

2020년도 제57회 기출문제

[문제 - 1] (30점)

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 신규성이 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 실시가 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 판단하여 甲과 乙에게 의견서 제출기회 없이 정정기각심결을 하였다. 이에 대하여 공유 특허권자로서 甲과 乙이 취할 수 있는 모든 대응조치에 대하여 설명하시오. (8점)

[문제 - 2] (20점)

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 있다. 甲은 戊를 상대로 특허침해소송을 제기하였다. 甲의 특허침해소송에 대한 戊의 법적 대응 조치에 관하여 설명하시오. (10점)

[문제 - 3] (30점)

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 답하십시오. (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 설명하십시오. (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 설명하십시오. (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 설명하십시오. (9점)

[문제 - 4] (20점)

甲과 乙은 COVID-19와 관련된 물질AB로 구성되는 치료제와 그 제조방법¹을 “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 수단² 및 그 이유를 설명하시오. (10점)

¹ 실무적으로 치료제 및 제조방법은 작년 GS에서 출제한 폐암치료제 TOP10 判例 사안처럼, 의약발명(물질발명) 및 그 물질의 제조방법발명을 말하며, 물질발명과 의약용도발명은 1차 판례강의에서 강조한 바와 같이, 개념 및 특허법상 취급(判例내용)이 다르므로, 혼용해서는 안 된다.

² 문제에서 거절이유의 정황을 제시한 것이 하나도 없다. 특히 실무적으로 물질발명은 특별한 보정방향의 이 슈가 없다. 또한 각주 1 처럼 물질발명은 의약용도발명과 다르므로 의약용도발명 判例를 혼용해서 언급하면 안 된다. 따라서 이 문제는 거절이유를 가정적으로 상정해서 어떻게 보정할 것인지를 묻는 문제가 아니다. 문제에서 묻는 수단이란 절차를 말하며, 즉 이 문제는 의견서 제출기간에 할 수 있는 가능한 절차를 제시하고, 이들 절차를 서로 비교하여 실익을 작성할 것을 묻는 문제다. 실제 실무에서도 이 문제처럼 거절이유통지에 대해 의견서를 작성할지, 보정서를 작성할지, 심사관과 면담을 시도할지, 분할출원을 할지 각 절차의 실익을 안내해주고 상담해주는 것이 변리사 업무 중 하나다. 이 문제는 변리사 업무를 묻는 실무형 문제다.

비번호

※ 비번호란은 수험자가 기재하지 않습니다.

제()회 () 제 ()차 시험 답안지

과 목 명

조현중 특허법 제57회

답안지 작성시 유의사항

1. 답안지는 표지 및 연습지를 제외하고 **16쪽(양면 사용)**이며 교부받는 즉시 쪽 번호 등 정상 여부를 반드시 확인하고 연습지를 포함하여 1매라도 분리하거나 훼손해서는 안됩니다.
2. 답안지 표지 앞면에는 시행년도·자격종목을 연습지 첫 장 좌측상단에는 **수험번호와 성명**을 정확하게 기재하여야 합니다.
3. 수험자 인적사항·연습지·답안지 등 작성은 반드시 **검정색 또는 청색 필기구** 중 한 가지 필기구만을 계속 사용하여야 하며, 연필·유색필기구·굵은 사인펜 등으로 작성한 답안지는 0점 처리됩니다.
4. 연습지에 기재한 내용은 채점하지 않으며, 답안지(연습지 포함)에 답안과 관련 없는 **특수한 표시**를 하거나 **특정인임을 암시하는 경우 답안지 전체를 0점** 처리합니다.
5. 답안은 가로쓰기로 과선 안에만 기재하고 답안지 양면의 쪽 순서에 따라 작성하여야 합니다.
6. 답안 작성 시 문제번호 순서에 관계없이 답안을 작성하여도 되나, 반드시 문제 번호 및 문제를 기재(**긴 경우 요약기재 가능**)하고 해당 답안을 기재하여야 합니다.
7. **계산문제는 반드시 계산과정과 답, 단위를 정확히 기재**하여야 합니다.
8. 답안 정정 시에는 두 줄(=)을 긋고 다시 기재 가능하며, 수정테이프(액) 등을 사용했을 경우 채점상의 불이익을 받을 수 있으므로 사용하지 마시기 바랍니다.
9. 기 작성한 문항 전체를 삭제하고자 할 경우 반드시 해당 문항의 답안 전체에 대하여 명확하게 X표시(**X표시한 답안은 채점대상에서 제외**) 하시기 바랍니다.
10. 각 문제의 답안작성이 끝나면 바로 옆에 **“끝”** 이라고 쓰고 다음 문제는 두 줄을 띄어 기재하여야 하며, 최종 답안작성이 끝나면 줄을 바꾸어 중앙에 **“이하여백”** 이라고 써야 합니다.
11. 수험자는 시험시간이 종료되면 즉시 답안작성을 멈춰야 하며, 종료시간 이후 계속 답안을 작성하거나 감독위원의 답안지 **제출지시에 불응할 때에는 당회 시험을 무효로** 처리합니다.
12. 답안지가 부족할 경우 추가 지급하며, 이 경우 먼저 작성한 답안지의 16쪽 우측하단[]에 **“계속”** 이라고 쓰고, 답안지 표지의 우측상단 (-)에는 답안지 **총 부수-일련번호**를 기재(**예시 : 2-1, 2-2**)하시기 바랍니다.

