

step) ①. ②. ④ / ③

step) 이해관계인

step) 반환

step) 임의제한기간
상한기간

12 특허료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은!

- ① 이해관계인은 특허권자의 의사에 불구하고 특허료를 납부할 수 있으며, 이 경우에 납부해야 할 자가 현재 이익을 받은 한도에서 그 비용의 상환을 청구할 수 있다.
- ② 특허권자가 6개월의 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니한 때에는 특허권자의 특허권은 특허법 제79조(특허료)에 따라 납부된 특허료에 해당하는 기간이 만료되는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다.
- ③ 특허권자가 6개월의 추가납부기간 이내에 특허료의 일부를 납부하지 않은 경우에 심사관은 특허료의 보전명령을 내려야 하며, 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 30일 이내에 특허료를 보전할 수 있다.
- ④ 특허권자가 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 않아 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 추가납부기간 만료일부터 3개월 이내에 특허법 제79조(특허료)에 의한 특허료의 2배를 납부하고 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다.
- ⑤ 특허권자가 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 않았다가 사후에 납부하여 특허권이 회복된 경우 추가납부기간이 경과한 날부터 납부한 날까지의 기간 중 다른 사람이 특허발명을 실시한 행위에 대하여는 그 효력이 미치지 않는다.

- ① 특허법 제80조 제1항, 제2항
- ② 특허법 제81조 제3항
- ③ 특허법 제81조의2 제2항, 특허청장이 하고, 1월이다.
- ④ 특허법 제81조의3 제3항.
- ⑤ 특허법 제81조의3 제4항. ③

특박권	특허권	질권
제41조	제87조, 제86조, 제85조, 제101조, 제88조, 제99조, 제99조의2, 제119조, 제120조 ⁸⁰⁾ , 제124조, 제125조, 제223조, 제106조	제121조, 제123조

지상권 · 권리실정 주지

배타권 · 126, 128, 131 x

80) Cf) 제121조 제1항 제1호 포기에 의한 소멸 등록 필요

원
등록

13 동의를 필요한 경우에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 전용실시권자는 실시사업과 같이 이전하는 경우에 특허권자의 동의가 없더라도 그 전용실시권을 이전할 수 있다.
- ② 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의가 없더라도 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 할 수 있다.
- ③ 특허법 제107조(통상실시권 설정의 재정)에 의한 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우가 아니라 하더라도 특허권자의 동의가 있으면 이를 이전할 수 있다.
- ④ 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있음을 이유로 특허권을 수용하는 때에는 특허권자의 동의가 있어야 한다.
- ⑤ 전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 전용실시권을 포기할 수 없다.

- ① 특허법 제100조 제3항.
- ② 특허법 제90조 제3항.
- ③ 특허법 제102조 제3항.
- ④ 특허법 제106조의2 제1항.
- ⑤ 특허법 제119조 제2항.

①

존속기간 연장 등록출원		
허가 등	등록지연	공통
제89조, 령 제7조, 제90조, 제91조, 제92조, 제95조	제92조의2, 령 제7조의2, 제92조의3, 제92조의4, 제92조의5,	제93조

14 존속기간연장등록출원에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 재심사를 청구한 경우에는 재심사 청구 전 특허거절결정의 등본을 송달 받은 날부터 재심사 청구를 한 날까지의 기간이 출원인으로 인하여 지연된 기간에 해당한다.
- ② 허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장은 한 차례만 1년의 기간 내에서 연장할 수 있다.
- ③ 마약 또는 향정신성의약품도 일정 조건을 만족하는 경우 허가 등에 따른 특허권의 존속기간 연장이 가능할 수 있다.
- ④ 허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장의 효력은 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시행위에만 제한적으로 미친다.
- ⑤ 등록기연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록결정이 있으면 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다.



- ① 이는 구법의 내용이다. 현행법에서는 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 재심사에 따른 특허여부의 결정을 한 날까지의 기간이 출원인으로 인하여 지연된 기간에 해당한다(특허법 시행령 제7조의2 제1항 제1호 제4호).
- ② 특허법 제89조 제1항
- ③ 특허법 시행령 제7조 제1항 제1호
- ④ 특허법 제95조
- ⑤ 특허법 제92조의5 제2항 ①

실시권			
전용실시권	통상실시권		
	일반	법정실시권	강제실시권
제100조, 제101조	제102조, 제118조	발진법 제10조 제1항, 제81조의3 제5항, 제103조, 제103조의2, 제104조, 제105조, 제122조, 제182조, 제183조	제106조의2, 제107조부터 제115조, 제98조, 제138조, 제125조의2

15 통상실시권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

14. 103-2

- ① 특허법 제99조의2 제2항에 따른 특허권의 이전청구에 의한 **이전등록이 있기 전에** 해당 특허가 무권리자 특허에 해당하는 것을 알지 못하고 통상실시권을 취득한 후 등록은 하지 않고 국내에서 그 특허발명을 실시한 자는 실시한 발명 및 사업목적 범위에서 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.
 - ② **질권설정 이전에** 특허발명을 실시하고 있었던 특허권자는 그 특허권이 경매 등에 의해 타인에게 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가질 수 있으나, 이 경우 특허권자는 특허권을 이전 받은 자에게 상당한 대가를 지급해야 한다.
 - ③ 특허발명을 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 특히 있는 경우는 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권의 허락에 관한 협의를 사전에 하지 않았어도 재정을 청구할 수 있다.
 - ④ 특허취소결정이 확정된 후 특허취소심판에 대한 **재심청구 등록 전에** 국내에서 선의로 그 발명을 실시한 자는 재심에 의해 취소된 특허권이 회복되더라도 실시한 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 무상의 통상실시권을 가진다.
 - ⑤ 특허법 제107조에 따른 재정에 의한 통상실시권을 받은 자가 정기적으로 지급하도록 되어 있는 대가의 최초 지급분을 지급하지 아니하거나 공탁하지 아니한 경우는 재정의 효력을 잃는다.
-
- ① 특허법 제99조의2 제2항에 따른 이전등록이 있기 전에 무권리자 특허에 대해 통상실시권을 취득한 자는 특허법 제118조 제2항과 같이 등록을 하지 않아도 대항요건을 갖추는 법정실시권을 취득한 자가 아닌 이상, 해당 특허의 등록 원부에 통상실시권을 등록해서 대항요건을 갖추었어야만 해당 특허가 정당권리자에게 이전되더라도 법정실시권을 가질 수 있다(특허법 제103조의2 제1항 제2호).
 - ② 질권행사에 따른 법정실시권은 유상이다(특허법 제122조).
 - ③ 특허법 제107조 제1항 단서.
 - ④ 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 법정실시권은 무상이다(특허법 제182조).
 - ⑤ 특허법 제113조.

