

P A T E N T L A W

특허법

2차 사례집 핸드북

제5판

변리사 조현중

호 이 L 자 T O

변리사스쿨

PREFACE

5th Edition

본 교재는 2차 시험 준비를 위한 사례집입니다.

기출문제와 예제문제가 수록되어 있습니다.

문제와 답안은 2024. 8. 21. 시행법 및 2024. 11. 1.까지 선고된 판례가 반영되어 있습니다.

특히 답안은 제가 만든 아래의 “JHJ 공식”에 따라 구성되어 있습니다.

1. 목차 - 문제의 요지, 의의, 판단기준, 구체적 판단 및 결론 (IRAC 표준 답안 형식)
2. 판단기준 목차 수 - 5점당 1목차 or 묻는 바
3. 문제의 요지 - 정답 + 법령의 태도, 판례의 태도 or 실무의 태도를 살핀다.

항상 많은 관심 가져주시는 독자 여러분께 진심으로 감사드립니다.

최대한의 도움 드릴 수 있도록 끊임없이 노력하겠습니다.

감사합니다.

2024년 11월 11일

변리사 **조현중** 올림

CONTENTS

문제 001 미성년자, 재외자	2	문제 014-1 특유발명의 신규성	50
문제 001-1 대리인	3	문제 015 공연실시	53
문제 002 서류의 송달	6	문제 015-1 공연실시 vs 노하우	54
문제 003 고객번호, 미성년자	9	문제 015-2 공지 일반적 개념	58
문제 004 절차중단	11	문제 016 선행문헌해석	61
문제 004-1 수계신청	12	문제 016-1 의약용도발명 신규성	62
문제 004-2 발명자 허위기재	14	문제 016-2 선행문헌해석	65
문제 005 정당권리자 보호	17	문제 017 제법한정물건발명 신규성	66
문제 005-1 정당권리자 공유지분 균등 추정	18	문제 018 진보성 일반론	69
문제 006 정당권리자 출원	21	문제 019 용법용량발명 진보성	71
문제 006-1 무권리자 출원 등록 저지 수단	23	문제 019-1 의약용도발명 및 용법용량발명 진보성 대비	72
문제 007 특허권 이전등록청구	25	문제 020 용법용량, 약리기전 구성요소인정 여부	75
문제 008 특허권 이전등록청구 한계	26	문제 020-1 의약용도발명 진보성	78
문제 009 공동발명	28	문제 021 파라미터발명 대비방법	81
문제 010 컴퓨터프로그램 발명	30	문제 021-1 파라미터발명 진보성	82
문제 010-1 컴퓨터프로그램 발명 진보성 ..	31	문제 022 선택발명	84
문제 011 컴퓨터프로그램 발명 청구항 기재	33	문제 022-1 구성의 곤란성 인정되는 선택발명	86
문제 011-1 AI 창작물	36	문제 022-2 기능식 청구항 특허요건	89
문제 011-2 발명의 정의규정 한계	39	문제 023 전제부 공지추정	92
문제 012 의료행위	41	문제 023-1 전제부 공지추정 복결과 금반언	93
문제 013 미용행위	43	문제 024 중복특허	96
문제 013-1 공중의 위생 해할 염려	46	문제 025 협의제	98
문제 014 신규성 일반론	49	문제 026 선원과 확대된 선원 대비	100

문제 027	등록가능성 검토	101
문제 028	기탁절차	104
문제 028-1	미생물 관련 발명	106
문제 029	기재불비(제42조 제4항 제1호)	108
문제 030	기재불비(제42조 제3항 제1호, 제42조 제4항, 제8항)	110
문제 031	기재불비(제42조 제4항, 제8항)	113
문제 031-1	기재불비(제42조, 제45조)	116
문제 032	배경기술기재의무	119
문제 033	단일성	120
문제 034	공지에외주장절차	122
문제 035	공지에외주장절차 취지기재	124
문제 035-1	분할출원시 공지에외주장	126
문제 036	공지에외주장 의사에 의한 공지	128
문제 037	분할출원 우선권주장	130
문제 037-1	분할출원 범위	133
문제 037-2	분리출원 범위	134
문제 038	외국어출원절차	136
문제 038-1	오역정정	139
문제 038-2	임시명세서	142
문제 038-3	임시명세서 전문보정	144
문제 039	조약우선권주장	147
문제 039-1	우선권 인정범위	149
문제 040	이중 우선권주장	151
문제 041	거절이유통지	154

문제 041-1	거절이유통지에 대한 대응조치	156
문제 041-2	의견서 제출	159
문제 042	우선심사신청	163
문제 043	재심사청구	166
문제 044	심사관 심사	169
문제 045	직권보정	172
문제 045-1	직권보정 효력범위	175
문제 046	보정각하결정	177
문제 047	특허법 제51조 제1항 괄호의 보정각하결정의 예외	178
문제 048	보정각하결정 후 대응절차	180
문제 048-1	재심사	182
문제 049	허가등에 따른 존속기간연장등록출원	184
문제 050	존속기간연장등록	186
문제 051	허가 등에 따른 존속기간연장등록 및 그 효력범위	188
문제 051-1	등록지연에 따른 존속기간연장	191
문제 051-2	존속기간연장제도 대비	193
문제 051-3	특허를 받을 수 있는 권리 및 특허권 이전	196
문제 052	특허권 공유물 분할	199
문제 052-1	특허권 공유 법적성격	201
문제 052-2	공유특허권의 통상실시권 허락	203
문제 052-3	실시권등록 효력	207
문제 052-4	강제실시권	211

문제 052-5	제107조 재정	213
문제 052-6	보상금청구권	214
문제 052-7	보상금청구권 행사시기	217
문제 053	간접침해 조치	221
문제 053-1	간접침해 소모품	223
문제 053-2	간접침해 자유실시기술항변	225
문제 054	간접침해 전용품	227
문제 054-1	간접침해 전용품	229
문제 055	간접침해 균등론	232
문제 056	간접침해 권리소진	234
문제 056-1	간접침해 리사이클 행위	235
문제 057	권리소진	239
문제 058	국제적 권리소진, 판매금지제한 약정과 권리소진	241
문제 059	공동침해	244
문제 060	프랜드 권리남용	245
문제 061	프랜드 침해금지가처분	247
문제 062	가처분과 경고장	248
문제 063	제법발명 침해입증	250
문제 064	제2조 제3호 행위	253
문제 064-1	실시행위	255
문제 065	직접침해와 간접침해	256
문제 065-1	침해행위에 대한 특허권자 조치	258
문제 066	손해배상청구	260
문제 067	손해액 산정	263
문제 067-1	기여율	266

문제 067-2	손해배상액 증액	269
문제 067-3	과실 추정	271
문제 068	자료제출명령	273
문제 069	균등론	275
문제 070	효과의 실질적 동일 판단방법	277
문제 070-1	쉽게 변경 판단시점	280
문제 070-2	의식적 제외	282
문제 070-2	의식적 제외 학설 정리	284
문제 070-4	균등론과 무효사유항변	286
문제 071	무효사유항변	289
문제 072-1	중복심판과 권리남용	293
문제 073	중복심판청구와 일사부재리	295
문제 073-1	일사부재리 동일사실	297
문제 073-2	일사부재리 판단 기준시점	299
문제 073-3	각하심결 일사부재리 적용 여부	302
문제 074	공동심판의 성격	304
문제 074-1	공동심판의 심결취소소송	307
문제 074-2	직권심리	309
문제 075	정정제도	312
문제 075-1	정정 제한	313
문제 075-2	정정 확정 후 심리대상	316
문제 076	정정요건 실질적 변경	318
문제 077	정정심판과 무효심판의 관계	320
문제 078	특허무효심판	322
문제 079	실시권자의 특허무효심판청구	324

문제 080	특허무효심결확정과 실시료 지급	326	문제 093	거절결정불복심판	374
문제 081	특허무효심판과 특허취소신청 ..	328	문제 094	거절결정불복심판 심결취소소송 심리범위	376
문제 081-1	특허취소신청 심리범위	331	문제 094-1	거절결정불복심판 심결취소 후 환송심	378
문제 081-2	특허취소신청과 정정청구	333	문제 095	특허법원 무효심판 심결취소소송 심리범위	381
문제 082	권리범위확인심판 의식적 제외 · 336		문제 095-1	특허법원 일사부재리 위반 여부 심리범위	382
문제 083	침해소송계속 중 확인의 이익 · 338		문제 096	특허법원 심리범위	383
문제 084	확인대상발명 확인의 이익	340	문제 097	특허법원 심리범위 확인대상발명 불실시 주장	386
문제 085	확인대상발명 특정 및 해석	343	문제 097-1	심결취소소송 및 침해소송 변론주의	387
문제 085-1	확인대상발명 해석	346	문제 097-2	심결취소판결 확정 후 절차 ..	389
문제 086	확인대상발명 불특정에 대한 심판원 조치	347	문제 097-3	국제조사 및 국제예비심사 ..	390
문제 087	확인대상발명 특정	349	문제 098	PCT 자기지정	391
문제 087-1	확인대상발명이 2 이상인 경우	350	문제 098-1	우선권주장 주체적 요건	393
문제 087-2	확인대상발명 설명서에 불명확한 단어가 있는 경우	351	문제 099	PCT	395
문제 087-3	확인대상발명 보정	352	문제 100	PCT 국내단계진입	399
문제 088	자유실시기술 항변	354	문제 101	PCT 자기지정391특허관리인 선임 특례	400
문제 088-1	공지에외주장과 자유실시기술 항변	356	문제 102	허위표시죄	402
문제 089	이용관계 권리범위확인	358			
문제 090	권리범위확인심판과 침해소송 대비	361			
문제 090-1	무효심판과 침해소송 대비	364			
문제 090-2	심판과 침해소송의 관계	366			
문제 091	특허법원 원고적격	370			
문제 092	특허법원 당사자적격	372			

P A T E N T L A W

특허법

2차

사례집 핸드북

변리사 조 현 중

미성년자, 재외자

미국에 거주하는 만 18세의 **甲**이 대리인에 의하지 않고 직접 특허출원을 위해 명세서, 도면 및 요약서를 첨부한 특허출원서를 특허청장에게 제출하였다. **甲**의 출원절차에 대한 특허청의 조치를 논하시오. (7점)

1. 문제의 요지

재외자이자 미성년자인 **甲**이 대리인 없이 진행한 출원절차에 대해 반려이유통지하는 법령의 태도를 살핀다.

2. 방식심사 의의

방식심사란 당사자·대리인의 능력, 제출된 서류의 기재방식, 수수료 납부사항 등 절차의 흠결 유무를 점검하는 과정이다. 이는 당사자 보호, 절차의 원활한 진행 등을 위함이다.

3. 방식요건 흠결 여부

(행위무능력) 미성년자 등이 법정대리인에 의하지 않고 밝은 절차는 특허법 제46조에 위배된다.

(재외자) 국내 체류 중이 아닌 재외자가 특허관리인에 의하지 않고 밝은 절차는 특허법 시행규칙 제11조에 위배된다.

4. 특허청의 조치

(절차무효) 특허법 제46조의 흠결이 있는 경우 특허청은 특허청장 명의로 보정을 요구하고, 보정명령에도 불구하고 흠결이 치유되지 않을 경우 해당 절차를 무효 처분할 수 있다.

(서류반려) 다만 방식심사에 있어서는 절차무효사유를 점검하기에 앞서 서류반려사유를 먼저 살피며, 특허법 시행규칙 제11조의 흠결이 있는 경우 특허청은 특허청장 명의로 반려사유를 통지한 후 소명기간이 지나거나 소명기간 내에 반려요청이 있을 때 해당

서류를 반려한다.

5. 구체적 판단 및 결론

甲 출원은 미성년자이나 법정대리인에 의하지 않았다는 절차무효사유도 있으나, 재외자로서 특허관리인 없이 출원했다는 반려사유도 있으므로, 특허청은 특허청장 명의로 반려사유를 통지한 후 소명기간이 지나거나 소명기간 내에 반려요청이 있을 경우 출원서류를 반려하여야 할 것이다.

6. 결론

반려사유통지 받은 **甲**은 특허관리인을 선임하더라도 반려사유의 극복이 불가능하다. 반려사유는 보정이 허용되지 않기 때문이다.

대리인

발명자 甲은 2018. 3. 5. 셀룰로오스 전지발명에 대해 특허출원 및 심사청구를 하였다. 특허청 심사관은 2019. 1. 12. 이 사건 출원발명에 대해 甲에게 청구범위의 기재가 불비하다는 이유로 의견서 제출기일을 2019. 3. 12. 로 지정하여 의견제출통지를 하였다. 이에 甲은 변리사 乙과 '지식재산권 출원업무위임계약'을 체결하고, 아래와 같은 이 사건 출원발명의 출원 '위임장'을 작성하였다.

위임장
[위임자] 甲
[발명의 명칭] 셀룰로오스 전지발명
[수임자] 乙
[위임사항]
1. 모든 출원에 관한 모든 절차
2. 등록에 관한 모든 절차
3. 심판에 관한 모든 절차
4. 특허법 제132조의17의 규정에 의한 심판청구

이 사실에 기초하여 다음 물음에 답하십시오.

- (1) 대리인 乙이 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 경우 필요한 절차를 설명하십시오. (5점)
- (2) 설문 (1)의 절차를 밟은 대리인 乙이 명세서 등 보정서를 제출하면서 보정서의 제출일에 지정기간이 만료된 것으로 보고 심사를 진행하고자 할 때 필요한 절차를 설명하십시오. (5점)
- (3) 설문 (2)에서 제출한 명세서 등 보정서에도 불구하고 거절이유가 극복되었다고 보지 않은 심사관은 2019. 5. 16. 이 사건 출원

발명에 대해 거절결정을 하였고, 거절결정서는 정보통신망을 이용하여 2019. 5. 17. 대리인 乙에게 송달되었다. 정보통신망을 이용한 통지절차에 대해 설명하십시오. (5점)

- (4) 설문 (3)에서 거절결정서를 송달 받은 대리인 乙이 출원인 甲에게 거절결정사실을 보고하지 않아 거절결정사실을 뒤늦게 알게 된 출원인 甲은 거절결정사실을 알게 된 직후 2019. 10. 17. 이 사건 출원발명에 대해 거절결정불복심판을 청구하였다. 이 사건 심판청구가 특허법 제132조의17의 법정기간을 만족하는지 여부, 甲이 추후보완을 주장할 수 있는지 여부 및 심판부의 조치를 설명하십시오. (15점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 대리인 선임 신고절차에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 지정기간단축절차에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 전자문서 이용신고자에 대한 정보통신망을 이용한 통지절차에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (4)에서는 송달의 효력발생시점과 책임질 수 없는 사유 발생의 주관적 범위에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 임의대리인 의의

임의대리인은 당사자의 의사에 따라 대리인이 된 자이다. 이는 당사자의 절차진행의 편의성을 위함이다.

나. 서면증명

임의대리권은 서면으로써 증명하여야 한다(특허법 제7조). 당사자 보호를 위해 위임장이 미제출된 경우 무권대리로 보고, 보정명령 후 흡결된 대리인이 밟은 절차를 무효로 한다(특허법 제16조).

다. 대리인 선임 신고절차

(주체) 대리인이 (기간) 절차를 밟고자 할 때 (서면) 신고서에 위임장을 첨부하여 제출하면 (효과) 위임장에 기재된 위임사항에 관해 대리인이 절차를 밟을 수 있다.

라. 구체적 판단 및 결론

(주체) 乙은 (기간) 특허에 관한 절차를 밟기 전에 (서면) 甲으로부터 받은 위임장을 첨부한 선임신고서를 제출해야 한다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 지정기간 의의

기간에는 법정기간과 지정기간이 있으며, 지정기간은 특허법에 근거하여 심사관 등이 정한 기간을 말한다.

나. 지정기간 단축

법정기간과 달리 지정기간은 출원인의 청구에 따라 단축할 수 있다.

다. 지정기간단축절차

(주체) 대리인이 (기간) 지정기간 내 (서면) 기간단축신청서를 제출하면 (효과) 신청서 제출일에 지정기간이 만료된다.

라. 구체적 판단 및 결론

(주체) 乙이 (기간) 보정서를 제출하면서 (서면) 기간단축신청서를 함께 제출하면 된다.

4. 설문 (3)에 대하여

가. 정보통신망에 의한 절차 의의

특허에 관한 절차는 전자문서를 이용하여 정보통신망으로 수행할 수 있다. 이는 절차진행의 편의성을 위함이다.

나. 전자문서 송달 대상

특허청은 본인 또는 대리인에게 서류를 통지할 수 있으며, 전자문서 이용신고를 한 자에게는 정보통신

망을 이용하여 서류를 통지할 수 있다(특허법 제28조의5 제1항).

다. 전자문서 송달 효과

정보통신망을 이용한 서류의 통지는 그 서류를 확인한 때 특허청 서버에 기록된 내용으로 도달한 것으로 보며, 서면으로 행한 것과 동일한 효력을 갖는다(특허법 제28조의5 제2항, 제3항).

라. 구체적 판단 및 결론

대리인 乙이 전자문서 이용신고를 한 자라면 거절결정서는 정보통신망으로 통지할 수 있으며, 乙이 그 서류를 확인한 날에 송달효력이 발생한다.

5. 설문 (4)에 대하여

가. 특허법 제132조의17 법정기간 의의

거절결정불복심판은 거절결정서를 송달받은 날부터 구법에서는 30일, 개정법에서는 3개월 이내에만 청구할 수 있다. 이는 특허발생여부에 대한 제3자의 예측가능성을 위함이다.

나. 법정기간 만족 여부

1) 거절결정서 송달 효력 발생 시점

가) 판례의 태도

법원은 거절결정불복심판 청구기간의 기산일을 출원인과 대리인 중 최초로 거절결정등본을 송달 받았을 때로 본다.

나) 검토

임의대리인은 출원인의 의사에 따라 거절결정 등본을 송달받을 지위를 갖게 된 자이므로, 판례의 태도와 같이 대리인이 본인에게 송달 사실을 고지했는지 여부와 상관없이 대리인이 송달 받았을 때 본인에게 송달 효력이 발생했다고 봄이 타당하다.

2) 구체적 판단 및 소결

(대리인 여부) 위임장의 위임사항에 출원에 관한 모든 절차가 있으므로 乙은 거절결정서를 대신 송달 받을 수 있는 대리인의 지위가 있다.

(법정기간) 개정법은 2022. 4. 20. 이후 거절결정서를 송달받은 사안부터 적용된다. 설문은 2019. 5. 17. 乙이 거절결정서를 송달받았으므로 거절결정불복심판청구 법정기간은 2019. 6. 16. 까지이다. 따라서 2019. 10. 17. 자 이 사건 심판청구는 법정기간을 만족하지 않는다.

심판청구를 각하심결해야 한다는 입장이다.

2) 구체적 판단 및 소결

甲의 추후보완 주장이 인정되지 않는 한, 이 사건 심판청구는 법정기간이 도과된 심판청구이므로, 심판부는 각하심결하여야 할 것이다.

다. 추후보완 가능여부

1) 추후보완 의의

책임질 수 없는 사유가 발생한 경우 그 사유 소멸 이후 다시 절차를 밟을 수 있다. 이는 제3자의 예측가능성을 저해할 수 있음에도 불구하고 당사자를 구제해주고자 도입된 제도다.

한편 개정법에서는 출원인·특허권자 권리구제 확대를 위해 일부 추후보완 요건을 '책임질 수 없는 사유'에서 '정당한 사유'로 완화하였다(특허법 제16조 제2항, 제67조의3, 제81조의3 제1항).

2) 책임질 수 없는 사유 발생의 주관적 범위

가) 판례의 태도

법원은 본인뿐 아니라 대리인 및 대리인의 보조인까지 모두 책임질 수 없는 사유로 기간을 준수하지 못한 경우에 한해 추후보완이 가능하다고 본다.

나) 검토

대리인 및 보조인은 출원인의 의사에 따라 대신 절차를 진행하는 자이므로 그들에게 귀책사유가 발생한 경우 이는 출원인이 책임지는 것이 마땅하고, 추후보완은 절차의 예측가능성을 저해하여 제3자에게 불이익을 초래할 수 있는바, 판례의 태도와 같이 극히 제한적인 경우에만 허용함이 타당하다.

3) 구체적 판단 및 소결

乙에게 책임질 수 없는 사유가 발생했음을 입증하지 못한다면 甲은 추후보완을 인정받을 수 없다.

라. 심판부의 조치

1) 법정기간 도과된 심판청구

법원은 법정기간을 경과한 후 청구된 심판청구는 부적법한 청구로서 그 흠결을 보정할 수 없다고 보고

서류의 송달

각 사례를 읽고 다음 물음에 답하십시오. (각 사례는 독립적이다.)

- (1) 甲과 乙은 X발명을 공동출원하였다. 심사관은 X발명에 통지한 거절이유가 극복되지 않았다고 보아 甲에게 거절결정서를 송달하였다. 그러나 甲에게 송달한 거절결정서가 반송되자 심사관은 이를 공시송달하였다. 乙이 나중에 위 사실을 인지하고 공시송달한 날부터 5개월을 경과하여 거절결정 불복심판을 단독으로 청구하였다. 乙의 심판청구의 적법여부를 논하십시오. (10점)
- (2) 甲은 乙에게 특별수권사항을 포함해 출원 및 등록에 관한 모든 절차에 대하여 대리권을 포괄위임한 후 乙을 통해 X발명을 출원하였다. 심사관은 X발명이 통지한 거절이유를 극복하지 않았다고 보아 乙에게 거절결정서를 송달하였다. 甲이 나중에 이 사실을 인지하고 乙에게 거절결정서가 송달된 날부터 3개월을 경과하여 거절결정 불복심판을 청구하면서 乙로부터 거절결정사실의 고지를 받지 못했음을 주장했다. 甲의 심판청구의 적법여부를 논하십시오. (10점)
- (3) 갑이 X발명을 출원했으나 거절결정을 받아 거절결정 불복심판을 청구하였다. 그러나 2018. 4. 1.자로 기각심결의 심결등본을 송달 받았고, 이에 불복하고자 甲은 2018. 5. 2.자로 특허법원에 소장을 제출하였다. 2018. 5. 1.은 화요일이지만 근로자의 날이며, 민법 제161조는 근로자의 날을 공휴일에 해당하지 않는다고 본다고 전제한다. 甲의 소 제기의 적법여부를 논하십시오. (10점)

1. 乙의 심판청구의 적법여부에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

공시송달 적법여부에 따른 심판청구기간 경과여부와 乙 단독 심판청구에 대한 청구인 적격 흠결여부에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 심판청구기간 경과여부

1) 공시송달 의의

공시송달은 송달 받을 자의 주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없을 때 행하는 **비상의 송달방법**이다(특허법 제219조). 절차상 서류를 송달하지 못하면 절차 진행이 불가능할 수 있어, 송달불능으로 인한 절차 진행의 불능을 타개하기 위해 공시송달 제도를 운용한다.

2) 공시송달의 적법여부

가) 판례의 태도

법원은 공동출원인에 대한 공시송달은 공동출원인 **전원의 주소가 불분명하여 송달할 수 없을 때에 해당**하여야 하고, 그렇지 않은 공시송달은 부적법하며 그 효력이 발생하지 않는다고 본다.

나) 검토

공시송달은 당사자에게 서류를 직접 교부하지 않고 공보에 게재함으로써 송달의 효력을 발생시키기 때문에 당사자에게 **불이익이 초래될 수 있어**, 판례의 태도와 같이 **최후적인 수단**으로만 실시함이 타당하다.

3) 구체적 판단 및 소결

심사관은 乙에게 서류를 교부할 시도를 하지 않고 甲에게 송달이 되지 않는다는 이유만으로 공시송달을 하였으니, 이는 부적법하여 효력이 발생하지 않는다. 따라서 乙이 청구한 거절결정 불복심판은 기간이 경과하여 제기된 심판청구가 아니다.

다. 청구인의 적격 흠결여부

1) 청구인 적격 의의

심판은 청구인 적격이 제한된다. 이는 무분별한 심판 청구의 범람을 억제하기 위함이다.

2) 단독심판청구 거부

가) 법령의 태도

특허법은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 공유자 모두가 공동으로 심판을 청구할 것을 강제한다(특허법 제139조 제3항).

나) 검토

거절결정불복심판은 공유자의 지분별로 심결할 수 없으므로, 절차에 참여하지 않은 자라 하더라도 심판의 결과에 영향을 받는다. 이때 절차에 참여하지 않고 불리한 결과를 받는 것은 부당한바, 공동심판청구를 강제한 특허법의 태도는 타당하다.

3) 구체적 판단 및 소결

乙은 단독으로 심판을 청구하였으므로 부적법하다. 따라서 특허법 제140조의2 제2항 제1호에 따라甲을 청구인으로 추가하는 심판청구서의 보정을 하지 않는 한 각하심결을 면할 수 없을 것이다.

라. 결론

乙의 심판청구는 심판청구기간은 적법하나, 청구인 적격에 있어서 부적법하다.

2. 甲의 심판청구의 적법여부에 관하여 - 설문 (2)에

대하여

가. 문제의 요지

거절결정불복심판 청구기간의 기산일과 추후보완의 가능성에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 임의대리인 의의

임의대리인은 출원인의 의사에 따라 대리인이 된 자이다. 포괄위임을 받은 대리인은 포괄위임 범위 내에서 출원인을 위해 서류의 제출 및 수령을 대신 할 수 있다. 이는 출원인의 절차진행의 편의성을 위함이다.

다. 거절결정불복심판 청구기간의 기산일

1) 판단기준

가) 판례의 태도

법원은 거절결정불복심판 청구기간의 기산일을 출원인과 대리인 중 최초로 거절결정 등본을 송달 받았을 때로 본다.

나) 검토

임의대리인은 출원인의 의사에 따라 거절결정 등본을 송달받을 지위를 갖게 된 자이므로, 판례의 태도와 같이 대리인이 본인에게 송달 사실을 고지했는지 여부와 상관없이 대리인이 송달 받았을 때 본인에게 송달 효력이 발생한다고 봄이 타당하다.

2) 구체적 판단 및 소결

포괄대리인인 乙이 최초로 거절결정 등본을 송달 받은 것으로 보이므로, 거절결정불복심판 청구기간은 추후보완 사유가 없는 한 乙이 송달 받은 날부터 3개월 이내가 된다.

라. 추후보완 가능여부

1) 판단기준

가) 판례의 태도

법원은 본인뿐 아니라 대리인 및 대리인의 보조인까지 모두 책임질 수 없는 사유로 기간을 준수하지 못한 경우에 한해 추후보완이 가능하다고 본다.

나) 검토

대리인 및 보조인은 출원인의 의사에 따라 대신 절차를 진행하는 자이므로 그들에게 귀책사유가 발생한 경우 이는 출원인이 책임지는 것이 마땅하고, 추후보완은 절차의 예측가능성을 저해하여 제3자에게 불이익을 초래할 수 있는바, 판례의 태도와 같이 극히 제한적인 경우에만 허용함이 타당하다.

2) 구체적 판단 및 소결

乙 및 그 보조인 모두 책임질 수 없는 사유가 있었어야 추후보완이 가능하다. 단지 乙이 거절결정서를 수령한 사실을 甲에게 고지하지 않아 甲이 거절결정 사실을 몰랐다는 사정만으로는 추후보완이 허용되지 않는다.

마. 결론

甲의 심판청구는 기간 경과 후 청구되었으므로 부적법하다.

바. 보론

한편 개정법에서는 출원인·특허권자 권리구제 확대를 위해 일부 추후보완 요건을 ‘책임질 수 없는 사유’에서 ‘정당한 사유’로 완화하였다(특허법 제16조 제2항, 제67조의3, 제81조의3 제1항).

특허에 관한 절차에는 소가 포함되지 않는다고 봄이 타당하다.

마. 구체적 판단 및 결론

심결등본 송달 받은 날인 2018. 4. 1.부터 제소기간 30일을 계산하면 2018. 5. 1. 까지도이다. 그러나 2018. 5. 2. 소를 제기하였으므로 이는 제소기간 경과로 부적법하다.

3. 甲의 소 제기의 적법여부에 관하여 - 설문 (3에 대하여)

가. 문제의 요지

심결취소소송 절차를 특허에 관한 절차로 보아 특허법 제14조 제4호의 근로자의 날을 공휴일로 본다는 규정을 적용할 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 특허법 제14조 제4호의 의의

기간의 만료일이 공휴일인 경우 다음날까지 절차를 밟을 수 있다. 이는 휴무로 인해 발생할 수 있는 절차상의 불이익을 막고자 함이다. 특허법 제14조 제4호는 근로자의 날도 공휴일로 본다.

다. 특허법 제14조 제4호의 적용대상

특허법 제14조 제4호는 특허에 관한 절차에 적용한다. 특허에 관한 절차가 아닌 경우 민법을 적용하며 민법 제161조는 근로자의 날을 공휴일로 명시하고 있지 않다.

라. 심결취소소송의 성격

1) 판례의 태도

법원은 심결취소소송을 특허에 관한 절차로 보지 않았고, 제소기간을 계산할 때 특허법 제14조 제4호가 아닌 민법 제161조를 적용하여, 근로자의 날을 공휴일로 보지 않았다.

2) 검토

특허법 제5조에서 특허에 관한 절차와 소를 구별하여 규정하고 있는 점에 비추면, 판례의 태도와 같이

고객번호, 미성년자

특허청에서 절차를 밟아본 적이 없는 미성년자인 **甲**과 **乙**은 특정한 구조를 채택함으로써 스마트폰의 착탈이 용이한 스마트폰 케이스에 관한 발명(본건 발명)을 공동으로 완성한 후, 본건 발명에 대하여 특허출원을 의뢰하고자 변리사 **丙**을 방문했다. 이 사실에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) **甲**과 **乙**의 적법한 특허출원을 위해 변리사 **丙**이 사전에 준비해야만 하는 방식사항에 대해 설명하시오. (12점)
- (2) **甲**과 **乙**은 특허출원하기 1달 전에 2018. 3. 2. 개최된 고등학교 교내 박람회에서 본건 발명을 부착한 스마트폰을 출품 및 전시하였다. **甲**과 **乙**의 특허출원을 심사하던 심사관이 위 사실에 기초하여 본건 발명에 대해 신규성이 없다는 거절이유를 통지한 경우 변리사 **丙**이 거절이유의 극복을 위해 할 수 있는 조치에 대해 설명하시오. (10점)
- (3) **甲**과 **乙**의 특허출원에 대해 심사관이 거절결정한 경우, **甲**이 단독으로 거절결정불복 심판을 청구할 수 있는지 여부에 대해 설명하시오. (5점)

1. 출원절차 방식에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

특허고객번호, 법정대리인 및 임의대리인 위임장과 관련된 방식요건에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 방식요건 의의

방식이란 효율적인 절차 진행 및 본인의 이익 보호를 위해 요구하는 형식을 말한다. 특허청은 적법한 방식을 구비한 절차에 한해 본안 판단을 한다.

다. 특허고객번호

1) 의의

본인 및 대리인은 사전에 자신의 고유번호의 부여를 신청하여야 한다(특허법 제28조의2 제1항, 제5항). 이는 효율적인 서류의 송달을 위해 본인 및 대리인의 주소 등의 정보를 사전에 일괄적으로 수집해놓기 위함이다.

2) 위반시 취급

고유번호를 부여받은 자는 출원절차를 밟을 때 출원서에 자신의 고유번호를 적어야 한다(특허법 제28조의2 제4항). 만약 출원서에 고유번호 혹은 주소를 적지 않으면 출원서가 반려된다(특허법 시행규칙 제11조 제1항 제3호).

라. 법정대리인

1) 의의

미성년자는 법정대리인에 의해 출원절차를 밟을 수 있다(특허법 제3조 제1항). 이는 판단능력이 부족할 수 있는 미성년자 본인의 보호를 위함이다.

2) 위반시 취급

법정대리인에 의하지 않고 미성년자 본인이 출원절차를 밟은 경우 보정명령이 나오며(특허법 제46조), 보정명령에도 불구하고 법정대리인을 추가하지 않을 경우 출원절차가 무효로 될 수 있다(특허법 제16조 제1항).

마. 위임장

1) 의의

대리권은 서면으로써 증명하여야 한다(특허법 제7조). 이는 대리인이 밟은 절차의 효력은 본인에게 귀속되므로, 본인 보호를 위해 본인의 의사표시를 명확히 확인하기 위함이다.

2) 위반시 취급

위임장을 제출하지 않으면 보정명령이 나오며(특허법 제46조), 출원절차가 무효로 될 수 있다(특허법 제16조 제1항).

바. 구체적 판단 및 결론

(특허고객번호) 甲과 乙은 특허청에서 절차를 밟아 본 적이 없는바 특허고객번호가 없을 것이다. 이에 변리사 丙은 사전에 甲과 乙의 특허고객번호 부여 신청절차를 밟아야 한다.

(법정대리인) 甲과 乙은 미성년자이므로 법정대리인이 필요하다. 만약 甲과 乙의 법정대리인들 또한 특허고객번호가 없다면 변리사 丙은 이들의 특허고객번호 부여 신청절차 또한 밟아야 할 것이다.

(위임장) 甲과 乙의 법정대리인의 법정대리권 증명을 위해 주민등록등본을 사전에 준비한다. 또한 법정대리인으로부터 변리사의 임의대리권의 증명을 위한 위임장도 받아야 한다. 이는 포괄위임등록으로 대체할 수도 있다(특허법 시행규칙 제5조의2).

2. 거절이유 극복에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 문제의 요지

신규성 거절이유의 극복을 위해 특허법 제30조 절차의 요건에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 공지예외적용 의의

공지예외란 출원 전에 공지된 자신의 발명을 신규·진보성 판단시 공지되지 않은 것으로 보는 절차다. 특허법은 발명을 공개하여 산업발전을 이끄는 것이 목적이므로(특허법 제1조), 자신의 발명의 공개에 의한 불이익이 없도록 예외를 두고 있다.

다. 공지예외적용 요건

1) 법령의 태도

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의해 발명의 공개가 이루어진 경우, (주체) 출원인이 (기간) 공개가 이루어진 날부터 12개월 이내에 특허출원하고, (서면) 출원서에 취지를 적으며 증명서류를 제출하면, (효과) 공개가 되지 아니한 것으로 간주된다(특허법 제30조 제1항, 제2항).

이때 출원인은 출원시 취지 기재와 증명서류의 제출을 누락했어도, 명세서 등의 보정기간에 취지를 적은 서류 및 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다(특허법 제30조 제3항).

2) 과거 판례의 태도 및 검토

과거 법원은 출원시 출원서에 취지를 적지 않으면, 사후에 특허법 제30조의 절차를 밟을 수 없도록 제한한 바 있었으나, 이는 출원인에게 지나치게 가혹하다고 평가되어, 법 개정을 통해 특허법 제30조 제3항이 입법되었다.

출원 전에 발명의 내용이 공개되었다는 이유로 특허권을 부여하지 않는다면, 발명자로 하여금 연구결과의 공개를 꺼리게 함으로써 특허제도가 목적하는 기술공개 촉진에 이루어지지 않을 수 있으니, 개정법의 태도처럼 유연한 요건 하에 특허법 제30조의 절차를 이용할 수 있도록 함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

(거절이유통지의 타당성) 고내 박람회 출품 및 전시는 불특정 다수인에 대한 공개행위이고, 통상의 기술자의 입장에서 발명의 구체적인 내용이 인식될 수 있을 정도로 그 공개행위가 이루어졌다면, 본건 발명은 특허법 제29조 제1항 제1호에 해당하게 된다.

(공지예외적용 절차) 그럼 심사관의 신규성 거절이유의 통지는 타당한바, 변리사 丙은 반박보다는 거절이유 통지에 따른 의견제출기간에 특허법 제30조의 취지를 적은 서류와 이의 증명서류를 제출함으로써, 특허법 제30조의 절차를 밟는 것이 합리적이다.

3. 단독으로 거절결정불복심판 청구할 수 있는지에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 문제의 요지

고유필수적 공동심판청구에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 거절결정불복심판 의의

거절결정불복심판은 심사관의 거절결정에 대한 불복절차다(특허법 제132조의17). 거절결정은 기술적 지식을 바탕으로 이루어진 특별한 행정처분이기 때문에, 일반적인 행정소송이 아닌 거절결정불복심판을 통해서만 불복이 가능하다(특허법 제224조의2).

다. 단독심판청구 거부

1) 법령의 태도

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(특허법 제139조 제3항).

만약 1인이 단독으로 심판청구하면 보정명령이 나오며, 보정명령에도 불구하고 나머지 공유자를 청구인으로 추가하지 않을 경우(특허법 제140조의2 제2항 제1호), 부적법한 심판청구로 각하될 수 있다.

2) 검토

특허법은 특허를 받을 수 있는 권리의 성질상 지분별 심결의 분리가 불가하여 심결의 합일확정을 위해 공동출원인 모두가 함께 거절결정불복심판을 청구할 것을 강제한다. 다만 공동출원인 가운데 일부는 심판청구를 희망하지 않거나 연락이 두절되는 경우도 있을 수 있을 것인데, 이러한 경우까지 공동심판을 강제함으로써 공동출원인 중 일부에 의한 거절결정의 불복을 금지하는 것은 다소 가혹한 면이 있다고 생각된다. 다만 현행법으로는 1인에 의한 공동심판청구가 불가함이 명확한 바, 이하에서는 이에 따라 설문을 해결한다.

라. 구체적 판단 및 결론

甲은 단독으로 거절결정불복심판을 청구할 수 없다. 만약 단독으로 청구할 경우, 乙을 청구인으로 추가하는 보정을 하지 않는 한, 심판청구가 부적법하므로 본안 판단을 받을 수 없을 것이다.

문제 004

절차중단

법인인 甲이 A발명에 대해 특허 출원하였으나 심사관으로부터 거절결정을 받았다. 甲은 대리인 없이 이에 대해 직접 거절결정불복심판을 청구했지만 심리 도중 합병에 따라 소멸되었다. 심판부는 甲법인의 소멸사실을 알지 못하고, 甲에게 각각 심결 하였다. 이에 대해 합병에 따라 설립된 법인인 乙이 취할 수 있는 조치에 대해 논하시오. (7점)

1. 문제의 요지

절차중단사유를 간과한 심결을 위법하다고 볼 수 있는지 여부와 乙에게 심결취소소송 원고적격이 인정되는지 여부에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 절차중단

가. 의의

절차중단은 당사자에게 절차를 수행할 수 없는 사유가 발생했을 때 새로운 절차의 수행자가 나타나 절차를 수행할 수 있을 때까지 법정상 당연히 절차의 진행을 정지하는 것을 말한다. 이는 그 절차의 효력을 받는 권리자의 이익을 보호하고자 함이다.

나. 절차중단사유

당사자인 법인이 합병에 따라 소멸한 경우는 절차를 밟을 것을 위임 받은 대리인이 있는 경우를 제외하고 합병에 따라 설립된 법인이 절차를 수계할 때까지 절차가 중단된다(특허법 제20조).

다. 절차중단사유 간과의 위법여부

법원은 절차의 중단사유가 있었으나 이를 알지 못하고 심결한 경우 그 심결은 당연무효라 할 수는 없고, 적법한 수계인의 권한을 배제한 결과가 되어 절차상 위법이 있다고 본다.

라. 구체적 판단 및 소결

합병에 따른 소멸이 있었음에도 불구하고 절차중단을 간과하고 심리종결 후 심결을 하였으므로甲에 대한 기각심결은 위법하다.

3. 심결취소소송 원고적격

가. 의의

심결취소소송의 원고는 당사자, 참가인 또는 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자로 제한된다(특허법 제186조 제2항). 이는 효율적인 절차진행을 위함이다.

나. 당사자지위 승계여부

법원은 회사의 합병에 의해 일반승계가 이루어진 경우 수계절차를 밟을 때까지 절차가 중단될 뿐, 합병에 따라 설립된 법인이 당사자의 지위를 당연히 승계한다고 본다.

다. 구체적 판단 및 소결

乙은 합병에 따른 일반승계인이므로 심결의 당사자로 볼 수 있어 심결취소소송의 원고적격이 인정된다.

4. 결론

乙은 수계신청을 하면서, 특허법원에 심결취소소송을 제기한 후, 심결의 절차적 위법을 주장하며, 심결의 취소를 요구할 수 있다.

문제 004-1

수계신청

2019. 5. 3. 65세 이상의 甲이 식기세척기 발명에 대해 청구범위를 기재하지 않은 임시명세서로 특허출원을 하였다. 이 사실에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲이 심사청구하기 위해 필요한 조치를 설명하시오. (7점)
- (2) 甲의 경쟁자 乙이 甲의 출원사실을 알게 되어 2019. 7. 5. 이 사건 출원발명에 대해 심사청구서를 제출하였으나 심사청구료를 납부하지 않은 경우 특허청의 조치를 설명하시오. (5점)
- (3) 심사청구이후 심사결과 심사관이 2019. 10. 2. 이 사건 출원발명에 대해 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있다는 이유로 의견제출기일을 2019. 12. 2. 로 지정하여 의견제출통지를 하였으나, 2019. 11. 20. 甲이 사망하였다. 이 경우 甲의 상속인 丙이 할 수 있는 조치를 설명하시오. (8점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 청구범위 제출 등 전문보정에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 방식 중 절차무효사유에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 절차의 중단 및 수계신청절차에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 임시명세서 제도 의의

청구범위 제출유예 등 임시명세서 제도는 출원절차의 방식을 완화한 제도이다. 이는 선출원주의하에서 출원인을 보호하기 위함이다.

나. 심사청구

심사청구는 (주체) 누구든지 (기간) 출원일부 3년 이내 (서면) 심사청구서를 제출함으로써 밋을 수 있다 (특허법 제59조, 제60조).

다. 출원인의 심사청구서 제한

청구범위 제출유예 등 임시명세서 제도를 이용한 출원인이 심사청구할 때는 청구범위를 제출해야만 하며, 그렇지 않으면 심사청구서가 반려된다(시행규칙 제11조).

라. 청구범위 제출 절차

청구범위는 (주체) 출원인이 (기간) 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 (서면) 보정서로써 제출할 수 있다(특허법 제42조의2 제2항).

명세서 등 보정은 신규사항추가가 금지되므로, 청구범위는 최초 명세서 등의 범위에서 기재하여야 한다(특허법 제47조 제2항 전다).

마. 구체적 판단 및 결론

甲은 심사청구 전에 보정서로써 명세서 등 보정을 통해 청구범위를 제출해야만 한다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 방식심사 의의

방식심사란 능력, 제출된 서류의 기재방식, 수수료 납부사항 등 절차의 흠결 유무를 점검하는 과정이다. 이는 당사자 보호, 절차의 원활한 진행 등을 위함이다.

나. 방식요건 흠결 여부

수수료를 납부하지 않은 절차는 절차무효사유인 특허법 제46조에 위배된다.

다. 특허청의 조치

특허법 제46조의 흠결이 있는 경우 특허청은 특허청장 명의로 보정을 요구하고, 보정명령에도 불구하고 흠결이 치유되지 않을 경우 해당 절차를 무효 처분할 수 있다.

라. 구체적 판단 및 소결

(주체) 乙이 (기간) 2019. 7. 5. (서면) 심사청구서 제출한 점에서는 흠결이 없으나, 심사청구료를 납부하지 않은 점이 문제된다. 특허청장은 이 점에 대해 보정명령을 하여야 하며, 흠결이 치유되지 않을 경우 乙의 심사청구절차를 무효로 할 수 있다.

4. 설문 (3)에 대하여

가. 절차중단 의의

절차중단은 당사자에게 절차를 수행할 수 없는 사유가 발생했을 때 새로운 절차의 수행자가 나타나 절차를 수행할 수 있을 때까지 법률상 당연히 절차의 진행을 정지하는 것을 말한다. 이는 그 절차의 효력을 받는 권리자의 이익을 보호하고자 함이다.

나. 절차중단 사유

당사자가 사망한 경우는 절차를 밋을 것을 위임 받은 대리인이 있는 경우를 제외하고 상속인이 절차를 수계할 때까지 절차가 중단된다(특허법 제20조).

다. 수계절차

(주체) 상속인은 (기간) 상속 포기기간 경과 후 (서면) 수계신청서를 제출함으로써 절차를 수계할 수 있다. 상속인이 수계신청서를 제출하지 않으면 특허청장이 직권으로 수계를 명할 수도 있다(특허법 제22조).

라. 수계결정 및 수계효과

수계신청이 있는 경우 특허청장은 수계여부에 대해 결정하며, 수계결정 후 절차수행시 모든 기간이 다시 진행된다(특허법 제24조).

마. 구체적 판단 및 결론

2019.10.2. 통지된 거절이유에 대해 (주체) 丙은 먼저 (기간) 상속 포기기간 경과 후 (서면) 수계신청서를 제출하여 출원절차를 수계 받아야 한다. 수계 후 (주체) 丙은 (기간) 처음부터 다시 진행된 의견제출기간 내 (서면) 의견서 및 보정서를 제출하여 거절이유에 대응할 수 있다.

발명자 허위기재

甲은 乙에게 발명 X의 개발을 의뢰하였고, 乙은 발명 X를 완성한 후 발명 X에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 甲에게 적법하게 승계하였다. 이후 甲은 출원서에 19세 미만인 자신을 발명자라고 기재하면 출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 등록료의 징수를 감면받는다라는 사실을 알고서, 발명자를 甲이라고 허위로 기재한 후 발명 X에 대해 특허출원을 하였고 발명 X는 설정등록이 되었다. 다음 각 설문에 답하시오.

- (1) 이해관계인 丙은 甲이 특허발명 X의 출원당시에 19세 미만이었던 甲 자신을 발명자인 것처럼 허위로 기재하여 출원료 등의 징수를 감면받은 것은 특허료등의징수규칙을 악용한 것이고, 이는 결국 출원서에 진정한 발명자가 기재될 것을 전제로 하는 특허료등의징수규칙과 특허법을 위반한 것이므로, 甲의 특허에는 특허법 제33조 제1항 본문을 위반한 등록무효사유가 있다고 주장한다. 이러한 丙의 주장은 타당한가? (7점)
- (2) 한편, 甲은 丁이 현재 제조·판매하는 제품 Y가 자신의 특허발명 X의 특허권을 침해하는 제품이라는 이유로 丁에게 경고장을 보냈고, 특허권 침해를 이유로 丁을 형사고소하였다. 이에 丁은 자신이 실시예정중인 제품 Z를 확인대상발명으로 특정하여 甲에게 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였다. 그러나 甲은 제품 Z에 대하여는 丁에게 특허권 침해를 이유로 경고장을 보내거나 형사고소를 한 바 없고, 제품 Z에 대해 특허권 침해를 향후 주장할 의사가 없다. 이 경우 乙의 소극적 권리범위확인심판은 적법한가? (13점)

(3) 설문 (2)에서 甲의 형사고소에 관한 침해죄 여부 소송 계속 중 丁의 침해행위 이후에 甲이 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배되어 보호받고자 하는 사상이 명확하지 않다는 무효사유를 극복하기 위해 정정심판을 청구하였고 청구범위의 정정이 확정된 경우, 정정 후 청구범위를 대상으로 삼아 丁의 침해죄 여부를 판단할 수 있는지를 설명하시오. (10점)

I. 설문 (1)에 대하여(특허법원 2015. 9. 11. 선고 2015허2457 판결 사건)

1. 문제의 요지

발명자 허위기재는 특허무효사유에 해당하지 않는다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 정당권리자 의의

발명을 한 자 또는 그 승계인을 정당한 권리자라 하며, 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호).

3. 발명자 허위기재 무효사유 여부

가. 판례의 태도

법원은 발명자 허위기재를 특허무효사유로 보지 않는다.

나. 검토

특허법은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람이 특허등록을 받지 않거나, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유임에도 공유자 전원이 공동으로 특허등록을 받지 않은 경우만 무효사유로 규정하고 있을 뿐, 발명자를 허위로 기재한 것에 대해서는 무효사유로 규정하고 있지 않으므로, 규정의 문언해석상 판례의 태도가 타당하다.

4. 승계 적법 여부

가. 판례의 태도

법원은 출원 전 승계는 발명자와 승계인의 의사표시로 성립되며, 진정한 발명자가 출원서에 기재되어 있는지 여부와 무관하다고 본다.

나. 검토

특허법은 특허를 받을 수 있는 권리의 승계가 출원서에 발명자로 기재된 진정한 발명자로부터 이루어져야만 적법한 승계로 본다고 규정하고 있지 않으므로, 규정의 문언해석상 판례와 같이 그러한 요건을 갖추지 않은 승계라고 하여 부적법하다거나 무효라고 할 수 없다.

5. 구체적 판단 및 결론

(승계인) 乙은 발명 X의 발명자이고, 甲은 乙로부터 적법하게 승계받았다고 하므로 발명 X의 승계인이다. 따라서 甲 특허에는 제33조 제1항 본문 위반의 무효 사유가 없다.

(허위기재) 출원서 발명자란에 허위기재가 있으나, 이는 특허무효사유에 해당하지 않으므로, 丙 주장은 부당하다.

6. 보론 - 발명자 허위기재 근절 위한 심사기준 및 법 개정

① 개정 심사기준은 출원서에 발명자로 기재된 사람이 진정한 발명자가 아니라는 합리적인 의심이 드는 경우 발명자 기재방식 위반으로 보정명령하고, 이에 대해 발명자를 정정하지 않거나 진정한 발명자임을 입증할 수 있는 자료를 제출하지 않으면 특허출원을 무효로 할 수 있음을 지칭한다.

② 개정법은 발명자 허위기재로 수수료 감면받은 경우 감면받은 수수료의 2배액을 징수하고 일정기간 동안 진정한 감면사유 있어도 감면 제한하는 규정을 도입했다(특허법 제83조 제4항).

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하지 않

는다는 점에 관하여 당사자간에 다툼이 없는 경우 확인의 이익을 부정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는 당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

3. 심판청구 적법요건

심판원은 특허심판원의 업무적체와 특허권자의 대응부담을 고려해 무익한 절차의 진행은 통제하며, 법적 지위에 불안이 없거나 확인대상발명이 권리범위의 확인이 가능할 정도로 특정되어 있지 않은 경우는 부적법한 심판청구로 보아 본안 심리를 하지 않는다.

4. 실시 준비 중 발명의 확인의 이익

가. 판례의 태도

법원은 권리범위확인심판에서 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다고 본다.

나. 검토

특허법은 침해행위뿐 아니라 침해할 우려가 있는 행위에 대해서도 권리 행사를 허용한다(특허법 제126조 제1항). 따라서 법적 불안 제거라는 권리범위확인 심판제도 취지상 실시 예정인 발명에 대해서도 공격 확인을 허용하는 판례의 태도가 타당하다.

5. 다툼이 없는 경우 확인의 이익

가. 판례의 태도

① 과거 특허법원은 침해죄로 고소한 침해품과 확인대상발명이 서로 다르더라도, 장래에 확인대상발명을 실시할 가능성을 완전히 부인할 증거가 없는 이상, 확인대상발명이 현재 실제로 실시하고 있는 발명인지 여부와 관계없이 권리범위 속부 판단을 해줘야 한다는 입장도 있었다(2008허13770).

② 그러나 최근 대법원은 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 아무런 다툼이 없는 경우라면, 심판청구의 이익이 없다고 보았다(2014후2849).

나. 검토

피청구인이 청구인의 주장을 그대로 인정하는 경우 이를 사후에 번복할 수 없는 효력을 남겨야 청구인의 불안한 법적 지위가 해소될 수 있으나 심결을 각하하면 어떠한 구속력도 없다. 따라서 당사자간에 권리범위 속부에 대해 다툼이 없어도 확인대상발명이 실시 준비 중인 발명이라면 단순히 각하할 것이 아니라, 본안심결을 하는 것이 타당하다.

다만 이하에서는 대법원의 태도에 따라 설문을 살핀다.

6. 구체적 판단 및 결론

대법원 태도에 의거할 경우 실시 예정 중인 제품 Z에 대해서는 甲이 다툼이 없는바 확인의 이익이 없어 부적법한 심판청구로서 각하되어야 할 것이다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

침해죄 여부 판단시 정정의 소급효를 적용하지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 침해죄 의의

특허제도의 질서 유지를 위해 특허권을 침해한 자는 민사상 책임뿐 아니라, 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에도 처한다(특허법 제225조).

3. 무효사유 항변

법원은 특허발명에 기재불비가 있어 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우 특허침해를 인정하지 않는다.

4. 침해죄 판단시 정정의 소급효 적용 여부

가. 판례의 태도

법원은 특허권 침해죄에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 정정 후의 특허발명을 대상으로 삼는 것이 피고인에게 불리한 결과를 가져오는 경우까지도 정정의 소급적 효력이 당연히 미친다고 할 수는 없다고 본다.

나. 검토

헌법 제13조 제1항과 형법 제1조는 행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로는 소추되지 않는다고 하며, 이는 특허법에 우선되는 가치이므로, 판례와 같이 형사에서는 피고인에게 불리한 결과를 가져오는 경우까지 정정의 소급효를 적용해서는 안 될 것이다.

5. 구체적 판단 및 결론

① 정정 전 甲의 특허발명은 기재불비의 무효사유를 가지고 있었는바 무효사유 항변이 있을 시 丁의 행위는 특허권 침해라고 볼 수 없었다. ② 하지만 정정에 의해 위 무효사유가 극복되었고, 그렇다면 정정 후 특허발명을 대상으로 삼을 경우 丁에게 불리하므로, 정정 후 청구범위를 대상으로 丁의 침해죄 여부를 판단해서는 안 된다.

정당권리자 보호

甲은 A발명을 완성한 후 사업을 제안하기 위해 乙에게 발명의 내용을 알려줬다. 그러나 乙은 무단으로 A발명을 자신의 발명이라고 소개하며 丙에게 양도했고, 丙은 이러한 사실을 알지 못한 채 A발명을 출원하여 특허등록을 받았다. 나중에 甲이 자신의 발명인 A가 특허등록된 사실을 알게 되었을 때 취할 수 있는 조치에 대해 비교하시오. (7점)

1. 문제의 요지

정당권리자인 甲이 밟을 수 있는 정당권리자 출원 절차와 특허권 이전등록청구절차에 관한 법령의 태도를 비교한다.

2. 정당권리자

가. 의의

특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 함과 동시에 아무런 조치 없이 원시적으로 발명자에게 귀속되며, 재산권이어서 이전이 가능하다. 그러나 발명자 또는 승계인이 아닌 자는 무권리자에 해당한다.

나. 구체적 판단 및 소결

丙은 무권리자인 乙로부터 A발명을 양수하였는바 무권리자이며, 발명자인 甲이 정당권리자이다.

3. 정당권리자 출원절차와 특허권 이전등록청구절차 비교

가. 기간

정당권리자 출원절차는, 특허무효심결이 확정된 날부터 30일이 지나기 전까지 밟을 수 있다(특허법 제35조). 정당권리자 출원절차는 권리 소멸 후 창설의 구조를 취하기 때문에 권리가 소멸된 것으로 인식할 수 있는 제3자의 불이익을 방지하고자 일정 기간 이내에만 절차를 밟을 수 있도록 제한한다.

이에 반해 특허권 이전등록청구절차는 권리가 연속된 상태에서 권리자만 변경하는 구조이기 때문에 시기적인 제한이 없다(특허법 제99조의2 제1항).

나. 절차

정당권리자 출원절차는, 무권리자 특허에 대해 특허심판원에 특허무효심판을 청구하고, 특허청에 정당권리자 출원 취지 표시 및 정당권리자임을 증명하는 서류를 첨부한 출원서를 제출하면 된다(특허법 시행규칙 제31조).

이에 반해 특허권 이전등록청구절차는 법원에 소송을 제기한 후(특허법 제99조의2 제1항), 확정판결을 받아, 그 판결문과 함께 특허청에 특허권 이전등록 신청서를 제출하면 된다(특허권 등의 등록령 제20조, 제22조).

다. 효과

정당권리자 출원절차는 무권리자가 출원한 날을 출원일로 소급하여 심사를 진행하고 특허권을 새롭게 부여한다(특허법 제35조).

특허권 이전등록청구절차는 특허권이 이전등록되면 처음부터 정당권리자가 권리자이었던 것으로 보는 소급효가 있다(특허법 제99조의2 제2항).

4. 결론

甲이 할 수 있는 조치 중 정당권리자 출원절차는 특허권을 소멸시키는 특허무효심판과 특허권을 재창설하는 출원절차를 각각 밟아야 하고 출원절차를 밟을 수 있는 기간에 있어 제한이 있음에 반해, 특허권 이전등록청구절차는 특허권을 소멸시키지 않고 권리자만 변경하면 되며 기간에 있어서도 제한이 없음이 특징이다.

정당권리자 공유지분 균등 추정

甲은 2015. 8. 11. 丁에게 ‘전기 자동차 발전기 세트’를 제작하여 공급하기로 계약하였다(이하 ‘제1계약’이라 한다). 乙은 2015. 8. 25. 甲에게 위 발전기 세트 중 ‘전원분배장치 구성품’ X를 개발하여 공급하기로 계약하였다(이하 ‘제2계약’이라 한다). 甲은 丙에게 위 발전기 세트 중 ‘전원측정장치 구성품’ Y의 기본적인 과제와 아이디어를 제공하고 연구개발과정을 전반적으로 관리하면서 연구를 보조하였다. 丙은 甲과 개발 약정은 하지 않았지만 위 발전기 세트 중 ‘전원측정장치 구성품’ Y를 발명하였다.

제1계약과 제2계약에 따르면, 甲과 乙의 계약을 통해 발생한 모든 지식재산권(등록될 수 있는 권리를 포함한다)은 甲을 거쳐 丁에게 귀속하도록 되어 있다. 제2계약의 이행 과정에서 발생한 X 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명을 한 乙에게 귀속되었다가 제1계약과 제2계약에 따라 최종적으로 丁에게 승계된다.

그런데 乙은 2018. 5. 28. 특허발명 X를 출원하여 2018. 12. 17. 특허등록을 받았고, 2019. 7. 30. 戊에게 X발명의 특허권을 이전해 주었다.

- (1) 甲, 乙, 丙의 관계에서 ‘전기 자동차 발전기 세트’와 관련하여 공동발명자의 여부와 그 이유를 설명하시오. (5점)
- (2) 甲과 丙이 ‘전원측정장치 구성품’ Y 발명과 관련하여 특허를 공동출원을 한 경우 甲이 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받을 수 있는지 설명하시오. (5점)
- (3) 만일, 甲과 丙이 ‘전원측정장치 구성품’ Y 발명의 특허를 공유한 경우 甲과 丙의 지분 비율을 설명하시오. (5점)

(4) ‘전원분배장치 구성품’ X의 특허를 받을 수 있는 권리의 승계와 관련한 조치를 설명하시오. (15점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

기본적인 과제와 아이디어만을 제공한 자는 발명자로 보지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 공동발명 의의

공동발명이란 2인 이상이 공동으로 협업하여 발명한 경우를 말한다. 특허법은 공동발명자의 보호를 위해 특허를 받을 수 있는 권리를 공유로 하는 규정과 단독출원 시 거절결정하는 규정을 두고 있다.

3. 공동발명자 요건

가. 판례의 태도

법원은 ① 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여했는지 여부로 발명자를 판단한다. ② 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리한 자는 발명자로 보지 않는다. ③ 복수의 구성으로 이루어진 발명은 그 중 일부 구성을 발명한 자도 공동발명자로 본다(정차호 교수 논문).

나. 검토

발명이란 창작을 말하는바(특허법 제2조 제1호), ‘발명을 했다’란 ‘창작적 행위를 했다’로 해석하여야 할 것이다. 따라서 발명자는 판례와 같이 신규 발명의 완성에 있어서 창작적 행위로서 기여했는지의 여부로 판단함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론(발전기 세트는 X+Y인 것으로 전제)

- ① 甲은 X나 Y의 완성에 있어 창작적 행위로서 기여한 바 없으므로 공동발명자에 해당하지 않는다.
- ② 乙은 전기 자동차 발전기 세트의 일 구성인 X를 개발한 자이므로 공동발명자에 해당한다.
- ③ 丙은 전기 자동차 발전기 세트의 일 구성인 Y를 개발한 자이므로 공동발명자에 해당한다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분 양도를 허용하는 법령의 태도를 살핀다.

2. 특허를 받을 수 있는 권리 공동소유 의의

특허를 받을 수 있는 권리는 지분별로 수인이 공동으로 소유할 수 있다. 이는 공동발명하거나 일부 지분을 양도한 경우 성립하며, 지분 양도 계약은 묵시적으로도 가능하다.

3. 특허를 받을 수 있는 권리 지분 양도

가. 법령의 태도

특허법은 특허를 받을 수 있는 권리의 전부 또는 일부 지분의 양도를 허용한다(특허법 제37조 제1항).

나. 검토

특허를 받을 수 있는 권리는 재산권으로서 양도성을 지니므로 법령의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

- ① 甲은 공동발명자가 아니더라도 기본적인 과제와 아이디어를 제공하고 연구개발 과정을 전반적으로 관리하였다는 점에서 丙으로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도받아 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 볼 수 있으므로 공동출원인이 될 수 있다.
- ② 공동출원 후 甲은 丙과 추가로 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 양도

계약 등을 체결할 경우 나머지 지분도 이전받아 단독 출원인이 될 수 있다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

민법에 따라 공유자 지분을 균등한 것으로 추정하는 실무의 태도를 살핀다.

2. 특발권 공동소유 법적성격

법원은 특발권 공유자들이 항상 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 권리를 소유하는 것은 아니므로, 특발권 공동소유의 법적성격을 합유가 아닌 공유로 보며, 특허법의 성질에 반하지 않는 한 민법상 공유규정을 적용할 수 있다고 본다.

3. 민법상 규정

민법은 공유자의 지분을 균등한 것으로 추정한다(민법 제262조 제2항).

4. 구체적 판단 및 결론

甲과 丙은 개발 약정을 하지 않았다는 점에서 지분 비율에 관해 특별히 정한 바 없었을 것으로 보인다. 따라서 이들의 지분 비율은 균등한 것으로 추정된다(참고로 공동발명자의 경우는 발명자의 기여도에 따라 지분 비율 산정하려는 논의가 있음).

IV. 설문 (4)에 대하여

1. 문제의 요지

戊를 무권리자로 보는 판례의 태도와, 丁의 정당권리자 조치에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 丁, 戊의 법적지위

가. 특허법 제38조 제1항 의의

특허를 받을 수 있는 권리는 대세효가 있어 권리관계 변동시 공시가 요구되나, 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 특허청이 개입할 수 없는 단계이므로, 예외적으로 당사자의 계약에 의해 효력이 발생하고, 출원하면 제3자 대항력을 인정한다.

나. 특허법 제38조 제1항의 제3자 대항력의 대상

1) 판례의 태도

법원은 특허법 제38조 제1항의 대항력의 대상인 제3자란 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한하는 것으로 본다.

2) 검토

판례의 태도와 같이 특허법 제38조 제1항의 대항력은 이중양도의 사안처럼 서로 양립할 수 없는 대립관계가 있을 때 그 상대방에게 행사할 수 있는 것으로 해석함이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

① X에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 이 사건 제1계약과 제2계약에 따라 최종적으로 丁에게 승계되었다. ② 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인 乙은 먼저 출원했어도 더 이상 권리자가 아니다. ③ 무권리자인 乙로부터 특허권을 이전받은 丙는 특허법 제38조 제1항을 주장할 수 없으며 무권리자다.

3. 丁의 조치 - 정당권리자 출원절차와 특허권 이전등록청구 절차 비교

가. 기간

정당권리자 출원절차는, 특허무효심결이 확정된 날부터 30일이 지나기 전까지 밟을 수 있다(특허법 제35조). 정당권리자 출원절차는 권리 소멸 후 창설의 구조를 취하기 때문에 권리가 소멸된 것으로 인식할 수 있는 제3자의 불이익을 방지하고자 일정 기간 이내에만 절차를 밟을 수 있도록 제한한다.

이에 반해 특허권 이전등록청구절차는 권리가 연속된 상태에서 권리자만 변경하는 구조이기 때문에 시기적인 제한이 없다(특허법 제99조의2 제1항).

나. 절차

정당권리자 출원절차는, 무권리자 특허에 대해 특허심판원에 특허무효심판을 청구하고, 특허청에 정당권리자 출원 취지 표시 및 정당권리자임을 증명하는 서류를 첨부한 출원서를 제출하면 된다(특허법 시행규칙 제31조).

이에 반해 특허권 이전등록청구절차는 법원에 소송을 제기한 후(특허법 제99조의2 제1항), 확정판결을 받아, 그 판결문과 함께 특허청에 특허권 이전등록 신청서를 제출하면 된다(특허권 등의 등록령 제20조, 제22호).

다. 효과

정당권리자 출원절차는 무권리자가 출원한 날을 출원일로 소급하여 심사를 진행하고 특허권을 새롭게 부여한다(특허법 제35조).

특허권 이전등록청구절차는 특허권이 이전등록되면 처음부터 정당권리자가 권리자이었던 것으로 보는 소급효가 있다(특허법 제99조의2 제2항).

라. 구체적 판단 및 결론

丁이 할 수 있는 조치 중 정당권리자 출원절차는 특허권을 소멸시키는 특허무효심판과 특허권을 재창설하는 출원절차를 각각 밟아야 하고 출원절차를 밟을 수 있는 기간에 있어 제한이 있음에 반해, 특허권 이전등록청구절차는 특허권을 소멸시키지 않고 권리자만 변경하면 되며 기간에 있어서도 제한이 없음이 특징이다.

정당권리자 출원

甲은 乙에게 특별한 조건 없이 연구비를 지원 받아 새로운 폐암 치료제(이하 'A발명'이라 한다)에 대한 발명을 완성하였다. 乙의 연구비 지원이 없었다면 甲은 발명을 완성할 수 없었다. 이후 乙은 甲으로부터 정당하게 발명에 대한 권리를 승계 받지 않고 자신을 A발명의 발명자로 하여 본인 명의로 특허출원을 하였다.

- (1) 乙이 A발명의 발명자가 될 수 있는지를 설명하시오. (5점)
- (2) 甲은 乙의 특허출원이 무권리자의 특허출원에 해당한다는 이유로 거절결정이 확정된 후 30일 이내에 정당권리자로서 특허출원을 하였다. 이 경우 甲의 특허출원일은 언제가 되는지와 그러한 출원일 인정의 타당성에 대해 설명하시오. (8점)
- (3) 甲이 乙을 상대로 직접 출원인 명의이전을 청구할 수 있도록 허용하는 것이 타당한지를 설명하시오. (8점)
- (4) 乙은 A발명에 대해 특허등록을 받은 이후 동일 발명을 실시하고 있던 丙을 상대로 특허침해로 인한 손해배상을 청구하여 손해배상을 받았다. 이후 甲이 乙을 상대로 이 특허권의 이전을 청구하여 이전등록을 받은 경우, 甲, 乙, 丙의 권리관계를 설명하시오. (8점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 연구비만 지원한 자는 발명자로 보지 않는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 정당권리자 출원절차의 효과인 출원일 소급효에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 특허권 이전등록청구를 확장하여 출원인 명의이전청구도 허용함이 타당

한지를 살핀다. 설문 (4)에서는 특허법 제99조의2에 따른 특허권 이전등록의 소급효, 부당이득반환 및 손해배상을 살핀다.

2. 정당권리자 의의

특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 함과 동시에 아무런 조치 없이 원시적으로 발명자에게 귀속되며 재산권이어서 이전이 가능하다. 그러나 발명자 또는 승계인이 아닌 자는 무권리자에 해당한다.

3. 乙이 발명자인지에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 발명자 요건

1) 판례의 태도

법원은 ① 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여했는지 여부로 발명자를 판단한다. ② 특히 폐암 치료제와 같은 화학발명의 경우는 실제 실험을 통해 발명을 완성하는데 실질적으로 기여했는지의 관점에서 발명자를 결정한다. ③ 자금, 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원하였을 뿐인 정도는 발명자로 보지 않는다.

2) 검토

발명이란 창작을 말하는바(특허법 제2조 제1호), '발명을 했다'란 '창작성 행위를 했다'로 해석하여야 할 것이다. 따라서 발명자는 판례와 같이 신규 발명의 완성에 있어서 창작적 행위로서 기여했는지의 여부로 판단함이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

乙은 연구비 지원으로써 발명의 완성에 기여를 한 것은 틀림없다. 하지만 이 기여는 창작적 행위에 따른 기여가 아닌바, 乙은 발명자로 볼 수 없다.

4. 甲의 출원일 및 출원일 인정의 타당성에 관하여

- 설문 (2)에 대하여

가. 출원일

1) 법령의 태도 - 정당권리자 출원의 출원일

(주체) 정당권리자가 (기간) 무권리자 출원이 거절 결정확정 또는 거절결정불복심판 기각심결확정된 날

부터 30일이 지나기 전에 (서면) 출원서에 정당권리자 출원의 취지를 표시하고 증명서류를 첨부하여 제출하면, 명세서 및 도면이 무권리자가 한 출원의 발명 범위에 포함될 경우(심사기준), 무권리자 출원일로 출원일 소급효를 인정받을 수 있다(특허법 제34조).

2) 구체적 판단 및 소결

甲은 (주체) 발명자로서 정당권리자인바 (기간) 거절결정확정된 후 30일 이내 (서면) 증명서류를 첨부한 적법한 출원서를 제출하고, 자신의 발명인 A발명만을 명세서 및 도면에 기재했다면, 무권리자 출원일로 출원일을 인정 받을 수 있다.

나. 출원일 소급효의 타당성

정당권리자의 발명이 무권리자 출원으로 인해 공개되어 노하우로의 보호가 불가능한 경우 특허에 따른 보호라도 받을 수 있게 함이 마땅하다. 따라서 정당권리자의 출원일이 발명의 공개시점보다 앞설 수 있도록 출원일 소급효를 인정한 법령의 태도 권리자 보호에 있어 타당하며, 제3자에게 불이익도 없다.

5. 출원인 명의이전 청구 허용에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 출원인변경신고 의의

출원인변경신고란 상속, 합병, 매매 등의 원인을 이유로 출원인을 변경하는 절차를 말한다.

나. 출원인 명의이전 청구 허용 가부

1) 특허권 이전등록허용 가부에 관한 판례의 태도

법원은 부당이득반환 법리를 적용하여 법률상 원인 없이 얻게 된 이익에 관해 이전등록을 청구할 수 있다고 판시한 바 있다.

2) 특허권 이전등록에 관한 특허법 제99조의2 신설

직접 이전등록을 허용하는 것이 권리자 보호의 측면에서 필요하다고 보아 위 판례의 태도를 뒷받침하는 특허법 제99조의2도 신설되었다.

3) 검토

특허권 이전등록을 허용한 판례의 태도인 부당이득 반환 법리에 비추면, 무권리자 출원도 법률상 원인 없이 얻게 된 이익으로 볼 수 있으므로 출원인 명의이전을 직접 청구할 수 있게 허용함이 타당하다. 이 점이 특허법 제99조의2의 신설 취지에도 부합한다.

다. 구체적 판단 및 결론

직접적인 법률과 판례는 없지만, 甲은 乙에 대해 출원인 명의이전청구를 시도해볼 수 있다.

6. 甲, 乙, 丙 권리관계에 관하여 - 설문 (4)에 대하여 가. 법적지위

1) 특허권 이전등록의 효력

특허권이 이전등록되면 처음부터 정당권리자가 권리자이었던 것으로 보는 소급효가 있다(특허법 제99조의2 제2항).

2) 구체적 판단 및 소결

甲이 특허법 제99조의2의 특허권 이전청구소송 확정 판결에 따라 乙로부터 이전등록을 받았다면, 특허권은 처음부터 甲에게 있었던 것으로 되며, 乙은 소급적으로 무권리자가 되고, 丙은 침해자가 된다.

나. 권리행사

1) 부당이득반환 청구권

권리에 기한 행사의 일환으로 손해배상을 받았으나 그 권리가 소급하여 효력이 소멸한 경우 위 손해배상은 법률상 원인 없이 취득한 것으로 볼 수 있어 부당이득으로 반환해야 한다.

2) 구체적 판단 및 소결

(부당이득반환) 乙이 배상받은 손해액은 법률상 원인 없이 취득한 이익이 되며, 丙은 乙에게 부당이득반환을 청구할 수 있다.

(손해배상) 또한 甲은 소급적으로 특허권을 갖게 되므로, 丙의 과거 침해행위에 대해 손해배상 청구할 수 있다.

마. 보론 - 丙에게 채권의 준점유자에 대한 변제 효력 적용할 수 있는지 여부

채무자가 채권의 준점유자로 인정되는 사람에게 변제한 경우 채권자는 채무자에게 다시 채무 이행을 청구할 수 없다. 그러나 특허권 침해 사안은 주체에 따라 특허법 제128조에 따른 손해액의 변동가능성이 있어, 민법상의 채권의 준점유자에 대한 변제 효력(민법 제470조)을 적용하기가 어렵다고 본다.

문제 006-1

무권리자 출원 등록 저지 수단

甲은 '바이오 필터' 발명의 발명자이다. 甲은 발명을 완성한 후 특허를 받을 수 있는 권리를 乙에게 이전하는 이전계약을 체결하였지만 甲이 먼저 해당 발명에 대해 2019. 7. 5. 특허출원하였다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 乙이 甲 출원사실을 알게 되어 2021. 2. 4. 甲 출원발명에 대해 적법한 심사청구서를 제출하였으나 심사청구료를 납부하지 않은 경우 특허청의 조치를 설명하시오. (6점)
- (2) 甲을 정당권리자로 볼 수 있는지를 설명하시오. (5점)
- (3) 乙이 甲 출원의 등록 저지를 위해 취할 수 있는 수단을 설명하시오. (5점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

심사청구는 제3자가 하더라도 방식 위반 아니라는 법령의 태도와 수수료 미납시 보정명령하는 법령의 태도를 살핀다.

2. 방식심사 의의

방식심사란 능력, 제출된 서류의 기재방식, 수수료 납부사항 등 절차의 흠결 유무를 점검하는 과정이다. 이는 당사자 보호, 절차의 원활한 진행 등을 위함이다.

3. 심사청구절차

심사청구는 (주체) 누구든지 (기간) 출원일부터 3년 이내 (서면) 심사청구서를 제출함으로써 밟을 수 있다 (특허법 제59조, 제60조).

4. 수수료 미납의 경우

수수료를 납부하지 않은 절차는 절차무효사유인 특허법 제46조에 위배된다.

5. 특허청의 조치

특허법 제46조의 흠결이 있는 경우 특허청은 특허청장 명의로 보정을 요구하고, 보정명령에도 불구하고 흠결이 치유되지 않을 경우 해당 절차를 무효 처분할 수 있다.

라. 구체적 판단 및 소결

(주체) 출원인이 아닌 乙이 (기간) 2019. 7. 5.부터 3년 이내인 2021. 2. 4. (서면) 심사청구서 제출한 점에서는 흠결이 없으나, 심사청구료를 납부하지 않은 점이 문제된다. 특허청장은 이 점에 대해 보정명령을 하여야 하며, 흠결이 치유되지 않을 경우 乙의 심사청구절차를 무효로 할 수 있다.

II. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

발명자라 하더라도 출원 전 권리 양도 후에는 무권리자로 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 특허법 제38조 제1항 의의

특허를 받을 수 있는 권리는 대세효가 있어 권리관계 변동시 공시가 요구되나, 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 특허청이 개입할 수 없는 단계이므로, 예외적으로 당사자의 계약에 의해 효력이 발생하고, 출원하면 제3자 대항력을 인정한다.

3. 특허법 제38조 제1항의 제3자 대항력의 대상

가. 판례의 태도

법원은 특허법 제38조 제1항의 대항력의 대상인 제3자란 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한하는 것으로 본다.

나. 검토

대항력이란 이미 유효하게 성립한 권리관계 중 우선순위를 결정하는 기준이므로 판례의 태도와 같이 권리가 없는 무권리자에게는 대항력을 인정하지 않음이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

① 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인 甲은 더 이상 권리자가 아니다.

② 甲의 출원은 무권리자 출원이며, 乙은 출원 전 甲으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자로서, 특허법 제38조 제1항에서 말하는 대항력 행사 대상인 제3자에 해당하지 않는다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

정보제공 절차에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 정보제공 의의

정보제공이란 심사에 필요한 정보를 공중이 제공하는 제도이다(특허법 제63조의2). 이는 1인의 심사관의 심사한계를 보완하기 위함이다.

3. 정보제공 절차

(주체) 누구든지 (기간) 출원 계속 중 (서면) 정보제출서에 거절이유의 정보 및 증거를 첨부하여 제출하면 된다. 정보제공은 심사단계뿐 아니라 거절결정불복심판의 심판단계에서도 가능하다(특허법 제170조 제1항).

4. 정보제공사유

거절이유 중 일부는 정보제공사유에서 제외되나, 특허법 제33조 제1항 본문의 무권리자 여부는 정보제공이 가능한 사유다(특허법 제63조의2).

5. 구체적 판단 및 결론

乙은 심사청구 후 출원발명은 출원 전 승계가 있었고 승계인인 본인이 정당권리자라고 주장하며 정보제공을 함으로써 甲 출원의 거절결정을 유도할 수 있다.

문제 007

특허권 이전등록청구

乙은 甲에 대한 채권자이며, 甲이 채무이행을 하지 않자 甲을 상대로 하여 위 채무에 관한 이행 판결을 받아 그 판결이 확정되었다. 甲은 위 판결에 기한 강제집행을 면탈할 목적으로 A회사를 설립하였다. 甲은 X발명을 완성한 발명자로서 특허를 받을 권리를 A회사에 양도하고 A회사 명의로 특허출원·등록 받았다.

- (1) A회사가 등록받은 특허권의 유효성을 논하시오. (5점)
- (2) 乙이 A회사에 대하여 취할 수 있는 조치를 논하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 A회사가 정당하게 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자인지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 채권자인 乙이 채무자인 甲을 대위해 A에게 부당이득인 특허권을 甲에게 반환할 것을 행사할 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. A회사의 특허권의 유효성에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 허위양도 의의

허위양도는 실제로 양도의 진의가 없음에도 불구하고 표면상 양도의 형식을 취하여 재산의 소유명의를 변경시키는 행위를 말한다.

나. 허위양도의 승계효력

1) 판례의 태도

법원은 강제집행면탈 목적의 특허를 받을 수 있는 권리의 허위양도는 효력이 없다고 본다.

2) 검토

허위양도는 민법상 무효이므로(민법 제108조 제1항), 강제집행면탈 목적의 허위양도로 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자는 무권리자라 할 것이고, 따라서 무권리자 특허는 특허법 제33조 제1항 본문 위반의 무효사유가 있다고 봄이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

甲의 특허를 받을 수 있는 권리의 양도는 무효인바, A회사는 정당한 승계인이 아니고, A회사의 특허는 특허법 제33조 제1항 본문에 위배되는 특허무효사유를 가진다.

3. Z이 A회사에 대하여 취할 수 있는 조치에 관하여

- 설문 (2)에 대하여

가. 채권자대위 의의

채권자대위는 채권자가 자신의 채권을 보전하기 위하여 자신의 이름으로 채무자의 권리를 행사하는 것을 말한다.

나. 특허권 이전등록

1) 판례의 태도

법원은 채권자가 채무자를 대위해 양수인에게 부당 이득의 반환으로서 특허권의 이전등록을 요구할 수 있다고 본다.

2) 검토

채권자는 정당한 권리자가 아니기 때문에, 직접 특허무효심판을 청구하거나 특허권의 이전등록을 청구할 수 없다. 그러나 채권자의 권리 구제는 필요한바, 판례의 태도와 같이 특허권 이전등록을 대위할 수 있게 함이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

Z은 甲을 대위하여 A회사에게 특허를 甲에게로 이전등록할 것으로 요구할 수 있다.

문제 008

특허권 이전등록청구 한계

각 사례를 읽고 다음 물음에 답하십시오. (각 사례는 독립적이다.)

- (1) 甲은 Z에게 자신의 특허를 받을 권리를 양도하고, 단순히 이 사실을 알고 있는 丙에게 위 특허를 받을 권리를 양도하였다. 그 후 丙은 자신의 명의로 특허출원하여 등록을 받았다. 丙의 특허권의 유효성에 대하여 논하십시오. (4점)
- (2) 甲은 X발명에 대하여 특허권을 취득한 후 이를 丁에게 양도하였다. 또한 甲은 Y발명에 대하여 특허를 출원한 후, 출원 중인 특허를 받을 수 있는 권리를 丁에게 양도하였다. 그에 따라 X발명에 대해서 丁의 명의로 특허권 이전등록이 이루어졌고, Y발명에 대해서는 丁의 명의로 출원인 명의 변경이 이루어져 丁이 특허권 설정등록을 받았다. 만약 甲과 丁사이의 2개의 양도계약이 각각 무효 또는 취소 등의 사유로 효력을 상실하였다면, 甲이 丁에게 취할 수 있는 조치를 논하십시오. (6점)

1. 丙의 특허권의 유효성에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

甲의 이중양도가 민법 제103조의 반사회질서의 법률행위로서 무효인지를 살핀다.

나. 이중양도 의의

이중양도는 양도인이 제1양수인에게 재산을 양도하고, 그 양도된 재산을 제2양수인에게 이중으로 양도하는 행위를 말한다.

다. 반사회적 이중양도

1) 판례의 태도

법원은 매도 사실을 알고도 적극적으로 유도하여 이중양도계약에 이르는 정도가 되면 민법 제103조의 반사회적 이중양도라고 본다.

2) 검토

민법 제103조의 반사회적 법률행위란 행위의 목적이 선량한 풍속에 위반되는 경우를 말한다. 따라서 판례의 태도와 같이 선량한 풍속에 어긋나도록 적극 가담하여 제1매수인에게 불이익을 초래한 경우에 이르러야 반사회적 이중양도라고 봄이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

丙은 적극 가담한 것이 아니고 단순히 이중양도의 사실을 알았을 뿐이므로, 丙의 양도는 반사회적 이중양도가 아니다. 따라서 丙은 정당한 권리자이고, 먼저 출원하여 등록 받았으므로, 丙의 특허권에는 특허무효사유가 없다.

2. 甲이 丁에게 취할 수 있는 조치에 관하여

- 설문 (2에 대하여)

가. 문제의 요지

특허법 제33조 제1항 본문 위반이 명확한 Y발명에 관해서는 특허법 제35조 또는 제99조의2에 따른 조치를 살핀다. 특허법 제33조 제1항 본문 위반 여부가 불명확한 X발명에 관해서는 부당이득반환법리에 따른 특허권 이전등록청구가 가능한지를 살핀다.

나. 정당권리지 의의

발명을 한 자 또는 그 승계인을 정당한 권리자라 하며, 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호).

다. 특허법 제33조 제1항 본문 위반여부

1) 법적성격 - 원시적 무효사유

특허법 제33조 제1항 본문 위반은 그 법적성격이 후발적 무효사유가 아닌 원시적 무효사유로 규정되어

있어(특허법 제133조 제3항), 특허등록 자체를 무권리자가 받은 경우만을 상정하고 있다.

2) 구체적 판단 및 소결

출원 중에 무권리자로 출원인의 명의를 변경되어 특허등록이 이루어진 Y발명은 무권리자가 특허등록을 받은 것인바 특허법 제33조 제1항 본문 위반이다. 그러나 정당권리자가 특허등록을 받고 이후 무권리자로 특허권이 이전된 X발명은 특허등록 자체는 정당권리자가 받은 것인바 특허법 제33조 제1항 본문 위반으로 보기가 난해하다.

라. 특허법 제33조 제1항 본문 위반 특허에 대한 조치

1) 특허법 제35조

정당권리자는 무권리자 특허에 대해 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 인정되며(특허법 제133조 제1항 괄호), 특허무효심판을 청구해서 특허법 제33조 제1항 본문 위반으로 특허무효심결의 확정을 받고, 특허법 제35조에 따라 특허무효심결이 확정된 날부터 30일이 경과하기 전에 정당권리자 출원절차를 밟으면, 심사청구를 하여 특허결정을 받아 특허등록을 할 수 있다.

2) 특허법 제99조의2

정당권리자가 무권리자를 상대로 특허권 이전등록 청구 소송을 제기하여 확정판결을 받은 후, 특허청에서 이전등록절차를 밟으면, 특허권을 이전 받을 수 있다(특허법 제99조의2).

마. 특허법 제33조 제1항 본문 위반 여부가 명확하지 않은 특허에 대한 조치

1) 특허법 제35조 및 제99조의2의 한계

특허법 제35조 및 제99조의2는 특허법 제33조 제1항 본문 위반의 사유가 있어야 허용된다.

2) 부당이득반환법리에 따른 특허권 이전등록청구

법원은 법률상 원인이 없는 특허권에 관해 양도인은 양수인에 대해 특허권의 이전등록을 청구할 수

있다고 본다.

3) 검토

정당권리자의 권리구제를 위해 판례의 태도와 같이 특허권의 양도가 무효나 취소로 되면, 무권리자가 법률상 원인 없이 부당이득을 얻은 것으로 보아, 정당권리자로서 무권리자에게 특허권의 반환을 청구할 수 있다고 봄이 타당하다.

바. 구체적 판단 및 결론

1) X발명의 경우

X발명은 甲이 특허등록을 받은 후 丁에게 양도되었으므로, 양도계약이 무효나 취소가 되었어도 특허법 제33조 제1항 본문 위반이라고 보기가 명료하지 않다. 그러나 甲은 丁에게 부당이득반환법리에 따라 특허권의 이전등록을 청구할 수 있다.

2) Y발명의 경우

특허법 제33조 제1항 본문 위반이므로 甲은 丁을 상대로 특허법 제35조 또는 특허법 제99조의2 절차를 택일하여 밎을 수 있다.

문제 009

공동발명

丙이 신규의 착상을 제시하고, 丁이 실험을 통해 그 신규의 착상을 구체화함으로써, 신약물질 X가 발명되었다. 이후 丙은 해당 발명에 대해 단독으로 특허출원을 하였다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 丁이 신약물질 X의 공동발명자에 해당할 수 있는지에 관해 판례의 태도에 입각하여 설명하시오. (5점)
- (2) 丁이 만약 공동발명자라면 자신의 권리를 회복하기 위해 취할 수 있는 조치를 해당 발명에 대한 특허출원이 계속 중인 경우와 해당 발명에 대한 특허출원이 특허등록된 경우로 나누어서 설명하시오. (14점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 창작행위 기여 여부를 기준으로 발명자인지 여부를 판단하는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 공동발명자의 구체책으로서 정당권리자 출원 또는 특허권 이전등록청구 등의 법령의 태도의 한계를 살핀다.

2. 공동발명 의의

공동발명이란 2인 이상이 공동으로 협업하여 발명한 경우를 말한다. 특허법은 공동발명자의 보호를 위해 특허를 받을 수 있는 권리를 공유로 하는 규정과 단독출원시 거절결정하는 규정을 두고 있다.

3. 공동발명자에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 공동발명자 요건

1) 판례의 태도

법원은 ① 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여했는지 여부로 발명자를 판단한다. ② 특히 폐암 치료제와 같은 화학발명의 경우는 실제 실험을 통해

발명을 완성하는데 실질적으로 기여했는지의 관점에서 발명자를 결정한다. ③ 자금, 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원하였을 뿐인 정도는 발명자로 보지 않는다.

2) 검토

발명이란 창작을 말하는바(특허법 제2조 제1호), '발명을 했다'란 '창작적 행위를 했다'로 해석하여야 할 것이다. 따라서 발명자는 판례와 같이 신규 발명의 완성에 있어서 창작적 행위로서 기여했는지의 여부로 판단함이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

실험자인 丁은, 단순히 丙의 지시 하에 창작적 행위 없이 실험을 하고, 그 결과만을 丙에게 보고한 자라면, 공동발명자로 볼 수 없으나, 丙의 신규 착상을 실험을 통해 구체화하는 과정에서 창작적 행위를 투입했다면, 丁또한 공동발명자로 볼 수 있다.

4. 丁이 취할 수 있는 조치에 관하여 - 설문 (2에 대하여)

가. 丙의 단독출원의 문제점

1) 특허법 제44조

공동발명은 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하며 (특허법 제33조 제2항), 일부 공유자를 누락한 채 출원하면 특허법 제44조 위반에 해당한다.

2) 구체적 판단 및 소론

공동발명자인 丁을 제외하고 丙 단독으로 출원했으므로 특허법 제44조에 위반된다.

나. 특허출원 중인 경우

1) 출원인 명의변경 청구 허용 여부

가) 특허법 한계

특허출원이 특허법 제33조 제1항 본문 위반인 경우는 특허법 제34조의 정당권리자 출원을 이용할 수 있으나, 특허법 제44조 위반인 경우는 불가하다. 특허법 제99조의2는 특허법 제44조인 상황에서도 이해할 수 있으나, 이는 특허권에 대한 규정이어서, 특허출원에 대해서는 누락된 공유자가 특별히 취할 수 있는

절차가 특허법상 없다.

나) 특허권 이전등록허용 가부에 관한 판례의 태도

법원은 부당이득반환 법리를 적용하여 법률상 원인 없이 얻게 된 이익에 관해 이전등록을 청구할 수 있다고 판시한 바 있다.

다) 특허권 이전등록에 관한 특허법 제99조의2 신설

직접 이전등록을 허용하는 것이 권리자 보호의 측면에서 필요하다고 보아 위 판례의 태도를 뒷받침하는 특허법 제99조의2도 신설되었다.

라) 검토

특허권 이전등록을 허용한 판례의 태도인 부당이득 반환 법리에 비추면, 특허법 제44조 위반 출원도 법률상 원인 없이 얻게 된 이익이 있다고 볼 수 있으므로 출원인 명의변경을 직접 청구할 수 있게 허용함이 타당하다. 이 점이 누락된 공유자의 권리 구제라는 특허법 제99조의2의 신설 취치에도 부합한다.

2) 구체적 판단 및 결론

丁은 정보제공을 통해 丙 출원의 거절결정을 유도하거나, 직접적인 법률과 대법원 판례는 없지만 출원인 명의변경청구를 시도해볼 수 있다. 참고로 법원은 하급심에서 양도계약 해제 원인으로 출원인 명의변경을 허용한 바 있다.

다. 특허등록된 경우

1) 특허법 제99조의2

특허법 제35조는 특허법 제33조 제1항 본문 위반의 경우만 가능하며, 특허법 제44조 위반의 경우는 특허법 제99조의2에 따른 특허권이전등록을 이용해 볼 수 있다.

2) 구체적 판단 및 결론

丁은 자신의 발명과 특허등록된 발명이 동일하며, 자신이 공동발명자로서 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자임을 주장 및 입증함으로써, 丙의 특허권의 일부 지분의 이전을 요구할 수 있다.

컴퓨터프로그램 발명

- (1) 컴퓨터프로그램의 발명의 성립성에 대해 논하시오. (8점)
- (2) 컴퓨터프로그램을 특허로서 보호할 경우의 장·단점을 논하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 컴퓨터프로그램 발명도 자연법칙을 이용한 창작물이라고 보는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 저작권과 특허권 보호의 차이점에 관한 법령의 태도를 대비한다.

2. 프로그램 의의

프로그램이란 어떤 문제를 해결하는 방법을 기술한 명령문의 집합체를 말하며, 프로그램을 이용한 발명을 컴퓨터관련발명이라 한다. 컴퓨터관련발명 또한 창작물이기 때문에, 지식재산권으로의 보호가 필요하다.

3. 저작권과 특허권 보호대상의 차이

창작물을 보호하는 저작권법은 프로그램도 창작물이므로 저작권을 인정한다(저작권법 제4조). 이에 반해 특허법은 단순한 창작물이 아닌 자연법칙을 이용한 창작물만을 보호한다(특허법 제2조).

4. 발명의 성립성에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 공용성 여부 - 법칙 vs 법칙 이용물

성립성 부정설은 프로그램은 법칙에 해당하며, 공용성의 법칙자체에 특허를 허여하면 다양한 양태의 이용물의 실시가 제한되어 산업발전에 장애가 될 수 있음을 우려한다.

성립성 긍정설은 프로그램은 특정 영역의 문제를 해결하는 방법에 관한 것으로서 공용성의 알고리즘이 아니고 기술적 범위가 한정된 법칙의 이용물로 본다.

나. 자연법칙 이용 여부

성립성 부정설은 프로그램은 인위적인 명령문의 집합체에 불과한바 자연법칙이 아닌 인위적 법칙의 이용물이라고 본다.

성립성 긍정설은 프로그램은 자연법칙을 이용한 컴퓨터 등의 하드웨어에 입력되어 실시되므로 하드웨어와 기술적으로 구성의 일체를 이루는바 자연법칙 이용물이라고 본다.

다. 판례의 태도

법원은 자연법칙의 이용 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하고, 발명이 전체적으로 하드웨어를 통해 구체적으로 실현됨으로써 유용한 효과를 발휘하는 것이라면, 특허가 가능하다는 태도다.

라. 검토

특정 산업분야에 적합한 프로그램은 공용성이 있다고 보기 어렵다. 또한 프로그램만 특허로서 보호하지 않는 것은 타 창작물과의 형평성에도 어긋난다. 따라서 판례의 태도와 같이 하드웨어를 이용하여 특성의 유용성을 발휘하는 프로그램이라면 성립성을 긍정함이 타당하다.

마. 구체적 판단 및 결론

하드웨어에 의해 작동됨으로써 특정분야에서 산업적 유용성을 나타내는데 적합한 프로그램은 청구항 전체로서 발명의 성립성이 인정될 수 있다.

5. 특허로서의 보호의 장·단점에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 장점

① 저작권은 특별한 심사절차가 없지만, 특허는 심사관에 의한 심사과정을 필수적으로 거치기 때문에, 신규성이나 진보성을 갖춘 창작물에만 권리가 부여되어, 부실한 권리의 남발을 막을 수 있다.

② 저작권은 창작물 그 자체만을 보호해 약간의 변형만 있어도 회피가 가능할 소지가 있지만, 특허는 창작물의 균등범위까지 기술적 사상을 보호하므로 충분한 보호를 받을 수 있다.

나. 단점

① 프로그램의 특성상 진보성의 기준을 인정받는 것이 쉽지 않을 수 있어 특허권 확보 자체가 다소 어려울 수 있다.

② 프로그램은 유행에 민감할 수 있으나, 특허는 심사절차에 많은 기간이 소요되어, 보호가 필요한 시기에 타인의 무단실시를 막지 못할 우려가 있다.

다. 보론

1) 프로그램발명의 범주 및 구법의 태도

프로그램은 주로 방법발명으로 청구항을 구성한다. 구법상 방법발명은 발명의 사용행위만이 실시태양에 해당하여, 그 방법을 온라인상에서 전송하는 행위는 특허권 침해를 벗어났다.

2) 전송행위

특허청은 프로그램 보호 강화를 위해 방법발명의 온라인 전송행위를 실시태양에 추가하는 개정을 추진한 바 있다. 그러나 급작스럽게 개정하면 침해분쟁으로 인해 관련 산업이 위축될 수 있다는 우려로 위 개정추진은 중단되었다.

3) 개정법의 태도 - 청약행위

프로그램 보호 강화 필요성이 지속적으로 대두되어 개정법에서 방법의 사용을 청약하는 행위가 실시태양에 추가되었다(특허법 제2조 제3호 나목). 단 이로 인한 산업 위축을 방지하기 위해 침해를 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 특허권의 효력이 미치도록 제한하였다(특허법 제94조 제2항).

문제 010-1

컴퓨터프로그램 발명 진보성

다음 물음에 답하십시오. 각 물음은 독립적이다.

- (1) 발명의 정의규정을 통해 법칙 자체는 보호 대상에서 제외하는 이유를 설명하십시오. (5 점)
- (2) 컴퓨터 관련 발명의 청구범위 기재시의 유의사항을 살피고, 이에 의할 때 청구항을 “매체에 저장된 애플리케이션” 발명으로 작성할 수 있는지에 대해 설명하십시오. (8 점)
- (3) 컴퓨터 관련 발명의 진보성 판단방법을 설명하십시오. (5점)
- (4) 위 설문과 별개로 청구범위 제출 유예제도를 설명하고, 임시명세서로 분할출원, 변경출원, 분리출원 및 정당권리자출원하는 경우 각각에 대한 특이점을 대비하십시오. (12 점)

I. 컴퓨터 관련발명 의의

프로그램이란 어떤 문제를 해결하는 방법을 기술한 명령문의 집합체를 말하며, 프로그램을 이용한 발명을 컴퓨터 관련발명이라 한다. 컴퓨터 관련발명 또한 창작물이기 때문에 지식재산권으로서의 보호가 필요하다.

II. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

특허권은 배타성이 있어 보호범위가 과도할 경우 산업이 저해될 우려가 있다. 이에 관한 실무의 태도를 살핀다.

2. 보호대상

특허법은 자연법칙의 이용물이 아닌 자연법칙 자체는 보호하지 않는다(특허법 제2조 제1호).

3. 법칙 자체 보호대상 제외 이유

법칙의 이용물이 아닌 법칙 그 자체에 대해 특허를 허용하면 그 법칙 및 그 법칙의 균등물을 이용한 다양한 양태 모두가 권리범위에 속하는 것으로 해석되어 산업의 마비가 초래될 수 있다.

이는 산업발전 이바지라는 특허법의 목적과 상충되므로 창작이라 할지라도 법칙 자체는 발명의 정의규정을 통해 특허대상에서 제외한다.

III. 설문 (2) 에 대하여

1. 문제의 요지

청구범위 작성시 프로그램발명은 불허하나, 매체에 저장된 프로그램발명은 허용하는 실무의 태도를 살핀다.

2. 청구범위 기재시 유의사항

(구성) 컴퓨터 관련 발명은 프로그램 등의 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있어야 성립성이 인정되므로, 이에 유의하여 발명의 수행주체인 하드웨어를 명확하게 파악할 수 있도록 구성을 작성하여야 한다.

(발명의 카테고리) 발명의 카테고리는 시계열적으로 일련의 과정을 처리 또는 조작하는 방법발명이나, 소프트웨어에 의해 처리가 되어 특성의 유용성을 갖는 하드웨어 장치발명, 프로그램(혹은 데이터)을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 발명(혹은 데이터 기록매체 발명), 하드웨어와 결합되어 특정과제를 해결하기 위해 매체에 저장된 컴퓨터프로그램 발명(혹은 애플리케이션 발명)의 물건발명으로 기재할 수 있다.

3. 매체에 저장된 프로그램발명

과거 심사실무는 청구항 말미에 발명의 카테고리로

서 “컴퓨터프로그램(혹은 애플리케이션)”이라고 작성하면 프로그램 자체에 관한 발명으로 해석될 여지가 있다고 보아 일괄적으로 거절이유를 통지했었다.

그러나 현재 심사실무는 “컴퓨터프로그램(혹은 애플리케이션)”으로 청구항을 작성하더라도, 매체에 저장된 발명인지를 살펴, 매체에 저장되지 않은 컴퓨터 프로그램(혹은 애플리케이션)에 한해 거절이유를 통지한다.

4. 구체적 판단 및 결론

현재 심사실무에 따르면 “매체에 저장된 애플리케이션” 발명으로 청구항 작성 가능하다.

IV. 설문 (3) 에 대하여

1. 문제의 요지

예측 곤란 효과가 있어야 진보성을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 컴퓨터 관련발명 진보성 판단방법

가. 판례 및 심사실무의 태도

법원과 실무는 여러 분야에 이용되고 있는 기술을 조합하여 특정 분야에 적용할 때 그 조합과 적용에 구성의 곤란성(기술적 저해요인)이 없거나 효과의 현저성이 없으면 통상의 창작능력으로 보아 진보성을 인정하지 않는다.

나. 검토

컴퓨터로 자동화함에 있어서는 적용분야에 관계없이 공통으로 적용되는 일반적인 기술이 많아, 판례와 같이 특별한 사정이 없는 한 진보하다고 보지 않음이 타당하다.

V. 설문 (4) 에 대하여

1. 문제의 요지

분할·변경출원과 달리, 분리·정당권리자출원은 임시명세서 제출을 제한하는 법령의 태도를 살핀다.

컴퓨터프로그램 발명 청구항 기재

2. 임시명세서(청구범위 제출유예) 제도 의의

임시명세서(청구범위 제출유예) 제도는 선출원주의 하에서 빠른 출원일 확보의 용이성을 위해 출원절차의 방식을 완화한 제도를 말한다. 청구범위 제출유예는 출원일 인정을 위해 허용되는 것일 뿐이며, 심사 및 출원공개는 청구범위를 대상으로 진행되므로, 일정 기간 이내에 청구범위를 제출하여야 한다.

3. 임시명세서(청구범위 제출유예) 관련 절차

(주체) 출원인이 (기간) 출원시 (서면) 출원서에 취지 표시하면 임시명세서로 출원할 수 있다.

단 (주체) 출원인은 (기간) 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 (서면) 보정서를 제출하여 전문보정해야 하며, 위반시 출원 취하간주된다(특허법 제42조의 2 제3항).

4. 특이점 대비

가. 분할출원, 변경출원

분할출원은 임시명세서로 가능하며, 우선일부터 1년 2개월 등의 법정기간 경과 후에도 분할출원한 날부터 30일 이내 전문보정할 수 있다. 변경출원도 마찬가지다.

나. 분리출원

분리출원은 신속한 공개 및 심사진행이 요구되어 임시명세서로 불가하며, 위반시 반려된다.

다. 정당권리자 출원

정당권리자출원도 신속한 공개 및 심사진행이 요구되어 분할·변경출원처럼 30일의 추가 기간은 제공하지 않는다. 만약 우선일부터 1년 2개월 등의 법정기간 경과 후 임시명세서로 정당권리자출원하면 반려된다.

甲은 사용자가 단말기를 통해 타이핑할 때 사용자의 음성을 이용하여 타이핑된 입력값 중 오타를 확인하고 이를 자동으로 교정할 수 있는 발명을 완성한 후, 다음과 같이 명세서에 발명의 설명만 기재하여, 2018. 3. 4. 특허출원 하였다.

본 발명에 따른 오타 처리 방법은 사용자 단말을 통해 타이핑되는 제1입력값 및 사용자의 음성을 입력받는 단계; 입력된 사용자의 음성을 분석하여 제2입력값을 인식하는 단계; 제1입력값과 제2입력값을 비교하여 제1입력값의 오타 여부를 판단하는 단계; 및 제1입력값이 오타라고 판단된 경우, 제1입력값의 오타 교정과 관련된 동작을 수행하는 단계를 포함할 수 있다. 입력받는 단계는 사용자의 음성을 입력 받은 이후에 제1입력값을 입력받거나, 제1입력값을 입력 받은 이후에 사용자의 음성을 입력받거나, 또는 제1입력값 및 사용자의 음성을 동시에 입력받을 수 있다. 본 발명은 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체에 저장된 애플리케이션 형태로도 구현 가능하다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하십시오.

- (1) 발명의 정의규정을 통해 매체에 저장되지 않은 컴퓨터프로그램 자체는 보호대상에서 제외하는 이유를 설명하십시오. (5점)
- (2) 컴퓨터 관련 발명의 청구범위 기재시의 유의사항을 살피고, 이에 의할 때 청구항을 “매체에 저장된 애플리케이션” 발명으로 작성할 수 있는지에 대해 설명하십시오. (7점)

- (3) 청구범위 제출 유예제도를 설명하시오. (10점)
- (4)출원 후 甲이 다음과 같이 청구범위를 제출했다고 할 때, 독립항과 종속항을 구분하고, 종속항을 기재하는 실익에 대해 출원계속 증가 등록 후를 나누어 설명하시오. (8점)

[청구범위]

[청구항 1]

사용자 단말이 수행하는 오타 처리 방법에 있어서,

사용자 단말을 통해 타이핑되는 제1입력값 및 사용자의 음성을 입력받는 단계; 입력된 사용자의 음성을 분석하여 제2 입력값을 인식하는 단계;

제1입력값과 제2입력값을 비교하여 제1 입력값의 오타 여부를 판단하는 단계; 및 제1입력값이 오타라고 판단된 경우 제1 입력값의 오타 교정과 관련된 동작을 수행하는 단계를 포함하는 오타 처리 방법.

[청구항 2]

제1항에 있어서,

입력받는 단계는,

- (1) 사용자의 음성을 입력받은 이후에 제1 입력값을 입력받거나, 또는
- (2) 제1입력값 및 사용자의 음성을 동시에 입력받는 오타 처리 방법.

1. 컴퓨터 관련 발명에 관하여 - 설문 (1) 및 (2)에 대하여

가. 문제의 요지

설문 (1)에서는 프로그램 자체는 물건 또는 방법발명으로 볼 수 없어 보호대상에서 제외하는 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 컴퓨터관련발명의 청구항 기재에 관한 심사기준 내용을 살핀다.

나. 프로그램 의의

프로그램이란 어떤 문제를 해결하는 방법을 기술한 명령문의 집합체를 말하며, 프로그램을 이용한 발명을 컴퓨터관련발명이라 한다. 컴퓨터관련발명 또한 창작물이기 때문에, 지식재산권으로의 보호가 필요하다.

다. 프로그램 자체를 보호대상에서 제외하는 이유에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

1) 특허법 제2조의 정의

(보호대상) 공용성이 있는 법칙자체는 성립성을 인정하지 않는다.

(보호범위) 법칙의 이용물이라 하더라도 자연법칙의 이용물이 아니면 성립성을 인정하지 않는다. 자연법칙의 이용물은 물건과 방법발명으로 구분하여 실시태양을 한정한다. 물건은 단일 유체물을 말하고, 방법은 복수의 시계열적 단계를 말한다.

2) 검토

(보호대상) 공용성의 법칙자체에 특허를 허용하면 다양한 양태의 이용물의 실시가 제한되어 산업발전에 장애가 될 수 있다.

(보호범위) 법칙자체가 아니더라도 자연법칙 이용물로 한정하고, 그 범주를 한정하여, 실시태양을 한정하지 않으면, 특허권의 보호범위가 불명료하여 법적안정성을 해칠 수 있다.

3) 구체적 판단 및 결론

정의규정의 도입이유는 산업발전 및 법적안정성을 위함이다.

정의규정에 따를 때 프로그램 자체는 유체화되어 있지 않으므로 물건발명이 아니다. 또한 명명문의 단일 집합체이지 복수의 시계열적 단계에 관한 것도 아니므로 방법발명도 아니다. 이에 매체에 저장되지 않은 프로그램 자체는 보호대상에서 제외되는 것이다.

라. 청구범위 기재시의 유의사항 및 애플리케이션 발명에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

1) 유의사항

법원은 발명이 전체적으로 하드웨어를 통해 구체적으로 실현됨으로써 유용한 효과를 발휘하는 것이어야 특허가 가능하다는 태도다.

2) 발명의 범주

심사기준은 발명의 범주로서, ① 복수의 시계열적 단계로 나열된 방법발명; ② 프로그램이 장착된 장치 발명; ③ 프로그램이 기록된 매체발명; ④ 매체에 저장된 프로그램발명(혹은 애플리케이션발명)을 허용한다.

3) 구체적 판단 및 결론

청구항은 발명의 수행주체인 하드웨어가 명확하게 파악될 수 있도록 발명의 구성을 작성하여야 한다는 점에 유의해서 “매체에 저장된 애플리케이션” 발명으로 작성할 수 있다.

2. 청구범위 제출 유예제도에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 문제의 요지

출원절차의 방식, 청구범위를 제출할 수 있는 법정 기간 및 그 절차에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 청구범위 제출유예제도 의의

청구범위 제출유예제도는 출원절차의 방식을 완화한 제도이다. 이는 선출원주의 하에서 출원인을 보호하기 위함이다.

다. 출원절차 방식완화

출원절차를 밟기 위해서는 (주체) 특허를 받고자 하는 자가 (기간) 출원시 (서면) 출원서에 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여 제출하여야 한다. 만약 명세서를 미첨부하거나 발명의 설명을 미기재하면 출원서가 반려되어 출원일을 인정받을 수 없다.

이에 반해 청구범위는 미기재하더라도 출원서가 반려되지 않으며 출원일이 인정된다(특허법 제42조의2 제1항).

라. 청구범위 제출 법정기간

1) 법정기간

청구범위는 출원공개 전 우선일부터 1년 2개월이 되는 날, 또는 제3자 심사청구취지를 통지 받은 날부터 3개월이 되는 날 중 빠른 날까지 제출해야 한다(특허법 제42조의2 제2항).

위 법정기간 내에 청구범위를 제출하지 않으면 출원은 취하된 것으로 본다(특허법 제42조의2 제3항).

2) 검토

출원공개는 제3자에게 특허로 보호받을 수도 있는 발명이 무엇인지를 공개하는 제도다. 보호받을 수도 있는 발명은 청구범위에 의해 결정되므로 청구범위 없이는 출원공개를 하지 않는다. 이에 출원공개 전까지 청구범위를 제출할 것을 요구한다.

특허법은 심사청구절차의 지연으로 인한 제3자의 불이익을 차단하고자 제3자도 심사청구를 할 수 있게 허용한다. 제3자의 심사청구가 있으면 심사관은 심사를 하여야 하며, 심사를 위해서는 청구범위가 필요한 바, 일정 기간 내에 청구범위의 제출을 요구한다.

마. 청구범위 제출 절차

청구범위는 (주체) 출원인이 (기간) 법정기간 내에 (서면) 보정서로써 제출할 수 있다.

명세서·도면 보정은 신규사항추가가 금지되므로, 청구범위는 최초 명세서·도면에 기재된 사항의 범위에서 기재하여야 한다(특허법 제47조 제2항 전단).

3. 독립항과 종속항에 관하여 - 설문 (4)에 대하여

가. 문제의 요지

독립항과 종속항 구분 기준에 관한 판례의 태도와, 심사 및 권리범위해석시 종속항의 장점을 살핀다.

나. 종속항 의의

종속항이란 독립항을 구체화한 항을 말한다. 종속항은 이미 독립항에 포함되는 발명임에도 불구하고 실익이 있어 특허법은 그 기재를 허용한다(특허법 시행령 제5조 제1항).

다. 독립항과 종속항의 구분

1) 판례의 태도

법원은 다른 항을 인용하며 이를 한정하거나 부가하여 구체화한 항을 종속항으로 보고, 그렇지 않은 청구항을 독립항으로 본다.

2) 구체적 판단 및 결론

청구항 1은 다른 청구항을 구체화하는 청구항이 아니므로 독립항이다. 청구항 2는 제1항을 인용하면서 입력받는 단계를 한정하여 구체화하므로 종속항이다.

라. 종속항의 실익

1) 출원계속 중

광범위한 독립항에 이어 협소한 범위의 종속항을 추가할 경우, 심사는 청구항별로 진행되는바, 어느 범위까지 특허가 가능한지를 단계적으로 확인 받을 수 있다는 실익이 있다.

2) 등록 후

광범위한 독립항은 상대적으로 발명의 보호범위에 대한 문언해석과 관련하여 분쟁의 소지가 발생할 가능성이 높음에 반해, 협소한 범위의 종속항은 그 해석과 관련된 분쟁의 소지가 적어 침해여부를 명확하게 판단 받을 수 있다는 실익이 있다.

AI 창작물

다음 물음에 답하십시오. 각 물음은 독립적이다.

- (1) 출원서의 발명자란에 “다부스” 라는 AI 명칭을 기재한 경우 판례의 태도를 고려하여 특허청의 조치를 서술하십시오. (5점)
- (2) 반도체 기술 등 국가핵심기술에 한해 비공개 제도를 도입하는 것에 대한 장단점에 대해 서술하십시오¹⁾. (10점)
- (3) 특허법 제130조의 취지와 과실추정 반복의 요건에 관한 판례의 태도를 설명하고, 특허권 침해로 인한 손해배상책임에 있어서 무과실책임의 법리 도입 필요성에 대해 서술하십시오²⁾. (15점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

현행법상 출원서 발명자란에는 자연인만 기재해야 한다는 판례의 태도를 살핀다.

2. AI 창작물 의의

AI 창작물이란 딥러닝학습 기반의 AI 기술이 적용되어 특정 사업목적이나 과제 해결을 위해 AI 가 스스로 생성한 결과물을 말한다.

-
- 1) 일본의 특허출원 비공개 제도 도입과 시사점에 관한 연구, 김시열 박사님 논문
 - 2) 지식재산권 침해로 인한 손해배상책임에 있어서 무과실책임의 법리 도입 필요성과 그 방향, 강명수 교수님 논문

3. 발명자란에 AI 명칭 기재 가능한지

가. 판례의 태도

법원은 국제출원 국내단계진입시 출원서 발명자란에 AI 명칭 다부스를 기재한 사안에서 특허법 제203조 제3항에 근거해 발명자 표시 부분의 보정을 요구하고 출원을 무효로 한 특허청의 처분에 위법이 없다고 보았다.

나. 검토

① 특허법 제33조 제1항은 발명자는 발명을 한 '사람', 즉 자연인임을 표시하고 있다. ② 특허법 제42조 제1항 제4호, 제203조 제1항 제4호는 출원서에 발명자의 '성명' 및 '주소'를 기재하도록 규정함으로써 발명자는 '성명'과 '주소'를 가질 수 있는 자연인만을 예정하고 있다. 따라서 현행법상 발명자는 자연인만 해당되므로, 출원서의 발명자로 AI만을 표시하는 것은 허용되지 않는다고 보는 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

특허청장은 발명자를 자연인으로 기재할 것을 보정 요구하고, 보정 요구 불응시 출원을 무효로 할 수 있다.

[참고] AI를 발명자로 인정하더라도 논란될 수 있는 부분

1. 문제의 요지

AI에 의해 생성된 창작물은 권리관계 귀속이 명확하지 않다는 한계가 있다. 이에 대한 실무의 태도를 살핀다.

2. AI 창작물의 권리관계 귀속

특허법 제33조 제1항에서 특허 받을 수 있는 권리의 취득 주체를 인간으로 한정된 것은 권리 승계 등 법적 지위 부여 문제와도 연관된 것으로서 우리 특허법뿐 아니라 미국, 일본 등도 마찬가지로 취하고 있다. 이 점 고려했을 때 "AI 권리는 특정인에게 자동 승계된다"라는 별도 법령이 없는 이상 실사 발명자로 인정한다 하더라도 추가 논란이 존재한다.

II. 설문 (2)에 대하여 (속지주의와 연관)

1. 문제의 요지

일본에서 경제안전보장추진법을 제정하면서 특허출원 비공개 제도를 마련한 바 있다. 이 때문에 우리나라에서도 특허법 제41조 적용대상의 확대가 필요하다는 의견이 있으며, 이에 관한 실무의 태도를 살핀다.

2. 비공개제도 의의

비공개제이란 국가 및 국민의 안전을 해치는 사태가 발생할 우려가 큰 발명과 관련된 정보의 유출을 방지하고자 출원발명의 내용을 예외적으로 공개하지 않고 비밀취급하는 제도를 말한다.

3. 현행법상 비공개대상

특허법 제41조는 국방상 필요한 발명에 한해 비밀취급하며 출원공개 및 등록공고 대상에서 제외하고 있다(특허법 제64조 제3항 및 87조 제4항).

4. 반도체 기술 등 비공개대상 확대에 관한 장단점

가. 장점

자국의 경제적 안보상 중요한 기술이 비우호국가로 흘러들어가 자국의 경제성을 위협하는 것을 방지할 수 있는 장점이 있다.

나. 단점

특허제도는 기술개발의 성과를 공개하는 대가로 일정 기간 배타권 부여하여 산업발전에 이바지하는 체계다. 그런데 국방 관련 발명만이 아닌 민간 영역의 발명까지 비공개제도 확장 적용하는 것은 공개를 통한 공적 정보의 누적에 따른 기술 발전이라는 특허제도의 이념과 모순 관계에 있어 특허체계의 기본가치를 훼손할 우려가 있는 단점이 있다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

손해배상책임에 있어 대법원은 과실추정의 반복을 받아들이지 않아 특허법 제130조가 사실상 간주규정

처럼 운용되고 있다. 이에 무과실책임 법리로 개정할 것을 요구하는 의견이 있는데, 이에 관한 실무의 태도를 살핀다.

2. 특허법 제130조 의의

특허법 제130조는 타인의 특허권을 침해한 자에게 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정하는 규정이다.

3. 특허법 제130조 취지

특허발명의 내용은 특허공보에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있으므로, 업으로서 기술을 실시한 자에게 특허권 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 점이 특허법 제130조의 취지이다.

4. 과실 반복의 요건

가. 일반적 요건

법원은 ① 특허발명을 실시한 자에게 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있어야 과실추정의 복명이 가능하다고 보며, ② 그 입증책임은 실시한 자에게 있다고 본다.

나. 구체적 사례

참고로 법원은 설명서대로 제조했을 뿐이라는 점, 누군가의 지시로 제조했을 뿐이라는 점, 변리사로부터 감정을 받았다는 점, 실시 기술에 독자적인 지식재산권이 있다는 점만으로는 과실추정이 복명되지 않는다고 본다.

5. 무과실책임의 법리 도입 필요성

가. 현행 판례의 한계점

균등범위 등 특허권 침해여부 판단이 어렵다는 지식재산권의 기본적인 특징을 고려하면, 침해자가 침해행위 있기 전 변리사로부터 비침해 검토의견을 받아 비침해에 대한 정당한 신뢰가 인정된 경우도 예외 없이 과실을 인정하는 것은 모순이 있다.

나. 개정법리 도입 필요성

다만 침해자에게 과실이 없다고 보아 특허권자 보호에 흠결이 생기는 것은 차단하여야 하는바, 이를 해결하는 방법으로 무과실책임의 법리를 도입해 침해자에게 귀책사유가 없다고 하더라도 손해배상책임을 인정하되, 침해자에게 과실이 없다는 점을 손해액 산정에 참작함이, 귀책사유 판단에 대한 법리적 모순도 해결하면서 동시에 특허권자와 침해자를 균형있게 보호할 수 있을 것으로 판단된다.

발명의 정의규정 한계

다음 물음에 답하시오. 각 물음은 독립적이다.

- (1) 발명의 정의규정의 한계를 설명하고, 그 한계에 대한 실무상의 취급을 판례의 태도에 비추어 설명하시오. (10점)
- (2) 최근 논란되고 있는 인공지능 발명(AI 창작물)과 관련하여 발명자의 정의규정 도입이 필요한지 설명하시오. (5점)
- (3) 소프트웨어 관련 발명의 신규성 및 진보성 심사 단계에서의 한계를 설명하고, 현행법상 이의 보완수단을 설명하시오. (10점)
- (4) 우리나라 배경기술 기재의무 위반시 법적 취급에 대해 설명하시오. (5점)

I. 설문 (1)에 대하여 (특허요건 관련 법규정의 개선방안에 관한 연구, 논문)

1. 문제의 요지

특허권은 창작에 대해서만 인정된다. 다만 창작의 정의규정 중 “자연법칙 이용할 것”의 제한 때문에 컴퓨터 관련 발명 보호 등에 미흡 있을 수 있다는 지적 있었다. 이에 관한 실무의 태도를 살핀다.

2. 발명의 정의(성립성) 의의

발명의 정의(성립성)란 특허대상이 무엇인지에 관한 것으로서, 산업정책적 목적 고려해 국가산업발전에 이바지 가능한 창작으로 특정한다. 미국과 달리 우리 특허법은 보호대상의 명확한 예측 가능성 위해 창작의 조건을 구체적으로 규정하며, 그 예가 “자연법칙 이용할 것”의 요건이다.

3. 자연법칙 이용의 한계

- ① 자연법칙 이용은 자연법칙 자체의 발견과 구분

하기 위한 요건으로서 산업혁명 가능하게 해 준 기계 등 장치발명이 주류였던 20세기 산업특징 고려해 제정된 창작의 기준이다. ② 이는 자연법칙 아닌 인위법칙 이용하는 IT 기술이 핵심인 21세기 산업특징과 부합하지 않아 논란 있다. ③ 특허 창작의 조건을 구체적으로 규정하지 않은 미국에 비해 새로운 패러다임의 기술영역 포용력 측면에서 한계 노출한다는 비판 있었다.

4. 한계에 대한 실무상 취급

가. 판례의 태도

법원은 자연법칙 이용 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 한다는 우회적 해석 통해 인위법칙 이용하는 IT 기술 등에 대해서 미국과 마찬가지로 특허대상으로 인정하고 있다.

나. 검토

특허 허여 통해 산업발전 구축하겠다는 특허법 취지 고려하면 21세기 주요 산업인 인위법칙 이용 기술도 마땅히 특허대상으로 인정함이 타당하다. 다만 법적 안정성 위해 판례에 따른 우회적 해석보다는 법개정이 필요하다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

구체적 정의규정 도입은 법적 안정성 강화 측면에서 이점 있으나, 새로운 패러다임 적용에 도움되지 않는다. 발명자 정의규정 도입 불필요하다는 실무의 태도를 살핀다.

2. AI 창작물 의의

AI 창작물이란 딥러닝학습 기반의 AI 기술이 적용되어 특정 사업목적이나 과제 해결을 위해 AI 가 스스로 생성한 결과물을 말한다.

3. 발명자 정의규정 도입 필요 여부

가. 구체적 법 규정의 장점

법 규정은 그 내용이 명확해야 한다. 그래야 법을

이용하는 사람들이 허용되지 않는 것이 무엇인지 명확히 알 수 있다(법적안정성 혹은 예측가능성).

나. 추상적 법 운영의 장점

그러나 법은 다소 추상적이어야 한다. 예상하지 못한 현상을 규율하고 다양한 사람들의 행위 태양을 포섭해야 하기 때문이다.

다. 발명자 정의규정 도입 필요성

① 21세기는 기술변화 속도가 빠름은 물론 기술의 패러다임 전환도 예측하기 어려운 특징 있다. 때문에 발명자 정의규정 등 구체적 규정 있을 경우 보호가치 있는 새로운 패러다임의 기술이 출현할 때마다 논쟁 발생할 수 있다. ② 이는 산업발전 이바지이라는 특허 제도 목적에 부응하지 못할 수 있으므로, 발명자 정의 규정 도입은 불필요하다.

III. 설문 (3)에 대하여 (발명의 컴퓨터 구현 논의에 따른 특허제도 개선방안, 논문)

1. 문제의 요지

소프트웨어 관련 발명은 출원 전 공지된 선행발명 내용 파악이 쉽지 않아 이의 보완 위해 출원인에게 선행기술 개시제도 강화가 필요하다는 실무의 태도를 살핀다.

2. 선행발명 의의

선행발명이란 출원발명의 신규·진보성 판단을 위한 대비대상으로서 출원 전 공지된 내용을 말한다.

3. 심사 단계에서의 한계성

심사 단계에서는 대개 출원 전 공지된 논문·특허 문헌 참조하여 선행발명 내용 파악한다. 하지만 소프트웨어 관련 발명은 인위법칙 이용한 것으로서 자연 법칙 탐구와 거리가 있어 논문이 흔치 않아 선행발명 내용 파악에 한계 있다.

4. 보완수단

가. 배경기술기재 의무(특허법 제42조 제3항 제2호)

현행법상 출원인은 발명의 설명에 그 발명의 배경 기술 적어야 한다. 이는 정보개시의무라고 하며 1인 심사관의 심사한계 보완제도다.

나. 배경기술기재 의무 한계

다만 미국의 정보개시의무(IDS)는 출원인에게 알게 된 자료의 모든 제출을 강제함에 비해, 우리 특허법은 그렇지 않아 한계가 있다.

IV. 설문 (4)에 대하여

1. 문제의 요지

우리나라는 출원인이 알고 있는 공지기술 중 일부를 심사관에게 제시하지 않아도 불이익 없다. 이에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 배경기술 기재의무 의의

배경기술 기재의무란 발명의 설명에 출원발명을 이해하는데 도움이 되고 선행기술조사 및 심사에 유용한 종래기술을 작성하는 의무를 말한다.

3. 배경기술 기재의무 개정과정

구법에서는 출원인의 배경기술 기재가 의무가 아닌 권장사항에 불과했었다. 현행법에서는 출원인에게 배경기술을 기재할 것의 의무를 부과한다.

4. 위반시 법적 취급

① 다만 발명의 설명에 배경기술 기재하지 않은 경우 거절이유에만 해당하며, 특허무효사유 등에서는 제외된다. ② 또 출원인이 배경기술 기재시 알고 있는 공지기술 중 일부를 의도적으로 누락하더라도 배경기술 기재의무에 위반되거나 거짓행위죄에 해당하지 않아, 심사 보완에 실질적으로 도움되지 않는다는 비판 있다.

甲과 乙은 피부미용과정에서 상호간의 피부 마찰을 일정한 강도로 하면 몸에 바른 적합한 화장품의 성분이 피부 속 진피층까지 잘 흡수되도록 하는데 있어 부적절하나, 피부에 적합한 화장품을 도포한 후 피부의 순환에 따라 손으로 문지르면서 쓰다듬고 말아서 올리기를 오케스트라의 연주 기법에 따라 하면 그 화장품의 성분이 피부의 진피층까지 잘 흡수될 수 있음을 밝히고, 오케스트라의 연주기법에 의한 피부미용법 발명을 공동으로 출원했다. 그러나 특허청 심사관은 치료방법에 관한 발명으로 산업상 이용가능성이 없어 특허법 제29조 제1항 본문의 규정에 위반된다는 이유로 거절결정을 하였다. 甲과 乙은 공동으로 특허심판원에 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원 또한 이 사건 출원발명은 사람의 건강상태를 유지하기 위한 처치방법이거나 사람의 건강을 증진시키는 방법에 해당하여 산업상 이용가능성이 없는 발명이므로 특허법 제29조 제1항 본문의 규정에 따라 특허를 받을 수 없고 따라서 이 사건 출원발명을 거절한 원결정은 적법하다는 이유를 들어 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

- (1) 특허심판원의 심결에 대해 甲이 단독으로 특허법원에 불복하는 소를 제기할 수 있는지의 여부에 대하여 논하시오. (8점)
- (2) 위 심결에 대해 심결취소소송을 제기한 경우 출원인이 할 수 있는 주장에 대하여 논하시오. (7점)

1. 甲이 단독으로 특허법원에 불복하는 소를 제기할 수 있는지의 여부에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

특허를 받을 수 있는 권리의 공동소유의 법적성격과, 단독 소제기 가능 여부에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 심결취소소송 적용법리

심결취소소송은 행정소송이므로 소송절차에 관하여 특허법의 성질에 반하지 않는 한 행정소송법을 적용한다. 행정소송은 특별한 규정이 없는 사항은 민사소송법 및 민법을 준용한다(행정소송법 제8조).

다. 민사소송법 및 민법상 공동소송성격의 구분

재산권이 합유인 경우 보존행위가 아닌 이상 합유물에 관한 소송은 고유필수적 공동소송이다(민법 제272조). 이에 반해 재산권이 공유인 경우는 고유필수적 공동소송으로 보지 않는다.

라. 특허를 받을 수 있는 권리 공동소유의 법적 성격

1) 학설의 태도

특허법 제139조 등이 합유에 준하는 면모를 갖추고 있어 합유로 보아야 한다는 합유설과 합유관계로 본다는 명시적인 명문의 규정이 없으므로 공유로 보아야 한다는 공유설이 있다.

2) 판례의 태도

법원은 공동소유의 법적성격을 공유로 보며, 특허법 제139조 등은 단지 무체재산권의 특수성에서 유래한 것이라고 본다.

3) 검토

합유란 조합체로서 권리를 소유하는 관계를 말하나(민법 제271조), 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자들이 항상 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 권리를 소유하는 것은 아니므로, 판례의 태도와 같이 공동소유의 법적성격은 공유로 보고, 특허법의 성질에 반하지 않는 한 민사소송법 및 민법상의 공유규정을 적용함이 타당하다.

4) 구체적 판단 및 소결

공유인 경우 일반적으로는 1인의 소제기가 가능하나, 이 점이 고유필수적 공동심판을 강제하는 특허법 제139조의 성질에 반하는지 여부를 살핀다.

마. 1인의 소제기가 특허법 제139조의 성질에 반하는지 여부

1) 판례의 태도

법원은 공유자 중 1인이라도 자신의 권리를 방해하는 심결이 있는 경우 심결의 취소를 구할 수 있고, 이는 특허법의 성질에 반하지 않는다고 본다.

2) 검토

특허법 제139조는 지분별 심결이 존재할 수 없다는 무체재산권의 특수성에서 유래한 것이며, 1인의 소제기를 허용하더라도 공동권리자 사이에서 심결의 합일확정이 가능하므로, 판례의 태도와 같이 1인의 소제기를 허용함이 타당하다.

바. 구체적 판단 및 결론

공동출원인인 마과乙은 심판청구는 공동심판이 강제되지만, 심결에 대해 특허법원에 불복할 때는 단독으로 가능하다.

2. 심결취소소송을 제기한 경우 출원인이 할 수 있는 주장에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 문제의 요지

피부미용법은 치료방법과 구분하여 산업상 이용가능성을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

나. 의료행위 의의

의료행위란 의학적 전문지식을 기초로 하는 질병의 치료행위를 말한다. 질병의 치료를 자유로이 할 수 없는 것은 특허제도의 목적에 우선하는 인간의 존엄이라는 절대적 가치에 반하므로, 의료행위는 특허 대상에서 제외하고 있다.

다. 피부미용법의 산업상 이용가능성

1) 판례의 태도

법원은 명세서에 드러난 발명의 목적 효과가 치료 효과가 아니라 미용효과에 해당한다면 산업상 이용가능성을 인정한다.

2) 검토

겉보기 모습의 향상을 유도하는 미용행위는 인간의 존엄에 깊이 관계된 것이 아니므로 특허 대상에서 제외할 수 없다. 또한 미용행위시 부수적으로 동반될 수 있는 치료효과로 인해 이를 의료행위라 보면 미용 산업발전을 보호할 수 없으므로 판례의 태도와 같이 명세서에 드러난 발명의 목적 효과로 의료행위와 미용행위를 구분함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

출원발명의 피부미용법은 목적 효과가 화장품의 효과적인 흡수이고, 화장품은 겉보기 모습의 향상을 유도하는 제품이므로, 이는 미용행위이다. 가사 출원 발명의 피부미용법에 의해 피부건강증진의 효과가 수반될 수 있다고 하더라도, 이는 부수적으로 동반된 효과일 뿐이므로, 출원인은 이를 가리켜 의료행위라고 볼 수 없다는 주장을 할 수 있다.

미용행위

甲은 천연물질 X가 미용 또는 치료 분야에 유용하다는 것을 알게 되어 아래와 같이 명세서를 작성하여 특허출원하였다.

[발명의 설명]

본 발명은 천연물질 X를 피부에 접촉시키는 단계를 포함하는 방법으로서, 피부 보습 및 복원에 효과적인 미용치료방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 피부를 보습하고 복원하여 노화를 방지할 수 있다. 또한 본 발명의 복원효과는 상처 또는 화상을 고치는 데에도 유용하다.

[청구범위]

[청구항 1]

피부 보습 또는 복원을 위한 방법으로서, 천연물질 X를 피부에 접촉시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

乙은 오케스트라의 연주기법에 따라 화장품을 바르면 그 화장품의 성분이 피부의 진피층까지 잘 흡수될 수 있음을 알게 되어 아래와 같이 명세서를 작성하여 특허출원하였다.

[발명의 설명]

피부미용과정에서 상호간의 피부 마찰을 일정한 강도로 하면 피부에 바른 화장품의 성분이 피부 속 진피층까지 잘 흡수되도록 하는데 있어 부적절하나, 화장품을 피부에 바른 후 피부의 순환에 따라 손으로 문지르면서 쓰다듬고 말아서 올리기를 오케스트라의 연주기법에 따라 하여 피부의 온도를 높이면 그 화장품의 성분이 피부의 진피층까지 잘 흡수될 수 있어 피부를 촉촉하고 탱탱하게 가꿀 수 있다.

[청구범위]

[청구항 1]

피부에 바른 화장품의 성분이 피부 속 진피층까지 잘 흡수되도록 오케스트라 연주기법에 따라 피부를 쓰다듬고 말아서 올리는 피부관리 미용방법.

위 사실에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲 출원의 담당 심사관은 甲의 출원발명은 미용방법에 관한 것이기는 하나, 명세서에 상처치료 등의 치료효과도 수반된다고 기재되어 있어, 산업상 이용 가능한 것으로 인정되지 않는다고 보고, 특허법 제29조 제1항 본문 위반을 이유로 거절이유를 통지한 다음 거절결정하였다.
 - 1) 위 거절결정의 타당성에 대해 논하시오. (5점)
 - 2) 甲이 거절결정불복심판 또는 거절결정불복심판의 기각심결에 대한 취소소송을 제기한 경우 경쟁사 입장에서 甲 출원의 등록 저지를 위해 취할 수 있는 절차에 대해 논하시오. (8점)
- (2) 乙출원의 담당 심사관은 乙의 출원발명은 피부미용효과뿐 아니라, 명세서에 기재되어 있지는 않지만 피부마사지에 따른 혈액순환촉진으로 인해 피부건강증진의 치료효과도 부수적으로 수반될 것임이 예측 가능하므로, 산업상 이용 가능한 것으로 인정되지 않는다고 보고, 특허법 제29조 제1항 본문 위반을 이유로 거절이유를 통지한 다음 거절결정하였다. 乙은 이에 대해 불복심판을 제기하였으나, 심판부 또한 같은 이유로 특허법 제29조 제1항 본문에 위반된다고 보아 기각하는 심결을 하여, 심결취소소송까

지 제기하게 된 상태다.

- 1) 산업상 이용 가능성이 없다고 본 위 기각심결의 타당성에 대해 논하시오. (5점)
- 2) 특허청장이 乙의 출원발명은 개인의 숙련도에 따라 효과가 다를 수 있어 완성된 발명이 아니므로, 특허법 제29조 제1항 본문에 위반된다고 본 기각심결은 결과적으로 타당하다고 주장할 경우 법원이 이를 판단의 근거로 삼을 수 있는지에 대해 논하시오. (8점)
- 3) 乙의 출원발명이 미완성발명이라고 볼 수 있는지에 대해 논하시오. (4점)

1. 문제의 요지

설문 (1) 1)에서는 미용효과와 치료효과가 분리구분되지 않는 경우 의료행위로 보는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (1) 2)에서는 정보제공과 참가에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2) 1)에서는 부수적으로 수반되는 효과는 고려하지 않는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2) 2)에서는 새로운 거절이유는 심리할 수 없는 특허법원 심리범위와, 의료행위와 미완성발명은 서로 다른 거절이유라는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2) 3)에서는 효과 반복재현되지 않는 경우 미완성발명으로 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 의료행위 의의

의료행위란 의학적 전문지식을 기초로 하는 질병의 치료행위를 말한다. 질병의 치료를 자유로이 할 수 없는 것은 특허제도의 목적에 우선하는 인간의 존엄이라는 절대적 가치에 반하므로, 의료행위는 특허 대상에서 제외하고 있다.

3. 甲 출원의 거절결정의 타당성에 관하여 - 설문 (1) 1)에 대하여

가. 치료효과와 미용효과가 구분되지 않는 경우

- 1) 판례의 태도

법원은 명세서에 드러난 발명의 목적 효과가 치료효과와 미용효과를 동시에 갖는 방법발명의 경우 의료행위로 보아 산업상 이용 가능성을 인정하지 않는다.

2) 검토

미용효과와 동시에 치료효과가 수반될 수 있음이 명세서 기재를 통해 명확히 드러나 있다면, 의료행위로 해석하여, 특허제도의 목적에 우선하는 인간의 존엄이라는 절대적 가치의 고수를 위해, 판례의 태도와 같이 산업상 이용가능성을 부정함이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲 출원의 제1항 발명은 명세서를 보면 피부 보습의 미용효과와 동시에 상처 또는 화상의 질병치료에 유용한 치료효과도 있는바, 산업상 이용 가능성을 부정할 거절결정은 타당하다.

4. 甲 출원의 등록 지지 절차에 관하여 - 설문 (1) 2)에 대하여

가. 정보제공

1) 의의

정보제공이란 심사에 필요한 정보를 공중이 제공하는 제도이다(특허법 제63조의2). 이는 1인의 심사관의 심사한계를 보완하기 위함이다.

2) 절차

(주체) 누구든지 (기간) 출원 계속 중 (서면) 정보제공 출서에 거절이유의 정보 및 증거를 첨부하여 제출하면 된다. 정보제공은 심사단계뿐 아니라 거절결정불복심판의 심판단계에서도 가능하다(특허법 제170조 제1항).

3) 정보제공사유

거절이유 중 일부는 정보제공사유에서 제외되나, 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용 가능성은 정보제공이 가능한 사유다(특허법 제63조의2).

나. 보조참가

1) 의의

보조참가란 타인간의 심판 또는 소송계속 중 한쪽 당사자의 승소를 위해 절차에 참가하는 것을 말한다. 이는 심판 또는 소송결과에 대해 법률상 이해관계를 갖는 자의 권리구제를 위함이다.

2) 절차

(주체) 이해관계인이 (기간) 소송 계속 중 (서면) 참가신청서를 제출하면 된다. 참고로 거절결정불복심판에서는 참가가 허용되지 않으며(특허법 제171조), 심결취소소송에서만 이해관계인의 보조참가가 허용된다.

3) 이해관계

이해관계란 소송의 판결을 전제로 보조참가를 하려는 자의 법률상의 지위가 결정되는 관계에 있는 경우를 말한다. 사실상, 경제상 또는 감정상의 이해관계는 허용되지 않는다.

다. 구체적 판단 및 결론

1) 거절결정불복심판 계속 중

경쟁사는 참가할 수 없고, 정보제공을 함으로써 거절결정이 타당함을 주장할 수 있다.

2) 심결취소소송 계속 중

동종업계에 있는 경쟁사의 경우 법률상 이해관계가 인정되므로, 특허청장 측에 보조참가하여甲출원의 등록을 저지할 수 있다.

5. 乙 출원의 기각심결의 타당성에 관하여 - 설문 (2) 1)

에 대하여

가. 피부미용법의 산업상 이용가능성

1) 판례의 태도

법원은 명세서에 드러난 발명의 목적 효과가 의료행위가 아니라 미용행위에 해당한다면 산업상 이용가능성을 인정한다.

2) 검토

겉보기 모습의 향상을 유도하는 미용행위는 인간의 존엄에 깊이 관계된 것이 아니므로 특허 대상에서 제외할 수 없다. 또한 미용행위시 부수적으로 동반될 수 있는 치료효과로 인해 이를 의료행위라 보면 미용 산업발전을 보호할 수 없으므로 판례의 태도와 같이 명세서에 드러난 발명의 목적 효과로 의료행위와 미용행위를 구분함이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

출원발명의 피부미용법은 목적 효과가 화장품의 효과적인 흡수이고, 화장품은 겉보기 모습의 향상을 유도하는 제품이므로, 이는 미용행위이다. 가사 출원 발명의 피부미용법에 의해 피부건강증진의 효과가 수반될 수 있다고 하더라도, 이는 부수적으로 동반된 효과일 뿐이므로, 의료행위로 볼 수 없다. 따라서 乙 출원의 산업상 이용 가능성을 부정한 기각심결은 부당하다.

6. 심결취소소송에서의 특허청장의 새로운 주장에 관하여 - 설문 (2) 2)에 대하여

가. 심결취소소송 심리범위

1) 판례의 태도

법원은 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송에서 의견제출기회가 부여된 이유와 다른 새로운 거절이유는 심리할 수 없다는 입장이다.

2) 검토

이미 통지한 거절이유와 주지가 부합하지 않는 새로운 거절이유의 심리는 강행규정인 특허법 제63조에 저촉될 소지가 있으므로 판례의 태도와 같이 제한함이 타당하다.

나. 새로운 거절이유 여부

법원은 새로운 거절이유인지 여부는 이미 통지한 거절이유와 주지가 부합하는지로 판단한다.

다. 구체적 판단 및 결론

미완성발명은 의료행위의 산업상 이용 가능성과

서로 주지가 부합하지 않는 다른 쟁점이므로, 새로운 거절이유에 해당한다. 따라서 특허법원은 특허청장의 미완성 발명 주장을 판단의 근거로 삼을 수 없다.

7. 미완성발명에 관하여 - 설문 (2) 3)에 대하여

가. 미완성발명 여부

1) 판례의 태도

법원은 통상의 기술자가 반복실시할 수 있고, 목적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있지 않은 발명을 미완성발명으로 보며, 이는 명세서 기재와 출원시 기술수준을 고려하여 판단한다.

2) 검토

발명이란 기술적 사상으로 정의되고, 기술적 사상은 기능과 달리 효과의 반복재현 가능함을 전제하는바, 효과 반복재현되지 않는 경우 미완성발명으로 보는 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

오케스트라의 연주기법에 의한 피부미용법은 시행하는 개인의 숙련도에 따라 그 효과가 달라질 가능성이 있으므로, 미완성발명으로 볼 수 있다.

문제 013-1

공중의 위생 해할 염려

다음 물음에 답하시오. 각 물음은 독립적이다.

- (1) 甲은 치커리 추출물이 백모(=모발이 탈색되는 현상)의 예방에 효과가 있다는 것을 밝히고 아래의 청구범위로 특허출원한 후 심사청구하였다.

[청구범위]

[청구항 1]

모발의 자연 탈색의 예방을 위해 치커리 추출물을 국소부위에 도포하는 것을 특징으로 하는 방법.

심사결과 특허청 심사관이 모발의 자연 탈색인 백모는 인간의 질병인 백모증에 의해 나타날 수도 있는 것이므로, 甲 출원발명은 산업상 이용 가능한 발명으로 볼 수 없다는 거절이유를 통지한 경우 甲이 반박할 수 있는 방안을 서술하시오. (7점)

- (2) 乙 및 丙은 위령선 추출물이 피로 예방 및 개선에 효과가 있다는 것을 밝히고 아래의 청구범위로 특허출원한 후 심사청구하였다.

[청구범위]

[청구항 1]

위령선 추출물을 포함하는 피로 예방 및 개선용 조성물.

심사결과 특허청 심사관은 논문 1에 따르면 위령선은 건강기능식품에 사용할 수 없는 원료 중 하나로 지정되어 있고, 논문 2에 따르면 위령선을 과량으로 복용할 경우 중독을 야기할 수 있으며, 구토, 복통, 극렬한

설사, 호흡곤란 등이 나타날 수 있고, 심각한 경우 10여 시간 안에 사망할 수 있다고 기재되어 있어, 출원발명은 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 바, 특허를 받을 수 없다는 취지로 거절이유를 통지하고 거절결정하였다.

한편 乙 및 丙은 위 거절결정에 대해 불복하고자 거절결정불복심판을 청구하였지만, 동일한 취지로 기각심결을 받은 상태이다.

- 1) 기각심결에 대해 乙 및 丙이 단독으로 심결취소소송을 제기할 수 있는지를 특허를 받을 수 있는 권리의 법적성격에 비추어 설명하시오. (8점)
- 2) 심결취소소송에서 乙이 만약 출원발명이 부작용이 있다면 식품의약품안전처로부터 허가를 받지 못해 제조·판매가 불가할 것이므로 결과적으로 공중의 위생을 해칠 염려가 일어나지 않을 것인 바, 출원발명은 특허를 받을 수 있어야 한다고 주장한 경우, 乙 주장의 타당성을 설명하시오. (5점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

모발의 자연 탈색의 예방은 미용효과라고 주장하는 실무의 태도를 살핀다.

2. 의료행위 의의

의료행위란 의학적 전문지식을 기초로 하는 질병의 치료행위를 말한다. 질병의 치료를 자유로이 할 수 없는 것은 특허제도의 목적에 우선하는 인간의 존엄이라는 절대적 가치에 반하므로, 의료행위는 특허 대상에서 제외하고 있다.

3. 의료행위와 미용행위의 공통점

의료행위와 미용행위는 발명의 실시에서 인체를 필수 구성요건으로 한다는 점에서 공통된다. 그러나 각각 치료효과와 미용효과에 관한 것으로서 구분되며, 치료효과와 분리 구분될 수 있는 미용효과를 갖는 미용행위는 산업발전을 위해 특허 대상에 포함된다.

4. 피부미용법의 산업상 이용가능성

가. 판례의 태도

법원은 명세서에 드러난 발명의 목적 효과가 치료 효과가 아니라 미용효과에 해당한다면 산업상 이용가능성을 인정한다.

