

2013년도 제50회 변리사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
1교시	특허법	120분		

【 A-1 】 (30점)

甲은 영어로 된 아래의 [명세서] 및 [청구의 범위]로 한국특허청을 수리관청으로 PCT출원을 2011년 6월 1일자로 하였다. 이에 대하여 甲은 수리관청으로부터 출원에 도면이 포함되어 있지 않다는 취지의 통지를 받았으나, 본 발명이 물질 발명에 관한 것으로 도면이 필요 없다는 취지로 상기 통지에 대한 의견을 지정기간 내인 2011년 8월 5일자로 제출하였다.

[명세서]

실시에 1은 A 또는 a 수단에 의하여 반복 배양되는 줄기세포 P에 관한 것이다. 실시예 2는 줄기세포 P를 이용하여 손상된 인간의 세포를 복원시키는 치료 방법에 관한 것이다.

[청구의 범위]

제1항 A 수단에 의하여 반복 배양되는 줄기세포 P

제2항 줄기세포 P를 이용하여 손상된 세포를 복원시키는 치료방법

그 후, 甲은 국제조사기관으로부터 제1항과 제2항은 단일성을 만족하지 않는다는 이유로 추가수수료납부명령을 받았지만 이를 납부하지 아니하였다. 그리고 甲은 국제조사보고서를 받은 후 국제예비심사보고서 작성 전에 국제조사보고서상의 특허요건 및 기재요건을 충족시키고자, [명세서]에 “실시예 3은 줄기세포 P를 이용하여 손상된 동물의 세포를 복원시키는 치료방법에 관한 것이다”를 추가하는 보정을 하였고, [청구의 범위] 제1항에는 “a 수단에 의하여 반복 배양되는 줄기세포 P”로 보정(단, a는 A의 하위개념임)을 하였고, 제2항에는 “줄기세포 P를 이용하여 손상된 동물의 세포를 복원시키는 치료방법”이라고 동물로 한정하는 보정을 하였다.

甲은 국제예비심사보고서를 받고 지정국인 한국특허청에 국내절차를 진행하려고 한다.

위 사실만을 근거로 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲이 도면을 제출하지 않은 경우의 법적 효과에 대하여 국제출원일과 연계하여 설명하시오. (5점)
- (2) 甲이 지정국에 국내절차를 진행하는 경우 제출해야 할 서류에 대하여 설명하시오. (7점)

(3) 국내절차의 심사관 입장에서, 국제예비심사단계에서 이루어진 보정에 대한 적법성의 여부를 설명하시오. (12점)

(4) 甲이 국제조사기관의 단일성 판단에 대한 추가수수료납부를 하지 아니한 경우의 법적효과를 설명하고, 국제조사기관에서의 단일성 판단결과가 지정국의 심사관에 미치는 영향에 대하여 설명하시오. (6점)

【 A-2 】 (20점)

甲은 아래의 [발명의 상세한 설명]과 [특허청구범위]로 특허출원하였다.

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의하여 처리하는 방법에 관한 것이다. 특히 산은 황산(A) 또는 질산(B)으로 구성되는 것이다.

[특허청구범위]

제1항 폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의하여 처리하는 방법

제2항 제1항에 있어서, 산은 황산(A)인 방법

출원인 甲은 특허청으로부터 거절이유통지를 받기 전에 제2항을 “제1항에 있어서, 산은 황산(A) 또는 질산(B)인 방법”으로 보정함과 동시에 심사청구를 하였다. 그 후 甲은 심사관으로부터 “산과 질산(B)”은 이권 출원 전에 반포된 선행문헌으로부터 진보성이 없어 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다는 최후거절이유통지서를 받고, 다음과 같이 특허청구범위를 보정하였다.

[특허청구범위]

제1항 폴리에틸렌수지의 표면을 황산(A)에 의하여 처리하는 방법

제2항 제1항에 있어서, 황산(A)에 의하여 처리한 후 염산(C)에 의하여 더 처리하는 방법

상기 보정에 대하여, 심사관으로부터 제1항 및 제2항은 특허법 제47조 제2항의 규정에 위배된다는 취지로 보정각하결정서를 받았고, 동시에 이권 출원은 선행기술에 의하여 진보성이 없으므로 특허를 받을 수 없다는 거절결정서를 송달받았다.

