

----- 1차 정오표

p.29 각주 21) [참고 내용] 계산법

2007. 12. 31. → 오전 0시 시작 x : +1일 (초일 불산입) → 2008. 1. 1. (기산일) → +2월 (역법적 계산)

→ 첫날 기산 o : 말일 → 2008. 2. 28. (수) 29. (목) 만료

[윤년 고려]

p. 30 기출예제 70

[辨 2013년 50회 문제 8 지문 ⑤] 거절결정불복심판 청구는 그 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일3월 이내에 할 수 있고, 위 기간은 청구 또는 직권으로 1회에 한하여 30일 이내에서 연장할 수 있으며, 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다.

p.52 기출예제 117

[그림] → [옳음]

p.52 기출예제 121

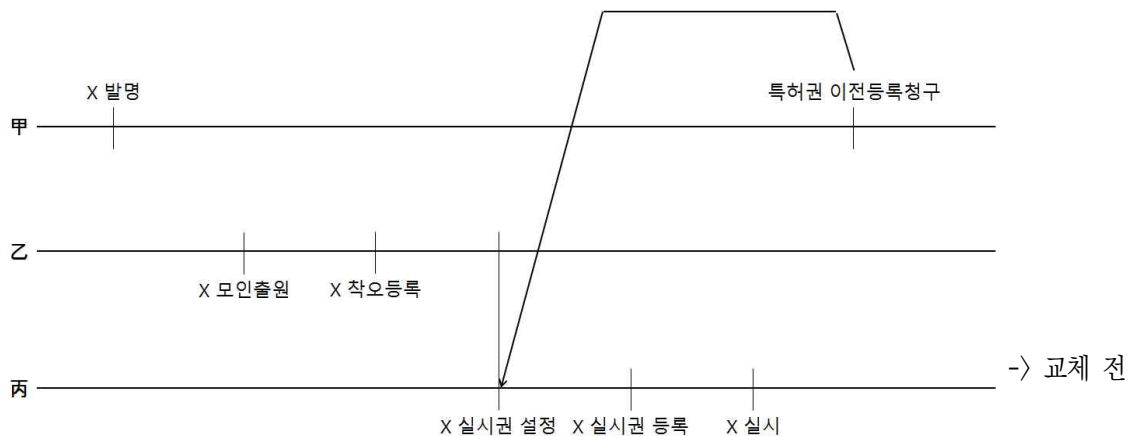
[그림] → [옳음]

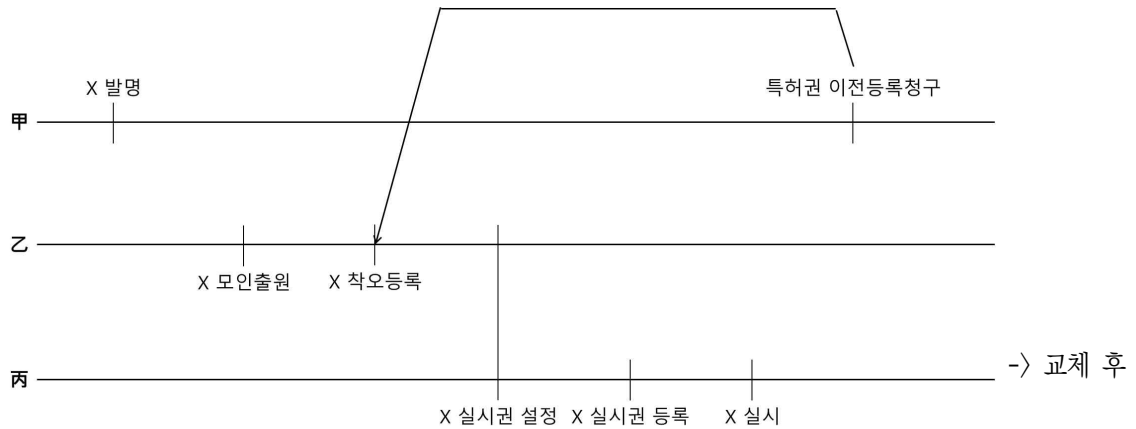
p. 70 목차 정정

하나의 발명의에 여러 명이 관여한 경우

p. 90 두번째 회색 박스 그림 교체

등록 실시권자의 법정실시권 예시도 - 무권리자 특허의 선의의 실시권자 보호 -> 그림 교체





#### p.216 시행령 제6조 추가

##### 특허법 시행령 제6조 - 1군의 발명에 대한 1특허출원의 요건 [청간기상.동상기특.기특선개]

법 제45조제1항 단서의 규정에 의한 1군의 발명에 대하여 1특허출원을 하기 위하여는 다음 각호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있을 것
2. 청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것. 이 경우 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것이어야 한다.