나. 검토

겉보기 모습의 향상을 유도하는 미용행위는 인간의 존엄에 깊이 관계된 것이 아니므로 특허 대상에서 제외할 수 없다. 또한 미용행위시 부수적으로 동반될 수 있는 치료효과로 인해 이를 의료행위라 보면 미용 산업발전을 보호할 수 없으므로 판례의 태도와 같이 명세서에 드러난 발명의 목적 효과로 의료행위와 미용행위를 구분함이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

① 甲은 출원발명의 명세서에 드러난 목적 효과는 모발의 자연 탈색의 예방이며, ② 이는 병적인 원인에 의한 탈색의 예방이 아니라, 연령 증가 등에 따른 자연 탈색에 대한 용모 개선에 관한 것이므로, 미용행위라고 주장한다.

II. 설문 (2) 1)에 대하여

1. 문제의 요지

특허를 받을 수 있는 권리의 공동소유의 법적성격은 합유가 아닌 공유이므로 단독 소제가 가능하다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 특허를 받을 수 있는 권리 공동소유의 법적성격

가. 학설의 태도

특허법 제139조 등이 합유에 준하는 면모를 갖추고 있어 합유로 보아야 한다는 합유설과 합유관계로 본다는 명시적인 명문의 규정이 없으므로 공유로 보아야 한다는 공유설이 있다.

나. 판례의 태도

법원은 공동소유의 법적성격을 공유로 보며, 특허법 제139조 등은 단지 무체재산권의 특수성에서 유래한 것이라고 본다.

다. 검토

합유관 조합체로서 권리를 소유하는 관계를 말하나(민법 제271조), 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자들이 항상 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 권리를 소유하는 것은 아니므로, 판례의 태도와 같이 공동소유의 법적성격을 공유로 보고, 특허법의 성질에 반하지 않는 한 민사소송법 및 민법상의 공유규정을 적용함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 소결

공유인 경우 일반적으로는 1인의 소제가 가능하나, 이 점이 고유필수적 공동심판을 강제하는 특허법 제139조의 성질에 반하는지 여부를 살핀다.

3. 1인의 소제가 특허법 제139조의 성질에 반하는지 여부

가. 판례의 태도

법원은 공유자 중 1인이라도 자신의 권리를 방해하는 심결이 있는 경우 심결의 취소를 구할 수 있고, 이는 특허법의 성질에 반하지 않는다고 본다.

나. 검토

특허법 제139조는 지분별 심결이 존재할 수 없다는 무체재산권의 특수성에서 유래한 것이며, 1인의 소제기를 허용하더라도 공동권리자 사이에서 심결의 합일확정이 가능하므로, 판례의 태도와 같이 1인의 소제를 허용함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

공동출원인인 乙과 丙은 심판청구는 공동심판이 강제되지만, 심결에 대해 특허법원에 불복할 때는 단독으로 가능하다.

Ⅲ. 설문 (2) 2)에 대하여

1. 문제의 요지

공중의 위생을 해칠 우려가 있는지는 실시단계에서의 허가법규에서만 다룰 문제가 아니고 출원절차에서도 심리되어야 한다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 불특허발명 의의

공서양속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명은 특허제도의 목적에 우선하는 사회질서의 유지라는 절대적 가치에 반하므로, 특허 대상에서 제외하고 있다.

3. 공중의 위생 점검이 식품의약품안전처만의 소관인지

가. 판례의 태도

법원은 공중의 위생을 해칠 우려가 있는지 여부는 특허절차에서도 심리되어야 할 것이고, 발명의 실시 단계에 있어 제품에 대한 허가법규에서만 다룰 문제는 아니라고 본다.

나. 검토

공중의 위생 점검은 거절이유로도 규정되어 있는바(특허법 제32조), 특허출원이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 때에는 특허법 제62조에 의거 거절결정하여야 하므로, 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

이론적으로 공중의 위생을 해칠 염려가 있는 발명은 식품의약품안전처에서의 허가 여부와 별개로 거절결정되어야 하므로, 乙 주장은 부당하다.

신규성 일반론

- (1) 신규성 판단의 일반적인 방법을 설명하시오. (15점)
- (2) 아래 각 발명의 특유한 신규성 판단방법에 대해 설명하시오. (15점)
 - 1) 수치한정발명 (5점)
 - 2) 파라미터발명 (5점)
 - 3) 제법 한정 물건발명(Product by Process Claim) (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 발명을 특정한 후 대비하는 판단순서 및 새로운 효과 여부를 기준으로 하는 동일성 판단 방법에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 수치범위가 다른 경우의 동일성 판단방법, 새로운 파라미터에 대한 종래 발명과의 대비방법, 제법 한정 물건발명의 특정방법에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 신규성 의의

신규성이란 출원 전 공지등으로 인해 공용이 되지 않은 것을 말한다. 특허권은 출원으로써 새로운 창작을 공중에게 공개한 대가로 인정되는 것이므로, 신규성 없으면 특허권 인정되지 않는다.

3. 신규성 판단방법에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 청구항에 기재된 발명의 특정

법원은 발명의 설명 및 도면을 참조하여 청구항의 기재를 객관적·합리적으로 해석해 발명을 특정한다.

나. 인용발명의 특정

법원은 공지된 내용과 출원시 기술수준을 고려하여 통상의 기술자가 파악할 수 있는 사항으로 발명을 특정한다.

다. 인용발명과 대비

법원은 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 공동점과 차이점을 대비한 후, 차이점이 있어도 서로 동일하다고 볼 수 있는지를 판단한다.

라. 동일성 판단

법원은 구성이 전면적으로 일치하는 경우뿐 아니라, 차이점이 있어도 주지관용기술의 부가·변경·삭제에 불과하고 새로운 효과차이가 없다면 신규성이 없다고 본다.

4. 특유한 신규성 판단방법에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 수치한정발명

1) 의의

수치한정발명은 구성을 수치범위로 한정된 발명을 말한다.

2) 신규성

법원은 인용발명과 수치한정의 유무 또는 범위에서 차이가 있어도, 주지관용기술의 차이에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않으면 신규성을 부정한다.

나. 파라미터발명

1) 의의

파라미터발명은 기술분야에서 표준적이지 않은 파라미터를 출원인이 임의로 창출한 후 구성을 이으로써 한정된 발명을 말한다.

2) 신규성

법원은 파라미터가 신규하다고 해서 그 발명의 신규성을 인정할 수는 없고, ① 청구항에 기재된 발명을 표준적인 파라미터로 환산이 가능하여 환산하였더니 인용발명과 동일한 경우, ② 청구항에 기재된 발명의 실시형태와 인용발명의 실시형태가 동일한 경우는 신규성을 부정한다.

다. 제법 한정 물건발명

1) 의의

제법 한정 물건발명은 구성을 제조방법으로 한정된 물건발명을 말한다.

2) 신규성

과거 법원은 제법으로 특정할 수밖에 없는 특단의 사정이 있는 경우는 제조방법 자체로 한정하여 파악하는 경향이 있었다.

그러나 최근 법원은 제법 한정 물건발명은 물건발명이므로 제조방법으로 한정하여 파악해서는 안 되고, 제조방법의 기재를 포함하여 청구항의 모든 기재에 의해 특정되는 물건의 성질을 파악한 후 그것을 인용발명과 대비하여 새로운 효과가 있는지를 따진다.

문제 014-1

특유발명의 신규성

甲은 A 및 B를 구성요소로 하는 발명 X를 완성한 후 특허출원과 함께 심사청구를 하였다.

위 사실관계를 기초로 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 발명 X를 의약용도발명이라고 본다. 출원 전 공지된 선행문헌 1에 A는 C의 약리기전을 가질 수 있다는 가설이 기재되어 있었고, 선행문헌 2에 B의 의약용도는 C의 약리기전에 따라 발현될 수 있다고 실험을 통해 밝혀져 있었다. 심사관은 선행문헌 1과 선행문헌 2를 결합하면 甲의 발명은 진보성이 부정된다는 취지로 거절이유를 통지하였다. 이에 대해 甲이 반박할 수 있는 방안을 논하시오. (6점)
- (2) 발명 X를 A+B 제법으로 한정된 물건발명이라고 본다. 심사관이 출원 전 공지된 선행문헌 3에 'A+B' 제법으로 한정된 물건발명이 개시되어 있었고, 선행문헌 3의 발명과 甲의 발명은 제법만 다를 뿐 서로 같은 물건이므로, 甲의 발명은 신규성이 부정된다는 취지로 거절이유를 통지하였다. 이에 대해 甲은 선행문헌 3의 'A+B' 제법은 자신의 발명과 제법이 다르므로, 자신의 발명은 신규성이 부정되지 않는다고 반박한 경우 甲 주장의 타당성을 논하시오. (5점)
- (3) 발명 X를 A 프로그램과 B 하드웨어로 이루어진 컴퓨터 관련발명이라고 본다. 출원 전 공지된 선행문헌 4에 A 프로그램이 C 하드웨어를 통해 구현된 발명이 개시되어 있었고, 선행문헌 5에 D 프로그램이 B 하드웨어를 통해 구현된 발명이 개시되어 있었다. 이 경우 발명 X의 진보성을 논하시오. (5점)

(4) 발명 X를 A의 수치한정사항을 포함하는 수치한정발명이라고 본다. 심사관이 출원 전 공지된 선행문헌 6에 A' 및 B를 구성요소로 하는 발명이 개시되어 있었다는 이유로 甲의 발명은 신규성이 부정된다는 거절이유를 통지하자, 甲은 A와 A'는 수치한정범위가 다르므로 신규성이 부정되지 않는다고 반박했다. 甲 주장의 타당성을 논하시오. (4점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

선행문헌의 기재와 배치되는 다른 선행문헌까지 종합적으로 고려하여 선행발명을 특정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 의약용도발명 의의

의약용도발명은 물질의 미지의 속성을 발견하여 의약적 쓰임새를 제공하는 발명을 말한다.

3. 선행발명 특정방법

법원은 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 통상의 기술자가 경험칙에 의해 파악 가능한 내용을 선행발명으로 특정할 수 있다고 하여, 출원시 기술상식에 의해 합리적으로 신뢰할 수 있는 기술내용으로 선행발명을 특정한다.

4. 선행문헌의 기재내용과 배치되는 내용이 있는 경우

가. 판례의 태도

법원은 선행문헌의 기재부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우 그 기재부분을 개시되었다고 보지 않는다.

나. 검토

특허요건 판단의 인적기준은 출원시 통상의 기술자이며, 출원 전 선행문헌의 기재 불확실하게 하는 내용이 있다면 출원시 통상의 기술자는 그 기재를 합리적으로 신뢰하지 않았을 것인바, 판례의 태도가 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

甲은 선행문헌 1의 가설을 타당하지 않다고 언급하는 다수의 선행문헌을 제출하며, 출원시 통상의 기술자는 A가 C의 약리기전을 가질 것이라고 인식하고 있지 않았으므로, 선행문헌 1 및 2로부터 발명 X의 효과를 예측하기란 쉽지 않았다고 주장할 수 있다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

제법 한정 물건발명의 특정시 제법으로 한정해석하지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 제법 한정 물건발명 의의

제법 한정 물건발명은 구성을 제조방법으로 한정한 물건발명을 말한다.

3. 제법 한정 물건발명 특정방법

가. 판례의 태도

① 과거 법원은 제법으로 특정할 수밖에 없는 특단의 사정이 있는 경우는 제조방법 자체로 한정하여 파악하는 경향이 있었다.

② 그러나 최근 법원은 제조방법의 기재 포함하여 청구항의 모든 기재에 의해 특정되는 물건의 성질을 파악한 후 그것을 인용발명과 대비한다.

나. 검토

제법 한정 물건발명도 결국은 물건발명이므로 청구항에 기재된 제조방법은 판례의 태도와 같이 물건의 성질을 특정하는 하나의 수단으로 보아야 합이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

A+B 제조방법으로 제조된 발명 X의 성질이 선행문헌 3에 개시된 발명과 같다면 신규성이 부정될 수 있다. 甲의 주장은 과거 판례 태도로 부당하다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

예측 곤란 효과가 있어야 진보성을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 컴퓨터 관련발명 의의

프로그램이란 어떤 문제를 해결하는 방법을 기술한 명령문의 집합체를 말하며, 프로그램을 이용한 발명을 컴퓨터 관련발명이라 한다. 컴퓨터 관련발명 또한 창작물이기 때문에 지식재산권으로서의 보호가 필요하다.

3. 컴퓨터 관련발명 진보성 판단방법

가. 판례 및 심사실무의 태도

법원과 실무는 여러 분야에 이용되고 있는 기술을 조합하여 특정 분야에 적용할 때 그 조합과 적용에 구성의 곤란성(기술적 저해요인)이 없거나 효과의 현저성이 없으면 통상의 창작능력으로 보아 진보성을 인정하지 않는다.

나. 검토

컴퓨터로 자동화함에 있어서는 적용분야에 관계없이 공통으로 적용되는 일반적인 기술이 많아, 판례와 같이 특별한 사정이 없는 한 진보하다고 보지 않음이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

발명 X는 선행문헌 4와 대비했을 때 구현 하드웨어에 차이가 있으나, 출원시 선행문헌 5의 B 하드웨어를 A 프로그램에 적용하는데 기술적 저해요인이 특별히 없었다면, 현저한 효과 차이가 없는 한 진보성이 부정된다.

Ⅳ. 설문 (4)에 대하여

1. 문제의 요지

대비되는 발명 간에 수치한정에 차이가 있어도 새로운 효과 차이가 없는 경우 동일하다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 수치한정발명 의의

수치한정발명은 구성을 수치범위로 한정된 발명을 말한다.

3. 수치한정발명 신규성 판단방법

가. 판례의 태도

법원은 인용발명과 수치한정의 유무 또는 범위에서 차이가 있어도, 그러한 수치한정이 주지관용기술의 차이에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않으면 신규성이 부정된다고 본다.

나. 검토

수치한정은 발명을 실시하는 과정에서 최적화를 위해 필연적으로 수반되는 구성이므로, 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 수치범위는 인용발명과 다소 차이가 있어도 새로운 창작이라고 볼 수 없어, 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

A와 A'의 수치한정범위가 다르더라도, 발명 X가 선행문헌 6과 효과 차이가 없다면 신규성이 부정될 수 있다. 甲 주장은 부당하다.

공연실시

甲은 구성요소 1 내지 4의 성분 및 함량으로 이루어진 X의약품의 특허권자다. 乙이 정당한 권원 없이 X의약품을 제조 및 판매하자, 甲은 乙을 상대로 특허권침해금지의 소를 제기하였다. 이에 대해 乙은 甲이 X의약품을 출원하기 전부터 제조 및 판매하고 있었으므로, 구성요소 1 내지 4의 조합을 특징으로 하는 甲의 특허권이 없어, 甲의 청구는 권리남용이라고 주장한다. 하지만 甲은 X의약품을 출원 전부터 제조 및 판매하고 있었지만 통상의 기술자가 출원 전에 사용할 수 있었던 분석방법으로는 구성요소 1내지 4의 성분 및 함량의 조합을 알 수 없었다고 주장한다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 특허법 제29조 제1항 제1호의 공연 실시된 발명의 판단기준에 대해 논하시오. (5점)
- (2) 통상의 기술자가 출원 전에 사용할 수 있었던 분석방법으로는 구성요소 1내지 4의 조합을 알 수 없었다는 甲의 주장이 사실이라면 X의약품을 신규하다고 볼 수 있는지에 대해 논하시오. (5점)
- (3) 통상의 기술자가 출원 전에 사용할 수 있었던 분석방법으로 구성요소 1 내지 4의 조합을 알 수 있었는지 및 없었는지의 여부가 모두 입증되지 못했을 경우의 법원의 조치에 대해 논하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1) 및 (2)에서는 노하우와 공연실시의 차이에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 공연실시 여부의 입증책임분배에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 공연실시 의의

출원 전 국내 또는 국외에서 공연실시된 발명은 신규성이 없다(특허법 제29조 제1항 제1호 후단). 이는 발명의 구성이 공지되지 않았어도 공연실시에 의해 이미 공용이 되었다고 볼 수 있기 때문이다.

3. 공연 실시된 발명의 판단기준에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 공연실시 여부

1) 판례의 태도

법원은 실시에 의해 불특정다수인의 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 반복실시할 수 있으면 공연실시라고 본다.

2) 검토

통상의 기술자가 쉽게 반복실시할 수 있으면 공용이 되었다고 볼 수 있으므로, 판례의 태도와 같이 쉽게 반복실시 여부로 노하우와 공연실시를 구분함이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

공연 실시된 발명인지는 실시된 발명을 통해 불특정다수인의 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 반복실시할 수 있는지 여부로 판단한다.

4. 甲의 주장이 사실이라면 X의약품을 신규하다고 볼 수 있는지에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 쉽게 반복실시할 수 있는지 여부

1) 판례의 태도

법원은 의약품의 경우 통상의 기술자가 출원 전 사용할 수 있었던 분석방법을 통해 과도한 노력을 기울이지 않고도 발명의 내용 확인이 가능해야 공연 실시된 것으로 본다.

2) 검토

출원 전 사용할 수 있었던 분석방법으로 발명의 내용 확인이 곤란하다면, 출원시 통상의 기술자가 쉽게 반복실시할 수 있었던 상태가 아니므로, 판례의 태도와 같이 노하우로 봄이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲의 주장이 사실이라면, 출원 전 제조·판매된 X의약품은 노하우이므로, X의약품은 신규하다.

5. 법원의 조치에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 입증책임분배

1) 의의

소송상 요증사실의 존부가 불명한 경우 그 사실이 없는 것으로 취급하여 법률판단을 함으로써 당사자 한 쪽이 불이익을 받는 것을 입증책임이라 한다.

2) 판례의 태도

법원은 불특정다수인이 발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 점에 대해서는 이를 등록무효사유로 주장하는 자가 증명하여야 한다고 보고, 그 자가 증명하지 못하면 그 주장을 받아들이지 않는다.

3) 검토

입증책임분배에 관한 통설인 법률요건분류설에 따르면 권리의 존재를 주장하는 자는 권리근거규정의 요건사실을 증명해야 하고, 이를 다투는 자는 권리저지사실 등 반대규정의 요건사실을 증명해야 한다.

특히에 무효사유가 있어 특허권 행사가 권리남용이라는 주장은 권리저지사실이므로 판례의 태도와 같이 공연실시 여부는 무효사유를 주장하는 자가 증명해야 한다고 봄이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

X의약품의 공연실시 여부는 B이 입증책임을 지나, X의약품의 공연실시 여부가 증명되지 못했다고 하므로 법원은 B에게 불이익한 판단을 해야 한다. 따라서 법원은 B의 권리남용주장을 받아들이지 않고, 특별한 사정이 없는 한 B에게 특허권의 침해를 금지할 것을 판결할 것이다.

문제 015-1

공연실시 vs 노하우

甲은 의대 졸업 후 수련의와 전공의를 거쳐 성형외과 전문의 자격을 획득하였다. 이후 甲은 성형외과의원을 개원하였는데 왼손과 오른손 모두를 사용할 수 있는 양손잡이의 특징을 살려 쌍꺼풀수술 시 양쪽 눈을 자연스럽게 수술하는 성형방법을 사용해 고객들 사이에 널리 알려지게 되었다. 성형의료업계에서 甲의 쌍꺼풀 수술방법이 저명성을 획득하자 甲은 본격적으로 성형외과 분야를 학문적으로 연구하고 싶다는 생각을 가지게 되었다. 박사 과정에 진학한 甲은 자신의 임상경험을 바탕으로 노화로 상안검(윗눈꺼풀)이 처지는 질환을 효과적인 눈 성형을 통하여 개선하는 방법을 밝혀내기 위하여 박사학위논문 주제를 '효과적인 상안검 수술방법'으로 정하였다.

甲이 연구 중인 눈 성형 수술방법은 기존의 방법과 전혀 다른 새로운 방법으로 수술 부위가 작아 피부에 흉터가 거의 남지 않을 뿐만 아니라 회복 시간도 단축되는 현저한 효과를 가진다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 성형외과의원을 개업한 甲이 박사과정 입학 전에 시술하였던 미용을 위한 성형방법으로서 쌍꺼풀수술 시 양쪽 눈을 자연스럽게 수술하는 방법은 甲의 성형외과의원에서 공개적으로 시연되었다. 그와 같이 수술방법이 공개되고 1년이 지난 뒤에 甲은 그 수술방법을 특허출원하였다.

- 1) 치료방법이 아닌 '미용을 위한 수술방법'은 특허법 제29조의 신규성을 충족하는지 설명하시오. (5점)
- 2) 만약 위 수술방법이 공개된 지 1년이 넘지 않았다면 甲의 출원발명은 신규성을 충족하는지 설명하시오. (10점)

- (2) 甲은 자신이 박사학위논문에서 기술한 상안검 수술방법을 의료행위로 한정하여 '인간의 치료를 위한 상안검 수술방법' 발명으로 출원하였다. 甲의 출원발명이 특허등록을 받을 수 있는지에 대하여 특허법 제29조의 산업상 이용가능성과 제32조의 특허를 받을 수 없는 발명과 관련하여 설명하십시오. (10점)
- (3) 甲이 박사과정으로 등록한 대학원은 비공개로 甲의 박사학위논문에 대한 심사를 마치고, 논문 통과를 승인하였다. 이에 甲은 도서관에 박사학위论문을 제출하였고, 甲의 논문은 분류작업을 위하여 공중에 공개되지 않은 채 방치되어 도서관 창고에 보관되어 있다(PDF 논문 파일 등 그 밖의 다른 저장매체가 도서관에서 열람 가능한지는 고려하지 아니함). 이와 같이 甲의 논문이 도서관 창고에 보관되어 있는 도중에 甲은 위 설문 (2) 의 상안검 수술방법특허에 대하여 특허출원한 경우 甲의 출원발명이 신규성 요건을 충족하는지 설명하십시오. (5점)
- (4) 설문 (1) 과 별개로, 甲은 자신이 개발한 수술용 바늘에 대해서 '물건발명'으로 특허출원을 하였다. 甲의 수술용 바늘이 특허법 제29조의 특허요건(산업상 이용가능성, 신규성, 진보성)을 충족하는지 설명하십시오. (10점)

I. 설문 (1) 1)에 대하여

1. 문제의 요지

성형외과의원에서의 공개시연행위를 공연실시로 볼 수 있는지의 판례의 태도를 살핀다.

2. 공연실시 의의

출원 전 국내 또는 국외에서 공연실시된 발명은 신규성이 없다(특허법 제29조 제1항 제1호 후단). 이는 발명의 구성이 공지되지 않았어도 공연실시에 의해 이미 공용이 되었다고 볼 수 있기 때문이다.

3. 공연실시 여부

가. 판례의 태도

법원은 사실에 의해 불특정다수인의 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 반복실시할 수 있으면 공연실시라고 본다.

나. 검토

통상의 기술자가 쉽게 반복실시할 수 있으면 공용이 되었다고 볼 수 있으므로, 판례의 태도와 같이 쉽게 반복실시 여부로 노하우와 공연실시를 구분함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

甲의 수술방법은 출원 전 甲이 공개시연함으로써 불특정다수인의 통상의 기술자가 쉽게 반복실시할 수 있는 상태에 이르렀다. 이에 '미용을 위한 수술방법'은 신규성을 충족하지 않는다.

II. 설문 (1) 2)에 대하여

1. 문제의 요지

공지예외주장에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 공지예외주장 의의

공지예외주장은 공지된 발명을 공지되지 아니한 것으로 간주하는 절차다. 이는 발명의 조기공개가 출원인에게 불이익한 것은 특허법 목적에 부합하지 않아 도입되었다.

3. 공지예외주장 요건

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 의하여 그 발명이 공지된 경우 (주체) 출원인이 (기간) 공지된 날부터 12개월 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 그 취지를 적고 출원일부터 30일 이내에 증명서류를

제출하면 (효과) 공지에외를 적용 받을 수 있다(특허법 제30조 제1항, 제2항).

4. 취지 기재 등 사후 보완 거부

구법상 판례에서는 출원시 취지 기재 누락한 경우 사후 보완이 불가했으나, 현행법은 취지 기재와 증명서류 제출을 누락했어도 사후에 보완수수료를 납부하면 특정 기간에 보완 가능하다(특허법 제30조 제3항).

5. 구체적 판단 및 결론

① 甲의 수술방법은 공개시연으로 甲의 의사에 의해 공지되었다. ② 출원시 공지에외주장 취지 기재하지 않았어도 수술방법 공개 후 1년 안에 출원했으므로 甲이 보완수수료 납부하면서 취지 기재 및 증명서류 제출을 보완하면 甲 출원발명은 신규성을 충족할 수 있다.

Ⅲ. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

의료행위 및 신체를 손상하거나 비인도적으로 구속하는 행위는 특허를 받을 수 없다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 산업상 이용가능성

가. 의료행위 의의

의료행위란 의학적 전문지식을 기초로 하는 질병의 치료행위를 말한다.

나. 의료행위의 산업상 이용가능성 여부

1) 판례의 태도

법원은 출원발명이 동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에도 사용할 수 있는 의료행위인 경우 산업에 이용할 수 있는 발명이 아니라고 본다.

2) 검토

인간의 질병의 치료를 자유로이 할 수 없는 것은 특허제도의 목적에 우선하는 인간의 존엄이라는 절대적 가치에 반하므로, 인간의 의료행위를 특허 대상에

서 제외하는 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

甲의 출원발명은 인간의 치료를 위한 의료행위이므로 산업상 이용가능성이 부정되어 특허를 받을 수 없다.

3. 불특허발명

가. 불특허발명 의의

공서양속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명은 특허 대상에서 제외하고 있다.

나. 의료행위의 불특허발명 여부

1) 판례의 태도

법원은 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 경우 특허법 제32조에 해당한다고 본다.

2) 검토

신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것은 특허제도의 목적에 우선하는 사회질서의 유지라는 절대적 가치에 반하므로, 특허 대상에서 제외하는 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

특별한 사정이 없는 한 상안검 수술방법은 사회통념에 반하는 수술행위가 아니므로, 甲의 출원발명은 불특허발명에 해당하지 않는다.

Ⅳ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

학위논문은 도서관등에 입고되거나 불특정다수인에게 배포되었을 때 그 내용이 공지된 것이라고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 반포된 간행물 의의

출원 전 반포된 간행물에 기재된 발명은 신규성을 상실한 것으로 보아 특허를 받을 수 없다.

3. 학위논문의 공지 시점

가. 판례의 태도

법원은 학위논문은 일반적으로 논문심사에 통과된 이후 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 도서관등에 입고되거나 불특정다수인에게 배포되었을 때 그 내용이 공지되었다고 보고, 반포시점 이전인 도서관에서의 등록 시 곧바로 공지되었다고 보지는 않는다.

나. 검토

사건적으로 반포된 간행물이란 불특정다수인이 그 기재 내용을 인식할 수 있는 상태에 이른 간행물을 말하는바, 문언해석상 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

甲의 논문은 공중에 공개되지 않은 채 도서관 창고에 보관되어 있을 뿐이므로 반포된 간행물에 해당하지 않는다. 甲의 출원발명은 신규성 요건을 충족한다.

V. 설문 (2) 에 대하여

1. 문제의 요지

의료행위에 사용되는 물건발명은 산업상 이용가능성 부정하지 않는 등의 판례의 태도를 살핀다.

2. 산업상 이용가능성

가. 의의

산업상 이용가능성이란 경제적 풍요에 필요한 재화나 서비스에 이용가능한 것인지 여부를 말한다. 특허법은 산업발전에 관한 것이기 때문에 그 보호대상을 산업과 연관된 발명으로 한정한다.

나. 의료행위용 물건의 산업상 이용가능성

1) 판례의 태도

법원은 의료산업발전보다 중요한 인간의 존엄이라는 절대적 가치고수 위해, 의료행위는 산업이지만 예외적으로 산업상 이용가능성 부정하나, 그 의료행위에 사용되는 물건발명은 산업상 이용가능성 인정한다.

다.

2) 검토

특허법 존재의의 고려시 판례의 태도와 같이 특허대상의 예외는 극히 제한적으로 운영함이 타당하다. 참고로 미국 등은 의료행위 또한 산업상 이용가능성 인정하고 있으며, 세계적 추세에 맞춰 우리나라도 태도 변화가 필요하다는 지적 있다.

다. 구체적 판단 및 결론

甲의 수술용 바늘은 의료산업에 관한 것이지만 의료행위가 아니므로 산업상 이용가능성 충족된다.

3. 신규성

가. 의의

신규성이란 출원 전 공지등으로 인해 공용이 되지 않은 것을 말한다. 특허권은 출원으로써 새로운 창작을 공중에게 공개한 대가로 인정되는 것이므로, 신규성 없으면 특허권 인정되지 않는다.

나. 판단방법

1) 판례의 태도

법원은 구성이 전면적으로 일치하는 경우뿐 아니라, 차이점이 있어도 주지관용기술의 부가변경·삭제에 불과하고 새로운 효과차이가 없다면 신규성이 없다고 본다.

2) 검토

신규성이란 통상의 기술자 입장에서의 새로운 창작을 뜻하며, 새로운 효과차이가 없는 주지관용기술의 부가 등은 새로운 창작이라고 볼 수 없으므로, 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

甲의 바늘은 새롭게 만든 고리형으로서, 길이가 짧고, 수술을 쉽고 빠르게 하며, 수술자국을 작게 하는 새로운 효과가 있다고 하므로, 공연실시 등으로 甲의 바늘 자체가 공지된 바 없다면, 신규성 충족된다.

공지 일반적 개념

4. 진보성

가. 의의

진보성이란 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 창작수준의 난이도를 말한다. 이는 신규성이 있어도 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권이 난립하여 산업발전을 저해할 수 있음을 우려해 태동되었다.

나. 판단방법

1) 판례의 태도

법원은 청구항에 기재된 발명이 인용발명으로부터 예측 곤란한 새로운 효과가 있으면 진보하다고 본다.

2) 검토

통상의 기술자가 예측할 수 없는 새로운 효과를 가진 발명은 산업발전에 일조하므로, 특허제도의 목적에 비추어 판례의 태도와 같이 진보성이 있다고 봄이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

甲의 새롭게 만든 고리형이 신규성 있고, 아울러 그 고리형으로 인해 수술자국 작게 하는 현저한 효과 등이 예측 곤란한 것으로 인정된다면, 진보성 충족된다.

甲과 乙은 A+B+C 장치인 이 사건 출원발명의 출원에 앞서 2015. 4. 7. A 장치인 선행발명 1을 출원하여 2016. 7. 11. 특허청 심사관으로부터 특허결정을 받은 후 특허청장이 부여한 납부자번호로 등록료를 납부하여 2016. 8. 16. 14:00:47에 특허청 전산정보처리조직의 파일에 선행발명 1에 관한 甲의 등록료 수납정보가 기록되었다(甲은 선행발명 1에 대해 조기공개신청한 바 없었다). 그 후 甲과 乙의 이 사건 출원발명은 2016. 8. 16. 15:40:54 특허출원되었다. 한편 선행발명 1은 이 사건 출원발명의 출원일 다음날인 2016. 8. 17. 17:05:51 특허등록원부가 실제로 생성되었으나, 선행발명 1에 대한 특허등록원부에는 특허등록일이 등록료를 납부한 날인 2018. 8. 16. 로 기재되었다. 선행발명 1은 2018. 8. 22. 자로 등록공고되었다.

심사관은 2017. 4. 19. 甲과 乙에게 선행발명 1이 이 사건 출원발명의 출원 전에 공지되었고, 이 사건 출원발명의 청구항 전항은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명 1, 2 및 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다는 이유를 제시하면서 의견제출통지를 하였다. 위 사실에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (선행발명 2 및 3에는 각각 B의 구성과 C의 구성이 개시되어 있으며, 선행발명 2 및 3이 이 사건 출원발명 전에 공지되었음은 논란이 없다고 본다.) (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 공지의 일반적 판단기준에 대해 설명하고, 甲과 乙이 의견제출통지에 대응하여 특허발명은 등록공고에 의해 비로소 공지되며 선행발명 1은 2018. 8. 22. 자로 등록공고

되었으므로 이 사건 출원발명에 대해 선행 발명의 지위가 인정되지 않는다고 주장하고자 하는 경우 甲과 乙 주장의 타당성에 대해 설명하십시오. (10점)

- (2) 선행발명 1 은 등록료 수납시점인 2016. 8. 16. 14 : 00 : 47에 공지된 것으로 보아야 한다는 심사관 주장의 타당성에 대해 설명하십시오. (5점)
- (3) 위 설문과 달리 甲과 乙의 이 사건 출원발명이 특허 등록되었다고 본다. 등록 후 이 사건 출원발명의 사업화에 관심이 없어진 乙이 甲을 상대로 공유물 분할을 요구할 수 있는지 설명하고, 乙의 공유물 분할 청구로 해당 특허권이 경매에 의해 제3자인 丙에게 이전되었을 때 甲이 계속 특허발명을 실시할 수 있는지 설명하십시오. (15점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

불특정다수인이 인식 가능한 내용인지의 비밀과 공지의 차이에 관한 판례의 태도와, 출원 중인 발명에 관해서만 심사관등에게 비밀유지의무를 규정하고 있다는 점에 비추어 설정등록일 이후에는 발명이 공지되었다고 해석하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 선행발명 의의

선행발명이란 출원발명의 신규·진보성 판단을 위한 대비대상으로서 출원 전 공지된 내용을 말한다.

3. 공지의 일반적 판단기준

가. 판례의 태도

① 법원은 출원 전 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 내용을 공지라고 본다. ② 여기서 출원 전이란 출원일의 개념이 아닌 출원의 시, 분, 초까지 고려한 자연시 개념이며, ③ 불특정다수인이란 일반

공중을 의미하는 것은 아니고 발명의 내용을 비밀로 유지할 의무가 없는 사람이라면 그 인원의 많고 적음을 불문한다.

나. 검토

특허법 제29조 제1항 문언해석상 시점은 자연시 기준이 타당하며, 특정되어 있지 않은 사람이 인식 가능한 상태라면 공공에게 개방된 것으로 볼 수 있어 별도의 공개 조치를 취하였는지 여부와 상관없이 공지로 봄이 타당하다.

4. 甲과 乙 주장의 타당성

가. 판례의 태도

법원은 특허발명은 등록공고일이 아닌 설정등록일 이후부터 공지된 것으로 본다.

나. 검토

특허법 제226조에서 출원발명에 한해서만 심사관등에게 비밀누설죄를 적용하므로 설정등록일 이후부터는 심사관등도 비밀유지의무가 있는 특정이 아닐 수 있다는 점, 특허법 제216조에서 설정등록일 이후부터는 제3자에게 서류의 열람을 허가한다는 점에서 판례의 태도가 타당하다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

기본 실무는 발명의 공지시점인 설정등록일을 특허료 수납시점의 특허등록일로 보았으나, 최근 이와 태도를 달리한 판례를 살핀다.

2. 설정등록 의의

설정등록이란 특허원부에 권리관계를 기재하여 그 내용을 일반인에게 널리 공시하는 것을 말한다. 일반적 공시수단인 점유가 곤란한 권리에 대해서는 국가가 공적 장부를 마련하여 공시하고 있다.

3. 설정등록일

가. 판례의 태도

법원은 특허료 수납시점인 특허등록일이 아닌 특허원부 생성시점을 설정등록일로 본다.

나. 검토

설정등록은 특허료가 납부되면 특허청장의 특허원부 생성에 의해 이루어지고, 특허료가 납부된 시점을 설정등록일로 의제한다는 명확한 규정도 없으나, 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

선행발명 1은 특허원부 생성시점인 2016. 8. 17. 17:05:51에 공지되었다고 볼 수 있으므로, 심사관의 주장은 부당하다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

공유물 분할을 허용하는 판례의 태도와, 분할청구 전부터 특허발명 실시한 공유자에게 법정실시권을 인정하는 법령의 태도를 살핀다.

2. 특허권 공동소유 의의

특허권은 지분별로 수인이 공동으로 소유할 수 있다. 이는 공동발명자가 특허권자가 되거나 일부 지분을 양도한 경우 성립한다.

3. 乙의 공유물 분할 요구 가능여부

가. 민법상 공동소유성격의 구분

재산권이 합유인 경우 공동사업이 종료될 때까지 분할을 청구할 수 없다. 이에 반해 재산권이 공유인 경우는 언제든지 분할을 청구하여 공유관계를 종료할 수 있다. 민법은 일반법이므로 특허법의 성질에 반하지 않는 한 특허법의 법률관계에도 민법을 적용할 수 있다.

나. 특허권 공유의 법적 성격

법원은 공동소유의 법적성격을 공유로 보며, 단지

무체재산권의 특수성 때문에 특허법 제99조등의 특칙이 있는 것으로 해석한다.

다. 공유물 분할 가부

1) 판례의 태도

법원은 특허법 제99조등은 지분의 이전 등에 의한 제3자의 개입이 기존 공유자의 이해관계에 불이익을 초래할 수 있음을 우려해 둔 특별규정인데, 공유특허권의 분할은 허용하더라도 그 취지에 반하지 않는다고 보고, 공유의 일반규정에 따라 공유특허권 분할을 허용한다.

2) 검토

특허권 공유자 상호간에 이해관계가 대립되는 경우 그 이해관계를 해소할 수 있는 수단을 마련해줄 필요가 있는바, 판례의 태도와 같이 각 공유자에게 공유물 분할청구권을 인정함이 타당하다.

라. 분할방법

법원은 특허권의 성질상 현물분할은 허용되지 않고 경매에 의한 대금분할만 가능하다고 본다.

4. 甲의 법정실시권

가. 법령의 태도

특허법은 공유인 특허권의 분할청구 전 특허발명 실시하고 있는 경우는 그 특허권이 경매에 의해 이전되더라도 법정실시권을 인정한다(특허법 제122조).

나. 검토

선의의 산업설비는 보호함이 산업발전에 이바지되느냐, 국가발전을 위해 개인의 배타권은 법령의 태도와 같이 일부 상황에서는 예외적으로 제한함이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

甲이 乙의 분할청구 이전부터 특허발명을 실시하고 있었다면 丙의 특허권에 대해 법정실시권이 인정되는 바 계속 실시할 수 있다.

선행문헌해석

다음 물음에 답하십시오. (각 사례는 독립적이다.)

- (1) 선행발명의 특징에 대해 설명하십시오. (5점)
- (2) A선행문헌에 X물질을 위장관 기질 증양 환자에게 적용한 결과 초기 결과가 흥미롭다는 내용이 기재되어 있다. 특허발명의 신규성 판단시 A선행문헌으로써 X물질의 위장관 기질 증양 치료용도가 개시되었다고 볼 수 있는지를 논하십시오. (5점)
- (3) B선행문헌에 Y물질이 GABA 레벨을 상승시킬 수 있을 것이라고 예측한 내용이 기재되어 있다. 그러나 C, D등의 선행문헌에는 위 예측이 불확실하다는 취지가 기재되어 있다. 이 경우 특허발명의 신규성 판단시 B선행문헌만으로 Y물질이 GABA 레벨을 상승시킬 수 있음이 개시되었다고 볼 수 있는지를 논하십시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 출원시 기술상식을 참조하여 선행발명 내용을 해석하는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 초기 결과가 흥미롭다는 점만으로는 의약용도가 개시되었다고 보지 않는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 선행문헌의 기재와 배치되는 다른 선행문헌까지 종합적으로 고려하여 선행발명을 특정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 선행발명 특정 의의

선행발명 특정이란 신규·진보성의 판단을 위해 출원 전 공지된 내용이 무엇인지를 통상의 기술자 입장에서 해석하는 것을 말한다.

3. 선행발명의 특정방법에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 특정방법

법원은 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 통상의 기술자가 경험칙에 의해 파악 가능한 내용을 선행발명으로 특정할 수 있다고 하여, 출원시 기술상식에 의해 합리적으로 신뢰할 수 있는 기술내용으로 선행발명을 특정한다.

나. 구체적 판단 및 결론

신규·진보성은 출원시 통상의 기술자 입장에서 판단하므로, 신규·진보성 판단의 근거인 선행발명 또한 판례의 태도와 같이 출원시 기술상식을 참고하여 특정함이 타당하다.

4. X물질의 위장관 기질 증양 치료용도가 출원 전에 개시되었다고 볼 수 있는지에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 의약용도 개시여부

1) 판례의 태도

법원은 임상시험 초기 결과가 흥미롭다는 점만으로는 위장관 기질 증양 치료용도가 구체적으로 개시되었다고 보지 않았다.

2) 검토

초기 임상시험에서 유망한 결과를 나타내도 최종적으로 약효를 보이지 않는 경우가 많다는 출원시 기술상식을 참고하면, 초기 결과가 흥미롭다는 점만으로는 치료효과가 있음을 합리적으로 신뢰할 수 없는바 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

A선행문헌으로부터는 X물질의 위장관 기질 증양 치료효과 확인 중이라는 내용만 특정할 수 있을 뿐, X물질의 위장관 기질 증양 치료효과가 개시되어 있다고 볼 수는 없다.

5. Y물질이 GABA 레벨을 상승시킬 수 있음이 개시되었다고 볼 수 있는지에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 선행문헌의 기재내용과 배치되는 내용이 있는 경우

1) 판례의 태도

법원은 선행문헌의 기재부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우 그 기재부분을 개시되었다고 보지 않았다.

2) 검토

출원 전 선행문헌의 기재 불확실하게 하는 내용이 있다면 출원시 기술상식상 그 기재를 합리적으로 신뢰할 수 없는바 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

C, D등의 선행문헌을 참작하면 B선행문헌만으로는 Y물질이 GABA 레벨을 상승시킬 수 있음이 개시되었다고 볼 수 없다.

문제 016-1

의약용도발명 신규성

甲 특허출원의 청구범위는 아래와 같다.

[청구범위]

[청구항 1]

페르투주마를 포함하는 유방암 치료용 조성물.

甲 특허출원의 발명의 설명에는 페르투주마이라는 성분이 유방암 치료에 효과적이라고 소개되어 있다. 한편 심사관은 甲 특허출원의 출원 전 공개된 아래의 임상시험계획서에 기초하여 甲 특허출원 청구항 1에 대하여 신규성이 없고, 아래의 임상시험계획서 및 출원 전 공개된 논문 X의 결합에 의하면 페르투주마이 유방암 치료에 효과가 있을 것이라는 점을 예측할 수 있어 진보성이 없다는 이유로 거절이유를 통지하였다.

임상시험계획서

본 연구는 유방암 환자에서 페르투주마의 효능을 평가하기 위한 것이다.

시험인원 : 225명(예상)

시험자상태 : 유방암 질환자

시험방법 : 페르투주마 투여 후 유방암 치료율 평가

모집일 : 2017. 4. 3. 까지

위 사실에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲이 위 임상시험계획서는 임상시험을 실시할 예정이라는 것에 불과할 뿐 발명의 내용에 대한 개시가 불충분하므로 선행발명으로서의 적격이 없다고 주장할 경우 甲 주장의 타당성을 설명하시오. (5점)

- (2) 위 임상시험계획서에 의해 甲 출원발명의 신규성이 부정될 수 있는지를 설명하시오. (5점)
- (3) 甲이 위 임상시험계획서 및 논문 X에는 어디에도 페르투주맙이 유방암 치료에 효과적임을 약리효과를 확인할 수 있는 실험데이터 등의 구체적인 기재가 없으므로 甲 출원발명은 진보성이 인정되어야 한다고 주장할 경우 甲 주장의 타당성을 설명하시오. (10점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

미완성발명에 대해서도 선행발명의 적격을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 선행발명 특정 의의

선행발명의 특정이란 신규·진보성의 판단을 위해 출원 전 공용이 된 내용이 무엇인지를 통상의 기술자의 입장에서 해석하는 것을 말한다.

3. 선행발명의 특정방법

가. 판례의 태도

법원은 자료의 부족으로 표현이 불충분하더라도 출원시 통상의 기술자가 기술상식에 의해 쉽게 이해할 수 있는 기술내용으로 선행발명을 특정한다.

나. 검토

특허성은 출원시 통상의 기술자의 기준에서 판단하므로 내용이 불충분한 미완성발명이라 할지라도 출원시 통상의 기술자가 그것으로부터 쉽게 이해할 수 있는 내용이 있다면 판례와 같이 해당 내용으로 선행발명을 특정함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

- ① 임상시험계획서는 약리효과를 확인할 수 있는

구체적인 기재가 없다는 점에서 미완성 발명에 해당한다.

- ② 그러나 미완성발명이라 하더라도 출원시 통상의 기술자가 쉽게 파악할 수 있는 범위 내에서는 선행발명이 될 수 있으므로, 甲 주장은 부당하다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

약리효과의 확인을 개시하고 있지 아니한 선행발명을 기초로 의약품도발명의 신규성을 부정할 수 있는지를 살핀다.

2. 신규성 의의

신규성이란 출원 전 공지등으로 인해 공용이 되지 않은 것을 말한다. 특허권은 새로운 창작을 공중에게 공개한 대가로 인정되는 것이므로, 공용에 대해서는 특허권을 부여하지 않는다.

3. 신규성 판단방법

가. 판례의 태도

법원은 구성이 전면적으로 일치하는 경우뿐 아니라, 차이점이 있어도 주지관용기술의 부가·변경·삭제에 불과하고 새로운 효과차이가 없다면 신규성이 없다고 본다.

나. 검토

신규성이란 통상의 기술자 입장에서의 새로운 창작을 뜻하며, 새로운 효과차이가 없는 주지관용기술의 부가 등은 새로운 창작이라고 볼 수 없으므로, 판례의 태도가 타당하다.

3. 구체적 판단 및 결론

- ① 임상시험계획서에는 출원발명의 유효성분인 페르투주맙과 동일한 유효성분이 개시되어 있다.

- ② 그러나 출원발명은 유방암의 치료를 의약품으로 함에 반해, 임상시험계획서에는 유방암의 치료 효과를 장차 확인하겠다는 내용만이 개시되어 있을 뿐, 그 의약품도를 확인할 수 있는 구체적인 개시가 없어,

출원발명과 차이가 있다.

③ 나아가 위 차이가 주지관용기술의 부가 등에 불과하다는 사정도 없는데, 임상시험계획서에 의해서 는 출원발명의 신규성이 부정될 수 없다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

선행발명에 약리효과의 확인까지 개시되어 있어야 만 의약용도발명의 진보성을 부정할 수 있는 것은 아니라는 판례의 태도를 살핀다.

2. 진보성 의의

진보성이란 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 창작수준의 난이도를 말한다. 이는 신규성이 있어도 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권이 난립하여 산업발전을 저해할 수 있음을 우려해 태동되었다.

3. 진보성 판단방법

가. 판례의 태도

1) 일반적 기준

법원은 청구항에 기재된 발명이 선행발명으로부터 예측 곤란한 새로운 효과가 있으면 진보하다고 본다.

2) 의약용도발명의 경우

법원은 의약용도발명의 경우도 선행발명으로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있으면 진보성을 부정하며, 선행발명에서 임상 시험 등에 의한 약리효과까지 확인되어 있어야 비로소 진보성을 부정할 수 있는 것은 아니라고 본다.

나. 검토

의약용도는 일반적으로 시험예가 없으면 효과의 예측가능성이 현저히 낮다. 그러나 사안에 따라서는 시험예 없이 효과예측이 가능한 경우도 있을 수 있으므로, 선행발명에 시험예에 의한 약리효과의 확인이 개시되어 있어야만 의약용도발명의 진보성을 부정할 수 있는 것은 아니라는 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

약리효과의 확인이 개시되어 있지 않다는 이유만으로 진보성을 인정해서는 안 되며, 임상시험계획서에는 출원발명의 의약용도를 예측할 수 있게 하는 어떠한 단서도 개시되어 있지 아니하나, 논문 X에 의약용도를 예측할 수 있게 하는 단서가 있을 경우 출원발명의 진보성을 부정할 수 있다. 甲 주장은 부당하다.

선행문헌해석

甲은 A+B+C로 구성된 발명 X를 완성한 후 특허출원과 함께 심사청구를 하였다. 심사관은 선행문헌 1에 A와 B+C를 용이하게 결합할 수 있다는 가설이 기재되어 있어 甲의 발명은 진보성이 부정된다는 취지로 의견제출통지를 하였다. 甲은 선행문헌 1 전체를 다 살펴보았지만 상기 가설의 명확한 근거는 제시되어 있지 않았으며, 또한 상기 가설이 타당하지 않다고 언급하는 다수의 선행문헌들을 발견하였다. 甲은 의견서 제출을 통해 위 거절이유를 극복하려고 한다. 甲은 어떠한 주장을 할 수 있는지 설명하십시오. (7점)

1. 문제의 요지

선행문헌의 기재와 배치되는 다른 선행문헌까지 종합적으로 고려하여 선행발명을 특정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 선행발명 특정 의의

선행발명 특정이란 신규·진보성의 판단을 위해 출원 전 공지된 내용이 무엇인지를 통상의 기술자 입장에서 해석하는 것을 말한다.

3. 선행발명 특정방법

법원은 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 통상의 기술자가 경험칙에 의해 파악 가능한 내용을 선행발명으로 특정할 수 있다고 하여, 출원시 기술상식에 의해 합리적으로 신뢰할 수 있는 기술내용으로 선행발명을 특정한다.

4. 선행문헌의 기재내용과 배치되는 내용이 있는 경우

가. 판례의 태도

법원은 선행문헌의 기재부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우 그 기재부분을 개시되었다고 보지 않았다.

나. 검토

출원 전 선행문헌의 기재를 불확실하게 하는 내용이 있다면 출원시 기술상식상 그 기재를 합리적으로 신뢰할 수 없는바 판례의 태도가 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

甲은 선행문헌 1의 가설을 타당하지 않다고 언급하는 다수의 선행문헌을 제출하며, 출원시 통상의 기술자는 A와 B+C를 쉽게 결합할 수 있다고 인식하고 있지 않았다고 주장할 수 있다.

제법한정물건발명 신규성

甲은 아래의 발명의 설명 및 청구범위로 특허출원을 하였다.

[발명의 설명]

D'발명, B 또는 C라는 제조방법에 따라 제조한 A발명

[청구범위]

B라는 제조방법에 따라 제조한 A발명

甲의 특허출원일 후 乙은 발명의 설명 및 청구범위를 D발명으로 한 특허출원을 하였으며, 乙의 특허출원 후 甲의 특허출원은 출원공개가 되었다. 한편 관련 분야에서 A발명과 유사한 A'발명은 선행공지발명이다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단 설문 (1) 과 (2)는 서로 독립적이다.)

- (1) 심사관이 甲의 특허출원에 대해 “A발명은 A'발명과 사소한 차이만 있을 뿐 실질적으로 동일하다”는 취지로 신규성 흠결을 이유로 거절결정을 한 경우, 이에 대한 甲의 아래 각 주장의 타당성에 대해 답하시오.
 - 1) 甲의 특허출원 발명에 대한 보호범위는 ‘B라는 제조방법에 따라 제조한 A발명’으로 한정해석해야 하므로 신규성 흠결이 아니라는 주장의 타당성 (5점)
 - 2) A발명과 A'발명은 동일하지 않기 때문에 진보성 흠결은 별론으로 하더라도 신규성 흠결은 아니라는 주장의 타당성 (5점)
 - 3) A'발명은 기술 구성 전체가 명확하게 표현되어 있지 않기 때문에 신규성 판단의 대비대상 발명이 될 수 없다는 주장의 타당성 (5점)

- (2) 乙의 특허출원을 특허법 제29조 제3항 위반으로 볼 수 있는지와 관련하여 다음 물음에 답하시오.
 - 1) 특허법 제29조 제3항의 취지를 설명하시오. (3점)
 - 2) 乙의 특허출원을 특허법 제29조 제3항에 의해 거절결정을 하기 위해서는 비교대상이 되는 D발명이 완성된 발명에 해당하여야 하는지에 대해 설명하시오. (5점)
 - 3) D는 구성요소에 수치한정사항을 포함하고 있으며, D와 D'는 수치한정의 유무에서 차이가 있으므로, 확대된 선출원주의에 위배되지 않는다는 乙주장의 타당성에 대해 설명하시오. (5점)
 - 4) D와 D'는 서로 동일하지 않으나 D는 D'로부터 쉽게 발명할 수 있으므로, 확대된 선출원주의에 위배된다는 심사관 주장의 타당성에 대해 설명하시오. (5점)

1. 신규성 거절결정에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

설문 1)에서는 제법 한정 물건 청구항의 특정시 제법으로 한정해석하지 않는 판례의 태도를 살핀다. 설문 2)에서는 구성에 차이가 있어도 새로운 효과 차이가 없는 경우 동일하다고 보는 판례의 태도를 살핀다. 설문 3)에서는 미완성발명이라도 출원시 기술상식을 참조하여 선행발명의 내용을 해석하는 판례의 태도를 살핀다.

나. 신규성 의의

신규성이란 출원 전 공지등으로 인해 공용이 되지 않은 것을 말한다. 특허권은 새로운 창작을 공중에게 공개한 대가로 인정되는 것이므로, 공용에 대해서는 특허권을 부여하지 않는다.

다. 신규성 판단방법

신규성은 청구항에 기재된 발명을 특정하고, 인용 발명을 특정한 후, 양 발명을 대비하여 동일성 여부를 판단한다.

라. 청구항에 기재된 발명의 특징에 관하여 - 설문

1)에 대하여

1) 제법 한정 물건발명

가) 의의

제법 한정 물건발명은 구성을 제조방법으로 한정한 물건발명을 말한다.

나) 판례의 태도

과거 법원은 제법으로 특정할 수밖에 없는 특단의 사정이 있는 경우는 제조방법 자체로 한정하여 파악하는 경향이 있었다.

그러나 최근 법원은 제조방법의 기재를 포함하여 청구항의 모든 기재에 의해 특정되는 물건의 성질을 파악한 후 그것을 인용발명과 대비한다.

다) 검토

제법 한정 물건발명도 결국은 물건발명이므로 청구항에 기재된 제조방법은 판례의 태도와 같이 물건의 성질을 특정하는 하나의 수단으로 보아야 함이 타당하다.

2) 구체적 판단 및 결론

B제조방법으로 한정해석해야 한다는甲의 주장은 부당하며, B제조방법으로 제조된 A의 성질을 특정한 후, 이를 선행공지발명과 대비해야 한다.

마. 동일성 판단에 관하여 - 설문 2)에 대하여

1) 판례의 태도

법원은 구성이 전면적으로 일치하는 경우뿐 아니라, 차이점이 있어도 주지관용기술의 부가·변경·삭제에 불과하고 새로운 효과차이가 없다면 신규성이 없다고 본다.

2) 검토

신규성이란 통상의 기술자의 입장에서의 새로운 창작을 뜻하며, 새로운 효과차이가 없는 주지관용기술의 변경 등은 새로운 창작이라고 볼 수 없으므로, 판례의 태도가 타당하다.

3) 구체적 판단 및 결론

A발명과 A'발명이 동일하지 않다는 이유만으로 신규성 흠결이 아니라는 주장은 부당하다. 만약 A발명이 A'발명과 실질적으로 동일하다면 신규성이 인정되지 않는다.

바. 인용발명 특징에 관하여 - 설문 3)에 대하여

1) 판례의 태도

법원은 자료의 부족으로 표현이 불충분하더라도 출원시 기술상식에 의해 합리적으로 인식할 수 있는 기술내용으로 선행발명을 특정한다.

2) 검토

신규·진보성은 출원시 통상의 기술자 입장에서 판단하므로, 신규·진보성 판단의 근거인 선행발명 또한 판례의 태도와 같이 출원시 기술상식을 참고하여 특정함이 타당하다.

3) 구체적 판단 및 결론

A'발명의 기술 구성 전체가 명확하게 표현되어 있지 않다는 이유만으로 신규성 판단의 대비대상이 될 수 없다는 주장은 부당하며, 출원시 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 내용으로 대비할 수 있다.

2. 확대된 선출원주의에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 문제의 요지

설문 1)에서는 확대된 선출원주의를 도입하게 된 선출원주의의 한계를 살핀다. 설문 2)에서는 미완성 발명의 확대된 선출원의 지위를 인정하지 않는 판례의 태도를 살핀다. 설문 3)에서는 수치한정의 유무에 차이가 있어도 새로운 효과 차이가 없는 경우 동일하다고 보는 판례의 태도를 살핀다. 설문 4)에서는 곤란성이 기준인 진보성과 동일성이 기준인 확대된 선출

원주의 적용의 차이점에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 확대된 선출원주의 의의

확대된 선출원주의는 공개된 선출원의 명세서 등에 기재된 발명을 제3자가 출원한 것은 새로운 창작을 공중에게 공개한 것이라고 볼 수 없어 특허를 허여하지 않는 규정이다. 이는 명세서 보정에 의해 변동 가능한 선출원지위의 한계를 보완하고자 도입되었다.

다. 확대된 선출원주의 판단방법

확대된 선출원주의는 청구항에 기재된 발명을 특정하고, 출원공개 또는 등록공고된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명을 특정한 후, 양 발명을 대비하여 동일성 여부를 판단한다.

라. 특허법 제29조 제3항 취지에 관하여 - 설문 1)에 대하여

최종 청구범위에 인정되는 선출원지위는 선출원 명세서 보정기간이 종료되기 전까지 선출원의 동일성을 판단할 수 없다는 한계가 있다. 이에 고정된 선출원의 최초 명세서를 기준으로 선출원의 동일성을 판단하는 확대된 선출원주의를 도입한 것이다.

마. 확대된 선출원의 지위에 관하여 - 설문 2)에 대하여

1) 미완성발명에 대한 취급

가) 판례의 태도

법원은 미완성발명에 대해서는 확대된 선출원의 지위를 인정하지 않는다.

나) 검토

확대된 선출원지위는 산업발전에 이바지할 수 있는 새로운 창작을 공중에게 공개한 것인지를 확인하는 수단인데, 미완성 발명은 산업발전에 이바지할 수 있는 것이 아니므로, 판례의 태도와 같이 확대된 선출원의 지위를 인정하지 않음이 타당하다.

2) 구체적 판단 및 결론

乙의 특허출원을 확대된 선출원주의로 거절결정하기 위해서는 출원공개된 甲의 선출원 명세서에 기재된 D'발명은 완성된 발명이어야 한다.

바. 수치한정발명의 동일성 판단에 관하여 - 설문

3)에 대하여

1) 수치한정발명

가) 의의

수치한정발명은 구성을 수치범위로 한정된 발명을 말한다.

나) 판례의 태도

법원은 양 발명에서 수치한정의 유무 또는 범위에서 차이가 있어도, 그러한 수치한정이 주지관용기술의 차이에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않으면 양 발명을 동일하다고 본다.

다) 검토

수치한정은 발명을 실시하는 과정에서 최적화를 위해 필연적으로 수반되는 구성이므로, 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 수치범위는 새로운 창작이라고 볼 수 없어, 판례의 태도가 타당하다.

2) 구체적 판단 및 결론

乙주장은 부당하며, 만약 D가 수치한정에도 불구하고 등록공고된 甲선출원의 최초 발명의 설명에 기재되어 있는 D'와 실질적으로 동일하다면, 乙출원은 확대된 선출원주의에 위배된다.

사. 진보성 판단방법과의 차이점에 관하여 - 설문 4)에 대하여

1) 판례의 태도

법원은 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것이므로 대비되는 두 발명이 동일하거나 실질적으로 동일하지 않다면, 설사 그 차이가 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 확대된 선출원주의에 위배되지 않는다고 본다.

2) 검토

특허법 제29조 제3항에는 제29조 제2항과 달리 선출원발명과 동일한 경우에 한하여 적용된다고 규정되어 있어 문언해석상 판례의 태도가 타당하다.

3) 구체적 판단 및 결론

심사관의 주장은 진보성 판단방법에 관한 것으로서 부당하다.

문제 018

진보성 일반론

- (1) 진보성 판단의 일반적인 순서를 제시하고, 그 중 ‘용이도출(쉽게 발명할 수 있는지)’여부의 판단방법을 구체적으로 설명하시오. (15점)
- (2) 아래 각 발명에 특유한 진보성 판단방법에 대하여 설명하시오. (15점)
 - 1) 선택발명 (5점)
 - 2) 결합발명 (5점)
 - 3) 제법한정물건발명 (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 발명을 특정하고 대비하는 판단순서 및 효과 예측 가능 여부를 기준으로 하는 곤란성 판단 방법에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 구성의 곤란성이 없는 선택발명의 엄격한 곤란성 판단방법, 공지된 구성을 결합한 발명의 곤란성 판단시 유의사항, 제법 한정 물건발명의 특정방법에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 진보성 의의

진보성이란 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 창작수준의 난이도를 말한다. 이는 신규성이 있어도 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권이 난립하여 산업발전을 저해할 수 있음을 우려해 태동되었다.

3. 진보성 판단방법에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 진보성 판단의 일반적인 순서

1) 청구항에 기재된 발명의 특정

법원은 발명의 설명 및 도면을 참조하여 청구항의 기재를 객관적·합리적으로 해석해 발명을 특정한다.

2) 인용발명의 특징 및 선택

(특정) 법원은 공지된 내용과 출원시 기술수준을 고려하여 통상의 기술자가 파악할 수 있는 사항으로 발명을 특정한다.

(선택) 진보성은 복수의 인용발명을 선택할 수 있다. 단 청구항에 기재된 발명과 같은 기술분야 혹은 통상의 기술자가 참고할 수 있는 기술분야에서 선택할 수 있다.

3) 인용발명과 대비

법원은 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 공통점과 차이점을 대비한 후, 차이점이 용이도출 가능anz지를 살핀다.

나. 용이도출의 판단방법

1) 판례의 태도

법원은 청구항에 기재된 발명이 인용발명으로부터 예측 곤란한 새로운 효과가 있으면 진보하다고 본다.

2) 검토

통상의 기술자가 예측할 수 없는 새로운 효과를 가진 발명은 산업발전에 일조하므로, 특허제도의 목적에 비추어 판례의 태도와 같이 진보성이 있다고 봄이 타당하다.

3) 구체적 판단 및 결론

예컨대 청구항에 기재된 발명이 인용발명에 시사되어 있는 효과를 갖는 것이거나, 인용발명의 구성 일부를 더 나은 효과가 없는 잘 알려진 균등물로 치환한 것이거나, 인용발명의 기술사상을 그대로 이용한 채 산업현장에서의 구체적 적용에 따라 단순히 설계만 변경하여 더 나은 효과가 없는 것이라면, 진보성이 부정된다(십사기준).

4. 특유한 진보성 판단방법에 관하여 - 설문 (2에 대하여)

가. 선택발명

1) 의의

선택발명은 인용발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있는 발명을 말한다.

2) 진보성

법원은 구성의 곤란성이 있거나, 인용발명이 갖는 효과와 다르게 이질적인 효과를 갖고 있거나 양적으로 현저한 효과가 있는 경우에 한하여 진보성을 인정한다.

나. 결합발명

1) 의의

결합발명은 인용발명들에 개시된 구성요소를 새롭게 결합한 발명을 말한다.

2) 진보성

(결합) 법원은 각 인용발명에 기술을 결합하면 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있다는 암시가 제시되어 있거나, 또는 출원시 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에만 2이상의 인용발명의 결합이 가능하다고 본다.

(효과예측) 또한 복수의 구성요소로 이루어진 발명은 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 유기적으로 결합된 전체로서의 발명이 갖는 효과가 인용발명으로부터 예측 가능한지를 따져야 한다고 본다.

다. 제법 한정 물건발명

1) 의의

제법 한정 물건발명은 구성을 제조방법으로 한정한 물건발명을 말한다.

2) 진보성

과거 법원은 제법으로 특정할 수밖에 없는 특단의 사정이 있는 경우는 제조방법 자체로 한정하여 파악하는 경향이 있었다.

그러나 최근 법원은 제법 한정 물건발명은 물건발명이므로 제조방법으로 한정하여 파악해서는 안 되고, 제조방법의 기재를 포함하여 청구항의 모든 기재에 의해 특정되는 물건의 성질을 파악한 후 그것에 인용발명과 대비하여 효과가 예측가능한지를 따진다.

용법용량발명 진보성

甲은 리바스티그민이 경피투여를 했을 때 뛰어난 피부 침투성을 갖는 것을 인지하고, 이러한 경피 흡수성을 이용한 전신 경피투여용법이 알츠하이머병이나 파킨슨병의 치료에 적합함을 밝혀, 리바스티그민을 포함하는 경피투여용 약학조성물을 출원했다.

- (1) 甲의 출원발명의 경피투여라는 용법을 약학조성물이라는 물건발명의 진보성 판단시 구성요소로서 인정할 수 있는지에 대해 논하시오. (10점)
- (2) 甲의 출원발명의 진보성을 판단할 때 그 판단기준을 논하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 용법의 특허성을 인정함이 타당한지와 타당하더라도 물건발명의 구성요소로서 인정함이 타당한지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 용법에 효과의 현저성이 있을 때 진보성을 긍정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 용법 의의

용법은 의약의 부작용 최소화 및 효능 극대화를 위해 설정된 투여방법을 말한다. 의약의 미지의 속성을 발견하여 그 의약의 나은 쓰임새를 제공한다는 점에서 의약용도와 본질이 같다.

3. 의약용도 특허성

의약용도는 종래부터 물건발명의 구성요소로서 특허성을 인정했다.

4. 甲의 출원발명의 경피투여라는 용법을 진보성 판단시 구성요소로서 인정할 수 있는지에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 용법 특허성

1) 특허성 인정여부

가) 학설의 태도

제1설은 용법도 의약용도와 본질이 같으므로 특허성을 인정해야 한다고 주장한다.

제2설은 의사의 의료행위에 대한 간섭이 지나칠 수 있으므로 특허성을 인정해서는 안 된다고 주장한다.

나) 판례의 태도

과거 법원은 용법은 의료행위로 보아 특허성을 인정하지 않았다.

그러나 최근 법원은 더 이상 용법을 의료행위로 보지 않으며 특허성을 인정한다.

다) 검토

제약회사가 투자한 결과물은 보호함으로써 추가 연구를 장려할 필요가 있다. 용법은 제약회사가 의약을 개발하는 과정에서 투자한 결과물일 수 있다. 따라서 신규하고 진보한 용법은 판례의 태도와 같이 보호함이 타당하다.

2) 물건발명의 구성요소로서 인정여부

가) 학설의 태도

제1설은 의약용도를 물건발명으로 인정하므로 본질이 같은 용법도 물건발명으로 인정해야 한다고 주장한다.

제2설은 용법은 단일 유체물이기보다는 시계열적 단계의 방법적 성격이 강하므로 방법발명으로 인정해야 한다고 주장한다.

나) 판례의 태도

법원은 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 용법은 물건발명으로 특허권을 부여할 수 있다고 본다.

다) 검토

용법은 본질상 의약이라는 물건의 사용방법에 가깝다. 때문에 이를 물건발명으로 인정하면 특허법 제2조 제3호의 발명의 실시행위를 해석할 때 혼란이 발생할 여지가 있을 수 있다. 그러나 이하에서는 판례의 태도에 따라 설문을 살핀다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲의 경피투여 용법은 진보성 판단시 구성요소로서 인정할 수 있으며, 또한 약학조성물이라는 물건발명의 구성요소로서 인정할 수 있다.

5. 甲의 출원발명의 진보성 판단기준에 관하여

- 설문 (2)에 대하여

가. 용법 진보성 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 통상의 기술자가 예측할 수 없는 실질적인 효과를 갖고 있거나 양적으로 현저한 효과가 있는 경우에 한하여 진보성을 인정한다.

2) 검토

의약의 개발 과정에서는 약효의 증대를 위한 적절한 용법을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여진다. 따라서 판례의 태도와 같이 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과가 없는 용법은 통상의 창작능력으로 진보성을 부정함이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

리바스티그민을 경피투여함으로써 통상의 기술자가 예측할 수 없었던 현저한 효과나 실질적 효과를 甲이 밝혔어야 진보성을 인정받을 수 있을 것이다.

문제 019-1

의약용도발명 및 용법용량발명 진보성 대비

甲은 백혈병 치료제로 약제학적 조성물인 발명 X를 하였다. 甲은 발명 X가 위장질환(이하 '위장병'이라 한다)의 치료에 쓰일 수 있다는 사실을 알았다. 甲은 위장병 치료 용도를 청구범위로 하여 특허 출원하고자 한다. 발명 X의 선행발명 1에는 '위장병에 선택적 억제제인 X의 시험이 A 연구소에서 다른 세계적인 연구 센터 B와 협력하여 막 시작되었고 초기 결과는 매우 흥미로워 보인다(very early results look exciting)'는 연구결과가 있다. 발명 X의 선행발명 2에는 'X가 위장병 증상의 비정상적 활성의 강력한 억제제이고, 부분적으로 또는 완전히 증상의 치료에 유용할 수도 있다'는 연구결과가 있다.

또한, 甲은 백혈병 치료제인 발명 Y가 백혈병 치료에서 경피투여를 했을 때 뛰어난 피부 침투성이 있다는 것을 알았다. 甲은 전신 경피투여 용법을 사용하면 치료 효과가 오랜 시간 일정하게 지속되고, 간편하게 투약할 수 있다는 것을 알았다. 甲은 백혈병 치료에서 발명 Y의 경피투여 용법이 약효 증대 및 효율적인 투여 방법이라는 취지로 특허 출원하고자 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 의약용도발명의 '약리기전'이 발명의 구성요소로 의미를 가지는 경우를 설명하시오. (5점)
- (2) 발명 X가 위장병 치료 용도로 특허를 받기 위한 진보성 판단 기준을 설명하고, 만일 발명 X의 진보성을 부정하는 경우 선행발명에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것이 필요한지 설명하시오. (10점)
- (3) 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용

량을 부가하는 경우, 투여용법과 투여용량이 발명의 구성요소인지 설명하고 새로운 의약품도가 부가되면 특허가 될 수 있는지 설명하시오. (8점)

- (4) 발명 Y가 의약품도발명의 특정한 투여용법에 관한 진보성을 인정받기 위한 요건을 설명하시오. (7점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

발명을 특정하는 역할을 하지 못하는 요소는 구성요소로 인정될 수 없다. 이 점에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 약리기전 의의

약리기전이란 인체 내에서 의약이 그 의약품도를 나타내기까지의 메카니즘을 말한다.

3. 구성요소로서 인정여부

가. 판례의 태도

법원은 의약품도를 특정하는 한도 내에서만 약리기전을 발명의 구성요소로서 인정한다.

나. 검토

약리기전은 의약품도를 도출해내는 계기에 불과하여 이미 의약품도가 특정되어 있는 청구항에서는 발명을 더 특정하는 역할을 하지 못하는바 판례의 태도와 같이 의약품도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서의 의미를 가질 수 있다고 봄이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

의약품도는 질병 또는 약효로 표현하는 것이 일반적이나 약리기전으로 표현할 수도 있으며, 약리기전은 의약이라는 물건에 새로운 용도의 의미를 부여하는 역할을 할 때 한하여 구성요소로 인정될 수 있다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

선행발명에 약리효과와 확인까지 개시되어 있어야만 의약품도발명의 진보성을 부정할 수 있는 것은 아니라는 판례의 태도를 살핀다.

2. 의약품도발명 의의

의약품도발명은 물질의 미지의 속성을 발견하여 의약적 쓰임새를 제공하는 발명을 말한다.

3. 일반적 진보성 판단기준

법원은 청구항에 기재된 발명이 선행발명으로부터 예측 곤란한 새로운 효과가 있으면 진보하다고 본다.

4. 의약품도발명의 경우

가. 판례의 태도

법원은 의약품도발명의 경우도 선행발명으로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있으면 진보성을 부정하며, 선행발명에서 임상 시험 등에 의한 약리효과까지 확인되어 있어야 비로소 진보성을 부정할 수 있는 것은 아니라고 본다.

나. 검토

의약품도는 일반적으로 시험예가 없으면 효과의 예측가능성이 현저히 낮다. 그러나 사안에 따라서는 시험예 없이 효과예측이 가능한 경우도 있을 수 있으므로, 선행발명에 시험예에 의한 약리효과와 확인이 개시되어 있어야만 의약품도발명의 진보성을 부정할 수 있는 것은 아니라는 판례의 태도가 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

① 약리효과와 확인이 개시되어 있지 않다는 이유만으로 발명 X의 진보성을 인정해서는 안 된다. ② 또 초기 임상시험에서 유망한 결과를 나타내도 최종적으로 약효를 보이지 않는 경우가 많다는 출원시 기술상식을 참고하면 선행발명 1 만으로는 발명 X의 진보성이 부정되지 않는다. ③ 다만 선행발명 2에서도 발명

X가 위장병 치료에 유용할 수 있음을 선행발명 1 과 같은 취지로 시사하는바, 선행발명 1 및 2 결합시 발명 X는 선행발명으로부터 예측 곤란한 새로운 효과가 없어 진보성 부정된다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

용법용량의 특허성을 인정함이 타당한지와, 타당 하더라도 물건발명의 구성요소로서 인정함이 타당한 지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 용법용량 의의

용법용량은 의약의 부작용 최소화 및 효능 극대화를 위해 설정된 투여용량 및 투여방법을 말한다. 의약의 미지의 속성을 발견하여 그 의약의 나은 쓰임새를 제공 한다는 점에서 의약용도와 본질이 같다.

3. 용법용량 특허성

가. 판례의 태도

과거 법원은 용법용량은 의료행위로 보아 특허성을 인정하지 않았다. 그러나 최근 법원은 더 이상 용법용량을 의료행위로 보지 않으며 특허성을 인정한다.

나. 검토

제약회사가 투자한 결과물은 보호함으로써 추가연구를 장려할 필요가 있다. 용법용량은 제약회사가 의약을 개발하는 과정에서 투자한 결과물일 수 있다. 따라서 신규하고 진보한 용법용량은 판례의 태도와 같이 보호함이 타당하다.

4. 물건발명의 구성요소로서 인정여부

가. 판례의 태도

법원은 의약용도를 물건발명의 구성요소로 인정하고 있다는 점에서 본질이 같은 용법용량도 물건발명의 구성요소로 인정될 수 있다고 본다.

나. 검토

용법용량은 본질상 의약이라는 물건의 사용방법에 가깝다. 때문에 이를 물건발명으로 인정하면 특허법 제2조 제3호의 발명의 실시행위를 해석할 때 혼란이 발생할 여지가 있을 수 있다. 그러나 이하에서는 판례의 태도에 따라 설문을 살핀다.

5. 구체적 판단 및 결론

용법용량은 물건발명의 구성요소가 될 수 있으며, 신규·진보한 용법용량이 부가되면 특허 가능하다.

Ⅳ. 설문 (4)에 대하여

1. 문제의 요지

용법에 효과의 현저성이 있을 때 진보성을 긍정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 진보성 의의

진보성이란 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 창작수준의 난이도를 말한다. 이는 신규성이 있어도 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권이 난립하여 산업발전을 저해할 수 있음을 우려해 태동되었다.

3. 일반적 진보성 판단기준

법원은 구성의 곤란성이 있거나, 효과의 현저성이 있는 경우 진보성을 인정한다.

4. 용법발명의 경우

가. 판례의 태도

법원은 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적인 효과를 갖고 있거나 양적으로 현저한 효과가 있는 경우에 한하여 진보성을 인정한다.

나. 검토

의약의 개발 과정에서는 약효의 증대를 위한 적절한 용법을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지므로 용법발명은 일반적으로 구성의 곤란성이 없다. 따라서 판례의 태도와 같이 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과가 없는 용법은 통상의 창작능력으로 진보성을 부정함이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

발명 Y의 피부 침투성이 이질적 효과로 판단될 경우 진보성 인정된다.

문제 020

용법용량, 약리기전 구성요소인정 여부

甲은 화합물 a1에 성기능 장애 치료 효과가 있다는 것을 알아내고, 아래와 같은 청구범위로 2016. 5. 8. 특허출원하였다.

[청구항 1] a1 화합물.

[청구항 2] 1일 최대 총 용량을 20mg 이하로 하여 경구 투여하기에 적합한, 제1항에 따른 화합물을 1 - 20mg 포함하는 성기능 장애 치료용 약제 단위 제형.

[청구항 3] 1일 최대 총 용량을 20mg 이하로 하여 경구 투여하기에 적합한, 제1항에 따른 화합물을 1 - 20mg 포함하는 성기능 장애 치료용 약제 단위 제형으로서, PDE5를 억제함으로써 성기능 장애를 치료하는 것을 특징으로 하는 약제 단위 제형.

위 사실에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 청구항2에 기재된 화합물 a의 투여용법과 투여용량이 신규성 또는 진보성 판단시 고려될 수 있는지에 대하여 판례의 태도에 따라 설명하시오. (10점)
- (2) 청구항3에 기재된 화합물 a1의 약리기전이 신규성 또는 진보성 판단시 고려될 수 있는지에 대하여 판례의 태도에 따라 설명하시오. (5점)
- (3) 甲의 특허출원이 등록되었다고 가정한다. 등록 후 乙이 청구항 1에 기재된 발명을 실시하자, 특허권자 甲은 乙을 상대로 적극 권리범위확인심판을 청구하였고, 乙의 실시는 甲의 청구항 1의 권리범위에 속한다고 주장했다. 乙은 선행기술문헌을 검색

해본 결과 2011. 4. 2. 등록공고된 甲의 선행특허에 화합물 A가 등록되어 있었고, 화합물 a1은 화합물 A의 하위개념에 해당하며, 해당 선행특허에 화합물 a1이 개시되어 있지는 않으나, a1의 도출이 충분히 가능하고, 화합물 a1이 화합물 A보다 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 없음을 확인했다. 이를 근거로 乙이 자신의 실시발명은 자유실시기술에 해당하므로 청구항1의 권리범위에 속하지 않는다는 주장을 할 때 심판부의 심결을 예상하시오. (확인이익 등 적법요건은 고려하지 않는다.) (15점)

1. 용법용량에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

용법용량의 설정이 의사의 의료행위라면 특허성이 인정될 수 없어 발명의 구성으로 인정될 수 없다. 이 점에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 용법용량 의의

용법용량이란 의약의 부작용 최소화 및 효능 극대화를 위해 설정된 투여방법·투여량을 말한다. 의약의 미지의 속성을 발견하여 그 의약의 나은 쓰임새를 제공한다는 점에서 의약용도와 본질이 같다.

다. 의약용도 특허성

의약용도는 종래부터 물건발명의 구성요소로서 특허성을 인정했다.

라. 용법용량 특허성

1) 특허성 인정여부

가) 학설의 태도

제1설은 용법용량도 의약용도와 본질이 같으므로 특허성을 인정해야 한다고 주장한다.

제2설은 의사의 의료행위에 대한 간섭이 지나칠 수 있으므로 특허성을 인정해서는 안 된다고 주장한다.

나) 판례의 태도

과거 법원은 용법용량은 의료행위로 보아 특허성을 인정하지 않았다.

그러나 최근 법원은 더 이상 용법용량을 의료행위로 보지 않으며 특허성을 인정한다.

다) 검토

제약회사가 투자한 결과물은 보호함으로써 추가 연구를 장려할 필요가 있다. 용법용량은 제약회사가 의약을 개발하는 과정에서 투자한 결과물일 수 있다. 따라서 신규하고 진보한 용법용량은 판례의 태도와 같이 보호함이 타당하다.

2) 물건발명의 구성요소로서 인정여부

가) 학설의 태도

제1설은 의약용도를 물건발명으로 인정하므로, 본질이 같은 용법용량도 물건발명으로 인정해야 한다고 주장한다.

제2설은 용법용량은 단일 유체물이기보다는 시계열적 단계의 방법적 성격이 강하므로 방법발명으로 인정해야 한다고 주장한다.

나) 판례의 태도

법원은 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 용법용량은 물건발명으로 특허권을 부여할 수 있다고 본다.

다) 검토

용법용량은 본질상 의약이라는 물건의 사용방법에 가깝다. 때문에 이를 물건발명으로 인정하면 특허법 제2조 제3호의 발명의 실시행위를 해석할 때 혼란이 발생할 여지가 있을 수 있다. 그러나 이하에서는 판례의 태도에 따라 설문을 살핀다.

마. 구체적 판단 및 결론

청구항2의 “1일 최대 총 용량 20mg 이하”는 용량에 해당하고, “경구 투여”는 용법에 해당한다. 이는 약제 단위 제형의 물건발명의 신규성 또는 진보성 판단시 구성요소로서 고려될 수 있다.

2. 약리기전에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 문제의 요지

발명을 특정하는 역할을 하지 못하는 요소는 구성으로 인정될 수 없다. 이 점에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 약리기전 의의

약리기전이란 인체 내에서 의약이 그 의약용도를 나타내기까지의 메카니즘을 말한다.

다. 구성요소로서 인정여부

1) 판례의 태도

법원은 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 약리기전을 발명의 구성요소로서 인정한다.

2) 검토

약리기전은 의약용도를 도출해내는 계기에 불과하여 이미 의약용도가 특정되어 있는 청구항에서는 발명을 더 특정하는 역할을 하지 못하느바 판례의 태도와 같이 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서의 의미를 가질 수 있다고 봄이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

청구항3은 “성기능 장애 치료”라는 의약용도가 이미 특정되어 있고, “PDE5 억제”는 화합물 a1의 성기능 장애 치료용도를 도출해내는 계기에 불과할 뿐, 성기능 장애 치료용도를 더 특정하는 역할을 하지 못하느바, 신규성 또는 진보성 판단시 고려될 수 없다.

3. 자유실시기술에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 선택발명의 자유실시기술 여부에 관하여

1) 문제의 요지

자유실시기술인지 여부는 대상만 특허발명이 아닌 확인대상발명으로 할 뿐, 특허발명의 신규성, 진보성과 판단법리가 유사하므로, 이하 선택발명의 신규성, 진보성의 특유요건을 살핀다.

2) 선택발명 의의

선택발명은 선행발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있는 발명을 말한다. 이는 선행발명과 중복의 우려가 있으나 숨겨진 유의성을 밝힌 경우 특허가 인정된다.

3) 자유실시기술 여부

가) 판례의 태도

(공지의 발명) 법원은 선행발명이 구체적으로 개시하고 있거나 출원시 통상의 기술자가 선행발명으로부터 인식할 수 있으면 공지의 발명으로 본다.

(공지의 발명으로부터 쉽게 실시할 수 있는 발명) 법원은 구성의 곤란성이 없거나, 선행발명이 갖는 효과와 다르게 이질적인 효과를 갖고 있거나 양적으로 현저한 효과가 없으면 공지의 발명으로부터 쉽게 실시할 수 있는 발명으로 본다.

나) 검토

선택발명은 선행발명의 하위개념이므로 선택의 곤란(구성의 곤란성)이 인정되지 않는다면, 효과의 현저성이 없을 경우 새로운 기술적 발전에 기여해 독점성이 인정되어야 하는 발명이라고 보기 어렵기 때문에, 판례의 태도와 같이 자유실시기술이라고 봄이 타당하다.

3) 구체적 판단 및 소결

화합물 a1은 출원일인 2016. 5. 8. 이전 2011. 4. 2. 공지된 선행공지발명인 화합물 A의 하위개념에 해당하므로 선택발명이다.

화합물 a1은 선행공지발명에 구체적으로 개시되어 있지 않으므로, 통상의 기술자가 인식할 수 없었다면 공지기술은 아니다.

그러나 선행공지발명에서 a1을 선택하는 것이 어렵다는 사정도 없고, 화합물 A보다 이질적이거나 양적으로 현저한 효과도 없으면 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 발명으로서, 자유실시기술에 해당한다.

나. 자유실시기술 항변이 가능한지에 관하여

1) 문제의 요지

법원은 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 무효사유를 주장할 수 없도록 제한하는데, 이와 결론이 유사할 수 있는 자유실시기술 항변이 가능한지를 살핀다.

2) 자유실시기술 항변 의의

자유실시기술 항변이란 공지기술이거나 이로부터 쉽게 도출 가능한 것인지를 심리하여 권리범위 속부를 판단하는 것을 말한다. 공유영역에 독점권을 부여함은 타당하지 않아 도입되었다.

3) 자유실시기술 항변 거부

가) 진보성 무효사유심리 제한 판례

법원은 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성 무효사유를 심리할 수 없다고 본다.

나) 판례의 태도

특허법원은 확인대상발명이 특허발명의 문언범위에 속하는 상황에서 확인대상발명이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있다고 주장하는 것은 특허발명의 진보성 무효사유를 주장하는 것과 결론이 같아 허용되지 않는다고 보았다.

그러나 대법원은 문언범위에 속하는 상황에서도 자유실시기술 항변이 가능함을 천명했다.

다) 검토

제3자의 신속한 권리구제를 위해 판례의 태도와 같이 자유실시기술 항변은 제한 없이 인정함이 타당하다.

4) 구체적 판단 및 소결

乙은 청구항 1 발명을 실시하는 것으로 보여 문언침해가 문제되는 상황이나, 화합물 a1은 선택발명으로서 자유실시기술에 해당하므로, 심판부는 乙의 자유실시기술 항변을 이유 있다고 보아, 甲의 심판청구를 기각하는 심결을 하여야 할 것이다.

문제 020-1

의약용도발명 진보성

甲은 아래의 청구범위로 이 사건 출원발명을 출원하였다.

[청구항 1] X성분을 포함하는 다발 골수종 치료용 조성물.

[청구항 2] 제1항에 있어서, 상기 X성분을 경구 투여하여 다발 골수종을 치료하는 것을 특징으로 하는 다발 골수종 치료용 조성물.

[청구항 3] 제1항에 있어서, α 수용체를 활성화시켜 다발 골수종을 치료하는 것을 특징으로 하는 다발 골수종 치료용 조성물.

이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 X가 α 수용체를 활성화시킬 수 있음을 나타내는 실시예와 X와 화학구조가 유사한 X'성분이 경구 투여되었을 때 다발 골수종 치료에 효과가 있음을 나타내는 실시예가 기재되어 있다. 이 사실에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 심사관은 이 사건 출원발명의 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않다는 이유로 이 사건 출원발명에 대해 거절이유를 통지하였다. 출원인 甲이 반박할 수 있는 방안을 논하시오. (8점)
- (2) 심사관이 인용발명 1내지 3을 결합하면 청구항 1의 발명을 쉽게 발명할 수 있다는 거절이유를 통지하자, 출원인 甲은 인용발명 1내지 3에는 X성분이 다발 골수종 치료에 효과가 있음을 나타내는 임상데이터가 개시되어 있지 않으므로 청구항 1 발명은 진보하다고 주장했다. 甲 주장의 타당성을 논하시오. (7점)

(3) 이 사건 출원발명 출원 전 X성분이 다발 골수증 치료에 효과가 있음이 개시되었다고 본다. 이 경우 청구항2의 청구 투여의 구성요소를 조성물 발명의 진보성 판단시 구성요소로서 인정할 수 있는지 여부 및 진보성 판단기준에 대해 논하시오. (15점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 출원시 기술상식을 참조했을 때 효과의 명확 이해가 가능한 경우 실시예 기재가 없어도 쉽게 실시요건을 만족한다고 보는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 출원 전 임상데이터가 개시되어 있지 않았어도 효과 예측이 가능한 경우 의약용도의 진보성을 부정할 수 있다고 보는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 용법을 물건 발명의 구성으로 인정하고 효과의 현저성 중심으로 진보성 판단하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 특허법 제42조 제3항 제1호 의의

특허발명의 내용은 제3자가 발명의 설명만으로 쉽게 실시할 수 있도록 공개되어야 한다. 이는 공개된 특허발명의 이용을 도모하여 산업발전에 이바지하기 위함이다.

나. 쉽게 실시 요건

1) 물건발명의 판례의 태도

법원은 통상의 기술자가 출원시 기술수준으로 보아 과도한 실험을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 의해 발명을 생산하고 발명의 효과를 정확하게 이해한 채 사용할 수 있는지 여부로 판단한다.

2) 의약용도발명의 판례의 태도

법원은 물건발명 중 특히 의약용도는 출원 전 약리 기전이 밝혀진 경우가 아닌 이상 약리데이터 등의 시험예가 기재되어 있어야 명세서 기재요건을 충족한다고 본다.

3) 검토

의약용도는 실험의 과학으로서 약리기전이 밝혀진 경우가 아닌 이상 시험예가 없으면 효과의 예측가능성이 현저히 낮으므로 판례의 태도가 타당하다.

다. X실시에 기재 여부

α 수용체 활성화는 의약용도를 확인한 실시예가 아니다. 또한 화합물은 화학구조가 유사해도 성질이 전혀 다른 경우가 많아 X'의 실시예가 X의 실시예를 대표한다고 볼 수 없다. 따라서 발명의 설명에는 출원 발명의 실시예가 기재되어 있지 않다.

라. 결론

출원인은 출원 전 α 수용체 활성화가 다발 골수증 치료의 약리기전으로 밝혀져 있었음을 주장하며 이의 입증자료를 제출할 수밖에 없다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 의약용도발명 의의

의약용도발명은 물질의 미지의 속성을 발견하여 의약적 쓰임새를 제공하는 발명을 말한다.

나. 의약용도발명 특징

의약용도발명은 실험을 해보지 않고서는 그 효과를 정확히 이해하기가 쉽지 않다는 특징이 있다.

다. 의약용도발명 진보성

1) 판례의 태도

법원은 선행발명에 임상시험에 의한 치료효과가 확인되어 있지 않더라도 그 물질의 치료효과를 쉽게 예측할 수 있으면 진보성이 부정된다고 본다.

2) 검토

진보성은 효과를 정확히 이해할 수 있는지가 아니고 효과의 예측이 가능한지가 척도이므로, 판례의 태도와 같이 시험데이터가 공지되어 있지 않았어도 선행발명으로부터 효과 예측이 가능하면 진보성을 부정함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

인용발명 1 내지 3에 임상데이터가 기재되어 있지 않다는 점만으로 청구항 1 발명이 진보하다는 주장은 부당하다.

4. 설문 (3)에 대하여

가. 경구 투여의 구성요소 인정여부

1) 용법 의의

용법은 의약의 부작용 최소화 및 효능 극대화를 위해 설정된 투여방법을 말한다. 의약의 미지의 속성을 발견하여 그 의약의 나은 쓰임새를 제공한다는 점에서 의약용도와 본질이 같다.

2) 의약용도 특허성

의약용도는 종래부터 물건발명의 구성요소로서 특허성을 인정했다.

3) 용법 특허성

가) 특허성 인정여부

① 학설의 태도

제1설은 용법도 의약용도와 본질이 같으므로 특허성을 인정해야 한다고 주장한다. 제2설은 의사의 의료행위에 대한 간섭이 지나칠 수 있으므로 특허성을 인정해서는 안 된다고 주장한다.

② 판례의 태도

과거 법원은 용법은 의료행위로 보아 특허성을 인정하지 않았다. 그러나 최근 법원은 더 이상 용법을 의료행위로 보지 않으며 특허성을 인정한다.

③ 검토

제약회사가 투자한 결과물은 보호함으로써 추가 연구를 장려할 필요가 있다. 용법은 제약회사가 의약을 개발하는 과정에서 투자한 결과물일 수 있다. 따라서 신규하고 진보한 용법은 판례의 태도와 같이 보호함이 타당하다.

나) 물건발명의 구성요소로서 인정여부

① 학설의 태도

제1설은 의약용도를 물건발명으로 인정하므로, 본질이 같은 용법도 물건발명으로 인정해야 한다고 주장한다. 제2설은 용법은 단일 유체물이기보다는 시계열적 단계의 방법적 성격이 강하므로 방법발명으로 인정해야 한다고 주장한다.

② 판례의 태도

법원은 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 용법은 물건발명으로 특허권을 부여할 수 있다고 본다.

③ 검토

용법은 본질상 의약이라는 물건의 사용방법에 가깝다. 때문에 이를 물건발명으로 인정하면 특허법 제2조 제3호의 발명의 실시행위를 해석할 때 혼란이 발생할 여지가 있을 수 있다. 그러나 이하에서는 판례의 태도에 따라 설문을 살핀다.

4) 구체적 판단 및 결론

청구항2의 경구투여 용법은 조성물이라는 물건발명의 진보성 판단시 구성요소로서 인정할 수 있다.

나. 경구 투여의 진보성 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적인 효과를 갖고 있거나 양적으로 현저한 효과가 있는 경우에 한하여 진보성을 인정한다.

2) 검토

의약의 개발 과정에서는 약효의 증대를 위한 적절한 용법을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여진다. 따라서 판례의 태도와 같이 통상의 기술자가 예측할 수 없는 효과가 없는 용법은 통상의 창작성능력으로 진보성을 부정함이 타당하다.

3) 구체적 판단 및 결론

X성분을 경구 투여함으로써 통상의 기술자가 예측할 수 없었던 현저한 효과나 이질적 효과를 땀이 밝혔어야 진보성을 인정받을 수 있을 것이다.

파라미터발명 대비방법

X주성분을 포함하는 당뇨병 치료제가 공지되어 있다. **甲**은 아래와 같이 X주성분을 포함하는 당뇨병 치료제를 종래 의약품에서 사용한 바 없는 새로운 파라미터로 한정하여 출원하였다. 파라미터발명의 대비방법을 살피고, **甲**출원의 파라미터에 기술적 의의가 없는 경우 진보성을 평가하시오. (10점)

[청구항 1]

X주성분을 포함하는 당뇨병 치료제로서, 물에서 10분동안 X가 60내지 80% 용출되는 것을 특징으로 하는 당뇨병 치료제.

1. 문제의 요지

표준적인 파라미터로 환산하여 양 발명의 차이점을 대비하고, 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과가 있는 경우 진보성을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 파라미터발명 의의

파라미터발명은 기술분야에서 표준적이지 않은 파라미터를 출원인이 임의로 창출한 후 구성을 이로써 한정된 발명을 말한다.

3. 파라미터발명 대비방법

가. 판례의 태도

법원은 ① 청구항에 기재된 발명을 표준적인 파라미터로 환산이 가능하면 환산하여 인용발명과 대비하고, ② 환산이 곤란하면 청구항에 기재된 발명의 실시 형태와 인용발명의 실시 형태를 대비한다.

나. 검토

발명의 본질은 구성 및 효과이므로, 판례의 태도와 같이 새로운 파라미터가 포함되어 있다는 이유만으로 진보성을 인정해서는 안 되고, 구성 및 효과를

중심으로 인용발명과 대비하려는 노력이 필요하다.

4. 수치한정발명 진보성

가. 의의

파라미터발명은 통상 수치한정발명의 형태를 취한다. 수치한정발명은 구성을 수치범위로 한정된 발명을 말한다.

나. 판례의 태도

법원은 파라미터 도입 자체에 별다른 기술적 의의가 없다고 하더라도, 파라미터에 의하여 한정된 수치범위에서 인용발명과 다른 이질적이거나 현저한 효과 차이가 있다면 진보성을 인정한다.

다. 검토

진보성은 예측 불가 효과가 있을 때 인정되며, 이질적이거나 현저한 효과 차이는 예측 불가 범주에 해당하되, 판례의 태도와 같이 비록 파라미터가 물성 측정방법을 단순히 설정한 것에 불과하여 기술적 의의가 없는 경우라 하더라도, 수치범위에서 효과의 현저성이 있으면 진보성을 인정함이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

물에서 10분 동안의 X의 용출량은 새로운 파라미터이므로, 표준적인 파라미터로 환산이 가능하면 환산하여 대비하고, 환산이 곤란하면 구체적인 실시형태로 대비한다.

대비결과 공지기술과 차이가 있으나, 파라미터 도입에 기술적 의의가 없더라도, 한정된 수치범위에서 이질적이거나 또는 현저한 효과가 있다면 진보성을 인정할 수 있다.

파라미터발명 진보성

甲은 “칼륨 층의 깊이에서의 압축 응력”이라는 새로운 파라미터를 도입하여 아래와 같은 청구범위로 발명을 특정한 채 특허출원 및 심사청구하였다.

[청구항 1]

칼륨 층의 깊이에서의 압축 응력이 120MPa 내지 300MPa 인 A를 포함하는 강화 유리 제품.

심사결과 심사관은 출원 전 공지된 선행발명에도 A를 포함하는 강화 유리 제품이 있었으며, 선행발명에는 “칼륨 층의 깊이에서의 압축 응력”에 대한 수치범위의 한정이 없다는 차이가 있으나, “칼륨 층의 깊이에서의 압축 응력”의 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단이라고 보기 어려워 파라미터 도입 자체에 의한 기술적 의의를 인정하기 어렵고, “120MPa 내지 300MPa”내외에서 이질적이거나 현저한 작용효과의 차이도 인정되지 않으므로, 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지하였다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 파라미터 발명의 진보성 판단기준을 설명하고, 甲이 신규 파라미터에 기술적 의의가 있으므로 출원발명은 진보하다고 주장하고자 하는 경우 판례의 태도에 비추어 어떤 조건을 만족하여야 하는지를 설명하시오. (10점)
- (2) 甲이 신규 파라미터에 기술적 의의 없어도 출원발명은 진보하다고 주장하고자 하는 경우 판례의 태도에 비추어 어떤 조건을

만족하여야 하는지를 설명하시오. (5점)

- (3) 위 거절이유 통지에 대응하여 甲이 의견서를 제출하였고 이에 따라 심사관이 특허결정을 통지한 경우 출원 단계에서 경쟁사 乙이 甲 출원의 등록을 저지할 수 있는 수단을 설명하시오. (5점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

기술적 표현만 달리한 발명에 대해서는 진보성을 인정하지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 파라미터발명 의의

파라미터 발명은 기술분야에서 표준적이지 않은 파라미터를 출원인이 임의로 창출한 후 구성을 이로써 한정된 발명을 말한다.

3. 파라미터발명 진보성 판단기준

가. 판례의 태도

법원은 ① 청구항에 기재된 발명을 표준적인 파라미터로 환산이 가능하면 환산하여 인용발명과 대비하고 ② 환산이 곤란하면 청구항에 기재된 발명의 실시형태와 인용발명의 실시형태를 대비하며, ③ 대비결과 인용발명과의 관계에서 기술적 표현만 다를 뿐 예측 곤란한 효과를 갖는 구성의 차이가 없으면 진보성을 부정한다.

나. 검토

발명의 본질은 구성 및 효과이므로, 판례의 태도와 같이 새로운 파라미터가 포함되어 있다는 이유만으로 진보성을 인정해서는 안 되고, 구성 및 효과를 중심으로 인용발명과 대비하려는 노력이 필요하다.

4. 파라미터에서 진보한 기술적 의의가 인정되기 위한 조건

가. 판례의 태도

법원은 ① 파라미터가 인용발명과 상이한 과제를 해결하기 위한 구성으로서의 의의를 갖고 그로 인해 이질적인 효과 등이 나타난다면 진보성을 인정한다.

그리고 이에 해당하기 위해서는 ② 명세서에 파라미터로 인해 이질적인 효과 등이 나타난다는 인과관계가 구체적으로 기재되어 있거나 출원시 통상의 기술자가 명세서로부터 그 인과관계를 추론할 수 있어야 한다.

나. 검토

① 출원발명에 이질적 효과가 있으며 그 원인이 파라미터라는 것은 파라미터만으로 인용발명과 구성이 다르며, 예측 불가능한 효과를 가진다는 점을 뜻하는 바, 진보성을 인정함이 타당하다.

② 단 효과란 부당한 출원일자 선점 방지를 위해 출원인이 명세서에 기재했거나 통상의 기술자가 명세서 기재로부터 추론할 수 있는 사항만 인정되므로, 위 판례의 태도가 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

명세서에 “칼륨 층의 깊이에서의 압축 응력”을 한정함으로써 기대할 수 있는 효과가 기재되어 있고, 그 효과가 선행발명으로부터 예측할 수 없는 것이라면, 甲의 신규 파라미터는 진보한 기술적 의의로 인정될 것이다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

한정된 수치범위에서 특유의 효과가 있을 때 진보성을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 수치한정발명 의의

파라미터발명은 통상 수치한정발명의 형태를 취한다. 수치한정발명은 구성을 수치범위로 한정된 발명을 말한다.

3. 수치한정발명 진보성 판단기준

가. 판례의 태도

법원은 수치범위 한정에서만 인용발명과 차이가 있는 경우 인용발명이 갖는 효과와 다르게 이질적인 효과를 갖고 있거나 양적으로 현저한 효과가 있는 경우에 한하여 진보성을 인정한다.

나. 검토

발명을 실시하는 과정에서는 최적화를 위해 적절한 수치범위를 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여진다. 따라서 판례의 태도와 같이 통상의 기술자가 예측할 수 없는 효과가 없는 수치한정은 통상의 창작능력으로 진보성을 부정함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

인용발명과 출원발명은 A를 포함하는 강화 유리 제품인 점에서 공통되며, 출원발명의 파라미터에 기술적 의의가 없다면, 출원발명은 120MPa 내지 300MPa의 수치범위 한정에서만 인용발명과 차이가 있으므로, 그 수치범위에서 인용발명과 이질적인 효과가 있거나 현저한 효과가 있어야만 진보성이 인정될 수 있을 것이다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

직권재심사 제도가 도입되면서 특허결정 후에도 정보제공이 가능하게 된 점을 살핀다.

2. 정보제공 의의

정보제공이란 심사에 필요한 정보를 공중이 제공하는 제도이다(특허법 제63조의2). 이는 1인의 심사관의 심사한계를 보완하기 위함이다.

3. 정보제공 절차

(주체) 누구든지 (기간) 출원 계속 중 (서면) 정보제출서에 거절이유외의 정보 및 증거를 첨부하여 제출하면 된다. 구법에서는 특허결정 후에는 정보제공이 불가능했으나, 직권재심사 제도가 도입되면서 현행법에서

는 특허결정 후에도 설정등록 전까지 정보제공이 가능하다.

4. 정보제공 사유

거절이유 중 배경기술 기재의무, 다항제 기재방법, 단일성을 제외한 나머지 사유로 정보제공이 가능하다.

5. 구체적 판단 및 결론

(주체) 乙은 (기간) 등록 전에 (서면) 정보제공을 함으로써 직권재심사를 요청하여 거절결정을 유도해볼 수 있다.

문제 022

선택발명

甲은 X효과를 갖는 a1발명의 특허권자이다. 乙은 a1발명을 실시하고자 甲의 특허발명에 대해 특허무효심판을 제기하였고, 선행공지발명인 비교대상발명 1을 근거로 특허발명의 진보성 결여를 주장한다. 비교대상발명 1은 甲의 특허발명의 출원 전에 공개된 논문으로서 A가 X효과를 갖는다고 개시하며, A의 구체적인 예로서 a2, a3, a4가 서술되어 있다. A는 a1의 상위개념이고, a1은 a2, a3 및 a4와 동일하거나 실질적으로 동일하지 않으나 A로부터 쉽게 도출가능하다. 甲의 특허발명의 발명의 설명에는 a1발명이 X효과가 우수하다는 정성적인 문구만 기재되어 있을 뿐, X효과에 관한 정량적 데이터는 존재하지 않는다. 이에 甲이 a1의 현저한 효과를 입증하기 위해 a1과 구성이 가장 유사한 a2를 비교예로 선정하여 X효과를 수치로써 서로 대비한 추가실험데이터를 심리종결 전에 제출하였다. 위 사실 관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 심판부가 甲의 추가실험데이터를 참작하여 진보성 여부를 판단할 수 있는지에 대하여 논하시오. (10점)
- (2) 설문 (1) 의 결론에 따른 a1 발명의 진보성에 대하여 논하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 구성의 곤란성이 없는 선택발명에서 최초 명세서에 정성적 효과만 기재되어 있었을 때 추후 제출된 정량적 효과를 참작할 수 없다고 보는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 최초 명세서에 효과가 명확히 기재되어 있지 않은 선택발명의 진보성을 부정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 선택발명 의의

선택발명은 인용발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있는 발명을 말한다. 이는 인용발명과 중복의 우려가 있으나 숨겨진 유익성을 밝힌 경우 특허가 인정된다.

3. 선택발명 유형

선택발명은 구성의 곤란성이 있는 경우와 없는 경우가 있고, 구성의 곤란성이 없는 경우 인용발명과 대비했을 때 이질의 효과를 갖고 있는 경우와 동질의 효과를 갖고 있는 경우가 있다. 이때 구성의 곤란성이 없고 동질의 효과를 갖고 있는 경우는 숨겨진 유익성을 밝혔다고 보기 어려운 점이 많아 명세서 기재요건 및 진보성 요건이 엄격하다.

4. 구성의 곤란성이 없고 동질의 효과를 갖는 경우

추가실험데이터의 참작가부에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 학설의 태도

정량적 기재 요구설은 구성의 곤란성이 없고 동질의 효과를 갖는 선택발명은 엄격한 요건하에 예외적으로 특허를 인정함이 타당하므로 명세서에 선택발명의 정량적 효과 기재가 있었어야 추후 비교실험데이터의 참작이 가능하다고 주장한다.

정성적 기재 요구설은 선택발명에 한해서만 정량적 효과 기재를 요구하는 것은 형평성에 어긋나므로 명세서에 선택발명의 정성적 효과 기재만 있어도 추후 비교실험데이터의 참작이 가능하다고 주장한다.

절충설은 구성의 곤란성이 없는 선택발명에 해당함을 인지할 수 있었던 경우에 한해 정량적 효과 기재를 요구한다.

나. 판례의 태도

법원은 선택발명이 구성의 곤란성이 없으며 인용발명과 동질의 효과를 갖고 있는 경우는 선택발명의 정량적 효과 기재가 명세서에 있거나 또는 쉽게 추론될 수 있어야 추후 비교실험데이터의 참작이 가능하다고 본다.

다. 검토

구성의 곤란성이 없고 동질의 효과를 갖고 있는 선택발명은 인용발명보다 양적으로 현저한 효과가 있음을 확인했을 때 발명이 완성되었다고 볼 수 있다. 만약 명세서에 정량적 효과 기재를 요구하지 않을 경우 발명의 완성 전 부당하게 출원일자를 선점하는 출원이 발생할 우려가 있으므로, 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

a1은 비교대상발명 1의 하위개념으로서 선택발명이며 A로부터 쉽게 도출가능한 바 구성의 곤란성이 없고, 동질의 효과를 갖고 있으나 명세서에 정량적 효과 기재가 없는바, 심판부는 추후 제출된 비교실험 데이터를 참작할 수 없다.

5. 선택발명의 진보성에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 선택발명 진보성 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 구성의 곤란성이 없는 선택발명은 인용발명이 갖는 효과와 다른 이질적인 효과를 갖고 있거나 양적으로 현저한 효과가 있는 경우에 한하여 진보성을 인정한다.

2) 검토

공지된 상위개념 중 실험에 따라 최적한 것을 선택한 것은 통상의 창작능력으로 진보성을 인정할 수 없다. 따라서 판례의 태도와 같이 구성의 곤란성이 없을 때는 예측할 수 없었던 숨겨진 유익성이 있는 경우에 한해 진보성을 인정함이 타당하다.

나. 선택발명 효과

1) 판례의 태도

법원은 진보성 판단시 발명의 효과는 명세서에 기재되어 있거나 명세서의 기재로부터 통상의 기술자가 추론 가능한 것만 참작할 수 있다고 본다.

2) 검토

명세서에 기재등이 되어 있지 않은 효과를 제한

없이 참작하면 발명의 효과도 모른 채 부당하게 출원 일자를 선점하는 출원을 막을 수 없어 선원주의의 근간이 훼손될 염려가 있으므로, 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

a1은 구성의 곤란성이 없고, 명세서에 양적으로 현저한 효과가 있는지를 확인할 수 있는 내용도 없는 바, 진보성이 부정될 것이다.

문제 022-1

구성의 곤란성 인정되는 선택발명

甲 회사는 발명의 명칭을 “인자 Xa 억제제로서의 락탐-함유 화합물 및 그의 유도체”로 하는 특허발명의 특허권자 乙 회사를 상대로 특허발명이 선택발명으로서 진보성이 부정된다는 이유로 등 록무효심판을 청구하였다. 특허발명의 화합물과 선행발명에 개시된 화합물은 동일하게 Xa 억제 효과를 갖는 화합물로서 동일한 모핵 구조를 가지며 특허발명은 선행발명의 하위개념에 해당한다. 한편 이 사건 특허발명 명세서에는 특허발명이 Xa 억제에 효과가 있다고 기재되어 있으나 그 정도를 정량적으로 확인할 수 있는 기재는 기재되어 있지 않다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (선행발명에는 특허발명의 화합물을 부정적으로 시사하거나 특허발명의 화합물 도출을 방해하는 요인 등이 전혀 기재되어 있지 않다.)

- (1) 乙은 답변서를 제출하며 선행발명은 무수히 많은 하위개념을 포함하는 개념을 개시하고 있으므로 자신의 특허발명은 선행발명으로부터 용이도출이 곤란하며, 따라서 선택발명이라고 볼 수 없다고 주장하였다. 乙 주장의 타당성을 설명하시오. (4점)
- (2) 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명의 진보성 판단요건을 일반발명과 비교하여 설명하시오. (6점)
- (3) 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명에 대한 진보성 판단기준을 설명하시오. (8점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

용이도출 여부 등과 관계없이 하위개념에 해당하면 선택발명이라고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 선택발명 의의

선택발명은 선행발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있는 발명을 말한다. 이는 선행발명과 중복의 우려가 있으나 숨겨진 유의성을 밝힌 경우 특허가 인정된다.

3. 용이도출 곤란시 선택발명이 아니라고 볼 것인지 여부

가. 판례의 태도

법원은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 그 상위 개념을 인식하고 선행발명으로부터 선택발명을 용이하게 도출할 수 있는지 여부 등은 선택발명인지 여부를 구분하는 기준이 되지 않는다고 본다.

나. 검토

① 선행발명으로부터의 용이도출 여부 등은 신규성이나 진보성 판단시 고려할 요소이며, ② 용이도출 여부 등을 선택발명 구분을 위한 개념으로 도입하면 선택발명 개념 정의 단계에서 혼란만 부추길 뿐이므로, 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

특허발명은 선행발명의 하위개념이라고 하는바, 이점만으로 특허발명은 선택발명에 해당한다.乙의 주장은 부당하다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명에 대해서는 이질적이거나 현저한 효과가 있어야만 진보성을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 진보성 의의

진보성이란 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 창작수준의 난이도를 말한다. 이는 신규성이 있어도 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권이 난립하여 산업발전을 저해할 수 있음을 우려해 태동되었다.

3. 일반발명의 진보성 판단요건

법원은 청구항에 기재된 발명이 선행발명으로부터 예측 곤란한 새로운 효과가 있으면 창작적 난이도가 있다고 본다. 예컨대 선행발명과 대등한 효과를 갖는 발명이라 하더라도, 그것이 예측 곤란한 효과라면 진보성을 인정한다(기술의 풍부화).

4. 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명의 진보성 판단요건

가. 판례의 태도

법원은 ① 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명은 일반발명의 진보성 판단요건과 동일한 잣대를 적용하나, ② 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명은 선행발명이 갖는 효과와 다르게 이질적인 효과를 갖고 있거나 양적으로 현저한 효과가 있는 경우에 한하여 창작적 난이도가 있다고 본다. 예컨대 선행발명과 대등한 효과를 갖는 발명은 진보성이 부정된다.

나. 검토

① 선택발명이라 할지라도 구성의 곤란성이 인정되면 일반발명과 달리 취급할 이유가 없으나, ② 공지된 상위개념으로부터 쉽게 도출 가능한 것 중 실험에 따라 최적의 것을 선택한 것에 불과한 발명은 통상의 창작능력의 결과물일 뿐이므로 판례의 태도와 같이 예측할 수 없었던 숨겨진 유의성이 있는 경우에 한해 진보성을 인정함이 타당하다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

구성의 곤란성이 있는 선택발명은 현저한 효과가 없어도 진보성을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 선택발명의 사안 구분

가. 특허법원 태도

특허법원은 선행발명과의 관계에서 선택발명을 중복발명이 아니라고 볼 수 있으면 특허요건이 완화될 수 있다고 보았으며, 중복발명인지 여부는 ① 선행발명에서 선택발명을 배제하는 부정적 교시가 있거나, ② 선행발명에 출원시 기술수준에 비추어 보더라도 선택발명의 하위개념을 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않은지의 기준으로 판단했다.

나. 대법원 태도

대법원은 선행발명과의 관계에서 선택발명의 구성의 곤란성이 인정될 경우 특허요건이 완화될 수 있다고 보았으며, 구성의 곤란성은 물질발명 사안에서 ① 선행발명의 상위개념에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, ② 선행발명의 상위개념으로부터 선택발명의 특정한 화합물을 쉽게 선택할 수 있는 사정 유무, ③ 선행발명에 구체적으로 개시된 화합물과 선택발명의 구조적 유사성 등의 기준을 종합적으로 고려하여 판단했다.

다. 검토

진보성 판단에서 '중복'의 개념을 도입함은 이질감이 있으므로 구성의 곤란성 여부로 선택발명의 사안을 구분하는 대법원의 태도가 타당하다.

3. 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명의 진보성 판단기준

가. 판례의 태도

법원은 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명은 ① 선행발명에 비해 질적인 차이나 양적인 차이의 현저한 효과가 없어도, 예측 곤란한 효과가 있으면 진보성을 인정하며, ② 이때 효과는 명세서에 기재되어 있거나 통상의 기술자가 추론할 수 있는 것으로 판단하되, 효과가 의심스러울 때에는 명세서 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 증명하는 것이 허용된다.

나. 검토

구성 곤란성이 인정되는 선택발명은 일반발명과 다를 것이 없으므로, 판례의 태도가 타당하다.

기능식 청구항 특허요건

성을 부정할 수 있는지를 기술하십시오. (5점)

이 사건 발명은 “가수분해에 의해 습도를 조절하는 수단”에 관한 것이다.甲은 이 사건 발명을 특허출원하면서, 청구항 1에 일부 구성을 “공기 중 수분을 물방울로 변환시켜 물통으로 배출하는 수단”이라는 기능적 청구항으로 기재하였고, 종속항인 청구항 2 내지 5에 공기 중의 수분을 액체인 물방울로 변화시켜 물통으로 배출하는 수단에 관한 구체적인 구성을 기재하였다. 청구항 1은 발명의 설명 또는 도면에 의해 명료하게 설명되어 있지 않지만, 종속항인 청구항 2 내지 5의 구성요소만으로 보충·한정하여 해석할 때에는 청구항 1의 수단이 명료해져 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 이 사건 발명의 권리범위를 명확하게 특정할 수 있다.

이 사건 발명은 현재 특허등록되어 있다. 이에 대하여 경쟁관계에 있는 乙은 이 사건 청구항 1 발명은 구성이 구조나 방법으로 기재되어 있지 않고 발명의 설명 또는 도면에 명료하게 설명되어 있지도 않아 보호받으려 하는 사항이 명확하지 않고, 만약 기재불비가 아니더라도 진보하다고 볼 수 없어 무효라는 이유로 청구항 1에 대해 서만 무효심판을 청구하였다.

- (1) 乙의 청구항 1에 대한 기재불비 무효 주장에 관하여 甲이 반박할 수 있는 방안을 판례의 태도에 비추어 설명하십시오. (10점)
- (2) 특허요건 판단시 특허청구범위의 해석에 관한 법리를 설명하고, 이를 청구항 1에 적용하여 기술하십시오. (8점)
- (3) 상업적 성공과 진보성 판단의 관계를 설명하십시오. (7점)
- (4) 습도 조절과 관련된 분야에 속하지 않는 선행기술을 이용하여 위 특허발명의 진보

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

제42조 제6항을 법적 근거로 하는 기능식 청구항의 제42조 제4항 제2호 판단방법에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 기능식 청구항 의의(means plus function)

기능식 청구항은 구성을 구조(structure)나 방법(acts)이 아닌 기능적 표현으로 기재한 청구항을 말한다. 이는 동일한 기능을 수행할 수 있는 모든 구성을 포괄적으로 청구하고자 할 때 사용된다.

3. 기능식 청구항 법적 근거

가. 우려사항

기능식 청구항은 발명의 효과 달성의 원인이 되는 구성을 다소 간접적이고 추상적으로 표현한 것이어서 제3자가 보호범위를 쉽게 인식하지 못해 법적안정성이 저해될 우려가 있다.

나. 개정법의 태도

이에 구법에서는 일률적으로 배제하는 심사실무도 있었으나, 허용하는 해외 국가와의 조화를 위해 현행 법에서는 제42조 제6항을 통해 명확하다면 인정하고 있다.

4. 기능식 청구항 제42조 제4항 제2호 명확성 판단방법

가. 일반 청구항에 대한 판례의 태도

법원은 통상의 기술자가 명세서 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지 여부로 판단한다.

나. 기능식 청구항에 대한 판례의 태도

법원은 일반 청구항과 동일한 기준을 적용한다.

다. 검토

기능식 청구항도 명확하면 일반 청구항과 다를 바 없으며, 특허요건 판단의 인적기준은 출원시 통상의 기술자이므로 판례의 태도와 같이 명세서 등뿐 아니라 출원시 기술상식도 함께 참고함이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

① 청구항 1은 '~수단'의 기능적 표현으로 기재된 기능식 청구항이다. ㉠은 ② 구성을 구조나 방법이 아닌 기능적으로 표현하더라도 명확하면 기재불비가 아니며, ③ 청구항 1의 '~수단'은 출원시 관용화된 기술로서 발명의 설명 또는 도면에 설명되어 있지 않아도 통상의 기술자가 명확하게 이해할 수 있음을 관련 증거 제출과 함께 주장할 수 있다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

특허요건 판단시 청구범위 기재가 명확한 경우 제한해석을 금지하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 청구범위 의의

청구범위는 발명의 설명에 개시한 발명 중 출원인이 스스로의 의사에 따라 보호받고자 하는 사항을 선택하여 기재하는 항목이다(특허법 제97조).

3. 청구범위 해석방법

가. 일반 청구항에 대한 판례의 태도

법원은 청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 명세서 등을 참작하여 객관적·합리적으로 해석하여야 하며, 제한해석은 허용되지 않는다고 본다.

나. 기능식 청구항에 대한 판례의 태도

법원은 일반 청구항과 동일한 기준을 적용하여, 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 기능식 청구항의 내용

을 종속항의 구성이나 명세서에 나오는 특정 실시례로 제한하여 해석해서는 안 된다는 입장이다.

다. 검토

기능식 청구항도 명확하면 일반 청구항과 다를 바 없으며, 청구범위 기재의 일반적 의미를 벗어난 제한 해석을 허용하면 출원인 의사에도 반하고, 특허요건 판단범위에 대한 제3자 예측가능성도 저해될 우려가 있으므로 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

청구항 1의 '~수단'은 종속항인 청구항 2 내지 5의 구체적 구성으로 한정하여 해석할 것이 아니라, 문언 그대로 해석하여야 한다.

5. 보론

기능식 청구항 해석과 관련하여 특허요건 판단시와 침해판단시 동일한 기준을 적용해야 한다는 일원론과, 특허요건 판단시에는 넓게 문언 그대로 해석하고 침해판단시에는 명세서에 나오는 특정 실시례 등으로 좁게 제한 해석해야 한다는 이원론의 입장이 있다. 판례는 특허요건 판단시와 침해판단시 법리를 달리 적용할 이유가 없다고 보며, 침해판단시에도 문언해석하는 것이 제3자에게 비추어보아 명백히 불합리한 사정이 없으면 특허요건 판단시와 마찬가지로 제한 해석을 금한다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

진보성 판단시 기술적 효과에 따른 상업적 성공을 참고하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 진보성 의의

진보성이란 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 창작수준의 난이도를 말한다. 이는 신규성이 있어도 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권이 난립하여 산업발전을 저해할 수 있음을 우려해 태동되었다.

3. 진보성 판단기준

법원은 청구항에 기재된 발명이 인용발명으로부터 예측 곤란한 더 나은 효과가 있으면 진보하다고 본다.

4. 상업적 성공과 진보성 판단의 관계

가. 판례의 태도

법원은 발명이 상업적으로 성공하였다는 점은 시장에서 유통되는 기술보다 더 나은 효과가 있음이 어느 정도 인정된 것인바 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수는 있지만, 상업적 성공 자체만으로 진보성이 있다고 단언할 수는 없다는 입장이다.

나. 검토

발명의 진보성이란 시장에서 유통되는 기술과만 비교할 것이 아니라, 출원 전 공지된 인용발명 전체와 구성 및 효과를 대비하여 심사하는 개념이므로, 판례의 태도가 타당하다.

사정이 있는 경우에 한해 인용발명으로 선택할 수 있음이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

만약 선행기술이 습도 조절 분야의 통상의 기술자도 참고해볼 수 있는 내용이라면 인용발명으로 하여 진보성을 심리할 수 있다.

IV. 설문 (4)에 대하여

1. 문제의 요지

특별한 사정이 있는 경우 진보성 판단시 다른 기술분야의 공지기술도 인용할 수 있다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 선행발명 의의

선행발명이란 신규·진보성 판단을 위해 대비대상이 되는 출원 전 공지 발명을 말한다.

3. 다른 기술분야의 공지기술 참작 여부

가. 판례의 태도

법원은 진보성 평가할 때 인용발명은 청구항에 기재된 발명과 같은 기술분야 혹은 통상의 기술자가 참고할 수 있는 기술분야에서 선택할 수 있다고 본다.

나. 검토

진보성은 그 발명이 속한 기술분야의 통상의 기술자의 입장에서 창작수준의 난이도를 평가하는 문제이므로, 판례의 태도와 같이 다른 기술분야는 특별한

전제부 공지추정

심사관은 아래의 출원발명의 A는 전제부로 기재되어 있는 바 공지기술로 볼 수 있고, 특징부인 B는 출원발명의 출원일 이전에 공지된 선행발명에 개시된 구성요소이므로, 출원발명은 진보성이 없다는 거절이유를 통지했다. 이에 대해 출원인이 반박할 수 있는 주장을 논하시오. (10점)

[특허청구범위]

[청구항 1] A에 있어서, B를 추가로 결합한 것을 특징으로 하는 장치.

1. 문제의 요지

전제부로 기재했다는 사정만으로도 A를 공지되었다고 보지 않고, A가 공지되었다고 가정했을 때 A와 B 각각의 구성요소가 공지되어 있다는 사정만으로 결합발명의 진보성을 부정해서는 안 된다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 전제부를 공지기술로 볼 수 있는지 여부에 대하여

가. 전제부 의의

전제부는 발명의 특징부를 부각하기 위해 먼저 내세우는 내용을 말한다. 전제부는 공지기술로 작성하는 경우가 많으나, 기술분야를 한정하거나, 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하는 경우도 있다.

나. 공지여부 입증책임

법원은 불특정다수인이 발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 점에 대해서는 이를 거절이유로 주장하는 자가 증명하여야 한다고 보고, 그 자가 증명하지 못하면 그 주장을 받아들이지 않는다.

다. 입증책임완화

법원은 출원인이 공지기술로 전제부를 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에는 별도의 입증 없이 전제부를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정하며, 사실상 추정이 절대적인 것은 아니고 특별한 사정이 있는 때는 반복될 수 있다고 본다.

라. 검토

전제부는 다양한 목적으로 활용할 수 있으므로 전제부에 기재되었다는 사정만으로도 이의 공지성을 인정할 수는 없다. 다만 효율적인 심사를 위해 전제부가 출원 전에 공지된 것이 출원인에 의해 드러난 사정이 있다면 공지성을 사실상 추정함이 타당하다.

마. 구체적 판단 및 소결

출원인이 A를 공지기술로 자인하지 않는 한 입증 없이 심사관은 이를 공지기술로 사용할 수 없다. 가사 출원인이 A를 공지기술로 인정한 사정이 있었어도, 착오임을 밝히면 입증 없이 공지기술로 사용할 수 없다.

3. 결합발명의 결합의 용이성에 대하여

가. 결합발명 의의

결합발명은 인용발명들에 개시된 구성요소를 새롭게 결합한 발명을 말한다.

나. 사후적고찰 금지

법원은 발명의 명세서에 개시되어 있는 정보를 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다고 본다.

다. 결합발명 진보성

1) 판례의 태도

(결합) 법원은 각 인용발명에 기술을 결합하면 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있다는 암시가 제시되어 있거나, 또는 출원시 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에만 2이상의 인용발명의 결합이 가능하다고 본다.

전제부 공지추정 복명과 금반언

(효과예측) 또한 복수의 구성요소로 이루어진 발명은 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 유기적으로 결합된 전체로서의 발명이 갖는 효과가 인용발명으로부터 예측 가능한지를 따져야 한다고 본다.

2) 검토

심사는 발명의 명세서를 본 후 이루어질 수밖에 없으므로 사후적 고찰에 의해 진보성을 폄하할 가능성이 높다. 따라서 사후적 고찰의 제어를 위해 객관적 근거를 강조한 판례의 태도는 타당하다.

라. 구체적 판단 및 소결

A를 공지 구성요소라고 보더라도, 선행발명에서 A와 B의 결합을 시사하고 있지 않고, A와 B가 결합된 발명의 효과를 예측할 수 있게 하는 단서도 제공하고 있지 않다면, A와 B의 결합발명의 진보성을 부정할 수 없다.

4. 결론

출원인은 A는 공지기술이 아니며, 가사 A를 공지기술로 보더라도, 선행발명에서 A와 B의 결합이나, A와 B의 결합발명의 효과를 제시하고 있지 않으므로 진보성을 부정할 수 없음을 주장할 수 있다.

甲은 구성요소 A+B+C+D로 구성되는 산업폐수 부유물 스크린장치(이하, 특허발명 'X')에 관한 특허권자이다. 甲의 산업폐수 부유물 스크린장치는 산업계의 환영을 받아 상업적으로 큰 성공을 거두었다. 한편, 동종업자 乙은 甲의 특허발명 'X'는 출원시 공지기술인 A, B, C 및 D로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다는 이유로 특허등록무효심판을 청구하였다.

甲은 발명 'X'를 완성한 후 2012. 5. 1 출원을 하였고, 2014. 3. 1. 특허등록을 받았다. 甲은 특허발명 'X'의 심사과정 중에 특허청 심사관으로부터 진보성이 부정된다는 취지로 거절 이유통지를 받고, 구성 A 내지 D를 전제부 형식으로 보정하면서 종래에 알려진 구성을 공지로 인정하여 전제부 형식으로 바꾸어 기재하였다는 취지가 담긴 의견서를 제출하였다. 그러나 사실은 이는 甲의 착오에 의한 기재였다. 甲의 특허출원시인 2012. 5. 1. 예는 A, B, C만 공지되어 있었고, D는 실제로는 의견서 제출 당시에만 공개되었을 뿐 특허발명 'X'의 출원당시에는 공개되지 않았던 것을 착오로 출원 당시 공지된 기술인 양 잘못 기재한 것에 불과하다.

위 사실관계에 기초하여 다음의 질문에 답하십시오.

- (1) 乙은 “출원인이 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항은 출원 전에 공지된 것”이라고 주장한다. 당신이 甲의 대리인이라면 이에 대해 어떻게 대응할 것인지 설명하십시오. (12점)
- (2) 乙은 “甲은 의견서에서 구성 A 내지 D가 이미 공지기술임을 자인하였으므로 특허권을 부여받은 지금에 와서 D가 공지기술이 아니라고 하는 것은 출원경과금반언의

원칙에 반한다.”고 주장한다. 당신이 甲의 대리인이라면 이에 대해 어떻게 대응할 것인지 설명하시오. (8점)

- (3) 乙은 “구성 A 내지 C가 이미 특허출원시에 공지되었는바, 발명 ‘X’는 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다.”고 주장한다. 당신이 甲의 대리인이라면 이에 대해 어떻게 대응할 것인지 설명하시오. (10점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

출원인이 출원경과 중 전제부 기재를 공지기술이라 자인한 바 있어도 추후 착오로 주장을 할 수 있다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 전제부 의의

전제부는 발명의 특징부를 부각하기 위해 먼저 내세우는 내용을 말한다. 전제부는 공지기술로 작성하는 경우가 많으나, 기술분야를 한정하거나, 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하는 경우도 있다.

3. 전제부를 공지기술로 볼 수 있는지

가. 공지여부 입증책임

법원은 불특정다수인이 발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 점에 대해서는 이를 거절이유로 주장하는 자가 증명하여야 한다고 보고, 그자가 증명하지 못하면 그 주장을 받아들이지 않는다.

나. 입증책임완화

다만 법원은 출원인이 공지기술로 전제부를 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에는 별도의 입증 없이 전제부를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정한다.

다. 사실상 추정의 복멸

- ① 과거 법원은 출원인의 자인이 있을 경우 그 내용을 공지로 간주하였다.
- ② 그러나 최근 법원은 출원인의 자인이 있더라도 이를 사실상 추정으로 보고, 만약 자인이 착오에 의한 것임이 밝혀지면 그 추정이 반복될 수 있다고 본다.

라. 검토

- ① 전제부는 다양한 목적으로 활용할 수 있으므로 전제부로 기재되었다는 사정만으로 이의 공지성을 인정할 수는 없다.
- ② 다만 효율적인 심사를 위해 전제부가 출원 전에 공지된 것임이 출원인에 의해 드러난 사정이 있다면 공지성을 사실상 추정함이 타당하다.
- ③ 그러나 공지성은 사실인정의 문제이므로 사실상 추정 내용이 실제 사실과 다르다면 판례의 태도와 같이 반복하고 바로잡을 필요가 있다.

4. 구체적 판단 및 결론

- ① 甲이 심사과정 중 의견서에서 전제부 기재를 공지로 인정한 바 있어 A 내지 D는 출원 전 공지기술로 사실상 추정된 상태다.
- ② 그러나 이러한 추정은 절대적인 것이 아니므로 무효심판절차에서 甲의 과거 인정은 착오에 의했던 것임을 밝혀 乙 주장에 대응한다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

금반언 원칙은 적용 사안이 달라 전제부 기재의 공지여부 쟁점에서 원용할 수 없다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 금반언 원칙 의의

금반언은 법률관계에서 선행행위와 모순되는 후행 행위를 금지하는 원칙을 말한다. 이는 상대방의 신뢰를 저버리는 것은 신의칙 위반으로 허용할 수 없음을 근거로 한다.

3. 금반언 원칙 적용 시안

법원은 특허권자가 출원·등록과정에서 청구범위로부터 의식적으로 제외했다고 볼 수 있는 발명을 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하면 이를 금반언 원칙 위배로 보고 허용하지 않는다.

4. 전제부 공지여부에 금반언 원칙이 적용되는지

가. 판례의 태도

법원은 출원인의 착오 주장에 따라 전제부에 기재된 구성을 공지된 것으로 취급하지 않고 증거에 의해 그 공지여부를 판단한 판결에 금반언 원칙에 관한 법리 오해가 있다고 보지 않는다.

나. 검토

금반언은 법률관계에서 적용되는 원칙이나, 공지여부는 법률관계가 아닌 사실인정의 문제이므로, 적용사안을 구분하는 판례의 태도가 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

D의 공지여부는 사실인정의 문제이므로 금반언 원칙이 적용될 사안이 아니라고 대응한다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

공지기술로부터 예측 곤란한 효과가 있거나, 출원 후 상업적 성공이 있는 경우 진보성을 긍정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 진보성 의의

진보성이란 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 창작수준의 난이도를 말한다. 이는 신규성이 있어도 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권이 난립하여 산업발전을 저해할 수 있음을 우려해 태동되었다.

3. 예측 곤란 효과

가. 판례의 태도

법원은 복수의 구성요소로 이루어진 발명은 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 유기적으로 결합된 전체로서의 발명이 갖는 효과가 인용발명으로부터 예측 가능한지를 따져야 한다고 본다.

나. 검토

통상의 기술자가 예측할 수 없는 새로운 효과를 가진 발명은 산업발전에 일조하므로, 특허제도의 목적에 비추어 판례의 태도와 같이 진보성이 있다고 봄이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

특허발명 명세서 기재로부터 X는 D의 부가로 A 내지 C와는 다른 효과를 가짐을 확인할 수 있으며, A 내지 C는 X의 효과를 예측할 수 있게 하는 단서도 제공하지 못하는바, X는 진보하다고 대응한다.

4. 상업적 성공

가. 판례의 태도

법원은 상업적 성공이 있는 경우 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고한다.

나. 검토

발명이 상업적으로 성공하였다는 점은 시장에서 유통되는 기술보다 더 나은 효과가 있음이 어느 정도 인정된 것인바 판례의 태도와 같이 참고함이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

산업계의 환영을 받아 상업적으로 큰 성공을 거두었다는 점을 증거자료와 함께 제출하며, X는 종래기술과 효과가 다르고, 그것이 산업적으로 가치가 있는 효과임을 인정받았다고 대응한다.

중복특허

甲은 피임약으로서의 사용을 위한 A와 B 약물의 조합에 대해 신규출원을 했고, 심사과정에서 본 출원을 기초로 분할출원을 했다. 위 원출원과 분할출원은 모두 등록되었으며, 각각의 청구범위는 다음과 같다.

원출원 청구범위	분할출원 청구범위
<p>[청구항 1]</p> <p>A와 B약물을 포함하고, A가 10,000cm²/g 이상의 표면적을 갖는 포유류 암컷에서 배란, 여드름 또는 둘 다의 억제에 적합한 경구 투여 형태의 약학 조성물.</p>	<p>[청구항 1]</p> <p>A와 B약물을 포함하고, 37°C의 물을 용해 매질로 사용하고 50rpm을 교반속도로 사용하여 USP XXIII 패들법II로 측정하였을 때 70%이상의 A가 30분 이내에 용해되는 포유류 암컷에서 배란, 여드름 또는 둘 다의 억제에 적합한 경구 투여 형태의 약학 조성물.</p>

원출원과 분할출원의 발명의 설명에는 A가 10,000 cm²/g 이상의 표면적을 갖도록 미세 분말 형태로 해야, 37°C의 물을 용해 매질로 사용하고 50rpm을 교반속도로 사용하여 USP XXIII 패들법 II로 측정했을 때 70% 이상의 A가 30분 이내에 빠르게 용해될 수 있고, A가 빠르게 용해되어야 적은 투여량으로 우수한 피임효과를 기대할 수 있다고 기재되어 있다. 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

(1) 乙이 분할출원 특허에 대해 특허법 제36조 제2항(선출원) 규정의 위배를 이유로 특허무효심판을 청구했다. 甲은 분할출원 특허의 청구항 1은 A의 용출속도를 구성요소로

하는 반면, 원출원 특허의 청구항 1은 A의 표면적을 구성요소로 하므로 서로 다른 발명이라고 주장한다. 위 특허무효심판의 인용가능성에 대해 논하시오. (5점)

(2) 중복특허에 있어서 어느 하나의 권리를 포기했을 때 나머지 권리의 특허법 제36조 제2항(선출원) 규정의 위배의 무효사유가 치유될 수 있는지에 대해 논하시오. (8점)

1. 乙의 특허무효심판의 인용가능성에 관하여

- 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

새로운 효과 차이가 없는 경우 양 발명을 실질적으로 동일하다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

나. 특허법 제36조 제2항 의의

특허법 제36조 제2항은 동일자 경합출원이 있을 때 특허 받을 출원을 하나로 협의할 것을 요구하는 규정이다. 이는 중복특허 배제를 위함이다.

다. 경합출원 여부

1) 판례의 태도

법원은 구성이 전면적으로 일치하는 경우뿐 아니라, 차이점이 있어도 주지관용기술의 부가·변경·삭제에 불과하고 새로운 효과차이가 없다면 동일발명으로 본다.

2) 검토

발명이란 통상의 기술자의 입장에서의 새로운 창작을 뜻하며, 새로운 효과차이가 없는 주지관용기술의 변경 등은 새로운 창작이라고 볼 수 없으므로, 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 소결

원출원특허의 청구항 1과 분할출원특허의 청구항 1은 적은 투여량으로 우수한 피임효과를 달성하기 위한 구성을 달리 표현한 것에 불과하므로 양 발명은

실질적으로 동일하다.

2. 어느 하나의 권리를 포기했을 때 나머지 권리의 무효사유가 치유되는지에 관하여 - 설문2에 대하여

가. 문제의 요지

하나의 특허를 포기해도 나머지 하나의 특허에 대해 중복특허의 하자가 치유된다고 볼 수 없다는 판례의 태도의 타당성을 살핀다.

나. 특허법 제36조 제2항 무효사유 법적성격

동일발명에 대해 2이상의 특허가 중복등록된 경우 원시적 무효사유에 해당한다. 즉 어느 특허라도 최초 등록시 권리 중복이 없었어야 무효사유에 해당하지 않는 것이다.

다. 무효사유 치유 여부

1) 판례의 태도

가) 어느 하나가 무효로 된 경우

법원은 중복특허 중 어느 하나가 소급적으로 무효된 경우 나머지 다른 하나는 특허법 제36조 제2항의 하자가 치유된다고 본다.

나) 어느 하나가 포기된 경우

법원은 중복특허 중 어느 하나가 장래를 향해 포기된 경우 나머지 다른 하나는 특허법 제36조 제2항의 하자가 치유되지 않는다고 본다.

2) 검토

특허법 제36조 제2항은 원시적 무효사유이므로 특허등록시부터 하자가 존재하지 않아야 극복될 수 있다. 이에 소급효와 장래효를 구분하여 중복특허 중 어느 하나가 장래를 향해 소멸된 경우는 무효사유가 극복되지 않았다고 본 판례의 태도는 실체적으로 타당하다.

3) 비판론

무효사유는 하자 치유 기회가 제공되어야만 하나, 판례의 태도는 하자 치유 기회를 인정하지 않았다고 볼 수 있어 절차적으로 부당하다는 비판론이 있다.

라. 구체적 판단 및 소결

어느 하나의 권리 포기는 장래효가 있어 나머지 권리의 특허등록시 중복특허였다는 특허법 제36조 제2항 위반 여부는 변동이 없다.

3. 결론

설문 (1)은 중복특허를 이유로 특허가 무효로 될 가능성이 있다. 설문 (2)는 어느 하나의 권리를 포기하더라도 나머지 권리의 중복특허 무효사유가 치유되지 않는다.

협의제

甲은 “폐악스의 재생장치”발명인 A발명을 발명의 설명 및 청구범위에 기재하여 X출원을 하였고, 동일자로 “폐악스 내에 잔존하는 수분과 불순물을 제거하는 재생방법”발명인 A'발명을 발명의 설명 및 청구범위에 기재하여 Y출원을 하였다. 위 사실을 근거로 다음 물음에 답하시오.

- (1) 대비하는 발명의 카테고리가 다를 때 발명의 동일성 판단방법을 설명하시오. (5점)
- (2) A발명과 A'발명이 실질적으로 동일한 경우 출원 중 甲이 양 발명을 모두 보호받기 위해 취할 수 있는 조치를 설명하시오. (7점)
- (3) A발명과 A'발명이 실질적으로 동일하나 X출원과 Y출원이 모두 등록된 경우, 어느 하나의 권리를 포기했을 때 나머지 권리의 특허법 제36조 제2항 규정의 무효사유가 치유될 수 있는지에 대해 논하시오. (8점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 카테고리가 달라도 양 발명이 실질적으로 동일할 수 있다는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 취하 또는 국내우선권주장으로 양 발명을 하나의 출원으로 합치는 방법에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 하나의 특허를 포기해도 나머지 하나의 특허에 대해 중복특허의 하자가 치유된다고 볼 수 없다는 판례의 태도의 타당성을 살핀다.

2. 특허법 제36조 제2항 의의

특허법 제36조 제2항은 동일자 경합출원이 있을 때 특허 받을 출원을 하나로 협의할 것을 요구하는 규정이다. 이는 중복특허 배제를 위함이다.

3. 동일성 판단방법 - 설문 (1)에 대하여

가. 판례의 태도

법원은 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져 보아야 할 것인지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부로 판단할 것은 아니므로, 물건발명과 방법발명으로 카테고리가 다르다는 사정만으로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다고 본다.

나. 검토

발명이란 통상의 기술자의 입장에서의 새로운 창작을 뜻하며, 표현양식만 다를 뿐 실체가 같다면 새로운 창작이라고 볼 수 없으므로, 판례의 태도가 타당하다.

4. 甲이 취할 수 있는 조치에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 취하

(주체) 출원인은 (기간) 출원 계속 중 (서면) 취하서를 제출함으로써 출원을 취하할 수 있다(특허법 시행규칙 제19조).

나. 명세서 보정

(주체) 출원인은 (기간) 자진보정기간, 의견제출기간 또는 재심사청구시 (서면) 보정서를 제출함으로써 명세서를 보정할 수 있다(특허법 제47조). 다만 보정에 의해 신규사항이 추가되면 거절결정되며, 법원은 최초 명세서 등에 기재되어 있는 사항 또는 통상의 기술자가 출원시 기술상식에 비추어 보아 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항은 신규사항이라고 보지 않는다.

다. 국내우선권주장

(주체) 특허를 받고자 하는 자는 (기간) 선출원일부터 1년 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 취지 및 선출원표시를 하면 국내우선권주장을 할 수 있다(특허법 제55조).

라. 구체적 판단 및 결론

(거절이유) 경합출원은 2이상의 출원이 있을 때 문제되며, 출원을 하나로 하면 문제되지 않는다. 설문은 동일자 출원의 A발명과 A'발명이 실질적으로 동일하다고 하니, 양 출원은 출원인이 같아도 특허법 제36조 제2항에 위배된다.

(취하 및 명세서 보정) 甲은 특허법 제36조 제2항 및 제6항에 따른 거절이유통지와 협의요구서를 받아 양 출원이 거절결정되기 전에 하나의 출원은 취하서를 제출하여 취하하고, 취하한 출원의 발명을 신규사항추가가 아니라면 나머지 출원의 보정기간에 보정서를 제출하여 추가하는 방법을 고려할 수 있다.

(국내우선권주장) 만약 신규사항추가라면 양 출원의 출원일부터 1년 이내 다시 출원하면서 출원서에 양 발명 모두에 대해 국내우선권주장 취지 등을 표시하여, 새롭게 출원하는 방법을 고려할 수 있다.

5. 무효사유 치유 여부에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 특허법 제36조 제2항 무효사유 법적성격

동일발명에 대해 2이상의 특허가 중복등록된 경우 원시적 무효사유에 해당한다. 따라서 어느 하나의 특허가 소급 소멸되지 않는 한 모든 특허가 무효로 될 수 있다.

나. 무효사유 치유 여부

1) 판례의 태도

가) 어느 하나가 무효로 된 경우

법원은 중복특허 중 어느 하나가 소급적으로 무효된 경우 나머지 다른 하나는 특허법 제36조 제2항의 하자가 치유된다고 본다.

나) 어느 하나가 포기된 경우

법원은 중복특허 중 어느 하나가 장래를 향해 포기된 경우 나머지 다른 하나는 특허법 제36조 제2항의 하자가 치유되지 않는다고 본다.

2) 검토

특허법 제36조 제2항은 원시적 무효사유이므로 특허등록시부터 하자가 존재하지 않아야 극복될 수 있다. 이에 소급효와 장래효를 구분하여 중복특허 중 어느 하나가 장래를 향해 소멸된 경우는 무효사유가 극복되지 않았다고 본 판례의 태도는 실체적으로 타당하다.

3) 비판론

무효사유는 하자 치유 기회가 제공되어야만 하나, 판례의 태도는 하자 치유 기회를 인정하지 않았다고 볼 수 있어 절차적으로 부당하다는 비판론이 있다.

다. 구체적 판단 및 결론

어느 하나의 권리를 포기하더라도 나머지 권리의 중복특허 무효사유가 치유되지 않는다.

선원과 확대된 선원 대비

甲은 A, B발명을 발명의 설명에 기재하여 X출원을 하였고, A발명과 실질적으로 동일한 A'발명을 발명의 설명 및 청구범위에 기재하여 Y출원을 하였다. 위 사실을 근거로 다음 물음에 답하시오. (B와 A'발명은 서로 다른 발명이며, 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲의 X출원의 출원일은 2018. 1. 2. 이고, Y출원의 출원일은 2018. 3. 2. 이다. X출원의 청구범위에는 B만이 기재되어 있다. 이 경우 Y출원이 특허법 제36조의 선출원 규정과 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출원규정에 위배되는지 여부를 각각 설명하시오. (6점)
- (2) 甲의 X출원과 Y출원의 출원일이 같다. X출원의 청구범위에는 A, B가 기재되어 있다. X출원과 Y출원은 모두 특허 등록되었다. 이 경우 Y특허가 특허법 제36조의 선출원 규정과 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출원규정에 위배되는지 여부를 각각 설명하시오. (4점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 선출원지위와 확대된 선출원지위가 인정되는 발명의 범위 및 출원인이 같은 경우 선출원주의와 확대된 선출원주의의 적용상의 차이에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 출원일이 같은 경우 선출원주의와 확대된 선출원주의의 적용상의 차이에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 선출원주의의 의의

선출원주의는 하나의 발명에 하나의 특허권을 부여하는 규정이다. 이중으로 독점권을 부여하는 것은 특허제도에 반하기 때문이다.

