

step1) 문제읽기
step2) 목차작성
step3) 답안작성

step1) 결론
step2) 판단기준 (상대적)
step3) 의의

문 제 • 01 (30점)

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' Y를 개발하여 공급하기로 계약하였다(이하 '제2계약'이라 한다). 甲은 丙에게 위 발전기 세트 중 '전원충정장치 구성품' Y의 기본적인 과제와 아이디어를 제공하고 연구개발과정을 전반적으로 관리하면서 丙을 보조하였다. 丙은 甲과 개발 약정은 하지 않았지만 위 발전기 세트 중 '전원충정장치 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에 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 '전원충정장치 구성품' Y 발명과 관련하여 특허를 공동출원을 한 경우 甲이 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받을 수 있는지를 설명하시오. (5점)

(3) 만일, 甲과 丙이 '전원충정장치 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)

1. 문제의 의의 (I)
2. 발명
3. 판단기준 (R)
4. 계약 판단 (N) 및 승계 (C)

step1) X+Y, 乙, 丙
step2) 판단기준: 甲, 丙 - 공동발명자
step3) 의의: 공동발명

발명자 乙
↓
승계인 甲 → 丁
(특허권)
(전양)
발명자 丙
(공동 발명)

44개년.
丙 발명. → 丙, 甲 공동출원 : 44.
甲 출원.

330개년
乙 발명 → 甲 승계 → 丁 승계
출원 + 등록 → X
330개년
특허권 0%

| 발명자 | 권 | 무 |
|-------------|--------|-----------|
| 발명자 (공동발명자) | 330개년 | 출원 전 0% 무 |
| | 44. | |
| 출원 | 권 + 34 | 무 + 35 |
| | - | 99-2 |
| 등록 | 권 - | 무 - |
| | - | 99-2 |

문제알기 → 목차초안 ✓

문 제 • 02 (20점)

최신예외 판례심판의 : 판례대비법 참고!!

✓ 甲은 2014. 8. 6. 乙이 가진 특허 발명 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. : **1차 심결 확정 : 2019. 1. 17.**

그런데 甲은 1차 심결에 대한 심결취소소송 상고심에서 대법원이 판결을 선고하기 하루 전인 2019. 1. 16. 이 사건 특허 발명 통증치료제 X가 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재하지 아니하였으며 미완성 발명에 해당한다고 주장하며, 다시 특허 발명 X의 특허청구범위 전부에 대한 특허무효심판 (이하 '2차 심판 청구'라 한다)을 청구하였다.

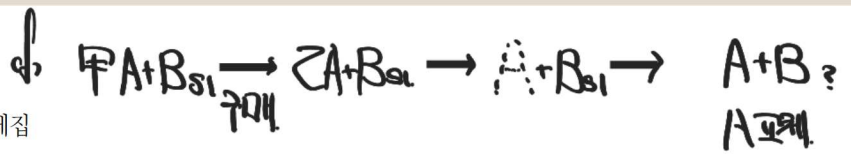
✓ 1) 甲의 2차 심판 청구에 관한 조치를 특허법상 일사부재리 원칙과 중복심판 금지와 관련하여 설명하시오. (15점)

↓ 2) 甲의 2차 심판 청구는 권리 남용에 해당하는지 설명하시오. (5점)

| | |
|---|---|
| <p>step 1) 판. 일OK, 중복OK.</p> <p>step 2) 판례판 - 문바 일사부재리.</p> <p>step 3) 의의.</p> | <p>↓</p> <p>일사부재리 중복심판금지</p> <p>누진지. 통상기술자</p> <p>동시심. 강제 동일심판</p> <p>무심결판 거심판개시</p> <p>★ 강제 ★ 심판!</p> |
|---|---|



문 제 • 03 (30점)



발명권 : 재생산 : A+B_{S2}
 X : 유통권 : A+B_{S1}

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 제 3자에게로부터 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.