①

특발권 침해	특허권 침해
제65조 ⁸¹⁾ , 제207조 제2항 내지 제4항	제94조, 제97조, 제96조, 제81조의3 제4항, 제181조, 제2조, 제127조, 제126조, 제126조의2, 제128조, 제128조의2, 제129조, 제130조, 제131조, 제132조, 제225조, 제231조

16 특허권 또는 전용실시권 침해에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 특허권 또는 전용실시권의 침해되는 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다.
- ② 법원으로부터 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명령 받은 때 그 자료의 제출을 거절할 수 있는 경우가 있다.
- ③ 당사자가 정당한 이유 없이 법원의 자료제출명령을 따르지 아니한 때는 법원은 항상 상대방 당사자가 그 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.
- ④ 특허발명의 실시가 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미친다.
- ⑤ 특허권자 또는 전용실시권자는 침해의 금지를 청구하는 소송에서 침해 행위에 제공된 설비의 제거 또한 청구할 수 있다.

- ① 구법에서는 친고죄였으나 현행법에서는 반의사불벌죄로 개정되었다(특허법 제225조 제2항).
- ② 자료의 소지자가 제출 명령 받은 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 제출하지 아니할 수 있다. 다만 영업비밀에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때는 자료제출을 거부할 수 있는 정당한 이유로 보지 않는다(특허법 제132조 제1항 단서, 제3항).
- ③ 항상이 아니고, 자료의 제출을 신청한 당사자가 그 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고, 또한 그 자료로 증명할 사

81) Cf) 제65조에서 제126조, 제126조의2, 제128조, 제128조의2, 제130조, 제131조 준용 ×

실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 경우에 한해서만 법원이 위 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(특허법 제132조 제5항).

- ④ 방법발명의 사용을 청약하는 행위는 발명의 실시에 해당하는 특허권의 효력은 악의의 청약행위로만 제한된다(특허법 제94조 제2항).
- ⑤ 침해금지청구에 부대해서 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 추가로 청구할 수 있다(특허법 제126조 제2항).

$$1,500 \text{개} \times 3,000 \text{원} = 4,500,000 \text{원}$$

$$1,500 \text{개} \times 2,000 \text{원} = 3,000,000 \text{원}$$

$$[(3,000 \text{개} - 500 \text{개}) \times 2,000 \text{원} - 1,500 \text{개}] = 1,000,000 \text{원}$$

$$+ (500 \text{개} + 2,000 \text{개} - 0 \text{개}) \times 2,000 \text{원}$$

16-2 甲은 2016년 1월 1일 설정등록된 특허발명 X의 특허권자이고, 乙은 甲의 허락 없이 2016년 1월 1일부터 甲의 특허제품과 동일한 제품(이하 '침해제품'이라 함)을 생산하여 판매하고 있는 자이다. 甲은 자신의 특허제품을 2016년에 0개, 2017년에 1,000개, 2018년에 1,500개를 판매하였고, 乙은 침해제품을 2016년에 2,000개, 2017년에 2,500개, 2018년에 3,000개를 판매하였다(특허제품 및 침해제품의 단위 수량당 이익액은 모두 1,000원임). 甲은 2016년 12월말까지 공장을 건설하였기 때문에 그 기간까지는 특허제품을 생산할 수 없었고, 공장 완공 후 2017년 1월 1일부터 연간 2,000개까지 생산할 수 있었다. 특허발명 X의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액은 개당 200원에 판매수량을 곱한 것이다. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 甲은 2016년에 특허발명 X를 생산할 수 없었기 때문에 발생한 손해가 없었으므로, 그 기간 중 乙의 특허권 침해에 대한 손해배상을 청구할 수 없다.
- ② 특허법 제128조(손해배상청구권 등) 제2항에 따른 경우 甲이 2018년에 乙의 침해행위 외의 사유로 특허제품 500개를 판매하지 못하였다면 乙의 특허권 침해로 인한 甲의 2018년 중 입은 손해액은 500,000원이다.
- ③ 특허법 제128조 제2항에 따른 경우 乙이 2017년에 판매한 침해제품의 양도수량(2,500개) 중 甲이 2017년에 생산하여 판매한 특허제품의 양도수량(1,000개)을 뺀 수량(1,500개)에 乙의 침해 행위가 없었다면 판매할 수 있었던 특허권자 甲의 물건의 단위수량당 이익액(1,000원)을 곱하여 얻어진 금액(1,500,000원)을 甲이 2017년 중 입은 손해액으로 할 수 있다.

- ④ 특허법 제128조 제4항에 따른 경우 2,500,000원을 甲이 2017년 중 입은 손해액으로 추정한다.
- ⑤ 甲이 2017년 중 乙의 침해행위로 인해 입은 손해액으로 500,000원을 초과하여 청구한 경우, 법원은 500,000원으로 감액해야 한다.

① 특허법 제128조에 따르면 제2항, 제4항, 제5항에 따른 금액; 또는 제8항에 따른 금액으로 손해배상을 청구할 수 있다. 예컨대 특허법 제128조 제5항에 따르면 특허권자의 생산능력과 관계없이 합리적 실시료 상당액을 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다(특허법 제128조 제5항).