#### p.226 목차

##### 2. 의사에 위반한 공지 - 출원 시 절차 불요

#### p240 기출예제 572번

[그림] -> [옳음]

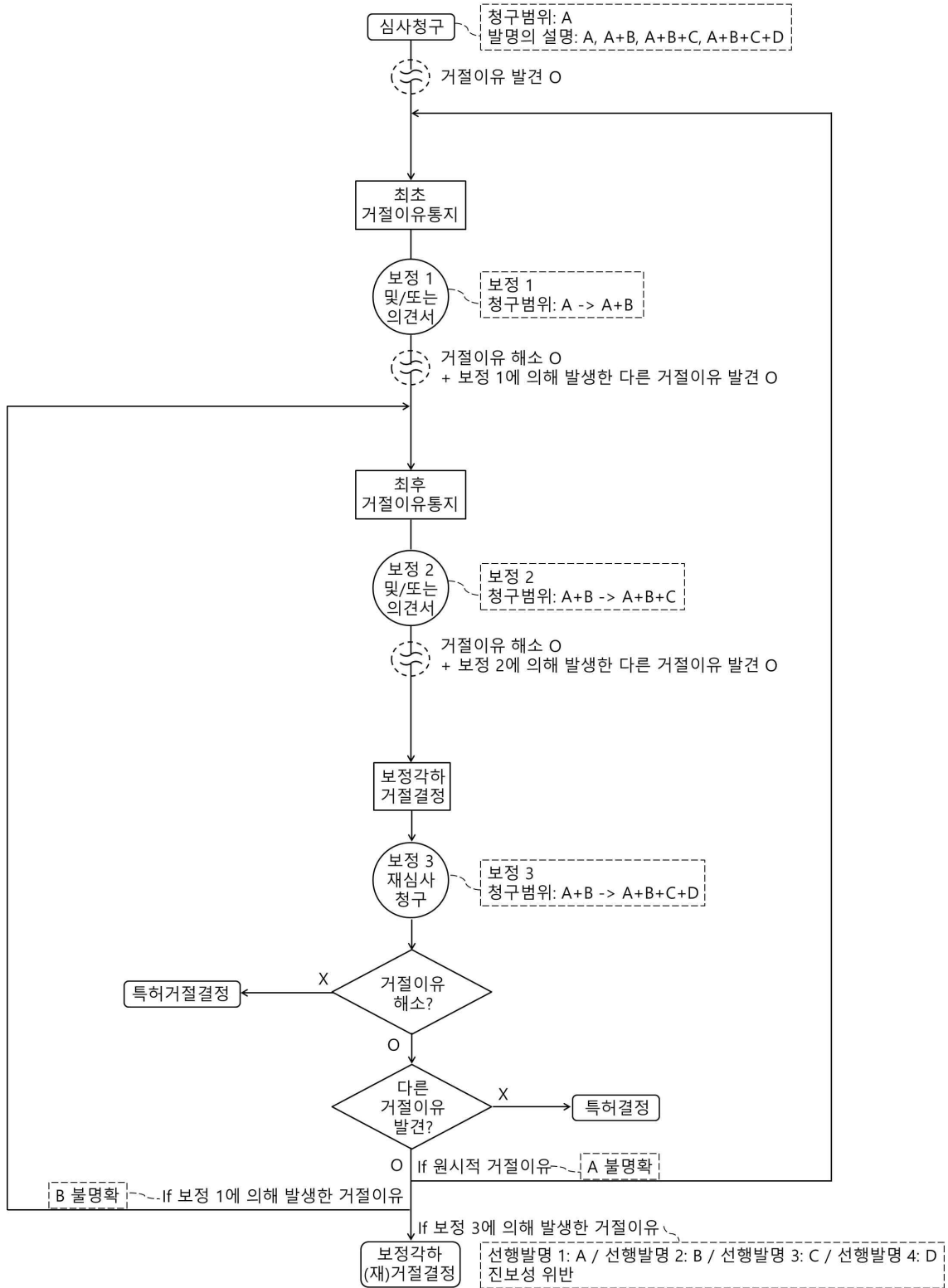
#### p.241 심사관 -> 특허청장 / 실체보정 -> 실체보정

##### 田 절차보정 / 실체보정 / 직권보정

	절차보정	실체보정	
관련 규정	法46, 法16	法47	法66의2
주체	(심사관특허청장의 절차보정명령 후) 출원인	(심사관의 거절이유통지 후) 출원인	심사관 (후 출원인의 이의제기가능)
객체	출원서 (+ 기타서류)	명세서 또는 도면 (+ 요약서)	

p.245 재심사절차 예시

보정 2에 의해 발생한 다른 거절이유 발견 O → 보정 1에 의해 발생한 다른 거절이유 발견 O



p. 263 오기 수정 (B → A)

