

박형준 / 3월 / 기초GS+ / 17회									응시인원
수강번호	문제 1	문제 2	문제 3	문제 4	문항 총점	석차	상위%	가독성 평점	
515664	22	14	0	0	36	1	0.70%	6	143
515486	19	16	0	0	35	2	1.40%	5	
515529	19	16	0	0	35	2	1.40%	4	
515549	20	15	0	0	35	2	1.40%	5	
516046	21	14	0	0	35	2	1.40%	6	
516737	21	14	0	0	35	2	1.40%	5	
516020	19	16	0	0	35	2	1.40%	6	
515546	21	13	0	0	34	8	5.59%	5	
515726	23	11	0	0	34	8	5.59%	5	
516047	22	12	0	0	34	8	5.59%	5	
516157	21	13	0	0	34	8	5.59%	5	
517107	21	13	0	0	34	8	5.59%	6	
516976	20	14	0	0	34	8	5.59%	5	
514532	20	13	0	0	33	14	9.79%	5	
515335	19	14	0	0	33	14	9.79%	5	
515398	21	12	0	0	33	14	9.79%	5	
515643	19	14	0	0	33	14	9.79%	5	
516079	21	12	0	0	33	14	9.79%	5	
515457	19	14	0	0	33	14	9.79%	5	
515462	19	14	0	0	33	14	9.79%	5	
515667	19	14	0	0	33	14	9.79%	6	
516691	19	14	0	0	33	14	9.79%	5	
516167	19	14	0	0	33	14	9.79%	5	
515532	20	13	0	0	33	14	9.79%	6	
514504	21	11	0	0	32	25	17.48%	4	
515382	21	11	0	0	32	25	17.48%	5	
515393	19	13	0	0	32	25	17.48%	5	
515539	19	13	0	0	32	25	17.48%	4	
515731	18	14	0	0	32	25	17.48%	5	
515461	18	14	0	0	32	25	17.48%	4	
515740	20	12	0	0	32	25	17.48%	6	
519590	19	13	0	0	32	25	17.48%	5	
515655	19	13	0	0	32	25	17.48%	5	
515964	18	14	0	0	32	25	17.48%	5	
516195	22	10	0	0	32	25	17.48%	5	
517150	21	11	0	0	32	25	17.48%	5	
515403	20	11	0	0	31	37	25.87%	5	
515444	22	9	0	0	31	37	25.87%	5	
515450	18	13	0	0	31	37	25.87%	4	
515470	19	12	0	0	31	37	25.87%	4	
515487	21	10	0	0	31	37	25.87%	5	
515569	21	10	0	0	31	37	25.87%	5	
515614	20	11	0	0	31	37	25.87%	4	
515347	18	13	0	0	31	37	25.87%	5	
515429	18	13	0	0	31	37	25.87%	6	
515527	20	11	0	0	31	37	25.87%	6	
515988	19	12	0	0	31	37	25.87%	4	
516212	18	13	0	0	31	37	25.87%	5	
515824	18	13	0	0	31	37	25.87%	5	
514114	18	12	0	0	30	50	34.97%	4	
515385	17	13	0	0	30	50	34.97%	4	
515446	18	12	0	0	30	50	34.97%	5	
515481	19	11	0	0	30	50	34.97%	5	
515482	20	10	0	0	30	50	34.97%	6	
515523	18	12	0	0	30	50	34.97%	4	
515548	18	12	0	0	30	50	34.97%	5	
515572	19	11	0	0	30	50	34.97%	5	
516425	17	13	0	0	30	50	34.97%	5	
515458	17	12	0	0	29	59	41.26%	5	
515514	19	10	0	0	29	59	41.26%	4	
515516	17	12	0	0	29	59	41.26%	5	
515659	19	10	0	0	29	59	41.26%	6	