3. 확대된 선출원주의의 의의

확대된 선출원주의는 공개된 선출원의 명세서 등에 기재된 발명을 제3자가 출원한 것은 새로운 창작을 공중에게 공개한 것이라고 볼 수 없어 특허를 허여하지 않는 규정이다. 이는 명세서 보정에 의해 변동 가능한 선출원지위의 한계를 보완하고자 도입되었다.

4. Y출원의 위배여부에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 지위

선출원지위는 청구범위에 기재된 발명에 인정됨에 반해, 확대된 선출원지위는 최초 명세서 등에 기재된 발명에 인정된다(특허법 제29조 제3항).

나. 출원인

선출원주의는 출원인이 같아도 적용함에 반해, 확대된 선출원주의는 출원인 및 발명자가 다른 경우에 적용한다(특허법 제29조 제3항).

다. 구체적 판단 및 결론

X출원의 선출원지위는 B 발명에 인정되나, Y출원은 이와 다른 A'발명에 관한 것이므로 선출원주의에 위배되지 않는다.

Y출원의 A'발명과 실질적으로 동일한 A발명에 대해 X출원의 확대된 선출원지위가 인정되나, 출원인이 서로 동일하므로, Y출원은 확대된 선출원주의에도 위배되지 않는다.

5. Y특허의 위배여부에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 동일자 출원

선출원이란 당해 출원일 전에 출원된 출원을 말한다. 따라서 동일자 출원에 대해서는 선출원지위 및 확대된 선출원지위가 인정되지 않는다. 다만 선출원주의는 중복특허배제가 목적이므로 동일자 출원이라 하더라도 적용한다(특허법 제36조 제2항).

나. 구체적 판단 및 결론

X출원과 Y출원은 동일자 출원이므로 Y특허에 확대된 선출원주의가 적용될 여지는 없으나, 선출원주의는 적용되며, 특허법 제36조 제2항에 위배된다.

등록가능성 검토

甲은 발명 A 및 발명 B를 완성한 후, 발명 A에 대해서만 2017. 9. 3. 논문 발표했다. 이후 甲은 2017. 10. 3. 발명 A 및 발명 B를 특허출원 하면서, 2017. 9. 3. 논문 발표에 대해 공지에외를 주장하였다. 한편 乙은 발명 B를 독자적으로 완성한 후, 2017. 10. 1. 일본국에 발명 B를 특허출원하였고, 발명 B를 개량한 발명 C를 추가로 완성하여, 2018. 5. 5. 대한민국 특허청에 위 일본국 출원을 기초로 조약우선권을 주장하면서 발명 B 및 발명 C를 특허출원하였다. 발명 A, 발명 B, 및 발명 C는 각각 다음과 같고, 서로 실질적으로 동일하지 않다. 또한 발명 C는 발명 B보다 진보한 발명은 아니고, 발명 B 및 발명 C는 발명 A보다 진보한 발명이다.

- 발명 A : 특징 P를 갖는 자동차용 엔진.
- 발명 B : 특징 P를 갖는 자동차용 엔진의 제조방법.
- 발명 C : 특징 Q를 갖는 자동차용 엔진의 제조방법.

위 사실을 기초로 각 설문에 답하십시오.

- (1) 특허법상 1특허출원범위(특허법 제45조)의 판단방법에 대해 설명하십시오. (7조)
- (2) 甲출원의 등록가능성을 설명하십시오. (10점)
- (3) 乙의 대한민국 출원의 등록가능성을 설명하십시오. (13점)

1. 특허출원범위에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

청구된 발명들이 특별한 기술적 특징을 공유하는지 여부로 1 특허출원범위를 판단하는 법령의 태도를 살핀다.

나. 1특허출원범위 의의

1군의 발명이란 하나의 출원으로 출원할 수 있는 발명으로서, 상호 기술적으로 밀접한 관계를 가지는 발명을 말한다. 이는 다수의 발명을 하나로 출원하고 싶은 출원인 입장과 심사 부담 가중의 심사관 입장을 조화한 결과물이다.

다. 1특허출원범위 판단방법

1) 법령의 태도

청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있고(특허법 시행령 제6조 제1호), 그 기술적 상호관련성이 발명 전체로 보아 선행기술에 비해 개선된 것이면(특허법 시행령 제6조 제2호), 1특허출원범위를 만족한다.

2) 심사기준의 태도

각 발명들 간의 동일하거나 상응하는 공통되는 특징을 찾은 다음, 이 공통되는 특징이 선행기술에 비하여 개선된 것인지를 판단한다. 개선되었다고 함은 선행기술에 비해 신규성과 진보성을 구비한 것을 말한다.

2. 등록가능성에 관하여 - 설문(2) 및 (3)에 대하여

가. 문제의 요지

甲과 乙이 적법하게 공지에외주장과 우선권주장절차를 밟았는지; 1특허출원범위, 신규성, 진보성, 선출원주의, 확대된 선출원주의의 위반사유가 없는지에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 심사주의 의의

우리나라는 심사주의를 채택하고 있으며, 심사결과 거절이유가 없어야 특허결정을 한다. 이는 부실한 권리의 남발을 막고자 함이다.

다. 甲과 乙의 공지에외주장 및 우선권주장절차의 적법여부에 관하여

1) 甲의 공지에외주장

가) 의의

공지에외주장은 공지된 발명을 공지되지 아니한 것으로 간주하는 절차다. 이는 발명의 조기공개가 출

원인에게 불이익한 것은 특허법 목적에 부합하지 않아 도입되었다.

나) 요건

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 의하여 그 발명이 공지된 경우 (주체) 출원인이 (기간) 공지된 날부터 12개월 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 그 취지를 적고 출원일부터 30일 이내에 증명서류를 제출하면 (효과) 공지예외를 적용 받을 수 있다(특허법 제30조 제1항, 제2항). 구법상 판례에서는 출원시 취지 기재 누락한 경우 사후 보완이 불가했으나, 현행법은 취지 기재와 증명서류 제출을 누락했어도 사후에 보완수수료를 납부하면 특정 기간에 보완 가능하다(특허법 제30조 제3항).

다) 구체적 판단 및 소결

甲 본인이 출원 전에 자신의 발명 A를 논문 발표를 통해 공지했으므로, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의한 공지에 해당한다. 甲은 공지된 날인 2017. 9. 3.부터 12개월 이내인 2017. 10. 3. 출원했으므로, 주체 및 기간은 만족하며, 서면과 관련하여 출원시 또는 사후에 출원서에 취지를 적고 증명서류를 첨부했다면, 발명 A에 대해 공지예외를 적용 받을 수 있을 것이다.

2) 乙의 우선권주장

가) 의의

조약우선권주장은 먼저 출원한 기초출원발명과 동일한 발명을 후출원했을 때 심사시 출원일을 선출원일로 인정하는 절차다. 이는 2이상의 국가에서 동시출원이 부담되는 출원인의 이익을 위해 도입되었다.

나) 요건

(방식) (주체) 조약 당사국 출원인 또는 우선권주장 승계인이 (기간) 정규성과 최선성을 만족하는 특허출원 등의 기초출원일로부터 1년 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 취지, 기초출원 국가명, 기초출원 연월일을 적고 우선일로부터 1년 4개월 이내 증명서류를 제출하면 (효과) 특허법 제29조 및 제36조를 적용할 때 기초출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명에 대해서 우선일을 인정받을 수 있다(특허법 제54조, 파리조약 제4

조).

(본안) 법원은 기초출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 우선권주장일 당시 기술수준에 비추어 보아 기초출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항에 한해 우선권주장의 효과를 인정한다.

다) 구체적 판단 및 소결

甲이 정규하고 최초로 보이는 특허출원을 일본국에서 한 후 1년 이내에 대한민국에 출원했으므로, 주체 및 기간은 만족하며, 서면과 관련하여 출원서에 취지 등을 적고 증명서류를 첨부했다면, 일본국 출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명 B에 대해 특허법 제29조 및 제36조를 적용할 때 우선일을 인정 받을 수 있다. 한편 발명 C는 일본국 출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않은 발명이며, 발명 B와 실질적으로 동일하지도 않다고 하므로, 일본국 출원의 최초 명세서 등의 기재로부터 통상의 기술자가 우선권 주장일 당시 인식할 수 없는 발명일 가능성이 높아, 우선일을 인정 받을 수 없을 것으로 보인다.

라. 甲 출원의 등록가능성에 관하여 - 설문 (2에 대하여)

1) 1특허출원범위 위반 여부

발명 A 및 B는 발명 A의 특징 P를 갖는 자동차용 엔진이라는 동일한 공통되는 특징을 갖는다. 만약 발명 A가 선행기술에 비해 개선된 것이라면 양 발명은 서로 카테고리라 다르지만 1 특허출원범위를 만족한다.

2) 신규성 및 진보성 위반 여부

① 2017. 9. 3. 논문 발표를 통해 발명 A는 불특정인이 인식할 수 있는 상태에 놓였으나, ② 甲의 공지예외주장 절차에 의해 위 발명 A는 공지예외가 적용되어 甲 출원의 심사시에는 특허법 제29조 제1항 제2호의 지위가 인정되지 않는다. ③ 따라서 甲 출원의 발명 A와 발명 B에는 신규성 및 진보성의 위반 사유가 없다.

3) 선출원주의 위반 여부

① 乙의 조약우선권주장 출원의 청구범위에 기재

된 발명 B는 우선일이 인정되어 2017. 10. 1.부터 선출원지위가 있고, 출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확정, 거절한다는 취지의 심결이 확정(특허법 제36조 제2항 단서에 따른 경우 제외)되지 않는다면(특허법 제36조 제4항) 그 선출원지위가 소멸하지 않는다. ② 甲 출원의 발명 A는 위 선출원지위의 발명과 동일하지 않으므로 선출원주의에 위반되지 않으나, ③ 발명 B는 선출원주의에 위반될 소지가 있다.

4) 확대된 선출원주의 위반 여부

① 乙의 조약우선권주장 출원의 최초 명세서에 기재된 발명 B는 우선일이 인정되어 출원이 출원공개 또는 등록공개 될 경우, 2017. 10. 1.부터 확대된 선출원지위가 인정된다. ② 甲 출원의 발명 A는 위 확대된 선출원지위의 발명과 동일하지 않으므로 확대된 선출원주의에 위반되지 않으나, ③ 발명 B는 乙의 조약우선권주장 출원의 출원공개 등의 여부가 확실하지 않지만 확대된 선출원주의에 위반될 소지가 있다.

5) 결론

① 甲 출원은 발명 A가 신규하고 진보한 바, 1 특허출원범위를 만족한다. ② 또한 발명 A는 선출원주의와 확대된 선출원주의에도 위배되지 않는바, 거절이유가 존재하지 않는다. ③ 그러나 발명 B는 乙의 조약우선권 주장 출원이 거절결정확정 등이 되지 않거나 출원공개 등이 될 경우, 선출원주의 또는 확대된 선출원주의에 위반된다. ④ 법원은 출원일체원칙에 따라 일부 청구항에 거절이유가 있을 때 출원 전체를 거절하는바, 甲출원은 발명 B때문에 거절될 가능성이 있다.

마. 乙출원의 등록가능성에 관하여 - 설문(2)에 대하여

1) 1특허출원범위 위반 여부

발명 B 및 C는 주어진 설문 상에서는 동일한 공통되는 특징을 찾을 수 없다. 만약 발명 B 및 C에 상응하는 공통되는 특징도 없다면 乙출원은 1특허출원범위를 만족하지 않는다. 가사 상응하는 공통되는 특징이 있다고 하더라도, 이것이 선행기술에 비해 개선된 것이 아니라면 또한 1특허출원범위를 만족하지 않는다.

2) 신규성 및 진보성 위반 여부

① 乙출원의 출원일 또는 우선일 이전인 2017. 9. 3. 논문 발표를 통해 발명 A가 불특정인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 바 있다. ② 그러나 발명 B 및 발명 C는 발명 A와 실질적으로 동일하지 않고, 이보다 진보한 발명이라고 하므로, 신규성 및 진보성의 위반 사유가 없다.

3) 선출원주의 및 확대된 선출원주의 위반 여부

가) 판단기준

법원은 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것이므로 대비되는 두 발명이 동일하거나 실질적으로 동일하지 않다면, 설사 그 차이가 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 보지 않는다.

나) 선출원주의 구체적 판단 및 결론

① 甲출원은 앞서 살핀 바와 같이 거절결정확정되어 선출원지위를 인정받지 못할 가능성이 있다(특허법 제36조 제4항). ② 가사 2017. 10. 3.부터 발명 A 및 발명 B에 선출원지위가 인정된다고 가정하더라도, ③ 乙의 발명 B는 우선일이 인정되어 甲 출원에 의한 선출원주의 위반의 염려가 없고, ④ 乙의 발명 C는 우선일이 인정되지 않고, 위 선출원지위의 발명보다 진보하지는 않으나, 동일하지 않으므로 선출원주의에 위반되지 않는다.

다) 확대된 선출원주의 구체적 판단 및 결론

① 甲출원이 출원공개 또는 등록공개될 경우, 2017. 10. 3.부터 발명 A 및 발명 B에 확대된 선출원지위가 인정된다. ② 하지만 乙의 발명 B는 우선일이 인정되어 甲출원에 의한 확대된 선출원주의 위반의 염려가 없다. ③ 또한 乙의 발명 C는 우선일이 인정되지 않고, 위 확대된 선출원지위의 발명보다 진보하지는 않으나, 동일하지 않으므로 확대된 선출원주의에 위반되지 않는다.

4) 결론

① 乙출원의 발명 B 및 발명 C에는 신규성, 진보성, 선출원주의, 확대된 선출원주의의 거절이유가 존재하지 않는다. ② 다만 1특허출원범위를 만족하지 않을

기탁절차

각 사례를 읽고 다음 물음에 답하십시오. (각 사례는 독립적이다.)

- (1) 甲은 미생물 X에 관한 발명을 특허출원하고자 한다.
 - 1) 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원시 미생물 X를 쉽게 입수할 수 있는지 여부에 따른 특허법상의 절차적인 측면의 차이를 논하십시오. (10점)
 - 2) 발명에 이용된 미생물 X가 신규의 미생물로 인정되는 경우 반드시 그 최종생성물을 기탁하여야 하는지에 대해 논하십시오. (5점)
- (2) 乙은 새로운 식물 Y를 발명하여 특허출원하고자 한다. 이때 식물 Y의 소재를 기탁함으로써 명세서의 기재를 보충할 수 있는지에 대해 논하십시오. (5점)

1. 미생물에 관한 발명에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

설문 1)에서는 출원서 취지 표시 등의 기탁절차에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 2)에서는 신규 미생물에 관한 발명이더라도 용이재현 가능하면 기탁이 필수가 아니라고 보는 판례의 태도를 살핀다.

나. 미생물 관련발명 의의

미생물이란 극미의 세계에 존재하는 생물을 말한다. 극미의 세계에 존재하는 생물은 언어적인 설명만으로는 발명의 완성을 담보하고 제3자의 이용을 도모하는 것이 어려울 수 있기 때문에 기탁제도를 두고 있다.

다. 기탁절차에 관하여 - 설문 1)에 대하여

1) 쉽게 입수할 수 없는 경우

가) 기탁기관에서의 기탁의 필요성 및 기탁시점

① 판례의 태도

법원은 출원시 통상의 기술자가 그 미생물을 쉽게 얻을 수 있는 것인지를 구분하여 쉽게 얻을 수 없다면 출원 전에 특허청장이 정한 국내기탁기관, 부다페스트 조약에 의한 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에 기탁할 것을 요구한다.

쉽게 얻을 수 있는지 여부와 관련하여 국내 현존하는 것이어야 할 필요는 없고, 국외에 현존하더라도 쉽게 입수할 수 있다면 기탁하지 않을 수 있다.

출원 전에 기탁하지 않은 경우는 보정명령사유로 보지 않으며 출원 후 기탁하는 것을 허용하지 않는다.

② 검토

기탁은 명세서 기재를 보완하는 것이므로, 명세서 제출 당시인 출원시를 기준으로 국내외 사정을 모두 고려하여 기탁의 필요성을 확인하고, 출원시 쉽게 얻을 수 없는 미생물이려면 현실적 존재 확인 및 재차 입수 가능성을 보장하기 위해 판례의 태도와 같이 출원 전에 정해진 기탁기관에 기탁하게 함이 타당하다.

나) 특허청에서의 기탁절차

① 법령의 태도

(주체) 미생물을 기탁한 출원인은 (기간) 출원시 (서면) 출원서에 그 취지를 적고, 명세서에 수탁번호를 적은 후, 국내 소재한 기탁기관에 기탁한 경우가 아닌 한 출원서에 증명서류를 첨부하여야 한다(특허법 시행령 제2조, 제3조).

② 심사기준의 태도

만약 출원서에 취지를 기재하지 않거나, 잘못 기재하거나, 증명서를 미첨부한 경우, 특허청장은 보정을 명하고, 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 보정하지 않으면, 기탁절차를 무효로 할 수 있다. 이는 기탁절차상 출원인에게 사소한 실수가 있는 경우 이를 구제해주고자 보정기회를 부여하는 것이다. 한편 기탁절차가 무효로 되면 기탁이 없었던 것으로 보고 특허법 제42조 제3항 제1호 등을 적용하여 해당 출원을 거절할 수 있다.

2) 쉽게 입수할 수 있는 경우

출원시 통상의 기술자가 국내외에서 쉽게 해당 미생물을 입수할 수 있는 경우는 기탁하지 아니할 수 있으며(특허법 시행령 제2조), 명세서에 그 미생물의 입수방법을 기재하면 된다(특허법 시행령 제3조).

라. 기탁의 필요성에 관하여 - 설문 2)에 대하여

1) 판단기준

가) 판례의 태도

법원은 신규 미생물이려면 일반적으로 기탁할 필요성이 있다고 할 것이나, 만약 그 미생물을 공지의 균주로부터 쉽게 얻을 수 있다면 기탁하지 않아도 된다고 본다.

나) 검토

기탁의 취지는 미생물의 현실적 존재 입증 및 제3자의 이용도모를 위함이므로, 비록 신규 미생물이라 하더라도 공지 균주로부터 명세서 기재를 통해 쉽게 얻을 수 있다면 현실적 존재 입증 및 제3자의 이용도모가 담보되는바, 판례의 태도와 같이 신규 미생물이라는 이유만으로 기탁을 강제할 필요는 없다.

2) 구체적 판단 및 결론

미생물 X가 신규 미생물이라 하더라도, 공지의 균주로부터 쉽게 얻을 수 있다면, 그 최종생성물을 기탁하지 않아도 무방하다.

2. 식물발명에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 문제의 요지

식물은 기탁만으로 그 발명의 제3자 이용도모가 담보되지 않을 수 있다. 이에 대한 판례의 태도를 살핀다.

나. 식물발명 의의

신규식물이란 유전적으로 발현되는 특성 중 한 가지 이상의 특성이 다른 식물군과 상이한 식물을 말한다. 식물은 미생물과 달리 식물소재 등을 기탁했어도 같은 식물을 재배하는 것이 쉽지 않을 수 있다.

미생물 관련 발명

다. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 식물발명의 결과물인 식물소재를 기탁함으로써 명세서의 기재를 보충하거나 그것에 대체할 수 없다는 입장이다.

2) 검토

명세서에는 출원발명의 결과물을 쉽게 재현할 수 있도록 그 과정이 기재되어 있어야 하는데, 식물발명의 경우 식물소재를 기탁했다는 사정만으로는 같은 식물을 재배하는 것이 쉽지 않을 수 있다. 따라서 판례의 태도와 같이 식물소재의 기탁은 곧 명세서의 기재를 대체한다고 볼 수 없으며, 식물소재를 기탁했어도 명세서에는 식물소재로부터 그 식물을 쉽게 재현할 수 있는 과정이 상세히 기재되어 있어야 하고, 그렇지 않으면 특허법 제42조 제3항 제1호 위반으로 보아야 할 것이다.

라. 구체적 판단 및 결론

식물 Y소재의 기탁만으로 명세서 기재를 보충할 수는 없다.

甲은 퇴비장 주변 토양 샘플에서 발견한 미생물 A가 악취저감에 효과가 있다는 것을 확인하여 미생물 A를 포함하는 악취저감용 조성물 발명을 완성하고, 이에 대해 2018. 10. 5. 특허출원과 동시에 심사청구를 하였다. 미생물 A는 2020년에 이르러서야 통상의 기술자가 용이하게 입수할 수 있게 되었고, 甲의 특허출원 당시에는 용이하게 입수할 수 없었으나 甲은 출원당시 미생물 A를 기탁하지 않았었다.

한편 乙은 미생물 B가 새끼 돼지의 생산성 향상에 효과가 있음을 확인하여 미생물 B를 포함하는 사료첨가제용 조성물 발명을 완성하고, 2019. 2. 4. 미생물 B를 국내 소재하지 않은 국제기탁기관에 기탁한 후, 2019. 3. 10. 특허출원서에 기탁 취지를 기재하고 명세서에 수탁번호를 기재하여 특허출원 및 심사청구 절차를 밟았으나, 수탁증 사본의 제출은 누락하였다.

또 다른 丙은 신규 미생물 C를 이용한 식품 발명을 완성하고, 2019. 5. 15. 특허출원과 심사청구를 하였다. 미생물 C는 丙의 출원시 통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있는 미생물은 아니었으나, 丙의 출원시 판매되고 있었던 미생물 K로부터 제조가 가능하고, 그 제조과정은 丙의 출원서에 첨부된 명세서에 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있었다.

위 사실에 기초하여 다음 물음에 답하십시오

- (1) 甲의 출원이 특허를 받을 수 있는지 여부를 설명하십시오. (6점)
- (2) 乙의 출원에 대한 특허청장의 조치를 설명하고, 그러한 특허청장의 조치에도 불구하고 수탁증 사본의 제출 누락이라는 흠결이 해소되지 않은 경우, 乙의 출원이 특허를 받을 수 있는지 여부를 설명하십시오. (9점)
- (3) 丙의 출원이 특허를 받을 수 있는지 여부를

설명하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 출원시 기준으로 용이입수 여부를 판단하는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 누락된 수탁증 사본의 추후 제출을 허용하는 실무의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 용이재현 가능한 미생물 C는 기탁이 필수가 아니라고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 미생물 관련 발명 의의

미생물이란 극미의 세계에 존재하는 생물을 말한다. 극미의 세계에 존재하는 생물은 언어적인 설명만으로는 발명의 완성을 담보하고 제3자의 이용을 도모하는 것이 어려울 수 있기 때문에 기탁제도를 두고 있다.

3. 설문 (1)에 대하여

가. 용이입수 여부의 판단시점

1) 판례의 태도

법원은 출원시 통상의 기술자가 그 미생물을 쉽게 얻을 수 있는 것인지를 구분하여 쉽게 얻을 수 없다면 출원 전에 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에 기탁할 것을 요구한다.

2) 검토

기탁은 명세서 기재를 보완하는 것이므로, 명세서 제출 당시인 출원시를 기준으로 기탁의 필요성을 확인하는 판례의 태도가 타당하다.

나. 기탁하지 않은 경우의 흠결

법원 및 심사기준은 출원 전 기탁하지 않은 경우는 보정명령사유로 보지 않으며 출원 후 기탁하는 것을 허용하지 않고, 기탁이 필요했으나 기탁하지 않은 경우는 특허법 제42조 제3항 제1호 위반 등을 이유로 거절결정한다.

다. 구체적 판단 및 결론

甲은 2018. 10. 5. 특허출원하였으나, 당시에는 미생물 A가 용이입수 곤란했음에도 불구하고 기탁하지 않았으므로, 甲의 출원은 특허를 받을 수 없다.

4. 설문 (2)에 대하여

가. 특허청장의 조치

1) 기탁절차

(주체) 미생물을 기탁한 출원인은 (기간) 출원시 (서면) 출원서에 그 취지를 적고, 명세서에 수탁번호를 적은 후, 국내 소재한 기탁기관에 기탁한 경우가 아닌 한 출원서에 증명서류를 첨부하여야 한다(특허법 시행령 제2조, 제3조).

2) 기탁절차 흠결시 특허청의 조치

만약 출원서에 취지를 기재하지 않거나, 잘못 기재하거나, 증명서를 미첨부한 경우, 특허청장은 보정을 명하고, 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 보정하지 않으면, 기탁절차를 무효로 할 수 있다.

3) 구체적 판단 및 소결

乙이 국내 소재한 기탁기관에 기탁한 경우가 아니어도 출원서에 수탁증 사본의 제출을 누락하였으므로, 특허청장은 보정을 명하여야 한다.

나. 흠결이 해소되지 않은 경우

1) 심사기준의 태도

보정명령에도 불구하고 흠결이 해소되지 않은 경우 특허청장은 기탁절차를 무효로 할 수 있으며, 심사관은 기탁이 없었던 것으로 보고 특허법 제42조 제3항 제1호 등을 적용하여 해당 출원을 거절결정할 수 있다.

2) 구체적 판단 및 결론

미생물 B가 출원시인 2019. 3. 10. 기준으로 용이입수 가능했었다면 乙의 출원은 특허를 받을 수 있겠으나, 그렇지 않다면 乙의 기탁절차가 무효로 될 경우 乙의 출원은 특허를 받을 수 없다.

5. 설문 (3)에 대하여

가. 기탁의 필요성

1) 판례의 태도

법원은 신규 미생물이란 일반적으로 기탁할 필요성이 있다고 할 것이나, 만약 그 미생물을 공지의 균주로부터 쉽게 얻을 수 있다면 기탁하지 않아도 된다고 본다.

2) 검토

기탁의 취지는 미생물의 현실적 존재 입증 및 제3자의 이용도모를 위함이므로, 비록 신규 미생물이라 하더라도 공지 균주로부터 명세서 기재를 통해 쉽게 얻을 수 있다면 현실적 존재 입증 및 제3자의 이용도모가 담보되는바, 판례의 태도와 같이 신규 미생물이라는 이유만으로 기탁을 강제할 필요는 없다.

나. 구체적 판단 및 결론

미생물 C가 신규 미생물이라 하더라도, 공지의 균주인 K로부터 명세서 기재에 의하면 쉽게 얻을 수 있는바, 그 최종생성물은 기탁하지 않아도 무방하다. 다른 특별한 사정이 없는 한 丙의 출원은 특허를 받을 수 있다.

문제 029

기재불비(제42조 제4항 제1호)

甲의 특허권의 청구범위는 다음과 같다.

[특허청구범위]

[청구항 1]

X물질, Y물질 또는 Z물질을 포함하는 양극성 장애가 있는 환자의 치료를 위한 약물.

위 특허권의 발명의 설명에는 청구범위에 대응되는 기재인 “X물질, Y물질 또는 Z물질은 경구로 투여하여 양극성 장애를 치료하기에 적합한 약물이다.”라는 기재가 있다. 다만 X물질을 경구로 투여하여 양극성 장애가 있는 환자가 치료되었는지에 관한 실시예가 발명의 설명에 기재되어 있지 않다. 乙은 X물질을 포함하는 양극성 장애 치료제를 생산 및 판매하고 있다. 이에 甲은 乙을 상대로 침해금지의 소를 제기하였다. 위 사실관계를 고려하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 특허법 제42조 제4항 제1호(발명의 설명에 의해 뒷받침될 것)와 제42조 제3항 제1호(쉽게 실시할 수 있을 것)의 판단기준에 대해 비교하시오. (12점)
- (2) 乙이 甲의 특허권에 대해 특허무효심판을 청구하였다. 乙이 주장할 수 있는 청구이유를 논하시오. (10점)
- (3) 甲이 乙을 상대로 제기한 침해금지의 소에서 乙이 할 수 있는 항변 사유를 논하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 뒷받침 요건과 쉽게 실시 요건 판단 기준을 구분하는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서

는 실시예가 기재되어 있지 않은 의약용도발명의 쉽게 실시 요건 위반 여부에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 특허무효사유가 있는 특허권의 행사를 권리남용으로 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 특허법 제42조 제3항 제1호 의의

발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재하여야 한다(특허법 제42조 제3항 제1호). 이는 특허법의 목적인 공개된 발명에 대한 제3자의 이용도모를 가능하게 하기 위함이다(특허법 제1조).

3. 특허법 제42조 제4항 제1호 의의

청구범위는 발명의 설명에 의해 뒷받침되는 범위까지만 기재하여야 한다. 이는 공개하지 아니한 발명에 대해 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위함이다.

4. 특허법 제42조 제3항 제1호 및 제4항 제1호의 유사점

특허법 제42조 제3항 제1호와 제4항 제1호는 공개하지 않은 발명에 대해 특허를 줄 수 없다는 점에서 유사성이 있으나, 서로 다른 거절이유이기 때문에 판단기준에 있어서 차이가 있어야 한다는 법원의 지적이 있었다.

5. 특허법 제42조 제4항 제1호와 제42조 제3항 제1호의 판단기준에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 판례의 태도

법원은 특허법 제42조 제3항 제1호는 통상의 기술자가 출원시 기술수준으로 보아 과도한 실험을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 의해 발명의 효과를 정확하게 이해한 채 재현할 수 있는지 여부로 판단한다.

이에 반해 특허법 제42조 제4항 제1호는 통상의 기술자의 출원시 기술수준으로 보아 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부로 판단한다.

나. 검토

각 규정의 문언을 보면 쉽게 실시와 뒷받침 여부로 구분되어 있으므로 쉽게 생산 및 사용 가능 여부와 대응되는 기재 존재 여부로 판단기준을 구분하는 판례의 태도는 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

출원시 통상의 기술자의 입장에서 특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위의 기재와 대응되는 기재가 발명의 설명에 형식적으로 존재하는지의 여부로 판단하고, 특허법 제42조 제3항 제1호는 청구범위의 발명을 정확하게 이해하고 동시에 재현할 수 있을 정도로 발명의 설명이 쉽게 기재되어 있는지의 여부로 판단한다.

6. Z이 주장할 수 있는 청구이유에 관하여 - 설문

(2)에 대하여

가. 의약용도발명의 쉽게 실시 요건

1) 판례의 태도

법원은 물건발명 중 특히 의약용도는 출원 전 약리 기전이 밝혀진 경우가 아닌 이상 약리데이터 등의 시험예가 기재되어 있어야 명세서 기재요건을 충족한다고 본다.

2) 검토

의약용도는 실험의 과학으로서 약리기전이 밝혀진 경우가 아닌 이상 시험예가 없으면 효과 예측가능성이 현저히 낮으므로 판례의 태도가 타당하다.

나. 무효사유 판단

(제42조 제4항 제1호) 청구범위에 대응되는 기재인 “X물질, Y물질 또는 Z물질은 경구로 투여하여 양극성 장애를 치료하기에 적합한 약물이다”가 발명의 설명에 형식적으로 기재되어 있으므로 특허법 제42조 제4항 제1호는 만족한다.

(제42조 제3항 제1호) 다만 X물질을 경구로 투여하여 양극성 장애가 있는 환자가 치료되었는지에 관한 실시예가 기재되어 있지 않아, 만약 X물질의 양극성 장애 치료에 관한 약리기전이 명확히 밝혀졌다는 사

정이 없다면, 특허법 제42조 제3항 제1호에 위반된다.

다. 결론

乙은 X물질의 양극성 장애의 치료에 관한 약리기전이 출원 전에 밝혀진 바 없음을 주장하며, 때문에 발명의 설명에 X물질의 의약용도를 입증한 시험예가 기재되어 있었어야만 하는데 위 시험예가 기재되어 있지 않아 특허법 제42조 제3항 제1호 위반의 무효사유가 있다고 주장할 수 있다.

7. Z이 할 수 있는 항변 사유에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 권리남용항변

1) 판례의 태도

법원은 특허법 제42조 제3항 제1호 위반으로 무효로 될 것이 명백한 특허권에 기한 침해금지청구권의 행사는 권리남용으로 보아 허용하지 않는다.

2) 검토

형식적으로 유효한 특허로서의 외관을 가지고 있다는 이유만으로 권리행사를 인정하는 것은 불합리하므로, 신속한 제3자의 권리구제를 위해 권리를 남용하지 못한다는 법원칙(민법 제2조 제2항)을 특허법에도 적용한 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

乙은甲의 특허권에 특허법 제42조 제3항 제1호 위반의 무효사유가 있음을 주장하며, 권리남용으로서 침해금지청구권의 행사를 저지할 수 있다.

문제 030

기재불비(제42조 제3항 제1호, 제42조 제4항, 제8항)

다음의 명세서를 기초로 아래 물음에 답하십시오.

[명세서]

[발명의 설명]

물질 A와 물질 B를 산에 담그고, 회가스의 존재하에서 물질 C를 첨가하여 물질 P를 제조할 경우, 물질 P를 고순도로 얻을 수 있다.

여기서 산은 바람직하게는 황산을 선택할 수 있고, 회가스는 바람직하게는 네온을 선택할 수 있다. 물질 C는 한국화학에서 생산한 제품을 이용할 수 있다.

물질 P를 제조할 때는 온도 5~10℃, 압력 50~70기압에서 자외선을 약 5시간 조사하는 것이 바람직하다.

물질 P는 냉장고 냉매로 사용할 수 있으며, 사용하는 물질 P가 고순도일수록 빠른 시간 안에 냉장고의 내부를 냉장할 수 있다.

이하 실시예로써 본 발명을 예시한다.

[실시예 1]

물질 A와 물질 B를 황산에 담그고 온도 5~10℃, 압력 50~70기압에서 자외선을 약 5시간 조사한 후 네온의 존재하에서 물질 C를 첨가하여 물질 P를 제조하였다. 제조한 물질 P의 순도는 99%였다.

[실시예 2]

실시예 1에서 제조한 최고급 물질 P를 냉매로 이용하여 냉장고를 제조하였다. 냉장고의 온도를 온도조절버튼을 통해 영하 10℃로 조절하였고, 내부에 온도계를 설

치하여, 영하 10℃ 까지 도달하는 시간을 관측했다. 그 결과, 영상 10℃에서 영하 10℃ 까지 1분이 걸렸다. 종래 순도 80%의 물질 P를 사용하였을 때는 동일한 실험 조건에서 영상 10℃에서 영하 10℃ 까지 2분이 걸렸다.

[청구범위]

[청구항 1]

물질 A와 물질 B를 산에 담그고, 희가스의 존재하에서 물질 C를 첨가하여 물질 P를 제조하는 제조방법.

[청구항 2]

제1항에 있어서, 산은 황산인 것을 특징으로 하는 제조방법.

[청구항 3]

제1항 및 제2항에 있어서, 희가스는 아르곤인 것을 특징으로 하는 제조방법.

[청구항 4]

제1항, 제2항 또는 제3항에 있어서, 한국 화학사에서 생산한 물질 C에 물질 D를 추가로 배합하는 것을 특징으로 하는 제조방법.

[청구항 5]

전술한 항에 있어서, 온도 5~15℃ 바람직하게는 온도 5~10℃, 압력 50~70기압에서 자외선을 약 4시간 조사하여 제조하는 것을 특징으로 하는 제조방법.

[청구항 6]

제1항에 따라 제조된 최고급 물질 P를 냉매로 이용하는 냉장고.

- (1) 발명의 설명의 특허법 제42조 제3항 제1호 요건 흠결 여부를 지적하시오. (10점)

- (2) 청구항 3내지 6의 청구범위 기재방법(특허법 제42조 제4항) 및 다항제 기재방법(특허법 제42조 제8항) 요건 흠결 여부를 지적하시오. (20점)

1. 특허법 제42조 제3항 제1호에 관하여 - 설문 (1개) 대하여

가. 문제의 요지

실시예가 일부만 기재되어 있어도 특허법 제42조 제3항 제1호를 만족할 수도 있다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

나. 발명의 설명 의의

발명의 설명은 발명을 상세하게 설명하여 공개하는 항목이다.

다. 판단방법

1) 특허법 제42조 제3항 제1호 의의

발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재하여야 한다(특허법 제42조 제3항 제1호). 이는 특허법의 목적인 공개된 발명에 대한 제3자의 이용도모를 가능하게 하기 위함이다(특허법 제1조).

2) 쉽게 실시 요건

법원은 통상의 기술자가 출원시 기술수준으로 보아 과도한 실험을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 의해 발명의 효과를 정확하게 이해한 채 재현할 수 있는지 여부로 판단한다.

3) 실시예 기재 여부

법원은 특허법 제42조 제3항 제1호 요건 충족에 있어서 항상 실시예가 기재되어야만 하는 것은 아니라고 본다.

4) 검토

발명에 따라서는 실시예가 없어도 통상의 기술자가 쉽게 실시 가능한 경우도 있으므로 판례의 태도와 같이 일률적으로 판단할 것이 아니라 사안별로 판단함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

실시에 1에서 순도가 확인된 제조방법은 산과 회가스의 종류를 한정하고, 온도·압력·자외선 조사시간 또한 한정하고 있어, 청구항 1 중 일부에 불과하다. 또한 실시예 2에서 냉장효과가 확인된 냉장고도 마찬가지로 이유로 청구항 6 중 일부에 불과하다. 즉 청구범위 중 일부의 실시예가 기재되어 있지 않다.

만약 통상의 기술자가 출원시 기술수준으로 보아 실시예 1 및 2로부터 청구항 1 및 6의 모든 발명의 효과를 별도의 실험 없이도 실시예 1 및 2의 효과와 대등할 것임을 이해할 수 있다면 설문은 특허법 제42조 제3항 제1호를 만족할 것이나, 그렇지 않다면 설문은 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배된다.

2. 특허법 제42조 제4항 및 제8항에 관하여 - 설문

(2)에 대하여

가. 문제의 요지

“한국화학(주)”과 같은 제조처는 발명을 불명확하게 하는 표현이라고 보는 등의 위반사유에 관한 실무의 태도를 살핀다.

나. 청구범위 의의

청구범위는 발명의 설명에 개시한 발명 중 출원인이 스스로의 의사에 따라 보호받고자 하는 사항을 선택하여 기재하는 항목이다.

다. 청구범위 기재요건

1) 특허법 제42조 제4항 제1호

가) 의의

청구범위는 발명의 설명에 의해 뒷받침되는 범위까지만 기재하여야 한다. 이는 공개하지 아니한 발명에 대해 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위함이다.

나) 판단방법

법원은 통상의 기술자의 출원시 기술수준으로 보아 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부로 판단한다.

2) 특허법 제42조 제4항 제2호

가) 의의

청구범위는 명확하게 기재하여야 한다. 청구범위의 기재가 불명확하면 보호범위가 특정되지 않아 권리서로서의 역할을 다할 수 없을 뿐 아니라, 특허요건의 판단도 불가능하기 때문이다.

나) 판단방법

법원은 발명의 설명 및 도면과 출원시 기술상식을 참작하여 통상의 기술자의 입장에서 보호받고자 하는 사항이 명확한지 여부로 판단한다.

예컨대 “바람직하게는”의 이중한정이 있는 경우, 제조처 등 기술적 구성과 관계가 없는 사항이 있는 경우, “약”, “최고급” 등의 정도가 불명확한 표현이 있는 경우 발명의 설명 등의 내용을 참작하더라도 보호받고자 하는 사항이 명확하지 않다면 문제가 된다.

3) 특허법 제42조 제8항

가) 의의

청구항을 2이상 기재할 때는 정해진 형식에 따라야 한다. 임의의 기재형식을 허용하면 심사관의 심사불편을 야기할 수 있기 때문이다.

나) 판단방법

2이상의 항을 인용하는 청구항은 2이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용할 수 없다(특허법 시행령 제5조 제6항).

2이상의 항을 인용할 때는 청구항을 택일적으로 기재하여야 한다(특허법 시행령 제5조 제5항).

항을 인용할 때는 인용하는 항의 번호를 기재하여야 한다(특허법 시행령 제5조 제4항).

라. 구체적 판단 및 결론

1) 청구항 3에 대하여

가) “제1항 및 제2항”은 택일적 기재가 아니므로 특허법 시행령 제5조 제5항에 위배된다. 나) “아르곤”은 발명의 설명에 기재되어 있지 않다. 따라서 출원시 기술수준으로 통상의 기술자가 발명의 설명으로부터 자명하게 인식할 수 있는 구성이 아니라면 특허법 제42조 제4항 제1호에 위배된다.

기재불비(제42조 제4항, 제8항)

2) 청구항 4에 대하여

가) 2이상의 항을 인용하면서 2이상의 항을 인용한 제3항을 인용하고 있으므로 특허법 시행령 제5조 제6항에 위배된다. 나) “한국화학(주)”는 제초처로서, 기술적 사상을 표현하는 일반적인 기재가 아니며, 발명의 설명에 이으로써 물질 C의 기술적 구성을 명료하게 파악할 수 있는 별도의 기재도 없는바, 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다. 다) “물질 D”는 발명의 설명에 기재되어 있지 않으나, 출원시 기술수준으로 통상의 기술자가 발명의 설명으로부터 자명하게 인식할 수 있는 구성이 아니라면 특허법 제42조 제4항 제1호에 위배된다.

3) 청구항 5에 대하여

가) “전술한 항”은 항 번호를 기재한 것이 아니므로 특허법 시행령 제5조 제4항에 위배된다. 나) “바람직하게는”의 이중한정은 법원이 인정하지 않는다. 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다. 다) “약”은 불명료한 표현이며, 발명의 설명을 참조하더라도 그 정도가 명확하지 않다면 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다. 다) “온도 5~15℃”와 “자외선을 약 4시간 조사”는 발명의 설명에 기재되어 있지 않다. 따라서 출원시 기술수준으로 통상의 기술자가 발명의 설명으로부터 자명하게 인식할 수 있는 구성이 아니라면 특허법 제42조 제4항 제1호에 위배된다.

4) 청구항 6에 대하여

“최고급”은 불명료한 표현이며, 발명의 설명을 참조하더라도 그 정도가 명확하지 않다면 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다.

甲은 고효율 하이브리드 자동차 구동 시스템에 관한 발명을 한 후, 이를 2017. 3. 2. 신문을 통해 발명의 상세한 내용을 발표했다. 이후 해당발명에 대해 2017. 4. 5. 공지에외주장을 하면서 다음과 같은 청구범위로 특허출원을 하였다. 甲 출원의 발명의 설명에는 구성요소 A, B, C, D, E 및 F의 구조와 이들의 결합관계, 이로 인한 효과 등이 상세히 기재되어 있다. (a, c는 각각 A, C의 하위개념이며 발명의 설명에 기재되어 있는 구성이다.) (각 설명은 독립적이다.)

[청구범위]

[청구항 1]

A, B 및 C로 구성되는 고효율 하이브리드 자동차 구동 시스템.

[청구항 2]

전술한 항에 있어서, A는 a인 것을 특징으로 하는 시스템.

[청구항 3]

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, 필요에 따라 D가 더 결합되는 것을 특징으로 하는 시스템.

[청구항 4]

청구항 3에 있어서, B는 (주)한라공업에서 제조한 것인 것을 특징으로 하는 시스템.

[청구항 5]

청구항 1 또는 청구항 4에 있어서, C는 c인 것을 특징으로 하는 시스템.

[청구항 6]

청구항 1 및 청구항 2에 있어서, E가 더 결합되는 것을 특징으로 하는 시스템.

(1) 위의 청구범위에서 잘못 작성된 청구항을

모두 찾아내어 흐름을 설명하시오. (12점)

- (2) 甲이 신속하게 특허를 획득할 수 있는 방법을 설명하시오. (6점)
- (3) 甲은 고효율 하이브리드 자동차 구동 시스템에 관한 연구를 거듭한 결과, 본인이 개발한 고효율 하이브리드 자동차 구동 시스템에 구성요소 G를 더 추가하는 경우 해당 시스템의 효능이 훨씬 증가한다는 사실을 알게 되었고, A, B, C 및 G로 구성되는 고효율 하이브리드 자동차 구동 시스템에 관한 발명을 2018. 4. 1. 완성하였다.
 - 1) 甲이 연구한 내용을 한꺼번에 보호받기 위해서 2018. 4. 1. 당시 甲이 취할 수 있는 방법을 설명하시오. (8점)
 - 2) 설문 1)에 따른 절차를 밟았으나 사정이 바뀌어 연구한 내용을 한꺼번에 보호받지 않고, 선출원과 후출원의 2개의 출원으로 각각 따로 보호받고자 할 때, 甲이 취할 수 있는 방법을 설명하시오. (4점)

1. 청구범위 흐름에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

고효율 등 특허법 제42조 제4항 제2호 위반사유와, 2 이상의 항 인용형식 등 제8항 위반사유에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 청구범위 의의

청구범위는 발명의 설명에 개시한 발명 중 출원인이 스스로의 의사에 따라 보호받고자 하는 사항을 선택하여 기재하는 항목이다.

다. 청구범위 기재요건

1) 특허법 제42조 제4항 제2호

가) 의의

청구범위는 명확하게 기재하여야 한다. 청구범위의 기재가 불명확하면 보호범위가 특정되지 않아 권리로서의 역할을 다할 수 없을 뿐 아니라, 특허요건의 판단도 불가능하기 때문이다.

나) 판단방법

법원은 발명의 설명 및 도면과 출원시 기술상식을 참작하여 통상의 기술자의 입장에서 보호받고자 하는 사항이 명확한지 여부를 판단한다.

예컨대 임의 부가적 표현, 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현, 제조처 등 기술적 구성과 관계가 없는 표현이 있는 경우 발명의 설명 등의 내용을 참작하더라도 보호받고자 하는 사항이 명확하지 않다면 문제가 된다.

2) 특허법 제42조 제8항에 대하여

가) 의의

청구항을 2이상 기재할 때는 정해진 형식에 따라야 한다. 임의의 기재형식을 허용하면 심사관의 심사불편을 야기할 수 있기 때문이다.

나) 판단방법

2이상의 항을 인용하는 청구항은 2이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용할 수 없다(특허법 시행령 제5조 제6항).

2이상의 항을 인용할 때는 청구항을 택일적으로 기재하여야 한다(특허법 시행령 제5조 제5항).

항을 인용할 때는 인용하는 항의 번호를 기재하여야 한다(특허법 시행령 제5조 제4항).

라. 구체적 판단 및 결론

1) 청구항 1에 대하여

“고효율”의 “高”는 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현으로, 만약 발명의 설명을 참작하더라도 그 의미가 불명확하다면, 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다.

2) 청구항 2에 대하여

“전술한 항”은 항 번호를 기재한 것이 아니므로, 특허법 시행령 제5조 제4항에 위배된다.

3) 청구항 3에 대하여

“필요에 따라”는 임의 부가적 표현으로서, 발명의 설명을 참작하더라도 그 의미가 불명확하다면, 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다.

4) 청구항 4에 대하여

“~~하~~한라공업”은 제조처로서, 발명의 설명을 참작하더라도 그 의미가 불명확하다면, 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다.

5) 청구항 5에 대하여

“청구항 4”는 실질적으로 2이상의 항을 인용하는 청구항이므로, 특허법 시행령 제5조 제6항에 위배된다.

6) 청구항 6에 대하여

“청구항 1 및 청구항 2”는 택일적 기재가 아니므로, 특허법 시행령 제5조 제5항에 위배된다.

2. 특허 획득 방법에 관하여 - 설문 2)에 대하여

가. 문제의 요지

심사시점선택절차인 심사청구와 심사속도선택절차인 우선심사신청의 수속방법에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 심사주의 의의 및 심사속도 선택

우리나라는 심사주의를 채택하고 있으며, 심사결과 거절이유가 없어야 특허결정을 한다. 이는 부실한 권리의 남발을 막고자 함이다. 이때 출원인의 이익을 위해 출원인에게 심사시점과 속도를 선택할 수 있는 권한을 부여한다.

다. 심사청구

심사청구는 (주체) 누구든지 (기간) 출원일부터 3년 이내 (서면) 심사청구서를 제출함으로써 받을 수 있다 (특허법 제59조, 제60조).

라. 우선심사신청

우선심사신청은 (주체) 누구든지 (기간) 심사청구 후 (서면) 우선심사신청서를 제출함으로써 받을 수 있다.

마. 구체적 판단 및 결론

甲은 심사청구와 우선심사신청을 함께 수속하여 신속하게 심사를 받아 특허를 획득할 수 있다. 추가로 예비면담을 신청하면 심사속도가 더 빨라진다.

3. 추가 발명의 보호방법에 관하여 - 설문 3)에 대하여

가. 문제의 요지

설문 1)에서는 국내우선권주장과 공지에의주장을 동시에 수속할 수 있는 방법을 살피고, 설문 2)에서는 국내우선권주장의 취하시기 제한을 살핀다.

나. 국내우선권주장 의의

국내우선권주장은 이미 출원한 발명을 구체화하거나 개량하는 발명을 했을 때 이들을 하나의 특허로 보호받을 수 있도록 마련한 제도다.

다. 한꺼번에 보호받을 수 있는 방법 - 설문 1)에 대하여

1) 판단기준

가) 국내우선권주장

국내우선권주장은 (주체) 특허를 받고자 하는 자가 (기간) 선출원일부터 1년 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 취지 및 선출원표시를 하면 받을 수 있다(특허법 제55조).

나) 공지에의주장

의사에 의한 공지의 예외주장은 특허법 제30조 제3항에 따라 보원하는 경우가 아닌 이상, (주체) 출원인이 (기간) 공지된 날부터 12개월 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 그 취지를 적고 출원일부터 30일 이내에 증명서류를 제출하면 받을 수 있다(특허법 제30조 제2항). 이때 국내우선권주장을 한 경우는 선출원이 공지된 날부터 12개월 이내 출원했다면 위 기간 요건을 만족한다(특허법 제55조 제3항).

2) 구체적 판단 및 결론

甲은 2017. 3. 2. 신문을 통해 선출원발명의 상세한 내용을 발표했기 때문에, 선출원발명은 甲의 의사에 의해 선출원 전 불특정인이 인식할 수 있는 상태에 놓였다. 따라서 (주체) 甲은 (기간) 2018. 4. 5. 까지 출원하면서 (서면) 출원서에 국내우선권주장 취지, 선출원표시, 공지에외주장 취지를 기재하고, 출원일부터 30일 이내 공지에외주장 증명서류를 첨부하여, 공지에외주장과 국내우선권주장을 함께 밝아야만 연 구한 내용을 한꺼번에 보호받을 수 있다.

마. 국내우선권주장 취하 - 설문 2)에 대하여

1) 판단기준

국내우선권주장을 했어도 출원인의 이익을 위해 선출원이 취하되기 전인 선출원일로부터 1년 3개월 전 까지 국내우선권주장의 취하가 가능하다(특허법 제 56조 제2항).

2) 구체적 판단 및 결론

甲은 선출원일로부터 1년 3개월인 2018. 7. 5. 까지 취하서를 제출하여 국내우선권주장을 취하하고, 필요 하다면 선출원과 후출원의 청구범위가 중복되지 않도 록 후출원의 청구범위를 보정함으로써, 선출원과 후 출원의 2개의 출원으로 각 발명을 따로 보호받을 수 있다.

문제 031-1

기재불비(제42조, 제45조)

甲은 칩엽수있을 특정방법으로 추출하는 경우 향산화효과가 나타나 화장품 등에 이용할 수 있음을 밝혀 다음과 같이 청구범위를 기재하여 특허 출원을 하였다.

[청구항 1]

- 1) 칩엽수있을 건조시키고 적당한 크기로 분쇄하는 단계;
- 2) 분쇄된 잎을 알코올 수용액에 넣고 가열시켜 추출하는 단계;
- 3) 추출액을 여과시키는 단계; 및
- 4) 여과액을 농축시켜 칩엽수있 추출물을 수득하는 단계를 포함하는 칩엽수있 추출물 제조방법.

[청구항 2]

제1항에 있어서, 2) 단계에서 분쇄된 잎을 에탄올 수용액에 넣고 약 40내지 60°C에서 가열시켜 추출하는 것을 특징으로 하는 칩엽수있 추출물 제조방법.

[청구항 3]

제1항 또는 제2항에 따라 제조된 칩엽수있 추출물을 포함하는 향산화용 화장료 조성물.

위 사실에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 위 청구범위의 특허법 제42조 및 제45조의 기재요건 위반 여부를 설명하시오. (10점)
- (2) 위 청구범위에서 독립항과 종속항을 구분하고, 출원계속 중인 경우와 설정등록 받은 후를 나누어 종속항의 기재실익을 설명하시오. (6점)

- (3) 제3자 乙이 발명의 설명에 기재되어 있는 일부 실시예로 실시했을 때 출원발명의 목적 효과가 나타나지 않음을 검증한 실험결과를 제출하면서 일부 실시예의 기술적 효과 달성이 확인되지 않는다는 점만으로 위 청구범위 전항을 미완성발명이라고 주장한다. 乙 주장의 타당성을 설명하시오. (6점)
- (4) 설문 (1)의 위반사유에 대해 심사관이 최초 거절이유를 통지하였고, 이에 대해 甲은 다음과 같이 청구범위를 보정하였다. 심사결과 청구범위 전항이 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있다고 판단된 경우 심사관의 조치를 설명하시오. (8점)

[청구항 1]

- 1) 칩엽수익을 건조시키고 분쇄하는 단계;
- 2) 분쇄된 잎을 에탄올 수용액에 넣고 가열시켜 추출하는 단계;
- 3) 추출액을 여과시키는 단계; 및
- 4) 여과액을 농축시켜 칩엽수익 추출물을 수득하는 단계를 포함하는 칩엽수익 추출물 제조방법.

[청구항 2]

삭제

[청구항 3]

제1항에 따라 제조된 칩엽수익 추출물을 포함하는 향산화용 화장료 조성물.

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 “적당한” · “약”의 특허법 제42조 제4항 제2호 위반사유와, 제조방법 · 조성물 발명의 제45조 만족여부에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 종속항인 청구항 2의 기재실익에 관한 실무의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 발명의 완성 여부가

일부 실시예에 한정되어 판단되는지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (4)에서는 기재불비 극복 보정 후 진보성 위반이 새로운 거절이유인지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 특허법 제42조 제4항 제2호

1) 의의

청구범위는 명확하게 기재하여야 한다. 청구범위의 기재가 불명확하면 보호범위가 특정되지 않아 권리로서의 역할을 다할 수 없을 뿐 아니라, 특허요건의 판단도 불가능하기 때문이다.

2) 판단방법

법원은 발명의 설명 및 도면과 출원시 기술상식을 참작하여 통상의 기술자의 입장에서 보호받고자 하는 사항이 명확한지 여부로 판단한다.

3) 구체적 판단 및 소결

청구항 1의 “적당한 크기”와 청구항 2의 “약”은 정도가 불명확한 표현으로서, 발명의 설명 등의 내용을 참작하더라도 보호받고자 하는 사항이 명확하지 않다면 문제가 된다.

나. 특허법 제45조

1) 의의

1군의 발명이란 하나의 출원으로 출원할 수 있는 발명으로서, 다수 발명을 하나로 출원하고 싶은 출원인 입장과 심사 부담의 심사관 입장을 조화한 결과물이다.

2) 판단방법

청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있고(특허법 시행령 제6조 제1호), 그 기술적 상호관련성이 발명 전체로 보아 선행기술에 비해 개선된 것인지(특허법 시행령 제6조 제2호) 여부로 판단한다.

3) 구체적 판단 및 소결

청구항 1 및 2는 제조방법발명이고, 청구항 3은 조성물발명으로 서로 다른 발명이지만, 특정방법으로

제조된 칩업수입 추출물이라는 기술적 상호관련성이 있으므로, 그 기술적 상호관련성이 신규·진보하다면 1특허출원범위를 만족할 것이다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 종속항 의의

종속항이란 독립항을 구체화한 항을 말한다. 종속항은 이미 독립항에 포함되는 발명임에도 불구하고 실익이 있어 특허법은 그 기재를 허용한다.

나. 독립항과 종속항의 구분

1) 판례의 태도

법원은 다른 항을 인용하며 이를 한정하거나 부가하여 구체화한 항을 종속항으로 보고, 그렇지 않은 청구항을 독립항으로 본다.

2) 구체적 판단 및 소결

청구항 1 및 3은 다른 청구항을 구체화하는 청구항이 아니므로 독립항이다. 청구항 2는 제1항을 인용하면서 2) 단계의 알코올 종류 및 가열온도를 한정하여 구체화하므로 제1항의 종속항이다.

다. 종속항 실익

1) 출원계속 중

광범위한 독립항에 이어 협소한 범위의 종속항을 추가할 경우 심사는 청구항별로 진행되는바, 어느 범위까지 특허가 가능한지를 단계적으로 확인받을 수 있다는 실익이 있다.

2) 등록 후

광범위한 독립항은 상대적으로 발명의 보호범위에 대한 문헌해석과 관련하여 분쟁의 소지가 발생할 가능성이 높음에 반해, 협소한 범위의 종속항은 그 해석과 관련된 분쟁의 소지가 적다.

4. 설문 (3)에 대하여

가. 미완성발명 여부

법원은 통상의 기술자가 반복실시할 수 있고, 목적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적,

객관적으로 구성되어 있지 않은 발명을 미완성발명으로 보며, 이는 명세서 기재와 출원시 기술수준을 고려하여 판단한다.

나. 미완성발명 여부가 일부 실시예만으로 판단될 수 있는지

법원은 미완성발명 여부는 발명의 설명 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 발명의 설명 중 일부 실시예에 한정되어 판단해서는 안 된다고 본다.

다. 검토

일부 기재상의 하자만으로 발명을 미완성으로 보는 것은 출원인에게 가혹한바 판례의 태도와 같이 발명의 설명의 전체적인 내용을 고려하여 발명의 목적효과와 재현 가능성을 판단함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

만약 발명의 설명의 전체적인 내용과 출원시 기술수준에 비추었을 때 항산화효과가 나타나는 칩업수입의 반복 추출이 가능하다면 乙의 주장은 부당하다.

5. 설문 (4)에 대하여

가. 심사관 심사 의의

출원에 거절이유가 있는지를 살펴 거절이유가 없으면 특허결정을 하고, 거절이유가 있으면 거절이유를 통지한 후 거절결정을 하는 일련의 과정을 심사라 한다. 이는 무심사제도에 비해 부실관리를 속아낼 수 있는 장점이 있다.

나. 거절이유통지

거절이유통지란 출원인이 예상 밖의 불리한 결과를 받는 것을 방지하여 거절결정의 신뢰성을 확보하고자 둔 절차다. 청구항별로 최초와 최후로 구분하여 통지한다.

다. 최초와 최후거절이유통지 구분

1) 최초거절이유통지

최초 심사시 통지할 수 있었던 거절이유로서, 최초 명세서 또는 자진보정 후 명세서에 존재하는 거절이

유를 말한다.

2) 최후거절이유통지

최초 심사시 통지할 수 없었던 거절이유로서, 거절이유통지에 대한 보정에 따라 새롭게 발생한 거절이유를 말한다.

라. 기재불비 극복 후 진보성 거절이유의 취급

1) 판례의 태도

법원은 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비소로 발생한 거절이유가 아닌 이상 보정에 따른 새로운 거절이유로 보지 않는다.

2) 검토

사소한 기재불비의 경우는 보정 전에도 신규·진보성의 판단이 가능하므로 기재불비 극복 후 신규·진보성의 거절이유를 통지할 때 이를 보정에 따른 새로운 거절이유라고 단언할 수는 없다.

마. 구체적 판단 및 결론

(거절이유종류) 청구항 1의 “적당한 크기” 삭제 및 알코올 종류 한정, 청구항 2삭제, 청구항 3의 인용항 중 일부 삭제는 발명의 신설이라고 볼 수 없으므로 인용발명 1에 의한 진보성 위반은 보정에 따른 새로운 거절이유가 아니다.

(청구항별 통지) 심사관은 청구항 1 및 3에 대해 각각 진보성 위반 이유를 구체적으로 제시하며 최초 거절이유를 통지해야 한다.

문제 032

배경기술기재의무

명세서의 배경기술 기재의무에 대한 취지, 위반시 법적 취급 및 대응조치에 대해 설명하고(10점), 이러한 배경기술에 기재된 발명의 공지성 인정여부에 대해 설명하시오(10점).

1. 배경기술 기재의무에 관하여

가. 문제의 요지

우리나라를 비롯한 대다수 국가는 배경기술을 기재할 것을 강제하는데 그 취지 등에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 배경기술 기재의무 의의

배경기술 기재의무란 발명의 설명에 출원발명을 이해하는데 도움이 되고 선행기술조사 및 심사에 유용한 종래기술을 작성하는 의무를 말한다.

다. 배경기술 기재의무에 대한 취지

1) 법령의 태도

구법에서는 출원인의 배경기술 기재가 의무가 아닌 권장사항에 불과하였다.

현행법에서는 출원인에게 배경기술을 기재할 것의 의무를 부과한다.

2) 검토

심사의무는 심사관에게 있으나 가장 효과적인 심사는 심사관과 출원인이 서로 협조할 때 가능하므로 출원인의 심사협조를 의무화한 현행법 태도는 타당하다.

라. 위반시 법적 취급

배경기술 기재의무는 단지 심사관의 심사편의를 위한 규정이기 때문에, 거절이유에만 해당하며, 정보 제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유, 특허취소사유에서는 제외된다.

단일성

마. 위반시 대응조치

① 배경기술이 기재되지 않았다는 거절이유를 받은 경우 출원인은 배경기술이 개시된 선행기술문헌의 정보를 명세서에 추가하는 보정을 함으로써 대응할 수 있다.

② 만약 기존의 기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의해 개발된 발명이어서 적절한 배경기술을 적을 수 없는 경우에는 의견서에 그러한 취지를 설명하여 대응할 수 있다.

2. 배경기술에 기재된 발명의 공지성 인정여부에 관하여

가. 문제의 요지

배경기술로 기재했다는 사정만으로 그 발명을 공지되었다고 볼 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 공지여부 입증책임

공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 자에게 있다.

다. 입증책임완화

법원은 출원인이 공지기술로 배경기술을 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에는 별도의 입증 없이 배경기술을 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정하며, 사실상 추정이 절대적인 것은 아니고 특별한 사정이 있는 때는 번복될 수 있다고 본다.

라. 검토

배경기술은 공지되지 아니한 노하우로 기재할 수도 있으므로 배경기술에 기재되었다는 사정만으로 이의 공지성을 인정할 수는 없다. 다만 효율적인 심사를 위해 배경기술이 출원 전에 공지된 것이 출원인에 의해 드러난 사정이 있다면 공지성을 사실상 추정함이 타당하다.

마. 구체적 판단 및 결론

배경기술에 기재된 발명은 출원인이 공지기술임을 인정할 경우 그 공지성이 사실상 추정될 수 있다.

甲은 “필기볼(1)과 투명잉크관(2)으로 구성되는 볼펜”을 제1항으로, “필기볼(1)과 색변환잉크관(3)에 누름장치(4)가 부착되는 볼펜의 작동장치”를 제2항으로 특허출원을 하였다. 그 후 甲은 심사관으로부터 아래의 거절이유에 의해 특허를 받을 수 없다는 의견제출통지서를 받았다.

[甲의 특허출원전에 반포된 간행물의 인용 발명 1은 “필기볼(1)과 잉크관(2)으로 구성되는 볼펜”, 인용발명 2는 “필기볼(1)과 색변환잉크관(3)으로 구성되는 볼펜”, 인용발명 3은 “필기펜촉(5)과 누름장치(4)로 구성되는 만년필”로 기재되어 있음]

1. 제1항과 제2항은 일 군의 발명에 해당되지 않아 단일성이 없으므로 특허법 제45조 제1항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없다.
2. 제1항은 인용발명 1과 실질적으로 동일하여 신규성이 없어 특허법 제29조 제1항 제2호의 규정에 의해 특허를 받을 수 없다.
3. 제2항은 인용발명 2와 비교하여 누름장치(4)의 구성이 없어 차이가 있지만, 그 차이는 인용발명 3의 누름장치(4)를 인용발명 2에 결합하는 경우, 통상의 기술자라면 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 없어 특허법 제29조 제2항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없다.

甲은 거절이유의 부당성을 검토하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 발명의 단일성 요건을 제시하고, 제1항과 제2항은 단일성 요건을 만족하므로 특허를 받을 수 있다는 주장의 논거를 기술하시오. (5점)
- (2) 신규성 판단에서의 실질적 동일성 요건을 제시하고, 제1항은 신규성이 있어서 특허를 받을 수 있다는 주장의 논거를 기술하시오. (5점)
- (3) 복수 구성요소의 진보성 요건을 제시하고, 제2항은 진보성이 있어서 특허를 받을 수 있다는 주장의 논거를 기술하시오. (10점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 볼펜과 볼펜의 작동장치가 특별한 기술적 특징을 공유하는지에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 출원발명에 새로운 효과가 있어 인용발명 1과 실질적으로 다른지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 인용발명 2 및 3의 결합 가능성과, 출원발명의 효과 예측 가능성을 토대로 결합 발명의 진보성을 판단하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 심사관심사 의의

출원에 거절이유가 있는지를 살펴 거절이유가 없으면 특허결정을 하고, 거절이유가 있으면 거절이유통지 후 거절결정을 하는 일련의 과정을 심사관의 심사라 한다. 이는 부실한 권리의 남발을 막고자 함이다.

3. 단일성에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 판단기준

청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있고(특허법 시행령 제6조 제1호), 그 기술적 상호관련성이 발명 전체로 보아 선행기술에 비해 개선된 것이면(특허법 시행령 제6조 제2호), 1 특허출원범위를 만족한다.

나. 구체적 판단 및 결론

① 甲의 제1항과 제2항은 볼펜과 볼펜의 작동장치로 각각 상이한 발명을 청구하고 있다. ② 하지만 甲은, 제1항의 볼펜과 제2항의 볼펜의 작동장치는 볼펜에 있어서 필기볼(1)과 잉크관(2')의 결합이라는 상응하는 기술적 상호관련성이 있고, 동시에 그 관련성이 인용발명 1 내지 3 등의 선행기술에 비해 개선된 특별한 것이므로, 단일성 요건을 만족한다고 주장할 수 있다.

4. 신규성에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

법원은 구성이 전면적으로 일치하는 경우뿐 아니라, 차이점이 있어도 주지관용기술의 부가·변경·삭제에 불과하고 새로운 효과차이가 없다면 신규성이 없다고 본다.

나. 구체적 판단 및 결론

① 인용발명 1과 제1항은 잉크관(2')과 투명잉크관(2)에 있어서 기술적 구성에 차이가 있다. ② 甲은 잉크관을 투명하게 하는 차이점은 주지관용기술에 따른 변경 수준이 아니고, 또한 그 차이점에 따라 제1항은 인용발명 1과 달리 잉크의 잔여부율을 육안으로 확인해 잉크 교체 시기를 예측할 수 있다는 새로운 효과도 있으므로, 신규성이 있다고 주장할 수 있다.

5. 진보성에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

(결합) 법원은 각 인용발명에 기술을 결합하면 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있다는 암시가 제시되어 있거나, 또는 출원시 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에만 2이상의 인용발명의 결합이 가능하다고 본다.

(효과예측) 또한 복수의 구성요소로 이루어진 발명은 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 유기적으로 결합된 전체로서의 발명이 갖는 효과가 인용발

명으로부터 예측 가능한지를 따져야 한다고 본다.

2) 검토

심사는 발명의 명세서를 본 후 이루어질 수밖에 없으므로 사후적 고찰에 의해 진보성을 폄하할 가능성이 높다. 따라서 사후적 고찰의 제어를 위해 객관적 근거를 강조한 판례의 태도는 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲은 ① 인용발명 2 및 3 어디에도 인용발명 3의 누름장치(4)를 인용발명 2에 결합해볼 수 있음을 시사하는 내용이 없고, 또한 이 기술분야의 요구 등에 비추어 보더라도 통상의 기술자가 위와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 단서가 없다는 점과, ② 인용발명 2 및 3에는 제2항 발명의 특유의 효과를 합리적으로 기대할 수 있게 하는 내용이 없다는 점을 주장할 수 있다.

다. 보론 - 기술분야의 차이

또한 甲은 인용발명 3은 만년필에 관한 것으로서, 출원발명인 볼펜과 기술분야가 다르고 통상의 기술자가 채택할 수 있는 기술분야의 것도 아니어서 진보성 판단시 선행발명으로 삼을 수 없으며, 인용발명 2와 만 대비해야 할 것인데, 인용발명 2는 누름장치(4)의 부착에 따른 출원발명의 효과를 예측하게 하는 내용이 없어, 진보하다고 주장할 수도 있다.

문제 034

공지예외주장절차

甲은 A+B+C로 구성되는 발명 X를 완성한 후, 2017년 10월 3일 진행된 학술단체에서 해당 발명의 내용을 발표하였다. 甲은 2018년 2월 9일 발명 X에 대한 특허출원을 하면서 특허출원서에 공지예외의 취지를 기재하였고, 이를 증명할 수 있는 서류로서 2017년 10월 3일 진행된 위 학술단체의 발표 자료집을 제출하였다. 그러나 甲 출원의 심사 중 심사관은 2017년 12월 9일 발명 X가 乙에 의해 공개되었음을 이유로 甲 출원에 대해 신규성 위반의 거절이유를 통지하였다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하십시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 권리자의 의사에 의한 공지가 있었을 때와 의사에 반한 공지가 있었을 때의 공지예외 주장출원절차의 차이점에 대해 설명하십시오. (7점)
- (2) 심사관의 거절이유통지에 대해 甲이 반박할 수 있는 주장의 논거를 설명하십시오. (8점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 취지 표시의 차이점에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 후속공개행위에 대한 공지예외주장 방식요건 완화에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 공지예외주장 의의

공지예외주장은 공지된 발명을 공지되지 아니한 것으로 간주하는 절차다. 이는 발명의 조기공개가 출원인에게 불이익한 것은 특허법 목적에 부합하지 않아 도입되었다.

3. 공지에외주장출원절차의 차이점에 관하여

- 설문 (1)에 대하여

가. 공개 매체의 차이

1) 법령의 태도

의사에 반한 공지는 공지형태에 특별한 제한이 없으나, 의사에 의한 공지는 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우가 제한된다(특허법 제30조 제1항 제1호 단서).

2) 검토

출원공개 등은 출원절차의 일환으로 각국 특허청장에 의해 강제적으로 공개된 것이지 권리자의 적극적인 의사에 따라 공개된 것으로 볼 수 없다는 점에서 법령의 태도는 타당하다.

나. 필요 서면의 제출의 차이

1) 법령의 태도

의사에 의한 공지는 출원시 특허법 제30조의 취지를 출원서에 기재하고, 출원일부터 30일 이내에 증명서류를 제출하여야 한다. 만약 출원시 취지 등을 기재하지 않았다면 정해진 기간 내에 이를 보완해야 한다(특허법 제30조 제3항). 이에 반해 의사에 반한 공지는 출원서에 취지를 기재할 필요가 없다. 또한 증명서류도 정해진 기간 내에만 제출할 수 있는 것이 아니다.

2) 검토

취지 기재 등 절차수속과 관련된 특정의 방식은 특허청에서의 효율적인 업무 처리를 위해 필요하다. 다만 의사에 반한 공지는 출원인이 그 사실 자체를 인지하기가 곤란할 수 있으므로, 출원서 취지 기재 등 특정의 방식을 강제하는 것은 가혹하다는 점에서 법령의 태도는 타당하다.

4. 甲의 주장에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 乙의 공개행위가 甲의 학술발표에 따른 후속공개행위인 경우

1) 판단기준

가) 취지 기재 관련

법원은 출원서에 기재하지 아니한 발명의 공개 행위가 있어도 그것이 출원서에 기재된 발명의 공개행위의 통상적인 반복 공개에 해당한다면, 공지에외를 적용 받을 수 있다고 본다.

나) 공개자 관련

법원은 권리자가 직접 발명을 공개한 것이 아니라 타인이 공개한 것이라 하더라도 의사에 의한 공지에외를 적용 받을 수 있다고 본다.

2) 검토

의사에 의한 공지에 대해, ① 공지형태의 제한을 완화하고, ② 취지 기재 등의 절차를 출원 이후에 보완할 수 있도록 요건을 완화하고 있는 법 개정 실정에 비추면, 출원서에 기재되지 않은 반복 공개도 판례의 태도와 같이 공지에외를 인정함이 타당하다.

의사에 의한 공지란 문언적으로 권리자의 의사에 의한 공지를 뜻하므로 공개자가 권리자가 아니어도 의사에 의한 공지에외가 인정될 수 있다고 본 판례의 태도는 타당하다.

2) 구체적 판단

만약 乙이 甲의 학술발표를 참고하여 甲의 발명을 공개한 것이고, 甲이 이를 증명할 수 있다면, 이는 이미 공지에외를 적용 받은 甲의 학술발표행위의 연장선이므로, 공지에외가 적용될 수 있다.

나. 乙의 공개행위가 甲의 의사에 반한 공개행위인 경우

1) 판단기준

출원서에 기재하지 아니한 발명의 공개 행위가 있다 하더라도, 그것이 권리자의 의사에 반하여 공개된 것이라면, 공개된 날부터 12개월 이내에 출원했다는 사정만 만족할 경우, 특허법 제30조의 공지에외를

적용 받을 수 있다.

2) 구체적 판단

만약 乙이 甲의 발명을 甲의 의사에 반하여 공개한 것이라면, 특별한 절차를 밟지 않아도 의사에 반하여 공개된 것이라는 사정만 입증하면, 공지예외를 적용 받을 수 있다.

다. 결론

甲은 乙의 공개가 자신의 발명을 공개한 것이고, 자신의 학술발표와 연관이 있거나, 또는 의사에 반한 것임을 입증함으로써 공지예외가 적용되어야 한다고 주장하며, 심사관의 거절이유통지에 대해 반박할 수 있다.

문제 035

공지예외주장절차 취지기재

甲은 구성 a+b+c로 이루어진 물건 X를 발명한 후, 2017. 11. 10. 자로 그 세부구성을 자세히 소개한 포장지로 포장한 물건 X의 판매를 개시했다. 이후 甲은 2017. 11. 12. 자로 물건 X에 대한 발명을 출원했으나, 출원서에 특허법 제30조 제2항 소정의 “공지예외적용” 취지의 기재를 누락했다. 누락사실을 인지한 甲은 출원 후 다음 날인 2017. 11. 13. 자로 2017. 11. 10. 자 판매 개시와 관련한 “공지예외적용” 취지의 기재를 추가하는 출원서에 대한 보정서와 함께 제품출시 관련 증명서류를 특허청장에게 제출하였다. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲의 출원의 신규성에 관하여 설명하시오. (7점)
- (2) 신문기자 乙이 위 2017. 11. 10. 부터 판매된 甲의 물건 X를 소개하는 신문 기사를 2017. 11. 11. 자로 게재했다. 이 경우 甲의 출원의 신규성에 관하여 설명하시오. (8점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 특허법 제30조 제3항에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 공개자와 권리자가 일치해야 하는지 및 후속반복공개 행위에 대한 방식요건 완화에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 공지예외주장 의의

공지예외주장은 공지된 발명을 공지되지 아니한 것으로 간주하는 절차다. 이는 발명의 조기공개가 출원인에게 불이익한 것은 특허법 목적에 부합하지 않아 도입되었다.

3. 의사에 의한 공지의외주장 요건

(주체) 출원인이 (기간) 공지된 날부터 12개월 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 그 취지를 적고 출원일부터 30일 이내에 증명서류를 제출하면 (효과) 공지의외를 적용 받을 수 있다(특허법 제30조 제1항, 제2항).

4. 甲의 출원의 신규성에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. X판매의 공지성

2017.11.10. 판매는 불특정다수인이 볼 수 있는 포장지에 그 세부구성이 자세히 공개되었으므로 출원 전 공지행위라고 볼 수 있다.

나. 의사에 의한 공지의외주장 요건완화

1) 과거 판례의 태도

과거 법원은 출원시 출원서에 취지 기재가 없으면 공지의외주장이 없는 통상의 출원에 해당하고, 출원 후 취지 기재에 관한 보정이 허용될 수 없다고 보았다.

2) 특허법 제30조 제3항 신설

공지의외를 통해 발명자를 보호하지 않는 것은 지나치게 가혹하다는 점이 제기되며 특허법 제30조 제3항이 신설되었고, 보완수수료를 납부하면 사후에 취지를 적은 서류와 증명서류의 제출이 가능하다.

3) 검토

반드시 출원시에만 그 취지 기재가 가능하다고 하면 의사에 반한 공지의 경우에 비해 지나치게 형평에 어긋나므로 개정법의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

甲이 자진보정기간인 출원 후 다음날 2017.11.10. 공지에 대해 공지의외주장의 취지를 적은 서면 등을 제출했으므로 甲 출원은 신규성이 부정되지 않는다.

5. 乙이 2017. 11. 11. 자로 물건 X를 공개했음에도 불구하고 甲의 출원에 신규성이 인정될 수 있는지에 대하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 신문기사의 공지성

2017.11.11. 게재된 신문기사는 X발명의 세부구성이 자세히 공개되었다면 출원 전 공지행위라고 볼 수 있다.

나. 타인의 후속공개행위에 대한 요건완화

1) 취지 기재 관련

법원은 출원서에 기재하지 아니한 발명의 공개행위가 있어도 그것이 출원서에 기재된 발명의 공개행위의 통상적인 반복 공개에 해당한다면, 공지의외를 적용 받을 수 있다고 본다.

2) 공개자 관련

법원은 권리자가 직접 발명을 공개한 것이 아니라 타인이 공개한 것이라 하더라도 의사에 의한 공지의외를 적용 받을 수 있다고 본다.

3) 검토

의사에 의한 공지에 대해, ① 공지형태의 제한을 완화하고, ② 취지 기재 등의 절차를 출원 이후에 보완할 수 있도록 요건을 완화하고 있는 법 개정 실정에 비추면, 출원서에 기재되지 않은 반복 공개도 판례의 태도와 같이 공지의외를 인정함이 타당하다.

의사에 의한 공지란 문언적으로 권리자의 의사에 의한 공지를 뜻하므로 공개자가 권리자가 아니어도 의사에 의한 공지의외가 인정될 수 있다고 본 판례의 태도는 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

乙의 2017. 11. 11. 자 공개행위는 甲이 아닌 제3자의 공개이고 또한 공지의외적용의 취지 및 증명서류도 제출되지 않았으나, 이는 2017. 11. 10. 자 甲의 공개행위의 연장선상에 있는 공개행위로서 甲의 의사에 의한 연속된 공개로 볼 수 있으므로 특별한 절차를 밟지 않더라도 공지의외적용을 받을 수 있다. 따라서 甲의 출원은 신규성이 부정되지 않는다.

분할출원시 공지예외주장

甲은 해양 환경문제에 관심이 많아 해양 환경오염을 처리할 수 있는 장치에 관한 연구를 진행하였다. 그 결과, 발명 a와 b로 구성된 발명 A를 완성하였고, 2022. 7. 22. 특허청에 발명 A를 특허출원(이하 “특허출원 X”라 한다)하였다. 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲은 2022. 2. 10. 발명 A에 대하여 학위논문을 작성하여 발표하였는데, 발명 A에 대하여 특허출원 X를 할 때 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)에 의한 공지예외주장을 하지는 않았다. 심사관은 공개된 甲의 논문에 의해 신규성 상실을 이유로 甲의 특허출원 X에 대하여 거절이유를 통지하였고, 甲은 특허출원 X의 보정기간 내에 보정을 하거나 분할출원을 통해 특허법 제30조에 의한 공지예외주장을 하여 거절이유를 극복하려고 한다. 甲의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. (9점)
- (2) 심사관은 출원단계에서 선행발명 Y에 의거하여 甲의 특허출원 X가 진보성이 없다는 이유로 거절결정하였다. 甲은 거절결정에 불복하는 심판을 청구하였지만 특허심판원은 기각심결을 하였다. 이에 甲은 심결취소소송을 제기하였고, 심결취소소송단계에서 특허청은 甲의 특허출원 X가 선행발명 Z에 의거하여 진보성이 없다고 주장하였다. 특허청의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. (6점)
- (3) 甲은 2022. 10. 20. Z에게 발명 A에 대한 특허출원 X 및 그에 관한 분할출원으로 특허받을 수 있는 권리를 양도하였는데, Z은 특허출원인변경신고를 하지 않았다. 甲은

특허출원 X를 원출원으로 하여 분할출원을 하였고, 심사관은 이 분할출원에 대하여 진보성 위반으로 거절결정하였다. 甲은 거절결정에 불복하는 심판을 청구하였으나 기각심결되었고, 특허심판원으로부터 심결등본을 송달받았다. 甲으로부터 심결등본을 전달받은 Z이 심결취소소송을 제기하려고 한다. Z이 심결취소소송을 제기할 수 있는 당사자로서 적합한지에 관하여 설명하시오. (5점)

I. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

특허법 제30조 제3항에 관한 법령의 태도와, 원출원시 공지예외주장하지 않았어도 분할출원시 공지예외주장 가능하다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 공지예외주장 의의

공지예외주장은 공지된 발명을 공지되지 아니한 것으로 간주하는 절차다. 이는 발명의 조기공개가 출원인에게 불이익한 것은 특허법 목적에 부합하지 않아 도입되었다.

3. 보정기간 내 보정으로 극복 가능한지

가. 과거 판례의 태도

과거 법원은 출원시 출원서에 취지 기재가 없으면 공지예외주장이 없는 통상의 출원에 해당하고, 출원 후 취지 기재에 관한 보정이 허용될 수 없다고 보았다.

나. 특허법 제30조 제3항 신설

공지예외를 통해 발명자를 보호하지 않는 것은 지나치게 가혹하다는 점이 제기되며 특허법 제30조 제3항이 신설되었고, 보완수수료를 납부하면 사후에 취지를 적은 서류와 증명서류의 제출이 가능하다.

다. 검토

반드시 출원시에만 그 취지 기재가 가능하다고 하면 의사에 반한 공지의 경우에 비해 지나치게 형평에 어긋나므로 개정법의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

① 2022. 2. 10. 발표는 甲에 의한 공지이므로 의사에 의한 공지다. ② 의사에 의한 공지예외주장은 2022. 2. 10.부터 1년 이내 출원하면서 출원서 취지 표시 및 증명서류의 제출이 요구되며, ③ 이는 보정기간 내 보완수수로 납부할 경우 보정도 가능한바, 보정을 통해 거절이유 극복하려고 하는 甲의 주장은 타당하다.

4. 분할출원으로 극복 가능한지

가. 판례의 태도

법원은 원출원시 공지예외주장 하지 않았더라도 분할출원에서 적절한 절차 준수하여 공지예외주장 하였다면, 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다고 보았다.

나. 검토

출원인의 권리 보호 강화 위해 출원인의 단순 실수로 출원시 공지예외주장 하지 않았더라도 사후 보완할 수 있는 제도를 도입한 특허법 제30조 제3항 신설 취지에 비추어보면, 분할출원의 공지예외주장을 제한할 이유가 없으므로, 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

분할출원을 통해 공지예외주장을 하여 거절이유 극복하려고 하는 甲의 주장도 타당하다.

II. 설문 (2) 에 대하여

1. 문제의 요지

통지하지 아니한 새로운 거절이유는 심결취소소송 단계에서 주장할 수 없다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 심결취소소송 의의

심결취소소송은 항고소송으로서 당사자가 주장하는 심결의 실제적·절차적 위법사유를 심리하는 절차다.

3. 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서의 특허법원의 심리범위

가. 판례의 태도

법원은 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송에서 의견제출기회가 부여된 이유와 다른 새로운 거절이유는 심리할 수 없다는 입장이다.

나. 검토

이미 통지한 거절이유와 주지가 부합하지 않는 새로운 거절이유의 심리는 강행규정인 특허법 제63조에 저촉될 소지가 있으므로 판례의 태도와 같이 제한함이 타당하다.

4. 새로운 거절이유 여부

법원은 새로운 거절이유인지 여부는 이미 통지한 거절이유와 주지가 부합하는지로 판단한다.

5. 구체적 판단 및 결론

선행발명을 Y에서 Z로 변경한 것은 서로 주지가 부합하지 않을 수 있으므로, 새로운 거절이유에 해당한다. 따라서 특허청의 주장은 부당하다.

III. 설문 (3) 에 대하여

1. 문제의 요지

특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 당사자 적격 인정하지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 심결취소소송 원고적격 의의

심결취소소송에 있어서 원고적격을 가지는 자는 심판사건의 당사자 등으로 한정되어 있다(특허법 제186조 제2항). 이는 원고적격을 지나치게 넓게 인정하면 소송이 지연될 우려가 있기 때문이다.

3. 특허출원인변경신고하지 않은 경우 원고적격

가. 판례의 태도

법원은 특정승계인이 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자 등에 해당하지 않는다고 보았다. 또한 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였더라도 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 취소의 소 제기가 없었다고 보아 취소의 소가 부적법하기는 마찬가지라고 본다.

나. 검토

① 권리의 특별승계가 있는 경우 승계인으로 하여금 당사자의 지위를 당연히 승계케 하는 규정이 없다. 다만 권리를 승계한 구 권리자로서는 절차 진행에 소극적일 수밖에 없어, 권리승계인에게 자신의 권리를 보호하기 위해 절차를 진행할 수 있게 허용함이 타당하다. ② 다만 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 그 양수의 효력도 발생하지 않아 권리승계인이라고 볼 수 없으므로 심결에 대하여 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자로 볼 수 없어 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

乙은 특허출원인변경신고를 하지 않았으므로 권리승계인이 아니고 심결취소소송의 원고적격이 없다.

공지에외주장 의사에 의한 공지

甲은 A+B+C로 구성되는 발명 X를 완성한 후, 해당 발명의 사업화에 관심이 있는 乙과의 간담회에서 2015년 3월 2일 발명의 내용을 설명하였고, 乙은 2015년 3월 27일 진행된 자신의 사업설명회에서 발명 X를 공개하고 자세히 설명하였으나 해당 발명의 발명자에 대한 언급은 하지 않았다. 한편 甲은 2015년 8월 3일 발명 X에 대한 특허출원을 하면서 특허출원서에 공지에외의 취지를 기재하였고, 이를 증명할 수 있는 서류로서 2015년 3월 2일 乙과의 간담회 회의록을 제출하였다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

(단 물음 (1)과 (2)는 독립적이다.)

- (1) 2015년 3월 27일 乙의 사업설명회에 참석한 丙은 특허청에 “甲의 특허출원은 신규성이 없어서 특허를 받을 수 없다.”는 내용의 정보제공을 하면서 그 증거로서 乙이 제공한 사업설명회 자료를 첨부하였다. 丙은 “특허법 제30조 제1항 제1호의 적용을 받기 위해서는 출원인이 해당발명을 공개하여야 하는데, 2015년 3월 27일의 공개는 乙이 하였으므로 공지에외를 인정받을 수 없다.”고 주장한다. 丙 주장의 타당성 여부를 검토하시오. (8점)
- (2) 甲은 발명 X에 대한 특허출원 후 연구를 계속하여 발명 X에 대한 개량발명 X'를 완성하였다.
 - 1) 甲이 자신의 발명 X와 X'를 하나의 출원으로 보호받기 위한 방법을 설명하시오. (6점)
 - 2) 甲의 2015년 8월 3일 특허출원이 일본 특허청에 한 출원인 경우 甲이 자신의

발명 X와 X'를 우리나라에서 하나의 출원으로 보호받기 위한 방법을 설명하시오. (6점)

1. 丙 주장의 타당성 여부에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

특허법 제30조 제1항 제1호에 있어서 공개자와 권리자가 일치해야 하는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 공지예외주장 의의

공지예외주장은 공지된 발명을 공지되지 아니한 것으로 간주하는 절차다. 이는 발명의 조기공개가 출원인에게 불이익한 것은 특허법 목적에 부합하지 않아 도입되었다.

다. 의사에 의한 공지예외주장 요건

(주체) 출원인이 (기간) 공지된 날부터 12개월 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 그 취지를 적고 출원일부터 30일 이내에 증명서류를 제출하면 (효과) 공지예외를 적용 받을 수 있다(특허법 제30조 제1항, 제2항).

라. 공개자 관련

1) 판례의 태도

법원은 권리자가 직접 발명을 공개한 것이 아니라 타인이 공개한 것이라 하더라도 의사에 의한 공지예외를 적용 받을 수 있다고 본다.

2) 검토

의사에 의한 공지란 문언적으로 권리자의 의사에 의한 공지를 뜻하므로 공개자가 권리자가 아니어도 의사에 의한 공지예외가 인정될 수 있다고 본 판례의 태도는 타당하다.

마. 구체적 판단 및 결론

乙의 2015. 3. 27. 자 공개행위는 甲이 아닌 제3자의 공개이고 또한 공지예외적용의 증명서류도 제출되지 않았으나, 이는 2015. 3. 2. 자 甲의 공개행위의

연장선상에 있는 공개행위로서 甲의 의사에 의한 연속된 공개로 볼 수 있으므로 공지예외적용을 받을 수 있다. 따라서 丙의 주장은 부당하다.

2. X와 X'를 하나의 출원으로 보호받기 위한 방법에 관하여 - 설문 (2) 의 1)에 대하여

가. 문제의 요지

국내우선권주장과 공지예외주장을 함께할 때의 요건에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 국내우선권주장 의의

국내우선권주장은 먼저 출원한 발명과 동일한 발명을 후출원했을 때 심사시 출원일을 선출원일로 인정하는 절차다. 이미 출원한 발명을 구체화하거나 개량하는 발명을 했을 때 이들을 하나의 특허로 보호받을 수 있도록 마련한 제도다.

다. 국내우선권주장 요건

(주체) 특허를 받고자 하는 자는 (기간) 선출원일로부터 1년 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 취지 및 선출원표시를 하면 국내우선권주장을 할 수 있다(특허법 제55조).

라. 국내우선권주장 출원의 의사에 의한 공지예외 주장 요건

국내우선권주장 출원의 경우는 선출원이 공지가 된 날부터 12개월 이내에 출원되었다면 공지예외주장을 할 수 있다(특허법 제55조 제3항).

마. 구체적 판단 및 결론

甲이 X출원 후 1년 이내인 2016. 8. 3. 전 공지예외 주장 취지와, 국내우선권주장 취지 및 선출원을 표시한 출원서에 X와 X'를 기재한 명세서를 첨부해서 특허청장에게 제출함으로써 하나의 출원으로 진행할 수 있다. 공지예외주장 증명서류는 위 국내우선권주장출원의 출원일로부터 30일 이내에 제출하면 된다.

3. 2015. 8. 3. 출원이 일본출원인 경우 X와 X'를 하나의 출원으로 보호받기 위한 방법에 관하여

- 설문 (2) 의 2)에 대하여

가. 문제의 요지

조약우선권주장과 공지에의주장을 함께할 때의 요건에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 조약우선권주장 의의

조약우선권주장은 먼저 출원한 기초출원발명과 동일한 발명을 후출원했을 때 심사시 출원일을 선출원일로 인정하는 절차다. 이는 2이상의 국가에서 동시출원이 부담되는 출원인의 이익을 위해 도입되었다.

다. 조약우선권주장 요건

(주체) 조약 당사국 출원인 또는 우선권주장 승계인이 (기간) 정규성과 최선성을 만족하는 특허출원 등의 기초출원일로부터 1년 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 취지, 기초출원 국가명, 기초출원 연월일을 적고 우선일부터 1년 4개월 이내 증명서류를 제출하면 조약우선권주장을 할 수 있다(특허법 제54조, 파리조약 제4조).

라. 의사에 의한 공지에의주장 요건

조약우선권주장 출원의 경우는 대한민국 출원일이 공지가 된 날부터 12개월 이내이어야 한다(심사기준).

마. 구체적 판단 및 결론

甲이 공지일인 2015. 3. 2. 부터 1년인 2016. 3. 2. 전 공지에의주장 취지와, 조약우선권주장 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원의 연월일을 기재한 출원서에 X와 X'를 기재한 명세서를 첨부해서 특허청장에게 제출하고, 우선일부터 1년 4개월인 2016. 12. 3. 이내에 증명서류나 아니면 출원번호와 접근코드를 제출함으로써 하나의 출원으로 진행할 수 있다. 공지에의주장 증명서류는 위 조약우선권주장출원의 출원일로부터 30일 이내에 제출하면 된다.

문제 037

분할출원 우선권주장

甲은 AMVP 모드에서 영상 부호화하는 방법인 X발명에 관한 특허권자이고, 乙은 X발명의 실시권자다. 甲은 X발명을 2011. 8. 29. 대한민국에서 출원한 후, 이를 기초로 우선권을 주장하며 2012. 1. 20. 국제출원하고, 2012. 3. 12. 우선권 주장에 관한 사항을 적법하게 기재한 특허법 제203조 소정의 서면을 제출하여 대한민국에 진입한 다음, 이로부터 2014. 4. 25. 분할출원하여 특허등록을 받았다. 乙은 X발명이 확대된 선출원의 규정에 위배된다고 주장하며 특허무효심판을 청구하였다. 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 실시권자인 乙이 특허무효심판을 청구할 수 있는지에 대해 논하시오. (7점)
- (2) 甲이 X발명을 2014. 4. 25. 분할출원할 때 특허출원서에 우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시를 누락했다.
 - 1) 이 경우 2011. 8. 29. 출원에 기한 우선권 주장이 인정되는지 여부에 대해 논하시오. (8점)
 - 2) 2011. 11. 7. 출원된 제3자의 X'발명이 2013. 5. 16. 출원공개되었다. X발명은 X'발명과 기술적 구성이 다르나 통상의 지식을 가진 자라면 X'발명으로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이다. 설문 (2) 1)의 결론을 고려해 X발명이 확대된 선출원의 규정에 위배되는지에 대해 논하시오. (5점)

1. 실시권자인 乙이 특허무효심판을 청구할 수 있는

지에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

실시권자에게 이해관계를 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

나. 특허무효심판 청구인 적격 의의

특허무효심판은 이해관계인 또는 심사관에 한하여 청구할 수 있다(특허법 제133조 제1항). 이는 무분별한 특허무효심판 청구의 범람을 억제하기 위함이다.

다. 특허무효심판 이해관계 일반론

법원은 특허발명과 동종의 물품을 제조판매하거나 제조판매할 업자에 대해서는 일반적으로 특허무효심판의 이해관계를 인정한다.

라. 실시권자 이해관계 인정여부

1) 판례의 태도

과거 법원은 동종의 물품을 제조판매하더라도 실시권자는 실시권 범위 내에서는 특허권 침해의 대항을 받거나 받을 염려가 없으므로 이해관계가 없다고 보았다.

그러나 최근 법원은 실시권자도 특허권의 존속으로 인해 법률상 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관해 이해관계가 있을 수 있다고 본다.

2) 법령의 태도

최근 개정법은 특허권자가 정정할 때 실시권자가 무효심판을 청구했다면 그 자의 동의를 받을 필요가 없다고 규정하여(특허법 제136조 제8항), 실시권자가 무효심판을 청구할 수 있음을 시사한다.

3) 검토

실시권은 실시료의 지급을 조건으로 하거나, 실시기간 등 설정행위로 정한 제한에 구속될 수 있다. 따라서 판례의 태도와 같이 아무런 제한 없이 실시 허락을 받은 경우가 아닌 이상 무효심결을 통해 위 제한에서 벗어날 수 있는 기회를 인정함이 타당하다.

마. 구체적 판단 및 결론

乙은 동종업계에 있는 자인바 특별한 사정이 없는 한 특허무효심판을 청구할 수 있다.

2. 2011. 8. 29. 출원에 기한 우선권 주장이 인정되는지 여부에 관하여 - 설문 (2) 1)에 대하여

가. 문제의 요지

원출원에서 우선권주장 절차를 밟았어도 분할출원할 때 우선권주장 취지 등을 누락하면 우선권주장 효과를 받을 수 없는지에 관한 구법상 판례 및 개정법의 태도를 살핀다.

나. 분할출원 의의

분할출원은 2이상의 발명을 하나로 출원했을 때 발명별로 출원을 낼 수 있는 제도다. 이는 원출원과 엄연히 구분되는 별개의 출원이다.

다. 자가지정 판단범리

자가지정이란 특허협력조약에 따른 국제출원을 할 때 자국을 지정국으로 지정하는 것을 말한다. 자가지정시 우선권주장의 요건 및 효과는 그 지정국의 국내 법령이 정하는 바에 의한다.

라. 국내우선권주장 요건

(주체) 특허를 받고자 하는 자는 (기간) 선출원일부 터 1년 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 취지 및 선출원 원표시를 하면 국내우선권주장을 할 수 있다(특허법 제55조).

마. 분할출원시 국내우선권주장 요건

1) 구법상 판례의 태도

구법상 법원은 원출원에서 우선권주장 절차를 밟았어도, 분할출원시 출원서에 취지 및 선출원표시를 하면서 우선권주장 절차를 밟지 않으면 분할출원은 우선권주장의 효력을 인정받을 수 없다고 보았다.

2) 개정법의 태도

개정법은 분할출원시 별도의 우선권주장 절차를 밟지 않더라도 원출원의 우선권주장 효력이 자동승계 되는 것으로 본다(특허법 제52조 제4항).

3) 검토

구법상 판례는 분할출원인에게 지나치게 가혹하다는 비판이 있었다. 특허법 제30조 제3항 등 절차의 방식요건을 완화하려는 경향에 비추어 보더라도 개정법의 태도가 타당하다.

바. 구체적 판단 및 결론

개정법은 2022. 4. 20. 이후 분할출원한 사안부터 적용된다.

설문은 2014. 4. 25. 분할출원시 우선권주장은 자기지정으로서 국내법 적용을 받으나 국내법에 따른 우선권주장 취지 및 선출원표시를 누락했으므로, 2011. 8. 29. 출원에 기한 우선권 주장이 인정될 수 없다.

3. X발명이 확대된 선출원의 규정에 위배되는지에 관하여 - 설문 (2) 2)에 대하여

가. 문제의 요지

진보성과 달리 확대된 선출원주의는 동일 발명에 한해 적용하는 판례의 태도를 살핀다.

나. 확대된 선출원주의 의의

확대된 선출원주의는 공개될 선출원의 명세서 등에 기재된 발명을 제3자가 출원한 것은 새로운 창작을 공중에게 공개한 것이라고 볼 수 없어 특허를 허용하지 않는 규정이다. 이는 명세서 보정에 의해 변동 가능한 선출원지위의 한계를 보완하고자 도입되었다.

다. 확대된 선출원주의 적용범위

1) 판례의 태도

법원은 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 구성이 전면적으로 일치하는 경우뿐 아니라, 차이점이 있어도 주지관용기술의 부가·변경·삭제에 불과하고 새로운 효과차이가 없다면 확대된 선출원주의를

적용하나, 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 확대된 선출원주의를 적용할 수 없다고 본다.

2) 검토

특허법 제29조 제3항이 동일발명에 대해서만 확대된 선출원주의를 적용하므로, 문언해석상 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

설문 (2) 1)에서 본 바와 같이 X발명은 우선권 주장이 인정되지 않는다. 따라서 X발명의 판단기준일은 원출원일인 2012. 1. 20. 이다. 그럼 2011. 11. 7.의 제3자의 출원은 선출원이 된다.

그러나 X발명이 X'발명과 실질적으로 동일하지 않다면 쉽게 도출할 수 있는 것이라고 하더라도 확대된 선출원주의에 위배되지 않을 것이다.

분할출원 범위

甲은 X발명을 완성하여 자신의 이름으로 특허출원을 하였는데, 출원 계속 중 최초의 명세서에 기재해 둔 다른 발명에 대해서도 특허등록을 받기로 하여, X'발명에 대해 분할출원을 하였다. 甲의 분할출원은 주제적 요건 및 시기적 요건 등을 모두 만족하는데, 다만 X발명에 대한 최초의 명세서에는 X'에 대해서는 명시적인 기재가 있지만 X'에 대해서는 명시적인 기재가 없었다. 위 사실에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 최초의 명세서에 명시적으로 기재되지 않은 X'발명에 대한 분할출원이 적법한지와 만약 X발명과 X'발명이 동일한 경우 (즉 원출원과 분할출원의 청구범위에 기재된 발명이 동일한 경우)에도 분할출원이 적법한지에 대해 설명하시오. (5점)
- (2) 甲의 분할출원은 적법하고 X발명과 X'발명이 동일하다는 것을 가정할 때, 甲의 X발명과 X'발명이 특허등록을 받을 수 있는지에 대해 설명하시오. (6점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 특허법 제52조 제1항의 분할출원 범위에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 동일자, 동일인의 발명에 대해서도 적용하는 특허법 제36조 제2항에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 분할출원 의의

분할출원은 2이상의 발명을 하나로 출원했을 때 발명별로 출원을 나눌 수 있는 제도다.

나. 분할출원 범위

1) 발명의 동일성

분할출원된 발명은 원출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 동일하여야 한다(특허법 제52조 제1항).

2) 판례의 태도

법원은 원출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명이란 원출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있거나 또는 통상의 기술자가 원출원시 기술수준에 비추어 보아 원출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항으로 본다.

3) 검토

판례의 태도는 특허법 제47조 제2항의 신규사항추가금지의 판단기준을 유추적용한 것이다. 분할출원 범위와 보정에 의한 신규사항추가금지는 부당한 출원일자 선점에 의한 제3자 불이익 방지라는 측면에서 취지가 같은바, 특허법 제47조 제2항의 판단기준을 유추적용한 판례의 태도는 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

1) 최초 명세서에 명시적으로 기재되지 않았던 경우

X'발명이 원출원시 기술수준에 비추어 보더라도 원출원의 최초 명세서로부터 명확하게 인식될 수 있는 사항이 아니라면 특허법 제52조 제1항에 위배된다.

2) X발명과 X'발명이 동일한 경우

X'발명이 X발명과 실질적으로 동일하여 원출원의 최초 명세서로부터 명확하게 인식될 수 있는 사항이라면 특허법 제52조 제1항에는 위배되지 않는다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 특허법 제36조 제2항 의의

특허법 제36조 제2항은 동일자 경합출원이 있을 때 특허 받을 출원을 하나로 협의할 것을 요구하는 규정이다. 이는 중복특허 배제를 위함이다.

나. 특허법 제36조 제2항 판단방법 - 확대된 선출원주의와의 대비

1) 출원일이 동일한 경우

특허법 제36조 제2항은 확대된 선출원주의와 달리 동일자 출원에 대해서 적용한다.

2) 출원인이 동일한 경우

특허법 제36조 제2항은 확대된 선출원주의와 달리 동일인에 대해서도 적용한다.

3) 동일성 판단방법

경합출원들의 각 청구범위에 기재된 발명이 서로 동일하지 여부를 판단한다. 법원은 구성이 전면적으로 일치하는 경우뿐 아니라, 차이점이 있어도 주지관용기술의 부가·변경·삭제에 불과하고 새로운 효과 차이가 없다면 동일발명으로 본다.

다. 구체적 판단 및 결론

甲의 원출원과 분할출원은 동일인·동일자 출원이므로 확대된 선출원주의 위반은 없다. 그러나 특허법 제36조 제2항에 위배되며 어느 하나의 출원을 취하지 않는다면 X와 X'는 모두 특허등록을 받을 수 없다.

문제 037-2

분리출원 범위

미국에 체류 중인 재외자 甲은 X발명 및 Y발명을 완성한 후 이를 각각 발명의 설명 및 청구범위에 모두 기재하고, 乙을 특허관리인으로 선임하여 특허출원을 하였다(이하 '원출원'이라 한다). 이후 甲은 사정이 있어 원출원을 기초로 X'발명에 대해 후속출원 A를 진행하였다. X'발명은 원출원의 최초 명세서에 명시적으로 기재된 발명은 아니다. 위 사실관계를 기초로 다음 물음에 답하시오.

- (1) 후속출원 A를 분할출원으로 본다. 甲이 단독으로 후속출원 A를 밝은 경우 특허청의 조치를 설명하시오. (8점)
- (2) 후속출원 A를 분할출원으로 본다. 후속출원 A가 분할출원 범위를 만족하기 위한 요건을 설명하시오. (4점)
- (3) 후속출원 A를 분리출원으로 본다. 분리출원 원제도 도입 취지 및 시기적 요건을 설명하고, 후속출원 A가 분리출원 범위를 만족하기 위한 요건을 설명하시오. (8점)

I. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

특허관리인 없이 재외자 단독으로 제출한 서류는 반려하는 법령의 태도를 살핀다.

2. 방식심사 의의

방식심사란 당사자 대리인의 능력, 제출된 서류의 기재방식, 수수료 납부사항 등 절차의 흠결 유무를 점검하는 과정이다. 이는 당사자 보호, 절차의 원활한 진행 등을 위함이다.

3. 방식요건 흠결 여부

국내 체류 중이 아닌 재외자가 특허관리인에 의하지 않고 밝은 절차는 특허법 시행규칙 제11조에 위배된다.

4. 특허청 조치

특허법 시행규칙 제11조의 흠결이 있는 경우 특허청장은 반려이유를 통지한 후 소명기간이 지나거나 소명기간 내 반려요청이 있을 때 관련 서류를 반려한다.

5. 구체적 판단 및 결론

특허청은 미국 체류 중인 재외자 甲이 특허관리인 없이 단독으로 제출한 분할출원서에 대해 특허청장 명의로 반려이유 통지한 후 반려하여야 할 것이다.

II. 설문 (2) 에 대하여

1. 문제의 요지

원출원 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로의 사항까지 분할출원을 허용하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 분할출원 의의

분할출원은 2이상의 발명을 하나로 출원했을 때 발명별로 출원을 나눌 수 있는 제도다.

3. 분할출원 범위

가. 발명의 동일성

분할출원된 발명은 원출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 동일하여야 한다(특허법 제52조 제1항).

나. 판례의 태도

법원은 원출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명이란 원출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있거나 또는 통상의 기술자가 원출원시 기술수준에 비추어 보아 원출원의 최초 명세서 등에 기재되어

있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항으로 본다.

다. 검토

판례의 태도는 특허법 제47조 제2항의 신규사항추거금지 판단기준을 유추적용한 것이다. 분할출원 범위와 보정에 의한 신규사항추거금지는 부당한 출원 일자 선점에 의한 제3자 불이익 방지라는 측면에서 취지가 같은바, 특허법 제47조 제2항의 판단기준을 유추적용한 판례의 태도는 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

X' 발명이 원출원시 기술수준에 비추어 원출원의 최초 명세서 등으로부터 명확하게 인식될 수 있는 사항이라면 분할출원 범위를 만족한다.

III. 설문 (3) 에 대하여

1. 분리출원 의의

분리출원은 청구범위에서 거절결정의 이유가 되지 않은 발명을 분리할 수 있는 제도다.

2. 분할출원 도입 취지

분리출원은 거절결정불복심판청구시 기각심결 받을 것을 대비한 무분별한 분할출원의 남용을 방지하고, 심판단계 이후에도 출원인에게 권리 획득 기회를 부여하고자 도입되었다.

단 원출원 통해 상당 기간 심사 진행된 후 또다시 새롭게 시작되는 출원절차라는 점에서 각종 제한이 있으며, 분할출원은 임시명세서출원, 외국어출원, 재분할 변경 분리출원, 재심사청구가 가능함에 반해, 분리출원은 제한된다.

3. 시기적 요건

원출원 거절결정불복심판 기각심결 받은 날부터 30일 이내 할 수 있다. 분할출원은 원출원 심사단계 진행 중 가능함에 반해, 분리출원은 원출원 거절결정 불복심판단계 종결 후 법원 소제기 전에만 가능하다.

외국어출원절차

4. 객체적 요건

분할출원은 원출원의 최초 명세서 등의 범위 내에서 가능함에 반해, 분리출원은 신규사항추가도 금지되며 추가로 거절결정의 이유가 되지 않은 청구범위 내에서 가능하다.

5. 구체적 판단 및 결론

X가 원출원시 기술수준에 비추어 원출원의 최초 명세서 등으로부터 명확하게 인식될 수 있는 사항으로서 신규사항이 아니며, 원출원 거절결정의 이유가 되지 않은 청구범위 내라고 해석될 수 있다면 분리출원 범위를 만족한다.

甲은 한국특허공보 7호에 기재된 “구성요소(A)와 원터치장치(B)로 구성된 스마트폰 구동시스템”의 기술을 인지하고 이를 분석한 결과, 누구나 쉽게 구동시킬 수 있는 보안상의 문제점을 발견하고 이를 해소하고자 지문인식시스템을 연구하였다. 甲은 그 연구물을 다음과 같은 내용으로 전자공학저널에 영문으로 게재하였다.

한국특허공보 7호에 기재된 구성요소(A)와 원터치장치(B)로 구성된 스마트폰 구동시스템은 불특정인이 구동시킬 수 있는 문제점이 있기 때문에 원터치 장치(B) 대신에 지문인식시스템(D)으로 구성되고, 또한 지문인식시스템(D)은 유전자지문인식시스템(d)으로 구성되고, 인지시간이 3~5초 내에서 작동하는 스마트폰 구동시스템

그 후 甲은, 전자공학저널에 게재된 영어논문을 명세서로 하여 외국어특허출원을 하였고, 그 영어 논문 명세서에 대하여 다음과 같이 국어번역문을 법정기간 내에 특허청에 제출하였다.

구성요소(A)와 원터치장치(B)로 구성된 스마트폰 구동시스템은 불특정인이 구동시킬 수 있는 문제점이 있기 때문에 원터치 장치(B) 대신에 지문인식 시스템(D)으로 구성되고, 또한 지문인식시스템(D)은 생체지문인식시스템(d)으로 구성되고, 인지시간이 2~5초 내에서 작동하는 스마트폰 구동시스템

그리고 甲은 외국어특허출원에 대하여 다음과 같이 청구범위를 법정기간 내에 특허청에 제출하였다.

제1항 구성요소(A)와 지문인식시스템(D)으로 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트폰 구동시스템

제2항 제1항에 있어서, 지문인식시스템(D)은 생체지문인식시스템(d)으로 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트폰 구동시스템

위 사실만을 근거로 다음 물음에 답하십시오.

- (1) 국어번역문과 청구범위를 제출할 수 있는 법정기간을 설명하고, 만약 그 법정 기간 내에 제출하지 않는 경우에 취해지는 조치와 그 이유를 설명하십시오. (6점)
- (2) 외국어특허출원 시에 첨부된 영어논문 명세서와 그 국어번역문의 법적지위를 설명하십시오. (6점)
- (3) 甲이 제출한 국어번역문에 영어논문의 “인지시간이 3~5초”를 “인지시간이 2~5초”로 잘못 번역한 것을 국어번역문의 제출기간이 경과한 후 인지한 경우, 甲이 취할 수 있는 조치와 그 법적효과를 설명하십시오. (5점)
- (4) 甲이 제출한 국어번역문과 청구범위의 흠결을 각각 지적하고 (단, 2~5초로 잘못 번역된 것은 제외한다.), 그 흠결의 해소방안을 설명하십시오. (13점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 심사 및 출원공개 시기를 고려하여 규정한 국어번역문 및 청구범위 제출 법정기간에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 과거 외국어 PCT 출원의 번역문을 최초 명세서 등으로 보던 시절에 오역이 있던 경우 구제가 곤란했던 점을 반영해 번역문의 법적지위를 전환한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 오역정정절차에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (4)에서는 유전자지문인식시스템(d)을

생체지문인식시스템(d)으로 오역함에 따른 흠결과 그 흠결의 해소를 위한 명세서 보정 및 오역정정 방법에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 외국어출원 및 청구범위제출유예 의의

외국어출원과 청구범위 제출유예제도는 출원절차의 방식을 완화한 제도이다. 이는 선출원주의 하에서 출원인을 보호하기 위함이다.

3. 출원절차 방식안화

출원절차를 밝기 위해서는 (주체) 특허를 받고자 하는 자가 (기간) 출원시 (서면) 출원서에 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여 제출하여야 한다. 만약 출원서를 외국어로 작성하거나 발명의 설명을 미기재하면 출원서가 반려된다.

이에 반해 명세서 및 도면을 외국어로 작성하거나 청구범위를 미기재한 경우는 출원서가 반려되지 않고 출원일이 인정된다(특허법 제42조의2 제1항).

4. 국어번역문과 청구범위를 제출할 수 있는 법정기간, 미제출시의 조치 및 그 이유에 관하여 - 설문

(1)에 대하여

가. 법령의 태도

1) 법정기간

국어번역문과 청구범위는 출원공개 전 우선일부터 1년 2개월이 되는 날, 또는 제3차 심사청구취지를 통지 받은 날부터 3개월이 되는 날 중 빠른 날까지 제출해야 한다(특허법 제42조의2 제2항, 제42조의3 제2항).

2) 미제출시의 조치

법정기간 내에 국어번역문 및 청구범위를 제출하지 않으면 출원은 취하된 것으로 본다(특허법 제42조의2 제3항, 제42조의3 제4항).

나. 검토 - 조치의 이유

출원공개는 제3자에게 특허로 보호받을 수도 있는 발명이 무엇인지를 공개하는 제도다. 보호받을 수도 있는 발명은 청구범위에 의해 결정되므로 청구범위

없이 출원공개하지 않는다. 이에 출원공개 전까지 청구범위를 제출할 것을 요구한다.

특허법은 심사청구절차의 지연으로 인한 제3자의 불이익을 차단하고자 제3자도 심사청구를 할 수 있게 허용한다. 제3자의 심사청구가 있으면 심사관은 심사를 하여야 하며, 심사를 위해서는 청구범위가 필요한바, 일정 기간 내에 청구범위의 제출을 요구한다.

5. 영어논문 명세서와 국어번역문의 법적지위에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 법령의 태도

구법에서는 국어번역문에 최초 명세서의 지위를 부여했다.

그러나 개정법에서는 영어논문 명세서에 최초 명세서의 지위를 부여하며(특허법 제47조 제2항 전단), 국어번역문은 최초 명세서의 보정 지위로 본다(특허법 제42조의3 제5항).

나. 검토

구법에서는 국어번역문에 단순 오역이 있어도 이의 정정이 신규사항추가로 해석되어 출원인에게 가혹하다는 비판이 있었다. 이에 외국어 명세서를 신규사항 추가여부의 판단기준으로 설정하여 국어번역문의 오역 정정을 가능하게 한 개정법이 출원인 보호 측면에서 타당하다.

6. 잘못 번역한 경우 甲이 취할 수 있는 조치와 그 법적효과에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 오역정정

1) 의의

오역정정은 잘못된 번역을 정정하는 절차다. 잘못된 번역이 있으면 출원발명의 내용을 공개하는 역할을 다하지 못할 수 있기 때문이다.

2) 요건

(주체) 출원인이 (기간) 명세서 등 보정기간에 (서면) 정정사항 설명서를 첨부한 오역정정서를 제출하면 오역정정을 할 수 있다(특허법 제42조의3 제6항).

3) 효과

번역문의 정정효과가 있으며, 보정기간 내 제출하는 국어번역문과 달리 명세서 등의 보정효과는 없다(특허법 제42조의3 제6항 후단).

나. 구체적 판단 및 결론

(오역정정) 甲은 국어번역문 제출기간이 경과했더라도 명세서 등 보정기간에 “인지시간 2~5초”의 오역을 “인지시간 3~5초”로 올바르게 정정할 수 있다.

(명세서 등 보정) 다만 오역정정은 번역문의 정정효과만 있어, 특허법 제47조 제2항 전단 극복을 위해서는 명세서의 “인지시간 2~5초”를 “인지시간 3~5초”로 보정하는 보정절차도 밟을 필요가 있다.

7. 甲이 제출한 국어번역문과 청구범위의 흠결 및 해소방안에 관하여 - 설문 (4)에 대하여

가. 흠결여부

1) 신규사항추가

명세서 등의 보정은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위에서 하여야 하며, 신규사항추가는 특허법 제47조 제2항 전단에 위배되어, 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

2) 배경기술기재의무

발명의 설명에는 배경기술과 그 배경기술이 개시된 선행기술문헌 정보를 기재하여야 하며, 누락시 거절이유에 해당한다.

3) 구체적 판단 및 결론

(신규사항추가) 甲의 국어번역문과 청구범위에는 최초 명세서 등에 기재되어 있지 아니한 생체지문인식시스템(d)이 추가되어 있으므로, 특허법 제47조 제2항 전단에 위배된다.

(배경기술기재의무) 甲의 국어번역문에는 한국특허공보 7호의 선행기술문헌 정보가 누락되어 있으며, 특허법 제42조 제3항 제2호에 위배된다.

나. 흠결 해소방안

1) 절차개괄

오역은 새로운 국어번역문을 다시 제출하거나, 명세서 등의 보정절차로 해소할 수 있다.

단 명세서 등의 보정절차를 밟을 때는 제47조 제2항 후단의 새로운 거절이유가 발생할 수 있으니 번역문의 오역도 함께 정정할 필요가 있다.

2) 국어번역문 제출

(주체) 출원인이 (기간) 법정기간 내에 (서면) 국어번역문을 첨부한 서류제출서를 제출하면 국어번역문을 제출할 수 있다.

다만 법정기간 내라 하더라도 출원인이 심사청구하거나 명세서 등의 보정을 한 후에는 국어번역문 제출이 불가하다(특허법 제42조의3 제3항 제1호).

3) 명세서 등 보정

(주체) 출원인이 (기간) 법정기간 내에 (서면) 보정서를 제출하면 명세서 등을 보정할 수 있다.

4) 오역정정

(주체) 출원인이 (기간) 명세서 등 보정기간에 (서면) 정정사항 설명서를 첨부한 오역정정서를 제출하면 오역정정을 할 수 있다(특허법 제42조의3 제6항).

5) 구체적 판단 및 결론

甲은 청구범위를 기재하는 명세서 등의 보정을 한 상태이므로 새로운 국어번역문의 제출은 불가하다.

이에 발명의 설명과 청구범위에 기재되어 있는 생체지문인식시스템(d)을 유전자지문인식시스템(d)으로 정정하고, 발명의 설명에 선행기술문헌 정보인 한국특허공보 7호를 추가하는 보정서와 같은 내용의 오역정정서를 제출해야 할 것이다.

문제 038-1

오역정정

甲은 자동차용 엔진 A를 발명하고, 2019. 3. 28. 미국에 발명 A에 대한 특허출원 X를 한 후, 위 X출원을 기초로 특허법 제54조에 따른 조약 우선권을 주장하며 2020. 1. 3. 한국에 발명 A에 대한 특허출원 Y를 하였다. 한편 甲은 Y출원의 출원서에 명세서를 영어로 적겠다는 취지를 기재하고, 영어로 적은 명세서를 첨부하였다. 위 사실에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 외국어출원절차의 취지 및 요건과, 甲 출원의 방식 적법 여부를 설명하시오. (5점)
- (2) 정해진 기간 내에 국어번역문을 제출한 경우와 제출하지 않은 경우의 특허법상 취급을 설명하시오. (5점)
- (3) 제3자인 乙이 甲의 Y출원에 대해 심사청구를 하였고, 2020. 1. 20. 甲이 특허청으로부터 심사청구취지를 통지받은 경우 甲이 국어번역문을 제출해야 하는 기한에 대해 설명하시오. (4점)
- (4) 설문 (3)에 대하여 甲이 2020. 1. 21. Y출원에 대해 국어번역문을 제출하였으나 국어번역문에 오역이 있음을 발견한 경우, 국어번역문을 새롭게 제출하는 경우와 오역정정을 하는 경우 각 절차의 요건 및 효과를 대비하여 설명하시오. (10점)
- (5) 설문 (3)에 대하여 甲이 2020. 1. 21. Y출원에 대해 발명 A를 발명 B로 잘못 번역한 국어번역문을 제출하였다. 이후 오역이 있음을 인지한 甲이 특허법 제47조 제1항에 따른 보정 기간에 명세서를 발명 A로 보정한 경우, Y출원의 거절이유를 검토하고, 해

당 거절이유의 극복을 위해 필요한 甲의 조치를 설명하시오. (발명 A와 B는 서로 다른 발명이다.) (6점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 방식요건을 완화한 외국어출원절차의 취지 및 출원서 취지 표시등의 요건에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 번역문 제출시 번역문의 법적지위 및 번역문 미제출시 취하간주하는 법령의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 우선일부터 1년 2개월과 乙의 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날이 언제인지를 살핀다. 설문 (4)에서는 번역문 제출 기간을 경계로 서류제출서에 새로운 번역문을 제출하는 경우와 오역정정서를 제출하는 경우 각각의 번역문의 법적지위에 관한 법령의 태도를 대비한다. 설문 (5)에서는 특허법 제47조 제2항 후단 위반의 거절이유 극복을 위한 오역정정절차에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 외국어출원절차 취지

외국어출원은 출원절차의 방식을 완화한 제도이다. 이는 선출원주의 하에서 출원인을 보호하기 위함이다.

나. 외국어출원 요건

1) 구법의 태도

구법에서 출원절차를 밝기 위해서는 (주체) 특허를 받고자 하는 자가 (기간) 출원시 (서면) 출원서에 국어로 작성한 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여 제출해야 했다. 만약 명세서 등을 외국어로 작성하면 출원서가 반려되었다.

2) 개정법의 태도

현행법에서는 (주체) 출원인이 (기간) 출원시 (서면) 출원서에 취지 표시를 하면 (효과) 명세서 및 도면을 영어로 작성할 수 있다(특허법 제42조의3 제1항).

다. 구체적 판단 및 결론

(주체) 甲은 (기간) 출원시 (서면) 출원서에 취지를 기재하여 영어로 적은 명세서를 첨부하였으므로, 甲의 출원 Y는 국어로 기재하지 않았다는 이유로 반려되지 않는다.

라. 보론

최근 입시 명세서 절차가 도입되면서 출원절차 방식 완화의 경향이 더 증대되었다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 국어번역문을 제출한 경우

1) 법령의 태도

구법에서는 국어번역문에 최초 명세서의 지위를 부여했다. 그러나 개정법에서는 영어논문 명세서에 최초 명세서의 지위를 부여하며(특허법 제47조 제2항 전단), 국어번역문은 최초 명세서의 보정 지위로 본다(특허법 제42조의3 제5항).

2) 검토

구법에서는 국어번역문에 단순 오역이 있어도 이의 정정이 신규사항추가로 해석되어 출원인에게 가혹하다는 비판이 있었다. 이에 외국어 명세서를 신규사항 추가여부의 판단기준으로 설정하여 국어번역문의 오역정정을 가능하게 한 개정법이 출원인 보호 측면에서 타당하다.

나. 국어번역문을 제출하지 않은 경우

1) 법령의 태도

법정기간 내에 도면의 번역문만 제출하지 않은 경우는 보정명령의 대상이 되나, 명세서의 국어번역문을 제출하지 않으면 출원은 취하된 것으로 본다(특허법 제42조의3 제4항).

2) 검토

특허법은 공개주의와 심사주의를 채택하고 있으며, 공개와 심사를 위해서는 명세서 번역문이 필요한바, 공개와 심사에 협조하지 않은 경우 특허를 인정하지 않고 출원을 취하하는 법령의 태도는 타당하다.

3) 보론 - 절차제한

번역문 제출 전까지는 명세서 보정, 분할출원, 변경출원, 출원인에 의한 심사청구 및 조기공개신청이 제한된다.

4. 설문 (3)에 대하여

가. 법정기간

국어번역문은 출원공개 전 우선일부터 1년 2개월이 되는 날, 또는 제3자 심사청구취지를 통지 받은 날부터 3개월이 되는 날 중 빠른 날까지 제출해야 한다(특허법 제42조의3 제2항).

나. 구체적 판단 및 결론

甲은 ① 우선일부터 1년 2개월이 되는 날인 2020. 5. 28. 과 ② 乙의 심사청구취지를 통지 받은 날부터 3개월이 되는 날인 2020. 4. 20. 중 빠른 날인 2020. 4. 20.까지 국어번역문을 제출해야 한다.

5. 설문 (4)에 대하여

가. 국어번역문을 새롭게 제출하는 경우

1) 요건

(주체) 출원인이 (기간) 법정기간 내에 (서면) 새로운 국어번역문을 첨부한 서류제출서를 제출하면 된다(특허법 시행규칙 제21조의3 제2항).

(기간) 다만 법정기간 내라 하더라도 출원인이 심사청구하거나 명세서 등의 보정을 한 후에는 새로운 국어번역문 제출이 불가하다(특허법 제42조의3 제3항 단서).

2) 효과

새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 새로운 국어번역문에 따라 명세서가 보정된 것으로 보며, 그 전에 제출한 국어번역문에 따른 명세서 보정 효과는 모두 취하간주된다(특허법 제42조의3 제5항).

나. 오역정정을 하는 경우

1) 요건

(주체) 출원인이 (기간) 명세서 보정기간에 (서면) 정정사항 설명서를 첨부한 오역정정서를 제출하면 된

다(특허법 시행규칙 제21조의3 제3항).

2) 효과

오역정정에 따라 제출된 국어번역문에는 명세서 보정효과가 인정되지 않으며, 번역문의 정정효과만 인정될 따름이다(특허법 제42조의3 제6항).

다. 구체적 판단 및 결론

甲은 2020. 4. 20.까지 새로운 번역문을 제출하거나 또는 오역정정을 함으로써 오역을 치유할 수 있다. 다만 오역정정의 경우는 명세서 보정 효과가 인정되지 않으므로 별도로 명세서 보정절차를 더 밟아야 한다.

6. 설문 (5)에 대하여

가. 특허법 제47조 제2항 후단 위반 여부

1) 법령의 태도

명세서 보정은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위에서 하여야 함은 물론, 최종 국어번역문 등에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다(특허법 제47조 제2항 후단). 특허법 제47조 제2항 후단 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유에 해당한다.

2) 구체적 판단 및 결론

甲의 보정된 명세서에 기재된 발명 A는 최종 국어번역문에 기재된 발명 B와 다른 발명이므로, 이는 특허법 제47조 제2항 후단에 위배된다.

나. 거절이유의 극복 방안

1) 오역정정방법

특허법 제47조 제2항 후단 위반 극복을 위해서는 최종 국어번역문의 오역을 정정하여야 한다. 이때 새로운 번역문 제출이 불가한 경우에는 오역정정에 의해서만 오역을 해결할 수 있다.

2) 구체적 판단 및 결론

만약 현재 번역문 제출기간인 2020. 4. 20.을 경과하지 않았다 하더라도 甲은 명세서 보정을 하였으므로 새로운 번역문 제출은 불가하고, (기간) 명세서 보정

기간에 (서면) 정정사항 설명서를 첨부한 오역정정서를 제출하여 최종 국어번역문을 발명 A로 정정하여야 거절이유가 극복이 가능하다.

문제 038-2

임시명세서

甲은 종래 COVID-19 예방용 백신은 접종 후 이상반응이 있을 수 있음을 인지하고, 새로운 형태의 COVID-19 예방용 백신을 개발하여 그 연구물을 다음과 같은 내용으로 영문으로 논문발표하였다.

한국특허공보 제123호에 기재된 서열번호 3의 단백질로 이루어진 백신은 알레르기 반응의 이상반응이 나타나는 문제점이 있다. 그러나 서열번호 3의 단백질 대신 서열번호 4의 단백질로 이루어진 백신은 아래의 임상데이터에서 보듯이 COVID-19 예방 효과가 있으면서 동시에 알레르기 반응의 이상반응이 나타나지 않는다.

[임상데이터] (생략)

그 후 甲은 위 영어논문을 명세서로 하여 이를 pdf 파일로 제출하면서 외국어특허출원을 하고자 한다.

위 사실관계를 기초로 다음 물음에 답하시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲이 위 영어논문을 pdf 파일 형식으로 작성한 명세서로 특허출원하고자 하는 경우 밟아야 하는 절차를 설명하시오. (8점)
- (2) 甲이 설문 (1)에 따른 절차로 특허출원한 후 임시명세서에 대한 전문 보정서를 제출하고자 할 때 관련 절차를 설명하고, 전문 보정하지 않을 경우의 취급을 설명하시오. (12점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

외국어출원 및 임시명세서 절차를 살핀다.

2. 임시명세서

가. 의의

임시명세서란 특허법 시행규칙에서 정한 형식에 따르지 않고 임의 형식으로 작성한 명세서를 말한다. 이는 논문 등을 정해진 명세서의 서식에 맞추어 재작성할 필요 없이 그대로 출원할 수 있도록 지원하고자 도입되었다.

나. 임시명세서 절차

(주체) 출원인이 (기간) 출원시 (서면) 청구범위 제출을 유예하면서 출원서에 취지 표시하면, 임시명세서를 제출할 수 있다(특허법 시행규칙 제21조 제5항).

다. 임시명세서 효과

- ① 임의형식으로 발명의 설명을 작성할 수 있다.
- ② 전자문서로 제출하는 경우 특허청에서 제공하는 소프트웨어뿐 아니라, pdf 등 상용 소프트웨어도 이용할 수 있다.

3. 외국어출원

가. 의의

외국어출원은 출원절차의 방식을 완화한 제도다. 이는 선출원주의 하에서 언어에 따른 장벽을 완화해 줄 것을 요청하는 조약의 취지에 따라 도입되었다.

나. 외국어출원 절차

(주체) 출원인이 (기간) 출원시 (서면) 출원서에 취지 표시 하면 된다(특허법 제42조의3 제1항).

다. 외국어출원 효과

명세서 및 도면을 영어로 작성할 수 있다.

4. 구체적 판단 및 결론

(주체) 甲은 (기간) 출원시 (서면) 청구범위 제출을 유예하면서 출원서에 임시명세서 및 외국어출원 취지 표시하면, 명세서를 pdf 파일 형식의 영어논문으로 제출할 수 있다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

임시명세서에 대한 번역문을 먼저 제출해야만 전문 보정이 가능한 점과, 법정기간 내 명세서 전문 보정을 하지 않을 경우 출원이 취하간주되는 법령의 태도를 살핀다.

2. 전문 보정 절차

가. 보정

(주체) 출원인은 (기간) 우선일부터 1년 2개월 또는 제3차 심사청구취지 통지받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 (서면) 보정서로, 청구범위와 함께 정식명세서를 제출하여야 한다.

나. 보정 제한 - 번역문 제출

- ① 외국어출원의 경우는 임시명세서에 대한 국어 번역문을 제출한 경우에만 전문 보정이 가능하다.
- ② 번역문은 (주체) 출원인이 (기간) 우선일부터 1년 2개월 또는 제3차 심사청구취지 통지받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 (서면) 국어번역문을 첨부한 서류제출서로 제출할 수 있다.

다. 구체적 판단 및 소결

(주체) 甲은 (기간) 법정기간 내 (서면) 임시명세서에 대한 국어번역문을 첨부한 서류제출서를 먼저 제출한 후, (서면) 청구범위와 함께 정해진 서식에 따라 발명의 설명을 작성한 명세서의 보정서를 제출하여야 할 것이다.

3. 전문 보정하지 않을 경우 취급

가. 발명의 태도

법정기간 내 전문 보정하지 않으면 출원은 취하된 것으로 본다(특허법 제42조의2 제3항).

나. 검토

① 출원공개는 제3자에게 특허로 보호받을 수도 있는 발명이 무엇인지를 공개하는 제도다. 보호받을 수도 있는 발명은 청구범위에 의해 결정되므로 청구 범위 없이는 출원공개를 하지 않는다. 이에 출원공개 전까지 청구범위가 포함된 명세서의 전문보정을 요구한다.

② 특허법은 심사청구절차의 지연으로 인한 제3자의 불이익을 차단하고자 제3자도 심사청구를 할 수 있게 허용한다. 제3자의 심사청구가 있으면 심사관은 심사를 하여야 하며, 심사를 위해서는 청구범위가 필요한 바, 일정 기간 내에 청구범위가 포함된 명세서의 전문보정을 요구한다.

③ 공개와 심사는 특허를 위한 필수조건인바, 이에 협조하지 않을 경우 특허법은 위와 같이 출원을 취하 간주하여 특허를 부여하지 않는다.

문제 038-3

임시명세서 전문보정

甲은 A 기계장치에 대한 특허발명을 완성하여 특허출원을 준비하던 중 '발명의 설명'은 자세하게 기재하는데 어려움이 없지만, '청구범위'는 어떻게 기재하여야 특허발명의 권리보호에 가장 적합한지 판단이 서지 않아 특허출원을 미루고 있었다. 그러던 중 전문가와의 상담을 통해 특허출원 시에는 '청구범위'를 기재하지 않고 추후에 보완할 수 있는 제도가 있음을 알게 되어 2021. 9. 1. '청구범위'를 기재하지 아니한 채 임시명세서로 특허출원을 하였다. (다음 각 설문은 상호 독립적임)

- (1) 2022. 8. 1. 제3자인 乙이 위 특허출원에 대한 심사청구를 하였고, 甲은 그러한 통지를 2022. 8. 15. 받았다.
 - 1) 乙의 심사청구가 적법한지에 대해 설명하시오. (6점)
 - 2) 甲은 '청구범위'를 적는 임시명세서에 대한 전문보정을 언제까지 해야 하는지 설명하시오. (4점)
- (2) 甲은 출원 직후인 2021. 10. 1. '청구범위'를 적는 보정을 하였다. 그런데 2022. 3. 1. 제3자인 丙이 동일한 발명을 실시하고 있음을 알게 되었다. 이 경우 甲이 자신의 권리를 보호받기 위해 취할 수 있는 조치가 무엇인지 설명하시오. (8점)
- (3) 甲은 2021. 10. 1. '청구범위'를 적는 보정을 하고 같은 해 11. 1. 심사청구를 하였으나, 심사지연으로 인해 2031. 7. 1.에야 특허결정을 받았다.
 - 1) 특허결정 이후 특허권이 설정등록되는 절차를 설명하시오. (4점)

2) 甲의 특허발명이 2031. 9. 1. 설정등록된 경우 그 특허발명의 존속기간에 대해 설명하시오. (8점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

설문 1)에서는 임시명세서 상태에서 제3자의 심사청구를 허용하는 법령의 태도를 살피고, 설문 2)에서는 심사 및 출원공개 시기를 고려하여 규정한 전문보정법정기간에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 임시명세서 제도 의의

청구범위 제출유예 등 임시명세서 제도는 출원절차의 방식을 완화된 제도이다. 이는 선출원주의하에서 출원인을 보호하기 위함이다.

3. 제3자 심사청구 거부 - 설문 1)에 대하여

가. 심사청구절차

심사청구는 (주체) 누구든지 (기간) 출원일로부터 3년 이내 (서면) 심사청구서를 제출함으로써 밟을 수 있다 (특허법 제59조, 제60조). 심사 미청구로 심사지연시 제3자에게 불이익이 있을 수 있어 심사청구는 제3자도 할 수 있다(특허법 제59조 제2항).

나. 심사청구서 제한

청구범위 제출유예 등 임시명세서 제도를 이용한 출원인이 심사청구할 때는 청구범위를 제출해야만 하며 그렇지 않으면 심사청구서가 반려되나(특허법 시행규칙 제11조), 제3자가 심사청구할 때는 제한 없다.

다. 구체적 판단 및 결론

(주체) 제3자인 乙의 심사청구는 (기간) 2024. 9. 1. 이내 진행되었으므로 (서면) 제출한 심사청구서에 흠결이 없다면 적법하다.

4. 전문보정기간 - 설문 2)에 대하여

가. 보정절차

(주체) 출원인은 (기간) 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 (서면) 보정서를 제출하여 전문보정하여야 한다. 그렇지 않으면 출원이 취하간주된다.

나. 구체적 판단 및 결론

(주체) 甲은 (기간) 2022. 11. 1. 또는 2022. 11. 15. 중 빠른 날인 2022. 11. 1. 까지 (서면) 청구범위를 적는 보정서를 제출하여야 한다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

보상금청구권 행사를 위해 조기공개신청 후 서면경고하는 조치에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 보상금청구권 의의

공개된 출원발명을 보호하고자 특허법은 출원 중인 발명을 정당한 권리 없이 실시한 자에게 보상금을 청구할 수 있는 권리를 인정한다. 이는 발명의 공개를 장려하고자 함이다.

3. 보상금청구권 대상

보상금은 출원공개 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권 설정등록시까지 발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 청구할 수 있다(특허법 제65조 제2항).

4. 조기공개신청

(주체) 출원인은 (기간) 출원공개 전 (서면) 조기공개신청서를 제출하여 조기공개신청을 할 수 있다. 단 임시명세서 출원에 대해서는 청구범위를 적는 전문보정 후에만 가능하다(특허법 시행규칙 제11조 제1항 제16호).

5. 구체적 판단 및 결론

(조기공개신청) 甲의 2021. 9. 1. 출원은 2023.

3. 1. 이후 출원공개될 예정이므로, 2022. 3. 1. 시점에서는 조기공개신청이 필요하다. 甲은 청구범위를 적는 보정을 했으므로 곧바로 조기공개신청할 수 있다.

(서면경고) 보상금청구권 행사를 위해서는 丙에게 고의 또는 과실이 있어야 하나, 丙이 공개된 출원발명을 인지하지 못하는 경우가 있을 수 있으므로, 甲은 출원공개 후 丙에게 서면경고할 필요가 있다.

6. 보론

보상금청구권 행사는 특허등록 이후에만 가능하다. 이에 조기 등록을 위해 甲은 출원공개 후 丙의 출원발명 실시를 이유로 우선심사신청을 고려해볼 수도 있다(특허법 제61조 제1호).

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

설문 1)에서는 등록료 납부 및 특허원부 생성에 관한 법령의 태도를 살피고, 설문 2)에서는 심사지연에 따른 존속기간연장제도에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 특허등록 - 설문 1)에 대하여

가. 의의

특허등록이란 특허원부에 권리관계를 기재하여 그 내용을 일반인에게 널리 공시하는 것을 말한다. 일반적 공시수단인 점유가 곤란한 권리에 대해서는 국가가 공적 장부를 마련하여 공시하고 있다.

나. 절차

특허결정서 받은 날부터 3개월 이내 출원인 또는 이해관계인이 등록료 납부하면, 특허청장이 특허원부를 생성하여 설정등록함으로써 특허권이 발생한다(특허법 제87조 제2항).

다. 구체적 판단 및 결론

甲 또는 이해관계인이 2031. 10. 1. 까지 등록료 납부하면 특허원부가 생성되어 특허권이 설정등록된다.

3. 등록지연에 따른 존속기간연장 - 설문 2)에 대하여

가. 의의

등록지연에 따른 존속기간연장등록제도란 심사처리지연으로 보편적인 심사기간인 연장기준일보다 설정등록이 늦어졌을 때 그 지연기간만큼 연장해주는 제도다.

나. 연장기준일

연장기준일인 출원일부터 4년 또는 심사청구일부터 3년 중 늦은 날보다 늦게 설정등록된 경우 그 기간만큼 연장된다.

다. 출원인 귀책사유

다만 출원인으로 인하여 지연된 기간은 연장기간에서 제외된다. 예컨대 심사청구 후 거절이유가 있어 의견제출통지서가 발송된 경우 그 지정기간, 재심사청구한 경우 특허결정서 또는 거절결정서 송달 받은 후 재심사에 따른 특허여부결정할 때까지의 기간, 거절결정불복심판청구한 경우 거절결정서 송달 받은 후 심판청구할 때까지의 기간, 특허결정서 송달 받은 후 특허료 납부할 때까지의 기간이 이에 해당한다(특허법 시행령 제7조의2).

라. 구체적 판단 및 결론

(존속기간) 원 존속기간은 2041. 9. 1.이지만, 2025. 9. 1.부터 2031. 9. 1.까지의 기간 중 출원인 귀책사유로 지연된 기간을 제외한 나머지 기간만큼 존속기간이 연장될 수 있다.

(연장절차) 단 존속기간 연장을 위해서는 (주체) 甲이 (기간) 2031. 12. 1.까지 (서면) 존속기간연장등록출원서를 제출하여 존속기간연장등록출원절차를 밟아야 한다.

조약우선권주장

甲은 발명 A를 2014. 1. 8. 일본 특허청에 특허 출원(특허출원 1, 우선권 1)하였다. 위의 발명 A는 잡지에 게재되어 동년 1. 15. 반포되었고, 甲은 선 출원발명 A를 개량하여 발명 B를 완성하였다. 또한 甲은 발명의 단일성 요건을 충족하는 발명 A, 발명 B를 제1항(A), 제2항(B)으로 하여 국내우선권을 주장하면서, 2014. 5. 16. 일본 특허청에 특허출원(특허출원 2, 우선권 2)하였다. 이후 甲은 특허출원 1과 특허출원 2를 기초로 하여 공업소유권의 보호를 위한 파리협약상의 우선권을 주장하면서 2014. 11. 19. 대한민국 특허청에 출원하였다.

2014. 1. 8.	2014. 1. 15.	2014. 5. 16.	2014. 11. 19.
특허출원 1 (우선권 1)	인용문헌	특허출원 2 (우선권 2)	대한민국 특허출원
A	A (게재, 반포)	제1항(A), 제2항(B)	제1항(A), 제2항(B)

다음 물음에 답하십시오.

- (1) 조약우선권 주장의 주체적, 시기적, 객체적 요건에 대하여 논하십시오. (7점)
- (2) 조약우선권 주장 출원의 실제심사인 발명의 동일성 판단에 대하여 논하십시오. (15점)
- (3) 인용문헌은 대한민국 출원발명의 신규성을 대비 판단하는 선행문헌에 해당할 수 있는지의 여부에 대하여 논하십시오. (8점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 우선 기간 1년 등 조약우선권 주장의 방식요건에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 신규사항추가금지 판단기준과 유사한 조약우선권

주장의 본안요건에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 우선권주장의 실제적 효과를 고려해 인용문헌의 지위에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 조약우선권주장 의의

조약우선권주장은 먼저 출원한 기초출원발명과 동일한 발명을 후출원했을 때 심사시 출원일을 선출원일로 인정하는 절차다. 이는 2이상의 국가에서 동시출원이 부담되는 출원인의 이익을 위해 도입되었다.

3. 조약우선권 주장의 주체적, 시기적, 객체적 요건에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 주체적 요건

- 1) 제1국 출원인(특허법 제54조 제1항) 또는 그 승계인[파리조약 4(A)(1)]이 할 수 있다. 동시출원 부담 경감이 취지이므로 제1국 출원 이후에만 할 수 있다.
- 2) 조약우선권주장을 하는 자는 조약당사국 국민 또는 재내자로서 조약의 효력을 받을 수 있는 자이어야 한다[파리조약 3]. 타국의 출원을 기초로 자국에서 어떠한 효과를 받는 절차이므로 조약으로 국가간에 서로 합의된 자만 가능하다.

나. 시기적 요건

제1국 출원일로부터 1년 이내에 할 수 있다(특허법 제54조 제2항). 제3자 예측가능성을 위해 기간 제한이 있다.

다. 객체적 요건

- 1) 제1국출원은 특허출원(특허법 제54조 제1항), 실용신안등록출원 등이어야 한다. 특허출원은 기술적 사상에 관한 것이므로, 기술적 사상을 기초로 우선권주장이 가능하다.
- 2) 제1국출원은 정규출원이어야 하며, 출원 계속 여부는 조약우선권주장 효력에 영향을 미치지 않는다[파리조약 제4조(A)(2), (3)]. 우선권은 심사 등에 있어서 출원일만 소급해주는 제도이므로 제1국출원은 정규출원으로서 출원일지만 부여받았으면 된다.

- 3) 제1국출원은 최초출원이거나 최초출원으로 인정될 수 있는 출원이어야 한다(파리조약 제4조(C)(2), (4), 특허법 제54조 제2항). 우선권주장의 기간제한이 형해화되지 않도록 하고자 함이다.

4. 발명의 동일성 판단에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 발명의 동일성 의의

발명의 동일성이란 복수의 발명이 서로 동일한지 여부를 판단하는 것을 말한다. 발명의 동일성은 우선권주장의 본안요건 판단뿐 아니라, 신규성, 선출원주의, 확대된 선출원주의 등의 특허요건 판단에도 이용된다.