### ㉮ 의견제출기회 - 관련 판례

#### 3. 심사 단계에서 미리 통지한 거절이유 - 부당

#### ㉮ 참고 예시 - 심사 단계에서 미리 통지한 거절이유

거절이유통지 이유 : A, B

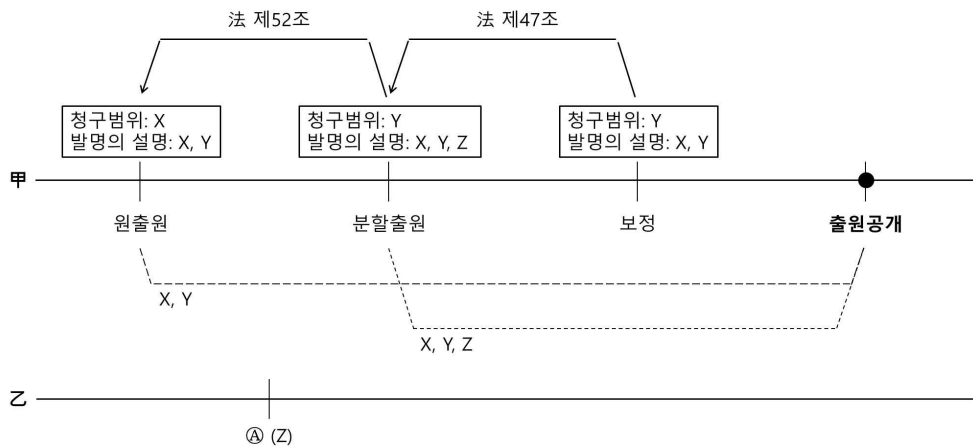
거절결정 이유 : B

기각심결 이유 : A (not B)

→ 기각심결 부당 (= BA 의견제출기회 부여 필요)

p.272 그림 수정 + 밑에 정리 오기 수정

#### ㉮ 참고 - 특허법 제52조 제2항 제1호 : 확대된 선출원주의 예외



출원일 소급에 따른 제3자 피해방지를 위해, 분할출원이 원출원 최명도 범위를 벗어나는 경우 부적법하다. 이때, 분할출원을 원출원의 최명도 범위 내로 보정하는 경우 분할출원은 적법해지며, 분할출원의 출원일은 원출원의 출원일로 소급된다(특허법 제52조 제12항 본문). 다만, 제3자 피해방지를 위해, 분할출원 시 새로이 추가된 발명은 확대된 선출원지위가 소급되지 않는다(특허법 제52조 제12항 제1호).

본래 확대된 선출원지위는 최명도에 기재된 발명에 대해 발생하는데, 분할출원의 최명도에 기재된 발명에 대해 확대된 선출원지위를 전부 소급시키는 경우, 분할출원 시 새로이 추가된 발명을 원출원과 분할출원 사이에 출원한 제3자에게 피해가 발생할 수 있기 때문이다.

#### \* 정리

원출원의 확대된 선출원의 지위 (X, Y) → 원출원일 기준으로 발생

분할출원의 확대된 선출원의 지위 (X, Y) → 출원일 소급 ○ : 원출원일 기준으로 발생

분할출원의 확대된 선출원의 지위 2 (X, Y, Z) → 출원일 소급 X : 분할출원일 기준으로 발생

p.298 오기 수정 (38조 1항 → 38조 4항)

### ㉮ 승계인 - 관련 판례

① [관련 규정] ② [결론] ③ [특허법 제38조 제14항의 적용범위] ④ [다른 규정과 비교] ⑤ [관련 시행규칙]

p. 367 오기 수정 (생략침해 부정 -> 선택침해 부정)

☐ 참고 - 대표적인 직접침해 예시

		사실관계		침해여부
		특허발명	실시발명	
문언침해		A+B+C	A+B+C	구성요소 완비 → 문언침해 성립
균등침해			A+B+C'	if C - C' 균등 → 균등침해 성립
생략침해			A+B	생략침해 부정
이용침해*	문언 이용침해		A+B+C+D	if 일체성 유지 → 이용침해 성립
	균등 이용침해		A+B+C'+D	if C - C' 균등 + 일체성 유지 → 이용침해 성립
	불완전 이용침해		A+B+D	생략침해 부정 → 불완전 이용침해 부정
선택침해		A+B+c	if 현저한 효과 x → 문언침해 성립 if 현저한 효과 o → 생략선택침해 부정	
우회침해		A→B	A→A'→B	if A' = 무가치한 공정 → 우회침해 (또는 이용침해, 균등침해)

\* 이용침해 : +D → 구성 부가 → 특허성 창출 가능 → 등록 가능 (if 등록 → 이용관계 문제)

p. 390 오기 수정 (c2 -> b2)

