

2010년도 제47회 변리사 제2차시험 문제지

시험과목	특허법
------	-----

수험번호		성명	
------	--	----	--

【 A-1 】 (30점)

甲은 살충 특성이 있는 신물질 A를 발명하여 특허출원을 하지 않고 노하우(know-how)로 관리하면서 이를 이용하여 농작물에 무해한 살충제를 개발하고 있었다.

乙은 丁이 직접 연구개발을 하였다고 하는 신물질 A에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 丁으로부터 승계받아 2007년 4월 5일 특허출원하여 2008년 7월 4일자로 특허등록(특허청구범위 제1항 신물질 A)을 받고, 신물질 A를 제조하여 2008년 8월 4일부터 판매하고 있다.

그리고 丙은 특허권자 乙이 제조하여 판매하고 있는 신물질 A를 구입하여 이를 포함하는 살충제를 제조하여 판매하고 있다.

한편, 甲은 丙이 신물질 A를 포함하는 살충제를 판매하고 있는 것을 발견하고 이를 조사하는 과정에서, 甲의 회사 직원이 영업비밀관리규정에 의하여 노하우로 관리하고 있었던 신물질 A에 관한 정보를 甲의 허락없이 불법으로 대가를 받고 丁에게 제공한 사실과 乙이 丁으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받아서 특허출원 및 등록한 사실을 인지하였다. 그 후 甲은 乙의 특허권에 대하여 2009년 9월 1일자로 특허법 제33조 제1항의 규정을 이유로 무효심판을 청구하였고 2010년 7월 1일자로 위 특허등록을 무효로 하는 심결이 확정되었다.

위와 같은 사실관계를 기초로 하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲이 “신물질 A”에 대하여 특허를 받을 수 있는지 여부와 甲이 특허등록을 받기 위하여 취하여야 할 조치에 대하여 설명하시오. (10점)
- (2) 甲은 진정한 발명자로 “신물질 A”를 2007년 4월 5일자로 출원일을 소급하여 특허권을 받은 후에 乙 및 丙의 실시행위에 대하여 침해금지를 요구하는 소송을 제기하였다. 이에 대하여 乙 및 丙은 甲의 특허권에 대하여 법정실시권이 있다는 이유로 비침해를 주장할 수 있는지 설명하시오. (13점)
- (3) 신기술을 노하우로 관리하는 경우와 특허출원하는 경우의 장·단점을 비교하여 설명하시오. (7점)

【 A-2 】 (20점)

제약회사 甲은 후천성면역결핍증(AIDS) 치료제를 제조하는데 필수성분인 “물질 A”에 대한 우리나라와 이집트의 특허권자이며, 우리나라에서 “물질 A”를 포함하는 후천성면역결핍증 치료제를 생산하여 우리나라에 판매하고 있으나, 국민건강보험공단과의 약값 협의에서 연구개발비가 실질적으로 반영되지 아니한 약값이 책정되었다는 이유로 수량을 한정 판매하여 국내수요를 충족시키지 못하고 있다.

위와 같은 사실관계를 기초로 하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 제약회사 乙이 甲의 특허발명 “물질 A”에 대하여, 甲과 합리적인 조건하에서 통상실시권 허락에 대하여 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니한 경우 국내수요를 충족시키지 못한다는 이유로 특허청장에게 재정을 청구할 수 있는지 설명하시오. (6점)
- (2) 제약회사 乙이 후천성면역결핍증 환자가 급증하고 있는 이집트(WTO 회원국)에 “물질 A”를 수출하고자 하는 경우 특허청장에게 재정을 청구하기 위한 조건을 설명하시오. (9점)
- (3) (2)의 경우 특허청장이 재정을 함에 있어서, 乙에게 부과해야 할 조건 및 대가에 대하여 설명하시오. (5점)

【 B-1 】 (30점)

甲은 차량용 공조장치에 장착되는 이온 발생장치를 개발하여 2009년 8월 3일자로 특허출원을 하였는데 출원시의 특허청구범위는 다음과 같다.

【특허청구범위】

- [청구항 1] 구성요소 A, B, C, D를 포함하는 것을 특징으로 하는 이온 발생장치.
- [청구항 2] 제1항에 있어서, 구성요소 A는 a인 것을 특징으로 하는 이온 발생장치.
- [청구항 3] 제1항에 있어서, 구성요소 E를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이온 발생장치.
- [청구항 4] 제1항 또는 제3항에 있어서, 구성요소 D는 d인 것을 특징으로 하는 이온 발생장치.

위 특허출원에 대하여 심사관은 청구항 1 및 청구항 2에 기재된 발명이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 특허를 받을 수 없다는 취지의 의견제출통지서를 2010년 4월 30일자로 甲에게 발송하였다.

- (1) 甲은 2010년 4월 30일자 의견제출통지서에 기재된 심사결과에 수긍하여 청구항 3 및 청구항 4만이라도 특허를 받고자 한다. 이 경우 보정서에 기재할 특허청구범위를 작성하시오. (3점)
- (2) 위 2010년 4월 30일자 의견제출통지서가 최후거절이유통지라고 가정할 경우, 특허청구범위의 보정에 어떠한 제한이 있는지 설명하시오. (9점)
- (3) 甲은 위 2010년 4월 30일자 의견제출통지서에 대하여 청구범위를 보정하지 않고 의견서만 제출하여 거절결정이 되었고, 이 거절결정서는 2010년 7월 1일자로 甲에게 송달되었다. 이 경우, 甲이 청구범위를 보정하여 등록받고자 하는 경우와 청구범위를 보정하지 않으면서 등록받고자 하는 경우 각각 취하여야 할 조치에 대하여 설명하시오. (12점)
- (4) 甲은 수신인을 특허심판원장으로 하여 청구범위를 보정한 보정서와 거절결정 불복심판청구서를 동일자로 제출하였다. 이 경우 위 보정서가 어떻게 취급되는지와 거절결정불복심판의 절차 진행에 대하여 설명하시오. (6점)

【 B-2 】 (20점)

물건의 발명에 있어 하나 이상의 구성이 그것을 제조하는 방법이나 수단을 동원하여 표현된 이른바 제법한정 물건발명(Product by process) 청구항의 청구범위해석에 대하여 설명하시오.