

제 59회 변리사 2차 대비 강의일정

기초 · 실전 GS





김수산 변리사
(특허법)



강사 소개

- ✓ 56회 변리사시험 합격 (2019)
- ✓ 한빛학원 특허법 전임강사 (3년)
- ✓ 특허법인 AIP (기계분야, 심판소송)



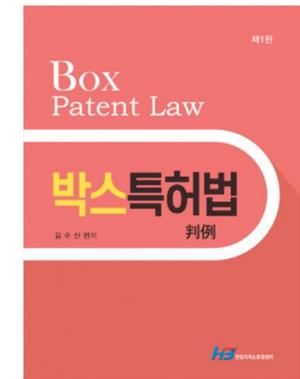
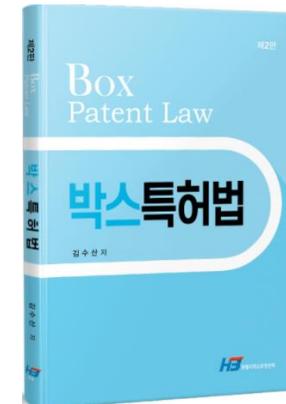
질문 메일

- ✓ soosan2002@gmail.com
- ✓ blog.naver.com/patentask



저서

- ✓ 박스 특허법 (제 2판)
Box Patent Law
- ✓ 박스 특허법 판례 (제 1판)



실전 GS – 2月, 3月, 4月 개설 (3달만)

답안작성 가이드라인 제시

수험생들의 눈높이에 맞게 어렵지 않고 **쉽고 효율적인 답안작성법**을 알려드리며, 수업 후반부로 갈수록 실전GS 수업에서도 어려운 없이 답안작성이 가능하도록 피드백을 제공해드립니다. **문제점과 목차만으로도 해당 답안지의 전체적인 맥락을 파악할 수 있는 깔끔한 답안작성과, 중복기술 없이 배점을 주는 알찬 내용만으로 답안을 구성**하여, 수험생분들의 고득점을 도와드립니다. 또한 답안작성에서 가장 중요한 문제에 따른 **배점조절 방법과, 시간관리 노하우** 등을 전수해 드립니다.

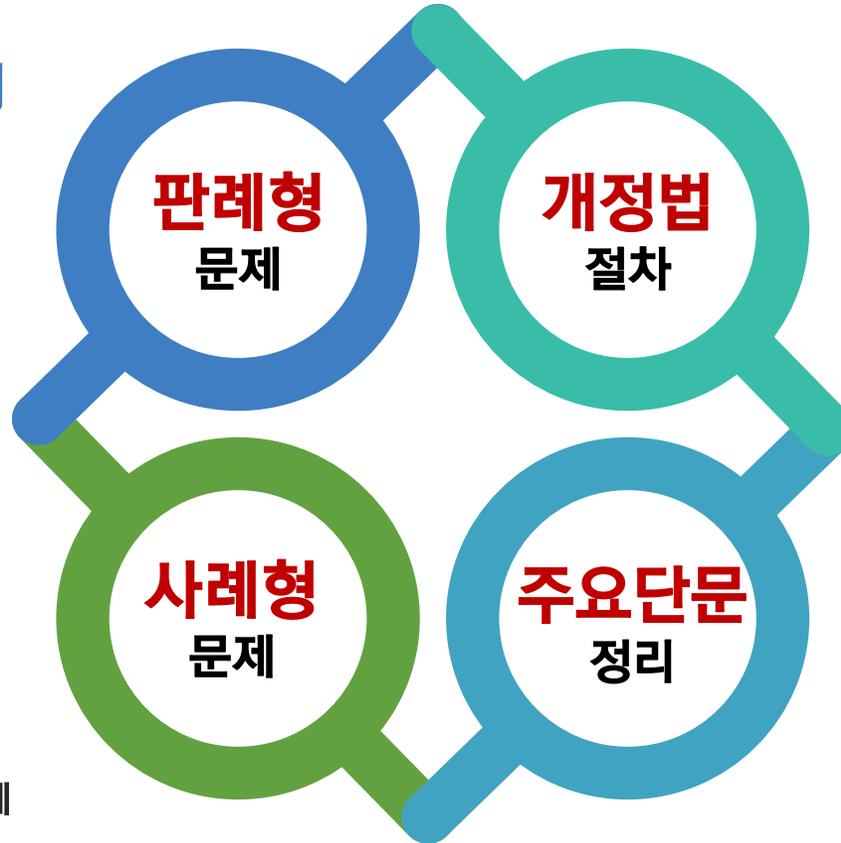
비공개 자료의 문제화

수험적으로 정리하기 어려움이 있는 자료들을 강사가 직접 문제화 하여 설명해 드립니다. **비공개 세미나 등에서 나온 논의와 이슈**를 정리하여 변리사 시험에 맞게 가공하여 출제하였습니다. 이슈가 되고 논의가 있는 부분에서 출제가 되는 시험경향을 반영하였으며, 따로 다른 자료들을 정리하지 않도록 **가공된 자료를 제공**해 드립니다.

