

----- 1차 추록 : 2024년 8월 7일 시행 개정법 [비가성비 구간 : 조문 개정 내용 4개]

## #1

p. 891 특허법 제217조의2 -> 삭제

### 11.1.4 서류의 전자화 등 - 제217조의2

법조문	특허법 제217조의2 - 특허문서 전자화업무의 대행	☆☆☆☆☆
① [특허문서 전자화업무 위탁수행] 특허청장은 특허에 관한 절차를 효율적으로 처리하기 위하여 필요하다고 인정하면 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 전산정보처리조직과 전산정보처리조직의 이용기술을 활용하여 전자화하는 업무 또는 이와 유사한 업무(이하 “특허문서 전자화업무”라 한다)를 산업통상자원부령으로 정하는 시설 및 인력을 갖춘 법인에게 위탁하여 수행하게 할 수 있다.		
② 삭제		
③ [출원발명 - 비밀유지의무] 제1항에 따라 특허문서 전자화업무를 위탁받은 자(이하 “특허문서 전자화기관”이라 한다)의 임직원이거나 임직원이었던 사람은 직무상 알게 된 특허출원 중의 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 된다.		
④ [제출서류의 전자문서화] 특허청장은 제28조의3 제1항 [전자문서에 의한 절차수행]에 따른 전자문서로 제출되지 아니한 특허출원서나 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 제1항에 따라 전자화하고, 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 전산정보처리조직의 파일에 수록할 수 있다.		
⑤ [전자문서 - 서류간주] 제4항에 따라 파일에 수록된 내용은 해당 서류에 적혀 있는 내용과 같은 것으로 본다.		
⑥ [위임 규정] 특허문서 전자화업무의 수행방법, 그 밖에 특허문서 전자화업무 수행에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.		
⑦ [전자화기관 지정조치 및 취탁취소] 특허청장은 특허문서 전자화기관이 제1항에 따른 산업통상자원부령으로 정하는 시설 및 인력기준을 충족하지 못하는 경우 또는 임직원이 직무상 알게 된 특허출원 중인 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 지정조치를 요구할 수 있으며, 특허문서 전자화기관이 지정조치 요구에 따르지 아니하는 경우에는 특허문서 전자화업무의 위탁을 취소할 수 있다. [의견진술기회] 이 경우 미리 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.		

#### ※ 법조문 취지

본조는 특허에 관한 절차의 효율적 처리를 위해 특허문서 전자화업무에 관해 규정하고 있다.

## #2

p. 890 특허법 제217조 제1항 제2호 -> 일부 수정 (특허법 제217조의2 -> 타법 이동 반영)

법조문	특허법 제217조 - 특허출원 등에 관한 서류 등의 반출 및 감정 등의 금지	☆☆☆☆☆
① [반출사유]	<p>2. [전자화업무 관련 반출] 제217조의2 제1항 [특허문서 전자화업무 위탁수행]에 따른 특허 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률 제12조제1항에 따른 산업재산문서 전자화업무의 위탁을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우</p>	

\* 참고 - 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률 (기존의 특허법 제217조의2 제1항)

제12조(산업재산문서 전자화업무) ① 특허청장은 「특허법」·「실용신안법」·「디자인보호법」 및 「상표법」에 따른

특허·실용신안·디자인 및 상표에 관한 절차를 효율적으로 처리하기 위하여 산업재산의 출원, 심사, 심판, 재심 및 그 밖의 절차에서 제출 또는 생성된 문서(이하 “산업재산문서”라 한다)를 전산정보처리조직과 그 조직의 기술을 활용하여 전자화하는 업무 또는 이와 유사한 업무(이하 “산업재산문서 전자화업무”라 한다)를 할 수 있다.

