

조현중 특허법 2차 사례집 핸드북 제2판을 위한 추록

(2022년 12월 09일 기준)

조현중 특허법 2차 사례집 핸드북 제2판 - 추록

내용 추가 및 오류 수정 (2022년 12월 09일 기준)

2021년 11월 03일 발행된 조현중 특허법 2차 사례집 핸드북 제2판에서 개정판(제3판, 2022년 12월 13일 발행)의 추가된(보완) 내용과 구판(제2판) 내용상의 오타자 등을 정리한 추록(정오폭함)을 게재합니다. 문제 교체 및 추가된 부분은 위치란에 표기해 두었습니다.

위치	교체 및 추가사항
p. 13 - 추가	<p>문제 004-2</p> <p>발명자 허위기재</p> <p>甲은 乙에게 발명 X의 개발을 의뢰하였고, 乙은 발명 X를 완성한 후 발명 X에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 甲에게 적법하게 승계하였다. 이후 甲은 출원서에 19세 미만인 자신을 발명자라고 기재하면 출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 등록료의 징수를 면제받는다라는 사실을 알고서, 발명자를 甲이라고 허위로 기재한 후 발명 X에 대해 특허출원을 하였고 발명 X는 설정등록이 되었다. 다음 각 설문에 답하시오.</p> <p>(1) 이해관계인 丙은 甲이 특허발명 X의 출원 당시에 19세 미만이었던 甲 자신을 발명자인 것처럼 허위로 기재하여 출원료 등의 징수를 면제받은 것은 특허료등의징수규칙을 악용한 것이고, 이는 결국 출원서에 진정한 발명자가 기재될 것을 전제로 하는 특허료등의징수규칙과 특허법을 위반한 것이므로, 甲의 특허에는 특허법 제33조 제1항 본문을 위반한 등록무효사유가 있다고 주장한다. 이러한 丙의 주장은 타당한가? (7점)</p> <p>(2) 한편, 甲은 丁이 현재 제조·판매하는 제품 Y가 자신의 특허발명 X의 특허권을 침해하는 제품이라는 이유로 丁에게 경고장을 보냈고, 특허권 침해를 이유로 丁을 형사고소하였다. 이에 丁은 자신이 실시예정 중인 제품 Z를 확인대상발명으로 특정하여 甲에게 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였다. 그러나 甲은 제품 Z에 대하여는 丁에게 특허권 침해를 이유로 경고 장을 보내거나 형사고소를 한 바 없고, 제품 Z에 대해 특허권 침해를 향후 주장할 의사도 없다. 이 경우 乙의 소극적 권리범위확인심판은 적법한가? (13점)</p> <p>(3) 설문 (2)에서 甲의 형사고소에 관한 침해죄 여부 소송 계속 중 丁의 침해행위 이후에 甲이 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배되어 보호받고자 하는 사항이 명확하지 않다는 무효사유를 극복하기 위해 정정심판을 청구하였고 청구범위의 정정이 확정된 경우, 정정 후 청구범위를 대상으로 삼아 丁의 침해죄 여부를 판단할 수 있는지를 설명하시오. (10점)</p> <p>I. 설문 (1)에 대하여(특허법원 2015. 9. 11. 선고 2015허2457 판결 사건)</p> <p>1. 문제의 요지</p> <p>발명자 허위기재는 특허무효사유에 해당하지 않는다는 판례의 태도를 살핀다.</p> <p>2. 정당권리자 의의</p> <p>발명을 한 자 또는 그 승계인을 정당한 권리자라 하며, 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호).</p>

3. 발명자 허위기재 무효사유 여부

가. 판례의 태도

법원은 발명자 허위기재를 특허무효사유로 보지 않는다.

나. 검토

특허법은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람이 특허등록을 받지 않거나, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유임에도 공유자 전원이 공동으로 특허등록을 받지 않은 경우만 무효사유로 규정하고 있을 뿐, 발명자를 허위로 기재한 것에 대해서는 무효사유로 규정하고 있지 않으므로, 규정의 문언해석상 판례의 태도가 타당하다.

4. 승계 적법 여부

가. 판례의 태도

법원은 출원 전 승계는 발명자와 승계인의 의사표시로 성립되며, 진정한 발명자가 출원서에 기재되어 있는지 여부와 무관하다고 본다.

나. 검토

특허법은 특허를 받을 수 있는 권리의 승계가 출원서에 발명자로 기재된 진정한 발명자로부터 이루어져야만 적법한 승계로 본다고 규정하고 있지 않으므로, 규정의 문언해석상 판례와 같이 그러한 요건을 갖추지 않은 승계라고 하여 부적법하다거나 무효라고 할 수 없다.

5. 구체적 판단 및 결론

(승계인) 乙은 발명 X의 발명자이고, 甲은 乙로부터 적법하게 승계받았다고 하므로 발명 X의 승계인이다. 따라서 甲 특허에는 제33조 제1항 본문 위반의 무효사유가 없다.

(허위기재) 출원서 발명자란에 허위기재가 있으나, 이는 특허무효사유에 해당하지 않으므로, 丙 주장은 부당하다.

6. 보론 - 발명자 허위기재 근절 위한 심사기준 및 법 개정

① 개정 심사기준은 출원서에 발명자로 기재된 사람이 진정한 발명자가 아니라는 합리적인 의심이 드는 경우 발명자 기재방식 위반으로 보정명령하고, 이에 대해 발명자를 정정하지 않거나 진정한 발명자임을 입증할 수 있는 자료를 제출하지 않으면 특허출원을 무효로 할 수 있음을 지칭한다.

② 개정법은 발명자 허위기재로 수수료 감면받은 경우 감면받은 수수료의 2배액을 징수하고 일정기간 동안 진정한 감면사유 있어도 감면 제한하는 규정을 도입했다(특허법 제83조 제4항).

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자간에 다툼이 없는 경우 확인의 이익을 부정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는 당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

3. 심판청구 적법요건

심판원은 특허심판원의 업무적체와 특허권자의 대응부담을 고려해 무익한 절차의 진행은 통제하며, 법적 지위에 불안이 없거나 확인대상발명이 권리범위의 확인이 가능할 정도로 특정되어 있지 않은 경우는 부적법한 심판청구로 보아 본안 심리를 하지 않는다.

4. 실시 준비 중 발명의 확인의 이익

가. 판례의 태도

법원은 권리범위확인심판에서 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다고 본다.