☐ 참고 - 청구항 별 판단 문제

독립항) 청구항 1 : A+B

종속항) 청구항 2 : B → b1 또는 b2

선행발명 : A

→ 보정

청구항 1 : A+b1

청구항 2 : 삭제

→ 등록

특허발명 : A+b1

실시발명 : A+b2

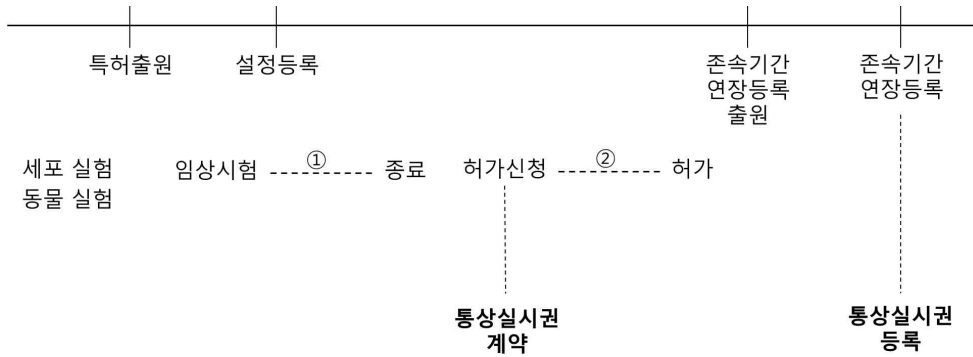
균등침해 ? O

cb2의 의식적 제외 여부? X

\* 청구항 2를 청구항 1에 병합할 때 청구항 2에서 A+b2가 삭제된 사정만으로

청구항 1에서 A+b2가 의식적으로 제외되었다고 볼 수 없음

p. 496 오기 수정 (\* 참고 : 계약 <-> 등록)

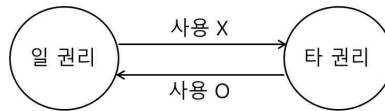


\* 참고 : 통상실시권 -> 채권적 권리 -> 등록 없이 계약만으로 발생 가능

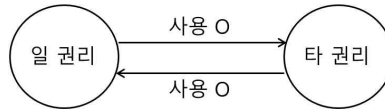
p. 508 오기 수정 (유형 : 쌍방적 충돌관계 <-> 일방적 충돌관계)

유형 :

이용관계 (= 일방적 충돌관계)



저촉관계 (= 쌍방적 충돌관계)



p. 520 표 내용 수정 (탐구영역 설정)

田 통상실시권 제한 - 제102조

		이전제한	질권설정 제한
허락실시권		실시사업과 함께 + 상속 그 밖의 일반승계 + 특허권자 동의 필요	특허권자 동의 필요
법정실시권			
강제실시권	국가 비상사태 등에 의한 통상실시권		
	재정실시권	실시사업과 함께만 이전 가능	* 탐구영역
	허락심판에 따른 통상실시권	원권리 종속	
기타		공유제한 별도	

p. 615 오기 수정 (청구항 5 기각 -> 청구항 3 기각)

<p>동종업자 甲 <math>\xrightarrow{\text{무효심판}}</math> 특허권자 乙</p> <p><b>&lt;무효심판 청구서&gt;</b></p> <p>[청구취지] 청구항 1, 2, 3 및 5 무효</p> <p>[청구이유] 청구항 1 - 신규성 위반 청구항 2 - 진보성 위반 청구항 3 - 진보성 위반 청구항 5 - 기재불비</p> <p>* 일부 청구 가능 (청구항 4 : 무효사유 X 판단)</p>	<p><b>등록 특허 (청구항 1~5)</b></p> <p><b>&lt;심결문&gt;</b></p> <p>[주문] 청구항 1, 2 및 5 무효 (인용) 나머지 기각 (청구항 3 기각)</p> <p>[이유] 청구항 1 - 신규성 위반 O 청구항 2 - 진보성 위반 O 청구항 3 - 진보성 위반 X 청구항 5 - 기재불비 O</p> <p>* 일부 인용 가능 (청구항 3 : 무효사유 X 판단)</p>
---	--

p. 617 오기 수정 (일부무효의 법리 -> 일부무효의 법리)

5. 일부무효의 법리            ② [일부무효의 법리]

p. 628 오기 수정

#### ㉮ 기본 개념 - 관련 판례

#### 3. 특허법 제136조 제6항 - 의견제출기회

##### ㉮ 참고 - 외적부가 청구항 병합 CASE의견제출기회

##### 1. 출원심사 (특허요건 흠결 시 특허거절 과정)

의견제출통지 → 거절결정 → 거절결정불복심판 기각심결

∴ 의견제출통지 이유 ≒ 거절결정 이유 ≒ 기각심결 이유

##### 2. 정정심판 (정정요건 흠결 시 정정거절 과정)

의견제출통지 → 기각심결

∴ 의견제출통지 이유 ≒ 기각심결 이유

##### \* 절차권 보장

강행규정 = 실질적으로 판단 = 주된 취지 부합 여부

p. 678 기출예제 1530번

[옳음] -> [그림]

\* 해설서 수정 : 조판기 기본서 p.575의 2013허9805 참조

p. 678 기출예제 1532번 (특히침해소송 -> 특허침해소송)

[辨 2021년 58회 문제 19 지문 ㉮, 辨 2022년 59회 문제 16 지문 ㉮] 계속 중인 특허침해소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수 없다.