### #3

p. 853 발명진흥법 제13조 개정

법조문	발명진흥법 제13조 - 승계 여부의 통지	☆☆☆☆☆
① [승계 여부 통지 의무] 제12조에 따라 [직무발명 완성사실의] 통지를 받은 사용자 등은 대통령령으로 정하는 기간 [ 발명진흥법 시행령 제7조 - 법 제12조에 따른 [직무발명 완성사실의] 통지를 받은 날부터 4개월 이내 ] 에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 문서로 알려야 한다. [예외 - 사전승계 계약 부존재] 다만, 미리 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.		
② [승계 의사 통지 효력] 제1항에 따른 기간에 사용자 등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그 때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 본다.		
③ [승계 여부 통지 의무 불이행(해태)] 사용자 등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자 등은 제10조 제1항 [직무발명 : 사용자 등의 무상의 통상실시권] 에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다. <sup>1)2)</sup>		

개정 많이 됨. (아예 새로운 것으로 교체)

법조문	발명진흥법 제13조 - 승계 여부의 통지	☆☆☆☆☆
① [사전승계 약정 존재 시 - 사용자의 승계 여부 통지 의무 부존재] 제12조에 따라 [직무발명 완성사실의] 통지를 받은 사용자 등이 종업원 등의 직무발명에 대하여 미리 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자 등에게 승계된다. [예외 - 사용자의 불승계 통지] 다만, 사용자 등이 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 아니하기로 종업원 등에게 통지하는 경우에는 그러하지 아니하다.		
② [사전승계 약정 부존재 시 - 사용자의 승계 여부 통지 의무 존재] 제1항에 따른 계약 또는 근무규정이 모두 없는 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 제12조에 따라 [직무발명 완성사실의] 통지를 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 기간 [ 발명진흥법 시행령 제7조 - 제12조에 따른 통지를 받은 날로부터 4개월 이내 ] 에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 서면으로 알려야 한다. [반의사 불승계] 이 경우 사용자 등은 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.		
③ [사전승계 약정 부존재 시 - 승계 여부 통지 의무 불이행(해태)] 사용자 등이 제2항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. [법정실시권 불발생] 이 경우 사용자 등은 제10조제1항 [직무발명 : 사용자 등의 무상의 통상실시권] 에도 불구하고 그 발명을 한 종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.		

-> 궁금하면 옆의 표 참조

해당 페이지 하단의 각주 1개 삭제합니다. (현행법과 정합 X)

- [참고 판례] 발명진흥법 제13조 제3항 적용범위 - 사전승계 약정이 없는 경우 발명진흥법 제13조 제3항은 사전승계계약규정이 존재하여 사용자에게 권리승계 여부를 선택할 권한이 있음을 전제로 하는 경우에만 적용될 수 있을 뿐, 이러한 사전승계계약규정이 없는 경우에는 적용될 여지가 없다고 해석함이 합리적이다. (특허법원 2017. 6. 2. 선고 2016하8926 판결)
- [참고 판례] 직무발명 사후승계 가부 사전승계 계약규정이 없는 경우로서 사용자가 권리승계에 관한 의사를 발명자인 종업원에게 통지하지 않았다고 하더라도, 그후로도 얼마든지 발명자인 종업원과 사용자 사이에는 권리승계에 관한 합의가 성립할 수 있고, 이 경우 발명에 관한 권리가 사용자에게 유효하게 승계된다고 할 것이다. (특허법원 2017. 6. 2. 선고 2016하8926 판결)

p. 853 기출예제 1938번, 1939번 삭제 (현행 발명진흥법 제13조와 정합성이 맞지 않음)

기출예제	
1. [辨 2007년 44회 문제 5 지문 ㉔] 사전승계 약정이 없는 경우 사용자가 직무발명의 승계여부의 통지를 해대한 경우에는 사용자는 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 보고, 그 후 종업원이 특허를 받은 경우라도 사용자는 종업원의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.	옳음
2. [辨 2001년 38회 문제 21 지문 ㉑] 종업원 등의 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 당사자간에 반대의 특약이 없는 한 사용자 등에게 있다.	그림

\* 발명진흥법 제13조 개정 내용이 궁금하면 참조해도 됨.