나. 검토

특허법은 침해행위뿐 아니라 침해할 우려가 있는 행위에 대해서도 권리 행사를 허용한다(특허법 제126조 제1항). 따라서 법적 불안 제거라는 권리범위확인심판제도 취지상 실시 예정인 발명에 대해서도 공적 확인을 허용하는 판례의 태도가 타당하다.

5. 다툼이 없는 경우 확인의 이익

가. 판례의 태도

① 과거 특허법원은 침해죄로 고소한 침해품과 확인대상발명이 서로 다르더라도, 장래에 확인대상발명을 실시할 가능성을 완전히 부인할 증거가 없는 이상, 확인대상발명이 현재 실제로 실시하고 있는 발명인지 여부와 관계없이 권리범위 속부 판단을 해줘야 한다는 입장도 있었다(2008허13770).

② 그러나 최근 대법원은 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 아무런 다툼이 없는 경우라면, 심판청구의 이익이 없다고 보았다(2014후2849).

나. 검토

피청구인이 청구인의 주장을 그대로 인정하는 경우 이를 사후에 번복할 수 없는 효력을 남겨야 청구인의 불안한 법적 지위가 해소될 수 있으나 심결을 각하하면 어떠한 구속력도 없다. 따라서 당사자간에 권리범위 속부에 대해 다툼이 없어도 확인대상발명이 실시 준비 중인 발명이라면 단순히 각하할 것이 아니라, 본안심결을 하는 것이 타당하다.

다만 이하에서는 대법원의 태도에 따라 설문을 살핀다.

6. 구체적 판단 및 결론

대법원 태도에 의거할 경우 실시 예정 중인 제품 Z에 대해서는 甲이 다툼이 없는바 확인의 이익이 없어 부적합한 심판청구로서 각하되어야 할 것이다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

침해죄 여부 판단시 정정의 소급효를 적용하지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 침해죄 의의

특허제도의 질서 유지를 위해 특허권을 침해한 자는 민사상 책임뿐 아니라, 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에도 처한다(특허법 제225조).

3. 무효사유 항변

법원은 특허발명에 기재불비가 있어 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우 특허침해를 인정하지 않는다.

4. 침해죄 판단시 정정의 소급효 적용 여부

가. 판례의 태도

법원은 특허권 침해죄에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 정정 후의 특허발명을 대상으로 삼는 것이 피고인에게 불리한 결과를 가져오는 경우까지도 정정의 소급적 효력이 당연히 미친다고 할 수는 없다고 본다.

나. 검토

헌법 제13조 제1항과 형법 제1조는 행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 않는다고 하며, 이는 특허법에 우선되는 가치이므로, 판례와 같이 형사에서는 피고인에게 불리한 결과를 가져오는 경우까지 정정의 소급효를 적용해서는 안 될 것이다.

5. 구체적 판단 및 결론

① 정정 전 甲의 특허발명은 기재불비의 무효사유를 가지고 있었는바 무효사유 항변이 있을 시 丁의 행위는 특허권 침해라고 볼 수 없었다. ② 하지만 정정에 의해 위 무효사유가 극복되었고, 그렇다면 정정 후 특허발명을 대상으로 삼을 경우 丁에게 불리하므로, 정정 후 청구범위를 대상으로 丁의 침해죄 여부를 판단해서는 안 된다.

문제 005-1

정당권리자 공유지분 균등 추정

甲은 2015. 8. 11. 丁에게 '전기 자동차 발전기 세트'를 제작하여 공급하기로 계약하였다(이하 '제1계약'이라 한다). 乙은 2015. 8. 25. 甲에게 위 발전기 세트 중 '전원분배장치 구성품' X를 개발하여 공급하기로 계약하였다(이하 '제2계약'이라 한다). 甲은 丙에게 위 발전기 세트 중 '전원측정장치 구성품' Y의 기본적인 과제와 아이디어를 제공하고 연구개발과정을 전반적으로 관리하면서 연구를 보조하였다. 丙은 甲과 개발 약정은 하지 않았지만 위 발전기 세트 중 '전원측정장치 구성품' Y를 발명하였다.

제1계약과 제2계약에 따르면, 甲과 乙의 계약을 통해 발생한 모든 지식재산권(등록될 수 있는 권리를 포함한다)은 甲을 거쳐 丁에게 귀속하도록 되어 있다. 제2계약의 이행 과정에서 발생한 X 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명을 한 乙에게 귀속되었다가 제1계약과 제2계약에 따라 최종적으로 丁에게 승계된다.

그런데 乙은 2018. 5. 28. 특허발명 X를 출원하여 2018. 12. 17. 특허등록을 받았고, 2019. 7. 30. 戊에게 X발명의 특허권을 이전해 주었다.

- (1) 甲, 乙, 丙의 관계에서 '전기 자동차 발전기 세트'와 관련하여 공동발명자의 여부와 그 이유를 설명하십시오. (5점)
- (2) 甲과 丙이 '전원측정장치 구성품' Y 발명과 관련하여 특허를 공동출원을 한 경우 甲이 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받을 수 있는지 설명하십시오. (5점)
- (3) 만일, 甲과 丙이 '전원측정장치 구성품' Y 발명의 특허를 공유한 경우 甲과 丙의 지분 비율을 설명하십시오. (5점)
- (4) '전원분배장치 구성품' X의 특허를 받을 수 있는 권리의 승계와 관련한 조치를 설명하십시오. (15점)

p. 14
- 추가

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

기본적인 과제와 아이디어만을 제공한 자는 발명자로 보지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 공동발명 의의

공동발명이란 2인 이상이 공동으로 협업하여 발명한 경우를 말한다. 특허법은 공동발명자의 보호를 위해 특허를 받을 수 있는 권리를 공유로 하는 규정과 단독출원시 거절결정하는 규정을 두고 있다.

3. 공동발명자 요건

가. 판례의 태도

법원은 ① 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여했는지 여부로 발명자를 판단한다. ② 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리한 자는 발명자로 보지 않는다. ③ 복수의 구성으로 이루어진 발명은 그 중 일부 구성을 발명한 자도 공동발명자로 본다(정차호 교수 논문).