515672	21	8	0	0	29	59	41.26%	5
515739	21	8	0	0	29	59	41.26%	4
515844	21	8	0	0	29	59	41.26%	6
516023	17	12	0	0	29	59	41.26%	5
516904	17	12	0	0	29	59	41.26%	4
519401	17	12	0	0	29	59	41.26%	5
515584	18	11	0	0	29	59	41.26%	6
515826	17	12	0	0	29	59	41.26%	6
516230	17	12	0	0	29	59	41.26%	5
516963	18	11	0	0	29	59	41.26%	5
515403	16	12	0	0	28	73	51.05%	4
515420	18	10	0	0	28	73	51.05%	4
515464	16	12	0	0	28	73	51.05%	4
515466	18	10	0	0	28	73	51.05%	4
515475	17	11	0	0	28	73	51.05%	5
515563	16	12	0	0	28	73	51.05%	5
515568	18	10	0	0	28	73	51.05%	5
515658	20	8	0	0	28	73	51.05%	6
515662	18	10	0	0	28	73	51.05%	5
516043	17	11	0	0	28	73	51.05%	5
515370	17	11	0	0	28	73	51.05%	5
515512	16	12	0	0	28	73	51.05%	4
515535	18	10	0	0	28	73	51.05%	5
515592	17	11	0	0	28	73	51.05%	4
516158	17	11	0	0	28	73	51.05%	5
517379	20	8	0	0	28	73	51.05%	6
515354	17	10	0	0	27	89	62.24%	4
515379	18	9	0	0	27	89	62.24%	5
515421	16	11	0	0	27	89	62.24%	4
515459	15	12	0	0	27	89	62.24%	5
515479	17	10	0	0	27	89	62.24%	4
515685	20	7	0	0	27	89	62.24%	6
515738	16	11	0	0	27	89	62.24%	5
515913	16	11	0	0	27	89	62.24%	5
516082	17	10	0	0	27	89	62.24%	5
515947	14	13	0	0	27	89	62.24%	5
515984	18	9	0	0	27	89	62.24%	5
516116	16	11	0	0	27	89	62.24%	5
516310	16	11	0	0	27	89	62.24%	6
519612	18	9	0	0	27	89	62.24%	5
515468	16	10	0	0	26	103	72.03%	4
515510	16	10	0	0	26	103	72.03%	5
515579	21	5	0	0	26	103	72.03%	6
515997	18	8	0	0	26	103	72.03%	4
515668	16	10	0	0	26	103	72.03%	5
516120	16	10	0	0	26	103	72.03%	6
517077	16	10	0	0	26	103	72.03%	5
515366	15	10	0	0	25	110	76.92%	5
515373	16	9	0	0	25	110	76.92%	4
515423	18	7	0	0	25	110	76.92%	4
515447	18	7	0	0	25	110	76.92%	4
515492	12	13	0	0	25	110	76.92%	4
515506	17	8	0	0	25	110	76.92%	5
515650	17	8	0	0	25	110	76.92%	6
515670	16	9	0	0	25	110	76.92%	4
515679	18	7	0	0	25	110	76.92%	6
515846	16	9	0	0	25	110	76.92%	6
515480	15	10	0	0	25	110	76.92%	5
515697	15	10	0	0	25	110	76.92%	5
515657	17	7	0	0	24	122	85.31%	4
515841	14	10	0	0	24	122	85.31%	4
515417	17	6	0	0	23	124	86.71%	4
516005	16	7	0	0	23	124	86.71%	4
516105	15	8	0	0	23	124	86.71%	4
515674	14	8	0	0	22	127	88.81%	5

515378	19	2	0	0	21	128	89.51%	4
515409	14	7	0	0	21	128	89.51%	4
515440	13	8	0	0	21	128	89.51%	4
515734	18	3	0	0	21	128	89.51%	5
516035	17	4	0	0	21	128	89.51%	6
516051	16	5	0	0	21	128	89.51%	5
516169	15	6	0	0	21	128	89.51%	5
514398	13	7	0	0	20	135	94.41%	3
515564	13	7	0	0	20	135	94.41%	5
517018	14	6	0	0	20	135	94.41%	6
516559	16	4	0	0	20	135	94.41%	5
515456	15	3	0	0	18	139	97.20%	4
516030	17	1	0	0	18	139	97.20%	6
515509	17	0	0	0	17	141	98.60%	5
515519	16	0	0	0	16	142	99.30%	4
516239	12	4	0	0	16	142	99.30%	4