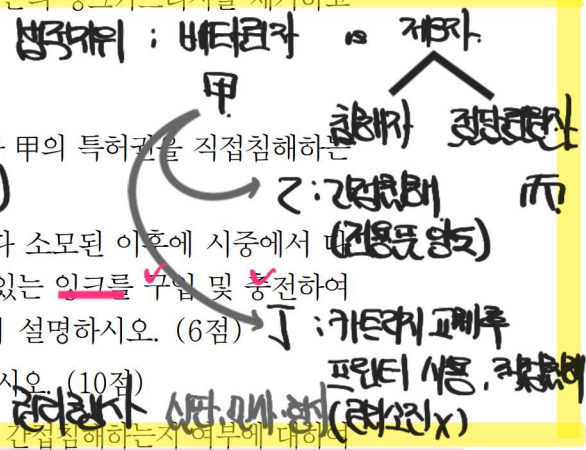
(1) 다음 물음에 답하시오. (10점)

1) 丙이 乙로부터 잉크젯프린터를 구입하여 사용하는 행위가 甲의 특허권을 직접 침해하는 행위인지 설명하시오. (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 직접 침해하는 행위인지 설명하시오. (6점)

3) 丁의 행위는 甲의 특허권을 직접 침해 하는지에 대하여 설명하시오. (10점)
 4) 丁의 잉크카트리지를 수입·판매 행위가 甲의 특허권을 직접 침해, 간접 침해하는지 여부에 대하여 모두 설명하시오. (10점)

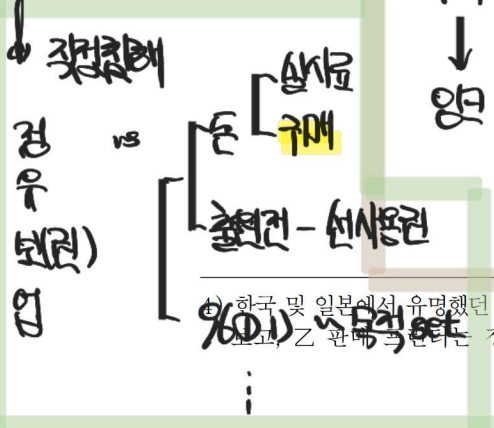
발명권 범위
 X
 발명권 : 잉크카트리지가 프린터
 X : 카트리지에 프린터
 발명권 X : 잉크 : 잉크 충전 = 카트리지를 재생산 X



잉크 충전 : 침해 X
 카트리지를 교체 : 침해 O

카트리지를 교체 = 잉크 + X
 권리를 구매
 구매
 잉크 교체

[생각함] 카트리지를 교체 + 본체 = 프린터의 재생산 (권리를 구매 → 발명권 범위)
 구매
 카트리지를 교체 : 프린터 재생산 O
 생·양·대... 사·양·대...
 간접침해 직접침해
 재생산 O : 간접침해 O
 X S1 : " X



이 한국 및 일본에서 유명했던 리사이클 재점이 되기 위해서는 사안의 乙을 프린터 및 잉크카트리지를 판매 대리점으로 하고, 乙 판매 프린터는 정품 권리소지제품으로 보아야 한다.

$$128③ \left\{ (50,000 - 0) \leq (100,000 - 70,000) \right\} \times 200,000\text{원}$$

CHAPTER 001 2021년도 제5회 변호사 기출문제 8.9

$$128④ 60,000 \times 150,000\text{원}$$

문 제·04 (20점)

$$128⑤ 60,000 \times 800,000\text{원} \times 0.05$$

128③ 甲은 스마트폰에 대한 특허권자로 매월 10,000대씩 연간 120,000대의 생산능력을 가지고 있는 공장 설비를 2019년에 구축하였는데 2020년 5월과 6월의 2개월 동안에는 신규 설비로 교체하는 공사관계로 스마트폰을 생산할 수 없었다. 甲은 2020년에 스마트폰 1대당 1,000,000원에 70,000대를 판매하였으며 1대당 200,000원의 이익을 얻었다.

128④ 乙은 甲의 특허권을 침해하는 스마트폰을 매년 80,000대를 생산할 수 있는 공장 설비를 갖추고 있다. 乙은 2020년에 스마트폰을 1대당 800,000원에 50,000대를 판매하여 1대당 150,000원의 이익을 얻었다. 한편 스마트폰과 같은 통신기기 시장에서 합리적 설치료율은 판매액의 5%이다.

128⑤ 甲이 乙의 침해행위 이외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 없다면, 甲이 乙의 2020년 한 해 동안의 특허권 침해에 따른 손해액으로, 특허법 제128조(손해배상청구권 등) 각 항의 규정에 근거하여 주장할 수 있는 손해배상액에 대한 다음 물음에 답하시오. (단, 계산과정을 포함한다.)