나. 검토

발명이란 창작을 말하는바(특허법 제2조 제1호), '발명을 했다'란 '창작적 행위를 했다'로 해석하여야 할 것이다. 따라서 발명자는 판례와 같이 신규 발명의 완성에 있어서 창작적 행위로서 기여했는지의 여부로 판단함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론(발전기 세트는 X+Y인 것으로 전제)

① 甲은 X나 Y의 완성에 있어 창작적 행위로서 기여한 바 없으므로 공동발명자에 해당하지 않는다. ② 乙은 전기 자동차 발전기 세트의 일 구성인 X를 개발한 자이므로 공동발명자에 해당한다. ③ 丙은 전기 자동차 발전기 세트의 일 구성인 Y를 개발한 자이므로 공동발명자에 해당한다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분 양도를 허용하는 법령의 태도를 살핀다.

2. 특허를 받을 수 있는 권리 공동소유 의의

특허를 받을 수 있는 권리는 지분별로 수인이 공동으로 소유할 수 있다. 이는 공동발명하거나 일부 지분을 양도한 경우 성립하며, 지분 양도 계약은 묵시적으로도 가능하다.

3. 특허를 받을 수 있는 권리 지분 양도

가. 법령의 태도

특허법은 특허를 받을 수 있는 권리의 전부 또는 일부 지분의 양도를 허용한다(특허법 제37조 제1항).

나. 검토

특허를 받을 수 있는 권리는 재산권으로서 양도성을 지니므로 법령의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

① 甲은 공동발명자가 아니더라도 기본적인 과제와 아이디어를 제공하고 연구개발 과정을 전반적으로 관리하였다는 점에서 丙으로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도받아 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 볼 수 있으므로 공동출원인이 될 수 있다. ② 공동출원 후 甲은 丙과 추가로 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 양도 계약 등을 체결할 경우 나머지 지분도 이전받아 단독 출원인이 될 수 있다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

민법에 따라 공유자 지분을 균등한 것으로 추정하는 실무의 태도를 살핀다.

2. 특발권 공동소유 법적성격

법원은 특발권 공유자들이 항상 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 권리를 소유하는 것은 아니므로, 특발권 공동소유의 법적성격을 합유가 아닌 공유로 보며, 특허법의 성질에 반하지 않는 한 민법상 공유규정을 적용할 수 있다고 본다.

3. 민법상 규정

민법은 공유자의 지분을 균등한 것으로 추정한다(민법 제262조 제2항).

4. 구체적 판단 및 결론

甲과 丙은 개발 약정을 하지 않았다는 점에서 지분 비율에 관해 특별히 정한 바 없었을 것으로 보인다. 따라서 이들의 지분 비율은 균등한 것으로 추정된다(참고로 공동발명자의 경우는 발명자의 기여도에 따라 지분 비율 산정하려는 논의가 있음).

IV. 설문 (4)에 대하여

1. 문제의 요지

戊를 무권리자로 보는 판례의 태도와, 丁의 정당권리자 조치에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 丁, 戊의 법적지위

가. 특허법 제38조 제1항 의의

특허를 받을 수 있는 권리는 대세효가 있어 권리관계 변동시 공시가 요구되나, 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 특허청이 개입할 수 없는 단계이므로, 예외적으로 당사자의 계약에 의해 효력이 발생하고, 출원하면 제3자 대항력을 인정한다.

나. 특허법 제38조 제1항의 제3자 대항력의 대상

1) 판례의 태도

법원은 특허법 제38조 제1항의 대항력의 대상인 제3자란 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한하는 것으로 본다.

2) 검토

판례의 태도와 같이 특허법 제38조 제1항의 대항력은 이중양도의 사안처럼 서로 양립할 수 없는 대립 관계가 있을 때 그 상대방에게 행사할 수 있는 것으로 해석함이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

① X에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 이 사건 제1계약과 제2계약에 따라 최종적으로 丁에게 승계되었다. ② 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인 乙은 먼저 출원했어도 더 이상 권리자가 아니다. ③ 무권리자인 乙로부터 특허권을 이전받은 戊는 특허법 제38조 제1항을 주장할 수 없으며 무권리자다.

3. 丁의 조치 - 정당권리자 출원절차와 특허권 이전등록청구 절차 비교

가. 기간

정당권리자 출원절차는, 특허무효심결이 확정된 날부터 30일이 지나기 전까지 밟을 수 있다(특허법 제35조). 정당권리자 출원절차는 권리 소멸 후 창설의 구조를 취하기 때문에 권리가 소멸된 것으로 인식할 수 있는 제3자의 불이익을 방지하고자 일정 기간 이내에만 절차를 밟을 수 있도록 제한한다.

이에 반해 특허권 이전등록청구절차는 권리가 연속된 상태에서 권리자만 변경하는 구조이기 때문에 시기적인 제한이 없다(특허법 제99조의2 제1항).

나. 절차

정당권리자 출원절차는, 무권리자 특허에 대해 특허심판원에 특허무효심판을 청구하고, 특허청에 정당권리자 출원 취지 표시 및 정당권리자임을 증명하는 서류를 첨부한 출원서를 제출하면 된다(특허법 시행규칙 제31조).

이에 반해 특허권 이전등록청구절차는 법원에 소송을 제기한 후(특허법 제99조의2 제1항), 확정판결을 받아, 그 판결문과 함께 특허청에 특허권 이전등록 신청서를 제출하면 된다(특허권 등의 등록령 제20조, 제22호).

다. 효과

정당권리자 출원절차는 무권리자가 출원한 날을 출원일로 소급하여 심사를 진행하고 특허권을 새롭게 부여한다(특허법 제35조).

특허권 이전등록청구절차는 특허권이 이전등록되면 처음부터 정당권리자가 권리자이었던 것으로 보는 소급효가 있다(특허법 제99조의2 제2항).

라. 구체적 판단 및 결론

丁이 할 수 있는 조치 중 정당권리자 출원절차는 특허권을 소멸시키는 특허무효심판과 특허권을 재창설하는 출원절차를 각각 밟아야 하고 출원절차를 밟을 수 있는 기간에 있어 제한이 있음에 반해, 특허권 이전등록청구절차는 특허권을 소멸시키지 않고 권리자만 변경하면 되며 기간에 있어서도 제한이 없음이 특징이다.

문제 014-1**특유발명의 신규성**

甲은 A 및 B를 구성요소로 하는 발명 X를 완성한 후 특허출원과 함께 심사청구를 하였다.

