

## 제60회 변리사 2차 시험 특허법 기출분석

【 문제 1 】 (30점)

甲은 발명 X를 완성하여 2021. 7. 20 특허출원하였고, 2022. 12. 20. 특허등록을 받았다. 甲은 2023. 3. 20. 특허발명 X에 대하여 丙과 독점적 통상실시권 계약을 체결하였다. 한편, 乙은 발명 X'를 2023. 4. 10.부터 실시하고 있다. 甲과 乙은 각각 상대방을 상대로 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구하려고 하고, 甲은 이와 별도로 乙을 상대로 법원에 특허권 침해소송을 제기하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 특허법상 권리범위확인심판제도의 취지를 고려하여 권리범위확인심판제도와 특허권 침해소송과의 차이점을 설명하시오. (2점)

(2) 다음과 같은 이유로 청구된 권리범위확인심판의 타당성에 관하여 설명하시오. (12점)

1) 乙의 발명 X'에 관련된 물건과의 관계에서 甲의 특허권이 소진되었음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우

기출 1-1	정진 특허법 p356
	침해소송 계속 중 제기된 권리범위확인심판청구의 이익 (3) 대법원(2016후328) - 간신편종고 별도전 계미범확별 <u>권리범위확인심판은 제135조에 규정되어 간이하고 신속하게 판단함으로써 분쟁을 조속히 종결시키는 점에서 고유한 기능을 가지고 제164조는 심판과 소송을 별개의 독립된 절차임을 전제로 규정하므로</u> , 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있더라도 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다. (4) 검토 - 장실예기동선 ① 권리범위확인심판은 장래 실시예정인 기술에 대해서 확인의 이익을 긍정하므로 확인의 소와 완전히 동일하게 취급할 필요가 없다고 생각되고 ② (사건) 청구권이행소송에 대해 청구권부존재확인 소가 아닌, 권리범위만을 확인하는 것은 선결적 법률관계 확인청구와 유사하다고 생각되는 바 이에 비추어 보면 확인의 이익이 있다는 판례 타당하다. <i>* 권리범위확인심판과 침해소송의 차이점은 결국 침해소송 계속 중 권리범위확인심판청구할 실익이 있는지에 대한 물음이고, 이는 2016후328에 권리범위확인심판제도의 취지를 고려하여 판시하고 있음.</i>

기출 1-2-1	정진 특허법 p368
	권리범위확인심판에서 권리소진의 항변 가부 (1) 판례(2010후289) 확인대상발명의 실시와 관련된 물건과의 관계에서 <u>특허권이 소진</u> 되었더라도 그 사정은 침해소송에서 주장함은 별론으로 확인대상발명이 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다. (2) 검토 본안심결이 확정된 경우 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치므로 심결의 당사자 사이의 사유에 기초하여 판단하지 않는다는 판례 타당하다. <i>* 대인적 권리행사제한의 항변으로 선사용권의 항변 등 실전GS에서 연습.</i>

2) 甲의 특허발명 X에 진보성이 없음을 이유로 乙이 권리범위확인 심판을 청구하는 경우

기출 1-2-2	실전GS A형 8회 2문
(1) 특허권자 甲이 乙을 상대로 권리범위확인심판을 청구하고 특허심판원은 확인대상발명이 甲특허발명의 권리범위에 속한다는 취지의 심결을 하였다. 乙은 이에 대하여 불복하여 심결취소소송을 제기하였고, 별도로 선행기술조사를 한 결과 <u>甲의 특허발명은 진보성이 부정된다는 사실을 발견한 경우 심결취소 소송에서 乙이 취할 수 있는 조치</u> 에 대하여 설명하시오.(10점)	

3) 乙의 발명 X'가 甲의 특허발명 X의 구성요소 중 일부를 변경하였음을 이유로 甲이 권리범위확인심판을 청구하는 경우

기출 1-2-3	실전GS A형 5회 3문 / 실전GS 콜라보 4회 1문
(1) 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 기준 및 <u>확인대상발명이 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우</u> , 확인대상발명이 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 있는 요건에 대하여 설명하시오.(6점)	

4) 乙이 장래 실시할 수도 있음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우

기출 1-2-4	실전GS 콜라보 8회 1문
乙은 출원 중이던 발명X에 관해 丙에게 유상의 통상실시권을 부여하였고, 丙은 이에 기하여 발명X를 생산하여 사업을 실시하여 왔다. 丙의 사업 진행이 부진할 경우에는 <u>乙이 직접 발명X를 실시할 계획이다</u> . 乙은 2003. 07. 20 특허출원되어 설정등록된 특허발명X'의 특허권자인 甲에게 '특허발명을 침해한다는 취지의 경고장을 송달받자, 특허심판원에 특허권자인 甲을 상대로 확인대상발명X가 특허발명X'의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 <u>소극적 권리범위확인심판을 청구</u> 하였다. 다음 각 물음에 답하시오. (단, 乙 출원은 특허등록된 사정이 없다.) (각 물음은 독립적이다.)	
(1) 乙의 심판청구가 적법한지 여부에 대하여 설명하시오. (10점)	

(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)

