

변리사 시험 1차 대비

# 조현중 특허법

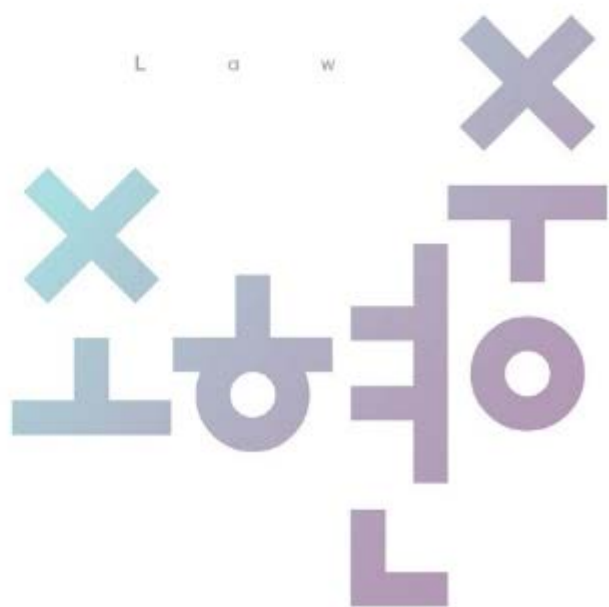
MAX문제집

제4판



P a t e n t L a w

■ 변리사 조현중



# PREFACE

4th Edition

본 교재는 1차 시험 준비를 위한 OX 문제집입니다.

주요 기술문제와 모의고사 문제로 구성되어 있습니다.

모든 문제는 최신 개정법 및 판례를 반영하여 수정 완료되어 있습니다.

문제별로 조문형, 판례형, 사례형의 유형을 구분했기 때문에 부족한 유형을 확인하시어 집중 공부하시면 도움이 될 것입니다.

항상 많은 관심 가져주시는 독자 여러분께 진심으로 감사드립니다.

최대한의 도움 드릴 수 있도록 끊임없이 노력하겠습니다.

감사합니다.

2023년 3월 23일

변리사 **조현중** 윤원

# CONTENTS

▶ 01 절차 총칙 ..... 2	▶ 05 특허권, 실시권, 질권 ..... 6
▶ 02 거절 이유 ..... 3	▶ 06 침해실체 ..... 7
▶ 03 출원, SIDE절차 ..... 4	▶ 07 침해절차-심판, 소송 ..... 8
▶ 04 심사, 공개 ..... 5	▶ 08 PCT ..... 9

## 제1장 절차총칙 / 10

01 · 당사자 ..... 10
02 · 대리인 ..... 11
03 · 서류 작성/제출/송달 ..... 14
04 · 기간 ..... 17
05 · 수수료 ..... 20
06 · 반려/절차무효 ..... 21
07 · 절차 취하/포기 ..... 23

## 제2장 거절 이유 / 24

01 · 실용신안 ..... 24
02 · 무권리자출원 ..... 31
03 · 공동출원 ..... 32
04 · 기재요건 ..... 33
05 · 발명의 성립성 ..... 37
06 · 산업상 이용가능성 ..... 40
07 · 청구범위해석 ..... 43
08 · 신규성 ..... 47
09 · 진보성 ..... 53
10 · 선행 ..... 62
11 · 확대된 선행 ..... 68
12 · 불특허 ..... 70
13 · 신규사항추가 ..... 71

## 제3장 출원, SIDE절차 / 72

01 · 정당권리지보호 ..... 72
02 · 분할/분리/변경출원절차 ..... 78
03 · 공지예외적용절차 ..... 83
04 · 우선권주장절차 ..... 88
05 · 청구범위제출유예제도 ..... 90
06 · 외국어출원절차 ..... 91
07 · 명도 보정절차 ..... 94
08 · 발명자 정정절차 ..... 95
09 · 심사청구절차 ..... 96