(특허법 내용이 아닌, 발명진흥법 내용이니, 적당히만 참조해도 됨 [비가성비 구간])

#### 田 직무발명

기업 종류	사전승계 약정 존재	사용자 통지	종업원 의사	특박권 귀속주체	무상의 통상실시권
중소기업	O	승계 의사 통지	-	사용자(13①)	-
		불승계 의사 통지		종업원(13①단서)	O(10①)
		불통지		사용자(13①)	-
	X	승계 의사 통지	승계 의사 존재	사용자(13②)	-
		불승계 의사 통지	승계 의사 부존재	종업원(13②후단)	O(10①)
		불통지	-	종업원	O(10①)
대기업 (중견기업 포함)	O	승계 의사 통지	-	사용자(13①)	-
		불승계 의사 통지		종업원(13①단서)	O(10①)
		불통지		사용자(13①)	-
	X	승계 의사 통지	승계 의사 존재	사용자(13②)	-
		불승계 의사 통지	승계 의사 부존재	종업원(13②후단)	X(10①단서)
		불통지	-	종업원	X(10①단서)
		불통지		종업원	X(10①단서)

#### #4

p. 860 발명진흥법 제58조 개정 (1항 -> 2항 이동 / 1, 3항 추가 / 적당히 넘어갈 것 [비가성비 구간])

법조문	발명진흥법 제58조 - 벌칙	☆☆☆☆☆
① [형벌] 제19조를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.		
② [친고죄] 제1항의 죄는 사용자 등의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.		



(아예 새로운 것으로 교체)

법조문	발명진흥법 제58조 - 벌칙	☆☆☆☆☆
① [비밀유지명령 위반죄 - 형벌] 국내외에서 정당한 사유 없이 제55조의9제1항 [직무발명 보상금에 관한 소송]에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.		
② [종업원 등의 비밀유지의무 위반죄 - 형벌] 제19조 [종업원 등의 비밀유지의무]를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.		
③ [발명 등의 평가 관련 비밀유지의무 위반죄 - 형벌] 제31조의7 [발명 등의 평가 관련 비밀유지의무]을 위반한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.		
④ [친고죄] 제1항 및 제2항의 죄는 비밀유지명령을 신청한 자 및 사용자등의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.		

----- 2차 추록 : 2024년 8월 21일 시행 개정법

p. 418

제128조 제8항 : 3배 -> 5배

법조문	1특허법 제128조 - 손해배상청구권 등	★★★★★
<p>⑧ [징벌적 손해배상 제도] 법원은 타인의 특허권 또는 영업실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 35배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.</p>		

법조문 취지 : 3 -> [5] (별도의 개정법 취지 부존재[특허청 취지 부존재] : 특허권 보호 강화[자연적 취지])

※ 법조문 취지

오는 7월 9일부터 타인의 특허권 또는 영업비밀을 고의로 침해했을 때 손해액의 최대 [5]배까지 배상하는 ‘징벌적 손해배상제도’가 시행된다. 이전까지는 손해배상액이 많지 않아 침해가 예상되더라도 우선 침해를 통해 이익을 얻고 사후에 보상하면 된다는 인식이 많았다. 그러나 앞으로 징벌배상이 시행됨에 따라 ‘지식재산 침해 악순환 고리가 끊어지고, 지식재산이 시장에서 제값 받는 환경이 마련될 것’으로 보인다. (2019년 7월 30일 시행 개정법 특허청 보도자료 1페이지)

p. 446

제128조 제8항 : 3배 -> 5배

법조문	특허법 제128조 제8항, 제9항 - 징벌적 손해배상 제도	☆☆☆☆
<p>⑧ [징벌적 손해배상 제도] 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.</p>		

p. 446

기출예제 1010, 기출예제 1011 : 3배 -> 5배

기출예제		
1.		그림
2. [辨 2021년 58회 문제 10 지문 ⑤] 법원은 타인의 특허권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 특허법 제128조(손해배상청구 등) 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.		올음
3. [辨 2020년 57회 문제 12 지문 ⑤] 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.		올음 아마

----- 3차 추록 : 2024년 8월 7일 시행 개정법

p. 893

제128조 제8항 : 전담기관 또는 특허문서 전자화기관 -> 전담기관 (즉, '특허문서 전자화기관' 삭제)

법조문	특허법 제226조의2 - 전문기관 등의 임직원에 대한 공무원 의제	☆☆☆☆★
<p>① [외부 임직원 - 특허청 직원 간주] 제58조 제2항 [전문기관 등록의무] 에 따른 전문기관, 제58조 제3항 [전담기관 업무대행] 에 따른 전담기관 또는 전자화기관의 임직원이거나 임직원이었던 사람은 제226조 제1항을 적용하는 경우에는 특허청 소속 직원 또는 직원이었던 사람으로 본다.</p> <p>② [전문심리위원 - 공무원 간주] 전문심리위원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 [뇌물 관련 죄 - 수뢰, 사전수뢰, 제삼자뇌물제공, 수뢰후부정청사, 사후수뢰, 알선수뢰] 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.</p>		