옳음

p. 682 오기 수정 (불가 -> 가능)

7. 확인대상발명의 진보성 - 심리불가가능

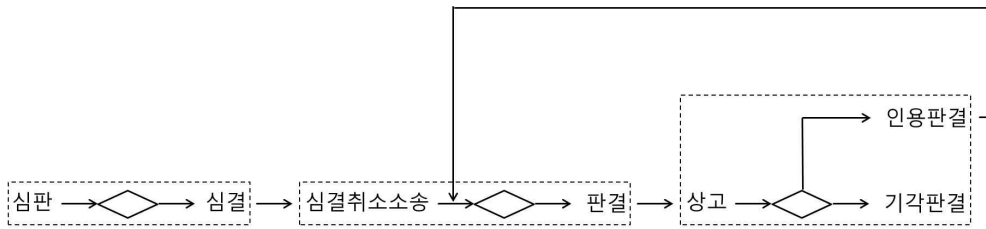
p. 684 (권리남용, 권리범위 부정 -> 권리남용)

田 심리판단 가부 (권리남용 / 권리범위 부정 / 자유기술의 항변)

심리판단 가부	특허발명		실시발명	
	신규성	진보성	신규성	진보성
권리범위확인심판	○ (권리범위 부정)	X (권리범위 부정 X)	○ (자유기술의 항변)	○ (자유기술의 항변)
침해소송	○ (권리남용, 권리범위 부정)	○ (권리남용, 권리범위 부정)	○ (자유기술의 항변)	○ (자유기술의 항변)

p. 708 오기 수정

□ 심판 - 심결취소소송 - 상고 절차



대법원은 특허법원의 판결이 위법하면 인용판결을 선고한다. 인용판결이 확정되면 특허법원의 판결이 취소되며, 사건은 특허법원으로 환송된다. 환송 후 특허법원은 재심리 후 재심결재판결을 하여야 한다. 이때 환송 후 특허법원은 대법원의 인용판결의 기속력을 받는다. 대법원은 특허법원의 판결이 위법하지 않으면 기각판결을 선고한다. 기각판결이 확정되면 심판원특허법원의 심결판결이 확정된다. 한편, 대법원이 판결을 선고하면 통상적인 방법으로 더 이상 불복할 수 없고, 대법원의 판결은 선고와 동시에 곧바로 확정된다.

p. 716 오기 수정 (심판 -> 심사 / 소송 -> 심판)

田 제척기피회피

	심판심사	소송심판	심결취소소송	
	심사관	심판관	기술심리관	법관
관련 규정	法68	法148, 150, 153의2 등	法188의2	민소法 41, 43, 49 등
제척	○ (다만, 사건관계 제외)	○	○	○
기피	X	○	○	○
회피	X	○	○	○

p. 719 오기 수정 (○ -> X)

5-4. 소급 소멸 - 무효심판 심결취소소송 특허법원 계속 중 청구항 삭제 정정 : 소의 이익 ○X

p. 731 기출예제 1648번

[옳음] -> [옳음애매]

대법원은 '당사자계'라는 표현을 사용하고 있지 않음. (당사자계라는 '견해'가 존재하는 것임)



p. 735 오기 수정 (B -> C / 법률심 -> 위법성 판단시점 문제)

#### ☐ 참고

- 예시 2

	제출된 사실	심리판단 가부		이유	△ 설명
특허심판원	A 사실				
특허법원	A 사실				
	B 사실				
	BC 사실				
대법원	A 사실				
	B 사실				
	C 사실			법률심위법성 판단시점 문제	

p. 741 오기 수정

#### 1. 법률요건분류설의 적용

⊕ 특허요건의 경우, 각 당사자는 자기에게 유리한 법규의 요건사실을 증명하여야 한다.