- (1) 특허법 제128조 제5항에 따른 손해액을 구하시오. (5점)
- (2) 특허법 제128조 제4항에 따라 손해액으로 추정되는 액수를 구하시오. (5점)
- (3) 특허법 제128조 제2항 제1호 및 제2호에 따른 손해액의 합을 구하시오. (10점)

2022년도 제59회 변호사 기출문제

step1) 문제읽기 - 밑줄

step2) 목차

step3) 내용작성

문 제 • 01 (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 아니

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 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)

특허
사건
청구
사건
↓
甲
↓
乙

발명자

일반상계

상업적
vs
일반상계

특허권 양도
vs
출원 전 양도

출원

step) 판 330후반
부정판

0%

step) 판단 기준

10점 → 2점차

330후

취

step) 의의

step1) 판. 乙 제자.

step2) 판단 기준 10점 → 2점차

안정
출원 전

step3) 의의

특허상계 vs 일반상계

발명자 - 배타권자

甲

제자

출원자
乙△

권리권자

이 사건 발명

출원 전

계약
[특허계약]

vs

이 사건 특허

출원 후

계약 + 출원 전 변경
[특허계약 (일반상계 예외)]

계약 + 안정권
[특허계약 (일반상계 예외)]

문 제 • 03 (30점)

제1

甲은 백혈병 치료제로 약제학적 조성물인 발명 X를 하였다. 甲은 발명 X가 위장질환(이하 '위장병'^{질병})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 긍정적로워 보인다} (very early results look exciting)'는 연구결과가 있다. 발명 X의 선행발명 2에는 'X가 위장병 종양의 비정상적 활성의 강력한 억제제이고, 부분적으로 또는 완전히 종양의 치료에 유용할 수도 있다'는 연구결과가 있다.

"유망한 전망"

제2. 타문제

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 질문에 답하시오.

제3. 타문제

(1) 의약용도발명의 '약리기전'이 발명의 구성요소로 의미를 가지는 경우를 설명하시오. (5점)

(1) 발명 X가 위장병 치료 용도로 특허를 받기 위한 진보성 판단 기준을 설명하고 // 만일 발명 X의 진보성을 부정하는 경우 선행발명에서 입증시킨 것에 의해 치료효과가 확인된 것이 필수하지 설명하시오. (10점)

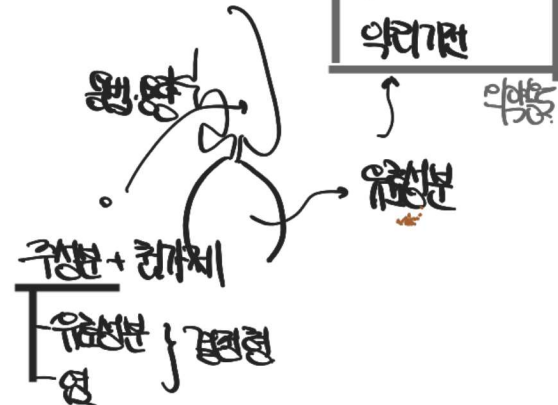
문답:

"출원 전 실시예이다."

(3) 설명 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우, 투여용법과 투여용량이 발명의 구성요소인지 설명하고 // 새로운 의약용도가 부가되면 특허가 될 수 있는지 설명하시오. (8점)

(1) 발명 Y가 의약용도발명인 특정 투여용법에 관한 진보성을 인정받기 위한 요건을 설명하시오. (7점)

질병. 약효. 의약용도. 약리기전. 의약용도



의약용도
진보성 - 효과 예측 불가능
구상본 + 기재체
실시예
발명

진보성 - 효과 예측 불가능
구상본 + 기재체
실시예
발명

특허법 제37조 제2항
 제37조 제2항 제1호
 제37조 제2항 제2호
 제37조 제2항 제3호
 제37조 제2항 제4호
 제37조 제2항 제5호
 제37조 제2항 제6호
 제37조 제2항 제7호
 제37조 제2항 제8호
 제37조 제2항 제9호
 제37조 제2항 제10호
 제37조 제2항 제11호
 제37조 제2항 제12호
 제37조 제2항 제13호
 제37조 제2항 제14호
 제37조 제2항 제15호
 제37조 제2항 제16호
 제37조 제2항 제17호
 제37조 제2항 제18호
 제37조 제2항 제19호
 제37조 제2항 제20호

문 제·04 (20점)

甲은 '안팎기' (구성 A+B+C) 특허발명 X를 하였다. 乙은 甲의 특허발명 X와 유사한 구성을 가진 안팎기 제품 Y를 생산·판매하고 있다. 이에 甲은 乙에게 특허침해소송을 제기하였다. 그러자 乙은 甲을 상대로 특허발명 X의 기재불비, 신규성 및 진보성 부장 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 종전 진술을 번복하였다. 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 그리고 취소가 가능한지 설명하시오. (14점)

물음바.

