

【보충문제 1】

乙은 2021. 3. 12. 특허권자 甲을 상대로 ‘확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다’고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였으나, 특허심판원이 기각심결을 하자, 乙은 심결취소소송을 제기하였다. 한편, 乙의 소제기 이후, 丙이 청구한 특허무효심판 사건에서 2022. 7. 9. 진보성이 부정된다는 이유로 甲 특허가 무효로 확정되었다. 다음 각 물음에 답하시오.

- (1) 특허법원의 판단에 대하여 특허권이 소멸하는 형태와 관련하여 설명하시오. (10점)
- (2) 乙이 권리범위확인심판에 대한 심결취소의 소를 제기할 당시에는 甲 특허발명에 대한 무효심결이 확정되지 않은 상태였다. 乙은, 심결취소의 소제기 기간 이후에 특허가 무효로 확정된 경우에는 위법한 심결의 외형을 제거할 필요성이 있으므로, 심결을 취소할 소의 이익이 있다고 주장한다. 乙 주장의 타당성에 대하여 설명하시오. (7점)

설문(1)

1. 특허권이 무효심결확정으로 소멸한 경우(5점)

(1) 심판청구의 이익 - 판례(2019후10654)

권리범위확인심판청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하려는 데 목적이 있으므로, 적법하게 발생한 특허권이라도 그 권리가 소멸된 이후에는 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익이 없어진다.

(2) 소의 이익 - 판례(2019후10654)

특허발명은 소 계속 중 무효로 확정되었으므로, 특허권은 처음부터 없었던 것으로 되었다. 따라서 권리범위확인심판의 심결은 결과적으로 존속하지 않는 특허권을 대상으로 판단한 것이 되어 위법하나, 특허권이 소멸한 결과 그 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 할 것이어서, 소 자체가 부적법하게 되었다.

(3) 검토

특허법원은 심결의 위법성 여부를 판단하는 것이므로 심결의 당부를 판단하는 시점인 심결시를 기준으로 권리의 현존여부를 판단해야 하고 권리가 소급소멸한 경우에는 소의 이익을 부정판례 타당하다.

(4) 사안

심결취소소송 계속 중 甲 특허권이 소급소멸하였으므로, 심결취소를 구할 법률상 이익이 없어졌다. 따라서 소 자체가 부적법하게 되었으므로 특허법원은 소각하판결해야 한다.

2. 특허권이 소멸하는 형태에 따른 소의 이익 존부(5점)

(1) 판례(2022허84)

불리한 심결을 받은 당사자가 유효하게 존속하고 있는 심결에 불복하여 심결취소의 소를 제기하였더라도, 심결 이후 특허권이 소멸하게 되면 심결취소를 구할 법률상 이익은 소멸하게 된다.

이는 특허가 무효로 되어 특허권이 소급적으로 소멸한 경우뿐만 아니라 존속기간 만료, 특허권 포기 등 특허권이 소급효 없이 소멸한 경우에도 마찬가지이다.

(2) 검토

특허법원은 심결의 위법성 여부를 판단하는 것이므로 심결의 당부를 판단하는 시점인 심결시를 기준으로 권리의 현존여부를 판단해야 하고 무효심결확정의 경우와 달리, 권리가 장래를 향하여 소멸하는 경우에는 소의 이익을 긍정해야 한다고 생각된다.

(3) 소결

특허권이 소급소멸한 경우와 소급효 없이 소멸한 경우를 구별하여 소의 이익을 판단함이 타당하다고 생각된다.

3. 결론

판례는 특허권이 소멸하는 형태에 관계없이 소의 이익이 소멸한다고 판시한다.

설문(2)

1. 심결취소소송에서의 소의 이익(2점)

(1) 의의

심결에 의해 원고가 법률상 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 심결을 취소할 법률상 이익이 있는 경우를 말한다.

(2) 판단시점(2022허84, 2004두7924)

소의 이익은 소송요건으로 사실심 변론종결시를 기준으로 판단한다. 따라서, 제소 당시 소송요건을 충족한 경우라도 변론종결 시 소송요건이 결여되면 부적법한 소가 된다.

(3) 사안(2022허84, 2004두7924)

乙이 심결취소의 소제기 당시에는 특허권이 확정적으로 소멸된 상태가 아니었다는 사정만으로 소의 이익을 인정할 수 없다.