----- 4차 추록 : 판례 4개 추가

p. 479 -> 판례 추가

㉮ 특허법 시행령 제7조 제1항 : 신물질 - 관련 판례

1. 용어 해석 방법

당해 법령 자체에 그 법령에서 사용하는 용어의 정의나 포섭의 구체적인 범위가 명확히 규정되어 있지 아니한 경우 법령상 용어의 해석은 가능한 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 그 법령의 전반적인 체계와 취지·목적, 당해 조항의 규정 형식과 내용 및 관련 법령을 종합적으로 고려하여 해석하여야 한다. (대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결)

2. 용어 해석

(1) 약효의 의미

특허법 및 구 특허법 시행령은 이 사건 시행령 조항 중 '약효를 나타내는 활성부분'의 정의나 포섭의 구체적인 범위에 관하여는 규정하고 있지 않다. ... (중략) ... 약사법령의 내용을 종합하면, 약사법상 품목허가를 받은 의약품에 관하여 적용되는 이 사건 시행령 조항에서 말하는 '약효'는 특정 질환명 또는 증상명을 기준으로 하는 의약품 품목허가 대상으로서의 '효능·효과'를 의미한다고 볼 수 있다. (대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결)

(2) 약효를 나타내는 활성부분

'약효'는 특정 질환명 또는 증상명을 기준으로 하는 의약품 품목허가 대상으로서의 '효능·효과'를 의미하므로, '약효를 나타내는 활성부분'은 '인체 내 세포 등에 작용하여 의약품 품목허가상의 효능·효과를 발현하는 부분'으로 해석하는 것이 합리적이다. (대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결)

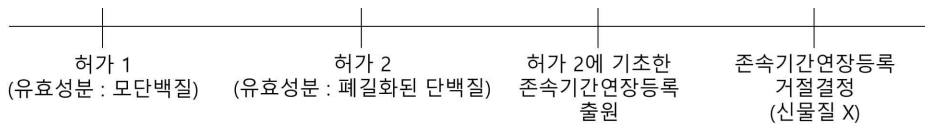
(3) 그 자체로 활성을 갖지 않는 부분이 결합된 경우

이 사건 시행령 조항의 규정 형식과 내용이 '유효성분'과 '약효를 나타내는 활성부분'을 준별하고 있는 이상, 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분이 '약효를 나타내는 활성부분'에 결합되어 의약품의 효능·효과의 정도에 영향을 미치더라도, 그 결합물 전체를 이 사건 시행령 조항에서 말하는 '약효를 나타내는 활성부분'이라고 볼 수는 없다. (대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결)

(4) 존속기간 연장 제도의 취지 및 목적 고려

특허권 존속기간 연장 제도의 취지 및 목적에 비추어 보아도, 기존에 품목허가된 의약품의 공지된 활성부분이 발현하는 효능·효과의 정도에 영향을 미치기 위하여 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분을 부가한 의약품 발명은 특허권 존속기간 연장 대상이 되는 발명이라고 보기 어렵다. (대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결)

㉮ 참고 - 폐길화된 단백질 사건



모단백질 → 신경질환 치료제

폐길화된 단백질 = 모단백질 + @ → 신경질환 치료제 (+@ 신경질환 치료효과 향상)

신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질)을 유효성분으로 하는지? X

유효성분 = 폐길화된 단백질 O, but 신물질 X (약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질 X)

p. 525 -> 1. 판례 변경 [특허법원 -> 대법원] (다만, 사실상 기존 특허법원 판례랑 내용 동일)

### ㉮ 독점적 통상실시권 - 관련 판례

#### 1. 의의

특허권자는 제3자에게 특허발명의 실시를 허락할 수 있는데, 특허권자가 상대방과 사이에 실시권허락계약을 체결하면서 상대방 외의 타인에게 실시할 권리를 부여하지 않겠다는 취지의 약정을 한 경우 실시권자가 갖는 계약상의 권리를 그렇지 않은 경우와 구분하여 통상 독점적 통상실시권이라 부른다. (특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332 판결)