⊕ 특허발생요건은 출원인 또는 특허권자가 입증하여야 하고, 특허장애폭탈요건은 무효심판청구인 또는 특허청장이 입증하여야 한다.

p. 741 기출예제 1689번

[옳음] -> [옳음애매]

① 신규성, 진보성, 선출원주의, **확대된** 선출원주의, **불특허사유** : 권리자의 상대방 측(제1설 및 제2설) [다툼 X] [신진선확보]

② 나머지 특허요건 : 권리자 측(제1설) vs 권리자의 상대방 측(제2설) [다툼 O]

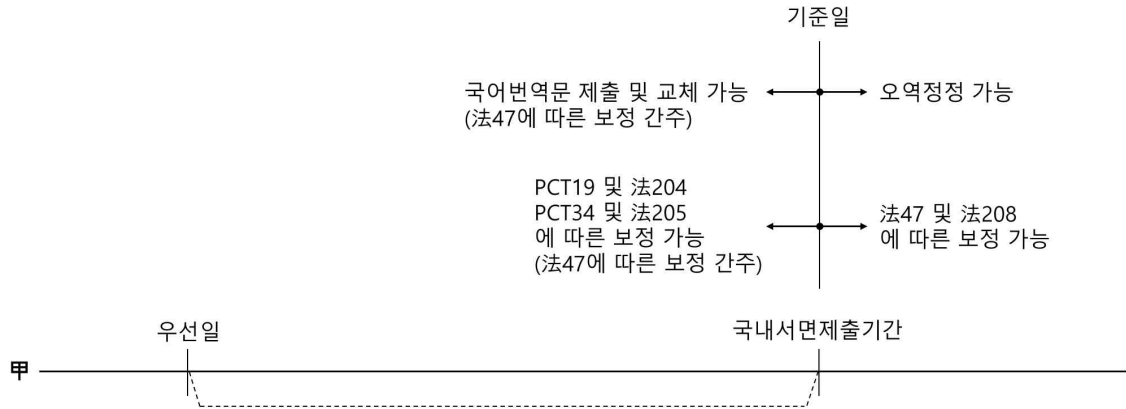
p. 773 내용 수정 (+ 청구범위)

田 PCT 제19조 보정 / PCT 제34조 보정

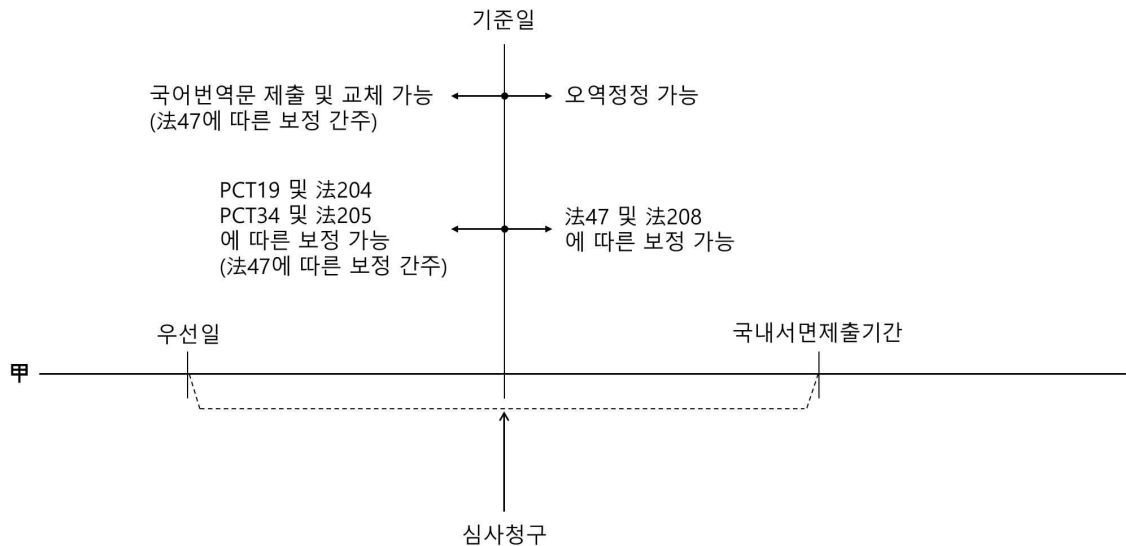
		PCT 제19조 보정	PCT 제34조 보정
국내보정 인정요건	관련규정	法204	法205
	대상	청구범위	발명의 설명, 청구범위 및 도면
	원칙	기준일까지 출원인이 특허청에 보정서 및 설명서의 국어번역문(외국어 보정) 또는 사본(국어 보정)을 제출	기준일까지 출원인이 특허청에 보정서의 국어번역문(외국어 보정) 또는 사본(국어 보정)을 제출
	예외	국어 보정 + 기준일까지 국제사무국이 특허청에 보정서[보정서 또는 설명서] 송달	국어 보정 + 기준일까지 국제사무국이 특허청에 보정서 송달
청구범위 대체	관련규정	法201②⑧ (法208①② 부적용)	
	내용	외국어 국제출원 + 보정 후의 국어번역문 제출 가능 + 별도의 보정서의 국어번역문 제출 및 송달 불요 {+ 별도의 설명서의 국어번역문 제출 또는 송달 필요}	-

p. 775 오역정정 화살표 수정

□ 국제출원 보정 제도 - 심사청구가 없을 때



□ 국제출원 보정 제도 - 심사청구가 있을 때



p. 780 오기 수정 (54->55)

田 우선권주장 적용법규

구분	선출원	후출원	우선권주장 유형	자기지정	적용법규
1					
2	일반출원 (한국)	일반출원 (한국)	국내우선권	X	法5455
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PCT8(1) : 국제출원은 우선권주장이 수반될 수 있다.