2. 불리한 심결의 외형을 제거할 필요성에 의한 소의 이익(5점)

(1) 판례(2022허84)

확정된 권리범위확인심판의 심결은 관련 민사·형사 등 침해소송을 담당하는 법원에 기속력을 가지지 못하고, 불리한 심결의 외형을 제거할 사실상의 필요성이 있다는 이유만으로 이미 소멸된 특허권에 관한 권리범위확인심판의 심결취소를 구할 법률상의 이익을 인정하기 어렵다.

(2) 검토(99다59320)

권리범위확인심판의 확정심결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거자료가 되나, 다른 증거내용에 비추어 확정심결에서의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우 이를 배척할 수 있으므로 사실상의 필요성만으로 소의 이익이 유지된다고 할 수 없는 바 판례 타당하다.

(3) 사안

소급소멸한 甲 특허에 관하여 乙에게 불리한 심결이 존재하지만, 불리한 심결의 외형을 제거할 사실상 필요성에 불과하므로 심결취소할 법률상 이익이 인정되지 않는다.

3. 결론

乙의 주장은 부당하다.

Comment

특허권이 소급적으로 소멸한 경우뿐만 아니라 소급효 없이 소멸한 경우 모두 기존 대법원 판례가 존재했었으나, 최근 특허법원에서 불리한 심결의 외형을 제거할 필요성에 대한 추가 판시가 있었습니다. 이 부분은 새로운 내용이 아니며, 교수님들의 기존 학설에서 다루던 내용을 확인해준 것에 불과합니다. 다만, 시험에서 숨은 논점으로 출제할 가능성이 높으므로, 반드시 숙지하시기 바랍니다.

【보충문제 2】

제107조의 재정청구와 제138조의 통상실시권허락심판청구의 처분에 대한 불복체계가 서로 다른 것과 관련하여, 양자의 불복방법을 통일시킬 필요성이 있는지 여부에 대하여 설명하시오. (5점)

답안

특허발명의 강제실시 처분에 대한 불복체계의 단일화 요부

(1) 긍정하는 견해

민간 경제주체의 강제실시청구에 대한 불복수단이 상이한 것은 불합리하고 특허권 제한에 관한 중요사항이기 때문에 불복에 관한 소송의 관할은 특허법원으로 단일화하는 것이 전문적인 심리를 받을 수 있어 당사자들의 권리가 보장된다.

(2) 부정하는 견해

이용주체는 민간의 경제주체로 동일하나 그 요건이 명백히 다르므로 불복체계를 단일화할 이유가 없다.

(3) 검토

제107조 재정처분을 다룰 때 특허법원으로 단일화할 경우 ① 분쟁 당사자의 심급의 이익을 오히려 보장하지 못하는 결과를 초래할 수 있고 ② 헌법상 보장되는 '법관에 의하여 법률에 따른 재판받을 권리'가 훼손될 우려가 있으며 ③ 현행법 체계로도 당사자의 권리가 훼손된다고 볼만한 점이 없으므로 현행법상 불복체계를 그대로 유지하는 것이 바람직하다고 생각된다.

Comment

특허법은 특허권자의 의사에 반하여 특허발명을 사용할 수 있는 경우로 강제실시제도에 관한 규정을 두고 있는데, 제106조의2를 제외하면, 민간 경제주체가 특허권자의 독점적 권리를 제한하여 그 특허발명의 실시를 청구할 수 있는 경우는 2가지입니다. 제107조뿐만 아니라 제138조도 유념하고 있으면 좋을 것 같습니다.

따라서, 숙지해야될 point는,

1. 특허법상 허용하고 있는 강제실시권 제도
2. 각 처분의 차이 및 불복방법의 차이
3. 불복방법을 통일시킬 필요가 있는지 여부

논점1 및 2는 조문을 누락하지 않고 기재하는지 여부에 따라 점수차이가 나고(법전에서 찾아서 기재할 것), 논점3은 판례가 없고 학계에서 엄청 이슈가 된 내용이 아니기 때문에 불복방법을 통일시킬 때 장점(긍정설)과 단점(부정설)을 자유롭게 기재하시면 고득점을 받을 수 있으므로 처음 보는 논점이라고 당황하지 마시고 기재하시길 바랍니다. 그리고 불의타 문제를 마주하고 어떻게 기재하면 좋을지 고민하는데 시간이 오래 걸리는 상황이 발생하지 않게 하기 위해 보충자료로 작성하여 송부드립니다.

