

신 특허법 중급

초판 정오표

(2022년 11월 28일 기준)

신특허법 중급 초판 - 정오표

내용 추가 및 오류 수정 (2022년 11월 28일 기준)

2022년 10월 14일 발행된 신특허법 중급 (초판)에서의 추가된(보완) 내용과 내용상의 오타자 등을 정리한 추록(정오포함)을 게재합니다. 문제 교체 및 추가된 부분은 위치란에 표기해 두었습니다.

위치	교체 및 추가사항
p. 47 ii) 내용 기출 추가	ii) 판례는 “특허발명의 범위는 특허청구의 범위에 기재된 것뿐 아니라 발명의 상세한 설명과 도면의 간단한 설명의 기재 전체를 일체로 하여 그 발명의 성질과 목적을 밝히고 이를 참작하여 그 발명의 범위를 실질적으로 판단하여야 할 것이므로 특허출원된 발명의 내용이 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 용이하게 이해되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있다고 하더라도 적절한 청구범위의 기재라고 보아야 할 것이다”고 하였다. [★16]
P. 92 ② 학설 및 판례 ii) 내용 기출 추가	ii) 그러나, 그 후 판례 ¹⁾ 는 “특허발명의 유리한 효과 가 상세한 설명에 기재되어 있지 아니 하더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(‘ 통상의 기술자 ’)가 발명의 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있을 때에는 진보성 판단을 함에 있어서 그 효과도 참작하여야 한다”고 하였다. [★14·16]
P. 116 2. 비법인사단의 행위능력 ii) 내용 수정	ii) 비법인 사단의 경우 등록무효심판, 소극적 권리범위확인심판 등의 당사자계 심판에 있어서 적극적 당사자가 될 수 있다. 그러나, 비법인 사단의 권리능력은 인정되지 않으므로, 특허권자나 출원인만이 할 수 있는 거절결정에 대한 불복심판이나 적극적 권리범위확인심판, 정정심판 등의 당사자가 될 수 없다. [★02]
P. 130 15. - 기출추가	15. 특허출원인이 청구범위가 기재되지 아니한 명세서가 첨부된 특허출원에 대하여 출원심사청구서를 제출한 경우 [★11·22]
P. 141 제84조 ③항 내용수정 및 개정추가	③ 제1항에 따른 특허료 및 수수료의 반환청구는 제2항에 따른 통지를 받은 날부터 5년[★10·22]이 지나면 할 수 없다. <개정 2022. 10. 18.>
P. 175 가) 공지에외 적용을 위한 서류 내용 수정 및 각주 추가	2) 증명서류 제출을 위한 기간 가) 공지에외 적용을 위한 서류 i) 분할출원에 관하여 자기공지에 의한 공지에외 적용을 받기 위한 서류제출기간(제30조 제2항, 제1항 제1호)은 분할출원일을 기준으로 한다. [★22] 다만, 공지에외주장은 특허법 제30조 제3항에 따라 사후에 보완할 수 있으므로 원출원 시에 주장하지 않았더라도 분할출원 시 주장하는 것이 허용된다. ii) 관련하여, 판례 ²⁾ 는 “원출원 시 공지에외주장을 하지 않은 경우라도, 분할출원 시의 공지에외주장을 하여 원출원일을 기준으로 한 공지에외 효과를 인정받을 수 있다 ”고 하였다.
p. 178-179 (2) 공지에외 주장 또는	(2) 공지에외주장 시 절차