22년 실전 GS 문제소개 (2月 3月 4月)

58회 시험 후 선고된 최신 判例

- 최신 판례의 변경된 이론 설명
- 판례의 주요 키워드 포섭방법 제시
- 검토를 이용한 설문의 해결방법



22년 4월 개정법 전부반영

- 국내우선권, 분리출원, 분할출원 등 전부반영
- 각 제도 별 차이점 비교와 기재방법 설명
- 각 제도 별 개정취지를 중심으로 답안작성론 제시

매주 고난이도 사례형 문제 반영

- 적어도 2개의 논점이 섞인 논점추출형 문제
- 논점누락 방지를 위한 연습
- 논리적인 논점 배치순서 설명

효율적인 암기방법 제시

- 필요한 단문과, 불필요 단문 구별
- 각 단문 별 차별화된 작성 노하우 제시
- 단문의 관련내용 추가기재



강의 커리큘럼



초석 다지기



기본 & 판례강의

〈 10월 강의 인강 개설 〉
22년 4월 개정법반영완료

교재 : 박스 특허법 (2판)
박스 판례집 (1판)



실력 키우기



기초 GS (기득)

〈 12월 강의 인강 개설 〉
〈 3월 개강 (동차) 〉



실전 GS

〈 2월 ~ 4월 개강 〉



최종정리



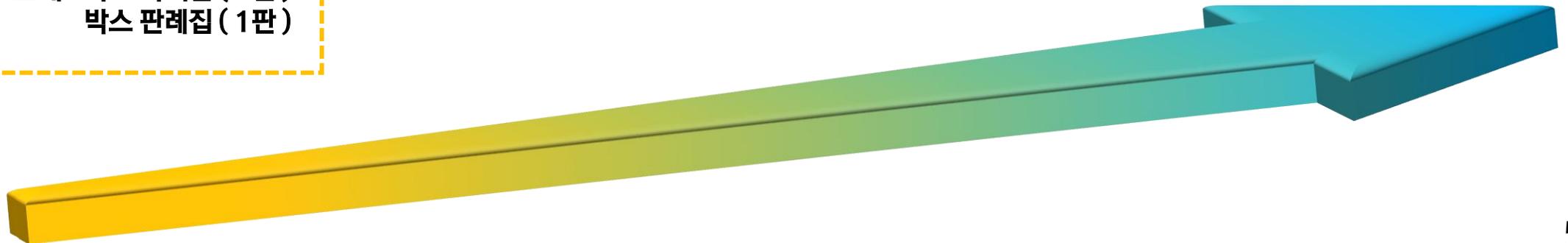
마무리 정리 GS

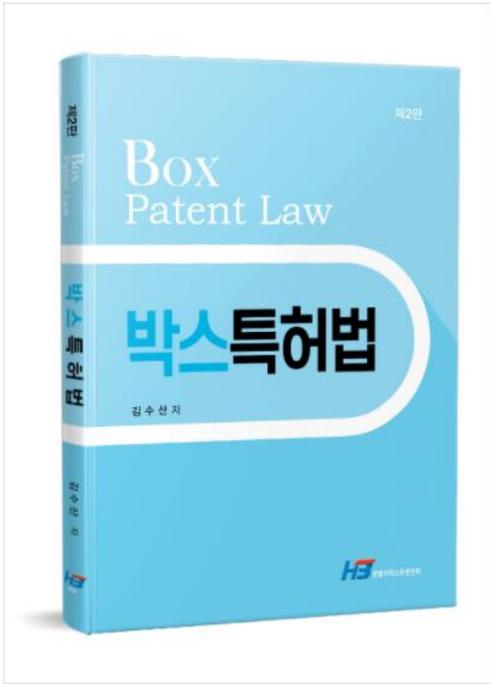
〈 5월 ~ 6월 〉



최종정리

출제예상 쟁점정리





박스특허법[제2판]

저자 : 김수산

출판사 : 한빛지적소유권센터

출판일 : 2021년 10월 29일 ← 22년 4월 개정 전부반영

ISBN : 978-89-5961-899-6

판수 : 제2판

페이지수: 276 ← 가장 컴팩트한 수험서
답안작성에 필요한 내용만!