## 제4장 심사, 공개 / 98

01 · 거절이유통지 ..... 98
02 · 보정각하결정 ..... 102
03 · 재심사 ..... 107
04 · 출원공개 ..... 110
05 · 국방관련출원, 심사협력 ..... 112

## 제5장 특허를 받을 수 있는 권리, 특허권, 실시권, 질권 / 113

01 · 특허료 ..... 113
02 · 존속기간연장 ..... 114
03 · 사용 · 수익 · 처분행위 ..... 120
04 · 실시권 ..... 124

## 제6장 침해실체 / 129

01 · 보호범위 ..... 129
02 · 직접실시행위 ..... 133
03 · 간접침해행위 ..... 135
04 · 권리소진 ..... 140

P A T E N T   L A W

---

# 특허법

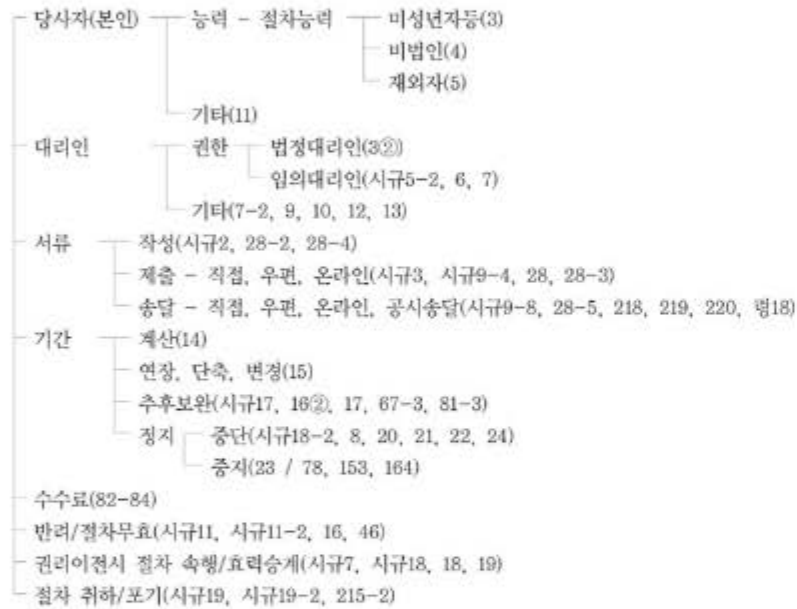
## ○×문제집

---

- ▶ 1. 절차총칙
- ▶ 2. 거절 이유
- ▶ 3. 출원, SIDE절차
- ▶ 4. 심사, 공개

- ▶ 5. 특허권, 실시권, 질권
- ▶ 6. 침해실체
- ▶ 7. 침해절차 - 심판, 소송
- ▶ 8. PCT

## 01 절차 총칙



▣ 판례노트 ▶ 1번, 1-1번, 1-2번, 1-3번, 1-4번

## 02 거절 이유



▣ 판례노트 ▶ 2번, 2-1번, 3번, 3-1번, 4번, 4-1번, 4-2번, 5번, 6번, 7번, 8번, 8-1번, 9번, 9-1번, 9-2번, 9-3번, 9-4번, 9-5번, 9-6번, 10번, 11번, 12번, 12-1번, 13번, 14번, 15번, 16번, 17번, 18번, 19번, 19-1번

### 03 출원, SIDE절차

- 출원절차
  - 일반출원절차(42, 43)
  - 정당권리자보호절차
    - 정당권리자출원(34, 35, 시규31, 시규33)
    - 특허권 이전청구(99-2)
  - 분할출원절차(52)
  - 분리출원절차(52-2)
  - 변경출원절차(53)
- 공지에의적용절차(30)
- 우선권주장절차
  - 조약(54, 시규25)
  - 국내(55, 56)
- 청구범위제한유예제도(42-2, 시규21⑤⑥)
- 외국어출원절차(42-3, 시규21-2, 시규21-3)
- 기탁절차(령2, 령3, 령4) / 핵산염기서열등(시규21-4)
- 명도 보청절차(47)
- 발명자 정정절차(시규28)
- 조기공개신청절차(시규44)
- 심사청구절차(59, 60)
- 우선심사신청절차(61, 령9, 령10)
- 특허여부결정보류신청절차(시규40-2)
- 심사유예신청절차(시규40-3)
- 재심사청구절차(67-2)