[문제 - 1]

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 행사를 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 과실 추정규정의 입법취지에 비추어 과실 추정 복명에 대한 입증정도 및 그 입증책임자를 살핀다.

설문 (3) 에서는 특허법원에 불복하는 조치와 정정심판을 다시 청구하는 조치를 살핀다.

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 정당권원이 없는 자다.

다. 乙 및 丙 의 상호 법적 조치 - 실시료 반환 가부

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 A 의 판매에 따른 수익을 반환할 필요가 없다.

③ 특허유효심결이 확정될 경우 丙은 특허권 침해행위에 따른 손

해에 대해 乙이 악의의 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 경우에만 특허법 제130조의 과실추정이 복멸될 수 있다고 본다.

2) 구체적 판단 및 소결

① 특허유효심결이 확정될 경우 甲은 丙을 상대로 특허발명 A 의 제조 및 판매행위의 금지와 함께, 이미 제조하여 보관 중인 특허발명 A 의 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 1/2 를 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 A 로 구비하는 과정이 극히 사소한 가공·조립에 불과하다면, 丁 행위는 특허발명의 생산으로서 甲 특허권 보호범위에 속한다.
	나. 과실추정 복명 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 복명이 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 강행규정이고 의견서 제출 기회 부여 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 1인이라도 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, 부적법한 심판청구로 각하될 수 있다. 끝

[문제 - 2]

1. 문제의 요지

설문 (1) 에서는 자기지정 출원시 선출원과 자기지정 출원의 출원인 명의를 다르더라도 특허법 제55조의 주체적 요건을 만족하는지를 살핀다.

설문 (2) 에서는 명시적인 조건은 없으나 2019. 8. 5. 戊의 행위가 공연실시로 볼 수 없다고 전제한 채 선사용권과 균등론을 살핀다.

2. 설문 (1) 에 대하여

가. 자기지정 의의 및 판단법리

자기지정이란 특허협력조약에 따른 국제출원을 할 때 자국을 지정국으로 지정하는 것을 말한다. 자기지정시 우선권주장의 요건 및 효과는 그 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의한다.

나. 국내우선권주장 요건

(주체) 특허를 받고자 하는 자는 (기간) 선출원일로부터 1년 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 취지 및 선출원표시를 하면 국내우선권주장을 할 수 있다(특허법 제55조).

다. 자기지정 출원의 우선권 주장의 주체적 요건에 관하여

1) 판단기준	
가) 학설의 태도	
제1설은 자기지정출원시 선출원과 자기지정 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 출원인명의 변경까지 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 명의를 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 승계했는바, 丙의 PCT 국제출원은 대한민국에서 우선권 주장의 효과를 인정받을 수 있는 주체적 요건을 만족하며, 丁은 이를 적법하게 승계받았는바, 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
	<p>법정실시권 요건 만족 여부는 戊에게 입증책임이 있다. 戊가 증거 부족으로 입증하지 못할 경우 법정실시권을 인정받지 못하며, 이 경우는 아래와 같이 균등론을 주장해야 할 것이다.</p>
	나. 균등론
	1) 의의
	<p>균등론은 권리범위를 확장해석하는 이론이다. 이는 권리범위를 문언범위로 한정할 경우 특허발명 효과의 독점적 향유라는 특허권 본질이 훼손될 우려가 있어 도입되었다.</p>
	2) 요건
	<p>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.</p>
	<p>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.</p>
	3) 구체적 판단 및 소결
	<p>① 戊의 X`는 특허발명 X`와 구성이 다르므로 문언범위에 속하지 않는다.</p>
	<p>② 나아가 戊는 X`는 특허발명 X`에 비해 진보성이 있을 정도로</p>