논점

1. 발명의 성립성 흠결과 명세서 기재불비와의 관계 [의구변차점]

1. 미완성 발명과 명세서 기재불비의 의미

- i) 미완성 발명은 발명이 완성되지 못한 것을 의미한다.
- ii) 명세서 기재불비는 발명은 완성되었으나, 명세서에 그 발명의 내용에 대한 개시가 제대로 이루어지지 않은 것을 의미한다.

2. 구분의 어려움 및 종래 判例의 태도

종래 判例는 의약용도발명은 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 i) 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 ii) 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다고 하여 양자를 특별히 구별하고 있지 않았다. (2005후1417)

3. 변화된 최근 변화된 判例의 태도

최근 判例는 의약용도발명은 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 판시하여 발명의 완성에 대한 판시가 생각되었다. (2013후730)

4. 미완성 발명과 명세서 기재불비의 차이점 [상보학적]

미완성 발명으로 거절되는 경우 i) 법적 근거가 삼이한 거절사유일 뿐 아니라, ii) 보정에 의해서도 그 하자를 치유할 수 없고, iii) 확대된 선출원의 지위 및 선원으로서의 지위도 인정되지 않고, iv) 착오등록 후 주요 실결 확정 전 권리범위가 인정되지 않는 점에서 명세서 기재불비와 차이가 있다.

5. 검토23)

최근 判例는 발명의 완성에 대한 판시가 생활되어 바람직한 방향으로 변환된 것으로 판단되고, 최근 완성된 발명에 대한 판단기준을 "효과 달성가능성의 예측"으로 보완한 태도와도 일치하는 태도이다. 즉, 약리데이터가 미비된 정도의 경우 미완성 발명으로 볼 것은 아니고, 명세서 기재요건으로 봄이 타당하다.

논점 박스 70개 제공
(암기의 최적화) →

33 보정제도 (法 제47조)

제47조(특허출원의 보정)

① [보정시기] 특허출원인은 제66조에 따른 특허결정의 통분을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다.

1. 거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
2. 거절이유통지(제66조의3제2항에 따른 통지를 한 경우에는 그 통지 전의 거절이유통지는 제외한다)에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 청구할 때

② [신규사항 추가금지] 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정)이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 발한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다.

③ [청구범위 보정제한] 제1항제2호 및 제3호에 따른 보정 중 청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.

1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구하여 부가하여 청구범위를 감소하는 경우
2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우
4. 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우

④ [복수개의 보정서 제출에 대한 취급] 제1항 제1호 또는 제2호에 따른 기간에 보정을 하는 경우에는 각각의 보정절차에서 마지막 보정 전에 한 도면 보정은 취하면 것으로 본다.

⑤ [외국어출원의 보정시기 제한] 외국어특허출원인 경우에는 제1항 본문에도 불구하고 제42조의3제2항에 따라 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