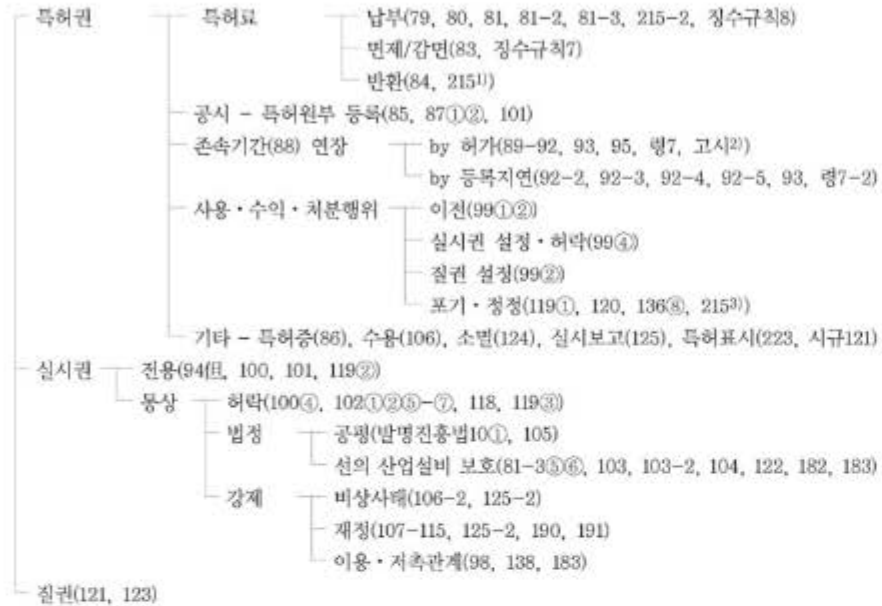
▣ 판례노트 ▶ 20번, 21번, 23번, 24번, 25번

### 04 심사, 공개

- 심사관 제척(57, 68)
- 심사협력
  - 전문기관(58, 58-2) / 전자화기관(217-2)
  - 제3자(63-2)
  - 외국심사결과(63-3)
- 심사
  - 기탁(시규38, 시규40)
  - 기질이유용지(62, 63)
  - 보장각하결정(51)
  - 특허여부결정(66, 67)
- 재심사(66-2, 66-3, 67-2)
- 출원공개(64, 65, 221, 령19) / 등록공고(87③④) / 서류열람(216)
- 문서반출 등(217) / 제출명령(222)
- 국방관련출원(41, 령13-15)

▣ 판례노트 ▶ 22번, 26번

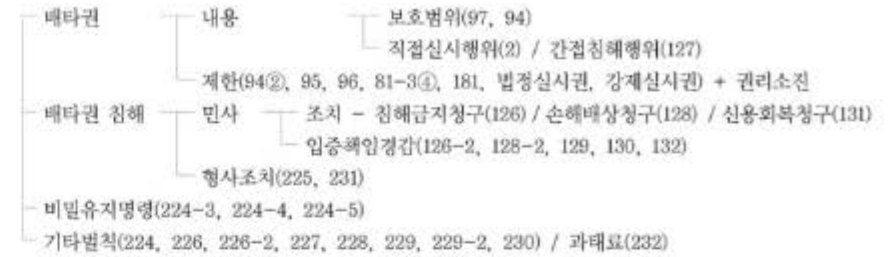
## 05 특허권, 실시권, 질권



▣ 판례노트 ▶ 27년, 19-2년, 28년

1) 일부 청구항만 소멸된 경우  
 2) 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정  
 3) 일부 청구항 포기