심판 vs 심판소
 자백의

Japan's type. 명세서 기재 기술 vs 제3자 권.
 · 개인 : 사실 인정.
 · 청구 : 청구 번복.
 · 입증안자 입증 안
 자백 : 사실 인정
 청구 : 자백 취소 X

↓ 자백
 사실관계 → 법 적용 → 결론.
 위·과로 자기 권
 제3자 권.
 신규 진보성
 문헌 인용 양
 1/8 계산방법

↓ 입증안자 반대.
 제3자 권
 청구
 보(리) - [청구] vs 제3자
 입. A+B vs A+B
 1/29 → 1/22 → 1/62
 문헌 인용

문 제 • 01 (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.)

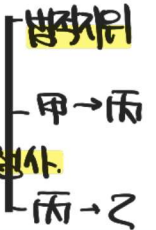
(1) 乙은 2020. 5. 20. 甲의 동의 없이 丙과 통상실시권허락계약을 체결하였다. 丙은 乙에게 통상실시료를 지불하고 특허발명 A를 제조하여 판매하던 중 특허발명 A가 신규성이 없음을 발견하고 2020. 7. 10. 특허심판원에 무효심판을 청구하였다. 丙의 특허무효심판청구에 대한 특허심판원의 심결과 관련하여 甲, 乙 및 丙의 상호 법적 조치에 대하여 설명하시오. (14점)

5점당 1목차 : 3목차

특허문제

(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)

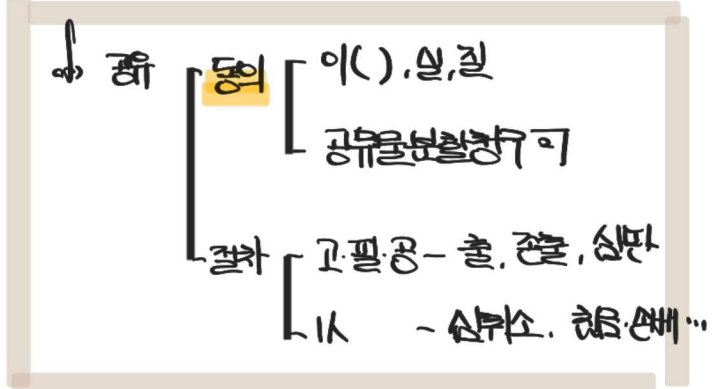
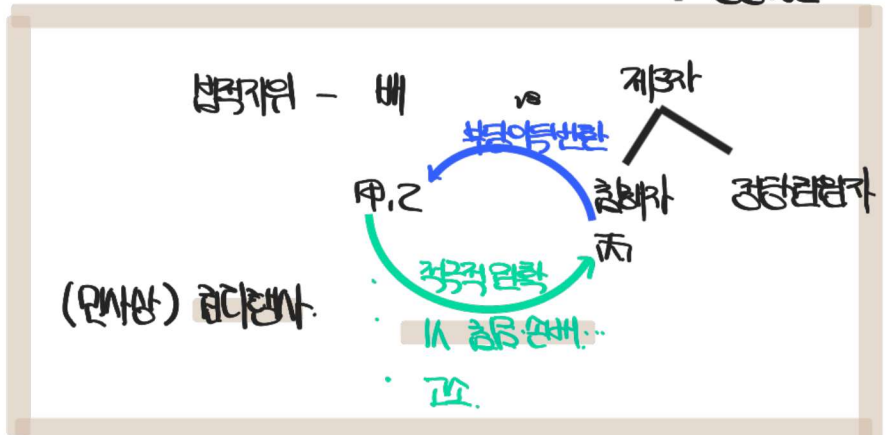
문답



특허문제

(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)