<p>우선권주장 시 절차 내용 수정</p>	<ul style="list-style-type: none"> i) 분리출원에 대하여 공지에외주장을 하고자 할 때에는 <u>분리출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 분리출원일부터 규정된 날까지(공지에외주장출원의 경우는 분리출원일부터 30일 이내) 제출하여야 한다.</u> ii) 분리출원에 대하여 제출하여야 할 증명서류의 내용이 원출원에 대하여 이미 제출된 증명서류의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 해당 서식의 첨부서류란에 <u>그 취지를 명기함으로써 그 증명서류에 갈음할 수 있다.</u> iii) 원출원의 해당 공지에외주장 절차가 그 분리출원 전에 무효로 되지 않은 이상, 원출원에서 공지에외주장의 취지만을 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지 않은 경우라도 분리출원서에 공지에외주장의 취지를 기재하고 분리출원일부터 규정된 날까지 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 공지에외주장은 적법한 것으로 본다.
<p>p. 203 2. 요건 각주 추가 및 내용 추가</p>	<p>2. 요건</p> <ul style="list-style-type: none"> i) 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 신규성·진보성이 없거나 확대된 선출원 또는 선출원 규정에 위반하여 등록되었다는 이유를 들어 신청할 수 있다.³⁾ ii) 신규성 및 진보성 위반 여부는 출원 전 간행물이나 전기통신회선을 통해 공지된 내용만을 기초로 판단할 수 있다(제132조의2 제1항 제1호 및 제2호). iii) 관련하여, 판례⁴⁾는 “특허법 제132조의2 제2항에 따라 특허공보에 게재되고 심사과정에서 거절이유로 통지된 선행기술에 기초하여 진보성이 부정된다는 이유로 특허취소신청을 할 수 없다고 하더라도, 그 선행기술과 다른 선행기술의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로는 특허취소신청을 할 수 있다고 봄이 타당하다”고 하였다.
<p>p. 211 1) 원칙 내용추가</p>	<ul style="list-style-type: none"> iii) 동일 유효성분에 대하여 복수의 허가가 있는 경우 최초의 허가에 한해 존속기간의 연장이 가능하다(심사기준). [★11]
<p>p. 220 5. 양도인이 영업양도계약 에 따라 특허에 관한 권리를 이전하는 경우 추가</p>	<p>5. 양도인이 영업양도계약에 따라 특허에 관한 권리를 이전하는 경우</p> <p>판례⁵⁾는 “영업양도는 채권계약이므로 양도인이 영업양도계약에 따라 재산을 이전할 때에는 포괄승계가 인정되지 않고 특정승계의 방법에 의하여 재산의 종류에 따라 개별적으로 이전행위를 하여야 한다”고 하면서, “이 사건 계약서는, 서문과 제1조에서 ‘원고의 모든 영업권, 상표권, 특허 등의 모든 권리를 피고가 그대로 승계한다’고 추상적으로 언급하는 외에는 이 사건 계약의 대상이 되는 특허권의 구체적인 내역이나 그 이전 여부, 이전등록의 시기나 절차, 방법에 관하여 아무런 정함이 없다”고 하여 ‘<u>특허권이 제대로 특정되어 있지 않은 경우</u>’ 특허권의 이전을 포함한 영업양도계약이라고 보기 어렵다고 판단하였다.</p>
<p>p. 227 2. 발생 원인 -내용 수정</p>	<p>2. 발생 원인</p> <ul style="list-style-type: none"> i) 통상실시권은 등록이 권리의 발생요건이 아니며, 당사자간의 계약에 의하여 설정(허락실시권)되거나, 특허법의 규정에 의하여 일정한 경우에 당연히 발생(법정실시권)되거나, 행정청의 결정에 의하여 강제로 설정(강제실시권)된다. ii) 계약에 의한 통상실시권과 관련하여, 판례⁶⁾는 “통상실시권은 전용실시권과는 달리 단순히