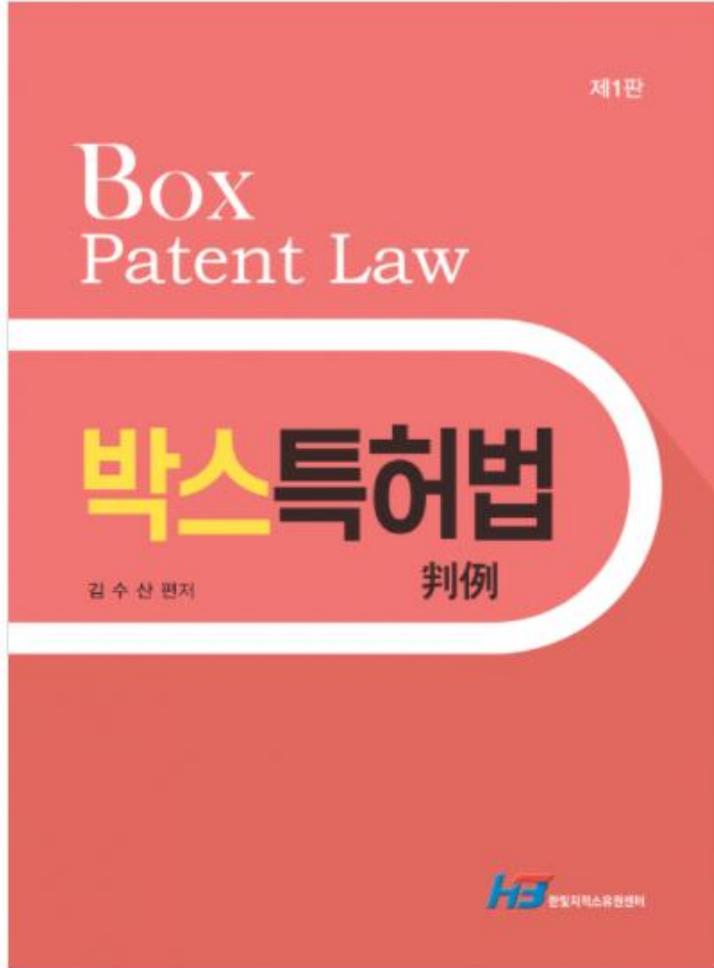
논점 Box

1. 보정의 적법성 판단
 - i) 의견제출기회는 강행규정 ii) 법47조 신규사항 추가여부 iii) 보정이 적법한 경우의 심사방법
2. 복수의 보정서 제출시 취급 (法47조④)
3. 특허출원의 일부취하 거부
4. 보정각하 및 보정각하의 예외 판단
 - i) 새로운 거절이유 발생 ii) 새로운 거절이유 발생이 아닌 경우 iii) 기재불비 극복에 대한 신규·진보성 거절이유

1. 의의 취지 및 제한

- i) 최초 출원과 동일성을 유지하는 범위 내에서 보충·정정하는 것으로 ii) 선출원인의 하에서 출원을 서두른 출원인을 보호하기 위함이다. iii) 다만, 제3자의 불측의 손해를 방지하기 위해 일정한 제한을 둔다.

각단원별 출제가능한 쟁점 제시
(학습의 가이드 라인)



[보충자료집]박스특허법판례1판

암기할 부분 **형광펜**

저자 : 김수산
출판사 : 한빛지적소유권센터
출판일 : 2021년 11월

페이지수: 170

460개 判例 컴팩트하게 정리!
+ 평석자료 요약첨부

평석 및 예시 첨부

◎ "구성요소 포함을 특징으로 하는(comprising) 물건" 형식의 권리범위 한계
대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 [등록무효(특)]

[판결요지] - 'comprising'
[1] 특허발명의 청구항이 "어떤 구성요소를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)이라는 형식으로 기재된 경우, 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 대하여 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 그 기재된 구성요소들 모두 포함하고 있다는 사정은 변함이 없으므로 그와 같은 실시가 그 특허발명의 권리범위에 속함은 물론이며, 나아가 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 **다른 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 예외하고 있는 것이다.**

◎ "필수적으로 이루어지는(consisting essentially of)" 의미가 불명료해 기재불비
대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후1442 판결 [거절결정(특)]

[판결요지] 'consisting essentially of'
[1] 미국에서는 특허발명의 청구항이 핵심시 특허청구항 중 전체부와 본질부 등을 연결하는 전환부 용어를 개량형인 'comprising'과 대립형인 'consisting of' 및 중간단계인 'consisting essentially of'로 구분하고 있으나, 미국을 특허지정국으로 하여 FCT 국제출원을 한 다음 국내입단제 절차를 거쳐 영정출 '일' 관련 항원을 포함하는 단리형 혁신본가, 그 항원 및 이들의 용도로 하여 국내에 그 영정출, 특허청구항에 등에 관한 번역문을 제출한 사건에서, 그 청구항 중 "필수적으로 이루어지는(consisting essentially of)"이라는 부분이 의미가 불명료하여 기재불비에 해당한다고 한 사례.

[청구항의 연결부 종류]
개방형(=을 포함하는 / 'comprising') : 다른 구성요소를 추가적으로 실시하는 경우 권리범위 속함 (2008후 2072)
폐쇄형(=으로 이루어지는 / 'consisting of') : 열거된 구성요소 '만' 포함하는 경우 권리범위 속함, 다른 것을 포함하는 경우 권리범위 속하지 않음
반폐쇄형(=으로 필수적으로 이루어지는 / 'consisting essentially of') : 기재불비 (2007후1442)

◎ 삭제된 청구항 인용시 기재불비
특허법원 2009. 8. 21. 선고 2008허10870 판결 [등록무효(실)]

[이유]
이 사건 제8항 고안은 청구항 제1항을 인용하는 것으로 청구범위에 기재되어 있으나, 청구항 제1항은 이미 기술명 개시문에서의 설명에 의해 삭제된 청구항이다. 결국 이 사건 제8항 고안은 **삭제되어 존재하지 아니한 청구항을 인용하고 있는 것**이어서 그 보호받아야 하는 발명이 명확하게 기재되었다고 볼 수 없으므로 그 청구범위의 기재는 실용신안법 제8조 제4항 규정(특허법 42조②제4항)에 위배되어 그 등록이 무효이다.

