

【 문제-1 】 (30점)

甲은 영어로 작성된 발명의 설명 및 청구범위로 2016. 5. 1. 한국 특허청(수리 관청)에 PCT출원을 하였지만, 특허청으로부터 “청구범위가 서식에 따라 작성 되어 있지 않다”는 방식위반을 이유로 보정을 명받은 후, 2016. 7. 1. 보정한 청구범위를 제출하여 수리되었으며, 그 청구범위는 아래와 같다.

【발명의 설명(영문)】
실시예 1: A와 B로 구성되고, 특히 B는 b인 스마트폰이다.
실시예 2: 실시예 1의 스마트폰을 수단 C에 의해 고정하는 거치대이다.
【청구범위(영문)】
[청구항 1] A와 B로 구성되는 스마트폰.
[청구항 2] 제1항에 있어서, 상기 B는 b로 구성되는 스마트폰.
[청구항 3] 수단 C에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대.

甲은 지정국인 한국 특허청에 국내절차를 진행하면서 다음과 같은 최종국어 번역문을 제출하였다.

【발명의 설명(국문)】
실시예 1: A와 B로 구성되고, 특히 B는 b 또는 g인 스마트폰이다.
실시예 2: 실시예 1의 스마트폰을 수단 C에 의해 고정하는 거치대이다.
【청구범위(국문)】
[청구항 1] A와 B로 구성되는 스마트폰.
[청구항 2] 제1항에 있어서, 상기 B는 g로 구성되는 스마트폰.
[청구항 3] 수단 C에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대.

그 후 甲은 제1항이 진보성이 없다는 심사관의 거절이유를 해소하기 위하여 아래와 같이 청구범위를 보정하였으며, 심사관은 청구범위의 보정을 인정하여 특허결정을 하였고, 2018. 6. 1. 특허등록 제00호로 등록되었다.

【청구범위(등록)】
[청구항 1] A와 g로 구성되는 스마트폰.
[청구항 2] (삭제)
[청구항 3] 수단 C에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대.

한편, 특허권자 甲은 “A와 g로 구성되는 스마트폰”을 판매하고 있는 乙 및 “수단 C에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대”를 판매하고 있는 丙을 상대로 각각 특허침해금지청구소송을 제기하였다.

위 소송에 대응하여, 乙 및 丙은 甲의 특허권에 대한 무효자료를 조사한 결과, 2016. 4. 1. 반포된 간행물에 게재된 “수단 C1에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대(증거자료 1)” 및 2016. 6. 1. 반포된 간행물에 게재된 “수단 C2에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대(증거자료 2)”를 확인하였다.

위 지문에 기재된 사항만을 근거로 다음 물음에 답하시오.

- (1) PCT출원의 영어원문과 최종국어번역문의 법적지위를 설명하시오. (5점)
- (2) 지문에서 영어원문과 최종국어번역문이 차이가 있지만, 심사단계에서 영어원문과 대비하여 판단하지 않고 최종국어번역문을 근거로 보정을 인정한 심사관의 판단에 대한 적법성을 설명하시오. (5점)
- (3) 乙은 甲의 특허권에 대해 무효심판을 청구하려고 한다. 무효심판의 청구취지와 그 청구취지에 부합되는 청구이유의 요지를 기술하시오. (10점)
- (4) 丙은 법원에 丙의 판매제품이 [청구항 3]의 특허를 침해하지 않는다는 주장을 하려고 한다. 판례를 근거로 그 주장의 논거를 기술하시오. (10점)

【 문제-2 】 (20점)

甲은 “필기볼(1)과 투명잉크관(2)으로 구성되는 볼펜”을 제1항으로, “필기볼(1)과 색변환잉크관(3)에 누름장치(4)가 부착되는 볼펜의 작동장치”를 제2항으로 특허출원을 하였다. 그 후 甲은 심사관으로부터 아래의 거절이유에 의해 특허를 받을 수 없다는 의견제출통지서를 받았다.

【甲의 특허출원전에 반포된 간행물의 인용발명 1은 “필기볼(1)과 잉크관(2')으로 구성되는 볼펜”, 인용발명 2는 “필기볼(1)과 색변환잉크관(3)으로 구성되는 볼펜”, 인용발명 3은 “필기펜촉(5)과 누름장치(4)로 구성되는 만년필”로 기재되어 있음】

1. 제1항과 제2항은 일 균의 발명에 해당되지 않아 단일성이 없으므로 특허법 제45조 제1항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없다.
2. 제1항은 인용발명 1과 실질적으로 동일하여 신규성이 없어 특허법 제29조 제1항 제2호의 규정에 의해 특허를 받을 수 없다.
3. 제2항은 인용발명 2와 비교하여 누름장치(4)의 구성이 없어 차이가 있지만, 그 차이는 인용발명 3의 누름장치(4)를 인용발명 2에 결합하는 경우, 통상의 기술자라면 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 없어 특허법 제29조 제2항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없다.