② 특허법 제128조 제2항에 따르면 특별한 사정이 없는 한 침해자 양도수량 전부에 대해 손해배상을 받을 수 있다.

$$[\{ (\text{침해자 양도수량} - \text{침해행위 외의 사유로 판매 불가 수량}) \leq (\text{Max, 특·전 생산 가능 수량} - \text{판매 수량}) \} \times \text{특·전 이익액}] + [(\text{Max 초과 수량} + \text{침해행위 외의 사유로 판매 불가 수량} - \text{실시권 설정 불가 수량}) \times \text{합리적 실시료}] = [\{ (3,000\text{개} - 500\text{개}) \leq (2,000\text{개} - 1,500\text{개}) \} \times 1,000\text{원}] + \{ (2,000\text{개} + 500\text{개} - 0) \} \times 200\text{원} = 1,000,000\text{원}$$

③ $[\{ (2,500\text{개} - 0\text{개}) \leq (2,000\text{개} - 1,000\text{개}) \} \times 1000\text{원}] + [(1,500\text{개} - 0\text{개}) \times 200\text{원}] = 1,300,000\text{원}$

④ $2,500\text{개} \times 1,000\text{원} = 2,500,000\text{원}$

⑤ 손해액이 특허법 제128조 제5항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있으나 침해자에게 고의 또는 중대한 과실이 없으면 초과액에 대해 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다(특허법 제128조 제6항). 특허법 제128조 제5항에 따른 금액은 최저 법정배상액이며, 특허법 제128조 제6항에서 감액할 수 있는 금액 범위는 제5항에 따른 금액 초과액에 대해서이다. ④

심판		
일반	사건	재심
심판관(제132조의16, 제143조, 제144조, 제145조, 제146조, 제148조, 제149조, 제150조, 제151조, 제152조, 제153조, 제153조의2) 국선대리인(제139조의2)	제132조의2 - 15 제132조의17, 제170조, 제171조, 제172조, 제176조 제136조 제133조, 제133조의2 제134조 제137조	제178조, 제179조, 제180조, 제184조, 제185조

심판청구방식(제139조, 제140조, 제140조의2, 제141조, 제142조) 전문심리위원(제154조의2) 심판절차(제147조, 제154조, 제158조, 제158조의2, 제159조, 제160조, 제162조, 제165조, 제166조 ⁸²⁾ , 제155조, 제156조, 제157조) 조정(제164조의2) 취하 및 심결의 효력(제161조, 제163조)	제135조 제138조	
--	----------------	--

	특허취소신청	특허무효심판
제도 취지	특허권의 조기 안정화	당사자간의 분쟁해결
절차	결정계 절차 (특허청과 특허권자)	당사자계 절차 (심판청구인과 특허권자)
청구인 적격	누구나	이해관계인 또는 심사관
신청/청구 기간	설정등록일부터 등록공고 후 6개월까지(권리 소멸 후에는 불가)	설정등록 후 언제나(권리 소멸 후에도 가능)
취하	청구항 별로 가능 결정등본이 송달되기 전 (취소이유 통지 후에는 불가능)	청구항 별로 가능 심결이 확정되기 전(답변서 제출 후에는 상대방의 동의 필요)
취소/무효이유	신규성, 진보성, 확대된 선원, 선원	신규성, 진보성, 기재불비, 모인출원, 공동출원 위반, 권리항유위반, 조약위반 등
심리방식	서면심리	서면심리 및 구술심리

82) Cf) 제125조의2

복수 사건의 심리	원칙 병합 심리	원칙 사건별 심리
결정/심결	취소결정(취소결정 전에 취소이유통지), 기각결정 또는 각하결정	무효심결, 기각심결 또는 각하심결
불복 소제기	취소결정, 신청서 각하결정에 대해서는 특허청장을 피고로 특허법원에 불복 기각결정, 합의체의 각하결정에 대해서는 불복 불가	청구서 각하결정에 대해서는 특허청장을 피고로 특허법원에 불복 청구인 및 피청구인 모두 상대방을 피고로 하여 특허법원에 제소 가능

17 특허취소신청에 관하여 옳지 않은 것은?

- ① 누구든지 특허권의 설정등록일부터 6개월이 되는 날까지 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다.
- ② 특허취소결정에 대해서는 특허권자가 특허법원에 불복할 수 있으나 특허취소신청의 기각결정에 대해서는 불복할 수 없다.
- ③ 특허취소신청은 결정등본이 송달되기 전까지만 취하할 수 있으나 취소이유가 통지된 후에는 취하할 수 없다.
- ④ 특허취소신청에 대한 결정이 있을 때까지 특허권자를 보조하기 위하여 그 심리에 참가할 수 있다.
- ⑤ 특허취소신청에 관한 심리는 서면으로 할 뿐 구술심리는 하지 않는다.

- ① 등록공고일부터 6개월이 되는 날까지이다.
- ② 특허법 제132조의13 제5항.
- ③ 특허법 제132조의12 제1항.
- ④ 특허법 제132조의9 제1항.
- ⑤ 특허법 제132조의8 제1항.

①

소송		
특허법원	행정심판·행정법원	대가 등 (행정심판·행정법원 또는 민사법원)
제186조 ⁸³⁾ , 제187조 ⁸⁴⁾ , 제188조, 제189조, 제188조의2, 제191조의2	제115조, 제224조의2 ⁸⁵⁾	제115조, 제186조 제7 항, 제190조, 제191조

18 소송에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 특허취소결정 또는 심결에 대한 소 및 특허취소신청서, 심판청구서, 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 **전속관할**로 한다.
- ② 통상실시권허여심판에서 정한 **대가**의 심결 및 심판비용의 심결 또는 결정에 대하여는 독립하여 특허법원에 소를 제기할 수 없다.
- ③ 적극적 권리범위확인심판에 대한 각하심결에 대해 불복하는 경우는 심판청구인이 특허청장을 피고로 하여 소를 제기해야 한다.
- ④ 특허법원은 특허무효심판의 기각심결에 대한 취소청구가 이유 있다고 인정하면 심결을 취소할 수 있을 뿐 특허를 무효로 할 수 없다.
- ⑤ 심판의 당사자, 참가인뿐 아니라 심판에 참가를 신청하였으나 그 신청이 거부된 자도 심결취소소송을 제기할 수 있다.

- ① 특허법 제186조 제1항.
- ② 특허법 제186조 제7항.
- ③ 당사자계 심판의 심결에 대한 소는 진자가 이긴자를 피고로 삼아 소를 제기한다(특허법 제187조).
- ④ 특허법 제189조 제1항.
- ⑤ 특허법 제186조 제2항 제3호. ③

83) Cf) 제162조 제2항 제5호의 대가, 제165조 제1항의 심판비용부담에 대해서는 독립하여 특허법원에 불복 불가

84) 당사자계 심판의 심결 제외하고는 특허청장을 피고로.