나. 신규성 등에서의 발명의 동일성 판단방법

1) 판례의 태도

법원은 구성이 전면적으로 일치하는 경우뿐 아니라, 차이점이 있어도 주지관용기술의 부가·변경·삭제에 불과하고 새로운 효과차이가 없다면 동일발명으로 본다.

2) 검토

신규성 등은 어떠한 발명이 통상의 기술자의 입장에서 또 다른 새로운 창작인지를 판단하는 과정인데, 새로운 효과차이가 없는 주지관용기술의 변경 등은 새로운 창작이라고 볼 수 없어, 위와 같은 판단방법을 이용한다.

다. 신규성 등과 우선권주장의 차이점

신규성 등이 새로운 창작인지에 관한 것이라면, 우선권주장은 출원일을 소급 받을 수 있는 이미 출원한 발명인지에 관한 것이라는 점에서 미묘한 차이가 존재한다.

라. 우선권주장에서의 발명의 동일성 판단방법

1) 판례의 태도

법원은 기초출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있거나 또는 통상의 기술자가 우선권 주장일 당시 기술수준에 비추어 보아 기초출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항에 한해 우선권주장의 효력을 인정한다.

다.

2) 검토

후출원된 발명을 심사시 기초출원일로 출원일을 소급하면 선출원주의에서 제3자에게 불이익이 발생할 수 있다. 이는 명세서 등 보정에 의한 신규사항추가를 금지하는 특허법 제47조 제2항과 취지가 같다. 따라서 신규사항추가여부의 판단기준을 우선권주장의 발명의 동일성 판단에 적용한 판례의 태도는 타당하다.

5. 인용문헌의 지위에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 인용문헌 지위 의의

인용문헌은 발명의 신규성 및 진보성을 판단할 때의 대비대상을 말한다. 인용문헌은 출원 전 공지등이 된 경우에 한해 그 지위가 인정된다.

나. 조약우선권주장 효과

우선권주장을 향유할 수 있는 발명에 대해서는 특허법 제29조 등을 적용할 때 제1국 출원일을 출원일로 인정해준다(특허법 제54조 제1항).

다. 구체적 판단 및 결론

(방식요건) ① 甲은 기초출원의 출원인이므로 조약의 효력을 받을 수 있는 자라면 주체적 요건을 만족하고, ② 2014. 1. 8. 및 2014. 5. 16. 로부터 각각 1년 이내인 2014. 11. 19.에 우선권주장을 했으므로 시기적 요건도 만족하며, ③ 출원일자를 인정받은 정규의 최초 특허출원을 기초로 우선권주장을 한 것으로 짐작되므로 객체적 요건 또한 만족한다. ④ 서면요건은 특별한 언급이 없는바 적법하게 밝은 것으로 본다.

(본안요건) 제1항은 2014. 1. 8. 특허출원 1의 최초 명세서 등에 기재된 발명이므로 우선권 1을 향유할 수 있고, 제2항은 2014. 5. 16. 특허출원 2의 최초 명세서 등에 기재된 발명이므로 우선권 2를 향유할 수 있다.

(인용문헌 지위) 2014. 1. 15.에 공지 등이 된 인용문헌은 제1항의 신규성을 대비 판단할 때는 선행문헌

에 해당하지 않고, 제2항의 신규성을 대비 판단할 때만 선행문헌에 해당한다.

문제 039-1

우선권 인정범위

甲은 미국에서 2018. 3. 4. A 및 B를 포함하는 발명을 출원하였다. 이후 甲은 이를 기초로 우선권을 주장하면서 2018. 8. 2. A' 및 B를 포함하는 발명을 국제출원하였고, 2019. 10. 23. 대한민국 특허청에 번역문을 제출하며 진입하였다. 이 사실에 기초하여 다음 물음에 답하십시오.

- (1) 甲의 국제특허출원발명이 실체심사시 우선권을 인정받을 수 있는지에 대해 논하십시오. (8점)
- (2) 심사관은 2018. 3. 6. 공개된 인용발명 1에 A'가 개시되어 있고, 2018. 2. 5. 공개된 인용발명 2에 B가 개시되어 있으므로, 인용발명 1 및 2를 결합하면 甲의 국제특허출원발명을 쉽게 발명할 수 있다고 보아 거절이유를 통지하였다. 인용발명 1 및 2가 인용발명의 지위가 있는지와, 심사관의 거절이유의 타당성에 대해 논하십시오. (12점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 신규사항추가금지 판단기준과 유사한 조약우선권 주장의 본안요건에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 우선권주장의 실제적 효과를 고려해 인용문헌의 지위에 관한 법령의 태도와, 결합발명의 진보성 판단방법에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 우선권주장 의의

우선권주장은 먼저 출원한 기초출원발명과 동일한 발명을 후출원했을 때 심사시 출원일을 선출원일로 인정해주는 제도이다. 이는 2이상의 국가에서 동시출원이 부담되는 출원인의 이익을 위해 도입되었다.

나. 우선권 주장 절차

(주체) 조약 당사국 출원인 또는 우선권주장 승계인이 (기간) 정규성과 최선성을 만족하는 특허출원 등의 기초출원일로부터 1년 이내 출원하면서 (서면) PCT에 따라 출원서에 취지 등을 표시하면 된다.

다. 발명의 동일성 판단방법

1) 판례의 태도

법원은 기초출원의 최초 명세서에 명시적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 우선권주장일 당시 기술수준에 비추어 보아 기초출원의 최초 명세서에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항에 한해 우선권주장의 효력을 인정한다.

2) 검토

후출원된 발명을 심사시 기초출원일로 출원일을 소급하면 선출원주의에서 제3자에게 불이익이 발생할 수 있다. 이는 명세서 보정에 의한 신규사항추가를 금지하는 특허법 제47조 제2항과 취지가 같다. 따라서 신규사항추가여부의 판단기준을 우선권주장의 발명의 동일성 판단에 적용한 판례의 태도는 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

(방식) 甲이 1년 이내 PCT출원하면서 우선권주장 했으므로 서면만 적법하게 기재하여 제출했다면 방식은 적법하다.

(본안) 기초출원 명세서에는 A 및 B를 포함하는 발명이 기재되어 있지 않다. 만약 PCT출원발명이 우선권주장일 당시 통상의 기술자의 기술수준에 비추어 보더라도 기초출원 명세서에 기재된 것과 마찬가지로 볼 수 없는 것이라면 우선일을 인정받을 수 없을 것이다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 결합발명 의의

결합발명은 인용발명들에 개시된 구성요소를 새롭게 결합한 발명을 말한다.

나. 사후적고찰 금지

법원은 출원발명의 명세서에 개시되어 있는 정보를 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다고 본다.

다. 결합발명 진보성

1) 판례의 태도

(결합) 법원은 여러 인용발명을 결합하여 진보성을 판단하기 위해서는 그 결합이 인용발명에 제시되어 있거나 출원시 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다는 근거가 있어야 한다고 본다.

(효과예측) 또한 법원은 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 살필 때는 청구항에 기재된 복수의 구성이 결합된 전체로서의 발명이 갖는 효과를 인용발명의 결합으로부터 예측할 수 있는지를 검토해야 한다고 본다.

2) 검토

심사는 출원발명의 명세서를 본 후 이루어질 수밖에 없으므로 사후적 고찰에 의해 진보성을 평가할 가능성이 높다. 따라서 사후적 고찰의 제어를 위해 객관적 근거를 강조한 판례의 태도는 타당하다.

라. 인용발명 1 및 2의 인용발명 지위

甲의 국제특허출원발명이 기초출원발명과 동일성이 인정되지 않는다면 우선일을 인정받을 수 없는바, 출원 전 공지된 발명에 대해 인용발명의 지위가 인정된다. 인용발명 1 및 2는 모두 2018.8.2. 출원 전 공개된 발명이므로 인용발명의 지위가 인정될 수 있다.

마. 거절이유의 타당성

(결합) 인용발명 1 및 2에 각 인용발명의 결합이 제시되어 있지 않고 출원시 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다는 근거도 없다면 인용발명 1 및 2를 결합하여 진보성을 평가한 심사관의 거절이유는 부당하다.

(효과예측) 또한 인용발명 1 및 2의 결합으로부터 국제특허출원발명의 효과를 예측할 수 없다면 심사관의 거절이유는 부당하다.

문제 040

이중 우선권주장

甲은 실내 냉난방용 공조로봇을 개발하여 2017. 5. 1. 미국에 “공조부(A)와 이동부(B)를 포함하는 공조로봇”으로 특허출원(‘미국 원출원’이라 함)을 하고, 2017. 8. 1. “공조부(A)와 이동부(B)와 제어부(C)를 포함하는 공조로봇”으로 “일부계속출원” (원출원을 기초로 하여 새로운 구성 C를 추가한 출원)을 하였다. 이후 甲은 “미국 원출원”과 “일부계속출원”에 대해 모두 조약우선권 주장을 하면서 2018. 2. 1. 한국에 특허출원을 하였으며, 그 청구범위는 다음과 같다.

[청구항 1] 공조부(A)와 이동부(B)를 포함하는 공조로봇.

[청구항 2] 공조부(A)와 이동부(B)와 제어부(C)를 포함하는 공조로봇.

[청구항 3] 공조부(A)와 이동부(B)와 제어부(C)와 생체인식부(D)를 포함하는 공조로봇. (생체인식부(D)는 한국출원에만 기재됨)

위 한국출원에 대하여 심사관은 의견제출통지서를 발송하였으며, 인용발명 및 거절이유는 다음과 같다.

[인용발명 1] 공조부(A)와 이동부(B)를 구비한 공조로봇 (2017. 6. 1. 공개)

[인용발명 2] 청소로봇의 제어부(C)가 개시 (2017. 9. 1. 공개)

[인용발명 3] 의학연구소 실험장비의 매뉴얼에 생체인식장치(D')가 개시 (2017. 10. 1. 발간)

[거절이유의 요지]

1. 청구항 제1항은 인용발명 1에 개시되어 있어 특허법 제29조 제1항 제2호의 규정에 의해 특허받을 수 없음.
2. 청구항 제2항은 동일한 공조부(A)와 이동부(B)가 인용발명 1에, 동일한 제어부(C)가 인용발명 2에 개시되어 있어 특허법 제29조 제1항 제2호의 규정에 의해 특허받을 수 없음.
3. 청구항 제3항은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2, 3의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있으므로 특허법 제29조 제2항에 의해 특허받을 수 없음.

위 사실만을 기초로 하여 다음 물음에 답하십시오.

- (1) 한국출원의 각 청구항에 대하여 특허요건 판단시점을 설명하고, 각 청구항에 대한 거절이유의 타당성에 관하여 논하십시오. (12점)
- (2) 위 지문에서 ㉠이 2018. 7. 1. 한국출원을 하면서 미국 원출원과 일부계속출원에 대해 모두 조약우선권주장을 하였다가 가정하였을 경우에, 아래의 설문에 답하십시오. (거절이유는 위 지문과 동일함) (12점)
 - 1) 한국출원 청구항 1에 대한 특허요건 판단시점을 설명하고, 그 거절이유의 타당성에 관하여 논하십시오. (6점)
 - 2) 한국출원 청구항 2에 대한 특허요건 판단시점을 설명하고, 청구항 2의 신규성 및 진보성이 인정될 수 있는지에 관하여 논하십시오. (6점)
- (3) 재심사 청구와 거절결정불복심판의 차이점과 재심사 청구의 장점에 관하여 설명하십시오. (6점)

1. 조약우선권주장에 관하여 - 설문 (1) 및 (2)에 대하여

가. 문제의 요지

설문 (1) 및 (2)에서는 조약우선권 주장의 시기적 요건 만족여부에 따른 실제적 효과를 고려해 각 발명의 특허요건 판단시기를 특정한 후 인용발명의 지위를 살핀다.

나. 조약우선권주장 의의

조약우선권주장은 먼저 출원한 기초출원발명과 동일한 발명을 후출원했을 때 심사시 출원일을 선출원일로 인정하는 절차다. 이는 2이상의 국가에서 동시출원이 부담되는 출원인의 이익을 위해 도입되었다.

다. 조약우선권주장 시기적 요건

제1국 출원일로부터 1년 이내에 할 수 있다(특허법 제54조 제2항). 제3자 예측가능성을 위해 기간 제한이 있다.

라. 일부계속출원 의의

미국의 일부계속출원은 원출원 절차를 이용한 계속출원의 하나이다. 이는 원출원 최초명세서에 없었던 신규발명을 추가할 때 이용된다.

마. 2018. 2. 1. 출원에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

1) 판단기준

원출원과 일부계속출원 모두를 조약우선권주장 했을 때 각각 시기적 요건을 만족하면 심사시 원출원에 기재되어 있는 발명은 원출원의 출원일을, 일부계속출원에만 기재되어 있는 발명은 일부계속출원의 출원일을 출원일로 인정받을 수 있다.

2) 구체적 판단

㉠은 ① 미국의 원출원과 일부계속출원 모두에 대해 우선권주장을 했고, ② 각각으로부터 1년 이내인 2018. 2. 1. 출원했으므로, ③ 원출원에 기재된 발명인 청구항 1은 원출원일인 2017. 5. 1.을 기준으로, 일부계속출원에만 기재된 발명인 청구항 2는 일부계속출원일인 2017. 8. 1.을 기준으로, 어디에도 기재되어 있지 않은 발명인 청구항 3은 출원일인 2018.

2. 1.을 기준으로 특허요건을 판단한다.

3) 결론

가) 청구항 1에 대하여

청구항 1의 특허요건 판단시기는 2017. 5. 1. 이므로 인용발명 1은 선행발명의 지위가 인정되지 않는다. 따라서 청구항 1에 대한 거절이유는 부당하다.

나) 청구항 2에 대하여

청구항 2의 특허요건 판단시기는 2017. 8. 1. 이므로 2017. 6. 1. 공개된 인용발명 1은 선행발명의 지위가 인정되나, 2017. 9. 1. 공개된 인용발명 2는 선행발명의 지위가 인정되지 않는다. 따라서 인용발명 2를 선행발명으로 삼은 점은 부당하다.

또한 심사관은 신규성 위반을 지적하며 인용발명 1 및 2의 2개의 선행발명의 결합을 근거로 삼았는데, 진보성이 아닌 신규성 판단에서는 여러 선행발명을 결합하여 판단할 수 없으므로, 이 또한 부당하다.

다) 청구항 3에 대하여

청구항 3은 특허요건 판단시기가 2018. 2. 1. 이므로 그 전에 공개된 인용발명 1 내지 3은 선행발명의 지위가 인정되고, 이 점에 있어서는 타당하다. 하지만 인용발명 1 내지 3에 각 구성을 결합하여 청구항 3에 이르게 하는 시사가 없거나 청구항 3의 특유의 효과를 예측할 수 있게 하는 단서가 없다면 진보성이 결여되었다고 볼 수 없을 것이다.

바. 2018. 7. 1. 출원에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

1) 판단기준

원출원과 일부계속출원 모두를 조약우선권주장 했으나 원출원에 대해서는 시기적 요건을 만족하지 않고 일부계속출원에 대해서만 시기적 요건을 만족하면 심사시 원출원에 기재되어 발명은 출원일을 소급하지 않고, 일부계속출원에 기재되어 있는 발명만 일부계속출원의 출원일로 출원일을 인정받을 수 있다.

2) 구체적 판단 및 결론

가) 청구항 1에 대하여

청구항 1은 미국 원출원에 기재된 발명인데 원출원일부터 1년을 경과하여 출원했으므로 우선권주장 효과를 향유할 수 없고, 한국 출원일인 2018. 7. 1.을 기준으로 특허요건을 판단한다.

이 경우 인용발명 1은 선행발명의 지위가 인정되므로 신규성이 없다는 거절이유는 타당하다.

나) 청구항 2에 대하여

청구항 2는 미국 일부계속출원에서만 기재된 발명이며, 일부계속출원일부터 1년 이내 출원했으므로, 2017. 8. 1.을 기준으로 특허요건을 판단한다.

이 경우 인용발명 1은 선행발명의 지위가 인정되나, 인용발명 2는 선행발명의 지위가 인정되지 않는다.

따라서 제어부(C)가 주지관용기술의 부가가 아닌 이상, 청구항 2는 인용발명 1에 대해 신규성이 인정될 것이고, 제어부(C)의 부가가 통상의 기술자의 인식에서 곤란한 시도이거나 이로써 더 나은 효과가 있다면 진보성도 인정될 수 있다.

2. 재심사 청구와 거절결정불복심판에 관하여

- 설문 (3)에 대하여

가. 차이점에 대하여

판단주체에 있어서 재심사 청구는 특별한 사정이 없는 한 거절결정을 한 기존의 심사관임에 반해, 거절결정불복심판은 새로운 심판부다.

명세서등 보정 여부에 있어서 재심사 청구는 보정이 필수임에 반해(특허법 제67조의2 제1항), 거절결정불복심판은 보정 없이 진행한다.

나. 재심사 청구의 장점에 대하여

재심사 청구는 특별한 사정이 없는 한 이미 심사를 진행한 심사관이 다시 심사하기 때문에 거절결정불복심판에 비해 그 결과를 신속하게 받을 수 있다.

또한 거절결정불복심판은 만약 기간심결이 나오면 분리출원 또는 특허법원에 불복하는 방법 이외에 추가로 진행할 수 있는 절차가 없지만, 재심사 청구에서는 가사 부정적인 결과인 거절결정이 나온다 하더라도

도, 추가로 거절결정불복심판이나 분할출원을 받을 수 있다는 점에서 장점이 있다.

문제 041

거절이유통지

아래의 각 경우에 있어서 판결 또는 심결의 타당성에 대해 설명하십시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲은 2015. 2. 4. 출원일이 2014. 8. 6. 인 이 사건 선출원발명 'A 및 B를 포함하는 열성형기구'를 기초로 국내 우선권주장을 하면서 이 사건 출원발명 'a1 및 B를 포함하는 열성형기구'를 출원하였다. 특허청 심사관은 2016. 1. 10. 우선권주장에 관한 언급 없이 2014. 10. 9.에 공지된 선행기술 X에 의해 이 사건 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유만을 통지한 다음, 2016. 9. 20. 이 사건 출원발명의 청구범위에는 이 사건 선출원발명에 비하여 새로운 구성이 추가되어 있어서 그 출원일이 이 사건 선출원발명의 출원일로 소급되지 않는다는 기재를 덧붙여, 이 사건 출원발명은 선행기술 X에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 하였다. 이에 대해 甲은 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이 사건 출원발명 중 'a1' 구성과 이 사건 선출원발명 중 'A' 구성의 차이로 인하여 이 사건 출원발명에 대한 우선권주장이 인정되지 않으므로 선행기술 X를 비교대상발명으로 삼을 수 있다고 전제한 다음, 이 사건 출원발명은 선행기술 X에 의하여 진보성이 부정된다고 보고, 이 사건 출원발명에 대한 거절결정이 적법하다고 판단하였다. 이와 같은 특허심판원의 판단이 타당한지 검토하십시오. (10점)
- (2) 甲의 이 사건 출원발명에 대하여 특허청 심사관은 선행기술 1로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이

부정된다는 취지로 의견제출통지를 하였고, 이후 같은 이유로 거절결정을 하였다. 이에 대해 甲이 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나 기각되자 심결취소의 소를 제기하였는데, 위 심결취소소송절차에서 피고(특허청장)는 이 사건 출원발명은 선행기술 1에 주지관용기술을 더하여 보더라도 진보성이 부정되므로 거절결정을 유지한 이 사건 심결의 결론이 정당하다는 취지로 주장하면서 주지관용기술을 증명하기 위한 자료들을 추가로 제출하였다. 특허법원은 이들 증거를 선행기술 1의 내용을 보충하는 주지관용기술이라고 인정하면서 이 사건 출원발명은 선행기술 1과 위 주지관용기술에 의하여 진보성이 부정되므로 거절결정을 유지한 이 사건 심결은 결론에 있어 정당하다는 취지로 판단하였다. 이와 같은 특허법원의 판단이 타당한지 검토하시오. (12점)

- (3) 심사관은 출원발명이 증거자료 1에 비하여 진보성이 없다는 취지로 거절이유통지 및 거절결정을 하였고, 위 거절결정에 대한 불복 심판에서 특허심판원은, 증거자료 2에 비하여 출원발명이 진보성이 없다는 이유로 거절결정이 정당하다고 판단하였다. 증거자료 1과 증거자료 2는 초록(abstract)과 전문(全文)의 관계에 있고, 증거자료 1과 증거자료 2는 출원발명과의 대비와 관련된 구성에 있어서 실질적으로 동일하다. 이와 같은 특허심판원의 판단이 타당한지 검토하시오. (8점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 우선권주장 불인정통지가 새로운 거절이유인지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 선행기술의 내용을 보충하는 추가 증거가 새로운 거절이유인지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문

(3)에서는 대비내용이 실질적으로 동일한 전문이 새로운 거절이유인지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 거절이유통지 의의

거절결정할 때는 출원인에게 사전에 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 및 보정서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(특허법 제63조 제1항, 제47조 제1항). 이는 출원인이 예상 밖의 불리한 결과를 받는 것을 방지하여, 절차의 신뢰성을 확보하기 위함이다.

3. 새로운 거절이유를 근거로 판단하는 경우 위법성

법원은 출원인에게 통지한 거절이유와 주지가 부합하지 않는 이유로 결정, 심결, 판결하는 것은 절차적 위법으로 본다.

4. 우선권주장 불인정에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 새로운 거절이유 여부

1) 판례의 태도

법원은 통지한 바 없는 우선권주장의 불인정을 근거로 하는 거절이유는 새로운 거절이유로 본다.

2) 검토

우선권주장의 불인정을 통지한 경우와 통지하지 않은 경우는 출원인이 대응할 수 있는 방안이 서로 다르므로 판례의 태도와 같이 양자는 서로 주지가 부합한다고 볼 수 없다.

나. 구체적 판단 및 결론

'a1'구성과 'A'구성의 차이로 인해 우선권주장을 인정할 수 없다는 내용은 출원인에게 실질적으로 의견제출기회가 부여되지 않은 새로운 거절이유이므로, 이를 근거로 심결한 심판원의 판단은 부당하다.

5. 주지관용기술의 추가에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 특허법원 심리범위

법원은 심결취소소송에서 심결에서 판단되지 아니한 사유나 증거도 제한 없이 심리할 수 있으나, 통지한 거절이유와 다른 새로운 거절이유는 심리할 수 없다고 본다.

거절이유통지에 대한 대응조치

나. 새로운 거절이유 여부

1) 판례의 태도

법원은 거절이유의 기초가 된 비교대상발명을 보충하는 주지관용기술은 새로운 공지기술로 보지 않는다.

2) 검토

진보성 판단할 때 비교대상발명은 출원시 통상의 기술자가 인식할 수 있는 내용을 기준으로 해석하므로, 비교대상발명으로부터 출원시 통상의 기술자가 인식할 수 있는 내용을 보충하는 증거는 판례의 태도와 같이 새로운 거절이유로 볼 수 없다.

다. 구체적 판단 및 결론

주지관용기술을 증명하기 위한 자료는 통지된 거절이유의 기초가 된 선행기술 1의 내용을 보충하는데 불과하므로 이를 참고하여 진보성이 부정된다고 판단하는 것은 통지된 거절이유와 주지가 부합한다. 따라서 특허법원의 판단은 타당하다.

6. 초록과 전문의 관계에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 새로운 거절이유 여부

1) 판례의 태도

법원은 초록과 전문으로부터 각각 주된 취지에 있어서 서로 실질적으로 동일한 내용을 인용했다면 새로운 공지기술로 보지 않는다.

2) 검토

형식적으로 다른 증거자료라 하더라도 실질적으로 인용된 내용이 동일하다면, 출원인 입장에서 예상 밖의 결과를 통보 받게 된 것이 아니므로, 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

증거자료 2에서 증거자료 1과 실질적으로 동일한 내용을 인용했으므로 거절이유와 주지가 부합한다. 따라서 심판원의 판단은 타당하다.

甲과 乙은 COVID-19와 관련된 물질AB로 구성되는 치료제와 그 제조방법³⁾을 “공동발명”하였고, 이 중에서 물질AB로 구성되는 치료제에 관하여 특허출원하였다. 이 특허출원의 특허심사와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (단, 본 특허출원은 우선권주장 출원, 외국어서면 출원, 국제특허출원에 해당되지 않는 것으로 간주하며, 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲 또는 乙이 단독으로 특허출원할 수 있는지를 근거와 함께 설명하시오. (5점)
- (2) 甲과 乙이 공동으로 특허출원한 경우, 甲과 乙이 공동으로 한 특허출원에 대하여 甲 또는 乙이 단독으로 심사청구할 수 있는지와 제3자가 임의로 심사청구할 수 있는지를 근거와 함께 설명하시오. (5점)
- (3) 甲과 乙이 공동으로 특허출원한 경우, 심사관으로부터 특허법 제63조(거절이유통지) 제1항 제1호의 거절이유로 의견제출통지서를 받았다. 본 의견제출통지서상의 거절이유를 해소하고 또한 위 공동발명에 대하여 특허를 받기 위하여 공동출원인이 취할 수 있는 특허법상의 모든 수단⁴⁾ 및 그 이유를 설명하시오. (10점)

- 3) 실무적으로 치료제 및 제조방법은 폐암치료제 TOP10 判例 사안처럼, 의약발명(물질발명) 및 그 물질의 제조방법발명을 말하며, 물질발명과 의약용도발명은 개념 및 특허법상 취급判例 내용이 다르므로, 혼용해서는 안 된다.
- 4) 문제에서 거절이유의 정황을 제시한 것이 하나도 없다. 특히 실무적으로 물질발명은 특별한 보정방향의 이슈가 없다. 또한 각주 1처럼 물질발명은 의약용도발명과 다르므로 본 문제의 답안에서 의약용도발명 判例를 혼용해서 언급하면 안 된다. 본 문제는 거절이유를 가정적으로 상정해서 어떻게 보정할 것인지를 묻는 문제가 아니다. 본 문제에서 묻는 수단이란 절차를 말하며, 즉 본 문제는 거절이유통지에 대응하여 할

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 실제적으로 단독출원을 금지하는 특허법 제44조를 살핀다. 설문 (2)에서는 대표자를 신고한 경우가 아니면 방식으로 각자가 대표하여 절차를 밟을 수 있는 특허법 제11조와, 누구든지 심사청구할 수 있는 특허법 제59조를 살핀다. 설문 (3)에서는 직권재심사가 아닌 심사단계에서 거절이유통지를 받았을 때 할 수 있는 수단인 의견서 제출, 보정서 제출, 보정안 리뷰, 분할출원에 관한 실무의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 공동발명 의의

공동발명이란 2인 이상이 공동으로 협업하여 발명한 경우를 말한다. 특허법은 공동발명자의 보호를 위해 특허를 받을 수 있는 권리를 공유로 하는 규정(특허법 제33조 제2항)과 단독출원을 금지하는 규정(특허법 제44조)을 두고 있다.

나. 특허법 제44조

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 일부 공유자를 누락한 채 출원했을 때, (방식) 방식적으로는 문제가 되지 않으나, (실체) 실제적으로 특허법 제44조 위반에 해당한다.

다. 구체적 판단 및 결론

공동발명자인 甲과 乙은 어느 1인의 특허를 받을 수 있는 권리의 지분을 승계하지 않는 한 단독출원이 불가하다. 단독출원할 경우 출원은 거절결정될 것이다.

수 있는 절차를 제시하고 이들 각 절차를 서로 비교하여 실익을 작성할 것을 묻는 문제다. 실제 실무에서도 본 문제처럼 거절이유통지에 대해 의견서를 작성할지, 보정서를 작성할지, 심사관과 면담을 시도할지, 분할출원을 할지 각 절차의 실익을 안내해 주고 상담해주는 것이 변리사 업무 중 하나다. 본 문제는 변리사 업무를 묻는 실무형 문제다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 심사청구 의의

심사청구란 심사의 개시를 요구하는 절차로서, 출원인 이익을 위해 심사는 심사청구가 있을 때만 한다(특허법 제59조 제1항).

나. 단독 심사청구 거부

1) 판단기준

공동출원시 대표자를 신고하지 않았다면 공동출원인에게 불이익이 있을 수 있는 절차를 제외하고는 각자가 대표하여 절차를 밟을 수 있다(특허법 제11조 제1항). 이는 절차진행의 편의를 위함이다.

2) 구체적 판단 및 소결

① 심사청구는 특허법 제11조 제1항 각호의 불이익이 있을 수 있는 절차에 해당하지 않으며, ② 대표자를 신고한 정도 없었으나, ③ 甲 또는 乙은 단독으로 심사청구 가능하며, 방식으로 문제가 되지 않는다.

다. 제3자 심사청구 거부

1) 판단기준

심사미청구로 심사지연시 제3자에게 불이익이 있을 수 있어 심사청구는 누구든지 할 수 있다(특허법 제59조 제2항).

2) 구체적 판단 및 소결

공동출원에 대해 제3자는 제한 없이 임의로 심사청구할 수 있으며, 방식으로 문제가 되지 않는다. 심지어 비법인사단등도 심사청구할 수 있다(특허법 제43조).

4. 설문 (3)에 대하여

가. 심사관심사 의의

출원에 거절이유가 있는지를 살펴 거절이유가 없으면 특허결정을 하고, 거절이유가 있으면 거절결정을 하는 일련의 과정을 심사관의 심사라 한다. 이는 부실한 권리의 남발을 막고자 함이다.

나. 특허법 제63조 제1항 제1호의 거절이유통지 개념

거절결정할 때는 출원인에게 사전에 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 및 보정서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 이는 출원인이 예상 밖의 불리한 결과를 받는 것을 방지하여, 절차의 신뢰성을 확보하기 위함이다.

다. 구체적 판단 및 결론

1) 의견서 제출 및 이유

① (주체) 출원인은 (기간) 거절이유통지에 따른 의견서제출기간에 (서면) 의견서를 제출할 수 있다.

② 의견서는 특허법 제11조 제1항 각호에 해당하지 않는바, 공동출원인 중 1인이 대표하여 제출하는 것이 가능하다.

③ 의견서는 보정서와 함께 보정된 발명의 내용설명을 위해 제출하는 경우도 있으나, 통지된 거절이유가 부당하여 보정 없이 반박하고자 할 때 실익이 있다.

2) 보정서 제출 및 이유

① (주체) 출원인은 (기간) 거절이유통지에 따른 의견서제출기간에 (서면) 보정서를 제출하여, 명세서등을 보정할 수 있다.

② 명세서등 보정은 특허법 제11조 제1항 각호에 해당하지 않는바, 공동출원인 중 1인이 대표하여 제출하는 것이 가능하다.

③ 명세서등 보정은 통지된 거절이유가 타당하여 청구범위를 감축하거나 또는 명세서등 기재의 명확화가 필요할 때 실익이 있다. 한편 최후거절이유통지 받은 경우는 보정범위가 제한될 수 있다.

3) 보정안 리뷰 및 이유

① (주체) 출원인은 (기간) 거절이유통지에 따른 의견서제출기간 만료일 1개월 이전까지 (서면) 보정서 또는 보정안을 기재한 의견서를 제출하면, 보정안 리뷰를 받을 수 있다(심사기준).

② 보정안 리뷰는 출원인이 통지된 거절이유에 대응한 최종 보정서를 제출하기 전에 심사관과의 면담을 통해 보정안에 대한 의견을 교환하여 특허결정 가능성을 높일 수 있다는 실익이 있다.

4) 분할출원 및 이유

① (주체) 출원인은 (기간) 거절이유통지에 따른 의견서제출기간에 (서면) 출원서에 취지 및 원출원 표시를 하여, 분할출원할 수 있다.

② 분할출원은 특허법 제44조 때문에 공동으로 하여야 한다.

③ 분할출원은 통지된 거절이유가 단일성 위반이거나, 명세서등 보정가능 기간 또는 범위 제한으로 명세서등 보정이 곤란할 때 실익이 있다.

의견서 제출

甲은 수면상태에 따라 마사지 세기를 조절할 수 있는 사용자의 수면상태를 고려한 베개형 마사지 장치를 개발하여 2020. 7. 24. 아래의 청구범위로 특허출원하고 심사청구하였다.

[청구범위]

[청구항 1]

사용자의 목 뒤쪽을 받쳐주는 받침대(100) 및 사용자의 뒷목을 지압하는 마사지부(200)를 포함하는 마사지 장치에 있어서, 사용자로부터 수면 중 생체신호를 획득하여 수면상태를 분석하고 수면상태에 대응하여 상기 마사지부(200)의 세기 제어에 사용되는 수면상태분석장치(300)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 수면상태를 고려한 베개형 마사지 장치.

[청구항 2]

제 1 항에 있어서, 상기 수면상태분석장치(300)는 심전도 또는 뇌전도를 측정하는 것을 특징으로 하는 수면상태를 고려한 베개형 마사지 장치.

[청구항 3]

제 2 항에 있어서, 상기 마사지부(200)는 뒷목의 소경부위를 지압하는 2개의 지압봉(210)을 포함하는 것을 특징으로 하는 수면상태를 고려한 베개형 마사지 장치.

甲의 특허출원에 대하여 심사관은 청구항 1에 기재된 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원 전 공지된 선행발명 1 및 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다는 취지로 2021. 4. 6. 甲에게 의견제출 통지서를 발송하였다. (단 청구항 2 및 3에 대해서는 특허 가능하다는 의견을 함께 발송하였다.)

선행발명 1 : 사용자의 목 뒤쪽을 받쳐주는 받침대(100) 및 사용자의 뒷목을 지압하는 마사지부(200)를 포함하는 마사지 장치.

선행발명 2 : 수면상태분석장치(300)가 포함된 카메라.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 2021. 4. 6. 자 의견제출통지서에 대응하여 甲이 취할 수 있는 대표적인 수단을 대비하여 설명하고, 이 중 甲이 의견서를 제출하여 대응하고자 할 경우 그 의견서안을 제안하시오. (12점)
- (2) 甲은 2021. 4. 6. 자 의견제출통지서에 대응하여 청구범위를 보정하지 않고 의견서만 제출하였으나, 심사관은 통지한 거절이 유가 극복되지 않았다고 보아 거절결정하였다. 이 거절결정서는 2021. 9. 20. 자로 甲에게 송달되었다. 이에 대응하여 甲이 아래와 같이 청구범위를 보정하고 재심사청구의 취지를 적어 2021. 10. 1. 보정서를 제출한 경우 보정에 대한 심사관의 조치를 설명하시오. (10점)

[청구범위]

[청구항 1]

삭제

[청구항 2]

사용자의 목 뒤쪽을 받쳐주는 받침대(100), 사용자의 뒷목을 지압하는 마사지부(200) 및 사용자로부터 수면 중 생체신호를 획득하여 수면상태를 분석하고 수면상태에 대응하여 상기 마사지부(200)의 세기 제어에 사용되는 수면상태분석장치(300)를 포함하는 것을 특징으로 하는 수

면상태를 고려한 베개형 마사지 장치에 있어서, 상기 수면상태분석장치(300)는 심전도 또는 뇌전도를 측정하는 것을 특징으로 하는 수면상태를 고려한 베개형 마사지 장치.

[청구항 3]

제 2 항에 있어서, 상기 마사지부(200)는 뒷목의 소정부위를 지압하는.

- (3) 설문 (2)와 달리 甲이 아래와 같이 청구범위를 보정하고 재심사청구의 취지를 적어 2021. 10. 1. 보정서를 제출했을 때 심사관이 이를 명백히 잘못 기재된 내용으로 보아 특허결정해주고자 하는 경우 취하는 조치를 설명하십시오. (8점)

[청구범위]

[청구항 1]

사용자의 목 뒤쪽을 받쳐주는 받침대(100), 사용자의 뒷목을 지압하는 마사지부(200) 및 사용자로부터 수면 중 생체신호를 획득하여 수면상태를 분석하고 수면상태에 대응하여 상기 마사지부(200)의 세기 제어에 사용되는 수면상태분석장치(300)를 포함하는 것을 특징으로 하는 수면상태를 고려한 베개형 마사지 장치에 있어서, 상기 수면상태분석장치(300)는 심전도 또는 뇌전도를 측정하는 것을 특징으로 하는 수면상태를 고려한 베개형 마사지 장치.

[청구항 2]

삭제

[청구항 3]

제 2 항에 있어서, 상기 마사지부(200)는 뒷목의 소정부위를 지압하는 2개의 지압봉(210)을 포함하는 것을 특징으로 하는 수면상태를 고려한 베개형 마사지 장치.

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

- ① 의견서제출절차와 보정절차의 실익을 대비하고, ② 결합의 용이성 및 효과의 예측가능성 측면에서 결합발명의 진보성을 주장하는 방안을 살핀다.

2. 심사관 심사 의의

출원에 거절이유가 있는지를 살펴 거절이유가 없으면 특허결정을 하고, 거절이유가 있으면 거절이유를 통지한 후 거절결정을 하는 일련의 과정을 심사관의 심사라 한다. 이는 부실한 권리의 설정을 막기 위해 도입되었다.

3. 甲이 취할 수 있는 수단 대비

가. 의견서제출절차 및 이유

- ① (주체) 출원인은 (기간) 거절이유통지에 따른 의견서제출기간에 (서면) 의견서를 제출할 수 있다.
② 의견서는 보정서와 함께 보정된 발명의 내용설명을 위해 제출하는 경우도 있으나, 통지된 거절이유가 부당하여 보정 없이 반박하고자 할 때 실익이 있다.

나. 보정절차 및 이유

- ① (주체) 출원인은 (기간) 거절이유통지에 따른 의견서제출기간에 (서면) 보정서를 제출하여, 명세서등을 보정할 수 있다.
② 명세서등 보정은 통지된 거절이유가 타당하여 청구범위를 감축하거나 명세서등 기재의 명확화가 필요할 때 실익이 있다. 한편 최후거절이유통지 받은 경우 또는 재심사청구시는 보정범위가 제한될 수 있다.

4. 의견서제출절차에 따른 극복 방안

가. 결합발명 진보성

1) 판례의 태도

(결합) 법원은 각 인용발명에 기술을 결합하면 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있다는 암시가 제시되어 있거나, 또는 출원시 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에만 2 이상의 인용발명의 결합이 가능하다고 본다.

(효과예측) 또한 복수의 구성요소로 이루어진 발명은 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부를 따져서는 안 되고, 유기적으로 결합된 전체로서의 발명이 갖는 효과가 인용발명으로부터 예측 가능한지를 따져야 한다고 본다.

2) 검토

심사는 발명의 명세서를 본 후 이루어질 수밖에 없으므로 사후적 고찰에 의해 진보성을 폄하할 가능성이 높다. 따라서 사후적 고찰의 제어를 위해 객관적 근거를 강조한 판례의 태도는 타당하다.

다. 구체적 판단 및 소결

① 받침대(100), 마사지부(200) 및 수면상태분석장치(300)의 개별 구성요소가 공지된 것이라고 하니, 출원발명은 소위 결합발명에 해당한다.

② (기술분야 및 결합)甲은, 선행발명 2는 카메라에 관한 것으로서 출원발명과 기술분야가 상이하므로 선행발명으로서의 적격이 인정되지 않고, 가사 적격이 있다 하더라도 현상을 찍는 카메라인 선행발명 2는 대상을 마사지하는 선행발명 1과 기본적 과제나 발전경향이 상이하므로 통상의 기술자 입장에서 결합이 쉽지 않음을 반박하며, 결합 없이 선행발명 1과 1 대 1 대비를 할 경우 출원발명은 수면상태에 따라 마사지 세기가 조절되는 더 나은 예측 불가 효과가 있어 진보하다고 주장할 수 있다.

③ (효과) 나아가 가사 결합이 가능하다 하더라도 수면상태에 대응하여 마사지 세기를 조절하는 출원발명 효과는 선행발명 1 및 2에 개시되어 있지 않아 예측 불가하므로 진보하다고 주장할 수 있다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

청구항 삭제에 따른 보정이 있어도 이로 인해 새로운 거절이유가 발생한 경우가 아니면 보정각하결정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 보정각하결정 의의

보정각하결정은 보정을 승인하지 않고 보정 전 명세서로 심사하는 처분을 말한다. 이는 심사절차의 신속한 진행을 위함이다.

3. 보정각하결정 요건

① 보정에 의해 신규사항이 추가되어서는 안 된다 (특허법 제47조 제2항).

② 청구범위에 대한 보정은 감축, 잘못 기재된 사항 정정, 분명하지 아니하게 기재된 사항 명확화, 신규사항 추가 전으로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허법 제47조 제3항 제1호부터 제3호에 따른 보정을 하는 경우에 해당하여야 한다(특허법 제47조 제3항).

③ 보정(청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생해서는 안 된다.

4. 특허법 제51조 제1항 괄호 취지

‘청구항 삭제 보정’의 경우는 그로 인한 새로운 거절이유에 대해 통지하더라도 또 다른 보정의 반복에 의해 심사절차의 지연이 거의 생기지 않는바, 거절이유를 재차 통지하여 출원인을 보호한다.

5. 특허법 제51조 제1항 괄호 사안

가. 판례의 태도

법원은 청구항 삭제 보정을 하면서 ① 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둔 경우, 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항을 보정하는 과정에서 ② 인용번호를 잘못 변경한 경우, ③ 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재를 누락한 경우는 특허법 제51조 제1항 괄호에 포함된다고 보나, ④ 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 특허법 제51조 제1항 괄호에 포함되지 않는다고 본다.

나. 검토

특허법 제51조 제1항 괄호는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우만을 보정각하의 예외로 규정하고 있으므로, 문언해석상 판례의 태도가 타당하다.

6. 구체적 판단 및 결론

① 보정 후 청구항 3은 청구대상이 물건인지 방법인지가 불분명하고, 마사지부(200)의 내용이 명확하지 않아, 특허법 제42조 제4항 제2호에 위반된다.

② 위 보정에 따른 새로운 거절이유는 청구항 2의 삭제와 연관이 없으므로, 심사관은 보정각하결정을 하여야 한다.

7. 결론

보정각하결정한 경우 심사관은 보정 전 명세서에 기통지한 진보성 위반의 거절이유가 극복되지 않았다고 보아 거절결정할 것이다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

직권보정 후 특허결정하는 절차를 살핀다.

2. 의의

직권보정은 명백히 잘못 기재된 내용에 대해 심사관이 직권으로 보정하는 것을 말한다. 이는 출원인 이익보호 및 심사지연 방지를 위함이다.

3. 사유

(거절이유극복 가능여부) 구법에서는 거절이유와 무관한 오탈자 등에 대해서만 직권보정이 가능했으나 실효성 저하로 개정법에서는 거절이유와 관련이 있는 사항에 대해서도 직권보정이 가능하다.

(명백히 잘못된 기재) 출원인에게 보정기회를 부여하면 어떻게 보정할 것인지가 쉽게 예측될 수 있는 사항을 명백히 잘못된 기재라고 본다(심사기준).

4. 절차

(주체) 심사관은 (기간) 특허결정등본을 송달할 때 (서면) 특허결정서에 직권보정사항을 기재하여 출원인에게 알리면 된다. (주체) 출원인은 (기간) 특허료를 낼 때까지 (서면) 의견서를 제출하여 직권보정사항의 채택여부를 결정할 수 있다.

5. 결론

개정법에서는 직권보정이 제47조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 무효 간주된다(특허법 제66조의2 제6항).

6. 구체적 판단 및 결론

청구항 3의 거절이유는 청구항 2를 삭제하면서 인용형식을 정리하지 않은 명백한 잘못에 의해 비롯된 것이므로, 심사관은 청구항 3을 “제1항에 있어서~”로 직권보정한 후 특허결정을 할 수도 있다(특허법 제66조의2 제1항).

우선심사신청

甲은 기술혁신형 중소기업의 대표자로서 도로오염 및 가로수 고사를 방지할 수 있는 친환경 제설제를 개발하여, 2017. 12. 1. 특허청에 甲의 명의로 특허출원(‘원출원’이라 함)을 하였다. 그 청구범위는 다음과 같다.

[청구항 1] 성분 A와 성분 B와 성분 C로 이루어지는 제설제.

[청구항 2] 청구항 1에 있어서, 상기 성분 A는 전체 조성물을 기준으로 40~60 중량%, 상기 성분 B는 30~50 중량%, 상기 성분 C는 20~30 중량%인 제설제.

[청구항 3] 청구항 1 및 청구항 2에 있어서, 상기 성분 D는 0.1 중량% 이상 함유되는 제설제.

[청구항 4] 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, (a) 상기 성분 A와 상기 성분 B와 상기 성분 C와 상기 성분 D를 특수한 혼합수단으로 혼합하는 단계(S1)와, (b) 상기 S1 단계 이후에 약 50°C로 예열하여 성형하는 단계(S2)를 포함하는 제설제의 제조방법.

[청구항 5] 청구항 4에 있어서, 상기 특수한 혼합수단은로터리식 교반기인 제설제의 제조장치.

- (1) 심사관이 특허법 제42조에 의해 거절이유를 통지할 수 있는 청구항 및 그 근거를 설명하시오. (12점)
- (2) 甲은 원출원에 제설제만 남기고, 각 성분의 함량을 표시하여 “제설제의 제조방법”으로 분할출원을 하려고 한다. 원출원 청구범위를 어떻게 보정해야 하는지를 설명하고, 분할출원의 청구범위를 작성하시오. (단, 기

재불비 사항은 고려하지 않고 위 청구범위만으로 작성함) (4점)

- (3) 甲은 원출원의 실시를 준비하던 중에 우선 심사를 신청하려고 한다. 원출원이 우선심사의 대상이 될 수 있는 요건에 관하여 설명하시오. (4점)

1. 특허법 제42조 위반에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

특허법은 청구범위의 기재방법을 특허법 제42조 제4항 제2호와 제8항으로 법정화하고 있다. 이하에서 각각의 위반사유를 살핀다.

나. 청구범위 의의

청구범위는 발명의 설명에 개시한 발명 중 출원인이 스스로의 의사에 따라 보호받고자 하는 사항을 선택하여 기재하는 항목이다.

다. 청구범위 기재요건

1) 특허법 제42조 제4항 제2호에 대하여

가) 의의

청구범위는 명확하게 기재하여야 한다. 청구범위의 기재가 불명확하면 보호범위가 특정되지 않아 권리로서의 역할을 다할 수 없을 뿐 아니라, 특허요건의 판단도 불가능하기 때문이다.

나) 판단방법

법원은 발명의 설명 및 도면과 출원시 기술상식을 참작하여 통상의 기술자의 입장에서 보호받고자 하는 사항이 명확한지 여부로 판단한다.

예컨대 조성비가 %로 기재된 발명의 경우는 모든 성분의 최대성분량의 합이 100%에 미달하거나, 모든 성분의 최소성분량의 합이 100%를 초과하거나, 하나의 최대성분량과 나머지 최소성분량의 합이 100%를 초과하거나, 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하면, 조성비에 모순이 있어, 보호받고자 하는 사항이 명확히 특정되었다고 볼 수

없다.

또한 지시대상이 명확하지 않은 경우; “특수한”, “약”, “~이상” 등의 정도가 불명확한 표현이 있는 경우 발명의 설명 등의 내용을 참작하더라도 보호받고자 하는 사항이 명확하지 않다면 문제가 된다.

2) 특허법 제42조 제8항에 대하여

가) 의의

청구항을 2이상 기재할 때는 정해진 형식에 따라야 한다. 임의의 기재형식을 허용하면 심사관의 심사불편을 야기할 수 있기 때문이다.

나) 판단방법

2 이상의 항을 인용하는 청구항은 2 이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용할 수 없다(특허법 시행령 제5조 제6항).

2 이상의 항을 인용할 때는 청구항을 택일적으로 기재하여야 한다(특허법 시행령 제5조 제5항).

라. 구체적 판단 및 결론

1) 청구항 2에 대하여

A의 최대성분량과 나머지 최소성분량의 합이 110%로 100%를 초과하여, 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다.

2) 청구항 3에 대하여

2 이상의 항을 택일적으로 기재하고 있지 않아 특허법 제42조 제8항에 위배된다.

또한 청구항 1 또는 2를 인용하면서 성분 D를 언급하고 있으나, 정작 청구항 1 또는 2에는 성분 D가 기재되어 있지 않아, 지시대상이 명확하지 않다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다.

또한 성분 D의 함량을 중량%로 표현하고 있으나, 중량%의 기준이 없어, 함량단위의 지시대상이 명확하지 않아, 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다.

또한 상한선이 특정되지 않은 “~이상”의 표현이 있는데, 만약 발명의 설명에 그 상한선의 내용을 명확하게 하는 별도의 정의 등이 없고, 출원 시의 기술상식을 고려해도 통상의 기술자가 상한선에 대해 명확히 이해할 수 없다면, 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배

될 소지가 있다.

3) 청구항 4에 대하여

2 이상의 항을 인용하는 제3항을 포함해서 2 이상의 항을 인용하고 있어 특허법 제42조 제8항에 위배된다.

또한 청구항 2를 인용하면서 성분 D를 언급하고 있으나, 청구항 2에는 성분 D가 기재되어 있지 않아 지시대상이 명확하지 않다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다.

또한 제설제에 관한 청구항 2 또는 3을 인용하면서 다른 카테고리의 발명인 제설제의 제조방법을 청구하고 있어, 지시대상이 명확하지 않아, 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다.

또한 “특수한”과 “약”의 표현이 있는데, 만약 발명의 설명에 “특수한 혼합수단”과 “약 50℃”의 내용을 명확하게 하는 별도의 정의 등이 없고, 출원 시의 기술상식을 고려해도 통상의 기술자가 위 표현을 명확히 이해할 수 없다면, 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배될 소지가 있다.

4) 청구항 5에 대하여

제설제의 제조방법에 관한 청구항 4를 인용하면서 다른 카테고리의 발명인 제설제의 제조장치를 청구하고 있어, 지시대상이 명확하지 않아, 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다.

2. 분할출원에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 분할출원 의의

분할출원은 2이상의 발명을 하나로 출원했을 때 발명별로 출원을 나눌 수 있는 제도다.

나. 분할출원 절차

(주체) 원출원인은 (기간) 명세서 보정기간, 거절결정서 받은 날부터 3개월, 특허결정서 받은 날부터 3개월 또는 설정등록일 중 빠른 날에 (서면) 출원서에 취지 및 원출원표시를 하면 분할출원절차를 밟을 수 있다.

분할출원할 때는 청구범위가 중복되어 특허법 제 36조 제2항에 해당되지 않도록, 필요하다면 원출원의 청구범위를 보정할 필요가 있다.

다. 구체적 판단 및 결론

1) 원출원의 청구범위 보정에 대하여

제설제만 남기고자 한다면, 청구항 4 및 5만 삭제보정하면 된다.

2) 분할출원의 청구범위에 대하여

각 성분의 함량을 표시하여 제설제의 제조방법으로 분할출원하고자 할 경우 다음과 같이 청구범위를 작성할 수 있다.

[청구항 1] (a) 성분 A와 성분 B와 성분 C와 성분 D를 특수한 혼합수단으로 혼합하는 단계(S1)와, (b) 상기 S1단계 이후에 약 50 °C로 예열하여 성형하는 단계(S2)를 포함하는 제설제의 제조방법.

[청구항 2] 청구항 1에 있어서, S1단계에서 상기 성분 A는 전체 조성물을 기준으로 40~60 중량%, 상기 성분 B는 30~50 중량%, 상기 성분 C는 20~30 중량%로 혼합하는 제설제의 제조방법.

[청구항 3] 청구항 1 또는 2에 있어서, S1단계에서 상기 성분 D는 0.1 중량% 이상으로 혼합하는 제설제의 제조방법.

[청구항 4] 청구항 1 또는 2에 있어서, 상기 특수한 혼합수단은로터리식 교반기인 제설제의 제조방법.

3. 우선심사신청에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 우선심사 의의

우선심사는 심사청구 순위와 관계없이 먼저 심사하는 제도를 말한다. 이는 출원인의 이익을 위해 출원인에게 심사속도를 선택할 수 있는 권한을 부여한 것이다.

나. 우선심사사유

예컨대 녹색기술과 직접관련된 특허출원, 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원, 출원인의 실시·실시준비 중인 특허출원 등이 우선심사사유에 해당한다(특허법 제61조, 특허법 시행령 제9조).

다. 구체적 판단 및 결론

제설제는 녹색기술과 직접관련된 출원으로서 우선 심사의 대상이 될 여지가 있다. 국가 등으로부터 녹색 기술인증을 받았다면 더욱 그러하다.

또한 기술혁신형 중소기업이 아닌 그 대표자인甲 개인이 출원했으나 기업이 법인이 아닌 관계로 기업 명의로 출원하지 못한 경우는 기술혁신형 중소기업과 출원인의 명이가 달라도 우선심사신청이 가능할 수 있다(심사기준).

또한 출원인이 실시준비 중인 발명임을 입증하면 우선심사 가능하다.

재심사청구

甲은 편광필름을 개발하여 2017. 6. 5. 아래의 청구범위로 특허출원하고 심사청구하였다.

[청구범위]

[청구항 1] 단계 A, 단계 B 및 단계 C를 포함하는 편광필름의 제조방법.

[청구항 2] 제1항에 있어서, 단계 A는 단계 a인 것을 특징으로 하는 제조방법.

[청구항 3] 제1항에 있어서, 단계 E를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 제조방법.

[청구항 4] 제1항 내지 제3항 중 어느 하나에 따른 제조방법으로 제조한 편광필름.

위 특허출원에 대하여 심사관은 청구항 1, 2 및 4에 기재된 발명이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 특허를 받을 수 없다는 취지의 의견제출통지서를 2018. 4. 6. 자로 甲에게 발송하였다. 甲은 2018. 4. 6. 자 의견제출통지서에 대해 청구범위를 보정하지 않고 의견서만 제출하여 대응해보았으나, 심사관은 통지한 거절이유가 극복되지 않았다고 보아 거절결정을 하였다. 이 거절결정서는 2018. 9. 20. 자로 甲에게 송달되었다. 위 사실관계를 기초로 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲이 청구범위를 보정하여 등록받고자 하는 경우와 청구범위를 보정하지 않고 등록받고자 하는 경우 각각 취하여야 할 조치와 각 조치의 장점에 대해 설명하시오. (8점)
- (2) 甲이 청구항 1 및 2를 삭제하는 청구범위의 보정으로 거절결정에 대응하고자 하는 경우 이에 따른 보정서를 작성해보시오. (청구범위 보정내용에 한해서만 작성한다.) (5점)

- (3) 설문 (2)에 따른 보정서를 재심사청구의 취지를 적어 제출했을 때 보정에 대한 심사관의 조치를 설명하시오. (7점)
- (4) 진보성 판단의 일반적인 방법을 설명하고, 제법한정물건발명의 특유의 진보성 판단방법을 설명하시오. (10점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 재심사청구와 거절결정불복심판청구의 수속절차 및 장점에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 청구항 1 및 2를 삭제하면서 재심사청구할 때 이에 따른 청구항 3 및 4의 보정내용에 관한 실무의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 보정각하결정 및 특허결정에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (4)에서는 발명의 구성을 특정한 후 그 곤란성 등을 판단하는 일반적인 방법과 제법한정발명의 구성 특정방법에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 심사관 심사 의의

출원에 거절이유가 있는지를 살펴 거절이유가 없으면 특허결정을 하고, 거절이유가 있으면 거절이유를 통지한 후 거절결정을 하는 일련의 과정을 심사관의 심사라 한다. 이는 무심사제도에 비해 부실관리를 속아낼 수 있는 장점이 있다.

3. 甲의 조치에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 판단기준

1) 재심사청구

(의의) 재심사청구란 거절결정 또는 특허결정된 출원에 대해서 보정하여 다시 심사받을 수 있는 기회를 말한다. 이는 절차가 다소 지연되는 한이 있어도 출원인의 이익을 위해 도입되었다.

(주체) 출원인은 (기간) 구법에서는 거절결정서 받은 날부터 30일 이내, 개정법에서는 거절결정서 받은 날부터 3개월 또는 특허결정서 받은 날부터 제79조에 따른 설정등록 받기 전에 (서면) 재심사청구 취지를

표시한 명세서 등의 보정서를 제출함으로써, 재심사 청구절차를 밟을 수 있다.

2) 거절결정불복심판청구

(의의) 거절결정불복심판은 심사관의 거절결정이 라는 행정처분에 대한 불복절차다(특허법 제132조의 17). 거절결정은 기술적 소양 및 법리적 소양을 두루 갖춘 자만이 위법여부를 판단할 수 있어, 전문기관인 심판원을 두고, 심판원에서만 불복할 수 있도록 필수적 심판전치주의를 취하고 있다(특허법 제224조의2, 제186조 제6항).

(주체) 출원인은 (기간) 거절결정서 받은 날부터 구법에서는 30일, 개정법에서는 3개월 이내에 (서면) 청구인, 청구취지, 청구이유 등을 기재한 심판청구서를 제출함으로써, 거절결정불복심판청구절차를 밟을 수 있다(특허법 제140조의2).

나. 구체적 판단 및 결론

(선택) 甲은 재심사청구와 거절결정불복심판청구를 동시에 밟을 수 없다. 만약 재심사청구 후 거절결정 불복심판을 청구하면 심판이 부적법해지고, 거절결정 불복심판청구 후 재심사를 청구하면 보정서가 반려될 수 있다(특허법 제67조의2).

(재심사청구) 개정법은 2022. 4. 20. 이후 거절결정서 또는 특허결정서를 송달받은 사안부터 적용된다. 甲이 보정하고자 하는 경우는 2018. 9. 20.부터 30일인 10. 20. 까지 재심사청구 취지를 표시한 보정서를 제출하면 된다. ① 재심사는 동일한 심사관에게 다시 심사를 받기 때문에 속도가 빠르다. ② 수수료도 심판 청구료보다 다소 저렴하다. ③ 무엇보다 부정적인 결과가 나온다 하더라도 다시 거절결정을 받고 거절결정 불복심판이나 분할출원을 할 수 있다는 이점이 있다.

(거절결정불복심판청구) 개정법은 2022. 4. 20. 이후 거절결정서를 송달받은 사안부터 적용된다. 甲이 보정하지 않고자 하는 경우는 2018. 10. 20. 까지 거절결정불복심판청구서를 제출하면 된다. 심판은 특별한 사정이 없는 한 3인의 새로운 심판관들이 협의로써 심리하기 때문에 선입견 없이 보다 객관적인 판단을 받아볼 수 있다는 이점이 있다. 한편 개정법에서는

기각심결 받은 후 분리출원이 가능하다(특허법 제52조의2).

4. 보정서에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 명세서 등 보정 의의

명세서 등 보정은 출원발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이는 보호범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 출원이 거절결정될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 출원인 보호를 위해 도입되었다.

나. 청구항 삭제 보정시 주의사항

청구항을 삭제할 때 그 삭제할 청구항을 인용하는 항이 있으면, 인용하는 내용도 함께 보정하여야 한다. 그렇지 않고 청구항만 삭제하고 삭제된 청구항을 인용하는 형식을 그대로 둘 경우 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다.

다. 구체적 판단 및 결론

설문의 청구항 3 및 4는 삭제할 청구항인 청구항 1 또는 2를 인용하고 있다. 따라서 단지 청구항 1 및 2만 삭제할 것이 아니라, 아래와 같이 청구항 3 및 4 또한 관련 내용을 정정하여야 한다.

[청구범위]

[청구항 1] (삭제)

[청구항 2] (삭제)

[청구항 3] (정정)

단계A, 단계B, 단계C 및 단계E를 포함하는 것을 특징으로 하는 제조방법.

[청구항 4] (정정)

제3항에 따른 제조방법으로 제조한 편광필름.

5. 심사관의 조치에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 보정각하결정 의의

보정각하결정은 보정을 승인하지 않고 보정 전 명세서로 심사하는 처분을 말한다. 이는 심사절차의 신속한 진행을 위함이다.

나. 보정각하결정 요건

① 보정에 의해 신규사항이 추가되어서는 안 된다(특허법 제47조 제2항).

② 청구범위에 대한 보정은 감축, 잘못 기재된 사항 정정, 분명하지 아니하게 기재된 사항 명확화, 신규사항 추가가 전으로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허법 제47조 제3항 제1호부터 제3호에 따른 보정을 하는 경우에 해당하여야 한다(특허법 제47조 제3항).

③ 보정(청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생해서는 안 된다.

다. 구체적 판단 및 결론

(보정승인여부) 설문 (2) 의 보정은 청구항 삭제 및 이에 따른 인용내용의 정리에 불과하므로, ① 추가된 신규사항이 없고, ② 청구범위 감축이며, ③ 새롭게 기재불비 등의 거절이유 발생도 없는바, 심사관은 보정을 승인하고, 보정 후 청구범위로 기 거절결정의 극복여부를 심사하여야 한다.

(특허결정여부) 설문 (2) 의 청구항 3은 거절이유통지된 바 없었으므로, 심사관은 특허결정한다.

6. 진보성 판단방법 및 제법한정물건발명의 특유 판단방법에 관하여 - 설문 (4)에 대하여

가. 진보성 의의

진보성이란 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 창작수준의 난이도를 말한다. 이는 신규성이 있어도 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권이 난립하여 산업발전을 저해할 수 있음을 우려해 태동되었다.

나. 진보성 판단방법

1) 판단순서

① 발명의 설명 및 도면을 참작하여 청구항의 기재를 객관적·합리적으로 해석해 청구항에 기재된 발명을 특정한다. ② 공지된 내용과 출원시 기술수준을 고려하여 통상의 기술자가 파악할 수 있는 사항으로 인용발명을 특정하고, 청구항에 기재된 발명과 같은 기술분야 혹은 통상의 기술자가 참고할 수 있는 기술

분야에서 선택한다. ③ 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 공통점과 차이점을 대비한 후, 차이점이 용이 도출 가능한지를 살핀다.

2) 쉽게 발명할 수 있는지의 판단방법

가) 판례의 태도

법원은 청구항에 기재된 발명이 인용발명으로부터 예측 곤란한 새로운 효과가 있으면 진보하다고 본다.

나) 검토

통상의 기술자가 예측할 수 없는 새로운 효과를 가진 발명은 산업발전에 일조하므로, 특허제도의 목적에 비추어 판례의 태도와 같이 진보성이 있다고 봄이 타당하다.

다) 구체적 판단 및 결론

예컨대 청구항에 기재된 발명이 인용발명에 시사되어 있는 효과를 갖는 것이거나, 인용발명의 구성 일부를 더 나은 효과가 없는 잘 알려진 균등물로 치환한 것이거나, 인용발명의 기술사상을 그대로 이용한 채 산업현장에서의 구체적 적용에 따라 단순히 설계만 변경하여 더 나은 효과가 없는 것이라면, 진보성이 부정된다(심사기준).

다. 제법한정물건발명의 특정방법

1) 의의

제법 한정 물건발명은 구성을 제조방법으로 한정한 물건발명을 말한다.

2) 진보성

가) 판례의 태도

과거 법원은 제법으로 특정할 수밖에 없는 특단의 사정이 있는 경우는 제조방법 자체로 한정하여 파악하는 경향이 있었다.

그러나 최근 법원은 제조방법의 기재를 포함하여 청구항의 모든 기재에 의해 특정되는 물건의 성질을 파악한 후 그것을 인용발명과 대비하여 효과가 예측 가능한지를 따진다.

나) 검토

제법한정물건발명도 결국 물건발명이므로, 판례의 태도와 같이 청구항에 기재된 제조방법은 물건의 구조나 성질 등을 특징하는 하나의 수단으로 봄이 타당하다.

문제 044

심사관 심사

甲은 청구범위에 $a+b$ 를 기재하고, 발명의 설명에 $a+b$, $a+b+c$, $a+b+c+d$, $a+b+c+d+e$ 를 기재하여, 2018. 2. 5. 특허출원과 함께 심사청구를 하였다. 이후 甲은 2018. 2. 6. 청구범위를 $a+b+c$ 로 보정하였고, 심사관은 $a+b+c$ 에 대해 심사하였으나, 대한민국 공개특허공보 제123호로부터 쉽게 발명할 수 있다고 보아 진보성 위반의 거절이유를 통지하였다. 위 사실관계를 고려하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 최초거절이유통지와 최종거절이유통지의 개념을 설명하고, 설문의 심사관의 거절이유통지의 종류를 설명하시오. (8점)
- (2) 甲은 위 거절이유통지에 대응하여 $a+b+c+d$ 로 청구범위를 보정하였다. 그러나 심사관은 $a+b+c+d$ 역시 대한민국 공개특허공보 제123호로부터 쉽게 발명할 수 있다고 판단했다. 이 경우 심사관의 조치를 설명하고, 심사관의 조치에 대응하여 甲이 청구범위를 $a+b+c+d+e$ 로 보정하기 위해 취할 수 있는 절차를 설명하시오. (12점)
- (3) 설문 (2) 의 절차에 따라 甲이 청구범위를 $a+b+c+d+e$ 로 보정하였고, 이에 대해 심사관은 심사 후 특허결정 하였다. 그러나 $a+b+c+d+e$ 가 대한민국 공개특허공보 제123호보다 진보하지 않음에도 불구하고 착각하여 특허결정한 사실을 뒤늦게 알게 되었을 때 심사관이 취할 수 있는 조치를 설명하시오. (10점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 심사지연 및 부담 방지를 위해 도입한 최종 거절이유통지에 관한 법령의 태도를 살핀다.

설문 (2)에서는 거절결정 및 재심사청구절차에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 직권재심사제도에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 심사관 심사 의의

출원에 거절이유가 있는지를 살펴 거절이유가 없으면 특허결정을 하고, 거절이유가 있으면 거절이유를 통지한 후 거절결정을 하는 일련의 과정을 심사관의 심사라 한다. 이는 무심사제도에 비해 부실권리를 슈아낼 수 있는 장점이 있다.

3. 거절이유통지의 종류에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 최초거절이유통지와 최후거절이유통지의 개념

1) 거절이유통지 의의

거절이유통지란 출원인이 예상 밖의 불리한 결과를 받는 것을 방지하여 거절결정이라는 행정처분의 공정성, 투명성, 신뢰성을 확보하고자 둔 절차를 말한다(특허법 제63조).

2) 거절이유통지 종류

거절이유통지는 최초거절이유통지와 최후거절이유통지로 구분되며, 그 종류에 따라 출원인이 할 수 있는 명세서 등의 보정 범위가 다르게 제한된다.

3) 최초 거절이유통지

최초거절이유통지란 최초 심사시 통지할 수 있었던 거절이유로서, 최초 명세서 또는 자진보정 후 명세서에 존재하는 거절이유를 통지하는 것을 말한다(특허법 제47조 제1항 제1호).

4) 최후 거절이유통지

최후거절이유통지란 최초 심사시 통지할 수 없었던 거절이유, 거절이유통지에 대한 보정에 따라 새롭게 발생한 거절이유만을 통지하는 것을 말한다(특허법 제47조 제1항 제2호). 최후거절이유통지 후에는 보정 범위가 제한되며(특허법 제51조), 이는 명세서 등의 보정기회의 부여에 따른 출원인의 이익으로 인해 심사관의 심사가 지연되는 것을 제어하고자 도입되었다.

나. 구체적 판단 및 결론

설문의 거절이유통지는 甲의 2018. 2. 6. 자 자진보정 후 청구범위에 대한 거절이유에 관한 것이므로, 최초거절이유통지에 해당한다.

4. 심사관의 조치 및 甲이 취할 수 있는 절차에 관하여

- 설문 (2)에 대하여

가. 심사관의 조치

1) 보정승인여부

최초거절이유통지 후 명세서 등의 보정이 있는 경우, 심사관은 보정각하 여부의 심사 없이, 보정 후 명세서 등을 심사대상으로 하여, 먼저 기 통지한 거절이유가 극복되었는지를 심사한다.

2) 거절결정여부

명세서 등의 보정에도 불구하고 기 통지한 거절이유가 극복되지 않았다면 거절결정을 하고, 기 통지한 거절이유가 극복되었다면 다른 거절이유가 있는지를 심사한다.

3) 거절이유통지 및 특허결정여부

다른 거절이유가 없다면 특허결정을 하며, 다른 거절이유가 있고 그것이 최초 심사시 통지할 수 있었으나 누락되었던 거절이유인 경우는 최초거절이유통지를, 최초 심사시에는 통지할 수 없었고 그 이후 보정에 따라 새롭게 발생한 거절이유인 경우는 최후거절이유통지를 한다.

4) 구체적 판단 및 결론

甲의 a+b+c+d로의 청구범위 보정은 최초거절이유통지에 따른 보정에 해당하므로, 보정각하 여부의 심사 없이, 보정이 승인된다.

그러나 a+b+c+d 역시 기 통지한 거절이유를 극복하지 못했으므로, 심사관은 거절결정을 하여야 한다.

나. 甲이 취할 수 있는 절차

1) 재심사청구 의의

재심사청구란 거절결정 또는 특허결정된 출원에 대해서 보정하여 다시 심사받을 수 있는 기회를 말한

다. 이는 절차가 다소 지연되는 한이 있어도 출원인의 이익을 위해 도입되었다.

2) 재심사청구 절차

(주체) 출원인은 (기간) 구법에서는 거절결정서 받은 날부터 30일 이내, 개정법에서는 거절결정서 받은 날부터 3개월 또는 특허결정서 받은 날부터 제79조에 따른 설정등록 받기 전에 (서면) 재심사청구 취지를 표시한 명세서 등의 보정서를 제출함으로써, 재심사청구절차를 밟을 수 있다.

3) 재심사청구시 보정범위

재심사청구시에는 심사가 지나치게 지연될 수 있어, ① 신규사항추가가 아닐 것, ② 청구범위에 대한 보정은 감축 등일 것, ③ 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하지 않을 것의 보정범위의 제한이 있다.

4) 구체적 판단 및 결론

심사관의 거절결정 후에도 무은 재심사청구절차를 밟으면서 제한된 범위에서 청구범위를 추가로 보정할 수 있다.

$a+b+c+d+e$ 로의 보정은 최초 발명의 설명에 기재되어 있었던 사항이므로 신규사항이 아니며, 보정 전 청구범위인 $a+b+c+d$ 에 e 구성을 부가한 것으로서 청구범위 감축에 해당하므로, 다른 거절이유만 없다면, 제한된 보정범위도 만족할 것이다.

5. 심사관이 취할 수 있는 조치에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 직권재심사 의의

심사관은 특허결정을 했어도 특허권이 발생하기 전까지 명백한 거절이유를 발견하면 특허결정을 취소하고 직권으로 재심사할 수 있다(특허법 제66조의3). 이는 하자 있는 특허의 등록을 방지하고자 도입된 제도다.

나. 직권재심사 사유

명백한 거절이유에 한해서만 가능하며, 특허법 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조의 절차적 요건은 직권재심사 사유가 되지 않는다.

“명백한”이란 그 거절이유로 인하여 특허결정된 출원이 무효될 것이 명백한 경우를 말한다(심사기준).

다. 시기 및 절차

심사관은 특허결정 취소를 통지한 후 직권 재심사를 하게 된 명백한 거절이유를 최초거절이유로 통지해야 한다(특허법 제47조 제1항 제2호 괄호). 이때 명백한 거절이유가 이미 통지한 거절이유라 할지라도 거절결정을 할 것이 아니라 다시 통지해야 한다(특허법 제63조 제1항).

단 출원인이 특허결정취소 통지를 받기 전에 출원을 취하하거나 특허료를 납부하여 설정등록되면 직권 재심사가 불가하다.

라. 구체적 판단 및 결론

진보성 위반은 직권재심사 사유에 해당하므로, 심사관은 출원인이 특허료를 납부하여 설정등록이 완료되기 전까지 특허결정을 취소하고 다시 심사할 수 있다.

심사를 재개하면 심사관은 신속히 $a+b+c+d+e$ 가 통지한 거절이유인 대한민국 공개특허공보 제123호보다 진보하지 않음을 극복하지 못했다는 취지로 최초거절이유를 통지해야 한다.

직권보정

甲의 출원의 최초 청구범위는 다음과 같았다.

[특허청구범위]

[청구항 1] A와 B를 포함하는 장치.

[청구항 2] 제1항에 있어서, C를 더 포함하는 장치.

[청구항 3] 제1항 또는 제2항에 있어서, D를 더 포함하는 장치.

심사관은 청구항 1에 대해 진보성이 없다는 거절 이유를 통지했고, 이에 대응하여 甲은 청구항 1을 보정하였다. 보정 후 청구범위는 다음과 같다.

[특허청구범위]

[청구항 1] A와 b1을 포함하는 장치.

[청구항 2] 제1항에 있어서, C를 더 포함하는 장치.

[청구항 3] 제1항 또는 제2항에 있어서, D를 더 포함하는 장치.

그러나 위 보정 후 청구범위에 대해 심사관은 통지한 거절이유는 해소되었으나, 청구항 2에 특허법 제42조 제4항 제2호의 기재불비의 사유가 있다고 판단했다. 위 사실관계를 고려하여 다음 물음에 답하십시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 심사관의 조치에 대해 설명하십시오. (6점)
- (2) 설문 (1)의 심사관의 조치에 대응하여 甲은 청구항 2를 삭제하는 보정을 하였고, 보정 후 청구범위는 다음과 같다.

[특허청구범위]

[청구항 1] A와 b1을 포함하는 장치.

[청구항 2] 삭제

[청구항 3] 제1항 또는 제2항에 있어서, D를 더 포함하는 장치.

이에 대해 심사관이 할 수 있는 조치에 대해 설명하십시오. (7점)

- (3) 심사관이 甲의 출원에 대해 특허결정을 하였으나, 명백한 거절이유를 발견하였다. 이 경우 심사관이 할 수 있는 조치에 대해 사유, 절차를 각각 설명하십시오. (8점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 보정승인 후 통지할 거절이유의 종류에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 보정승인 후 청구항 3에 대해 거절이유통지하는 경우와 직권보정하는 경우에 관한 법령의 태도를 대비한다. 설문 (3)에서는 직권재심사제도에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 심사관 심사 의의

출원에 거절이유가 있는지를 살펴 거절이유가 없으면 특허결정을 하고, 거절이유가 있으면 거절이유를 통지한 후 거절결정을 하는 일련의 과정을 심사관의 심사라 한다. 이는 무심사제도에 비해 부실권리를 슈아낼 수 있는 장점이 있다.

3. 심사관의 조치에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 거절이유통지 의의

거절이유통지란 출원인이 예상 밖의 불리한 결과를 받는 것을 방지하여 거절결정의 신뢰성을 확보하고자 둔 절차다. 청구항별로 최초와 최후로 구분하여 통지한다.

나. 거절이유통지와 거절결정 구분

1) 거절이유통지하는 경우

통지한 거절이유가 해소되지 않은 경우 거절결정할 수 있다. 통지한 거절이유는 해소되었으나 다른 거절이유가 발견된 경우는 거절이유를 통지해야만 한다(특허법 제63조 제1항).

법원은 통지한 거절이유와 주지가 부합하지 않으면 다른 거절이유로 본다.

2) 구체적 판단 및 소결

통지한 거절이유가 해소되었고, 청구항 2의 기재불비는 통지한 청구항 1의 진보성 위반과 주지가 부합하지 않으므로, 심사관은 새로이 거절이유를 통지해야 한다.

다. 최초와 최후거절이유통지 구분

1) 최초거절이유통지

최초 심사시 통지할 수 있었던 거절이유로서 최초 명세서 또는 자진보정 후 명세서에 존재하는 거절이유를 말한다.

2) 최후거절이유통지

최초 심사시 통지할 수 없었던 거절이유로서 거절이유통지에 대한 보정에 따라 새롭게 발생한 거절이유를 말한다.

라. 구체적 판단 및 결론

청구항 2의 기재불비는 최초 청구범위에서부터 존재하던 것이므로 심사관은 청구항 2에 대해 기재불비 사유를 구체적으로 밝히며 최초 거절이유를 통지해야 한다.

4. 청구항 2 삭제보정 후 심사관이 할 수 있는 조치에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 흠결사항

삭제한 청구항을 인용하는 청구항은 발명의 내용이 불명확하므로 특허법 제42조 제4항 제2호에 위반된다.

나. 거절이유통지하는 경우

거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대해서는 최후로 거절이유를 통지함으로써 보정 범위를 제한한다(특허법 제47조 제1항 제2호).

다. 직권보정하는 경우

1) 의의

직권보정은 명백히 잘못 기재된 내용에 대해 심사관이 직권으로 보정하는 것을 말한다. 이는 출원인 이익보호 및 심사지연 방지를 위함이다.

2) 사유

(거절이유극복 가능여부) 구법에서는 거절이유와 무관한 오타자 등에 대해서만 직권보정이 가능했으나 실효성 저하로 개정법에서는 거절이유와 관련이 있는 사항에 대해서도 직권보정이 가능하다.

(명백히 잘못된 기재) 출원인에게 보정기회를 부여하면 어떻게 보정할 것인지가 쉽게 예측될 수 있는 사항을 명백히 잘못된 기재라고 본다(심사기준).

3) 절차

(주체) 심사관은 (기간) 특허결정등본을 송달할 때 (서면) 특허결정서에 직권보정사항을 기재하여 출원인에게 알리면 된다. (주체) 출원인은 (기간) 특허료를 낼 때까지 (서면) 의견서를 제출하여 직권보정사항의 채택여부를 결정할 수 있다.

4) 구체적 판단

청구항 3의 거절이유는 인용하는 항 중 청구항 2를 삭제하지 않은 명백한 잘못에 의해 비롯된 것이므로, 심사관이 직권보정하며 특허결정을 할 수도 있다.

5) 보론

개정법에서는 직권보정이 제47조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 무효 간주된다(특허법 제66조의2 제6항).

라. 결론

심사관은 청구항 3에 대해 특허법 제42조 제4항 제2호에 위반되는 사유를 구체적으로 밝히며(특허법 제63조 제2항) 최후거절이유를 통지하거나, 아니면 청구항 3을 “제1항에 있어서, D를 더 포함하는 장치.”로 직권보정한 후 특허결정을 할 수 있다. 이때 직권보정을 할지는 심사관의 재량일 것이다(특허법 제66조의2 제1항).

5. 특허결정 후 심사관이 할 수 있는 조치에 관하여

- 설문 (3)에 대하여

가. 직권재심사

1) 의의

직권재심사는 심사관이 특허결정을 했어도 특허결정을 취소하고 직권으로 재심사할 수 있는 제도를 말한다(특허법 제66조의3 제1항). 이는 하자 있는 특허의 등록을 방지하고자 도입한 제도다.

2) 사유

명백한 거절이유에 한해서만 가능하며, 특허법 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조의 절차적 요건은 직권재심사 사유가 되지 않는다(특허법 제66조의3 제1항 제1호).

“명백한”이란 특허결정된 출원이 무효될 가능성이 있다는 정도로는 부족하고, 그 거절이유로 인하여 특허결정된 출원이 무효될 것임이 명백한 경우를 말한다(심사기준).

3) 절차

(특허결정취소통지) (주체) 심사관은 (기간) 특허결정 후 출원절차 계속 중 (서면) 특허결정취소 통지서를 출원인에게 통지함으로써 직권재심사를 할 수 있다. 단 출원인이 특허결정취소 통지서를 송달 받기 전에 출원을 취하·포기하거나 특허료를 납부하여 설정등록하면 직권재심사가 불가하다(특허법 제66조의3 제3항).

(거절이유통지) 심사관은 특허결정취소를 통지한 후 신속하게 직권재심사를 하게 된 명백한 거절이유를 최초거절이유로 통지해야 한다(특허법 제47조 제1

항 제2호 괄호). 명백한 거절이유는 최초 심사시 통지할 수 없었던 거절이유라 할지라도 최초로 통지해야 하고, 이미 통지한 거절이유라 할지라도 다시 통지해야 한다(특허법 제63조 제1항 제2호).

나. 구체적 판단 및 결론

심사관은 ㅁ이 특허료를 납부하여 설정등록하기 전까지 특허결정을 취소하고 직권으로 재심사할 수 있다. 심사를 재개한 심사관은 명백한 거절이유에 대해 거절이유를 통지한다. 이때 거절이유는 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생했다 하더라도 최초로 통지해야 한다. 또한 이미 통지한 거절이유라 할지라도 재차 통지해야 한다.

직권보정 효력범위

甲은 아래의 [발명의 상세한 설명]과 [특허청구범위]로 특허출원하였다.

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의하여 처리하는 방법에 관한 것이다. 특히 산은 황산(A) 또는 질산(B)으로 구성되는 것이다.

[특허청구범위]

제1항 폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의하여 처리하는 방법.

제2항 제1항에 있어서, 산은 황산(A)인 방법.

출원인 甲은 특허청으로부터 거절이유통지를 받기 전에 제2항을 “제1항에 있어서, 산은 황산(A) 또는 질산(B)인 방법”으로 보정함과 동시에 심사청구를 하였다. 그 후 甲은 심사관으로부터 “산과 질산(B)”은 이견 출원 전에 반포된 선행문헌으로부터 진보성이 없어 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다는 2021년 12월 19일자 거절이유통지서를 받고, 다음과 같이 특허청구범위를 보정하였다.

[특허청구범위]

제1항 삭제

제2항 제1항에 있어서, 산은 황산(A)인 방법.

위 사례와 관련하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 2021년 12월 19일자 거절이유통지가 최초거절이유통지인지, 최후거절이유통지인지 구분하고, 이에 대응한 甲 보정에 대한 심사관의 조치를 설명하시오. (10점)

- (2) 甲의 보정 후 청구범위에 대해 심사관이 제2항을 “폴리에틸렌수지의 표면을 염산(C)에 의하여 처리하는 방법”으로 직권보정함과 동시에 특허결정하였다. 심사관의 직권보정 효력에 대하여 설명하시오. (5점)
- (3) 甲의 경쟁자인 乙이 설문 (3)의 특허결정 후 甲 출원의 등록을 저지하기 위해서 할 수 있는 조치를 설명하시오. (5점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

최초거절이유통지에 대응한 보정으로 새로운 거절이유가 발생했어도 그 보정을 승인하는 법령의 태도를 살핀다.

2. 심사관 심사 의의

출원에 거절이유가 있는지를 살펴 거절이유가 없으면 특허결정을 하고, 거절이유가 있으면 거절이유를 통지한 후 거절결정을 하는 일련의 과정을 심사라 한다. 이는 무심사제도에 비해 부실관리를 속아낼 수 있는 장점이 있다.

3. 거절이유통지

가. 최초와 최후거절이유통지 구분

1) 최초거절이유통지

최초 심사시 통지할 수 있었던 거절이유로서, 최초 명세서 또는 자진보정 후 명세서에 존재하는 거절이유를 말한다.

2) 최후거절이유통지

최초 심사시 통지할 수 없었던 거절이유로서, 거절이유통지에 대한 보정에 따라 새롭게 발생한 거절이유를 말한다.

나. 구체적 판단 및 결론

2021년 12월 19일자 거절이유통지는 최초 심사시 통지한 거절이유로서 자진보정 후 명세서에 존재하는 거절이유를 통지한 것이므로, 최초거절이유통지에 해당한다.

4. 보정에 대한 심사관 조치

가. 최초거절이유통지에 대한 보정 요건

(방식) (주체) 출원인이 (기간) 의견서제출기간 내 (서면) 보정서를 제출하면 보정할 수 있다(특허법 제 47조 제1항 제1호).

(본안) 보정된 사항에는 신규사항이 추가되어서는 안 된다(특허법 제47조 제2항 전단).

나. 구체적 판단 및 결론

甲이 의견서제출기간 내 보정서를 제출하여 보정했다면 이는 방식상 적법하다. 아울러 보정된 사항은 거절이유가 지적된 내용의 삭제인데, 이는 신규사항추가에 해당하지 않으므로 실체상으로도 문제되지 않는다. 따라서 甲의 보정은 적법하고 심사관은 이를 승인하여 보정 후 명세서로 심사하여야 한다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

신규사항을 추가한 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 보는 법령의 태도를 살핀다.

2. 직권보정 의의

직권보정은 명백히 잘못 기재된 내용에 대해 심사관이 직권으로 보정하는 것을 말한다. 이는 출원인 이익보호 및 심사지연 방지를 위함이다.

3. 직권보정 범위

출원인이 의도하지 않은 보정 발생 방지를 위해 직권보정이 제47조 제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 보정한 경우 무효간주한다(특허법 제66조의2 제6항).

4. 구체적 판단 및 결론

업산(C)에 의하여 처리하는 방법은 신규사항추가에 해당하므로 해당 직권보정은 효력이 인정되지 않는다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

정보제공에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 정보제공 의의

정보제공이란 심사에 필요한 정보를 공중이 제공할 수 있는 제도이다(특허법 제63조의2). 이는 1인의 심사관의 심사한계를 보완하기 위함이다.

3. 정보제공 절차

(주체) 누구든지 (기간) 출원 계속 중 (서면) 정보제공서에 거절이유의 정보 및 증거를 첨부하여 제출하면 된다. 구법에서는 특허결정 후 정보제공이 허용되지 않았으나, 직권재심사 제도 도입되면서 현행법에서는 특허결정 후 정보제공도 허용된다.

4. 정보제공 사유

거절이유 중 일부는 정보제공사유에서 제외되나, 특허법 제42조 제4항 제2호 등은 정보제공 가능한 사유다(특허법 제63조의2).

5. 구체적 판단 및 결론

직권보정이 무효간주될 경우 청구항 2는 삭제된 청구항을 인용하고 있어 발명이 명확하지 않고, 이와 함께 다른 거절이유도 더 있다면 정보제공하여 甲 출원의 등록을 저지할 수 있다.

보정각하결정

심사관은 아래의 **甲의 출원의 청구범위에 대해 청구항 1이 진보하지 않다는 이유로 거절결정을 하였다.**

[청구항 1] 구성1, 구성2, 구성3 및 구성4를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항 2] 제1항에 있어서, 구성1이 X인 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항 3] 제1항에 있어서, 구성 5를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

甲은 거절결정에 대해 재심사를 청구하면서 아래와 같이 청구범위를 보정하였다.

[청구항 1] 구성1, 구성2, 구성3, 구성4 및 구성 5를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항 2] 제1항에 있어서, 구성1이 X인 것

위 사실관계를 바탕으로 다음 물음에 답하시오.

- (1) **甲의 보정 후 청구범위에 보정에 따른 새로운 거절이유가 있는지를 설명하시오. (5점)**
- (2) **특허법 제51조 제1항 괄호에서 청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우 보정각하결정을 하지 않는 취지에 대해 설명하시오. (5점)**
- (3) **위 재심사에서 甲의 보정에 대한 심사관의 조치를 설명하시오. (5점)**

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 청구항 2의 기재불비 사유에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 심사지연과 관련된 특허법 제51조 제1항 괄호의 취지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 보정내용 중 청구항

삭제가 있어도 보정각하결정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 보정각하결정 의의

보정각하란 심사관이 당해 보정을 승인하지 않는 행정처분을 말한다(특허법 제51조 제1항). 이는 심사 절차의 신속한 진행을 위해 도입되었다.

3. **甲 출원의 거절이유에 관하여** - 설문 (1)에 대하여
가. **홈결사항**

청구범위는 특허발명의 보호범위를 결정하는 권리로서의 역할을 하므로, 보호하고자 하는 사항을 명확하게 기재하여야 한다. 만약 청구하는 대상이나 구성요소가 명확하지 않다면 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다.

나. **구체적 판단 및 결론**

청구항 2에서의 “을 특징으로 하는 방법”의 삭제보정으로 인해 청구대상이 물건인지 방법인지가 불분명하고, “구성 1이 X인 것”이외의 다른 구성요소가 더 추가되는지 여부도 명확하지 않아, 청구항 2에는 특허법 제42조 제4항 제2호 위반의 보정에 따른 새로운 거절이유가 있다.

4. **특허법 제51조 제1항 괄호의 취지에 관하여** - 설문 (2)에 대하여

가. **새로운 거절이유발생시 보정각하결정하는 취지**

재심사청구 후 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우 새로운 거절이유통지와 또 다른 보정의 반복을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하고자 보정을 각하한다.

나. **청구항 삭제 보정에 따른 새로운 거절이유에 대한 예외**

‘청구항 삭제 보정’의 경우는 그로 인한 새로운 거절이유에 대해 통지하더라도 또 다른 보정의 반복에 의해 심사절차의 지연이 거의 생기지 않는바 거절이유를 재차 통지하여 출원인을 보호한다.

5. 심사관의 조치에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유라면 특허법 제51조 제1항 괄호에 포함되지 않는다고 본다.

2) 검토

특허법 제51조 제1항 괄호는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우만을 보정각하의 예외로 규정하고 있으므로, 문언해석상 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

청구항 2의 특허법 제42조 제4항 제2호의 새로운 거절이유는 청구항 3의 삭제와 연관이 없으므로, 보정각하결정을 하여야 한다.

문제 047

특허법 제51조 제1항 괄호의 보정각하 결정의 예외

특허청 심사관은 출원인의 아래의 보정 전 특허 청구범위에 대하여 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유를 극복하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였다. 출원인은 재심사를 청구하면서 아래의 보정 후 특허청구범위로 보정하였다. 그런데 특허청 심사관은 보정 후 특허청구범위는 청구항 3이 청구항 1의 D의 구성요소를 한정하나 청구항 1에는 D가 기재되어 있지 않으므로 청구항 3에서 D가 가리키는 바가 불명확하다는 이유로 보정을 각하하는 결정을 하고, 동일한 이유로 다시 거절결정을 하였다. 출원인은 거절결정불복 심판을 청구하였으나 특허심판원은 보정각하결정은 적법하고, 보정 전 특허청구범위는 진보성이 부정된다고 보아 출원인의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 출원인은 이에 대해 심결이 위법하다고 주장하며 특허법원에 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 출원인의 주장의 인용 여부에 관하여 판단하시오. (12점)

보정 전 특허청구범위	보정 후 특허청구범위
[청구항 1] A와 B로 이루어진 장치.	[청구항 1] A, B 및 C로 이루어진 장치.
[청구항 2] 제 1 항에 있어서, C가 추가로 결합된 장치.	[청구항 2] 제 1 항에 있어서, D가 추가로 결합된 장치.
[청구항 3] 제 2 항에 있어서, D가 추가로 결합된 장치.	[청구항 3] 제 1 항에 있어서, D가 d1 또는 d2인 장치.
[청구항 4] 제 3 항에 있어서, D가 d1 또는 d2인 장치.	[청구항 4] (삭제)

1. 문제의 요지

설문에서는 재심사청구시의 보정이 특허법 제51조 제1항 괄호에 해당하는지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 다음 보정각하결정이 위법한 경우 곧바로 출원인의 주장을 인용하여 심결을 취소할 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 보정각하결정 의의

보정각하란 심사관이 당해 보정을 승인하지 않는 행정처분을 말한다(특허법 제51조 제1항). 이는 심사 절차의 신속한 진행을 위해 도입되었다.

3. 보정각하결정의 적법여부에 대하여

가. 흠결사항

1) 특허법 제42조 제4항 제2호

청구범위는 특허발명의 보호범위를 결정하는 권리 서로서의 역할을 하므로, 보호받고자 하는 사항을 명확하게 기재하여야 한다. 만약 지시대상이 명확하지 않다면 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다.

2) 구체적 판단 및 소결

청구항 3은 인용하는 항을 청구항 2가 아닌 청구항 1로 잘못 변경함으로써 청구항 3에서 말하는 'D'의 지시대상이 불명확해졌다. 이는 특허법 제42조 제4항 제2호 위반의 보정에 따른 새로운 거절이유에 해당한다.

나. 특허법 제51조 제1항 괄호 해당 여부

1) 판례의 태도

법원은 청구항 삭제 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직간접적으로 인용하던 종속항에서 인용번호를 잘못 변경함으로써 기재불비가 발생한 경우 특허법 제51조 제1항 괄호에 포함된다고 본다.

2) 검토

특허법 제51조 제1항 괄호의 취지는 심사지연의 우려가 없는 경우 출원인의 명백한 실수를 바로잡을 기회를 부여하도록 한 것에 있다. 청구항 삭제 보정에 따른 항 정리 과정에서 인용번호를 잘못 변경한 경우

도 심사지연의 우려가 없으며 출원인의 명백한 실수라 할 것이므로 판례의 태도가 타당하다.

3) 구체적 판단 및 소결

청구항 3의 새로운 거절이유는 청구항 삭제 후 항 정리하는 과정에서 인용번호를 잘못 변경함으로써 발생한 것이므로 특허법 제51조 제1항 괄호에 해당하는 바 보정각하결정은 위법하다.

4. 특허법원의 심리범위에 대하여

가. 특허법원 심리범위

1) 판례의 태도

법원은 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 기각심결이 있었으나 심결취소소송에서 위 보정각하결정이 위법한 것으로 판단되었다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 한다고 본다.

2) 검토

판례의 태도는 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심판원에서 심리하지 아니한 쟁점도 제한 없이 심리할 수 있다는 다른 판례의 논리와 일관되지 않는다. 보정각하결정이 위법하다면 보정 후 명세서로 심리하여 거절결정이 위법할 경우만 심결을 취소하는 것이 바람직하다. 다만 이하에서는 판례의 태도에 따라 설문을 살핀다.

나. 구체적 판단 및 결론

보정각하결정이 위법하므로 확립된 법원의 태도에 따르면 곧바로 출원인의 주장을 인용하여 심결을 취소하여야 한다.

보정각하결정 후 대응절차

甲은 아래의 [발명의 설명]과 [특허청구범위]로 특허출원하였다.

[발명의 설명]

본 발명은 폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의하여 처리하는 방법에 관한 것이다.

특히 산은 황산(A) 또는 질산(B)으로 구성되는 것이다.

[특허청구범위]

제1항 폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의하여 처리하는 방법.

제2항 제1항에 있어서, 산은 황산(A)인 방법.

출원인 甲은 특허청으로부터 거절이유통지를 받기 전에 제 2 항을 “제 1 항에 있어서, 산은 황산(A) 또는 질산(B)인 방법”으로 보정함과 동시에 심사청구를 하였다.

그 후 甲은 심사관으로부터 “산과 질산(B)”은 이 건 출원 전에 반포된 선행문헌으로부터 진보성이 없어 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다는 최후거절이유통지서를 받고, 다음과 같이 특허청구범위를 보정하였다.

[특허청구범위]

제1항 폴리에틸렌수지의 표면을 황산(A)에 의하여 처리하는 방법.

제2항 제1항에 있어서, 황산(A)에 의하여 처리한 후 염산(C)에 의하여 더 처리하는 방법.

상기 보정에 대하여, 심사관으로부터 제 1 항 및 제 2 항은 특허법 제47조 제2항 전단의 규정에 위배된다는 취지로 보정각하결정서를 받았고, 동

시에 이 건 출원은 선행기술에 의하여 진보성이 없으므로 특허를 받을 수 없다는 거절결정서를 송달받았다.

위 사례와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (단, 기재요건은 적법하고, 염산(C)은 질산(B)에 비해 신규한 것으로 간주함)

- (1) 甲이 거절이유통지를 받기 전에 한 보정의 적법성에 대하여 설명하시오. (5점)
- (2) 심사관이 판단한 보정각하결정의 적법성에 대하여 설명하시오. (7점)
- (3) 甲이 이 건 출원을 특허받기 위하여 취할 수 있는 조치에 대하여 설명하시오. (8점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 ‘질산(B)’의 추가가 신규사항추가인지에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 전제조건이 명확하지 않으나 최후거절이유통지가 절차적으로 적법하다고 전제하고 ‘염산(C)’의 추가가 신규사항추가인지에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 거절결정 이후 출원인이 취할 수 있는 거절결정 불복심판절차와 재심사청구절차에 관한 법령의 태도를 대비한다.

2. 甲의 자진보정의 적법성에 관하여 - 설문 (1)에 대하여 가. 명세서 등 보정 의의

명세서 등 보정은 출원발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이는 보호범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 출원이 거절결정될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 출원인 보호를 위해 도입되었다.

나. 자진보정 요건

(방식) (주체) 출원인이 (기간) 거절이유통지를 받기 전 또는 특허결정의 등본 송달 전에 (서면) 보정서를 제출하면, 자진보정할 수 있다(특허법 제47조 제1항).

(본안) 보정된 사항에는 신규사항이 추가되어서는 안 된다(특허법 제47조 제2항 전단).

다. 구체적 판단 및 결론

甲이 출원인으로서 거절이유통지를 받기 전에 보정서를 제출하여 보정했다면 이는 방식상 적법하다. 아울러 보정된 사항은 제2항에서 “질신(B)”을 추가한 것인데, 이는 최초 발명의 설명에 기재되어 있는 사항이므로 실체상으로도 문제되지 않는다. 따라서 甲의 자진보정은 적법하다.

3. 보정각하결정에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 보정각하결정 의의

보정각하결정은 보정을 승인하지 않고 보정 전 명세서로 심사하는 처분을 말한다. 이는 심사절차의 신속한 진행을 위함이다.

나. 보정각하결정 요건

최후거절이유통지에 따른 보정에 특허법 제47조 제2항 또는 제3항의 위반사유가 있거나 새로운 거절이유가 발생하면, 그 보정은 결정으로 각하된다(특허법 제51조 제1항).

다. 보정각하결정 일체성

법원은 하나의 보정으로 보정한 사항이 여러 개인 경우 일부라도 부적법하면 전체를 각하결정한다.

라. 구체적 판단 및 결론 - 최후거절이유통지가 적법하다고 전제한 경우

(청구항 1) 청구항 1은 최초 명세서에 기재되어 있었던 발명이므로 신규사항추가가 아니다. 이를 특허법 제47조 제2항 전단 위배라고 본 심사관의 판단은 위법하다.

(청구항 2) 하지만 청구항 2에 추가된 “염산(C)”에 의하여 더 처리하는”은 최초 명세서에 기재되어 있지 않은 구성이며, 만약 통상의 기술자의 입장에서 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 최초 명세서로부터 자명하게 인식될 수 있는 사항도 아니라면, 특허법 제47조 제2항 전단 위반의 신규사항에 해당하고, 보

정사항 중 어느 하나라도 특허법 제51조 제1항의 사유에 해당하면 보정각하결정을 해야 하는바, 이 관점에서 보면 결과적으로 심사관의 보정 전체에 대한 각하결정은 적법하다.

마. 보론 - 최후거절이유통지가 부적법한 경우

자진보정 청구항에 대한 최초 심사결과 거절이유가 있는 경우는 최초거절이유로 통지해야 한다. 만약 설문의 진보성 위반이 최초 심사결과라면 이를 최후로 통지한 것은 부적법하므로, 청구항 2 보정에 특허법 제47조 제2항 전단 위반이 있어도, 보정각하결정할 수 없다.

4. 거절결정 후 조치에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 거절결정불복심판 청구

1) 거절결정불복심판 의의

거절결정불복심판은 심사관의 거절결정이라는 행정처분에 대한 불복절차다(특허법 제132조의17). 거절결정은 기술적 소양 및 법리적 소양을 두루 갖춘 자만이 위반여부를 판단할 수 있어, 전문기관인 심판원을 두고, 심판원에서만 불복할 수 있도록 필수적 심판전치주의를 취하고 있다(특허법 제224조의2, 제186조 제6항).

2) 절차

(주체) 출원인은 (기간) 거절결정등본을 송달받은 날부터 구법에서는 30일, 개정법에서는 3개월 이내에 (서면) 심판청구서를 제출하여 보정각하결정 및 거절결정에 대해 불복할 수 있다(특허법 제132조의17, 제51조 제3항 단서).

3) 구체적 판단 및 결론

甲은 거절결정등본을 송달받은 날부터 법정기간 이내에 심판청구서를 제출하여 각하된 보정 전 청구부위는 진보하므로 거절결정의 이유가 존재하지 않는다고 다투어볼 수 있다.

4) 보론 - 보정각하결정이 부적법한 경우

설문의 최후거절이유통지가 부적법한 경우는 보정각하결정이 부적법하므로, 거절결정불복심판을 청구

하면서 보정각하결정에 대해 다투고, 보정 후 청구범위는 진보하다고 주장할 수 있다. 다만 이 경우도 특허법 제47조 제2항 위반의 거절이유는 여전히 존재하는바, 보정각하결정을 다투는 것은 큰 실익이 없다.

나. 재심사 청구

1) 재심사청구 의의

재심사청구란 거절결정 또는 특허결정된 출원에 대해서 보정하여 다시 심사받을 수 있는 기회를 말한다. 이는 절차가 다소 지연되는 한이 있어도 출원인의 이익을 위해 도입되었다.

2) 절차

(주체) 출원인은 (기간) 구법에서는 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내, 개정법에서는 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 또는 특허결정등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록 받기 전에 (서면) 재심사청구 취지를 기재한 보정서를 제출하여 재심사를 청구할 수 있다(특허법 제132조의17, 제51조 제3항 단서).

3) 구체적 판단 및 결론

각하된 보정 전 청구범위에 대한 거절결정이 적법하다면, 甲은 추가로 보정을 하면서 재심사를 청구해 볼 수 있다.

이 경우 심사관은 “산과 질산(B)”의 구성에 대해 진보성이 없다고 지적하고 있으므로, 제1항은 “폴리에틸렌수지의 표면을 황산(A)에 의하여 처리하는 방법”으로 보정하고, 제2항은 “삭제”함이 유리할 것으로 보인다.

문제 048-1

재심사

심사관은 아래의 甲 출원의 청구범위에 대해 청구항 1이 진보하지 않다는 이유로 거절결정을 하였다.

[청구항 1]

모니터를 받치는 수평부재와 수평부재를 지탱하는 좌우 양쪽 다리요소를 포함하는 모니터 받침대.

[청구항 2]

제1항에 있어서, 좌우 양쪽 다리요소가 높이 조절이 가능한 것을 특징으로 하는 모니터 받침대.

[청구항 3]

제1항 또는 제2항에 있어서, 메모지를 부착할 수 있는 판을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 모니터 받침대.

甲은 거절결정에 대해 재심사를 청구하면서 청구항 2를 삭제하는 보정을 하였다. 보정 후 청구범위는 아래와 같다.

[청구항 1]

모니터를 받치는 수평부재와 수평부재를 지탱하는 좌우 양쪽 다리요소를 포함하는 모니터 받침대에 있어서, 좌우 양쪽 다리요소가 높이 조절이 가능한 것을 특징으로 하는 모니터 받침대.

[청구항 2]

삭제

[청구항 3]

제1항 또는 제2항에 있어서, 메모지를 부착할 수 있는 판을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 모니터 받침대.

위 사실에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 보정 후 청구범위에 보정에 따른 새로운 거절이유가 있는지를 설명하시오. (5점)
- (2) 특허법 제51조 제1항 괄호에서 청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우 보정각하결정을 하지 않는 취지에 대해 설명하시오. (5점)
- (3) 재심사 결과 심사관이 거절이유통지하는 경우(4점)와 직권보정하는 경우(6점)를 나누어 심사관의 후속 조치를 설명하시오. (10점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 청구항 3의 기재불비가 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유인지에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 출원인 보호를 위해 보정각하예외 사유를 두고 있는 취지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 보정승인 후 거절이유통지하는 절차와 직권보정 후 특허결정하는 절차에 관한 법령의 태도를 대비한다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 특허법 제42조 제4항 제2호

1) 의의

청구범위는 명확하게 기재하여야 한다. 청구범위의 기재가 불명확하면 보호범위가 특정되지 않아 권리로서의 역할을 다할 수 없을 뿐 아니라, 특허요건의 판단도 불가능하기 때문이다.

2) 판단방법

청구항을 인용할 때 인용하는 지시대상이 불명확한 경우 특허법 제42조 제4항 제2호 위반으로 본다(심사 기준).

나. 구체적 판단 및 결론

보정 후 청구범위는 청구항 2를 삭제하였으나 청구

항 3에서 삭제된 청구항 2를 인용하고 있어 지시대상이 불명확하다는 보정에 따른 새로운 거절이유가 있다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 보정각하결정 의의

재심사청구 후 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하면 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유통지와 또 다른 보정의 반복을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모한다.

나. 보정각하결정예외 의의

'청구항 삭제 보정'의 경우는 그로 인한 새로운 거절이유에 대해 통지하더라도 또 다른 보정의 반복에 의해 심사절차의 지연이 거의 생기지 않는바, 거절이유를 재차 통지하여 출원인을 보호한다.

4. 설문 (3)에 대하여

가. 거절이유통지하는 경우

1) 거절이유통지 구분

최초 심사시 통지할 수 있었던 거절이유로서, 최초 명세서 또는 자진보정 후 명세서에 존재하는 거절이유는 최초로 통지한다.

최초 심사시 통지할 수 없었던 거절이유로서, 거절이유통지에 대한 보정에 따라 새롭게 발생한 거절이유는 최후로 통지한다.

2) 구체적 판단 및 결론

청구항 2 삭제에 따라 발생한 기재불비사유는 최초 심사시 통지할 수 없었던 거절이유로서 거절이유통지에 대한 보정에 따라 새롭게 발생한 거절이유이므로 심사관은 최후로 통지해야 한다.

나. 직권보정하는 경우

1) 의의

직권보정은 명백히 잘못 기재된 내용에 대해 심사관이 직권으로 보정하는 것을 말한다. 이는 출원인 이익보호 및 심사지연 방지를 위함이다.

2) 직권보정사유

(거절이유 가능여부) 구법에서는 거절이유와 무관한 오탈자 등에 대해서만 직권보정이 가능했으나, 실 효성 저하로 개정법에서는 거절이유와 관련이 있는 사항에 대해서도 직권보정이 가능하다.

(명백히 잘못된 기재) 출원인에게 보정기회를 부여하면 어떻게 보정할 것인가가 쉽게 예측될 수 있는 사항을 명백히 잘못된 기재라고 본다(심사기준).

3) 시기 및 절차

심사관은 특허결정등본을 송달할 때 직권보정사항을 출원인에게 알리면 된다. 출원인은 특허료를 낼 때까지 의견서를 제출하여 직권보정사항의 채택여부를 결정할 수 있다.

4) 구체적 판단 및 결론

청구항 3에서 삭제된 청구항인 제2항을 인용하고 있는 것은 명백히 잘못된 기재다. 본 거절이유 이외 다른 거절이유가 없다면 심사관은 이에 대해 청구항 3에서 제2항을 인용하고 있는 부분을 직권보정으로 삭제하고 특허결정하면서 직권보정사항을 출원인에게 통지할 수 있다.

5) 보론

개정법에서는 직권보정이 제47조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 무효 간주된다(특허법 제66조의2 제6항).

문제 049

허가등에 따른 존속기간연장등록출원

甲은 미라베그론을 유효성분으로 하는 과활동방광 치료제를 2003. 11. 4. 출원하여 2010. 6. 23. 특허등록 받고, 곧바로 乙과 특허발명에 대한 통상실시권 설정계약을 체결했으나, 2014. 1. 24. 위 통상실시권을 등록하였다. 乙은 특허발명과 관련한 X의약품의 판매 등을 위해 2013. 1. 31. 식품의약품안전처장에게 품목허가신청을 하였고, 식품의약품안전처장은 2013. 12. 31. X의약품에 대해 품목허가를 하였다. 甲은 특허등록을 받은 날인 2010. 6. 23. 부터 임상시험종료일인 2010. 8. 10. 까지의 48일과 품목허가신청일인 2013. 1. 31. 부터 품목허가결정이 신청인에게 도달한 날인 2013. 12. 31.까지의 334일을 더한 총 연장기간 382일에 대해 연장등록출원을 하고자 한다. 위 사실관계를 바탕으로 다음 물음에 답하시오. (단 특허법 시행일은 고려하지 않고 현행법을 적용한다.)

- (1) 甲이 연장등록출원절차를 밟을 수 있는 기간을 논하시오. (8점)
- (2) 甲이 적법한 기간 내에 연장등록출원을 하자, 심사관이 2013. 12. 31. 乙이 품목허가를 받을 당시 乙의 통상실시권이 등록되어 있지 않았다는 점을 이유로 甲의 연장등록출원에 대해 거절이유가 있다고 주장한다. 심사관의 주장의 타당성을 논하시오. (12점)
- (3) 甲 특허권의 연장기간 산정방법에 대해 논하시오. (10점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 허가 받은 후 연장등록출원절차를 밟을 수 있는 기간의 제한에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 통상실시권자는 등록된 자가 허가

받아야 한다는 등록요건의 제한에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 연장가능기간의 제한에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 허가 등에 따른 존속기간연장등록제도 의의

허가 등에 따른 존속기간연장등록제도란 설정등록을 받았음에도 불구하고 약사법에 의한 허가 등의 제한으로 특허발명을 실시할 수 없었을 때 5년 이내에 서 실시가 금지되었었던 기간을 연장해주는 제도다.

3. 연장등록출원절차를 밟을 수 있는 기간에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 판단기준

1) 법령의 태도

허가 등에 따른 존속기간연장등록출원은 허가 등을 받은 날부터 3개월 이내에 출원하여야 한다. 다만 출원일부터 20년이라는 특허권의 존속기간의 만료 전 6개월 이후에는 출원할 수 없다(특허법 제90조 제2항).

2) 검토

제3자의 예측가능성을 위해 기간을 제한함이 타당하다. 이때 허가 등에 따른 존속기간연장은 허가를 받아야 연장기간의 산정이 가능하므로 허가 받은 날을 기준으로 기간을 설정하고, 원 존속기간 만료일에 근접한 경우는 연장등록출원을 금지해야 특허발명의 실시를 준비하던 제3자의 피해를 최소화할 수 있어, 위 입법은 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲은 허가 받은 날인 2013. 12. 31. 부터 3개월 이내인 2014. 3. 31. 까지 연장등록출원을 할 수 있다. 이는 출원일부터 20년의 원 존속기간만료일인 2023. 11. 4. 부터 6개월 이내에 해당하는 기간도 아니므로, 문제되지 않는다.

4. 등록된 통상실시권자의 허가와 관련하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

1) 학설의 태도

제1설은 허가 신청시 또는 적어도 허가 받기 전에 통상실시권이 등록되어 있었어야 한다고 본다. 이것이 특허법 제91조 제2호 문언해석에 부합한다고 주장한다.

제2설은 연장등록결정 전까지 통상실시권이 등록되면 충분하다고 본다. 이는 통상실시권 등록을 연장등록출원서에 첨부하여야 하는 필수적 증명자료에 불과하다고 보고 연장등록결정 전까지만 제출하면 문제가 되지 않는다고 본다.

2) 판례의 태도

법원은 허가 신청한 통상실시권자가 그 신청 당시부터 통상실시권의 등록을 마쳤을 필요는 없고, 연장등록결정 등본 송달 전까지 통상실시권 등록을 했다면 문제가 되지 않는다고 본다.

3) 검토

제1설에 따르면 통상실시권의 등록 시점이라는 사소한 변수로 인해 존속기간연장등록을 받지 못해 제도 도입 취지가 훼손될 여지가 있으므로, 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲이 연장등록출원하면서 乙의 통상실시권 등록사실을 증명자료로 제출했다면 특허법 제91조 제2호에 위배되지 않으며 심사관의 주장은 부당하다.

5. 연장기간 산정방법에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 판단기준

1) 법령 및 판례의 태도

법원은 연장기간의 시기는 허가 등을 받는 데 필요한 유효성·안정성 등의 시험을 개시한 날 또는 설정등록일 중 늦은 날로 보고, 종기는 허가 등의 처분이 그 신청인에게 도달한 날로 본다.

나아가 위 기간 중 허가신청인에게 책임 있는 사유로 소요된 기간은 제외되며, 연장기간은 총 5년을 초과할 수 없다.

2) 검토

허가 등에 따른 존속기간연장은 허가 등의 제한으로 특허발명의 실사가 금지된 기간을 연장해주는 것이 취지이므로, 특허권이 발생한 설정등록일 이후의 기간 중 임상시험기간과 허가신청 관련서류의 검토기간으로 연장기간을 산정함이 마땅하다.

아울러 특허권자와 제3자의 이해관계를 합리적으로 조정하는 의미에서, 연장기간은 총 5년으로 제한하고, 허가신청인의 책임 있는 사유로 소요된 기간은 연장기간에서 제외하는 판례 및 입법태도 또한 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲 특허권의 연장기간은 설정등록일인 2010. 6. 23. 부터 임상시험종료일인 2010. 8. 10. 까지의 48일과 수입품목허가신청일인 2013. 1. 31. 부터 수입품목허가결정이 신청인에게 도달한 날인 2013. 12. 31. 까지의 334일을 더한 382일 중 乙의 책임 있는 사유로 품목허가절차가 지연된 사정이 있다면 이를 제한 나머지로 산정할 수 있다.

문제 050

존속기간연장등록

甲은 당뇨병 치료의 의약적 용도를 갖는 물질 X에 관한 물질특허의 특허권자이다. 甲은 식품의약품안전처장으로부터 물질 X의 염 화합물인 X-A를 포함하는 당뇨병 치료제의 허가를 받았고, 이를 토대로 특허청에서 위 물질특허의 존속기간 연장등록을 받았다. 乙은 물질 X의 또 다른 염 화합물인 X-B를 포함하는 당뇨병 치료제를 생산·판매하고자 한다. X-A와 X-B는 인체 내에서 흡수되면 동일하게 X가 되어 당뇨병을 치료하는 약리효과를 나타낸다. 위 사실관계에 기초하여 다음의 물음에 답하시오.

- (1) 의약품의 허가 등에 따른 특허권의 존속기간연장등록제도의 취지에 대해 논하시오. (5점)
- (2) 의약품의 허가 등에 따른 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력범위에 대해 설명하고, 乙의 당뇨병 치료제가 甲의 물질 X에 관한 물질특허의 연장된 존속기간의 효력을 회피할 수 있는지에 대해 논하시오. (15점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 다른 발명과의 형평성을 고려해 도입한 허가 등에 따른 존속기간연장등록제도의 취지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 특허법 제95조의 허가 등의 대상물건의 해석에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 허가 등에 따른 특허권의 존속기간연장등록제도의 취지에 대하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 허가 등에 따른 존속기간연장등록제도 의의

허가 등에 따른 존속기간연장등록제도란 설정등록을 받았음에도 불구하고 약사법에 의한 허가 등의

제한으로 특허발명을 실시할 수 없었을 때 5년 이내에 서 실시가 금지되었었던 기간을 연장해주는 제도다.

나. 허가 등에 따른 존속기간연장등록제도 취지

1) 특제제도 본질

특허제도는 발명의 공개를 강제하는 대신 특허권으로써 일정기간 독점적 판매에 따른 경제적 수익을 허용하여 또 다른 발명의 공개를 장려하는 것이 본질이다.

2) 의약품의 독점적 판매기간 특징

의약품은 국민건강을 위해 허가 전까지 실시가 금지되어 이로서 특허권에 의한 독점적 판매기간이 다른 발명에 비해 짧을 수 있다.

3) 허가 등에 따른 존속기간연장등록제도 도입 취지

신약 제조사는 다른 발명과의 형평성을 주장하며 의약품만 독점적 판매기간이 짧을 경우 연구개발의 욕이 상당히 저해된다고 주장하였고, 이 점이 반영되어 존속기간연장등록제도가 도입되었다.

3. 허가 등에 따른 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력범위에 대하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 특허법 제95조

연장된 특허권의 효력은 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시로 제한된다. 과도한 특허권 확장은 역으로 다른 발명보다 더 과한 보호를 초래할 수 있기 때문이다.

나. 특허발명이 물질특허인 경우 허가 등의 대상물건 해석

1) 학설의 태도

유효성분설은 특허발명의 내용을 고려하여 허가 등의 대상물건을 유효성분으로 해석한다. 이는 특허권 보호를 중시하는 견해다.

주성분설은 특허발명의 내용과 허가내용을 동시에 고려하여 허가 등의 대상물건을 주성분으로 해석한다. 유효성분설에 의하면 주성분 산업분야의 연구의

욕이 저해될 수 있음을 우려하는 견해다.

제품설은 허가 등의 대상물건을 허가 받은 제품으로 한정한다. 이는 특허법 제95조의 문언해석상 가장 부합한다고 주장한다.

2) 판례의 태도

특허법원은 제품설의 입장에 따라 연장등록의 이유가 된 허가 받은 의약품과 약사법상 동일하거나 실질적으로 동일한 제품에 한해 연장된 특허권의 효력이 미친다고 보았다.

그러나 대법원은 통상의 기술자가 쉽게 선택할 수 있는 정도의 차이에 불과하고, 유효성분·치료효과·용도가 동일하면 연장된 특허권의 효력이 미친다고 보아 유효성분설에 근접한 태도를 취했다.

3) 검토

특허법 제95조는 문언상 허가 등의 대상 품목의 실시로 효력범위를 제한하고 있지 않으며, 제품설과 주성분설은 특허발명의 내용을 고려하지 않은 채 효력범위를 지나치게 제한해, 특허권 보호라는 존속기간연장제도 도입 취지에 부합하지 않는바, 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

乙의 X-B가 쉽게 선택할 수 있는 주성분에 해당한다면, 乙의 의약품은 甲의 허가 받은 의약품과 유효성분, 치료효과, 용도가 동일하다고 보이므로, 甲의 연장된 존속기간의 효력범위에 속한다.

허가 등에 따른 존속기간연장등록 및 그 효력범위

甲은 아래와 같은 청구범위로 이루어진 특허발명(이하 “이 사건 특허발명”이라 한다)의 특허권자이다. 이 사건 특허발명의 출원일은 2002. 1. 2.이다.

[청구항 1]

화합물 A 또는 제약학상 허용되는 그의 용매화물.

[청구항 2]

제 1 항의 화합물 및 그의 제약학상 허용되는 담체를 포함하는, 양성 전립선 비대증, 전립선 암, 남성형 탈모증 질환의 치료 또는 예방용 제약 제제.

甲은 2010. 6. 23. 이 사건 특허발명을 등록하고, 乙과 이 사건 특허발명에 대한 통상실시권 설정계약을 체결하였으며, 乙은 2014. 1. 24. 위 통상실시권을 등록하였다.

乙은 이 사건 특허발명의 등록 전부터 ‘화합물 A’를 포함하는 양성 전립선 비대증의 치료제인 이 사건 허가대상 의약품에 대하여 임상시험을 진행하여 2010. 8. 10. 임상시험을 종료했다. 이후 乙은 2013. 1. 31. 식품의약품안전처장에게 이 사건 허가대상 의약품에 대하여 의약품 수입품목허가신청을 하면서 안전성·유효성 심사, 기준·시험방법 심사와 함께 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 신청, 원료의약품 정보(DMF) 심사 신청을 하였다.

식품의약품안전처장은 乙에게 2013. 3. 20.에는 안전성·유효성 심사에 관하여, 2013. 7. 25. 에는 GMP 평가에 관하여 각 보완자료를 요청하였고, 乙은 2013. 5. 29. 안전성·유효성 심사에 관하여, 2013. 12. 12. GMP 평가에 관

하여 각 보완자료를 제출하였다. 식품의약품안전처장은 보완자료에 대한 심사를 거쳐 2013. 12. 31. 이 사건 허가대상 의약품에 대해 의약품 수입품목허가를 하였고 乙은 동일자로 위 수입품목 허가 결정을 송달 받았다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장 제도의 도입배경을 설명하시오. (5점)
- (2) 甲은 특허청장에게 이 사건 특허발명에 대하여 2010. 6. 23. 부터 2010. 8. 10. 까지의 기간과 2013. 1. 31. 부터 2013. 12. 31. 까지의 기간을 더한 기간에 대해 2014. 1. 3. 연장등록출원을 하였다. 연장등록가능성을 논하시오. (20점)
- (3) 제3자 丙이 ‘화합물 A’를 포함하는 남성형 탈모증 질환의 치료제를 2022. 1. 3. 부터 제조 및 판매하는 경우 甲의 특허권 침해에 해당하는지 여부를 검토하시오. (丙이 해당 제품을 제조·판매하기 위해 식품의약품안전처의 품목허가를 받아야 하는 사실 등은 고려하지 않는다.) (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 다른 발명과의 형평성을 고려해 도입한 허가 등에 따른 존속기간연장등록제도의 취지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 허가신청인의 책임 있는 사유로 지연된 기간은 제외할 것과 등록된 통상실시권자가 허가 받을 것의 운용에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 연장된 존속기간의 효력 범위에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 허가 등에 따른 존속기간연장등록제도 의의

허가 등에 따른 존속기간연장등록제도란 설정등록을 받았음에도 불구하고 약사법에 의한 허가 등의 제한으로 특허발명을 실시할 수 없었을 때 5년 이내에 서 실시가 금지되었었던 기간을 연장해주는 제도다.

3. 허가 등에 따른 특허권의 존속기간연장등록제도의 도입배경에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 특제제도 본질

특제제도는 발명의 공개를 강제하는 대신 특허권으로써 일정기간 독점적 판매에 따른 경제적 수익을 허용하여 또 다른 발명의 공개를 장려하는 것이 본질이다.

나. 의약품의 독점적 판매기간 특징

의약품은 국민건강을 위해 허가 전까지 실사가 금지되어 이로서 특허권에 의한 독점적 판매기간이 다른 발명에 비해 짧을 수 있다.

다. 허가 등에 따른 존속기간연장등록제도 도입 취지

신약 제조사는 다른 발명과의 형평성을 주장하며 의약품만 독점적 판매기간이 짧을 경우 연구개발의 욕이 상당히 저해된다고 주장하였고, 이 점이 반영되어 존속기간연장등록제도가 도입되었다.

4. 연장등록가능성에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 등록된 통상실시권자의 허가와 관련하여

1) 학설의 태도

제1설은 허가 신청시 또는 적어도 허가 받기 전에 통상실시권이 등록되어 있어야 한다고 본다. 이것이 특허법 제91조 제2호 문언해석에 부합한다고 주장한다.

제2설은 연장등록결정 전까지 통상실시권이 등록되면 충분하다고 본다. 이는 통상실시권 등록을 연장등록출원서에 첨부하여야 하는 필수적 증명자료에 불과하다고 보고 연장등록결정 전까지만 제출하면 문제가 되지 않는다고 본다.

2) 판례의 태도

법원은 허가 신청한 통상실시권자가 그 신청 당시부터 통상실시권의 등록을 마쳤을 필요는 없고, 연장등록결정 등본 송달 전까지 통상실시권 등록을 했다면 문제가 되지 않는다고 본다.

3) 검토

제1설에 따르면 통상실시권의 등록 시점이라는 사소한 변수로 인해 존속기간연장등록을 받지 못해 제도 도입 취치가 훼손될 여지가 있으므로, 판례의 태도가 타당하다.

4) 구체적 판단 및 소결

2013. 12. 31. 품목허가를 받은 후 얼마 지나지 않아 2014. 1. 24. 乙의 통상실시권이 등록되었다는 점에서 심사관의 심사 전에 통상실시권 등록에 관한 증명서를 충분히 제출할 수 있을 것으로 보이므로 거절이유가 되지 않는다.

나. 연장기간과 관련하여

1) 판단기준

가) 법령 및 판례의 태도

연장가능기간은 설정등록일 후 임상시험기간과 허가신청 관련서류의 검토기간 중 허가신청인의 책임 있는 사유로 소요된 기간을 제외한 기간이며(특허법 제89조, 허가 등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정 제4조), 연장신청기간이 위 연장가능기간을 초과하면 거절이유에 해당한다(특허법 제91조 제3호).

법원은 식품의약품안전처 내 어느 심사부서에서 보완요구가 있었어도, 그동안 다른 심사부서에서 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었다면 이를 가지고 귀책사유로 허가 등의 절차가 지연되었다고 단정할 수 없다고 본다.

나) 검토

품목허가는 각 심사절차가 모두 종결되어야 허가가 이루어질 수 있으므로 어느 하나의 심사부서에서 보완요구로 인해 심사가 진행되지 못한 사정이 있었다 하더라도 그 동안 다른 심사부서에서 심사를 진행하고 있었다면 판례의 태도와 같이 위 보완요구가 최종 허가를 지연시켰다고 보기 어렵다.

2) 구체적 판단 및 소결

2010. 6. 23. 설정등록이 이루어졌고, 그 전부터 진행하던 임상시험이 2010. 8. 10. 종료되었는데,

2010. 6. 23. 부터 2010. 8. 10. 까지 연장 가능하다.

아울러 2013. 1. 31. 허가신청을 하였고, 2013. 3. 20. 안전성·유효성 심사부서에서 보완자료를 요청하고 이에 대해 2013. 5. 29. 보완자료를 제출하여 2013. 3. 20. 부터 2013. 5. 29. 까지 안전성·유효성 심사가 이루어지지 않고 있었으나, 다른 부서에서는 심사가 계속되고 있었으므로, 심사관이 특별한 사정을 명확히 입증하지 않는 한, 이는 지연된 기간에 해당하지 않는다.

또한 2013. 7. 25. GMP 심사부서에서 보완자료를 요청하고 이에 대해 2013. 12. 12. 보완자료를 제출하여, 2013. 7. 25. 부터 2013. 12. 12. 까지 GMP 심사가 이루어지지 않고 있었으나, 다른 부서에서는 심사가 계속되고 있었으므로, 심사관이 특별한 사정을 명확히 입증하지 않는 한, 이 또한 허가상 지연된 기간에 해당하지 않는다.

그럼 2013. 1. 31. 부터 2013. 12. 31. 까지 연장 가능하다.

종합하면 2010. 6. 23. 부터 2010. 8. 10. 까지와 2013. 1. 31. 부터 2013. 12. 31. 까지가 연장 가능한데, 설문은 이 기간만 연장신청했으므로, 거절이유에 해당하지 않는다.

다. 결론

허가 받은 날부터 3개월 이내인 2014. 1. 3. 연장등록출원했으므로 방식상으로도 문제가 없고, 약사법상 허가가 필요한 의약품과 관련된 특허발명이며, 특허권자인 甲이 출원했고, 등록된 통상실시권자인 乙이 허가 받았으며, 연장신청기간이 연장가능기간을 초과하지도 않는바 거절이유도 없어, 설문의 연장등록출원은 등록 가능할 것으로 보인다.

5. 침해여부에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 판단기준

1) 법령의 태도

연장된 특허권의 효력범위는 허가 등의 물건에 대하여 특정의 용도가 정하여져 있는 경우 그 용도에 사용되는 물건에 관한 특허발명의 실시 행위로 제한

된다(특허법 제95조).

2) 검토

허가 등에 따른 존속기간연장제도는 임상시험 등 비용을 투자하여 실시금지를 해제한 제품의 침식당한 존속기간을 회복해주는 것에서 비롯된 것이므로, 연장된 효력범위를 비용이 투자된 실시금지가 해제된 범위로 국한시키는 위 법령의 태도는 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲의 특허발명의 존속기간이 연장되었다면 연장된 효력범위는 허가대상 의약품의 용도인 '양성 전립성 비대증의 치료'에 국한되므로, 丙의 '남성형 탈모증 질환의 치료'에 대해서는 효력이 미치지 않는다.

따라서 甲의 특허권이 만료되었다면 丙의 행위는 비침해이고, 가사 甲의 특허권의 존속기간이 연장되었다 하더라도 丙의 행위는 연장된 효력범위를 벗어나므로 비침해이다.

등록지연에 따른 존속기간연장

甲은 아래의 명세서로 2016. 4. 5. 특허출원 및 심사청구를 하였다.

[발명의 설명]

셀룰로오스계 고분자 A 및 PVA계 고분자 B를 포함하는 점토 조성물은 끈적임 없이 우수한 성형성을 제공하여 점토 작업 시 다양한 형상을 제조할 수 있다. 셀룰로오스계 고분자 A는 조성물 총 중량 기준으로 3 내지 10중량% 포함할 수 있다.

[청구범위]

[청구항 1]

셀룰로오스계 고분자 A 및 PVA계 고분자 B를 포함하는 점토 조성물.

그러나 특허청 심사관은 위 甲 출원발명은 선행 발명 1을 주선행발명으로 하여 여기에 선행발명 2를 결합하면 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 없다는 이유로 2019. 4. 4.를 의견서제출기간으로 지정하여 2019. 2. 4. 거절이유를 통지하였다.

위 거절이유통지에 대해 甲은 의견서제출기간 내 의견서를 제출하였으나, 심사관은 여전히 통지한 거절이유가 극복되지 않았다고 판단하고 2019. 10. 7. 거절결정을 하였다.

甲은 해당 거절결정등본을 2019. 10. 8. 자로 송달 받은 후 이에 대응하여 2019. 10. 25. 아래와 같이 청구범위를 보정하면서 재심사청구를 하였다.

[청구범위]

[청구항 1]

조성물 총 중량 기준으로 셀룰로오스계

고분자 A 3 내지 10중량% 및 PVA계 고분자 B 2 내지 30중량%를 포함하는 점토 조성물.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲이 보정 후 청구항 1의 PVA계 고분자 B의 함량인 2 내지 30중량%는 특허법 제 47조 제2항 전단에 위배되지 않는다고 주장하는 의견서를 재심사청구와 동시에 제출하고자 한다. 의견서 내용을 설명해보시오. (6점)
- (2) 재심사단계에서 특허청 심사관은 위 보정 후 甲 출원발명은 특허법 제47조 제2항에 위배된다고 판단한 상태이다. 이 경우 심사관의 최종 조치를 설명하시오. (5점)
- (3) 甲의 재심사청구에 대하여 재심사한 결과 심사관은 2020. 3. 25. 특허결정을 하였다. 甲은 해당 특허결정등본을 2020. 3. 26. 자로 송달 받았으며, 2020. 5. 29. 자로 등록료를 납부하여 특허권이 등록되었고 가정한다. 이 경우 존속기간 연장을 받을 수 있는지를 설명하시오. (9점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

최초 명세서 등에 기재되어 있지 않은 사항도 신규 사항으로 보지 않을 수 있는 판례의 태도를 살핀다.

2. 명세서 보정 의의

명세서 보정은 출원발명 명세서를 수정하는 절차다. 이는 보호범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 출원이 거절결정될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 출원인 보호를 위해 도입되었다.

3. 신규사항추가 금지

가. 법령의 태도

명세서 보정에 의해 신규사항이 추가되어서는 안 된다(특허법 제47조 제2항).

나. 검토

명세서 보정은 실무적으로 출원일 소급효가 있는데, 출원 후 추가된 발명을 심사시 출원일로 소급하면 선출원주의에서 제3자에게 불이익이 발생할 수 있으므로 신규사항추가 금지가 필요하다.

4. 신규사항 판단기준

가. 판례의 태도

법원은 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있거나 또는 통상의 기술자가 출원시 기술수준에 비추어 보아 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이 아니면 신규사항이라고 본다.

나. 검토

심사는 출원시 통상의 기술자를 기준으로 하기 때문에 명시적 기재가 없다는 이유만으로 신규사항으로 단정하지 않는 판례의 태도가 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

2 내지 30중량%의 PVA계 고분자 함량은 최초 명세서에 기재되어 있지 않은 사항이나, 출원시 기술수준에 비추어 보면 점도 조성물 업계에서 관용화된 함량 인바, 최초 명세서로부터 자명하게 도출할 수 있는 사항이라고 주장한다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

보정각하요건 만족여부를 살핀다.

2. 보정각하결정 의의

보정각하결정은 보정을 승인하지 않고 보정 전 명세서로 심사하는 처분을 말한다. 이는 심사절차의 신속한 진행을 위함이다.

3. 보정각하결정 요건

① 보정에 의해 신규사항이 추가되어서는 안 된다(특허법 제47조 제2항).

② 청구범위에 대한 보정은 감축, 잘못 기재된 사항 정정, 분명하지 아니하게 기재된 사항 명확화, 신규사항추가 전으로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허법 제47조 제3항 제1호부터 제3호에 따른 보정을 하는 경우에 해당하여야 한다(특허법 제47조 제3항).

③ 보정(청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생해서는 안 된다.

4. 구체적 판단 및 결론

① (심사대상) 재심사청구시 보정에 신규사항이 추가되었다고 판단하였으므로 심사관은 보정을 각하하고, 보정 전 청구범위로 기 거절결정 극복여부를 심사한다.

② (심사처분) 기 거절결정이 극복되지 않은 경우는 거절결정하고, 기 거절결정이 극복되었으나 다른 거절이유가 있는 경우는 거절이유통지하며, 다른 거절이유도 없는 경우는 특허결정한다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

연장기준일을 특정한 후 출원일 귀책으로 지연된 기간을 고려해 연장 가능 기간을 살핀다.

2. 등록지연에 따른 존속기간연장제도 의의

등록지연에 따른 존속기간연장등록제도란 심사처리지연으로 보편적인 심사기간인 연장기준일보다 설정등록이 늦어졌을 때 그 지연기간만큼 연장해주는 제도다.

3. 연장기준일

연장기준일인 출원일부터 4년 또는 심사청구일부터 3년 중 늦은 날보다 늦게 설정등록된 경우 그 기간만큼 연장된다.

4. 출원인 귀책사유

다만 출원인으로 인하여 지연된 기간은 연장기간에서 제외된다. 예컨대 심사청구 후(심사기준) 거절이유가 있어 의견제출통지서가 발송된 경우 그 지정기간, 재심사청구한 경우 특허결정서 또는 거절결정서 송달 받은 후 재심사에 따른 특허여부결정할 때까지의 기간, 거절결정불복심판청구한 경우 거절결정서 송달 받은 후 심판청구할 때까지의 기간, 특허결정서 송달 받은 후 특허료 납부할 때까지의 기간이 이에 해당한다 (특허법 시행령 제7조의2).

5. 구체적 판단 및 결론

(연장 기준일) 출원일부터 4년이 되는 날(2020.4.5.)이 심사청구일부터 3년이 되는 날(2019.4.5.)보다 더 늦으므로 연장기준일은 2020.4.5.이다.

(출원인 귀책사유) ① 2019.2.4.~2019.4.4. 은 출원인이 보정서 제출 없이 의견서를 제출했으나 거절이유가 극복되지 않았다는 점에서 심사관의 거절이유 지적이 합당했다고 볼 수 있으므로, 출원인 귀책사유로 지연된 기간이다.

② 2019.10.8.~2020.3.25. 은 출원인이 보정서를 제출했다는 점(재심사청구)에서 심사관의 거절결정이유 지적이 합당했다고 볼 수 있으므로, 출원인 귀책사유로 지연된 기간이다.

③ 2020.3.26.~2020.5.29. 은 출원인이 특허료를 늦게 납부한 것이므로 출원인 귀책사유로 지연된 기간이다.

④ 따라서 연장등록 가능 기간은 2020.4.5. ~ 2020.5.29. 중 2019.2.4. ~ 2019.4.4., 2019.10.8. ~ 2020.3.25. 및 2020.3.26.~2020.5.29. 의 기간을 제외한 나머지 기간인데, 계산하면 연장 가능한 기간이 없다.

문제 051-2

존속기간연장제도 대비

다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 특허권 발생과정 및 존속기간에 대해 설명하시오. (4점)
- (2) 허가 등에 따른 존속기간연장제도 및 등록지연에 따른 존속기간연장제도의 취지를 설명하시오. (4점)
- (3) 허가 등에 따른 존속기간연장제도와 등록지연에 따른 존속기간연장제도의 연장대상, 연장효력 및 연장절차의 차이점을 대비하시오. (12점)
- (4) 아래의 사례에서 등록지연을 이유로 연장 가능한 존속기간을 산정해보시오. (10점)

일자	내역
2016. 4. 1.	특허출원
2018. 4. 1.	심사청구
2020. 1. 1.	의견제출통지서 발송
2020. 3. 1.	기간연장신청(2개월)
2020. 5. 1.	보정서 및 의견서 제출
2020. 11. 1.	특허거절결정 등본 송달
2020. 12. 1.	법정기간 연장 신청
2021. 1. 1.	재심사 청구
2021. 2. 1.	특허거절결정 등본 송달
2021. 3. 1.	거절결정불복심판청구
2021. 11. 1.	인용심결

2022. 1. 1.	특허결정 등본 송달
2022. 4. 1.	특허료 납부(설정등록)

I. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

등록료 납부 및 특허원부 생성에 관한 법령의 태도와, 출원일부터 20년의 존속기간에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 특허등록 의의

특허등록이란 특허원부에 권리관계를 기재하여 그 내용을 일반인에게 널리 공시하는 것을 말한다. 일반적 공시수단인 점유가 관련한 권리에 대해서는 국가가 공적 장부를 마련하여 공시하고 있다.

3. 특허등록 절차

특허결정서 받은 날부터 3개월 이내 출원인 또는 이해관계인이 등록료 납부하면, 특허청장이 특허원부를 생성하여 설정등록함으로써 특허권이 발생한다(특허법 제87조 제2항).

4. 존속기간

특허권의 존속기간은 설정등록한 날부터 출원일 후 20년이 되는 날까지이며(특허법 제88조 제1항), 경우에 따라 연장 가능하다.

II. 존속기간연장등록제도 의의 - 설문 (2) 내지 (4) 에 대하여

1. 허가 등에 따른 존속기간연장

허가 등에 따른 존속기간연장등록제도란 설정등록을 받았음에도 불구하고 약사법에 의한 허가 등의 제한으로 특허발명을 실시할 수 없었을 때 5년 이내에 서 실시가 금지되었었던 기간을 연장해주는 제도다.

2. 등록지연에 따른 존속기간연장

등록지연에 따른 존속기간연장등록제도란 심사처리지연으로 보편적인 심사기간인 연장기준일보다 설정등록이 늦어졌을 때 그 지연기간만큼 연장해주는 제도다.

III. 설문 (2) 에 대하여

1. 문제의 요지

존속기간연장제도의 입법취지인 형평성의 관점에 대한 법령의 태도를 살핀다.

2. 특허제도 본질

특허제도는 발명의 공개를 강제하는 대신 특허권으로써 일정기간 독점적 판매에 따른 경제적 수익을 허용하여 또 다른 발명의 공개를 장려하는 것이 본질이다.

3. 의약 및 등록지연된 특허발명 등의 독점적 판매기간 특징

① 의약 등의 특허발명은 국민건강을 위해 허가 전까지 실시가 금지되어 이로써 특허권에 의한 독점적 판매기간이 다른 발명에 비해 짧을 수 있다.

② 등록지연된 특허발명은 심사지연으로 설정등록이 늦어져 독점적 판매기간이 다른 발명에 비해 짧을 수 있다.

4. 존속기간연장등록제도 도입 취지

① 신약 제조사 등은 다른 발명과 비교하여 형평성을 주장하며 의약 등만 독점적 판매기간이 짧을 경우 연구개발 의욕이 저해된다고 주장하였고, 이 점이 반영되어 존속기간연장등록제도가 도입되었다.

② 등록지연의 경우도 보편적으로 심사가 진행되는 다른 발명보다 독점적 판매기간이 짧아 형평성에 어긋난다는 취지에서 존속기간연장등록제도가 도입되었다.

IV. 설문 (3) 에 대하여

1. 문제의 요지

연장대상, 연장효력, 연장절차상의 차이점에 관한 법령의 태도를 대비한다.

2. 연장대상

① 허가 등에 따른 존속기간연장은 허가 등 전까지 실시가 금지되는 의약품 및 농약에 한해 가능하며, 인간의 존엄성이라는 가치관과의 충돌 우려로 오리지널 신약만 1번만 연장 가능하다는 제한이 있다(특허법 제89조 제1항).

② 이에 반해 등록지연에 따른 존속기간연장은 위와 같은 제한이 없다.

3. 연장효력

① 허가 등에 따른 존속기간연장은 인간의 존엄성이라는 가치관과의 충돌 우려로 최대 연장 가능 기간이 5년으로 제한되고(특허법 제89조 제1항), 연장된 효력범위가 허가등의 대상물건에 관한 특허발명 실시로 한정된다(특허법 제95조).

② 이에 반해 등록지연에 따른 존속기간연장은 위와 같은 제한이 없다.

4. 연장절차

① 허가 등에 따른 존속기간연장등록출원은 (주체) 연장등록을 받고자 하는 자가 (기간) 허가 등을 받은 날부터 3개월 및 원 존속기간 만료 전 6개월 이내 (서면) 출원서를 제출하면 된다. 이 경우 출원과 동시에 연장등록이 간주되는 특징이 있다.

② 등록지연에 따른 존속기간연장등록출원은 (주체) 연장등록을 받고자 하는 자가 (기간) 설정등록일부터 3개월 이내 (서면) 출원서를 제출하면 된다.

V. 설문 (4) 에 대하여

1. 문제의 요지

연장기준일을 특정한 후 출원인 귀책으로 지연된 기간을 고려해 연장 가능 기간을 산정하는 실무의 태도를 살핀다.

2. 연장 기준일

연장기준일인 출원일부터 4년 또는 심사청구일부 터 3년 중 늦은 날보다 늦게 설정등록된 경우 그 기간 만큼 연장된다.

3. 출원인 귀책사유

출원인으로 인하여 지연된 기간은 연장기간에서 제외된다. 예컨대 심사청구 후(심사기준) 거절이유가 있어 의견제출통지서가 발송된 경우 그 지정기간, 출원인이 청구에 따라 지정기간 및 법정기간을 연장한 경우 그 연장된 기간, 재심사청구한 경우 거절결정서 송달받은 후 재심사에 따른 특허여부결정할 때까지의 기간, 거절결정불복심판청구한 경우 거절결정서 송달 받은 후 거절결정불복심판청구할 때까지의 기간 및 특허결정서 송달 받은 후 특허료 납부할 때까지의 기간이 이에 해당한다(특허법 시행령 제7조의2).

4. 구체적 판단 및 결론

(연장 기준일) 출원일부터 4년이 되는 날 (2020.4.1.)보다 심사청구일부 터 3년이 되는 날 (2021.4.1.)이 더 늦으므로 연장기준일은 2022.4.1.이다.

(출원인 귀책사유)

① 2020.1.1.~2020.5.1. 은 출원인이 지정기간연장을 청구했고, 보정서를 제출했다는 점에서 심사관의 거절이유 지적이 합당했다고 볼 수 있으므로, 출원인 귀책사유로 지연된 기간이다.

② 2020.11.1.~2021.2.1. 은 출원인이 법정기간 연장을 청구했고, 보정서를 제출했다는 점(재심사청구)에서 심사관의 거절결정이유 지적이 합당했다고 볼 수 있으므로, 출원인 귀책사유로 지연된 기간이다.

③ 2021.2.1.~2021.3.1. 은 출원인이 거절결정불복심판청구를 늦게 한 것이므로, 출원인 귀책사유로 지연된 기간이다.

④ 2022.1.1.~2022.4.1. 은 출원인이 특허료를 늦게 납부한 것이므로, 출원인 귀책사유로 지연된 기간이다.

④ 따라서 연장등록 가능 기간은 2021.4.1.~2022.4.1. 중 2020.1.1.~2020.5.1., 2020.11.1.~2021.2.1., 2021.2.1.~2021.3.1. 및 2022.1.1.~2022.4.1. 의 기간을 제외한 나머지 기간이다.

문제 051-3

특허를 받을 수 있는 권리 및 특허권 이전

甲은 자동차 전력공급장치를 개발·제조하여 판매하는 것을 업으로 하는 회사이고, 乙은 시판되는 차량에 적합한 자동차 전자장비 일체를 개발·제조하여 판매하는 것을 업으로 하는 회사이다.

甲은 '자동차 전력공급장치의 방수배선방식'(이하 '이 사건 특허'라 한다)에 관한 특허권자이자, '자동차 전력공급장치의 방수배선을 위한 회로덮개'(이하 '이 사건 발명'이라 한다)의 발명자인 甲의 종업원으로부터 특허를 받을 권리를 승계받은 자인데 甲은 아직까지 이 사건 발명을 출원하지 아니하였다.

甲은 乙에게 자신의 영업 일부를 양도하기로 하는 계약(이하 '이 사건 계약'이라 한다)을 체결하면서, 양도의 대상으로 이 사건 특허 및 이 사건 발명 관련 특허법상의 권리를 포함하였다. 위 사례를 토대로 다음 물음에 답하시오.