【보충문제 3】

甲은 발명의 명칭을 “지형의 분석을 위한 지형 데이터 생성방법”로 하여 데이터의 생성방법에 관한 발명을 특허출원 및 특허등록(이하 ‘데이터특허’)를 받았다. 데이터특허권자 甲은 특허발명의 실시에 의하여 얻어진 데이터의 사용을 통하여 연구개발비 회수 및 경제적 이익을 창출하고 있는 와중에 ‘데이터 생성방법특허’의 적법한 실시에 의하여 창출된 데이터가 있고, 그 데이터의 속성이나 특성을 분석(이하 ‘데이터마이닝’)하는 乙의 행위를 발견하였다. 乙의 행위에 “특허권의 효력이 미치지 않는 범위(제96조)” 및 “생산방법의 추정(제129조)”의 법리가 적용될 수 있는지 여부에 대하여 설명하시오. (10점)

답안

1. 제96조1항 적용 가부¹⁾

(1) 의의 및 취지

특허권의 효력은 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시(1호) 등에는 미치지 않는다. 발명의 실효성 여부를 검증하거나 개량발명을 가능하게 함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하기 위함이다.

(2) 판단기준 - 판례(2016나1455) - 신진가호 시경다결 이손위종

특허발명의 실시가 특허발명에 대한 신규성·진보성 유무를 조사하기 위한 것인지, 특허발명이 실시 가능한지를 연구·시험하기 위한 것인지, 특허발명이 명세서에 기재된 효과를 갖고 있는지를 확인하기 위한 것인지, 반대로 특허발명의 실시가 시장성이나 경제성을 조사하기 위한 것인지, 그 실시가 다른 발명을 위한 도구·수단으로 사용된 것인지, 연구·시험의 결과물이 시제품 또는 제품의 형태로 시장에 출시되는 등 위 연구·시험이 특허권자의 이익을 해쳤거나 특허권자에게 손해를 입혔는지 또는 이익을 해치거나 손해를 입힐 위험이 있었는지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.

(3) 사안

① 데이터특허의 기술적 특성, 기술적 개량, 진보 등을 파악하기 위한 시험·연구의 경우에 한정해서 특허권의 효력을 제한될 수 있다. ② 다만, 특정 목적이나 과제 해결을 위한 AI학습용 데이터구조를 가공하기 위한 데이터마이닝은 상업적 목적을 가지고 있다는 이유로 특허권의 효력이 제한되지 않는 것으로 보고 있다.²⁾ ③ 특히, 특허발명 그 자체의 시험이나 연구를 하는 것이 아니라, 데이터 생성방법특허발명의 실시에 의하여 얻어진 데이터(생성물)의 속성이나 특성에 대하여 시험이나 연구를 하는 경우에도 제96조1항1호의 연구 또는 시험에 해당한다고 보기 어렵다고 생각된다. 따라서 적용되지 않는다.

2. 제129조 적용 가부

(1) 의의 및 취지 - 제129조

제법특허에 의해 생산된 물건과 동일한 물건은 특허방법에 의해 생산된 것으로 추정(법률상 추정)한다. 특허권자가 제3자의 생산방법을 입증해야 하는 곤란을 구제하기 위함이다.

(2) 예외

① 출원 전 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건(1호) ② 출원 전 국내외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 물건(2호)인 경우에는 추정되지 않는다.

(3) 사안

① ‘데이터 생성방법특허’에 의하여 생산된 데이터를 물건으로 보는 경우 또는 매체에 저장된 물건³⁾으로 보는 경우 乙이 분석하는 데이터는 甲의 데이터생성방법에 의해 생산된 것으로 추정된다.
② 데이터를 물건으로 보지 않는 경우 생산방법특허의 추정 규정을 적용할 수 없다.

3. 결론⁴⁾

제96조는 적용되지 않고, 제129조는 데이터를 물건으로 간주하는 경우 적용될 수 있다.