## 06 침해실체



▣ 판례노트 ▶ 27-1년, 27-2년, 27-3년, 29년, 30년, 31년, 32년, 32-1년, 33년, 34년, 53-1년, 59년

## 07 침해절차 - 심판, 소송

- 심판
  - 절차(132-16, 139, 139-2, 140, 140-2, 141-153, 153-2, 154-166, 191-2)
  - 지불심(132-17, 170-172, 176)
  - 정정(136)
  - 특허무효(133, 133-2), 연장등록무효(134), 정정무효(137)
  - 적극적 권화(135①②), 소극적 권화(135②③)
  - 통상실시권허락(138)
- 특허취소신청(132-2-132-15)
- 재심(178-180, 184, 185)
- 심결등 취소소송(186-189)
- 기타불복(190, 191, 224-2)
- 민사소송(침해금지청구, 손해배상청구, 신용회복청구)

▣ 판례노트 ▶ 35번, 36번, 37번, 38번, 39번, 40번, 41번, 41-1번, 42번, 42-1번, 43번, 44번, 45번, 45-1번, 46번, 47번, 48번, 49번, 50번, 51번, 52번, 53번, 54번, 55번, 55-1번, 56번, 57번, 58번, 58-1번, 58-2번

## 08 PCT

- 수리절차(192-198, 시규90, 시규91, 시규93-2, 시규98, 시규99, 시규106, 시규106-4, 시규106-7)
- 국제단계(198-2, 시규95-2, 시규106-11, 시규106-14, 시규106-19, 시규106-20, 시규106-23, 시규106-26, 시규106-36, 시규106-37, 시규106-39, 시규106-40, 시규106-41, 시규106-42, PCT15, PCT17, PCT18, PCT19, PCT20, PCT21, PCT22, PCT23, PCT24, PCT31, PCT33, PCT34, PCT35, PCT36, PCT37, PCT64(3)(b))
- 진입절차(201, 203-205, PCT22, PCT23, PCT24)
- 특례
  - 출원일(199)
  - 공지에외주장절차(200, 시규111)
  - 서류(200-2)
  - 국내우선권주장(202)
  - 재외자(206, 시규116)
  - 출원공개(207)
  - 명도보정절차(208)
  - 변경출원절차(209)
  - 심사청구절차(210)
  - 214조 결정(PCT25)
  - 기타(211)

▣ 판례노트 ▶ 60번



## 01 당사자

001 국립대학법인은 특허출원인 및 특허에 관한 심판과 소송의 당사자가 될 수 있다. ○ | ×

[조판형]

/ 해설 / 특허출원은 특허권의 주체가 될 수 있는 자, 즉 권리능력이 있는 자연인 또는 법인만 절차를 밟을 수 있다. 국립대학교는 민법상 법인격이 없기 때문에 권리의 주체가 되지 못하며, 따라서 특허출원의 당사자가 될 수 없다. 다만 국립대학법인은 별도의 법인격이 인정된다. 서울대학교의 경우 “국립대학법인 서울대학교”를 설립하였다. / 정답 / ○

002 우리나라와 조약이나 협정이 체결되어 있지 않은 국가가 자국의 법률에 의하여 해당 국가 내에 주소나 영업소가 없는 우리나라 국민에게 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우, 그 국가의 국민은 우리나라에서 특허의 출원인이나 심판과 소송의 당사자가 될 수 있다. ○ | ×

○ | ×

/ 해설 / “자국에서 우리나라 국민에게 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우”는 특허법 제25조 제1호를 언급한 것으로 보인다. 그러나 특허법 제25조는 거절이유에 해당할 뿐, 방식사유와 무관하다. 즉 절차의 당사자가 될 수 있는지 여부와 무관하다. 예컨대 특허법 제25조에 해당하여 대한민국에서 특허권을 가질 수 없는 제외자 중 외국인이 특허출원한 경우, 이는 출원서가 반려되는 것이 아니라, 즉 출원절차를 밟을 수는 있으나 심사 후 거절결정된다(심사기준). / 정답 / ○