甲은 거절이유의 부당성을 검토하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 발명의 단일성 요건을 제시하고, 제1항과 제2항은 단일성 요건을 만족하므로 특허를 받을 수 있다는 주장의 논거를 기술하시오. (5점)
- (2) 신규성 판단에서의 실질적 동일성 요건을 제시하고, 제1항은 신규성이 있어서 특허를 받을 수 있다는 주장의 논거를 기술하시오. (5점)
- (3) 복수 구성요소의 진보성 요건을 제시하고, 제2항은 진보성이 있어서 특허를 받을 수 있다는 주장의 논거를 기술하시오. (10점)

【 문제-3 】 (30점)

甲은 실내 냉난방용 공조로봇을 개발하여 2017. 5. 1. 미국에 “공조부(A)와 이동부(B)를 포함하는 공조로봇”으로 특허출원(‘미국 원출원’이라 함)을 하고, 2017. 8. 1. “공조부(A)와 이동부(B)와 제어부(C)를 포함하는 공조로봇”으로 “일부계속출원”(원출원을 기초로 하여 새로운 구성 C를 추가한 출원)을 하였다. 이후 甲은 “미국 원출원”과 “일부계속출원”에 대해 모두 조약우선권주장을 하면서 2018. 2. 1. 한국에 특허출원을 하였으며, 그 청구범위는 다음과 같다.

- [청구항 1] 공조부(A)와 이동부(B)를 포함하는 공조로봇.
[청구항 2] 공조부(A)와 이동부(B)와 제어부(C)를 포함하는 공조로봇.
[청구항 3] 공조부(A)와 이동부(B)와 제어부(C)와 생체인식부(D)를 포함하는 공조로봇.(생체인식부(D)는 한국출원에만 기재됨)

위 한국출원에 대하여 심사관은 의견제출통지서를 발송하였으며, 인용발명 및 거절이유는 다음과 같다.

- [인용발명 1] 공조부(A)와 이동부(B)를 구비한 공조로봇(2017. 6. 1. 공개)
[인용발명 2] 청소로봇의 제어부(C)가 개시(2017. 9. 1. 공개)
[인용발명 3] 의학연구소 실험장비의 매뉴얼에 생체인식장치(D')가 개시(2017. 10. 1. 발간)
[거절이유의 요지]
1. 청구항 제1항은 인용발명 1에 개시되어 있어 특허법 제29조 제1항 제2호의 규정에 의해 특허받을 수 없음.
2. 청구항 제2항은 동일한 공조부(A)와 이동부(B)가 인용발명 1에, 동일한 제어부(C)가 인용발명 2에 개시되어 있어 특허법 제29조 제1항 제2호의 규정에 의해 특허받을 수 없음.
3. 청구항 제3항은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2, 3의 결합에 의해 쉽게 발명 할 수 있으므로 특허법 제29조 제2항에 의해 특허받을 수 없음.

위 사실만을 기초로 하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 한국출원의 각 청구항에 대하여 특허요건 판단시점을 설명하고, 각 청구항에 대한 거절이유의 타당성에 관하여 논하시오. (12점)
- (2) 위 지문에서 甲이 2018. 7. 1. 한국출원을 하면서 미국 원출원과 일부계속출원에 대해 모두 조약우선권주장을 하였다고 가정하였을 경우에, 아래의 설문에 답하시오. (거절이유는 위 지문과 동일함) (12점)
 - 1) 한국출원 청구항 1에 대한 특허요건 판단시점을 설명하고, 그 거절이유의 타당성에 관하여 논하시오. (6점)
 - 2) 한국출원 청구항 2에 대한 특허요건 판단시점을 설명하고, 청구항 2의 신규성 및 진보성이 인정될 수 있는지에 관하여 논하시오. (6점)
- (3) 재심사 청구와 거절결정불복심판의 차이점과 재심사 청구의 장점에 관하여 설명하시오. (6점)

【 문제-4 】 (20점)

甲은 기술혁신형 중소기업의 대표자로서 도로오염 및 가로수 고사를 방지할 수 있는 친환경 제설제를 개발하여, 2017. 12. 1. 특허청에 甲의 명의로 특허출원(‘원출원’이라 함)을 하였다. 그 청구범위는 다음과 같다.

- [청구항 1] 성분 A와 성분 B와 성분 C로 이루어지는 제설제.
- [청구항 2] 청구항 1에 있어서, 상기 성분 A는 전체 조성물을 기준으로 40~60중량%, 상기 성분 B는 30~50중량%, 상기 성분 C는 20~30중량%인 제설제.
- [청구항 3] 청구항 1 및 청구항 2에 있어서, 상기 성분 D는 0.1 중량% 이상 함유되는 제설제.
- [청구항 4] 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, (a) 상기 성분 A와 상기 성분 B와 상기 성분 C와 상기 성분 D를 특수한 혼합수단으로 혼합하는 단계(S1)와, (b) 상기 S1 단계 이후에 약 50℃로 예열하여 성형하는 단계(S2)를 포함하는 제설제의 제조방법.
- [청구항 5] 청구항 4에 있어서, 상기 특수한 혼합수단은 로터리식 교반기인 제설제의 제조장치.

- (1) 심사관이 특허법 제42조에 의해 거절이유를 통지할 수 있는 청구항 및 그 근거를 설명하십시오. (12점)
- (2) 甲은 원출원에 제설제만 남기고, 각 성분의 함량을 표시하여 “제설제의 제조방법”으로 분할출원을 하려고 한다. 원출원 청구범위를 어떻게 보정해야 하는지를 설명하고, 분할출원의 청구범위를 작성하십시오. (단, 기재 불비 사항은 고려하지 않고 위 청구범위만으로 작성함) (4점)
- (3) 甲은 원출원의 실시를 준비하던 중에 우선심사를 신청하려고 한다. 원출원이 우선심사의 대상이 될 수 있는 요건에 관하여 설명하십시오. (4점)