박형준/3~4월/기초GS Plus/17회/1번	채점자
	김시연
<p><b>1. 전반적인 총평</b></p> <p>의약용도발명에 대한 문제였습니다. 의약용도발명은 은근 자주 출제되는 논점이니 이번 기회에 정확하게 한 번 정리해주시면 좋을 것 같습니다.</p> <p><b>2. 설문별 채점평 및 주의할 점</b></p> <p>(1) 설문 1</p> <p>의료행위는 산업상 이용 가능성이 없으므로 등록이 불가능합니다. 이에 대해 적절히 써주시면 모두 점수를 드렸습니다.</p> <p>다만, 이런 논점에서도 동물한정 보정 등의 추가적인 논점을 써주시면 답안지 인상이 더 좋아집니다. 기본에 충실하게 작성해주시고, 세부 논점은 짧게 쳐주는 식으로 작성해주시면 좋을 것 같습니다.</p> <p>(2) 설문 2</p> <p>의약용도발명의 구성요소와 관련하여, 약리기전 및 투여방법에 대한 판례를 잘 적어 주셔야 합니다.</p> <p>또한, 생각보다 많은 분들이 판례는 잘 적어주셨는데 결론은 다르게 내주셨습니다. 판례의 원문을 읽어보는 이유는, 판례의 법리를 실제 사안에서 어떻게 적용하였는지를 유기적으로 파악하기 위해서 입니다. 실제 사안에 법리를 적용하면 어떤 결과가 도출되는지까지 꼭 신경 써서 공부해주세요.</p> <p>또한, 문제에서 명확하게 청구항 2, 3, 4에 대하여 논하라고 기재되어 있습니다. 그러나 엉뚱하게 청구항 1을 판단하시거나, 혹은 2, 4만 판단하신 경우가 많았습니다. 문제 꼼꼼하게 잘 숙지해주세요!</p>	

### **(3) 설문 3**

보정을 통한 하자 치유가부에 대하여 반대로 알고 계신 분들이 많았습니다.

또한, 단문이지만 6점 배점이므로 해당 분량은 꼭 어떻게 해서든 채워주시는 것이 좋습니다.

### **(4) 설문 4**

대법원 판례가 없어서 판례를 기재해주지 않으신 분들이 많았습니다. 의약발명 침해에 대한 지방법원과 특허법원의 판례의 입장은 간략하게라도 정리해서 알고계시면 좋습니다. 기본적인 논점이니 꼭 숙지해주세요.

## **3. 소결**

의약용도발명은 생각보다 자주 출제되는 논점입니다. 저도 수험생 때, 설마 이런 것까지 나올까 싶어서 외우지는 않고 한 번 읽어만 보았는데, 거짓말처럼 딱 그 부분이 시험장에서 나와서 기억나는대로 최대한 적어내려갔던 기억이 납니다.

모든 논점을 암기할 수는 없지만, 이러한 특유 논점도 충분히 출제될 수 있으니 꼭 정리하고 한번쯤은 정독해주세요!

박형준/3~4월/기초GS Plus/17회/2번	채점자
	김시연
<p><b>1. 전반적인 총평</b></p> <p>BM 관련 문제가 출제되었습니다. 익숙하지 않은 논점이다보니, 다들 많이 작성하지 못하셨습니다. 특유발명 논점은 언제든지 출제될 수 있고, 만약 출제된다면 변별하는 중요한 문제가 되니 꼭 한 번씩 읽고 정리해주세요.</p> <p><b>2. 설문별 채점평 및 주의할 점</b></p> <p>(1) 설문 1</p> <p>BM발명의 성립성을 판단해주시면 됩니다. 개념이 생소하시거나 주의 깊게 보지 않으셨던 분들은 이번 기회에 확인해주시면 좋을 것 같습니다.</p> <p>(2) 설문 2</p> <p>관련 특허법원/대법원 판례가 없다 보니, 관련 지방법원 판례라도 적어주시는 것이 좋습니다. 무난하게 지방법원 판례를 따라 침해를 인정해주시면 되지만, 반대 주장을 하시더라도 논리가 타당하면 점수 부여하였습니다.</p> <p>(3) 설문 3</p> <p>개정법상 방법 사용의 청약도 실시임을 적어주시고, 직접침해와 간접침해 관련 기재 해주시면 됩니다. 이외 여러 가지 논점 적어주시면 그에 따른 점수 부여하였습니다.</p> <p><b>3. 소결</b></p> <p>아무래도 생소한 논점이다보니, 잘 작성하지 못하신 분들이 많았습니다. 특유 논점까지 세세하게 암기하실 필요는 없지만, 문제 출제 시 적당한 답안 작성은 가능하도록 논점만 확인해주세요.</p> <p>전반적으로 GS초반에 비해 다들 답안 작성 실력이 많이 좋아지셨고, 분량과 시간도 적절하게 잘 조절하신다고 느껴졌습니다. 이대로 페이스 조절 잘하셔서 7월까지 무사히 완주하시길 바라겠습니다.</p>	

[문제-1] 특허법은 이하 법이라 한다.