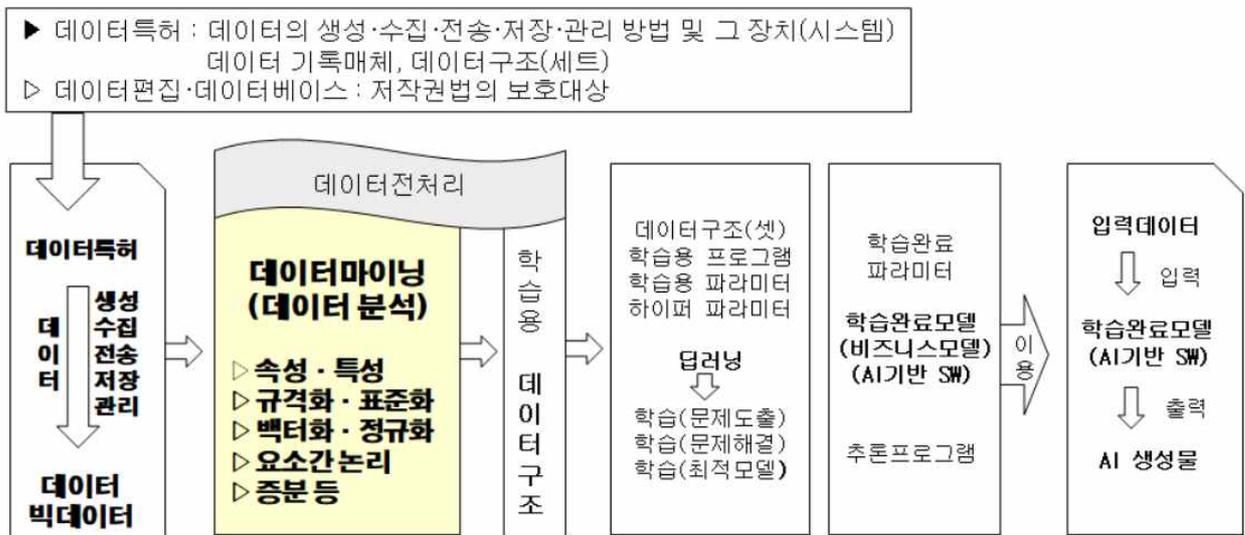
1) 제4차 산업혁명 시대에 있어서 신산업(AI기반 기술) 또는 새로운 비즈니스 모델(AI기반 SW)을 창출하기 위해서는 데이터가 반드시 요구되고 있다. 특허권에 의한 산업발전을 촉진한다는 특허법의 목적에 따라 데이터의 속성이나 특성을 분석하는 데이터마이닝을 누구나 자유롭게 할 수 있도록 하는 특허권의 효력제한 규정이 필요하다.
2) 제3자의 데이터마이닝은 결국 AI학습용 데이터구조를 가공하기 위한 목적을 전제로 할 수 있으므로 특허침해가 성립할 수 있다.
3) 프로그램발명의 성립성 법리를 적용시킬 수 있다는 견해가 있다.
4) 데이터 생성특허권자는 특허발명의 실시에 의하여 얻은 데이터를 근거로 AI기반 비즈니스모델 사업을 실시하거나, 그 데이

Comment

데이터특허에서 중요한 점은, 데이터는 물건인지 방법인지를 특정할 수 없으므로 발명의 대상(카테고리)은 아니라는 점입니다. 만약 데이터 관련 발명의 특허성에 관하여 출제된다면, 프로그램 발명의 법리를 적용시켜서 작성하시면 됩니다. 프로그램의 특허보호 방안을 데이터의 특허보호에 적용하여 보면, 데이터를 ‘데이터구조가 저장된 기록매체’ 청구항(심사기준) 또는 ‘하드웨어와 결합한 데이터’ 청구항으로 청구범위를 기재한 경우에는 그 데이터를 물건발명으로 특허를 받을 수 있습니다.

보충문제 3은 제3자가 특허발명 그 자체의 시험이나 연구를 하는 것이 아니라 특허권자의 허락 없이 특허발명의 실시에 의하여 생성되거나 수집된 데이터의 속성이나 특성을 분석하는 데이터마이닝을 한 경우, 그 데이터마이닝은 특허법상의 ‘연구 또는 시험’의 범위에 해당하는 것으로 볼 수 있는지가 쟁점이 됩니다.

