

【 문제-1 】 (30점)

甲은 명칭을 ‘다가 폐렴구균 다당류-단백질 접합체 조성물’로 하는 특허발명(이하 ‘이 사건 특허발명’이라 함)의 발명자이자 특허권자이다. 이 사건 특허발명은 13종의 개별 원액을 포함하는 조성물에 관한 물건의 발명 및 13종의 개별 원액을 혼합하여 조성물을 제조하는 공정에 관한 방법의 발명을 청구항으로 포함하고 있다. 조성물은 13종의 개별 원액을 혼합하여 제조되는 공정을 통해 생산된다. 甲은 乙에게 이 사건 특허발명의 독점적 통상실시권을 허락하였다.

위 지문을 토대로 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲은 丙에게 이 사건 특허발명의 실시를 위한 전용실시권을 설정하고 이를 등록하였다. 이와 관련하여, 丙의 전용실시권과 乙의 독점적 통상실시권을 비교 설명하시오. (10점)
- (2) 丁은 무단으로 이 사건 특허발명을 실시하고 있다. 乙은 丁을 상대로 특허법상의 손해배상청구권을 행사할 수 있는지 논하시오. (10점)
- (3) 戊는 무단으로 13종의 개별 원액을 국내에서 생산하여 이를 甲이 특허출원 및 등록을 하지 않은 A국에 수출하였고, 이를 수입한 A국적의 a는 A국에서 이를 혼합하여 이 사건 특허발명에 속하는 조성물을 생산하였다. 戊가 甲의 특허권을 직접침해하는지 여부에 대해 논하시오. (5점)
- (4) 위 (3)의 지문에서 戊가 甲의 특허권을 간접침해하는지 여부에 대해 논하시오. (5점)

【 문제-2 】 (20점)

甲이 출원하여 등록받은 이 사건 특허발명은 ‘생물학적 활성 화합물과 컨쥬게이팅되는 잔기를 갖는 폴리알킬렌 글리콜’이라는 명칭의 발명이다. 이 사건 특허발명은 식품의약품안전처장이 기허가한 의약품의 유효성분인 인터페론베타-1a에 폴리에틸렌글리콜(PEG)을 공유결합하여 폐길화(PEGylation)한 것인데, 인터페론베타-1a는 단백질 의약품질로 체내에서 활성을 가지며 비정상적인 면역작용을 조절함으로써 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 가진다. 한편, 폴리에틸렌글리콜은 혈액 중의 짧은 반감기, 면역원성 및 항원성 유발과 같은 단백질 의약품질의 단점을 보완하기 위하여 단백질 의약품질에 결합되는 것으로 그 자체만으로는 체내에서 활성을 가지지 않는다. 이 사건 특허발명과 관련된 이 사건 의약품인 ‘폴리베타’는 기허가 의약품과 동일한 효능·효과인 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 가지면서도 폐길화함으로써 인터페론베타-1a의 혈액 중 평균체류시간 및 반감기를 증가시킨 의약품이다. 甲은, 식품의약품안전처장으로부터 ‘폴리베타’의 수입품목허가를 받는 데 장기간이 소요되었다는 이유로, 그 실시할 수 없었던 기간만큼 이 사건 특허권의 존속기간 연장등록출원을 하였다.

위 지문을 토대로 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 특허권의 존속기간 연장등록출원제도를 설명한 후, 甲의 이 사건 특허권의 존속기간 연장등록출원에 대해 특허청은 어떠한 결정을 해야 하는지 논하시오. (10점)
- (2) 乙은 甲의 ‘폴리베타’와 비교할 때 ‘숙신산염’에서 ‘푸마르산염’으로 변경한 ‘염 변경 의약품’인 ‘폴리JK’를 국내에서 생산하여 판매하였다. 푸마르산염과 숙신산염의 성질을 보면 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과가 다르다고 볼 수 없으며, 숙신산염의 체내 투여 및 흡수과정은 푸마르산염의 경우에도 동일하다는 것은 널리 알려져 있으므로, 숙신산염을 푸마르산염으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 선택할 수 있다. 이 경우 존속기간이 연장된 이 사건 특허권의 효력이 乙의 ‘폴리JK’의 생산에 미치는지 논하시오. (단, 본 물음에서는 이 사건 특허권의 존속기간이 연장되었다고 가정하고, 특허권 존속기간 연장등록의 타당성, 의약품과 염의 실제 존부 및 효능에 대해서는 다루지 않는다.) (10점)