## I. 설문(1)

### 1. 산업상 이용가능성 - 법제 29조 제1항

산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

### 2. 의료행위 관련 위례

사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하는 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없다.

### 3. 비판

산업이란 유용·실용적 기술에 속하는 모든 활동을 포괄하는 최광의 개념으로 해석되는 바, 근거가 없이 부당하다는 견해가 있다.

### 4. 검토

물건발명과 달리, 의료행위 등 방법발명은 일반적으로 소인이론이 적용되지 않는 바, 이에 특허를 부여하게 되면 의사가 긴급한 의료행위를 수행할 수 없게 되어 인간의 존엄성이 저하될 수 있기에 위례의 태도가 일응 타당하다.

### 5. 사안

청구항 1의 경우, 의약품질을 이용하여 결막염을 치료하는 의료행위를 나타낸 방법발명의 청구항이게 때문에 산업상 이용가능성이 없어 법제 29조 제1항 위반으로 거절이유에 해당하여 거절이유 통지는 타당하다. 따라서 물건화로 극복을 생각해볼 수 있다.

## II 실문(2)

## 1 의약 용도 발명

## (1) 의의

특정 물질에 대한 미지의 약리효과 발견에 기초하여 새로운 의약용도를 제공하는 의약발명을 의미한다.

## (2) 구성 요소

## 1) 의약물질과 의약용도 취사례

의약 용도 발명은 의약물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명의 구성요소에 해당한다고 한다.

## 2) 약리기전 취사례

약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특징하는 한도 내의 발명의 구성요소로 의미를 가질 뿐, 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소로 보아서는 안된다.

## 2 신규성 판단 방법

## (1) 선행발명 적격 취사례

① 통상의 기술자가 경험칙에 의해 용이하게 기술내용의 파악이 가능한 범위 내 선행기술이 되고, ② 이에 임상시험 등에 의해 치료효과가 확인될 것까지 요구하지 않는 입장이다.

## (2) 신규성 판단 방법 취사례

① 선행문헌에 특정 물질에 대한 특정 의약용도가 구체적으로 개시된 경우에 한하여 신규성이 부정될 수 있고

② 특정물질의 특정 질병에 대한 치료효과가 객관적으로 확인된



경우에 한하여 그 특정 의약품도가 구체적으로 개시된 것으로 볼 수 있다는 입장이다.

### 3. 사안

#### (1) 청구항 2 관련

공시된 논문에 을로파타딘의 결막염 치료용도가 구체적으로 개시되어 있기 때문에 신규성이 위반된다.

#### (2) 청구항 3 관련

청구항 2에 결막염 치료용도의 약제형을 부가한 청구항으로, 이는 치료용도를 특정한 것에 불과해 신규성이 위반된다.

#### (3) 청구항 4 관련

의약품투여방법에 특별한 창작성 등이 보이지 않으므로 신규성이 부정된다.

### 4. 결론

심사관의 거절이유 통지는 타당하다.

## II. 설문(3)

#### 1. 용어 실시 요건 - 法 제 42조 제3항 제1호

그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것

#### 2. 약리효과 당보 문제

##### (1) 제1항

① 출원 전 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상,



② 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 실험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 적어야만

③ 비로소 발명이 완성되었다고 볼수있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족했다고 할 수 있다.

(2) 검토

의약품도 발명의 본질 및 예측가능성이 현저히 낮은 점을 고려할 때, 위례는 타당하다.

3. 병용특여 의약품 문제

(1) 위례

각각의 약리기전이 알려져 있다는 사실만으로 그것들의 병용특여 의약품의 약리기전이 밝혀진 것으로 볼수 없다.

(2) 검토

화학발명의 예측가능성, 상관관계를 고려할 때 주류 태도가 타당하다.