4 특허법 중급

	<p>특허권자와 실시자와의 명시적·묵시적 합의만으로 발생하고 그 합의에 특별한 형식을 필요하지도 아니하며, 통상실시권의 등록은 제3자에 대한 대항요건으로 되어 있을 뿐”이라고 하였다.</p>
<p>p. 264 iii) - 내용 수정</p>	<p>판례⁷⁾는 간접침해자에게 제128조 제7항의 규정에 따라 손해배상액을 산정하였다.</p>
<p>p. 275 제111조 - 기출 추가</p>	<p>제111조(재정서등본의 송달) ① 특허청장은 재정을 한 경우에는 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 재정서등본을 송달하여야 한다. [★18]</p>
<p>p. 280 4. 공지기술 제외의 항변 - 특허발명에 신규성이 없는 경우 - 내용 추가</p>	<p>iii) 단, 판례⁸⁾는 “청구범위의 일부가 불명료하게 표현되어 있거나 그 기재에 오기가 있다 하더라도, 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 볼 때 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명확하게 이해할 수 있고 오기임이 명백하여 그 발명 자체의 보호범위를 특정할 수 있는 경우에는 특허발명의 권리범위를 부정할 수 없다”고 하였다.</p>
<p>p. 289 하단 - 내용 추가</p>	<p>(4) 확인대상발명의 실시와 관련된 특정한 물건과의 관계에서 특허권이 소진된 경우 판례⁹⁾는 “특허권의 적극적 권리범위 확인심판은 특허발명의 보호범위를 기초로 하여 심판청구인이 확인대상발명에 대하여 특허권의 효력이 미치는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이므로, 설령 확인대상발명의 실시와 관련된 특정한 물건과의 관계에서 특허권이 소진되었다 하더라도 그와 같은 사정은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다”고 하였다.</p>
<p>p. 293 ii) - 오탈자 수정</p>	<p>ii) 판례¹⁰⁾는 “원고가 1차 변론기일에서 특허법 제128조 제4항에 따른 손해액 산정을 주장하였다가 2차 변론기일에서 <u>청구취지 및 청구원인을 변경하여, 제2항에 따라 손해액을 산정할 것을 주장한 경우, 먼저 원고의 주장에 따라 제2항에 기하여 손해액을 인정하는 것이 가능한지부터 심리하였어야 할 것이고, [★] 이러한 원심판결에는 실용신안권 침해로 인한 손해배상의 범위에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다</u>”고 하였다.</p>
<p>p. 297 2) 시장점유율 - 내용 수정</p>	<p>시장에서 특허품의 점유율이 40%, 제3자의 점유율이 40%, 침해품의 점유율이 20%인 상태에서 권리가 침해품의 양도수량을 기초로 손해배상 청구를 한다면, 권리자의 시장점유율이 반영된 50%¹¹⁾가 일실 판매수량에 해당한다. 나머지 50%는 ‘권리자가 판매할 수 없었던 사정’에 해당한다.</p>
<p>p. 334 ii) - 내용 수정</p>	<p>ii) 이 경우, 공유자 전원의 심판 참여가 강제되므로 공유 특허권자중 1인의 취하 등은 허용되지 아니한다.</p>
<p>p. 341 2) 보조참가(제155조 제3항) - 띄어쓰기 수정</p>	<p>심판의 결과에 대하여 이해관계를 가진 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 일방을 보조하기 위하여 그 심판에 참가할 수 있다.</p>

<p>p. 342 2) 공동소송적 보조참가 – 띄어쓰기 수정</p>	<p>심판의 심결의 효력은 보조참가인에게도 미치므로 그 참가인은 일체의 심판절차를 행할 수 있다(제155조 제4항). 따라서 피참가인의 행위와 저촉되는 행위도 할 수 있다. 그러나 이 경우의 참가자는 당사자 일방을 보조하기 위하여 참가한 것이므로 그 당사자가 심판의 청구를 취하하였을 때에는 당사자 참가의 경우와는 달리 심판절차를 속행할 수 없다.</p>
<p>p. 389 ii) – 내용 수정</p>	<p>ii) 그러면서, 일사부재리 판단 기준 시점이 심판청구 시라고 한 이전 판례와 관련하여, “대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행심결의 확정과 관련해서만 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것” [★]이라고 하였다.</p>
<p>p. 396 (1) 특허권 등의 효력의 제한(제181조) – 띄어쓰기 수정</p>	<p>다음 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 심결 또는 특허취소결정이 확정된 후 재심청구의 등록전에 선의로 수입 또는 국내에서 생산하거나 취득한 물건에는 미치지 아니한다. [★22]</p>
<p>p. 410 (3) ‘정정무효 심판에 대한 기각 심결의 취소 계속 중 무효심결 확정된 경우 – 기출 추가</p>	<p>판례¹²⁾는 “특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 무효로 된 특허에 대한 정정의 무효를 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 된 결과 정정 자체의 무효를 구할 이익도 없어진다고 할 것”이라고 하였다. [★15]</p>
<p>p. 410 (4) ‘권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송 계속 중 특허권 소멸(포기, 무효)된 경우 – 기출 추가</p>	<p>판례¹³⁾는 “특허권의 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하려는 데 그 목적이 있으므로, 일단 적법하게 발생한 특허권이라 할지라도 그 권리가 소멸된 이후에는 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익이 없어진다”고 하면서 심판의 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 없어졌다고 하였다. [★14]</p>
<p>p. 439 하단 내용 – 띄어쓰기 수정</p>	<p>특허청장은 i) 국제출원의 국내단계 진입의사 표시를 위한 서면을 국내서면 제출기간 내에 제출하지 아니하거나, ii) 당해 서면이 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우에 보정을 명하여야 한다(제203조 제3항). 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하면 특허청장은 해당 국제특허출원을 무효로 할 수 있다(제203조 제4항).</p>