기출 1-3	실전GS A형 4회 1문 / 실전GS 콜라보 4회 1문
(1) <u>제법한정발명(Product by process)의 보호범위판단 단계</u> 시, 청구범위 해석에 대하여 설명하시오.(10점)	
(1) <u>제법한정 물건발명(PBP 청구항)에서</u> , 특허요건을 판단하는 단계와 <u>보호범위를 판단하는 단계</u> 의 공통점 및 차이점에 대하여 설명하시오. (10점)	

(4) 甲은 2023. 5. 10. **법원에 특허권 침해소송을 제기**하였고, 이에 乙은 권리범위확인심판 대신에 특허무효심판을 청구하였다. 특허무효심판의 **심결과 관련하여 甲이 취할 수 있는 조치**에 관하여 설명하시오. (12점)

기출 1-4	실전GS 콜라보 8회 1문
(2) <b>甲으로부터 침해금지청구를 당한 후</b> 乙의 심판청구에 대하여 기각심결이 있고, 이에 대하여 乙이 심결취소소송을 제기하였으나 심결취소소송 계속 중 침해금지청구의 소에서 이루어진 甲 승소판결이 확정되었다. <b>심결취소소송의 적법여부</b> 에 대하여 설명하시오. (5점)	
기출 1-4	실전GS 콜라보 7회 3문
(3) 甲은 특허발명 X에 대하여 丙과 5억원에 특허권양도계약을 체결하였고 丙은 양수금을 지불하고 특허권 이전등록을 마친 다음 특허발명 X를 실시하였다. 이후, 丙은 특허발명 X에 대하여 丁과 통상실시권허락계약을 체결하였다. 丁은 丙에게 <b>통상실시료를 일부 지불</b> 하고 특허발명 X를 제조하여 판매하던 중 특허발명 X가 진보성이 없음을 이유로 특허무효심판에서 인용심결이 확정되었다. <b>丙의 조치</b> 에 대하여 설명하시오. (10점)	
기출 1-4	정진 특허법 p330
실시권자의 이해관계인 해당여부	
(1) 학설	
① 신의칙에 반하는 특별한 사정이 없는 한 이해관계를 긍정하는 원칙적 긍정설 ② 실시권자는 권리의 대항을 받을 우려가 없어 이해관계가 없다는 부정설이 있다.	
(2) 판례(2017후2819)	
① 실시권자에게는 실시제한사항이 부가되는 것이 일반적이고 ② 경제적 시간적 고려에 의하여 우선 실시권을 설정받아 실시하고 그 무효에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로 <b>특별한 사정이 없는 한</b> 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 이해관계가 소멸된다고 볼 수 없다고 하여 원칙적 긍정설입장이다.	
(3) 검토	
① <b>제136조8항은 실시권자가 무효심판을 청구했다면 특허발명의 정정을 위해 실시권자의 동의를 받을 필요가 없다고 규정하여 실시권자의 이해관계가 있음을 전제로 한 개정법</b> 이고 ② 실시권설정행위를 부쟁합의로 볼 수 없으므로 판례 타당하다.	



【 문제 2 】 (20점)

甲은 해양 환경문제에 관심이 많아 해양 환경오염을 처리할 수 있는 장치에 관한 연구를 진행하였다. 그 결과, 발명 a와 b로 구성된 발명 A를 완성하였고, 2022. 7. 22. 특허청에 발명 A를 특허출원(이하 "특허출원 X"라 한다)하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

- (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 공지의외주장을 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 공지의외주장을 하여 거절이유를 극복하려고 한다. 甲의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. (9점)
- (2) 심사관은 출원단계에서 선행발명 Y에 의거하여 甲의 특허출원 X가 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)

기출 2-1	실전GS 콜라보 2회 3문
	<p>甲은 2014. 8. 석사학위논문A를 발표하였다. 그 후 공개일로부터 1년 이내인 2014. 12. 23. 동일한 내용에 관하여 특허출원(X)을 하였다.(제30조 제3항은 2015. 7. 29 후에 출원한 특허출원부터 적용된다.)</p> <p>이때 <u>甲은 공지의외주장을 하지 않았고</u> 증명서류도 제출하지 않았다. <u>심사관은 2016. 8. 22. 선행발명으로 甲 본인의 석사학위논문A에 기재된 발명을 들어, 출원발명의 신규성·진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지서를 발송</u>하였다. 다음 각 물음에 답하시오.</p> <p>(1) 이에 대하여 甲은 <u>i) 특허출원(X)에서 의견제출기간에 보완수수료를 납부하고 공지의외주장을 하였고 그 증명서류로서 甲 본인의 석사학위논문A를 제출한 경우</u> <u>ii) 특허출원(X)에 기초하여 2016. 8. 30. 적법한 분할출원(Y)을 하면서 공지의외주장을 하였고 그 증명서류로서 甲 본인의 석사학위논문A를 제출하고 2016. 8. 31. 특허출원(X)을 취한 경우</u> 공지의외효과를 인정받을 수 있는지 설명하시오.(14점)</p> <p><i>* 원출원에서의 제30조3항 조치와 분할출원하면서 제30조1항 주장하는 조치를 한 문제에서 비교하는 형식으로 출제 적중.</i></p>

