

【 문제-1 】 (30점)

甲과 乙은 모두 이차전지용 장치 및 장비와 관련된 주식회사이다. 甲은 ‘구성 A+B+C로 이루어진 이차전지용 극판 스택킹(stack) 장치’에 대한 특허권자로서, 구성 A+B+C로 이루어진 이차전지용 극판 스택킹 장치가 포함된 이차전지용 노칭(notching)장비를 생산·판매하고 있는 乙을 상대로 2025. 2. 1. 특허권 침해금지 및 손해배상 청구의 소를 제기하였다.

소송 중 乙은 “乙의 이차전지용 노칭장비에 포함된 이차전지용 극판 스택킹 장치는 구성 A+B+C로 이루어졌고, 甲의 특허발명은 특허법 제29조 제2항의 진보성이 인정된다”고 법정에서 진술하였다가 나중에 부인하면서 다투었다. 한편 甲의 특허발명의 출원 전에 丙의 논문(인용발명 1)에 구성 A+B가 개시되어 있고 丁의 논문(인용발명 2)에 구성 C'가 개시되어 있으나, 인용발명 1, 2를 결합하여 甲의 특허발명에 이르기 위해서는 인용발명들의 내용을 상당히 변경하여야 한다. 또한 통상의 기술자라면 그 출원 당시의 기술수준에 비추어 필연적으로 甲의 특허발명과 인용발명 1, 2의 차이를 극복하여 甲의 특허발명을 생각해내기에 이를 것이라는 사정을 인정할만한 자료가 없다. 한편 甲의 특허발명이 출원공개된 후 현재는 구성 A+B+C는 통상의 기술자가 누구라도 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인식되어 있다.

- (1) 甲의 乙에 대한 특허권 침해금지 청구에 관하여, 甲의 주장 및 乙의 주장을 예상하고 이들을 검토한 후, 종합적인 결론을 논하시오. (10점)
- (2) 甲의 乙에 대한 손해배상 청구에 관하여, 침해기간 동안 발생한 아래 기재된 각 내용들을 고려하여 다음 물음에 답하시오. (아래 기재된 각 내용들은 甲 또는 乙의 주장으로 사용할 수 있고, 그에 대한 검토에 사용할 수 있음.) (20점)

[아래]

- 乙의 이차전지용 노칭장비는, 극판 스택킹 장치(이하, ‘침해제품’) 이외에도 커팅 장치, 클리닝 장치, 비전검사 장치가 각 1대씩 결합하여 구성되어 있다.
- 甲과 乙은 서로 영업관계에 있다.

- 甲은 판매량 일실에 대한 상당한 금액의 손해를 입었다는 자료가 있다.
- 甲의 특허발명은 乙의 이차전지용 노칭장비의 판매량 향상에 상당한 기여를 한 것으로 인정된다.
- 甲은 乙의 이차전지용 노칭장비의 등장 이후 판매가격 하락에 대한 1억원의 손해를 입었다는 자료가 있다.
- 乙은 이차전지용 노칭장비에 관한 다수의 특허를 보유하고 있고, 관련 기술에 대한 표창 수상 이력이 있다.
- 甲의 기존인력과 유휴인력을 전부 동원하여 작업할 수 있는 특허제품의 최대 생산가능 수량은 1,000대라는 자료가 있다.
- 甲은 특허제품을 500대 판매하였다는 자료가 있다. (가격: 150만원/대, 이익액: 100만원/대)
- 乙은 이차전지용 노칭장비를 400대 판매하였다는 자료가 있다. (이 중 침해제품의 가격: 100만원/대, 이익액: 50만원/대)
- 甲은 乙의 침해행위 이외의 사유로 甲의 특허제품을 판매할 수 없었던 사정은 없다.
- 甲의 최대 생산가능 수량을 산정할 때 계산된 甲의 유휴인력의 작업 가능시간은 해당 인력이 해야 하는 특허제품에 관한 작업 수행과 여러 다른 작업 수행 시간을 합한 것이며, 실제 작업 수행 시간의 비율은 객관적으로 계산하기 어렵다.
- 乙의 해당 이익액을 산정할 때 乙의 회계부서는 원가(비용) 계정을 침해제품 이외에도 여러 다른 제품에 대한 원가(비용)까지 혼재하여 관리하고 있으며, 침해제품에만 특정하여 식별 및 계산하는 것이 구조적으로 불가능하다.
- X 협회에서 전문조사기관(M)에 의뢰하여 조사한 甲의 특허발명에 대한 해당 업계의 합리적 실시료율은 매출액의 40%라는 공식 보고서가 존재한다.
- Y 협회에서 전문조사기관(N)에 의뢰하여 조사한 甲의 특허발명에 대한 해당 업계의 합리적 실시료율은 매출액의 10%라는 공식 보고서가 존재한다.
- 甲과 乙이 제출한 증거 조사의 결과 및 변론 전체의 취지에 비추어 乙의 이차전지용 노칭장비의 매출액은 20억원, 한계이익율은 15% 정도로 인정된다.