85) Cf) 제78조 제3항, 제152조 제4항, 제156조 제5항, 제132조의6 제2항, 제132조의13 제5항 불복 불가 / 제224조의3 제5항도 불복 불가

보칙	벌칙
제215조 ⁸⁶⁾ , 제215조의2 ⁸⁷⁾ , 제216조 ⁸⁸⁾ , 제217조, 제217조의2, 제222조, 제224조의3, 제224조의4, 제224조의5	제224조, 제225조부터 제232조

19 특허법상 벌칙에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 침해죄에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.
- ② 법인의 업무에 관하여 종업원이 허위표시의 죄를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 6천만원 이하의 벌금형을 과하나, 법인이 위 위반행위를 방지하기 위하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허권의 존속기간의 연장등록을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ④ 국외에서 정당한 사유 없이 특허법 제224조의3 제1항에 따른 비밀유지명령을 위반한 자에 대해서도 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ⑤ 특허취소신청 사건에서 위증을 한 증인이 특허취소신청에 대한 결정이 확정되기 전에 자수했다면 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다.

- ① 특허법 제231조 제1항.
- ② 특허법 제230조 제2호.
- ③ 구법상의 벌금형이다. 개정법에서는 3천만 이하의 벌금으로 개정했다(특허법 제229조).
- ④ 국내외에서 비밀유지명령을 위반한 경우 죄가 성립한다(특허법 제229조의2 제1항).
- ⑤ 특허법 제227조 제2항. ③

86) Cf) 제119조 제1항이 규정되어 있어 청구항별로 포기 가능하다는 점 숙지

87) Cf) 시규 제19조 절차 포기 또는 취하는 절차 계속 중이면 임의의 시점에서 가능 / 청구항별 포기는 특허료 납부시에만 가능(시규 제19조의2) / 청구항별 취하는 불가(判例)

88) Cf) 출원공개 또는 설정등록(등록공고 아님) 이후 열람 가능할 수 있음

직원 비밀누설죄	전문심리위원 비밀누설죄
5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금	2년 이하의 징역이나 금고 또는 1천만원 이하의 벌금

PCT		
수리절차 (대한민국 수리관청)	국제절차	국내절차 (대한민국 지정관청)
제192조 ⁸⁹⁾ , 제197조 ⁹⁰⁾ , 제193조 ⁹¹⁾ , 제194조 ⁹²⁾⁹³⁾ , 제195조 ⁹⁴⁾ , 제196조 ⁹⁵⁾ , 제198조	시규 제106조의7 제1항 ⁹⁶⁾ 제198조의2, 시규 제106조의11 제5항, 시규 제106조의14 제1항, 시규 제106조의19 시규 제106조의26, 시규 제106조의39, 시규 제106조의41,	제199조, 제200조 ⁹⁷⁾ , 제200조의2, 제203조, 제201조, 제204조, 제205조, 제202조, 제206조 ⁹⁸⁾ , 제207조(기준일 도과하여 공개할 국어번역문 확정된 경우 + 국제공개된 이후 + 우선일부터 1년 6개월 이후), 제208조(수·번·기), 제209조(수·번), 제210조(수·번 / 국내서면제출기간 지난 후), 제211조, 제214조 ⁹⁹⁾

	국제 조사	국제 예비 심사
대상	모든 국제출원	국제예비심사가 청구된 국제출원
연락권	없음	있음
보정	국제조사보고서 수령 후 소정	국제예비심사보고서 작성 개

- 89) Cf) 시규 제90조
90) Cf) 시규 제106조의4
91) Cf) 언어 - 시규 제91조, 계약국 지정 - 시규 제93조의2[모든 계약국 자동 지정, 국내우선권 선출원 취하 회피 위해 계약국 지정 제외 가능(시규 제93조의2 제2항)]
92) Cf) 시규 제99조의2 보완 지정기간 2개월
93) Cf) 시규 제99조 제1항, 통지일부부터 2개월
94) Cf) 시규 제101조
95) Cf) 시규 제106조, 보정 명한 날부터 1개월, 국제출원일부부터 4개월
96) 우선일부터 2년 6개월 또는 기준일 중 빠른 날 전까지
97) Cf) 시규 제111조, 기준일 경과후 30일
98) Cf) 시규 제116조, 기준일부부터 2개월
99) Cf) 시규 제117조, 출원인에게 통지된 날부터 2월

	기간 내	시 전
단일성 결여	추가수수료 지불요구	출원인의 선택에 의해 청구범위의 감축 또는 추가수수료 지불요구
이용가능자	국제출원을 할 수 있는 자	제2장 규정에 구속된 계약국 거주자 또는 국민이 그러한 계약국 또는 국가를 위해 행동하는 수리관청에 국제출원 한 경우만 적용
절차	<ol style="list-style-type: none"> 1. 국제조사기관과 출원인간의 의견교환- 원칙적 불허용 2. 보정 불허용 3. 불리한 보고 작성 전에 예고 받을 권리 없음 4. 단일성 불인정 경우에 추가 수수료 납부 5. 절차의 종료 - 보고서 또는 부작성선언서 및 견해서 작성 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 출원인은 국제예비심사기관과 구두 또는 서면으로 연락 관리함 2. 보정 허용 3. 불리한 보고 작성 전에 예고 받을 권리 있음 4. 단일성 불인정 경우에 추가 수수료 납부 또는 청구범위 감축 5. 절차의 종료 - 보고서 작성

국제조사보고서 부작성 선언 사유(시규 제106조의11 제5항)

<p>국제출원의 대상이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우</p> <p>가. 과학 또는 수학의 이론</p> <p>나. 단순히 발견한 동물·식물의 변종</p> <p>다. 사업활동, 순수한 정신적 행위의 수행 또는 유희에 관한 계획, 법칙 또는 방법</p> <p>라. 수술 또는 치료에 의한 사람의 처치방법 및 진단방법</p> <p>마. 정보의 단순한 제시</p> <p>바. 심사관이 선행기술을 조사할 수 없는 컴퓨터프로그램</p>	<p>발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 필요한 사항이 기재되어 있지 아니하거나 기재된 사항이 현저히 불명료하여 유효한 국제조사를 할 수 없는 경우</p>
--	--