## 02 대리인

001 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자(이하 “재내자”라 한다)로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별히 권한을 위임받아야만 특허출원의 변경·포기·취하를 할 수 있다. ○ | ×

[조판형]

/ 해설 / 특허법 제6조

/ 정답 / ○

002 복수의 당사자 중 일부만 대리인을 선임한 경우 그 대리인은 전원을 대표하여 특허에 관한 절차를 밟을 수 있고, 특허법 제11조(복수당사자의 대표)제1항 각호에 규정된 절차에 관하여도 전원을 대표하여 절차를 밟을 수 있다. ○ | ×

[조판형]

/ 해설 / 대리인은 업무를 위임한 자의 특허에 관한 절차만을 밟을 수 있는데, 특허법 제11조 제1항에 규정된 절차 이외에는 각자가 모두를 대표하기 때문에, 결과적으로는 특정 대리인이 모두를 대신해서 업무를 진행하는 상황이 나올 수는 있다. 다만, 특허법 제11조 제1항 각호에 규정된 절차는 당사자가 모두 진행해야 한다(특허법 제11조 제1항). / 정답 / ×

003 재내자와 재외자가 공동으로 출원한 경우 특허법 제11조제1항 각호에 규정된 절차를 제외하고 재내자는 단독으로 특허에 관한 절차를 밟을 수 있지만, 재외자는 국내에 체류하는 경우를 제외하고 특허관리인을 선임하지 않고서는 특허에 관한 절차를 밟을 수 없다. ○ | ×

[조판형]

/ 해설 / 특허법 제5조 제1항

/ 정답 / ○

004 특허법 제3조(미성년자 등의 행위능력)제1항의 법정대리인은 후견감독인의 동의 없이 상대방이 청구한 심판에 대하여 절차를 밟을 수 있다. ○ | ×

[조판형]

/ 해설 / 특허법 제3조 제2항

/ 정답 / ○

005 재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 특허법 제5조(재외자의 특허관리인)제1항에도 불구하고 특허관리인에 의하지 않고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있으나, 특허법 제201조(국제특허출원의 국어번역문)제1항에 따라 국어번역문을 제출한 재외자는 기준일부터 2개월 내에 특허관리인을 선임하여 특허청장에게 신고하여야 한다. ○ | ×

[조판형]

/ 해설 / 특허법 제206조 제2항 및 특허법 시행규칙 제116조

/ 정답 / ○

006 재외자가 특허관리인을 선임하지 않고 특허에 관한 절차를 밟은 경우에는 특허관리인을 선임하는 등의 보정으로 흠결을 해소할 수 있다. ○ | ×

[조판형]

/ 해설 / 반려사유는 보정으로 흠결을 해소하는 것이 허용되지 않는다.

/ 정답 / ×

**007** 재의자로서 특허관리인이 있으면 그 재의자에게 송달할 서류는 특허관리인에게 송달하여야 한다. ○ | ×

/해설/ 특허법 제220조 제1항

/정답/○

**008** 재내자와 재의자가 대표자 선임 없이 공동으로 출원한 경우 재내자는 단독으로 명세서 및 도면의 보정절차를 받을 수 있으나, 재의자는 특허관리인을 선임하지 않고서는 명세서 및 도면의 보정절차를 받을 수 없다. ○ | ×

/해설/ 명세서 및 도면의 보정절차는 특허법 제11조 제1항 각호에 해당하지 않는 절차이므로 대표자가 없다면 각각 대표 가능하다. 단 재의자는 특허관리인이 필요하다. /정답/○