기출 2-2	실전GS A형 8회 1문
	<p>甲은 발명X(A+B+C)의 특허권자로서, 다음 각 설문에서 법원의 판단을 설명하시오.</p> <p>(1) 甲의 특허출원에 대한 거절결정불복심판에서 구성A, B, C가 모두 <u>인용발명 1로부터 용이하게 도출되므로 진보성이 부정된다는 심결</u>이 내려지고 이에 대하여 제기된 <u>심결취소소송에서, 피고가 인용발명 2를 새로이 추가함으로써 인용발명 1(A, B)과 인용발명 2(C)로부터 용이하게 도출되므로 진보성이 부정된다는 주장</u>을 한 경우(6점)</p> <p><i>* 결정계 사건에서의 심취소 심리범위 논점으로 배점까지 적중.</i></p>

(3) 甲은 2022. 10. 20. 乙에게 발명 A에 대한 특허출원 X 및 그에 관한 분할출원으로 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였는데, 乙은 특허출원인변경신고를 하지 않았다. 甲은 특허출원 X를 원출원으로 하여 분할출원을 하였고, 심사관이 이 분할출원에 대하여 진보성 위반으로 거절결정하였다. 甲은 거절결정에 불복하는 심판을 청구하였으나 기각심결되었고, 특허심판원으로부터 심결등본을 송달받았다. 甲으로부터 심결등본을 송달받은 乙이 심결취소소송을 제기하려고 한다. 乙이 심결취소소송을 제기할 수 있는 당사자로서 적합한지에 관하여 설명하시오. (5점)

기출 2-3	정진 특허법 p408
<p>제소기간도과 후 출원인변경신고한 경우 특정승계인의 원고적격            (1) 판례(2015후321) - 특신상 양효당부 신시기없마  <u>특정승계인은 출원인변경신고를 하지 않은 상태</u>에서는 그 양수의 효력이 발생하지 않아서 제186조 2항의 당사자에 해당하지 아니하므로, <u>그가 제기한 취소의 소는 부적법하다</u>. 특정승계인이 출원인변경신고 시기가 소 제기기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 소 제기는 없었던 것이므로, 취소의 소가 부적법하기는 마찬가지이다.            (2) 검토            출원 후 권리승계한 경우 출원인변경신고는 심판원과의 관계에서 효력발생요건이라고 생각되고, 제소기간을 도과하여 하자를 치유할 수 없는 부적법한 소인 점에서 판례 타당하다.</p>	



【 문제 3 】 (30점)

甲은 "대형유동채널(A) + 소형유동채널(B) + 균일한 고체 중합체시트(C)를 구성요소로 하는 반도체 웨이퍼 연마용 패드 및 그 사용방법"에 관한 발명을 완성하여 2018. 6. 20. 특허출원한 후 2022. 3. 21. 특허등록을 받았다.

乙은 甲의 특허발명의 구성요소 중 대형유동채널(A)과 균일한 고체 중합체시트(C)와 동일한 구성을 가지면서 소형유동채널(B)이 결합되어 있고 마이크로 홀(M)이 부가되어 있는 연마용 패드에 관한 발명 (A+C+M)을 완성하여 이 발명을 2022. 4. 20.부터 업으로서 실시하고 있다. 乙의 발명은 甲의 특허발명의 구성요건을 충족하지는 않지만, 乙이 자신의 발명인 연마용 패드를 사용하게 되면 甲의 특허발명의 구성요건을 충족하게 되어 특허권 침해에 이르게 할 개연성이 있다. 다만, 乙의 발명은 마이크로 홀(M)이라는 기술수단에 의하여 甲의 특허발명보다 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있다.

乙은 자신의 발명(A+C+M)을 丙에게 공급하는 계약을 체결하였다. 丙은 乙의 연마용 패드를 사용하여 화학적·기계적 평탄화 공정을 수행하고 있고, 이 과정에서 다수의 다이아몬드입자가 부착된 컨디셔너로 연마용 패드의 표면을 압착하여 문지르는 브레이크 인(break-in) 및 컨디셔닝(conditioning) 공정이 필수적으로 부가됨을 확인하였고, 이러한 컨디셔닝 공정을 수행하는 경우에 乙의 발명의 연마용 패드에는 甲의 특허발명의 구성요소 중 소형유동채널(B)의 수치범위 내에 있는 폭과 길이 및 밀도를 가지고 연마슬러리를 이