위 사실관계를 기초로 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 발명 X를 의약용도발명이라고 본다. 출원 전 공지된 선행문헌 1에 A는 C의 약리기전을 가질 수 있다는 가설이 기재되어 있었고, 선행문헌 2에 B의 의약용도는 C의 약리기전에 따라 발현될 수 있다고 실험을 통해 밝혀져 있었다. 심사관은 선행문헌 1과 선행문헌 2를 결합하면 甲의 발명은 진보성이 부정된다는 취지로 거절이유를 통지하였다. 이에 대해 甲이 반박할 수 있는 방안을 논하시오. (6점)
- (2) 발명 X를 A+B 제법으로 한정된 물건발명이라고 본다. 심사관이 출원 전 공지된 선행문헌 3에 A'+B' 제법으로 한정된 물건발명이 개시되어 있었고, 선행문헌 3의 발명과 甲의 발명은 제법만 다를 뿐 서로 같은 물건이므로, 甲의 발명은 신규성이 부정된다는 취지로 거절이유를 통지하였다. 이에 대해 甲은 선행문헌 3의 A'+B' 제법은 자신의 발명과 제법이 다르므로, 자신의 발명은 신규성이 부정되지 않는다고 반박한 경우 甲 주장의 타당성을 논하시오. (5점)
- (3) 발명 X를 A 프로그램과 B 하드웨어로 이루어진 컴퓨터 관련발명이라고 본다. 출원 전 공지된 선행문헌 4에 A 프로그램이 C 하드웨어를 통해 구현된 발명이 개시되어 있었고, 선행문헌 5에 D 프로그램이 B 하드웨어를 통해 구현된 발명이 개시되어 있었다. 이 경우 발명 X의 진보성을 논하시오. (5점)
- (4) 발명 X를 A의 수치한정사항을 포함하는 수치한정발명이라고 본다. 심사관이 출원 전 공지된 선행문헌 6에 A' 및 B를 구성요소로 하는 발명이 개시되어 있었다는 이유로 甲의 발명은 신규성이 부정된다는 거절이유를 통지하자, 甲은 A와 A'는 수치한정범위가 다르므로 신규성이 부정되지 않는다고 반박했다. 甲 주장의 타당성을 논하시오. (4점)

I. 설문 (1)에 대하여**1. 문제의 요지**

선행문헌의 기재와 배치되는 다른 선행문헌까지 종합적으로 고려하여 선행발명을 특정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 의약용도발명 의의

의약용도발명은 물질의 미지의 속성을 발견하여 의약적 쓰임새를 제공하는 발명을 말한다.

3. 선행발명 특정방법

법원은 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 통상의 기술자가 경험칙에 의해 파악 가능한 내용을 선행발명으로 특정할 수 있다고 하여, 출원시 기술상식에 의해 합리적으로 신뢰할 수 있는 기술내용으로 선행발명을 특정한다.

4. 선행문헌의 기재내용과 배치되는 내용이 있는 경우

가. 판례의 태도

법원은 선행문헌의 기재부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우 그 기재부분을 개시되었다고 보지 않는다.

나. 검토

특허요건 판단의 인적기준은 출원시 통상의 기술자이며, 출원 전 선행문헌의 기재 불확실하게 하는 내용이 있다면 출원시 통상의 기술자는 그 기재를 합리적으로 신뢰하지 않았을 것인바, 판례의 태도가 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

甲은 선행문헌 1의 가설을 타당하지 않다고 언급하는 다수의 선행문헌을 제출하며, 출원시 통상의 기술자는 A가 C의 약리기전을 가질 것이라고 인식하고 있지 않았으므로, 선행문헌 1 및 2로부터 발명 X의 효과를 예측하기란 쉽지 않았다고 주장할 수 있다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

제법 한정 물건발명의 특정시 제법으로 한정해석하지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 제법 한정 물건발명 의의

제법 한정 물건발명은 구성을 제조방법으로 한정한 물건발명을 말한다.

3. 제법 한정 물건발명 특정방법

가. 판례의 태도

① 과거 법원은 제법으로 특정할 수밖에 없는 특단의 사정이 있는 경우는 제조방법 자체로 한정하여 파악하는 경향이 있었다.

② 그러나 최근 법원은 제조방법의 기재를 포함하여 청구항의 모든 기재에 의해 특정되는 물건의 성질을 파악한 후 그것을 인용발명과 대비한다.

나. 검토

제법 한정 물건발명도 결국은 물건발명이므로 청구항에 기재된 제조방법은 판례의 태도와 같이 물건의 성질을 특정하는 하나의 수단으로 보아야 함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

A+B 제조방법으로 제조된 발명 X의 성질이 선행문헌 3에 개시된 발명과 같다면 신규성이 부정될 수 있다. 甲의 주장은 과거 판례 태도로 부당하다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

예측 곤란 효과가 있어야 진보성을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 컴퓨터 관련발명 의의

프로그램이란 어떤 문제를 해결하는 방법을 기술한 명령문의 집합체를 말하며, 프로그램을 이용한 발명을 컴퓨터 관련발명이라 한다. 컴퓨터 관련발명 또한 창작물이기 때문에 지식재산권으로서의 보호가 필요하다.

3. 컴퓨터 관련발명 진보성 판단방법

가. 판례 및 심사실무의 태도

법원과 실무는 여러 분야에 이용되고 있는 기술을 조합하여 특정 분야에 적용할 때 그 조합과 적용에 구성의 곤란성(기술적 저해요인)이 없거나 효과의 현저성이 없으면 통상의 창작능력으로 보아 진보성을 인정하지 않는다.

나. 검토

컴퓨터로 자동화함에 있어서는 적용분야에 관계없이 공통으로 적용되는 일반적인 기술이 많아, 판례와 같이 특별한 사정이 없는 한 진보하다고 보기 않음이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

발명 X는 선행문헌 4와 대비했을 때 구현 하드웨어에 차이가 있으나, 출원시 선행문헌 5의 B 하드웨어를 A 프로그램에 적용하는데 기술적 저해요인이 특별히 없었다면, 현저한 효과 차이가 없는 한 진보성이 부정된다.

IV. 설문 (4)에 대하여

1. 문제의 요지

대비되는 발명 간에 수치한정에 차이가 있어도 새로운 효과 차이가 없는 경우 동일하다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 수치한정발명 의의

수치한정발명은 구성을 수치범위로 한정한 발명을 말한다.

3. 수치한정발명 신규성 판단방법

가. 판례의 태도

법원은 인용발명과 수치한정의 유무 또는 범위에서 차이가 있어도, 그러한 수치한정이 주지관용기술의 차이에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않으면 신규성이 부정된다고 본다.