【 문제-3 】 (30점)

甲은 발명 X에 대해 청구범위를 제1항 내지 제5항으로 구성하여 2024년 10월 11일 한국 특허청에 특허출원 하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲은 청구항 제2항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침 되지 않는다는 이유로 의견제출통지서를 받았으나 이에 대해 아무런 대응을 하지 아니하였고, 의견서 제출 기간이 경과하였다. 심사관은 2025년 7월 4일 특허거절결정을 하였고, 甲은 2025년 7월 7일 특허거절결정등본을 송달 받았다. 다음 물음에 답하시오. (10점)

1) 甲은 의견서 제출 기간이 경과된 후 청구항 제2항을 취하하는 내용의 출원 취하서를 특허청에 제출하였으나, 특허청장은 이를 반려하였다. 특허청장의 처분이 적법한지 논하시오.

2) 특허거절결정등본을 송달 받은 甲이 등록받기 위해 취할 수 있는 특허법상의 조치를 논하시오.

(2) 심사관은 청구항 제1항 내지 제5항 모두 인용발명 Y에 비하여 진보성이 인정되지 않는다는 의견제출통지서를 발송하였다. 甲은 거절이유를 극복하기 위해 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 심사관은 거절이유가 해소되지 않았다는 특허거절결정을 하였다. 甲은 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 甲에게 의견제출의 기회를 부여하지 아니하고 “청구항 제1항 및 제2항은 진보성이 인정되지만, 청구항 제3항 내지 제5항은 인용발명 Y에 비하여 진보성이 인정되지 않는다”며 청구를 기각하는 심결을 하였다. 특허심판원의 심결이 적법한지 논하시오. (6점)

(3) 甲은 발명 X에 대해 특허등록을 받은 후 특허권 지분 50%를 乙에게 이전하였다. 특허권 지분을 이전한 후 甲은 乙의 동의 없이 대한민국 국적의 A사에게 발명 X의 생산을 의뢰하였고, A사는 발명 X를 생산하여 甲에게 납품하였다. 이러한 사실을 알게 된 乙이 취할 수 있는 법적 조치에 대하여 논하시오. (14점)

【 문제-4 】 (20점)

甲, 乙 및 丙은 대학교 동기로서, 공동으로 ‘브로콜리 줄기에서 천연물 X를 추출하는 방법’(이하, ‘발명 Y’라 함)을 발명하기로 하였다. 甲은 관련 선행 논문을 제시하며 아이디어만을 제공하고, 연구에 필요한 설비 및 자금을 지원하였다. 乙은 천연물 X를 추출하는 방법에 관한 아이디어를 제시하고 구체적인 실험을 통해 발명 Y를 완성하였다. 丙 역시 다양한 아이디어를 제공하고 실제 실험을 통해 발명 Y를 구체화하고 완성하는데 기여하였다. 다음 물음에 답하십시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲과 丙은 乙 몰래 발명 Y에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 대한민국 국적의 A사에 이전하였다. A사는 특허출원서에 甲과 丙을 발명자로 기재하고 2024년 11월 4일 한국 특허청에 특허출원하였다. 그 후 乙은 甲과 丙이 A사에 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하여 발명 Y가 특허출원된 사실을 알게 되었다. 乙이 A사 및 특허출원에 대해 취할 수 있는 조치를 논하십시오. (14점)
- (2) 甲, 乙 및 丙은 서로 간의 합의를 통해 甲이 발명 Y를 단독으로 특허출원하게 되었다. 발명 Y가 특허등록된 후 甲은 대한민국 국적의 B사에 특허권에 대한 유상의 통상실시권을 설정해 주었다. 그 후, B사의 연구원은 우연히 미국 국적의 C사가 발명 Y와 실질적으로 동일한 발명 Y'를 C사 카탈로그에 기재하여 발명 Y의 특허출원일 전에 반포하였다는 사실을 알게 되었다. B사가 甲의 특허에 대해 특허심판원에 취할 수 있는 조치를 논하십시오. (6점)