- (1) 이 사건 계약의 이행이 완료된 후, 甲은 이 사건 발명을 특허청에 출원하였다. 이 사건 발명에 관한 권리귀속을 토대로 甲의 이 사건 발명의 출원이 적법한지를 판단하시오. (10점)
- (2) 이 사건 계약의 이행이 완료된 후, 乙은 특허권 이전의 등록 없이 이 사건 특허를 실시하고 있다. 이에 甲은 乙의 이 사건 특허의 실시가 자신의 특허권을 침해하는 것이라고 주장한다. 이 사건 특허에 관한 권리귀속을 토대로 특허권 침해 여부에 대해 판단하시오. (10점)
- (3) 특허심사관이 위 (1)에서 수험생이 제시한 결론과 달리 판단하여 특허결정하거나 거

절결정하였다면 어떠한 특허심판을 청구해야 하는지에 대해 설명하고, 청구된 심판이 특허심판원에 계속 중 심판청구인이 동일한 심판을 다시 청구하였다면 특허심판원은 어떠한 판단 또는 조치를 취해야 하는지 설명하시오. (10점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

발명자 또는 승계인이라 하더라도 출원 전 권리 양도 후에는 무권리자로 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 특허법 제38조 제1항 의의

특허를 받을 수 있는 권리는 대세효가 있어 권리관계 변동시 공시가 요구되나, 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 특허청이 개입할 수 없는 단계이므로 예외적으로 당사자의 계약에 의해 효력이 발생하고, 출원하면 제3자 대항력을 인정한다.

3. 특허법 제38조 제1항의 제3자 대항력의 대상

가. 판례의 태도

법원은 특허법 제38조 제1항의 대항력의 대상인 제3자란 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한하는 것으로 본다.

나. 검토

대항력이란 이미 유효하게 성립한 권리관계 중 우선순위를 결정하는 기준이므로 판례의 태도와 같이 권리가 없는 무권리자에게는 대항력을 인정하지 않음이 타당하다.

4. 특허법 제33조 제1항 본문

발명자 또는 승계인이 아닌 무권리자의 출원은 제33조 제1항 본문에 위반되며, 이는 거절이유 및 무효 사유 등에 해당한다.

5. 구체적 판단 및 결론

① 이 사건 발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에甲의 종업원이 취득한 다음,甲에게 승계되고, 이 사건 계약에 따라 최종적으로乙에게 승계되었다. ② 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인甲은 먼저 출원했어도 더 이상 권리자가 아니다. ③ 무권리자인甲의 출원은 제33조 제1항 본문에 위반되어 부적법하다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지 (대법원 2020.8.27. 선고 2019다225225 판결)

일반승계 아닌 이상 이전등록 전에는 특허권 이전의 효력이 발생하지 않는다는 법령의 태도를 살핀다.

2. 등록 의의

등록이란 특허원부에 권리관계를 기재하여 그 내용을 일반인에게 널리 공시하는 것을 말한다. 일반적 공시수단인 점유가 곤란한 권리에 대해서는 국가가 공적 장부를 마련하여 공시하고 있다.

3. 특허권 침해 성립요건

침해란 정당권원 없는 자가 업으로서 특허발명 실시하는 경우 성립한다.

4. 특허권 이전효력

가. 법령의 태도

특허권의 이전은 상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우 제외하고 등록하여야만 효력이 발생한다.

나. 출원 전 이전과의 대비

출원 전 권리의 이전은 국가 공적 장부에 의한 공시 없이 계약만으로 효력이 발생할 수 있음에 반해, 출원 후 또는 특허등록 후 권리의 이전은 국가 공적 장부의 권리자 명의를 변경함으로써 해당 사실 공시해야만 효력 발생한다.

다. 검토

출원 전에는 출원을 강제할 수 없어 국가 개입에 한계가 있으나, 특허권 등은 준물권적 권리로서 대세적 효력이 있는바 권리관계 명확화 위해 가급적 공시를 권리관계 변동의 효력발생요건으로 봄이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

특허권자라면 특허발명 실시에 정당권원 인정된다. 하지만 일반승계자 아닌 특정승계임에도 이전등록 전이므로 甲이 특허권자이고, 乙은 무권리자다. 이러한 권리귀속 토대시 정당권원 없는 乙의 업으로서의 이 사건 특허 실시는 침해에 해당한다.

6. 보론

다만 이 사건 계약의 해석에 따라 이전등록 전까지 乙은 특허권자는 아니지만 통상실시권자로 해석될 가능성 있을 수 있다. 만약 乙이 통상실시권자로 해석될 수 있다면 이 사건 특허 실시는 침해에 해당하지 않는다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

제33조 제1항 본문 위반의 경우 특허무효심판 청구할 수 있다는 법령의 태도와, 중복심판청구의 경우 각하심결하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 특허무효심판 청구

가. 의의

특허무효심판은 하자 있는 특허를 무효로 하는 제도다. 이는 심사관의 노력에도 불구하고 심사품질에 대한 한계가 있을 수 있는데, 이로 인해 당사자 간에 분쟁이 발생했을 때 그 분쟁해결 위해 도입되었다.

나. 무효사유 및 심판청구인

특허무효심판은 분쟁 당사자인 이해관계인 또는 심사관에 한해 청구할 수 있으며, 제33조 제1항 본문 위반 무효사유의 경우 정당권리자만이 이해관계인에

해당된다(특허법 제133조 제1항).

다. 구체적 판단 및 결론

이 사건 계약을 증거자료로 제출하며, 정당권리자인 乙은 甲을 상대로 제33조 제1항 본문 위반 무효사유에 따른 특허무효심판을 청구할 수 있다.

라. 보론

참고로 (주체) 乙은 (기간) 특허무효심결 확정일부터 30일 내 (서면) 출원서에 취지 표시하여 정당권리자 출원을 할 경우 자신의 권리 되찾을 수 있다.

3. 중복심판금지

가. 의의

중복심판금지란 심판 계속 중인 사건에 대하여 당사자는 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고 심판경제를 추구하고자 함이다.

나. 요건 및 위반시 조치

① 당사자가 동일하고, 심판청구가 동일하며, 전심판 계속 중 후심판 청구한 경우 중복심판에 해당된다.

법원은 ② 전심판 계속 중이라 함은 심판이 특허심판원에 계속 중인 경우뿐만 아니라 전심판절차에서 내려진 심결이 아직 확정되지 아니한 경우도 포함하며, ③ 중복심판에 해당하는지의 판단기준시는 후심판의 심결시로 보고, ④ 중복심판에 해당하는 경우 각하심결한다.

다. 구체적 판단 및 결론

2차 특허무효심판의 심결시 기준으로 1차 특허무효심판이 계속 중일 경우, 당사자 및 심판청구가 동일하므로, 특허심판원은 각하심결하여야 한다.

특허권 공유물 분할

乙은 丙과 함께 'X발명'의 특허권(이하 '이 사건 특허권'이라 한다)을 공유하고 있었다. 그런데 丙이 사망하자 丙으로부터 이 사건 특허권의 공유 지분을 상속한 甲은 乙을 상대로 공유물분할청구권에 기한 소를 제기하였다(상속인은 甲이 유일한 것으로 가정한다). 위 사실관계에 기초하여 다음의 물음에 답하시오.

- (1) 특허권 공유의 법적 성격에 대하여 논하시오. (5점)
- (2) 위 사안에서, 원고 甲이 피고 乙을 상대로 제기한 공유물분할청구의 소와 관련하여 다음 물음에 답하시오.
 - 1) 특허법 제99조제2항 및 제4항 규정의 취지, 공유특허권에 대한 분할청구권 인정 여부, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용되는지 여부를 각각 설명하시오. (8점)
 - 2) 특허권의 성질상 현물분할이 허용되는지 여부 및 담당 법원은 이 사건 특허권에 대하여 경매에 의한 대금분할을 명할 수 있는지 여부에 대하여 각각 논하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 특허권 공동소유의 법적성격이 합유인지 아니면 공유인지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2) (1)에서는 민법상 공유물분할청구 규정을 적용하는 것이 특허법의 성질에 반하지 않는지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2) (2)에서는 현물분할이 허용되지 않는 경우 대금분할을 명하는 민법 규정의 법령의 태도를 살핀다.

2. 특허권 공동소유 의의

특허권은 지분별로 수인이 공동으로 소유할 수 있다. 이는 공동발명자가 특허권자가 되거나 일부 지분을 양도한 경우 성립한다.

3. 민법상 공동소유성격의 구분

재산권이 합유인 경우 공동사업이 종료될 때까지 분할을 청구할 수 없다(민법 제273조). 이에 반해 재산권이 공유인 경우는 언제든지 분할을 청구하여 공유관계를 종료할 수 있다(민법 제263조, 제268조).

민법은 일반법이므로 특허법의 성질에 반하지 않는 한 특허법의 법률관계에도 민법을 적용할 수 있다.

4. 특허권 공유의 법적 성격에 대하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 학설의 태도

특허법 제99조 등이 합유에 준하는 면모를 갖추고 있어 합유로 보아야 한다는 합유설과 합유관계로 본다는 명시적인 명문의 규정이 없으므로 공유로 보아야 한다는 공유설이 있다.

나. 판례의 태도

법원은 공동소유의 법적성격을 공유로 보며, 특허법 제99조 등은 단지 무체재산권의 특수성에서 유래한 것이라고 본다.

다. 검토

합유란 조합체로서 권리를 소유하는 관계를 말하나(민법 제271조), 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자들이 항상 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 권리를 소유하는 것은 아니므로, 판례의 태도와 같이 공동소유의 법적성격은 공유로 보고, 특허법의 성질에 반하지 않는 한 민법상의 공유규정을 적용함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

특허권 공동소유의 법적 성격은 민법상 공유다. 따라서 특허법 제99조 등의 성질에 반하지 않는 이상 민법상의 공유물분할청구 규정을 특허권 관계에도 적용할 수 있다.

5. 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정을 적용할 수 있는지 여부에 대하여 - 설문 (2) 1)에 대하여

가. 특허법 제99조 제2항, 제4항 규정의 취지

1) 판례의 태도

법원은 특허법 제99조 제2항, 제4항은 지분의 이전 등에 의한 제3자의 개입이 기존 공유자의 이해관계에 불이익을 초래할 수 있음을 우려해 둔 특별규정으로 본다.

2) 검토

특허발명은 유체물과 달리 지분별 고정된 경제적 가치가 없다는 무체재산권의 특수성이 있어 판례의 태도와 같이 공유자의 인적 구성이 제3자로 변경될 경우 그 제3자로 인해 기존 공유자에게 불이익이 발생할 수 있다. 이에 기존 공유자의 피해를 최소화하고자 특허법 제99조 제2항, 제4항은 동의를 규정하고 있다.

나. 공유물 분할 거부

1) 판례의 태도

법원은 공유특허권의 분할청구권을 인정한다.

2) 검토

특허권 공유자 상호간에 이해관계가 대립되는 경우 그 이해관계를 해소할 수 있는 수단을 마련해줄 필요가 있는바, 판례의 태도와 같이 각 공유자에게 공유물 분할청구권을 인정함이 타당하다.

다. 민법 규정 적용 거부

1) 판례의 태도

법원은 민법상의 공유물 분할 규정을 적용할 수 있다고 본다.

2) 검토

공유물을 분할하는 것은 제3자가 개입하는 경우가 아니므로 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 특허법 제99조 제2항, 제4항의 취지에 반하지 않는

바 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정을 적용할 수 있다.

6. 특허권의 성질상 현물분할이 허용되는지 여부 및 경매에 의한 대금분할을 명할 수 있는지 여부에 대하여 - 설문 (2). 2)에 대하여

가. 판단기준

1) 민법의 태도

공유물의 분할방법은 일반적으로 현물분할이나, 현물분할이 불가능한 경우는 경매에 의한 대금분할이 허용된다(민법 제269조 제2항).

2) 판례의 태도

법원은 특허권의 성질상 현물분할은 허용되지 않고 경매에 의한 대금분할만 가능하다고 본다.

3) 검토

특허권은 그 객체의 무체성으로 인해 현물분할이 불가능하여 민법상 현물분할이 불가능한 경우에 해당 하는바, 판례의 태도와 같이 경매에 의한 대금분할을 하는 것이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

현물분할은 허용되지 않으며 법원은 특허권의 경매를 명할 수 있고, 경매에 의한 대금분할로써 특허권을 분할할 수 있다.

특허권 공유 법적성격

甲이 자본을 투자하고, 乙과 丙이 공동으로 연구하여 '압력밥솥 X'에 대한 발명을 완성하였다. 이후 乙은 단독으로 연구를 수행하여 해당 압력밥솥 X에 대기전력차단스위치 Y가 부착된 '압력밥솥 X+Y'에 대한 발명을 완성하였다. 甲, 乙 및 丙 사이에는 권리의 귀속 등을 포함하여 특허권의 귀속관계와 관련된 어떠한 사전계약도 존재하지 않는다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) '압력밥솥 X' 및 '압력밥솥 X+Y'에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자는 각각 누구인지 설명하시오. (8점)
- (2) 甲, 乙 및 丙이 '압력밥솥 X'에 대해 공동으로 특허출원하였다.
 - 1) 특허출원 후 '압력밥솥 X'가 상업적으로 큰 성공을 거두었다. 이때 출원발명이 상업적으로 큰 성공을 거두었다는 점은 진보성 판단에 있어 어떠한 의미를 갖는지에 대한 판례의 입장과 그 타당성에 대해 설명하시오. (5점)
 - 2) '압력밥솥 X'가 특허등록된 경우, 甲, 乙, 丙이 단독으로 할 수 없는 행위들을 설명하고, 그와 같은 제한을 두는 이유에 대해 설명하시오. (12점)
 - 3) 乙과 丙은 '압력밥솥 X'와 관련하여 甲은 발명자가 아니고 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자도 아니라고 판단되어, 甲의 지분에 대한 특허무효심판을 청구하였다. 이러한 심판청구가 적법한지를 설명하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 각 발명의 창작적 행위자를 발명자로 보는 판례의 태도를 살핀다.

설문 (2) 1)에서는 진보성 판단시 기술적 효과에 따른 상업적 성공을 참고하는 판례의 태도를 살핀다.

설문 (2) 2)에서는 지분양도, 질권설정, 실시권설정, 존속기간연장등록출원 및 심판청구의 제한 이유를 살핀다.

설문 (2) 3)에서는 특허권 공유자 전원이 피청구인이 아닌 경우 심판청구를 부적법하다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 정당권리자 의의

특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 함과 동시에 아무런 조치 없이 원시적으로 발명자에게 귀속되며, 재산권이어서 이전이 가능하다. 그러나 발명자 또는 승계인이 아닌 자는 무권리자에 해당한다.

나. 공동발명의 경우

2인 이상이 공동으로 발명한 때는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하게 된다(특허법 제33조 제2항).

다. 발명자 및 공동발명자 요건

1) 판례의 태도

법원은 ① 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여했는지 여부로 발명자를 판단한다. ② 특히 폐암 치료제와 같은 화학발명의 경우는 실제 실험을 통해 발명을 완성하는데 실질적으로 기여했는지의 관점에서 발명자를 결정한다. ③ 자금, 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원하였을 뿐인 정도는 발명자로 보지 않는다.

2) 검토

발명이란 창작을 말하는바(특허법 제2조 제1호), '발명을 했다'란 '창작적 행위를 했다'로 해석하여야 할 것이다. 따라서 발명자는 판례와 같이 신규 발명의 완성에 있어서 창작적 행위로써 기여했는지의 여부로 판단함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

1) 압력밥솥 X에 대하여

① 乙과 丙은 공동연구하여 발명을 완성하였는바 공동발명자에 해당하며, 자신의 권리를 이전한 사실도 없는바 정당권리자에 해당한다. ② 甲은 자본을 투자했을 뿐 발명의 완성에 창작적 행위로 기여한 바 없으며, 권리를 이전받은 사실도 없는바, 무권리자다. ③ 따라서 압력밥솥 X의 권리자는 乙 및 丙이다.

2) 압력밥솥 X+Y에 대하여

乙의 단독발명이며 권리를 이전한 사실이 없는바 압력밥솥 X+Y의 권리자는 乙이다.

3. 설문 (2) 1)에 대하여

가. 진보성 의의

진보성이란 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 창작수준의 난이도를 말한다. 이는 신규성이 있어도 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권이 난립하여 산업발전을 저해할 수 있음을 우려해 태동되었다.

나. 진보성 판단기준

법원은 청구항에 기재된 발명이 인용발명으로부터 예측 곤란한 더 나은 효과가 있으면 진보하다고 본다.

다. 기술적 효과에 따른 상업적 성공에 대한 판례의 입장

법원은 발명이 상업적으로 성공하였다는 점은 시장에서 유통되는 기술보다 더 나은 효과가 있음이 어느 정도 인정된 것이나 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수는 있지만, 상업적 성공 자체만으로 진보성이 있다고 단언할 수는 없다는 입장이다.

라. 판례의 입장에 대한 타당성

발명의 진보성이란 시장에서 유통되는 기술과만 비교할 것이 아니라, 출원 전 공지된 인용발명 전체와 구성 및 효과를 대비하여 심사하는 개념이므로, 판례의 태도가 타당하다.

4. 설문 (2) 2)에 대하여

가. 특허권 공동소유 의의

특허권은 지분별로 수인이 공동으로 소유할 수 있다. 이는 공동발명자가 특허권자가 되거나 일부 지분을 양도한 경우 성립한다.

나. 특허권 공동소유의 법적 성격

법원은 특허권 공유자들이 항상 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 권리를 소유하는 것은 아니므로, 특허권 공동소유의 법적성격을 합유가 아닌 공유로 본다. 하지만 특허권의 공유관계에서는 민법상 합유에 준하는 제한이 있다.

다. 특허권 공동소유의 제한 및 그 이유

1) 지분양도, 질권설정, 실시권설정

가) 제한내용

특허권이 공유인 경우 공유자는 공유자 외 제3자의 개입을 초래하는 지분양도, 질권설정, 실시권설정행위를 할 때에는 타 공유자 모두의 동의를 받아야 한다 (특허법 제99조 제2항, 제4항).

나) 제한이유

특허발명은 유체물과 달리 지분별 고정된 경제적 가치가 없다는 무체재산권의 특수성이 있어 공유자의 인적 구성이 제3자로 변경될 경우 그 제3자로 인해 기존 공유자에게 불이익이 발생할 수 있다. 이에 기존 공유자의 피해를 최소화하고자 동의를 규정한 것이다.

2) 존속기간연장등록출원, 심판청구

가) 제한내용

특허청 및 특허심판원에서 특허권의 변경을 야기할 수 있는 절차를 밟을 때에는 공유자 모두가 함께 하여야 한다(특허법 제90조 제3항, 제92조의3 제3항, 제139조 제2항, 제3항).

나) 제한이유

특허청 및 특허심판원에서는 지분별로 결정 또는 심결을 하지 않으므로 특허권 공유자 중 일부라도 예상하지 못한 채 불리한 처분을 받는 것을 배제하고자 모두 절차에 참여할 것을 강제한 것이다.

라. 보론

특허발명의 실시(특허법 제99조 제2항)나, 특허법원소송(判例) 또는 침해금지청구권이나 손해배상청구권소송은 공유자가 단독으로 할 수 있다. 또한 공유자를 필요한 경우 공유 특허권의 분할청구도 가능하다(判例).

5. 설문 (2) 3)에 대하여

가. 특허무효심판 피청구인 적격 의의

공유 특허권에 대한 특허무효심판은 공유자 전원을 피청구인으로 하여야 한다(특허법 제139조 제2항). 위반시에는 부적법한 심판청구로 각하된다.

나. 일부 공유자가 타 공유자를 피청구인으로 한 경우

1) 판례의 태도

법원은 특허권의 일부 지분권에 대한 무효심판 청구를 허용하지 않는다.

2) 검토

특허법은 공유인 특허권의 일부 지분권에 대한 무효심판청구가 가능하다는 취지의 규정을 두고 있지 않고, 제139조 제2항에서 공유자 전원을 피청구인으로 하여 심판청구하여야 한다고 규정하고 있는바, 규정의 문언해석상 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

甲의 지분에 대한 무효심판은 부적법하다.

문제 052-2

공유특허권의 통상실시권 허락

甲과 乙은 “인체의 생리 정보 및 환경 정보를 검출하는 장치”인 사물인터넷(IoT)에 관한 특허발명 A를 공동으로 발명하여 2020. 3. 20. 특허등록을 받은 특허권자들이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 乙은 2020. 5. 20. 甲의 동의 없이 丙과 통상실시권허락계약을 체결하였다. 丙은 乙에게 통상실시료를 지불하고 특허발명 A를 제조하여 판매하던 중 특허발명 A가 신구성이 없음을 발견하고 2020. 7. 10. 특허심판원에 무효심판을 청구하였다. 丙의 특허무효심판청구에 대한 특허심판원의 심결과 관련하여 甲, 乙 및 丙의 상호 법적 조치에 대하여 설명하시오. (14점)
- (2) 丁은 국내에서 특허발명 A의 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품을 생산하고 있다. 이들 반제품은 중국으로 수출되어 중국에서 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예상되고 있다. 특허권자 甲은 丁의 실사가 특허발명 A의 보호범위에 포함된다고 주장하면서 丁을 상대로 특허침해소송을 제기하려고 한다. 丁의 행위가 甲의 특허권 보호범위에 속하는지 여부를 설명하고, 丁이 특허법 제130조(과실의 추정)상 과실이 없다고 하기 위하여 입증해야 하는 사항에 대하여 설명하시오. (8점)
- (3) 甲과 乙은 특허발명 A의 청구범위를 실질적으로 변경하지 않는다고 판단하는 범위 내에서 청구범위를 정정한 후 정정심판을 청구하였다. 특허심판원은 甲과 乙의 정정청구가 명백한 기각사유에 해당한다고 판

단하여 甲과 乙에게 의견서 제출기회 없이 정정기각심결을 하였다. 이에 대하여 공유 특허권자로서 甲과 乙이 취할 수 있는 모든 대응조치에 대하여 설명하십시오. (8점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 특허가 무효로 된 경우와 그렇지 않은 경우를 나누어, 통상실시권자로 볼 수 없는 丙과의 관계에서, 乙의 부당이득반환 및 甲의 침해행위에 대한 특허권 행사에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 각 부품의 가공·조립이 극히 간단한 경우 부품 전체의 생산만으로도 특허발명의 생산으로 본 판례의 태도와, 특허권자 보호를 위해 특허권 침해에 대한 주의의무를 부과한 과실추정규정의 입법취지에 비추어 과실 추정 복멸에 대한 입증정도 및 그 입증책임자에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 특허법원에 불복하는 조치와 정정심판을 다시 청구하는 조치에 관한 법령의 태도를 대비한다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 특허권 공유 의의

특허권 공동소유 관계는 일반적으로 민법상 공유규정을 준용하나, 특허권은 유체물과 달리 고정된 경제적 가치가 없다는 무체재산권의 특수성이 있어, 일부 합유에 준하는 규정이 있다.

나. 丙 법적지위 - 통상실시권허락계약의 무효여부

1) 판단기준

특허권이 공유인 경우는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 통상실시권을 허락할 수 있다(특허법 제99조 제4항). 이는 통상실시권자의 개입으로 공유특허권의 경제적 가치에 변동이 발생할 수 있기 때문이다.

2) 구체적 판단 및 소결

甲 동의 없이 체결된 통상실시권허락계약은 특허법 제99조 제4항 위반으로 무효다. 丙은 통상실시권자로 볼 수 없으며, 특허발명 A를 실시할 수 있는 정당권원

이 없는 자다.

다. 乙 및 丙의 상호 법적 조치 - 실시료 반환 거부

1) 판단기준

① 법원은 특허발명 실시계약이 유효하게 체결된 이후 계약의 대상인 특허가 무효로 확정된 사안에서 무효확정 전까지 지급한 실시료는 반환대상이 아니라고 본다.

② 그러나 특허발명 실시계약이 무효인 경우 지급한 실시료와 특허발명 실시에 따른 이익은 각각 부당이득반환 대상이 된다(민법 제741조).

③ 이때 약의 수익자는 그 받은 이익에 이자를 붙여 반환하고 손해가 있으면 이를 배상하여야 한다(민법 제748조).

2) 구체적 판단 및 소결

① 丙은 특허무효심판의 심결결과와 관계없이 乙에게 통상실시권허락계약의 무효를 이유로 지급한 실시료의 반환을 청구할 수 있다.

② 특허무효심결이 확정될 경우 丙은 특허발명 A의 판매에 따른 수익을 반환할 필요가 없다.

③ 특허유효심결이 확정될 경우 丙은 특허권 침해행위에 따른 손해에 대해 乙이 약의 수익자인 정황이 있을 경우 손해배상을 요구할 수 있다.

라. 甲 및 丙의 상호 법적 조치 - 특허권 행사

1) 판단기준

① 법원은 특허권 공유자 중 1인은 보존행위로서 침해자를 상대로 특허권 침해행위의 금지 및 침해제품의 폐기를 구할 수 있다고 본다(특허법원 2019. 5. 9. 선고 2018나1701 판결).

② 법원은 특허권 공유자 중 1인은 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 약정이 없는 경우는 민법 제262조 제2항에 의거 지분비율을 균등한 것으로 추정하여, 침해자를 상대로 총 손해액 중 지분비율만큼 손해배상을 구할 수 있다고 본다(특허법원 2019. 5. 9. 선고 2018나1701 판결).

③ 법원은 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나 자신이 실시하는

기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있는 경우에 한해 특허법 제130조의 과실추정이 복멸될 수 있다고 본다.

2) 구체적 판단 및 소결

① 특허유효심결이 확정될 경우 甲은 丙을 상대로 특허발명 A의 제조 및 판매행위의 금지와 함께, 이미 제조하여 보관 중인 특허발명 A의 폐기를 구할 수 있다.

② 특허유효심결이 확정될 경우 甲은 丙을 상대로 손해배상을 구할 수 있으며, 甲과 乙 사이에 별도의 지분 약정이 없다면 손해액 중 1/2를 배상 받을 수 있다.

③ 이때 丙은 乙과 통상실시권허락계약을 체결한 바 있다는 사정만으로는 과실의 추정을 벗어날 수 없다.

④ 특허무효심결이 확정될 경우 甲은 丙을 상대로 특허권 행사를 할 수 없다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 丁 행위가 甲 특허권 보호범위에 속하는지 여부

1) 특허발명 생산 의의

법원은 물건발명의 생산이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 개별 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 전체 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하는 개념으로서 공업적 생산에 한하지 아니하고, 가공·조립 등의 행위도 포함된다고 본다.

2) 개별 부품의 생산을 특허발명의 생산으로 볼 수 있는 경우

가) 판례의 태도

법원은 ① 각 부품이 하나의 주체에게 수출될 예정이며, ② 가공·조립이 극히 사소하여 부품 전체의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 특허발명이 생산된 것과 같이 본다.

나) 검토

일반적으로 개별 부품의 생산만으로는 발명의 대상인 전체 물건을 생산하였다고 할 수 없지만, ① 단일 주체의 지배·관리 혹은 복수 주체의 의사하에 개별 부품이 일체로 처분되어, ② 간단한 가공·조립만으로 특허발명의 사용이 가능한 상태라면, 특허권 보호를 위해 판례의 태도와 같이 봄이 타당하다.

3) 구체적 판단 및 소결

각 반제품을 특허발명 A로 구비하는 과정이 극히 사소한 가공·조립에 불과하다면, 丁 행위는 특허발명의 생산으로서 甲 특허권 보호범위에 속한다.

나. 과실추정 복멸 여부

1) 특허법 제130조 의의

특허법 제130조는 타인의 특허권을 침해한 자에게 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정하는 규정이다.

2) 특허법 제130조 취지

특허발명의 내용은 특허공보에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있으므로, 업으로서 기술을 실시한 자에게 특허권 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 점이 특허법 제130조의 취지이다.

3) 과실이 없다고 할 수 있는 경우

법원은 ① 특허발명을 실시한 자에게 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있어야 과실추정의 복멸이 가능하다고 보며, ② 그 입증책임은 실시한 자에게 있다고 본다.

4) 보론

참고로 법원은 설명서대로 제조했을 뿐이라는 점, 누군가의 지시로 제조했을 뿐이라는 점, 변리사로부터 감정을 받았다는 점, 실시 기술에 독자적인 지식재산권이 있다는 점만으로는 과실추정이 복멸되지 않는다고 본다.

5) 구체적 판단 및 소결

丁은 甲 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점 또는 자신의 반제품들이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정을 입증해야 과실추정에서 벗어날 수 있다.

4. 설문 (3)에 대하여

가. 정정 의의

정정은 특허발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이는 권리범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 특허가 무효로 될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 특허권자 보호를 위해 도입되었다.

나. 특허법원 불복

1) 심결의 위법여부

가) 법령 및 판례의 태도

정정요건을 만족하지 않는 경우는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(특허법 제136조 제6항). 법원은 위 규정은 강행규정이므로 의견서 제출 기회 없이 기각하는 것은 위법하다고 본다.

나) 검토

심판의 적정을 기하고 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 예고통지 없이 예상하지 못한 불리한 심결을 받는 것은 배제함이 타당하다.

2) 구체적 판단 및 소결

① (심결위법성) 의견서 제출기회 없이 정정기각심결을 하였으므로 절차적 위법이 있다. 특허법원에 불복하면 심결취소판결을 받을 수 있다.

② (원고적격) 법원은 특허권 공유자가 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자 1인이더라도 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다고 보는바, 불복은 甲과 乙 중 1인도 가능하다.

다. 정정심판 청구

1) 실익

절차적 위법을 별론으로 하고 정정요건을 만족하지 않는다고 본 정정기각심결의 내용이 적법하다면, 특허법원에 불복하여 심결취소판결을 받더라도 다시 특허심판원에서 의견서 제출기회를 부여 받은 후 기각심결될 것인바, 새롭게 청구범위를 정정하여 정정심판을 다시 청구하는 것이 바람직하다.

2) 청구인 적격

정정심판은 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(특허법 제139조 제3항). 1인이 단독으로 심판청구하면 보정명령이 나오며, 보정명령에도 불구하고 나머지 공유자를 청구인으로 추가하지 않을 경우, 부적합한 심판청구로 각하될 수 있다.

실시권등록 효력

甲은 인간의 건강상태를 확인할 수 있는 체온계의 생산·판매를 업으로 영위하고 있는 회사이다. 최근 COVID-19(이하 '코로나19 바이러스'라 한다)가 세계적으로 확산이 되면서 사람들의 건강상태를 확인하던 기존의 체온계로서는 빠른 시간에 많은 사람들의 발열을 체크하는데 시간이 많이 소요되어 소비자들이 불편을 느끼게 되었다. 그래서 甲은 자사의 연구소 연구원에게 빠른 시간에 많은 사람들이 발열체크를 할 수 있는 열화상 카메라를 개발하라고 지시하였고, 甲의 지시에 의해 연구소 연구원들이 '열화상 카메라 발명 A'(이하 '발명 A'라 한다)를 완성하여 우리나라 특허청에 출원하여 특허등록이 되었다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 乙은 甲의 종업원이었던 자로서 코로나19 바이러스가 확산되자 열화상 카메라가 국내뿐만 아니라 전 세계적으로도 필요할 것이라는 인식하에 甲회사에 근무 중, 동 회사의 연구소 연구원들이 연구 중인 열화상 카메라와 관련된 자료를 부정한 방법으로 입수하여 甲의 특허출원보다 먼저 특허출원하였다면 甲이 취할 수 있는 특허법상의 조치에 대하여 설명하시오. (단, 乙의 특허출원등록심사 절차가 진행되고 있다.) (8점)
- (2) 甲이 특허등록 받은 발명 A를 생산·판매하고 있던 중, 丙도 열화상 카메라에 관한 사업에 관심을 가지고 있어 甲에게 통상실시권 허락을 요청하였다. 마침 코로나19 바이러스로 인하여 자금 사정이 좋지 않던 甲은 국내 시장을 모두 커버하기 어려워하던 시기에, 丙의 요청을 받아들여 발명 A에

대하여 생산 및 판매에 관한 통상실시권을 허락하였다. 丙은 甲과 통상실시권 계약 체결과 동시에 설정등록을 한 후 甲이 생산한 '발명 A의 열화상 카메라'를 구매하여 판매도 하고 있다. 그 후에도 코로나19 바이러스가 진정되지 않아 자금조달 등의 사정이 쉽지 않던 甲은 다시 戊와 전용실시권을 설정하는 계약 체결과 동시에 설정등록하였다. 이 경우 戊가 甲과 丙에게 취할 수 있는 조치에 대하여 설명하시오. (단, 甲과 丙은 발명 A를 계속 실시하고 있다.) (13점)

- (3) 丁은 서울 시내에서 일반인을 상대로 얼굴로 점을 봐주는 점집을 운영하고 있는 자이다. 丁은 甲의 발명 A를 이용하여 [관상(觀相)을 보는 카메라 발명 A]를 발명하여 특허를 등록받았다. 丁은 점을 보려고 하는 소비자들에게 [관상(觀相)을 보는 카메라 발명 A]를 이용하여 서비스를 제공하려고 한다. 이 경우 丁이 [관상(觀相)을 보는 카메라 발명 A]를 실시하기 위한 조치에 대하여 설명하시오. (9점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 정보제공 후 정당권리자 출원의 재출원 필요성에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 전용실시권의 독점적 효력이 특허권자 및 대항요건을 갖춘 통상실시권자에게 미치는지에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 이용관계에 있는 후출원 특허발명의 실시를 위한 허락등 및 강제실시권에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 정당권리자 의의 및 乙 출원 흠결

1) 의의 및 판단기준

발명을 한 자 또는 그 승계인을 정당한 권리자라 하며, 정당한 권리자가 아닌 자가 한 특허출원은 특허법 제33조 제1항 본문에 위반된다.

2) 구체적 판단 및 소결

甲이 연구원들로부터 발명 A의 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계했다면 甲이 정당권리자이며, 乙은 부정한 방법으로 연구결과물을 입수한 자이므로 무권리자다. 乙 출원은 특허법 제33조 제1항 본문에 위반된다.

나. 乙 출원에 대한 정보제공

1) 절차

(주체) 누구든지 (기간) 출원 계속 중 (서면) 정보제출서에 거절이유의 정보 및 증거를 첨부하여 제출하면 된다. 정보제공은 심사단계뿐 아니라 거절결정불복심판의 심판단계에서도 가능하다(특허법 제170조 제1항).

2) 정보제공사유

거절이유 중 일부는 정보제공사유에서 제외되나, 특허법 제33조 제1항 본문은 정보제공이 가능한 사유다(특허법 제63조의2).

3) 구체적 판단 및 소결

(주체) 甲은 (기간) 심사 중인 乙 출원에 대해 (서면) 乙의 기술탈취에 관한 증거자료와 함께 정보제출서를 제출하여, 乙 출원의 등록을 저지할 수 있다.

다. 甲의 정당권리자 출원 필요 여부

1) 판단기준

일반적으로 후출원 특허는 선출원주의, 확대된 선출원주의, 신규성에 있어서 불이익이 있을 수 있다. 그러나 ① 무권리자 출원에는 선출원지위가 인정되지 않고(특허법 제36조 제5항), ② 발명자가 동일한 경우 확대된 선출원주의의 적용이 없으므로(특허법 제29조 제3항), ③ 정당권리자의 후출원은 무권리자 출원의 공개 여부에 따른 신규성 결여 여부만 고려하면 된다.

2) 구체적 판단 및 소결

① 乙 출원이 공개되기 전 甲이 출원했다면 甲 특허에는 무효사유가 없으므로 정당권리자 출원을 다시 할 필요 없다. ② 乙 출원이 공개된 후 12개월 이내에

甲이 출원했다면 의사에 반한 공지로 특허법 제30조 제1항 제2호의 적용을 받을 수 있어 甲 특허에는 무효사유가 없고 정당권리자 출원을 다시 할 필요 없다.

③ 乙 출원이 공개된 후 12개월이 지나 甲이 출원했다면 甲 특허권에는 신규성 위반의 무효사유가 있으므로 정당권리자 출원을 다시 하여 무효사유가 없는 특허권을 새로 등록받을 필요가 있다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 전용실시권 의의

전용실시권이란 특허권자가 특허발명에 대해 기간, 지역, 내용을 정하여 허락한 독점적 실시권을 말한다. 특허청 등록에 의해 발생하는 점, 독점적 권리라는 점에서 통상실시권과 구분된다.

나. 법적지위

1) 甲의 법적지위

가) 실시권 제한

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(특허법 제94조 제1항 본문). 다만 전용실시권 설정하였을 때에는 전용실시권 범위에서는 실시권이 제한된다(특허법 제94조 제1항 단서).

나) 구체적 판단 및 소결

① 戊의 전용실시권 범위가 명확히 제시되어 있지 않다. 이하에서는 戊의 등록된 전용실시권이 지역은 제한이 없고 내용은 생산 및 판매인 것으로 전제한다.

② 전용실시권 등록 후에는 甲의 실시권이 제한되므로, 甲의 생산·판매 행위는 전용실시권 침해에 해당한다. 甲은 침해자다.

2) 丙의 법적지위

가) 등록된 통상실시권 범위에서의 행위

① 통상실시권 등록의 효력

통상실시권을 등록한 경우는 그 등록 후에 독점적 권리를 취득한 자에 대해서도 실시권원을 인정받는다(특허법 제118조 제1항).

② 구체적 판단 및 소결

丙은 선등록 실시권자이므로 등록된 통상실시권 내

용인 생산 및 판매에 한해서는 戊의 전용실시권에 대항할 수 있는 정당권리자다.

나) 등록된 통상실시권 범위를 벗어나는 행위

전용실시권 등록 후 甲이 생산한 발명 A는 침해품이다. 침해품을 구매하여 판매한 丙의 행위는 등록된 통상실시권 범위를 벗어나므로 전용실시권의 침해가 된다.

다. 전용실시권 침해에 대한 조치(권리행사)

1) 민사상 조치

(침해금지청구) 전용실시권자는 권리를 침해한 자에 대하여 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(특허법 제126조 제1항). 침해의 금지 또는 예방은 소송을 통해 구제받을 수 있으나, 가처분신청으로써 보다 신속하게 보전받을 수도 있다. 한편 침해금지 등을 청구할 때는 부대해서 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 등을 함께 청구할 수 있다(특허법 제126조 제2항).

(손해배상청구) 전용실시권자는 고의 또는 과실에 따른 침해행위로 인해 손해가 발생했다면 안 날부터 3년의 소멸시효(민법 제766조)가 지나기 전에 손해배상을 청구할 수 있다(특허법 제128조). 이때 침해행위에 대해 과실은 추정되고(특허법 제130조), 판례에 따르면 동종업계에 있을 경우 손해발생사실도 인정된다. 고의에 따른 침해행위가 있는 경우는 징벌적 개념에 따른 증액된 손해배상액을 청구할 수도 있다.

(신용회복청구) 전용실시권자는 고의 또는 과실에 따른 침해행위로 인해 업무상 신용이 실추되었다면 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 청구할 수 있다(특허법 제131조).

2) 형사상 조치

전용실시권자는 수사기관에 대하여 침해자의 침해 행위 사실을 고소할 수 있다(특허법 제225조). 한편 구법에서는 전용실시권 침해죄가 친고죄이었으나, 현행법에서는 반의사불벌죄로 개정되어, 피해자의 고소 없이도 공소 제기가 가능하다.

라. 구체적 판단 및 결론

1) 甲에 대한 조치

戊는 전용실시권 등록 후 甲의 생산·판매 행위에 대하여 민사상 및 형사상 조치를 취할 수 있다.

2) 丙에 대한 조치

① 戊는 丙의 등록된 통상실시권 내용인 생산 및 판매에 한해서는 민사상 및 형사상 조치를 취할 수 없다.

② 戊는 침해품을 구매하여 판매한 丙의 행위에 한해서는 민사상 및 형사상 조치를 취할 수 있다.

4. 설문 (3)에 대하여

가. 이용관계 의의

이용관계란 후출원 권리자가 자신의 특허발명을 실시하면 선출원 특허발명을 침해하게 되나, 그 역의 관계는 성립되지 않는 일방적 충돌관계를 말한다. 이는 진보된 효과가 있어 특허등록을 받았음에도 불구하고 실시가 금지되어 그것이 사장되는 것을 특허법 제138조의 강제실시권을 통해 막고자 도입된 개념이다.

나. 이용관계 해당여부

1) 판단기준

가) 판례의 태도

법원은 후출원 발명이 선출원 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서, 선출원 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후출원 발명 내에 선출원 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우 이용관계가 성립한다고 본다.

나) 검토

이용관계의 성립요건에 대해 법규정은 없으나, 선출원 권리의 기술적 사상을 참고하지 않았다면 이는 선출원 권리와 다른 발명이라고 봄이 마땅한바, 판례처럼 이용관계는 후출원 발명을 완성함에 있어서 선출원 특허발명을 발명으로서의 일체성을 유지하면서 그대로 참고했는지의 관점에서 판단함이 타당하다.

2) 구체적 판단 및 소결

① 丁 특허발명의 구성이 명확히 제시되어 있지 않다. ② 丁 특허발명이 甲 특허발명의 요지를 전부 포함하고 일체성을 유지한 상태에서 그대로 이용한 것이라면, 이용관계에 해당하여 실시를 위해서는 甲의 허락등 또는 강제실시권이 필요하다. ③ 丁 특허발명이 甲 특허발명을 이용한 것이 아니라면 별도 조치 없이 실시 가능하다.

다. 이용관계인 경우 丁 조치

1) 실시허락

甲으로부터 발명 A의 실시 허락을 받으면 발명 A의 실시가 가능하다.

2) 발명 A의 구매

甲으로부터 발명 A를 구매하여 발명 A'를 제조하면 권리소진을 적용받는바 발명 A'의 실시가 가능하다.

3) 강제실시권

① 실시허락 등을 받을 수 없는 경우는 특허법 제138조의 통상실시권 허락 심판을 청구하여 강제실시권을 받아야 발명 A'의 실시가 가능하다. ② 다만 강제실시권은 丁 특허발명이 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보가 있는 경우에 한해 인정되며, 실시료를 납부해야 한다(특허법 제138조 제2항, 제5항).

강제실시권

하시오. (7점)

제약회사 甲은 코로나 치료제를 제조하는데 필수 성분인 “물질 A”에 대한 우리나라와 이집트의 특허권자이며, 우리나라에서 “물질 A”를 포함하는 코로나 치료제를 생산하여 우리나라에 판매하고 있으나, 국민건강보험공단과의 약값 협의에서 연구개발비가 실질적으로 반영되지 아니한 약값이 책정되었다는 이유로 수량을 한정 판매하여 국내수요를 충족시키지 못하고 있다. 위와 같은 사실관계를 기초로 하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 제약회사 乙이 甲의 특허발명 “물질 A”에 대하여 甲과 합리적인 조건하에서 통상실시권 허락에 대하여 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니한 경우 국내수요를 충족시키지 못한다는 이유로 특허청장에게 재정을 청구한 경우 재정을 인용하는 것이 타당한지를 설명하시오. (9점)
- (2) 제약회사 乙이 코로나 감염 환자가 급증하고 있는 이집트(WTO 회원국)에 “물질 A”를 수출하고자 하는 경우 특허청장에게 재정을 청구한 경우 재정을 인용하는 것이 타당한지를 설명하시오. (9점)
- (3) 설문 (2) 의 경우 특허청장이 재정을 함에 있어서 乙에게 부과해야 할 조건 및 대가에 대하여 설명하시오. (5점)
- (4) 설문의 사안과 달리 만약 甲이 코로나 치료제를 지나치게 고가로 공급하고 있는 상황에서 우리나라에 코로나 감염 환자가 급증한 경우 제약회사 乙이 공공의 이익을 내세워 상업적으로 좀 더 저렴하게 구매할 수 있는 코로나 치료제를 보급할 수 있도록 강제실시권 재정을 청구한 경우 특허청장이 재정을 인용하는 것이 타당한지를 설명

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 약값이 저렴하다는 점이 불충분실시의 정당이유가 될 수 있는지에 관한 실무의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 “물질 A”와 이집트가 의약품원조의 대상에 해당하는지에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 전량 수출할 것 등의 조건과 수입국의 경제적 가치를 고려하여 산정하는 대가에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (4)에서는 특허발명이 고가라는 점이 공공의 이익을 위해 특히 필요한 경우가 될 수 있는지에 관한 실무의 태도를 살핀다.

2. 재정 의의

재정은 배타적 권리에 의한 부작용 제어를 위하여 정부에 의해 특허권자에게 부과되는 비자발적인 실시권 설정 계약을 말한다.

3. 재정시 주의사항

재정은 특허권자의 동의 없이 그의 배타적 권리를 침해하는 것이어서 그 침해에 합당한 사회적 필요성이 있는 경우에 한하여 통상실시권을 설정하여야 하며, 합당한 보상이 있어야 한다.

4. 설문 (1)에 대하여

가. 불충분실시의 재정요건

1) 재정요건

특허법은 ① 특허권자와 협의하였을 것, ② 출원일부터 4년이 경과하였을 것, ③ 불충분실시에 정당한 이유가 없을 것, ④ 계속하여 3년 이상 국내에서 불충분실시하였을 것, ⑤ 반도체 기술이 아닐 것의 요건을 규정한다(특허법 제107조 제1항 제2호).

2) 정당한 이유

정당한 이유란 특허권자에게 심신장애가 있거나, 실시에 필요한 정부기관등의 인·허가에 문제가 있거나, 타법에 의해 실시가 제한되거나, 실시에 필요한 원료 또는 시설에 한계가 있거나, 실시에 따른 물건의 수요가 적어, 특허발명의 불충분실시 이유가 특허권의 남용으로 보기 어려운 경우를 말한다(특허권 수용·실시에 관한 규정 제6조 제1항 유추적용).

나. 구체적 판단 및 결론

1) 재정요건

① 乙이 합리적인 조건을 제시했음에도 불구하고 甲과 협의가 이루어지지 않았고, ⑤ 甲의 “물질 A”는 반도체 기술이 아니므로, ② 출원일부터 4년이 경과했고, ④ 甲이 계속하여 3년 이상 국내수요를 충족시키지 않고 있다면, ③ 불충분실시에 대한 정당한 이유가 없을 경우 재정요건을 만족한다.

2) 정당한 이유

특허발명의 가격과 공급량의 선택은 특허권자의 권리이나, 공중보전에 대한 조치는 특허의 경제적 이익보다 더 중요한 사회적 필요성이 있으므로, 약값이 저렴하다는 점을 이유로 불충분실시하는 것은 권리남용이며 정당한 이유로 보지 않음이 타당하다. 따라서 乙의 재정은 인용함이 타당하다.

5. 설문 (2)에 대하여

가. 의약품원조의 경우 재정요건

1) 재정요건

특허법은 ① 특허권자와 협의하였을 것, ② WTO 회원국 중 WTO에 의약품 원조를 통제한 국가일 것의 요건을 규정한다(특허법 제107조 제1항 제5호).

2) 의약품

원조를 통제한 의약품이란 특허된 의약품, 특허된 제조방법으로 생산된 의약품, 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분, 의약품 사용에 필요한 특허된 진단 키트를 말한다(특허법 제107조 제8항).

3) WTO 통치

원조를 요청할 때는 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량, 최빈개발도상국이 아닌 경우 해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 부족하다는 확인, 해당 의약품이 특허된 경우 강제실시를 허락할 의사가 있다는 확인을 WTO에 통지했어야 한다(특허법 제107조 제7항).

나. 구체적 판단 및 결론

1) 재정요건

① 乙이 사전에 甲과 협의를 시도했고, ② “물질 A”가 원조 가능한 의약품이며, 이집트가 원조 가능한 국가라면 재정요건을 만족한다.

2) 의약품

“물질 A”는 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분이므로 원조 가능한 의약품이다.

3) WTO 통치

이집트는 WTO 회원국이므로, WTO에 “물질 A” 수량과, “물질 A” 제조능력 부족 확인, 이집트에 “물질 A”의 특허권이 있는 경우 강제실시를 허락할 의사가 있다는 확인을 통지했다면, 乙의 재정은 인용함이 타당하다.

6. 설문 (3)에 대하여

가. 조건

1) 전량수출

국내에서 특허권자의 피해가 없도록 의약품원조의 경우 재정을 할 때는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것의 조건이 붙는다(특허법 제107조 제4항).

2) 상표구분

수입국에서 출처오인에 의한 특허권자의 피해가 없도록 특허권자 제품과 외관상 구분되어야 한다(특허법 제110조 제2항 제3호).

제107조 재정

나. 대가

의약품의 생산은 국내에서 이루어지나, 해외원조를 위한 목적이며, 생산된 의약품은 전량 해외로 수출되므로, 생산행위에 대한 대가는 국내가 아닌 수입국의 경제적 가치를 고려하여 산정된다.

7. 설문 (4)에 대하여

가. 공공의 이익을 위한 상업적 실시의 재정요건

1) 재정요건

특허법은 ① 특허권자와 협의하였을 것, ② 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우일 것의 요건을 규정한다(특허법 제107조 제1항 제3호).

2) 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우

특히 필요한지 여부는 강제실시를 허용할 경우의 발명의 보호라는 특허제도의 기본취지의 훼손 우려와 강제실시를 허용하지 않을 경우의 국가적·사회적 위험성을 비교형량하여 결정한다.

나. 구체적 판단 및 결론

① 乙과 甲의 협의가 이루어지지 않은 상태에서, ② 만약 코로나의 전염성이 급박한 사회적 위험에 해당하고, 코로나 치료제를 복용하지 않으면 안될 절박한 상황에 처해있는 환자가 많으며, 그들의 경제적 부담을 완화해줄 경우 치료효과에 큰 도움이 될 수 있다면, 공공의 이익을 위하여 상업적 실시가 특히 필요한 경우에 해당하고 보아 재정을 인용함이 타당하다.

다. 보론

국내에서는 3년 이상의 불실시가 이유 없는 특허권의 남용으로 인정되어 강제실시권이 허용된 사례만 있을 뿐, 공공의 이익을 위해 필요한 경우로 청구된 재정은 모두 기각되었다(백혈병 치료제, 에이즈 치료제 사례).

제약회사 甲은 코로나 치료제에 대한 특허권자이다. 제약회사 乙은 甲의 특허발명에 대하여 甲과 합리적인 조건하에서 통상실시권 허락에 대하여 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 않자, 공공의 이익을 이유로 특허청장에게 재정을 청구하였다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 특허권 부여 취지에 비추어 재정에 따른 강제실시권 제도를 도입한 취지를 설명하시오. (4점)
- (2) 재정결정이 확정되기까지의 절차에 대해 설명하시오. (10점)

1. 재정 의의

재정은 배타적 권리에 의한 부작용 제어를 위하여 정부에 의해 특허권자에게 부과되는 비자발적인 실시권 설정 계약을 말한다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

특허발명을 타인에게 강제로 실시하게 하는 재정의 취지에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 특허권 부여 취지

특허법은 기술을 공개하는 것에 대해 산업의 기술 수준을 향상시킨 공헌이 있다고 보아 특허권을 부여한다.

다. 재정 취지

다만 특허법은 특허권에 의해 인정되는 배타적 독점권에 내제된 위험에 대한 안전장치의 일종으로서 정치적, 사회적, 공익적 목적을 위하여 강제실시권 제도를 두고 있다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 문제의 요지

재정청구, 답변서 제출, 재정결정, 재정서 등본 송달 및 재정에 대한 불복이유의 제한에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 재정청구

(주체) 특허발명을 실시하려는 자는 (기간) 특허권 존속기간 동안 (서면) 재정청구서를 제출함으로써 재정을 청구할 수 있다. 단 사유에 따라 재정청구 전에 특허권자 또는 전용실시권자와 선택의가 필요할 수 있으며, 출원일로부터 4년의 경과가 요구될 수 있다(특허법 제107조).

다. 답변서 제출

재정청구가 있는 경우 특허청장은 불이익을 받을 수 있는 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자에게 절차권 보장을 위해 청구서 부분을 송달하고 답변서 제출기회를 주어야 한다(특허법 제108조).

라. 재정결정

(기간) 재정은 특별한 사정이 없는 한 청구일로부터 6개월 이내 결정한다.

(서면) 재정은 서면으로 한다. 재정서에는 ① 통상 실시권의 범위, 기간, 대가, 지급방법, 지급시기; ② 재정을 받은 자가 발명을 실시함에 있어 필요한 준수 사항; ③ 재정을 하게 된 이유를 구체적으로 명시하여야 한다(특허법 제110조).

마. 재정서 등본 송달

재정결정서 재정청구인, 피청구인, 통상실시권자, 질권자에게 재정서 등본을 송달한다. 재정서 등본이 송달되었을 때 재정서에 적혀 있는 바에 따라 통상실시권의 효력이 발생한다(특허법 제111조).

바. 재정에 대한 불복이유의 제한

재정결정은 행정심판 또는 행정소송을 통해 불복할 수 있다. 단 대가는 불복이유로 할 수 없으며(특허법 제115조), 대가는 별도로 법원에 소송을 제기하여 증액을 구할 수 있다.

문제 052-6

보상금청구권

세탁기를 제조·판매하는 업체인 甲은 2018년 2월 3일 세탁기 관련 발명 X를 독자적으로 완성한 후, 2018년 4월 25일 공개 학회에서 발명 X를 발표하였다. 이후 甲은 2019년 3월 5일자로 청구범위 및 발명의 설명에 발명 X를 기재하여 특허출원과 동시에 심사청구하면서, 같은 날에 2018년 4월 25일 공개 학회 발표행위에 대한 특허법 제30조 제1항 제1호의 공지에의주장을 적법하게 하였다.

한편 甲과 경쟁업체 관계에 있는 乙은 甲의 발명 사실을 알지 못한 채 독자적으로 세탁기 관련 발명인 발명 X를 완성한 후, 2019년 3월 2일자로 청구범위 및 발명의 설명에 발명 X를 기재하여 특허출원과 동시에 심사청구를 하였다. 이후 乙은 연구를 거듭한 결과 세탁기 관련 발명인 발명 Y를 추가로 발명하게 되었고, 모든 발명을 하나의 특허로 보호받고자 2019년 10월 17일자로 청구범위 및 발명의 설명에 발명 X 및 발명 Y를 기재한 후 2019년 3월 2일자 자신의 선출원을 기초로 특허법 제55조에 따른 국내우선권을 주장하며 특허출원과 동시에 심사청구를 하였다. 발명 X 및 발명 Y는 각각 서로 다른 발명이나 특허법 제45조의 하나의 특허출원의 범위는 만족하며, 또한 발명 X로부터 발명 Y를 발명하는 것은 통상의 기술자의 입장에서 쉽지 않은 행위라고 가정한다.

위 사실관계를 기초로 다음 물음에 답하십시오.

- (1) 乙의 2019년 10월 17일자 국내우선권 주장 출원의 거절이유를 검토하십시오. (신규성, 진보성, 선출원주의, 확대된 선출원주의에 한하여 검토하고, 설문에서 제시하지 아니한 기타 기재불비 등의 사유는 없는 것으로 본다.) (10점)

- (2) 乙의 2019년 10월 17일자 국내우선권주장 출원의 거절이유를 극복하기 위한 조치를 설명하시오. (4점)
- (3) 설문 (2)의 조치 없이 乙은 청구범위에 발명 X 및 발명 Y를 기재한 상태로 국내우선권주장 출원의 심사를 강했으며, 결국 심사관은 乙의 국내우선권주장 출원에 대해 거절이유 통지 후 거절결정하였다. 乙은 이에 불복해 거절결정불복심판을 청구하였으나 심판부 또한 거절결정이 적법하다고 보고 기각 심결하였다. 기각심결 후 乙이 발명 Y에 대하여 특허 받기 위해 할 수 있는 가장 적절한 조치를 설명하시오. (5점)
- (4) 乙이 다른 세탁기 제조·판매 업체인 丙에서 자신의 2019년 10월 17일자 국내우선권주장 출원 사실을 알지 못하고, 2020년 8월 30일부터 발명 Y를 제조하는 사실을 알게 되었을 때, 출원단계에서 丙에 대해 취할 수 있는 조치를 설명하시오. (6점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 발명 X의 신규성 위반의 거절이유에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 발명 X를 청구범위에서 삭제보정하는 절차에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 분할출원과 구분되는 분리출원에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (4)에서는 보상금청구권 행사를 위해 서면경고하는 조치에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 심사주의 의의

우리나라는 심사주의를 채택하고 있으며, 심사결과 거절이유가 없어야 특허결정을 한다. 이는 부실한 권리의 남발을 막고자 함이다.

나. 국내우선권주장 적법여부

1) 의의

국내우선권주장은 이미 출원한 발명을 구체화하거나 개량하는 발명을 했을 때 이들을 하나의 특허로 보호받을 수 있도록 마련한 제도다.

2) 요건

(주체) 특허를 받고자 하는 자가 (기간) 선출원일로부터 1년 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 취지 및 선출원표시를 하면 (효과) 특허법 제29조 및 제36조를 적용할 때 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명에 대해서 우선일을 인정받을 수 있다(특허법 제55조 제3항).

3) 구체적 판단 및 소결

(주체) 乙이 (기간) 2019년 3월 2일부터 1년 이내인 2019년 10월 17일 출원하면서 (서면) 출원서에 취지 및 선출원표시를 했다면, (효과) 발명 Y는 출원일 기준으로, 발명 X는 우선일 기준으로 심사를 받을 수 있다.

다. 구체적 판단 및 결론

1) 신규성 및 진보성 위반 여부

① 발명 X는 2019년 3월 2일 전인 2018년 4월 25일 공개 학회에서 발표되어 불특정인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 발명 X와 동일하므로 신규성이 없다. 2018년 4월 25일 공개된 발명 X는 甲의 발명이므로 乙은 특허법 제30조 절차를 밟을 수도 없다.

② 발명 Y는 2019년 10월 17일 전인 2018년 4월 25일 공개된 발명 X로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 것이라고 하므로 신규성 및 진보성이 인정된다.

2) 선출원주의 및 확대된 선출원주의 위반 여부

① 발명 X는 2019년 3월 2일 전에 출원된 타 선출원이 없으므로 선출원주의 및 확대된 선출원주의에 위반되지 않는다.

② 발명 Y는 2019년 10월 17일 전인 2019년 3월 5일 출원된 甲의 발명 X에 관한 타 선출원이 있으나 서로 다른 발명이므로 선출원주의 및 확대된 선출원주의에 위반되지 않는다.

3) 출원일체원칙

발명 Y는 거절이유가 없으나, 발명 X에 신규성 위반의 거절이유가 있어, 출원일체원칙에 따라 乙의 2019년 10월 17일자 출원은 거절결정될 가능성이 있다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 명세서 보정 의의

명세서 보정은 출원발명 명세서를 수정하는 절차다. 이는 보호범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 출원이 거절결정될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 출원인 보호를 위해 도입되었다.

나. 명세서 보정 요건

(방식) (주체) 출원인은 (기간) 자진보정기간, 의견 제출기간 또는 재심사청구시 (서면) 보정서를 제출함으로써 명세서를 보정할 수 있다.

(본안) 보정된 사항에는 신규사항이 추가되어서는 안 된다.

다. 구체적 판단 및 결론

(주체) 乙은 (기간) 보정기간에 (서면) 발명 X를 청구 범위에서 삭제하는 보정서를 제출하면 거절이유를 극복할 수 있다.

4. 설문 (3)에 대하여

가. 분리출원 의의

분리출원은 청구범위에서 거절결정의 이유가 되지 않은 발명을 분리할 수 있는 제도다. 이는 거절결정불복심판청구시 분할출원 남용하는 것을 방지하고, 심판단계 이후에도 출원인에게 권리 획득 기회를 부여하고자 도입되었다.

나. 분리출원 요건

(주체) 원출원인은 (기간) 거절결정불복심판 기각 심결 받은 날부터 30일 이내 (서면) 출원서에 취지 및 원출원표시를 하면 분리출원할 수 있다.

다. 분할출원과 차이점 대비

(기간) 분할출원은 심사 진행 중 가능함에 반해, 분리출원은 거절결정불복심판 종결 후 범원 소제기 전에만 가능하다.

(범위) 분할출원은 원출원의 최초 명세서 또는 도면의 전체 범위 내에서 가능함에 반해, 분리출원은 거절결정의 이유가 되지 않은 청구항 내에서 가능하다.

(제한) 분할출원은 임시명세서, 외국어출원, 재분할 등이 가능함에 반해, 분리출원은 제한된다.

라. 구체적 판단 및 결론

출원일체원칙으로 전체 거절결정된 상황이므로 (주체) 乙은 (기간) 기각심결 받은 날부터 30일 이내 (서면) 출원서에 취지 및 원출원표시하여 Y 만 따로 분리출원하는 것이 가장 적절하다.

5. 설문 (4)에 대하여

가. 보상금청구권 의의

공개된 출원발명을 보호하고자 특허법은 출원 중인 발명을 정당권원 없이 실시한 자에게 보상금을 청구할 수 있는 권리를 인정한다. 이는 발명의 공개를 장려하고자 함이다.

나. 보상금청구권 대상

보상금은 출원공개 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권 설정등록시까지 발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 청구할 수 있다(특허법 제65조 제2항).

다. 구체적 판단 및 결론

보상금청구권 행사를 위해서는 丙에게 고의 또는 과실이 있어야 하나, 丙이 출원발명을 인지하지 못하고 있으므로, 乙은 출원공개 후 丙에게 서면경고를 할 필요가 있다.

라. 보론

① 서면경고는 출원공개 후에만 가능하다. 만약 乙 출원이 공개되지 않았다면 乙은 조기공개신청을 고려해볼 수 있다.

② 보상금청구권 행사는 특허등록 이후에만 가능하다. 이에 조기 등록을 위해 乙은 출원공개 후 丙의 출원발명 실시를 이유로 우선심사신청을 고려해볼 수도 있다(특허법 제61조 제1호).

문제 052-7

보상금청구권 행사시기

甲은 2012. 12. 3.부터 구성요소 A+B가 특징부로 되어 있는 전기발솔 X를 생산하고 있다. 乙은 구성요소 A'가 특징부로 되어 있는 전기발솔 Y를 발명하여 그에 관하여 2013. 2. 1. 특허출원을 하였는데, 위 출원은 2014. 8. 1. 무렵 출원공개되었고, 2015. 3. 23. 특허권이 설정등록되었다(이 때, 구성요소 A와 A'는 전기발솔 분야에서 통상의 기술자라면 단순한 설계변경을 통하여 상호 치환할 수 있는 정도의 것이라 가정한다).

(1) 乙이 甲에 대하여 취할 수 있는 법적 조치 (승소 가능성 불문)

1) 출원공개가 있는 후 특허권 설정등록 이전의 甲의 실시행위로 인한 乙의 경제적 손실을 전보하기 위하여 특허법상 乙에게 인정되는 실체적 권리, 그 권리행사의 방법 및 시기에 관하여 설명하시오. (10점)

2) 특허권 설정등록 이후의 甲의 실시행위에 대하여 乙이 취할 수 있는 민·형사적 구제수단을 약술하시오. (5점)

(2) 甲이 乙에 대하여 취할 수 있는 법적 조치 또는 항변(승소 가능성 불문)

1) 甲이 乙을 상대로 특허무효심판을 청구하는 경우에, 특허무효사유 중 위 사안에서 문제될 수 있는 특허요건(신규성, 진보성)에 대하여 검토하시오. (5점)

2) 乙이 甲을 상대로 제기한 특허권침해금지청구의 소에서 甲이 특허무효를 주장할 수 있는지 여부를 논하시오. (5점)

액을 보상받을 수 있다.

3) 乙이 甲을 상대로 제기한 특허권침해에
기한 손해배상청구의 소에서 甲이 乙의
특허출원 이전에 이미 관련 기술을 실시
하고 있었다는 점에서 甲이 항변사유로
주장할 수 있는 법정실시권에 대하여 설
명하시오. (5점)

I. 설문 (1) 1)에 대하여

1. 문제의 요지

특허를 받을 수 있는 권리의 침해 구제수단인 보상
금청구권에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 보상금청구권 의의

공개된 출원발명을 보호하고자 특허법은 출원 중인
발명을 정당권원 없이 실시한 자에게 보상금을 청구
할 수 있는 권리를 인정한다.

3. 보상금청구권 행사방법

보상금은 출원공개 후 경고를 받거나 출원공개된
발명임을 알았을 때부터 특허권 설정등록시까지 발명
의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을
청구할 수 있다(특허법 제65조 제2항).

4. 보상금청구권 행사시기

보상금청구권은 설정등록 후 3년의 소멸시효 전(민법
제766조)까지 행사할 수 있다. 다만 특허취소결정 확정
된 경우 또는 특허무효심결(후발적 무효사유 제외) 확정
된 경우는 불가하다(특허법 제65조 제6항).

5. 구체적 판단 및 결론

① 甲의 전기발송 X 가 乙의 전기발송 Y 의 단순
설계변경에 불과한 균등범위의 이용관계에 해당하여
출원발명의 보호범위에 속하고, ② 甲이 정당권원 없
이 乙의 출원공개된 발명을 알면서도 전기발송 X를
고의 또는 과실로 생산했다면, ③ 乙은 2018. 3. 23.
전까지 보상금청구권을 행사하여 합리적 실시로 상당

II. 설문 (1) 2)에 대하여

1. 문제의 요지

침해금지청구, 손해배상청구, 신용회복청구 및 침해죄 고소에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 특허권 의의

특허권은 일정기간 동안 특허발명 효과를 독점적으로 향유할 수 있도록 보장하는 권리를 말한다. 이는 또 다른 발명의 공개를 장려하고자 도입되었다.

3. 특허권 침해에 대한 조치

가. 민사상 조치

(침해금지청구) 특허권자는 권리를 침해한 자에 대하여 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(특허법 제126조 제1항).

(손해배상청구) 특허권자는 고의 또는 과실에 따른 침해행위로 인해 손해가 발생했다면 안 날부터 3년의 소멸시효가 지나기 전에 손해배상을 청구할 수 있다(특허법 제128조). 고의에 따른 침해행위가 있는 경우는 징벌적 개념에 따른 증액된 손해배상액을 청구할 수도 있다.

(신용회복청구) 특허권자는 고의 또는 과실에 따른 침해행위로 인해 업무상 신용이 실추되었다면 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 청구할 수 있다(특허법 제131조).

나. 형사상 조치

특허권자는 수사기관에 대하여 침해자의 침해행위 사실을 고소할 수 있다(특허법 제225조). 한편 구법에서는 특허권 침해죄가 친고죄이었으나, 현행법에서는 반의사불벌죄로 개정되어, 피해자의 고소 없이도 공소 제기가 가능하다.

4. 구체적 판단 및 결론

① 甲의 전기발송 X가 乙의 특허발명의 보호범위에 속하고, ② 甲에게 정당권원이 없다면, ③ 乙은 침해금지를 청구할 수 있고, ④ 甲에게 고의 또는 과

실까지 인정될 경우 손해배상 및 신용회복도 청구할 수 있으며, ⑤ 甲에게 고의가 인정될 경우 증액된 손해배상 청구 및 침해죄 고소도 가능하다.

III. 설문 (2) 1)에 대하여

1. 문제의 요지

乙 출원 전 甲의 전기발송 X의 생산행위가 공연실시였다면 乙의 특허발명은 신규성 또는 진보성에 위반된다. 이에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 공연실시 의의

출원 전 국내 또는 국외에서 공연실시된 발명은 신규성이 없다(특허법 제29조 제1항 제1호 후단). 이는 발명의 구성이 공지되지 않았어도 공연실시에 의해 이미 공용이 되었다고 볼 수 있기 때문이다.

3. 공연실시 여부

가. 판례의 태도

법원은 실시에 의해 불특정다수인의 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 반복실시할 수 있으면 공연실시라고 본다.

나. 검토

통상의 기술자가 쉽게 반복실시할 수 있으면 공용이 되었다고 볼 수 있으므로, 판례의 태도와 같이 쉽게 반복실시 여부로 노하우와 공연실시를 구분함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

① 乙 출원시 기준으로 A와 A'가 단순 설계변경 관계라고 볼 수 있다면, 이들은 주지관용기술의 변경에 해당하고 새로운 효과 차이가 없어 동일하거나, 그렇지 않더라도 예측 불가 효과가 없어 곤란한 차이가 없다고 볼 수 있다. ② 그렇다면 乙 출원 전 甲의 전기발송 X 생산행위로 통상의 기술자가 전기발송에서의 구성요소 A의 기술적 의의를 명확히 이해하고 쉽게 반복실시할 수 있는 상태에 이르렀을 경우, 乙 특허발명에는 신규성 또는 진보성 위반의 특허무효사

유가 있게 된다.

IV. 설문 (2) 2)에 대하여

1. 문제의 요지

침해소송에서 특허발명을 무효라고 주장하는 것은 허용하지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 무효사유 항변 의의

무효사유 항변이란 다른 절차에서 특허무효사유를 심리하여 침해여부 및 권리범위 속부를 판단하는 것을 말한다. 이는 제3자의 신속한 권리구제를 위해 도입되었다.

3. 무효사유 항변이 아닌 무효 항변 가부

가. 판례의 태도

법원은 특허에 무효사유가 존재하는 것이 명백하더라도 침해소송에서 특허를 무효라고 볼 수는 없고, 다만 그 특허권에 기초한 권리행사를 권리남용으로 보아 허용하지 않을 뿐이다.

나. 검토

특허무효처분은 특허무효심판 절차의 고유 권한이기 때문에 다른 절차에서 특허무효처분하는 것은 권한배분에 어긋나므로, 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

甲은 침해금지청구의 소에서 乙 특허의 무효를 주장할 수는 없고, 乙 특허에 무효사유가 있어 특허권 행사를 권리남용으로 보아야 한다는 주장을 할 수 있다.

V. 설문 (2) 3)에 대하여

1. 문제의 요지

선사용권 요건에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 선사용권 의의

선사용권이란 발명을 출원하지 않고 선의로 실시등을 했을 때 산업설비를 보호하는 제도이다. 출원 여부는 선택이므로 출원하지 않았다는 이유만으로 실시가

제한되는 것은 부당하여 도입되었다.

3. 선사용권 요건

(주관적) 출원된 발명의 내용을 알지 못하는 자가 (객관적) 출원시 국내에서 실시 또는 실시 준비한 경우 (범위) 실시 또는 실시 준비한 범위에서 법정실시권을 갖는다(특허법 제103조).

4. 구체적 판단 및 결론

甲이 乙의 발명 내용을 알지 못한 채 출원 전부터 국내에서 전기밥솥 X를 생산하고 있었다면 항변사유로 선사용권을 주장할 수 있다.

간접침해 조치

甲은 2017년 3월 반도체 웨이퍼의 연마에 사용되는 개선된 연마패드(X)를 발명(이하 '본건발명'이라 한다)하여 특허출원하고, 2018년 9월 그 특허출원에 대하여 출원공개가 이루어진 후, 2019년 2월 본건발명에 대하여 특허권의 설정 등록을 받았다. 등록된 청구범위에는 본건발명(X)이 A(대형유동채널) + B(소형유동채널) + P(균일한 고체 중합체 시트)를 포함한다고 기재되어 있다.

乙은 2018년 9월부터 연마패드(Y)의 제조를 개시하여, 현재도 그 제조를 계속하고 있다. Y제품은 A(대형유동채널)+M(마이크로 홀)+P(균일한 고체 중합체 시트)로 구성되어 있는데, Y제품의 구성 중 M(마이크로 홀)은 본건발명의 구성 B(소형유동채널)와 동일 또는 균등한 구성에 해당하지 않는다.

丙은 2018년 9월부터 乙이 제조한 Y제품을 구매하여 통상적인 반도체 웨이퍼 연마 공정에 사용하는데(현재도 사용하고 있음), 그 연마과정에서는 불가피하게 다이아몬드 컨디셔너를 사용하게 되며, 그 과정에서 연마패드에 소형유동채널(B)이 형성된다. 참고로 반도체 웨이퍼 연마 공정은 이론상으로는 다양한 방식이 존재할 수 있으나, 현재 실제 업계에서는 위 통상적인 공정만이 실시되고 있다.

한편 甲은 2018년 10월 乙, 丙에게 본건발명의 내용을 기재한 경고서면을 송부하였다.

- (1) 乙의 행위가 甲 특허권의 침해에 해당하는지 여부를 설명하시오. (15점)
- (2) 甲이 丙의 행위사실을 알았을 때 존속기간 만료 전과 후 민사상 취할 수 있는 조치를 구분해서 설명하시오. (10점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 특허발명의 필수구성 중 일부가 생략되어 있고, 다른 구성이 더 부가된 乙의 연마패드를 간접침해로 보더라도 부당한 특허권의 확장이 아닌지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 침해금지청구(가처분 포함), 손해배상청구, 보상금지급청구의 행사 가능성을 존속기간 만료 전과 후로 구분해서 법령의 태도를 대비한다.

2. 간접침해 의의

특허법 제127조 제1호는 특허가 물건발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 행위 등을 특허권의 침해로 본다. 이는 특허를 실효적으로 보호하기 위해 특허의 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 행위를 침해로 간주한 것이다.

3. 乙의 행위가 甲 특허권의 침해에 해당하는지에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 乙의 Y제품이 甲의 특허발명의 생산에 해당하는 제품인지에 관하여

1) 판단기준

가) 판례의 태도

법원은 특허발명의 생산에서의 생산이란 공업적 생산에 한하지 않고, 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미한다고 본다.

나) 검토

간접침해란 직접침해하게 될 개연성이 큰 경우 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위해 침해로 간주하는 것이 취지이므로, 판례의 태도와 같이 생산의 개념을 넓게 해석함이 타당하다.

2) 구체적 판단 및 소결

乙의 Y제품은 연마과정에서 소형유동채널(B)이 형성되어 특허발명의 구성요소인 A+B+P를 모두 갖춘 A+M+B+P가 되는바, 전용성이 있다면 간접침해 대상인 전용품에 해당한다.

나. Z의 Y제품이 甲의 특허발명의 생산에만 해당하는 제품인지에 관하여

1) 판단기준

가) 학설의 태도

제1설은 실험적인 사용가능성도 용도로 인정하는 견해다.

제2설은 실험적인 사용가능성은 용도로 인정하지 않고, 실용적인 사용가능성만을 용도로 인정하는 견해다.

제3설은 실험적 혹은 실용적 가능성은 용도로 인정하지 않고, 실용적으로 사용되고 있는 용도만 용도로 인정하는 견해다.

나) 판례의 태도

법원은 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되는 용도가 있는 경우에 한하여 다른 용도가 인정될 수 있고, 단순히 사용 가능성이 있는 정도에 불과한 경우는 간접침해를 부정할 만한 다른 용도가 있다고 보지 않는다.

다) 검토

실험적 혹은 실용적 가능성만으로 용도를 인정하게 되면, 악의적으로 간접침해의 성립을 회피할 수 있는 경우가 있을 수 있어, 특허의 실효적 보호라는 제도 취지에 부합하지 않을 수 있는바, 판례의 태도가 타당하다.

2) 구체적 판단 및 소결

업계에서는 丙이 실시한 연마공정만이 실시되고 있다고 하므로, Z의 연마패드는 다른 용도가 존재하지 않고, 특허발명의 생산에만 사용되는 물건에 해당한다.

비록 Z의 Y제품에는 M(마이크로 홀) 구성이 甲의 특허발명보다 더 부가되어 있지만, 甲의 특허발명의 생산에만 사용되는 전용품인 이상, 이 같은 사실은 고려대상이 되지 않는다.

결국 Z의 Y제품 제조, 판매행위는 일부 구성요소가 결여되어 있어 甲 특허권의 직접침해는 아니지만, 甲 특허권의 간접침해를 구성한다.

4. 甲이 취할 수 있는 조치에 관하여 - 설문 (2에 대하여 가. 丙이 침해인지에 관하여

1) 판단기준

법원은 특허발명의 구성에 새로운 기술적 요소를 부가했어도, 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 그 안에서 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있다면, 특허발명의 보호범위에 속한다고 본다.

2) 구체적 판단 및 소결

A+M+B+P는 특허발명인 A+B+P의 구성요소와 그 결합관계를 모두 갖추고 있고, 단지 M의 구성이 더 부가되어 있을 따름인데, 만약 A+M+B+P 내에서 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있다면, 丙의 사용행위는 침해에 해당한다.

나. 존속기간 만료 전 민사상 조치

1) 판단기준

(침해금지청구) 특허권자는 권리를 침해한 자에 대하여 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(특허법 제126조 제1항). 침해의 금지 또는 예방은 소송을 통해 구제받을 수도 있으나, 가치분신청으로써 보다 신속하게 보전 받을 수도 있다.

한편 침해금지 등을 청구할 때는 부대해서 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 등을 함께 청구할 수도 있다(특허법 제126조 제2항).

(손해배상청구) 특허권자는 고의 또는 과실에 따른 침해행위로 인해 손해가 발생했다면 안 날부터 3년의 소멸시효(민법 제766조)가 지나기 전에 손해배상을 청구할 수 있다(특허법 제128조). 이때 침해행위에 대해 과실은 추정되고(특허법 제130조), 판례에 따르면 동종업계에 있을 경우 손해발생사실도 인정된다.

(신용회복청구) 특허권자는 고의 또는 과실에 따른 침해행위로 인해 업무상 신용이 실추되었다면 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 청구할 수 있다(특허법 제131조).

간접침해 소모품

(보상금청구) 특허권자는 출원공개 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고, 그 특허출원된 발명을 실시한 자에게 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권 설정등록을 할 때까지의 기간 동안의 특허발명의 실시에 대해 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 설정등록 후 3년의 소멸시효 전(민법 제766조)까지 청구할 수 있다(특허법 제65조).

2) 구체적 판단 및 결론

甲은 소송 또는 가처분신청을 제기하여 丙의 A+M+B+P 사용의 금지 등을 청구할 수 있다. 또한 2018년 9월 출원공개 후 2018년 10월 경고장 보낸 것을 기초로 소멸시효 지나기 전에 소송으로써 丙에게 보상금 지급을 청구할 수 있다. 나아가 보상금 지급과 별개로 설정등록 이후 丙의 A+M+B+P 사용에 대해 소멸시효 지나기 전까지 소송으로써 손해배상 등을 청구할 수도 있다.

다. 존속기간 만료 후 민사상 조치

1) 판단기준

법원은 존속기간 만료 후에는 침해금지청구를 행사할 수 없다고 본다.

2) 구체적 판단 및 결론

존속기간 만료 후에는 침해금지 등을 청구할 수는 없고, 소멸시효가 지나지 않은 경우에 한해서, 소송으로써 丙의 실시에 대해 보상금지급 청구 또는 손해배상청구만 가능하다.

甲은 프린터에 대한 연구를 거듭한 결과 2018년 5월 14일 프린터 X에 관한 발명을 완성하고, 2018년 6월 3일 대한민국에 특허출원하여, 2019년 6월 27일 특허권을 설정등록 받았다. 특허권 설정등록 후 甲은 프린터 X와 프린터 X의 핵심 부품인 카트리지 Y를 제조·판매하고 있으며, 카트리지 Y는 프린터 X에만 사용되는 전용 소모품에 해당한다.

한편 乙은 2019년 8월부터 국내에서 카트리지 Y를 甲과 무관하게 제조·판매하고 있다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 간접침해 제도의 취지 및 성립요건을 설명하시오. (5점)
- (2) 乙의 행위가 甲의 특허권을 침해하는 것인지 여부에 대해 판례의 태도를 설명하시오. (5점)
- (3) 설문과 달리 乙이 카트리지 Y에 페토너 회수통 Z를 더 결합하여 제조·판매하고 있다고 할 때 乙의 행위가 甲의 특허권을 침해하는 것인지 여부에 대해, ① 페토너 회수통의 결합이 진보성이 인정되는 기술적 특징이 있는 경우와, ② 결합된 페토너 회수통에 특허발명 이외의 다른 발명에 사용되는 타용도가 있는 경우, 각각을 나누어 판례의 태도를 설명하시오. (8점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 특허발명의 전용품에 대해서도 특허권의 보호범위를 확장하는 취지와 간접침해 성립요건 판단시 직접침해성립 여부를 고려해야 하는지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 소모품에 대해서도 간접침해가 성립할 수 있다고 본 판례의 태도를

살핀다. 설문 (3)에서는 특허발명에 없는 구성요소가 추가적으로 더 존재한다는 사실만으로는 간접침해를 부정할 수 없다고 본 판례의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 간접침해 취지

특허법 제127조 제1호는 특허가 물건발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 행위 등을 특허권의 침해로 본다. 이는 특허를 실효적으로 보호하기 위해 특허의 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 행위를 침해로 간주한 것이다.

나. 간접침해 성립요건

1) 특허법 제127조

간접침해는 정당권리 없는 제3자가 업으로서 특허발명의 전용품 또는 그 균등한 물건을 생산·양도하는 경우 성립한다.

2) 직접침해와의 관계

가) 학설의 태도

종국적으로 직접침해가 발생하지 않는 경우 특허법 제127조의 행위를 하였어도 간접침해라고 볼 수 없다는 종속설과 직접침해와 무관하게 특허법 제127조 행위가 있으면 곧바로 간접침해라고 보아야 한다는 독립설이 있다.

나) 판례의 태도 및 검토

종속설의 취지에서 전용품을 해외로 수출한 경우 간접침해가 아니라고 본 판례도 있으나, 주류적 판례는 독립설로 본다.

생각건대 특허법 제127조에서 간접침해 성립요건으로 특별히 직접침해가 성립할 것을 규정하고 있지 않은바, 문언해석상 독립설이 타당하다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 소모품에 대한 간접침해

1) 판례의 태도

법원은 특허발명을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모품일지라도, 특허

발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면 간접침해의 대상인 전용품으로 본다.

2) 검토

소모품이라는 이유만으로 특허발명의 전용품임에도 불구하고 간접침해 성립을 부정하면 소모품 시장에서의 특허권에 대한 투자 회수가 원활하지 않아 발명의 보호가 미흡할 수 있어 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

乙은 정당권리 없는 자로서 프린터 X의 전용품인 카트리지 Y를 업으로서 제조·판매하고 있다. 카트리지 Y는 비록 소모품이나 프린터 X의 본질적 구성이라면 다른 용도로는 사용되지 않는바, 특별한 사정이 없는 한 乙의 행위는 간접침해에 해당한다.

4. 설문 (3)에 대하여

가. 판례의 태도

1) 진보성이 인정되는 기술적 특징이 있는 경우

법원은 특허발명 물건의 생산에만 사용되는 이상 진보성이 인정되는 추가적인 구성이 더 결합되었다 하더라도 간접침해 성립에는 아무런 지장이 없다고 본다.

2) 추가적인 구성에 타용도가 있는 경우

법원은 새롭게 부가한 구성요소로 인하여 다른 용도가 생겨났을 뿐, 특허발명의 전용품을 구성하는 부분 자체로는 여전히 특허발명 이외에 다른 용도가 없는 경우는 간접침해로 본다.

나. 검토

부가된 구성요소에 의해 진보성이 인정되거나 다른 용도가 창출된다고 해서 이를 간접침해가 아니라고 본다면, 전용품에 다른 구성요소를 임의로 부가하는 것만으로 언제나 간접침해를 회피할 수 있어 부당한

바, 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

① 페토너 회수통의 결합에 진보성이 인정되더라도 그 물건이 프린터 X의 전용품인 이상 乙의 제조·판매 행위가 간접침해임은 부정할 수 없다.

② 페토너 회수통에 타용도가 있어도 카트리지 Y가 프린터 X의 전용품인 이상 乙의 제조·판매 행위가 간접침해임은 부정할 수 없다.

문제 053-2

간접침해 자유실시기술항변

甲은 A+B+C로 구성되는 물건발명의 특허권자이다. 乙은 국내에서 C를 자체 생산하여 국내에서 A+B+C를 제조 및 판매하는 丙에게 납품하고 있다. 乙과 丙은 甲으로부터 실시권을 설정 받지 않은 자이다. 위 사실에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲이 乙을 상대로 간접침해를 주장하자 乙이 자신이 생산 및 납품하고 있는 C는 소모품에 불과하므로 침해가 성립되지 않는다고 항변하는 경우, 乙 항변의 타당성을 설명하시오. (5점)
- (2) 甲이 乙을 상대로 간접침해를 주장하자 乙이 자신이 생산 및 납품하고 있는 C는 甲 특허발명 출원 전 공지된 대상이므로 침해가 성립되지 않는다고 항변하는 경우, 乙 항변의 타당성을 설명하시오. (5점)
- (3) 甲이 乙을 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 확인대상발명을 C'로 특정하였다. 甲 심판의 적법여부를 설명하고, 부적법한 경우 甲이 취해야 할 조치를 설명하시오. (10점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

소모품에 대해서도 간접침해가 성립할 수 있다고 본 판례의 태도를 살핀다.

2. 간접침해 의의

특허법 제127조는 특허가 물건발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 행위 등을 특허권의 침해로 본다. 이는 특허를 실효적으로 보호

하기 위해 특허의 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 행위를 침해로 간주한 것이다.

3. 소모품에 대한 간접침해

가. 판례의 태도

법원은 특허발명을 사용함에 따라 마모되거나 소진 되어 자주 교체해 주어야 하는 소모품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면 간접침해의 대상인 전용품으로 본다.

나. 검토

소모품이라는 이유만으로 특허발명의 전용품임에도 불구하고 간접침해 성립을 부정하면 소모품 시장에서의 특허권에 대한 투자 회수가 원활하지 않아 발명의 보호가 미흡할 수 있어 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

C가 비록 소모품이나 A+B+C 특허발명의 본질적 구성이고 다른 용도로는 사용되지 않는다면, 특별한 사정이 없는 한 정당권원 없는 B의 행위는 간접침해에 해당한다. B 항변은 부당하다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

간접침해 사안에서 특허발명의 전용품을 자유실시 기술향변의 대상으로 보아서는 안 된다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 자유실시기술향변 의의

자유실시기술향변이란 공지기술이거나 이로부터 쉽게 도출 가능한 것인지를 심리하여 권리범위 속부를 판단하는 것을 말한다. 공유영역에 독점권을 부여함은 타당하지 않아 도입되었다.

3. 간접침해에서의 자유실시기술향변

가. 판례의 태도

법원은 간접침해 사안에서 자유실시기술 여부는 전용품 구성만으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 그 전용품으로 생산한 대응제품의 구성 전체를 가지고 판단한다.

나. 검토

직접침해를 예방하기 위해 직접침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 행위를 침해로 의제하는 간접침해의 취지를 고려하면 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

간접침해 사안에서 자유실시기술향변은 C가 아닌 A+B+C를 대상으로 하여야 하며, B 항변은 부당하다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

① 확인대상발명이 실시 중인 발명과 사실적 관점에서 동일하지 않은 경우 부적법하다고 보는 판례의 태도와, ② 확인대상발명의 보정범위를 살핀다.

2. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는 당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

3. 확인의 이익

권리범위확인심판은 당사자간의 분쟁해결이 목적이므로 다툼이 있는 권리관계에 대한 확인의 이익이 필요하다. 확인의 이익은 법적 지위가 불안할 때 그 불안을 제거함에 있어서 가장 유효·적절한 수단인 경우 인정된다.

4. 甲 심판 적법여부

가. 판례의 태도

법원은 확인대상발명이 사실적 관점에서 현재 실시하고 있는 발명과 동일해야 확인의 이익을 인정한다.

나. 검토

심결시 기준으로 실시하고 있지 않은 발명은 법적 불안이 없어 심결을 받는다고 하더라도 아무런 도움이 되지 않으므로 판례의 태도와 같이 확인의 이익이 없다고 봄이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

확인대상발명인 C가 실시 중인 C와 사실적 관점에서 동일하지 않다면 확인의 이익이 문제되어 부적법하다.

5. 甲 조치

가. 법령의 태도

심판청구서 보정은 심판절차 지연방지를 위해 요지 변경이 아닌 범위에서 허용되나(특허법 제140조 제2항), 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명을 피청구인 실시 발명과 동일하게 하기 위한 보정은 제한 없이 가능하다(특허법 제140조 제2항 제3호).

나. 검토

적극적 권리범위확인심판에서 청구인이 제3자 실시발명을 심판청구시부터 정확하게 특정하는 것은 쉽지 않은바, 심판절차 지연우려가 있어도 권리자 구제를 위해 위 법령의 태도는 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

심판청구가 각하되지 않도록 甲은 확인대상발명 설명서를 C로 보정할 필요가 있으며, 해당 보정은 피청구인인 乙의 실시 중인 발명과 동일하게 하기 위한 보정이므로 허용된다.

문제 054

간접침해 전용품

甲은 반도체 웨이퍼 연마용 패드 및 그 사용방법에 대한 발명 A+B+C에 대하여 특허권을 보유하고 있다. 乙은 A+M+C 발명을 통하여 연마용 패드를 생산하는 회사인데 자사가 생산하는 연마용 패드가 甲의 특허권 권리범위에 속하지 아니한다는 취지로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 그런데 실제로 乙의 연마용 패드를 구입한 반도체 제조업체가 이를 이용할 때에, 이 연마용 패드는 A+M+b+C로만 나타난다. (단 b는 B로 실시하게 될 개연성이 크다.)

한편 丙은 甲의 연마용 패드의 반제품을 생산하고 있으며, 이것은 조립을 통하여 완제품이 될 수 있다. 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲이 간접침해를 주장하자, 乙은 자신의 연마용 패드가 기존의 이용공정과 다른 방법으로 사용되는 경우에는 A+M+C로 발현될 수도 있다고 항변하였는데, 실제 시장에서는 기존 이용 공정으로만 사용되고 있었다. 간접침해에서 특허물건의 생산“에만” 사용하는 물건에 대하여 설명하고, 乙의 연마용 패드가 이에 해당 하는지 여부에 대하여 논하시오. (15점)
- (2) 丙이 甲의 연마용 패드 반제품을 생산하여 수출하고, 제3자 丁이 제3국에서 이 반제품을 이용하여 완제품을 생산하자, 甲은 丙의 제품이 자신의 특허권 보호 범위에 들어간다고 하면서 특허권침해를 주장한다. 甲의 주장이 타당한지 여부에 대하여 설명하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 다른 공정이 존재할 수 있다는 이론적 가능성만으로 乙의 연마용 패드에 다른 용도가 있다고 볼 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 국내에서 직접침해가 발생하지 않은 경우 그 전용품을 간접침해로 볼 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 간접침해 의의

특허법 제127조 제1호는 특허가 물건발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 행위 등을 특허권의 침해로 본다. 이는 특허를 실효적으로 보호하기 위해 특허의 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 행위를 침해로 간주한 것이다.

3. 乙의 연마용 패드가 특허물건의 생산에만 사용하는 물건인지에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 판단기준

1) 학설의 태도

제1설은 실험적인 사용가능성도 용도로 인정하는 견해다.

제2설은 실험적인 사용가능성은 용도로 인정하지 않고, 실용적인 사용가능성만을 용도로 인정하는 견해다.

제3설은 실험적 혹은 실용적 가능성은 용도로 인정하지 않고, 실용적으로 사용되고 있는 용도만 용도로 인정하는 견해다.

2) 판례의 태도

법원은 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되는 용도가 있는 경우에 한하여 다른 용도가 인정될 수 있고, 단순히 사용 가능성이 있는 정도에 불과한 경우는 간접침해를 부정할 만한 다른 용도가 있다고 보지 않는다.

3) 검토

실험적 혹은 실용적 가능성만으로 용도를 인정하게 되면, 악의적으로 간접침해의 성립을 회피할 수 있는 경우가 있을 수 있어, 특허의 실효적 보호라는 제도

취지에 부합하지 않을 수 있는바, 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

乙은 다른 공정으로 사용될 수 있음을 항변하나 이는 가능성에 불과하므로 참고할 수 없다. 따라서 乙의 연마용 패드는 기존의 공정으로만 사용된다고 보아야 하고, 기존의 공정으로 사용되면 $A+M+C$ 가 $A+M+b+C$ 로 나타나고, 이는 $A+M+B+C$ 로 될 개연성이 커, 甲의 특허발명의 생산에만 사용되는 물건이라고 볼 수 있다.

4. 丙의 반제품의 생산행위가 간접침해인지에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 물건의 생산에만 사용하는 물건에서 말하는 생산을 국내에서의 생산이라고 보아, 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우는 간접침해가 성립할 없다고 본다.

2) 검토

법원은 직접침해가 발생하지 않았다면 그 전단계도 간접침해로 볼 수 없다는 태도이다. 그러나 간접침해란 직접침해의 사전예방을 위해 도입된 제도이므로, 직접침해 발생 여부를 불문하고 직접침해로 이어질 개연성만 있으면 간접침해로 봄이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

丙이 甲의 반제품을 생산했어도, 그것을 수출했다는 특별한 사정이 있어, 국내에서 직접침해가 이루어지지 않았으므로, 법원의 태도에 따르면 丙의 생산행위는 간접침해를 구성하지 않는다.

간접침해 전용품

甲은 “대형유동채널(A) + 소형유동채널(B) + 균일한 고체 중합체시트(C)를 구성요소로 하는 반도체 웨이퍼 연마용 패드 및 그 사용방법”에 관한 발명을 완성하여 2018. 6. 20. 특허출원한 후 2022. 3. 21. 특허등록을 받았다.

乙은 甲의 특허발명의 구성요소 중 대형유동채널(A)과 균일한 고체 중합체시트(C)와 동일한 구성을 가지면서 소형유동채널(B)이 결여되어 있고 마이크로 홀(M)이 부가되어 있는 연마용 패드에 관한 발명(A+C+M)을 완성하여 이 발명을 2022. 4. 20.부터 업으로서 실시하고 있다. 乙의 발명은 甲의 특허발명의 구성요건을 충족하지는 않지만, 乙이 자신의 발명인 연마용 패드를 사용하게 되면 甲의 특허발명의 구성요건을 충족하게 되어 특허권 침해에 이르게 할 개연성이 있다. 다만, 乙의 발명은 마이크로 홀(M)이라는 기술수단에 의하여 甲의 특허발명보다 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있다.

乙은 자신의 발명(A+C+M)을 丙에게 공급하는 계약을 체결하였다. 丙은 乙의 연마용 패드를 사용하여 화학적·기계적 평탄화 공정을 수행하고 있고, 이 과정에서 다수의 다이아몬드입자가 부착된 컨디셔너로 연마용 패드의 표면을 압착하여 문지르는 브레이크 인(break-in) 및 컨디셔닝(conditioning) 공정이 필수적으로 부가됨을 확인하였고, 이러한 컨디셔닝 공정을 수행하는 경우 乙의 발명의 연마용 패드에는 甲의 특허발명의 구성요소 중 소형유동채널(B)의 수치범위 내에 있는 폭과 길이 및 밀도를 가지고 연마슬러리를 이동시키는 통로가 포함되어 있어서 甲의 특허발명의 구성요소 중 소형유동채널(B)과 동일한 구조와 기능을 하는 줄무늬 홈이 반드시 형성된다는 사실을 알면서도 이를 계속 업으로서 실시하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물

음은 독립적이다.)

- (1) 甲은 乙과 丙을 상대로 특허권 침해 주장을 하려고 한다. 甲의 특허권 침해 주장이 타당한지 여부에 대하여 설명하시오. (12점)
- (2) 丁은 甲의 연마용 패드의 반제품을 생산하고 있으며, 丁이 생산한 반제품은 조립하여 완제품으로 제작될 수 있다. 丁은 甲의 연마용 패드 반제품을 생산하여 제3국에 수출하였고, 戊는 제3국에서 이 반제품을 이용하여 완제품을 생산하고 있다. 甲은 丁과 戊를 상대로 특허권 침해를 주장하려고 한다. 甲의 주장이 타당한지 여부에 대하여 설명하시오. (8점)
- (3) 특허권자 甲은 자신의 특허발명을 실시하는데 적합한 장비를 제조·판매할 수 있도록 X와 통상실시권을 허락하는 계약을 체결하였다. 그 후 통상실시권자 X는 甲의 특허발명 중에서 반도체 웨이퍼 연마용 패드의 전용품인 대형유동채널(A)을 제작 및 납품하는 계약을 Y와 체결하였고, Y는 대형유동채널(A)을 제작하여 X에게 납품하고 있다. 甲이 Y에 대하여 특허법상 취할 수 있는 조치에 관하여 설명하시오. (10점)

I. 특허침해 의의

침해란 정당권원 없는 자가 업으로서 특허발명을 실시하거나(특허법 제94조), 특허발명의 실시에 이르게 될 고도의 개연성 있는 행위를 하는 경우 성립한다(특허법 제127조).

II. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

물건을 사용하는 과정에서 특허발명의 구성요소가 완비되는 경우에도 해당 물건을 간접침해 대상으로

볼 수 있다는 판례의 태도와, 특허발명의 구성요소가 완비된 것을 사용하는 경우 직접침해로 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 乙에 대한 주장의 타당성

가. 乙의 연마용 패드가 특허발명의 생산에 사용되는 물건인지

1) 판례의 태도

법원은 특허발명의 생산에서의 생산이란 공업적 생산에 한하지 않고, 발명의 구성요소 일부를 결합한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미한다고 본다.

2) 검토

간접침해란 직접침해하게 될 개연성이 큰 경우 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위해 침해로 간주하는 것이 취지이므로, 판례의 태도와 같이 생산의 개념을 넓게 해석함이 타당하다.

3) 구체적 판단 및 소결

① 乙의 연마용 패드는 甲의 특허발명의 공업적 생산에 사용되고 있지는 않고, 丙의 평탄화 공정에 사용되고 있을 뿐이다. ② 다만 丙의 평탄화 공정에 따르면 乙의 연마용 패드에 甲의 특허발명의 구성요건 중 하나인 소형유동채널(B)이 형성되어 甲의 특허발명의 모든 구성요소를 가진 물건이 새로 만들어지므로, 乙의 연마용 패드는 甲의 특허발명의 생산에 사용되는 물건으로 해석될 수 있다.

나. 乙의 연마용 패드가 전용품인지

1) 판례의 태도

법원은 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되는 용도가 있는 경우에 한하여 다른 용도가 인정될 수 있고, 단순히 사용 가능성이 있는 정도에 불과한 경우는 간접침해를 부정할 만한 다른 용도가 있다고 보지 않는다.

2) 검토

실험적 혹은 실용적 가능성만으로 용도를 인정하게

되면, 악의적으로 간접침해의 성립을 회피할 수 있는 경우가 있을 수 있어, 특허의 실효적 보호라는 제도 취지에 부합하지 않을 수 있는바, 판례의 태도가 타당하다.

3) 구체적 판단 및 소결

① 乙은 시장에서 丙에게만 연마용 패드를 공급하고 있으므로, 전용품인지 여부는 丙의 평탄화 공정만 참고해야 하며, 乙의 연마용 패드를 활용할 수 있는 다른 이론상의 평탄화 공정은 참고할 수 없다. ② 丙의 평탄화 공정은 컨디셔닝 공정이 필수적으로 부가되고, 이러한 컨디셔닝 공정을 수행하는 경우 소형유동채널(B)이 반드시 형성된다고 하므로, 시장에서 乙의 연마용 패드는 甲의 특허발명의 생산에만 사용되고 있다고 볼 수 있다.

다. 더 우수한 작용효과로 간접침해를 부정할 수 있는지

1) 판례의 태도

법원은 특허발명 물건의 생산에만 사용되는 이상 진보성이 인정되는 추가적인 구성이 더 결합되었다 하더라도 간접침해 성립에는 아무런 지장이 없다고 본다.

2) 검토

부가된 구성요소에 의해 진보성이 인정된다고 해서 이를 간접침해가 아니라고 본다면, 전용품에 다른 구성요소를 임의로 부가하는 것만으로 언제나 간접침해를 회피할 수 있어 부당한바, 판례의 태도가 타당하다.

3) 구체적 판단 및 소결

마이크로 홀(M)에 의하여 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있다는 사정은 간접침해 결론에 영향이 없다.

라. 결론

2022. 3. 21. 특허등록 후 2022. 4. 20. 부터의 乙의 업으로서의 생산 및 판매의 공급행위 등은 특별한 사정이 없는 한 간접침해에 해당한다. 甲의 乙을 상대로 한 침해 주장은 타당하다.

3. 丙에 대한 주장의 타당성

가. 권리소진

법원은 적법한 권리자로부터 양수한 제품을 사용하거나 재판매하는 행위 등에는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 본다.

나. 구체적 판단 및 결론

① A+B+C+M 연마패드가 A+B+C 의 일체성을 유지하고 있다면 이는 이용관계에 있으므로 甲의 특허발명의 권리범위에 속한다. ② 적법한 권리자인 甲이 아니라 간접침해자인 乙로부터 공급받아 평탄화 공정수행 중 B가 형성된 A+B+C+M 연마패드를 사용하는 丙의 행위는 권리소진 등 정당권원이 인정되지 않으므로 직접침해에 해당한다. 甲의 丙을 상대로 한 침해주장도 타당하다.

III. 설문 (2) 에 대하여

1. 문제의 요지

직접침해가 발생하지 않은 경우 간접침해 적용이 제한된다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 丁에 대한 주장의 타당성

가. 특허발명 생산의 개념

1) 판례의 태도

법원은 물건의 생산에만 사용하는 물건에서 말하는 생산을 국내에서의 생산이라고 보아, 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우는 간접침해가 성립할 수 없다고 본다.

2) 검토

법원은 직접침해가 발생하지 않았다면 그 전단계도 간접침해로 볼 수 없다는 태도이다. 그러나 간접침해란 직접침해의 사전예방을 위해 도입된 제도이므로, 직접침해 발생 여부를 불문하고 직접침해로 이어질 개연성만 있으면 간접침해로 봄이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

특허발명의 생산에만 사용되는 반제품의 생산행위

는 직접침해로 이어질 개연성이 있으므로 간접침해다. 그러나 판례의 태도에 따르면 개연성은 있었지만 결국 전량 해외로 수출되어 국내에서 직접침해가 전혀 일어나지 않았으므로 간접침해가 아닌 것이 되어, 甲의 丁을 상대로 한 침해 주장은 부당하게 된다.

3. 戊에 대한 주장의 타당성

가. 속지주의

특허권의 속지주의 원칙상 특허권자가 가지는 독점적인 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미친다.

나. 구체적 판단 및 결론

戊는 제3국에서 완제품을 생산하고 있으므로, 甲의 특허권 효력이 미치지 않는다. 甲의 戊를 상대로 한 침해 주장은 부당하다.

IV. 설문 (3) 에 대하여

1. 문제의 요지

실시권자의 의뢰에 따라 전용품을 제작하여 납품했을 때 이를 간접침해로 보지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 간접침해시 권리행사

가. 판례의 태도

법원은 특허법 제127조의 규정은 특허권자를 보호하기 위하여 간접침해자에게도 민사책임을 부과시키는 취지의 정책적 규정일 뿐, 이를 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아니라고 본다.

나. 검토

특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도, 직접침해의 예비단계 행위에 불과한 간접침해행위를 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 경우 형벌의 불균형성이 초래되므로, 특허법 제127조의 간접침해행위는 특허법 제225조의 처벌규정에 의하여 처벌할 수 없다고 본 판례의 태도가 타당하다.

3. Y의 법적지위

가. 판례의 태도

법원은 실시권자에게 의뢰받아 전용품을 제작하고 이를 실시권자에게 납품한 행위를 간접침해로 보지 않는다.

나. 검토

제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기 어려워 이를 제한하는 것은 특허권의 부당한 확장이므로 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

Y는 통상실시권자인 X의 의뢰를 받아 A를 제작 및 납품하고 있으므로 침해자가 아니다. 甲은 Y에 대하여 특허법상 취할 수 있는 조치가 없다.

문제 055

간접침해 균등론

甲은 A+B+C로 구성되는 특허발명의 특허권자이고, 구성 C는 특허발명의 전용품이다. 이 사실에 기초하여 다음 물음에 답하십시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 乙이 甲의 허락을 받지 않고 C+D를 판매하고 있다. 乙은 C+D는 D의 부가로 인하여 자신의 판매 행위는 특허법 제127조의 침해로 보는 행위에 해당하지 않는다고 주장한다. 乙의 주장이 타당한지에 대하여 논하십시오. (8점)
- (2) 乙이 C'(C'는 C와 균등의 물건이다.)를 판매하고 있는 경우, 乙의 판매가 특허법 제127조의 침해로 보는 행위에 해당할 수 있는지에 대하여 논하십시오. (7점)

1. 문제의 요지

설문 (1) 과 (2)에서는 특허발명에 없는 구성요소가 있는 경우도 간접침해로 볼 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 간접침해 의의

특허법 제127조 제1호는 특허가 물건발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 행위 등을 특허권의 침해로 본다. 이는 특허를 실효적으로 보호하기 위해 특허의 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 행위를 침해로 간주한 것이다.

3. 乙의 C+D의 판매행위에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 “특허발명의 생산에만 사용하는 물건”에서의 “특허발명”을 특허발명과 모든 구성요소가 동일한 발명뿐 아니라, 이용하고 있는 발명도 포함해서 해석한다.

아울러 법원은 새롭게 부가한 구성요소로 인하여 다른 용도가 생겨났을 뿐, 특허발명의 전용품을 구성하는 부분 자체로는 여전히 특허발명 이외에 다른 용도가 없는 경우는 간접침해로 본다.

2) 검토

간접침해란 직접침해하게 될 개연성이 큰 경우 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위해 침해로 간주하는 것이 취지이며, 이용발명의 실시 또한 직접침해에 해당하므로, 판례의 태도가 타당하다.

또한 부가된 구성요소에 의해 다른 용도가 창출된다고 해서 이를 간접침해가 아니라고 본다면, 전용품에 다른 구성요소를 임의로 부가하는 것만으로 언제나 간접침해를 회피할 수 있어 부당한바, 이 점 또한 판례의 태도가 타당하다.

나. 이용관계 여부

법원은 새로운 기술적 요소를 부가한 발명이 기존 발명의 요지를 전부 포함하고 이를 일체성 유지한 상태로 그대로 이용하는 경우 이용관계 성립한다고 본다.

다. 구체적 판단 및 결론

C+D는 D가 부가되었다 하더라도, C가 다른 용도 없이 A+B와 결합되어 A+B+C+D의 생산에만 사용되는 전용부품이며, A+B+C+D가 A+B+C의 일체성을 유지한 채 그대로 이용한 것이라면, C+D의 판매는 간접침해로 보아야 할 것이므로, B의 주장은 타당하지 않다.

4. B의 C'의 판매행위에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 “특허발명의 생산에만 사용하는 물건”에서의 “특허발명”을 특허발명과 모든 구성요소가 동일한 발명뿐 아니라, 균등범위에 있는 발명도 포함해서 해석한다.

2) 검토

간접침해란 직접침해하게 될 개연성이 큰 경우 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위해 침해로 간주하는 것이 취지이며, 균등발명의 실시 또한 직접침해에 해당하므로, 판례의 태도가 타당하다.

나. 균등범위 여부

법원은 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 통상의 기술자라면 쉽게 생각해낼 수 있는 정도의 변경에 불과한 경우, 의식적 제외나 자유실시기술 등의 특별한 사정이 없는 한 균등범위로 본다.

다. 구체적 판단 및 결론

C'가 A+B+C'의 생산에만 사용되는 전용부품으로서, A+B+C'가 A+B+C와 과제해결원리 등이 동일하여 균등관계에 있다면, 정당한 권원이 없는 B의 C'의 판매행위는 특허법 제127조의 침해로 보는 행위에 해당할 수 있다.

간접침해 권리소진

甲은 A+B+C로 구성되는 특허발명의 특허권자이고, 구성 C는 특허발명의 전용품이다. 이 사실에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 만약, 甲의 특허발명이 방법의 발명인 경우, 그 방법의 실시에만 사용하는 물건 C를 甲이 乙에게 양도했다면, 乙이 그 물건 C를 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것이 특허침해에 해당하는지에 대하여 논하시오. (8점)
- (2) 만약, 甲의 특허발명이 방법의 발명인 경우, 그 방법의 실시에만 사용하는 물건 C와 대비되는 물건을 심판 청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 甲이 권리범위확인심판을 청구하는 것에 대한 적법성 여부를 논하시오. (7점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

방법발명에 대해서도 권리소진의 원칙을 적용함이 타당한지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 권리소진원칙 의의

권리소진원칙이란 특허권과 소유권의 충돌 상황에서 특허권자에게 불이익이 없는 선에서 소유권자를 보호하고자 도입된 논리다.

3. 권리소진원칙 요건

적법한 권리자로부터 양수한 제품을 사용하거나 재판매하는 행위 등에는 특허권의 효력이 미치지 않는다.

4. 방법발명의 경우

가. 판례의 태도

법원은 적법한 권리자가 방법발명을 실질적으로 구현한 물건을 양도한 경우 그 물건을 사용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서는 특허권이 소진되었다고 본다.

실질적으로 구현한 물건이란 방법발명의 전용품인지 등을 고려하여 사안에 따라 개별적으로 판단한다.

나. 검토

특허권자는 방법발명의 전용품을 양도할 권리를 독점하는바, 양수인에 의한 특허발명의 실시 대가를 미리 포함하여 전용품의 양도가액을 결정하는 것이 가능하므로 권리소진원칙을 적용해도 특허권자에게 불이익이 없다. 따라서 판례의 태도와 같이 방법발명에도 권리소진원칙을 적용하여 소유권자를 보호함이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

乙은 특허권자로부터 적법하게 방법의 실시에만 사용하는 물건을 양수했는데 乙이 이 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 것은 甲의 특허권을 침해하지 않는다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

확인대상발명이 특허발명과 카테고리가 다른 경우에도 적법하게 특정된 것으로 볼 수 있는지를 살핀다.

2. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는 당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

3. 확인대상발명 특정요건

법원은 확인대상발명은 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있고, 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 특정되어야 한다고 본다.

4. 특허발명과 카테고리가 다른 경우

가. 판례의 태도

법원은 특허발명이 방법발명인 경우 방법의 실시에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 확인대상발명으로 삼을 수 있다고 본다.

나. 검토

특허가 방법발명인 때는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건도 특허권의 보호범위로 보느냐, 판례의 태도와 같이 방법발명의 간접침해가 쟁점인 권리범위확인심판에서는 확인대상발명을 물건으로 특정하는 것을 허용함이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

甲이 특허발명의 전용품인 C와 대비되는 물건을 확인대상발명으로 하더라도 적법할 수 있다.

문제 056-1

간접침해 리사이클 행위

甲은 잉크젯프린터에서 잉크카트리지와 잉크젯프린터 본체의 결합에 특징이 있는 발명에 대한 특허권자이다.

乙은 상기의 특허된 잉크젯프린터를 판매하고 있으며, 이러한 잉크젯프린터에 사용되는 소모품으로 甲의 특허된 잉크젯프린터에만 사용할 수 있는 잉크카트리지도 甲과 무관한 외국의 제조업자로부터 수입하여 판매하고 있다.

丙은 乙로부터 잉크젯프린터를 구입하여 가정용으로 사용하고 있고, 잉크카트리지가 다 소모된 경우에는 시중에서 다양한 잉크젯프린터에 사용할 수 있는 잉크를 구입하여 이를 직접 충전하여 사용하고 있다.

丁은 乙로부터 잉크젯프린터를 구입하여 인쇄소에서 업무용으로 사용하고 있는데, 잉크카트리지가 모두 소모된 경우에는 乙이 판매하는 잉크카트리지를 구입하여 기존의 잉크카트리지를 제거하고 이를 삽입하여 사용하고 있다.

(1) 다음 물음에 답하십시오. (10점)

1) 丙이 乙로부터 잉크젯프린터를 구입하여 사용하는 행위가 甲의 특허권을 직접침해하는 행위인지 설명하십시오. (4점)

2) 丙이 乙로부터 구입한 잉크젯프린터의 잉크카트리지가 다 소모된 이후에 시중에서 다양한 종류의 잉크젯프린터의 잉크카트리지에 사용될 수 있는 잉크를 구입 및 충전하여 사용하는 행위가 甲의 특허권을 간접침해하는 행위인지 설명하십시오. (6점)

(2) 丁의 행위는 甲의 특허권을 직접침해하는 지에 대하여 설명하십시오. (10점)

(3) 乙의 잉크카트리지 수입·판매 행위가 甲의 특허권을 직접침해, 간접침해하는지 여부에 대하여 모두 설명하시오. (10점)

I. 특허침해 의의

침해란 정당권원 없는 자가 업으로서 특허발명을 실시하거나(특허법 제94조), 특허발명의 실시에 이르게 될 고도의 개연성 있는 행위를 하는 경우 성립한다(특허법 제127조).

II. 판매 제품의 사실관계 특정

① 乙이 판매하는 잉크젯프린터는 甲의 것으로서 권리소진이 적용되는 제품으로 본다. ② 반면 잉크카트리지는 甲과 무관한 외국 제조업자의 것이므로 권리소진이 적용되지 않는 제품으로 본다.

III. 설문 (1) 1)에 대하여

1. 문제의 요지

가정용 행위는 직접침해로 보지 않는 법령의 태도를 살핀다.

2. 업으로서 실시

가. 법령의 태도

특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하며, '업'이란 사회 수요에 응하여 발명을 실시하는 사업을 말한다.

나. 검토

특허법은 산업발전을 이끄는 것이 목적이므로(특허법 제1조), 보호대상도 산업상 이용 가능한 것으로 한정하고 있는바(특허법 제29조 제1항 본문), 산업용 실시에 한해 특허권의 효력이 미치는 것으로 보는 법령의 태도가 타당하다.

3. 구체적 판단 및 결론

丙은 가정용으로 사용하고 있으므로 직접침해에 해당하지 않는다. 또한 권리소진이 적용되는 제품을 사용하고 있다는 점에서도 직접침해에 해당하지 않는다.

IV. 설문 (1) 2)에 대하여

1. 문제의 요지

일정 요건을 만족하는 경우 리사이클 행위는 침해로 보지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 간접침해 성립요건

가. 특허법 제127조

간접침해는 정당권원 없는 제3자가 업으로서 특허발명의 전용품 또는 그 균등한 물건을 생산하는 경우 성립한다.

나. 구체적 판단 및 결론

잉크카트리지는 甲의 특허된 잉크젯프린터에만 사용되는 전용품이므로, 특별한 사정이 없는 한 丙이 업으로서 잉크카트리지를 생산행위를 했다면 간접침해가 성립할 수 있다.

3. 리사이클 행위에 특허권 효력이 미치는지 - 잉크카트리지에 소모된 잉크를 충전한 행위가 잉크카트리지의 생산행위에 해당하는지

가. 판례의 태도(2017나1001)

① 법원은 원래 제품의 동일성이 유지되는 상태에서 부품 일부를 교체하여 리사이클 행위를 했다면, 이는 제품 사용의 일환으로 허용되는 수리행위로 보며, 제품의 생산행위로 보지 않는다.

② 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는지 여부는 당해 제품의 객관적 성질, 이용 형태 및 특허법의 규정취지 등을 종합하여 판단한다.

나. 검토

별도의 특허 대상이 아닌 부품의 교체마저 침해로 보면 특허권의 과도한 보호가 되어 관련 산업이 위축될 우려가 있다. 따라서 판례의 태도와 같이 제품 사용의 일환에 따른 부품 교체는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 봄이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

① 丙이 구입한 잉크는 甲 특허만이 아니라 다양한 종류의 잉크젯프린터에 사용될 수 있는 범용성의 물품이므로, 잉크의 구입·충전 행위를 甲 특허의 독점권 영역으로 해석함은 부당하다. ② 따라서 잉크 교체 전후로 잉크카트리지의 동일성은 유지된다고 보아, ③ 丙의 잉크충전 행위는 업으로서 실시라 전제하더라도, 잉크카트리지의 생산으로 볼 수 없어 간접침체에 해당하지 않는다고 봄이 타당하다.

4. 보론

일본에서는 내구기간 경과한 제품을 재사용 가능하도록 부품 교체하거나, 발명의 본질적 부분에 해당하는 부품을 교체하면, 원래 제품과의 동일성이 훼손된 것으로 보고 제품의 생산행위로 본다. 예컨대 잉크젯 프린터 사건에서 단순히 잉크를 보충하는 것에 멈추지 않고 제품을 가공하여 잉크를 주입함으로써 제품의 실질적인 가치를 다시 실현한 경우 제품의 생산으로 본 바 있다.

V. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

권리소진된 제품의 소모품을 교체했어도 권리소진의 효력이 유지될 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 잉크카트리지 교체 전 업무용 사용행위의 직접침해 여부

가. 권리소진 판례의 태도

법원은 적법한 권리자로부터 양수한 제품을 사용하거나 재판매하는 행위 등에는 특허권의 효력이 미치지

않는다고 본다.

나. 검토

특허권과 소유권의 충돌 상황에서 특허권자에게 불이익이 없는 선에서는 소유권자를 보호할 필요가 있는바 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

권리소진된 甲의 잉크젯프린터를 乙로부터 구입하여 업무용으로 사용하는 丁의 행위는 권리소진이 유지되는바 직접침체에 해당하지 않는다.

3. 잉크카트리지 교체 후 업무용 사용행위의 직접침해 여부

가. 판례의 태도(2017나1001)

법원은 부품이 제품의 일부에 관한 것이어서 교체 이후에도 원래 제품과의 동일성이 유지되는 한 부품 교체행위는 제품 사용의 일환으로 허용되는 수리행위로 보아, 제3자가 업으로서 그러한 부품을 생산·양도·수입하는 등의 경우 간접침체가 성립하는지는 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 권리소진효력이 차단되지 않는다고 본다. 다만 본질적 구성요소의 교체행위라면 제품의 재생산으로 보고 있다.

나. 검토

특허권자가 특허제품을 양도하여 이미 이익을 향유한 이상 이중의 이득 기회를 줄 필요는 없으므로, 양도된 제품에 부여된 독점권은 소모품 교체 후에도 더 이상 인정하지 않는 판례의 태도가 타당하다. 다만 소모품이 본질적 구성요소인 경우 이의 교체는 새로운 특허제품의 생산으로서 마땅한 대가를 추가로 지불하여야 할 것이다.

다. 결론

甲 특허는 잉크카트리지와 본체의 결합에 특징이 있으므로, 丁이 교체한 잉크카트리지는 특허의 본질적 구성요소로 볼 수 있고, 내구성이 상실된 잉크카트리지를 교체한 행위는 특허의 재생산으로 볼 수 있다. 그렇다면 교체 후 프린터의 업무용 사용행위에는 권리소진이 적용되지 않아 직접침체에 해당한다.

VI. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

특허발명을 구성하는 일부 구성요소의 업으로서 수입·판매행위는 직접침해에 해당하지 않는다는 판례와, 소모품이라 할지라도 전용품의 업으로서 수입·판매행위는 간접침해에 해당한다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 직접침해 여부

가. 판례의 태도

법원은 특허발명의 구성요소들과 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 그대로 포함되어 있거나, 이의 균등물에 해당하는 대상제품의 실사를 직접침해로 본다.

나. 검토

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐이 원칙이므로(특허법 제97조), 문언해석상 특허발명의 일부 구성요소의 실사는 직접침해로 보지 않는 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

乙의 잉크카트리지는 잉크카트리지와 잉크젯프린터 본체의 결합에 특징이 있는 甲 특허발명의 일부 구성요소에 불과하므로, 직접침해 대상에 해당하지 않는다.

3. 간접침해 여부

가. 판례의 태도 - 소모품의 실시도 간접침해로 볼 수 있는지

법원은 특허발명을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 이의 실시행위는 간접침해로 본다.

나. 검토

특허권의 이중보호라는 비판도 있지만, 소모품이라는 이유만으로 특허발명의 전용품임에도 불구하고 이의 실시행위의 간접침해 성립을 부정하면, 간접침해 제도의 취지가 형해화되어 발명의 보호가 미흡할 수 있어 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

① 甲과 무관한 자가 제조한 乙의 잉크카트리지는 권리소진이 적용되지 않으며, ② 소모품이지만 甲의 특허된 잉크젯프린터에만 사용되는 전용품인바, 이의 수입·판매행위는 간접침해에 해당된다.

권리소진

甲은 X방법발명의 특허권자다. 甲은 2016. 2. 3. Z과 4년간 아래의 실시권설정계약을 체결하였고, 실시료로 매년 7천만원을 지급받고 있다.

甲은 Z에게 Z이 이 사건 특허발명을 사용하고, 이 사건 특허발명을 실시하는 데 적합한 장비(이하 "A장비"라 한다)를 제조, 시연, 판매할 수 있는 이 사건 특허권의 비독점적 실시권을 허락한다.

Z은 2017. 2. 4. A장비를 제조하여 2017. 3. 5. 丙에게 판매하였고, 丙은 Z로부터 구입한 A장비를 사용해 이 사건 특허발명을 실시하였다. 그러나 甲은 丙에게 특허권 침해에 따른 손해배상청구의 소를 제기하였고, 여기서 丙은 권리소진을 주장했다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲은 권리소진은 물건발명에서만 적용가능하고 甲의 특허권처럼 방법발명에서는 적용할 수 없다고 주장한다. 甲 주장의 타당성에 대해 설명하시오. (5점)
- (2) 甲은 A장비 구매자에게 별도로 이 사건 특허발명의 실시에 대한 대가를 받고자 하였고, Z로부터 받은 실시료에는 丙의 이 사건 특허발명의 실시에 대한 대가가 포함되지 않았다고 하며, Z이 제조한 A장비를 구매한 사람이라도 A장비를 사용해 이 사건 특허발명을 실시하기 위해서는 甲으로부터 허락을 받아야 한다고 주장한다. 甲 주장의 타당성에 대해 설명하시오. (5점)
- (3) 丙이 Z로부터 A장비를 구매한 후 소모품이 마모되어 당해 소모품을 교체했다. 甲은 丙의 소모품 교체는 A장비의 생산이므로

소모품이 교체된 A장비에 대해서는 권리소진을 적용할 수 없다고 주장한다. 甲 주장의 타당성에 대해 설명하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 방법발명에 대해서도 권리소진원칙을 적용함이 타당한지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 방법발명의 전용품 양도시 양도가액에 미쳐 특허권자가 방법발명의 실시에 대한 대가까지 포함하여 받지 못했어도 권리소진을 적용할 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 권리소진된 제품의 소모품을 교체했어도 권리소진의 효력이 존속할 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 권리소진원칙 의의

권리소진원칙이란 적법한 권리자로부터 양수한 제품을 사용하거나 재판매하는 행위 등에는 특허권의 효력이 미치지 않는다는 논리다. 이는 특허권과 소유권의 충돌 상황에서 특허권자에게 불이익이 없는 선에서 소유권자를 보호하고자 함이다.

3. 방법발명에 대한 甲 주장의 타당성에 관하여 -

설문 (1)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 적법한 권리자가 방법발명을 실질적으로 구현한 물건을 양도한 경우 그 물건을 사용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서는 특허권이 소진되었다고 본다.

실질적으로 구현한 물건이란 방법발명의 전용품인지 등을 고려하여 사안에 따라 개별적으로 판단한다.

2) 검토

특허권자는 방법발명의 전용품을 양도할 권리를 독점하는바, 양수인에 의한 특허발명의 실시 대가를 미리 포함하여 전용품의 양도가액을 결정하는 것이 가능하므로 권리소진원칙을 적용해도 특허권자에게 불이익이 없다. 따라서 판례의 태도와 같이 방법발명

에도 권리소진원칙을 적용하여 소유권자를 보호함이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

A장비가 甲의 특허발명의 실시에만 사용되는 제품이라면, 특허권자인 甲으로부터 A장비의 제조 및 판매를 허락 받은 乙에게서 A장비를 구매한 순간 甲의 특허권은 소진되었다고 보아야 한다. 따라서 특허권이 방법발명이므로 권리소진을 적용할 수 없다는 甲의 주장은 부당하다.

4. 실시료에 대한 甲 주장의 타당성에 관하여

- 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 특허권의 소진은 특허권자가 방법발명을 실질적으로 구현한 물건을 구매자가 구매한 물건을 사용함으로써 특허발명을 실시하는 데 대하여 적절한 대가를 받았는지 여부와 관련이 없다고 본다.

2) 검토

특허권자가 본인의 의사에 따라 충분한 대가를 받을 수 있는 상황이었음에도 불구하고 실제로 받지 못한 것은 특허권자에게 불이익이 있다고 볼 수 없으며, 소유권자 보호를 위해 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲이 충분한 대가를 받았는지 여부와 상관 없이 甲의 특허권은 소진되었다고 보아야 한다. 따라서 甲의 주장은 부당하다.

5. 소모품 교체에 대한 甲 주장의 타당성에 관하여

- 설문 (3)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 소모품 교체 이후에도 원래 제품과의 동일성이 유지되면 권리소진의 효력이 계속 미친다고 본다. 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에

해당하는지 여부는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 특허법의 규정취지 등을 종합하여 판단한다.

2) 검토

수리마저 제품의 생산으로 보면 특허권의 과도한 보호가 되어 관련 산업이 위축될 우려가 있다. 따라서 판례의 태도와 같이 제품 사용의 일환에 따른 소모품의 교체가 있는 경우는 소모품 교체 이후에도 권리소진의 효력이 이어진다고 봄이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

소모품의 교체가 제품의 사용의 일환이어서 교체 전후로 동일성의 훼손을 가하지 않았다면 이는 새로운 제품의 생산이 아니므로, 소모품의 교체행위만으로 권리소진의 효력이 차단되지는 않는다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 甲의 주장은 부당하다.

국제적 권리소진, 판매금지제한 약정과 권리소진

외국회사 甲(원고)은 ‘마찰이동 용접방법’에 관한 발명 A(이하 ‘이 사건 방법발명’이라 함)의 특허권자이다. 甲과 乙사이에 이 사건 방법발명을 실질적으로 구현한 장비인 ‘마찰교반 용접기’(이하 ‘이 사건 용접기’라 함)를 제조·판매해도 좋다는 통상실시권 설정계약을 체결하였다. 그 후 丙(피고)은 乙로부터 乙이 제조한 이 사건 용접기를 구매하여 사용하였다.

甲은 丙을 상대로 정당한 권한 없이 이 사건 용접기를 이용하여 이 사건 방법발명을 업으로 실시함으로써 甲의 특허권을 침해하였다고 주장하며 丙을 상대로 이 사건 손해배상청구의 소를 제기하였다. 丙은 자신의 이 사건 용접기의 구매 및 사용행위에는 甲의 특허권의 효력이 미치지 아니하므로 특허권 침해가 성립되지 않는다고 주장하였다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적임)

- (1) 甲의 특허권의 효력이 미치지 아니한다는 丙의 주장의 타당성에 대하여 그 주장의 이론적 근거, 성립요건을 중심으로 논하시오. (8점)
- (2) 위 사안에서, 실시권자 乙은 특허권자 甲의 동의를 얻어 이 사건 용접기를 국내 제조 후 국외에서 최초 판매하였다. 그 후 제3자에 의해 이 사건 용접기가 국내에 수입된 경우 甲의 특허권의 효력이 수입된 이 사건 용접기에 미치는지 여부에 대하여 설명하시오. (6점)
- (3) 위 사실관계와 달리, 특허권자 甲은 직접 이 사건 용접기를 제조, 판매하고 있다. 甲

과 최초 구입자 乙은 재판때 금지조건 합의를 하였다. 그럼에도 불구하고 乙이 그 조건에 반하여 丙에게 전매(재양도)한 경우 甲의 특허권의 효력이 丙의 이 사건 용접기의 구매 및 사용행위에 미치는지 여부에 대하여 설명하시오. (6점)

- (4) 위 사실관계와 달리, 특허권자 甲(원고)은 소외 X와 이 사건 방법발명에 대해 통상실시권 설정계약을 체결하였다. 해당 계약에는 이 사건 방법발명의 실시장소를 제한하고 타인에게 재 실시 허락하는 것을 금지하는 내용이 포함되어 있었다. 피고 丁은 소외 X로부터 이 사건 방법발명의 실시에만 사용되는 이 사건 용접기(이하 ‘이 사건 전용품’이라 함)의 제작을 의뢰받고 20여 대를 제작해 소외 X에게 납품하였다. 그 과정에서 피고 丁은 이 사건 전용품을 검수, 시연할 목적으로 이 사건 방법발명을 실시하였다. 甲이 丁을 상대로 간접침해를 주장하며 손해배상청구의 소를 제기한 경우 甲의 주장의 타당성을 논하시오. (10점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 방법발명에 대해서도 권리소진원칙을 적용함이 타당한지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 병행수입된 진정상품에도 권리소진원칙을 적용함이 타당한지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 판매제한조건이 있는 경우 권리소진원칙을 적용함이 타당한지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (4)에서는 실시권자의 의뢰에 따라 전용품을 제작하여 검수·시연한 후 납품했을 때 이를 간접침해 또는 직접침해로 보는 것이 특허권의 부당한 확장인지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 이론적 근거

권리소진원칙이란 적법한 권리자로부터 양수한 제 품을 사용하거나 재판매하는 행위 등에는 특허권의 효력이 미치지 않는다는 논리다. 이는 특허권과 소유 권의 충돌 상황에서 특허권자에게 불이익이 없는 선에서 소유권자를 보호하고자 함이다.

나. 방법발명 권리소진원칙 성립요건

1) 판례의 태도

법원은 적법한 권리자가 방법발명을 실질적으로 구현한 물건을 양도한 경우 그 물건을 사용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서는 특허권이 소진되었다고 본다.

실질적으로 구현한 물건이란 방법발명의 전용품인 지 등을 고려하여 사안에 따라 개별적으로 판단한다.

2) 검토

특허권자는 방법발명의 전용품을 양도할 권리를 독점하는바, 양수인에 의한 특허발명의 실시 대가를 미리 포함하여 전용품의 양도가액을 결정하는 것이 가능하므로 권리소진원칙을 적용해도 특허권자에게 불이익이 없다. 따라서 판례의 태도와 같이 방법발명에도 권리소진원칙을 적용하여 소유권자를 보호함이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

丙 주장의 이론적 근거는 권리소진원칙이다.

丙은 甲으로부터 제조·판매를 허락받은 적법한 권리자인 乙에게서 이 사건 특허발명을 실질적으로 구현한 장비를 구매하였으므로 권리소진원칙이 적용될 수 있어 丙 주장은 타당하다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 진정상품 병행수입 의의

병행수입은 권리자에 의하여 적법하게 외국에 배포된 진정상품을 권리자와 무관한 제3자가 권리자의 허락 없이 국내로 수입하여 판매하는 행위를 말한다.

이는 불법복제품과는 구분되나 권리자의 허락 없이 수입·판매하기 때문에 지식재산권과의 충돌에서 논란이 있다.

나. 진정상품 병행수입 허용 여부

1) 학설의 태도

적극설은 병행수입된 진정상품에도 권리소진원칙이 적용된다고 본다. 이는 권리자에 의해 생산된 제품임을 강조한다.

소극설은 병행수입된 진정상품에는 권리소진원칙이 적용되지 않는다고 본다. 이는 국가마다 판매조건이 상이할 수 있어 권리자가 권리소진에 대한 충분한 보상을 받지 못할 수 있음을 우려한다.

묵시적허락필요설은 병행수입에 대한 권리자의 묵시적 허락이 있는 범위 내에서만 권리소진원칙이 허용된다고 본다. 이는 절충적 입장이다.

2) 판례의 태도

법원은 진정상품 병행수입을 국제적 권리소진이론에 의해 허용한 바 있다.

3) 검토

소극설에 따르면 권리자에 의해 생산된 제품임에도 불법복제품과 구분이 되지 않고, 묵시적허락필요설은 예측가능성이 저해되며, 소유권자 보호를 위해 적극설이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

병행수입된 진정상품에는 甲의 특허권 효력이 미치지 않는다.

4. 설문 (3)에 대하여

가. 판매제한조건의 의의

판매제한은 권리자가 특허권이 실질적으로 구현된 물품을 판매할 때 해당 물품의 재판매에 관하여 제한을 가하는 것을 말한다.

나. 판매제한조건의 효력

1) 판례의 태도

법원은 권리소진여부는 획일적으로 결정할 것이 아니라 판매제한조건이 특허권 남용에 해당하는지, 구매자가 그와 같은 제한을 쉽게 알 수 있었는지 여부를 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 보았다.

2) 검토

판매제한조건은 당사자간의 계약으로서 구매자 입장에서는 인지하기가 어려울 수 있으므로 권리소진원칙 적용 여부는 판례의 태도와 같이 사건별로 개별적으로 판단함이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

丙이 판매제한조건을 알 수 없었다면 丙의 구매 및 사용행위에는 특허권의 효력이 미치지 않는다.

라. 보론

과거 미국 법원은 판매제한조건이 있는 경우 그 제한을 위반한 자에게서 해당 물품을 구매하면 구매자에게 특허권 행사가 가능하다고 보았다. 그러나 최근 미국 법원은 적법한 판매가 발생하면 판매제한조건을 위반한 계약 당사자에게만 계약 위반을 주장할 수 있을 뿐 구매자에게는 특허권의 효력을 주장할 수 없다고 보았다.

5. 설문 (4)에 대하여

가. 丁의 제작·납품 행위에 대하여

1) 간접침해 의의

특허법 제127조는 특허가 방법발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산하는 행위 등을 특허권의 침해로 본다. 이는 특허를 실효적으로 보호하기 위해 특허의 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 행위를 침해로 간주한 것이다.

2) 판례의 태도

법원은 실시권자에게 의뢰받아 전용품을 제작하고 이를 실시권자에게 납품한 행위를 간접침해로 보지 않는다.

3) 검토

제3자로부터 전용품을 공급받는다 고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기 어려워 이를 제한하는 것은 특허권의 부당한 확장이므로 판례의 태도가 타당하다.

4) 구체적 판단 및 결론

丁은 실시권자인 X의 의뢰로 전용품을 제작하여 X에게 납품한 것에 불과하므로 간접침해라는 甲의 주장은 부당하다.

나. 丁의 검수·시연 행위에 대하여

1) 판례의 태도

법원은 전용품의 제작·납품행위가 비침해라면 그러한 제작·납품행위에 필수적으로 수반되는 검수·시연행위도 비침해로 본다.

2) 검토

제작·납품행위가 비침해인 경우 그 제작에 수반되는 검수·시연행위는 특허권자의 독점적 이익을 새롭게 침해하는 것이 아니며 이를 제한하는 것은 특허권의 부당한 확장이므로 판례의 태도가 타당하다.

3) 구체적 판단 및 결론

丁의 검수·시연행위도 직접침해가 아니며 甲의 주장은 부당하다.

공동침해

A단계, B단계, C단계를 포함하는 방법특허가 있다. 甲은 A단계만을 실시하고, 乙은 B단계만을 실시하며, 丙은 C단계만을 실시한다. 다만 정당 권원이 없는 甲, 乙, 丙의 실시행위로 인해 실질적으로 위 방법특허가 실시되어 이들이 이익을 취하고 있다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲, 乙, 丙의 각 실시행위를 간접침해로 볼 수 있는지에 대해 설명하시오. (5점)
- (2) 甲, 乙, 丙에 대해 공동침해를 인정할 수 있는지에 대해 설명하시오. (10점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 간접침해를 적용하여 방법발명의 특허권자를 보호할 수 있는지에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 직접침해, 간접침해 범리만으로는 특허권자 보호가 미흡할 수 있다는 취지에 의해 도입된 공동침해 범리에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 특허권 의의

특허권은 일정기간 동안 특허발명 효과를 독점적으로 향유할 수 있도록 보장하는 권리를 말한다. 이는 또 다른 발명의 공개를 장려하고자 도입되었다.

3. 복수 행위자의 행위에 대한 침해성립 필요성

행위자가 복수라 하더라도 그들이 종국적으로 특허발명 효과를 향유하고 있다면 특허권 보호를 위해 위 효과향유를 차단할 수 있어야 한다.

4. 직접침해로 볼 수 있는지에 관하여

가. 직접침해 성립요건

침해는 정당권원 없는 제3자가 업으로서 특허발명의 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계

를 그대로 실시하거나 균등한 범주 내에서 실시해야 성립한다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲, 乙, 丙은 각 주체가 유기적으로 결합된 모든 구성요소를 실시하고 있는 것이 아니어서 직접침해는 성립하지 않는다.

5. 간접침해로 볼 수 있는지에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 판단기준

1) 법령의 태도

특허가 방법발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산하는 행위 등에 한해서만 간접침해를 인정한다(특허법 제127조 제2호).

2) 검토

간접침해는 직접침해가 되어 특허권자에게 피해가 발생할 개연성이 높은 행위를 사전에 차단하기 위해 침해의 성립범위를 확장한 이론이나, 과도한 특허권 보호로 인한 관련 산업의 위축을 우려하여 그 적용범리를 전용품의 실시로 한정한다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲, 乙, 丙의 방법발명의 각 단계 실시는 전용품의 생산 등이라고 해석하기 어려운 경우가 많을 수 있어 간접침해 범리로는 특허권을 실효적으로 보호할 수 없다. 따라서 새로운 확장해석이 필요하다.

6. 공동침해를 인정할 수 있는지에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 복수 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도, ① 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배·관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배·관리하면서 영업상의 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로, ② 복수 주체가 각각 다른 주체의

실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사를 가지고 특허발명의 전체 구성요소를 나누어 실시하는 경우에는 이들 복수 주체가 공동으로 특허침해를 한 것으로 본다.

2) 검토

특허권의 보호가 충분하기 위해서는 복수자의 행위에 의해 특허발명이 실시된 경우도 침해를 긍정할 수 있어야 한다. 다만 행위자의 주관적 요건을 배제하고 침해여부를 긍정하게 되면 오히려 침해성립 범위가 지나치게 확대되어 관련 산업이 위축될 우려가 있다. 판례의 태도는 위 양면을 조화한 것으로서 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

① 甲, 乙, 丙 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배·관리하고 있다면 그 단일 주체에 대해 단독으로 침해를 물을 수 있고, ② 甲, 乙, 丙이 서로 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사를 가진 채 특허발명의 전체 구성요소를 나누어 실시했다면 이들 복수 주체에 대해 공동으로 침해를 물을 수 있다.

문제 060

프랜드 권리남용

甲은 부호분할다중접속(CDMA) 인코딩 및 디코딩과 관련된 특허를 보유하고 있다. 해당 특허는 표준제정기구에 의해 표준으로 채택되었으며, 甲은 해당 특허에 대하여 공정하고, 합리적이며, 비차별적인 라이선스를 허락한다는 프랜드(FRAND) 선언을 하였다. 乙은 甲의 허락을 받지 않고 이 사건 발명을 업으로 실시하였다. 甲은 乙에 대하여 특허침해를 주장하면서, 이 사건 발명의 사용에 대한 금지청구소송을 제기하였다. 이에 대해 乙은 甲이 프랜드 선언을 하였음에도 불구하고 침해금지를 청구하는 것은 권리남용에 해당한다고 주장하였다.

- (1) 甲의 침해금지청구소송에 대한 인용 여부를 논하시오. (8점)
- (2) 乙의 권리남용 주장이 타당한지에 대하여 설명하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 FRAND 선언한 자는 침해금지청구권을 행사할 수 없는지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 FRAND 선언한 자가 침해금지청구권을 행사할 수 있다고 보더라도 그 행사가 남용이 될 수 있는 요건에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. FRAND 의의

FRAND 란 “공정하고 합리적이며 비차별적인”의 약자로서, 표준화 기구 중 하나인 유럽통신표준연구소가 특허발명을 표준으로 제정할 때 특허권 보유자에게 요구하는 선언문구다. 이는 표준과 독점의 조화를 위한 가교제에 해당한다.

3. 甲의 침해금지청구소송에 대한 인용 여부에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 판단기준

1) 학설의 태도

침해금지청구권을 행사할 수 없다는 견해는 표준특허의 실시를 저해하면 FRAND 선언을 도입한 취지에 부합하지 않다고 주장한다.

침해금지청구권을 행사할 수 있다는 견해는 침해금지청구권의 행사를 금지하면 역 특허위협이 폐해가 초래될 수 있음을 주장한다.

절충설은 실시권 계약의 체결을 희망하는 자를 상대로는 침해금지청구권을 행사할 수 없고, 실시권 계약의 체결을 회피하거나 거부하는 자를 상대로는 침해금지청구권을 행사할 수 있다는 견해로서, 앞선 견해를 조화한 입장이다.

2) 판례의 태도

법원은 FRAND 선언에 의해 자동적으로 제3자에게 실시권이 부여되는 것은 아니고, FRAND 선언을 무조건적인 침해금지청구권 행사의 제한으로 해석하지 않는다.

3) 검토

FRAND 선언에 따라 침해금지청구권의 행사를 제한하면 오히려 악의적인 실시자만 지나치게 보호되는 결과가 초래될 수 있어, 특허제도의 본질에 반할 염려가 있는바, 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단

甲이 프랜드 선언을 했다는 이유만으로 침해금지청구권의 행사가 불가하게 되는 것은 아니다. 다만 만약 甲의 침해금지청구권의 행사가 표준특허제도의 목적에 반하여 권리남용이 될 소지가 있다면 甲의 침해금지청구소송이 기각될 수 있을 것이다.

4. 乙의 권리남용 주장이 타당한지에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 FRAND 선언을 한 이후에는 특허권자가 실시자와 성실하게 협상하여야 할 의무가 있으나, 그 실시자가 특허권자에게 실시권의 허여를 요청하지도 않고 일방적으로 표준특허를 실시하고 있다면 특허권자가 침해금지청구권을 행사하더라도 권리남용이 아니라고 본다.

2) 검토

FRAND 선언을 요구하는 표준특허의 특수성을 참작하면, 특허권자가 FRAND 조건에 따른 성실한 협상에 임하지 않고 침해금지청구권을 행사하는 것은 표준특허제도의 목적이나 기능을 일탈한 권리남용이라고 볼 여지가 있다.

하지만 실시자가 악의적인 태도를 취하고 있는 경우까지도 표준특허권자의 FRAND 의무만을 강조하는 것은 특허권자에게 부당한바, 이러한 경우는 침해금지청구권의 행사를 권리남용으로 볼 수 없으며, 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단

乙이 甲에게 실시권의 허여를 요청하지 않고 일방적으로 표준특허를 실시했다면, 가사 甲이 乙에게 실시권 체결 계약의 의무를 적극적으로 준수하고 있지 않더라도, 乙을 악의의 실시자로 볼 수 있는바, 甲의 침해금지청구권의 행사를 권리남용으로 볼 수 없을 것이다.

프랜드 침해금지가처분

甲은 부호분할다중접속(CDMA) 인코딩 및 디코딩과 관련된 특허를 보유하고 있다. 해당 특허는 표준제정기구에 의해 표준으로 채택되었으며, 甲은 해당 특허에 대하여 공정하고, 합리적이며, 비차별적인 라이선스를 허락한다는 프랜드(FRAND) 선언을 하였다. 乙은 甲의 허락을 받지 않고 이 사건 발명을 업으로 실시하였다. 甲은 乙에 대하여 특허침해를 주장하면서, 이 사건 발명의 사용에 대한 금지청구소송을 제기하였다. 이에 대해 乙은 甲이 프랜드 선언을 하였음에도 불구하고 침해금지를 청구하는 것은 권리남용에 해당한다고 주장하였다.

甲이 침해금지에 대한 가처분을 신청하는 경우, 가처분의 승인 여부와 그 근거를 설명하시오. (7점)

1. 문제의 요지

FRAND 선언을 한 이상 설사 로얄티 지급 없이 실시자가 실시하고 있어도 침해금지청구권의 보전의 필요성은 부족하다고 봄이 타당한지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 침해금지가처분 의의

침해금지에 대한 가처분은 현상의 진행을 그대로 방치할 경우 관리자가 현저한 손해를 입을 염려가 있을 때 잠정적으로 입시의 지위를 정하는 보전처분을 말한다(민사집행법 제300조 제2항).

3. 침해금지가처분 요건

침해금지에 대한 가처분은 특허법 제126조의 침해금지청구권의 피보전권리의 존재가 소명되고, 관리자로 하여금 판결의 확정까지 기다리게 하는 것이 가혹하다고 생각되는 정도의 현저한 손해가 있어 이를 당장 막을 보전의 필요성이 소명될 때 인정된다.

4. 보전의 필요성 여부

가. 판례의 태도

법원은 보전의 필요성은 가처분신청의 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송에 있어서의 장래의 승패 예상, 기타 제반 사정을 고려하여 합목적적으로 결정한다.