#### 1. 의의

특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다. 이때 특허권자가 실시권자에 대하여 그 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 허락하지 않을 부작위 의무를 부담하는 경우 그 실시권자는 독점적 통상실시권을 가진다고 볼 수 있다. 이러한 법리는 실용신안권, 디자인권, 상표권 등에 대하여도 동일하게 적용된다. ...(중략)... ‘독점적 통상실시권’이란 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 등에서 개별적으로 정의한 행위 태양인 실시(사용)를 전제로 하는 것으로 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등(이하 통틀어 ‘특허권 등’이라 한다) 중 어느 권리에 대한 것인지에 따라 독점적 통상실시(사용)권의 내용과 범위가 달라진다. ...(중략)... ‘독점적 통상실시권’은 특허권 등을 대상으로 하는 권리일 뿐 특정 제품을 대상으로 하는 권리가 아니므로 특정 제품을 독점적으로 제조·판매할 수 있는 권리에 대하여 ‘독점적 통상실시권’이라는 표현을 사용하는 것은 부적절하다. (대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결)

#### 2. 발생

#### 3. 침해금지청구 문제

#### 4. 손해배상청구 문제

p. 622-623 -> 판례 추가

### ☐ 실시권자 - 관련 판례

1. 기지급 실시료 반환 문제 - 원칙 불가

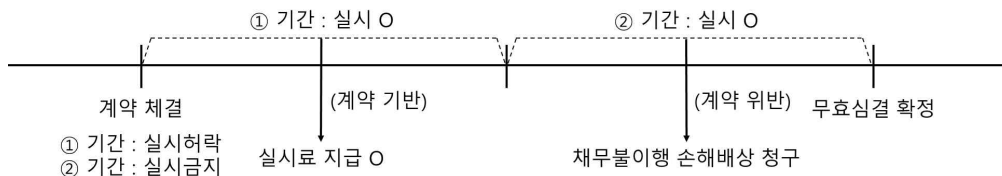
1-1. 착오 취소 가능

2. 미지급 실시료 청구 문제 - 원칙 가능

3. 실시금지약정

특허권자와 계약상대방 사이에 특허권자의 허락 없는 특허발명 실시를 금지하는 내용의 계약(이하 '특허발명 실시금지계약'이라 한다)이 체결된 이후에 그 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 특허발명 실시금지계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고 다만 그 특허가 무효로 확정된 때부터 특허발명 실시금지계약은 이행불능 상태에 빠지게 될 뿐이다. 따라서 특허발명 실시금지계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 위 계약에 따른 특허발명 실시금지의무가 유효하게 존재하는 기간 동안 특허발명을 실시한 계약상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다. 이때 계약상대방이 특허발명을 실시한 구체적인 형태가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다고 하더라도 그러한 사정만으로 계약상대방이 특허권자와의 의사 합치에 따른 특허발명 실시금지계약의 구속력에서 벗어나게 된다고 볼 수는 없다. (대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105 판결)