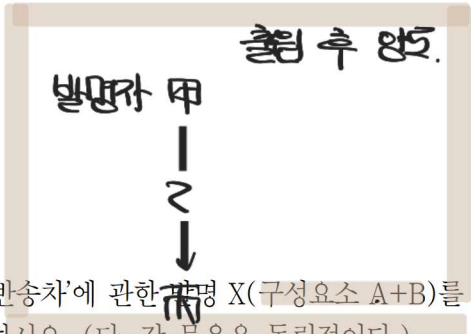
5점당 1목차
-> 2목차
심판소
정정심판



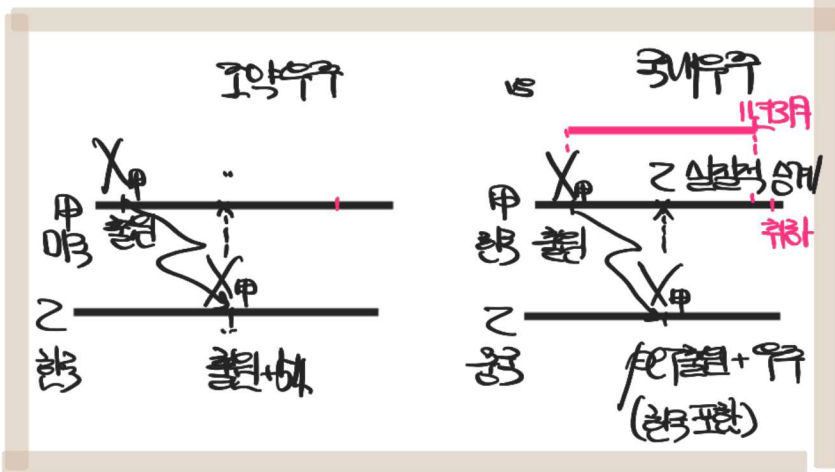
문 제 • 02 (20점)

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 특허출원인변경 신고를 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 특허침해 소송에 대한 戊의 법적 대응 조치에 관하여 설명하시오. (10점)



구상사건



step 1) 결론 부정 (중심사실 중 침해사실)
 step 2) 판단기준 10원 → 100원
 [구제사건 요건 (주)X(1)X(1)]
 [특허]
 step 3) 戊의 - 제재권

지역 - 강원도
 기간 - 20.10.9.~
 내용 - 생·사·양...

출원권쟁
 CHAPTER 08 | 2020년도 제57회 기출문제 159
 발명자: 김민준 → 김민준 → 김민준
 장당 = 무 2

문 제 · 03 (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 기하여 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 부정확한 방법으로 입수하여 甲의 특허출원보다 먼저 특허출원하였다면 甲이 취할 수 있는 특허법상의 조치에 대하여 설명하시오. (단, 乙의 특허출원 등록심사 절차가 진행되고 있다.) (8점)

② 甲이 특허등록 받은 발명 A를 생산·판매하고 있던 중, 丙도 열화상 카메라에 관한 산업에 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 판매하고 있다. 그 후에도 코로나19 바이러스가 진정되지 않아 자금조달 등의 사정이 쉽지 않던 甲은 다시 丙의 전용실시권을 설정하는 계약 체결과 동시에 설정등록하였다. 이 경우 丙이 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 있는데 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)

배 vs 개사
 장
 장
 장

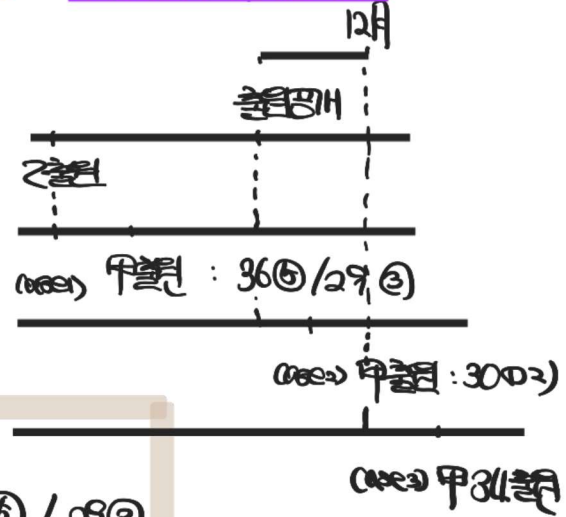
생산, 판매
 구매, 판매

배려자
 戊

장당 vs 무
 장당 vs 개사

장당 출원 → 무 출원
 무 출원 → 장당 : 특허법 보호 → 360 / 290
 3000
 34.