나. 검토

침해금지 가처분은 단지 권리자의 개연성이 있는 소명만으로 실시자의 실시행위를 금지하는 것인바 자칫 실시자에게 큰 손해를 안길 염려가 있어 판례의 태도와 같이 엄격한 요건 하에 보전의 필요성을 인정함이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

FRAND 선언은 판례가 말하는 기타 제반 사정에 해당하므로 甲 신청의 보전의 필요성을 판단할 때는 표준을 제정한 취지를 고려할 필요가 있다. 표준은 모두에게 그 기술의 실시를 장려하는 것이 취지다.

그렇다면 乙이 지나치게 악의적이라는 특별한 사정이 없는 한 단지 乙이 甲의 허락 없이 甲의 특허발명을 업으로서 실시하고 있다는 사정만으로는 甲 신청의 보전의 필요성은 인정되기 어렵다.

가처분과 경고장

아래의 물음에 답하시오. 각 물음은 독립적이다.

- (1) 특허권자인 甲은 변리사로부터 乙의 행위가 특허권 침해라는 감정결론을 얻었고, 이에 甲은 乙의 행위에 대해 침해금지가처분을 신청했으며, 법원의 가처분결정에 따라 乙에게 보전처분을 집행하였다. 그러나 乙의 제소명령신청에 따라 甲이 乙을 상대로 제기한 손해배상청구소송에서 침해가 아니라는 이유로 甲의 청구를 기각하는 판결이 확정되었을 때, 甲이 乙에게 보전처분의 집행에 따른 손해배상책임을 지는지 여부에 대해 설명하시오. (8점)
- (2) 특허권자인 甲은 乙이 제작하여 흡쇼핑을 통해 판매하고 있는 제품이 자신의 특허발명의 보호범위에 속한다고 생각하고, 乙 및 乙의 거래처인 흡쇼핑사에 즉시 침해행위를 중단할 것을 매우 단정적으로 작성한 경고장을 내용증명우편으로 각각 발송하였다. 위 경고장을 받은 흡쇼핑사는 乙 제품의 판매를 중단하기에 이르렀다. 그러나 이후 乙의 제품은 甲의 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다는 취지의 심결이 확정되었고, 동시에 甲의 특허발명이 무효가 되었을 때, 흡쇼핑사의 제품 판매 중단에 따른 乙의 손실에 대해 甲이 손해배상책임을 지는지 여부에 대해 설명하시오. (8점)
- (3) 乙의 침해행위 계속 중 특허권자인 甲이 특허발명을 정정했을 때 정정심결 확정 전 행위에 대해서도 침해행위에 따른 과실이 추정되는지를 설명하시오. (4점)

- (4) 乙의 침해행위에 대해 특허권자인 甲이 침해죄로 고소하였다. 그러나 침해죄 여부에 관한 소송 계속 중, 乙의 침해행위 이후에 甲이 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배되어 보호받고자 하는 사상이 명확하지 않다는 무효사유를 극복하기 위해 정정심판을 청구하였고 청구범위의 정정이 확정된 경우, 정정 후 청구범위를 대상으로 삼아 침해죄 여부를 판단할 수 있는지를 설명하시오. (10점)

1. 가처분 집행에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

부당한 가처분 집행으로 손해가 발생한 경우 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정하는 판례의 태도를 살핀다.

나. 침해금지가처분 의의

침해금지에 대한 가처분은 현상의 진행을 그대로 방치할 경우 권리자가 현저한 손해를 입을 염려가 있을 때 잠정적으로 입시의 지위를 정하는 보전처분을 말한다(민사집행법 제300조 제2항).

다. 손해배상청구 요건

고의 또는 과실로 인한 위법행위로 손해를 가한 경우 그 손해를 배상할 책임이 있다(민법 제750조).

라. 고의 또는 과실 여부

1) 판례의 태도

법원은 가처분 집행 후 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되었다면 채무자가 입을 손해에 대해서 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정하고, 변리사로부터 침해 여부에 대한 감정을 받았다는 점, 보전처분이 법원의 재판에 의해 집행되었다는 점만으로는 위 고의 또는 과실의 추정이 반복되지 않는다고 본다.

2) 검토

침해금지 가치분은 단지 권리자의 개연성이 있는 소명만으로 실시자의 실시행위를 금지하는 권리자가 주도하는 성격을 가지므로 이로 인해 상대방에게 피해가 발생했다면 그 책임은 판례의 태도와 같이 권리자가 지는 것이 마땅하다.

마. 구체적 판단 및 결론

甲의 손해배상청구소송에서 기각 판결이 확정되었으므로 甲은 부당한 가치분결정에 따른 보전처분의 집행으로 인해 발생한 乙의 손해에 대해 배상책임이 있다.

2. 단정적인 경고장에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 문제의 요지

단정적으로 경고장으로 손해가 발생한 경우 경고자 발송자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정하는 판례의 태도를 살핀다.

나. 경고장 의의

경고장은 상대방에게 특허권이 있음을 인식시켜 상대방의 행위가 침해일 경우 그 행위에 대해 고의 또는 과실을 성립시키기 위해 보내는 서면을 말한다.

다. 손해배상청구 요건

고의 또는 과실로 인한 위법행위로 손해를 가한 경우 그 손해를 배상할 책임이 있다(민법 제750조).

라. 고의 또는 과실 여부

1) 판례의 태도

법원은 침해라고 단정한 권리자의 경고장으로 인해 상대방의 영업활동에 방해가 있었고, 이후 침해가 아닌 것으로 밝혀진 사정에서, 권리자의 경고장 발송행위를 고의 또는 과실로 위법하게 상대방의 영업활동을 방해한 것으로 보고, 손해배상책임이 있다고 판시한 바 있다.

2) 검토

경고장은 사법적 구제절차가 아닌 권리자가 주도하는 성격을 가지므로 이로 인해 상대방에게 피해가 발생했다면 그 책임은 판례의 태도와 같이 권리자가 지는 것이 마땅하다.

마. 구체적 판단 및 결론

침해가 아니라는 취지의 심결 등이 확정되었으므로 甲은 단정적인 표현의 경고장으로 인해 발생한 乙의 영업활동 방해에 대해 배상책임이 있다.

3. 정정 후 과실 추정에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 문제의 요지

과실추정 여부에 있어서 정정의 소급효를 적용하는 판례의 태도를 살핀다.

나. 과실추정 의의

특허법은 입증의 난이도로 인해 권리자가 소송상 구제를 받지 못하게 되는 경우를 제어하고자 입증책임경감규정을 두고 있으며, 그 예로서 상대방의 침해행위가 있는 경우 과실을 추정한다(특허법 제130조).

다. 정정의 소급효 적용 여부

1) 판례의 태도

법원은 과실이 있는 것으로 추정하는 법리는 정정 확정 전·후 그대로 유지된다고 본다.

2) 검토

정정은 소급효가 있고, 또한 발명의 실질적인 변경이 없는 경우에 한해 인정되어 정정 확정 전 행위까지 과실을 추정하더라도 제3자에게 불이익하다고 볼 수 없어, 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

甲이 특허발명을 정정했어도, 정정 후 甲의 특허발명에 대한 乙의 침해행위에 대해서는 정정 전·후 행위 모두 과실이 추정된다.

4. 정정 후 침해죄 판단에 관하여 - 설문 (4)에 대하여

가. 문제의 요지

침해죄 여부에 있어서 정정의 소급효를 적용하지 않는 판례의 태도를 살핀다.

나. 침해죄 의의

특허제도의 질서 유지를 위해 특허권을 침해한 자는 민사상 책임뿐 아니라, 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에도 처한다(특허법 제225조).

다. 무효사유형변

법원은 특허발명에 기재불비의 무효사유가 있어 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우 제3자 행위를 침해로 보지 않는다.

라. 정정의 소급효 적용 여부

1) 판례의 태도

법원은 특허권 침해죄에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 정정 후의 특허발명을 대상으로 삼는 것이 피고인에게 불리한 결과를 가져오는 경우까지도 정정의 소급적 효력이 당연히 미친다고 할 수는 없다고 본다.

2) 검토

헌법 제13조 제1항과 형법 제1조는 행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로는 소추되지 않는다고 하며, 이는 특허법에 우선되는 가치이므로, 판례와 같이 형사에서는 피고인에게 불리한 결과를 가져오는 경우까지 정정의 소급효를 적용해서는 안 될 것이다.

마. 구체적 판단 및 결론

정정 전 甲 의 특허발명은 기재불비의 무효사유를 가지고 있었는바 乙 의 행위는 특허권 침해라고 볼 수 없었다. 하지만 정정에 의해 위 무효사유가 극복되었고, 그렇다면 정정 후 특허발명을 대상으로 삼을 경우 乙 에게 불리하므로, 정정 후 청구범위를 대상으로 乙 의 침해죄 여부를 판단해서는 안 된다.

문제 063

제법발명 침해입증

甲 은 물질 A 및 물질 A의 제조방법 X에 대한 발명을 완성하고, 청구범위에 물질 A의 제조방법 X에 대한 발명만 기재하여 2017. 4. 20. 특허출원과 동시에 심사청구를 하였고, 2018. 5. 10. 심사관으로부터 특허결정등본을 송달 받았다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲 이 물질 A에 대해서도 특허권을 받고 싶을 때, 현시점(2018. 5. 11.)에서 甲 이 취할 수 있는 조치에 대해 설명하시오. (10점)
- (2) 甲 은 설문 (1)의 조치를 취하지 않고, 그대로 특허료를 납부하여 물질 A의 제조방법 X에 대한 발명만 특허권 설정등록을 받았다. 이후 甲 은 乙 이 물질 A를 생산하여 판매하고 있다는 사실을 알게 되었고, 乙 이 자신의 제조방법 X발명을 실시하고 있다고 짐작하여, 침해금지청구소송을 제기하였다. 이에 대해 乙 은 甲 의 특허발명을 실시하고 있지 않다는 주장만 할 뿐, 자신의 구체적인 제조방법 태양은 제시하고 있지 않다.

- 1) 물질 A가 2017. 4. 20. 전에 공개되지 않은 경우 甲 이 취할 수 있는 주장을 설명하시오. (5점)
- 2) 물질 A가 2017. 4. 20. 전에 공개된 경우 甲 이 취할 수 있는 조치를 설명하시오. (15점)

1. 특허결정 후 **甲**이 취할 수 있는 조치에 관하여

- 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

법을 개정하여 특허결정등본을 송달 받은 후에도 재심사청구 및 분할출원이 가능하다. 이에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 특허결정 후 재심사청구 가능여부

1) 의의

재심사청구란 거절결정 또는 특허결정된 출원에 대해서 보정하여 다시 심사받을 수 있는 기회를 말한다. 이는 절차가 다소 지연되는 한이 있어도 출원인의 이익을 위해 도입되었다.

2) 절차

(주체) 출원인은 (기간) 특허결정서 받은 날부터 제 79조에 따른 설정등록 받기 전에 (서면) 재심사청구 취지를 표시한 명세서 등의 보정서를 제출함으로써, 재심사청구절차를 밟을 수 있다.

3) 보정범위

청구범위에 대한 보정은 감축, 잘못 기재된 사항 정정, 분명하지 아니하게 기재된 사항 명확화, 신규사항 추가가 전으로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허법 제 47조 제3항 제1호부터 제3호에 따른 보정을 하는 경우에 해당하여야 한다(특허법 제47조 제3항). 위반 시 보정각하된다.

4) 구체적 판단 및 소결

청구범위에 물질 A 추가하는 보정은 청구범위 감축 등에 해당하지 않으므로, 재심사청구 조치는 적절하지 않다.

다. 특허결정 후 분할출원 가능여부

1) 의의

분할출원은 2이상의 발명을 하나로 출원했을 때 발명별로 출원을 나눌 수 있는 제도다.

2) 절차

(주체) 원출원인은 (기간) 법정기간에 (서면) 출원서에 취지 및 원출원표시를 하면 분할출원절차를 밟을 수 있다.

3) 분할출원 기간 구법의 태도

종래는 특허결정등본을 송달 받은 후 분할출원서를 제출하면 절차를 밟을 수 있는 기간이 아니라는 이유로 반려되었다.

4) 분할출원 기간 현행법의 태도

현행법은 특허결정서 받은 날부터 3개월 또는 설정등록일 중 빠른 날에 분할출원이 가능하다.

5) 검토

구법은 심사관의 특허결정이 나오면 발명의 설명에 기재된 발명 중에서 보호받고자 하는 발명을 청구범위에 추가할 기회를 받지 못했다. 이에 출원인의 이익을 위해 분할출원 기간을 확대한 현행법의 태도가 타당하다.

6) 구체적 판단 및 결론

甲은 특허결정등본을 송달 받은 날인 2018. 5. 10. 부터 3개월이 되는 날인 2018. 8. 10. 중 특허료를 납부하여 설정등록을 받기 전까지, 물질 A를 청구범위에 기재한 명세서와 함께 취지 및 원출원을 표시한 분할출원서를 제출함으로써, 물질 A에 대한 특허권을 도모해볼 수 있다.

2. 침해금지청구소송에서 **甲**이 취할 수 있는 조치에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 문제의 요지

설문 1)에서는 생산방법추정에 관한 법령의 태도를 살피고, 설문 2)에서는 자료제출명령과 구체적 행위 태양 제시의무에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 입증책임 의의

침해금지청구소송은 민사소송이며, 민사소송은 변론주의로서, 입증책임을 강조하여, 자기에게 유리한 사실을 입증하지 못하면 패소할 수 있다.

다. 입증책임 한계점

침해분쟁에서는 특허권자에게 필요한 증거자료가 상대방 당사자에게 편재되어 있어 입증이 곤란한 경우가 많다. 이에 특허법은 입증의 난이도와 당사자 사이의 형평을 고려해 입증책임을 경감해주는 규정을 두고 있다.

라. 물질 A가 2017. 4. 20. 전에 공개되지 않은 경우에 관하여 - 설문 1)에 대하여

1) 판단기준

가) 법령의 태도

출원 전 공지 등이 되지 아니한 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우, 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의해 생산된 것으로 추정한다(특허법 제129조).

나) 검토

제조방법 발명은 특허권자 입장에서 입증의 난이도가 상당하고, 공지 등이 되지 아니한 물건이라면 그 제조방법 또한 공지된 바 없었을 것인바, 특허권자의 실효적 보호 차원에서 위 규정은 타당하다.

2) 구체적 판단 및 결론

물질 A가 출원일인 2017. 4. 20. 전에 공지 등이 되지 않았다고 하는바, 무은 특허법 제129조에 따른 생산방법추정 규정의 적용을 주장할 수 있다.

마. 물질 A가 2017. 4. 20. 전에 공개된 경우에 관하여 - 설문 2)에 대하여

1) 자료제출명령

가) 의의

자료제출명령은 침해분쟁의 증명에 있어서 필요한 서류를 소지한 당사자에 대해 그 자료의 제출을 명하는 법원의 재판을 말한다. 이는 증거수집의 곤란으로 인해 권리구제를 받지 못하게 되는 경우를 차단하고자 도입된 제도다.

나) 자료제출명령 거부사유

자료제출명령을 받은 자는 정당한 이유가 있으면 자료제출을 거부할 수 있으나, 단 제출할 자료에 영입

비밀이 있어도 침해분쟁의 증명에 반드시 필요한 때는 그 자료의 제출을 거부할 수 없다.

다) 자료제출명령 불응시 제재

자료제출명령을 받은 자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 경우 법원은 자료의 기체에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있으며, 만약 당사자가 자료의 기체에 관하여 주장할 수 있는 사정이 되지 않고, 그 자료가 아닌 다른 증거로는 증명하고자 하는 사실의 증명에 곤란한 때는 법원은 요증사실에 관한 주장까지도 진실한 것으로 인정할 수 있다(특허법 제132조).

라) 구체적 판단 및 결론

무은 법원에 자료제출명령을 요청함으로써, 乙의 실시태양에 관한 자료를 받아볼 수 있다.

2) 구체적 행위태양 제시의무

가) 의의

소송에서 특허권자 등이 구체적 침해행위를 제시하면 피고가 자기의 구체적 행위태양을 제시하여 부인하도록 의무를 부과했다(특허법 제126조의2). 이는 제조방법 발명의 입증의 난이도를 약용해, 악의적 또는 의도적으로 특허권을 침해하는 행위들이 있어서, 왜곡된 특허법의 질서를 바로잡고자 도입된 제도다.

나) 구체적 행위태양 제시의무 불응시 제재

특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하면서도 자신의 구체적 행위태양을 정당 이유 없이 제시하지 않으면 법원은 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

다) 구체적 판단 및 결론

무은 자료제출명령을 통해서도 소기의 목적을 달성하지 못했다면 乙의 실시태양을 자신의 특허발명이라고 주장한 후, 구체적 행위태양의무의 적용을 요청할 수 있다.

제2조 제3호 행위

다음의 행위가 특허권자의 실시 허락이 없는 경우 침해로 성립되는지 여부에 대해 답하시오. (각 설문은 독립적이다).

- (1) 특허가 물건의 발명인 경우, 특허권 존속기간 만료 후에 판매할 목적으로 특허발명을 제조하여 창고에 보관한 행위. (6점)
- (2) 특허가 물건의 발명인 경우, 정당한 권원이 없는 제3자가 생산한 물건을 양수받아 수출하는 행위. (4점)
- (3) 특허가 물건 X의 제조방법의 발명인 경우, 특허발명의 연구 또는 시험을 위해 특허발명을 사용하여 물건 X를 생산하는 행위 및 연구 또는 시험 후 생산한 물건 X를 판매하는 행위. (5점)
- (4) 특허가 방법의 발명인 경우, 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자에게 의뢰 받아 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 제작하여 실시권자에게 양도하는 행위. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 존속기간 만료 후 판매 목적의 생산 행위를 침해로 보는 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 양수, 수출은 실시행위로 보지 않는 법령의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 연구 또는 시험 목적의 행위에 배타권이 제한되는 점과, 제법발명으로 생산된 물건의 양도는 제법발명의 실시행위로 보는 법령의 태도를 살핀다. 설문 (4)에서는 실시권자에게 의뢰받은 전용품의 생산, 양도는 간접침해로 보지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 특허침해 의의

침해란 정당권원 없는 자가 특허발명을 업으로서 실시하는 행위를 하거나(특허법 제94조), 특허발명의 실시에만 사용되는 물건을 업으로서 생산, 양도 등의 행위를 한 경우 성립한다(특허법 제127조).

3. 실시행위 독립성

특허권은 실시행위별로 각각 독립적으로 효력이 미친다. 이를 소위 실시행위의 독립성이라 한다.

4. 존속기간 만료 후 판매할 목적으로 제조하여 보관한 행위에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 판단기준

1) 존속기간 만료 후 판매 목적 제조행위

특허법은 허가 목적 생산행위는 실질적 존속기간 연장 방지 위해 배타권 효력 제한사유로 규정하나, 유사한 취지의 존속기간 만료 후 판매 목적 생산행위는 배타권 효력 제한사유로 규정하고 있지 않다(특허법 제96조 제1항 제1호).

2) 보관행위

특허가 물건발명인 경우 제조는 실시행위에 해당하나, 보관은 실시행위에 해당하지 않는다(특허법 제2조 제3호).

다만 보관행위의 경우 보관자가 판매업자라면 보관한 물건발명을 판매할 개연성이 높다고 볼 수 있어, 보관자에게 판매금지의 침해행위 예방을 청구할 수는 있다(특허법 제126조 제1항).

나. 구체적 판단 및 결론

특허발명 제조행위는 특허발명의 실시에 해당하며 존속기간 만료 후 판매목적은 배타권 효력 제한사유에 해당하지 않는바 침해가 성립한다. 특허발명 보관행위는 특허발명의 실시에 해당하지 않으므로 침해가 성립하지 않는다. 다만 침해예방 청구권은 행사할 수 있다.

5. 제3자가 생산한 물건을 양수받아 수출한 행위에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

특허가 물건발명인 경우 양수와 수출은 실시행위에 해당하지 않는다(특허법 제2조 제3호). 특허법은 우리나라 영토 밖에 있는 물건에는 특허권의 효력이 미치지 아니한다는 속주주의를 관철하여, 수출을 특허권의 효력이 미치는 실시행위에서 제외하고 있다.

나. 구체적 판단 및 결론

양수 행위는 특허발명의 실시에 해당하지 않으므로 침해가 성립하지 않는다. 수출 행위 또한 특허발명의 실시에 해당하지 않으므로 침해가 성립하지 않는다.

6. 연구 또는 시험을 위하여 생산한 물건을 판매한 행위에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 판단기준

특허가 제조방법발명인 경우 그 방법을 사용하여 물건을 제조하는 행위 및 제조한 물건을 판매하는 행위는 실시에 해당한다(특허법 제2조 제3호).

다만 특허법은 특허발명의 이용을 도모하여 더 나은 개량발명의 완성을 장려함으로써 산업발전에 이바지하는 것을 목적으로 하며, 이의 준수를 위해 연구 또는 시험 목적 실시행위에는 배타권 효력이 미치지 않는 것으로 규정하고 있다(특허법 제96조 제1항 제1호).

나. 구체적 판단 및 결론

특허발명을 사용하여 물건 X를 생산하는 행위는 특허발명의 실시에 해당한다. 다만 연구 또는 시험을 위해 실시했다고 하니, 특허권의 효력이 미치지 않아, 침해로 성립되지는 않는다.

생산한 물건 X를 판매하는 행위는 특허발명의 실시에 해당한다. 실시행위의 독립성에 따라 연속된 행위가 있을 때 전 단계의 행위가 비침해라 하더라도 후속 행위는 침해로 성립될 수 있는데, 판매는 발명의 연구 또는 시험과 연관이 없으므로, 가사 침해로 성립되지 않는 행위에 의해 생산된 물건 X라 하더라도, 이의

판매는 침해에 해당한다.

7. 실시권자에게 의뢰 받아 전용품을 제작하여 양도한 행위에 관하여 - 설문 (4)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시한 경우에 있어서, 그러한 제3자의 전용품의 생산 및 양도행위를 간접침해로 보지 않았다.

2) 검토

방법발명의 실시를 허락 받은 자로부터 전용품의 제작을 의뢰받은 자 마저도 정당권원 없는 자라고 해석하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과가 초래되므로 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

전용품 제작 및 양도는 특허법 제127조의 행위이나, 실시권자에게 의뢰받아 제작하였고, 제작한 물건을 실시권자에게만 양도했으므로, 침해로 볼 수 없다.

실시행위

특허권자의 실시 허락 없이 특허권 존속기간동안 다음의 행위가 실시되고 있는 경우 침해로 성립되는지 여부를 논하시오. (각 물음은 독립적임.) 위 사실관계에 기초하여 다음의 질문에 답하시오.

- (1) 특허가 컴퓨터 관련 방법의 발명인 경우 그 방법의 사용을 청약하는 행위. (6점)
- (2) 특허가 물건의 발명인 경우 물건의 생산에만 사용되는 반제품을 생산하여 전량 수출하고 제3국에서 이 반제품을 이용하여 완제품을 생산하는 행위. (4점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 방법발명 청약행위의 특허권 효력제한에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 직접침해가 발생하지 않은 경우 간접침해 적용이 제한되는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 특허권의 효력 및 제한 의의

침해란 실시허락을 받지 아니한 정당권원 없는 자가 특허발명 또는 특허발명의 전용품을 업으로서 제조·사용·청약하는 경우 성립한다(특허법 제94조, 제127조). 다만 산업발전의 위축을 고려해 일정한 경우 특허권의 효력을 제한하고 있다.

3. 설문 (1)에 대하여

가. 방법의 사용을 청약하는 행위

1) 컴퓨터 관련 발명 이전행위의 특징

컴퓨터 관련 발명은 프로그램이 본질적 구성이며 프로그램은 전송에 의해 이전되는 경우가 대다수이다. 그러나 특허법은 이전행위 중 유체물인 물건의 양도행위는 보호하면서 유체물이 아닌 프로그램의 전송행위는 보호하고 있지 않아, 컴퓨터 관련 발명의 보호가 미흡하다는 지적이 있었다.

2) 과거 특허청 개정추진 이력

컴퓨터 관련 발명의 보호 강화를 위해 프로그램의 전송행위를 실시태양에 추가하는 개정을 추진한 바 있으나 급작스런 개정은 관련 산업을 위축시킬 우려가 있다는 이유로 중단되었다.

3) 개정법의 태도

그러나 최근 방법의 사용을 청약하는 행위가 실시태양에 추가되었다(특허법 제2조 제3호). 다만 침해를 알면서 청약한 행위에만 특허권의 효력이 미치도록 제한한다(특허법 제94조 제2항).

4) 검토

컴퓨터 관련 발명의 보호 필요성도 만족하며, 동시에 관련 산업이 위축되지 않도록 중도적인 입장에서 제한적으로 개정을 추진한 위 법령의 태도는 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

방법의 사용을 청약하는 행위는 침해를 알면서 청약한 경우에 한해 침해에 해당한다.

4. 설문 (2)에 대하여

가. 특허발명 생산의 개념

1) 판례의 태도

법원은 물건의 생산에만 사용하는 물건에서 말하는 생산을 국내에서의 생산이라고 보아, 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우는 간접침해가 성립할 수 없다고 본다.

2) 검토

법원은 직접침해가 발생하지 않았다면 그 전단계도 간접침해로 볼 수 없다는 태도이다. 그러나 간접침해란 직접침해의 사전예방을 위해 도입된 제도이므로, 직접침해 발생 여부를 불문하고 직접침해로 이어질 개연성만 있으면 간접침해로 봄이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

특허발명의 생산에만 사용되는 반제품의 생산행위는 직접침해로 이어질 개연성이 있으므로 간접침해

다. 그러나 판례의 태도에 따르면 개연성은 있었지만 결국 전량 해외로 수출되어 국내에서 직접침해가 전혀 일어나지 않았으므로 간접침해가 아닌 것이 된다.

문제 065

직접침해와 간접침해

원고는 전자칠판 발명에 관한 특허권자이다. 동 특허권은 2013년 12월 31일에 만료되었다. 동 전자칠판은 다양한 시청각 기능, 인터넷 기능 등을 가지며, 특히 학생들의 의견 또는 질문이 실시간으로 칠판 한 쪽에 표시되어 수업을 매우 역동적으로 만드는 것으로 평가된다.

甲은 원고가 판매하고 있는 전자칠판과 유사한 제품을 만들기 위하여 2012년 한 해 동안 연구개발에 매진을 하였고, 그러한 연구개발의 결과로 원고의 제품보다 오히려 더 좋다고 볼 수도 있는 제품을 개발하였다. 甲은 2013년 초반부터 제품을 생산하기 시작하였고, 2014년 1월 1일부터 동 제품을 판매하기 시작하였다.

乙은 개별 전자칠판의 기능에 부합하는 맞춤형 전원공급장치를 판매하는 업체이며, 甲의 연구개발 초기부터 甲 제품에 적용되는 전원공급장치를 개발하였고, 그 후 甲의 제품 생산 시에 그 장치를 납품하였다. 乙은 해당 시장에서 시장점유율 60%를 자랑한다.

위 사실관계에 기초하여 다음의 질문에 답하십시오.

- (1) 甲의 직접침해 여부에 대하여 설명하십시오. (10점)
- (2) 乙의 간접침해 여부에 대하여 설명하십시오. (10점)

1. 甲의 직접침해 여부에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

설문에서 존속기간 만료 후 판매 목적의 생산행위를 직접침해로 봄이 타당한지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 직접침해 의의

특허발명을 업으로서 실시할 권리는 특허권자가 독점하므로(특허법 제94조), 정당권원 없는 자가 특허발명을 업으로서 실시하면 직접침해가 성립한다.

다. 존속기간연장 가능성

허가 목적 생산행위는 실질적 존속기간 연장 방지 위해 배타권 효력 제한사유로 규정한다(특허법 제96조 제1항 제1호). 유사하게 존속기간 만료 후 판매 목적 생산행위의 경우 배타권 효력 제한하지 않는다면 존속기간 만료 후 생산기간 동안 특허권자만 해당 발명을 판매할 수 있어 실질적으로 존속기간 연장받은 것과 마찬가지로 될 수 있다.

라. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 통상실시권자가 존속기간 내에 생산한 물품을 그 존속기간이 끝난 후에 출고한 경우에도 실시료를 지급할 의무가 있다고 보아, 존속기간 내에 물품의 생산이 이루어졌다면 그 물품이 존속기간 만료 후에 판매되었다 하더라도 위 생산을 권리의 실시로 해석했다.

2) 검토

특허법은 허가 목적 생산행위와 달리 존속기간 만료 후 판매 목적 생산행위는 배타권 효력 제한사유로 규정하고 있지 않아, 위 판례의 태도가 법령의 문언해석상 타당하다.

마. 구체적 판단 및 결론

1) 특허발명 보호범위 판단

甲 제품이 원고 제품보다 더 좋다고 하나, 甲 제품이 원고 발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가한 것으로서, 원고 발명의 요지를 전부 포함하고, 이를 그대로 이용하되, 甲의 제품 내에서 원고 발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 이용관계가 성립하거나, 혹은 과제와 해결원리가 같고, 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 원고 발명에서 甲의 제품으로 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각할 수 있는 정도인 균등관계가 성립한다면; 甲

제품은 원고 특허권의 보호범위에 속할 수 있다.

2) 업으로서 실시 판단

甲 제품이 원고 특허권의 보호범위에 속한다면 2013년 초반부터 제품을 생산한 甲 행위는 직접침해가 된다.

2. 乙의 간접침해 여부에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 문제의 소지

설문에서 특허발명 자체가 아닌 특허발명을 이용하거나 균등한 발명의 전용품을 양도한 경우도 간접침해로 볼 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 간접침해 의의

정당권원 없는 자가 특허발명의 전용품을 업으로서 실시하면 간접침해가 성립한다. 이는 특허를 실효적으로 보호하기 위해 특허의 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 행위를 침해로 간주한 것이다.

다. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 특허법 제127조 제1호의 “그 물건의 생산에만”에서의 생산의 결과물의 범주에 발명의 모든 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있는 경우까지 포함한다.

2) 검토

직접침해에 이르게 될 개연성이 있는 행위도 침해로 보겠다는 간접침해의 입법취지의 효용성을 위해서는 판례의 태도와 같이 특허발명의 전용품뿐 아니라, 특허발명과의 관계에서 직접침해를 구성할 수 있는 이용관계 또는 균등관계 발명의 전용품까지 간접침해를 확대 적용함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

乙이 원고 제품이 아닌 甲 제품에 적용되는 전원공급장치를 납품하고 있어도, 甲 제품이 원고 특허의 보호범위 내에 속하는 발명이라면, 乙 전원공급장치가 甲 제품의 생산에만 사용되는 전용품인 경우, 특허권 만료일인 2013년 12월 31일 이전에 이루어진 乙

의 전원공급장치의 생산 및 납품행위는 간접침해에 해당한다.

이때 전용품이 아닌 범용성이 있는지의 여부는 60%의 시장점유율을 자랑한다는 점만으로는 인정되지 않고, 乙이 납품하는 장치가 상업적 또는 경제적으로 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되거나 승인될 수 있는 다른 용도가 있어야 인정된다.

문제 065-1

침해행위에 대한 특허권자 조치

甲은 마모방지 타이어에 관한 발명을 완성한 후 그 발명에 대하여 특허출원을 하여 특허등록을 받았고, 乙은 甲의 위 특허발명과 동일한 형상을 갖춘 타이어에 대해 甲의 특허출원일에 앞서 디자인등록출원을 하여 甲의 특허등록보다 먼저 디자인등록을 받았다. 丙은 甲의 타이어와 유사한 기술적 특징을 가진 타이어에 관한 발명에 대하여 甲의 특허출원일 후에 특허출원을 하여 甲의 특허등록 후 특허등록을 받고 위 타이어를 제조·판매하였다.

- (1) 甲이 乙과의 관계에서 자신의 특허발명을 적법하게 실시하기 위해 취해야 할 조치에 대해 설명하시오. (5점)
- (2) 甲, 乙과 무관한 타이어 제조·판매업자인 丁은 甲의 특허발명과 동일한 타이어를 제조·판매하기 시작하였고, 이에 甲은 丁에 대해 특허권침해금지를 요구하였다. 甲의 위 주장에 대해 丁은 乙이 아닌 甲이 그러한 주장을 할 수 없다고 반박하고자 하는 경우, 丁의 그러한 반박 내용의 타당성을 검토하시오. (4점)
- (3) 甲은 丙이 제조·판매하는 타이어가 자신의 특허발명과 유사한 기술적 특징을 가지고 있다는 이유로 丙에 대하여 일정한 법적 조치를 취하고자 한다.
 - 1) 甲이 丙을 상대로 소송상 주장할 수 있는 청구권에는 어떠한 것이 있는지 설명하시오. (5점)
 - 2) 甲이 소송절차 이외에 丙을 상대로 청구할 수 있는 특허심판원 심판절차에는 어떠한 것이 있는지 설명하시오. (6점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

저촉관계에 해당하는 경우 선출원 권리자에게 실시 허락을 받아야 하는 법령의 태도를 살핀다.

2. 저촉관계 의의

특허권, 디자인권, 상표권은 독자적 요건에 의해 각각 권리가 발생되어 동일한 객체에 대한 권리가 경합될 수 있다. 이를 저촉관계라 한다.

3. 후출원 권리의 실시방법

가. 법령의 태도

저촉관계에 있는 후출원 특허권자는 선출원 디자인 권리자에게 실시허락을 받지 아니하고는 자신의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다(특허법 제98조). 다만 정당 이유 없이 실시허락을 받을 수 없을 때는 강제실시권을 특허심판원에 청구할 수 있다(특허법 제138조 제1항).

나. 검토

산업재산권법은 선출원주의를 근간으로 하므로, 권리충돌 발생시 선출원 우위의 논리에 따라 선출원 권리자의 이익을 우선 보호할 필요가 있다. 다만 선출원 권리자의 사적 이해관계로 후출원 권리가 사장되는 것은 산업발전에 도움이 되지 않는바 적절한 조절을 위해 강제실시권 제도를 보완한 법령의 태도는 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

甲과 乙은 동일한 형상의 타이어에 관한 권리를 가지고 있으므로 저촉관계에 있다. 다만 甲은 후출원 권리자이기 때문에 자신의 특허발명 실시를 위해서는 乙의 허락이 필요하다. 이때 정당이유 없이 乙이 실시 허락을 하지 않을 경우 甲은 강제실시권을 청구할 수 있다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

저촉관계에 해당하는 후출원 권리라 할지라도 배타권은 제한되지 않는 법령의 태도를 살핀다.

2. 특허권 의의

특허권은 일정기간 동안 특허발명 효과를 독점적으로 향유할 수 있도록 보장하는 권리를 말한다. 이는 또 다른 발명의 공개를 장려하고자 도입되었다.

3. 저촉관계시 배타권이 제한되는지 여부

가. 법령의 태도

특허법 제98조는 저촉관계시 실시권만 제한할 뿐, 배타권 제한은 규정하지 않는다. 특허법 제138조 제3항도 이를 뒷받침한다.

나. 검토

특허법 제98조는 선출원주의를 근거로 선출원 권리와 후출원 권리의 충돌관계를 조절하는 법률이다. 후출원 권리의 배타권은 이와 무관한 바 법령의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

甲의 배타권은 제한되지 않으므로, 丁의 주장은 부당하다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

설문 1)에서는 침해금지청구, 손해배상청구, 신용회복청구의 법령의 태도를 살핀다. 설문 2)에서는 권리범위확인심판, 특허무효심판의 판례의 태도를 살핀다.

2. 甲과 丙의 권리관계

① 丙 타이어가 甲 타이어와 실질적으로 동일하다면 丙 타이어는 甲 타이어의 문언범위에 속하며, 나아가 중복특허로서 특허무효사유가 있게 된다.

② 丙 타이어가 甲 타이어와 과제해결원리 등이 같다면 丙 타이어는 甲 타이어의 균등범위에 속한다.

3. 설문 1)에 대하여

甲은 丙 타이어가 문언범위 혹은 균등범위에 속한다고 주장하며 丙의 제조·판매 행위에 대해 소송상 침해금지, 손해배상, 신용회복을 청구할 수 있다.

4. 설문 2)에 대하여

가. 문언범위의 경우

丙 타이어가 甲 타이어와 실질적으로 동일하다면 이는 저촉관계에 해당하느바, 판례에 따르면 적극적인 권리범위확인심판은 청구할 수 없고, 甲은 丙을 상대로 특허무효심판을 청구할 수 있다.

나. 균등범위의 경우

丙 타이어가 甲 타이어와 균등범위에 있다면 이의 공적 확인을 구하기 위해 甲은 丙을 상대로 적극적인 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.

문제 066

손해배상청구

대상 특허권 침해소송에서 파악된 사실관계는 다음과 같다.

- A. 원고는 유동성 및 내구성이 제고된 바퀴에 관한 특허발명의 특허권자이다. 원고는 그 특허발명을 적용한 여행용 가방을 백화점 및 직영 매장에서 평균 30만원의 가격에 판매하여 왔다.
- B. 소외 제3자는 원고의 제품과 비슷한 기능을 가지면서도 원고의 특허권을 침해하지 않는 경쟁제품을 판매하여 왔으며, 피고의 침해행위가 있기 전 특허권자 및 소외 제3자의 시장점유율은 각각 60% 및 40% 이었다.
- C. 피고는 원고의 침해소송 제기 전 지난 5년간 15만개의 침해제품을 생산하여 10만개는 판매하였고, 2만개는 홍보품, 사은품 등으로 무상 배포하였고, 나머지 3만개는 판매를 위하여 창고에 보관 중이다.
- D. 피고는 침해제품을 원고의 상권과 구별되는 아웃렛 매장 등에서 평균 20만원의 가격에 판매하여 10만개 전체에 대하여 200억원의 매출을 올렸다.
- E. 원고는 침해행위가 있기 전 매년 6만개의 가방을 판매하여 매년 180억원의 매출을 올렸으나, 침해행위 이후로는 매년 5만개의 가방을 판매하여 매년 150억원의 매출을 올렸다.
- F. 원고의 가방 1개당 판매 이익액은 평균 10만원이었다.

위 사실관계에 기초하여 다음의 질문에 답하시오.

- (1) 특허법 제128조 제2항의 성격에 대하여 설명하시오. (7점)
- (2) 특허법 제128조 제2항에 따른 손해액 산정을 설명하시오. (9점)
- (3) 특허법 제128조 제2항 제1호에 따른 손해액의 제한에 대하여 설명하시오. (7점)
- (4) 특허법 제128조 제2항 제1호에 따른 손해액의 공제에 대하여 설명하시오. (7점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 특허법 제128조 제2항을 추정규정으로 보는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 특허권자 판매가능수량까지는 단위수량당 이익액을 곱하고, 초과분에 대해서는 합리적 실시료를 곱하는 법령의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 특허권자의 판매가능수량을 고려하여 손해액을 제한하는 법령의 태도를 살핀다. 설문 (4)에서는 침해자가 새로운 수요자를 창출한 사정 등을 고려하여 공제액을 산정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 일반적인 손해액 의의

법원은 불법행위로 인한 재산적 손해액에 관해 차액설을 취한다. 즉 그 위법행위가 없었더라면 존재하였을 재산 상태와 그 위법행위가 가해진 현재의 재산 상태의 차이를 손해액으로 본다.

3. 특허법 제128조 제2항 내지 제7항 취지

손해액은 권리자가 입증하여야 소송상 배상이 긍정될 수 있다. 그러나 특허권 침해로 인한 재산 상태의 차이는 입증이 쉽지 않아, 권리자의 실효적 보호를 위해 특허법 제128조 제2항 내지 제7항 규정을 도입했다.

4. 특허법 제128조 제2항의 성격에 관하여 - 설문

(1)에 대하여

가. 학설의 태도

이익반환설은 간주규정으로 본다. 이는 특허권은 독점권이므로 침해자는 이익을 얻을 수 없는 자인바 침해자의 양도수량과 관련된 이익은 전부 반환해야 한다고 주장한다.

입증편의설은 추정규정으로 본다. 이는 입증책임 경감을 위해 침해자의 양도수량을 특허권자의 침식된 재산수량으로 추정할 뿐이며 실제 손해액이 이보다 적을 경우 그 추정이 복멸될 수 있다고 주장한다.

나. 검토

특허법 제128조 제2항은, 제1호에서 침해자 양도수량에 특허권자 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 손해액으로 할 수 있다고 하면서도 특허권자 판매가능수량의 제한 및 침해행위 외의 사유로 판매 불가수량의 공제 등 그 손해액의 복멸과 관련된 규정이 공존하며, 제2호에서도 합리적 실시료를 손해액으로 할 수 있다고 하면서도 실시권 설정 불가한 수량은 빼야 한다는 그 손해액의 복멸과 관련된 규정이 공존한다는 점에서, 추정규정으로 봄이 타당하다.

5. 특허법 제128조 제2항의 손해액 산정에 관하여

- 설문 (2)에 대하여

가. 산정방법

1) 내용

침해자 양도수량(침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 생산능력한도까지는 권리자의 단위수량당 이익액을 곱하고, 생산능력을 넘는 수량 또는 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 대해서는(실시권을 설정할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량) 합리적 실시료를 곱하여, 이 둘의 합산금액을 손해액으로 청구할 수 있다.

2) 개정법

가) 구 특허법 제128조 제2항 및 제3항에 따르면 손해배상액이 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력한도로 제한되어, 침해행위로 인한 침해자의 이익액이 손해배상액과 같거나 이보다 많을 수 있었다. 즉 적법하게 실시권 설정 계약을 체결하는 것보다 권리를 침해하는 것이 오히려 이익이 되는 불합리한 상황이 발생할 수 있었다.

나) 개정법에서는 손해배상이 적정 수준으로 산정되어 침해행위를 억제할 수 있도록 침해자의 모든 양도수량에 대해 손해액 산정이 가능하게끔 개정하였다.

나. 침해자 양도수량

다수설은 침해자의 판매수량뿐 아니라 무상양도수량도 양도수량에 포함한다. 무상양도수량도 침해행위가 없었다면 권리자가 수익을 얻을 수 있었던 수량일 가능성이 있기 때문이다.

다. 이익액

이익액과 관련하여 순이익설과 한계이익설이 대립하나, 법원은 한계이익을 이익액으로 본다. 순이익은 한계이익에서 고정비용을 공제한 금액인데, 고정비용은 침해행위와의 관련성을 인정하기 어려우므로, 한계이익을 기준으로 산정함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

피고 양도수량은 판매수량인 10만개와 무상배포수량인 2만개를 합하여 총 12만개이다. 원고의 1개당 판매 이익액인 평균 10만원이 한계이익액이라면, 특허법 제128조 제2항 제1호에 따라 추정되는 손해액은 120억이다. 단 이하 설문에서 보겠지만 판매가능수량의 제한 및 침해행위 외의 사유로 판매 불가 수량이 있었다면 120억보다 낮아질 수 있다.

6. 특허법 제128조 제2항 제1호의 생산능력에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 산정방법

제2항 제1호의 추정손해액은 특허권자가 생산할 수 있었던 물건수량에서 실제 판매한 물건수량을 빼 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다(특허법 제128조 제2항 제1호).

나. 구체적 판단 및 결론

제2항 제1호 손해액의 제한을 산정하기 위해서는 권리자의 생산할 수 있었던 물건의 수량과 판매한 물건의 수량이 필요한데, 설문에는 원고의 생산가능수량이 없고, 매년 5만개의 판매수량만 제시되어 있다. 이에 제한액의 계산이 불가하다.

7. 특허법 제128조 제2항 제1호의 공제에 관하여

- 설문 (4)에 대하여

가. 산정방법

제2항 제1호의 추정손해액은 특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다(특허법 제128조 제2항 제1호).

나. 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정

법원은 침해자의 시장개발 노력 등 침해행위 전에는 기대할 수 없었던 수요자에 대한 판매수량에 따른 이익액을 위 공제금액으로 보며, 시장에서 경쟁하는 경합제품이 있다는 사정도 이에 포함될 수 있다고 본다.

다. 경합제품이 있는 경우

경합제품과 특허제품의 시장점유율을 고려하여 제2항 제1호 추정손해액 산정시 경합제품의 공급자가 차지하는 비율에 상당하는 금액은 공제한다.

시장점유율에 대해 침해 전의 점유율을 고려해야 한다는 견해와 침해 당시의 점유율을 고려해야 한다는 견해의 대립이 있으나, 침해행위에 따른 손해액을 산정하는 사항이므로, 침해 당시의 점유율을 고려함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

제2항 제1호의 공제액을 산정하기 위해서는 침해당시 권리자, 침해자, 제3자의 시장점유율이 필요한데, 설문은 이를 제시하고 있지 않으므로, 계산이 불가하다.

문제 067

손해액 산정

甲은 자신이 특허 받은 제품을 매년 20,000개 생산할 수 있는 공장시설을 완공하여 2019년 1년간 10,000개를 제조·판매하였다. 甲의 제품 한 개당 판매가격은 11,000원이며, 한 개당 이익액은 1,000원이다. 乙은 甲의 특허제품과 동일한 제품을 甲의 경고장을 받았음에도 불구하고 고의로 2019년 1년간 15,000개를 제조·판매하였다. 乙의 제품 한 개당 판매가격은 10,000원이며, 한 개당 이익액은 2,000원이다. 한편 甲의 특허제품의 실시에 대하여 丙은 통상실시권을 설정하고 매출액의 5%를 실시료로 지급하고 있다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단 乙의 제조·판매 행위는 甲의 특허권을 침해한 것으로 보며, 특허권자 甲이 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정은 없는 것으로 보며, 시행일자 상관 없이 현행법 적용하여 풀이한다.)

- (1) 특허법 제128조 제2항의 성격 및 손해액 산정방법을 설명하고, 이에 따를 경우 甲이 받을 수 있는 손해액을 산정하시오. (12점)
- (2) 특허법 제128조 제4항의 성격 및 손해액 산정방법을 설명하고, 이에 따를 경우 甲이 받을 수 있는 손해액을 산정하시오. (5점)
- (3) 특허법 제128조 제5항의 성격 및 손해액 산정방법을 설명하고, 이에 따를 경우 甲이 받을 수 있는 손해액을 산정하시오. (8점)
- (4) 특허법 제128조 제8항의 성격 및 손해액 산정방법을 설명하고, 이에 따를 경우 甲이 받을 수 있는 손해액의 범위를 산정하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 특허법 제128조 제2항을 추정규정으로 보는 판례의 태도와, 특허권자 판매가능수량까지는 단위수량당 이익액을 곱하고, 초과분에 대해서는 합리적 실시료를 곱하여 손해액을 산정하는 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 특허법 제128조 제4항을 추정규정으로 보는 판례의 태도를 살피고, 침해자 양도수량에 침해자 이익액을 곱하여 손해액을 산정하는 실무의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 특허법 제128조 제5항을 간주규정으로 보는 실무의 태도와, 매출액 기준으로 합리적 실시료를 산정하는 실무의 태도를 살핀다. 설문 (4)에서는 특허법 제128조 제8항을 예외적인 특칙으로 보는 실무의 태도와, 최대 5배 범위까지 증액 가능한 법령의 태도를 살핀다.

2. 일반적인 손해액 의의

법원은 불법행위로 인한 재산적 손해액에 관해 차액설을 취한다. 즉 그 위법행위가 없었더라면 존재하였을 재산 상태와 그 위법행위가 가해진 현재의 재산 상태의 차이를 손해액으로 본다.

3. 특허법 제128조 제2항 내지 제7항 취지

손해액은 권리자가 입증하여야 소송상 배상이 긍정될 수 있다. 그러나 특허권 침해로 인한 재산 상태의 차이는 입증이 쉽지 않아, 권리자의 실질적 보호를 위해 특허법 제128조 제2항 내지 제7항 규정을 도입했다.

4. 특허법 제128조 제2항에 관하여 - 설문 (1)에 대하여 가. 성격

1) 학설의 태도

이익반환설은 간주규정으로 본다. 이는 특허권은 독점권이므로 침해자는 이익을 얻을 수 없는 자인바 침해자의 양도수량과 관련된 이익은 전부 반환해야 한다고 주장한다.

입증편의설은 추정규정으로 본다. 이는 입증책임 경감을 위해 침해자의 양도수량을 특허권자의 침식된 재산수량으로 추정할 뿐이며 실제 손해액이 이보다 적을 경우 그 추정이 복멸될 수 있다고 주장한다.

2) 검토

특허법 제128조 제2항은, 제1호에서 침해자 양도수량에 특허권자 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 손해액으로 할 수 있다고 하면서도 특허권자 판매가능수량의 제한 및 침해행위 외의 사유로 판매 불가수량의 공제 등 그 손해액의 복멸과 관련된 규정이 공존하며, 제2호에서도 합리적 실시료를 손해액으로 할 수 있다고 하면서도 실시권 설정 불가한 수량은 빼야 한다는 그 손해액의 복멸과 관련된 규정이 공존한다는 점에서, 추정규정으로 봄이 타당하다.

나. 산정방법

1) 제2항 제1호 추정손해액

침해자 양도수량에 특허권자 단위수량당 이익액을 곱한다(특허법 제128조 제2항 제1호). 이익액과 관련하여 법원은 한계이익으로 본다.

2) 제2항 제1호 추정손해액의 한도

제2항 제1호의 추정손해액은 특허권자가 생산할 수 있었던 물건수량에서 실제 판매한 물건수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다.

3) 제2항 제1호 공제

특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액은 제2항 제1호 추정손해액에서 빼야 한다.

4) 제2항 제2호 추정손해액

공제수량과 한도 초과된 수량에 대해서는 합리적 실시료를 곱한 금액을 받을 수 있다. 단 실시권 설정이 불가했던 수량이 있다면 제외된다.

다. 구체적 판단 및 결론

(제2항 제1호) 제2항 제1호에 따른 추정손해액은 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정은 없었다고 하니, 乙의 판매수량 15,000개 중 甲의 생산능력인 10,000개 한도까지만 甲의 단위 수량당 이익액인 1,000원을 곱하여 산정하며, 1,000만원이다.

(제2항 제2호) 제2항 제2호에 따른 손해액은 丙의 실시로 조건을 乙에게 적용해도 불합리하지 않고, 실시권 설정이 불가한 수량이 없었다면, 나머지 5,000개에 대한 매출액 5,000만원의 5%인 250만원이다.

(합산액) 甲은 특별한 사정이 없는 한 총 1,250만원을 손해액으로 받을 수 있다.

5. 특허법 제128조 제4항에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 성격

제4항은 “추정한다”라고 규정되어 있어 법적성격은 추정이다.

법원도 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없으면 적용될 여지가 없다고 하여, 간주가 아닌 추정으로 해석한다.

나. 산정방법

침해한 자가 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 손해액으로 추정한다(특허법 제128조 제4항). 이익액과 관련하여 법원은 회계상의 한계이익으로 본다.

다. 구체적 판단 및 결론

乙은 15,000개를 판매하였고, 乙의 단위 수량당 이익액은 2,000원인바, 甲은 손해가 발생하지 않았다는 등의 특별한 사정이 없는 한 위 추정 손해액 3,000만원을 손해액으로 받을 수 있다.

6. 특허법 제128조 제5항에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 성격

1) 학설의 태도

간주규정설은 간주규정으로 본다. 이는 특허권 손해배상의 특칙으로 보고, 특허권자가 특허발명을 실시하고 있지 않아 실제 손해가 발생한 사실이 없더라도 손해액은 물론 손해발생까지도 간주하는 규정으로 해석한다.

추정규정설은 추정규정으로 본다. 이는 손해발생을 전제로 실시로 상당액을 최저한도의 손해액으로 정한 규정으로 해석한다.

2) 검토

특허권자의 불실시를 이유로 강제실시권을 부여할 때도 유상의 실시로 납부를 조건으로 하는바(특허법 제107조), 특허권자가 특허발명을 실시하고 있지 않아도 특허발명을 실시하는 자는 적어도 실시로 상당액은 특허권자에게 지불해야 함이 특허법의 정신이라고 볼 수 있다. 이에 본 규정은 간주규정으로 해석하여 특허발명의 객관적 이용가치에 대한 보상으로 해석함이 타당하다.

나. 산정방법

1) 구법의 태도

구법에서는 “통상적”으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 할 수 있다고 하여, 특허권자와 침해자 사이의 개별적 사정이 아닌 제3자와의 일반적 사정도 고려했었다.

2) 구법상 판례의 태도

법원도 제3자와 맺은 실시로 계약이 있다면 이를 침해자에게 적용하는 것이 “현저하게” 불합리하지 않는 한 참작할 수 있다는 태도였다.

3) 현행법의 태도

통상적인 금액은 지나치게 낮아 권리자의 보호에 미흡할 수 있다는 지적 하에 현행법에서는 “합리적”으로 받을 수 있는 금액으로 개정함으로써, 통상적인 실시료에 구애받지 않고 특허권자와 침해자의 개별적

사정을 참작하여 정당한 실시료를 손해액으로 받을 수 있게 하였다.

다. 구체적 판단 및 결론

丙이 매출액의 5%를 실시료로 지급하고 있는 사정이 있다. 만약 매출액의 5%를 乙에게 적용해도 甲과 乙의 개별적 사정에 있어서 불합리하지 않다면, 乙의 매출액 1억 5천만원의 5%인 750만원을 甲의 손해액으로 할 수 있다. 다만 丙과의 관계를 乙에게 그대로 적용하는 것이 합리적이지 않다면, 실시료 비율을 5%보다 더 높게 산정할 수도 있을 것이다.

7. 특허법 제128조 제8항에 관하여 - 설문(4)에 대하여

가. 성격

진벌적 손해배상은 피해자에게 구체적으로 발생한 현실적 손해를 불법행위 이전 상태로 회복 내지 전보하는 것을 목적으로 하는 일반적인 보상적 손해배상 등과 구별되고, 처벌의 성격을 지니는 특칙이다.

나. 판단기준

침해행위에 고의가 인정되는 경우 고의의 정도 등 총 8가지의 상황을 고려하여 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 법원이 배상액을 정할 수 있다.

다. 구체적 판단 및 결론

乙은 고의로 침해했다고 하므로, 甲은 설문(1) 내지(3)의 금액의 5배를 넘지 않는 범위에서 손해액을 받을 수 있다.

문제 067-1

기여율

甲은 부품 X의 특허권자이다. 甲은 매년 1,000개의 부품 X를 생산할 수 있는 공장시설을 갖추고 있으며, 2020년 1년간 500개의 부품 X를 제조·판매하였다.

한편 甲은 정당한 권원 없는 乙이 2020년 1년간 자신의 특허발명인 부품 X를 제조하여 이를 이용해 경비정 A를 생산 및 판매한 사실을 알게 되었다. 부품 X는 경비정 A의 일부 부품에 해당한다.

또한 甲은 정당한 권원 없는 丙이 2020년 1년간 자신의 특허발명인 부품 X를 1,000개 제조하여 판매한 사실을 알게 되었다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 특허법 제128조 제2항 성격 및 손해액 산정방법을 설명하고, 甲이 丙을 상대로 2020년 1년간 특허권 침해에 따른 손해배상청구 소송을 제기하면서 판매한 부품 X의 수량인 1,000개에 대해 甲의 부품 X의 단위 수량당 이익액을 곱한 금액을 손해액으로 배상할 것을 주장한 경우 甲 주장의 타당성을 설명하시오. (15점)
- (2) 특허법 제128조 제4항 성격 및 손해액 산정방법을 설명하고, 甲이 乙을 상대로 2020년 1년간 특허권 침해에 따른 손해배상청구 소송을 제기하면서 경비정 A를 판매하여 얻은 이익액 전부를 손해액으로 배상할 것을 주장한 경우 甲 주장의 타당성을 설명하시오. (15점)

I. 특허법 제128조 제2항 내지 제7항 의의

손해액은 권리자가 입증하여야 소송상 배상이 긍정될 수 있다. 그러나 특허권 침해로 인한 재산 상태의 차이는 입증이 쉽지 않아, 권리자의 실효적 보호를 위해 특허법 제128조 제2항 내지 제7항 규정을 도입했다.

II. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

① 특허법 제128조 제2항을 추정규정으로 보는 판례의 태도, ② 침해자 양도수량 전부에 대해 손해배상을 받을 수 있도록 한 개정법의 태도, ③ 제2항 제1호 산정시 추정손해액을 제한하는 법령의 태도를 살핀다.

2. 특허법 제128조 제2항 성격

가. 학설의 태도

이익반환설은 간주규정으로 본다. 이는 특허권은 독점권이므로 침해자는 이익을 얻을 수 없는 자인바 침해자의 양도수량과 관련된 이익은 전부 반환해야 한다고 주장한다.

입증편의설은 추정규정으로 본다. 이는 입증책임 경감을 위해 침해자의 양도수량을 특허권자의 침식된 재산수량으로 추정할 뿐이며 실제 손해액이 이보다 적을 경우 그 추정이 복멸될 수 있다고 주장한다.

나. 검토

특허법 제128조 제2항은, 제1호에서 침해자 양도수량에 특허권자 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 손해액으로 할 수 있다고 하면서도 특허권자 판매가능수량의 제한 및 침해행위 외의 사유로 판매 불가수량의 공제 등 그 손해액의 복멸과 관련된 규정이 공존하며, 제2호에서도 합리적 실시료를 손해액으로 할 수 있다고 하면서도 실시권 설정 불가한 수량은 배야 한다는 그 손해액의 복멸과 관련된 규정이 공존한다는 점에서, 추정규정으로 봄이 타당하다.

3. 손해액 산정방법

가. 법령의 태도

침해자 양도수량(침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 생산능력한도까지는 권리자의 단위수량당 이익액을 곱하고, 생산능력한도를 넘는 수량 또는 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 대해서는(실시권을 설정할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량) 합리적 실시료를 곱하여, 이 둘의 합산금액을 손해액으로 청구할 수 있다.

나. 검토 - 개정법

- 1) 구 특허법 제128조 제2항 및 제3항에 따르면 손해배상액이 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력한도로 제한되어, 침해행위로 인한 침해자의 이익액이 손해배상액과 같거나 이보다 많을 수 있었다. 즉 적법하게 실시권 설정 계약을 체결하는 것보다 권리를 침해하는 것이 오히려 이익이 되는 불합리한 상황이 발생할 수 있었다.
- 2) 개정법에서는 손해배상이 적정 수준으로 산정되어 침해행위를 억제할 수 있도록 침해자의 모든 양도수량에 대해 손해액 산정이 가능하게끔 개정하였다.

4. 구체적 판단 및 결론 - 甲 주장의 타당성

(제2항 제1호 추정손해액의 한도) 甲은 2020년 1년간 1,000개의 부품 X를 생산하여 이 중 500개는 판매하였으므로, 제2항 제1호에 따른 추정손해액은 침해자 丙의 양도수량 1,000개 중 500개로 제한된다. 따라서 甲 주장은 부당하다.

(제2항 제2호 추정손해액) 다만 甲은 한도 초과수량에 대해서 특별한 사정이 없는 한 합리적 실시료를 곱한 금액으로 손해배상을 받을 수는 있다.

III. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

- ① 특허법 제128조 제4항이 추정규정인지를 살피고, ② 이익액은 한계이익으로 산정하는 판례의 태도

와, ③ 침해자 이익액 중 특허침해에 따른 기여율을 고려하여 손해액을 산정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 특허법 제128조 제4항 성격

① 제4항은 “추정한다”라고 규정되어 있어 법적성격은 추정이다.

② 법원도 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없으면 적용될 여지가 없다고 하여, 간주가 아닌 추정으로 해석한다.

3. 손해액 산정방법

가. 이익액 산정방법

① 침해한 자가 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 손해액으로 추정한다(특허법 제128조 제4항).

② 이익액과 관련하여 순이익설과 한계이익설이 대립하나, 법원은 한계이익을 이익액으로 본다.

③ 생각건대 순이익은 한계이익에서 고정비용을 공제한 금액인데 고정비용은 침해행위와의 견련성을 인정하기 어려우므로 한계이익을 기준으로 산정함이 타당하다.

나. 기여율 산정방법

1) 기여율 의의

기여율이란 침해자가 얻은 전체 이익 중 특허권의 침해에 관계된 부분이 기여한 정도를 말한다.

2) 기여율 산정

가) 판례의 태도

법원은 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익 중 특허권 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율을 참작하여 종합적으로 평가한다. 또한 특허발명 실시 외 침해자의 판매이익 증가에 기여한 요소가 있는지도 살핀다.

나) 검토

① 특허발명의 실시 부분이 침해자의 제품 전부가 아니라 일부에 그치는 경우, 또는 ② 광고 등 특허기술 외 침해자의 이익 증가에 기여한 요소가 있는 경우, 침해자의 제품 판매에 따른 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없는바 판례의 태도와 같이 기여율을 산정함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론 - 甲 주장의 타당성

특허발명인 부품 X는 乙 경비정의 일부 부품에 불과하므로 乙의 경비정 판매이익 전부의 배상을 요구하는 甲 주장은 부당하다.

손해배상액 증액

특허법 제128조에 따른 손해배상청구 규정에 관하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 특허권침해로 인한 손해배상청구권의 성립요건을 설명하시오. (5점)
- (2) 특허법 제128조 제1항의 “고의”와 특허법 제128조 제8항의 “고의적인 것으로 인정되는 경우”의 차이점을 설명하시오. (5점)
- (3) 침해자가 물건을 제작·판매함으로써 이익을 얻었을 때 그 물건의 일부만 특허권의 침해에 관계된 경우 특허법 제128조 제4항에 따른 손해액 산정방법을 설명하시오. (10점)

I. 일반적인 손해액 의의

법원은 불법행위로 인한 재산적 손해액에 관해 차액설을 취한다. 즉 그 위법행위가 없었더라면 존재하였을 재산 상태와 그 위법행위가 가해진 현재의 재산 상태의 차이를 손해액으로 본다.

II. 특허법 제128조 취지

1. 제2항 내지 제7항

손해액은 권리자가 입증하여야 소송상 배상이 긍정될 수 있다. 그러나 특허권 침해로 인한 재산 상태의 차이는 입증이 쉽지 않아, 권리자의 실효적 보호를 위해 특허법 제128조 제2항 내지 제7항 규정을 도입했다.

2. 제8항 내지 제9항

징벌적 손해배상은 피해자에게 구체적으로 발생한 현실적 손해를 불법행위 이전 상태로 회복 내지 전보하는 것을 목적으로 하는 일반적인 보상적 손해배상 등과 구별되고, 침해행위를 근절하기 위한 목적으로

처벌의 성격을 지니는 특칙이다.

III. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

민법상 불법행위에 따른 손해배상청구와 궤를 같이 하는 특허법 제128조 제1항의 법령의 태도를 살핀다.

2. 성립요건(고의 여부)

가. 법령의 태도(특허권, 상표권 침해자의 이익 권리 등 손해배상제도 개선방안 연구 논문)

① 1877년 독일은 침해자가 고의로 특허권 침해행위를 한 경우만 손해배상책임 인정하고, 대신 손해배상의 특별 형태로 특허권자의 실제 손해의 증명과정을 생략한 채, 침해자 이익 전부를 특허권자에게 반환하도록 강제하여 침해자의 이익을 박탈했다. 이는 침해로 인한 실제 손해는 정확한 증명이 어려운 경우가 많아 증명 가능한 금액으로 손해액을 한정하면 침해에 대한 효과적인 제제를 하지 못할 수 있다는 우려 때문이었다.

② 그러나 1891년 고의 또는 과실로 특허권 침해행위를 한 경우 손해배상책임 인정하는 것으로 변경하였고, 1936년부터 손해배상책임 요건을 고의 또는 과실로 특허권 침해행위를 한 경우로 하고 있으며, 우리나라도 같은 태도를 취하고 있다.

나. 검토

특허권 침해는 손해액 입증의 곤란성 때문에 민법상 불법행위에 따른 손해배상책임 요건과 다른 특칙을 논의하기도 하였으나, 과책의 정도가 큰 경우만 손해배상책임을 묻는 것은 오히려 침해행위 근절에 도움되지 않는바, 고의 또는 과실을 성립요건으로 하고 대신 입증책임경감 규정을 보완하는 현행법의 태도가 타당하다.

IV. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

고의적인 것으로 인정되는 경우란 고의보다 인식의 정도가 낮은 것도 포함하는 개념이다. 이에 대한 법령의 태도를 살핀다.

2. 고의 의의

고의 또는 미필적 고의란 결과발생을 확실히 인식하거나 결과발생에 대한 확실한 예견은 없어도 그 가능성을 인식하고 있는 경우를 말한다. 이는 '제재정도는 과책에 비례한다'의 원칙에 따라 일반적 전보개념의 손해배상보다 더 불법행위자를 강하게 제재하고자 할 때 고려되는 요소다.

3. 고의적으로 인정되는 경우

가. 법령의 태도

고의적으로 인정되는 경우란 고의와 손해 발생의 우려를 인식한 경우를 포함하는 개념으로서(특허법 제128조 제9항 제2호), 침해자의 우월적 지위 여부, 침해행위의 기간 및 횟수, 침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이득의 정도 등을 고려해 판단한다.

나. 검토

해외에서는 고의뿐 아니라 무배려적 과실에 대해서도 징벌적 손해배상을 확대 적용하고 있다. 이러한 해외 추세 및 침해행위 근절이라는 제도 취지를 고려하면 우리나라도 고의적으로 인정되는 경우까지 포함해 폭넓게 징벌적 손해배상을 적용함이 타당하다.

V. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

기여율을 고려하여 손해액을 산정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 이익액 산정방법

① 침해한 자가 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 손해액으로 추정한다(특허법 제128조 제4항). ② 이익액과 관련하여 순이익설과 한계이익설이 대립하나, 법원은 한계이익을 이익액으로 본다. ③ 생각건대 순이익은 한계이익에서 고정비용을 공제한 금액인데 고정비용은 침해행위와의 관련성을 인정하기 어려우므로 한계이익을 기준으로 산정함이 타당하다.

3. 기여율 산정방법

가. 판례의 태도

법원은 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익 중 특허권 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율을 참작하여 종합적으로 평가한다. 또한 특허발명 실시 외 침해자의 판매이익 증가에 기여한 요소가 있는지도 살핀다.

나. 검토

① 특허발명의 실시 부분이 침해자의 제품 전부가 아니라 일부에 그치는 경우, 또는 ② 광고 등 특허기술 외 침해자의 이익 증가에 기여한 요소가 있는 경우, 침해자의 제품 판매에 따른 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없는바 판례의 태도와 같이 기여율을 산정함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

침해자 이익액 중 특허발명의 기여율을 산정하여 손해액을 계산한다.

과실 추정

甲은 2015. 4. 14. 乙을 상대로 甲이 실시하는 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였으나, 특허심판원은 확인대상발명은 이 사건 특허발명 중 청구항 1의 구성요소 1 내지 5, 8 과 동일하거나 구성요소 6, 7 과 균등한 구성요소들 및 그 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 포함하고 있어 이 사건 특허발명의 청구항 1의 권리범위에 속한다라는 이유로 甲의 청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다. 이에 대해 甲은 乙을 상대로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

乙은 甲이 확인대상발명을 실시한다는 이유로 甲을 특허법위반 혐의로 고소하였고, 이는 인천지방법원에 2015. 4. 29. 특허법위반의 범죄사실로 기소되었으나, 위 법원은 2017. 10. 19. 甲에 대하여 이 사건 침해제품(확인대상발명)은 이 사건 특허발명의 구성요소와 균등한 구성요소를 포함하고 있는데 균등관계에 있는지 여부에 관한 판단은 통상의 기술자에게도 쉽지 않아 이 사건 특허발명을 침해한다는 인식과 용인이 있었다고 단정하기 어렵다는 이유로 무죄판결을 선고하였다. 이에 검사가 위 판결에 불복하여 항소하였으나 항소심은 검사의 항소를 기각하였고, 위 판결은 확정되었다.

한편 丙은 2014. 2. 11.부터 위 甲의 확인대상발명을 甲으로부터 구매하여 사용 중에 있다.

(1) 乙이 丙을 상대로 특허권 침해에 따른 손해배상청구 소송을 제기하였다고 가정한다. 이에 대해 丙이 자신은 甲으로부터 확인대상발명을 구매하여 사용하였을 뿐이고, 甲은 특허법위반 무죄 확정판결을 받은 자이므로, 손해배상책임이 없다고 주장할 경우,

丙 주장의 타당성을 논하시오. (10점)

- (2) 甲이 심결취소소송에서 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 출원 전 출원되고 이 사건 특허발명의 출원일 이후 공개된 선행발명 1로부터 쉽게 실시할 수 있는 발명이므로, 자유실시기술에 해당하며, 乙 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 주장한다. 甲 주장의 타당성을 논하시오. (10점)

I. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

고의가 없다는 사정만으로는 특허법 제130조 추정 이 복멸되지 않는다는 판례의 태도 등을 살핀다.

2. 특허침해 의의

침해란 정당권원 없는 자가 업으로서 특허발명을 실시하거나(특허법 제94조), 특허발명의 실시에 이르게 될 고도의 개연성 있는 행위를 하는 경우 성립한다(특허법 제127조).

3. 손해배상청구 요건

고의 또는 과실로 인한 침해행위로 손해를 가한 경우 그 손해를 배상할 책임이 있다(특허법 제128조 제1항). 이때 특허법 제130조는 타인의 특허권을 침해한 자에게 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.

4. 丙이 정당권원 있는지 - 권리소진

가. 판례의 태도

법원은 적법한 권리자로부터 양수한 제품을 사용하거나 재판매하는 행위 등에는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 본다.

나. 검토

특허권과 소유권의 충돌 상황에서 특허권자에게 불이익이 없는 선에서는 소유권자를 보호할 필요가

있는바 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

특허법위반 혐의로 고소당한 사실로 미루어볼 때 甲은 정당권원 없을 것으로 보인다. 丙은 이러한 甲으로부터 확인대상발명을 구매하였는바, 권리소진 주장할 수 없고, 정당권원 인정되지 않는다.

따라서 확인대상발명이 특허심판원의 심결처럼 乙 특허발명의 권리범위에 속한다면 丙의 행위는 침해다.

5. 丙이 과실 있는지 - 과실추정 복멸 여부

가. 판례의 태도

법원은 ① 특허발명을 실시한 자에게 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있어야 과실추정의 복멸이 가능하다고 보며, ② 그 입증책임은 실시한 자에게 있다고 본다.

나. 관련인 특허권침해 무죄판결이 있는 경우

법원은 특허권침해의 고의가 있다고 단정하기 어렵다는 이유로 무죄판결을 선고한 사정만으로는 과실추정이 복멸되지 않는다고 본다.

다. 검토

특허발명의 내용은 특허공보에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있으므로, 업으로서 기술을 실시한 자에게 특허권 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당한 바, 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

① 甲은 침해한다는 인식과 용인이 있었다고 단정하기 어렵다는 이유로 무죄판결 받았을 뿐이며, 이러한 사정만으로 丙의 제130조 과실추정이 복멸되는 것은 아니므로, ② 소극적 권리범위확인심판에서 기각심결 받은 甲의 확인대상발명을 구매하여 사용 중인 丙은 기각심결이 취소되어 甲의 확인대상발명이 乙 특허의 권리범위에 속하지 아니한다는 확정 결론이 도출되지

않는 한, 과실로 정당권원 없이 유효한 특허의 보호범위 내 발명을 업으로서 실시한 자로서, 손해배상책임 있다. 丙 주장은 부당하다.

II. 설문 (2) 에 대하여

1. 문제의 요지

권리범위확인심판에서 쉽게 실시 가능하므로 자유 실시기술이라는 항변 제한 없이 가능하나, 확대된 선출원지위로는 쉽게 실시 가능하다고 주장할 수 없다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 자유실시기술항변 의의

자유실시기술항변이란 공지기술이거나 이로부터 쉽게 실시 가능한 것인지를 심리하여 권리범위 속부를 판단하는 것을 말한다. 공유영역에 독점권을 부여함은 타당하지 않아 도입되었다.

3. 권리범위확인심판에서 쉽게 실시 가능하다는 자유실시기술 항변 가능한지

가. 판례의 태도

법원은 권리범위확인심판에서 자유실시기술을 인정하면 결과적으로 특허발명의 진보성 무효사유 준부를 인정하게 되는 상황에서도 제한 없이 자유실시기술 항변 심리할 수 있다고 본다.

나. 검토

제3자의 신속한 권리구제 위해 권리범위확인심판에서 제한 없이 자유실시기술항변 심리할 수 있음이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

문언범위가 쟁점인 권리범위확인심판에서도 제한 없이 자유실시기술항변 가능하므로, 구성요소 6, 7의 균등범위가 쟁점인 이 사건은 쉽게 실시 가능하다는 자유실시기술항변 얼마든지 가능하다.

4. 확대된 선출원지위로 쉽게 실시 가능 주장할 수 있는지

가. 판례의 태도

법원은 쉽게 실시 가능하다는 자유실시기술의 근거가 되는 공지기술은 확인대상발명이 그 권리범위에 속하는지를 다루는 특허발명의 출원 전에 공지된 것만 가능하며, 특허발명의 출원 전에 출원된 확대된 선출원지위를 갖춘 것은 인용할 수 없다고 본다.

나. 검토

확대된 선출원지위는 선출원이 공지되지 아니한 상태에서 후출원의 등록을 배제하는 특허요건에서만 판단하는 대상일 뿐이므로 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

乙 특허발명 출원 당시 공지되지도 아니한 선행발명 1 근거로 쉽게 실시 가능하므로 자유실시기술이라고 주장하는 甲 주장은 부당하다.

자료제출명령

특허법 제132조의 자료제출명령 제도에 대해 다음 물음에 답하시오.

- (1) 자료제출명령 거부 사유에 대해 설명하시오. (5점)
- (2) 자료제출명령 불응시 법적 효과에 대해 설명하시오. (10점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 영업비밀에 대해서도 자료제출명령을 거부할 수 없도록 함이 타당한지에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 자료제출명령 불응시 요증사실의 입증을 간주하는 것이 타당한지에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 자료제출명령 의의

자료제출명령은 침해분쟁의 증명에 있어서 필요한 서류를 소지한 당사자에 대해 그 자료의 제출을 명하는 법원의 재판을 말한다. 이는 증거수집의 곤란으로 인해 권리구제를 받지 못하게 되는 경우를 차단하고자 도입된 제도다.

3. 자료제출명령 개정

구법에서는 자료제출명령제도의 실효성에 의문을 표하는 바가 있었다. 이에 최근 자료제출명령의 불응 사유를 축소하고, 불응에 대한 실질적 제재를 도입하는 개정이 이루어졌다.

4. 자료제출명령 거부 사유에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 법령의 태도

1) 거부가능여부

자료 소지자는 정당한유가 있으면 법원의 자료제출명령을 거부할 수 있다.

2) 영업비밀취급

단 제출할 자료에 영업비밀이 있어도 침해분쟁의 증명에 반드시 필요한 때는 그 자료의 제출을 거부할 정당한 이유로 보지 않는다(특허법 제132조 제1항, 제3항).

나. 검토

1) 거부가능여부

증거수집의 편의성만 일방적으로 강조하고 자료 소지자의 이익을 고려하지 않는 것은 균형이 맞지 않는바 자료 소지자에게 정당한 이유가 있다면 자료 제출명령을 거부할 수 있다고 제한한 입법태도는 타당하다.

2) 영업비밀취급

다만 특허침해분쟁에서는 대부분의 자료에 영업비밀이 포함되어 있을 가능성이 높아 자료제출명령이 형해화되지 않도록 영업비밀이 기재되어 있다는 점만으로는 자료제출을 거부할 수 없음을 명확히 한 개정 내용도 타당하다.

다만 자료제출명령은 진실의 탐구를 위한 수단이므로 자료제출명령을 불응했다는 이유만으로 곧바로 요증사실에 관한 주장을 진실한 것으로 간주함은 논리적으로 합당하지 않은 바, 개정태도처럼 다른 증거로는 증명하기 곤란한 특별한 사정이 있을 때 한하여 요증사실에 관한 주장마저 진실한 것으로 인정함이 바람직하다.

5. 자료제출명령 불응시 법적 효과에 관하여 - 설문

(2)에 대하여

가. 법령의 태도

당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 경우 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(특허법 제132조 제4항).

만약 당사자가 자료의 기재에 관하여 주장할 수 있는 사정이 되지 않고 그 자료가 아닌 다른 증거로는 증명이 곤란한 때는 법원은 요증사실에 관한 주장까지 진실한 것으로 인정할 수 있다(특허법 제132조 제5항).

나. 검토

증거자료가 상대방 당사자에게 편재되어 있는 경향이 심한 특허침해분쟁에서 정당한 이유 없이 자료제출명령에 불응했을 때 요증사실에 관한 주장까지 진실한 것으로 인정할 수 있다고 본 개정태도는 타당하다.

균등론

甲은 A+B+C의 물건발명의 특허권자다. 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 균등론의 성립요건을 설명하시오. (5점)
- (2) 乙이 甲의 특허발명에서 비교적 중요하지 않은 구성요소인 A를 생략하여 B+C 만으로 된 물건을 생산 및 판매하고 있다. 乙은 구성요소 A를 생략했으므로 甲의 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다. 乙 주장의 타당성을 논하시오. (10점)
- (3) 丙이 A+B+D를 생산 및 판매하고 있다. 丙은 D로 인해 특허발명에서는 기대할 수 없는 추가 효과가 나타나므로 甲의 특허발명을 침해하지 않는다고 주장한다. 만약 위 추가 효과가 기술사상의 핵심과 관련 없는 관용적 기술수단을 채택함에 따른 부수적인 효과에 불과한 경우 丙 주장의 타당성을 논하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 과제해결원리 동일, 작용효과 실질적 동일, 쉽게 변경 가능한 균등론 성립요건에 관한 판례의 태도를 개괄한다. 설문 (2)에서는 과제해결원리의 구체적 판단기준을 살펴 생략발명의 침해를 긍정할 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 작용효과가 특허발명과 실질적으로 동일하다는 개념의 의미에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 균등론 의의

균등론은 권리범위를 확장해석하는 이론이다. 이는 권리범위를 문언범위로 한정할 경우 특허발명 효과의 독점적 향유라는 특허권 본질이 훼손될 우려가 있어 도입되었다.

3. 균등론의 성립요건에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 통상의 기술자라면 쉽게 생각해낼 수 있는 정도의 변경에 불과한 경우, 의식적 제외나 자유실시기술 등의 특별한 사정이 없는 한 균등범위로 본다.

2) 검토

특허발명과 실질적으로 동일한 기능(function)을 실질적으로 동일한 방법(way)으로 달성하고 실질적으로 동일한 결과(result)를 얻고 있다면(FWR test), 이는 특허발명의 원리를 도용한 것이므로 특허권자를 보호해야 한다.

다만 쉽게 할 수 있는 변경이 아니어서 특허발명과 별개의 발명으로 볼 수 있거나, 출원경과 등에서 의식적으로 제외된 이력이 있거나, 자유실시기술로서 공중에 개방된 발명마저 보호범위로 해석하면 특허권의 부당한 확장인바, 이를 조화한 판례의 태도가 타당하다.

4. 乙의 실시발명에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

1) 학설의 태도

제1설은 중요하지 않은 요소만 생략한 채 특허발명의 기술적 사상을 그대로 이용하는 경우를 침해로 보지 않는다면 특허권자의 보호에 소홀할 수 있다고 주장한다.

제2설은 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수적 구성요소로 보아야 하는데, 이를 다시 중요한 요소와 중요하지 않은 요소로 나누어 침해를 판단하는 것은 청구범위기준 원칙(특허법 제97조)에 맞지 않다고 주장한다.

2) 판례의 태도

법원의 주류적 태도는 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소

가 결여된 경우는 권리범위에 속하지 않는다고 본다.

다만 일부 판례는 생략발명이라 하더라도 균등론을 적용해 권리범위에 속한다고 볼 여지가 있다는 태도를 취한 바 있다.

3) 검토

제1설과 일부 판례는 제3자로서 보호범위의 예측이 곤란해 법적안정성을 저해하는 결과가 되어 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

B+C는 A구성요소의 결여라는 사정만으로 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

5. 丙 주장의 타당성에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 특허발명의 기술사상 핵심이 침해제품에도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 본다.

다만 기술사상 핵심이 출원시 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우는 균등 여부가 문제되는 구성의 개별적 기능을 비교하여 작용효과 차이를 판단한다.

2) 검토

균등론은 특허발명 특유의 과제해결원리를 보호하는 이론이므로 특허발명의 기술사상 핵심을 구현할 수 있는 정도의 작용효과를 나타내고 있다면 균등범위에 속한다고 봄이 타당하다.

다만 부당한 특허권의 확장은 제어해야 하는바 특허발명의 기술사상 핵심이 공지되었거나 그와 다름없다면 판례의 태도와 같이 그 기술사항 핵심을 전부 보호해서는 안 될 것이다.

나. 구체적 판단 및 결론

기술사상 핵심이 공지되었거나 그와 다름없다는 사정이 없는 한, 기술사상 핵심과 관련 없는 관용적 기술수단의 채택에 따른 부수적인 효과는 균등범위

적용에 있어서 고려대상이 되지 않는다. 따라서 丙의 주장은 부당하다.

효과의 실질적 동일 판단방법

흑연심과 이를 둘러싸는 목재외각부로 이루어진 통상의 연필은 목재외각부의 횡단면이 원형이어서 사용 중 잠시 책상에 올려놓을 경우 쉽게 굴러 떨어지는 문제가 있다. 甲은 책상에서 쉽게 굴러 떨어지는 문제를 해결하면서도 사용자가 연필을 잡았을 때의 편안함과 안정감도 양호한 아래 청구항 1 기재와 같은 연필을 발명하였고, 甲의 발명은 출원과 심사절차를 거쳐 등록되었다.

[甲 출원 명세서]

[종래기술] 종래 연필은 흑연심과 이를 둘러싸는 목재외각부로 이루어졌고, 목재외각부의 횡단면이 원형이었다.

[해결하려는 과제] 종래기술은 사용 중 잠시 책상에 올려놓을 경우 쉽게 굴러 떨어지는 문제가 있었다.

[과제의 해결수단]

본 발명은 중심에 흑연으로 제조된 연필심이 위치하고, 연필심을 둘러싸도록 목재로 구성된 외각부의 단면이 육각형이다.

[발명의 효과]

본 발명은 사용 중 잠시 책상에 올려놓더라도 쉽게 굴러 떨어지지 않는다.

[특허청구범위]

[청구항 1] 중심에 흑연으로 제조된 연필심이 위치하고, 연필심을 둘러싸도록 목재로 구성된 외각부로 이루어진 연필에 있어서, 외각부의 단면 형상이 육각형인 것을 특징으로 하는 연필.

甲의 특허권이 설정등록된 후 乙이 권원 없이 삼각형단면 연필(중심에 흑연으로 제조된 연필심이 위치하고 연필심을 둘러싸도록 목재로 구성된 외각부로 이루어진 연필)에 있어서, 외각부의 단면

형상이 삼각형인 것을 특징으로 하는 연필)을 제조·판매하고 있다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 乙의 삼각형단면 연필의 제조·판매 행위가 甲의 특허권 침해로 인정되기 위해서는 어떤 요건이 충족되어야 하는지 설명하시오. (5점)
- (2) 乙이 육각형단면의 연필은 원형단면의 연필과 외형이 흡사하여, 기존의 원형단면 전용 연필 깎기로도 쉽게 연필을 깎을 수 있는 반면, 삼각형단면의 연필은 기존의 원형단면 전용 연필 깎기로는 연필을 깎을 수 없어, 甲의 특허발명을 침해하지 않는다고 주장한다. 乙 주장의 타당성을 설명하시오. (10점)
- (3) 한편, 甲의 특허발명이 출원 당시에는 다각형 단면 연필로 기재되어 있었으나 심사관이 제시한 비교대상발명 1 (중심에 흑연으로 제조된 연필심이 위치하고 연필심을 둘러싸도록 목재로 구성된 원형단면 외각부로 이루어진 연필)과 비교대상발명 2 (단면이 삼각형인 만년필)에 의해 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지 받고, 다각형단면 연필(보정 전)을 육각형단면 연필(보정 후)로 보정하여 특허를 받은 사실이 있다. (비교대상발명 1과 2는 甲의 특허발명 출원 전 공지된 것이다.) 주어진 사실관계에 기초하여 乙의 입장에서 의식적제외를 주장해보시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 과제해결원리 동일, 작용효과 실질적 동일, 쉽게 변경 기능의 균등론 성립요건에 관한 판례의 태도를 개괄한다. 설문 (2)에서는 과제해결원리 및 작용효과의 동일 여부 판단기준에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 균등론 확장을 차단하는 의식적 제외 법리에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 균등론 의의

균등론은 권리범위를 확장해석하는 이론이다. 이는 권리범위를 문언범위로 한정할 경우 특허발명 효과의 독점적 향유라는 특허권 본질이 훼손될 우려가 있어 도입되었다.

3. 균등론 성립요건에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 통상의 기술자라면 쉽게 생각해낼 수 있는 정도의 변경에 불과한 경우, 의식적 제외나 자유실시기술 등의 특별한 사정이 없는 한 균등범위로 본다.

2) 검토

특허발명과 실질적으로 동일한 기능(function)을 실질적으로 동일한 방법(way)으로 달성하고 실질적으로 동일한 결과(result)를 얻고 있다면(FWR test), 이는 특허발명의 원리를 도용한 것이므로 특허권자를 보호해야 한다.

다만 쉽게 할 수 있는 변경이 아니어서 특허발명과 별개의 발명으로 볼 수 있거나, 출원경과 등에서 의식적으로 제외된 이력이 있거나, 자유실시기술로서 공중에 개방된 발명마저 보호범위로 해석하면 특허권의 부당한 확장인바, 이를 조화한 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲 특허발명의 외각부 단면 형상인 육각형을 삼각형으로 변경하더라도 과제해결원리가 같고, 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자의 입장에서 쉽다면, 특별한 사정이 없는 한, 乙 연필은 甲 특허발명의 균등범위에 속하고, 정당권원 없는 乙의 제조·판매행위는 甲 특허권의 침해에 해당할 수 있다.

4. 乙 주장의 타당성에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 과제해결원리 동일 여부

1) 판례의 태도

(기술사상) 법원은 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 기재를 참작하여 공지기술과 대비했을 때 특허발명 특유의 기술사상의 핵심이 무엇인지를 실질적으로 탐구하여 과제해결원리를 판단한다.

(공지기술 선점) 이때 명세서에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 명세서에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

2) 검토

(기술사상) 특허법이 보호하는 특허발명의 실질적인 가치는 공지기술에서 해결하지 못했던 기술적 과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데 있으므로 그 발전에 기여한 기술사상으로 과제해결원리를 파악하는 판례의 태도는 타당하다.

(공지기술 선점) 명세서에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 기술사상의 핵심을 파악하면 제3자 예측가능성이 저해될 우려가 있으므로 명세서에 기재된 공지기술로 대비하는 판례의 태도 또한 타당하다.

3) 구체적 판단 및 소결

발명의 설명에 기재되어 있는 종래기술을 참작하면 甲 특허발명의 과제해결원리는 책상에 올려놓았을 때 쉽게 굴러 떨어지지 않도록 목재로 구성된 외각부를 다각형으로 했다는 점에 있다.

乙 연필 또한 외각부가 삼각형으로 구형되어 있어 잠시 책상에 올려놓았을 때 쉽게 굴러 떨어지지 않으므로 乙 연필은 甲 특허발명의 과제해결원리를 채용하고 있다.

나. 작용효과 동일 여부

1) 판례의 태도

법원은 특허발명의 기술사상 핵심이 침해제품에도 구형되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 본다.

다만 기술사상 핵심이 출원시 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우는 균등 여부가 문제되는 구성의 개별적 기능을 비교하여 작용효과 차이를 판단한다.

2) 검토

균등론은 특허발명 특유의 과제해결원리를 보호하는 이론이므로 특허발명의 기술사상 핵심을 구현할 수 있는 정도의 작용효과를 나타내고 있다면 균등범위에 속한다고 봄이 타당하다.

다만 부당한 특허권의 확장은 제어해야 하는바 특허발명의 기술사상 핵심이 공지되었거나 그와 다름없다면 판례의 태도와 같이 그 기술사상 핵심을 전부 보호해서는 안 될 것이다.

3) 구체적 판단 및 소결

乙 연필에는 위와 같이 甲 특허발명의 과제해결원리가 구현되어 있고, 설문에서 위 과제해결원리가 출원 당시 이미 공지되었다는 사정도 없는바, 과제해결원리와 다른 관점에서 효과가 다르다는 점은 고려대상이 될 수 없다.

다. 결론

단지 연필 깎기로 연필을 깎을 수 있는지의 차이만으로 甲 특허발명을 침해하지 않는다고 하는 乙의 주장은 부당하다.

5. 의식적 제외와 관련하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 의식적 제외의 여부는 심사과정에서 제출한 보정서 등에 의해 형식적으로 청구범위의 감축이 있었는지의 사정과 함께, 출원인의 의도 등을 참작하여 판단한다.

2) 검토

의식적 제외는 금반언의 원칙에서 비롯된 것이므로 청구범위의 감축이 있었다는 사정만으로 단정할 것은 아니고, 판례의 태도와 같이 출원인이 거절이유등을 회피하기 위한 의도로 어떤 구성을 권리범위에서 제

외한 의사가 있었는지를 함께 고려함이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

심사관의 진보성 결여의 거절이유통지를 받고, 다각형단면을 육각형단면으로 감축한 출원인의 의도는 거절이유 극복을 위해 비교대상발명 1 및 2의 조합으로부터 쉽게 도출되는 삼각형 단면을 의식적으로 제외하고자 한 것이라고 볼 수 있다. 乙은 이 같은 사정을 밝혀 자신의 연필은 甲이 의식적으로 제외한 구성임을 주장할 수 있다.

쉽게 변경 판단시점

오. (10점)

甲은 심혈관 치료물질에 관하여 A+B+C로 구성된 발명 X를 완성하여 특허출원을 하였다. 이때 발명 X의 구성요소 중에서 C는 C1과 C2로 구성되어 있다. (단, 이때 C1과 C2는 C의 하위구성요소이다.)

乙은 심혈관 치료물질에 관하여 A+B+C2로 구성된 발명 Y를 완성하여 특허출원을 하였다.

甲의 발명 X가 특허등록된 후에 丙은 A+B+M으로 구성된 심혈관 치료물질에 관한 발명 Z를 완성하여 실시하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 선택발명에 대해 설명하고, 乙의 선택발명이 진보성을 인정받기 위한 요건에 관하여 설명하시오. (5점)
- (2) 다음의 경우에 甲과 乙의 출원 중에서 후출원을 실시하는 것이 선출원의 특허권을 침해하는지 여부에 대하여 설명하시오. (단, 후출원은 등록되지 않은 것으로 가정한다.) (5점)
 - 1) 甲의 특허출원이 선출원인 경우
 - 2) 乙의 특허출원이 선출원인 경우
 - 3) 甲과 乙의 출원이 동일자 출원인 경우
- (3) 심혈관 치료물질(다과글리플로진 사례)에 관한 발명 X에 대하여 특허를 받은 甲은 특허발명 X의 구성요소 중 C가 丙의 발명의 구성요소 M과 과제해결원리가 동일하다고 판단하고 있다. 이에 甲은 丙을 상대로 특허권 침해를 주장하려고 한다. 丙은 甲의 특허권 침해 주장이 부당하다고 판단하고 있다. 丙이 甲의 특허권 침해 주장에 대하여 취할 수 있는 대응조치에 대하여 설명하시

I. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

구성의 곤란성 또는 효과의 현저성이 있는 경우 진보성 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 선택발명 의의

선택발명은 인용발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있는 발명을 말한다. 이는 인용발명과 중복의 우려가 있으나 숨겨진 유익성을 밝힌 경우 특허가 인정된다.

3. 선택발명 진보성

가. 판례의 태도

법원은 ① 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명은 일반발명의 진보성 판단요건과 동일한 잣대를 적용하나, ② 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명은 인용발명이 갖는 효과와 다르게 이질적인 효과를 갖고 있거나 양적으로 현저한 효과가 있는 경우에 한하여 창작적 난이도가 있다고 본다. 예컨대 인용발명과 대등한 효과를 갖는 발명은 진보성이 부정된다.

법원은 물질발명 사안에서 인용발명의 상위개념에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 인용발명의 상위개념으로부터 선택발명의 특정한 화합물을 쉽게 선택할 수 있는 사정 유무, 인용발명에 구체적으로 개시된 화합물과 선택발명의 구조적 유사성 등의 기준을 종합적으로 고려하여 구성의 곤란성을 판단했다.

나. 검토

① 선택발명이라 할지라도 구성의 곤란성이 인정되면 일반발명과 달리 취급할 이유가 없으나, ② 공지된 상위개념으로부터 쉽게 도출 가능한 것 중 실험에 따라 최적의 것을 선택한 것에 불과한 발명은 통상의 창작능력의 결과물일 뿐이므로, 판례의 태도와 같이

예측할 수 없었던 숨겨진 유의성이 있는 경우에 한해 진보성을 인정함이 타당하다.

한편 중복특허의 소지가 있다면 특허법 제36조 제2항의 무효사유가 쟁점될 수 있다.

II. 설문 (2) 에 대하여

1. 문제의 요지

① 특허권 침해는 제3자의 출원일자가 아닌 실시일자가 중요하다. 모든 발명은 출원시부터 실시했다고 가정한다. ② 甲 특허권이 선출원인 경우 甲 청구범위에 제한해석 사유 없는 乙 출원발명은 甲 문언범위에 속한다는 판례의 태도와, ③ 乙 특허권이 선출원인 경우 甲 실시 물질이 A+B+C2 라면 乙 문언범위에 속한다는 판례의 태도와, ④ 甲과 乙의 동일자 출원이 모두 특허등록된 경우는 침해가 성립할 수 없다는 법령의 태도를 살핀다.

2. 청구범위 의의

청구범위는 발명의 설명에 개시한 발명 중 출원인이 스스로의 의사에 따라 보호받고자 하는 사항을 선택하여 기재하는 항목이다(특허법 제97조).

3. 甲의 특허출원이 선출원인 경우

乙 A+B+C2는 甲 A+B+C의 문언범위에 속하므로, 甲 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 사정이 없는 한, 甲 출원 후 乙 A+B+C2 실시는 甲 특허권의 침해에 해당한다.

4. 乙의 특허출원이 선출원인 경우

① A+B+C라는 가상의 상위개념 물질을 실시할 수는 없다. ② 乙 출원 후 甲 실시 물질이 A+B+C1인 경우 乙 A+B+C2의 문언범위에 속하지 않으며 균등범위에 속할 경우에 한해 乙 특허권의 침해에 해당한다. ③ 乙 출원 후 甲 실시 물질이 A+B+C2인 경우 乙 A+B+C2의 문언범위에 속하므로 乙 특허권의 침해에 해당한다.

5. 甲과 乙의 출원이 동일자 출원인 경우

동일자 출원이 모두 등록된 경우는 특허법 제98조의 실시권 제한 염려도 없어 침해가 성립하지 않는다.

III. 설문 (3) 에 대하여

1. 문제의 요지

쉽게 변경 불가하고 의식적 제외에 해당할 경우 균등범위에 속하지 않는다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 균등범위 의의

균등범위는 권리범위를 확장해석하는 이론이다. 이는 권리범위를 문언범위로 한정할 경우 특허발명 효과의 독점적 향유라는 특허권 본질이 훼손될 우려가 있어 도입되었다.

3. 쉽게 변경 불가

가. 판례의 태도

법원은 특허발명의 출원 이후 침해 시까지 사이에 공지된 자료를 참고하더라도 특허발명을 침해대상제품으로 변경하는 것이 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도가 아니라면 균등범위에 속하지 않는다고 본다.

나. 검토

특허발명과 실질적으로 동일한 기능(function)을 실질적으로 동일한 방법(way)으로 달성하고 실질적으로 동일한 결과(result)를 얻고 있더라도(FWR test), 쉽게 할 수 있는 변경이 아니어서 특허발명과 별개의 발명으로 볼 수 있는 발명마저 보호범위로 해석하면 특허권의 부당한 확장인바, 판례의 태도가 타당하다.

4. 의식적 제외

가. 판례의 태도

법원은 의식적 제외 사정이 있는 경우 균등범위에 속하지 않는다고 보며, 의식적 제외의 여부는 심사과정에서 제출한 보정서 등에 의해 형식적으로 청구범위의 감축이 있었는지의 사정과 함께, 출원인의 의도 등을 참작하여 판단한다.

나. 검토

의식적 제외는 금반언 원칙에서 비롯된 것으로서, ① 금반언 원칙은 보호범위 해석에서도 적용될 수 있는 일반론이며, ② 금반언 원칙을 적용할 때는 판례의 태도와 같이 출원인이 거절이유등을 회피하기 위한 의도로 어떤 구성을 권리범위에서 제외한 의사가 있었는지를 고려함이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

① 丙은 C를 M으로 변경한 것은 누구나 쉽게 생각 해낼 수 있는 정도가 아니고, ② 출원경과 참작시 A+B+M은 甲이 거절이유 극복 위해 의식적으로 제외 한 사정이 있다고 대응할 수 있다.

③ 아울러 과제해결원리가 동일한 경우 효과도 실질적으로 동일하다고 판단되는 것이 일반적이나, 과제해결원리가 출원시 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우는 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 효과의 실질적 동일을 판단할 수 있는바, 丙은 이에 의거해 효과가 실질적으로 다르다고 주장해볼 수도 있고, ④ A+B+M이 자유실시기술이라고 주장해볼 수도 있다.

의식적 제외

甲은 “하부면이 상부면보다 넓은 속이 빈 사다리꼴의 단면모양으로 이루어진 강판 포장용 받침대”에 관한 특허권자이다. 甲은 乙이 “속이 빈 사다리꼴의 단면모양으로 이루어진 강판 포장용 받침대”를 생산·판매하자, 자신의 특허권을 침해하고 있다고 주장하면서 乙에 대해 특허침해금지 소를 제기하였다.

甲은 이 사건 특허발명에 대한 출원단계에서 “이 사건 제1항은 ‘비교대상발명 1’과 ‘비교대상발명 2’로부터 쉽게 발명할 수 있어서 진보성을 인정할 수 없다.”는 취지의 거절이유통지를 받았으나, ‘비교대상발명 1의 설치프레임(상부받침대)은 홈부가 하부에 형성되어 베이스 프레임(하부받침대)과 결합되어 있는 반면에 이 사건 제1항 발명의 상부받침대는 홈부가 형성된 부분이 상부에 형성되어 있어 하부받침대에 용접될 때 그 접촉면을 넓혀 결합력을 강화시킴으로써 구조적인 안정감을 향상시키고 있다.’는 취지의 의견서를 제출한 바 있고, 甲의 특허출원은 보정 없이 그대로 특허등록되었다.

한편 乙이 생산·판매하는 “강판 포장용 받침대”는 상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴이고, 상부받침대의 홈부는 하부에 형성되어 있다.

- (1) 乙의 “강판 포장용 받침대” 제조·판매 행위가 甲의 특허권 침해로 인정되기 위해서는 어떠한 요건이 충족되어야 하는지를 검토하고, 특허발명과 침해대상제품의 과제해결원리 동일 여부의 판단방법에 관한 판례의 태도를 설명하시오. (12점)
- (2) 설문 (1)에서 설명한 요건 중 乙이 입증책임을 부담하는 요건과 관련하여 주어진 사실관계에 기초하여 乙이 어떠한 주장을 할 수 있는지에 대해 설명하시오. (乙의 “강판 포

장용 받침대”는 자유실시기술이 아니라고 가정한다.) (8점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 균등론 성립요건에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 의식적 제외 성립요건에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 균등론 의의

균등론은 권리범위를 확장해석하는 이론이다. 이는 권리범위를 문언범위로 한정할 경우 특허발명 효과의 독점적 향유라는 특허권 본질이 훼손될 우려가 있어 도입되었다.

나. 균등론 성립요건

1) 판례의 태도

법원은 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 통상의 기술자라면 쉽게 생각해낼 수 있는 정도의 변경에 불과한 경우, 의식적 제외나 자유실시기술 등의 특별한 사정이 없는 한 균등범위로 본다.

2) 검토

특허발명과 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방법으로 달성하고 실질적으로 동일한 결과를 얻고 있다면, 이는 특허발명의 원리를 도용한 것으로 특허권자를 보호해야 한다.

다만 쉽게 할 수 있는 변경이 아니어서 특허발명과 별개의 발명으로 볼 수 있거나, 출원경과 등에서 의식적으로 제외된 이력이 있거나, 자유실시기술로서 공중에 개방된 발명마저 보호범위로 해석하면 특허권의 부당한 확장인바, 이를 조화한 판례의 태도가 타당하다.

다. 과제해결원리 동일 여부 판단방법

1) 판례의 태도

(기술사상) 법원은 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 기재를 참작하여 공지기술과 대비했을 때 특허발명 특유의 기술사상의 핵심이 무엇인지를 실질적으로 탐구하여 과제해결원리를 판단한다.

(공지기술 선정) 이때 명세서에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 명세서에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

2) 검토

(기술사상) 특허법이 보호하는 특허발명의 실질적인 가치는 공지기술에서 해결하지 못했던 기술적 과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로 그 발전에 기여한 기술사상으로 과제해결원리를 파악하는 판례의 태도는 타당하다.

(공지기술 선정) 명세서에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 기술사상의 핵심을 파악하면 제3자 예측가능성이 저해될 우려가 있으므로 명세서에 기재된 공지기술로 대비하는 판례의 태도 또한 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

하부면과 상부면의 상대적 크기에 있어서 乙의 제품이 甲의 특허발명과 차이가 있으나, 甲의 특허발명 명세서에 기재된 공지기술과 대비하여 파악되는 기술사상의 핵심을 그대로 채용하고 있고, 작용효과도 동일하며, 상대적 크기 차이의 변경이 통상의 기술자의 입장에서 쉽게 생각해낼 수 있는 정도라면 甲의 특허발명의 보호범위에 속할 수 있다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 의식적 제외 의의

의식적 제외는 출원인이 심사과정에서 거절이유를 극복하기 위해 적극적으로 주장한 사실을 말한다. 의식적 제외가 인정되어 특허등록이 되었다면 금반언의 원칙상 추후 이와 모순되는 주장은 할 수 없다.

의식적 제외 학설 정리

나. 의식적 제외 입증책임

법률요건분류설에 따르면 의식적 제외는 권리저지 사실 등의 요건사실이므로 특허권의 비침해를 주장하는 측에 입증책임이 있다.

다. 의식적 제외 성립요건

1) 판례의 태도

법원은 의식적 제외의 여부는 심사과정에서 제출한 보고서 등에 의해 형식적으로 청구범위의 감축이 있었는지의 사정과 함께, 출원인의 의도 등을 참작하여 판단한다.

나아가 법원은 보정 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다고 본다.

2) 검토

의식적 제외는 금반언의 원칙에서 비롯된 것이므로 보정 또는 의견서 제출 등의 사정만으로 단정할 것은 아니고, 판례의 태도와 같이 출원인이 거절이유 등을 회피하기 위한 의도로 어떤 구성을 권리범위에서 제외한 의사가 있었는지를 함께 고려함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

1) 입증책임

의식적 제외는 乙이 입증책임을 부담하는 요건이다.

2) 상부면과 하부면의 상대적 크기

乙 제품은 상부면과 하부면의 상대적 크기에 있어서 甲 특허발명과 차이점이 있다. 그러나 설문의 조건만으로는 甲이 거절이유의 극복을 위해 상부면과 하부면의 상대적 크기를 한정하였다는 사정이 없으므로 이를 의식적 제외라고 단정할 수는 없다.

3) 흡부 위치

甲 특허발명은 흡부 위치에 관한 제한이 없으나, 의견서를 제출하여 흡부가 하부에 형성되어 있는 비교대상발명 1과 차별화한 사정이 있다. 따라서 흡부가 하부에 형성된 乙 제품은 의식적 제외로 볼 수 있다.

종래의 구성요소(A)와 원터치장치(B)로 구성된 스마트폰 구동장치는 누구나 쉽게 구동시킬 수 있는 보안상의 문제가 있다. 甲은 이를 해소하고자 지문인식시스템을 발명하였고, 출원하여 특허 등록을 받았다. 甲의 특허발명 명세서는 아래와 같다.

[명세서]

[종래기술]

공지된 종래 스마트폰 구동장치는 구성요소 (A)와 원터치장치(B)로 구성되었다.

[해결하려는 과제]

종래기술은 누구나 쉽게 구동시킬 수 있는 보안상의 문제가 있다.

[과제의 해결수단]

본 발명의 스마트폰 구동장치는 구성요소 (A)와 생체인식시스템(D)로 구성된다. 생체인식시스템(D)는 바람직하게는 유전자인식시스템(d)으로 구성된다.

[발명의 효과]

본 발명은 종래의 원터치장치(B) 대신 생체인식시스템(D)를 채택함에 따라 스마트폰을 불특정인이 구동시킬 수 있는 문제점이 해결되었다.

[특허청구범위]

[청구항 1]

구성요소(A)와 유전자인식시스템(d)으로 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트폰 구동장치.

위 甲의 특허발명의 특허권이 설정등록된 후 乙은 정당한 권원 없이 구성요소(A)와 생체인식시스템(d)로 구성되는 스마트폰 구동장치를 제조·

판매하고 있다. 기술상 유전자와 홍체는 서로 다른 생체 인식 정보에 해당한다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲이 乙의 스마트폰 구동장치에 대해 자신의 특허발명과 과제해결원리가 동일하다고 주장하고자 한다. 甲이 주장할 수 있는 방안을 설명하시오. (8점)
- (2) 乙이 자신의 스마트폰 구동장치는 甲의 특허권에서 의식적으로 제외된 발명에 해당한다고 주장하고자 한다. 의식적 제외가 적용되기 위해 요건에 따라 乙이 주장할 수 있는 방안을 설명하시오. (6점)

I. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

발명의 설명에 기재된 종래기술과 대비하여 특허발명의 과제해결원리를 탐구하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 균등론 의의

균등론은 권리범위를 확장해석하는 이론이다. 이는 권리범위를 문언범위로 한정할 경우 특허발명 효과의 독점적 향유라는 특허권 본질이 훼손될 우려가 있어 도입되었다.

3. 과제해결원리 동일여부 판단방법

가. 판례의 태도

(기술사상) 법원은 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 기재를 참작하여 공지기술과 대비했을 때 특허발명 특유의 기술사상의 핵심이 무엇인지를 실질적으로 탐구하여 과제해결원리를 판단한다.

(공지기술 선정) 이때 명세서에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 명세서에서 파악되는 기술사상의 핵심

을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

나. 검토

(기술사상) 특허법이 보호하는 특허발명의 실질적인 가치는 공지기술에서 해결하지 못했던 기술적 과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로 그 발전에 기여한 기술사상으로 과제해결원리를 파악하는 판례의 태도는 타당하다.

(공지기술 선정) 명세서에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 기술사상의 핵심을 파악하면 제3자의 예측 가능성이 저해될 우려가 있으므로 명세서에 기재된 공지기술로 대비하는 판례의 태도 또한 타당하다.

3. 구체적 판단 및 결론

(과제해결원리) 甲은 공지의 원터치장치(B)와 달리 생체인식시스템(D)를 채택함으로써 보안상의 문제점을 해결한 것이 특허발명의 과제해결원리라고 주장한다.

(乙 제품과의 대비) 乙 제품 또한 홍체인식시스템(d')이라는 생체인식시스템(D)으로써 불특정인이 구동시킬 수 있는 문제점을 차단할 수 있으므로, 과제해결원리가 특허발명과 동일하다고 주장한다.

II. 설문 (2) 에 대하여

1. 문제의 요지

거절이유 극복 위한 청구범위 감축 과정에서 제외된 발명 모두를 의식적 제외로 보아서는 안 된다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 의식적 제외 의의

의식적 제외는 출원인이 심사과정에서 거절이유를 극복하기 위해 적극적으로 주장한 사실을 말한다. 의식적 제외가 인정되어 특허등록이 되었다면 금반언의 원칙상 추후 이와 모순되는 주장은 할 수 없다.

균등론과 무효사유항변

3. 의식적 제외 대상

가. 학설의 태도

① 엄격한 금반언설(complete bar)은 감축된 구성에 관하여 어떠한 균등의 여지도 인정되지 않는다고 본다.

② 유연한 금반언설(flexible bar)은 감축된 구성에 관하여도 출원인의 의도를 참작해 균등론 적용의 여지가 있을 수 있다고 본다.

나. 판례의 태도

법원은 의식적 제외의 여부를 심사과정에서 제출한 보정서 등에 의해 형식적으로 청구범위의 감축이 있었는지의 사정과 함께, 출원인의 의도 등을 참작하여 판단한다. 유연한 금반언설에 가까운 입장이다.

다. 검토

엄격한 금반언설은 예측가능성이 명확하다는 장점이 있으나 권리범위를 문언 그대로만 해석하여 균등론 도입 취지에 부합하지 않는다. 의식적 제외는 금반언의 원칙에서 비롯된 것이므로 청구범위 감축 사정만으로 단정할 것은 아니고, 판례의 태도와 같이 출원인이 거절이유 등을 회피하기 위한 의도로 어떤 구성을 권리범위에서 제외한 의사가 있었는지를 함께 고려함이 타당하다.

4. 거절이유 종류

법원은 신규성·진보성뿐 아니라, 기재불비 등 다른 거절이유 관련해서도 이의 극복 위해 적극적으로 청구범위 감축했다면 모두 의식적 제외를 인정한다.

5. 구체적 판단 및 결론

乙은 甲 특허권의 출원경과를 살펴 거절이유 극복 위해 생체인식시스템(D)에서 유전자인식시스템(d)으로 감축된 이력이 있다면 이를 의식적 제외로 주장할 수 있다.

甲의 특허권의 청구범위는 다음과 같다.

[청구항 1] 6.0 내지 7.5의 pH 범위에서 가용성인 과립 및 5.0 내지 6.0의 pH 범위에서 가용성인 과립을 포함하고 활성 구성성분의 방출을 pH 의존적으로 제어하는 캡슐.

甲의 특허발명은 발명의 설명에 의하면 서로 다른 pH 환경에서 pH 의존적으로 방출되도록 제조된 두 종류의 과립을 포함함으로써 활성 구성성분의 약리효과가 더 우수하다는 점이 종래기술과의 차이점으로 기재되어 있다.

한편 乙은 “6.5의 pH 범위에서 가용성인 과립 및 4.4의 pH 범위에서 가용성인 과립으로 이루어진 캡슐”을 생산, 판매하고 있다. 이에 甲은 乙의 실시발명을 확인대상발명으로 하여 권리범위 확인심판을 청구하였다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲이 “乙의 확인대상발명은 문언적으로 특허권의 권리범위에 속한다”고 주장한 경우 청구범위해석에 근거하여 乙이 반박할 수 있는 방안을 설명하시오. (8점)
- (2) 甲이 “乙의 확인대상발명은 특허발명과 과제해결원리가 동일하다”고 주장하고자 한다. 판례의 태도에 근거하여 甲이 주장할 수 있는 방안을 설명하시오. (10점)
- (3) 乙이 “甲의 특허발명은 신규성 또는 진보성이 부정되어 확인대상발명은 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다”고 주장한 경우 심판부는 어떠한 조치를 하여야 하는지를 신규성이 부정되는 경우와 진보성이 부정되는 경우를 구분하여 각각 논하시오. (12점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 청구범위 기재가 명확한 경우 확장 해석을 금지하는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 발명의 설명에 기재된 종래기술과 대비하여 특허 발명의 과제해결원리를 탐구하는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 권리범위확인심판에서 신규성과 달리 진보성 무효사유는 심리할 수 없다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 청구범위 의의

청구범위는 발명의 설명에 개시한 발명 중 출원인이 스스로의 의사에 따라 보호받고자 하는 사항을 선택하여 기재하는 항목이다(특허법 제97조).

나. 청구범위 해석방법

1) 판례의 태도

법원은 청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 발명의 설명 및 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 해석하여야 하며, 확대해석은 허용되지 않는다고 본다.

2) 검토

청구범위 기재의 일반적 의미를 벗어난 확대해석까지 허용하면 특허발명의 보호범위에 대한 제3자의 예측가능성이 현저히 저해될 우려가 있으므로 판례의 태도가 타당하다.

다. 문언범위

법원은 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 경우 문언범위에 해당한다고 본다.

라. 구체적 판단 및 결론

乙은 청구항 1을 일반적 의미에 따라 해석할 경우 확인대상발명의 6.5pH 범위에서 가용성인 과립은 특허발명의 6.0 내지 7.5의 pH 범위에서 가용성인 과립에 포함되나, 4.4 pH 범위에서 가용성인 과립이 특허발명의 5.0 내지 6.0의 pH 범위에서 가용성인 과립에

포함되지 않으므로, 甲의 주장은 부당하다고 반박할 수 있다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 균등론 의의

균등론은 권리범위를 확장해석하는 이론이다. 이는 권리범위를 문언범위로 한정할 경우 특허발명 효과의 독점적 향유라는 특허권 본질이 훼손될 우려가 있어 도입되었다.

나. 과제해결원리 판단방법

1) 판례의 태도

(기술사상) 법원은 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 기재를 참작하여 공지기술과 대비했을 때 특허발명 특유의 기술사상의 핵심이 무엇인지를 실질적으로 탐구하여 과제해결원리를 판단한다.

(공지기술 선정) 이때 명세서에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 명세서에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

2) 검토

(기술사상) 특허법이 보호하는 특허발명의 실질적인 가치는 공지기술에서 해결하지 못했던 기술적 과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로 그 발전에 기여한 기술사상으로 과제해결원리를 파악하는 판례의 태도는 타당하다.

(공지기술 선정) 명세서에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 기술사상의 핵심을 파악하면 제3자의 예측가능성이 저해될 우려가 있으므로 명세서에 기재된 공지기술로 대비하는 판례의 태도 또한 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

(과제해결원리) 甲은 공지기술에서 제안한 바 없는 특정 수치범위의 pH 구성을 형식적으로 추출하여 이를 과제해결원리로 삼을 것이 아니라, 명세서 기재를 고려하여 활성 구성성분의 약리효과 증대라는 기술적 과제의 해결에 기여한 기술사상인 서로 다른 pH 환경에서 방출되는 두 종류의 과립을 포함한다는 점으로

과제해결원리를 파악해야 한다고 주장한다.

(확인대상발명과의 대비) 이어서 확인대상발명 또한 서로 다른 pH 환경에서 방출되는 두 종류의 과립을 포함하고 있으므로, 과제해결원리가 서로 동일하다고 주장한다.

4. 설문 (3)에 대하여

가. 무효사유 항변 의의

무효사유 항변이란 다른 절차에서 특허무효사유를 심리하여 침해여부 및 권리범위 속부를 판단하는 것을 말한다. 이는 제3자의 신속한 권리구제를 위해 도입되었다.

나. 무효사유 항변 법적논란

특허무효여부 판단은 특허무효심판 절차의 고유 권한이기 때문에 다른 절차에서 특허무효사유를 판단하는 것이 권한배분에 어긋나는 것 아닌지하는 논란이 있다.

다. 신규성이 부정되는 경우

1) 판례의 태도

법원은 권리범위확인심판에서 특허발명의 신규성 무효사유를 심리할 수 있다고 보고, 신규성이 부정되는 경우 권리범위를 부정하여 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한다.

2) 검토

신규성이 없어 본래 공중에게 개방되어야 하는 기술에 대해 특허무효심결이 확정되지 않았다는 이유만으로 특허발명의 권리범위에 속한다고 보는 것은 특허법 입법목적에 어긋나므로 판례의 태도가 타당하다.

3) 구체적 판단 및 결론

심판부는 乙의 신규성 무효사유 항변에 대해 판단누락 없이 심리해야 하고 신규성이 부정되는 경우 甲의 청구를 기각하여야 한다.

라. 진보성이 부정되는 경우

1) 판례의 태도

과거 법원은 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 무효사유도 심리했고, 진보성이 부정되는 경우 권리범위를 부정하여 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단했다.

그러나 최근 전원합의체는 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 무효사유는 특허무효심판과의 권한배분을 고려하여 신규성과 달리 심리할 수 없다고 그 태도를 변경했다.

2) 검토

신규성과 진보성은 무효사유라는 점에서 다르지 않으나, 신규성 심리는 가능하나 진보성 심리는 불가하다는 판례의 태도는 논리적이지 않다. 제3자의 신속한 권리구제를 위해 진보성도 심리할 수 있음이 타당하다. 다만 이하에서는 판례의 태도에 따라 살핀다.

3) 구체적 판단 및 결론

심판부는 乙의 진보성 무효사유 항변을 심리할 수 없으므로 이는 배제한 채, 문언범위, 균등범위 판단에 따라 권리범위 속부에 관한 심결을 하여야 한다.

甲은 '냉장고 구동시스템'이라는 명칭을 가진 발명(이하 'X발명'이라 한다)의 특허권자이다. 乙은 X발명이 선행기술들과 대비할 때 신규성 또는 진보성이 없어 무효라 생각하고, X발명의 구성요소를 포함하고 있는 자신의 냉장고를 제조, 판매하여 왔다. 이로 인하여 甲의 냉장고의 매출액은 절반으로 감소하였다. 결국 甲은 乙을 상대로 그 실시제품이 甲의 특허권을 침해하였다고 주장하면서 그 침해금지 및 손해배상청구의 소(이하 '이 사건의 소'라 한다)를 乙의 주소지의 관할 법원에 제기하였다. 한편 甲의 이 사건의 소에 대응하기 위하여, 乙은 甲을 상대로 특허심판원에 X발명에 대한 특허무효심판 및 소극적 권리범위확인심판을 각각 청구하였다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 이 사건의 소에서 피고 乙은 X발명의 진보성이 부정된다고 주장하면서 원고 甲의 청구기각을 구하였다. X발명은 특허무효심판 절차에서 무효심결 확정 전이다. 피고 乙의 항변의 성격을 논하시오. (4점)
법원은 피고 乙의 주장의 당부를 판단하기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부를 심리, 판단할 수 있는지 여부 및 이에 근거하여 이 사건 청구를 기각할 수 있는지 여부에 대하여 논하시오. (6점)
- (2) X발명에 대한 소극적 권리범위확인심판에서 X발명의 신규성 또는 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정할 수 있는지 여부와 그 심리결과 X발명의 신규성 또는 진보성이 부정된다면 특허심판원은 어떠한 조치를 하여야 하는지에 대하여 각각 논하시오. (단 신규성이 부정되는 경우와

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 무효사유 항변이 있는 경우 비침해로 보는 법적 근거인 권리남용에 대해 살피고, 침해소송에서 진보성 무효사유를 심리할 수 있다고 본 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 침해소송과 권리범위확인심판에서의 심리범위 차이에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 특허침해소송에서의 乙의 무효사유 항변에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 무효사유 항변 의의

무효사유 항변이란 다른 절차에서 특허무효사유를 심리하여 침해여부 및 권리범위 속부를 판단하는 것을 말한다. 이는 제3자의 신속한 권리구제를 위해 도입되었다.

나. 무효사유 항변 법적논란

특허무효여부 판단은 특허무효심판 절차의 고유 권한이기 때문에 다른 절차에서 특허무효사유를 심리하는 것이 권한배분에 어긋나는 것 아닌가는 논란이 있다.

다. 무효사유 항변 성격

1) 판례의 태도

법원은 특허에 무효사유가 존재하는 것이 명백한 때는 그 특허권에 기초한 권리행사를 권리남용으로 보아 허용하지 않는다. 또한 권리남용은 특허를 무효로 하는 결론이 아니기 때문에 권한배분에 있어서도 어긋나지 않는다고 본다.

2) 검토

권리를 남용하지 못한다는 법원칙(민법 제2조 제2항)은 일반법이므로 특허법에 의한 법률관계에서도 적용될 수 있다고 보며, 판례의 태도와 같이 적정한 결론을 도출하기 위한 전제로서 무효사유를 심리하는

것만으로는 권한배분에 어긋난다고 볼 수 없다.

라. 법원이 진보성 여부를 심리할 수 있는지 여부 및 기각할 수 있는지의 판단기준

1) 판례의 태도

과거 법원은 침해소송에서는 진보성 무효사유를 심리할 수 없다고 보았다.

현재 법원은 침해소송에서도 진보성 무효사유를 심리할 수 있다고 전환했다.

2) 검토

신규성 무효사유는 전문적인 소양 없이도 판단의 난이도가 낮아 침해소송에서도 심리할 수 있음에 이견이 없었다. 그러나 진보성 문제는 판단의 난이도가 달라 법과 기술 모두에 대해 전문성을 갖춘 자가 아닌 이상 심리가 쉽지 않다는 의견이 있었다.

하지만 이제는 법원도 기술조사관제도 도입 등 기술적 소양을 갖추고 있어 진보성 판단 가능한 역량을 구비했으므로, 판례의 태도가 타당하다.

마. 구체적 판단 및 결론

乙 항변의 성격은 권리남용이다. 법원은 진보성 여부를 심리할 수 있으며 진보성 무효사유가 명백할 경우 청구를 기각할 수 있다.

3. 권리범위확인심판에서의 乙의 무효사유 항변에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 신규성이 부정되는 경우

1) 판례의 태도

법원은 권리범위확인심판에서 신규성 무효사유를 심리할 수 있다고 보고, 신규성이 부정되는 경우 권리범위를 부정하여 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한다.

2) 검토

신규성이 없어 본래 공중에게 개방되어야 하는 기술에 대해 특허무효심결이 확정되지 않았다는 이유만으로 특허발명의 권리범위에 속한다고 보는 것은 특허법 입법목적에 어긋나므로 판례의 태도가 타당하

다.

3) 구체적 판단 및 결론

심판부는 신규성 무효사유 항변에 대해 판단누락 없이 심리해야 하고 신규성이 부정되는 경우 乙의 청구를 인용하여야 한다.

나. 진보성이 부정되는 경우

1) 판례의 태도

과거 법원은 권리범위확인심판에서 신규성과 진보성 무효사유 모두를 심리할 수 있다고 보았다.

현재 법원은 태도를 변경하여 권리범위확인심판에서 신규성과 달리 진보성은 특허무효심판과의 권한배분을 고려하여 심리할 수 없다고 본다.

2) 검토

신규성과 진보성은 무효사유라는 점에서 다르지 않은바, 신규성 심리는 가능하나 진보성 심리는 불가하다는 판례의 태도는 논리적이지 않다. 제3자의 신속한 권리구제를 위해 진보성도 심리할 수 있음이 타당하다.

다만 이하에서는 판례의 태도에 따라 살핀다.

3) 구체적 판단 및 결론

심판부는 진보성 무효사유를 심리할 수 없으므로 이는 배제한 채 乙의 다른 주장을 심리하여야 한다.

일사부재리

甲은 발명 X의 특허권자이다. 甲과 동종업자인 乙은 甲의 특허발명 X는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)가 일본 공개특허공보 D1으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 특허등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며, 2016. 5. 4. 자로 甲의 특허발명에 대한 무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2017. 1. 24. 자로 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 乙이 불복하지 않아 위 심결은 그대로 확정되었다. 그러나 乙은 2018. 8. 9. 또 다시 특허심판원에 甲의 특허발명 X는 일본 공개특허공보 D1 및 미국 공개특허공보 D2의 결합으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있다고 주장하며, 甲의 특허발명에 대해 무효심판을 청구하였다. 한편 甲과 또 다른 동종업자인 丙도 甲의 특허발명 X에 대해 일본 공개특허공보 D1으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있다고 주장하며 2017. 1. 12. 무효심판을 청구하였었다. 甲의 특허발명 X는 일본 공개특허공보 D1 및 미국 공개특허공보 D2의 결합에 대해서도 진보성이 인정된다고 본다. 위 사실관계를 바탕으로 아래의 설문에 답하시오.

- (1) 일사부재리의 원칙에 해당하는지 여부의 판단 기준시를 대법원 판례의 태도에 따라 설명하고, 이에 의할 경우 丙의 심판청구가 일사부재리에 위배되는지를 검토하시오. (7점)
- (2) 일사부재리의 원칙에 저촉되는 동일증거의 범위에 대해 대법원 판례의 태도를 설명하고, 이에 의할 경우 乙의 후속 심판청구가 일사부재리에 위배되는지를 검토하시오. (15점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 심판청구권의 부당한 제한을 염려하며 판례가 실시한 일사부재리의 판단시점을 살핀다. 설문 (2)에서는 모순·저촉 방지의 충실한 이행의 관점에서 판례가 실시한 동일증거의 범위를 살핀다.

2. 일사부재리 의의

일사부재리란 보안심결이 확정되면 그 사건에 대하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 함이다.

3. 일사부재리 범위

일사부재리는 지나치게 넓게 적용하면 타인의 확정 심결이라는 우연한 사정에 의해 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위해 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되는 경우가 발생할 수 있다. 반대로 너무 좁게 적용하면 모순·저촉 방지라는 취지의 달성이 미흡할 수 있다.

4. 丙의 심판청구에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

과거 법원은 일사부재리의 원칙에 해당하는지를 심결시 기준으로 판단했다.

최근 법원은 태도를 변경하며 심판청구시를 기준으로 일사부재리를 적용한다.

2) 검토

일사부재리를 심결시 기준으로 판단하면 동일특허에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 복수의 심판청구가 각각 있다가 어느 하나의 심판의 심결이 확정될 경우 다른 심판의 절차가 갑자기 부적법하게 되어 헌법상 보장된 재판청구권이 침해될 우려가 있는바 최근 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

丙의 심판청구는 乙의 심판청구가 확정되기 전에 제기된 것이므로, 일사부재리에 저촉되지 않는다.

5. 乙의 심판청구에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

1) 학설의 태도

중요동일증거설은 확정심결의 결론을 뒤집을 수 있을 정도가 아니면 동일증거로 본다. 이 견해는 사실상 본안심리 후 심판청구적법 요건을 심리하고 있어 경제적이지 못하다는 비판이 있다.

둘째 실질적동일증거설은 실질적으로 내용상 동일성이 있으면 동일증거로 본다. 이 견해는 기준이 불명확하다는 비판이 있다.

셋째 형식적동일증거설은 형식적으로 동일한 경우만 동일증거로 본다. 이 견해는 일사부재리 적용범위가 좁아 모순·저촉되는 심결이 나올 가능성이 크다는 비판이 있다.

2) 판례의 태도

법원은 전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 아니하였던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나, 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적으로 결합하여 판단하는 경우 일사부재리 원칙에 반하지 않는다고 본다.

3) 검토

모순·저촉되는 심결의 탄생을 차단하고자 함이 일사부재리의 입법취지인 점에 비추어 다소 경제면에서 불리한 점이 있다 하더라도 법원과 같이 중요동일 증거설에 따라 동일증거 범위를 해석함이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

乙의 후속 심판청구에서는 전 심판청구에서 현출되지 않은 D2의 증거가 새로이 제출되기는 하였으나, D1 및 D2의 결합에 의해서도 진보성이 인정된다는 결론은 확정된 전 심판청구와 마찬가지로, 동일

증거의 범위에 속한다.

또한 乙의 후속 심판청구의 진보성이 부정된다는 주장 역시 확정된 전 심판청구와 같은 사실이며, 乙의 후속 심판청구는 전 심판청구가 확정된 이후에 제기되었으므로, 乙의 후속 심판청구는 일사부재리에 저촉된다.

중복심판과 권리남용

甲은 2014. 8. 6. 乙이 가진 특허발명 통증치료제 X의 특허청구범위 전부에 대한 특허무효심판을 청구하였다. 甲은 무효심판절차에서 특허발명이 기존 통증치료제 2-3개를 단순 결합한 것이므로 진보성이 부정되어 그 특허등록이 무효로 되어야 한다고 주장하였다. 그러나 특허심판원은 甲의 무효심판청구를 모두 기각하는 심결(이하 '1차 심결'이라 한다)을 하였다.

1차 심결에 대하여 甲은 특허법원에 심결취소의 소를 제기하였다. 특허법원은 2015. 10. 8. 甲의 청구를 모두 기각하는 판결을 하였다. 이에 甲은 대법원에 상고하였으나, 대법원은 2019. 1. 17. 그 상고를 모두 기각하는 판결(이하 '대법원 판결'이라 한다)을 선고하였다.

그런데 甲은 1차 심결에 대한 심결취소소송 상고심에서 대법원이 판결을 선고하기 하루 전인 2019. 1. 16. 이 사건 특허발명 통증치료제 X가 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재하지 아니하였으며 미완성 발명에 해당한다고 주장하며, 다시 특허발명 X의 특허청구범위 전부에 대한 특허무효심판(이하 '2차 심판 청구'라 한다)을 청구하였다.

- (1) 甲의 2차 심판 청구에 관한 조치를 특허법상 일사부재리 원칙과 중복심판금지와 관련하여 설명하시오. (15점)
- (2) 甲의 2차 심판 청구는 권리 남용에 해당하느냐를 설명하시오. (5점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

일사부재리와 중복심판의 판단기준시에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 일사부재리

가. 의의

일사부재리란 본안심결이 확정되면 그 사건에 대하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 함이다.

나. 범위

일사부재리는 지나치게 넓게 적용하면 타인의 확정 심결이라는 우연한 사정에 의해 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위해 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되는 경우가 발생할 수 있다. 반대로 너무 좁게 적용하면 모순·저촉 방지라는 취지의 달성이 미흡할 수 있다.

다. 판단기준시

1) 판례의 태도

- ① 과거 법원은 일사부재리의 원칙에 해당하는지를 심결시 기준으로 판단했다.
- ② 최근 법원은 태도를 변경하며 심판청구시를 기준으로 일사부재리를 적용한다.

2) 검토

일사부재리를 심결시 기준으로 판단하면 동일특허에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 복수의 심판청구가 각각 있다가 어느 하나의 심판의 심결이 확정될 경우 다른 심판의 절차가 갑자기 부적법하게 되어 헌법상 보장된 재판청구권이 침해될 우려가 있는바 최근 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

甲의 2차 심판은 1차 심판과 무효사유가 달라 동일사실 조건에도 해당하지 않으며, 청구시 기준으로 1차 심결 확정 전이므로 일사부재리에 저촉되지 않는다.

3. 중복심판금지

가. 의의

중복심판금지란 심판 계속 중인 사건에 대하여 당사자는 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고 심판경제를 추구하고자 함이다.

나. 요건

당사자가 동일하고, 심판청구가 동일하며, 전심판 계속 중 후심판 청구한 경우 중복심판에 해당된다.

다. 판단기준시

1) 학설의 태도

제1설은 청구시 기준으로 본다. 이는 유사한 취지의 일사부재리가 청구시를 기준으로 판단하고 있음을 주장한다.

제2설은 심결시 기준으로 본다. 이는 민사소송법에서도 제소 당시가 아닌 변론종결시를 기준으로 판단하고 있음을 주장한다.

2) 판례의 태도

법원은 중복심판에 해당하는지의 판단기준시를 후심판의 심결시로 본다.

3) 검토

만약 중복심판청구의 판단기준시를 후심판청구시로 본다면, 전심판이 대법원에 계속되고 있는 동안은 법률심이라는 절차의 특성상 새로운 주장과 증거의 제출이 제한되므로, 별도의 심판을 제기해야만 전심판에서 제기한 바 없는 주장과 증거의 제출이 가능할 것인데, 이를 금지하게 되어 심판청구권을 부당하게 제한하는 꼴이 된다. 따라서 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

甲의 2차 심판은 동일 당사자의 동일 심판이나, 심결시 기준으로 1차 심판이 기각심결 확정으로 종료되었으므로, 중복심판에 해당하지 않는다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

중복심판에 해당하지 않는 심판청구는 권리남용으로 보지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 권리남용 의의

권리남용은 법률에서 인정하는 목적과 어긋나게 권리를 부당하게 행사하는 것을 말한다.

3. 2 이상의 심판청구가 권리남용에 해당하는지

가. 판례의 태도

법원은 패소한 당사자가 동일 당사자를 상대로 동일 심판을 청구했다라도, 수회에 걸쳐 같은 이유로 청구가 기각당하여 확정되었음에도 법률상 받아들일 수 없음이 명백한 이유를 들어 거듭 청구하는 경우가 아닌 이상, 심판청구를 권리남용으로 보지 않는다.

나. 검토

패소한 당사자가 억울하다고 여기는 부분이 있어 권리구제를 받기 위하여 동일 당사자를 상대로 다시 심판청구하는 것은 그릇된 심판청구권의 행사라고 볼 수 없으므로 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

甲의 2차 심판 청구는 동일 당사자에 대한 동일 심판청구이기는 하나, 1차 심결과 다른 새로운 무효사유를 주장하며 특허등록에 부당함이 있다고 주장하는 것인바, 권리남용이라 볼 수 없다.

중복심판청구와 일사부재리

甲이 乙의 특허발명 A+B에 대하여 비교대상발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 무효로 되어야 한다는 취지로 특허무효심판을 청구했으나 특허심판원은 이를 기각하는 심결을 하였다. 甲은 심결취소의 소를 제기했으나 특허법원 또한 기각하는 판결을 하였고, 대법원에 상고했으나 2017. 11. 6. 자로 대법원은 그 상고를 기각하는 판결을 하였다. 한편 甲은 위 상고심 판결이 나오기 전인 2017. 11. 5. 자로 乙의 특허발명 A+B에 대하여 비교대상발명 1 및 비교대상발명 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 무효로 되어야 한다는 취지로 2차 특허무효심판을 청구했다.

- (1) 甲의 2차 특허무효심판이 중복심판청구에 해당하는지에 대해 논하시오. (10점)
- (2) 甲의 2차 특허무효심판이 일사부재리에 위배되는지를 논하시오. (10점)

1. 문제의 소지

설문 (1)에서는 중복심판 요건 중 ‘전심판 계속 중’의 의미와 ‘판단시점’에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 일사부재리 요건 중 ‘동일증거’ 범위와 ‘판단시점’에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 甲의 2차 특허무효심판이 중복심판청구에 해당하는지에 대하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 중복심판금지 의의

중복심판금지란 심판 계속 중인 사건에 대하여 당사자는 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고 심판경제를 추구하고자 함이다.

나. 중복심판금지 요건

당사자가 동일하고, 심판청구가 동일하며, 전심판 계속 중 후심판 청구한 경우 중복심판에 해당된다.

다. 전심판 계속 중의 해석과 관련한 판단기준

1) 학설의 태도

제1설은 심판이 심판원에 계속 중인 경우로 한정하여 해석한다. 이는 심판과 심결취소소송은 엄연히 다른 절차이므로 전심판 계속 중은 문언 그대로 심판원 절차 계속으로 보아야 문언해석에 충실하다고 주장한다.

제2설은 심결이 확정되지 아니한 경우로 해석한다. 이는 특허법 제154조 제8항은 민사소송법 제259조를 준용한다고만 규정하고 있을 뿐 “전심판 계속”을 심판원 절차의 계속으로 제한하는 별도의 규정이 존재하지 않는다고 주장한다.

2) 판례의 태도

법원은 ‘전심판 계속 중’이라 함은 전 심판이 특허심판원에 계속 중인 경우뿐만 아니라 전심판절차에서 내려진 심결이 아직 확정되지 아니한 경우도 포함한다고 본다.

3) 검토

특허법원이나 대법원에서 전 심판에 대한 심결취소소송이 계속되고 있는 동안 종전의 심판과 심판물을 동일하게 하는 심판이 다시 청구되는 것을 허용하면 전 심판에 대한 심결취소소송에서의 판단과 모순·저촉되는 심결이 내려질 수 있어 중복심판금지 입법취지에 반한다. 따라서 판례의 태도가 타당하다.

4) 구체적 판단 및 소결

1차 특허무효심판이 대법원 상고심 계속 중에 있었으나 이 또한 전 심판의 계속 중으로 보아야 할 것이다.

라. 중복심판여부 판단시점과 관련한 판단기준

1) 학설의 태도

제1설은 청구시 기준으로 본다. 이는 유사한 취지의 일사부재리가 청구시를 기준으로 판단하고 있음을 주장한다.

제2설은 심결시 기준으로 본다. 이는 민사소송법에 서도 제소 당시가 아닌 변론종결시를 기준으로 판단 하고 있음을 주장한다.

2) 판례의 태도

법원은 중복심판에 해당하는지의 판단기준시를 후 심판의 심결시로 본다.

3) 검토

만약 중복심판청구의 판단기준시를 후심판청구시 로 본다면, 전심판이 대법원에 계속되고 있는 동안은 법률상이라는 절차의 특성상 새로운 주장과 증거의 제출이 제한되므로, 별도의 심판을 제기해야만 전심 판에서 제기한 바 없는 주장과 증거의 제출이 가능할 것인데, 이를 금지하게 되어 심판청구권을 부당하게 제한하는 꼴이 된다. 따라서 판례의 태도가 타당하다.

4) 구체적 판단 및 소결

2차 특허무효심판의 심결일 당시에는 2차 특허무 효심판만이 계속 중에 있었을 뿐이므로 2차 특허무효 심판청구는 중복심판청구에 해당하지 아니한다.

마. 결론

2차 특허무효심판과 1차 특허무효심판은 당사자가 甲과 乙로 동일하고, 을의 A+B 특허발명의 특허무효 를 구하는 심판으로 동일하나, 2차 특허무효심판의 심결시 기준으로 1차 특허무효심판의 계속이 소멸되 었으므로, 2차 특허무효심판은 중복심판에 해당하지 않는다.

3. 甲의 2차 특허무효심판이 일사부재리에 위배되는 지에 대하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 일사부재리 의의

일사부재리란 본안심결이 확정되면 그 사건에 대하 여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 심판 을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 함이다.

나. 일사부재리 범위

일사부재리는 지나치게 넓게 적용하면 타인의 확정

심결이라는 우연한 사정에 의해 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위해 진행하던 절차가 소급적으로 부 적법하게 되는 경우가 발생할 수 있다. 반대로 너무 좁게 적용하면 모순·저촉 방지라는 취지의 달성이 미흡할 수 있다.

다. 동일증거와 관련한 판단기준

1) 학설의 태도

중요동일증거설은 확정심결의 결론을 뒤집을 수 있을 정도가 아니면 동일증거로 본다. 이 견해는 사실 상 본안심리 후 심판청구적법 요건을 심리하고 있어 경제적이지 못하다는 비판이 있다.

둘째 실질적동일증거설은 실질적으로 내용상 동일 성이 있으면 동일증거로 본다. 이 견해는 기준이 불명 확하다는 비판이 있다.

셋째 형식적동일증거설은 형식적으로 동일한 경우 만 동일증거로 본다. 이 견해는 일사부재리 적용범위 가 좁아 모순·저촉되는 심결이 나올 가능성이 크다는 비판이 있다.

2) 판례의 태도

법원은 전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 아니하였던 사항에 관한 증거로 들어 판단 하거나, 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적으로 결합하여 판단하는 경우 일사부재리 원칙에 반하지 않는다고 본다.

3) 검토

모순·저촉되는 심결의 탄생을 차단하고자 함이 일사부재리의 입법취지인 점에 비추어 다소 경제면에서 불리한 점이 있다 하더라도 법원과 같이 중요동일 증거설에 따라 동일증거 범위를 해석함이 타당하다.

일사부재리 동일사실

4) 구체적 판단 및 소결

비교대상발명 2의 결합에 따라 1차 특허무효심판의 심결을 반복할 수 있는지의 여부에 따라 동일증거의 여부가 결정될 것이다.

라. 일사부재리 적용시점과 관련한 판단기준

1) 판례의 태도

과거 법원은 일사부재리의 원칙에 해당하는지를 심결시 기준으로 판단했다.

최근 법원은 태도를 변경하며 심판청구시를 기준으로 일사부재리를 적용한다.

2) 검토

일사부재리를 심결시 기준으로 판단하면 동일특허에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 복수의 심판청구가 각각 있다가 어느 하나의 심판의 심결이 확정될 경우 다른 심판의 절차가 갑자기 부적법하게 되어 헌법상 보장된 재판청구권이 침해될 우려가 있는바 최근 판례의 태도가 타당하다.

3) 구체적 판단 및 소결

가사 비교대상발명 2가 동일증거에 해당한다고 가정하더라도 2차 특허무효심판 청구 당시 1차 특허무효심판의 심결이 확정되지 않았으므로, 일사부재리에 저촉되어 심판청구가 부적법하게 되었다고 볼 수 없다.

마. 결론

2차 특허무효심판을 제기하던 당시인 2017. 11. 5.에는 아직 1차 특허무효심판에 대한 심결이 확정되지 않았으므로, 2차 특허무효심판은 중복심판도 아니며 일사부재리에도 위배되지 않는다.

甲은 특허발명 A+B+C의 특허권자이다. 동종업을 영위하는 乙은 본격적인 사업을 하기에 앞서 특허침해분쟁을 미리 해결하기 위해 甲의 특허발명에 대하여 선제적으로 진보성 위반을 이유로 특허무효심판을 청구하고, 동시에 소극적 권리범 위확인심판을 청구하였다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 설문은 독립적이다.)

- (1) 乙의 특허무효심판 기각심결에 대한 심결 취소소송 계속 중 甲이 특허발명을 A+B+C에서 A+B+C+D로 정정하는 정정심판을 청구하였을 때 정정심판 청구가 가능한지와, 정정심결이 확정되었을 때 乙의 심결취소소송(무효심판사건의 심결취소소송)을 심리하는 특허법원의 심리대상을 설명하시오. (10점)
- (2) 乙의 특허무효심판에서 심판부는 乙 진보성 위반 주장을 받아들이지 않고 이 사건 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 乙은 심결에 불복하여 심결취소소송을 제기하였으나 특허법원이 기각판결을 하였고 해당 판결이 확정되어 乙의 특허무효심판청구에 대한 기각심결이 확정되었다고 가정한다. 이후 乙이 甲의 특허발명에 대해 특허법 제42조 제3항 제1호의 쉽게 실시요건 위반을 이유로 재차 특허무효심판 청구하는 것이 가능한지를 설명하시오. (5점)
- (3) 설문 (2) 와 달리 乙의 소극적 권리범위확인심판 계속 중 甲의 특허발명이 진보성 위반으로 무효심결 확정된 경우 심판부의 조치를 설명하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 심결취소소송 계속 중 별도의 정정심판청구가 허용되는 법령의 태도와 사실심 변론종결 전 정정심결 확정될 경우 정정 후 명세서 등으로 심리하는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 진보성과 기재불비를 동일사실로 보지 않는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 특허무효심결 확정시 확인의 이익이 없다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 정정심판 의의

정정은 특허발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이는 권리범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 특허가 무효로 될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 특허권자 보호를 위해 도입되었다.

나. 정정심판 청구시기

정정심판청구는 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 경우는 제한되나, 심결취소소송 계속 중인 경우는 가능하다(특허법 제136조 제2항). 이는 심결취소소송에서 새로운 주장 및 증거가 제출되었을 때 특허권자에게 방어할 기회를 주고자 한 것이다.

다. 특허법원 심리대상

1) 판례의 태도

법원은 심결취소소송 계속 중 정정심결이 확정된 경우 정정 후 명세서 등으로 심결의 위법성을 심리하며, 심결 후 정정심결의 확정이 있다는 이유만으로 심결을 취소하지는 않는다.

2) 검토

확정된 정정심결에는 소급효가 있고, 심결취소소송 계속 중 정정심판청구를 허용하는 취지가 정정 후 명세서 등으로 심결취소소송을 받을 수 있게 하고자 함인바, 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

심결취소소송 계속 중 ㉞은 정정심판 청구가 가능하며, 정정심결이 확정된 경우 특허법원은 정정 후 명세서 등으로 심리해야 한다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 일사부재리 의의

일사부재리란 심결이 확정되면 그 사건에 대하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉되는 복수의 심결 발생 방지를 위함이다.

나. 동일사실

1) 판례의 태도

법원은 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외의 다른 무효사유가 추가된 경우 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리 원칙에 위배되지 않는다고 본다.

2) 검토

종전 확정심결에서 주장한 바 없는 새로운 무효사유는 심판에서 이를 심리하더라도 모순·저촉되는 결과가 나타나지 않으므로 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

쉽게 실시요건 위반의 기재불비는 진보성과 다른 무효사유이므로 乙은 재차 특허무효심판을 청구할 수 있다.

4. 설문 (3)에 대하여

가. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는 당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

나. 권리범위확인심판 확인의 이익

권리범위확인심판은 심결시 확인의 이익이 있는 경우에 한하여 청구할 수 있다. 이는 무분별한 심판 청구의 범람을 억제하기 위함이다.