기출 3-1	정진 특허법 p232
<p>전용품의 '사용'에 의해 특허발명의 구성이 갖추어지는 경우-연마패드사건 (1) 판례(2007후3356)</p> <p>확인대상발명은 특허발명과 대비하여 볼 때, 소형유동채널이 결합되어 있고 마이크로 홀이 부가되어 있는 점에서 차이가 있다. 그러나 확인대상발명의 물건을 공급받은 사람이 연마패드를 사용하여 화학적 기계적 <u>평탄화('CMP') 공정을 수행</u>하는 때에는 다수의 다이아몬드입자가 부착된 컨디셔너로 연마패드의 표면을 압착하여 문지르는 <u>브레이크 인(break-in) 및 컨디셔닝(conditioning) 공정</u>이 필수적으로 부가되고, 이러한 컨디셔닝 공정을 수행하는 경우에 확인대상발명의 연마패드에는 <u>특허의 소형유동채널의 수치범위 내에 있는 폭과 길이 및 밀도를 가지고서 연마슬러리를 이동시키는 통로로 작용</u>함으로써 <u>특허의 소형유동채널과 동일한 구조와 기능을 하는 줄무늬 홈이 반드시 형성된다.</u> 그러므로 확인대상발명의 물건은 특허물건의 생산에만 사용되는 것이어서 원고가 업으로서 확인대상발명의 물건을 생산·판매한 행위는 권리범위확인심판의 <u>심결시를 기준으로 하여 특허권에 대한 간접침해에 해당된다.</u></p> <p>(2) 비판견해</p> <p>확인대상물건을 사용하는 과정에서 특허발명의 구성요소를 구비하는 경우를 "생산"에 해당한다는 판례는 "생산"의 의미를 자의적으로 해석한 것이라는 견해가 있다.</p> <p>(3) 검토</p> <p>확인대상발명(연마패드)을 사용하여 평탄화공정을 수행하는 과정에서 특허발명의 구성요소를 완비하게 되는 것은 확인대상발명인 물건의 통상적인 사용행위의 결과에 불과할 뿐 그러한 행위를 특허물건을 "생산"하는 행위라고 보는 것은 무리가 있다고 생각된다.</p>	<p>등록요건판단과 권리범위해석은 구별(2007후3356)</p> <p>확인대상발명이 <u>마이크로 홀이라는 기술수단에 의하여 특허발명보다 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있어 진보된 발명일 수 있다는 점 등의 사실</u>은 간접침해 결론에 영향이 없다.</p>

동시키는 통로가 포함되어 있어서 甲의 특허발명의 구성요소 중 소형유동채널(B)과 동일한 구조와 기능을 하는 줄무늬 홈이 반드시 형성된다는 사실을 알면서도 이를 계속 업으로서 실시하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲은 乙과 丙을 상대로 특허권 침해 주장을 하려고 한다. 甲의 특허권 침해 주장이 타당한지 여부에 대하여 설명하시오. (12점)

기출 3-1	기출풀이강의 제53회 2문
<p>甲은 <u>반도체 웨이퍼 연마용 패드 및 그 사용방법</u>에 대한 발명 <u>A+B+C</u>에 대하여 특허권을 보유하고 있다. <u>乙은 A+M+C발명</u>을 통하여 연마용 패드를 생산하는 회사인데 자사가 생산하는 연마용 패드가 甲의 특허권 권리범위에 속하지 아니한다는 취지로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 그런데 실제로 <u>乙의 연마용 패드를 구입한 반도체 제조업체</u>가 이를 이용할 때에, 이 연마용 패드는 <u>A+M+b+C</u>로만 나타난다.(단, b는 B로 실시하게 될 <u>개연성이 크다.</u>) 한편, 丙은 甲의 연마용 패드의 반제품을 생산하고 있으며, 이것은 조립을 통하여 완제품이 될 수 있다. 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)</p> <p>(1) 甲이 간접침해를 주장하자, 乙은 자신의 연마용 패드가 기존의 이용공정과 다른 방법으로 사용되는 경우에는 A+M+C로 발현될 수도 있다고 항변하였는데, 실제 시장에서는 기존 이용공정으로만 사용되고 있었다. 간접침해에서 특허물건의 생산“에만” 사용하는 물건에 대하여 설명하고, 乙의 연마용 패드가 이에 해당하는지 여부에 대하여 논하시오. (15점)</p>	

기출 3-1	정진 특허법 p225
<p>간접침해 행위 유형</p> <p>(1) 유형1 간접침해자(乙)와 직접침해자(乙)가 일치하는 경우이다. 즉, 간접침해자(乙)가 최종적인 직접침해를 하기 위해 그 전단계의 간접침해를 한 경우를 말한다.</p> <p><u>(2) 유형2</u> <u>특허발명 실시자(丙)가 존재하고 丙의 실시행위가 특허권의 직접침해를 구성하는 경우이다.</u></p> <p>(3) 유형3 특허발명 실시자(丙)가 존재하지만 丙의 실시행위가 특허권의 직접침해를 구성하지 않는 경우이다. 丙이 가정 내에서의 개인적 실시자이거나 연구·시험 목적의 실시자 또는 실시권자인 경우 등이다.</p>	



(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)

