받을 수 없다.

1) 참고

乙의 무단실시를 이유로 조기공개신청우선심사신청을 하기 위해서는 출원공개가 요구된다. (法 제61조 제1호)

## (20점)

X는 20013. 12. 16 명칭이 '납골함 안치대'인 이 사건 특허발명에 대해 자신이 대표이사인 회사 Y를 출원인으로 하여 특허출원을 하고 20014. 2. 6. 제0419313호로 특허등록을 받았다.

X는 Y의 홈페이지에 "진공 후 질소충전 안치시스템을 완벽하게 실현하였으며", "진공 후 질소충전 납골함 안치대 특허등록(제0419313호)을 인정받았으며"라는 내용으로 납골함 안치대에 관한 제품광고를 하였는데, 광고내용과 이 사건 제9항 발명을 대비하면 가스주입구와 주입밸브가 수용공간부의 '전방면'에 형성되어 있다는 점에만 차이가 있다.

특허심판원은 이 사건 특허등록 발명이 자유기술에 해당한다는 내용의 권리범위확인심판에서 이를 인정하는 심결을 하였으며, 위 심결은 확정되었다. 이에 X, Y는 이러한 광고내용이 특허 허위표시금지 규정에 위반된다는 이유로 고발당하였다.

- (1) 특허법상 허위표시금지조의 내용에 대하여 설명하고 X, Y의 죄의 해당여부를 설명하십시오. (8점)
- (2) 특허표시를 할 수 있는 자가 아닌 자가 특허품에 특허표시를 하였다면 그것이 허위표시에 해당하는지 설명하십시오. (4점)
- (3) 특허권을 침해한 물건에 대해 특허표시를 한 것이 허위표시에 해당하는지 여부에 대법원 판례를 근거로 설명하십시오. (8점)

## 1. 다운로드 및 인스톨

## (1) 제1항 침해여부

“AI기반 의류선정프로그램”의 다운로드 및 인스톨은 (i) 방법사용 행위(法 제2조 제3호 나목 전단), (ii) 방법사용의 청약행위(法 제2조 제3호 나목 후단)가 아니므로, 甲의 특허권 제21항의 침해가 아니다.

---

## 제2차 추록 및 정오표

---

---

## 6. 청구항 5 - 임의규정 문제

### (1) 관련 심사기준

수 제5조 제2항제1항에 따라, 다른항을 인용하고, 이를 한정·부가하여 구체화하는 종속항을 적을 수 있는데, 이는 “임의규정”이고, 이에 따라 다른항을 인용하지만, 이를 한정·부가하여 구체화하지 않는 “독립항”을 기재할 수 있다.

## II. 설문(2)

### 1. 신규성 고려

#### (1) 신규성 의의, 취지 - 法 제29조 제1항

특허는 공개의 대가인바, 공지기술과 동일하지 않을 것을 요한다.

#### (2) 공지에외주장제도 의의, 취지 - 法 제30조

조기공개유도 및 권리자 구제를 위해, 자기발명공지에 대해 소정 예외를 인정해주는 제도이다.

#### (3) 요건

(㉠) 권리자의 발명이 (㉡) 공지된 날로부터 1년 이내에 출원되어야 한다. (法 제30조 제1항)

#### (4) 절차 - 의사에 의한 공지

① 출원 시 취지기재를 하고 출원일로부터 30일 이내에 증명서류제출을 하거나(法 제30조 제2항),

② 등록 전까지 보완하여야 한다(法 제30조 제3항, 2015년 7월 29일 시행 개정법).

#### (5) 사안

① (i) 甲은 2018. 5. 20.에 “A 원단 제조”에 관한 논문을 발표하였고, (ii) 이에 따라 특별한 사정이 없는 한 “A 원단”도 공중영역에 들어갈 것이므로, “A 원단”은 신규성이 상실된다.

② 위 공지는 권리자 甲의 의사에 의한 공지로 판단된다.

③ (i) 甲은 2018. 5. 20. 원단 A의 공지일로부터 1년 이내인 2019. 3. 20.에 특허출원을 하였으므로 (공지예외주장 요건 충족), (ii) 등록 전까지 공지예외주장 절차를 적법하게 밟는다면, 신규성이 인정될 수 있다.

### 2. 출원인 적격 검토

#### (1) 공동출원 의의, 취지 - 法 제44조

공유자 보호를 위해, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 공유자 모두가 함께로서만 출원인 적격이 인정된다.

#### (2) 사안

① 甲과 丙은 A 원단에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하므로, 甲의 단독출원은 法 제44조 위반이다.

② 다만, 특허여부결정 전에 甲이 丙에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하거나, 출원인 甲 출원인 명의를 甲과 丙의 공동명의로 변경하는 경우, 法 제44조 위반의 하자가 치유된다.

### 3. 결론

공지예외주장, 특허를 받을 수 있는 권리의 이전, 출원인 명의변경 등의 조치가 없는 이상 특허를 받을 수 없다.

## I. 설문(1)

## 2. 보정의 영향

## (1) 의식적 제외이론

① 금반언의 법리상 실시발명이 특허발명의 보호범위에서 의식적으로 제외된 경우 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다고 보는 이론이다. ② 명문의 규정은 없으나, 判例로서 확립된 법리이다.

## (2) 판단기준 判例

대법원 判例는 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때 이를 인정할 수 있다고 하였다. (2014후638)

## (3) 적용범위

- ① 제1설로, 선행기술 회피를 위한 보정이 있었던 경우에만 적용이 가능하다는 견해,
- ② 제2설로, 보정이 있었던 경우라면 보정의 이유와 관계없이 적용이 가능하다는 견해,
- ③ 제3설로, 보정없이 의견서 제출만이 있었던 경우에도 적용이 가능하다는 견해가 있다.

## (3) 청구범위 감축이 있었던 경우 - 判例

대법원 判例는 ① 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고 ② 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때 이를 인정할 수 있다고 하였다. (2014후638)

## (4) 적용범위 - 判例

判例는 ① 선행기술 회피 외에 다른 이유로 보정이 있었던 경우에도(2000후6158, 2004노3001, 2005도4210), ② 청구범위의 감축 없이 의견서 제출만 있었던 경우(2014후638), ③ 출원과정을 넘어 특허등록 후 이루어지는 정정을 통해 청구범위의 감축이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다고 한다(2003다1564, 2015다244517).

## (5) 검토

의식적 제외의 근거가 금반언에 있다면, 출원인의 권리범위 제외의사가 밝혀진 것이 중요하지, 그러한 의사가 어떠한 원인 내지 어떠한 서류에 의해 밝혀졌는지가 중요한 것이 아니므로, 判例가 타당하다.

## (65) 사안

① 乙은 출원 중에 X성분과 Y성분의 조성물 비율을 1:0.9~1.5에서 1:1~1.5로 한정하는 보정을 행하였는데, ② 이는 명세서 기재불비에 대응하여 행하여진 것이므로, ③ X성분과 Y성분이 1:0.91의 비율로 함유된 헤어로션용 조성물에 대하여 의식적 제외 의사가 존재한다고 볼 여지가 있다. ④ 따라서, 乙이 출원 중에 행한 보정은 실시발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 결과를 도출하기 위한 요소 중 하나로서 영향을 미친다.

## \* 참고

청구범위 감축이 있었던 경우 → 논점이 누락되었음. (관련 판례를 추가하였음.)

배점상, (3) 학설과 (5) 검토를 삭제하였음.