4. 실험예 등 보완 가부-위례

최초 명세서에 구체적인 사항의 기재가 필요함에도 그 기재가 없었다면, 이를 보완하는 보정은 명세서 기재사항의 범위를 벗어나므로 기재불비로 보정에 의해 해소될 수 없다.

5. 사안

발명의 설명에 실험예 등이 구체적으로 기재되어 있지 않은 경우, 의약품도 발명의 발명의 기재요건을 충족했다 볼수 없고, 이를 보완하는 보정은 최초 명세서 기재사항의 범위를 벗어나므로 해사를

치유할 수 없다.

#### IV. 설문(4)

##### 1. 침해 판단 방법

특정물질을 특정 의약 용도로 사용하는 경우, 침해가 성립한다.

##### 2. 생산·판매 행위에 대한 침해 판단 방법.

##### (1) 서울중앙지방법원 911제

① i. 문제되는 침해품이 단순 특정물질을 구성성분으로 포함할 뿐 아니라

ii. 특정용도를 주된 혹은 부수된 용도로 포함하고 있어야 하며

② 용도 포함 여부를 판단함에 있어 제품군의 기능 용도, 포장지, 효능, 제품의 광고 내용, 수요자 등을 종합적으로 고려해야 한다.

##### (2) 특허법원 911제

프네가발린 사건에서, 약사법에 의해 허가 또는 신고된 사항을 기준으로 판단하는 "라벨론" 입장을 취한 바 있다.

##### (3) 검토

법적안정성 측면에서 라벨론을 원칙으로 하되, 의약품도 발명의 본질적 본질을 위해, 라벨에 직접적으로 특정 용도가 기재되지 않은 경우에도, 의약품 판매자가 특정 용도로 사용되도록 유도하는 경우, 침해를 인정함이 타당하다.

##### 3. 사안

사안의 경우, 주문 설명서에 타용도가 기재되어 있지만, 결막염의 치료라는 용도로 광고·전유하며 판매하므로 이러한 사안을 종합적으로 고려할 때 위의 특허권 침해임을 인정하는 것이 타당하다.

## [문제 2]

## I. 실문(1)

## 1. 관련법리

(1) 특허제 2조 제 1호

"발명"이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.

(2) 특허제 29조 제 1항

산업상 이용할 수 있는 발명은 특허를 받을 수 있다.

## 2. BM 발명

사업 아이디어와 컴퓨터 기술이 결합된 발명을 말한다.

## 3. 발명의 성립성 판단

(1) 판단 기준 위시제

① 인간의 정신적 판단 또는 인위적 결정에 불과한 경우

② 발명의 각 단계가 컴퓨터의 온라인 상이 아닌 오프라인 상에서 처리되는 경우

③ 컴퓨터 상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용 하여 구체적으로 실현되고 있지 않은 경우

④ 자연법칙을 이용한 것으로 볼 수 없어 '산업상 이용할 수 있는 발명'에 해당하지 않는다.

(2) 판단방법 위시제

자연법칙 이용 여부는 청구항 전체로서 판단해야 한다.

## 4. 사안





사안의 경우, 청구항 전체가 명입방법과 온라인 상의 컴퓨터 기술과 결합해, 컴퓨터 상의 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있다고 볼 수 있어 자연법칙을 이용한 것이므로 특허의 대상이 될 수 없다.

## II. 설문(2).

### 1. 숙지국의

일국에서 등록받은 특허권에 기해서는 타국에서 행해지는 실시행위에 대해 침해를 주장할 수 없는 것이 원칙이다.

### 2. BM 발명의 문제점

BM 특허의 실시가 외국 서버에서 행하여지거나, 국내 수요를 충족시키는 경우 그 예외를 인정해 침해를 인정해야 할지 문제가 된다.

### 3. 학설

침해긍정설, 침해부정설로 견해가 대립된다.

### 4. 추세

특허발명의 실시가 외국 서버에서 행하여지거나, 국내에서 서비스가 이루어지고 있음을 이유로 하여 피고의 특허발명 불식시항변을 배척하고 피고의 국내 실시를 인정한 하 있다.

### 5. 검토

자국산업보호를 취지로 하는 숙지국의 원칙상, 예외를 인정하는 것이 자국산업 보호에 도움이 된다고 볼 수 있다.