PCT8(2)(a) : 절차는 PCT 규정, 요건 및 효과는 파리조약 제4조가 적용된다.

PCT8(2)(b) : 절차는 PCT 규정, 요건 및 효과는 국내법이 적용된다.

p. 831 오기 수정 (가능 <-> 불가)

田 식물 발명 보호

	무성 생식 식물	유성 생식 식물
구법	보호 불가가능	보호 가능불가
현행법	보호 가능	보호 가능

p. 884 오기 수정 (일부무효의 범위 <-> 청구항 일체의 원칙)

田 청구항 일체의 원칙 - 관련 판례

① [일부무효의 범위] 특허청구의 범위에 관하여 다항제를 채택하고 있는 우리나라에 있어서 특허청구의 범위의 항이 2 이상인 경우 그 특허청구의 범위의 항마다 무효로 할 수 있으나(특허법 제133조 제1항 참조), ② [일부무효와 범리청구항 일체의 원칙] 이와는 달리 1개의 청구범위의 항의 일부가 공지기술의 범위에 속하는 등 특허무효의 사유가 있는 경우에는 그 공지기술 등이 다른 진보성이 인정되는 부분과 유기적으로 결합된 것이라고 인정되지 아니하는 한 그 항 전체에 관하여 무효로 하여야 할 것이다. (대법원 1994. 6. 14. 선고 90후1420 판결)

③ [심사단계의 경우] 마쿠시 형식의 발명에서는 그 선택 요소 중 어느 하나를 선택하여 비교대상발명과 대비한 결과 진보성이 부정되면 그 청구항 전체가 진보성이 부정되는 것이다. (특허법원 2012. 11. 23. 선고 2012허5905 판결)

p. 884 각주 19) 수정

19) 청구항 취급 방식

	출원 일체의 원칙	일부 무효의 범위	청구항 일체의 원칙	보정 일체의 원칙	정정 일체의 원칙
적용 환경	하나의 출원 내 청구항 복수	하나의 특허 내 청구항 복수	하나의 청구항 내 발명 복수	하나의 보정 내 보정사항 복수	하나의 정정 내 정정사항 복수
적용 단계	등록 전	등록 후	등록 전 + 등록 후	등록 전	등록 후
일부 부적법 시 취급	전부 거절	일부 무효	전부 거절, 전부 무효	전부 거절	전부 거절

### 청구범위 해석 시 구성 확정 방법

#### 1) 참작

청구범위에 기재된 사항의 기술적인 의미 이해

(청구범위에 기재된 사항의 문언의 일반적인 의미 내용 + 발명의 설명을 참작하여 기술적 의의 고찰)

#### 2) 보충

청구범위에 기재된 사항으로부터 표현하고자 하는 기술적 구성의 확정

(청구범위 기재만으로 기술적 구성을 알 수 없는 경우, 발명의 설명 등을 보충하여 기술적 구성 확정)

#### 3) 구성

실의 - 다른 발명과 직접적인 대비대상

적격 - ① 특허법상 보호대상 and ② 발명의 내용 한정

#### 4) 전제

청구항에 기재된 사항이라 하여 전부 구성으로 볼 수 있는 것이 아님

### 의약용도발명 CASE

청구범위 — 약리기전 (의약용도의 특정수단)

발명의 설명 등 — <의약용도> (구성)

\* 해설: 약리기전은 자연법칙 그 자체의 발현으로서 특허법상 보호대상이 되지 않아 구성요소 적격이 부정됨.

-> 청구항에 기재된 약리기전으로 표현하고자 하는 발명의 설명 등을 통해 파악 가능한 의약용도가 구성이 됨.

\* 참고: 청구항에 약리기전과 의약용도가 함께 기재되어 있는 경우, 약리기전은 발명의 내용 한정에 아무런 의미가 없음.

### PbU 청구항 CASE

청구범위 — 용도 (구조나 성질 등의 특정수단)

발명의 설명 등 — <구조나 성질 등> (구성)

\* 해설: 창작적 요소가 없는, 단순한 용도는 발견으로서 특허법상 보호대상이 되지 않아 구성요소 적격이 부정됨.

