

[제60회 특허법 2차 기출문제 적중도 분석표 with JHJ 사례집 핸드북]

총평

권리범위확인심판과 침해소송 대비, PBP 청구범위 해석, 공지에외주장, 주지의 부합, 특허법원 당사자 적격, 간접침해, 선택발명 및 균등범위까지; 제60회 특허법 문제 전부; 기초GS, 실전GS A형, 또는 실전GS B형에서 다룬 쟁점이었기 때문에, GS 및 사례집 핸드북 암기가 완벽하신 분들은 결론 잘 찾으셨을 것으로 짐작됩니다.

제60회는 논문문제가 적고, 유명 판례 사안으로 출제되어, 점수는 IRAC 구조 및 JHJ 공식에 따라 판단기준을 충분히 설정했는지가 관건이 될 것으로 보입니다. 즉 답안지를 채점자 교수님께 서 원하시는 전통적인 법학 형식의 작성법으로 작성했는지, 아니면 법학 형식에서 벗어나는 일부 강사들의 사적인 작성법으로 작성했는지에 따라 점수가 크게 차별화될 것 같습니다.

아래는 JHJ 사례집 핸드북 기준으로 제60회 기출문제 적중도 분석표를 준비했습니다.

시험보고 오시느라 대단히 고생 많으셨습니다.

좋은 결과 있으시기를 함께 간절히 응원하겠습니다.

변리사스쿨 알림

2023. 7. 27. (목), 중앙대학교 로스쿨 이규호 교수님과 함께, 제60회 2차 기출문제해설 conference 진행합니다. 변리사시험 출제 위원이신 이규호 교수님(민소, 특허, 상표)과, 최영덕 강사님(민소), 김춘환 강사님(민소), 이한결 강사님(저작권), 김선민 강사님(유기화학)께서 기출문제 분석과 앞으로의 2차 공부방법에 대해 정리해주실 예정입니다.

[문제 1]

(1) 특허법상 권리범위확인심판제도의 취지를 고려하여 권리범위확인심판제도와 특허권 침해소송과의 차이점을 설명하시오. (2점) : JHJ 공식 5점당 1목차 → 1목차 필요

[사례집 핸드북 90번 - 권리범위확인심판과 침해소송 대비]

(1) Z이 甲을 상대로 침해금지청구소송과 적극적 권리범위확인심판을 제기하였다. 각 절차에서 甲이 항변할 수 있는 주장을 비교해서 설명하시오. (25점)

라. 침해금지청구소송

1) 의의

침해금지청구소송은 침해성립 여부에 분쟁이 있을 때 재판에 의해 이를 해결하고, 실시의 금지라는 권리자의 권리를 강제로 실현해주는 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.

마. 권리범위확인심판

1) 의의

권리범위확인심판은 침해성립 여부 중 특허발명의 보호범위 해석에 분쟁이 있을 때 심판에 의해 이를 해결해주는 절차다.

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.

[문제 1] 제약분야에서의 침해소송 vs 심판 two track 상황 대응 실무 문제

(2) 다음과 같은 이유로 청구된 권리범위확인심판의 타당성에 관하여 설명하시오. (12점) : **JHJ 공**

식 5점당 1목차 → 각 소문제당 1목차 필요

- 1) 乙의 발명 X' 에 관련된 물건과의 관계에서 甲의 특허권이 소진되었음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우 : 권리소진 권확에서 不可
- 2) 甲의 특허발명 X 에 진보성이 없음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우 : 진보성 무효사유 항변 권확에서 不可
- 3) 乙의 발명 X' 가 甲의 특허발명 X의 구성요소 중 일부를 변경하였음을 이유로 甲이 권리범위확인심판을 청구하는 경우 : 균등범위 可
- 4) 乙이 장래 실시할 수도 있음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우 : 실시 준비 확인의 이익

[사례집 핸드북 70-2번 - 균등론과 무효사유항변]

한편 乙은 "6.5의 pH 범위에서 가용성인 과립
및 4.4의 pH 범위에서 가용성인 과립으로 이
투어진 캡슐"을 생산, 판매하고 있다. 이에 甲
은 乙의 실시발명을 확인대상발명으로 하여 권
리범위확인심판을 청구하였다. 다음 물음에 답
하시오.

가. 균등론 의의

균등론은 권리범위를 확장해석하는 이론이다.
이는 권리범위를 문언범위로 한정할 경우 특허발명
효과의 독점적 향유라는 특허권 본질이 훼손될 우
려가 있어 도입되었다.

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 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.