### 6. 사안



사안의 경우, 조의 실시가 미국 서버를 통해 이루어지고 있으나 결과적으로 국내에 서비스를 제공하므로, 특허주의의 예외를 인정하여 침해로 인정하는 것이 특허주의 취지에 부합한다.

## Ⅲ. 실문(가)

### 1. 직접침해 여부

#### (1) 위례

- ① 컴퓨터 프로그램은 특허발명 실시를 위한 수단인 일부이고,
- ② 컴퓨터 프로그램을 전기통신회선을 통해 제공하는 것은 물건발명의 실시가 아니다.

#### (2) 검토

法 제 2조 제 3호 가목의 확장해석을 가급적 자제하는 것이 바람직하므로 위례는 타당하다.

### 2. 간접침해 여부

#### (1) 물건성 관련 위례

- ① 컴퓨터 프로그램 그 자체의 물건성을 부정할 바 없고
- ② 컴퓨터 프로그램이 매체에 저장된 경우 '물건'으로 볼 수 있다.

#### (2) 검토

간접침해 성립은 부정된다.

### 3. 방법 사용의 침략 여부

컴퓨터 프로그램을 제공하는 행위는 방법 사용의 침략행위로서 조의인 경우에 직접침해가 성립될 수 있다.

### 4. 요약



일반 소비자를 상대로 프로그램을 배포한 경우, 컴퓨터 프로그램을 다운로드하여 특허를 실시하는 자의 행위를 영도한 자의 행위로 보아 직접침해를 인정할 수 있다

5. 사안

丙이 고의로 영도했지만, 일반 소비자로 하여금 프로그램을 다른 방법으로 실시하게 했다면 이는 丙의 甲 특허권에 대한 직접침해로 볼 수 없다

무엇자, 간접침해요

(끝)



## &lt;문제 1&gt;

## I. 설문(1)

## 1. 의료행위 방법의 선행상 이용가능성 문제

## (1) 선행상 이용가능성 (특제29조항 참조)

특허법정의 대상이 되는 방법은 선행상 이용가능해야 한다.

## (2) 사례

사람의 질병을 진단, 치료, 예방하고 예방하는 의료행위에 대한 방법은 선행에 이용될 수 있는 방법이라 할 수 없다고 하였다.

## (3) 비판전제

선행에 유용한 기술을 포함하는 제3자의 개념이나, 의료법이 선행에 포함되지 않는다는 것은 부당하다는 전제가 있다.

## (4) 검토

의료행위 등 방법방법은 일반적으로 신이론이 적용되지 않고, 특허의 본질적으로 인해 인간의 건강이 침해될 우려가 있는 바, 위례가 타당하다.

## 2. 사전 심사판의 기결이유특지 타당성 ... 정당

본의 청구항 1의 방법은 필마명을 치료하는 방법으로 의료행위가 포함된 방법이므로 선행상 이용가능성이 인정되지 않아 심사판의 특제29조항 참조 위반의 기결이유특지는 정당하다.

## 3. 권위적

특허위원은 동물을 대상으로 하는 청구항 보정이나, 권리하는 카테고리 보정을 통하여 본 기결이유를 권위할 수 있다.





## II. 실문(2)

## 1. 신규성 (총 제29조 1항)

특허는 공계의 개개인이나, 공시방법과 동일하지 않은 것을 모른다.

2. ~~제2항 2의 기정사유 타당성 검토~~

## (1) 의약품의 발명의 의의

특정 물질에 대한 약리효과 발현에 기초한 새로운 의약품의 발명이다.

## (2) 신규성 판단방법

1) ~~위례~~

선행문헌에 특정 물질과 용도가 구체적으로 개시된 경우에 한하여 신규성이 부정될 수 있고, 특정 물질의 질병치료효과가 객관적으로 확인된 경우에 한하여 그 특정 용도가 구체적으로 개시되었다고 볼 수 있다.

## 2) 검토

선행문헌, 의약품발명의 본질은 약효 확인인 바, 약효가 확인된 발명에 특허를 부여할 수 있으므로 타당하다.

(3) 사안 - ~~기정사유~~ 타당성

심사관은 甲 출원인 논문이 기재된 결과물 치료용도가 구체적으로 개시되었음을 확인하였으므로 이는 선행문헌에 특정 물질과 용도가 구체적으로 개시된 경우에 해당하여 신규성이 부정되므로 불기판 이유를 타당하다.