	PCT 19조 보정	PCT 34조 보정
주체	국제조사보고서 받은 출원인	국제예비심사 청구한 출원인
시기	국제조사보고서 송달일부터 2월 또는 우선일부터 16월 중 늦은날까지	국제예비심사보고서 작성 시까지

제출처	국제사무국에 대하여	국제예비심사기관에 대하여
횟수	1회	횟수 제한 없음
보정대상	청구범위	청구범위, 발명의 설명, 도면
보정범위	출원 시 국제출원의 범위	출원 시 국제출원의 범위

국제공개예외 - PCT21(5) 국제공개 전 국제출원 취하, PCT21(6) 공서양속에 반하는 부분, PCT64(3) 국제공개 필요 없다고 선언한 국가만 지정한 경우

20 특허협력조약에 의한 국제출원에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 미국특허청에 2008년 5월 6일 특허출원 A를 하고 특허출원 A를 기초로 우선권주장을 수반하여 특허협력조약에 의해 2009년 3월 3일 미국특허청을 수리관청으로 하여 영어로 국제출원 B를 하고 2010년 3월 3일 한국특허청에 국제출원 B의 국어 번역문을 제출한 경우 한국특허청에서는 국제출원 B를 2009년 3월 3일 출원된 특허출원으로 본다.
- ② 국제출원일에 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구의 범위, 도면 등에 기재되어 있으나 그 번역문에는 기재되어 있지 않은 발명이 있는 경우 이를 이유로 국제특허출원이 거절될 수 있다.
- ③ 국제출원의 출원인이 국제조사보고서를 받은 후 청구의 범위에 대하여 보정을 한 때에 보정 후의 청구의 범위에 대해서만 국어번역문을 제출하면 국제조사보고서를 받은 후 보정한 청구의 범위가 특허법 제47조 제2항 전단의 최초로 첨부한 명세서에 기재된 청구범위로 인정된다.
- ④ 국내서면제출기간내 국제출원일에 제출한 발명의 설명 및 청구의 범위에 대한 번역문의 제출이 없는 경우에는 그 국제특허출원은 포기한 것으로 본다.
- ⑤ 미국특허청에 특허협력조약에 의해 영어로 국제출원을 한 후 한국특허청에 특허법 제201조(국제특허출원의 번역문)에서 규정한 번역문을 제출하고 특허출원에 관한 수수료를 납부하면, 제3자는 국내서면제출기간내에 그 국제특허출원에 대하여 출원심사의 청구를 할 수 있다.

- ① 특허법 제199조 제1항.
- ② 일종의 삭제보정이며(특허법 제201조 제5항), 삭제보정은 하자가 아니다.
- ③ PCT19조 보정 후의 청구범위로 번역문의 제출이 가능할 뿐이고, 최초 명세서 및 도면은 국제출원일 당시 제출한 발명의 설명, 청구범위, 도면이다.
- ④ 취하간주된다(특허법 제201조 제4항).
- ⑤ 제3자는 국내서면제출기간 경과 후에만 심사청구가 가능하다(특허법 제210조 제2호). ①

21 실용신안에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 고안과 디자인은 모두 물품의 형상에 관한 것을 대상으로 하는바 실용신안등록출원과 디자인등록출원 사이에서는 선원주의가 적용되므로 동일한 물품의 형상에 대해 같은 날에 실용신안등록출원과 디자인등록출원이 있는 경우 협의에 의해 정해진 어느 하나의 출원만이 등록될 수 있다.
- ② 실용신안등록출원에 대하여 실용신안등록출원일부터 4년 또는 출원심사의 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 실용신안권의 설정등록이 이루어진 경우는 그 지연된 기간만큼 해당 실용신안권의 존속기간을 연장할 수 있다.
- ③ 안마기장치에 관한 발명에 대해 특허출원한 후 이를 특허출원이 아닌 실용신안등록으로 출원하면서 국내우선권주장의 기초로 삼을 수 있다.
- ④ 누구든지 실용신안등록출원에 대하여 실용신안등록출원일부터 3년 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있으며, 분할출원의 경우는 위 기간이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 심사청구할 수 있다.
- ⑤ 국기 또는 훈장과 동일하거나 유사한 고안은 신규성과 진보성이 있더라도 실용신안등록을 받을 수 없다.

- ① 선원주의는 특허와 실용신안 상호간에만 적용되며, 실용신안과 디자인간에는 적용되지 않는다(실용신안법 제7조 제3항).
- ② 실용신안법 제22조의2.
- ③ 특허법 제55조 준용(실용신안법 제11조).
- ④ 실용신안법 제12조 제2항, 제3항. 특허와 동일하다.
- ⑤ 실용신안법 제6조. ①

	특허법	실용신안법
대상	발명 (물건, 방법, 제조방법 카테고리 포함) (특허법제2조3호)	물품의 형상, 구조, 조합에 관한 고안 (물품성 수반하는 협의의 물건 카테고리만 해당) (실용신안법제4조1항)
성립 요건	고도성 要 (특허법제2조1호→특허법제29조 제2항에서 평가)	고도성 不要 (실용신안법제2조1호→실용신안법제4조제2항의 문구가 특허법제29조제2항과 상이)