위 사례와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (단, 기재요건은 적법하고, 염산(C)은 질산(B)에 비해 신규한 것으로 간주함)

(1) 甲이 거절이유통지를 받기 전에 한 보정의 적법성에 대하여 설명하시오. (5점)

(2) 심사관이 판단한 보정각하결정의 적법성에 대하여 설명하시오. (7점)

(3) 甲이 이권 출원을 특허받기 위하여 취할 수 있는 조치에 대하여 설명하시오. (8점)

【 B-1 】 (30점)

이 사건 발명은 “가수분해에 의해 습도를 조절하는 수단”에 관한 것이다. 甲은 이 사건 발명을 특허출원하면서, 청구항 1에 “공기 중 수분을 물방울로 변화시켜 물통으로 배출하는 수단”이라는 기능적 청구항으로 기재하였고, 종속항인 청구항 2 내지 5에 공기 중의 수분을 액체인 물방울로 변화시켜 물통으로 배출하는 수단에 관한 구체적인 구성을 기재하였다. 청구항 1은 발명의 상세한 설명 또는 도면에 의해 명료하게 설명되어 있지 않지만, 종속항인 청구항 2 내지 5의 구성요소만으로 보충·한정하여 해석할 때에는 청구항 1의 수단이 명료해져 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 이 사건 발명의 권리범위를 명확하게 특정할 수 있다.

이 사건 발명은 현재 특허등록되어 있다. 이에 대하여, 이 사건 발명을 실시하고자 하는 乙은 이 사건 발명이 기재불비에 해당하여 무효라는 이유로 청구항 1 내지 5에 대해 무효심판을 청구하였다.

- (1) 기능적 청구항의 의의, 필요성, 법적 근거 및 권리범위 해석에 관하여 설명하시오. (10점)
- (2) 위의 사례와 관련하여 이 사건 발명이 기재불비로서 무효인지의 여부를 판단하시오. (단, 기재불비 외의 특허거절이유는 고려하지 않기로 함) (20점)

【 B-2 】 (20점)

甲은 ‘비소음형 자동변속기’라는 물건발명(이하 ‘이 사건 발명’이라 한다)의 특허권자이다. 甲은 자동변속기생산을 업으로 하는 乙과 이 사건 발명의 전용 실시권 설정계약을 체결하면서, “기간: 2011년 1월 1일부터 2012년 1월 1일까지, 지역: 대한민국 전역, 실시내용: 생산·사용·양도·대여·수입·양도 및 대여의 청약”을 내용으로 하는 전용실시권 설정등록을 완료하였다. 반면, 甲이 乙과 체결한 ‘전용실시권 설정계약서’에는 “乙은 본 특허발명을 실시하고자 하는 경우, 甲에게 실시내용과 수량을 미리 알리고 甲의 승낙을 득한 후에 실시할 수 있다.”는 특약이 있으나, 이러한 특약의 제한은 등록되지 아니하였다.

그런데 乙은 甲의 승낙없이 2011년 1월 1일부터 2011년 6월 30일까지 이 사건 발명을 업으로 실시하였다. 뿐만 아니라 乙은 실시사업을 丙에게 이전하지 않은 채, 2011년 7월 1일 甲의 동의없이 丙에게 이 사건 발명의 전용실시권을 이전하는 이전등록을 완료하였다. 아울러, 乙은 2011년 7월 1일 이후에도 지속적으로 甲의 승낙없이 이 사건 발명을 업으로 실시하였다. (단, 이 사건 발명의 특허성, 전용 실시권 이전등록신청 시 우리나라 특허청을 기망하는 행위가 있는지의 여부, 전용실시권 설정계약의 공정성 문제는 고려하지 말 것)

- (1) 乙의 2011년 6월 30일 이전(以前)의 실시행위가 甲의 특허권을 침해하는지 여부를 판단하고, 甲의 구제수단을 설명하시오. (12점)
- (2) 乙의 2011년 7월 1일 이후(以後)의 실시행위가 甲의 특허권을 침해하는지 여부를 판단하고, 甲의 구제수단을 설명하시오. (8점)