**009** 재내자와 재의자가 대표자 선임 없이 공동으로 출원한 경우 출원의 취하절차에 관하여는 재내자는 재의자가 선정한 특허관리인과 공동으로 그 절차를 밟아야 한다. ○ | ×

/해설/ 특허법 제11조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 특허에 관한 절차에 관하여는 재내자는 재의자가 선정한 특허관리인과 공동으로 그 절차를 밟아야 한다(심사기준). /정답/○

**010** 특허관리인도 통상의 위임에 의한 대리인과 마찬가지로 심판청구 취하의 특별수권 사항에 대해서는 특별히 위임을 받아야 그 행위를 할 수 있다. ○ | ×

/해설/ 특허법 제6조

/정답/○

**011** 특허청장, 심판장 또는 심사관은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는 데 적당하지 아니하다고 인정되면 대리인을 선임하여 그 절차를 밟을 것을 명할 수 있다. ○ | ×

/해설/ 특허청장 또는 심판장이며 심사관은 제외된다(특허법 제10조 제1항).

/정답/×

**012** 대리인의 선임 또는 교체 명령을 한 경우 그 전에 한 특허에 관한 절차의 전부 또는 일부는 무효로 될 수 있다. ○ | ×

/해설/ 특허청장 또는 심판장은 대리인선임 또는 교체 명령 전에 한 절차에 대해 전부 또는 일부를 무효로 할 수 있다(특허법 제10조 제4항).

/정답/○

**013** 미성년자는 법정대리인에 의하지 아니하면 기결정불복심판청구 절차를 밟을 수 없다. ○ | ×

/해설/ 특별한 사정이 없는 한 미성년자는 법정대리인에 의해서만 각종 절차를 밟을 수 있다(특허법 제3조 제1항).

/정답/○

**014** 재의자는 미국인이라 할지라도 국내에 체류하는 경우에는 특허관리인 없이 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다. ○ | ×

/해설/ 한국인, 외국인 구분할 필요 없다. 재의자는 국내에 체류하는 경우에는 특허관리인 없이 절차를 밟을 수 있다(특허법 제5조 제1항).

/정답/○

**015** 미성년자가 밟은 절차는 법정대리인이 추인하면 행위를 한 때로 소급하여 그 효력이 발생한다. ○ | ×

/해설/ 추인은 소급효가 있다(특허법 제7조의2).

/정답/○

**016** 대한민국 국민은 국내에 주소 또는 영업소가 없더라도 특허관리인에 의하지 않고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다. ○ | ×

/해설/ 특허법 제25조를 제외하고는 내국인인지 외국인인지가 중요하지 않다. 국내에 주소 또는 영업소가 있는지가 중요하다. 내국인이라 하더라도 국내에 주소 또는 영업소가 없다면 특허관리인이 필요하다(특허법 제5조 제1항).

/정답/×

**017** 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인과 달리 특허관리인은 특별히 권한을 위임받지 않더라도 특허법 제132조의17에 따른 기결정 불복심판을 청구할 수 있다. ○ | ×

/해설/ 특허관리인의 경우도 마찬가지로 특별수권을 받아야 한다(특허법 제6조 후단).

/정답/×

**018** 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 2인 이상인 경우 각각의 대리인이 본인을 개별적으로 대리하나, 출원의 취하는 대리인들이 공동으로 대리하여야 한다. ○ | ×

/해설/ 절차는 개별대리가 원칙이다(특허법 제6조). 이는 특허법 제6조의 특별수권 사항의 경우도 마찬가지이다.

/정답/×

**019** 특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 그 절차를 원활히 수행할 수 없다고 인정되면 대리인을 바꾸어 선임할 것을 명할 수 있으며, 명령 전에 위 대리인이 한 특허에 관한 절차에 대해서는 무효로 할 수 있으나 일부만을 무효로 할 수는 없다. ○ | ×

/해설/ 특허법 제10조 제2항, 제4항.

/정답/×