진보성	쉽게 (특허법제29조2항)	극히 쉽게 (실용신안법제4조2항)
부등록 사유	공서양속 문란, 공중의 위생 해할 염려 있는 발명 (특허법제32조)	공서양속 문란, 공중의 위생 해할 염려 있는 발명 + 국기, 훈장과 동일, 유사 고안 (실용신안법제6조)
도면 첨부 要不	필요한 경우만 (특허법제42조2항)	원주 / 미제출시 반려 (실용신안법제8조2항 / 실용신안법시행규칙제17조제1항)
우선 심사 대상의 상이	<ol style="list-style-type: none"> 1. 녹색기술과 직접 관련된 특허출원 2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원 3. 특허청이 특허협력조약에 따른 국제조사기관으로서 국제 조사를 수행한 국제특허출원 4. 특허청장이 외국특허청장과 우선심사 하기로 합의한 특허출원 5. 재난의 예방·대응·복구 등에 필요한 특허출원 (특허법시행령제9조) 6. 타법에 따른 우선심사 대상 특허출원 (특허법시행규칙제39조) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 공해방지에 유용한 실용신안등 특허출원 (실용신안법시행령제5조)
존속 기간	설정등록이 있는날부터 특허출원일 후 20년 (특허법제88조1항)	설정등록이 있는날부터 실용신안등록출원일 후 10년 (실용신안법제22조1항)
존속 기간 연장 제도	허가 등(특허법제89조) & 등록지연(특허법제92조의2)	등록지연(실용신안법제22조의2)

효력 제한	1. 연구, 시험 2. 국내통과 3. 특허출원시 물건 4. 약사법상 조제 (특허법제96조)	1. 연구, 시험 2. 국내통과 3. 특허출원시 물건 (실용신안법제24조)
간접 침해	물건, 방법 모두 규정 有 (특허법제127조)	방법/물질에 관한 규정은 無 (실용신안법제29조)
생산 방법 추정 규정	有 (특허법제129조)	無
PCT (도면 제출)	-	실용신안법 제36조(도면 제출) ① 국제출원일에 제출한 국제출 원이 도면을 포함하지 아니한 경 우 <u>각주일</u> 까지 도면(도면에 관한 간단한 설명을 포함한다)을 특허 청장에게 제출 ② 도면, 미제출시 또는 도면의 국 어번역문의 미제출시 특허청장은 제출명령 可 ③ 특허청장은 제2항의 규정에도 불구하고 미제출시 그 국제실용 신안등록출원을 <u>무효</u> 可 ④ 제1항 또는 제2항의 규정에 의 하여 제출된 도면 및 도면의 국어 번역문은 특허법 47조의 보정으 로 취급. 단, 「특허법」 제47조제1 항의 보정기간은 도면의 제출에 미 적용.
침해죄	반의사불벌죄, 피해자의 명시적 인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다 (특허법 제225조 제2항)	친고죄, 고소가 없으면 공소를 제 기할 수 없다 (실용신안법 제45조 제2항)

<p>몰수</p>	<p>침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 <u>선고하여야</u> 한다(특허법 제 231조)</p>	<p>침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 <u>선고할 수 있다</u>(실용신안법 제 51조)</p>
-----------	--	---

22 무역관련 지적재산권에 관한 협정(이하 TRIPs 협정이라고 함)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① TRIPs 협정은 생명 또는 건강을 보호하거나, 공공질서 또는 공서양속을 보호하거나, 환경에의 심각한 피해를 회피하기 위하여 필요한 경우 특정 발명을 특허대상에서 제외할 수 있도록 허용하나, 이러한 제외는 그 발명의 이용이 그 나라 법에 의해 금지되어 있다는 이유만으로 취해서는 아니 된다고 명시하고 있다.
- ② 특허의 보호기간을 출원일로부터 20년이 경과하기 전에 종료되도록 규정 하더라도 TRIPs 협정에 위반되는 것은 아니다.
- ③ TRIPs 협정은 자기나라 국민보다 불리한 대우를 다른 회원국의 국민에게 부여해서는 아니 된다는 내국민대우의 원칙과 다른 회원국의 국민에게 부여되는 이익은 특별한 사정이 없는 한 모든 회원국의 국민에게 부여되어야 한다는 최혜국대우의 원칙을 규정하고 있다.
- ④ TRIPs 협정에서 규정하는 권리자의 승인 없이 특허발명의 사용을 허용하는 강제실시권은 동 사용을 향유하고 있는 기업과 함께 양도하는 경우 양도가 가능하다.
- ⑤ TRIPs 협정은 특허된 제법에 의해 취득된 물질이 신규인 경우 반대의 증거가 없는 한 제3자가 동일 물질을 생산했다면 특허된 제법에 의해 생산한 것으로 본다.

- ① TRIPs 제 17조 2.
- ② 출원일로부터 20년은 넘어야 한다(TRIPs 제33조).
- ③ TRIPs 제3조, 제4조. TRIPs 제4조를 보면 가. 나. 다. 에 해당하는 경우를 제외하고 최혜국대우를 할 것을 언급하고 있어, 지문에서 “특별한 사정이 없는 한” 이라는 표현을 삽입했다.
- ④ TRIPs 제31조 마. 실시사업과 함께 이전하는 경우 이전이 가능하다. 특허법 제102조 제3항과 비슷한 내용이다.
- ⑤ TRIPs 제34조. 특허법 제129조의 생산방법추정규정과 비슷한 내용이다.

②

2021년 대법원 주요판례 정리

예측가능성
권리관성 - 개성
효과관성
영향성

1. 진보성 판단방법

대법원 2021. 12. 10. 선고 2018후11728 판결

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음 통상의 기술자가 **특허출원 당시**의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있을 것을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다.

대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후11756 판결

특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.

2. PBP 청구항 권리범위 해석

대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결

특허법 제2조 제3호는 발명을 '물건의 발명', '방법의 발명', '물건을 생산하는 방법의 발명'으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재 포함하고 있는 발명(이하 '제조방법이 기재된 물건발명'이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 '물건의 발명'에 해당한다. 물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건

의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 **제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재**를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다.

특

민사소송 사실심 변론종결 후 정정청구 심결 확정된 경우

특허 vs 대상/항목
 1. 무권해석
 2. AER
 3. 균등항목
 4. 영권

대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결

1. 정정 전 명세서 등을 기초로 판단한 원심의 당부에 관하여

특허권자가 특허무효심판절차 내에서 정정청구를 하여 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 **사실심 변론종결 이후에 위 정정청구에 대한 심결이 확정되었다**도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 **채심사유가 있다고 볼 수 없다**.

따라서 원심 변론종결 후 “셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치 및 방법”이라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)에 대한 특허무효심판절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되었더라도, **상고심은 정정 전 명세서 등을 기초로 원심판결의 권리범위 속부 등에 대한 판단의 법리오해 여부를 판단**하여야 한다.