### ☐ 참고 - 실시금지약정 CASE



### Ⅲ 공유자 - 관련 판례

#### 1. 공유자 중 1인의 원고적격 관련 - 무효심판, 권리범위확인심판 (당사자계 : 유필공)

#### 2. 공유자 중 1인의 원고적격 관련 - 거절결정불복심판 (결정계 : 유필공)

— 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 특허발명의 공동 출원인이 특허거절결정에 대한 취소심판청구에서 패소한 경우 제기하는 심결취소소송은 심판청구인인 공동 출원인 전원이 공동으로 제기하여야 하는 공유필수적 공동소송이라고 할 수 없으므로 특허거절결정에 대한 심판에서 패소한 원고는 단독으로 심결의 취소를 구하는 소송을 제기할 수 있고, 이 사건 소송이 부적법하다는 피고의 보안전항변은 이유 없다. 특허법은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하고(제44조), 공유자 전원이 공동으로 심판을 청구하여야 한다(제139조 제3항)고 규정하고 있고, 이는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자들에게 특허권을 취득하는 행정처분의 단계에서 의사의 합일확정을 요구하는 것이다. 그런데 특허법은 심결취소소송에 대해서는 아무런 규정을 두고 있지 않다. 2인 이상이 공동으로 발명한 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하고(특허법 제33조), 비록 공유자 중 1인은 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 질권을 설정할 수 없는 등의 제약이 있지만 이러한 제약은 무체재산권인 특수성에서 비롯된 것일 뿐이며, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자들이 공동 목적에 기해 조합체를 형성하여 특허를 받을 수 있는 권리를 합유하고 있다고 볼 수 없는 이상, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유에도 특허법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상 공유의 규정이 적용될 수 있고, 원칙적으로 공유자 중 1인이더라도 자신의 특허를 받을 수 있는 권리를 방해하는 심결이 있는 경우에는 그 권리의 소멸을 방지하기 위해 심결의 취소를 구할 수 있다. 특허를 받을 수 있는 권리의 존부 및 특허 등록 여부가 공유자들 사이에 합일적으로 확정되어야 할 필요가 있으나, 공동 출원인 중 1인이 단독으로 거절결정에 대한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하더라도 다른 공동 출원인의 권리를 해하지 않으며, 공동 출원인 중 1인이 제기한 심결취소소송에서 청구가 받아들여진 경우 그 취소의 효력이 다른 공동 출원인에게도 마치고 심판 단계로 돌아가 다시 공동으로 심판을 진행하므로 공동 출원인 사이에서 합일확정이 가능하고, 청구가 기각된 경우에도 다른 공동 출원인의 제소기간 만료로 등록거절결정이 확정되어 합일확정의 요청에 반하지 않는다. 오히려 공동 출원인이 반드시 공동으로 심결취소소송을 제기하여야 한다면 다른 공동 출원인의 협력을 얻을 수 없는 경우 자신의 의사에 반하여 특허를 등록받을 수 있는 권리가 소멸하고 이를 구제받을 수 없는 문제가 있다. (특허법원 2017. 1. 26. 선고 2016하4160 판결)

#### 2. 공유자 중 1인의 원고적격 관련 - 거절결정불복심판 (결정계 : 유필공)

2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다(특허법 제33조 제2항). 특허를 받을 수 있는 권리의 공유에는 특허법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서 민법상 공유의 규정이 적용된다.

특허법은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 합일적으로 확정되어야 할 필요성에서 특허출원 및 특허청 심사관의 특허거절결정 등에 대한 심판청구를 공유자 모두가 공동으로 하도록 규정하고 있으나(특허법 제44조, 제139조 제3항), 특허거절결정 등에 따른 심결취소의 소를 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는지에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않다. 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 중 1인이 단독으로 특허거절결정 등에 대한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하더라도 그 소송에서 심결을 취소하는 판결이 확정되면 취소의 효력이 다른 공유자에게도 미쳐 특허심판원에서 공유자 모두와의 관계에서 심판절차가 재개되고(행정소송법 제29조 제1항), 심결취소청구를 기각한 판결이 확정되어 심결이 유지된 경우에는 심결에 불복하지 않은 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 않는다. 그런데 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 모두가 공동으로 특허거절결정 등에 대한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하여야 한다고 볼 경우 공유자 중 1인이더라도 소의 제기엔 협력할 수 없는 경우 나머지 공유자가 권리행사에 장애를 받거나 그 권리가 소멸되어 버리는 부당한 결과에 이르게 된다.

따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 특허거절결정 등에 대한 불복심판에서 기각 심결을 받은 경우에 제기하는 심결취소의 소는 심판청구인인 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는 공유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 중 1인이더라도 그 권리를 방해하는 심결이 있는 때에는 권리의 소멸을 방지하기 위해 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다. (대법원 2024. 12. 26. 선고 2024후10825 판결)