나. 검토

수치한정은 발명을 실시하는 과정에서 최적화를 위해 필연적으로 수반되는 구성이므로, 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 수치범위는 인용발명과 다소 차이가 있어도 새로운 창작이라고 볼 수 없어, 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

A와 A'의 수치한정범위가 다르더라도, 발명 X가 선행문헌 6과 효과 차이가 없다면 신규성이 부정될 수 있다. 甲 주장은 부당하다.

문제 015-1

공연실시 vs 노하우

甲은 의대 졸업 후 수련의와 전공의를 거쳐 성형외과 전문의 자격을 획득하였다. 이후 甲은 성형외과의원을 개원하였는데 왼손과 오른손 모두를 사용할 수 있는 양손잡이의 특징을 살펴 쌍꺼풀 수술 시 양쪽 눈을 자연스럽게 수술하는 성형방법을 사용해 고객들 사이에 널리 알려지게 되었다.

성형외과업계에서 甲의 쌍꺼풀 수술방법이 저명성을 획득하자 甲은 본격적으로 성형외과 분야를 학문적으로 연구하고 싶다는 생각을 가지게 되었다. 박사 과정에 진학한 甲은 자신의 임상경험을 바탕으로 노화로 상안검(윗 눈꺼풀)이 처지는 질환을 효과적인 눈 성형을 통하여 개선하는 방법을 밝혀내기 위하여 박사학위논문 주제를 ‘효과적인 상안검 수술방법’으로 정하였다.

甲이 연구 중인 눈 성형 수술방법은 기존의 방법과 전혀 다른 새로운 방법으로 수술 부위가 작아 피부에 흉터가 거의 남지 않을 뿐만 아니라 회복시간도 단축되는 현저한 효과를 가진다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하십시오.

(1) 성형외과의원을 개업한 甲이 박사과정 입학 전에 시술하였던 미용을 위한 성형방법으로서 쌍꺼풀 수술 시 양쪽 눈을 자연스럽게 수술하는 방법은 甲의 성형외과의원에서 공개적으로 시연되었다. 그와 같이 수술방법이 공개되고 1년이 지난 뒤에 甲은 그 수술방법을 특허출원하였다.

1) 치료방법이 아닌 ‘미용을 위한 수술방법’은 특허법 제29조의 신규성을 충족하는지 설명하십시오. (5점)

2) 만약 위 수술방법이 공개된 지 1년이 넘지 않았다면 甲의 출원발명은 신규성을 충족하는지 설명하십시오. (10점)

(2) 甲은 자신이 박사학위논문에서 기술한 상안검 수술방법을 의료행위로 한정하여 ‘인간의 치료를 위한 상안검 수술방법’ 발명으로 출원하였다. 甲의 출원발명이 특허등록을 받을 수 있는지에 대하여 특허법 제29조의 산업상 이용가능성과 제32조의 특허를 받을 수 없는 발명과 관련하여 설명하십시오. (10점)

(3) 甲이 박사과정으로 등록한 대학원은 비공개로 甲의 박사학위논문에 대한 심사를 마치고, 논문 통과를 승인하였다. 이에 甲은 도서관에 박사학위论문을 제출하였고, 甲의 논문은 분류작업을 위하여 공중에 공개되지 않은 채 방치되어 도서관 창고에 보관되어 있다(PDF 논문 파일 등 그 밖의 다른 저장매체가 도서관에서 열람 가능한지는 고려하지 아니함). 이와 같이 甲의 논문이 도서관 창고에 보관되어 있는 도중에 甲은 위 설문 (2) 의 상안검 수술방법특허에 대하여 특허출원한 경우 甲의 출원발명이 신규성 요건을 충족하는지 설명하십시오. (5점)

I. 설문 (1) 1)에 대하여

1. 문제의 요지

성형외과의원에서의 공개시연행위를 공연실시로 볼 수 있는지의 판례의 태도를 살핀다.

2. 공연실시 의의

출원 전 국내 또는 국외에서 공연실시된 발명은 신규성이 없다(특허법 제29조 제1항 제1호 후단). 이는 발명의 구성이 공지되지 않았어도 공연실시에 의해 이미 공용이 되었다고 볼 수 있기 때문이다.

3. 공연실시 여부

가. 판례의 태도

법원은 실시에 의해 불특정다수인의 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 반복실시할 수 있으면 공연실시라고 본다.

나. 검토

통상의 기술자가 쉽게 반복실시할 수 있으면 공용이 되었다고 볼 수 있으므로, 판례의 태도와 같이 쉽게 반복실시 여부로 노하우와 공연실시를 구분함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

甲의 수술방법은 출원 전 甲이 공개시연함으로써 불특정다수인의 통상의 기술자가 쉽게 반복실시할 수 있는 상태에 이르렀다. 이에 ‘미용을 위한 수술방법’은 신규성을 충족하지 않는다.

Ⅱ. 설문 (1) 2)에 대하여

1. 문제의 요지

공지예외주장에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 공지예외주장 의의

공지예외주장은 공지된 발명을 공지되지 아니한 것으로 간주하는 절차다. 이는 발명의 조기공개가 출원인에게 불이익한 것은 특허법 목적에 부합하지 않아 도입되었다.

3. 공지예외주장 요건

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 의하여 그 발명이 공지된 경우 (주체) 출원인이 (기간) 공지된 날부터 12개월 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 그 취지를 적고 출원일부터 30일 이내에 증명서류를 제출하면 (효과) 공지예외를 적용 받을 수 있다(특허법 제30조 제1항, 제2항).

4. 취지 기재 등 사후 보완 가부

구법상 판례에서는 출원시 취지 기재 누락한 경우 사후 보완이 불가했으나, 현행법은 취지 기재와 증명서류 제출을 누락했어도 사후에 보완수수료를 납부하면 특정 기간에 보완 가능하다(특허법 제30조 제3항).

5. 구체적 판단 및 결론

① 甲의 수술방법은 공개시연으로 甲의 의사에 의해 공지되었다. ② 출원시 공지예외주장 취지 기재하지 않았어도 수술방법 공개 후 1년 안에 출원했으므로 甲이 보완수수료 납부하면서 취지 기재 및 증명서류 제출을 보완하면 甲 출원발명은 신규성을 충족할 수 있다.