3. ~~제2항 3의 기정사유 검토~~

## (1) 의약품 발명의 구성요소 - 위례

① 의약품 발명은 의약품과 그것의 용도 발명의 구성요소이다.



② 약리작용은 특정 물질에 부합적으로 기재된 사항으로 다른 구성요  
인의 작용을 포함해서는 되기에 불과하고, 청구범위에 기재된 약리작용  
은 의약품들을 특정하는 한도 내에서만 의미를 가질 뿐, 병명의 구성요  
소가 청구범위를 한정하는 구성요소가 될 수 없다.

(2) 사안 - 기질아유 정장.

청구항 1은 청구항 2의 의약품조성법에 '필라세프톨안정제' 약리작용을  
추가한 청구항인데, 이 약리작용은 용도를 특정하는 의미일 뿐, 병명  
구성요소가 해당되지 않아, 청구항 2와 마찬가지로 신규성 결격이다.

4. 청구항 4 기질아유 정장

(1) 약투여방법이 구성요소가 될 수 있는 지 여부 - 취례

투여방법은 효능을 발휘하도록 하는 약의 속성을 지칭하므로 '의약품조  
성'과 본질이 같고, 투여방법은 약의 향상이나 부작용 감소와 같이 예상치  
못한 효과발현에 기여하고 이에 상당한 비용이 소요되므로 특자의 결과에  
대해 특허로서 보호할 필요가 있다. 그러므로 투여방법은 의약품조성법에서  
물질, 용도와 함께 새로운 의미를 부여하는 구성요소 중 하나이다.

(2) 사안 - 기질아유 정장

청구항 4는 청구항 2의 의약품조성법에 투여방법을 추가하고 병명에  
새로운 구성요소를 추가한 것이므로, 선행문헌인 본문에 기재된 용량과  
동일성이 인정되지 않아 신규성 위반의 기질아유는 부당하다.

Ⅲ. 실문(3)

1. 의약품조성법의 병명의 실명 기재



## (1) 취지

출원 전 명세서에 약하기전 명확하게 밝혀진 경우나 같이 특별한 사항이 있지 않는 이상, 특장물들이 그와 같은 약효효과가 있다는 것을 약리 데이터 등이 나타난 사항으로 기재하거나 이에 대신할 수 있는 정도로 구체적으로 기재하여야만 바른 발명이 인정됨과 동시에 명세서의 기재요건을 충족한 것이다.

## (2) 검토

의약품조성법의 발명은 약의 확인에 있는 것, 어느 약화발명의 일종으로 예측가능성이 현저히 낮은 점에서 타당하다.

## (3) 사안

본의 의약품조성법에 대해 약리효과가 뒷받침되는 실험 데이터가 기재되어 있지 않거나 이에 대신할 정도의 구체적 기재가 없을 경우, 발명의 명세서 기재요건 위반으로 기각될 수 있다.

## 2. 보정요건 하자 사유 개략

## (1) 취지

의약품조성법에서 하한 명세서에 실험데이터 등의 기재가 없었다면, 이를 보완하는 보정은 하한 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어날 것이므로, 보정에 의해 해결될 수 없다고 하였다.

## (2) 검토

보정을 통한 보완을 허용하게 되면 약효를 확인해보지 않고 출원부터 하는 행태가 예상되므로, 취지가 타당하다.

5

## IV. 실문(4)

## 1. 의약품방법의 침해 판단방법

## (1) 생산, 판매행위에 관한 침해

## 1) 사용증양치방 위생제

용도범위에 관한 침해가 성립하기 위해서는 침해제품이 특정성분을 구성 성분으로 포함하고 있을 뿐만 아니라, 당해 방법에서 제시한 용도를 그 주된 용도 또는 부수적 용도로 포함하고 있어야 하며 이는 침해제품의 일반적인 기능·용도, 포장지, 포장용기의 기재, 광고·홍보내용, 수지자들의 인식 등을 종합적으로 고려해야 한다.

## 2) 특허법원 위생제 - 라벨론

약사법에 의해 허가·신고된 사항을 함으로 판단하여야 한다고 판시했다.

## 3) 검토

예측가능, 방파안정성을 위해 라벨론을 원인으로 하리, 생체 내를 위해 라벨론에 기재가 있어도 판매자가 그 목적의 용도로 사용되도록 유도는 경우에 침해로 인정해야 한다.