기출 3-2	실전GS 콜라보 5회 2문
--------	----------------

다음의 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다)  
 (1) 甲은 독립항인 제1항으로 헤드(A), 몸통(B) 및 손잡이(C)로 구성되고 끼움 결합만으로 혹은 끼움결합 후 간단한 범용 나사결합만으로 완성품으로 조립 가능한 '쉽게 방향을 바꿀 수 있는 무선청소기' 및 종속항인 제2항으로 분리 가능한 먼지통(D)을 포함하는 무선청소기의 특허권자이다. 이 무선청소기는 방향을 쉽게 바꿀 수 있게 헤드가 360도로 회전할 수 있도록 그 구조를 설계하고 헤드가 회전하면 몸통과 손잡이도 그에 상응하게 회전하도록 몸통과 손잡이의 구조도 설계하는 것이 특징이다. 乙은 국내에서 甲 특허발명 제1항 및 제2항의 구성 전부를 생산하였고, 모든 구성을 같은 상자에 포장하여 일본에 있는 丁에게 수출하였다. 甲은 乙의 생산한 행위에 대하여 침해금지청구소송을 제기하였다. 甲의 침해금지청구소송의 병합 형태에 대하여 설명하고, 침해금지청구의 인용여부에 대하여 설명하시오. (8점)

기출 3-2	기출풀이강의 제53회 2문 / 기출풀이강의 제57회 1문
--------	---------------------------------

(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 보호범위에 들어간다고 하면서 특허권침해를 주장한다. 甲의 주장이 타당한지 여부에 대하여 설명하시오. (5점)

(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)

*\* 교수님 논문에 수록된 문제를 변형하여 실전GS 콜라보 출제.*

(3) 특허권자 甲은 자신의 특허발명을 실시하는 데 적합한 장비를 제조·판매할 수 있도록 X와 통상실시권을 허락하는 계약을 체결 하였다. 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)

기출 3-3	실전GS 콜라보 5회 3문 답안
2. 본안심리 - 간접침해 여부	비구성요소적 간접침해란 전용품이 특허발명의 구성요소와 무관한 경우를 말한다.
(1) 의의 및 취지(2007후3356)	특허발명의 전 단계의 행위를 하더라도 직접침해할 개연성이 큰 경우에는 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위 내에서 침해로 간주하여 장래의 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위한 제도이다.
(2) 요건 - 제127조 2호	간접침해물은 특허방법의 '실시'에만 사용하는 물건을 생산 등을 해야 하므로 ① 공용성 ② 전용성을 요한다.
(3) 비구성요소적 간접침해 인정여부	<u>① 제127조의 대상에 비구성요소적 간접침해가 배제된다고 볼 수 없고 ② 비구성요소적 전용품의 실시(생산, 양도 등)는 직접침해의 전단계 행위에 해당하므로 비구성요소적 간접침해를 인정함이 타당하다.</u>
(4) 사안	① 장비 X를 사용하면 특허방법의 사용이 이루어지므로 공용성 인정되고 ② 현재 甲의 특허발명을 실시하는 외의 용도는 없으므로 전용성도 인정된다. ③ 또한 丁은 장비 X를 사용하여 특허방법을 사용했으므로 직접침해인 바, ④ 장비 X의 생산으로 간접침해 성립한다.

기출 3-3	실전GS A형 4회 3문 답안
1. 간접침해와 직접침해의 관계 - 직접침해 전제요부	(1) 비교법적 검토 ① 미국은 종속설을 따르고 ② 일본은 종속설이 다수설이다.
(2) 학설	① 직접침해가 존재하지 않아도 간접침해가 인정될 수 있다는 독립설 ② 직접침해가 존재하거나 예상되는 경우 인정된다는 종속설 ③ 개별 상황에 따라 선택하여 적용해야 한다는 상황설(절충설)이 있다.
(3) 판례(2014다42110, 2017다290095)	① 제127조1호에서의 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미하므로 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다. <u>② 실시권자가 제3자에게 전용품 제작을 의뢰, 공급받아 방법발명을 실시하는 경우 제3자의 전용품 생산 양도행위는 간접침해에 해당하지 않는다.</u>
(4) 검토	① 독립설은 특허권자에게 지나친 권리를 부여하고 재제조 산업을 위축시켜 특허법 목적에 반하며 ② 직접침해가 발생할 가능성도 없는 경우 특허권 침해의 구제를 더 이상 논할 필요가 없으므로 ③ 민법과 상응하는 종속설이 타당하다.
기출 3-3	기출풀이강의 제56회 3문
(4) 위 사실관계와 달리, 특허권자 甲(원고)은 <u>소외 X와 이 사건 방법발명에 대해 통상실시권 설정계약을 체결</u> 하였다. 해당 계약에는 이 사건 방법발명의 실시장소를 제한하고 타인에게 재실시 허락하는 것을 금지하는 내용이 포함되어 있었다. <u>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 납품</u> 하였다. 그 과정에서 피고 丁은 이 사건 전용품을 검수·시연할 목적으로 이 사건 방법발명을 실시하였다. <u>甲이 丁을 상대로 간접침해를 주장하며 손해배상청구의 소</u> 를 제기한 경우 甲의 주장의 타당성을 논하시오. (10점)	



【 문제 4 】 (20점)

甲은 심혈관 치료물질에 관하여 A+B+C로 구성된 발명 X를 완성하여 특허출원을 하였다. 이때 발명 X의 구성요소 중에서 C는 C1과 C2로 구성되어 있다. (단, 이때 C1과 C2는 C의 하위구성요소이다.)  
 乙은 심혈관 치료물질에 관하여 A+B+C2로 구성된 발명 Y를 완성하여 특허출원을 하였다.  
 甲의 발명 X가 특허등록된 후에 丙은 A+B+M으로 구성된 심혈관 치료물질에 관한 발명 Z를 완성하여 실시하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 선택발명에 대해 설명하고, 乙의 선택발명이 진보성을 인정받기 위한 요건에 관하여 설명하시오. (5점)