Ⅲ. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

의료행위 및 신체를 손상하거나 비인도적으로 구속하는 행위는 특허를 받을 수 없다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 산업상 이용가능성

가. 의료행위 의의

의료행위란 의학적 전문지식을 기초로 하는 질병의 치료행위를 말한다.

나. 의료행위의 산업상 이용가능성 여부

1) 판례의 태도

법원은 출원발명이 동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에도 사용할 수 있는 의료행위인 경우 산업에 이용할 수 있는 발명이 아니라고 본다.

2) 검토

인간의 질병의 치료를 자유로이 할 수 없는 것은 특허제도의 목적에 우선하는 인간의 존엄이라는 절대적 가치에 반하므로, 인간의 의료행위를 특허 대상에서 제외하는 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

甲의 출원발명은 인간의 치료를 위한 의료행위이므로 산업상 이용가능성이 부정되어 특허를 받을 수 없다.

3. 불특허발명

가. 불특허발명 의의

공서양속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명은 특허 대상에서 제외하고 있다.

나. 의료행위의 불특허발명 여부

1) 판례의 태도

법원은 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 경우 특허법 제32조에 해당한다고 본다.

2) 검토

신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것은 특허제도의 목적에 우선하는 사회질서의 유지라는 절대적 가치에 반하므로, 특허 대상에서 제외하는 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

특별한 사정이 없는 한 상안검 수술방법은 사회통념에 반하는 수술행위가 아니므로, 甲의 출원발명은 불특허발명에 해당하지 않는다.

IV. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

학위논문은 도서관등에 입고되거나 불특정다수인에게 배포되었을 때 그 내용이 공지된 것이라고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 반포된 간행물 의의

출원 전 반포된 간행물에 기재된 발명은 신규성을 상실한 것으로 보아 특허를 받을 수 없다.

3. 학위논문의 공지 시점

가. 판례의 태도

법원은 학위논문은 일반적으로 논문심사에 통과된 이후 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 도서관등에 입고되거나 불특정다수인에게 배포되었을 때 그 내용이 공지되었다고 보고, 반포시점 이전인 도서관에서의 등록시 곧바로 공지되었다고 보지는 않는다.

나. 검토

사전적으로 반포된 간행물이란 불특정다수인이 그 기재 내용을 인식할 수 있는 상태에 이른 간행물을 말하는바, 문언해석상 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

甲의 논문은 공중에 공개되지 않은 채 도서관 창고에 보관되어 있을 뿐이므로 반포된 간행물에 해당하지 않는다. 甲의 출원발명은 신규성 요건을 충족한다.

문제 015-2

공지 일반적 개념

甲과 乙은 A+B+C 장치인 이 사건 출원발명의 출원에 앞서 2015. 4. 7. A 장치인 선행발명 1 을 출원하여 2016. 7. 11. 특허청 심사관으로부터 특허결정을 받은 후 특허청장이 부여한 납부자번호로 등록료를 납부하여 2016. 8. 16. 14:00:47 에 특허청 전산정보처리조직의 파일에 선행발명 1 에 관한 甲의 등록료 수납정보가 기록되었다(甲은 선행발명 1 에 대해 조기공개신청한 바 없었다). 그 후 甲과 乙의 이 사건 출원발명은 2016. 8. 16. 15:40:54 특허출원되었다. 한편 선행발명 1 은 이 사건 출원발명의 출원일 다음날인 2016. 8. 17.

17:05:51 특허등록원부가 실제로 생성되었으나, 선행발명 1에 대한 특허등록원부에는 특허등록일이 등록료를 납부한 날인 2018. 8. 16. 로 기재되었다. 선행발명 1은 2018. 8. 22. 자로 등록공고되었다.

심사관은 2017. 4. 19. 甲과 乙에게 선행발명 1이 이 사건 출원발명의 출원 전에 공지되었고, 이 사건 출원발명의 청구항 전항은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명 1, 2 및 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다는 이유를 제시하면서 의견제출통지를 하였다. 위 사실에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (선행발명 2 및 3에는 각각 B의 구성과 C의 구성이 개시되어 있으며, 선행발명 2 및 3이 이 사건 출원발명 전에 공지되었음은 논란이 없다고 본다.) (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 공지의 일반적 판단기준에 대해 설명하고, 甲과 乙이 의견제출통지에 대응하여 특허발명은 등록공고에 의해 비로소 공지되며 선행발명 1은 2018. 8. 22. 자로 등록공고되었으므로 이 사건 출원발명에 대해 선행발명의 지위가 인정되지 않는다고 주장하고자 하는 경우 甲과 乙 주장의 타당성에 대해 설명하시오. (10점)
- (2) 선행발명 1은 등록료 수납시점인 2016. 8. 16. 14:00:47에 공지된 것으로 보아야 한다는 심사관 주장의 타당성에 대해 설명하시오. (5점)
- (3) 위 설문과 달리 甲과 乙의 이 사건 출원발명이 특허 등록되었다고 본다. 등록 후 이 사건 출원발명의 사업화에 관심이 없어진 乙이 甲을 상대로 공유물 분할을 요구할 수 있는지 설명하고, 乙의 공유물 분할 청구로 해당 특허권이 경매에 의해 제3자인 丙에게 이전되었을 때 甲이 계속 특허발명을 실시할 수 있는지 설명하시오. (15점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

불특정다수인이 인식 가능한 내용인지의 비밀과 공지의 차이에 관한 판례의 태도와, 출원 중인 발명에 관해서만 심사관등에게 비밀유지의무를 규정하고 있다는 점에 비추어 설정등록일 이후에는 발명이 공지되었다고 해석하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 선행발명 의의

선행발명이란 출원발명의 신규·진보성 판단을 위한 대비대상으로서 출원 전 공지된 내용을 말한다.

3. 공지의 일반적 판단기준

가. 판례의 태도

① 법원은 출원 전 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 내용을 공지라고 본다. ② 여기서 출원 전이란 출원일의 개념이 아닌 출원의 시, 분, 초까지 고려한 자연시 개념이며, ③ 불특정다수인이란 일반 공중을 의미하는 것은 아니고 발명의 내용을 비밀로 유지할 의무가 없는 사람이라면 그 인원의 많고 적음을 불문한다.

나. 검토

특허법 제29조 제1항 문언해석상 시점은 자연시 기준이 타당하며, 특정되어 있지 않은 사람이 인식 가능한 상태라면 공공에게 개방된 것으로 볼 수 있어 별도의 공개 조치를 취하였는지 여부와 상관없이 공지로 봄이 타당하다.

