

2022년 제59회 변리사 2차시험 특허법 기출문제
&
특허법 강사 정진환 변리사 실전GS
비교

【 문제-2 】 (20점)

특허법 제163조(일사부재리)와 관련하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 일사부재리에 해당하는지 여부의 판단시점에 관한 대법원 판결로는 「대법원 2012. 1. 19. 선고2009후2234 전원합의체판결」과 「대법원2020. 4. 9. 선고 2018후11360 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 유효**하다. 이들 판례를 토대로 일사부재리에 해당하는지 여부의 **판단시점을 결정하는 판례의 태도**를 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)

[실전GS B형 7회 문제 1]

丙은 특허발명 X의 특허권자인 甲을 상대로 선행발명 1 및 2의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판(이하, ‘1차 심판’이라고 함)을 청구하였으나 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 기각심결을 받았고 이에 대한 취소소송에서도 기각판결을 받고 상고없이 그대로 확정되었다.(이하 ‘선행 확정 기각심결’이라고 함) 그 후, 丙은 증거를 보강하여 甲을 상대로 선행발명 1 및 3의 결합에 의하여 진보성이 부정된다고 하며 등록무효심판(이하, ‘2차 심판’이라고 함)을 청구하였으나, 특허심판원은 확정된 종전 기각심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거라고 볼 수 없으므로, 무효심판청구는 확정된 종전 기각심결과 동일 사실 및 동일 증거에 기한 것이어서 제163조가 정한 일사부재리의 원칙에 위반된다는 이유로 각하하는 심결을 하였다. 각 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) **일사부재리 원칙의 판단 기준시점**에 관한 **종전 선행 판결과 최근 후행 판결이 모순**되는지 설명하시오. (6점)
- (4) 특허법원에서도 동일하게 판단하여 기각판결이 내려진 후 상고없이 그대로 확정되었다.(이하 ‘선행 확정 각하 심결’이라고 함) 한편, 乙은 2019. 7. 31. 甲을 상대로 특허심판원에 ‘특허발명은 선행발명 1 및 4의 결합에 의해 진보성이 부정된다.’라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.(이하, ‘3차 심판’이라고 함) 특허심판원은 선행발명 1은 선행의 확정된 각하 심결에서 제출된 증거와 동일하고, 선행의 확정된 각하 심결에서 제출되지 않은 선행발명 4를 결합하더라도 특허발명의 진보성이 부정되지 않아 실질적으로 동일한 증거에 기한 것이어서 제163조가 정한 **일사부재리의 원칙에 위반된다는 이유로 각하심결**을 한 경우 특허심판원의 판단이 타당한지 설명하시오. (8점)

【 문제-3 】 (30점)

甲은 백혈병 치료제로 억제학적 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 협력 하에 **막 시작되었고 초기 결과는 매우 흥미로워 보인다** (very early results look exciting)’ 는 연구결과가 있다. 발명 X의 선행발명 2 에는 ‘X가 위장병 증양의 비정상적 활성의 강력한 억제제이고, 부분적으로 또는 완전히 **증양의 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 구성요소**로 의미를 가지는 경우를 설명하시오. (5점)
- (2) 발명 X가 위장병 치료 용도로 특허를 받기 위한 진보성 판단 기준을 설명하고, 만일 발명 X의 **진보성**을 부정하는 경우 선행발명에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것이 필요한지 설명하시오. (10점)
- (3) 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우, **투여용법과 투여용량이 발명의 구성요소**인지 설명하고 **새로운 의약용도가 부가되면 특허가 될 수 있는지** 설명하시오. (8점)
- (4) 발명 Y가 의약용도발명의 특정한 투여용법에 관한 진보성을 인정받기 위한 요건을 설명하시오. (7점)

[실전GS A형 2회 문제 1]

甲 특허발명은 항암제에 관한 것으로, 백혈병의 치료용도가 알려진 기존의 약물인 A가 암의 일종인 ‘G종양에도 효과가 있다는 점을 확인하고, 상기 약물의 용도를 기존의 백혈병이 아닌 G종양의 치료용도로 한정된 의약용도발명이다. 乙이 甲의 특허발명에 대하여 제기한 무효심판에서 제출된, 특허발명의 출원일 이전에 반포된 간행물에 게재된 선행발명들은 다음과 같다.

선행발명 1에는 “G종양에 대한 A약물의 시험이 암 연구소에서 **막 시작되었고 초기 임상실험결과는 매우 흥미로워 보인다**”라는 내용의 기재가 있다.

선행발명 2에는 “① 유전자 이상이 발생한 백혈병 환자 유래세포에 A약물을 적용하였을 때 A약물에 의한 치료효과가 실험적으로 확인된다는 점, ② **G종양과 같은 암의 치료에 A약물이 유용할 가능성이 있으므로**, 이에 대한 추가연구가 이루어져야 한다”는 기재가 있다.