기출 4-1	실전GS A형 3회 1문 답안
	2. 선택발명의 진보성(제29조2항) 판단기준 (1) 구성의 곤란성이 있는 경우 우리나라 판례(2019후10609) 일반발명의 진보성 판단기준은 선택발명의 진보성을 판단할 때에도 마찬가지로 적용되어야 하므로 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지된 우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다. (2) 구성의 곤란성이 불분명한 경우 우리나라 판례(2008후736 기재가능) ① 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다....(생략)... (3) 검토 <u>상위개념의 범위가 매우 넓어 상·하위개념의 관계를 인식할 수 없는 경우도 있으므로 상위개념에서 하위개념으로의 구성의 곤란성이 인정되는지 판단해야 한다</u> 는 판례 타당하다.

기출 4-1	기초GS 5회 1문(=실전GS A형 3회 보충문제)
	乙은 甲이 소유하고 있는 X 억제제로서의 “화학식 <u>a1-b33-c77</u> 로 표시되는 화합물”(이하 “아픽사반”)에 관한 특허발명이 선택발명으로서 선행발명에 비하여 이질적 또는 양적으로 현저한 효과를 가지고 있지 않음을 발견하고 신규성, 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다. 乙이 제시한 <u>선행발명은 X 억제제로서 “화학식 <u>A-B-C</u>로 표시되는 화합물”을 제공하는 것을 목적으로 하고, A의 선택과 각 A에 적용될 수 있는 B, C의 조합에 따라 이론상 수억 가지 이상의 화합물을 포함하게 된다....(생략)...</u> (3) <u>선택발명의 진보성 판단기준 및 甲 특허발명의 진보성이 부정되는지 설명</u> 하시오(20점)

기출 4-1	실전GS A형 3회 1문
	甲 특허발명은 ‘올란자핀’을 청구범위로 하는 발명으로, 이는 약제학적 특성이 있으며, 중추신경계 질환의 치료에 특히 유용한 발명이다. <u>비교대상발명에는 올란자핀의 상위개념에 해당하는 화합물의 일반식이 기재</u> 되어 있고, 에틸올란자핀이 클레스테롤 증가 부작용 감소의 효과를 갖는다는 점에 관한 기재나 암시가 없다. 한편, 비교대상발명에 구체적으로 개시된 화합물들 중 올란자핀과 가장 유사한 화학구조를 가지는 ‘에틸올란자핀’과 甲 특허발명인 올란자핀을 비교하여 볼 때, 정신병 치료 효과면에서 올란자핀이 에틸올란자핀에 비하여 현저히 우수한 효과를 갖는다고 단정하기 어렵지만, 클레스테롤 증가 부작용 감소라는 이질적인 효과를 가진다는 사실이 명세서 기재에 비추어 인정된다. (2) 乙은 특허권자 甲을 상대로 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다. <u>선택발명의 진보성 판단기준 및 甲 특허발명의 진보성이 부정되는지 설명</u> 하시오(20점) ※ 올란자핀사건을 기초로 한 상위개념발명과 하위개념발명의 사실관계 적용.

(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)

1) 甲의 특허출원이 선출원인 경우

기출 4-2-1	실전GS A형 3회 1문
	<p>甲 특허발명은 '올란자핀'을 청구범위로 하는 발명으로, 이는 약제학적 특성이 있으며, 중추신경계 질환의 치료에 특히 유용한 발명이다. <u>비교대상발명에는 올란자핀의 상위개념</u>에 해당하는 화합물의 일반식이 기재되어 있고, 에틸올란자핀이 콜레스테롤 증가 부작용 감소의 효과를 갖는다는 점에 관한 기재나 암시가 없다. 한편, 비교대상발명에 구체적으로 개시된 화합물들 중 올란자핀과 가장 유사한 화학구조를 가지는 '에틸올란자핀'과 甲 특허발명인 올란자핀을 비교하여 볼 때, 정신병 치료 효과면에서 올란자핀이 에틸올란자핀에 비하여 현저히 우수한 효과를 갖는다고 단정하기 어렵지만, 콜레스테롤 증가 부작용 감소라는 이질적인 효과를 가진다는 사실이 명세서 기재에 비추어 인정된다.</p> <p>(3) <u>비교대상발명이 甲 특허발명보다 먼저 등록된 乙의 특허발명인 경우 甲이 자신의 특허발명을 실시하고 있다면 乙 특허권 침해인지 설명하시오.</u>(5점)</p>