4. 甲과 乙 주장의 타당성

가. 판례의 태도

법원은 특허발명은 등록공고일이 아닌 설정등록일 이후부터 공지된 것으로 본다.

나. 검토

특허법 제226조에서 출원발명에 한해서만 심사관등에게 비밀누설죄를 적용하므로 설정등록일 이후부터는 심사관 등도 비밀유지의무가 있는 특정인이 아닐 수 있다는 점, 특허법 제216조에서 설정등록일 이후부터는 제3자에게 서류의 열람을 허가한다는 점에서 판례의 태도가 타당하다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

기본 실무는 발명의 공지시점인 설정등록일을 특허료 수납시점의 특허등록일로 보았으나, 최근 이와 태도를 달리한 판례를 살핀다.

2. 설정등록 의의

설정등록이란 특허원부에 권리관계를 기재하여 그 내용을 일반인에게 널리 공시하는 것을 말한다. 일반적 공시수단인 점유가 곤란한 권리에 대해서는 국가가 공적 장부를 마련하여 공시하고 있다.

3. 설정등록일

가. 판례의 태도

법원은 특허료 수납시점인 특허등록일이 아닌 특허원부 생성시점을 설정등록일로 본다.

나. 검토

설정등록은 특허료가 납부되면 특허청장의 특허원부 생성에 의해 이루어지고, 특허료가 납부된 시점을 설정등록일로 의제한다는 명확한 규정도 없는바, 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

선행발명 1은 특허원부 생성시점인 2016. 8. 17. 17:05:51에 공지되었다고 볼 수 있으므로, 심사관의 주장은 부당하다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

공유물 분할을 허용하는 판례의 태도와, 분할청구 전부터 특허발명 실시한 공유자에게 법정실시권을 인정하는 법령의 태도를 살핀다.

2. 특허권 공동소유 의의

특허권은 지분별로 수인이 공동으로 소유할 수 있다. 이는 공동발명자가 특허권자가 되거나 일부 지분을 양도한 경우 성립한다.

3. 乙의 공유물 분할 요구 가능여부

가. 민법상 공동소유성격의 구분

재산권이 합유인 경우 공동사업이 종료될 때까지 분할을 청구할 수 없다. 이에 반해 재산권이 공유인 경우는 언제든지 분할을 청구하여 공유관계를 종료할 수 있다. 민법은 일반법이므로 특허법의 성질에 반하지 않는 한 특허법의 법률관계에도 민법을 적용할 수 있다.

나. 특허권 공유의 법적 성격

법원은 공동소유의 법적성격을 공유로 보며, 단지 무체재산권의 특수성 때문에 특허법 제99조등의 특칙이 있는 것으로 해석한다.

다. 공유물 분할 가부

1) 판례의 태도

법원은 특허법 제99조등은 지분의 이전 등에 의한 제3자의 개입이 기존 공유자의 이해관계에 불이익을 초래할 수 있음을 우려해 둔 특별규정인데, 공유특허권의 분할은 허용하더라도 그 취지에 반하지 않는다고 보고, 공유의 일반규정에 따라 공유특허권 분할을 허용한다.

2) 검토

특허권 공유자 상호간에 이해관계가 대립되는 경우 그 이해관계를 해소할 수 있는 수단을 마련해줄 필요가 있는바, 판례의 태도와 같이 각 공유자에게 공유물분할청구권을 인정함이 타당하다.

라. 분할방법

법원은 특허권의 성질상 현물분할은 허용되지 않고 경매에 의한 대금분할만 가능하다고 본다.

4. 甲의 법정실시권

가. 법령의 태도

특허법은 공유인 특허권의 분할청구 전 특허발명 실시하고 있는 경우는 그 특허권이 경매에 의해 이전되더라도 법정실시권을 인정한다(특허법 제122조).

나. 검토

선의의 산업설비는 보호함이 산업발전에 이바지되는바, 국가발전을 위해 개인의 배타권은 법령의 태도와 같이 일부 상황에서는 예외적으로 제한함이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

甲이 乙의 분할청구 이전부터 특허발명을 실시하고 있었다면 丙의 특허권에 대해 법정실시권이 인정되는바 계속 실시할 수 있다.

문제 016-2

선행문헌해석

甲은 A+B+C로 구성된 발명 X를 완성한 후 특허출원과 함께 심사청구를 하였다. 심사관은 선행문헌 1에 A와 B+C를 용이하게 결합할 수 있다는 가설이 기재되어 있어 甲의 발명은 진보성이 부정된다는 취지로 의견제출통지를 하였다. 甲은 선행문헌 1 전체를 다 살펴보았지만 상기 가설의 명확한 근거는 제시되어 있지 않았으며, 또한 상기 가설이 타당하지 않다고 언급하는 다수의 선행문헌들을 발견하였다. 甲은 의견서 제출을 통해 위 거절이유를 극복하려고 한다. 甲은 어떠한 주장을 할 수 있는지 설명하시오. (7점)

p. 43
- 추가

1. 문제의 요지

선행문헌의 기재와 배치되는 다른 선행문헌까지 종합적으로 고려하여 선행발명을 특정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 선행발명 특정 의의

선행발명 특정이란 신규·진보성의 판단을 위해 출원 전 공지된 내용이 무엇인지를 통상의 기술자 입장에서 해석하는 것을 말한다.

3. 선행발명 특정방법

법원은 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 통상의 기술자가 경험칙에 의해 파악 가능한 내용을 선행발명으로 특정할 수 있다고 하여, 출원시 기술상식에 의해 합리적으로 신뢰할 수 있는 기술내용으로 선행발명을 특정한다.

4. 선행문헌의 기재내용과 배치되는 내용이 있는 경우

가. 판례의 태도

법원은 선행문헌의 기재부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우 그 기재부분을 개시되었다고 보지 않았다.

나. 검토

출원 전 선행문헌의 기재를 불확실하게 하는 내용이 있다면 출원시 기술상식상 그 기재를 합리적으로 신뢰할 수 없는바 판례의 태도가 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

甲은 선행문헌 1의 가설을 타당하지 않다고 언급하는 다수의 선행문헌을 제출하며, 출원시 통상의 기술자는 A와 B+C를 쉽게 결합할 수 있다고 인식하고 있지 않았다고 주장할 수 있다.