다른 발명이므로 실질적으로 작용효과가 다르거나 쉽게 생각해낼 수 있는 정도의 변경이 아니어서 균등범위에도 속하지 않는다고 주장할 수 있다. 끝

[문제 - 3]

1. 문제의 요지

설문 (1) 에서는 정보제공 후 정당권리자 출원의 재출원 필요성을 살핀다.

설문 (2) 에서는 전용실시권의 독점적 효력이 특허권자 및 대항요건을 갖춘 통상실시권자에게 미치는지를 살핀다.

설문 (3) 에서는 이용관계에 있는 후출원 특허발명의 실시를 위한 허락등 및 강제실시권을 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 A 의 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계했다면 甲이 정당권리자이며, 乙은 부정한 방법으로

연구결과물을 입수한 자이므로 무권리자다. 乙 출원은 특허법 제 33조 제1항 본문에 위반된다.
나. 乙 출원에 대한 정보제공
1) 절차
(주체) 누구든지 (기간) 출원 계속 중 (서면) 정보제출서에 거절이유 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 여

부에 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. 전용실시권 침해에 대한 조치

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, 가처분 신청으로써 보다 신속하게 보전받을 수도 있다. 한편 침해금지 등을 청구할 때는 부대해서 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행

위에 제공된 설비의 제거 등을 함께 청구할 수 있다(특허법 제 126조 제2항).
(손해배상청구) 고의 또는 과실에 따른 침해행위로 인해 전용실시권자에게 손해가 발생했다면 안 날부터 3년의 소멸시효(민법 제 766조)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.
2) 형사상 조치
전용실시권자는 수사기관에 대하여 침해자의 침해행위 사실을 고소할 수 있다(특허법 제225조). 한편 구법에서는 전용실시권 침해죄가 친고죄이었으나, 현행법에서는 반의사불벌죄로 개정되어, 피해자의 고소 없이도 공소 제기가 가능하다.
다. 甲에 대한 조치
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 후 甲의 생산·판매 행위는 전용실시권 침해에 해당한다. 戊는 甲의 침해행위에 대하여 민사상 및 형사상 조치를 취할 수 있다.
라. 丙에 대한 조치

	1) 등록된 통상실시권 범위에서의 행위
	가) 통상실시권 등록의 효력
	통상실시권을 등록한 경우는 그 등록 후에 독점적 권리를 취득한
	자에 대해서도 실시권원을 인정받는다(특허법 제118조 제1항).
	나) 구체적 판단 및 소결
	丙은 선등록 실시권자이므로 등록된 통상실시권 내용인 생산 및
	판매에 한해서는 戊의 전용실시권에 대항할 수 있다.
	2) 등록된 통상실시권 범위를 벗어나는 행위
	전용실시권 등록 후 甲이 생산한 발명 A 는 침해품이다. 침해품
	을 구매하여 판매한 丙의 행위는 등록된 통상실시권 범위를 벗어
	나므로 전용실시권의 침해가 된다. 戊는 해당 행위에 한해서는 민
	사상 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 받았음
	에도 불구하고 실시가 금지되어 그것이 사장되는 것을 특허법 제
	138조의 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 A'의 실시가 가능하다.

2) 발명 A 의 구매

甲으로부터 발명 A 를 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). 끝

[문제 - 4]

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 방식적으로 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, 분할출원을 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) 실체적으로 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.
	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 가부
	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 정황도 없는바, ③ 甲 또는 乙은 단독으로 심사청구 가능하며, 방식적으로 문제되지 않는다.
	다. 제3자 심사청구 가부
	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, 방식적으로 문제되지 않는다. 심지어 비법인사단등도 심사청구할 수 있다(특허법 제4조).
	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, 공동 출원인 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.

이하여백