다. 특허권이 무효로 확정된 경우

1) 판례의 태도

법원은 권리범위확인심판 계속 중 특허권이 무효로 확정되어 소급적으로 소멸한 경우 확인의 이익이 없다고 본다.

2) 검토

특허가 무효로 확정된 순간 그 특허권에 대해서는 더 이상 침해여부의 해석에 관해 분쟁이 발생할 수 없는바 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

乙의 권리범위확인심판 계속 중 특허무효심결이 확정되었다면 심판부는 乙의 심판을 심결로써 각하하여야 한다.

문제 073-2

일사부재리 판단 기준시점

甲은 A+B+C로 이루어진 스마트폰의 특허권자이다. 乙은 A+B+C로 이루어진 스마트폰을 제조·판매하던 중 甲 특허권이 존재한다는 사실을 인지하게 되었고, 무효사유를 조사하였다. 이후 조사결과를 토대로 乙은 甲 특허발명에 대해 선행발명 1 및 2의 조합을 근거로 진보성 위반을 주장하며 특허무효심판을 청구하였으나, 특허심판원에서 기각판결을 받았고, 특허법원에서도 마찬가지로 기각판결을 받았다. 현재는 상고심 계속 중이다.

위 사실관계를 기초로 다음 물음에 답하십시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 일사부재리에서 확정된 심결이 존재하는지의 판단 기준시와 중복심판청구에서 전심판 계속 중인지 여부의 판단 기준시를 비교 설명하십시오. (10점)
- (2) 乙이 전 사건 상고심 계속 중 甲 특허발명에 대해 선행발명 1 내지 3의 조합을 근거로 진보성 위반을 주장하며 재차 특허무효심판을 청구한 경우 후심판의 적법여부를 설명하십시오. (단 후심판 심결시 기준으로 전 사건 상고심 판결이 나오기 전으로 가정한다.) (8점)
- (3) 설문 (2)의 사실관계와 달리 乙이 전 사건 상고심 기각판결 선고 후 甲 특허발명에 대해 선행발명 1 내지 3의 조합을 근거로 진보성 위반을 주장하며 재차 특허무효심판을 청구한 경우 후심판에서 일사부재리가 적용되는 동일사실 및 동일증거의 범위를 설명하고, 심판청구인이 심결시까지의 선행발명 1 내지 3의 조합을 근거로 진보성 위반만을 주장하여 심결이 각하된 사안에서, 乙

이 그 심결에 대해 불복하며 특허법원 단계에 이르러 甲 특허발명 명세서가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 상세하게 기재되어 있지 않다는 점을 이유로 각하심결의 위법을 주장할 수 있는지를 설명하시오. (12점)

I. 일사부재리 및 중복심판 의의

1. 일사부재리 의의

일사부재리란 보안심결이 확정되면 그 사건에 대하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 함이다.

2. 중복심판금지 의의

중복심판금지란 심판 계속 중인 사건에 대하여 당사자는 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고 심판경제를 추구하고자 함이다.

II. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

심판청구권의 부당한 제한을 염려하며 판례가 실시한 일사부재리에서의 확정된 심결의 존재 여부 판단 기준시와 중복심판금지에서의 전심판 계속 중 여부 판단 기준시를 비교한다.

2. 일사부재리에서의 확정 심결 존재 여부 판단 기준시

가. 판례의 태도

① 과거 법원은 일사부재리의 원칙에 해당하는지를 심결시 기준으로 판단하였다.

② 최근 법원은 태도를 변경하며 심판청구시를 기준으로 일사부재리를 적용한다.

나. 검토

일사부재리를 심결시 기준으로 판단하면 동일특허에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 복수의 심판청구가 각각 있다가 어느 하나의 심판의 심결이 확정될 경우 다른 심판의 절차가 갑자기 부적법하게 되어 헌법상 보장된 재판청구권이 침해될 우려가 있는바 최근 판례의 태도가 타당하다.

3. 중복심판금지에서의 전심판 계속 중 여부 판단 기준시

가. 학설의 태도

① 제1설은 청구시 기준으로 본다. 이는 유사한 취지의 일사부재리가 청구시를 기준으로 판단하고 있음을 주장한다.

② 제2설은 심결시 기준으로 본다. 이는 민사소송법에서도 제소 당시가 아닌 변론종결시를 기준으로 판단하고 있음을 주장한다.

나. 판례의 태도

법원은 중복심판에 해당하는지의 판단기준시를 후심판의 심결시로 본다.

다. 검토

만약 중복심판금지의 판단기준시를 후심판청구시로 본다면, 전심판이 대법원에 계속되고 있는 동안은 법률심이라는 절차의 특성상 새로운 주장과 증거의 제출이 제한되므로, 별도의 심판을 제기해야만 전심판에서 제기한 바 없는 주장과 증거의 제출이 가능할 것인데, 이를 금지하게 되어 심판청구권을 부당하게 제한하는 꼴이 된다. 따라서 판례의 태도가 타당하다.

III. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

① 후심판은 청구시 기준 전심판이 상고심 계속 중이었으므로 일사부재리에 저촉되지 않는다. ② 이하에서는 전심판 계속 중의 의미를 살펴 중복심판에 해당하는지를 살핀다.

2. 중복심판금지 요건

당사자가 동일하고, 심판청구가 동일하며, 전심판 계속 중 후심판 청구한 경우 중복심판에 해당된다.

3. 전심판 계속 중의 해석과 관련한 판단기준

가. 학설의 태도

① 제1설은 심판이 심판원에 계속 중인 경우로 한정하여 해석한다. 이는 심판과 심결취소소송은 엄연히 다른 절차이므로 전심판 계속 중은 문언 그대로 심판원 절차 계속으로 보아야 문언해석에 충실하다고 주장한다.

② 제2설은 심결이 확정되지 아니한 경우로 해석한다. 이는 특허법 제154조 제8항은 민사소송법 제259조를 준용한다고만 규정하고 있을 뿐 “전심판 계속”을 심판원 절차의 계속으로 제한하는 별도의 규정이 존재하지 않는다고 주장한다.

나. 판례의 태도

법원은 ‘전심판 계속 중’이라 함은 전 심판이 특허심판원에 계속 중인 경우뿐만 아니라 전심판절차에서 내려진 심결이 아직 확정되지 아니한 경우도 포함한다라고 본다.

다. 검토

특허법원이나 대법원에서 전 심판에 대한 심결취소소송이 계속되고 있는 동안 종전의 심판과 심판물을 동일하게 하는 심판이 다시 청구되는 것을 허용하면 전 심판에 대한 심결취소소송에서의 판단과 모순·저촉되는 심결이 내려질 수 있어 중복심판금지 입법취지에 반한다. 따라서 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

① 후심판에서 선행발명 3의 증거가 추가되기는 하였으나, ① 동일 당사자인 B의 ② 동일 특허권에 대한 전 무효심판사건이 ③ 후심판 심결시 기준 ④ 상고심 계속 중에 있으므로, 후심판은 중복심판금지에 저촉되어 위법하다.

IV. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

① 모순·저촉 방지의 충실한 이행의 관점에서 판례가 실시한 동일사실·동일증거의 범위와, ② 특허법원에서 새롭게 추가된 사실·증거로는 일사부재리 위반 여부를 심리할 수 없다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 동일사실 및 동일증거의 범위

가. 동일사실

1) 판례의 태도

법원은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적인 사실이 동일한 경우를 동일사실이라고 본다. 즉 청구원인사실 내지 심판대상물이 동일한 것을 말한다.

2) 검토

종전 확정심결에서 심리된 바 없는 새로운 청구원인사실 내지 심판대상물은 심리하더라도 모순·저촉되는 결과가 나타나지 않으므로 판례의 태도가 타당하다.

나. 동일증거

1) 판례의 태도

법원은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라, 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 추가되는 것도 동일증거로 본다.

2) 검토

모순·저촉되는 심결의 탄생을 차단하고자 함이 일사부재리의 입법취지인 점에 비추어 다소 경제면에서 불리한 점이 있다 하더라도 판례의 태도와 같이 중요동일증거설에 따라 동일증거 범위를 해석함이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 소결

선행발명 3은 확정된 전심결에서 채택·조사되지 아니한 증거이다. 그러나 이를 더하여 보더라도 여전히 특허발명의 진보성이 부정되지 않을 경우, 확정된 전심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거

라 볼 수 없으므로, 乙의 후심판은 일사부재리 위반으로 각하될 수 있다.

3. 동일사실 및 동일증거 여부 판단 기준시

가. 판례의 태도

법원은 심판청구 후 심결시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 고려하여 심결시 기준으로 심판청구가 확정된 선행 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것인지를 판단하며, 특허법원 단계에 이르러 새롭게 주장한 사유는 참고하지 않는다.

나. 검토

심결취소소송에서 당사자는 특별한 사정이 없는 한 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 주장·입증할 수 있고, 특허법원은 제한 없이 이를 심리·판단할 수는 있으나, 일사부재리 저촉 여부는 심판청구이익과 관련된 사안이므로 판례의 태도와 같이 심결시까지 제출된 사실 및 증거로 판단함이 타당하다.

3. 구체적 판단 및 결론

각하심결 후 특허법원 단계에 이르러 새롭게 주장한 특허법 제42조 제3항 제1호 위반의 무효사유로는 일사부재리에 저촉되지 않음을 항변할 수 없다.

문제 073-3

각하심결 일사부재리 적용 여부

특허법 제163조(일사부재리)와 관련하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 일사부재리에 해당하는지 여부의 판단시점에 관한 대법원 판결로는 「대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결」과 「대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후 11360 판결 등」이 있다. 이들 대법원 판결 중 전자는 일사부재리 판단시점을 '심판청구시'로 보았고, 후자는 2009후2234 전원합의체 판결을 유지하면서도 또 다른 이유로 일사부재리 판단시점을 '심결시'로 보았다. 이들 판례는 모두 유효하다. 이들 판례를 토대로 일사부재리에 해당하는지 여부의 판단시점을 결정하는 판례의 태도를 설명하시오. (10점)
- (2) 특허법 제163조 단서규정("다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.")의 의의와 본 규정에서 '각하심결'로 볼 수 있는 적용범위에 관한 판례의 태도를 설명하시오. (10점)

I. 일사부재리 의의

일사부재리란 본안심결이 확정되면 그 사건에 대하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 함이다.

II. 일사부재리 범위

일사부재리는 지나치게 넓게 적용하면 타인의 확정심결이라는 우연한 사정에 의해 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위해 진행하던 절차가 소급적으로 부

적법하게 되는 경우가 발생할 수 있다. 반대로 너무 좁게 적용하면 모순·저촉 방지라는 취지의 달성이 미흡할 수 있다.

III. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

본안심결 확정 여부는 청구시 기준으로 판단하고, 동일사실·동일증거 여부는 심결시 기준으로 판단하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 본안심결 확정 여부 판단기준시

가. 판례의 태도

과거 법원은 다른 사건 본안심결 확정으로 일사부재리 원칙에 위반되는지를 심결시 기준으로 판단했다. 최근 법원은 태도를 변경하며 심판청구시 기준으로 일사부재리 적용한다.

나. 검토

일사부재리를 심결시 기준으로 판단하면 동일특허에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 복수의 심판청구가 각각 있다거나 어느 하나의 심판의 심결이 확정될 경우 다른 심판의 절차가 갑자기 부적법하게 되어 헌법상 보장된 재판청구권이 침해될 우려가 있는바 최근 판례의 태도가 타당하다.

3. 동일사실·동일증거 여부 판단기준시

가. 판례의 태도

법원은 다른 사건 본안심결 확정 여부와 달리, 확정된 다른 사건과 동일사실·동일증거인지 여부는 심판청구 후 심결시까지 보정된 사실·증거 모두 고려하여 심결시 기준으로 판단한다.

나. 검토

심판청구서는 제출 후 요지를 변경할 수 없으나, 사실·증거에 관한 청구이유 보정은 심판청구 후에도 허용되며 이를 심리에 참고하는바(특허법 제140조 제2항), 법 적용 일관성 측면에서 판례의 태도가 타당하다.

다. 보론 - 일사부재리 위반 여부 특허법원 심리범위

① 법원은 심결취소소송의 경우 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 제한 없이 주장·입증할 수 있고, 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것은 아니라고 본다.

② 다만 일사부재리 원칙 위반 여부는 심판청구 후 심결시까지 보정된 사실·증거만으로 제한하여 심리하며, 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 사실 등은 고려하지 않는다.

IV. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

실질적인 본안판단이 있었어도 각하심결로 확정된 사건에 대해서는 일사부재리 효력 발생하지 않는다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 특허법 제163조 단서 규정 의의

가. 개정법의 태도

구법은 확정심결에 일사부재리 효력 발생한다고 규정하여 각하심결 관련 학설대립 있었으나, 현행법은 단서 규정 신설로써 각하심결을 일사부재리 효력에서 명확히 제외하고 있다.

나. 검토

일사부재리는 본안에 관해 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 도입되었다. 하지만 각하심결은 본안 전 적법요건에 흠이 있는 경우 이루어지는 처분이므로, 일사부재리 효력에서 제외함이 타당하다.

3. 각하심결로 볼 수 있는 적용범위

가. 판례의 태도

법원은 후행 심판에서 새로 제출된 증거가 확정된 심결의 증거와 동일 증거인지 판단하기 위해서 선행 확정 심결을 반복할 수 있을지 본안에 관해 실질적으로 심리·판단한 후 각하된 경우도 특허법 제163조 단서를 적용한다.

다. 검토

실질적인 본안판단 후 각하된 사건에 대해 일사부재리 효력 인정하지 않을 경우 모순·저촉 발생 우려 있을 수 있지만, 특허법 제163조 단서 문언해석상 판례의 태도가 타당하며, 일사부재리는 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점에서 그 적용범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다.

문제 074

공동심판의 성격

특허권자 A의 특허발명 X에 대하여 甲과 乙이 공동으로 특허무효심판을 청구하였다.

- (1) 특허법상 공동심판의 심결취소소송의 성격을 설명하시오. (6점)
- (2) 무효심판청구에 관한 인용심결에 대하여 특허권자 A가 甲만을 상대로 심결취소소송을 제기한 경우의 당사자 적격에 관하여 설명하시오. (7점)
- (3) 무효심판청구에 관한 기각심결에 대하여 甲만이 특허권자 A를 상대로 심결취소소송을 제기한 경우의 당사자 적격에 관하여 설명하시오. (7점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 공동심판의 심결취소소송의 성격이 유사필수적 공동소송인지 통상공동소송인지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 심판청구인 중 일부만을 상대로 불복했을 때 심결이 분리확정되는지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 심판청구인 중 일부만이 심결에 대해 불복할 수 있는지를 살핀다.

2. 공동소송 의의

1개의 소송절차에서 원고나 피고의 어느 한쪽 또는 양쪽의 당사자가 2인 이상인 소송형태를 공동소송이라 한다. 공동소송의 종류로는 통상공동소송과 필수적 공동소송이 있다.

3. 통상공동소송 의의

통상공동소송은 반드시 일률적으로 승패가 확정될 필요가 없고, 각 공동소송인에 대하여 판결의 결과가 다르게 나와도 무방한 사건으로서, 단지 서로 일정한 관련이 있기 때문에 편의상 하나의 소송절차로 진행할 수 있는 형태를 말한다.

4. 필수적공동소송 의의

필수적 공동소송은 소송목적이 공동소송인 모두에게 합일적으로 확정되어야 하는 경우다. 이중 고유필수적 공동소송은 공동소송이 법률상 강제되는 경우이고, 유사필수적 공동소송은 공동소송이 법률상 강제되지는 않는 경우이다.

5. 특허법상 공동심판의 심결취소소송의 성격에 대하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 판단기준

1) 학설의 태도

유사필수적 공동소송설은 심결이 확정되는 경우 절차에 참여하지 않은 제3자도 그 효력을 받는 이상(특허법 제163조) 절차를 함께 진행한 자간에는 마땅히 같은 효력을 받아야 하는바, 심결에 대한 취소 여부는 합일적으로 확정되어야 한다고 주장한다.

통상공동소송설은 심판은 공동으로 청구했어도 심판관의 재량에 따라 심리나 심결의 분리가 가능해(특허법 제160조) 유사필수적 공동심판이라고 볼 수 없으므로, 그 심결의 취소소송도 필수적 공동소송이 아니라고 주장한다.

2) 판례의 태도

법원은 공유인 특허권자 중 일부만도 심결취소소송의 제기가 가능하다고 본 점에 비추면 특허법상 공동심판의 심결취소소송을 유사필수적 공동소송으로 보고 있는 듯하다.

3) 검토

특허법 어디에도 공동심판의 심결취소소송에서 공동소송을 강제하는 규정이 없다. 따라서 공동심판의 심결취소소송은 고유필수적 공동소송은 아니다.

나이가 공동심판청구인이 함께 심판을 진행한 이상 그 심판의 결과는 합일확정을 하는 것이 절차적으로도 번거롭지 않고, 공동심판청구인의 의사에도 부합하는바 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲과 乙의 관계는 유사필수적 공동관계로 보아야 한다.

6. 무효심판청구에 관한 인용심결에 대하여 특허권자 A가 甲만을 상대로 심결취소소송을 제기한 경우의 당사자 적격에 대하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

1) 각 견해에 따른 결론

유사필수적 공동소송설에 의하면 심판청구인 중 1인을 피고로 심결취소소송을 제기할 수 있고, 특허권자가 공동심판청구인 중 1인을 상대로 심결취소소송을 제기하면 그 소송의 판결은 소를 제기하지 아니한 다른 공동심판청구인에게도 효력이 미친다.

통상공동소송설에 의하면 심판청구인 중 1인을 피고로 심결취소소송을 제기할 수 있다. 다만 소를 제기하지 아니한 다른 공동심판청구인에 대한 무효심결이 분리·확정되어 특허가 소멸되는바 실질적으로 특허권자는 공동심판청구인 전원을 피고로 하지 않으면 아무 의미가 없다.

2) 판례의 태도

법원은 2인 이상의 자가 공동으로 특허무효심판을 청구했고, 특허무효심결이 나왔으나, 특허권자가 심판청구인 중 일부만을 상대로 심결취소소송을 제기한 사건에서, 당사자 적격에 흠이 없다고 보아 소를 각하하지 않고 본안심리하여 기각판결한 바 있다.

3) 검토

만약 통상공동소송설에 의한 경우 특허권자가 실수로 공동심판청구인 중 일부를 피고에서 누락했을 때 특허가 무효로 확정되어 그 결과가 지나치게 가혹하다. 따라서 판례의 태도와 같이 유사필수적 공동소송의 관계로 보아 공동심판청구인 중 1인만을 피고로 하여 심결취소소송을 제기하는 것이 가능하다고 봄이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲과 乙의 관계는 소위 유사필수적 공동소송의 관계로 볼 수 있는바, 甲만을 상대로 제기했다고 하더라도 당사자 적격에 흠이 있다고 볼 수 없다.

7. 무효심판청구에 관한 기각심결에 대하여 甲만이 특허권자 A를 상대로 심결취소소송을 제기한 경우의 당사자 적격에 대하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 판단기준

1) 각 견해에 따른 결론

유사필수적 공동소송설에 의하면 심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기할 수 있고, 소를 제기하지 아니한 다른 공동심판청구인에게도 그 판결의 효력이 미친다.

통상공동소송설에 의하면 심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기할 수 있고, 소를 제기하지 아니한 다른 공동심판청구인의 심결은 분리·확정된다.

2) 판례의 태도

직접적인 판례는 없으나, 법원은 공동심판의 심결취소소송의 성격을 고유필수적 공동소송이 아니라는 태도를 취하고 있으므로, 이에 따르면 공동심판청구인 전원이 공동으로 심결취소소송을 제기할 필요는 없다.

3) 검토

어느 견해에 의하건 심결취소소송은 공동심판청구인 중 1인의 제기가 가능하다.

다만 통상공동소송설에 따르면 심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기해서 심결을 취소하더라도, 소를 제기하지 아니한 다른 심판청구인에 의해 동일 사실 및 동일증거에 대한 심결이 다른 결론으로 확정되어 있을 수 있어, 서로 모순·저촉되는 심결이 존재할 수 있다는 단점이 있어, 유사필수적 공동소송설이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲 1인의 심결취소소송의 제기가 가능하며, 당사자 적격에 흠이 있다고 볼 수 없다.

공동심판의 심결취소소송

甲과 乙 회사는 특허발명 X에 대한 특허권을 공동소유하고 있다. 동종업계에 있으며 특허발명 X에 대해 이해관계가 있는 경쟁업체인 丙과 丁은 특허발명 X와 관련하여 선행기술을 조사해본 결과 이는 선행공지발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 발명이라고 판단하였다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 丙과 丁이 공동으로 특허발명 X에 대해 특허무효심판을 청구하고자 하는 경우 피청구인 적격을 설명하시오. (4점)
- (2) 丙과 丁의 특허무효심판청구에 대해 심판부가 특허무효심결을 하였다.
 - 1) 甲이 특허무효심결에 대해 불복하고자 단독으로 丙과 丁을 상대로 심결의 취소를 구하는 소송을 제기한 경우 甲 소송의 적법여부를 검토하시오. (8점)
 - 2) 甲과 乙이 특허무효심결에 대해 불복하고자 공동으로 丙만을 상대로 심결의 취소를 구하는 소송을 제기한 경우 甲과 乙 소송의 적법여부를 검토하시오. (8점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 특허법 제139조 제2항의 고유필수적 공동심판 규정을 살핀다. 설문 (2) 1)에서는 공유자 중 1인이 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2) 2)에서는 누락된 丁과의 관계에서 특허무효심결이 분리확정되는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 특허권 공동소유 의의

특허권은 지분별로 수인의 공유가 가능하다. 이는 공동발명자가 특허권자가 되거나 일부 지분을 양도한 경우 성립한다. 한편 특허권은 무체재산권의 특수성상 지분별 심결은 존재할 수 없다.

나. 피청구인 적격

1) 법령의 태도

특허법 제139조 제2항은 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다고 규정한다.

2) 검토

위 규정은 심판은 지분별로 심결하지 않으므로 특허권 공유자 중 일부라도 예상하지 못한 채 불리한 심결을 받는 것을 배제하고자 모두 절차에 참여할 것을 강제한 것이다.

다. 구체적 판단 및 결론

丙과 丁은 甲과 乙 전원을 피청구인으로 하여 특허무효심판을 청구하여야 한다.

3. 설문 (2) 1)에 대하여

가. 민법상 공동소유의 법적성격 구분

민법상 재산권이 공유인 경우는 공유자 중 1인의 소송제기가 가능하나, 합유인 경우는 보존행위가 아닌 한 단독으로 소송제기를 할 수 없다.

민법은 일반법이므로 특허법의 성질에 반하지 않는 한 특허법의 법률관계에도 민법을 적용할 수 있다.

나. 특허권 공동소유의 법적성격

법원은 특허권 공유자들이 항상 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 권리를 소유하는 것은 아니므로 공동소유의 법적성격을 공유로 본다.

다. 심결취소소송 원고적격

1) 판례의 태도

법원은 특허권 공유자가 심판에서 패소한 경우 심

결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다고 본다.

2) 검토

심결취소소송에서 승소하면 심판원으로 환송되어 공유자 전부가 다시 심판에 참여하게 되고, 패소하면 공유자 전원에 대해 이미 선고된 심결이 확정되므로, 어느 경우도 지분별로 서로 다른 심결이 나오지 않아 특허법 제139조 제2항의 취지에 반하지 않는다. 따라서 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

甲은 적법하게 단독으로 심결취소소송을 제기할 수 있다.

4. 실문 (2) 2)에 대하여

가. 공동심판청구인 심결취소소송의 법적성격

1) 학설의 태도

유사필수적 공동소송설은 심결이 확정되는 경우 절차에 참여하지 않은 제3자도 그 효력을 받는 이상(특허법 제163조), 절차를 함께 진행한 자간에는 미땅히 같은 효력을 받아야 하는바, 심결은 분리확정될 수 없다고 주장한다.

통상공동소송설은 심판은 공동으로 청구했어도 심판관의 재량에 따라 심결의 분리가 가능해(특허법 제160조), 합일확정이 요구되는 관계라고 볼 수 없고, 심결은 분리확정이 가능하다고 주장한다.

2) 판례의 태도

특허무효심결에 대해 특허권자가 심판청구인 중 일부만을 상대로 심결취소소송을 제기한 사건에서, 특허법원은 누락된 심판청구인에 대한 심결이 분리확정되어 특허가 무효로 되었다고 보고 심결취소소송을 각하하였으나, 대법원은 각하할 것이 아니라 본안심리하여야 한다고 판시하였다.

3) 검토

통상공동소송설에 의할 경우 특허권자가 실수로

공동심판청구인 중 일부를 피고에서 누락했을 때 특허가 무효로 확정되어 그 결과가 지나치게 가혹하다. 따라서 판례의 태도와 같이 유사필수적 공동소송의 관계로 보아 공동심판청구인 중 1인만을 피고로 하여 심결취소소송을 제기하는 것이 가능하다고 봄이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

丙만을 상대로 제기했다고 하더라도 甲과 乙 소송은 적법하다.

저작권심리

甲은 종래 전기장치의 경우 침수되었을 때 전류가 흘러 감전사고가 발생할 수 있음을 개선하고자, 침수시 누전이 방지되는 장치를 발명하여 출원하고 특허등록을 받았다.

한편 乙은 침수시 누전이 방지되는 장치를 독자적으로 발명하여 甲보다 늦게 출원하였으나 특허등록을 받은 후, 침수시 누전이 방지되는 장치를 제조·판매하고 있었다.

乙의 제조·판매행위를 알게 된 甲은 乙의 실시발명을 상대로 권리범위확인심판을 제기하였다.

그러자 乙은 甲 특허발명의 무효사유를 분석하기 시작하였으며, 甲 특허발명 명세서에 개시된 실시례 중 일부에서 甲 특허발명이 목적하는 누전 방지라는 기술적 효과가 달성되지 않음을 자체적인 실험으로써 확인한 후, 그 검증결과를 제출하며 甲 특허발명에 대해 특허무효심판을 청구하였다. 여기서 乙은 甲 특허발명은 기술적 효과가 달성되지 않는 미완성 발명에 해당한다는 취지로 주장하였다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 특허무효심판에서 일부 실시례에 한정해서 발명의 미완성 여부를 주장한 乙 주장의 타당성을 설명하시오. (10점)
- (2) 권리범위확인심판에서 乙이 자신의 실시발명인 확인대상발명은 甲 특허발명과 일부 구성이 상이하고 동일하지 않으므로 甲 특허발명의 문언범위에 속하지 않는다고 주장한 경우, 乙 주장의 타당성을 설명하시오. (5점)

- (3) 권리범위확인심판에서 당사자의 주장 없이 심판부에서 직권으로 심리하여 乙의 실시발명인 확인대상발명이 乙의 특허발명과 동일하다고 판단한 후, 이어서 甲의 특허발명과 乙의 특허발명이 실질적으로 동일하다고 보아 각하심결한 경우, 심결의 위법성을 설명하시오. (甲과 乙이 심판에서 확인대상발명이 甲 특허발명과 동일한지 여부에 있어서는 치열하게 다투었으나, 양 당사자 모두 확인대상발명이 乙 특허발명과 동일한지 여부에 대해서는 다투지 않았다고 가정한다.) (15점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

완성발명 여부는 실시례의 목적효과의 반복재현 가능 여부에 한정되어 판단할 필요는 없다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 완성발명 의의

목적효과의 반복재현이 담보되지 않는 것은 착상에 불과하며, 반복실시하여 목적효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명을 완성된 발명이라 한다.

3. 미완성발명 여부 일반적 판단기준

가. 판례의 태도

법원은 명세서 기재와 출원시 기술수준을 고려하여 청구범위 발명의 효과가 반복재현 가능한지를 판단한다.

나. 검토

발명의 미완성은 거절이유에 해당하고, 거절이유의 심사는 명세서 기재와 출원시 기술수준을 바탕으로 하므로, 위 판례의 태도가 타당하다.

4. 명세서 중 일부 실시예만으로 판단할 수 있는지

가. 판례의 태도

법원은 미완성발명 여부는 발명의 설명 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 발명의 설명 중 일부 실시예에 한정되어 판단해서는 안 된다고 본다.

나. 검토

일부 기재상의 하자만으로 발명을 미완성으로 보는 것은 출원인에게 가혹한바 판례의 태도와 같이 발명의 설명의 전체적인 내용을 고려하여 발명의 목적효과와 재현 가능성을 판단함이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

일부 실시예에서 목적효과가 나타나지 않더라도 명세서 전체적인 내용을 참고하여 청구범위 발명이 기술적 효과를 나타냄을 이해할 수 있다면 완성된 발명으로 볼 수 있다. 乙 주장은 부당하다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

확인대상발명이 특허발명과 실질적으로 동일한 경우 문언범위에 속한다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 문언범위 의의

법원은 ① 청구범위에 기재된 사항을 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 발명의 설명 및 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 해석한 후, ② 대비되는 발명이 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있어 특허발명과 동일발명인 경우 문언범위에 해당한다고 본다.

3. 실질적으로 동일한 경우

가. 판례의 태도

법원은 대비하는 양 발명의 구성이 전면적으로 일치하는 경우뿐 아니라, 차이점이 있어도 주지관용기술의 부가·변경·삭제에 불과하고 새로운 효과 차이가 없는 것도 동일발명으로 본다.

나. 검토

발명이란 통상의 기술자의 입장에서 새로운 창작을 뜻하며, 새로운 효과차이가 없는 주지관용기술의 변경 등은 별개의 창작이라 볼 수 없으므로, 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

일부 구성이 상이하더라도 주지관용기술의 변경 등에 불과하고 새로운 효과차이도 없다면 乙 주장은 부당하다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

저촉관계의 권리 대 권리 적극적 권리범위확인심판을 부적법하다고 보는 판례의 태도와, 의견진술기회 부여 없이 직권심리한 심결을 위법하다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는 당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

3. 권리 대 권리 권리범위확인심판 적법여부

가. 법적논란

확인대상발명이 특허발명과 동일한 경우 이와외의 관계에서 다른 특허발명의 권리범위를 확인하다 보면 결과적으로 확인대상발명의 무효를 선언하는 판단이 나올 수 있다. 그러나 특허무효여부 판단은 특허무효심판 절차의 고유 권한이기 때문에 권한배분에서 논란이 있다.

나. 학설의 태도

권리 대 권리라 할지라도, 이용관계인 경우는 등록 권리의 효력을 부정하는 경우가 없으므로 권리범위확인심판을 허용함에 있어서 견해대립이 없다. 하지만 저촉관계인 경우는 다음과 같은 견해대립이 있다.

부정설은 후등록 권리의 효력을 부정하는 판단이 나올 수 있고, 특허무효심판절차 이외는 권리의 효력을 부정할 수 없으므로, 적극적과 소극적 모두 부적법하다고 본다.

긍정설은 저촉관계도 권리범위의 확인 중 하나이며, 권리범위의 확인은 권리범위확인심판의 역할이므로, 적극적과 소극적 모두 허용해야 하고, 이를 특허무효심판만의 전담사안으로 볼 것은 아니라고 본다.

절충설은 적극적 권리범위확인심판은 부정설과 같은 이유로 부적법하지만, 소극적 권리범위확인심판은 후등록 권리자의 입장에서 자신의 권리가 타인의 특허권의 권리범위에 속할 수 있는지의 확인을 구할 수 있는 유일한 수단이므로 허용해야 한다는 입장이다.

다. 판례의 태도

법원은 적극적 권리범위확인심판의 경우는 특허법 제98조의 이용관계인 경우에 한하여 적법하다고 보는 대신, 소극적 권리범위확인심판은 제한 없이 적법하다고 본다.

라. 검토

저촉관계 상황에서 후등록 권리자는 특허무효심판의 청구가 불가하므로 판례의 태도와 같이 자신의 권리의 효력이 부정되는 위험을 감수하더라도 소극적 권리범위확인심판은 허용함이 타당하고, 그 외는 특허무효심판의 권한이므로 권리범위확인심판을 허용하지 않음이 타당하다.

마. 구체적 판단 및 소결

① 확인대상발명과 乙 특허발명이 동일하고, ② 확인대상발명과 甲 특허발명이 실질적으로 동일하다면, 이는 저촉관계의 권리 대 권리 적극적 권리범위확인심판이 되므로 각하심결함이 없다. 다만 설문에서는 확인대상발명과 乙 특허발명이 동일한지 여부를 직권심리하였는데 여기서 절차적 위법이 없었는지를 이하에서 살핀다.

4. 직권심리 절차적 위법 여부

가. 직권심리와 의견제출기회

심판에서는 당사자 등이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있으나, 이 경우 당사자 등에게 기간을 정하여 그 이유에 대해 의견진술기회를 주어야 한다(특허법 제159조 제1항).

나. 판례의 태도

법원은 확인대상발명이 후 등록발명과 동일한지를 직권심리하면서 의견진술기회를 주지 않고 권리 대 권리 적극적 권리범위확인심판이라는 이유로 각하한 심결에 대해 절차적 위법이 있다고 보았다.

다. 검토

의견진술기회는 예상하지 못한 불리한 심결을 받지 않게 하여 심판제도의 신용을 유지하기 위해 도입한 강행규정이다. 청구인은 확인대상발명과 후 등록발명의 동일성 여부에 대해 의견진술기회를 부여받았다면 확인대상발명과 등록발명의 구성을 대비하여 그 구성의 차이를 주장할 수 있었을 것인데, 이러한 기회 없이 청구인에게 각하심결하면 예상하지 못한 불리한 심결을 받은 상황이 되는바, 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

확인대상발명과 乙 특허발명이 동일한지는 양 당사자가 주장한 바 없으므로 직권심리에 해당한다. 그러나 甲에게 의견진술기회 부여 없이 각하심결하였으므로, 심결은 위법하다.

정정제도

甲은 “A, B 및 C로 구성되는 클러치 구동축 제어장치”에 관한 특허발명의 특허권자이다. 乙은 특허심판원에 특허권자인 甲을 상대로 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1, 2, 3의 조합에 의하여 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 乙의 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 乙은 위 심결에 대해 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다. 한편 특허법원은 甲의 특허발명은 비교대상발명 1, 2, 3을 결합하여 용이하게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정된다는 이유로 乙의 청구를 인용하였다. 이에 甲은 이 사건 발명은 비교대상발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 주장하며 대법원에 상고하면서, 이 사건 특허발명에 대하여 특허심판원에 별도의 정정심판을 청구하였다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하십시오. 정정심판과는 별도로 특허의 정정제도를 두고 있는 취지를 포함하여 특허의 정정제도에 대하여 설명하십시오. (10점)

1. 문제의 요지

무효심판의 지연 방지를 위해 정정심판과 별도로 정정청구를 두어 정정가능시기를 제한하고 있는 특허법의 태도를 살핀다.

2. 정정 의의

정정은 특허발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이는 권리범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 특허가 무효로 될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 특허권자 보호를 위해 도입되었다.

3. 정정심판과 별도로 정정청구제도를 두고 있는 취지

가. 정정제도 방식요건

(주체) 특허권자는 (기간) 법정기간 내 (서면) 정정한 명세서 및 도면을 첨부한 청구서를 제출함으로써 정정을 구할 수 있다

나. 정정청구제도 신설

구법에서는 정정청구 절차가 없었고 정정심판만이 존재했다.

그러나 현행법에서는 특허취소신청이나 무효심판 내에서의 정정청구(특허법 제133조의2 등), 정정심판을 통해 정정할 수 있다(특허법 제136조).

다. 정정심판과 별도로 정정청구제도를 두고 있는 취지

과거 무효사유의 극복을 위해 정정심판을 마련했으나, 특허권자에게 부여한 정정기회로 인해 무효심판의 부당한 지연이 초래되었다. 이에 현행법은 정정청구제도를 신설하면서 정정심판시기를 제한한 것이다.

라. 현행법상 정정가능기간

1) 정정청구

정정청구는 특허취소신청절차에서 취소이유통지에 대한 의견서 제출기간(특허법 제132조의3 제1항)할 수 있고, 또는 무효심판절차에서 답변서 제출기간, 직권심리에 따른 의견서 제출기간, 새로운 증거나 무효사유의 주장으로 정정을 허용할 필요가 있다고 인정된 경우 지정된 기간에 할 수 있다(특허법 제133조의2 제1항, 제137조 제3항).

2) 정정심판

정정심판은 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지(단 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우는 특허법원에서 변론이 종결되기 전까지 정정심판을 청구할 수 있다)와, 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 경우를 제외할 때 할 수 있다(특허법 제136조 제2항).

4. 정정제도 본안요건 및 효과

정정은 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 또는 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 가능하다(특허법 제136조 제1항).

잘못 기재된 사항을 정정하는 경우를 제외하고는 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 해야 한다(특허법 제136조 제3항).

청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경해서는 안 된다(특허법 제136조 제4항).

특허무효심판이 청구된 청구항을 정정청구하는 경우(특허법 제133조의2 제6항) 외에는 독립특허요건을 갖추어야 한다(특허법 제136조 제5항).

위 요건을 갖추어 정정이 확정되면 소급효가 있다(특허법 제136조 제10항).

문제 075-1

정정 제한

甲은 “A 및 B로 구성되는 셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치”에 관한 특허발명의 특허권자이다.

甲은 乙이 자신의 특허발명을 허락 없이 실시하고 있는 사실을 알게 되어 乙을 상대로 2015. 9. 9. 서울중앙지방법원에 침해금지청구소송을 제기하였다. 2016. 6. 3. 서울중앙지방법원은 乙의 행위가 침해라는 취지로 판결하였으며, 乙은 해당 판결에 대해 불복하고자 2016. 7. 8. 특허법원에 항소하였다.

한편 乙은 甲을 상대로 2015. 12. 2. 甲 특허발명에 대해 특허무효심판을 청구하였는데, 甲은 위 심판절차에서 2016. 2. 11. 특허발명을 “A, B 및 C로 구성되는 셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치”로 정정하는 내용의 정정청구를 하였고, 특허심판원은 2016. 11. 18. 위 정정청구를 인정하고 乙의 청구를 기각하는 심결을 하였다. 하지만 乙이 심결의 취소를 구하는 소송을 제기함에 따라 甲의 정정청구를 인정한 심결은 확정되지 않았다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하십시오.

- (1) 乙의 특허무효심판 사건에 대한 2016. 11. 18. 기각심결의 내용을 고려했을 때 甲의 침해금지청구소송 사건에서 특허법원이 심리해야 하는 乙 실시발명의 대비 대상인 甲 특허발명의 내용을 특정하십시오. (6점)
- (2) 위 사실관계에 더하여 침해금지청구소송 사건에서 특허법원은 乙의 행위가 침해라는 취지로 2017. 4. 28. 판결하였고 乙은 2017. 5. 22. 상소했다. 한편 특허무효심판 사건에서 특허법원은 정정을 인정하고 무효사유가 없다는 취지로 판결하였고 乙이 2017. 5. 22. 상소했으나 2017. 9. 21.

대법원 기각판결로 심결이 확정되었다고 본다. 이때 침해금지청구소송 사건에서 대법원은 2017. 4. 28. 판결을 재심사유에 준하는 위법이 있다고 볼 수 있는지를 설명하고, 상고심에서 심리해야 하는 乙 실시발명의 대비 대상인 甲 특허발명의 내용을 특정하시오. (14점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

정정청구 확정 전 다른 절차에서는 정정 전 명세서로 심리하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 정정 의의

정정은 특허발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이는 권리범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 특허가 무효로 될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 특허권자 보호를 위해 도입되었다.

3. 정정 확정 여부에 따른 심리대상

가. 판례의 태도

법원은 사실심 계속 중 정정이 확정된 경우는 정정 후 특허발명을 기준으로 심리한다.

나. 검토

사실심 법원은 변론종결시의 상태를 기준으로 판단하며, 변론종결 전 정정이 확정된 때에는 정정 후 명세서 등으로 특허결정된 것으로 보는바(특허법 제136조 제10항), 판례의 태도가 타당하다.

4. 정정청구 확정시기

가. 판례의 태도

법원은 특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되는 것으로 본다.

나. 검토

특허무효심판절차에서의 정정청구는 무효 여부에 수반되어 함께 심리되므로, 판례의 태도와 같이 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만 따로 확정될 수 없다고 봄이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 소결

심결취소소송 제기로 특허무효심판 심결이 확정되지 않은 상태다. 따라서 침해금지청구소송 사건에서의 특허법원은 정정 전 특허발명인 “A 및 B로 구성되는 셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치”를 침해여부 판단의 특허발명 내용으로 특정하여야 할 것이다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

사실심 변론종결 후 정정이 확정되었을 때, ① 원심 판결에 재심사유에 준하는 위법이 있다고 볼 수 없다는 판례의 태도와, ② 정정 전 특허발명으로 심리하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 재심사유에 준하는 위법이 있는지

가. 재심 의의

재심은 확정된 중급판결에 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다.

나. 민사소송법 제451조 제1항 제8호 의미

① 판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때란 당해 판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 소급적으로 변경된 경우를 말한다.

② 사실인정의 자료가 되었다란 그 행정처분이 당해 판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다.

다. 정정이 확정된 경우

1) 판례의 태도

과거 법원은 상고심 계속 중 정정이 확정된 경우 판단의 전제가 된 사실인정에 영향을 미쳤다면, 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 준하는 위법이 있다고 보아 곧바로 원심판결을 파기했다.

그러나 최근 법원은 사실심 변론종결 이후 정정이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유에 준하는 위법이 있다고 보지 않는다.

2) 검토

① 정정이 확정되면 특허결정 대상이 소급적으로 변경되는 효력이 있으나, 특허결정은 판결의 심리·판단의 대상일 뿐 판결의 기초가 된 행정처분으로 볼 수 없다.

② 또한 과거 판례의 태도에 따르면 사실심에서 패소한 특허권자가 추가로 정정을 함으로써 사실심 법원의 결론을 쉽게 뒤집을 수 있어 소송과 정정의 무한 반복이 논리적으로 가능했다. 이는 분쟁의 종국적 해결을 지연하는 결과를 초래하며, 특허권자는 사실심에서 충분한 정정 기회를 부여받으므로, 최근 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

정정을 인정하는 특허무효심판의 심결이 2017. 9. 21. 확정되었고, 이는 2017. 4. 28. 사실심 판결 이후 이므로, 침해금지청구소송 사건에서 대법원은 2017. 4. 28. 원심판결에 정정의 확정이 있다는 사유만으로는 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 준하는 위법이 있다고 볼 수 없다.

3. 상고심 심리대상

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은, 사실심 변론종결 후 정정이 확정되었다면 상고심에서는 정정 전 명세서 등을 대상으로 원심판결이 위법한지를 살펴 위법한 경우에 한해 원심판결

을 파기한다.

2) 검토

판단의 표준시점은 변론종결시이므로 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

상고심에서는 정정 전인 “A 및 B로 구성되는 셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치”를 침해여부 판단의 특허발명 내용으로 특정하여야 한다.

[참고답안] 대법원에서 파기판결한 경우 특허법원 심리대상

1) 판례의 태도

법원은 환송 후 특허법원에서는 정정 후 명세서 등을 대상으로 다시 심리한 후 판단하여야 한다고 본다.

2) 검토

정정 확정으로 심리·판단의 대상이 변경되었고, 특허법원은 사실심으로서 사실심 변론종결시 기준으로 심결을 위법하게 하는 사유를 주장·증명할 수 있으므로, 위 판례의 태도가 타당하다.

3) 구체적 판단 및 결론

환송된 특허법원에서는 확정된 정정 후 명세서 등으로 침해여부를 심리하여야 한다.

정정 확정 후 심리대상

甲은 X 발명의 특허권자이다. 동종업계에 종사하고 있는 乙은 X 발명을 실시하고자 甲의 특허발명은 비교대상발명 1, 2, 3의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있다고 주장하며 특허무효심판을 제기하였다. 그러나 특허심판원은 乙의 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였고, 乙은 위 심결에 대해 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다. 특허법원은 甲의 특허발명은 비교대상발명 1, 2, 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 보고 심결을 취소하는 판결을 하였다. 이에 대해 甲은 대법원에 상고하면서, 특허무효사유의 극복을 위해 특허심판원에 특허발명의 범위를 감축하는 별도의 정정심판을 청구하였다. 위 사실관계를 바탕으로 다음 물음에 답하시오.

- (1) 정정청구 및 정정심판에 의한 정정가능기간을 설명하고, 정정 시기 제한의 필요성을 논하시오. (6점)
- (2) 특허무효심판 사건의 대법원 계속 중 甲이 청구한 정정심판의 인용심결이 확정된 경우 상고심에서 무효심판사건은 어떻게 처리되는지를 설명하시오. (9점)
- (3) 특허무효심판 사건의 대법원 계속 중 甲이 청구한 정정심판의 인용심결이 확정되었고 그 후 만약 대법원이 특허법원 판결을 파기하는 판결을 한다면 환송된 특허법원에서의 특허무효사유 심리대상은 어떻게 되는지를 설명하시오. (5점)

I. 정정 의의

정정은 특허발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이는 권리범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 특허가

무효로 될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 특허권자 보호를 위해 도입되었다.

II. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

무효심판 지연 방지를 위해 정정심판과 별도로 정정청구를 두어 정정가능시기를 제한하고 있는 법령의 태도를 살핀다.

2. 정정가능기간

가. 정정청구

정정청구는 특허취소신청절차에서 취소이유통지에 대한 의견서 제출기간에(특허법 제132조의3 제1항) 할 수 있고, 또는 무효심판절차에서 답변서 제출기간, 직권심리에 따른 의견서 제출기간, 새로운 증거나 무효사유의 주장으로 정정을 허용할 필요가 있다고 인정된 경우 지정된 기간에 할 수 있다(특허법 제133조의2 제1항, 제137조 제3항).

나. 정정심판

정정심판은 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지(단 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우는 특허법원에서 변론이 종결되기 전까지 정정심판을 청구할 수 있다)와, 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 경우를 제외한 때 할 수 있다(특허법 제136조 제2항).

3. 정정 시기 제한의 필요성

무효사유의 극복을 위해 정정제도가 마련되어 있으나, 특허권자에게 부여한 정정기회로 인해 무효심판의 부당한 지연이 초래될 수 있다. 이에 새로운 무효사유의 추가가 없는 한 정정 시기는 제한될 필요가 있다.

III. 설문 (2) 에 대하여

1. 문제의 요지

무효심판 지연 방지 위해 정정이 확정되었어도 정정 전 명세서 등으로 상고심을 심리하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 재심사유에 준하는 위법이 있는지

가. 판례의 태도

과거 법원은 특허무효심판사건 상고심 계속 중 정정심결이 확정된 경우 정정된 사항이 특허무효사유의 유무를 판단하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미쳤다면 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유까지 해당될 수 있다고 보아 곧바로 원심판결을 파기했다.

그러나 최근 법원은 특허무효심판사건 상고심 계속 중 정정심결이 확정되었어도 이는 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유와는 무관하다는 것으로 태도를 변경했다.

나. 검토

① 정정이 확정되면 특허결정 대상이 소급적으로 변경되는 효력이 있으나, 특허결정은 판결의 심리·판단의 대상일 뿐 판결의 기초가 행정처분으로 볼 수 없다.

② 또한 과거 판례의 태도에 따르면 사실심에서 패소한 특허권자가 추가로 정정을 함으로써 사실심 법원의 결론을 쉽게 뒤집을 수 있어 소송과 정정의 무한 반복이 논리적으로 가능했다. 이는 분쟁의 종국적 해결을 지연하는 결과를 초래하며, 특허권자는 사실심에서 충분한 정정 기회를 부여받으므로, 최근 판례의 태도가 타당하다.

3. 상고심 심리대상

가. 판례의 태도

법원은 사실심 변론종결 후 정정이 확정되었다면 상고심에서는 정정 전 명세서 등을 대상으로 원심판결이 위법한지를 살펴 위법한 경우에 한해 원심판결을 파기한다.

나. 검토

판단의 표준시점은 변론종결시이므로 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

대법원은 심결취소소송 사실심 변론종결 이후에 확정된 정정은 고려하지 않고 정정 명세서 등을 기준으로 원심판결의 위법성을 판단하여야 한다.

VI. 설문 (3) 에 대하여

1. 문제의 요지

법률심인 대법원과 달리 사실심인 특허법원에서는 확정된 정정 후 명세서 등으로 무효사유를 심리하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 특허법원 심리대상

가. 판례의 태도

법원은 환송 후 특허법원에서는 정정 후 명세서 등을 대상으로 다시 심리한 후 판단하여야 한다고 본다.

나. 검토

정정심결의 확정으로 심리·판단의 대상이 변경되었고, 특허법원은 사실심으로서 사실심 변론종결시 기준으로 심결을 위법하게 하는 사유를 주장·증명할 수 있으므로, 위 판례의 태도가 타당하다.

3. 구체적 판단 및 결론

환송된 특허법원에서는 확정된 정정 후 명세서 등으로 특허무효사유 여부를 심리하여야 한다.

정정요건 실질적 변경

다음 물음에 답하십시오. 각 물음은 독립적이다.

- (1) 특허권자인 **甲**이 특허무효심판에서 정정청구를 하였으며 정정 전후의 청구범위는 다음과 같다.

정정 전	정정 후
[특허청구범위] [청구항 1] A1, A2, A3, A4 또는 A5의 유기 발광화합물. [청구항 2] 제1항에 있어서, A1, A2 또는 A3의 유기 발광화합물. [청구항 3] 제1항에 있어서, A3 또는 A4의 유기 발광화합물.	[특허청구범위] [청구항 1] 삭제 [청구항 2] A1, A2 또는 A3의 유기 발광화합물. [청구항 3] 제2항에 있어서, A3 또는 A4의 유기 발광화합물.

甲은 청구항 1을 삭제하고 이에 따라 청구항 3의 인용하는 청구항을 제1항에서 제2항으로 정정했는데 청구항 3의 A4가 청구항 2에 포함되지 않음을 나중에 발견했다.

- 1) 정정청구의 보정가능기간에 대해 설명하십시오. (5점)
 - 2) **甲**이 청구항 3에서 A4를 삭제하는 정정청구의 보정을 했다. **甲**의 정정청구 보정의 허용여부를 논하십시오. (5점)
- (2) 특허권자인 **乙**은 특허무효심판에서 구성요소 1 내지 3을 포함하는 발명에 구성요소 4를 추가하는 정정청구를 하였다. 특허무효심판 청구인인 **丙**은 구성요소 4는 정정 전 청구범위에 기재되어 있지 않았던 새로운 구성이므로, **乙**의 정정청구는 발명을 실질적으로 변경한 것에 해당한다고 주장한다. **丙** 주장의 타당성을 논하십시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 절차 지연방지를 위해 정정청구에 대한 보정가능기간과 범위를 제한한 법령의 태도를 살피고, 설문 (2)에서는 제3자 불이익 방식을 고려한 정정요건 중 하나인 발명의 실질적 변경금지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 정정 의의

정정은 특허발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이는 권리범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 특허가 무효로 될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 특허권자 보호를 위해 도입되었다.

3. 정정청구의 보정가능기간에 관하여 - 설문 (1) 1)에 대하여

가. 정정 보정 의의

정정명세서 등의 보정은 정정사항 중 일부가 정정요건을 만족하지 않을 때 그 일부를 삭제함으로써 정정 전체가 불허되는 것을 막을 수 있는 방안이다.

나. 법령의 태도

정정심판에서는 심리종결통지 전에 정정명세서 등의 보정이 가능함에 반해(특허법 제136조 제11항), 특허무효심판에서는 정정청구가능기간 또는 정정불인정이유통지에 따른 의견서제출기간에만 정정명세서 등의 보정이 가능하다(특허법 제133조의2 제4항 후단).

다. 검토

특허무효심판 대상의 확정을 위해 정정심판이 아닌 특허무효심판에서의 정정명세서 등의 보정은 위 법령의 태도처럼 그 기간을 제한할 필요가 있다.

4. 甲의 정정청구 보정의 허용여부에 관하여 - 설문

(1) 2)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 정정명세서 등의 보정은 당초 잘못된 정정을 삭제하거나 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 가능하다고 본다.

2) 검토

정정명세서 등의 보정범위를 넓게 인정하면 정정청구가 받아들여질 때까지 정정명세서 등의 보정서 제출이 반복되어 심판절차의 지연이 초래될 우려가 있다. 따라서 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

청구항 3의 인용하는 청구항을 제1항에서 제2항으로 정정하는 과정에서 A4가 청구항 2에 포함되어 있지 않음을 간과한 실수가 있다.

하지만 정정 후 청구항 3에서 A4를 삭제하는 것은 당초 정정청구사항에 없던 것으로서 이는 잘못된 정정을 삭제하는 경우가 아니고 새로운 정정을 추가한 경우이므로, 위 판례의 태도에 의거할 때 정정청구의 요지를 변경하는 것이어서 부적법하다.

따라서 甲의 정정청구 보정은 허용할 수 없다.

5. 丙 주장의 타당성에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영하여 청구범위를 감축한 경우 그 정정 청구는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니한다고 본다.

2) 검토

청구범위를 감축한 정정사항이 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이라면, 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한

손해를 줄 염려가 없으므로, 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

구성요소 4가 정정 전 청구범위에 존재하지 않았던 새로운 구성이라 하더라도, 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 반영한 것이고, 구성요소 4를 부가함으로써 인해 특허발명의 목적이나 효과에 변경이 없고 새로운 효과가 발생하는 것도 아니라면, 청구범위의 변경에 해당하지 않으니, 이러한 상황인 경우는 丙의 주장이 부당하다.

정정심판과 무효심판의 관계

甲은 “A, B 및 C로 구성되는 클러치 구동축 제어장치”에 관한 특허발명의 특허권자이다. 乙은 특허심판원에 특허권자인 甲을 상대로 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1, 2, 3의 조합에 의하여 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 乙의 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 乙은 위 심결에 대해 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다. 한편 특허법원은 甲의 특허발명은 비교대상발명 1, 2, 3을 결합하여 용이하게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정된다는 이유로 乙의 청구를 인용하였다. 이에 甲은 이 사건 발명은 비교대상발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 주장하며 대법원에 상고하면서, 이 사건 특허발명에 대하여 특허심판원에 별도의 정정심판을 청구하였다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하십시오.

- (1) 乙이 제기한 무효심판 사건이 대법원에 계속 중 甲이 청구한 정정심판의 인용심결이 확정된 경우 무효심판사건은 어떻게 처리되는지에 대하여 설명하십시오. (5점)
- (2) 甲은 “자신이 청구한 정정심판청구가 받아들여질 경우에는 그 전의 특허청구범위를 기초로 한 진보성 판단은 무의미하게 되므로 상고심에서는 위 정정심판의 결과를 기다려 판단하여야 한다.”고 주장한다. 甲 주장의 타당성 여부에 대하여 논하십시오. (5점)
- (3) 乙은 “클러치 구동축 제어장치에 관한 특허발명의 구성요소 A는 선행문헌 1에, 구성요소 B는 선행문헌 2에, 구성요소 C는 선

행문헌 3에 각각 개시되어 있는바, 甲의 특허발명은 선행문헌과 명세서의 기재내용에 비추어보아 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다.”고 주장한다. 이에 대해 甲은 어떻게 반박할 수 있을 것인지를 논하십시오. (10점)

1. 정정심판의 인용심결이 확정된 경우 무효심판사건의 처리에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

무효심판 지연 방지를 위해 정정이 확정되었어도 정정 전 명세서 등으로 상고심을 심리하는 것이 타당한지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 정정 의의

정정은 특허발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이는 권리범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 특허가 무효로 될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 특허권자 보호를 위해 도입되었다.

다. 판단기준

1) 판례의 태도

과거 법원은 특허무효심판사건의 상고심 계속 중 정정심결이 확정된 경우 정정된 사항이 특허무효사유의 유무를 판단하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미쳤다면 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유까지 해당될 수 있다고 보아 곧바로 원심판결을 파기했다.

그러나 최근 법원은 특허무효심판사건의 상고심 계속 중 정정심결이 확정되었어도 이는 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유와는 무관하고, 정정 전 명세서 등을 대상으로 원심법원의 판결이 위법한지를 살펴 위법한 경우에 한해 원심판결을 파기하는 것으로 태도를 변경했다.

2) 검토

과거 판례의 태도에 따르면 특허소송의 사실심에서 패소한 특허권자가 추가로 정정을 함으로써 사실심 법원의 결론을 쉽게 뒤집을 수 있어 특허소송과 정정심판 청구의 무한 반복이 논리적으로 가능했다.

이는 분쟁의 중국적 해결을 지연하는 결과를 초래하며, 특허권자는 심결취소소송 사실심에서 충분한 정정심판청구 기회를 부여받을 수 있기 때문에, 최근 판례의 태도와 같이 심결취소소송 사실심 변론종결 이후에 확정된 정정은 고려하지 않음이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

대법원은 심결취소소송 사실심 변론종결 이후에 확정된 정정은 고려하지 않고 정정 명세서 등을 기준으로 원심판결의 위법성을 판단하여야 한다.

2. 상고심에서 정정심판의 결과를 기다려야 하는지에 관하여 - 설문 (2) 대하여

가. 문제의 요지

특허무효심판의 부당한 지연을 억제하고자 정정심판과 별도로 정정청구를 도입한 취지에 비추어 상고심에서 구태여甲의 정정심판의 결과를 기다릴 필요가 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 소송절차 중지 의의

법원은 소송절차에서 필요하면 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다. 이는 합리적인 결론의 도출을 위함이다.

다. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 동일한 특허발명에 대하여 정정심판 사건이 특허심판원에 계속 중에 있다는 이유로 상고심에 계속 중인 그 특허발명에 관한 특허무효심결에 대한 취소소송의 심리를 중단하여야 하는 것은 아니라고 본다.

또한 최근 법원은 심결취소소송 사실심 변론종결 이후에 확정된 정정은 고려하지도 않는다.

2) 검토

특허무효사유의 극복이 정정제도의 도입취지 중 하나이므로, 정정 여부는 특허무효여부의 판단에 우선하여 심리하는 것이 바람직하다. 그러나 항상 정정심판의 심리부터 선결해야만 한다고 강제하면, 특허무효심판의 진행이 지나치게 지연될 우려가 있어 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단

상고심에서甲의 정정심판의 결과를 기다려야만 하는 의무는 없다.甲 주장은 부당하다.

3. 진보성 주장에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 문제의 요지

A, B, C 각 구성요소가 공지되어 있다는 사정만으로 결합발명의 진보성을 부정할 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 결합발명 의의

결합발명은 인용발명들에 개시된 구성요소를 새롭게 결합한 발명을 말한다.

다. 사후적고찰 금지

법원은 발명의 명세서에 개시되어 있는 정보를 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다고 본다.

라. 결합발명 진보성

1) 판례의 태도

(결합) 법원은 각 인용발명에 기술을 결합하면 청구항에 기재된 발명을 이룰 수 있다는 암시가 제시되어 있거나, 또는 출원시 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이룰 수 있다고 인정할 수 있는 경우에만 2이상의 인용발명의 결합이 가능하다고 본다.

(효과예측) 또한 복수의 구성요소로 이루어진 발명은 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부를 따져서는 안 되고, 유기적으로 결합된 전체로서의 발명이 갖는 효과가 인용발

명으로부터 예측 가능한지를 따져야 한다고 본다.

2) 검토

심사는 발명의 명세서를 본 후 이루어질 수밖에 없으므로 사후적 고찰에 의해 진보성을 폄하할 가능성이 높다. 따라서 사후적 고찰의 제어를 위해 객관적 근거를 강조한 판례의 태도는 타당하다.

마. 구체적 판단 및 결론

甲은 선행문헌 1 내지 3에는 각 문헌에 서로 다른 문헌의 결합을 암시하는 내용이 기재되어 있지 않고, 또한 출원시 기술수준에 비추어 보더라도 선행문헌 1 내지 3은 결합이 쉽다고 볼 만한 사정이 없다고 반박할 수 있다.

이어서 선행문헌 1 내지 3을 결합하더라도, A+B+C는 단지 A, B, C의 개별구성요소로부터 기대할 수 있는 효과의 합이 아니고, 선행문헌 1 내지 3으로는 예측할 수 없는 특유의 효과가 있어, 선행문헌 1 내지 3으로부터는 합리적으로 예견할 수 없는 효과를 갖는 바, 진보하다고 반박할 수 있다.

문제 078

특허무효심판

甲의 특허권의 청구범위는 다음과 같다.

제1항 물질 A로 구성되며 B 방법에 의하여 제조되는 제조제 P.

제2항 제1항에 있어서, 물질 A는 물질 a로 구성되는 제조제 P.

제3항 제조제 P를 D 시스템에 의하여 관리하는 보존용기 K.

한편 乙은 “물질 a로 구성되며 B 방법에 의하여 제조되는 제조제 P”를, 그리고 丙은 “보존용기 K”를 각각 생산·판매하고 있다. 이에 대하여 甲은 乙과 丙을 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구하였으며, 乙과 丙은 甲의 심판청구에 대응하여 무효심판을 청구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲이 “乙의 판매제품 제조제 P가 위 특허권의 권리범위에 속한다”는 취지의 주장을 한 경우, 그 청구이유(특허법 제140조제1항 제4호)를 청구범위해석에 근거하여 설명하시오. (5점)
- (2) 乙이 “물질 A로 구성되며 C 방법에 의하여 제조되는 제조제 P”가 기재된 선행문헌만을 근거로, 甲의 제1항에 대하여 무효심판을 청구하는 경우, 그 청구이유를 판례에 근거하여 설명하시오. (단, B 방법은 C 방법보다 진보성이 있다.) (10점)
- (3) 丙이 “제조제 P를 H 시스템에 의하여 관리하는 보존용기 K1”이 기재된 선행문헌만을 근거로, 甲의 제3항이 신규성이 없다는 이유로 무효심판을 청구하는 경우, 그 청구이유를 신규성 판단기준에 근거하여 설명하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 청구범위 기재를 중심으로 문언해석하는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 특허요건을 판단할 때의 PBP 청구항의 발명의 특정방법에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 새로운 효과 차이가 없는 경우 실질적 동일하다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 甲의 청구이유에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 청구범위 의의

청구범위는 발명의 설명에 개시한 발명 중 출원인이 스스로의 의사에 따라 보호받고자 하는 사항을 선택하여 기재하는 항목이다(특허법 제97조).

나. 청구범위 해석방법

1) 판례의 태도

법원은 청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 발명의 설명 및 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 해석하여야 한다고 본다.

2) 검토

청구범위 해석시 기재의 일반적 의미를 벗어난 해석까지 허용하면 특허발명의 보호범위에 대한 제3자 예측가능성이 현저히 저해될 우려가 있으므로 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

청구항 1을 인용하는 甲의 청구항 2는 물질 a로 구성되고 B 방법에 의해 구현되는 성질을 갖는 제조제 P로 특정된다. 이때 乙의 실시발명 또한 물질 a로 구성되고 마찬가지로 B방법에 의해 구현되는 성질을 갖는 제조제 P이므로, 甲의 청구항 2의 모든 구성요소를 완비하고 있어, 甲의 권리범위에 속한다.

이에 甲은 乙의 실시발명은 청구항 2의 해석상 청구항 2의 특허발명과 문언적으로 일치하므로 이의 권리 범위에 속한다는 점을 청구이유로 주장할 수 있다.

3. 乙의 청구이유에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 제법 한정 물건발명 의의

제법 한정 물건발명은 구성을 제조방법으로 한정하는 물건발명을 말한다.

나. 특정방법

1) 학설의 태도

物동일성설은 발명의 본질이 물건이라는 관점에서 시작한다. 이 견해는 물건의 구조 및 특성과 직접적인 관련이 없는 방법은 청구범위 해석시 고려하지 않는다.

제법한정설은 청구범위에 기재한 요소를 무시해서는 안 된다는 관점에서 시작한다. 이 견해는 제조방법을 한정사항으로 보고 제조방법이 다른 경우는 다른 발명으로 본다.

2) 판례의 태도

과거 법원은 제법으로 특정할 수밖에 없는 특단의 사정이 있는 경우는 제조방법 자체로 한정하여 파악하는 경향이 있었다.

그러나 최근 법원은 제조방법의 기재를 포함하여 청구항의 모든 기재에 의해 특정되는 물건의 성질을 파악한 후 그것을 인용발명과 대비한다.

3) 검토

제법한정물건발명도 결국 물건발명이므로, 판례의 태도와 같이 청구항에 기재된 제조방법은 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로 봄이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

C 방법에 의해 제조되더라도 B 방법에 의해 제조되는 경우와 제조제 P의 구조 및 성질 등이 다르지 않다면, 甲의 제1항은 선행문헌과 동일한 물건이므로 신규성 또는 진보성이 없다.

이에 乙은 B 방법이 C 방법보다 진보성이 있다 하더라도, 그 진보는 제조수율, 제조단가, 제조편의성의 향상 등 생산된 물건의 구조나 성질 등과는 연관이 없는 방법적인 차이에 따른 것임을 주장하며, 근본적

실시권자의 특허무효심판청구

으로 B 방법에 의해 제조되던 C 방법에 의해 제조되던 제조체의 구조 및 성질 등은 다를 바 없으니, 甲의 청구항 1은 선행문헌의 제조체에 비해 신규성 또는 진보성이 결여된 것임을 청구이유로 주장할 수 있다.

4. 丙의 청구이유에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 신규성 의의

신규성이란 출원 전 공지등으로 인해 공용이 되지 않은 것을 말한다. 특허권은 새로운 창작을 공중에게 공개한 대가로 인정되는 것이므로, 공용에 대해서는 특허권을 부여하지 않는다.

나. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 구성이 전면적으로 일치하는 경우뿐 아니라, 차이점이 있어도 주지관용기술의 부가·변경·삭제에 불과하고 새로운 효과차이가 없다면 신규성이 없다고 본다.

2) 검토

발명이란 통상의 기술자의 입장에서의 새로운 창작을 뜻하며, 새로운 효과차이가 없는 주지관용기술의 변경 등은 새로운 창작이라고 볼 수 없으므로, 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

시스템이 각각 D와 H로 다르다 하더라도, 그 차이가 주지관용기술의 변경에 불과하고, 이로 인해 구현되는 보존용기의 효과 또한 별다른 차이가 없다면, 甲의 청구항 3은 신규성이 인정되지 않는다.

이에 丙은 시스템의 차이에 따라 보존용기의 구조 또는 성질에 있어서 차이가 있기는 하지만, 시스템의 차이가 주지관용기술의 변경 등에 불과하고, 보존용기의 효과에 있어서도 특별히 다르지 않으므로 양 발명은 실질적으로 동일하며, 따라서 甲의 청구항 3은 신규성이 없다고 주장해볼 수 있다.

甲은 자신이 보유하고 있는 냉·난방 시스템에 관한 특허에 대하여, 乙에게 지역적으로는 대한민국의 전역, 내용적으로는 생산·사용·양도에 관한 통상실시권을 2010. 12. 31. 허락하여 주고, 乙은 甲에게 특허사용료로 2011. 1. 1. 부터 2015. 12. 30. 까지 매출액의 3%를 매년 말에 지급하기로 하는 내용의 계약을 체결하였다. 이처럼 乙이 甲으로부터 유상의 통상실시권을 허락 받았지만, 특허실시계약의 대상인 특허가 무효로 되는 경우에 어떻게 할 것인지에 관한 내용이 계약에 포함되어 있지 않고, 특허의 무효여부에 관하여 甲과 乙이 부쟁(不爭)의 합의를 하였다고까지는 볼 수 없는 상황에서, 乙은 2013. 7. 22. 甲의 특허에 대하여 무효심판을 청구하였다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 실시권자인 乙이 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지의 여부에 대하여 학설의 논거와 판례의 태도를 설명하시오. (10점)
- (2) 만약 甲의 특허가 무효로 된다면 이미 지급된 특허사용료는 부당이득으로 반환되어야 하는지의 여부에 대하여 학설의 논거와 판례의 태도를 설명하시오. (10점)

1. 乙이 이해관계인에 해당하는지의 여부에 관하여

- 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

실시권자에게 이해관계를 인정한 판례의 내용을 학설과 함께 살핀다.

나. 특허무효심판 청구인 적격 의의

특허무효심판은 이해관계인 또는 심사관에 한하여 청구할 수 있다(특허법 제133조 제1항). 이는 무분별한 특허무효심판 청구의 범람을 억제하기 위함이다.

다. 특허무효심판 이해관계 일반론

법원은 특허발명과 동종의 물품을 제조판매하거나 제조판매할 업자에 대해서는 일반적으로 특허무효심판의 이해관계를 인정한다.

라. 실시권자 이해관계 인정여부

1) 학설의 태도

부정설은 이해관계 일반론의 예외를 두어 실시권자가 무효심판청구하는 것은 특허권자와의 관계에서 신의칙에 어긋나므로 제한하여야 한다고 본다.

긍정설은 실시권자의 이익보호를 위해 심판청구권을 과도하게 제한해서는 안 된다고 본다.

2) 판례의 태도

과거 법원은 동종의 물품을 제조판매하더라도 실시권자는 실시권 범위 내에서는 특허권 침해의 대항을 받거나 받을 염려가 없으므로 이해관계가 없다고 보았다.

그러나 최근 법원은 실시권자도 특허권의 존속으로 인해 법률상 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관해 이해관계가 있을 수 있다고 본다.

3) 법령의 태도

최근 개정법은 특허권자가 정정할 때 실시권자가 무효심판을 청구했다면 그 자의 동의를 받을 필요가 없다고 규정하여(특허법 제136조 제8항), 실시권자가 무효심판을 청구할 수 있음을 시사한다.

4) 검토

실시권은 실시료의 지급을 조건으로 하거나, 실시기간 등 설정행위로 정한 제한에 구속될 수 있다. 따라서 판례의 태도와 같이 아무런 제한 없이 실시 허락을 받은 경우가 아닌 이상 무효심결을 통해 위 제한에서 벗어날 수 있는 기회를 인정함이 타당하다.

마. 구체적 판단 및 결론

부쟁의 합의를 하지 않은 Z는 특별한 사정이 없는 한 특허무효심판을 청구할 수 있다.

2. 특허사용료의 부당이득 반환에 관하여 - 설문 2에 대하여

가. 문제의 요지

특허무효심결확정에 소급효가 있어도 확정되기 전까지 실시료 지급을 청구할 수 있다고 본 판례의 내용을 학설과 함께 살핀다.

나. 특허무효심결 확정 의의

특허무효심결이 확정되면 하자가 발생한 시점까지 특허권이 소급적으로 소멸된다(특허법 제133조 제3항). 이는 잘못된 특허권 존속으로 권리자가 부당이득을 편취했다면 이를 되돌리기 위함이다.

다. 실시료 지급 청구 가부

1) 학설의 태도

소극설은 실시료의 지급을 청구할 수 없다고 본다. 이는 특허권이 소급 소멸된 이상 실시계약도 원시적 이행불능으로 본다.

적극설은 실시료의 지급을 청구할 수 있다고 본다. 이는 특허무효심결 확정 전 존재하던 특허권의 효력에 의해 실시권자가 이익을 취했으므로 그 이익의 대가로 실시료를 지급해야 한다고 본다.

2) 판례의 태도

법원은 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 소급효에도 불구하고 무효심결이 확정되기 전까지는 실시계약을 유효하다고 보고 유효하게 실시계약이 존재하는 기간 동안의 실시료의 지급을 청구할 수 있다고 본다.

3) 검토

무효심결 확정 전까지는 공정력에 따라 특허가 유효한 것으로 인정되고 실시권자는 이러한 특허권의 보호 아래 특허발명을 실시함으로써 이익을 누렸다고 볼 수 있으므로 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

특허가 무효로 되는 경우에 대한 별도의 약정을 체결하지 않았으므로 위 판단기준에 따라 일반적으로 살펴야 할 것이며, 그럼 甲은 특허가 무효로 되기 전까지 받은 특허사용료를 부당이득으로 乙에게 반환할 의무가 없다.

문제 080

특허무효심결확정과 실시료 지급

甲(특허권자)과 乙(실시권자)은 'AMVP 모드에서 영상 부호화 방법'을 명칭으로 하는 특허발명(이하 '이 사건 특허발명'이라 함)에 대하여 실시계약(이하 '이 사건 실시계약'이라 함)을 체결하였다. 그런데 이 사건 실시계약 중 기초적 사실관계에 따르면 甲의 행위는 다음과 같다.

2011. 8. 29. 특허출원(이하 '이 사건 선출원'이라 함)을 하였다.

2012. 1. 20. 이 사건 선출원을 기초로 우선권을 주장하여 국제출원(PCT)을 하였다.

2012. 3. 12. 위의 국제출원(PCT)에 대하여 당시 특허법 제203조가 정한 서면을 제출하여 국내절차를 진행하였다. (이하 '국제특허출원'이라 함)

2012. 3. 16. 위의 국제특허출원을 기초로 분할출원(이하 '분할출원 A'라 함) 하였다.

2014. 4. 25. 위의 분할출원 A를 기초로 분할출원(이하 '분할출원 B'라 함)하여 특허를 받았다.

그런데 분할출원 B(이 사건 특허발명)는 물론 분할출원 A의 특허출원서에도 '우선권 주장의 취지 및 이 사건 선출원의 표시'를 기재하지 아니하였다.

이 사건 특허발명은 이 사건 선출원보다 늦게 출원된 선행발명(2011. 11. 7. 출원)으로 인해 진보성이 부정되었다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하십시오. (각 물음은 독립적임)

- (1) '분할출원 B'가 이 사건 선출원의 우선권주장 효력을 인정받을 수 있는지 여부에 대하여 논거를 제시하여 설명하시오. (10점)
- (2) 위 사안에서, 특허심판원과 특허법원 모두 甲의 이 사건 특허발명을 무효라고 판단하였다. 대법원도 甲이 패소한 원심 판결을 확정하였다(상고 기각). 한편 특허법원에서 이 사건 특허가 무효라는 취지로 판결이 선고되자, 그 선고일 이후부터 乙은 甲에게 이 사건 실시계약에 따른 실시료를 지급하지 않고 있다. 이러한 사실관계에 따라 때, 이 사건 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 甲이 乙에게 특허발명 실시계약이 유효한 기간 동안의 미지급 실시료 지급을 청구할 수 있는지 여부에 대하여 논거를 제시하여 설명하시오. (10점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 우선권주장 취지 표시를 누락한 분할출원에 대해 우선권주장 효력을 인정할 수 있는지에 관한 구법상 판례 및 개정법의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 무효심결확정에 소급효가 있어도 실시료 지급을 청구할 수 있다고 본 판례의 태도를 살핀다.

2. 우선권주장 효력 인정여부에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 분할출원 의의

분할출원은 2이상의 발명을 하나로 출원했을 때 발명별로 출원을 나눌 수 있는 제도다. 이는 원출원과 엄연히 구분되는 별개의 출원이다.

나. 자기지정 판단법리

자기지정이란 특허협력조약에 따른 국제출원을 할 때 자국을 지정국으로 지정하는 것을 말한다. 자기지정시 우선권주장의 요건 및 효과는 그 지정국의 국내 법령이 정하는 바에 의한다.

다. 국내우선권주장 요건

(주체) 특허를 받고자 하는 자는 (기간) 선출원일부터 1년 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 취지 및 선출원표시를 하면 국내우선권주장을 할 수 있다.

라. 분할출원시 국내우선권주장 요건

1) 구법상 판례의 태도

구법상 법원은 원출원에서 우선권주장 절차를 밟았어도 분할출원시 출원서에 취지 및 선출원표시를 하면서 우선권주장 절차를 밟지 않으면 분할출원은 우선권주장의 효력을 인정받을 수 없다고 보았다.

2) 개정법의 태도

개정법은 분할출원시 별도의 우선권주장 절차를 밟지 않더라도 원출원의 우선권주장 효력이 자동승계되는 것으로 본다(특허법 제52조 제4항).

3) 검토

구법상 판례는 분할출원인에게 지나치게 가혹하다는 비판이 있었다. 특허법 제30조 제3항 등 절차의 방식요건을 완화하려는 경향에 비추어 보더라도 개정법의 태도가 타당하다.

마. 구체적 판단 및 결론

개정법은 2022. 4. 20. 이후 분할출원한 사안부터 적용된다. 설문은 구법 적용 사안이며, 분할출원 B는 출원서에 취지 및 선출원 표시를 하지 않았으므로 우선권주장 효력을 인정받을 수 없다.

3. 실시료 지급에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 특허무효심결 확정 의의

특허무효심결이 확정되면 하자가 발생한 시점까지 특허권이 소급적으로 소멸된다(특허법 제133조 제3항). 이는 잘못된 특허권 존속으로 권리자가 부당이득을 편취했다면 이를 되돌리기 위함이다.

나. 실시료 지급 청구 거부

1) 학설의 태도

소극설은 실시료의 지급을 청구할 수 없다고 본다. 이는 특허권이 소급 소멸된 이상 실시계약도 원시적 이행불능으로 본다.

적극설은 실시료의 지급을 청구할 수 있다고 본다. 이는 특허무효심결 확정 전 존재하던 특허권의 효력에 의해 실시권자가 이익을 취했으므로 그 이익의 대가로 실시료를 지급해야 한다고 본다.

2) 판례의 태도

법원은 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 소급효에도 불구하고 무효심결이 확정되기 전까지는 실시계약을 유효하다고 보고 유효하게 실시계약이 존재하는 기간 동안의 실시료의 지급을 청구할 수 있다고 본다.

3) 검토

무효심결 확정 전까지는 공정력에 따라 특허가 유효한 것으로 인정되고 실시권자는 이러한 특허권의 보호 아래 특허발명을 실시함으로써 이익을 누렸다고 볼 수 있으므로 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

특허법원에서 특허가 무효라는 취지로 판결이 선고 되었다 하더라도 상고 기각에 따른 무효 확정 전까지는 실시계약이 유효하므로 甲은 유효한 기간 동안의 미지급 실시료의 지급을 청구할 수 있다.

문제 081

특허무효심판과 특허취소신청

甲은 X발명의 특허권자이다. 乙은 X발명이 확대된 선출원 규정에 위배되고, 진보성이 없다고 생각한다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 乙이 특허무효심판 또는 특허취소신청을 제기하고자 한다. 각 제도의 취지, 청구인(신청인) 적격, 기간, 무효(취소)사유, 심리 방식을 대비하시오. (15점)
- (2) 乙이 특허무효심판 또는 특허취소신청을 제기한 경우 甲이 정정할 수 있는 방법에 대해 대비하시오. (8점)
- (3) 乙이 X발명에 대해 비교대상발명 1을 증거로 진보성이 부정된다고 주장하며 특허무효심판을 제기했으나 기각심결이 확정되었다. 乙은 다시 X발명에 대해 특허무효심판을 제기하면서 비교대상발명 1 및 2를 증거로 진보성이 부정된다는 점과 확대된 선출원 규정에 위배된다는 점을 주장했다. 이에 대해 甲은 진보성 부정의 주장이 일사부재리에 위배되므로 乙의 심판청구는 각하되어야 한다고 주장한다. 甲 주장의 타당성을 논하시오. (7점)

1. 특허취소신청에 관하여 - 설문 (1) 및 (2)에 대하여

가. 문제의 요지

설문 (1)에서는 특허취소신청을 결정계로 보고 특허무효심판을 당사자계로 보는 제도 취지의 차이점에 관한 법령의 태도 등을 살핀다. 설문 (2)에서는 답변제 출기간과 취소이유통지에 따른 의견제출기간의 정정 청구기간 차이점에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 특허취소신청 의의

특허취소신청은 특허취소이유를 제공하면 심판관이 검토하여 하자가 있을 때 특허를 취소하는 제도다. 이는 심사관의 노력에도 불구하고 심사품질에 대한 한계가 있을 수 있어 제3자의 도움을 받아 부실특허를 조기에 걸러내고자 도입되었다.

다. 특허취소신청 입법경위

과거 이의신청제도가 있었으나 특허무효심판과 기능이 중첩되어 비효율적이라는 지적으로 폐지되었다. 그러나 부실특허로 인한 분쟁이 다수 발생하여 특허무효심판과는 차별화되며 조속히 심사품질을 재검토할 수 있는 특허취소신청제도를 입법했다.

라. 乙이 제기할 수 있는 절차의 차이점에 관하여

- 설문 (1)에 대하여

1) 제도의 취지 및 성격

특허취소신청은 심사관의 심사누락에 대한 신속한 재검증이 취지임에 반해, 특허무효심판은 당사자간의 분쟁해결이 취지다.

특허취소신청은 공중의 심사협력을 받아 특허심판원에서 소위 추가심사를 하는 격으로서 결정계라고 볼 수 있음에 반해, 특허무효심판은 양 당사자의 공격과 방어에 의존하여 절차를 진행하는 당사자계이다.

2) 적격

특허취소신청은 누구든지 할 수 있다(특허법 제132조의2 제1항). 이에 반해 특허무효심판은 이해관계인 또는 심사관에 한해 청구할 수 있다(특허법 제133조 제1항). 특히 특허법 제33조 제1항 본문 또는 제44조의 위반은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 특허무효심판을 청구할 수 있다.

3) 기간

특허취소신청은 설정등록일부터 등록공고 후 6개월까지만 가능하다(특허법 제132조의2 제1항). 이에 반해 특허무효심판은 설정등록 후 당사자간에 분쟁이 발생했을 때 언제나 가능하다.

4) 사유

특허취소신청은 신규성, 진보성, 선원, 확대된 선원과 같이 선행기술과의 대비에 관한 사안으로만 사유가 한정되고, 문헌이 아닌 특허법 제29조 제1항 제1호로는 취소신청을 할 수 없으며(특허법 제132조의2 제1항 제1호 괄호), 또한 이미 심사관이 살핀 선행기술로는 취소신청을 할 수 없다(특허법 제132조의2 제1항, 제2항). 이에 반해 특허무효심판은 거절이유 중 심사편의를 위한 절차적 사유(특허법 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조), 번역의 하자(특허법 제47조 제2항 후단) 및 분리출원 범위 중 일부(특허법 제52조의2 제1항 각호)에 관한 것을 제외한 모든 특허를 받을 수 없는 사유를 심리한다(특허법 제133조 제1항).

5) 심리방식

(심리진행) 주로 구술심리를 진행하는 특허무효심판과 달리 특허취소신청은 모두 서면심리로 진행하고(특허법 제132조의8 제1항), (심리병합) 병합이 재량인 특허무효심판과 달리 취소신청기간 경과 후 복수의 취소신청은 일괄병합하여 진행하며(특허법 제132조의11 제1항), (심리절차) 심판 청구 후 특별한 사정이 없는 한 특허권자에게 답변서제출기회를 부여하는 특허무효심판과 달리 특허취소신청은 심판관 합의체에서 선행기술문헌을 먼저 검토한 후 취소이유가 있다고 판단한 경우만 특허권자와의 심리절차를 계속하고 취소이유가 없으면 특허권자의 의견을 듣지 않은 채 곧바로 결정으로 신청을 기각하며(특허법 제132조의13 제2항), 적시제출주의 및 조정위원회 회부 규정이 있는 특허무효심판과 달리 특허취소신청은 위 규정이 없고, (불복여부) 기각심결도 불복이 가능한 특허무효심판과 달리 특허취소신청은 기각결정의 불복이 제한되며(특허법 제132조의13 제5항), (피고적격) 특허무효심결에 대한 불복과 달리 특허취소결정에 관한 소는 특허청장이 피고로 나선다는 차이가 있다(특허법 제187조).

또한 특허무효심판은 당사자의 의사에 따라 임의의 시기에서의 취하가 가능하나(특허법 제161조 제1항), 특허취소신청은 심사보완사유가 발견되어 취소

이유가 통지된 후에는 취하할 수 없고(특허법 제132조의12 제1항), 특허취소신청은 일종의 결정제이어서 신청인측의 참가가 제한된다는 차이도 있다(특허법 제132조의9 제1항).

마. 甲이 할 수 있는 정정 방법에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

1) 정정의의

정정은 특허발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이는 권리범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 특허가 무효로 될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 특허권자 보호를 위해 도입되었다.

2) 정정절차

(주체) 특허권자는 (기간) 법정기간 내 (서면) 정정한 명세서 및 도면을 첨부한 청구서를 제출함으로써 정정을 구할 수 있다.

3) 정정청구기간

특허취소신청에서는 취소이유통지에 따른 의견서 제출기간에 정정청구를 할 수 있다(특허법 제132조의3 제1항). 특허무효심판에서는 답변서제출기간, 직권심리에 따른 의견서제출기간, 청구인의 새로운 증거제출 또는 무효사유의 주장에 대해 심판장이 정정의 기회를 준 기간에 정정청구를 할 수 있다(특허법 제133조의2 제1항).

4) 정정심판청구기간

(특허취소신청 또는 특허무효심판 제기 전) 특허권자는 특허취소 또는 특허무효사유의 제기를 받기 전에 정정심판으로써 스스로 하지를 치유할 수 있다.

(특허취소신청 또는 특허무효심판 제기 후) 특허무효심판이 특허심판원이 아닌 법원 단계에 계류 중일 때는 정정심판이 가능하다(특허법 제136조 제2항 제2호). 하지만 특허취소신청의 경우는 그 결정이 확정될 때까지 정정심판을 제한한다(특허법 제136조 제2항 제1호). 단 특허취소신청과 특허무효심판이 함께 진행되고 있을 때는 특허무효심판의 심결에 대한 소의 변론종결 전까지 정정심판을 청구할 수 있다(특허법 제136조 제2항 제1호 단서).

2. 일사부재리 위반 여부에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 문제의 요지

확정된 본안심결에서 판단되지 아니한 새로운 무효 사유가 추가된 경우 일사부재리에 저촉되지 않는다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

나. 일사부재리 의의

일사부재리란 본안심결이 확정되면 그 사건에 대하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 함이다.

다. 동일사실

동일사실이란 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 의미한다. 예컨대 특허무효심판의 경우 무효사유가 같으면 동일사실에 해당할 수 있다.

라. 새로운 무효사유 추가시

1) 판례의 태도

법원은 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지 않는다고 본다.

2) 검토

모순저촉 방지가 일사부재리의 취지이고, 종전 확정된 심결에서 주장한 바 없는 새로운 무효사유는 심판에서 이를 심리하더라도 모순저촉되는 결과가 나타나지 않으므로, 판례의 태도가 타당하다.

마. 구체적 판단 및 결론

만약 비교대상발명 2의 추가에 의하더라도 진보성이 있다는 확정된 심결을 반복할 수 없다면 이는 판례의 태도에 따를 때 확정된 심결과 동일증거에 해당하므로 진보성 주장은 모순저촉되는 판단을 방지하기 위해 심리할 수 없다.

하지만 이때도 진보성 주장을 심리할 수 없다는 것뿐이지, 위 판단기준에 의거할 때 확대된 선출원

규정의 위배는 심리한바 없는 쟁점이므로 심리해야 한다. 따라서 확정된 심결과 동일사실 및 동일증거에 해당하는 쟁점이 포함되어 있다는 이유만으로 심판청구를 각하해야 한다는 甲의 주장은 부당하다.

문제 081-1

특허취소신청 심리범위

甲은 자율주행 차량 시스템 발명을 완성한 후, 다음과 같이 청구항을 작성하여 특허출원 및 심사청구하였다.

[특허청구범위]

[청구항 1]

라이다 센서로 차량 주변 물체에 대한 거리를 감지하는 단계 (a) 및
휠 스피드 센서로 차량의 속도를 감지하는 단계 (b)를 포함하는, 자율주행 차량의 주행을 제어하는 방법.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하십시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 컴퓨터 관련 발명의 성립성을 논하고, 甲 출원발명의 성립성 여부를 설명하십시오. (12점)
- (2) 심사관은 출원 전 공지된 선행발명 1에 비하여 甲 출원발명이 진보하다고 보아 특허 결정하였고, 甲의 등록료 납부로 특허등록되었다. 이후 경쟁사인 乙은 甲 특허발명은 선행발명 1 내지 3을 조합할 경우 진보하다고 볼 수 없어 특허가 취소되어야 한다는 취지로 특허취소신청을 하였다. 당해 특허취소신청에 대하여 심판부는 甲 특허발명은 선행발명 1에 의하여 진보성이 인정되지 않는다는 취지로 특허취소이유를 통지한 후 특허취소결정을 할 수 있는지를 설명하십시오. (8점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

하드웨어를 통해 자동화되는 컴퓨터 관련 발명에 대해서는 성립성을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 컴퓨터 관련 발명 의의

프로그램이란 어떤 문제를 해결하는 방법을 기술한 명령문의 집합체를 말하며, 프로그램을 이용한 발명을 컴퓨터 관련 발명이라 한다. 컴퓨터 관련 발명 또한 창작물이기 때문에 지식재산권으로의 보호가 필요하다.

3. 성립성

가. 공용성 여부 - 법칙 vs 법칙 이용물

성립성 부정설은 프로그램은 법칙에 해당하며, 공용성의 법칙자체에 특허를 허용하면, 다양한 양태의 이용물의 실시가 제한되어 산업발전에 장애가 될 수 있음을 우려한다.

성립성 긍정설은 프로그램은 특정 영역의 문제를 해결하는 방법에 관한 것으로서 공용성의 알고리즘이 아니고 기술적 범위가 한정된 법칙의 이용물로 본다.

나. 자연법칙 이용 여부

성립성 부정설은 프로그램은 인위적인 명령문의 집합체에 불과한바 자연법칙이 아닌 인위적 법칙의 이용물이라고 본다.

성립성 긍정설은 프로그램은 자연법칙을 이용한 컴퓨터 등의 하드웨어에 입력되어 실시되므로 하드웨어와 기술적으로 구성의 일체를 이루는바 자연법칙 이용물이라고 본다.

다. 판례의 태도

법원은 자연법칙 이용 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하고, 발명이 전체적으로 하드웨어를 통해 구체적으로 실현됨으로써 유용한 효과를 발휘하는 것이라면 특허가 가능하다는 태도다.

라. 검토

특정 산업분야에 적합한 프로그램은 공용성이 있다고 보기 어렵다. 또한 프로그램만 특허로서 보호하지 않는 것은 타 창작물과의 형평성에도 어긋난다. 따라서 판례의 태도와 같이 하드웨어를 이용하여 특성의 유용성을 발휘하는 프로그램이라면 성립성을 긍정함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론 - 甲 출원발명의 성립성 여부

甲 출원발명은 라이더 센서 및 휠 스피드 센서의 하드웨어를 이용하여 자동으로 주행을 제어함으로써 자율주행 기술분야에서 유용성을 발휘하는 발명인바, 청구항 전체로 보면 성립성이 인정된다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

특허법 제132조의2 제2항이 심판부 심리범위를 제한하는 규정인지를 살핀다.

2. 특허취소신청 의의

특허취소신청은 특허취소이유를 제공하면 심판관이 검토하여 하자가 있을 때 특허를 취소하는 제도다. 이는 심사관의 노력에도 불구하고 심사품질에 대한 한계가 있을 수 있어 제3자의 도움을 받아 부실특허를 조기에 걸러내고자 도입되었다.

3. 특허법 제132조의2 제2항 취지

이미 심사관이 살핀 선행기술로는 취소신청을 할 수 없다. 심사관이 선행기술문헌의 조사를 누락하여 특허가 잘못 등록되었을 때 조속히 그 하자를 보완하는 것이 특허무효심판과 구분되는 특허취소신청만의 특징이기 때문이다.

4. 특허법 제132조의2 제2항이 심리범위를 제한하는지

가. 판례의 태도

법원은 특허법 제132조의2 제2항은 특허취소신청인의 신청사유를 제한하는 규정일 뿐, 심리범위를 제

한하는 규정은 아니라고 본다.

나. 검토

특허법은 제132조의10 제1항에서 심판관은 특허 취소신청인 등이 제출하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다고 규정하는 등 심리범위를 제한하고 있지 않은바, 판례의 태도가 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

선행발명 1은 심사관이 누락하지 않고 심사를 진행한 선행기술이다. 그러나 특허취소신청에서 심판부는 제한 없이 심리할 수 있는바, 선행발명 1에 의해 진보성이 인정되지 않는다는 점도 심리가 가능하며, 이로써 특허취소결정도 할 수 있다.

문제 081-2

특허취소신청과 정정청구

甲은 발명의 명칭이 “스마트폰 케이스”인 이 사건 특허발명을 2015. 2. 9. 출원하여 2017. 6. 15. 특허결정이 있은 후 2017. 7. 4. 등록 받은 특허권자이다. 이 사건 특허발명의 청구범위는 청구항 1 만으로 구성되어 있다. 乙은 2017. 11. 20. 특허심판원에 甲을 상대로 이 사건 특허발명은 선행발명 1 및 2의 결합에 의하면 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되는 취소사유가 있으므로 그 특허가 취소되어야 한다고 주장하면서 특허취소신청을 하였다. 이에 대해 특허심판원은 2019. 5. 31. 甲에게 ‘이 사건 특허발명은 선행발명 1 및 2의 결합에 의하여 진보성이 부정된다.’의 취소이유를 통지하고 의견서를 제출할 기회를 준 상태이다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 특허취소신청과 특허무효심판의 당사자 적격 및 청구기간을 비교하여 설명하고, 乙의 특허취소신청의 적법 여부를 설명하시오. (8점)
- (2) 특허취소신청의 심리 진행 특징을 설명하고, 특허심판원의 취소이유통지가 합당한 경우 이에 대해 甲이 취할 수 있는 조치를 설명하시오. (10점)
- (3) 丙은 甲 특허발명의 통상실시권자이다. 丙이 甲을 돕기 위해 취할 수 있는 조치를 설명하시오. (5점)
- (4) 위 사실관계와 달리 甲의 발명이 특허결정 후 특허등록 전이라고 가정한다. 이때 乙이 특허등록을 저지하기 위해 선행발명 1 및 2의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 취지의 정보제공을 했다. 해당 乙의 조치

후 특허청에서 진행할 수 있는 절차를 설명하시오. (7점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

누구든지 등록공고 후 6개월 이내 밟을 수 있는 특허취소신청의 적격 및 기간에 관한 법령의 태도를 특허무효심판과 대비한다.

2. 특허취소신청 및 특허무효심판 의의

특허취소신청 및 특허무효심판은 심판관이 검토하여 특허등록에 하자가 있을 때 특허권을 소멸시키는 절차다. 이는 심사관의 노력에도 불구하고 심사품질에 한계가 있을 수 있어 제3자의 도움을 받아 부실특허를 걸러내고자 도입되었다.

3. 당사자 적격 및 청구기간 비교

가. 법령의 태도

1) 적격

① 특허취소신청은 누구든지 할 수 있다(특허법 제132조의2 제1항).

② 특허무효심판은 이해관계인 등에 한해 청구할 수 있다(특허법 제133조 제1항).

2) 기간

① 특허취소신청은 설정등록일부터 등록공고 후 6개월까지만 가능하다(특허법 제132조의2 제1항).

② 특허무효심판은 설정등록 후 당사자간에 분쟁이 발생했을 때 언제나 가능하다.

나. 검토

특허취소신청은 부실특허에 대한 다툼 발생 전 조기에, 정보제공과 마찬가지로 소위 공중의 협력을 구해 재심사하는 결정계 성격이 있는 반면, 특허무효심판은 다툼이 있는 당사자의 분쟁해결의 당사자계 성격이 있기 때문에, 서로 적격 및 기간에 있어서 차이가 있다.

4. 乙 취소신청의 적법 여부

① 특허취소신청은 누구든지 가능하므로 乙은 적격을 만족하며, ② 등록공고일이 주어지지 않았으나 2017. 11. 20. 은 설정등록일인 2017. 7. 4. 로부터도 6개월을 경과하지 않았는바 기간도 만족한다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 乙 취소신청은 적법하다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

구술심리하지 않고, 다른 사건과 병합하며, 취소이유가 있을 때 예고통지하고, 불복이 제한되는 특허취소신청의 특징과 정정청구 절차에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 심리 진행 특징 - 조속한 진행 및 결정계

(심리진행) 주로 구술심리를 진행하는 특허무효심판과 달리 특허취소신청은 모두 서면심리로 진행한다(특허법 제132조의8 제1항).

(심리병합) 병합이 재량인 특허무효심판과 달리 특허취소신청은 취소신청기간 경과 후 복수의 취소신청이 있으면 일괄병합하여 진행한다(특허법 제132조의11 제1항).

(심리절차) 심판 청구 후 특별한 사정이 없는 한 특허권자에게 답변서제출기회를 부여하는 특허무효심판과 달리 특허취소신청은 심판관 합의체에서 먼저 검토한 후 취소이유가 있다고 판단한 경우만 취소이유통지하며 특허권자와의 심리절차를 계속하고 취소이유가 없으면 특허권자의 의견을 듣지 않은 채 곧바로 결정으로 신청을 기각한다(특허법 제132조의13 제2항).

(불복여부) 각하심결과 기각심결도 불복이 가능한 특허무효심판과 달리 특허취소신청은 각하결정과 기각결정의 불복이 제한된다(특허법 제132조의6, 제132조의13).

3. 정정청구

가. 정정의의

정정은 특허발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이는 권리범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 특허가 취소될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 특허권자 보호를 위해 도입되었다.

나. 정정청구 절차

(주체) 특허권자는 (기간) 취소이유통지에 따른 의견서제출기간에 (서면) 정정한 명세서 등을 첨부한 청구서를 제출함으로써 정정을 구할 수 있다.

다. 정정요건

① 청구범위 감축, 잘못된 사항 정정, 불분명한 사항 명확화 중 어느 하나에 해당하여야 한다. ② 잘못된 사항을 제외하고는 청구범위 감축과 명확화는 특허발명 명세서 등의 범위에서 가능하다. ③ 청구범위는 실질적으로 확장되거나 변경되어서는 안 된다. ④ 취소신청된 청구항 이외의 청구항을 정정하는 경우는 독립특허요건을 갖추어야 한다(특허법 제132조의3).

라. 구체적 판단 및 결론

(주체) 甲은 (기간) 취소이유통지에 따른 의견서제출기간에 (서면) 진보성이 인정될 수 있도록 청구범위를 감축하는 정정청구서를 제출하여 특허심판원의 취소이유통지에 대응할 수 있다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

보조참가 절차에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 보조참가 의의

보조참가란 특허취소신청 계속 중 특허권자를 위해 절차에 참가하는 것을 말한다. 이는 특허취소신청 결과에 대해 법률상 이해관계를 갖는 자의 권리구제를 위함이다.

3. 보조참가 절차

(주체) 특허권에 관하여 권리를 가진 자 또는 이해관계인 (기간) 특허취소신청에 대한 결정이 있을 때까지 (서면) 참가신청서를 제출하면 된다(특허법 제132조의9).

4. 구체적 판단 및 결론

(주체) 丙은 특허권에 관하여 권리를 가진 통상실시권자이므로, (기간) 심판원 계속 중 (서면) 참가신청서 제출로써 甲 측에 보조참가하여 특허권 방어를 도울 수 있다.

Ⅳ. 설문 (4)에 대하여

1. 문제의 요지

직권재심사 절차에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 직권재심사 의의

심사관은 특허결정을 했어도 특허권이 발생하기 전까지 명백한 거절이유를 발견하면 특허결정을 취소하고 직권으로 재심사할 수 있다(특허법 제66조의3). 이는 하자 있는 특허의 등록을 방지하고자 도입된 제도다.

3. 직권재심사 사유

① 명백한 거절이유에 한해서만 가능하며, 특허법 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조의 절차적 요건은 직권재심사 사유가 되지 않는다.

② “명백한”이란 그 거절이유로 인하여 특허결정된 출원이 무효될 것이 명백한 경우를 말한다(심사기준).

4. 시기 및 절차

① 심사관은 특허결정 취소를 통지한 후 직권 재심사를 하게 된 명백한 거절이유를 최초거절이유로 통지해야 한다(특허법 제47조 제1항 제2호 괄호). 이때 명백한 거절이유가 이미 통지한 거절이유라 할지라도 거절결정을 할 것이 아니라 다시 통지해야 한다(특허법 제63조 제1항).

② 단 출원인이 특허결정취소 통지를 받기 전에 출원을 취하하거나 특허료를 납부하여 설정등록되면 직권재심사가 불가하다.

5. 구체적 판단 및 결론

진보성 위반은 직권재심사 사유에 해당하므로, 乙의 정보제공이 이유 있는 경우 심사관은 甲이 특허료를 납부하여 설정등록이 완료되기 전까지 특허결정을 취소하고 진보성 흠결을 이유로 최초 거절이유통지하며 다시 심사할 수 있다.

문제 082

권리범위확인심판 의식적 제외

乙이 甲의 특허발명에 대해 소극적 권리범위확인 심판을 청구하였다. 각 물음은 독립적이다.

- (1) 권리범위확인심판에서의 청구범위의 해석 방법에 대해 논하시오. (5점)
- (2) 乙이 자신의 확인대상발명은 甲의 출원의 최초 청구범위에는 문언적으로 포함되어 있었으나 심사단계에서의 보정 이후에는 포함되지 않게 된 대상이므로 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다. 乙 주장의 타당성에 대해 논하시오. (5점)
- (3) 甲이 심판청구서에 첨부한 확인대상발명은 특허발명과 다르지만 확인대상발명을 실시하는 동안 특허발명으로 변형될 수 있으므로 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장한다. 甲 주장의 타당성에 대해 논하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 청구범위 기재를 중심으로 문언해석하는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 출원인 의도를 참작하여 판단하는 의식적 제외에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 확인대상발명의 장래 변형 가능성까지도 고려해야 하는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는 당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

3. 청구범위의 해석방법과 관련하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 발명의 설명 및 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 해석하여야 한다고 본다.

아울러 신규성 위반, 선원주의 위반, 실시가 불가능한 발명, 기재가 불분명하여 기술적 범위를 특정할 수 없는 발명은 권리범위를 인정할 수 없고, 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때는 권리범위를 제한 해석할 수 있다고 본다.

2) 검토

청구범위 해석시 기재의 일반적 의미를 벗어난 해석까지 허용하면 특허발명의 보호범위에 대한 제3자 예측가능성이 현저히 저해될 우려가 있으므로 판례의 태도가 타당하다.

나아가 제3자의 신속한 권리구제를 위해 진보성을 제외한 무효사유가 있을 때 권리범위를 인정하지 않거나 제한하는 판례의 태도 또한 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

권리범위확인심판에서 청구범위는 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의해 표현하고자 하는 기술적 의의를 객관적·합리적으로 해석한다. 이때 권리범위를 제한하거나 부정할 수 있는 사유가 있다면 특허무효결정이 확정되기 이전이라도 적절한 결론의 도출을 위해 제한하거나 부정할 수 있다.

3. B 주장의 타당성에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 의식적 제외의 여부는 심사과정에서 제출한 보정서 등에 의해 형식적으로 청구범위의 감축이 있었는지의 사정과 함께, 출원인의 의도 등을 참작하여 판단한다.

2) 검토

의식적 제외는 금반언의 원칙에서 비롯된 것이므로 청구범위의 감축이 있었다는 사정만으로 단정할 것은 아니고, 판례의 태도와 같이 출원인이 거절이유등을 회피하기 위한 의도로 어떤 구성을 권리범위에서 제외한 의사가 있었는지를 함께 고려함이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲이 거절이유의 극복을 위해 B의 확인대상발명을 청구범위에서 제외했다는 甲의 적극적인 의사를 심사과정에서 찾아볼 수 없다면, B의 주장은 타당하지 않다.

4. A 주장의 타당성에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 권리범위확인심판의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고 본다.

2) 검토

특허법에서 권리범위확인심판을 청구할 때 심판청구인에게 권리범위를 확인할 대비대상을 특정하여 제시할 것을 요구하므로(특허법 제140조 제3항), 판례의 태도와 같이 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 심판대상으로 함이 규정의 문언해석상 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

확인대상발명을 실시하는 동안 가사 변형이 일어날 수 있다고 하더라도 변형물은 심판청구인이 특정한 확인대상발명이 아니므로, 확인대상발명이 변형된 것을 대상으로 하여 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다는 甲의 주장은 타당하지 않다.

침해소송계속 중 확인의 이익

甲은 발명 A에 대하여 2016. 3. 5. 특허출원하여 2017. 12. 3. 특허권을 설정등록 받은 자이다. 甲은 乙이 발명 B를 실시하고 있다는 사실을 알게 되었고, 2018. 1. 3. 乙에게 침해금지경고장을 보냈다. 이에 乙은 발명 B를 확인대상발명으로 특정하여 2018. 10. 18. 甲을 상대로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 위 사실관계를 바탕으로 아래의 물음에 답하시오. (단 각 설문은 독립적이다.)

- (1) 乙이 발명 B에 대하여 2017. 6. 7. 특허출원하여 2018. 2. 4. 특허권을 설정등록 받았다고 할 때, 乙이 청구한 심판의 적법성을 논하시오. (10점)
- (2) 乙의 심판청구가 있기 전에 이미 甲이 乙을 상대로 발명 B의 실시금지를 요구하는 침해금지청구소송을 서울중앙지방법원에 제기하였고, 해당 소송이 2018. 9. 2. 자로 변론이 종결되었다고 할 때, 乙이 청구한 심판의 적법성을 논하시오. (5점)

1. 권리 대 권리의 권리범위확인심판에 관하여

- 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

특허무효심판과의 권한분배원칙을 고려하여 소극적 권리범위확인심판에서 권리 대 권리의 권리범위확인이 가능한지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는 당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

다. 권리 대 권리 권리범위확인심판 법적논란

확인대상발명이 특허발명인 경우 이외의 관계에서 다른 특허발명의 권리범위를 확인하다 보면 결과적으로 확인대상발명의 무효를 선언하는 판단이 나올 수 있다. 그러나 특허무효여부 판단은 특허무효심판 절차의 고유 권한이기 때문에 권한분배에서 논란이 있다.

라. 판단기준

1) 학설의 태도

권리 대 권리라 할지라도, 이용관계인 경우는 등록 권리의 효력을 부정하는 경우가 없으므로 권리범위확인심판을 허용함에 있어서 견해대립이 없다. 하지만 저촉관계인 경우는 다음과 같은 견해대립이 있다.

부정설은 후등록 권리의 효력을 부정하는 판단이 나올 수 있고, 특허무효심판절차 이외는 권리의 효력을 부정할 수 없으므로, 적극적과 소극적 모두 부적법하다고 본다.

긍정설은 특허법 제98조에 규정되어 있는 것처럼 저촉관계도 권리범위의 확인 중 하나이며, 권리범위의 확인은 권리범위확인심판의 역할이므로, 적극적과 소극적 모두 허용해야 하고, 이를 특허무효심판만의 전담사안으로 볼 것은 아니라고 본다.

절충설은 적극적 권리범위확인심판은 부정설과 같은 이유로 부적법하지만, 소극적 권리범위확인심판은 후등록 권리자의 입장에서 자신의 권리가 타인의 특허권의 권리범위에 속할 수 있는지의 확인을 구할 수 있는 유일한 수단이므로 허용해야 한다는 입장이다.

2) 판례의 태도

법원은 적극적 권리범위확인심판의 경우는 특허법 제98조의 이용발명인 경우에 한하여 적법하다고 보는 대신, 소극적 권리범위확인심판은 제한 없이 적법하다고 본다.

3) 검토

후등록 권리자는 특허무효심판의 청구가 불가하므로 판례의 태도와 같이 자신의 권리의 효력이 부정되

는 위험을 감수하더라도 소극적 권리범위확인심판이라도 허용함이 타당하다.

마. 구체적 판단 및 결론

소극적 권리범위확인심판은 허용되므로, 乙의 심판 청구는 가사 발명 A와의 관계에서 발명 B에 특허법 제36조 위반의 무효사유가 있다 하더라도 적법하다.

2. 침해소송과의 관계에서 권리범위 확인의 이익에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 문제의 요지

침해소송에 대한 1심 변론이 종결되어 권리범위의 확인에 대한 판단이 임박했을 때 소극적 권리범위확인심판을 처음부터 진행하는 것이 권리범위확인심판 제도의 역할에 부합하지 않고 당사자들에게 과도하고 불필요한 부담을 주는 경우에 해당하는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 확인의 이익 의의

권리범위확인심판은 당사자간의 분쟁해결이 목적이므로 다툼이 있는 권리관계에 대한 확인의 이익이 필요하다. 확인의 이익은 법적 지위가 불안할 때 그 불안을 제거함에 있어서 가장 유효·적절한 수단인 경우 인정된다.

다. 판단기준

1) 판례의 태도

특허법원은 판단이 중복된다는 이유에서 확인의 이익을 부정한 바 있다.

그러나 대법원은 위 특허법원 판결을 파기하면서 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있다고 하더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수 없다는 태도다.

2) 검토

특허법은 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 선후나 진행경과 등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있으므로 판례와 같이 침해소송 계속 중이라 하더라도 권리범위확인심판의 심판청구이익은 긍정함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

甲의 침해소송 1심 변론종결 후 제기된 乙의 심판은 확인의 이익이 있으며 적법하다.

확인대상발명 확인의 이익

甲은 시중에 판매되는 안마기의 내구성과 안마효과가 문제되는 것을 발견하고 그 문제점을 획기적으로 개선한 새로운 방식의 안마기(구성 A+B+C)를 발명하였다. 甲은 위 안마기에 대한 체험행사를 진행하였고, 그 체험행사를 녹화하여 세계적으로 유명한 인터넷 동영상 게시 사이트에 올려 홍보용으로 사용하였다. 뿐만 아니라 체험행사의 참가자들은 甲의 발명을 체험하는 모습을 녹화하고 사진으로 담아 인터넷 포털 사이트의 블로그에 올리기도 하였다.

甲의 발명은 체험행사에 참가한 사람들로부터 호평을 받았다. 안마기에서 나오는 소리가 때마침 영화로 인기를 끌게 된 영국의 유명 락그룹 퀸(Queen)의 노래 보헤미안 랍소디(Bohemian Rhapsody)에서 나오는 음절인 “마마(ma-ma)”와 같다고 하여 그의 발명은 “마마”로 불리며 많은 인기를 끌었다. 甲의 “마마”가 인기를 끌자, 乙은 이를 모방하여 안마기(구성 A+B+C)를 생산, 판매하였다.

그 후 甲은 위 안마기가 출원 전 인터넷에 게시되었던 점을 밝히면서 이에 대해 공지에외를 주장하여 특허를 취득하였다. 甲이 특허를 취득하자 乙은 소극적 권리범위확인심판을 제기하였고, 위와 같이 인터넷에 게시된 甲의 발명이 선행발명으로 존재하였으므로 甲의 특허발명이 신규성과 진보성이 없어 무효일뿐더러, 乙이 실시하는 안마기 발명은 이른바 자유실시기술이므로 甲의 특허발명과 대비할 필요 없이 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였다. (단 각 물음은 독립적임)

- (1) 위 사안에서 문제되는 쟁점을 소극적 권리범위확인심판에서 판단하는 것이 타당한지 설명하십시오. (5점)
- (2) 위 사안에서 乙의 실시행위에 선사용권 및

중용권의 범리가 유추적용될 수 있는지 여부를 비교분석하여 설명하십시오. (10점)

- (3) 위의 사실관계와 달리, 甲이 최초로 출원한 특허의 청구범위로 기재하지 않았지만 최초로 침부된 명세서 또는 도면에 기재되어 있던 사항에 대하여 국내우선권을 주장, 출원하여 특허 T를 등록받았고, 甲의 선출원일 후 우선권주장출원일 전에 乙이 독자적으로 개발하여 실시하는 발명이 특허 T의 권리범위 내인 경우, 乙의 법적지위를 설명하십시오. (5점)
- (4) 위의 사실관계와 달리, 甲이 안마기 발명(구성 A+B+C)에 특허를 취득한 후 乙은 자신의 발명 Z(구성 A+B+C)를 완성하였으나, 甲의 특허침해가 염려되어 위 발명 Z는 실시하지 않기로 하였다. 다만 사업을 포기할 수 없어 장차 기술적으로 점차 보완, 변경하여 개발하기로 한 발명 Y(구성 A+B+C+D)에 대해 사업화 전략을 구상하였다. 乙은 특허침해에 대한 문제 예방을 위해 甲을 상대로 i) 심판 1 : 실시하지 않기로 한 발명 Z와 ii) 심판 2 : 미래에 완성하여 실시하려는 발명 Y에 대해 소극적 권리범위확인심판을 각각 청구하였다. 이 때 乙이 청구한 각 심판에서 문제되는 쟁점을 설명하십시오. (10점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 진보성 무효사유 항변은 금지하면서도 신규성 무효사유 항변과 자유실시기술 항변은 제한 없이 허용하는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 선사용권과 중용권의 주관적 요건에 관한 법령의 태도를 대비한다. 설문 (3)에서는 국내우선권주장의 효력을 살펴 침해여부를 판단한다. 설문 (4)에서는 확인의 이익이 인정되는 확인대상발명의 조건에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 무효사유 항변 의의

무효사유 항변이란 다른 절차에서 특허무효사유를 심리하여 권리범위 속부를 판단하는 것을 말한다. 이는 제3자의 신속한 권리구제를 위해 도입되었으나, 무효심판과의 권한배분상 논란이 있다.

나. 자유실시기술 항변 의의

자유실시기술 항변이란 공지기술이거나 이로부터 쉽게 도출 가능한 것인지를 심리하여 권리범위 속부를 판단하는 것을 말한다. 공유영역에 독점권을 부여 함은 타당하지 않아 도입되었다.

다. 판단가부

1) 판례의 태도

가) 무효사유 항변

법원은 권리범위확인심판에서 특허발명의 신규성 무효사유는 심리할 수 있으나 진보성 무효사유는 심리할 수 없다고 본다.

나) 자유실시기술 항변

법원은 문언범위가 쟁점인 권리범위확인심판에서 자유실시기술을 인정하면 결과적으로 특허발명의 신규성 또는 진보성 무효사유 존부를 인정하게 되는 상황에서도 공지기술 여부와 쉽게 도출 여부 모두 제한 없이 심리할 수 있다고 본다.

2) 검토

판례의 태도는 논리적 일관성이 없으며, 제3자의 신속한 권리구제를 위해 무효사유 항변과 자유실시기술 항변은 제한 없이 심리할 수 있음이 타당하다. 다만 이하는 판례의 태도에 따라 살핀다.

라. 구체적 판단 및 결론

신규성 무효사유와 자유실시기술 여부는 판단 가능하나, 진보성 무효사유는 판단 불가하다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 선사용권 적용여부

1) 의의

선사용권이란 발명을 출원하지 않고 선의로 실시등을 했을 때 산업설비를 보호하는 제도이다. 출원여부는 선택이므로 출원하지 않았다는 이유만으로 실시가 제한되는 것은 부당하여 도입되었다.

2) 요건

(주관적) 출원된 발명의 내용을 알지 못하는 자가 (객관적) 출원시 국내에서 실시 또는 실시 준비한 경우 (범위) 실시 또는 실시 준비한 범위에서 법정실시권을 갖는다(특허법 제103조).

3) 구체적 판단 및 결론

乙은 인기를 얻은 甲의 발명을 모방한 안마기를 생산, 판매한 자이므로, 주관적 요건을 만족하지 못해, 선사용권을 인정받을 수 없다.

나. 중용권 적용가부

1) 의의

중용권이란 특허발명을 선의로 실시등을 했을 때 산업설비를 보호하는 제도이다. 심사관의 특허결정을 신뢰한 자를 보호하고자 도입되었다.

2) 요건

(주관적) 특허발명에 무효사유가 있음을 알지 못하는 특허권자 또는 실시권자가 (객관적) 무효심판청구 등록 전 또는 특허권 이전등록 전 국내에서 실시 또는 실시 준비한 경우 (범위) 실시 또는 실시 준비한 범위에서 법정실시권을 갖는다(특허법 제103조의2, 제104조).

3) 구체적 판단 및 결론

乙은 특허권자 또는 실시권자가 아니므로, 주관적 요건을 만족하지 못해, 중용권을 인정받을 수 없다.

4. 설문 (3)에 대하여

가. 국내우선권주장 의의

국내우선권주장은 이미 출원한 발명을 구체화하거나 개량하는 발명을 했을 때 이들을 하나의 특허로 보호받을 수 있도록 마련한 제도다.

나. 국내우선권주장 효과

특허법 제103조를 적용할 때 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명에 대해서는 우선일을 인정받을 수 있다(특허법 제55조 제3항).

다. 구체적 판단 및 결론

(국내우선권주장 효과) 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명은 청구범위에 기재되어 있지 않았어도 우선일을 인정받을 수 있으므로 乙의 선사용권 인정여부는 甲 선출원일 당시를 기준으로 한다.

(선사용권 여부) 乙은 독자적으로 발명을 개발하였으므로 선의의 실시자에 해당하나 甲의 선출원일 이후 발명을 실시했으므로 선사용권이 인정되지 않는다. 따라서 乙은 침해자에 해당한다.

5. 설문 (4)에 대하여

가. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는 당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

나. 확인의 이익

권리범위확인심판은 당사자간의 분쟁해결이 목적이므로 다툼이 있는 권리관계에 대한 확인의 이익이 필요하다. 확인의 이익은 법적 지위가 불안할 때 그 불안을 제거함에 있어서 가장 유효·적절한 수단인 경우 인정된다.

다. 실시하지 않기로 한 발명 Z 쟁점

1) 판례의 태도

법원은 확인대상발명이 사실적 관점에서 현재 실시

하고 있거나 장래에 실시하려고 하는 발명과 동일해야 확인의 이익을 인정한다.

2) 검토

심결시 기준으로 실시 또는 실시가능성이 없는 발명은 법적 불안이 없어 심결을 받는다고 하더라도 아무런 도움이 되지 않으므로 판례의 태도와 같이 확인의 이익이 없다고 봄이 타당하다.

3) 구체적 판단 및 결론

발명 Z는 실시 또는 실시준비 중인 것이 아닌바 확인의 이익이 문제된다.

라. 미래에 완성하여 실시하려는 발명 Y쟁점

1) 판례의 태도

법원은 실시 불가능한 미완성발명을 확인대상발명으로 삼은 경우 확인의 이익을 부정한다.

2) 검토

미완성 발명마저 확인의 이익을 인정하면 가상의 사건이 범람하여 오남용이 발생할 우려가 있으므로 판례의 태도가 타당하다.

3) 구체적 판단 및 결론

발명 Y는 실시하려는 의사가 있다 하더라도 완성 전이므로 확인의 이익이 문제된다.

확인대상발명 특정 및 해석

다음 물음에 답하시오. 각 물음은 독립적이다.

- (1) 특허발명의 청구범위가 A+B+C로 이루어져 있다. 甲은 소극적 권리범위확인심판을 청구하면서 확인대상발명을 B'+C로 특정하였다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.
 - 1) 확인대상발명의 특정요건을 판례의 태도에 비추어 설명하고, 설문의 확인대상발명에 대한 심판부의 조치를 설명하시오. (12점)
 - 2) 설문 1)에 따른 심판부의 조치에 대응하여 甲은 확인대상발명을 A'+B'+C로 보정하였다. 보정의 허용여부에 대해 설명하시오. (5점)
- (2) 甲은 소극적 권리범위확인심판을 청구하면서 확인대상발명을 X+Y로 특정하였다. 특허권자는 확인대상발명은 甲이 실시하고 있는 발명과 다르므로 甲의 심판청구에 대해 확인의 이익이 없다고 주장했다. 이에 대해 甲은 자신이 실시하는 발명과 확인대상발명은 실질적으로 동일하므로, 확인의 이익이 인정된다고 반박했다. 甲 주장의 타당성을 설명하시오. (5점)
- (3) 특허발명은 A구성과 B 구성을 경사각도가 0°가 되게 수평으로 설치하거나 45° 이상으로 설치할 경우의 문제점을 극복한 것으로서, A구성과 B 구성을 경사각도가 $0 < \theta < 45^\circ$ 가 되도록 설치하는 것을 특징으로 하는 스탠드이다. 특허권자인 甲은 乙을 상대로 적극적 권리범위확인심판을 제기하면서, 확인대상발명 설명서에는 A구성과

B 구성을 수평으로 설치한 스탠드를 기재하고, 확인대상발명 도면에는 A구성과 B 구성이 수평 방향에서 다소 경사진 것과 같이 도시했다. 이 경우 심판부는 확인대상발명을 어떻게 해석해야 하는지를 설명하시오. (5점)

1. 확인대상발명 특정 및 보정에 관하여 - 설문 1)에 대하여

가. 문제의 요지

설문 1)에서는 확인대상발명에 특허발명의 A에 대응되는 구성이 특정되어 있지 않다. 이 점이 확인대상발명 특정요건에 위배되는지와, 위배될 경우의 심판부의 조치에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 2)에서는 A' 구성의 추가보정이 요지변경에 해당하지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는 당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

다. 심판청구 적법요건

심판원은 특허심판원의 업무적체와 특허권자의 대응부담을 고려해 무익한 절차의 진행은 통제하며, 법적 지위에 불안이 없거나 확인대상발명이 권리범위의 확인이 가능할 정도로 특정되어 있지 않은 경우는 부적법한 심판청구로 보아 본안 심리를 하지 않는다.

라. 확인대상발명 특정요건 및 심판부의 조치

- 설문 1)에 대하여

1) 확인대상발명 특정요건

가) 판례의 태도

법원은 확인대상발명은 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있고, 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 특정되어야 한다고 본다. 이때 확인대상발명은 ① 대상물의

구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, ② 특허 발명의 구성에 대응하는 구성을 기재함이 바람직하고 ③ 다만 특허발명의 구성과 대응하는 구성 일부가 기재되어 있지 않더라도 나머지 구성만으로 권리범위 속부 판단이 가능하면 특정된 것으로 본다.

나) 검토

심결은 일사부재리가 있어 확인대상발명은 누구에게나 공개될 수 있다. 그러나 대상물 중 일부 구성에는 고유의 영업비밀이 포함되어 있을 수도 있어, 대상물의 구성을 전부 기재할 것을 강제함은 옳지 않다. 따라서 판례와 같이 특허발명의 보호범위에 속하는지의 판단이 가능한 정도로만 특정하면 문제가 되지 않는다고 봄이 타당하다.

2) 심판부 조치

가) 판례의 태도

법원은 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부에 의심이 있을 때는 심판원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보고, 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취한 다음, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡이 있을 때 심판청구를 각하하여야 한다고 본다.

나) 검토

확인대상발명의 특정여부는 판례와 같이 심판의 적법요건이므로 본안심리에 나아가기 전에 당사자의 명확한 주장이 없더라도 심판원이 이를 직권으로 조사함이 타당하고, 흠결이 있을 때 곧바로 심판청구를 각하하는 것은 당사자에게 절차적 방어권이 보장되지 않아 부당하므로, 보정명령을 하고 보정에 의해 하자를 치유할 수 있는 기회를 당사자에게 부여함이 타당하다.

3) 구체적 판단 및 결론

(확인대상발명 특징) 특허발명 구성 중 A에 대응되는 확인대상발명의 구성이 특정되어 있지 않다. 만약 B'+C 만으로도 문언범위, 균등범위 등의 보호범위 속부 판단이 가능하다면 문제가 되지 않으나, 그렇지 않다면 적법하게 특정되었다고 볼 수 없다.

(심판부 조치) 심판부는 직권으로 확인대상발명 특정의 적법여부를 심리하여야 하고, 만약 부적법하다면 곧바로 각하할 것이 아니라 마에게 보정명령을 하여야 한다.

마. 확인대상발명 보정 - 설문 2)에 대하여

1) 판단기준

가) 판례의 태도

법원은 심판청구서에 첨부된 확인대상발명 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나, 처음부터 당연히 있어야 할 구성을 부가한 것에 지나지 아니하는 등, 심판청구 전체 취지에 비추어 볼 때 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 보정만 허용된다고 본다.

나) 검토

특허법 제140조 제2항에서 요지변경을 금지하는 취지는 요지변경을 허용할 경우 심판절차의 지연이 초래될 우려가 있다는데 있으므로, 판례와 같이 확인대상발명의 보정은 심판절차의 지연이 초래되지 않도록, 발명의 동일성이 유지되는 경우에 한해 제한적으로 인정함이 타당하다.

2) 구체적 판단 및 결론

A' 구성의 추가가 만약 불명확한 부분을 구체화한 것이거나, 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것에 불과하다면 그 보정이 허용될 것이나, B'+C에 A'+B'+C가 내제되어 있는 것과 마찬가지로 볼 수 없다면 위 보정은 허용되지 않을 것이다.

2. 확인의 이익에 관하여 - 설문 2)에 대하여

가. 문제의 요지

실시 또는 실시 준비 중인 발명과 확인대상발명의 동일성 판단방법을 살핀다.

나. 확인의 이익 의미

권리범위확인심판은 당사자간의 분쟁해결이 목적이므로 다툼이 있는 권리관계에 대한 확인의 이익이 필요하다. 확인의 이익은 법적 지위가 불안할 때 그 불안을 제거함에 있어서 가장 유효·적절한 수단인

경우 인정된다.

다. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 확인대상발명이 실시 또는 실시 준비 중인 발명과 동일한 경우 확인의 이익을 인정하며, 이때 발명의 동일성은 사실적 관점에서 같은지 여부로 판단하여야 하고, 실질적으로 동일하다는 이유로 발명의 동일성을 긍정할 수는 없다고 본다.

2) 검토

발명의 동일성은 확인대상발명을 실시 또는 실시 준비하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로, 판례와 같이 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한해 그 동일성을 인정함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

甲은 자신이 실시하는 발명과 확인대상발명이 실질적으로 동일하므로 확인의 이익이 인정되어야 한다고 주장하나, 확인의 이익은 실시하는 발명과 확인대상발명이 사실적 관점에서 동일해야 인정받을 수 있으므로, 甲의 주장은 부당하다. 이에 확인대상발명이 실시 준비 중인 발명도 아니라면, 甲의 심판청구는 확인의 이익이 없어, 각하될 것이다.

3. 확인대상발명 해석에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 문제의 요지

특허발명 해석방법을 살펴, 확인대상발명 설명서와 도면의 내용이 일치하지 않을 때, 확인대상발명을 해석하는 방법을 살핀다.

나. 확인대상발명 해석 의의

확인대상발명 해석은 설명서 및 도면을 바탕으로 확인대상발명의 내용을 파악하는 것을 말한다.

다. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 확인대상발명의 설명 부분을 기준으로 파악하여야 하고, 확인대상발명의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은 허용되지 않는다고 본다.

2) 검토

특허발명 해석은 청구범위를 기준으로 하며, 도면은 보충할 수 있을 뿐, 특별한 사정이 없는 한 도면의 다른 기재에 의해 청구범위를 확장하거나 제한하는 등의 변경이 금지된다. 따라서 확인대상발명도 판례와 같이 특허발명의 청구범위에 대응되는 확인대상발명의 설명서를 기준으로 파악함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

확인대상발명 설명서는 특허발명과 달리 A구성과 B 구성이 수평임에 반해, 도면은 특허발명처럼 다소 경사진 것으로 도시되어 있어, 설명서와 도면이 일치하지 않고 있다. 그러나 도면은 설명서가 불명료할 때 보충하는 역할에 불과하므로, 심판부는 확인대상발명 설명서에 따라 A구성과 B 구성이 수평인 것으로 해석하여야 한다.

확인대상발명 해석

甲이 乙을 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구하면서 확인대상발명 설명서를 다음과 같이 작성하였다.

[확인대상발명 설명서]

1. 확인대상발명의 명칭

스마트폰 구동장치.

2. 확인대상발명의 구성

X 공정으로 제조하며 구성요소(A)와 홍체인식시스템(d')로 구성되는 스마트폰 구동장치.

3. 확인대상발명의 설명

확인대상발명은 스마트폰 구동장치에 관한 것이다. 확인대상발명은 X 공정으로 제조된다. 확인대상발명은 구성요소(A)와 홍체인식시스템(d')로 구성된다.

4. 확인대상발명과 이 사건 특허발명의 구체적인 대비표

청구항	이 사건 특허발명	확인대상발명
1	구성요소(A)와 유전자인식시스템(d)으로 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트폰 구동장치.	구성요소(A)와 홍체인식시스템(d')로 구성되는 스마트폰 구동장치.

이에 대해 乙은 자신은 X 공정으로 스마트폰 구동장치를 제조하고 있지 아니하므로 확인대상발

명은 실시 또는 실시 준비 중인 발명과 사실적 관점에서 동일하지 않아 부적법하다고 주장한다. 乙 주장의 타당성을 설명하시오. (6점)

1. 문제의 요지

물건발명에 대한 권리범위확인심판에서 확인대상발명 설명서에 제조방법이 기재되어 있다 하더라도 그 제조방법으로 심판 대상이 한정되는 것은 아니라는 판례의 태도를 살핀다.

2. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는 당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

3. 확인의 이익

법원은 확인대상발명이 사실적 관점에서 현재 실시하고 있거나 장래 실시하려고 하는 발명과 동일해야 확인의 이익을 인정한다.

4. 제조방법이 기재된 경우 확인대상발명 해석

가. 판례의 태도

법원은 물건발명 특허권자가 청구한 적극적 권리범위확인심판 사건에서 확인대상발명 설명서에 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하더라도 그 제조방법으로 제조한 물건만이 심판 대상이 되는 것은 아니라고 본다.

나. 검토

특허발명이 물건발명인 경우 권리범위에 속하는 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 특허권 효력이 미치는 것이고, 권리범위확인심판이란 특허권 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 절차인바, 확인대상발명 설명서에 가사 제조방법이 부연 설명으로 기재되어 있다 하더라도, 심판 대상물은 판례의 태도와 같이 이에 국한되지 않음이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

(카테고리) 이 사건 특허발명은 스마트폰 구동장치의 물건발명이다.

(확인대상발명 해석) 확인대상발명 설명서에 X 공정의 제조방법이 부가적으로 기재되어 있으나 물건발명의 특허권 효력은 제조방법과 무관하므로, X 공정으로 제조된 구동장치만이 심판대상이 된다고 할 수 없다.

(乙 주장 타당성) 따라서 乙 주장은 부당하다.

문제 086

확인대상발명 불특정에 대한 심판원 조치

다음 물음에 답하시오. 각 물음은 독립적이다.

(1) 특허발명의 청구범위가 A+B+C로 이루어져 있다. 甲은 소극적 권리범위확인심판을 청구하면서 확인대상발명을 B'+C로 특정하였고, 특허발명의 A는 공지공용의 기술이므로 확인대상발명에서 이에 대응하는 부분의 구체적인 특성은 필요하지 않다고 주장한다.

1) 甲의 주장의 타당성을 설명하시오. (5점)

2) 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부에 의심이 있을 때 특허심판원의 조치를 설명하시오. (5점)

(2) 소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명이 실시 불가능한 발명인 경우 심판청구의 적법여부에 대해 설명하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 특허발명의 구성요소 중 일부가 공지공용의 기술이라는 점이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위를 확인함에 있어서 고려되는 요소인지와 확인대상발명이 불특정된 경우 심판원에서 심판청구를 각하하기까지의 조치에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 실시 불가능한 발명에 대해 권리범위확인의 이익이 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는 당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

3. 심판청구 적법요건

심판원은 특허심판원의 업무적체와 특허권자의 대응부담을 고려해 무익한 절차의 진행은 통제하며, 법적 지위에 불만이 없거나 확인대상발명이 권리범위의 확인이 가능할 정도로 특정되어 있지 않은 경우는 부적법한 심판청구로 보아 본안 심리를 하지 않는다.

4. 甲 주장의 타당성에 관하여 - 설문 (1) 1)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 확인대상발명은 특허발명의 일부 구성요소가 공지·공용되었는지 여부와 상관없이 특허발명의 구성요소와 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다고 본다.

2) 검토

특허발명이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우는 모든 구성요소가 유기적으로 결합된 전체가 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것이 아니므로 특허발명의 권리범위를 확인함에 있어서 특허발명의 일부 구성요소가 공지·공용되었는지 여부는 판례의 태도와 같이 중요한 요소가 아니다.

나. 구체적 판단 및 결론

A가 공지공용의 기술이므로 이에 대응하는 부분의 구체적인 특징이 필요 없다는 甲의 주장은 부당하다.

5. 심판원의 조치에 관하여 - 설문 (1) 2)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부에 의심이 있을 때는 심판원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보고, 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취한 다음, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특징에 미흡이 있을 때 심판청구를 각하하여야 한다고 본다.

2) 검토

확인대상발명의 특정여부는 판례와 같이 심판의 적법요건이므로 본안심리에 나아가기 전에 당사자의 명확한 주장이 없더라도 심판원이 이를 직권으로 조사함이 타당하고, 흠결이 있을 때 곧바로 심판청구를 각하하는 것은 당사자에게 절차적 방어권이 보장되지 않아 부당하므로, 보정명령을 하고 보정에 의해 하자를 치유할 수 있는 기회를 당사자에게 부여함이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

특허심판원은 확인대상발명의 특정여부에 대해 직권으로 조사하고, 흠이 있다면 보정명령을 한 후, 보정명령에도 불구하고 치유되지 않았을 경우에 한해 심판청구를 각하해야 할 것이다.

6. 심판청구의 적법여부에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 확인대상발명을 실시하는 것이 불가능한 경우는 심판청구가 부적법하다고 본다.

2) 검토

판례의 태도와 같이 확인대상발명이 실시가 불가능한 것이라면 이는 실시되고 있는 것도 아니고 장래에 실시될 수 있는 것도 아니어서, 분쟁이 생길 염려가 없으므로, 당해 심판은 확인의 이익을 인정하지 않는 것이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

확인대상발명이 실시 불가능한 발명이면 심판청구는 부적법하다.

확인대상발명 특징

甲의 특허발명의 청구항 1은 아래와 같다.

[청구항 1]

A1의 음성인식부, B1의 손잡이 및 C1의 증폭부를 포함하는 마이크.

乙은 A2의 음성인식부, B2의 손잡이 및 C2의 증폭부를 포함하는 마이크를 현재 실시하고 있지는 않으나 실시할 예정에 있어, 갑의 위 특허발명의 청구항 1에 대해 소극적 권리범위확인심판을 제기했고, 확인대상발명 설명서를 아래와 같이 기재했다.

A2의 음성인식부 및 B2의 손잡이를 포함하는 마이크.

소극적 권리범위확인심판에서 甲은 확인대상발명에 대해 乙이 실시중인 발명이 아님을 주장할 뿐, 특허발명의 청구항 1의 보호범위에 속하지 않는다는 점에 관해서는 아무런 다툼이 없다. 위 乙의 소극적 권리범위확인심판의 적법여부에 대해 논하시오. (A1은 A2에 대응되고, B1은 B2에 대응되며, C1은 C2에 대응되는 구성이다) (15점)

1. 문제의 요지

특허발명의 C1에 대응되는 구성요소가 생략되어 있어도 확인대상발명의 특징에 문제가 없는지 및 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자간에 다툼이 없는 경우 확인의 이익이 인정될 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차

다. 이는 당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

3. 심판청구 적법요건

심판원은 특허심판원의 업무적체와 특허권자의 대응부담을 고려해 무익한 절차의 진행은 통제하며, 법적 지위에 불안이 없거나 확인대상발명이 권리범위의 확인이 가능할 정도로 특정되어 있지 않은 경우는 부적법한 심판청구로 보아 본안 심리를 하지 않는다.

4. 확인대상발명의 특정여부에 관하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 확인대상발명은 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있고, 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 특정되어야 한다고 본다. 이때 확인대상발명은 ① 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, ② 특허발명의 구성에 대응하는 구성을 기재함이 바람직하고, ③ 다만 특허발명의 구성과 대응하는 구성 일부가 기재되어 있지 않더라도 나머지 구성만으로 권리범위 속부 판단이 가능하면 특정된 것으로 본다.

2) 검토

심결은 일사부재리가 있어 확인대상발명은 누구에 게나 공개될 수 있다. 그러나 대상물 중 일부 구성에는 고유의 영업비밀이 포함되어 있을 수도 있어, 대상물의 구성을 전부 기재할 것을 강제함은 옳지 않다. 따라서 판례와 같이 특허발명의 보호범위에 속하는지의 판단이 가능한 정도라면 특정하면 문제가 되지 않는다고 봄이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

만약 A2+B2가 대응되는 A1+B1의 균등범위에 속하지 않는다면, 확인대상발명이 C1에 대응되는 구성인 C2를 누락하고 있지만, 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다고 볼 수 있어, 확인대상발명 특정에 문제가 없다.

5. 확인의 이익에 관하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 아무런 다툼이 없는 경우라면, 심판청구의 이익이 없다고 본다.

2) 검토

피청구인이 청구인의 주장을 그대로 인정하는 경우 이를 사후에 번복할 수 없는 효력을 남겨야 청구인의 불안한 법적 지위가 해소될 수 있으나 심결을 각하하면 어떠한 구속력도 없다. 따라서 당사자간에 권리범위 속부에 대해 다툼이 없어도 확인대상발명이 실시 준비 중인 발명이라면 단순히 각하할 것이 아니라, 본안심결을 하는 것이 타당하다.

다만 이하에서는 법원의 태도에 따라 설문을 살핀다.

나. 구체적 판단 및 결론

피청구인인 특허권자가 청구인의 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다는 점에 대해 아무런 다툼이 없어, 당사자간에 다툼이 없는 상황인바, 법원의 태도에 의거할 경우 이는 확인의 이익이 없어, 부적법한 심판청구로서 각하되어야 할 것이다.

문제 087-1

확인대상발명이 2 이상인 경우

2 이상의 발명을 확인대상발명으로 한 경우 권리범위확인심판의 적법 여부를 설명하시오.
(5점)

1. 문제의 요지

확인대상발명이 복수라는 점만으로 부적법하다고 보아서는 안 된다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 확인대상발명 의의

확인대상발명이란 청구인이 특정하는 권리범위확인심판의 심판대상물을 말한다.

3. 확인대상발명이 복수인 경우

가. 판례의 태도

법원은 확인대상발명을 복수로 하여 권리범위확인심판을 청구했다는 것만으로는 심판청구가 위법하다고 보지 않는다.

나. 검토

① 특허법에서 권리범위를 확인하기 위한 확인대상발명의 개수를 제한하고 있지 않다는 점, ② 복수의 확인대상발명은 두 개의 청구가 병합된 꼴인데 심판은 청구의 병합이 인정된다는 점, ③ 관련되는 복수의 청구를 하나의 심판절차에서 해결하는 것이 분쟁의 신속한 일회적 해결상 바람직하다는 점에서 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

2 이상의 발명을 확인대상발명으로 했다는 점만으로는 권리범위확인심판이 부적법하다고 볼 수 없다.

확인대상발명 설명서에 불명확한 단어가 있는 경우

甲은 乙을 상대로 확인대상발명이 “마사지장치용 이중 구조 마사지 컵”이라는 이름의 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 이에 대해 乙은 이 사건 특허발명의 “다수의 피부 밀착부는 외측으로부터 내측이 외측보다 높은 위치에 설정되는” 구성과 대응되는 내용으로 확인대상발명 설명서에는 “내부컵은 외부컵의 내측에 위치하고 내부컵의 단부는 외부컵의 단부와 대략 같은 높이로 형성된다”라고 기재되어 있으며, “대략”이라는 불명확한 단어가 사용되어 있으므로, 확인대상발명은 적법하게 특정되었다고 볼 수 없다고 주장하였다. 乙 주장의 타당성을 설명하시오. (7점)

1. 문제의 요지

확인대상발명 설명서에 일부 불명확한 부분이 있다는 이유만으로 불특정되었다고 보지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 심판청구 적법요건

심판원은 특허심판원의 업무적체와 특허권자의 대응부담을 고려해 무익한 절차의 진행은 통제하며, 법적 지위에 불안이 없거나 확인대상발명이 권리범위의 확인이 가능할 정도로 특정되어 있지 않은 경우는 부적절한 심판청구로 보아 본안 심리를 하지 않는다.

3. 확인대상발명 특정여부

가. 판례의 태도

법원은 확인대상발명은 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있고, 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 특정되어야 한다고 본다. 이때 확인대상발명은 ① 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, ② 특허

발명의 구성에 대응하는 구성을 기재함이 바람직하고, ③ 다만 특허발명의 구성과 대응하는 구성 일부가 기재되어 있지 않더라도 나머지 구성만으로 권리범위 속부 판단이 가능하면 특정된 것으로 본다.

나. 검토

심결은 일사부재리가 있어 확인대상발명은 누구에게나 공개될 수 있다. 그러나 대상물 중 일부 구성에는 고유의 영업비밀이 포함되어 있을 수도 있어, 대상물의 구성을 전부 기재할 것을 강제함은 옳지 않다. 따라서 판례와 같이 특허발명의 보호범위에 속하는지의 판단이 가능한 정도라면 특정하면 문제가 되지 않는다고 봄이 타당하다.

4. 불명확한 부분이 있는 경우

가. 판례의 태도

법원은 확인대상발명 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상발명 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 특허발명의 보호범위에 속하는지의 판단이 가능한 경우는 특정되었다고 본다.

나. 검토

일부 기재상의 하자만으로 불특정으로 보는 것은 심판청구인에게 가혹한바 판례의 태도와 같이 확인대상발명 설명서 등의 전체적인 내용을 고려하여 특정 여부를 판단함이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

“대략”이라는 불명확한 단어가 있어도, 나머지 내용과 도면에 비추어 특허발명과 대비할 수 있다면, 적법하게 특정되었다고 볼 수 있다. 乙 주장은 부당하다.

확인대상발명 보정

우 심판관이 취해야 할 조치를 설명하시오. (9점)

甲은 A+B'+C'+D+E로 구성된 세탁기의 사업실시 전에 乙의 특허권과의 관계에 있어서 특허침해의 우려를 불식하고자 乙의 세탁기에 관한 특허발명에 대해 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 乙의 특허발명은 A+B+C를 포함하는 세탁기이고, 甲은 이 사건 심판청구의 대상인 확인대상발명을 A+B'로 기재하였다. 위 사실 관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 심판장이 확인대상발명에 대해 특허발명의 구성 중 C에 대응되는 구성이 누락되어 있다는 이유로 보정명령을 하였다(확인대상발명 특성과 관련하여 다른 쟁점은 고려하지 않는다). 이에 대해 甲이 반박할 수 있는 방안을 설명하시오. (7점)
- (2) 설문 (1)과 달리 甲이 A+B'+C'로 확인대상발명을 보정하였다. 보정의 허용여부를 설명하시오. (5점)
- (3) 甲의 소극적 권리범위확인심판 청구 후 乙이 특허발명을 A+B+C+D를 포함하는 세탁기로 정정하는 심판을 청구하였다.
 - 1) 정정 요건 중 실질적 변경의 판단기준을 살피고, 乙의 정정심판이 실질적 변경에 해당하지 않으려면 어떠한 조건을 만족해야 하는지를 설명하시오. (7점)
 - 2) A+B+C+D를 포함하는 세탁기가 출원 전 공지된 청소기에 관한 기술을 참고할 수 있다면 이로부터 쉽게 발명할 수 있다고 가정한다. 심판부가 위 청소기에 관한 공지기술을 참고하여 乙의 정정 후 특허발명의 진보성을 심리할 수 있는지 및 정정 후 특허발명이 진보성을 결여한 경

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 권리범위 속부 판단이 가능한 경우 대응되는 구성 일부가 누락되었어도 적법하게 특정되었다고 보는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 C'의 추가가 심판청구서의 요지변경이 아닐 수 있는 요건에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3) 1)에서는 외적부가에 따른 청구범위 감축에서의 실질적 변경 판단기준에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (3) 2)에서는 다른 기술분야의 공지기술을 인용할 수 있는지 및 독립특허요건 위반시 기각결정하기 전에 취하는 예고통지절차에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는 당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

나. 권리범위확인심판 적법 요건

확인대상발명이 특허발명과 대비할 수 없거나 다른 것과 구별되지 않는 경우 부적합한 심판청구로 보아 분안 심리를 하지 않는다.

다. 특허발명과 대비 가능한 경우

1) 판례의 태도

법원은 ① 대상물의 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, ② 특허발명에 대응되는 구성은 기재함이 바람직하고, ③ 대응되는 구성 일부가 기재되어 있지 않더라도 나머지 구성만으로 권리범위 속부 판단이 가능하면 특허발명과 대비가 가능하다고 본다.