----- 5차 추록 : 몇몇 쟁돌 개정 등 반영

p. 72 -> 특허법 시행규칙 제28조 개정

#### □ 쟁돌 - 발명자 추가정정

특허법 시행규칙 제28조 - 발명자의 추가 등

- ① [착오 - 발명자 추가정정] 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 적은 때에는 추가 또는 정정할 수 있다.
- ② [절차] 특허출원인 또는 특허권자가 제1항에 따라 발명자를 추가 또는 정정하려면 다음 각 호에 따른 보정서 또는 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. [특허결정 후 - 엄격] 다만, 제2호에 따른 서식을 제출할 때에는 발명자의 기재가 누락(특허출원서에 적은 발명자의 누락에 한정한다) 또는 잘못 적은 것임이 명백한 경우를 제외하고는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하여야 한다.
1. 특허권의 설정등록 전까지는 별지 제9호서식의 보정서
2. 특허권의 설정등록 후에는 별지 제29호서식의 정정발급신청서
- ① [착오 - 발명자 추가정정] 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자의 기재가 일부 누락하거나 잘못 적은 경우에는 발명자를 추가 또는 정정할 수 있다. [특허결정 후 설정등록 전 - 제한] 다만, 특허출원인은 법 제66조에 따른 특허결정이 있는 때부터 법 제87조제1항에 따른 특허권의 설정등록을 받기 전까지는 발명자를 추가할 수 없고 발명자의 동일성이 유지되지 않는 경우 발명자를 정정할 수 없다.
- ② [절차] 특허출원인은 제1항에 따라 발명자를 추가 또는 정정하려는 경우에는 별지 제9호서식의 보정서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출해야 한다. [제2호 서류 예외 - 명백한 경우] 다만, 특허출원서에 적은 발명자의 기재가 일부 누락되거나 발명자를 잘못 적은 것임이 명백한 경우에는 제2호에 따른 서류를 첨부하지 않을 수 있다.
1. 발명자의 추가 또는 정정 이유를 기재한 설명서 1통
2. 특허출원인 및 추가 또는 정정의 대상이 되는 발명자가 서명 또는 날인한 확인서류 1통. 다만, 발명자의 사망 등으로 서명 또는 날인이 불가능한 특별한 사유가 있는 경우에는 그 사유를 확인서류에 기재하고 서명 또는 날인을 생략할 수 있다.
3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
- ③ [설정등록 후 - 엄격] 특허권자는 법 제87조제1항에 따른 특허권의 설정등록을 받은 이후에 제1항 본문에 따라 발명자를 추가 또는 정정하려는 경우에는 별지 제29호서식의 정정발급신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출해야 한다.
1. 발명자의 추가 또는 정정 이유를 기재한 설명서 1통
2. 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류 1통
3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
- ④ [설정등록 후 - 제2호 서류 완화] 제3항에도 불구하고 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 같은 항 제2호에 따른 서류를 첨부하지 않을 수 있다.
1. 특허출원서에 적은 발명자의 기재가 일부 누락된 경우
2. 발명자를 잘못 적은 것임이 명백한 경우
3. 특허권자가 법 제99조의2제2항에 따라 특허권 이전등록을 받은 자인 경우

#### \* 참고

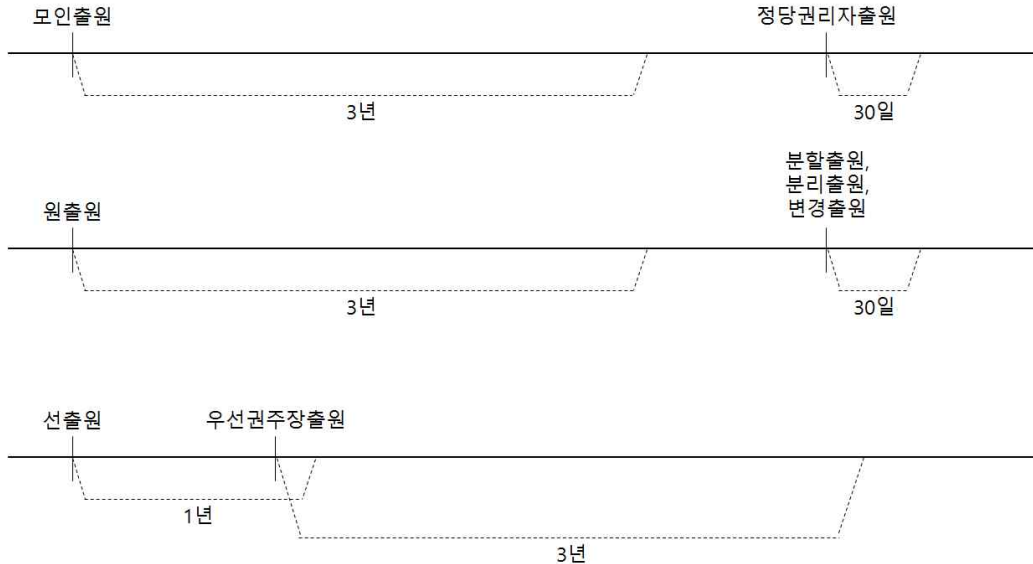
이번 시행규칙에서는 실무적인 제출서류 등 수험적인 영역에서는 지엽적인 부분에서 개정이 있었습니다. 수험적인 영역에서 지엽적이라 판단되는 실무적인 제출서류를 제외하고 이번 개정에서 **특이점 하나**를 챙쳐 두면 **특허결정 후 설정등록 전에는 발명자의 추가나 변경이 제한**이 된다는 점입니다(위에 밑줄 부분).