- 乙의 이차전지용 노칭장비 전체 구성 중 甲의 특허발명의 구성이 차지하는 기술적 기여도를 포함하여 甲의 특허발명의 실시가 乙의 이차전지용 노칭장비의 매출액에 미친 영향은 甲은 60%를 주장하고 乙은 20%를 주장하므로, 그 평균 정도로 산정함이 적절하다.
- 乙은 甲이 소를 제기하기 전에 甲으로부터 특허권 침해행위를 중지하라는 경고장을 받은 적이 없다.
- 乙은 甲과 동업 또는 하도급 등 특별한 거래관계가 아니다.

1) 甲의 판매량 일일 및 판매가격 하락에 대하여 乙의 손해배상책임의 발생 여부에 관하여 논하시오.

2) 아래 각 조항별로 특징을 설명하고 甲의 주장 및 乙의 주장을 예상하고 이들을 검토한 후, 乙의 손해배상의 범위에 관하여 종합적인 결론을 논하시오.

- ① 특허법 제128조 제2항
- ② 특허법 제128조 제4항
- ③ 특허법 제128조 제5항
- ④ 특허법 제128조 제7항
- ⑤ 특허법 제128조 제8항

【 문제-2 】 (20점)

甲은 구성 A+B+C로 이루어진 특허발명 X의 특허권자로서, 동종업자인 乙과 특허법상 전용실시권 설정계약을 체결하였다. 다만, 乙은 이를 지식재산처에 등록하지 않고 특허발명 X를 실시하고 있다. 한편 甲은 동종업자인 丙과 상호협력계약을 체결하였는데 여기에는 ‘甲의 허락 없이 특허발명 X를 실시할 수 없다.’는 조항이 포함되어 있다.

최근 甲의 특허발명 X에 특허법 제29조 제1항의 신규성 위반의 무효 사유가 있

다고 판단한 乙은 甲의 특허에 대하여 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였다. 甲의 특허발명 X의 출원 전에 발생한 아래 사실관계를 고려하여 다음 물음에 답하시오.

[사실관계]

- 가. 공지기술문헌 1에 구성 A+B가 개시되어 있고, 공지기술문헌 2에 구성 C가 개시되어 있음.
- 나. 공지기술문헌 3에 구성 A+B+C가 개시되어 있으나, 미완성발명으로 통상의 기술자에게 경험칙상 기술내용 파악이 용이하지 않음.
- 다. 구성 A+B+C로 이루어진 제품이 국가기록원 나라기록관에 설치되어 인도됨. 다만, 해당 장소는 외부인 누구나 마음대로 출입할 수 있는 곳이 아님.
- 라. 甲이 비밀유지계약이 체결된 OEM업체의 허가된 인원과 함께 구성 A+B+C로 이루어진 시제품의 시운전을 하였음.

(1) 특허법 제29조 제1항의 신규성에 관하여 설명하고, 乙이 청구한 심판의 결과를 논하시오. (13점)

(2) (별개의 사안임) 만약 甲의 특허가 무효심결 확정된 경우, 아래 소송의 결과를 논하시오. (7점)

- 1) 乙이 甲에 대하여, 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안에 甲이 이미 지급받은 특허실시료에 대한 부당이득반환청구의 소를 제기한 경우
- 2) 甲이 乙에 대하여, 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안에 乙이 아직 지급하지 않은 특허실시료에 대한 지급청구의 소를 제기한 경우
- 3) 甲이 丙에 대하여, 상호협력계약이 유효하게 존재하는 기간 동안에 丙이 특허발명 X를 실시하였다는 이유로 채무불이행에 따른 손해배상청구의 소를 제기한 경우 (소송 중 丙은 특허발명 X는 자유실시기술이라고 주장하였음.)