- (2) 甲이 “乙의 확인대상발명은 특허발명과 과제해결원리가 동일하다” 고 주장하고 자 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)

[사례집 핸드북 4-2번 - 발명자 허위기재]

- (2) 한편, 甲은 丁이 현재 제조·판매하는 제품 Y가 자신의 특허발명 X의 특허권을 침해하는 제품이라는 이유로 丁에게 경고장을 보냈고, 특허권 침해들 이유로 丁을 형사고소하였다. 이에 丁은 자신이 실시 예정중인 제품 Z를 확인대상발명으로 특정하여 甲에게 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였다. 그러나 甲은 제품 Z에 대하여는 丁에게 특허권 침해들 이유로 경고장을 보내거나 형사고소를 한 바 없고, 제품 Z에 대해 특허권 침해들 향후 주장할 의사도 없다. 이 경우 乙의 소극적 권리범위확인심판은 적법한가? (13점)

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 권리범위확인심판제도 취지상 실시 예정인 발명에 대해서도 공격 확인을 허용하는 판례의 태도가 타당하다.

[문제 1]

(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) : JHJ 공식 5점당 1목차 → 1목차 필요
PBP 청구범위 해석(특허요건시 판단방법과 동일하되, 명백히 불합리한 경우 제한 해석 可)

[사례집 핸드북 78번 - 특허무효심판] : 권리범위판단시와 유사

가. 제법 한정 물건발명 의의

제법 한정 물건발명은 구성을 제조방법으로 한정한 물건발명을 말한다.

나. 특정방법

1) 학설의 태도

물동일성설은 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.

(2) 乙이 “물질 A로 구성되며 C 방법에 의하여 제조되는 제조제 P”가 기재된 선행문헌만을 근거로, 甲의 제1항에 대하여 무효심판을 청구하는 경우, 그 청구이유들 판례에 근거하여 설명하시오. (단, B 방법은 C 방법보다 진보성이 있다.) (10점)

[문제 1] 제약분야에서의 전형적인 침해소송 vs 심판 two track 상황 대응 실무 문제(아픽사반 선택발명 사건의 경우도 가처분 vs 무효심판 two track)

(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) : JHJ 공식 5점당 1목차 → 3목차 필요 : 심결 전 / 기각심결시 / 무효심결시

심결 전 - 乙 무효사유 항변 대비하여 甲이 침해소송 중지 요청 후 무효심판 기각심결 유도 [사례집 핸드북 90번 - 권리범위확인심판과 침해소송 대비]

나. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 타심판의 심결이 확정될 때까지 관련 심판절차 또는 소송절차를 중지할 수 있다고 한 것은 임의규정으로서, 꼭 중지하여야 하는 것이 아니라, 중지하지 아니하고 심결 또는 판결에 이른 조치를 위법하다고 보지 않는다.

(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)

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.

기각심결 - 甲 기각심결 참고하여 乙이 무효사유 항변할 경우 배척 주장 [사례집 핸드북 90-1번 - 무효심판과 침해소송 대비]

2. 침해소송과 특허무효심판 공동점

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.

(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 심결취소소송을 제기하여 불복하고 있는 중이다.) (5점)

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 존중해 줄 필요가 있으나 재량에 따라 판단할 수 있다(특허심판과 침해소송의 비교연구 논문 중).

무효심결 - 甲 무효심결 특허법원 불복 + 확정 전 무효심결 결과에 구속되지 않으므로 乙이 무효사유 항변하면 독자적으로 판단하고 배척할 수 있다고 주장 [사례집 핸드북 89번 - 이용관계 권리범위확인]

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) 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)

2) 판례의 태도

법원은 권리범위확인심판의 확정심결에서 인정되는 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거자료가 되는 것이고, 당해 민사재판에서 제출된 다른 증거내용에 비추어 관련 권리범위확인심판의 확정심결에서의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우에는 이를 배척할 수 있다고 본다.

[문제 2] 제30조 제1항 제1호 history 문제, 방식완화 경향 사안

(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 공지에외주장을 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 공지에외주장을 하여 거절이유를 극복하려고 한다. 甲의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. (9점) : **JHJ 공식 5점당 1목차 → 2목차 필요 : 보정 / 분할**

보정 - [사례집 핸드북 35번 - 공지에외주장절차 취지기재]

나. 의사에 의한 공지에외주장 요건완화

1) 과거 판례의 태도

과거 법원은 출원시 출원서에 취지 기재가 없으면 공지에외주장이 없는 통상의 출원에 해당하고, 출원 후 취지 기재에 관한 보정이 허용될 수 없다고 보았다.

2) 특허법 제30조 제3항 신설

공지에외를 통해 발명자를 보호하지 않는 것은 지나치게 가혹하다는 점이 제기되며 특허법 제30조 제3항이 신설되었고, 보완수수료를 납부하면 사후에 취지를 적은 서류와 증명서류의 제출이 가능하다.