<그림1 데이터의 활용과 데이터마이닝의 관계>



터를 다른 사람에게 판매할 수 있다. 따라서, 乙의 데이터마이닝은 결국 AI학습용 데이터구조를 가공하기 위한 목적을 전제로 할 수 있으므로 특허침해가 성립할 수 있다는 견해가 있다.(생성 및 수집된 데이터 그 자체만으로는 AI학습에 적용할 수 없기 때문에 데이터마이닝이 전제되어야 한다고 한다.)

【보충문제 4】

甲은 대한민국 특허청을 수리관청으로 PCT 국제출원을 하면서, 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 포함되어 있는 내용이지만 PCT 출원 당시 명세서에 누락된 부분에 대해 출원일 변동 없이 보정할 수 있는지 여부에 대하여 설명하시오. (5점)

답안

1. PCT출원에서의 인용에 의한 보완(포함)

(1) 의의 - PCT 규칙

우선권 주장을 수반하는 국제출원에 누락된 요소 또는 부분이 있으나 그 누락된 요소 또는 부분이 우선권 주장의 기초가 되는 선출원에 포함되어 있는 경우 출원인은 누락된 요소 또는 부분을 선출원으로부터 인용에 의해 포함하는 것을 수리관청에 대해 청구할 수 있다.

(2) 요건

① 누락된 요소 또는 부분이 선출원에 포함되어 있고 ② 출원서에 인용에 의한 보완에 관한 설명을 포함하여야 하며(출원서에 관련 사항이 인쇄되어 있음) ③ 국제출원 또는 보완통지일부터 2월 내에 인용에 의한 보완을 해야 한다. ④ 관할기관은 수리관청이다.

(3) 효과

① (원칙) 수리관청이 인정한 경우 해당 요소 또는 부분은 국제출원으로 제출된 서류를 수리관청이 최초로 수리한 날에 해당 국제출원에 포함되어 있던 것으로 간주된다.(국제출원일에 영향 없음)

②⁶⁾ (예외) 모든 요건이 충족되지 않은 경우 누락된 요소나 부분이 접수된 날이 국제출원일이 된다.

(4) 국내법과의 충돌 - 제194조

특허청장은 보완명령을 받은 자가 지정된 기간에 보완을 한 경우에는 그 보완에 관계되는 서면의 도달일을 국제출원일로 인정해야 한다.

(5) 소결 - 적용의 유보

인용에 의한 포함 절차는 수리관청 및 지정관청으로서의 각국 특허청이 유보할 수 있고, 우리나라의 경우 인용에 의한 포함 관련 조항을 유보하였다.

2. 사안의 해결

甲은 PCT국제출원을 하면서 우선권주장을 하였는데, 선출원에 포함되어 있던 내용을 누락하더라도 대한민국 특허청은 인용에 의한 포함 규정을 유보하였으므로 출원일 변동없이 보정할 수 없다.

Comment

올해 PCT 논점이 출제되는 주기이므로, PCT 관련 내용을 실전GS 및 콜라보GS를 통하여 연습을 하였고, 인용에 의한 포함 논점도 콜라보GS에서 다뤘으나, PCT에서의 인용에 의한 포함 절차도 불의타 문제로 출제될 가능성이 있을 것 같아 정리하였습니다.

제55회 2차 특허법 3문에서, 국내 특허법의 분할출원 및 우선권주장제도로 풀면 된다는 이유로, 미국 특허법 내용인 일부계속출원제도가 기출되었습니다. 그때와 마찬가지로, 국내 특허법의 제194조 및 국내 판결을 근거로 PCT 규칙 내용이 출제될 수도 있으므로 가볍게 읽고 시험장에 들어가시길 바랍니다.

5) 국제출원의 '요소'는 명세서의 전부 또는 청구범위의 전부를 의미하고, 국제출원의 '부분'은 명세서의 부분 청구범위의 부분 도면의 부분 또는 전부를 의미한다.
 6) 인용에 의한 보완 절차에 의하여 국제출원일이 정정되었으나 국제출원일의 정정을 원하지 않는 경우, 출원인은 국제출원일의 정정을 통지받은 날부터 1월 이내에 수리관청에 제출되는 서면을 통해 누락 부분을 무시할 것을 신청할 수 있다. 이 경우 누락 부분은 제출되지 아니한 것으로 간주되고 국제출원일의 정정은 행해지지 아니한 것으로 본다. 즉, 정정 이전의 국제출원일로 돌아가게 된다.