【 문제-3 】 (30점)

甲은 ‘고혈압 치료용 복합제’에 관한 특허권자로서, 아래는 [발명의 설명]에 관한 주요 내용이다.

[아래]

1. [R칼륨염]과 [활성성분 R]은 분자량이 달라 [R칼륨염] 33.2mg이 [활성성분 R] 30mg에 해당한다.
2. [S베실산염] 6.9mg이 [활성성분 S] 5mg에 해당한다.
3. 실시례는 [R칼륨염] 33.2mg, [S베실산염] 6.9mg 및 [P물질] 20mg을 사용한 하나뿐이다.
4. [P물질]이 10mg 미만이면 안정성이 저하되고, 50mg을 넘으면 용출률이 저하될 수 있다는 일반적 설명만 있을 뿐, [P물질] 10~50mg 전체 범위의 실험자료는 없다.
5. [P물질] 20mg 실시례에서는 두 활성성분의 병용으로 예상보다 우수한 혈압 강하 효과가 관찰되었다.

[청구범위]

청구항 1. [R칼륨염] 30mg, [S베실산염] 5mg 및 [P물질] 10~50mg을 포함하는 1일 1회 투여용 혈압 강하 조성물.

[선행발명 1]에는 [R칼륨염] 30mg과 [S베실산염] 5mg을 포함하는 복합제가 기재되어 있으나 [P물질]은 포함되어 있지 않다.

[선행발명 2]에는 [R칼륨염] 30mg과 [S베실산염] 5mg을 포함하는 복합제에서 용출 안정성을 높이기 위하여 [P물질] 10~50mg을 첨가할 수 있다고 기재되어 있다.

乙 주식회사가 이 사건 특허의 등록무효심판을 청구하자, 甲은 청구범위를 다음과 같이 정정 청구하였다.

[청구범위]

청구항 1. [R칼륨염] 30mg([활성성분 R]로서 30mg), [S베실산염] 5mg([활성성분 S]로서 5mg) 및 [P물질] 10~50mg을 포함하는 1일 1회 투여용 혈압강하 조성물.

위 지문을 토대로 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲의 정정이 적법한지 논하시오. (8점)
- (2) 위 (1)의 결과를 토대로 하여, <청구항 1>은 특허법 제42조 제3항과 제4항의 요건을 충족하는지 논하시오. (10점)
- (3) 위 (1)의 결과를 토대로 하여, <청구항 1>의 진보성이 인정되는지 논하시오. (12점)

【 문제-4 】 (20점)

甲은 휴대용 배터리의 과열을 차단하는 장치를 개발한 후, 2025. 1. 10. 핵심장치인 온도감지회로와 차단스위치로 구성된 시제품 X를 자신의 유튜브 채널에 공개하였고, 2025. 3. 1. 동일한 회로와 스위치를 사용하되 외부 형태와 배선 길이만 변경한 시제품 Y를 국제박람회에 전시하였다.

[사실관계]

1. 2025. 12. 20. 甲은 시제품 Y에 자동복귀기능을 추가한 발명을 특허출원하였다.
2. 甲은 2025. 1. 10. 공개에 관하여 특허법 제30조의 적용을 받겠다는 취지를 출원서에 기재하고 증명서류를 적법하게 제출했으나, 2025. 3. 1. 전시에 대해서는 특허법 제30조 적용에 관한 별도의 주장을 하지 않았다.
3. 위 발명에 대한 甲의 특허등록 후 乙은 甲의 특허발명과 모든 구성이 동일한 제품 Z를 생산하였다.
4. 乙은 소극적 권리범위 확인심판을 청구하면서 다음과 같이 주장하였다:
“제품 Z의 기술은 甲이 이미 공개한 X 또는 Y로부터 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술이므로 甲의 특허권 권리범위에 속하지 않는다.”

위 지문을 토대로 다음 물음에 답하십시오.

(1) 甲의 특허출원에 대한 공지예외의 적용범위를 논하십시오. (12점)

(2) 乙의 소극적 권리범위 확인심판의 결과를 논하십시오. (8점)