[삭제된 청구항 인용 CAGE 정리]
CASE 1 - 삭제된 청구항이 "1개 앞"을 인용
존재하지 않는 청구항을 인용해 발명이 명확하게 파악되지 않아, "조건이유"에 해당
CASE 2 - 삭제된 청구항이 "2의 앞의 앞"을 인용
삭제된 청구항의 인용을 제외하고 해석하면 발명이 명확하게 파악되므로 다른 지적이유가 없다면 "조건보존" 한다.

◎ 소극적 구성요소가 발명의 구성요소가 될 수 있는지 (한정적 소극) 특허법원 2009. 4. 24. 선고 2007허5765 판결 [등록무효(특)]

[이유]
이 사건 특허발명과 같은 조성을 발명에 있어 그 구성요소로 포함하여 할 적극적 구성요건과 함께 어떤 요소가 배제되어야 할 내용으로 하는 소극적 구성요건이 기재된 경우, **소극적 구성요건 그 자체로는 독립된 기능을 발휘할 수 없음**이므로, 그러한 경우 소극적 구성요건에서 배제하고 있는 어떠한 요소가 없는 상황에서만 나머지 구성이 작동한다거나 반적 효과가 증대된다는 특별한 사정이 있는 경우에만 소극적 구성요건이 기술적으로 의미 있는 발명의 구성요건으로 된다고 할 것이다.

이 사건 결정 후 청구항 1 발명 혹은 그 결정 전 청구항 1 발명 단서 (A)에서 구성요소 8-1에 해당하는 부분을 부가함으로써 어떠한 새로운 효과가 생기는지에 관하여 그 명세서에는 아무런 기재가 되어 있지 않으므로, 결정 전 청구항 1 발명에 구성요소 8-1이 부가되었다고 하더라도 이를 기술적으로 의미가 있는 발명의 구성요건이라고 볼 수 없다.

[실무상 태도]
소극적 구성요소는 실무상 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현에 해당하여 제42조(위) 위반이다. 해당 판례는 이러한 1) 소극적 구성요소를 사용하지 않고는 발명을 간단명료하게 표현할 수 있는 방법이 없고, 2) 그 의미가 발명의 설명에 의해 뒷받침되어 발명의 특징에 문제가 없는 경우에는 허용할 수 있다는 관사이다.

◎ '바람직하게는'이 제42조(2) 명확성 요건을 충족하지는 여부
대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 [거절결정(특)]

[판결요지]
특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다고 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위를 명확하게 하는 사정에 의해서 정해진다고 규정하고 있다. 따라서 **공정하는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 인용되지 않는다.** 또 한 발명이 명확하게 적혀 있는지는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 설명이나 다른 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특성을 파악할 수 있는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, **특수한 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단해서는 안 된다.**

[원심판결] - 2018허8982
1) "바람직하게는"이라는 단어는 "바람직한"이 의미가 있다"로 일반적으로 널리 사용되고, 2) 청구범위에 "바람직하게는"이라는 용어가 포함된 등록특허의 수가 8,000건을 초과하고 있고, 3) 미국의 출원과정에서 "바람직하게는"에 대응되는 preferably가 기재된 재 발명특허를 이유로 보정명령을 받지 않고, 등록된 사실이 비추어 볼 때, 특허법 제42조 제4항 제2호 위반이 아니라 했다.

[사실관계 요약]
이 사건 기재 중 '1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기(group), "바람직하게는" 분지(branch) 또는 비분지(unbranched) 알릴 또는 알록시기' 부분의 청구항이 기재의 명확한 결의요건이 문제된다.
1) 1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기 전체를 의미하는지 2) 그 중에서 비분지 알릴 또는 알록시기를 의미하는지 분명히 설명할 수 있다. 발명의 설명 또한 청구범위와 동일한 내용만 적어있으므로 발명의 설명을 참작해도 어느 것을 의미하는지 내연히 명확하지 않다.