| | |
|-------------------|-------------|
| 장당 vs 무 | 장당 vs 개사 |
| 100% | 50% |
| 0% | 50% |
| 출원 장당 + 34 / - | 출원 - / - |
| 등록 장당 + 34 / 99-2 | 등록 - / 99-2 |



선언자, 확산자
 090자로 자기

위차 권
 장당 장당 + 34
 장당 장당 8점 → 2점

법적 위 (사유)
 권리 행사 (결과)

장당 장당 - 8점
 장당 장당 - 8점

문 제·02 (20점) **최신위**

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 乙이 甲의 이 사건 특허발명에 대하여 무효심판을 청구하였다. 기초적 사실관계에 따르면 甲의 행위는 다음과 같다.

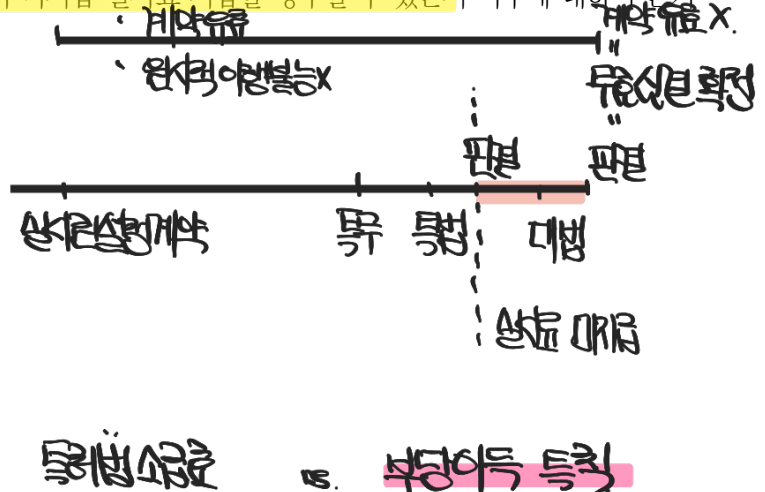
- 다음
- 2011. 8. 29. 특허출원(이하 ‘이 사건 선출원’이라 함)을 하였다.
 - 2012. 1. 20. 이 사건 선출원을 기초로 우선권을 주장하여 국제출원(PCT)을 하였다.
 - 2012. 3. 12. 위의 국제출원(PCT)에 대하여 당시 특허법 제203조가 정한 서면을 제출하여 국내절차를 진행하였다.(이하 ‘국제특허출원’이라 함)
 - 2012. 3. 16. 위의 국제특허출원을 기초로 분할출원(이하 ‘분할출원 A’라 함)하였다.
 - 2014. 4. 25. 위의 분할출원 A를 기초로 분할출원(이하 ‘분할출원 B’라 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 답하시오. (단, 각 물음은 독립적임)

- ㉠ ‘분할출원 B’가 이 사건 선출원의 우선권주장 효력을 인정받을 수 있는지 여부에 대하여 논거를 제시하여 설명하시오. (10점) **개량법 적용.**
- ㉡ 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 따를 때, 이 사건 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 甲이 乙에게 특허발명 실시계약이 유효한 기간 동안의 미지급 실시료를 지급을 청구할 수 있는지 여부에 대하여 논거를 제시하여 설명하시오. (10점)



문 제 • 03 (30점)

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 독립적인)

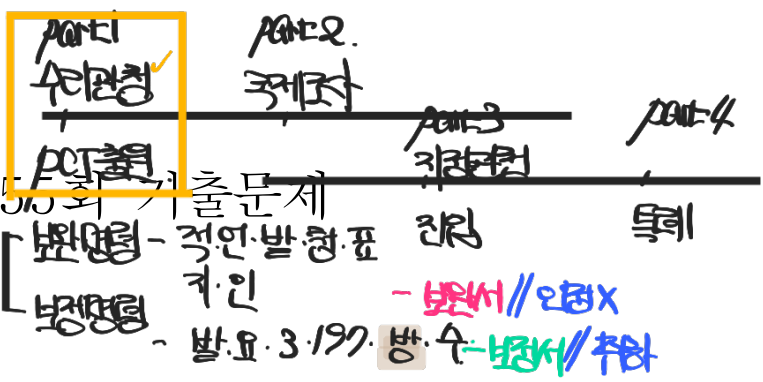
1. 甲의 특허권의 효력이 미치지 아니한다는 丙의 주장의 타당성에 관하여 甲의 주장의 타당성을 판단하는 데 필요한 요건을 중심으로 논하시오. (8점)