2) 乙의 특허출원이 선출원인 경우

기출 4-2-2	정진 특허법 p45
<p>상·하위개념발명 간의 동일성 판단</p> <p><b>(1) 상위개념발명이 후출원 - 등록불가</b>  <u>하위개념 발명이 먼저 출원(공개)된 이후 상위개념 발명이 출원되면, 이는 동일한 것으로 취급한다.</u></p> <p>(2) 하위개념발명이 후출원 - 등록가능          상위개념 발명이 먼저 출원(공개)된 이후 하위개념 발명이 출원되면, 원칙적으로 동일하지 아니한 발명으로 취급하여 특허가능(선택발명)하게 된다.</p>	
기출 4-2-2	실전GS 플라보 6회 2문
<p>2. 무효심결 확정 전 실시에 대한 침해여부 - 후출원 특허의 항변</p> <p>(1) 문제점          무효심결확정 전에는 특허권자로서의 실시인데, 제98조는 이용발명의 경우 원칙상 침해라고 규정할 뿐 저촉되는 경우에 대해 침묵하고 있다.</p> <p>(2) 학설          ① 무효심결 확정 전 실시는 중용권을 취득하기 위한 실시로서 중용권을 취득할 예비적 지위에 있으므로 비침해라는 견해 ② 중용권을 취득할 예비적 지위는 손해액 산정 시 감액사유로 참작하는 것이 바람직하다는 견해가 있다.</p> <p>(3) 판례(2018다253444)  <u>후출원 특허권이 선출원 등록권리와 이용·저촉관계에 있는 경우 선출원 권리가 우선하고</u> 후출원 특허권자의 권리가 제한될 수 있다. 따라서, 선출원 특허권자의 동의를 받지 않은 후출원 특허권자의 권리행사 역시 <b>침해</b>로 보는 것이 타당하다.</p> <p>(4) 검토          ① 확정된 무효심결은 소급효가 있고(제133조3항) ② 저촉관계는 권리조정 대상이 아니라 무효로 되어야 할 대상이어서 제98조에 규정하지 않은 것일 뿐이므로 판례 타당하다.</p>	

3) 甲과 乙의 출원이 **동일자 출원인** 경우

기출 4-2-3	정진 특허법 p45
<p>분할출원발명이 상위개념발명인 경우 등록가부</p> <p>(1) 판례(2014허9413)                  특허권의 충돌방지위해 <b>원출원발명과 동일한 분할출원발명</b>은 등록될 수 없고, 이는 양 발명이 완전히 일치하는 경우뿐만 아니라 <b>상·하위개념에 의하여 청구범위가 중복되는 경우에도 마찬가지이다.</b></p> <p>(2) 검토                  ① 동일자에 출원된 발명 상호 간에는 선후관계가 없고 ② 협의의 결과라는 우연한 상황에 따라 특허를 받을 수 있는 발명의 광협이 정해지는 것은 부당하므로 상·하위개념 발명이 동일자에 출원된 경우 동일하지 않은 발명으로 취급하는 것이 타당하다고 생각된다.</p>	
기출 4-2-3	실전GS A형 2회 2문
<p>1. <b>협이제 위반의 무효사유 존부</b></p> <p>(1) 의의 및 취지 - 제36조2항                  동일발명이 같은 날에 2이상 출원된 경우 협의에 의해 하나의 출원인만이 등록받을 수 있다. 협의를 유도하여 양자 모두 발명을 실시할 수 있도록 하기 위함이다.</p> <p>(2) 동일발명 판단기준 - 판례(2005후3017)                  대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야지 표현양식의 차이에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.</p> <p>(3) 동일 출원일 판단기준 - 역일주의                  선원주의 하에서 선후 출원관계를 정하는 시기적 기준은 출원시가 아닌 출원일이다.</p>	
기출 4-2-3	실전GS 콜라보 4회 3문 / 실전GS 콜라보 7회 3문
<p>(2) 특허권 남용의 항변(2010다95390)</p> <p>① 일단 특허등록된 이상 비록 무효사유가 존재더라도 무효심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다.</p> <p>② 다만 무효심결 확정 전이라도 진보성이 부정되어 무효로 될 것이 명백한 경우 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.</p>	

(3) 심혈관 치료물질에 관한 발명 X에 대하여 특허를 받은 甲은 특허발명 X의 구성요소 중 C가 丙의 발명의 구성요소 M과 과제 해결원리가 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)

기출 4-3	실전GS A형 5회 3문 답안
	2. 과제해결원리가 동일한지를 판단하는 방법
	(1) 학설
	① 발명 전체의 관점에서 과제해결원리가 같은지 판단한다는 발명전체 파악설
	② 구성요소별로 판단한다는 구성요소별 파악설이 있다.
	(2) 최근 판례(2017후424)
	<u>청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라</u> , 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인지 실질적으로 판단해야 한다.
	(3) 검토
	① 특허발명의 특정 구성 자체를 특징적 구성으로 오해할 우려가 있어 특징적 구성이라는 개념도구를 삭제함은 타당하다. ② 균등판단은 균등여부가 문제되는 구성별로 판단함은 당연하나, 과제해결원리의 판단도 그래야 하는 것은 아니며 ③ 각 구성의 기능, 역할은 발명 전체의 관점에서 볼 때 제대로 파악될 수 있으므로 판례 타당하다.