2) 검토

심판은 공개절차이나 대상물 중 일부 구성에는 영 업비밀이 있을 수 있어 구성을 전부 기재할 것을 강제 함은 옳지 않다. 따라서 특허발명의 권리범위에 속하 는지의 판단이 가능한 정도로만 특정하면 문제가 되지 않는다고 보는 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

甲은 A+B'만으로 A+B+C의 문언 및 균등범위에 속하지 않음을 판단할 수 있으므로 C에 대응되는 C'를 기재하지 않았어도 특정에 문제가 없다고 주장할 수 있다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 심판청구서 보정제한 의의

심판청구서는 청구인의 이익을 위해 보정이 허용되 나 심판절차의 지연방지를 위해 요지변경이 아닌 범 위 내에서만 제한적으로 허용된다(특허법 제140조 제2항).

나. 확인대상발명 보정범위

1) 판례의 태도

법원은 불명확한 부분을 구체화하거나, 처음부터 당연히 있어야 할 구성을 부가한 것에 지나지 않는 경우에 한해 확인대상발명의 보정을 허용한다.

2) 검토

요지변경을 금지하는 취지는 심판절차의 지연에 있으므로, 판례의 태도와 같이 심판절차의 지연이 초 래되지 않도록 보정 전후로 발명의 동일성이 유지되 는 경우에 한해 보정을 허용함이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

C의 추가가 처음부터 당연히 있어야 할 구성을 부가 한 것에 지나지 않는다면 甲의 보정은 허용된다.

4. 설문 (3)에 대하여

가. 정정심판 의의

정정은 특허발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이

는 권리범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 특허가 무효로 될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 특허권자 보호를 위해 도입되었다.

나. 정정요건

① 청구범위 감축, 잘못된 사항 정정, 불분명한 사 항 명확화 중 어느 하나에 해당하여야 한다. ② 잘못 된 사항을 제외하고는 청구범위 감축과 명확화는 특 허발명 명세서 등의 범위에서 가능하다. ③ 청구범위 는 실질적으로 확장되거나 변경되어서는 안 된다. ④ 독립특허요건을 갖추어야 한다.

다. 실질적 변경 여부 - 설문 1)에 대하여

1) 판례의 태도

법원은 효과 변경이 없으면 실질적 변경이 아니며, 발명의 설명 및 도면의 내용을 그대로 반영하여 청구 범위를 감축한 경우는 실질적 변경에 해당하지 않는 다고 본다.

2) 검토

실질적 변경 금지는 정정에 의한 제3자의 예기치 못한 손해를 막는 것이 취지다. 발명의 설명 등의 내용 을 그대로 반영하여 청구범위를 감축한 것은 정정 전에도 제3자가 충분히 예측할 수 있는 보호범위인바 판례의 태도가 타당하다.

3) 구체적 판단 및 결론

A+B+C+D는 D의 부가에 따른 청구범위 감축에 해당한다. 따라서 A+B+C+D가 정정 전 발명의 설명 에 기재되어 있었던 발명이라는 조건만 만족하면 실 질적 변경에 해당하지 않는다.

라. 진보성 위반시 심판부 조치 - 설문 2)에 대하여

1) 다른 기술분야의 공지기술 참작 거부

가) 판례의 태도

법원은 진보성 평가할 때 인용발명은 청구항에 기 재된 발명과 같은 기술분야 혹은 통상의 기술자가 참고할 수 있는 기술분야에서 선택할 수 있다고 본다.

자유실시기술 항변

나) 검토

진보성은 그 발명이 속한 기술분야의 통상의 기술자의 입장에서 창작수준의 난이도를 평가하는 문제이므로, 판례의 태도와 같이 다른 기술분야는 특별한 사정이 있는 경우에 한해 인용발명으로 선택할 수 있음이 타당하다.

다) 구체적 판단 및 결론

만약 세탁기 분야의 통상의 기술자도 참고해볼 수 있는 내용이라면 청소기에 관한 공지기술을 인용발명으로 하여 진보성을 심리할 수 있다.

2) 정정요건 위반시 심판부 조치

가) 법령의 태도

정정요건 위반으로 기각심결할 때는 청구인에게 사전에 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(특허법 제136조 제6항). 이는 예상 밖의 불리한 결과를 받는 것을 방지하여 절차의 신뢰성을 확보하기 위함이다.

나) 구체적 판단 및 결론

청소기에 관한 공지기술을 참고할 수 있고, 참고했을 때 진보성이 결여되었다면, 독립특허요건을 갖출 것에 위반되므로, 의견제출기회를 먼저 부여하고, 그럼에도 불구하고 극복되지 않을 경우 기각심결하여야 할 것이다.

甲의 특허발명은 A+B 이다. A+B+C를 실시하고 있는 乙은 甲을 상대로 소극적 권리범위확인 심판을 제기하면서 A+B+C는 甲의 특허발명의 출원시 기준으로 공지기술로부터 쉽게 발명할 수 있는 자유실시기술이어서 甲의 특허발명의 보호 범위에 속하지 아니한다는 주장을 하였다.

- (1) 특허심판원이 위 乙의 자유실시기술 항변을 심리할 수 있는지에 대하여 논하시오. (8점)
- (2) 甲이 선제적으로 乙에 대해 침해금지청구 소송을 제기하였고 1심 변론 종결 후 乙이 위 심판을 제기한 경우 소극적 권리범위확인심판의 확인의 이익이 인정되는지에 대해 논하시오. (10점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 소지

문언범위에 속하는 확인대상발명에 대한 자유실시기술 항변을 허용하는 것이 권리범위확인심판에서 특허발명에 진보성 결여의 무효사유가 있음을 주장할 수 없다고 판시한 판례에 저촉되는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 자유실시기술 항변 의의

자유실시기술 항변이란 공지기술이거나 이로부터 쉽게 도출 가능한 것인지를 심리하여 권리범위 속부를 판단하는 것을 말한다. 공유영역에 독점권을 부여함은 타당하지 않아 도입되었다.

3. 권리범위확인심판에서의 자유실시기술 항변 법적 논란

문언침해 사건에서 자유실시기술 항변을 인정하는 것은 곧 특허발명에 신규성 또는 진보성이 없음을

판단한 것과 마찬가지로, 특허발명의 진보성은 특허무효심판과의 권한배분을 고려하여 권리범위확인심판에서 심리할 수 없다는 판례가 있어 논란이 있다.

4. 판단기준

가. 판례의 태도

특허법원은 자유실시기술 법리는 균등침해가 아닌 문언침해 사건에서는 적용할 수 없다고 본 바 있다.

그러나 대법원은 위 특허법원 판결을 파기하면서 자유실시기술 항변은 문언침해에 해당하는 경우도 제한 없이 적용된다고 판시했다.

나. 검토

자유실시기술은 적용대상이 특허발명이 아닌 확인대상발명이므로 권리범위확인심판에서 진보성 결여의 특허무효사유를 심리할 수 없다는 판례와 연관이 없다. 제3자의 신속한 권리구제라는 취지를 고려하면 판례의 태도와 같이 자유실시기술 항변은 제한 없이 심리함이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

특허심판원은 乙의 자유실시기술 항변을 심리할 수 있다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 소지

침해소송에 대한 1심 변론이 종결되어 권리범위의 확인에 대한 판단이 임박했을 때 소극적 권리범위확인심판을 처음부터 진행하는 것이 권리범위확인심판 제도의 역할에 부합하지 않고 당사자들에게 과도하고 불필요한 부담을 주는 경우에 해당하는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 확인의 이익 의미

권리범위확인심판은 당사자간의 분쟁해결이 목적이므로 다툼이 있는 권리관계에 대한 확인의 이익이 필요하다. 확인의 이익은 법적 지위가 불안할 때 그 불안을 제거함에 있어서 가장 유효·적절한 수단인

경우 인정된다.

3. 판단기준

가. 판례의 태도

특허법원은 판단이 중복된다는 이유에서 확인의 이익을 부정한 바 있다.

그러나 대법원은 위 특허법원 판결을 파기하면서 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있다고 하더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다는 태도다.

나. 검토

특허법은 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 선후나 진행경과 등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있으므로 판례와 같이 침해소송 계속 중이라 하더라도 권리범위확인심판의 심판청구이익은 긍정함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

甲의 침해소송 1심 변론종결 후 제기된 乙의 소극적 권리범위확인심판의 확인의 이익은 인정된다.

공지에외주장과 자유실시기술 항변

甲은 시중에 판매되는 의자가 허리 디스크를 유발하는 문제가 있는 것을 발견하고 그 문제점을 개선한 새로운 방식의 의자(구성 A+B+C)를 발명하였다. 甲은 2020. 4. 5. 위 의자에 대한 체험 행사를 진행하였고, 그 체험행사를 녹화하여 2020. 4. 5. 인터넷 동영상 사이트에 올려 홍보 용으로도 사용하였다.

그 후 甲은 위 의자가 출원 전 체험행사 및 인터넷 게시물에 의해 공지되었음을 밝히면서 이에 대해 적법하게 공지에외를 주장하여 2020. 7. 3. 특허출원한 후 2021. 2. 4. 특허를 취득하였다.

한편 乙은 2020. 5. 4. 甲의 의자를 인식하지 못한 채 독자적으로 의자(구성 A+B+C)를 발명하였다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하십시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 乙이 2020. 6. 1. 부터 자신이 스스로 발명한 의자(구성 A+B+C)를 제조·판매하기 시작하여 현재까지 해당 의자를 제조·판매하고 있는 경우 현재 乙의 위 제조·판매 행위가 甲의 특허에 저촉되는지 여부를 설명하십시오. (甲 특허는 현재 유효하게 존속 중이며, 특허무효사유는 없다고 가정한다.) (8점)
- (2) 설문 (1) 에서 문제되는 쟁점을 권리범위확인심판에서 乙이 주장할 실익이 있는지를 설명하십시오. (7점)
- (3) 설문 (1) 및 (2)와 달리 丙이 2020. 4. 5. 甲의 체험행사를 보고, 甲의 의자를 모방하여 2020. 4. 6. 부터 해당 의자를 제조·판매하기 시작한 경우, 이를 자유기술의 실시로 볼 수 있는지를 설명하십시오⁵⁾. (5점)

1. 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

선사용권 성립 여부에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 선사용권 의의

선사용권이란 발명을 출원하지 않고 선의로 실시등을 했을 때 산업설비를 보호하는 제도이다. 출원여부는 선택이므로 출원하지 않았다는 이유만으로 실시가 제한되는 것은 부당하여 도입되었다.

다. 선사용권 요건

(주관적) 출원된 발명의 내용을 알지 못하는 자가 (객관적) 출원시 국내에서 실시 또는 실시 준비한 경우 (범위) 실시 또는 실시 준비한 범위에서 법정실시권을 갖는다(특허법 제103조).

라. 공지에외주장 출원의 한계

공지에외주장은 출원 전 공지된 발명에 대해 일정요건을 만족하는 경우 신규성·진보성 판단 시 공지되지 않는 것으로 볼 뿐, 출원일 소급효는 없다(특허법 제30조 제1항).

마. 구체적 판단 및 결론

(주관적) 乙은 독자적으로 중복연구한 자이므로 주관적 요건을 갖추었고, (객관적) 공지에외주장은 출원일 소급효가 없는바 甲 출원일인 2020. 7. 3. 기준에서 보면 乙은 이보다 먼저 2020. 6. 1.부터 실시 중에 있었으므로, (범위) 실시 범위에서 선사용권을 갖는다. 따라서 乙의 현재 의자 제조·판매 행위는 甲 특허에 저촉되지 않는다.

2. 설문 (2)에 대하여

가. 문제의 요지

침해소송과 달리 권리범위확인심판에서 선사용권 심리를 제한하는 판례의 태도를 살핀다.

5) 공지에외를 거쳐 등록된 특허의 효력과 자유기술 항변의 충돌, 지식재산연구 제14권 제4호

나. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 침해성립 여부 중 특허발명의 보호범위 해석에 분쟁이 있을 때 심판에 의해 이를 해결해주는 절차다.

다. 침해금지청구소송과 권리범위확인심판의 공통점 및 차이점

특허발명의 보호범위 해석 분쟁과 관련해서는 법원과 심판원의 역할이 중복된다. 하지만 권한분배 원칙에 따라 심리범위 및 효력에 있어서 소송과 심판절차는 차이점이 있다.

라. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 선사용권은 권리범위확인심판에서 심리할 수 없다는 입장이다.

2) 검토

선사용권은 대인적인 권리행사의 제한사유일 뿐, 특허권의 효력이 미치는 대세적 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 대인적 분쟁을 해결하는 침해소송이 아닌 대세적 분쟁을 해결하는 권리범위확인심판에서는 심리할 수 없다는 판례의 태도가 타당하다.

3) 비판론

다만 권리범위확인심판은 침해소송 제기 전 분쟁의 조기 해결을 위해 도입된 절차인데, 판례와 같이 심리범위를 제한할 경우 그 도입취지에 어긋난다는 비판론이 존재한다.

마. 구체적 판단 및 결론

권리범위확인심판에서 선사용권은 심리가 불가하므로, 乙은 선사용권을 주장할 실익이 없다.

3. 설문 (3)에 대하여

가. 문제의 요지

공지예외주장의 대상 공지를 전제로 하는 자유기술의 행변은 허용할 수 없다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

나. 자유실시기술 행변 의의

자유실시기술 행변이란 공지기술이거나 이로부터 쉽게 도출 가능한 것인지를 심리하여 권리범위 속부를 판단하는 것을 말한다. 공유영역에 독점권을 부여함은 타당하지 않아 도입되었다.

다. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 공지예외주장의 대상 공지는 특허법 제30조에 따라 출원 전 공지된 발명에 해당한다고 볼 수 없으므로, 이를 토대로 한 자유실시기술 주장은 이유 없다고 보았다(2016가합502475).

2) 검토

공지예외를 인정하지 않을 경우 발명자가 연구결과를 신속히 공개하지 않아 국가 산업발전을 저해하는 결과가 초래될 수 있다. 따라서 특허법 제30조는 신규성·진보성 판단에 한해서만 공지예외를 인정하고 있으나, 판례의 태도와 같이 자유실시기술 여부를 판단할 때도 마찬가지로 공지예외를 인정함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

甲 체험행사는 甲이 출원할 때 공지예외를 주장한 것이므로, 이를 토대로 한 丙의 출원 전 실시는 자유기술의 실시로 볼 수 없다.

이용관계 권리범위확인

甲은 A 및 B로 이루어진 심장병 치료제 X를 완성한 후, 2015. 2. 8. 출원하였고, 2016. 5. 20. 특허권 설정등록을 받은 다음, 현재까지 심장병 치료제 X를 제조 및 판매하고 있다.

한편, 乙은 A 및 B'로 이루어진 심장병 치료제에 이의 일체성을 유지하면서 C를 추가하면 더 나은 효과가 나타남을 확인하여, A, B 및 C로 이루어진 심장병 치료제 Y를 2017. 3. 5. 출원하였고, 2018. 4. 19. 특허권 설정등록을 받았다.

乙은 2018. 5. 10. 부터 현재까지 심장병 치료제 Y를 제조, 판매하고 있다. 이러한 乙의 제조, 판매행위를 인지한 甲은 乙의 심장병 치료제 Y가 자신의 특허발명과 이용관계에 있다고 보고, 2018. 10. 12. A, B' 및 C로 이루어진 심장병 치료제를 확인대상발명으로 하여 乙을 상대로 적극적 권리범위확인심판을 제기하였다. 이에 대해 乙은 확인대상발명은 자신의 실시발명과 동일하나 甲의 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다. 위 사실에 기초하여 아래 물음에 답하시오. (각 설문은 독립적이다.)

- (1) 甲의 적극적 권리범위확인심판에 대해 심판청구적법요건까지 모두 고려하여 심판부의 최종 판단을 설명하시오. (20점)
- (2) 甲이 적극적 권리범위확인심판과 함께 乙을 상대로 침해금지청구소송을 제기하였고, 소송 계속 중 심결이 확정된 경우, 침해사건을 담당하는 법원이 그 심결 결과에 구속되는지에 대해 학설 및 판례의 태도와 함께 설명하시오. (10점)

1. 심판부의 판단에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

설문은 이용관계 여부의 확인을 구하는 권리 대 권리 적극적 권리범위확인심판이다. 청구인 자격, 권리 대 권리 권리범위확인인의 가능여부, 확인대상발명의 특정, 확인대상발명의 실시여부에 따른 확인의 이익을 살펴 심판청구의 적법여부를 검토하고, 적법한 경우 甲의 발명과 동일하지 않은 발명을 이용한 경우도 이용관계에 해당할 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 이용관계 의의

이용관계란 후출원 권리자가 자신의 특허발명을 실시하면 선출원 특허발명을 침해하게 되나, 그 역의 관계는 성립되지 않는 일방적 충돌관계를 말한다. 이는 진보된 효과가 있어 특허등록을 받았음에도 불구하고 실시가 금지되어 그것이 사장되는 것을 특허법 제138조의 강제실시권을 통해 막고자 도입된 개념이다.

다. 권리범위확인심판의 적법여부

1) 청구인 자격

적극적 권리범위확인심판은 특허권자 또는 전용실시권자가 청구할 수 있다(특허법 제135조 제1항).

2) 권리 대 권리 권리범위확인 가능여부

법원은 권리 대 권리 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명이 특허발명의 이용관계에 있는지의 확인을 구하는 것은 무효심판의 확정 전에 권리의 효력을 부정하는 것과 관계 없으므로 허용한다.

3) 확인대상발명 특정

법원은 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있으면서, 동시에 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단하는데 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성이 기재되어 있다면 확인대상발명이 적법하게 특정된 것으로 본다.

4) 확인의 이익

법원은 확인대상발명이 피청구인의 실시 또는 실시 준비 중인 발명과 동일할 때 확인의 이익을 긍정한다.

5) 구체적 판단 및 소결론

① (청구인 적격) 甲은 특허권자이므로 청구인 적격이 있다.

② (권리 대 권리 권리범위확인 가능여부) 확인대상발명이 이용관계에 해당하는지의 여부가 쟁점인바, 권리범위의 확인이 가능하다.

③ (확인대상발명 특정) 만약 확인대상발명인 A, B' 및 C가 사회통념상 다른 발명과 구별될 수 있고, A 및 B'가 A 및 B의 균등범위에 해당한다고 판단이 가능한 정도라면, 특정에도 문제가 없다.

④ (확인 이익) 확인대상발명은 乙의 실시발명과 동일하므로, 전제적으로 甲의 권리범위확인심판청구는 특별한 사정이 없는 한 적법하다.

따라서 심판부로서는 본안판단을 해야 한다.

라. 이용관계의 해당여부

1) 판단기준

가) 판례의 태도

법원은 이용관계에 있는 경우 후출원 발명은 선출원 특허발명의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후출원 발명이 선출원 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후출원 발명이 선출원 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후출원 발명 내에 선출원 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하며, 이는 선출원 특허발명과 동일한 발명뿐 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지라고 본다.

나) 검토

① 이용관계의 성립요건에 대해 법규정은 없으나, 선출원 권리의 기술적 사상을 참고하지 않았다면 이는 선출원 권리와 다른 발명이라고 봄이 마땅한바, 판례처럼 이용관계는 후출원 발명을 완성함에 있어서 선출원 특허발명을 발명으로서의 일체성을 유지하면서 그대로 이용했는지의 관점에서 판단함이 타당하

다.

② 특허법 제98조에서 선출원 권리자의 허락 없이는 후출원 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다고 규정하는 것은, 특허등록이 되었어도 이용관계에 해당하면 이의 실시는 선출원 권리의 침해에 해당한다고 보기 때문이다. 그렇다면 이용관계는 침해여부로 판단함이 타당하며, 균등침해도 침해로 인정하는바, 판례와 같이 선출원 특허발명과 균등한 발명을 이용하는 경우도 이용관계라고 보아야 할 것이다.

2) 구체적 판단 및 소결론

확인대상발명은 특허발명과 동일하지 않은 A 및 B'를 일체성을 유지하면서 이용하고 있지만, A 및 B'가 A 및 B의 균등관계에 있다면, 이 또한 이용관계로 볼 수 있다.

마. 균등범위의 해당여부

1) 판단기준

가) 판례의 태도

법원은 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 통상의 기술자라면 쉽게 생각해낼 수 있는 정도의 변경에 불과한 경우, 의식적 제외나 자유실시기술 등의 특별한 사정이 없는 한 균등범위로 본다.

나) 검토

특허발명과 실질적으로 동일한 기능(function)을 실질적으로 동일한 방법(way)으로 달성하고 실질적으로 동일한 결과(result)를 얻고 있다면(FWR test), 이는 특허발명의 원리를 도용한 것이므로 특허권자를 보호해야 한다.

다만 쉽게 할 수 있는 변경이 아니어서 특허발명과 별개의 발명으로 볼 수 있거나, 출원경과 등에서 의식적으로 제외된 이력이 있거나, 자유실시기술로서 공중에 개방된 발명마저 보호범위로 해석하면 특허권의 부당한 확장인바, 이를 조화한 판례의 태도가 타당하다.

2) 구체적 판단 및 소결론

위 판단기준에 의거할 때, A 및 B가 A 및 B와 과제해결원리가 동일하고, 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자의 입장에서 쉽다면, 특별한 사정이 없는 한 균등범위에 해당한다.

바. 결론

설문에서 A 및 B가 A 및 B의 균등범위에 해당한다면, 확인대상발명은 특허발명의 균등발명을 이용한 것이 되므로, 심판부는 권리범위에 속한다는 심결을 하여야 할 것이다.

2. 심결 결과에 구속되는지에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 문제의 요지

법률 해석은 사법기관의 고유권한이므로 행정기관인 특허심판원에서 해석한 권리범위에 법원이 구속되는 것은 타당하지 않다는 견해가 있어 이를 살핀다.

나. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는 당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

다. 침해소송과 권리범위확인심판 공통점

특허발명의 보호범위 해석 분쟁과 관련해서는 법원과 심판원의 역할이 중복된다.

라. 역할 중복에 대한 구속력 인정여부

1) 학설의 태도

권리범위확인심판의 법적 구속력을 인정하는 학설은 심결을 사실관계에 대한 확정 판단으로 해석한다. 이는 신속한 분쟁해결이라는 당사자의 이익과 조화시키기 위해서는 각 절차에 법적 구속력을 인정해야 한다고 주장한다.

권리범위확인심판의 법적 구속력을 인정하지 않는 학설은 심결을 전문가의 감정 의견으로 해석한다. 이는 심결의 법원구속력을 인정하는 법적 근거가 없다고 주장한다.

2) 판례의 태도

법원은 권리범위확인심판의 확정심결에서 인정되는 사실은 특별한 사정이 없는 한 유리한 증거자료가 되는 것이고, 당해 민사재판에서 제출된 다른 증거내용에 비추어 관련 권리범위확인심판의 확정심결에서의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우에는 이를 배척할 수 있다고 본다.

3) 검토

심결에 구속력을 인정하지 않으면, 권리범위확인심판과 소송은 중복절차가 되는데, 당사자의 신속한 권리구제에 합당하지 않다. 다만 이의 법적 근거가 없는바 입법을 통해 명확하게 함이 바람직해 보인다.

그러나 이하에서는 판례의 태도에 따라 설문을 살핀다.

마. 구체적 판단 및 결론

판례에 따르면 甲의 심판의 심결이 확정되어도 법원은 그 심결 결과에 구속되지 않는다.

권리범위확인심판과 침해소송 대비

甲은 공지된 개별 구성요소인 A, B, C를 조합하여 A+B+C로 구성된 차량용 네비게이터에 관한 발명을 완성하고, 시제품을 생산하여 공개시연회 및 설명회를 개최하였다. 그 후 甲이 국내에서 이를 생산하기 위한 공장부지를 물색하고 임대차 계약을 맺어 사업설비를 설립하고 있던 중, 乙은 A+B+C로 구성된 차량용 네비게이터를 스스로 발명하여, 특허출원하고 설정등록을 받았다. 乙의 특허발명은 업계에서 상업적으로 큰 성공을 거두었다.

甲은 乙의 특허출원 후 공장설립을 완공할 수 있었고, A+B+C로 구성된 차량용 네비게이터를 생산, 판매하기 시작하였다.

- (1) 乙이 甲을 상대로 침해금지청구소송과 적극적 권리범위확인심판을 제기하였다. 각 절차에서 甲이 항변할 수 있는 주장을 비교해서 설명하시오. (25점)
- (2) 설문 (1)의 乙의 조치에 대응하여 甲은 乙을 상대로 특허무효심판을 제기하였고, 심판원의 심결이 나올 때까지 침해금지청구소송절차를 중지해줄 것을 법원에 요청했다. 이 경우 법원은 소송절차를 중지하여야 하는지를 설명하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 특허발명의 무효사유, 자유실시기술, 선사용권 쟁점에 대한 소송과 권리범위확인심판 절차의 차이점에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 소송과 특허무효심판에서의 무효사유 분쟁의 합리적 해결을 위한 소송절차증지신청에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 甲이 항변할 수 있는 주장에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. A+B+C로 구성된 차량용 네비게이터가 공지 기술인지에 관하여

1) 판단기준

법원은 비밀유지의무가 없는 불특정인이 발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓였을 때 해당 발명을 공지된 것으로 본다.

2) 구체적 판단 및 소결

乙 출원 전 甲이 A+B+C로 구성된 차량용 네비게이터를 생산하여 공개시연회 및 설명회를 개최한 사정이 있다. 공개시연회라는 점에서 위 네비게이터는 특정인이 아닌 불특정인에게 소개된 것으로 보인다.

위 공개시연회 및 설명회로써 그 불특정인이 네비게이터의 발명의 내용인 A+B+C의 정보를 인식할 수 있었다면 A+B+C로 구성된 차량용 네비게이터는 출원 전에 공지되었다고 볼 수 있으므로, 甲의 발명은 자유실시기술이고, 乙의 특허발명에는 신규성 위반의 무효사유가 있다.

나. A+B+C로 구성된 차량용 네비게이터가 공지 기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 기술인지에 관하여

1) 결합발명

가) 의의

결합발명은 인용발명들에 개시된 구성요소를 새롭게 결합한 발명을 말한다.

나) 진보성

(결합) 법원은 각 인용발명에 기술을 결합하면 청구항에 기재된 발명이 이를 수 있다는 암시가 제시되어 있거나, 또는 출원시 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에만 2이상의 인용발명의 결합이 가능하다고 본다.

(효과예측) 또한 복수의 구성요소로 이루어진 발명은 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부를 따져서는 안 되고, 유기적

으로 결합된 전체로서의 발명이 갖는 효과가 인용발명으로부터 예측 가능한지를 따져야 한다고 본다.

2) 상업적 성공

법원은 발명의 진보성이란 인용발명과 구성 및 효과의 대비를 토대로 심사하는 개념이므로, 발명이 상업적으로 성공하였다는 점은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수는 있지만, 상업적 성공 자체만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없다는 입장이다.

3) 구체적 판단 및 결론

A, B, C 개별 구성요소가 공지된 것이라고 하니, A+B+C는 소위 결합발명에 해당한다.

당해 발명이 업계에서 상업적으로 큰 성공을 거두었다고 하나, 이것만으로 A+B+C를 진보하다고 단정할 수는 없다.

만약 출원시 A, B, C 개별 구성요소들을 통상의 기술자가 쉽게 결합할 수 있었다는 사정과 A+B+C의 특유의 효과를 예측할 수 있었다는 사정이 있다면 A+B+C는 진보하다고 볼 수 없으므로, 甲의 발명은 자유실시기술이고, 乙의 특허발명에는 진보성 위반의 무효사유가 있다.

다. 선사용권에 관하여

1) 의의

선사용권이란 발명을 출원하지 않고 선의로 실시등을 했을 때 산업설비를 보호하는 제도이다. 출원여부는 선택이므로 출원하지 않았다는 이유만으로 실시가 제한되는 것은 부당하여 도입되었다.

2) 요건

(주관적) 출원된 발명의 내용을 알지 못하는 자가 (객관적) 출원시 국내에서 실시 또는 실시 준비한 경우 (범위) 실시 또는 실시 준비한 범위에서 법정실시권을 갖는다(특허법 제103조).

3) 객관적 요건

가) 학설의 태도

출원시 실시준비와 관련하여, 발명의 완성만으로도 실시의도가 있음을 간주하여 실시준비요건을 갖추었다고 보아야 한다는 견해도 있지만, 발명을 즉시 실시할 의도를 갖고 그 실시할 의도가 외부에서 객관적으로 인지할 수 있는 상태에 이른 경우를 실시준비라고 보는 견해가 통설이다.

나) 검토

선출원주의에서 발명의 완성시점은 객관적 입증의 곤란성 때문에 고려하지 않는바, 실시준비 여부는 발명의 완성여부로 볼 것이 아니라, 통설과 같이 적어도 그 준비를 객관적으로 입증 가능한 정도가 되는지 여부로 판단함이 타당하다.

4) 선사용권 범위

가) 학설의 태도

선사용권이 인정되는 발명의 범위와 관련하여 실시 형태한정설과 발명사상설의 견해대립이 있으나, 법제가 유사한 일본은 판례를 통해 발명사상설을 취하여 실시준비 중인 실시형태뿐 아니라 그것과 동일성을 잃지 않는 범위에서 변경된 실시형태까지 선사용권을 인정한다.

나) 검토

발명의 실시에 있어서는 다양한 조건의 최적화를 위해 발명의 변경이 필요한 경우가 있을 수밖에 없는 데, 최적화를 위한 발명의 변경이 있다는 사정만으로 선사용권을 인정하지 않음은 선사용자의 설비 보호라는 선사용권의 입법취지에 어긋나는바 발명사상설이 타당하다.

5) 구체적 판단 및 결론

甲은 乙의 출원 전 발명 완성 후 국내에서 공장부지에 대해 임대차 계약을 맺는 등 실시의도를 객관적으로 입증 가능한 행위까지 한 사정이 있는바 출원시 실시준비 중이었다는 객관적 요건을 갖추었고, 독자적으로 중복연구한 발명이므로 주관적 요건도 갖추었으며, 실시준비한 발명과 동일한 발명을 생산, 판매하고 있는바 선사용권의 범위도 만족한다. 따라서 甲의

생산, 판매행위에는 선사용권이 인정된다.

라. 침해금지청구소송

1) 의의

침해금지청구소송은 침해성립 여부에 분쟁이 있을 때 재판에 의해 이를 해결하고, 실시의 금지라는 권리자의 권리를 강제로 실현해주는 절차다.

2) 판단기준

(무효사유) 법원은 무효심결이 확정되기 전이라도 특허발명에 신규성, 진보성 등의 무효사유가 있어 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지청구를 특별한 사정이 없는 한 권리남용으로 보아 허용하지 않는다.

(자유실시기술) 또한 법원은 피고실시제품이 공지기술 혹은 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하거나, (선사용권) 피고에게 선사용권이 있는 경우도 침해로 보지 않는다.

3) 구체적 판단 및 결론

甲은 자신의 시제품 공개시연회 및 설명회에 의해 A+B+C로 구성된 차량용 네비게이터가 乙 출원전 공지되었음을 주장하며, 乙의 특허발명에 신규성 위반의 무효사유가 있거나, 자신의 생산, 판매품이 자유실시기술에 해당함을 주장할 수 있다.

甲은 A+B+C의 결합발명에 진보성이 인정되지 않음을 주장하며, 乙의 특허발명에 진보성 위반의 무효사유가 있거나, 자신의 생산, 판매품이 자유실시기술에 해당함을 주장할 수 있다.

甲은 乙출원 전 독자적으로 발명을 완성한 후 국내에서 그 발명의 제조를 위한 공장부지에 대해 임대차 계약을 맺었음을 입증하여 선사용권을 주장할 수 있다.

마. 권리범위확인심판

1) 의의

권리범위확인심판은 침해성립 여부 중 특허발명의 보호범위 해석에 분쟁이 있을 때 심판에 의해 이를 해결해주는 절차다.

2) 침해금지청구소송과 권리범위확인심판의 공통점 및 차이점

특허발명의 보호범위 해석 분쟁과 관련해서는 법원과 심판원의 역할이 중복된다. 하지만 권한분배 원칙에 따라 심리범위 및 효력에 있어서 소송과 심판절차는 차이점이 있다.

3) 판단기준

(무효사유) 법원은 신규성 무효사유와 달리 진보성 무효사유는 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 이유로 권리범위확인심판에서 심리할 수 없다고 본다.

(자유실시기술) 법원은 신속한 권리구제를 위해 필요하고, 허용하더라도 특허무효심판과 직접적으로 중복된다고 볼 수 없다는 이유로, 문언침해인 상황에서도 자유실시기술의 항변은 제한 없이 가능하다는 입장이다.

(선사용권) 법원은 선사용권은 대인적인 권리행사의 제한사유일 뿐, 특허권의 효력이 미치는 대세적 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 대인적 분쟁을 해결하는 침해소송이 아닌 대세적 분쟁을 해결하는 권리범위확인심판에서는 심리할 수 없다는 입장이다.

4) 구체적 판단 및 결론

권리범위확인심판에서는 乙 특허발명에 신규성 무효사유가 있음과 자신의 생산, 판매 제품이 공지기술이거나 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당함은 주장해 볼 수 있겠으나, 침해소송과 달리 乙 특허발명의 진보성 무효사유와, 선사용권은 심리가 불가하므로, 주장할 실익이 없다.

3. 소송절차 중지 여부에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 의의

법원은 소송절차에서 필요하면 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다. 이는 합리적인 결론의 도출을 위함이다.

나. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 타심판의 심결이 확정될 때까지 관련 심판 절차 또는 소송절차를 중지할 수 있다고 한 것은 임의 규정으로서, 꼭 중지하여야 하는 것은 아니므로, 중지하지 아니하고 심결 또는 판결에 이른 조치를 위법하다고 보지 않는다.

2) 검토

중지를 의무화하면 이를 악용해 절차를 지연시킬 우려가 있어, 판례의 태도와 같이 당사자의 중지신청이 있더라도 심판 또는 소송절차에서 합리적으로 중지여부를 재량에 따라 판단할 수 있도록 함이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

甲이 법원에 소송절차중지를 신청해볼 수는 있으나, 중지여부는 어디까지나 법원의 재량이다. 따라서 법원은 반드시 중지를 하여야 하는 것은 아니다.

문제 090-1

무효심판과 침해소송 대비

甲은 乙이 자신의 특허발명을 제조·판매하고 있다는 사실을 인지하고, 乙을 상대로 특허권 침해금지 및 손해배상을 청구하는 소를 제기하였다. 이에 대응해 乙은 甲 특허발명에 대해 특허무효심판을 청구한 상태이다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 丙 또한 甲 특허발명을 제조·판매하고 있는 중이다. 丙은 甲이 자신에 대해서도 특허권 침해에 따른 손해배상을 청구할까 염려되어 乙의 특허무효심판을 돕고자 한다. 이때 丙이 특허심판원에서 할 수 있는 조치를 설명하시오. (7점)
- (2) 甲의 침해소송 계속 중 특허심판원에서 甲 특허발명에 대해 진보성 위반을 이유로 무효심결을 했다고 가정한다. 이때 침해소송을 담당하는 법원은 甲의 특허권 행사를 권리남용으로 보아야만 하는지를 설명하시오. (단 무효심결에 대해서는 甲이 심결 취소소송을 제기하여 불복하고 있는 중이다.) (5점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

참가에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 참가 의의

참가란 타인간의 심판계속 중 한쪽 당사자의 승소를 위해 절차에 참여하는 것을 말한다. 이는 심판결과에 대해 법률상 이해관계를 갖는 자의 권리구제를 위함이다.

3. 절차

(주체) 특허법 제139조 제1항에 따라 심판을 청구할 수 있는 자 또는 이해관계인은 (기간) 심리종결 전까지 (서면) 참가신청서를 제출하면 참가할 수 있다.

4. 당사자참가와 보조참가 대비

당사자참가는 보조참가에 비해 피참가인이 그 심판 청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다는 이점이 있는 반면(특허법 제155조 제2항), 수수료가 더 비싸다.

5. 구체적 판단 및 결론

丙은 甲 특허발명을 제조·판매하고 있는 자이므로 특허법 제139조 제1항에 따라 심판을 청구할 수 있는 자 및 이해관계인 모두에 해당한다. 당사자참가 또는 보조참가로 참가하여 乙을 도울 수 있다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

법원에서는 심결과 다른 판단을 하는 경우도 있다. 이의 실무의 태도를 살핀다.

2. 침해소송과 특허무효심판 공통점

법원은 무효심결이 확정되기 전이라도 특허발명에 무효사유가 있어 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 권리행사를 권리남용으로 보아 허용하지 않는바, 무효사유 심리와 관련해서는 법원과 심판원의 역할이 중복된다.

3. 역할 중복에 대한 실무의 태도

침해소송과 무효심판이 병행된 경우 법원은 특허심판원의 전문성을 신뢰하여 그 무효심결을 활용하기도 하나, 미활용하는 경우도 있다.

4. 구체적 판단 및 결론

무효심판이 침해분쟁의 해결수단으로서 중요한 역할을 하고 있기 때문에 법원은 그 결과를 존중해줄 필요가 있으나 재량에 따라 판단할 수 있다(특허심판과 침해소송의 비교연구 논문 中).

심판과 침해소송의 관계

甲은 발명 X를 완성하여 2021. 7. 20. 특허출원하였고, 2022. 12. 20. 특허등록을 받았다. 甲은 2023. 3. 20. 특허발명 X에 대하여 丙과 독점적 통상실시권 계약을 체결하였다. 한편 乙은 발명 X를 2023. 4. 10.부터 실시하고 있다. 甲과 乙은 각각 상대방을 상대로 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구하려고 하고, 甲은 이와 별도로 乙을 상대로 법원에 특허권 침해소송을 제기하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 특허법상 권리범위확인심판제도의 취지를 고려하여 권리범위확인심판제도와 특허권 침해소송과의 차이점을 설명하시오. (2점)
- (2) 다음과 같은 이유로 청구된 권리범위확인심판의 타당성에 관하여 설명하시오. (12점)
 - 1) 乙의 발명 X'에 관련된 물건과의 관계에서 甲의 특허권이 소진되었음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우
 - 2) 甲의 특허발명 X에 진보성이 없음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우
 - 3) 乙의 발명 X'가 甲의 특허발명 X의 구성요소 중 일부를 변경하였음을 이유로 甲이 권리범위확인심판을 청구하는 경우
 - 4) 乙이 장래 실시할 수도 있음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우
- (3) 甲의 발명 X의 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명인 경우에 乙의

발명 X'의 실시가 甲의 권리범위에 포함되는지 여부를 판단할 때 확인대상 발명 X'와 대비해야 할 사항을 설명하시오. (4점)

- (4) 甲은 2023. 5. 10. 법원에 특허권 침해소송을 제기하였고, 이에 乙은 권리범위확인심판 대신에 특허무효심판을 청구하였다. 특허무효심판의 심결과 관련하여 甲이 취할 수 있는 조치에 관하여 설명하시오. (12점)

I. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

침해소송과 달리 권리범위확인심판에서는 대인적 권리 행사의 제한사유의 심리를 제한하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 침해성립 여부 중 특허발명의 보호범위 해석에 분쟁이 있을 때 심판에 의해 이를 해결해주는 절차다.

3. 권리범위확인심판제도와 침해소송의 차이점

① 특허발명의 보호범위 해석 분쟁과 관련해서는 법원과 심판원의 역할이 중복된다. 하지만 권한분배 원칙에 따라 심리범위 및 효력에 있어서 소송과 심판 절차는 차이점이 있다.

② 특히 심리범위 관련하여 권리범위확인심판은 확인대상발명에 대하여 특허권의 효력이 미치는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로서 심결이 확정된 경우 제3자에게도 일사부재리 효력이 미친다. 따라서 특허권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과 무관한 대인적 특허권 행사의 제한사유 등은 심리가 제한된다.

II. 설문 (2) 1) 에 대하여

1. 문제의 요지

권리범위확인심판에서 권리소진 여부의 심리를 제한하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 권리소진원칙 의의

권리소진원칙이란 특허권과 소유권의 충돌 상황에서 특허권자에게 불이익이 없는 선에서 소유권자를 보호하고자 도입된 논리다.

3. 권리범위확인심판에서의 권리소진 심리 가부

가. 판례의 태도

법원은 권리소진은 권리범위확인심판에서 심리할 수 없다는 입장이다.

나. 검토

권리소진은 대인적인 권리행사의 제한사유일 뿐, 특허권의 효력이 미치는 대세적 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 대인적 분쟁을 해결하는 침해소송이 아닌 대세적 분쟁을 해결하는 권리범위확인심판에서는 심리할 수 없다는 판례의 태도가 타당하다.

다. 비판론

다만 권리범위확인심판은 침해소송 제기 전 분쟁의 조기 해결을 위해 도입된 절차인데, 판례와 같이 심리범위를 제한할 경우 그 도입취지에 어긋난다는 비판론이 존재한다.

4. 구체적 판단 및 결론

乙이 소극적 권리범위확인심판을 청구하면서 권리소진만 주장할 경우 이는 심리할 수 없어 각하될 것이다.

III. 설문 (2) 2) 에 대하여

1. 문제의 요지

권리범위확인심판에서 진보성 무효사유의 심리를 제한하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 무효사유 항변 의의

무효사유 항변이란 다른 절차에서 특허무효사유를 심리하여 침해여부 및 권리범위 속부를 판단하는 것을 말한다. 이는 제3자의 신속한 권리구제를 위해 도입되었다.

3. 권리범위확인심판에서의 진보성 무효사유 심리 가부

가. 판례의 태도

과거 법원은 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 무효사유도 심리했고, 진보성이 부정되는 경우 권리범위를 부정하여 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단했다.

그러나 최근 전원합의체는 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 무효사유는 특허무효심판과의 권한배분을 고려하여 신규성과 달리 심리할 수 없다고 그 태도를 변경했다.

나. 검토

신규성과 진보성은 무효사유라는 점에서 다르지 않은바, 신규성 심리는 가능하나 진보성 심리는 불가하다는 판례의 태도는 논리적이지 않다. 제3자의 신속한 권리구제를 위해 진보성도 심리할 수 있음이 타당하다. 다만 이하에서는 판례의 태도에 따라 살핀다.

4. 구체적 판단 및 결론

乙이 소극적 권리범위확인심판을 청구하면서 진보성 무효사유만 주장할 경우 이는 심리할 수 없어 각하될 것이다.

IV. 설문 (2) 3) 에 대하여

1. 문제의 요지

균등범위의 권리범위 심리와 관련해서는 법원과 심판원의 역할이 중복되는 실무의 태도를 살핀다.

2. 균등론 의의

균등론은 권리범위를 확장해석하는 이론이다. 이는 권리범위를 문언범위로 한정할 경우 특허발명 효

과의 독점적 향유라는 특허권 본질이 훼손될 우려가 있어 도입되었다.

3. 권리범위확인심판에서의 균등범위 심리 거부

가. 판례의 태도

법원은 권리범위확인심판에서 균등범위를 심리할 수 있다고 본다.

나. 검토

균등범위는 특허권의 효력이 미치는 대세적 범위에 관한 권리확정에 관한 것이므로, 권리범위확인심판에서 심리하는 것이 마땅하다.

4. 구체적 판단 및 결론

甲은 구성요소 일부 변경되었어도 과제해결원리 등이 동일하므로 균등범위에 속한다는 주장을 할 수 있고, 이는 권리범위확인심판에서 심리 가능한 타당한 주장이다.

V. 설문 (2) 4) 에 대하여

1. 문제의 요지

실시 준비 중인 발명에 대해 확인의 이익을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 확인의 이익 의의

권리범위확인심판은 당사자간의 분쟁해결이 목적이므로 다툼이 있는 권리관계에 대한 확인의 이익이 필요하다. 확인의 이익은 법적 지위가 불안할 때 그 불안을 제거함에 있어서 가장 유효·적절한 수단인 경우 인정된다.

3. 실시 준비 중 발명의 확인의 이익

가. 판례의 태도

법원은 권리범위확인심판에서 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다고 본다.

나. 검토

특허법은 침해행위뿐 아니라 침해할 우려가 있는 행위에 대해서도 권리 행사를 허용한다(특허법 제126조 제1항). 따라서 법적 불안 제거라는 권리범위확인심판제도 취지상 실시 예정인 발명에 대해서도 공격 확인을 허용하는 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

甲이 다투지 않겠다고 선언하는 특별한 사정이 없는 한, 장래 실시할 수 있다는 점은 확인의 이익 인정된다.

VI. 설문 (3) 에 대하여

1. 문제의 요지

PBP 청구항의 경우 특별한 사정이 없는 한 물건의 성질을 파악한 후 그것을 확인대상발명과 대비하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 제법 한정 물건발명 의의

제법 한정 물건발명은 구성을 제조방법으로 한정하는 물건발명을 말한다.

3. 특정방법

가. 판례의 태도

법원은 ① 제조방법의 기재를 포함하여 청구항의 모든 기재에 의해 특정되는 물건의 성질을 파악한 후 그것을 확인대상발명과 대비한다. ② 다만 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때는 권리범위를 제한 해석한 후 확인대상발명과 대비한다.

나. 검토

① 제법 한정 물건발명도 결국 물건발명이므로, 판례의 태도와 같이 청구항에 기재된 제조방법은 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로 봄이 타당하다. ② 나아가 제3자의 신속한 권리구제를 위해 일정한 경우 권리범위를 제한하는 판례의 태도 또한 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

특별히 제한해석 사유가 없는 한 청구항의 모든 기재에 의해 특정되는 X 발명의 성질을 파악한 후 이와 X'를 대비한다.

VII. 설문 (4) 에 대하여

1. 문제의 요지

① 심결 전에는 전문기관의 판단인 심결 먼저 확인하기 위해 침해소송절차 중지 신청하고, ② 기각심결 나온 경우는 이를 乙의 무효사유 항변의 배척 근거로 삼으며, ③ 무효심결 나온 경우는 특허법원에 불복하면서 확정 전까지 무효심결 결과에 구속될 필요 없으므로 乙이 무효사유 항변을 하더라도 법원에서 독자적으로 판단해달라고 주장하는 실무의 태도를 살핀다.

2. 침해소송과 특허무효심판 공통점

법원은 무효심결이 확정되기 전이라도 특허발명에 무효사유가 있어 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 권리행사를 권리남용으로 보아 허용하지 않는바, 무효사유 심리와 관련해서는 법원과 심판원의 역할이 중복된다.

3. 심결 전 甲의 조치

가. 중지신청

법원은 타심판의 심결이 확정될 때까지 관련 심판 절차 또는 소송절차를 중지할 수 있다고 한 것은 임의 규정으로서, 꼭 중지하여야 하는 것은 아니므로, 중지하지 아니하고 심결 또는 판결에 이른 조치를 위법하다고 보지 않는다.

나. 구체적 판단 및 결론

침해소송과 무효심판에서 공통적으로 무효사유 존부가 쟁점이 될 경우 甲은 무효사유에 관한 보다 전문기관의 판단인 심결 먼저 확인하기 위해 법원에 소송절차중지를 신청해볼 수는 있으나, 중지여부는 어디까지나 법원의 재량이다. 따라서 법원은 반드시 중지를 하여야 하는 것은 아니다.

4. 기각심결시 甲의 조치

가. 역할 중복에 대한 실무의 태도

침해소송과 무효심판이 병행된 경우 법원은 특허심판원의 전문성을 신뢰하여 그 심결을 활용하기도 하거나, 미활용하는 경우도 있다.

나. 구체적 판단 및 결론

무효심판이 침해분쟁의 해결수단으로서 중요한 역할을 하고 있기 때문에 법원은 그 결과를 존중해줄 필요가 있으나 재량에 따라 판단할 수 있다. 甲은 기각심결의 존중을 요구하며, 이를 근거로 乙의 무효사유 항변이 있을 경우 법원에 배척해달라고 주장해볼 수 있다.

5. 무효심결시 甲의 조치

가. 역할 중복에 대한 구속력 인정여부

법원은 확정심결에서 인정되는 사실은 특별한 사정이 없는 유력한 증거자료가 되는 것이고, 당해 민사재판에서 제출된 다른 증거내용에 비추어 관련 확정심결에서의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우에는 이를 배척할 수 있다고 본다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲은 무효심결에 대해 특허법원에 불복하면서, 판례에 따르면 심결이 확정되어도 법원은 그 심결 결과에 구속되지 않는바, 확정되지 아니한 무효심결에는 더욱 구속될 필요가 없어, 乙이 가사 무효심결을 근거로 무효사유 항변 하더라도, 법원에 독자적으로 판단하여 배척해달라고 주장해볼 수 있다.

특허법원 원고적격

다음 물음에 답하시오. 각 물음은 독립적이다.

- (1) 甲이 2010. 2. 23. X발명을 출원했고, 2010. 5. 5. X발명의 특허를 받을 수 있는 권리를 乙에게 양도하는 계약을 체결했다. 위 출원은 심사관으로부터 거절결정을 받았고, 이에 대해 甲이 거절결정불복심판을 청구했다. 그러나 기간심결이 나왔고, 甲이 2014. 6. 12. 심결문 등본을 송달받았다. 그러자 乙이 2014. 7. 10. 특허법원에 심결에 대한 취소소송을 제기하였다.
- 1) 심판절차 중 乙이 특허출원인변경신고를 하여 특허를 받을 수 있는 권리의 승계 효력이 발생했다면, 이 경우 원고적격과 관련하여 乙의 심결취소소송의 적법 여부를 논하시오. (12점)
- 2) 乙이 심결에 대한 취소소송을 제기한 후 2014. 8. 19. 특허청에 甲이 乙에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였다는 내용의 권리관계변경신고서를 제출하였다면, 이 경우 원고적격과 관련하여 乙의 심결취소소송의 적법 여부를 논하시오. (8점)
- (2) 심결을 취소하는 판결이 확정되어 특허심판원에서 재심리하는 과정에서 취소 전 심결에서 제출하였으나 심결취소소송에서는 제출하지 않았던 증거가 다시 제출되었을 때, 이를 근거로 동일사실에 관해 심결취소판결과 다른 판단을 할 수 있는지에 대해 논하시오. (10점)

1. 乙의 심결취소소송의 적법여부에 관하여 - 설문

(1)에 대하여

가. 문제의 요지

설문 1)에서는 심판계속 중 乙에게 권리의 승계 효력이 발생했음을 기화로 甲만이 아닌 乙도 심판의 당사자로 볼 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 2)에서는 심결에 대한 취소소송을 제기한 후 권리의 승계 효력이 발생한 경우도 심판의 당사자로 인정할 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 심결취소소송 원고적격 의의

심결취소소송에 있어서 원고적격을 가지는 자는 심판사건의 당사자 등으로 한정되어 있다(특허법 제 186조 제2항). 이는 원고적격을 지나치게 넓게 인정하면 소송이 지연될 우려가 있기 때문이다.

다. 심판사건 당사자

출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 출원인 변경신고를 해야 효력이 발생하고(특허법 제38조 제4항), 심판장은 권리의 승계인에 대해 절차를 속행하게 할 수 있다(특허법 제19조). 그러나 심판장이 양수인에 대해 절차속행명령을 내리지 않았다면, 절차의 당사자는 여전히 구 권리자라고 볼 수 있다.

라. 심판 계속 중 권리의 승계 효력이 발생한 경우에 관하여 - 설문 (1) 1)에 대하여

1) 판단기준

가) 학설의 태도

제1설은 권리승계인에 대한 속행명령을 심판장의 자유재량에 속하는 것으로 보고, 심판장이 권리승계인에 대하여 절차를 속행하지 않은 한, 권리승계인은 심판의 당사자가 아니므로, 소를 제기할 수 있는 자는 심결의 당사자인 구 권리자라고 본다.

제2설은 권리승계인에게 속행명령을 하는 것을 심판장의 의무에 속하는 것으로 보고, 가사 심판장이 속행명령을 하지 않았어도 권리승계인은 속행명령을 받을 지위에 있었다고 보아, 심결취소소송의 원고적격을 인정한다.

나) 판례의 태도

법원은 심판 계속 중 권리가 이전되었음에도 불구하고 종전 권리자에게 심결한 사건에서 권리의 승계인도 심결의 당사자로서 심결에 대한 취소소송을 제기할 수 있다고 본 바 있다.

다) 검토

권리의 특별승계가 있는 경우 승계인으로 하여금 당사자의 지위를 당연히 승계케 하는 규정이 없다. 다만 권리를 승계한 구 권리자로서는 절차 진행에 소극적일 수밖에 없어, 판례의 태도와 같이 권리승계인에게 자신의 권리를 보호하기 위해 절차를 진행할 수 있게 허용함이 타당하다.

2) 구체적 판단 및 결론

심판절차 중 출원인변경신고가 완료되어 권리의 승계 효력이 발생했다면, 심판장이 절차 속행명령을 하지 않고, 구 권리자인 甲에게 심결을 했어도, 권리승계인인 乙도 심판의 당사자로 포함되어, 乙이 직접 심결취소소송을 제기할 수 있다.

이에 乙의 심결취소소송은 원고적격의 관점에서 적법하다.

마. 소 제기 후 권리의 승계 효력이 발생한 경우에 관하여 - 설문 (1) 2)에 대하여

1) 판단기준

가) 판례의 태도

법원은 특정승계인이 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자 등에 해당하지 않으므로, 그가 제기한 취소의 소는 부적법하다고 보았다. 또한 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였더라도 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 취소의 소 제기가 없었다고 보아 취소의 소가 부적법하기는 마찬가지라고 본다.

나) 검토

특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 그 양수의 효력도 발생하지 않아 권리승계인이라고 볼 수 없으므로 심결에 대하여 취소의 소를 제기할 수

있는 당사자로 볼 수 없어 판례의 태도가 타당하다.

2) 구체적 판단 및 결론

乙은 심결에 대한 취소소송을 제기한 후 특허출원인변경신고를 했으나, 심결취소소송을 제기할 당시는 권리승계인이 아니었다. 따라서 乙은 당사자도 아니고, 참가인이나 참가신청이 거부된 자도 아니므로, 심결취소소송의 원고적격이 없다.

게다가 乙이 특허출원인변경신고를 한 시점이 甲이 심결문을 받은 날인 2014. 6. 12. 부터 30일의 제소기간이 도과된 후이므로, 특허출원인변경신고를 먼저 하고 다시 소를 제기할 수 있는 상황도 아니어서, 결과적으로 乙의 심결취소소송은 원고적격 측면에서 하자를 치유할 수 없는 부적법한 소송이다.

2. 심결취소판결의 기속력에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 문제의 요지

심결취소소송에서 제출하지 않았으나 취소 전 심결에서 제출했었던 증거를 기속력에 저촉되지 않는 새로운 증거로 볼 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 취소판결 기속력 의의

취소판결의 기속력이란 확정판결의 취지에 따라 행동할 의무를 특허심판원에 발생시키는 효력을 말한다(특허법 제189조 제3항). 이는 특허심판원의 심결의 위법에 의한 당사자의 불이익을 구제하고, 취소의 기본이 된 이유에 대해 동일한 내용의 처분의 반복을 금지함으로써 법원과 특허심판원의 왕복으로 인한 분쟁의 최종적 해결의 지연을 방지하기 위함이다.

다. 기속력 범위

취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 있다면 특허심판원은 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 있다.

특허법원 당사자적격

라. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 본다.

2) 검토

취소 전 심결에서 제출했었던 증거에 의한 반복심리를 허용하면 동일한 내용의 처분반복의 금지라는 기속력의 취지 중 하나가 훼손되는바, 판례의 태도와 같이 취소 전 심결에서 제출했었던 증거에도 기속력이 미친다고 봄이 타당하다.

마. 구체적 판단 및 결론

취소판결 확정 후 재심리에서는 취소 전 심결에서 제출했었던 증거로 확정된 심결취소판결과 다른 판단을 할 수 없다.

乙은 丙과 함께 'X발명'의 특허권(이하 '이 사건 특허권'이라 한다)을 공유하고 있었다. 그런데 丙이 사망하자 丙으로부터 이 사건 특허권의 공유지분을 상속한 甲은 乙을 상대로 공유물분할청구권에 기한 소를 제기하였다(상속인은 甲이 유일한 것으로 가정한다). 한편 제3자 丁은 이 사건 특허권이 선행기술과 대비할 때 신규성 또는 진보성이 없어서 무효라고 생각하고, 특허심판원에 무효심판을 청구하려고 한다. 위 사실관계에 기초하여 다음의 물음에 답하시오.

- (1) 제3자 丁이 특허심판원에 제기한 무효심판의 피청구인 적격, 제3자 丁을 상대로 한 적극적 권리범위확인심판의 청구인 적격을 각각 설명하시오. (4점)
- (2) 위 무효심판의 심결이나 적극적 권리범위확인심판의 심결이 이 사건 공유 특허권자들에게 불리하게 내려졌다. 이러한 심결에 대한 취소소송을 특허법원에 제기하고자 하는 경우 원고적격을 가진 자에 대하여 논하시오. (8점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 특허법 제139조 제2항 및 제3항의 고유필수적 공동심판에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 공유자 중 1인이 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 특허권 공유 의의

특허권은 지분별로 수인의 공유가 가능하다. 이는 공동발명자가 특허권자가 되거나 일부 지분을 양도한 경우 성립한다. 한편 특허권은 무체재산권의 특수성상 지분별 심결은 존재할 수 없다.

3. 특허심판원에서의 피청구인, 청구인 적격에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 판단기준

1) 법령의 태도

특허법 제139조 제2항 및 제3항은 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 하고, 특허권의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에도 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다고 규정한다.

2) 검토

위 규정은 심판은 지분별로 심결하지 않으므로 특허권 공유자 중 일부라도 예상하지 못한 채 불리한 심결을 받는 것을 배제하고자 모두 절차에 참여할 것을 강제한 것이다.

나. 구체적 판단 및 결론

제3자 丁이 특허심판원에 제기한 특허무효심판의 피청구인은 甲과 乙 특허권 공유자 전부이어야 하며, 제3자 丁을 상대로 한 적극적 권리범위확인심판 또한 甲과 乙 특허권 공유자 전부가 청구인이어야 한다.

4. 심결취소소송에서의 원고 적격에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

1) 학설의 태도

부정설은 공유자가 제기한 심결취소소송은 고유필수적 공동소송이고, 따라서 공유자 중 1인의 소송제기는 부적법하다고 본다. 이는 특허권의 공동소유 형태는 합유라고 보아야 하고, 합유는 보존행위가 아닌 한 단독으로 할 수 없으며, 심결취소소송은 소송물이 심결의 위법성일 뿐 권리의 유효성을 직접 판단하는 것이 아니므로 보존행위가 아니어서, 1인이 단독으로 제기하는 것이 허용되지 않는다고 주장한다.

긍정설은 공유자가 제기한 심결취소소송은 고유필수적 공동소송이 아니고, 따라서 공유자 중 1인의 소송제기도 가능하다고 본다. 이는 특허권의 공동소유 형태는 합유가 아닌 공유이므로 공유자 단독으로 소송을 제기하는 것이 가능하다고 본다.

2) 판례의 태도

법원은 특허권 공유자가 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다고 본다.

3) 검토

특허권의 공동소유는 민법상의 합유에 유사한 제약을 받지만 이는 무체재화를 대상으로 하는 특허권의 성질에서 유래한 것일 뿐이고, 공동사업을 경영할 것을 목적으로 권리를 공동소유하는 것으로만 볼 수는 없으나, 민법상의 공유에 속한다고 보아야 한다.

심판에서 공동심판을 강제하는 것은 심결은 지분별로 효력이 발생하지 않으므로 예고 없이 불리한 심결을 받지 않도록 절차에 참여할 것을 요구하는 것인데, 심판에서 패한 후 제기하는 심결취소소송은 심결보다 더 불리한 판결이 있을 수 없으나 절차에 참여하지 않더라도 예고 없이 불리한 효력을 받을 일이 없어, 단독으로 제기할 수 있다고 하더라도 특허법 제139조 제3항의 취지에 반하지 않는다.

따라서 판례의 태도와 같이 심결취소소송은 공유자 중 1인이 단독으로 제기할 수 있다고 봄이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

특허무효심판이나 적극적 권리범위확인심판에서 공유 특허권자들에게 불리한 심결이 내려졌다면 이러한 심결에 대한 취소소송의 원고적격은 공유 특허권자 중 1인도 가능하다.

거절결정불복심판

甲과 乙은 특허청구범위를 다음과 같이 작성하여 공동으로 특허출원하고 심사청구절차를 밟았다. 심사관은 청구항 1은 출원 전 공개된 대한민국 공개특허공보 제123호에 의해 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있어 특허법 제29조 제2항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없다는 취지의 거절이유를 통지하고 거절결정 하였다. 이에 대해 甲과 乙은 공동으로 거절결정불복심판을 청구하였다. (각 물음은 독립적이며, 특허법 제45조의 하나의 특허출원범위 만족여부 등 문제에서 제시하지 않은 다른 거절이유는 고려하지 않는다.)

[특허청구범위]

[청구항 1] 램프용 필라멘트 A.

[청구항 2] 필라멘트 A가 있는 램프 B와 회전에 C로 구성되는 서치라이트.

- (1) 거절결정불복심판의 방식요건에 대해 설명하시오. (5점)
- (2) 甲의 청구항 1이 대한민국 공개특허공보 제123호보다는 진보하나, 미국특허공보 제456호로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있다고 판단한 경우, 심판부의 조치를 설명하시오. (10점)
- (3) 만약 심판부에서 기각심결한 경우 甲이 단독으로 심결취소소송을 제기할 수 있는지에 대해 설명하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 거절결정불복심판의 주체, 기간, 서면의 방식요건에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 새로운 거절이유에 대해 심사국으로 환송하거나 심판부가 자판하는 과정에 관한 법령의 태도를

살핀다. 설문 (3)에서는 특허를 받을 수 있는 권리의 법적성격을 검토하고 이에 따라 경우 공유자 중 1인이 심결취소소송을 제기할 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 거절결정불복심판 의의

거절결정불복심판은 심사관의 거절결정이라는 행정처분에 대한 불복절차다(특허법 제132조의17). 거절결정은 기술적 소양 및 법리적 소양을 두루 갖춘 자만이 위법여부를 판단할 수 있어, 전문기관인 심판원을 두고, 심판원에서만 불복할 수 있도록 필수적 심판전치주의를 취하고 있다(특허법 제224조의2, 제186조 제6항).

3. 심판관 특징

심판관은 심사관으로 재직할 사람이 될 수 있어(특허법 시행령 제8조) 심사관이 할 수 있는 거절이유통지, 특허결정 등의 행위를 할 수 있다. 다만 심사관이 할 수 없는 심판관 본연의 업무를 하는 것이 더 중요해 위 거절이유통지 등의 행위는 심사관에게 맡길 수도 있다.

4. 방식요건에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

(주체) 거절결정불복심판은 출원인이 청구할 수 있다. 공동출원인 경우는 공유자 전원이 심판청구하여야 한다(특허법 제139조 제3항).

(기간) 거절결정서 받은 날부터 구법에서는 30일, 개정법에서는 3개월 이내 청구할 수 있다.

(서면) 청구인, 청구취지, 청구이유 등을 기재한 심판청구서를 제출하면 된다(특허법 제140조의2).

5. 심판부의 조치에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

1) 심리대상

심판부는 보정각하결정 등에 대해 다툼이 있을 경우 보정각하결정의 위법성을 심리하여 심리대상을 먼저 확정하고, 확정된 심리대상으로 기 통지 거절결정 이유가 적법한지를 심리한다.

2) 거절결정 위법성 심리

기 통지 거절결정이유에 통지하지 아니한 이유로 거절결정한 절차적 위법이 있거나, 거절이유가 아님에도 불구하고 거절결정한 실제적 위법이 있을 경우 심판부는 거절결정을 취소하고 심사에 부칠 것을 심결할 수 있다(특허법 제176조 제2항).

3) 환송 또는 재판

또는 심판부는 심사국에 환송하는 것이 행정경제상 바람직스럽지 않은 경우에는 심사국에 환송하지 않고 스스로 재판할 수도 있으며(심판편람), 이 경우 다른 거절이유가 있으면 거절이유를 통지할 수 있고, 다른 거절이유가 없으면 특허결정 취지의 심결을 할 수도 있다(특허법 제170조).

나. 구체적 판단 및 결론

(심리대상) 보정각하결정 등이 없었으니 주어진 특허청구범위가 그대로 심리대상이 된다.

(거절결정 위법성 심리) 기 통지 거절결정이유인 청구항 1의 대한민국 공개특허공보 제123호에 의한 진보성 부정에 실제적 위법이 있다고 판단했으므로, 심판부는 거절결정을 취소하는 심결을 하고, 사건을 심사국으로 환송할 수 있다.

(환송 또는 재판) 또는 심판부는 사건을 심사국으로 환송하지 않고, 재판할 수 있다.

이때 대한민국 공개특허공보 제123호에 의한 진보성 부정과, 미국특허공보 제456호에 의한 진보성 부정은, 서로 인용하는 증거가 다르므로, 특별한 사정이 없는 한 주지가 부합한다고 볼 수 없다. 따라서 미국특허공보 제456호에 의한 진보성 부정은 기 통지 거절결정이유와 다른 거절이유다.

심판부는 위 다른 거절이유인 미국특허공보 제456호에 의한 진보성 거절이유에 대해 직접 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한 뒤, 거절이유가 극복될 경우 특허결정 취지의 심결을 할 수도 있다.

만약 위 새로운 거절이유에 대해 의견서를 제출할 수 있는 기회까지 부여했으나 극복되지 않는다면 출원일체원칙에 따라 기각심결을 할 수도 있다.

6. 단독으로 심결취소소송을 제기할 수 있는지에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 특허를 받을 수 있는 권리의 공동소유를 공유로 보며, 민법상 공유 규정과 마찬가지로 공유자 중 1인의 심결취소소송 제기를 허용하더라도, 특허법 제139조 제3항의 고유필수적 공동심판 규정에 저촉되지 않는다고 본다.

2) 검토

특허를 받을 수 있는 권리의 공동소유 목적을 동업관계에 기초한 조합형성이라고만 볼 수는 없으므로, 이는 민법상 합유가 아닌 공유로 보아야 하고, 특허법 제139조 제3항은 심결의 합일확정을 위한 규정이나, 심결취소소송은 1인이 제기하더라도 심결의 합일확정에 어긋나는 경우가 발생하지 않으므로, 판례의 태도와 같이 1인의 제기를 허용함이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲은 단독으로 심결취소소송을 제기할 수 있다.

거절결정불복심판 심결취소소송 심리범위

甲은 구성요소 1 내지 4를 포함하는 고투과 광 제어 필름을 출원하였다. 심사관은 구성요소 1, 2 및 4는 선행발명 1에 유사한 구성이 개시되어 있고, 구성요소 3은 선행발명 2에 유사한 구성이 개시되어 있어, 甲의 출원발명은 선행발명 1 및 2의 구성을 결합하면 쉽게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유를 통지하였다. 이에 대해 甲은 구성요소 1, 2 및 4는 선행발명 1에 개시되어 있는 구성과 상이하고, 출원발명은 그와 같은 구성으로 인해 디스플레이의 휘도를 개선하는 현저한 효과가 있으므로, 선행발명 1 및 2로부터는 출원발명을 쉽게 발명할 수 없다는 의견서를 제출하였다. 그러나 심사관은 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 甲의 출원발명을 거절결정하였다. 甲은 거절결정에 불복하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 거절결정과 같은 취지로 출원발명은 선행발명 1 및 2의 결합에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 甲은 심결의 취소를 구하는 소를 특허법원에 제기하였고, 구성요소 1, 2 및 4는 선행발명 1에 개시된 구성과 상이하다고 주장하였다. 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서의 특허법원의 심리범위에 대해 논하시오. (5점)
- (2) 특허청장이 구성요소 1 내지 3은 선행발명 2에 실질적으로 동일한 구성이 개시되어 있고, 구성요소 4는 선행발명 1에 유사한 구성이 개시되어 있어, 가사 구성요소 1, 2 및 4가 선행발명 1에 개시된 구성과 다르다고 하더라도 선행발명 1 및 선행발명 2를

결합하면 결과적으로 출원발명은 진보하다고 볼 수 없다고 주장한다. 이에 대해 甲은 비록 선행발명 1 및 2가 거절이유에서 인용된 것이기는 하나, 위 특허청장의 주장은 거절이유와 진보성을 판단함에 있어서 필요한 전제 사실과 판단과정이 다르므로 새로운 거절이유에 해당하는바 허용될 수 없다고 주장한다. 甲의 주장의 타당성에 대해 논하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 특허법 제63조 등을 고려해 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 심리 가능 범위를 제한하는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 구성요소 1 및 2가 선행발명 1에 개시된 것과 유사하다고 지적한 거절이유와 달리 선행발명 2에 개시된 것과 실질적으로 동일하다는 특허청장의 주장을 새로운 거절이유로 보아 특허법원의 심리범위를 벗어나는 것이라고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 심결취소소송 의의

심결취소소송은 항고소송으로서 당사자가 주장하는 심결의 실제적·절차적 위법사유를 심리하는 절차다.

3. 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서의 특허법원의 심리범위에 관하여

- 설문 (1)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 심결에서 판단되지 않은 당사자의 주장·입증도 제한 없이 판결의 기초로 삼을 수 있으나, 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 심사 또는 심판 단계에서 의견제출기회를 부여한 바 없는 특허청장의 새로운 거절이유만은 심리할 수 없다고 본다.

2) 검토

특허법 제63조 및 제47조에 의거하면 거절결정할 때는 거절이유를 통지하고 의견제출 및 보정 기회를 주어야 하며 이는 강행규정이다. 그런데 심결취소소송절차에서는 보정 기회를 부여할 수 없는바 새로운 거절이유의 주장을 제한하는 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단

거절결정불복심판청구 기간 심결의 취소소송절차에서 특허법원은 심사 또는 심판단계에서 의견제출 및 보정의 기회를 부여한 바 없는 특허청장의 새로운 거절이유를 제외한 나머지 당사자가 주장하는 사유를 심리할 수 있다.

4. 甲의 주장의 타당성에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유로 본다.

2) 검토

심사 또는 심판 단계에서 진보성이 부정되는 근거로 제시한 바 있는 선행발명들이라 하더라도, 그 선행발명들의 결합 여부나 결합 관계를 달리하여 주장함으로써 진보성을 판단하는 과정에서 판단 내용이 달라졌다면, 이는 출원인이 예상하고 의견서를 제출하거나 보정을 할 수 없었던 것인바, 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

선행발명 1과 선행발명 2는 심사 단계에서 진보성을 부정하는 근거로 제시된 바 있는 선행발명들이다. 그러나 심사 단계에서는 구성요소 1, 2 및 4가 선행발명 1에 개시된 것과 유사하다는 거절이유만 지적되어, 설문을 보면 甲은 구성요소 1, 2 및 4는 선행발명 1에 개시된 것과 다르다는 주장을 했음을 알 수 있다.

그런데 심결취소소송에서 특허청장은 구성요소 1 내지 3이 선행발명 2에 실질적으로 동일하게 개시되어 있다는 새로운 주장을 했다.

특별한 사정이 없는 한 구성요소 1, 2 및 4가 선행발명 1에 개시된 것과 유사하다는 지적을 받았을 때, 구성요소 1 내지 3이 선행발명 2에 개시된 것과 실질적으로 동일할 것임을 예상하고 대응할 수 있었다고 보기는 어려우나, 특허청장의 새로운 주장은 통지한 거절이유를 보충하는데 불과한 것이 아니라, 새로운 거절이유로서 출원인에게 의견제출의 기회 및 보정의 기회를 부여하지 아니한 사유다.

따라서 甲의 주장이 타당하다.

거절결정불복심판 심결취소 후 환송심

甲은 절단장치 발명을 완성하여 출원 및 심사청 구하였으며, 심사는 다음과 같이 진행되었다.

- 2021. 2. 4. 의견제출통지서 발송
청구항 1은 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다.
- 2021. 4. 1. 의견서 제출
청구항 1은 통상의 기술자 입장에서 보면 그 기재가 명확하다.
- 2021. 5. 4. 거절결정서 발송
청구항 1은 통상의 기술자 입장에서 보더라도 그 기재가 명확하지 않으며 통지한 거절이유가 극복되지 않았다.

이후 甲은 2021. 6. 1. 특허법 제42조 제4항 제2호를 극복하는 보정서를 제출하며 재심사를 청구하였고, 이후 심사는 다음과 같이 진행되었다.

- 2021. 7. 5. 거절결정서 발송
보정 후 발명은 선행발명 1과 대비했을 때 구성에서 차이가 있으나 선행발명 2와 결합하면 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것이며, 이는 보정에 따라 발생한 거절이유이므로 보정을 각하한다. 보정 전 발명은 이미 통지한 특허법 제42조 제4항 제2호의 거절이유가 여전히 극복되지 않았으므로 다시 거절결정한다.

이에 대응하여 甲은 2021. 7. 20. 거절결정불복 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 보정각하결정은 적법하고 보정 전 청구범위는 기재가 명확하지 않다는 취지로 심판청구를 기각하는 심결을

하였다.

甲은 현재 심결이 위법하다고 주장하며 특허법원에 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 상태다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 거절결정불복심판의 기각심결에 대한 심결취소소송 절차에서의 심리범위를 설명하고, 보정각하결정이 위법한 경우 법원의 조치를 설명하시오. (6점)
- (2) 특허법원에서 甲이 주장할 수 있는 심결의 위법성을 설명하시오. (4점)
- (3) 설문 (2)의 甲 주장에 따라 심결 취소판결이 확정되어 사건이 다시 특허심판원으로 환송되었을 때 심판관의 조치를 설명하시오. (10점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

① 특허법 제63조에 저촉되지 않는 범위에서는 제한 없이 심리 할 수 있다는 판례와 ② 보정각하결정이 위법할 경우 곧바로 심결을 취소하는 판례가 서로 모순되는지를 살핀다.

2. 심결취소소송 의의

심결취소소송은 항고소송으로서 당사자가 주장하는 심결의 실체적·절차적 위법사유를 심리하는 절차다.

3. 특허법원 심리범위

가. 판례의 태도

- ① 법원은 심결에서 판단되지 않은 당사자의 주장·입증도 제한 없이 판결의 기초로 삼을 수 있으나,
- ② 거절결정불복심판청구 기각심결의 취소소송절차에서 심사 또는 심판 단계에서 의견제출기회를 부여한 바 없는 특허청장의 새로운 거절이유만은 심리할 수 없다고 본다.

나. 검토

특허법 제63조 및 제47조에 의거하면 거절결정할 때는 거절이유를 통지하고 의견제출 및 보정기회를 주어야 하며 이는 강행규정이다. 그런데 심결취소소송절차에서는 보정기회를 부여할 수 없는바 새로운 거절이유의 주장을 제한하는 판례의 태도가 타당하다.

4. 보정각하결정이 위법한 경우 특허법원 조치

가. 판례의 태도

법원은 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 기각심결이 있었으나 심결취소소송에서 위 보정각하결정이 위법한 것으로 판단되었다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 한다고 본다.

나. 검토

판례의 태도는 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심판원에서 심리하지 아니한 쟁점도 제한 없이 심리할 수 있다는 다른 판례의 논리와 일관되지 않는다. 보정각하결정이 위법하다면 보정 후 명세서로 심리하여 거절결정이 위법할 경우만 심결을 취소하는 것이 바람직하다. 다만 이하에서는 판례의 태도에 따라 설문을 살핀다.

5. 구체적 판단 및 결론

보정각하결정이 위법하다면 확립된 법원의 태도에 따르면 곧바로 출원인의 주장을 인용하여 심결을 취소하여야 한다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

기재불비 해소 보정 후 신규성·진보성의 거절이유가 발견된 경우 이를 단언적으로 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유라고 보아서는 안 된다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 보정에 따른 새로운 거절이유 의의

보정에 따른 새로운 거절이유란 해당 보정으로 인

하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 말하며, 이는 심사지연을 초래하는바 최후로 통지하거나 보정각하의 사유로 규정하고 있다.

3.甲이 주장할 수 있는 위법성

가. 판례의 태도

법원은 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 거절이유가 아닌 이상 보정에 따른 새로운 거절이유로 보지 않는다.

나. 검토

보정 전에 심사할 수 없었던 거절이유를 보정에 따른 새로운 거절이유라고 하나, 사소한 기재불비가 있었던 경우는 보정 전에도 신규성·진보성의 판단이 가능할 수 있었으므로, 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

甲은, 2021. 6. 1. 보정은 발명의 신설이라고 볼 수 없으므로 선행발명 1 및 2 결합에 의한 진보성 위반은 보정에 따른 새로운 거절이유가 아닌데도 이를 근거로 보정각하결정을 적법하다고 본 심결은 위법하다고 주장할 수 있다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

보정각하결정이 위법하다는 기속력에 따라 보정 후 명세서로 다시 심리할 때 거절이유에 대해 재판으로 통지하는 경우와 심사국으로 환송하는 경우를 살핀다.

2. 거절결정불복심판 의의

거절결정불복심판은 심사관의 거절결정이라는 행정처분에 대한 불복절차다(특허법 제132조의17). 거절결정은 기술적 소양 및 법리적 소양을 두루 갖춘 자만이 위법여부를 판단할 수 있어, 전문기관인 심판원을 두고, 심판원에서만 불복할 수 있도록 필수적 심판전치주의를 취하고 있다(특허법 제224조의2, 제186조 제6항).

3. 심판관 특징

심판관은 심사관으로 재직할 사람이 될 수 있어(특허법 시행령 제8조) 심사관이 할 수 있는 거절이유통지, 특허결정 등의 행위를 할 수 있다. 다만 심사관이 할 수 없는 심판관 본연의 업무를 하는 것이 더 중요해 위 거절이유통지 등의 행위는 심사관에게 맡길 수도 있다.

4. 심판부의 조치에 관하여

가. 심리대상

심판부는 기속력에 따라 보정 후 명세서로 심리대상을 확정하고, 확정된 심리대상으로 기 통지 거절결정이유가 적법한지를 심리한다.

나. 거절결정 위법성 심리

기 통지 거절결정이유에 통지하지 아니한 이유로 거절결정한 절차적 위법이 있거나, 거절이유가 아님에도 불구하고 거절결정한 실체적 위법이 있을 경우 심판부는 거절결정을 취소하고 심사에 부칠 것을 심결할 수 있다(특허법 제176조 제2항).

다. 환송 또는 재판

또는 심판부는 심사국에 환송하는 것이 행정경제상 바람직스럽지 않은 경우에는 심사국에 환송하지 않고 스스로 재판할 수도 있으며(심판편람), 이 경우 다른 거절이유가 있으면 거절이유를 통지할 수 있고, 다른 거절이유가 없으면 특허결정 취지의 심결을 할 수도 있다(특허법 제170조).

5. 구체적 판단 및 결론

(심리대상) 보정각하결정이 위법하다는 확정된 심결취소판결의 기속력에 따라 보정 후 발명이 심리대상이 된다.

(거절결정 위법성 심리) 기 통지 거절결정이유인 청구항 1의 기재불비가 보정 후 발명에서 해소되었다면 심판부는 거절결정을 취소하는 심결을 하고, 사건을 심사국으로 환송할 수 있다.

(환송 또는 재판) 또는 심판부는 사건을 심사국으로 환송하지 않고, 재판할 수 있다.

이때 보정 후 발명은 진보성 위반의 거절이유가 있는 것으로 시사되었는데, 심판부는 선행발명 1 및 2 결합에 의한 진보성 흠의 거절이유에 대해 직접 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한 뒤, 거절이유가 극복될 경우 특허결정 취지의 심결을 할 수도 있다.

특허법원 무효심판 심결취소소송 심리 범위

甲은 '냉장고 구동시스템'이라는 명칭을 가진 발명(이하 'X발명'이라 한다)의 특허권자이다. 乙은 X발명이 선행기술들과 대비할 때 신규성 또는 진보성이 없어 무효라 생각하고, X발명의 구성요소를 포함하고 있는 자신의 냉장고를 제조·판매하여 왔다. 이로 인하여 甲의 냉장고의 매출액은 절반으로 감소하였다. 결국 甲은 乙을 상대로 그 실시제품이 甲의 특허권을 침해하였다고 주장하면서 그 침해금지 및 손해배상청구의 소(이하 '이 사건의 소'라 한다)를 乙의 주소지의 관할 법원에 제기하였다. 한편 甲의 이 사건의 소에 대응하기 위하여, 乙은 甲을 상대로 특허심판원에 X발명에 대한 특허무효심판 및 소극적 권리범위 확인심판을 각각 청구하였다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

乙은 특허권자 甲을 상대로 특허심판원에 X발명에 대한 특허무효심판을 청구하였으나 인용되지 않았다. 이에 불복한 乙은 甲을 상대로 특허법원에 위 특허무효심판청구에 대한 심결의 취소소송을 제기하였다. 이 심결취소소송에서 乙은 특허심판원의 심판절차에서 심리·판단된 위법사유에 한하여 주장할 수 있는가, 아니면 그 심결을 위법하게 하는 사유를 심결취소소송절차에서 새로이 주장·입증할 수 있는가에 대하여, 학설과 판례의 태도와 이에 따른 법원의 조치를 각각 논하시오. (10점)

1. 문제의 요지

심결취소소송에서 乙이 심판절차에서 심리·판단되지 아니한 새로운 사유도 주장·입증할 수 있다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 심결취소소송 의의

심결취소소송은 행정절차인 특허심판원의 심판에서의 행정처분인 심결의 불복절차로서 항고소송 중 취소소송에 해당하며, 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법 여부이다.

3. 심결취소소송 특징

일반적인 항고소송에서는 전심절차에서 심리·판단되지 아니한 새로운 사유의 주장·입증도 가능하나 심결취소소송은 필수적 심판전치주의를 취하고 있어 새로운 사유의 주장·입증이 가능한지에 논란이 있다.

4. 판단기준

가. 학설의 태도

무제한설은 새로운 주장·입증이 가능하다고 본다. 이는 신속한 권리구제에 이점이 있다.

동일사실·동일증거설은 새로운 주장·입증은 불가능하다고 본다. 이는 무제한설은 필수적 심판전치주의의 취지에 부합하지 않는다고 주장한다.

동일법조설은 심판에서 쟁점이 된 동일법조 내에서만 새로운 주장·입증이 가능하다고 본다. 이는 절충적 입장이다.

나. 판례의 태도

법원은 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 제한 없이 주장·입증할 수 있고, 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것은 아니라고 본다.

다. 검토

새로운 주장·입증을 제한하는 것은 재판 받을 수 있는 권리를 침해하는 결과가 되는바 판례의 태도가 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

乙은 심판단계에서 주장하지 아니한 새로운 무효사유와 증거를 제출하면서 특허의 무효를 주장할 수 있고, 법원도 乙이 새로운 자료의 제출을 의도적으로

지연시켰다는 등의 특별한 사정이 없는 한 이를 제한 없이 심리하여 심결의 위법 여부를 살펴야 하며, 만약 새로운 자료에 의해 특허에 무효사유가 있다고 판단 되면 법원으로서 심결을 취소하는 판결을 해야 한다.

문제 095-1

특허법원 일사부재리 위반 여부 심리범위

甲이 乙 특허발명에 대해 선행기술 1에 의해 진보성이 부정된다는 취지로 특허무효심판을 청구 하였으나, 각각심결이 확정되었다. 선행 각각심결 확정 후 甲은 다시한번 乙 특허발명에 대해 선행기술 1 및 2에 의해서는 반드시 진보성이 부정된다는 취지로 특허무효심판을 재차 청구 하였으나, 乙 특허발명은 선행기술 1 및 2에 의하더라도 진보성이 인정된다는 이유로 각하심결 받았다. 이에 대해 甲은 심결취소소송을 제기하면서 乙 특허발명은 쉽게 실시 기재 요건을 만족하지 않는다는 새로운 주장을 한다. 특허법원이 위 甲의 새로운 무효사유 주장을 참고하여 각하심결의 위법 여부를 심리할 수 있는지 논하시오⁶⁾. (10점)

1. 문제의 요지

당사자계 사건이라 하더라도 일사부재리 원칙 위반 여부는 심리범위 제한하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 심결취소소송 의의

심결취소소송은 행정절차인 특허심판원의 심판에서의 행정처분인 심결의 불복절차로서 항고소송 중 취소소송에 해당하며, 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법 여부이다.

3. 심결취소소송 특징

일반적인 항고소송에서는 전심절차에서 심리·판단되지 아니한 새로운 사유의 주장·입증도 가능하나 심결취소소송은 필수적 심판전치주의를 취하고 있어 새로운 사유의 주장·입증이 가능한지에 논란이 있다.

6) 심결취소소송의 심리범위와 심결취소소송의 법적 성질에 따른 주장·증명의 제한, 이경은

특허법원 심리범위

4. 일반적인 심결취소소송 심리범위

법원은 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 제한 없이 주장·입증할 수 있고, 이와 같이 본다 고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것은 아니라고 본다.

5. 일사부재리 위반 여부 특허법원 심리범위

가. 학설의 태도

무제한설은 확인대상발명 불실시 주장 허용 사건(2007후4410)처럼 특허법원 심리범위 일반 원칙에 따라 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 제한 없이 주장·입증할 수 있다고 보아야 논리 일관성 있다고 주장한다.

제한설은 심결의 위법성은 심결시 기준으로 판단하여야 하는데, 심결시 동일사실·동일증거만이 제출되어 일사부재리 위반이었던 사안에서, 심판청구를 적법하게 하고자 심결취소소송에서 새로 제출한 사실·증거는 심결시 이후 발생한 사유이므로 고려할 수 없다고 주장한다.

나. 판례의 태도

법원은 일사부재리 원칙 위반 여부는 심판청구 후 심결시까지 보장된 사실·증거만으로 제한하여 심리하며, 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 사실 등은 고려하지 않는다.

다. 검토

일사부재리 원칙 위반 사안은 확인대상발명 불실시 주장 허용 사건과 사안이 다르며, 무제한설에 따르면 심판·심결취소소송의 의미 없는 반복을 허용하는 꼴이 될 수 있는바, 판례의 태도가 타당하다.

6. 구체적 판단 및 결론

- ① 선행심결 확정 후 청구한 甲 심판을 각하했다는 것은 일사부재리 위반이 쟁점임을 추론할 수 있다.
- ② 이 경우 특허법원은 각하심결 위법 여부에 있어서 甲의 제42조 제3항 제1호의 새로운 무효사유 주장을 심리할 수 없다.

甲은 발명 A+B+C를 완성하고 청구범위에 발명 A+B+C를 기재하여 출원하고 등록받은 특허권자이다. 이후 甲과 동종업을 영위하는 乙은 비교대상발명 1(甲의 특허발명 출원 당시 공지기술임)에 의해 발명 A+B+C의 진보성이 부정된다는 이유로 특허무효심판을 청구하였다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 설문은 독립적이다.)

- (1) 심판관합의체는 乙의 무효심판청구가 이유 없다고 판단하여 기각심결을 내렸다고 가정한다. 심판청구인 乙은 기각심결에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기한 후 비교대상발명 1과 함께 발명 A+B+C의 진보성을 부정하는데 활용될 수 있는 비교대상발명 2(甲의 특허발명 출원 당시 공지기술임)를 더 찾아냈다. 이 경우 乙은 심결취소소송에서 비교대상발명 2를 새롭게 증거자료로 제출하여 비교대상발명 1과 비교대상발명 2에 의해 발명 A+B+C의 진보성이 부정된다는 주장을 할 수 있는지 설명하시오. (10점)
- (2) 심판관합의체는 乙의 무효심판청구가 타당하다고 판단하여 인용심결을 내렸다고 가정한다. 특허권자 甲은 이에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다.
 - 1) 甲이 특허청구범위를 ‘A+B+C’에서 ‘A+B+c1’(c1은 C의 하위개념임)으로 정정하고자 한다. 이 경우 甲이 정정심판을 청구할 수 있는지와 정정이 인정될 수 있는지를 설명하시오. (10점)
 - 2) 甲의 정정심판 청구가 가능하다고 가정한다. 甲의 정정심판청구가 받아들여져

정정을 인정하는 심결이 확정될 경우 甲의 심결취소소송(무효심판사건의 심결취소소송)을 심리하는 특허법원의 심리판단대상에 대해 설명하고, 만일 발명 'A+B+c1'가 진보성이 부정되지 않을 경우, 심결취소소송의 결과는 어떻게 될 것인지도 설명하십시오. (5점)

1. 비교대상발명 2의 제출이 가능한지에 관하여 -

설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

심결취소소송에서 乙이 심판절차에서 심리·판단되지 아니한 새로운 사유도 주장·입증할 수 있다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

나. 심결취소소송 의의

심결취소소송은 행정절차인 특허심판원의 심판에서의 행정처분인 심결의 불복절차로서 항고소송 중 취소소송에 해당하며, 소송물은 심결의 실제적·절차적 위법 여부이다.

다. 심결취소소송 특징

일반적인 항고소송에서는 전심절차에서 심리·판단되지 아니한 새로운 사유의 주장·입증도 가능하나 심결취소소송은 필수적 심판전치주의를 취하고 있어 새로운 사유의 주장·입증이 가능한지에 논란이 있다.

라. 판단기준

1) 학설의 태도

무제한설은 새로운 주장·입증이 가능하다고 본다. 이는 신속한 권리구제에 이점이 있다.

동일사실·동일증거설은 새로운 주장·입증은 불가능하다고 본다. 이는 무제한설은 필수적 심판전치주의의 취지에 부합하지 않는다고 주장한다.

동일법조설은 심판에서 쟁점이 된 동일법조 내에서만 새로운 주장·입증이 가능하다고 본다. 이는 절충적 입장이다.

2) 판례의 태도

법원은 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 제한 없이 주장·입증할 수 있고, 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것은 아니라고 본다.

3) 검토

새로운 주장·입증을 제한하는 것은 재판 받을 수 있는 권리를 침해하는 결과가 되는바 판례의 태도가 타당하다.

마. 구체적 판단 및 결론

乙은 비교대상발명 2를 제출하면서 특허의 무효를 주장할 수 있고, 법원도 乙이 새로운 증거의 제출을 의도적으로 지연시켰다는 등의 특별한 사정이 없는 한 이를 제한 없이 심리하여 심결의 위법 여부를 살펴야 하며, 만약 새로운 자료에 의해 특허에 무효사유가 있다고 판단되면 법원으로서 심결을 취소하는 판결을 해야 한다.

2. 정정심판청구에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 문제의 요지

설문 (1)에서는 정정심판청구시기 및 정정요건에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 심결취소소송에서 정정 후 발명을 심리할 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

나. 정정 의의

정정은 특허발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이는 권리범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 특허가 무효로 될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 특허권자 보호를 위해 도입되었다.

다. 정정심판청구시기 및 정정요건에 관하여

- 설문 (2) 1)에 대하여

1) 판단기준

가) 정정심판청구시기

정정심판청구는 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 경우는 제한되나, 심결취소소송 계속 중인 경우는

특허권자가 심판청구서와 정정한 명세서 및 도면을 제출함으로써 할 수 있다(특허법 제136조 제2항).

심결취소소송 계속 중 정정심판청구를 허용하면 심결이 무의미해질 우려가 있으나, 특허법원에서 새로운 무효사유의 주장이 가능하여 이의 방어를 위해 불가피하게 정정심판청구를 허용하고 있다.

나) 정정요건

청구범위를 감축하는 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 실질적 확장이나 변경이 아니고, 무효사유가 없을 때 가능하다(특허법 제136조 제1항, 제3항, 제4항, 제5항).

참고로 법원은 청구범위를 감축하는 경우 그 정정이 목적이나 효과의 어떠한 변경을 가져오지 않고, 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이면 실질적 변경으로 보지 않는다. 정정은 소급효가 있기 때문에 제한 없이 허용하면 제3자에게 예기치 못한 손해가 발생할 수 있어 실질적 변경을 그 요건으로 하는데, 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용으로 감축했다면 이는 제3자가 충분히 예측할 수 있는 사항인바, 판례와 같이 문제 삼지 않음이 타당하다.

2) 구체적 판단 및 결론

(정정심판청구시기) 특허권자인 甲은 심결취소소송 계속 중 특허심판원에 정정심판을 적법하게 청구할 수 있다.

(정정요건) 甲의 정정내용은 C를 하위개념인 c1으로 하는 것으로서 청구범위의 감축에 해당하되, A+B+c1이 특허발명의 발명의 설명 또는 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 목적이나 효과의 어떠한 변경이 있다고 볼 수 없고, 별도의 무효사유도 없다면, 인용될 수 있을 것이다.

라. 심리판단대상 및 결과에 관하여 - 설문 (2) 2)에 대하여

1) 판단기준

가) 판례의 태도

법원은 정정된 특허청구범위를 대상으로 삼아 특허 무효사유가 존재하는지를 판단하고 그에 따라 심결에서 내린 결론의 타당 여부를 가리며, 심결 후에 정정심결의 확정이 있다는 이유만으로 심결을 취소하지는 않는다.

나) 검토

심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 심리·판단하여 판결의 기초로 삼고 있는바, 판례의 태도와 같이 정정 후 발명도 심결취소의 처분을 구하는 청구항에 관한 것이라면 제한 없이 심리할 수 있다고 봄이 타당하다.

2) 구체적 판단 및 결론

특허법원은 확정된 정정 후 청구범위를 기초로 심리하여야 하고, 정정된 A+B+c1이 진보성이 부정되지 않는다면 특별히 무효사유가 없는 바 무효사유가 있다는 취지로 인용한 심결은 위법하여 취소하여야 한다.

특허법원 심리범위 확인대상발명 불실시 주장

특허권자 甲이 乙에게 적극적 권리범위확인심판을 특허심판원에 청구하였고, 특허심판원은 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 이유로 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 乙은 심결에 불복하며 특허법원에 소를 제기하였고, 확인대상발명은 자신이 실시하고 있는 발명이 아니므로 위 심판청구는 부적법하다고 주장하였다 (乙은 위 확인대상발명의 불실시를 특허심판원에서는 주장한 바 없다). 乙의 확인대상발명 불실시 주장의 허용 여부에 대하여 논하시오. (8점)

1. 문제의 요지

피청구인의 확인대상발명 불실시 주장은 신의칙 위반이 아니며, 심리범위 무제한 논리에 따라 허용된다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 심결취소소송 의의

심결취소소송은 행정절차인 특허심판원의 심판에서의 행정처분인 심결의 불복절차로서 항고소송 중 취소소송에 해당하며, 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법 여부이다.

3. 심결취소소송 특징

일반적인 항고소송에서는 전심절차에서 심리·판단되지 아니한 새로운 사유의 주장·입증도 가능하나 심결취소소송은 필수적 심판전치주의를 취하고 있어 새로운 사유의 주장·입증이 가능한지에 논란이 있다.

4. 일반적인 심결취소소송 심리범위

법원은 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 제한 없이 주장·입증할 수 있고, 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지

못한 불의의 손해를 입히는 것은 아니라고 본다.

5. 판단기준

가. 판례의 태도

특허법원은 심판단계에서 소극적으로 하지 않았던 불실시 주장을 심결취소소송 단계에 이르러 주장하는 것을 신의칙 위반으로 보고 허용하지 않았다.

그러나 대법원은 위 특허법원 태도는 제한 없이 심리할 수 있다는 심결취소소송 심리범위에 관한 법리와 양립되지 않아 부당하다고 보았다.

나. 검토

그 동안 특별한 사정이 없는 한 특허심판원에서 주장하지 아니한 사유도 제한 없이 특허법원에서 주장할 수 있다고 보아 왔기 때문에, 태도의 일관성상 확인대상발명의 불실시 또한 특허법원에서 제한 없이 주장할 수 있다고 봄이 타당하다.

6. 구체적 판단 및 결론

乙은 확인대상발명 불실시의 주장을 얼마든지 할 수 있고, 특허법원도 이를 채택하여 심리할 수 있다.

심결취소소송 및 침해소송 변론주의

甲은 '안마기' (구성 A+B+C) 특허발명 X를 하였다. 乙은 甲의 특허발명 X와 유사한 구성을 가진 안마기 제품 Y를 생산·판매하고 있다. 이에 甲은 乙에게 특허침해소송을 제기하였다. 그러자 乙은 甲을 상대로 특허발명 X의 기재불비, 신규성 및 진보성 부정 등을 주장하며 등록무효 심판청구를 제기하였다.

특허침해소송 중 乙은 판매 제품 Y는 X의 특허권을 침해하지 않는다고 주장하였다. 乙은 특허침해소송 제1심 제1회 변론기일에서 제품 Y는 특허발명 X의 구성요소 B를 제외한 나머지 구성요소를 모두 구비하고 있다고 진술하였다. 甲이 제품 Y에 대하여 X의 구성요소 C를 구비하고 있는지 감정신청을 하자 乙은 '이 부분에 관하여 다투지 않아 감정이 필요하지 않다'는 의견을 제출하여 甲의 감정신청이 철회되었다.

이후 乙이 제기한 특허발명 X의 등록무효 심판청구 기각심결에 대한 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유가 인정되지 않는다는 이유로 청구기각 판결이 내려졌다. 그러자 乙은 침해소송 제1심 제9회 변론기일에서 구성요소 C에 관한 종전진술을 반복하였다. 乙은 제품 Y의 구성요소 C 포함 여부에 관한 감정신청을 하였으나, 제10회 변론기일에서 쌍방 모두 감정신청을 하지 않아 변론이 종결되었다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 심결취소소송에서 자백이 가능한 경우를 설명하시오. (6점)
- (2) 乙이 특허침해소송 중 '어떤 구성요소를 구비하고 있다'라고 한 표현은 재판상 자백인지 설명하고 취소가능한지 설명하시오. (14점)

I. 설문 (1)에 대하여(대법원 2022.1.27. 선고 2019다277751 판결)

1. 문제의 요지

심결취소소송에서도 주요사실에 대해 자백 가능하다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 심결취소소송 의의

심결취소소송은 항고소송으로서 당사자가 주장하는 심결의 실제적·절차적 위법사유를 심리하는 절차다.

3. 심결취소소송 적용범위

심결취소소송은 행정소송이므로 소송절차에 관하여 특허법의 성질에 반하지 않는 한 행정소송법을 적용한다. 행정소송은 특별한 규정이 없는 사항은 민사소송법 및 민법을 준용한다(행정소송법 제8조).

이에 법원은 심결취소소송에서도 원칙적으로 민사소송법상의 변론주의가 적용되어 당사자의 불리한 진술인 자백이 성립할 수 있다고 본다.

4. 자백이 가능한 경우

자백은 변론기일 또는 변론준비기일에서 행한 상대방 당사자의 주장과 일치하는 자기에게 불리한 사실의 진술로서, 주요사실에 대해서 가능하다. 예컨대 법원은 특허발명의 진보성 판단에 제공되는 선행발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 주요사실로서 당사자의 자백의 대상이 된다고 보았다(대법원 2006.8.24. 선고 2004후905 판결).

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

'어떤 구성요소를 구비하고 있다'는 주요사실로서 자백의 대상이 될 수 있고, 자백은 진실에 어긋나고 착오로 인한 것일 때 취소 가능하다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 변론주의 의의

변론주의란 사실과 증거의 제출을 당사자에게 일임하며 법원이 관여하지 않는다는 원칙으로서 직권주의에 대응되는 개념이다. 당사자 분쟁절차에서의 소송자료의 제출은 당사자에게 맡기는 것이 가장 공평하다고 생각하여 도입된 개념이다. 변론주의가 적용되는 절차에서는 재판상 자백이 성립하며, 이는 구속력이 있어 법원은 자백이 취소되지 않는 한 자백한 그대로 사실 인정해야 한다.

3. 재판상 자백인지 여부

가. 자백 대상

자백은 주요사실에 한정되고, 법적 판단은 자백의 대상이 되지 아니한다.

나. '어떤 구성요소를 구비하고 있다'의 경우

법원은 ① 어떠한 진술이 주요사실인지, 법적 판단 인지는 당사자 진술의 구체적 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 종합적 고려하여 판단하며, ② '어떤 구성요소를 구비하고 있다'는 사실에 대한 진술로서 재판상 자백이 성립한다고 본다.

다. 검토

'어떤 구성요소를 구비하고 있다'란 침해대상 제품이 특허발명과 동일 또는 균등한지 등의 법적 판단에 관한 진술이라고 볼 수 없으므로, 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

乙의 B 제외 나머지 구성요소 구비하고 있다는 진술은 재판상 자백 성립한다.

4. 자백 취소 가능한지 여부

가. 법령의 태도

당사자는 자백을 임의로 취소할 수 없으며, 진실에 어긋나는 자백은 그것이 착오로 말미암은 것임을 증명한 때 취소할 수 있다(민사소송법 제288조).

나. 구체적 판단 및 결론

만약 감정 등을 통해 乙 판매 제품 Y가 구성요소 C를 구비하고 있지 않음이 확인되어, 乙 자백이 진실에 반하는 것으로 입증되었다면, 자백 취소 가능하다.

하지만 제9회 변론기일에서 乙이 종전 진술을 반복한 것만으로는 자백이 취소되었다고 단정하기 어렵다.

심결취소판결 확정 후 절차

甲은 특허발명 A+B+C의 특허권자이다. 동종업
을 영위하는 乙은 본격적인 사업을 하기에 앞서
특허침해분쟁을 미리 해결하기 위해 甲의 특허발
명에 대하여 선제적으로 특허무효심판을 청구하
였다.

乙은 특허무효심판에서 甲의 A+B+C 특허발명
은 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이
라고 주장했으나 심판부는 乙의 주장을 받아들이
지 않고 이 사건 심판청구를 기각하는 심결을 하
였다. 乙은 심결에 불복하여 심결취소소송을 제
기하였으며, 선행발명 2를 새롭게 증거자료로 제
출하며, 甲의 A+B+C 특허발명은 선행발명 1 및
2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있다고 주장했
다. 특허법원이 乙의 주장을 이유 있다고 보아
심결취소판결을 하였고 그대로 판결이 확정되었
다. 환송된 심판원에서의 절차적 조치와 기속력
범위를 설명하시오. (12점)

1. 문제의 요지

절차적으로 답변서제출기회 부여와, 실제적으로
확정된 심결취소판결의 기속력에 관한 판례의 태도를
살핀다.

2. 취소 환송 심판원의 절차적 조치

가. 심결취소소송 의의

심결취소소송은 행정처분인 심결의 불복절차로서
항고소송 중 취소소송에 해당한다. 심결취소판결이
확정된 경우는 심결이 취소되어 심판절차가 다시 진
행된다.

나. 판례의 태도

법원은, 특허법 제189조 제2항은 심결취소판결이
확정된 때 심판관은 다시 심리하여 심결하여야 한다
고만 규정하고 있고, 그와 같이 다시 심리하는 경우의

절차에 관하여는 별도의 규정을 두고 있지 아니하나,
심판이 처음 청구된 경우에 준하여 당사자에게 심리
가 다시 진행되는 사실을 알리고 주장과 증거를
제출할 수 있는 기회를 부여하는 것이 마땅하다고
본다.

다. 검토

불리한 심결을 하기 전 당사자에게 주장과 증거를
제출할 수 있는 기회를 충분히 부여하여야 한다는
것이 특허법의 취지이고(특허법 제147조 제1항), 취
소 환송 심리에서 당사자는 기속력에 저촉되지 않는
주장과 증거를 새롭게 제출할 수 있는바, 위 판례의
태도와 같이 심판부는 곧바로 심리를 종결할 것은
아니고, 충분한 시간을 주어 당사자에게 서면 제출기
회를 부여함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 소결

심판부는 당사자에게 환송사건 심리 개시를 알리고
심리종결예정시기를 통지하여 당사자에게 주장과 증
거를 제출할 수 있는 기회를 부여한다.

3. 기속력을 고려한 실제적 심결

가. 취소판결 기속력 의의

취소판결의 기속력이란 확정판결의 취지에 따라
행동할 의무를 특허심판원에 발생시키는 효력을 말한
다(특허법 제189조 제3항). 이는 특허심판원의 심결
의 위법에 의한 당사자의 불이익을 구제하고, 취소의
기본이 된 이유에 대해 동일한 내용의 처분의 반복을
금지함으로써 법원과 특허심판원의 왕복으로 인한 분
쟁의 최종적 해결의 지연을 방지하기 위함이다.

나. 판례의 태도

취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어
기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기
는 등의 특단의 사정이 있다면 특허심판원은 종전의
심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 있다.

이때 법원은 새로운 증거라 함은 취소된 심결이
행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서
채택·조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론

을 반복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 본다.

다. 검토

동일한 내용의 처분반복의 금지라는 기속력의 취지 중 하나에 비추어보면, 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 소결

정정 후 특허발명은 선행발명 1 및 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있다는 것에 기속력이 미치며, 특별한 사정이 없는 한 기속력에 따라 심판부는 특허무효 심결을 하여야 할 것이다.

문제 097-3

국제조사 및 국제예비심사

국제출원시 국제단계에서의 국제조사와 국제예비심사를 비교하여 설명하시오. (14점)

1. 문제의 요지

일방적 절차인 국제조사와 의견교환이 가능한 국제예비심사의 대상, 절차, 단일성 위반시 취급을 대비한다.

2. 의의

① 국제조사란 출원인이 지정국에서의 특허 취득 가능성을 평가할 수 있도록 양질의 심사능력을 갖춘 국제조사기관이 출원발명의 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성을 판단하고, 그 판단을 위한 선행기술을 조사하는 것을 말한다.

② 국제예비심사란 불리한 국제조사보고서를 받은 출원인이 보정 후 발명에 대해 재심사를 요청할 경우 양질의 심사능력을 갖춘 국제예비심사기관이 재심사하는 것을 말한다.

3. 대상

① 국제조사는 모든 국제출원에 대해 수행한다. 단 출원발명이 국제조사를 수행할 의무가 없는 대상이거나, 발명의 설명·청구범위의 내용이 명료하지 않아 조사를 수행할 수 없는 경우는 제외된다.

② 국제예비심사는 출원인이 예비심사를 청구한 경우 수행한다.

4. 절차

① 국제조사는 출원발명에 대해 단일성 충족여부 및 국제조사가능 여부를 검토한 후, 선행기술 발견을 위한 국제조사를 수행하여, 국제조사보고서(또는 국제조사보고서 부작성 선언서) 및 견해서 작성으로 종료한다. 출원인은 비공식적으로 국제조사기관의 견해서에 대한 의견서를 국제사무국에 제출할 수 있으나 국제조사기관과 의견교환은 불가하다.

PCT 자기지정

② 국제예비심사는 단일성 충족여부 및 PCT 19조, 34조 보정이 있는지 여부를 검토한 후, 필요에 따라 추가 조사를 수행하여, 국제예비심사보고서 작성으로 종료한다. 출원인은 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 적어도 1회 이상 견해서를 받아들 수 있는 권리를 가지며, 이에 대해 국제예비심사기관과의 견교환이 가능하다.

5. 단일성 위반시 조치

① 국제조사에서는 단일성 위반시 나머지 발명에 대해 추가수수료 납부할 것을 출원인에게 통지한다. 추가수수료가 납부되지 않은 경우는 주 발명에 대해서만 국제조사가 진행될 수 있다.

② 국제예비심사에서는 단일성 위반시 청구범위를 감축하거나 추가수수료 납부할 것을 출원인에게 통지한다. 추가수수료가 납부되지 않거나 청구범위가 감축되지 않은 경우는 주 발명에 대해서만 국제예비심사가 진행될 수 있다.

6. 국제조사 및 국제예비심사 결과의 효력

국제조사 및 국제예비심사 결과는 출원인뿐 아니라 지정관청 또는 선택관청도 고려할 수 있으나, 구속력이 있는 것은 아니다.

甲은 2017. 5. 4. 인트라 예측 모드를 유도하는 방법 및 장치를 대한민국에서 출원(이하 'X출원'이라 한다)한 후, 특허를 받을 수 있는 권리를 乙에게 양도했고, 그에 따라 2018. 2. 3. 출원인 명이가 甲에서 乙로 변경되었다. 丙은 2018. 3. 5. 대한민국을 지정국으로 지정하여 중국 특허청에 특허협력조약에 따른 국제출원(이하 'Y출원'이라 한다)을 하면서 X출원에 기초하여 우선권주장을 하였다. 이후 Y출원은 대한민국의 국내단계로 진입하여 심사가 진행되고 있다. 심사 과정에서 丙은 Y출원 전에 X출원에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 乙로부터 승계 받았다고 주장하며, Y출원 전에 乙과 작성한 X출원발명의 권리 이전계약서를 특허청에 제출하였다. 위 사실관계에 기초해 다음의 질문에 답하시오.

- (1) PCT 자기지정 출원이 대한민국에서 우선권 주장의 효과를 인정받을 수 있는 주체적 요건에 대해 설명하시오. (12점)
- (2) Y출원의 우선권 주장에 대한 특허청의 조치에 대해 설명하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 선출원과 자기지정 출원의 출원인이 다르더라도 특허법 제55조의 주체적 요건을 만족하는지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 우선권 주장의 방식심사결과에 따른 특허청의 조치에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 자기지정 판단법리

자기지정이란 특허협력조약에 따른 국제출원을 할 때 자국을 지정국으로 지정하는 것을 말한다. 자기지정시 우선권주장의 요건 및 효과는 그 지정국의 국내 법령이 정하는 바에 의한다.

3. 국내우선권주장 요건

(주체) 특허를 받고자 하는 자는 (기간) 선출원일부 터 1년 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 취지 및 선출원표시를 하면 국내우선권주장을 할 수 있다(특허법 제55조).

4. 자가지정 출원의 우선권 주장의 주체적 요건에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 판단기준

1) 학설의 태도

제1설은 선출원과 자가지정 출원의 출원인이 동일하여야 우선권주장의 주체적 요건을 만족한다고 본다. 이것이 특허협력조약 제8조 (2)(b)와 특허법 제55조의 문언해석에 충실한 태도라고 주장한다.

제2설은 출원인이 동일할 필요까지는 없고, 당사자 간에 계약을 맺어 선출원의 특허를 받을 수 있는 권리를 후출원의 출원인이 실질적으로 승계했다면, 우선권주장의 주체적 요건을 만족한다고 본다. 이것이 특허법 제55조의 취지에 부합한다고 주장한다.

2) 판례의 태도

특허법원은 선출원인과 동일인이거나 출원인명의 변경까지 완료한 승계인이어야 우선권 주장을 할 수 있다고 보았다.

그러나 대법원은 출원인명의변경을 하지 않아 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보았다.

3) 검토

제1설과 달리 특허법 제55조는 선출원과 후출원의 출원인 명의가 일치할 것을 요구하지 않으며, 후출원하기 전에 그 후출원인에게 선출원의 출원인명의변경까지 마칠 것을 요구하는 것은 후출원인에게 지나치게 가혹하므로, 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

PCT 자가지정 출원 당시 출원인이 선출원의 출원인과 일치하지 않았어도 선출원의 출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계했다면 대한민국에서 우선권 주장의 효과를 인정받을 수 있는 주체적 요건을 만족한다.

5. Y출원의 우선권 주장에 대한 특허청의 조치에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판례의 태도

법원은 우선권주장의 주체적 요건에 흠결이 있을 경우 보정명령을 하고, 보정명령에도 불구하고 그 흠결이 해소되지 않으면, 우선권주장절차를 특허법 제16조 제1항에 따라 무효로 하는 처분을 할 수 있다고 본다.

나. 구체적 판단 및 결론

Y출원과 우선권주장의 기초출원인 X출원의 출원인은 각각 丙과 乙로서 서로 출원인이 일치하지 않으나, 丙은 乙로부터 선출원에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계한 자이므로, 자가지정 출원 우선권주장의 주체적 요건을 만족한다.

따라서 다른 방식요건 흠결이 없는 이상 특허청은 Y출원의 우선권주장을 적법하다고 보아야 할 것이다.

우선권주장 주체적 요건

甲은 인공지능을 활용하여 자율주행으로 운행하는 '무인반송차'에 관한 발명 X(구성요소 A+B)를 완성하여 2019. 1. 4. 특허출원하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.).

- (1) 乙은 甲이 출원한 발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하였고, 丙은 乙로부터 선출원을 기초로 우선권을 주장하여 특허협력조약이 정한 국제출원(이하 'PCT 국제출원'이라 한다)을 할 수 있는 권리를 이전 받기로 하는 계약을 체결하고, 중국 특허청에 PCT 국제출원을 하면서 선출원을 기초로 우선권주장을 하였다. 이후 丁이 후출원에 관한 권리를 양수한 후 특허출원인변경신고를 하였고, 특허청에 후출원에 관하여 선출원에 기초한 우선권주장이 포함된 국내서면을 제출하였다. 이에 특허청장은 후출원의 출원시점에서 출원인과 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원인이 일치하지 않는다는 이유로 우선권주장을 무효로 하는 처분을 하였다. 특허청장의 무효처분의 타당성에 관하여 대법원 판례를 중심으로 논하시오. (10점)
- (2) 甲은 무인반송차에 관한 발명 X에 대한 개량발명 X'(구성요소 A'+B)를 완성하여 2019. 10. 7. 특허출원하여 2020. 6. 5. 특허등록을 하였다. 한편, 戊는 2019. 8. 5. 무인반송차에 관한 발명 X"(구성요소 A"+B)를 스스로 완성하여 사용하고 있다. 이때, 戊는 甲의 개량발명 X'의 구성요소 중 A'가 진보성 결여가 명백하고, 자신의 발명 X"는 물론 그의 구성요소 A"도 甲의 발명에 비해 진보성이 있다고 판단하고 있

다. 甲은 戊를 상대로 특허침해소송을 제기하였다. 甲의 특허침해소송에 대한 戊의 법적 대응 조치에 관하여 설명하시오. (10점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 자가지정 출원시 선출원과 자가지정 출원의 출원인 명이가 다르더라도 특허법 제55조의 주체적 요건을 만족하는지에 관한 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 명시적인 조건은 없으나 2019. 8. 5. 戊의 행위가 공연실시로 볼 수 없다고 전제한 채 선사용권과 균등론 적용여부를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 자가지정 의의 및 판단법리

자가지정이란 특허협력조약에 따른 국제출원을 할 때 자국을 지정국으로 지정하는 것을 말한다. 자가지정시 우선권주장의 요건 및 효과는 그 지정국의 국내 법령이 정하는 바에 의한다.

나. 국내우선권주장 요건

(주체) 특허를 받고자 하는 자는 (기간) 선출원일부 터 1년 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 취지 및 선출원표시를 하면 국내우선권주장을 할 수 있다(특허법 제55조).

다. 자가지정 출원의 우선권 주장의 주체적 요건에 관하여

1) 판단기준

가) 학설의 태도

제1설은 자가지정출원시 선출원과 자가지정 출원의 출원인이 동일하여야 우선권주장의 주체적 요건을 만족한다고 본다. 이것이 특허협력조약 제8조 (2)(b)와 특허법 제55조의 문언해석에 충실한 태도라고 주장한다.

제2설은 자기지정출원시 출원인이 동일할 필요까지는 없고, 당사자간에 계약을 맺어 선출원의 특허를 받을 수 있는 권리를 후출원의 출원인이 실질적으로 승계했다면, 우선권주장의 주체적 요건을 만족한다고 본다. 이것이 특허법 제55조의 취지에 부합한다고 주장한다.

나) 판례의 태도

특허법원은 자기지정 출원시 선출원인과 동일인이거나 출원인명의변경까지 완료한 승계인이어야 우선권 주장을 할 수 있다고 보았다.

그러나 대법원은 자기지정 출원시 출원인명의변경을 하지 않아 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보았다.

다) 검토

제1설과 달리 특허법 제55조는 선출원과 후출원의 출원인 명의가 일치할 것을 요구하지 않으며, 후출원하기 전에 그 후출원인에게 선출원의 출원인명의변경까지 마칠 것을 요구하는 것은 후출원인에게 지나치게 가혹하므로, 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

자기지정 출원시 丙이 乙으로부터 권리 이전 계약을 체결하고 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계했는데, 丙의 PCT 국제출원은 대한민국에서 우선권 주장의 효과를 인정받을 수 있는 주체적 요건을 만족하며, 丁은 이를 적법하게 승계받았는데, 특허청장의 무효처분은 부당하다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 선사용권

1) 의의

선사용권이란 발명을 출원하지 않고 선의로 실시등을 했을 때 산업설비를 보호하는 제도이다. 출원여부는 선택이므로 출원하지 않았다는 이유만으로 실시가 제한되는 것은 부당하여 도입되었다.

2) 요건

(주관적) 출원된 발명의 내용을 알지 못하는 자가 (객관적) 출원시 국내에서 실시 또는 실시 준비한 경우 (범위) 실시 또는 실시 준비한 범위에서 법정실시권을 갖는다(특허법 제103조).

3) 구체적 판단 및 소결

(주관적) 戊는 스스로 X'를 완성하여, (객관적) 출원시인 2019. 10. 7. 전에 국내에서 X'를 사용하고 있었으므로, (범위) 甲의 특허권과의 관계에서 X'의 실시범위에 한해 법정실시권을 가진다.

4) 보론 - 입증책임 한계

법정실시권 요건 만족 여부는 戊에게 입증책임이 있다. 戊가 증거부족으로 입증하지 못할 경우 법정실시권을 인정받지 못하며, 이 경우는 아래와 같이 균등론을 주장해야 할 것이다.

나. 균등론

1) 의의

균등론은 권리범위를 확장해석하는 이론이다. 이는 권리범위를 문언범위로 한정할 경우 특허발명 효과의 독점적 향유라는 특허권 본질이 훼손될 우려가 있어 도입되었다.

2) 요건

① 법원은 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 통상의 기술자라면 쉽게 생각해낼 수 있는 정도의 변경에 불과한 경우, 의식적 제외나 자유실시기술 등의 특별한 사정이 없는 한 균등범위로 본다.

② 이때 진보성은 특허의 성립요건이고 균등론은 발명의 보호범위 해석에 관한 문제이나, 양자 모두 비교하는 양 발명이 얼마나 다른 것인지를 판단한다는 점에서 공통점이 있어, 균등론 판단시 진보성 판단을 하나의 도구로 사용할 수 있다는 견해가 있다.

3) 구체적 판단 및 소결

① 戊의 X'는 특허발명 X'와 구성이 다르므로 문헌범위에 속하지 않는다.

② 나아가 戊는 X'는 특허발명 X'에 비해 진보성이 있을 정도로 다른 발명이므로 실질적으로 작용효과가 다르거나 쉽게 생각해낼 수 있는 정도의 변경이 아니어서 균등범위에도 속하지 않는다고 주장할 수 있다.

PCT

甲은 영어로 작성된 발명의 설명 및 청구범위로 2016. 5. 1. 한국 특허청(수리관청)에 PCT 출원을 하였지만, 특허청으로부터 “청구범위가 서식에 따라 작성되어 있지 않다”는 방식위반을 이유로 보정을 명받은 후, 2016. 7. 1. 보정한 청구범위를 제출하여 수리되었으며, 그 청구범위는 아래와 같다.

[발명의 설명(영문)]

실시예 1 : A와 B로 구성되고, 특히 B는 b인 스마트폰이다.

실시예 2 : 실시예 1의 스마트폰을 수단 C에 의해 고정하는 거치대이다.

[청구범위(영문)]

[청구항 1] A와 B로 구성되는 스마트폰.

[청구항 2] 제1항에 있어서, 상기 B는 b로 구성되는 스마트폰.

[청구항 3] 수단 C에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대.

甲은 지정국인 한국 특허청에 국내절차를 진행하면서 다음과 같은 최종국어번역문을 제출하였다.

[발명의 설명(국문)]

실시예 1 : A와 B로 구성되고, 특히 B는 b 또는 g인 스마트폰이다.

실시예 2 : 실시예 1의 스마트폰을 수단 C에 의해 고정하는 거치대이다.

[청구범위(국문)]

[청구항 1] A와 B로 구성되는 스마트폰.

[청구항 2] 제1항에 있어서, 상기 B는 g로 구성되는 스마트폰.

[청구항 3] 수단 C에 의해 스마트폰을 고

정하는 거치대.

그 후 甲은 제1항이 진보성이 없다는 심사관의 거절이유를 해소하기 위하여 아래와 같이 청구범위를 보정하였으며, 심사관은 청구범위의 보정을 인정하여 특허결정을 하였고, 2018. 6. 1. 특허 등록 제00호로 등록되었다.

[청구범위(등록)]

[청구항 1] A와 g로 구성되는 스마트폰.

[청구항 2] (삭제)

[청구항 3] 수단 C에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대.

한편, 특허권자 甲은 “A와 g로 구성되는 스마트폰”을 판매하고 있는 乙 및 “수단 C에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대”를 판매하고 있는 丙을 상대로 각각 특허침해금지청구소송을 제기하였다.

위 소송에 대응하여, 乙 및 丙은 甲의 특허권에 대한 무효자료를 조사한 결과, 2016. 4. 1. 반포된 간행물에 게재된 “수단 C1에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대(증거자료 1)” 및 2016. 6. 1. 반포된 간행물에 게재된 “수단 C2에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대(증거자료 2)”를 확인하였다.

위 지문에 기재된 사항만을 근거로 다음 물음에 답하십시오.

- (1) PCT 출원의 영어원문과 최종국어번역문의 법적지위를 설명하십시오. (5점)
- (2) 지문에서 영어원문과 최종국어번역문의 차이가 있지만, 심사단계에서 영어원문과 대비하여 판단하지 않고 최종국어번역문을 근거로 보정을 인정한 심사관의 판단에 대한 적법성을 설명하십시오. (5점)
- (3) 乙은 甲의 특허권에 대해 무효심판을 청구하려고 한다. 무효심판의 청구취지와 그 청

구취지에 부합되는 청구이유의 요지를 기술하십시오. (10점)

- (4) 丙은 법원에 丙의 판매제품이 [청구항 3]의 특허를 침해하지 않는다는 주장을 하려고 한다. 판례를 근거로 그 주장의 논거를 기술하십시오. (10점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 국어번역문의 오역을 정정할 수 있는 기회를 보장하고자 영어원문과 국어번역문의 지위를 개정한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 특허법 제47조 제2항 전단 위반여부에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 신규사항이 추가된 청구항 1에 대한 이해관계인 乙의 무효심판 청구취지 및 청구이유를 살핀다. 설문 (4)에서는 PCT 방식심사 결과 특정된 출원일자를 기준으로 증거자료 1, 2의 지위를 정하고 이에 따른 신규성, 진보성의 무효사유를 기반으로 한 권리남용 및 자유실시기술 항변이 가능한지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. PCT 출원 의의

PCT 출원은 출원인이 국제출원서를 수리관청에 제출하면서 국제출원일을 인정 받은 다음, 국제단계 를 거쳐, 각 지정국으로 국내단계진입하여 개별적으로 특허권을 획득하는 절차를 말한다.

3. 영어원문과 최종국어번역문의 법적지위에 관하여

- 설문 (1)에 대하여

가. 법령의 태도

구법은 외국어로 출원한 국제특허출원이 국어번역문을 제출하며 국내단계에 진입하면 그 국어번역문을 최초 명세서로 간주했다.

그러나 현행법은 외국어 원문을 최초 명세서로 보고 (특허법 제208조 제3항), 국어번역문은 최초 명세서를 보정한 것으로 본다(특허법 제201조 제5항).

나. 검토

구법에 따르면 오역이 있어도 국어번역문이 명세서 보정의 기준이 되어 그 정정이 곤란하다는 비판이 있었다. 이에 외국어 원문을 명세서 보정의 기준으로 변경하여 외국어 출원의 진정한 권리 보호를 강화한 위 현행법의 태도는 타당하다.

4. 심사관의 판단에 대한 적법성에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

명세서 또는 도면의 보정은 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 하며(특허법 제 208조 제3항), 위 범위를 벗어난 보정이 있는 경우 심사관은 특허거절결정을 하여야 한다(특허법 제62조).

나. 구체적 판단 및 결론

甲이 청구항 1을 “A와 g로 구성되는 스마트폰”으로 보정한 것은 최종 국어번역문에 기재되어 있는 사항이나, 출원서에 최초로 첨부한 명세서인 영어원문에는 기재되어 있지 아니한 사항이다. 이는 특허법 제47조 제2항 후단은 만족하나, 특허법 제47조 제2항 전단에 위배된다.

따라서 심사관은 마땅히 청구항 1에 대해 거절이유를 통지하고, 출원일체원칙에 따라 출원 전체를 거절 결정했어야 하나 특허결정했으므로, 심사관의 판단은 위법하며, 이는 설문 (3)에서 보는 바와 같이 무효사유에도 해당한다.

5. Z의 무효심판의 청구취지와 청구이유의 요지에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 청구취지

특허 제○○호의 청구항 1은 그 등록을 무효로 한다. 심판비용은 피청구인의 부담으로 한다.

나. 청구이유

1) 이해관계

① 법원은 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률

상 불이익을 받거나 받을 우려가 있을 때 이해관계가 있다고 보며, 이에는 특허발명과 같은 종류의 물건을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다.

② Z은 甲으로부터 특허침해금지청구소송을 제기 받은 자로서, 특허발명과 같은 종류의 물건을 판매하고 있으므로, 이 사건 특허발명의 존속 여부에 대해 중대한 이해관계를 가지고 있다.

2) 이 사건 제1항 발명의 특허법 제47조 제2항 전단 위배 여부

가) 판단기준

① 특허법 제47조 제2항 전단 위반은 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항). ② 법원은 최초 명세서 등에 직접적으로 표현하는 기재가 없고, 최초 명세서 등의 내용으로 보아 통상의 기술자가 기재되어 있었던 것으로 인정할 수 있는 사항도 아니면 신규사항으로 본다.

나) 이 사건 제1항 발명의 보정 경과

① PCT출원서에 최초로 첨부된 이 사건 제1항 발명은 A와 B로 구성되는 스마트폰이었고, 발명의 설명에는 B의 하위개념으로서 b 만이 기재되어 있었다. ② 심사관이 甲에게 제1항이 진보성이 없다는 거절이유를 통지하자, 甲은 A와 g로 구성되는 스마트폰으로 보정하였다.

다) 보정을 통한 신규사항 추가 여부

최초 발명의 설명 등에는 B와 관련하여 b의 기재만이 있을 뿐이었고, g는 보정으로써 추가된 것이다. 그러나 g는 B 나 b로부터 통상의 기술자가 자명하게 도출할 수 있는 사항이 아니므로 신규사항에 해당한다.

3) 결론

그러므로 이 사건 제1항 발명은 특허법 제47조 제2항 전단에 위배되어, 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 청구취지와 같은 심결을 구한다.

6. 丙의 특허 비침해 주장에 관하여 - 설문 (4)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 특허법 제29조 제1항 각호 또는 제2항의 위반으로 무효로 될 것이 명백한 특허권에 기한 침해금지청구권의 행사는 권리남용으로 보아 허용하지 않는다.

2) 검토

권리를 남용하지 못한다는 법원칙(민법 제2조 제2항)은 특허법에 의한 법률관계에서도 적용될 수 있다고 보며, 형식적으로 유효한 특허로서의 외관을 가지고 있다는 이유만으로 권리행사를 인정하는 것은 불합리하므로, 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

1) 증거자료 1 및 2의 선행발명 지위 인정 여부

① 신규성과 진보성은 출원 전에 공지된 선행발명에 의해서만 부정될 수 있다. ② PCT 출원은 PCT 출원한 날이 출원일이 되며, 보완사유에 따라 보완한 경우와 달리, 보정명령에 따라 보정한 경우는 출원일자에 변동이 없다(특허법 제194조 제1항). ③ 甲은 2016. 7. 1. 보정한 바 있지만 보완과 달리 보정명령에 따른 보정으로는 출원일자가 변동되지 않으므로, 甲의 출원일은 2016. 5. 1. 이고, 2016. 4. 1. 반포된 증거자료 1은 선행발명의 지위가 인정되나, 2016. 6. 1. 반포된 증거자료 2는 선행발명의 지위가 인정되지 않는다.

2) 신규성 및 진보성 무효사유에 따른 권리 남용 여부

① 청구항 3이 증거자료 1과 동일 또는 실질적으로 동일하거나, 증거자료 1에 의해 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것이면 특허법 제29조 제1항 각호 또는 제2항의 무효사유에 해당한다. ② 丙은 증거자료 1을 토대로 甲의 청구항 3에 신규성 또는 진보성 결여의 무효사유가 있음이 명백하여 자신의 행위는 침해에 해당하지 않는다고 주장할 수 있다.

다. 보론 - 자유실시기술 항변

① 법원은 공지기술만으로 이루어졌거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 본다. ② 丙은 위 무효사유항변과 함께 동일한 논리로 자신의 거지대에 대해 자유실시기술이라고 항변함으로써 비침해 주장을 할 수 있다.

PCT 국내단계진입

甲은 A+B의 구성으로 이루어진 폐기물을 살균하는 엑스선 장치를 발명하고 2016. 7. 3. 미국 특허청에 특허출원하였다(이하 이를 X출원이라 한다). 이후 甲은 발명을 보완하여 A+B+C의 구성으로 이루어진 폐기물을 살균하는 엑스선 장치를 2017. 7. 3. 미국 특허청을 통해 영어로 국제출원하면서 동시에 X출원을 기초로 적법하게 우선권주장을 하였다. 甲의 국제출원은 대한민국을 지정국으로 포함한다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲의 국제출원이 한국에 진입하기 위해 필요한 절차를 설명하시오. (8점)
- (2) 甲이 X출원과 국제출원의 발명이 동일하지 않다고 보아 우선권주장의 효과를 인정받을 수 없을 것으로 판단하여 우선일이 아닌 국제출원일부터 2년 7개월인 2020. 2. 3. 한국 특허청에 진입을 위해 필요한 절차를 밟았다. 이때 특허청의 조치를 논하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 PCT 제22조를 기초로 한 특허법 제203조 등의 국내단계진입 절차에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 우선권주장의 실제적 효과를 인정받지 못하더라도 우선일 기준으로 국내단계진입기간을 산정하는 것이 PCT 법리상 타당한지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. PCT 출원 의의

PCT 출원은 출원인이 국제출원서를 수리관청에 제출하면서 국제출원일을 인정 받은 다음, 국제단계를 거쳐, 각 지정국으로 국내단계진입하여 개별적으로 특허권을 획득하는 절차를 말한다.

3. 한국에 진입하기 위해 필요한 절차에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 국내단계진입절차

(주체) 국제특허출원인이 (기간) 국내서면제출기간 이내 (서면) 발명의 설명, 청구범위, 도면의 설명부분 및 요약서의 국어번역문을 첨부한 특허법 제203조 서면을 제출해야 한다(특허법 제203조, 제201조).

그 밖에 외국어로 PCT 제19조 보정이나 제34조 보정을 했다면 기준일까지 이의 번역문도 제출해야 한다(특허법 제204조, 제205조).

나. 국어번역문 제출기간 연장

발명의 설명, 청구범위, 도면의 설명부분 및 요약서의 국어번역문은 제출기간을 1개월 연장할 수 있다.

다. 위반시 취급

기간 안에 특허법 제203조 서면, 도면의 설명부분 및 요약서의 국어번역문을 제출하지 않으면 보정명령(특허법 제203조), 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 않으면 취하간주(특허법 제201조), PCT 제19조 보정이나 제34조 보정의 번역문을 제출하지 않으면 보정이 없었던 것으로 간주된다(특허법 제204조, 제205조).

라. 구체적 판단

(주체) 甲이 (기간) 국내서면제출기간인 우선일로부터 2년 7월까지 (서면) 특허법 제203조의 서면과 함께, 국제출원일에 영어로 제출한 발명의 설명, 청구범위, 도면(도면 중 설명부분) 및 요약서의 국어번역문을 대한민국 특허청장에게 제출하면 된다.

4. 우선권주장의 효과를 인정받을 수 없는 경우 국내 서면제출기간에 관하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 우선권주장 절차가 적법하다면 국제출원일이 아닌 우선일부터 기산하여 국내서면제출기간의 만료일을 정하여야 하며, 우선권주장의 실제적 효력 인정 여부에 따라 달리 볼 것은 아니라고 본다.

특허관리인 선임 특례

2) 검토

우선일 적용 여부는 국내단계진입기한뿐 아니라, 국제공개, 국제조사, 국제예비심사청구 등 국제단계를 구성하는 각종 절차들의 기한을 정하는 기준도 되므로, 지정국에서의 우선권주장의 실제적 효력 인정 유무의 개별적 판단을 기다린 후 결정할 수 없다. 따라서 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

甲의 PCT 출원은 A+B+C 발명에 관한 것임에 반해, 우선권주장의 기초가 된 출원의 발명은 A+B로서 동일하지 않다. 그렇다면 우선권주장이 당시 통상의 기술자가 X출원에서 A+B+C의 존재를 인식할 수 있는 경우가 아니라면 PCT 출원은 심사단계에서 실질적으로 우선권주장이 인정되지 않아 우선일이 아닌 출원일 기준으로 신규성·진보성 등의 심사를 받게 될 것이다.

그러나 국내단계진입기한은 일률적으로 결정되어야 하므로, 실질적으로 우선권주장이 인정되지 않는 다 하더라도, 한국 특허청에 진입을 위해 필요한 절차는 우선일인 2016. 7. 3. 부터 2년 7월 이내, 즉 2019. 2. 3. 까지 가능(국어번역문 제출기간에 대한 연장신청은 고려하지 않을 경우)하고, 그 이후는 불가능하다.

만약 국내서면제출기간이 경과되어 국어번역문 등이 제출되면 특허법 제201조 제4항에 따라 취하된 출원에 대해 제출된 서류이므로 특허청장은 해당 서류를 반려해야 할 것이다.

미국에 거주하는 미국인 甲은 A+B의 구성으로 이루어진 폐기물을 살균하는 엑스선 장치를 발명하고 2017. 2. 5. 미국 특허청에 특허출원하였다(이하 이를 X출원이라 한다). 이후 甲은 발명을 보완하여 A+B+C의 구성으로 이루어진 폐기물을 살균하는 엑스선 장치를 2018. 2. 1. 미국 특허청을 통해 영어로 국제출원하면서 동시에 X출원을 기초로 적법하게 우선권주장을 하였다. 甲의 국제출원은 대한민국을 지정국으로 포함한다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲의 국제출원이 한국에 진입하기 위해 필요한 절차를 설명하시오. (8점)
- (2) 甲이 특허관리인을 선임해야 하는 기간과 해당 기간까지 특허관리인을 선임하지 않을 경우의 취급을 설명하시오. (4점)
- (3) 甲이 X출원과 국제출원의 발명이 동일하지 않다고 보아 우선권주장의 효력을 인정받을 수 없을 것으로 판단하여 우선일이 아닌 국제출원일부터 2년 7개월인 2020. 9. 1. 한국 특허청에 진입을 위해 필요한 절차를 밟았다. 이때 특허청의 조치를 논하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 PCT 제22조를 기초로 한 특허법 제203조 등의 국내단계진입 절차에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 국내단계진입 후 재외자에게 특허관리인 선임을 강제하는 법령의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 우선권주장의 효과를 인정받지 못 하더라도 우선일 기준으로 국내단계진입기간을 산정하는 것이 PCT 법리상 타당한지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. PCT 출원 의의

PCT 출원은 출원인이 국제출원서를 수리관청에 제출하면서 국제출원일을 인정 받은 다음, 국제단계를 거쳐, 각 지정국으로 국내단계진입하여 개별적으로 특허권을 획득하는 절차를 말한다.

3. 한국에 진입하기 위해 필요한 절차에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 국내단계진입절차

(주체) 국제특허출원인이 (기간) 국내서면제출기간 이내 (서면) 발명의 설명, 청구범위, 도면의 설명부분 및 요약서의 국어번역문을 첨부한 특허법 제203조 서면을 제출해야 한다(특허법 제203조, 제201조).

그 밖에 외국어로 PCT 제19조 보정이나 제34조 보정을 했다면 기준일까지 이의 번역문도 제출해야 한다(특허법 제204조, 제205조).

나. 국어번역문 제출기간 연장

발명의 설명, 청구범위, 도면의 설명부분 및 요약서의 국어번역문은 제출기간을 1개월 연장할 수 있다.

다. 위반시 취급

기간 안에 특허법 제203조 서면, 도면의 설명부분 및 요약서의 국어번역문을 제출하지 않으면 보정명령(특허법 제203조), 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 않으면 취하간주(특허법 제201조), PCT 제19조 보정이나 제34조 보정의 번역문을 제출하지 않으면 보정이 없었던 것으로 간주된다(특허법 제204조, 제205조).

라. 구체적 판단 및 결론

PCT 제19조 보정이나 제34조 보정은 없으므로, (주체) 甲이 (기간) 국내서면제출기간인 우선일부터 2년 7월까지 (서면) 특허법 제203조 서면과 함께 국제출원일에 영어로 제출한 발명의 설명, 청구범위, 도면(설명부분) 및 요약서의 국어번역문을 제출하면 된다. 만약 번역기한이 촉박하다면 甲은 국내서면제출기간 만료일 전 1개월부터 만료일까지 특허법 제203조 서면만 제출하면서 국어번역문 제출기간을 1월 연장할

수 있다.

4. 특허관리인 선임과 관련하여 - 설문 (2)에 대하여

가. 판단기준

국내법은 재외자가 절차를 밟을 때 특허관리인의 선임이 필수다(특허법 제5조). 이에 국제절차와의 연계성인 국내단계진입시는 특허관리인에 의하지 않고 재외자가 직접 절차를 밟을 수 있으나, 국내법이 적용되는 국내단계진입 완료 후에는 특허관리인 선임이 강제되며, 기준일부터 2월 이내에 특허관리인을 선임하지 않을 경우 출원이 취하간주된다(특허법 제206조).

나. 구체적 판단 및 결론

甲은 미국에 거주하므로 재외자다. 따라서 기준일부터 2월 이내 특허관리인을 선임하여 특허청장에게 신고하여야 하며, 그렇지 않으면 출원이 취하간주된다.

5. 우선권주장의 효력을 인정받을 수 없는 경우 국내 서면제출기간에 관하여 - 설문 (3)에 대하여

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 우선권주장 절차가 적법하다면 국제출원일이 아닌 우선일부터 기산하여 국내서면제출기간의 만료일을 정하여야 하며, 우선권주장의 실체적 효력 인정 여부에 따라 달리 볼 것은 아니라고 본다.

2) 검토

우선일 적용 여부는 국내단계진입기한뿐 아니라, 국제공개, 국제조사, 국제예비심사청구 등 국제단계를 구성하는 각종 절차들의 기한을 정하는 기준도 되므로, 지정국에서의 우선권주장의 실체적 효력 인정 유무의 개별적 판단을 기다린 후 결정할 수 없다. 따라서 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

기초출원 발명과 PCT 출원발명이 서로 동일하지 않다. 이에甲은 한국에서 우선권주장의 효과를 인정 받을 수 없다. 하지만 甲이 PCT 출원하면서 절차상 우선권주장을 적법하게 밟았다면 2019. 9. 5. 까지 진입해야만 했고, 설문은 기간을 지나 취하건주된 후에 절차를 밟았으므로, 특허청은 甲의 서류를 반려해야 한다.

문제 102

허위표시죄

X는 2003. 12. 16. 명칭이 ‘납골함 안치대’인 이 사건 특허발명에 대해 자신이 대표이사인 회사 Y를 출원인으로 하여 특허출원을 하고, 2004. 2. 6. 제0419313호로 특허등록을 받았다. X는 Y의 홈페이지에 “진공 후 질소충전 안치 시스템을 완벽하게 실현하였으며”, “진공 후 질소충전 납골함 안치대 특허등록(제0419313호)을 인정받았으며”라는 내용으로 납골함 안치대에 관한 제품광고를 하였는데, 광고내용과 이 사건 제9항 발명을 대비하면 가스주입구와 주입밸브가 수용공간부의 ‘전방면’에 형성되어 있다는 점에만 차이가 있다.

특허심판원은 이 사건 특허등록 발명이 자유기술에 해당한다는 내용의 권리범위확인심판에서 이를 인정하는 심결을 하였으며, 위 심결은 확정되었다. 이에 X, Y는 이러한 광고내용이 특허 허위표시금지 규정에 위반된다는 이유로 고발당하였다.

- (1) 특허법상 허위표시금지죄의 내용에 대하여 설명하고 X, Y의 죄의 해당여부를 설명하시오. (8점)
- (2) 특허표시를 할 수 있는 자가 아닌 자가 특허품에 특허표시를 하였다면 그것이 허위표시에 해당하는지 설명하시오. (4점)
- (3) 특허권을 침해한 물건에 대해 특허표시를 한 것이 허위표시에 해당하는지 여부에 대법원 판례를 근거로 설명하시오. (8점)

I. 허위표시죄 의의

허위표시죄란 특허물건이 아닌 물건에 특허표시하는 행위를 말한다. 특허로 인한 거래상의 유리함과 특허에 관한 공중의 신뢰를 악용하여 공중을 오인시

키는 행위를 처벌함으로써 거래의 안전을 보호하기 위해 규정하고 있다.

II. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

특허물건과 실질적으로 동일한 물건에 특허표시하는 것은 허위표시죄로 보지 않는 판례의 태도와, 권리범위확인심판 심결로는 특허가 무효로 되지 않는 법령의 태도를 살핀다.

2. 실질적 동일 물건에 특허표시한 경우

가. 판례의 태도

법원은 특허된 것으로 표시한 물건의 기술적 구성이 특허발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 그러한 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도로 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하고, 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 않았다면, 허위표시죄에 해당하지 않는다고 본다.

나. 검토

특허물건과 실질적으로 동일한 물건에 대해서는 공중이 오인할만한 사정이 없는바, 판례의 태도가 타당하다.

3. 무효로 된 특허에 특허표시한 경우

존속기간만료, 특허료 불납 및 무효 처분 등으로 권리가 소멸되었는데도 불구하고 특허표시를 하면 허위표시죄에 해당한다. 한편 권리범위확인심판에서는 무효 처분을 할 수 없다.

4. 구체적 판단 및 결론

① 광고제품과 특허발명의 차이가 주시관용기술의 변경에 불과하고 효과도 다르지 않다면, ② 자유실시기술 취지의 권리범위확인심판 심결의 확정으로는 특허가 무효로 되지 않으므로, X, Y의 광고는 허위표시죄에 해당하지 않는다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

‘광고대상’이 아닌 ‘광고주체’는 허위표시죄 성립요건에 해당하지 않는다는 법령의 태도를 살핀다.

2. 특허표시를 할 수 있는 자가 아닌 자가 특허표시한 경우

가. 법령의 태도

특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허품에 특허표시할 수 있다(특허법 제223조). 다만 위 특허권자등이 아닌 자가 특허표시한 경우에 대한 규정은 없다. 구체적으로 누구든지 허위표시 행위를 하여서는 아니 된다고 하고 있으며, 이를 위반할 경우 허위표시죄를 구성한다고만 규정하고 있을 뿐, 정당권원 없는 자가 특허발명에 특허표시한 것을 허위표시죄로 규정하고 있지는 않다.

나. 검토

허위표시죄 취지는 ‘광고대상’에 대한 공중의 오인방지이므로 ‘광고주체’는 죄 성립요건과 무관하게 보는 법령의 태도가 타당하다.

3. 구체적 판단 및 결론

가사 침해자라 하더라도 특허품에 특허표시를 했다면 허위표시죄가 되지 않는다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

침해죄 행위와 허위표시죄 행위를 구분하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 침해죄와 허위표시죄 대비

① 침해죄는 정당권원 없는 제3자가 유효한 특허의 권리범위 내 발명을 업으로서 실시하는 경우 성립되는 반면, 허위표시죄는 누구든지 특허물건이 아닌 물건에 특허표시하는 경우 성립된다. ② 침해죄는 반의사불벌죄로서 형량이 7년 이하의 징역등인 반면,

허위표시죄는 비친고죄로서 형량이 3년 이하의 징역 등이다.

3. 침해품에 특허표시한 경우

가. 판례의 태도(83도1411)

법원은 침해품에 특허표시한 경우 침해죄가 성립됨은 별론, 허위표시죄는 성립되지 않는다고 본다.

나. 검토

허위표시죄의 근거인 특허법 제224조는 침해품과 특허품을 구분하고 있지 않은바, 규정의 문언해석상 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

침해품이더라도 특허표시한 것은 허위표시에 해당하지 않는다.