-> 청구항에 기재된 용도로 표현하고자 하는 발명의 설명 등을 통해 파악 가능한 물건의 구조나 성질 등이 구성이 됨.

\* 참고: 청구항에 용도와 구조나 성질 등이 함께 기재되어 있는 경우, 용도는 발명의 내용 한정에 아무런 의미가 없음.

### PbP 청구항 CASE

청구범위 — 제조방법 (구조나 성질 등의 특정수단)

발명의 설명 등 — <구조나 성질 등> (구성)

\* 해설: 제조방법은 물건의 내용 자체를 직접 한정하는 사항이 아님.

-> 청구항에 기재된 제조방법으로 표현하고자 하는 발명의 설명 등을 통해 파악 가능한 물건의 구조나 성질 등이 구성이 됨.

\* 참고: 침해요건 판단 시, 명백 불합리한 경우, 제조방법 자체가 구성이 됨.

### 기능식 청구항 CASE

청구범위 — 기능 (구조의 특정수단)

발명의 설명 등 — <구조> (구성)

\* 해설: 청구항에 기재된 기능만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우,

청구항에 기재된 기능을 통해 표현하고자 하는 발명의 설명 등을 통해 파악 가능한 실시례(물건의 구조)가 구성이 됨.

\* 참고 1: 이원론은 특허요건 판단 시 보충해석을 하지 않고(기능이 구성), 침해요건 판단 시 보충해석을 함(구조가 구성), 침해요건 판단 시 보충해석을 통해 발명의 내용을 확정할 후(구조가 구성), 균등론을 통해 보호범위를 확정(균등 제3요건).

\* 참고 2: 청구항에 기능과 그 기능을 수행하는 구조가 함께 기재되어 있는 경우,

청구범위에 기재된 사항만으로 발명의 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 있어 보충해석 불가.

p. 895 오기 수정 (침해죄 : 3년 -> 7년)

**법조문**

**특허법 제230조 - 양벌규정**

☆☆☆★★

[형벌] 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제225조 제1항 [침해죄 : 3년 이하 징역 또는 1억 이하 벌금, ...(후략)]...

----- 2차 정오표

p. 257 특허청 해설서 구법 내용 수정 (30일 -> 3개월)

재심사 청구제도는 심사관이 특허[여부]결정한 출원에 대하여 출원인이 특허[여부]결정 등본을 송달받은 날부터 [3월] 이내에 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사를 청구하는 경우 심사관이 보정된 출원을 다시 심사하게 하는 제도이다. 동 제도의 신설에 따라 출원인은 거절결정등본 송달일로부터 30일3개월 이내에 거절결정불복심판청구 또는 재심사청구를 선택할 수 있게 되었으며, 출원인이 재심사를 청구하는 때에는 거절결정불복심판을 청구하지 않더라도 다시 해당 특허출원에 관한 재심사를 받을 수 있게 되었다.

재심사 청구제도 도입 전에는 거절결정 후 심사관에게 다시 심사를 받고자 할 경우, 거절결정불복심판을 청구하고 청구일로부터 30일 이내에 보정서를 제출해야한다고 규정하고 있었는데, 이에 따라 출원인은 심사관의 거절결정이유에 승복하면서도 반드시 거절결정불복심판을 청구해야했다. 이는 시간 및 비용부담으로 작용하게 되었던 바, 재심사청구를 하면서 등록 가능한 청구항만으로 보정하는 경우 불복심판청구를 하지 않더라도 출원심사를 통한 특허결정이 가능하도록 절차를 간소화하여 출원인의 비용 및 시간적 부담을 덜 수 있도록 하였다. (2014년 특허청 특허법 조문별 해설서 475-476페이지)

p. 292 우선권주장 보정 예시 - 특허법 제54조 제7항 (法55① -> 法54②)

중국 출원에 기초한 우선권주장을 하였지만 미국 출원 및 일본 출원에 기초한 우선권주장을 하지 않은 경우, 미국 출원 및 일본 출원에 기초한 우선권주장을 추가할 수 있다. 추가 대상 우선일(미국 출원일, 일본 출원일 각각)로부터 1년 이내에 국내 출원이 있을 것이 요구되며(法54②, 우선권주장의 시기적 요건), 최우선일(미국 출원일, 중국 출원일 및 일본 출원일 중 빠른 날)로부터 1년 4월 이내에 우선권주장 추가 보정 행위가 있을 것이 요구된다(法54⑦, 우선권주장의 보정요건).

p. 304 기출예제 683번 ('국내' 추가)

분할출원을 기초로 해서는 국내우선권의 주장을 할 수 없다.

p. 600 타이틀 오기 수정 (6항 -> 5항)

㉮ 특허법 제157조 제65항 - 관련 판례