**따라서, 72페이지 기출문제 171은 '그림'이 됩니다.**

원래부터 시행규칙은 쟁돌이며, 만약 출제되더라도 오지선다 소거법으로 충분히 해결할 수 있을 것이므로 **다른 부분을 열심히 공부하는 것이 좋다고 생각합니다.**

#### ☐ 참고 - 이익제도의 심사청구

- ① 독립성 : 새로운 출원을 하면, 앞의 출원의 심사청구 여부와 무관하게 소정기간 내에 심사청구 필요
- ② 출원일 소급제도 (法34, 法35, 法52, 法52의2, 法53) : 심사청구 기산점 소급 O → 추가 심사청구기간 O
- ③ 판단시점 소급제도 (法54, 法55) : 심사청구 기산점 소급 X → 추가 심사청구기간 X



정당권리자출원, 분할출원, 분리출원, 변경출원(法34, 法35, 法52, 法52의2, 法53)은 모인출원일, 원출원일로부터 3년 이내에 심사청구가 가능하고, 그 기간이 지난 후에도 추가 심사청구기간 30일이 주어진다(한편, 심사청구는 심사청구 순서에 따라 하나, 분할출원, 분리출원, 변경출원은 원출원의 심사청구 순서에 따라 심사한다(특허법 시행규칙 제38조 참조)).<sup>3)</sup> 조약우선권주장출원, 국내우선권주장출원(法54, 法55)은 선출원일이 아닌 우선권주장출원일로부터 3년 이내에 심사청구가 가능하고, 추가 심사청구기간이 주어지지 않는다.

#### \* 참고

- ① 기존에는 ‘분할출원, 분리출원, 변경출원’은 ‘원출원의 심사청구 순서’에 따라 심사를 진행했지만, 이번 개정에 의하여 ‘분할출원’은 ‘분할출원의 심사청구 순서’에 따라 심사를 진행합니다(‘분리출원, 변경출원’은 기존처럼 ‘원출원의 심사청구 순서’에 따라 심사를 진행).
- ② 다만, 다소 지엽적인 부분이라 각주로 내렸으며, 다른 부분을 열심히 공부하는 것이 좋다고 생각합니다.

3) 분할출원, 분리출원, 변경출원의 심사청구 순서

분할출원, 분리출원, 변경출원은 특허청장이 정하는 바에 따라 심사한다(특허법 시행규칙 제38조). 구체적으로, 분할출원은 분할출원의 심사청구 순서에 따라, 분리출원, 변경출원은 원출원의 심사청구 순서에 따라 심사한다(특허·실용신안 심사사무취급규정 제20조 제1항).

p. 760 -> 국제조사기관 싱가포르 추가 반영

田 국제조사 / 국제예비심사

		국제조사	국제예비심사
목적			
기관		국제조사기관 (한국에서 국제출원 시, 한국, 일본, 오스트리아, 호주, <u>싱가포르</u> 中 택1)	국제예비심사기관 (한국에서 국제출원 시, 한국, 일본, 오스트리아, 호주, 싱가포르 中 택1)
성질			
개시			
신청 시기			
단일성 위반 시			
의견 교환			
보정			
종료	방식		
	시기		
송부			
공개 여부			
개별국 구속력			
기타			

\* 참고

싱가포르가 국제조사기관에 추가된 점을 반영하였습니다.

국제조사기관과 국제예비심사기관은 이제 동일합니다.