## 2. 사안 - 2의 침해여부 .. 적극

甲의 의약품방법의 용도는 '결핵성 치료'이고 2의 의약품의 주된 치료용도는 심장병 치료이나, 2이 甲의 등록 약을 심장들에게 결핵성 치료용도로 사용 되도록 유도하여 판매하였으므로 2의 판매행위는 甲의 특허권의 침해행위에 해당한다.

[결론]

## &lt;문제2&gt;

## 1. 실문(1)

## 1. BM방법

## (1) 의미

사람 아이디어와 컴퓨터 기술이 결합된 방법을 말한다.

## (2) 심사판단방법 - 청구항으로 한 경우

## 1) 문제점

BM방법은 컴퓨터 프로그램 방법의 일종으로 방법이 자연방식을 이용하고 있는지 문제된다.

## 2) 위계

인간의 정신적 판단 또는 인위적 절차에 불과한 경우, 방법의 각 단계가 컴퓨터의 단편이 아니라 프로그램에서 처리되는 경우, 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되지 않은 경우에 자연방식을 이용하지 않으므로 청구항의 정보처리에 포함되지 않아 청구항으로 한 발명의 가독성에 해당된다.

## 3) 검토

사람 아이디어는 그 자체가 인간의 정신활동, 논리방식 등에 불과한바, 타당하다.

## 2. 사람 - 무의 방법

무의 청구항은 사람아이디어와 컴퓨터 기술이 결합된 BM방법에 해당한다. 무의 청구항 개재된 제1단계 내지 제3단계의 소프트웨어에 의한 정보처리가 존재하나 이를 하드웨어를 이용하여 실현하는 방법이 포함되어 있는 바, 청구항으로 한 정보처리를 만족하지



업아 방법이 특허권을 받을 수 없다.

## II. 실문(2) - 다국 서버를 이용하여 서비스 제공하는 경우

### 1. 취주의 원칙과 문제점

취주의 원칙상 국내에서 등록받은 특허권의 효력은 국내에서만 미치는 것이 원칙이다. 다만, BM방법의 실시가 다국 서버를 이용하여 국내에서 서버를 제공하는 경우 침해 여부를 주장하는 지 문제된다.

### 2. 해결

① 침해행위는 BM방법의 구체화 방식을 논하고, ② 침해부행위는 취주의 원칙을 엄격히 따지는 전제이다.

### 3. 사례

특허방법의 실시가 다국서버에서 행하여지거나 국내에서 서버를 제공하고 인터넷으로 해외의 국내 실시를 인정할 바 있다.

### 4. 검토

방법의 규정은 있으나, 자국의 실상을 보충하기 위한 취주의 취지를 고려하여, BM방법도 보충해야하므로, 사례가 타당하다.

### 5. 사례 - 2의 침해여부 ... 적극

은 甲의 BM방법을 다국 서버를 이용하였으나, 국내에서 서비스를 실시하는 바, 이는 국내 실시로 보아지 甲의 특허권의 침해라고 보아야 하며, 이로서 BM방법의 자국실시 보가 더욱 증가할 수 있으므로 침해를 인정하는 것이 타당하다

## II. 실문(3)

## 1. 간접침해 여부 - 특허제127조 2항

## (1) 문제점

컴퓨터 프로그램을 방법발명의 전용품으로 볼 수 있는지 문제된다.

## (2) 사례

컴퓨터 프로그램의 물진장을 부정할 바 있으며, 컴퓨터 프로그램을 매체에 저장한 장치만 물진장을 인정한다.

## (3) 결론

특허제127조 2항은 제한-특정적 주장으로 확장해석은 지양해야 하나, 물진장 전용은 간접침해 부정된다.

## (4) 사안

특의 웹페이지 상에서는 특허특권의 전용품으로 볼 수 없고, 이는 방법발명의 간접침해에 해당하지 않는다.

## 2. 방법사용의 제약여부 - 직접침해여부

컴퓨터 특이 웹페이지에 프로그램을 업로드하여 제공하는 행위는 특허제127조 2항 내륙 후관의 방법사용의 제약행위로서, 2항의 경우에 직접 침해가 인정될 수 있다. (특허제94조 2항).

무시자, 간접침해입니다!

[끝]