3) 검토

(1) 甲의 출원의 신규성에 관하여 설명하시오. (7점)
반드시 출원시에만 그 취지 기재가 가능하다고 하면 의사에 반한 공지의 경우에 비해 지나치게 형평에 어긋나므로 개정법의 태도가 타당하다.

분할 - [2023년 최신판례 정리자료] : 원출원시 공지에외주장을 하지 않은 경우 분할출원시 공지에외주장을 하여 원출원일을 기준으로 한 공지에외 효과를 인정받을 수 있는지 여부

[문제 2] 주지의 부합 문제(조현중 변리사 특허청 세미나 과정 담당자)

(2) 심사관은 출원단계에서 선행발명 Y 에 의거하여 甲의 특허출원 X 가 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) JHJ 공식 5점당 1목차 → 2목차 필요 : 심리범위 제한 / 새로운 증거 주지부합X

[사례집 핸드북 94번 - 거절결정불복심판 심결취소소송 심리범위]

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 심결에서 판단되지 않은 당사자의 주장·입증도 제한 없이 판결의 기초로 삼을 수 있으나, 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송결차에서 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 심결 취소소송결차에서는 보정 기회를 부여할 수 없는바 새로운 거절이유의 주장을 제한하는 판례의 태도가 타당하다.

(1) 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송결차에서의 특허법원의 심리범위에 대해 논하시오. (5점)

[사례집 핸드북 41번 - 거절이유통지]

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.

위한 자료들을 추가로 제출하였다. 특허법원은 이들 증거들 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)

[문제 2] 권리 승계와 관련된 당사자 적격

(3) 甲은 2022. 10. 20. 乙에게 발명 A에 대한 특허출원 X 및 그에 관한 분할출원으로 특허받을 수 있는 권리를 양도하였는데, 乙은 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 乙이 심결취소소송을 제기하려고 한다. 乙이 심결취소소송을 제기할 수 있는 당사자로서 적합한지에 관하여 설명하시오. (5점) **JHJ 공식 5점당 1목차**

→ 1목차 필요

[사례집 핸드북 91번 - 특허법원 원고적격]

1) 판단기준

가) 판례의 태도

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 적법여부를 논하시오. (8점)

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.

[문제 3] 간접침해

(1) 甲은 乙과 丙을 상대로 특허권 침해 주장을 하려고 한다. 甲의 특허권 침해 주장이 타당한지 여부에 대하여 설명하시오. (12점) JHJ 공식 5점당 1목차 → 3목차 필요 : 전용 / 생산 / 권리소진

간접침해 - 전용개념 / 생산개념 [사례집 핸드북 53번 - 간접침해 조치]

甲은 2017년 3월 반도체 웨이퍼의 연마에 사용되는 개선된 연마패드(X)를 발명(이하 '본건 발명'이라 한다)하여 특허출원하고, 2018년 9월 그 특허출원에 대하여 출원공개가 이루어진 후, 2019년 2월 본건발명에 대하여 특허권의 설정등록을 받았다. 등록된 청구범위에는 본건 발명(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. Y 제품은 A(대형유동채널)+M(마이크로 홀)+P(균일한 고체 중합체 시트)로 구성되어 있는데, Y 제품의 구성 중 M(마이크로 홀)은 본건발명의 구성 B(소형유동채널)와 동일 또는 균등한 구성에 해당하지 않는다.

丙은 2018년 9월부터 乙이 제조한 Y 제품을 구매하여 통상적인 반도체 웨이퍼 연마 공정에 사용하는데(현재도 사용하고 있음), 그 연마과정에서는 불가피하게 다이아몬드 컨디셔너를 사용하게 되며, 그 과정에서 연마패드에 소형 유동채널(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. (20점)

가. 乙의 Y 제품이 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.

나. 乙의 Y 제품이 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.

직접침해 – 정당권원 X 자로부터 전용품 공급받은 경우 권리소진 인정 X [사례집 핸드북 56번 –
간접침해 권리소진]

3. 판단기준

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

(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)

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.

[문제 3]

(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) **JHJ 공식 5점당 1목차 → 2**

목차 필요 : 간접침해 여부 / 직접침해 여부

간접침해 여부 - [사례집 핸드북 54번 - 간접침해 전용품]

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.