2. 위 사실에서, 실시권자 乙은 특허권자 甲의 동의를 얻어 이 사건 용접기를 국내 제조 후 丙에게 수출하였다. 그 후 제3자에 의해 이 사건 용접기가 국내에 수입된 경우 甲의 특허권의 효력이 미친 이 사건 용접기에 미치는지 여부에 대하여 설명하시오. (6점)

3. 위 사실관계와 달리, 특허권자 甲은 직접 이 사건 용접기를 제조·판매하고 있다. 甲과 丙은 乙과 甲이 체결한 계약에 따라 丙에게 이 사건 용접기를 양도한 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 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과 丁을 상대로 간접침해를 주장하며 손해배상청구의 소를 제기한 경우 甲의 주장의 타당성을 논하시오. (10점)

→ 침해 → 부당행위 → 침해 소



문 제 • 01 (30점)

甲은 영어로 작성된 발명의 설명 및 청구범위로 2016. 9. 1. 한국 특허청(수리관청)에 PCT출원을 하였지만, 특허청으로부터 “청구범위가 서식에 따라 작성되어 있지 않다”는 방식위반을 이유로 보정을 명받은 후, 2016. 7. 1. 보정한 청구범위를 원 기를 취함하고 청구범위를 바꿈하였다.

[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 국내 출원을 신청하면서 다음과 같은 청구범위를 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 고정하는 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. 특허등록 제○○호로 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

같은 명칭

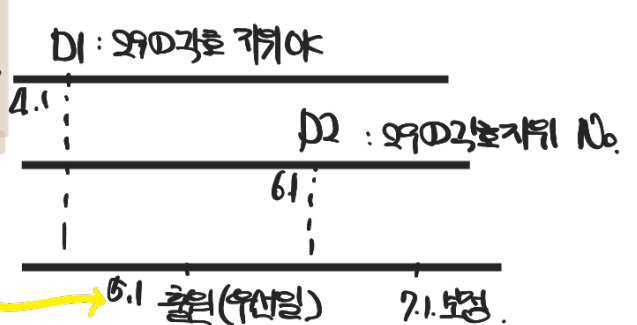
part 1 권원

easy : 번역문 다시 (서구출시)
hard : 보정서 기재
수리관청(+A)
원 기를 취함 (삭제)

동일항 2이상 동일항 - 1/5
동일항 1/5
동일항

사실유 - 1/10권, 1/10권
판시유 - " , "

출처 : 특허
무효사유 - D1, D2 - 2902호 가 예



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 답하시오.

- (1) PCT 출원의 영어원문과 최종국어번역문의 번역치위를 설명하시오. (5점) **문바.**
- (2) 지문에서 영어원문과 최종국어번역문이 차이가 있지만, 심사단계에서 영어원문과 대비하여 판단하지 않고 최종국어번역문을 근거로 보정을 단정한 심사관의 판단에 대한 적법성을 설명하시오. (5점) : **가항 8점 → 1점.** **= 보정 적법성 = 4/10 전反야**
- (3) ○은 甲의 특허권에 대해 무효심판을 청구하려고 한다. 무효심판의 청구취지의 청구취지에 부합되는 청구이유의 요지를 기술하시오. (10점) **항. 원사, 문바**
- (4) 丙은 법원에 丙의 판매제품이 [청구항 3]의 특허를 침해하지 않는다는 주장을 하려고 한다. 판례를 근거로 그 주장의 논거를 기술하시오. (10점)

항 무효사유항변

step) **문바 신. 권. 원사항변**

step) **판단기준 10점 → 가항 8점**
↓
2점

판. 판. 29000가
야
[
무효사유항변.