기출 4-3	실전GS 콜라보 4회 1문
	<u>1. 침해소송 계속 중 청구된 丙 소극적 권리범위확인심판의 적법여부</u>
	(1) 판례(2016후328)
	침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있더라도 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다.
	(2) 검토
	권리범위확인심판은 장래 실시예정인 기술에 대해서 확인의 이익을 긍정하므로 확인의 소와 완전히 동일하게 취급할 필요가 없다고 생각되므로 판례 타당하다.

## 제59회 변리사 2차 시험 특허법 기출분석



【 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 「대법원 2020. 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 유효하다. 이들 판례를 토대로 일사부재리에 해당하는지 여부의 판단시점을 결정하는 판례의 태도를 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)

기출 2	실전GS B형 7회 1문
	<p>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.)</p> <p>(1) <u>일사부재리 원칙의 판단 기준시점에 관한 종전 선행 판결과 최근 후행 판결이 모순되는지</u> 설명하시오. (6점)</p> <p>(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 <u>제163조가 정한 일사부재리의 원칙에 위반된다는 이유로 각하 심결</u>을 한 경우 특허심판원의 판단이 타당한지 설명하시오. (8점)</p>

【 문제-3 】(30점)

甲은 백혈병 치료제로 억제학적 조성물인 발명 X를 하였다. 甲은 발명 X가 위 장질환(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 2에는 'X가 위장병 종양의 비정상적 활성의 강력한 억제제이고, 부분적으로 또는 완전히 종양의 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 구성요소로 의미를 가지는 경우를 설명하시오. (5점)
- (2) 발명 X가 위장병 치료 용도로 특허를 받기 위한 진보성 판단 기준을 설명하고, 만일 발명 X의 진보성을 부정하는 경우 선행발명에서 임상 시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것이 필요한지 설명하시오. (10점)

기출 3-1, 2	실전GS A형 2회 1문
<p>甲 특허발명은 항암제에 관한 것으로, 백혈병의 치료용도가 알려진 기존의 약물인 A가 암의 일종인 'G종양'에도 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.</p>	
<p>선행발명 1에는 "G종양에 대한 A약물의 시험이 암 연구소에서 <u>막 시작되었고 초기 임상실험결과는 매우 흥미로워 보인다</u>"라는 내용의 기재가 있다.</p> <p>선행발명 2에는 "① 유전자 이상이 발생한 백혈병 환자 유래세포에 A약물을 적용하였을 때 A약물에 의한 치료효과가 실험적으로 확인된다는 점, ② <u>G종양과 같은 암의 치료에 A약물이 유용할 가능성이 있으므로</u>, 이에 대한 추가 연구가 이루어져야 한다"는 기재가 있다.</p> <p>선행발명 3에는 마우스를 대상으로 한 실험결과 G종양 환자에게서 채취된 여러 유전자 돌연변이세포에서 치료효과가 있음이 확인되었다는 취지의 기재가 있다.</p>	
<p>(1) 의약용도발명의 <u>본질</u> 및 <u>구성요소</u>에 대하여 설명하시오.(10점)</p> <p>(3) 특허발명의 출원일 이전에 반포된 간행물에 게재된 선행발명들에 의하여 <u>진보성</u>이 부정되는지 설명하시오.(10점)</p>	

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

(4) 발명 Y가 의약품도발명의 특정한 투여용법에 관한 진보성을 인정받기 위한 요건을 설명하시오. (7점)

기출 3-3, 4	실전GS A형 2회 1문
59회 특허법 실전GS A형 제2회 (정진환)	
3. 의약품도발명의 구성요소	
(1) 의약품도의 취급(2014후768)	의약품도발명은 의약품질과 그것이 가지고 있는 의약품도가 발명을 구성하고 의약품도는 의료행위 그 자체가 아니라 의약품이라는 물건이 효능을 발휘하는 속성을 표현함으로써 의약품이라는 물건에 새로운 의미를 부여할 수 있는 발명의 구성요소가 된다.
(2) 투여용법용량의 취급(2014후768)	투여용법용량은 의료행위 그 자체가 아니라 의약품이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약품이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 된다.
(3) 약리기전의 취급(2012후3664)	청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 의약품도를 특정하는 한도 내에서만 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 볼 수 없다.
(3) 판례(2014후768)	치료방법 자체를 특허대상으로 하는 방법발명으로서 의약품도발명을 허용할 수 없지만, 의약품이라는 물건에 의약품도를 부가한 의약품도발명은 의약품도가 특정됨으로써 의약품질 자체와는 별개로 물건발명으로서 새롭게 특허대상이 될 수 있다.
(4) 검토	방법발명이라는 견해가 일응 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 심결취소 소송에서 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 특허침해소송중 '어떤 구성요소를 구비하고 있다'라고 한 표현은 재판상 자백인지 설명하고 취소가능한지 설명하시오. (14점)

기출 4-1	실전GS A형 4회 3문
--------	---------------

(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.	설문(3)
1.	<u>심결취소소송에서의 재판상 자백 가부</u>
(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.

기출 4-2	실전GS B형 5회 2문
--------	---------------

(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 특허 결정 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)

기출 1	실전GS A형 1회 1문
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 <u>지분일부를 명시적으로 양도한 바 없는데, 묵시적 양도합의가 가능한지 문제된다.</u>