선행발명 3에는 마우스를 대상으로 한 실험결과 G종양 환자에게서 채취된 여러 유전자 돌연변이세포에서 치료효과가 있음이 확인되었다는 취지의 기재가 있다.

- (1) 의약용도발명의 **본질** 및 **구성요소**에 대하여 설명하시오.(10점)
- (3) 특허발명의 출원일 이전에 반포된 간행물에 게재된 선행발명들에 의하여 **진보성**이 부정되는지 설명하시오.(10점)

3. 의약용도발명의 구성요소(1) 의약용도의 취급(2014후768)

의약용도발명은 의약물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하고 의약용도는 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 발휘하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여할 수 있는 발명의 구성요소가 된다.

(2) 투여용법용량의 취급(2014후768)

투여용법용량은 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 된다.

(3) 약리기전의 취급(2012후3664)

청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 볼 수 없다.

(3) 판례(2014후768)

치료방법 자체를 특허대상으로 하는 방법발명으로서 의약용도발명을 허용할 수 없지만, 의약이라는 물건에 의약용도를 부가한 의약용도발명은 의약용도가 특정됨으로써 의약물질 자체와는 별개로 물건발명으로서 새롭게 특허대상이 될 수 있다.

(4) 검토

방법발명이라는 견해가 일음 타당하나, 의료행위에 대하여 특허성을 인정하지 않는 것과의 균형상 판례 타당하다.

【 문제-4 】 (20점)

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. 특허침해소송중 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 종전 진술을 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 자백**이 가능한 경우를 설명하시오. (6점)
- (2) 乙이 특허침해소송중 **‘어떤 구성요소를 구비하고 있다’** 라고 한 표현은 **재판상 자백**인지 설명하고 취소가능한지 설명하시오. (14점)

[실전GS A형 3회 문제 3]

(3) 甲은 특허심판원의 인용심결에 대하여 심결취소의 소를 제기하였고, 원고 甲은 제1회 변론기일에 출석하여 구성C가 공지되었다는 취지의 진술을 하였다. 다만, 피고 乙은 甲이 제기한 소송의 소장 부분 및 변론기일통지서가 피고 乙에게 송달되었으나 제1회 변론기일에 결석하였다. 甲의 조치에 대하여 설명하시오.(8점)

III. 질문(3)
1. 심결취소소송에서의 재판상 자백 가부
(1) 판례(2004후905)
행정소송의 일종인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되어 주요사실에는 자백이 성립하는바, 진보성 판단시 선행발명이 어떤 구성을 가지고 있는지는 주요사실로서 당사자의 자백대상이 된다.
(2) 검토
특허법이나 행정소송법에 자백에 대한 규정이 없으므로, 자백에 관하여는 민사소송법이 준용되므로 판례 타당하다.

[실전GS B형 5회 문제 2]

(3) 乙은 乙의 침해대상제품이 甲의 특허발명을 침해하지 않는다고 주장하면서도, **제1심 제1회 변론기일에서 특허발명 중 구성요소 몸통(B)을 제외한 나머지 구성요소를 모두 구비하고 있다고 진술하였다.** 甲이 침해대상제품에 대하여 특허발명의 **구성요소 손잡이(C)를 구비하고 있는지에 관하여 감정신청을 하자 乙은 ‘이 부분에 관하여 다투지 않아 감정이 필요하지 않다’** 는 의견을 제출하여 **甲의 감정신청이 철회되었다.** 법원은 침해대상제품이 구성요소 손잡이(C)를 구비하였는지 판단해야 되는지 설명하시오. (5점)

【 문제-1 】 (30점)

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 발명관련 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 특허결정 하거나 거절결정하였다면 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)

[실전GS A형 1회 문제 1]

59회 특허법 실전GS A형 제1회 (정진환)

II. 설문(2)

1. 특허를 받을 수 있는 권리의 승계

(1) 의의 및 취지 - 제33조1항

발명의 완성과 동시에 발생하고 발명자에게 원시적으로 귀속하는 권리로서 발명자 또는 승계인이 가진다. 발명 보호 위한 1차적 수단이다.

(2) 법적 성질

① 공권설 ② 사권설 있으나 ③ 병존설이 주류적 견해이다.

(3) 양도성 - 판례(2013다77591)

특허를 받을 수 있는 권리는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 이전할 수 있다.(제37조1항)

(4) 사안

발명자인 丙과 乙의 항암제 개발약정에 따라 특허를 받을 수 있는 권리는 丙으로부터 乙에게 승계되었다. 다만, 乙이 甲에게 그 지분일부를 명시적으로 양도한 바 없는데, 묵시적 양도합의가 가능한지 문제된다.

제33조 제1항 거절이유 논점에 대한 연습을 할 수 있게 실전GS를 구성하였으나, 기출문제 1문을 적중했다고 표현할 만한 문제를 출제하지 못하였습니다. 내년에는 올해보다 불의타 문제 대비를 더 잘할 수 있게 준비하여, 수험생 여러분의 특허법 공부에 도움이 되는 강사가 되도록 노력하겠습니다.