step) **의.**

| 구분(주) | 목 |
|---|---|
| 1. 청구의 확대 상반영 판사 에 기재된 보정 은 특허 제100호의 청구항 3의 적법성 에 속한다. | 항추기 1. 특허 제100호의 청구항 1 무효로 한다. 2. 실질비용 파생인 부당 으로 한다. |
| 2. 실질비용 파생인 부당 으로 한다. | 청기이유 1. 이리관계. 동등성 (항) 2. 청항 1 무효 이유. 가. 판단기준 4/10 전反 나. 사안의 정. |
| 1. 확정의 이유 - 확발 = 실. 권 | 3. 결론. 청구취지 같은 실질 권 이다. |
| 2. 확발 특정 - 대비 and 대특 가 구별 | |
| 3. 청항 3 적법성 에 속하는 사유 가. 판단기준 청구취지 해석 → 무효 항변 → 판단기준 → 항추기 가 나. 사안의 정. | |
| 4. 결론 청구취지 같은 실질 권 이다. | |

문 제 • 02 (20점)

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 없도록 의견제출통지서를 받았다.

9개 이상 독립항 - 45 | 제(6) 동일... 신성 공동
제(6) 개변.

[甲의 특허출원서에 반포된 간행물의 인용발명 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]

- 제1항과 제2항은 일 균의 발명에 해당되지 않아 단일성이 없으므로 특허법 제45조 제1항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없다.
- 제1항은 인용발명 1과 실질적으로 동일하여 신규성이 없어 특허법 제29조 제1항 제2호의 규정에 의해 특허를 받을 수 없다.
- 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.

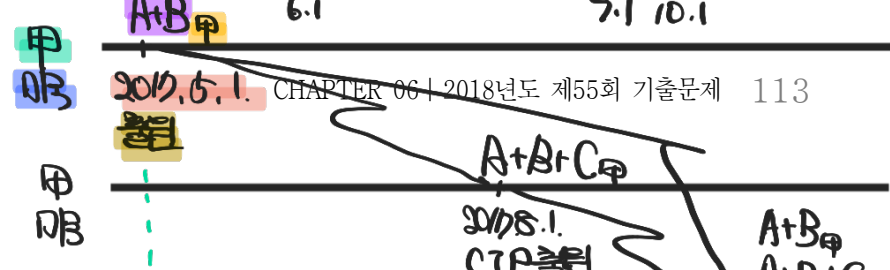
선형개이상 : 발명발명수

가등 [의제 = 보정] 보정인 이유

甲은 거절이유의 부당성을 검토하려고 한다. 다음 물음에 답시오. :

- 발명의 단일성 요건을 제시하고 제1항과 제2항은 단일성 요건을 만족하므로 특허를 받을 수 있다는 주장의 논거를 기술하시오. (5점) **틀림**
- 신규성 판단에서의 실질적 동일성 요건을 제시하고 제1항은 신규성이 있어서 특허를 받을 수 있다는 주장의 논거를 기술하시오. (5점) **틀림**
- 복수 구성요소의 진보성 요건을 제시하고 제2항은 진보성이 있어서 특허를 받을 수 있다는 주장의 논거를 기술하시오. (10점) **틀림**

상: (2)
[청항1] (1) + (2) 볼펜.
[청항2] (1) + (3) + (4) 볼펜 작동장치
제(6) (1) + 관 늘면
↓
신: 개변 : 제(6) 反
↓
45反.



문 제 • 03 (30점)

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 조약우선권주장을 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 답하시오.

- (1) 한국출원의 각 청구항에 대하여 특허요건 판단시점을 설명하고 각 청구항에 대한 거절이유의 타당성에 관하여 논하시오. (12점)
- (2) 위 지문에서 甲이 2018. 7. 1. 한국출원을 하면서 미국 원출원과 일부계속출원에 대해 모두 조약우선권주장을 하였다고 가정하였을 경우에, 아래의 설문에 답하시오. (거절이유는 위 지문과 동일함) (12점)
 - 1) 한국출원 청구항 1에 대한 특허요건 판단시점을 설명하고 그 거절이유의 타당성에 관하여 논하시오. (6점)
 - 2) 한국출원 청구항 2에 대한 특허요건 판단시점을 설명하고 청구항 2의 신규성 및 진보성이 인정될 수 있는지에 관하여 논하시오. (6점)
- (3) 재심사 청구와 거절결정불복심판의 차이점과 재심사 청구의 장점에 관하여 설명하시오. (6점)

심사관 내용 기출문제

문바

문바

문바

문바