(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)

직접침해 여부 - 속지주의

[문제 3]

(3) 특허권자 甲은 자신의 특허발명을 실시하는 데 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) JHJ 공식 5점당 1목차 → 2목차 필요 : Y 법적지위 / 甲 권리행사

가부

[사례집 핸드북 58번 - 국제적 권리소진, 판매금지제한 약정과 권리소진]

(4) 위 사실관계와 달리, 특허권자 甲(원고)은 소외 X와 이 사건 방법발명에 대해 통상실시권 설정계약을 체결하였다. 해당 계약에는 이 사건 방법발명의 실시장소들 제한하고 타인에게 재실시 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 간접침해들 주장하며 손해배상청구의 소를 제기한 경우 甲의 주장의 타당성을 논하시오. (10점)

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) 판매의 태도

법원은 실시권자에게 의뢰받아 전용품을 제작하고 이를 실시권자에게 납품한 행위를 간접침해로 보지 않는다.

[문제 4]

(1) 선택발명에 대해 설명하고, 乙의 선택발명이 진보성을 인정받기 위한 요건에 관하여 설명하시오. (5점) **JHJ 공식 5점당 1목차 → 1목차 필요 : 물질(유효성분)특허 선택발명 사안**

[사례집 핸드북 22-1번 - 구성의 곤란성 인정되는 선택발명]

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.

(2) 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명의 진보성 판단요건을 일반발명과 비교하여 설명하시오. (6점)

(3) 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명에 대한 진보성 판단기준을 설명하시오. (8점)

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.

[문제 4]

(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) **JHJ 공식 5점**

당 1목차 → 각 소문제별 1 목차 필요

- 1) 甲의 특허출원이 선출원인 경우 : 甲 청구범위에서 제한해석 사유 없는 한 甲 권리범위 속함
- 2) 乙의 특허출원이 선출원인 경우 : 甲 실시 물질이 A+B+C1 인지, A+B+C2 인지에 따라 상이 (A+B+C 라는 가상의 상위개념 물질을 실시할 수는 없음), A+B+C2 실시인 경우 乙 권리범위 속함
- 3) 甲과 乙의 출원이 동일자 출원인 경우 : 서로 침해여부 불명료, 문제에서 선출원만 등록되었다고 가정하였으므로 동일자 출원인 3) 의 상황은 둘 다 출원상태라고 본다면, 출원 중이므로 특허권 침해라는 상황 언급 자체가 불가능하며, 제36조 제2항의 거절이유 가능한지가 쟁점될 뿐(제36조 사안 조현중 변리사 담당 심판사건 있음)

.....

선출원, 후출원, 동일자출원 대비를 묻는 점에서 이용-저촉 관계를 의도하신 것으로 보이나, 특허와 특허는 저촉관계가 있을 수 없고, 상위개념과 하위개념 관계는 일본에서 학설 있었지만 한국에서 이용관계로 보지 않습니다. **더욱이 다파글리플로진 선택발명 사안[상위개념도 특허(제10-0728085호), 하위개념도 특허(제10-1021752호)] 및 품목 발매를 직접 담당한 제약분야 심판소송 전문대리인 입장에서 보았을 때**, 이 문제처럼 제약분야 물질특허의 경우는 이용관계란 것 자체가 존재할 수 없습니다(동일 물질인지 아니면 다른 물질이지만 구분될 뿐, 이용 물질이란 개념 자체가 유기화학 기술적으로 상정될 수 없습니다). 제약분야에서 이용관계는 물질특허와 제제특허 사이에나 적용 가능합니다. 구체적으로 이용관계란 A+B 와 A+B+C 의 관계를 말하며, 이 문제처럼 A+B+C 가 A+B+C1 또는 A+B+C2 인 경우 甲이 A+B+C2 를 실시한다면 이는 乙의 A+B+C2 와 동일 물질이지 이용관계 물질이 아닙니다. 아픽사반 특허법원 판례에서도 상위개념과 하위개념은 "이용" 이 아닌 권리 "중복"의 소지로 보았을 뿐입니다.

[문제 4] 권리범위 분쟁 대응 실무 사안

(3) 심혈관 치료물질에 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 설명하시오. (10점) **JHJ 공식 5**

**점당 1목차 → 2 목차 필요 : 효과 실질적으로 상이 / 쉽게 변경 불가 / 의식적 제외 / 자유실시
기술 항변(이 중 다파글리플로진 권리범위확인 사건에서는 쉽게 변경 불가와 의식적 제외가 쟁점)**

[사례집 핸드북 70번 - 효과의 실질적 동일 판단방법]

(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 원형 단면 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)

나. 작용효과 동일 여부

1) 판례의 태도

법원은 특허발명의 기술사상 핵심이 침해제품에도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 본다.

다만 기술사상 핵심이 출원시 공지되었거나 그와 다른 것에 불과한 경우는 균등 여부가 문제되는 구성의 개별적 기능을 비교하여 작용효과 차이를 판단한다.

5. 의식적 제외와 관련하여 - 실문 (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.