

2008년도 제45회 변리사 제2차시험 문제지

과 목	특허법	수험번호		성 명	
-----	-----	------	--	-----	--

【 A-1 】 (30점)

A사는 용접로봇의 작업 팔(arm) 끝부분에 장착되어 사용되는 「홀더, 유압 실린더가 서로 연결되어 있는 부분에 특징을 가지는 집기」 부분(이하 ‘이 사건 기계 P1’이라 한다)에 대하여 특허권을 취득하였다(특허출원일은 2003. 8. 1.이고, 특허등록일은 2006. 4. 2.이다).

한편, B사도 이 사건 기계 P1을 자사의 공장(B사는 외부인의 출입을 통제하고 여러 가지 신기술을 개발하는데 사용하여 온 공장이고, 그 소재지는 경기도이다)에서 소속 기술자들의 노력으로 독자적으로 연구 개발 하였는바, 2003. 7. 1.에 시제품(그 자체로서도 제품으로 판매가능한 정도의 질이 좋은 것이다)을 완성하였고, 2003. 8. 30.부터는 시장에서 이를 판매하였다.

이상의 사실관계를 기초로 하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) A사는 B사에 대하여 자신의 특허권 침해를 주장하고 이 사건 기계 P1의 제조·판매의 금지청구소송을 제기하였다. 이 소송에서 B사가 할 수 있는 법률상의 주장에 대하여 서술하시오. (10점)

(2) A사의 특허출원 후, 여러 고객으로부터 지적을 받은 B사가 용접로봇의 작업 팔(arm) 끝부분이 회전 가능하도록 이 사건 기계 P1에 주지의 회전 장치를 장착한 기계 P2를 개발하여 고객에게 판매하고 있다.

A사가 B사에 대해 특허권 침해를 주장하여, 기계 P2의 제조·판매의 금지 청구소송을 제기한 경우에, B사가 할 수 있는 법률상의 주장에 대하여 서술하시오. **(8점)**

(3) A사의 특허 출원 후, C사는 B사의 주문을 받아 이 사건 기계 P1을 제조하여 B사에게만 납품하였다.

A사가 C사에 대하여 특허권 침해를 주장하고 이 사건 기계 P1의 제조·판매의 금지청구소송을 제기한 경우에, C사가 할 수 있는 법률상의 주장에 대하여 서술하시오. **(4점)**

(4) D사는 B사로부터 이 사건 기계 P1을 구입하여 자사가 수주한 공사를 위하여 사용하고 있다.

A사가 D사에 대하여 자신의 특허권 침해를 주장하고 이 사건 기계 P1의 사용 금지청구소송을 제기한 경우에, D사가 할 수 있는 법률상의 주장에 대하여 서술하시오. **(3점)**

(5) 만약, B사가 이 사건 기계 P1의 시제품을 E사에 판매하였고, E사는 2003. 7. 15.부터 이를 서울시내에 있는 창고의 용접 공사에 사용한 경우 위 물음 (1)의 소송에서 B사가 할 수 있는 법률상의 주장에 대하여 서술하시오. **(5점)**

【 A-2 】 (20점)

특허권자 甲은 자기의 특허권을 침해한 乙을 상대로 손해배상청구를 제기하였다. 손해배상액의 산정방법을 다음의 경우에 대하여 설명하시오.

- (1) 이 때 甲이 제3자 丙으로부터 특허권에 대한 실시료 수입을 얻고 있는 경우. (12점)
- (2) 특허침해로 손해가 발생된 것은 인정되나 특허침해의 규모를 알 수 있는 자료가 모두 폐기되어 그 손해액을 입증하는 것이 어렵게 된 경우. (8점)

【 B-1 】 (30점)

의료기기에 관한 발명 A의 특허권자인 甲은 발명 A와 동일한 발명을 실시하고 있는 동종업자 乙과 丙에게 특허권 침해를 금지하라는 취지의 경고장을 발송하였다. 경고장을 받은 乙과 丙은 각각 해당 특허발명이 신규성이 없다는 이유로 무효심판을 청구하고 관련 증거를 제출하였다. 한편 甲의 특허권에 대해서는 丁에게 통상실시권이 설정 등록되어 있다.

- (1) 乙과 丙의 심판청구인 적격에 대해서 서술하시오. (6점)
- (2) 乙과 丙이 甲을 상대로 청구한 무효심판 절차상에서 丁이 취할 수 있는 조치는 무엇인지 서술하시오. (10점)
- (3) 乙과 丙이 甲을 상대로 권리범위확인심판을 청구한 후, 乙의 무효심판의 심결이 확정된 경우에 특허심판원의 조치에 대하여 서술하시오. (7점)
- (4) 乙이 청구한 무효심판이 기각심결로 확정된 경우에 丙의 무효심판 청구는 어떻게 처리되는지에 대하여 서술하시오. (7점)

【 B-2 】 (20점)

甲이 乙을 상대로 제기한 특허무효심판청구에서 특허심판원은 “乙의 특허는 甲이 제출한 증거(비교대상발명 1, 2, 3)에 의하여 평균적 기술자가 용이하게 도출해 낼 수 있어 진보성이 없다”는 이유로 무효심결(이하 ‘1차 심결’이라 한다)을 내렸다.

乙은 이에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였는바, 甲은 1차 심결의 심리과정에서 제출하였던 증거 일부를 제출하지 아니하였고, 법원도 그 제출을 촉구하지 아니한 채 변론이 종결된 결과, 乙의 특허는 진보성이 있다는 이유로 심결취소판결이 선고되었고, 이 판결은 그대로 확정되었다.

그 후 특허심판원이 재심리하는 과정에서, 甲은 실제적 진실발견을 위하여 심판절차에서 직권으로 증거조사를 할 수 있도록 규정한 특허법 제157조 제1항과 직권주의를 규정한 특허법 제159조를 들어, 특허심판원은 심판당사자가 심결취소소송단계에서 제출하였는지 여부에 구애되어서는 아니 되고 1차 심결당시 이미 제출되어 있는 증거는 이를 참작할 수 있다고 주장하면서 1차 심결의 심리과정에서 제출하였던 증거(비교대상발명 1, 2, 3)를 다시 제출하였다.

이러한 경우에, 특허심판원은 甲이 다시 제출한 증거에 기하여 1차 심결과 동일한 결론을 낼 수 있는지 여부를, 甲의 위 주장에 대한 당부를 판단하여 논하시오.