1) 대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결

2) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결

3) [규정 취지] 특허법 제132조의2 제1항은 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명에 의하여 진보성이 부정되는 등의 특허취소사유가 있는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 누구든지 하자가 있는 특허에 대한

6 특허법 중급

p. 444 [우선권 주장 관련 정리] 자기지정이 아닌 경우 - 내용 수정	선출원	후출원	우선권	선출원의 취하간주 시기	우선권 주장의 보정 및 취하	
	자기지정인 경우	국내출원	지정국에 한 국이 포함된 국제출원	자기지정에 의한 국내우 선권	선출원의 출원일 로부터 1년3월 경과 후 취하간 주 (56조1항)	- 우선일부터 1년 4월과 국 제출원일로부터 4월 중 늦 은 날까지 보정·추가 가 능(시규102조) - 우선일로 30일과 출원인 의 심사청구 중 빠른 날까 지 우선권주장 취하 가능 (시규106의7)
		한국'만'을 지정국으로 한 국제출원	지정국에 한 국이 포함된 국제출원		선 국제출원일로 부터 1년3월과 기준일 중 늦은 날 경과 후 취하 간주 (202조3항 3호)	- 우선일부터 1년 4월과 국 제출원일로부터 4월 중 늦 은 날까지 보정·추가 가 능(시규102조) - 우선일로 30일과 출원인 의 심사청구 중 빠른 날까 지 우선권주장 취하 가능 (시규106의7)
	자기지정이 아닌 경우	지정국에 한 국이 '포함된' 국제출원	국내 출원	국내우선권 또는 조약우 선권	선 국제출원일로 부터 1년3월과 기준일 중 늦은 날 경과 후 취하 간주 (202조3항 3호)	- 최선일부터 1년4월 이내 보정·추가 가능(55조7항) - 선출원일로부터 1년3월 내 우선권주장 취하 가능 (56조2항)
	국내 출원	국내 출원	국내우선권	선출원의 출원일 로부터 1년3월 경과 후 취하간 주 (56조1항)	- 최선일부터 1년4월 이내 보 정·추가 가능(55조7항) - 선출원일로부터 1년3월 내 우선권주장 취하 가능 (56조2항)	

- 여 선행기술정보에 기초한 특허취소사유를 특허심판원에 제공하면 심판관이 해당 특허의 취소 여부를 신속하게 결정하도록 함으로써 특허
 검증을 강화하는 데에 그 취지가 있다. (특허법원 2020. 12. 4. 선고 2019허8118 판결 [2021 Top 10])
- 4) **특허법 제132조의2 제2항**은 '특허공보에 게재된 제87조 제3항 제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다'고
 하여 특허취소신청인의 신청사유를 제한하고 있을 뿐이다. **같은 법 제132조의10 제1항**은 '심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청
 인, 특허권자 또는 참가인이 제출하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다'고 규정하고 있고, **같은 조 제2항**은 '심판관은 특허취소신청
 에 관하여 특허취소신청인이 신청하지 아니한 청구항에 대해서는 심리할 수 없다'고 규정하고 있으며 그밖에 달리 특허취소신청에 관한 심
 리범위에 대한 제한을 두고 있지 않다. 이와 다른 전제에 선 원고의 주장 즉 같은 법 제132조의2에서 들고 있는 한계 내에서만 특허심판원
 이 특허취소신청에 관한 직권심리를 할 수 있다고 보아야 한다는 법률적 주장은 받아들이기 어렵다. (특허법원 2020. 12. 4. 선고 2019허
 8118 판결 [2021 Top 10])
- 5) 대법원 2020. 8. 27. 선고 2019다225255 판결
 6) 대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결
 7) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합) 판결
 8) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64 판결
 9) 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결
 10) 대법원 2014. 5. 29. 선고 2013다208098 판결 요약. 판례 원문에는 특허법 제128조 제2항이라 표현되어 있으나, 이는 구법상 조문이
 며, 현재 제128조 제4항에 해당한다..
 11) 40(권리자 점유율)/{40(권리자 점유율)+40(제3자 점유율)}

12) 대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후620 판결

13) 대법원 2020. 10. 15. 선고 2020후10766 판결 (무효), 대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3595 판결(포기)