2. 상고이유 제1, 2점에 관하여

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 **보충**을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 **확장 해석**은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 **기재를 제한 해석할 수 없다**.

원심은, 이 사건 특허발명의 명세서에서 전자기장 발생부에 대한 차단벽의 상대 위치를 한정하고 있지 않은 이상 전자기장 발생부가 차단벽보다 공간적으로 앞서 위치하는 것이라고 제한하여 해석될 수는 없고, **이 사건 특허발명 명세서의 도면에 도시된 내용은 하나의 실시예에 불과하므로 이는 청구범위의 기재를 제한하여 해석할 수 있는 근거가 될 수 없다**고 판단한 다음, 위와 같은 청구범위 해석을 전

제로 원심 판시 피고 실시 제품이 이 사건 특허발명 청구범위 제1항 내지 제5항의 권리범위에 속한다고 판단하였다. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 설시에 일부 부적절한 부분이 있지만 원심의 판단에 청구범위 해석과 권리범위 속부 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 상고이유 제3점에 관하여

구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 해당 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.

4. 조약우선권 주장 인정 범위

대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후10265 판결

이 사건 특허발명이 출원될 당시 적용되던 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 구 특허법(이하 '2001년 개정 전 특허법'이라고 한다) 제54조에 따라 「공업소유권의 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)」의 당사국에 특허출원을 한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는, 진보성 등의 특허요건에 관한 규정을 적용할 때 그 당사국에 출원한 날(이하 '우선권 주장일'이라고 한다)을 대한민국에 특허출원한 날로 보게 된다. 그런데 이와 같은 조약우선권 제도에 의하여 대한민국에 특허를 출원한 날보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사하게 되면, 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있다. 따라서 특허법 제55조 제1항의 국내우선권 규정의 경우와 같이, 2001년 개정 전 특허법 제54조 제1항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은, 조약우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 조약우선권 주장의 기초가 된 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 '우선권 주장의 기초가

된 선출원의 최초 명세서 등'이라고 한다)에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다.

여기서 '우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항'이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장의 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

원인

5. 제42조 제3항 제1호

대법원 2021. 4. 29. 선고 2017후1854 판결

약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

6. 침해소송 문언범위 판단

대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다.

한편 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 '침해대상제품 등'이라 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

해석
원인
AER

7. 침해소송 균등범위 판단

대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

여기에서 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 **구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라**, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 **기술사상의 핵심이 무엇인가**를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 **기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다**. 그러나 위와 같은 **기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는** 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, **균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다**.

이 사건 특허발명의 발명의 설명에는 이 사건 제1항 발명과 관련하여, ‘손잡이를 한 손으로 파지한 상태에서 로터리식 작동부를 엄지 손가락만을 이용하여 조작할 수 있으므로, 조작성과 사용상의 편의성을 향상시킬 수 있다. 또한, 슬라이딩부의 이동을 제어하는 핀 부재가 손잡이의 상면 측에 형성되어 있고, 손잡이가 조리용

기에 결합된 상태에서 그 핀 부재의 상면이 로터리식 회전부에 형성된 반구형 돌출부에 의해 가려져 있게 되므로, 손잡이를 조리용기에 결합한 상태에서, 사용자의 부주의 등으로 인하여 핀 부재를 가압하는 일이 전혀 없게 되고, 이에 따라 종래에 빈번하게 발생되었던 안전사고를 예방한다'라고 기재되어 있다.

그러나 위와 같이 발명의 설명에서 파악되는 '로터리식 작동부를 조작하여 슬라이딩판을 전·후방으로 이동시키는 기술사상'과 '상면으로 형성된 버튼을 통해 누름부재 또는 핀 부재를 상하 유동시켜 슬라이딩판의 전·후방 이동을 제어하며, 실수에 의한 버튼 가압을 방지하는 기술사상'은 이 사건 제1항 발명의 출원 당시에 공지된 공개특허공보(일본국특허청)(을 제11호증), (공개번호 1 생략) 공개실용신안공보(갑 제30호증), (공개번호 2 생략) 공개실용신안공보(갑 제31호증) 등에 나타나 있다.

그렇다면 위와 같은 기술사상이 이 사건 제1항 발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 차이점 1, 2의 각 대응 구성요소들의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다.

먼저 차이점 2에 관하여 보면, 이 사건 제1항 발명은 '상·하부부재 및 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재'로 인해 로터리식 작동부를 회전시키더라도 핀 부재가 해제되지 않는 한 손잡이가 조리용기에서 분리되지 않는 반면, 제2 피고 실시제품은 걸림편이 슬라이딩편으로부터 상부로 경사지게 절곡되어 일체로 형성되어 있기 때문에 손잡이를 부착할 때의 반대 방향으로 레버를 회전시키는 것만으로도 레버와 호형 견인로드로 연결되어 있는 슬라이드편이 전진하여 걸림편이 상부부재 내면에 형성된 스톱퍼에 걸림으로써 손잡이와 조리용구가 약간 분리되었다가, 이 상태에서 레버 중앙에 설치된 버튼을 눌러 직접 걸림편을 누르면 걸림편이 스톱퍼에서 해제되며 완전 분리상태에 이른다는 점에서 작용효과에 차이가 있다.

또한, 이 사건 제1항 발명의 핀 부재가 별도의 탄성부재인 제2 탄성 스프링에 의해 지지되어 상하 유동하는 반면, 제2 피고 실시제품의 걸림편은 그 자체가 탄성을 가지는데, 선행발명 1에 나사 결합에 의해 록킹판과 일체화되어 자체 탄성력에 의해 걸림·해제 동작을 수행하는 탄동걸림편의 구성이 개시되어 있더라도, 핀 부재를 걸림편으로 변경할 경우, 이 사건 제1항 발명의 버튼과 슬라이드편의 상대적인 이동관계뿐만 아니라 연결 구성들의 배열 관계를 대폭적으로 변경하여야 하고, 이 사건 제1항 발명에는 핀 부재를 걸림편으로 변경할 암시와 동기가 제시되어 있지 않다. 이러한 점에서 이 사건 제1항 발명의 '상·하부부재 및 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재와 제2 탄성 스프링'의 구성을 제2 피고 실시제품의 '걸림편'으

로 쉽게 변경할 수 있다고 보기 어렵다.

따라서 제2 피고 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 '상·하부부재와 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재 및 제2 탄성 스프링'과 균등한 요소를 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 할 수 없다.

8. 권리범위확인심판 문언범위 판단

대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후11152 판결

특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

일사부재리

대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결

일사부재리 원칙에 관한 특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다. 따라서, 확정된 심결이 심판 청구의 적법요건을 갖추지 못하여 각하된 심결인 경우에는 특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 없다.

다음과 같은 점을 고려하면, 위 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 반복할 수 있을 만큼 유리한 증거인지에 관한 심리·판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다.

종래 심판청구의 적법요건을 갖추지 못해 각하된 심결이 확정된 경우에 일사부재리의 효력이 있는지에 관하여 견해대립이 있었으나, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부 개정된 특허법에서 위 단서 규정을 신설함으로써, 각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다.

특허법 제163조의 ‘동일 증거’라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거가 부가되는 것도 포함한다. 이에 따라, 후행 심판에서 새로 제출된 증거가 확정된 심결의 증거와

동일 증거인지 판단하기 위해서는 선행 확정 심결을 반복할 수 있을지를 심리판단하게 되고, 그 과정에서 본안에 관한 판단이 선행되는 것과 같은 결과가 발생하기도 한다. 하지만, 일사부재리 원칙은 심판청구의 적법요건일 뿐이어서, 위와 같은 경우라도 일사부재리 원칙을 위반하여 심판청구가 부적법하다고 한 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.

심판청구의 남용을 막고, 모순저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하더라도, 심판청구권 보장 역시 중요한 가치인 점, 현행 특허법 제163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점에서 특허법 제163조 단서의 예외를 인정하여 그 적용 범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다.

→ X기문

그럼에도 원심은 일사부재리 원칙 위반은 이유로 각하된 확정 심결에서 동일 증거에 의한 심판청구인지가 문제되어 진보성 부정 여부에 관하여 실체 판단이 이루어진 경우에는 그 각하심결을 일사부재리 효력을 가지는 확정 심결로 볼 수 있다고 보아, 이 사건 심판청구는 그 확정 심결의 일사부재리 효력에 따라 부적법하다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 일사부재리 원칙에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

10. 확대된 선원 판단방법

대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369 판결

특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명의 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다.

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다. 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 서로 실질적으로 동일

하다고 할 수 있다. 그러나 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설령 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다.

동등성 vs 진보성
신범위
확대

1. 확정된 취소판결의 기속력 범위

대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결

명칭을 '금속판재의 절개홈 이격장치'로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)에 관한 무효심판사건에서, 특허심판원은 그 무효심판절차 내에서의 2015. 9. 3.자 정정청구를 적법한 것으로 인정하면서 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(2015. 9. 3.자로 정정청구된 것, 이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 표시한다), 제3항 내지 제5항이 모두 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 무효심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 원심결'이라 한다).

이 사건 원심결에 대한 심결취소소송에서 특허법원은, 이 사건 원심결 중 이 사건 제1항 정정발명에 관한 부분은 위법하고 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분은 적법하다고 판단하였다. 다만, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하고, 이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있는 것이어서, 이 사건 원심결 중 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명의 특허무효 여부에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 한다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하였다(특허법원 2016. 6. 17. 선고 2015허8226 판결). 이에 대한 피고의 상고가 기각됨으로써 위 판결은 확정되었다(이하 위 특허법원 판결을 '확정된 취소판결'이라 한다).

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것이고, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.

위 법리에 비추어 이 사건에서 확정된 취소판결의 기속력이 미치는 범위에 관하여 본다. 확정된 취소판결은 정정청구가 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5

항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하기는 하였으나, 취소의 기본이 된 이유는 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 위법성 부분이라고 할 것이다. 따라서 확정된 취소판결의 기속력은 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제3항 정정발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명 5, 7의 결합 등에 의하여 쉽게 발명할 수 있다고 보기 어려워 진보성이 부정되지 않는다고 판단하고, 이를 전제로 이 사건 제3항 정정발명에 대하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 이 사건 심결은 확정된 취소판결의 기속력에 따른 것이어서 적법하다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 취소판결의 기속력과 관련된 원심의 이유 설시에 일부 부적절한 부분이 있지만 원심의 위와 같은 판단에 청구범위해석 및 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 선행발명의 내용에 관한 사실을 오인하고 필요한 심리를 다하지 않은 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

선행발명 - 회이특이주

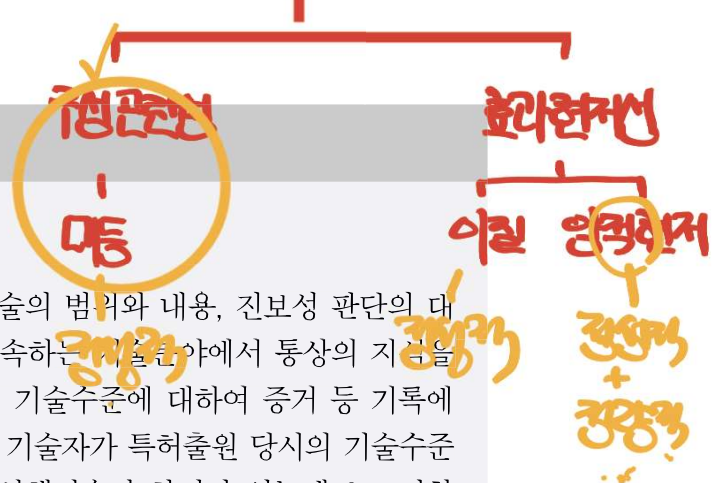


2. 선택발명 진보성

대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결

가. 특허발명의 진보성 판단기준

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.



나. 특허발명의 상위개념이 공지된 경우

위와 같은 진보성 판단기준은 선행 또는 공지의 발명에 상위개념이 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 특허발명의 진보성을 판단할 때에도 마찬가지로 적용되어야 한다.

선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져보아야 한다. 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 등은 '이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 한다'고 판시하였다. 이는 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지이므로, 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단하여서는 아니 된다).

특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. 나아가 구성의

곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, ~~특허~~ 발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다.