문제 022-2
기능식 청구항 특허요건

이 사건 발명은 “가수분해에 의해 습도를 조절하는 수단”에 관한 것이다. 甲은 이 사건 발명을 특허출원하면서, 청구항 1에 일부 구성을 “공기 중 수분을 물방울로 변환시켜 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 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 경쟁관계에 있는 乙은 이 사건 청구항 1 발명은 구성이 구조나 방법으로 기재되어 있지 않고 발명의 설명 또는 도면에 명료하게 설명되어 있지도 않아 보호받으려는 사항이 명확하지 않고, 만약 기재불비가 아니더라도 진보하다고 볼 수 없어 무효라는 이유로 청구항 1에 대해서만 무효심판을 청구하였다.

- (1) 乙의 청구항 1에 대한 기재불비 무효 주장에 관하여 甲이 반박할 수 있는 방안을 판례의 태도에 비추어 설명하시오. (10점)
- (2) 특허요건 판단시 특허청구범위의 해석에 관한 법리를 설명하고, 이를 청구항 1에 적용하여 기술하시오. (8점)
- (3) 상업적 성공과 진보성 판단의 관계를 설명하시오. (7점)
- (4) 습도 조절과 관련된 분야에 속하지 않는 선행기술을 이용하여 위 특허발명의 진보성을 부정할 수 있는지를 기술하시오. (5점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

제42조 제6항을 법적 근거로 하는 기능식 청구항의 제42조 제4항 제2호 판단방법에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 기능식 청구항 의의(means plus function)

기능식 청구항은 구성을 구조(structure)나 방법(acts)이 아닌 기능적 표현으로 기재한 청구항을 말한다. 이는 동일한 기능을 수행할 수 있는 모든 구성을 포괄적으로 청구하고자 할 때 사용된다.

p. 63
- 추가

3. 기능식 청구항 법적 근거

가. 우려사항

기능식 청구항은 발명의 효과 달성의 원인이 되는 구성을 다소 간접적이고 추상적으로 표현한 것이어서 제3자가 보호범위를 쉽게 인식하지 못해 법적안정성이 저해될 우려가 있다.

나. 개정법의 태도

이에 구법에서는 일률적으로 배제하는 심사실무도 있었으나, 허용하는 해외 국가와의 조화를 위해 현행법에서는 제42조 제6항을 통해 명확하다면 인정하고 있다.

4. 기능식 청구항 제42조 제4항 제2호 명확성 판단방법

가. 일반 청구항에 대한 판례의 태도

법원은 통상의 기술자가 명세서 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지 여부로 판단한다.

나. 기능식 청구항에 대한 판례의 태도

법원은 일반 청구항과 동일한 기준을 적용한다.

다. 검토

기능식 청구항도 명확하면 일반 청구항과 다를 바 없으며, 특허요건 판단의 인적기준은 출원시 통상의 기술자이므로 판례의 태도와 같이 명세서 등뿐 아니라 출원시 기술상식도 함께 참고함이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

① 청구항 1은 ‘~ 수단’의 기능적 표현으로 기재된 기능식 청구항이다. 甲은 ② 구성을 구조나 방법이 아닌 기능적으로 표현하더라도 명확하면 기재불비가 아니며, ③ 청구항 1의 ‘~ 수단’은 출원시 관용화된 기술로서 발명의 설명 또는 도면에 설명되어 있지 않아도 통상의 기술자가 명확하게 이해할 수 있음을 관련 증거 제출과 함께 주장할 수 있다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

특허요건 판단시 청구범위 기재가 명확한 경우 제한해석을 금지하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 청구범위 의의

청구범위는 발명의 설명에 개시한 발명 중 출원인이 스스로의 의사에 따라 보호받고자 하는 사항을 선택하여 기재하는 항목이다(특허법 제97조).

3. 청구범위 해석방법

가. 일반 청구항에 대한 판례의 태도

법원은 청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 명세서 등을 참작하여 객관적·합리적으로 해석하여야 하며, 제한해석은 허용되지 않는다고 본다.

나. 기능식 청구항에 대한 판례의 태도

법원은 일반 청구항과 동일한 기준을 적용하여, 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 기능식 청구항의 내용을 종속항의 구성이나 명세서에 나오는 특정 실시례로 제한하여 해석해서는 안 된다는 입장이다.

다. 검토

기능식 청구항도 명확하면 일반 청구항과 다를 바 없으며, 청구범위 기재의 일반적 의미를 벗어난 제한해석을 허용하면 출원인 의사에도 반하고, 특허요건 판단범위에 대한 제3자 예측가능성도 저해될 우려가 있으므로 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

청구항 1의 ‘~수단’은 종속항인 청구항 2 내지 5의 구체적 구성으로 한정하여 해석할 것이 아니라, 문언 그대로 해석하여야 한다.

5. 보론

기능식 청구항 해석과 관련하여 특허요건 판단시와 침해판단시 동일한 기준을 적용해야 한다는 일원론과, 특허요건 판단시에는 넓게 문언 그대로 해석하고 침해판단시에는 명세서에 나오는 특정 실시례 등으로 좁게 제한 해석해야 한다는 이원론의 입장이 있다. 판례는 특허요건 판단시와 침해판단시 법리를 달리 적용할 이유가 없다고 보며, 침해판단시에도 문언해석하는 것이 제3자에게 비추어보아 명백히 불합리한 사정이 없으면 특허요건 판단시와 마찬가지로 제한 해석을 금한다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

진보성 판단시 기술적 효과에 따른 상업적 성공을 참고하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 진보성 의의

진보성이란 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 창작수준의 난이도를 말한다. 이는 신규성이 있어도 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권이 난립하여 산업발전을 저해할 수 있음을 우려해 태동되었다.

3. 진보성 판단기준

법원은 청구항에 기재된 발명이 인용발명으로부터 예측 곤란한 더 나은 효과가 있으면 진보하다고 본다.

4. 상업적 성공과 진보성 판단의 관계

가. 판례의 태도

법원은 발명이 상업적으로 성공하였다는 점은 시장에서 유통되는 기술보다 더 나은 효과가 있음이 어느 정도 인정된 것인바 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수는 있지만, 상업적 성공 자체만으로 진보성이 있다고 단언할 수는 없다는 입장이다.

나. 검토

발명의 진보성이란 시장에서 유통되는 기술과만 비교할 것이 아니라, 출원 전 공지된 인용발명 전체와 구성 및 효과를 대비하여 심사하는 개념이므로, 판례의 태도가 타당하다.

IV. 설문 (4)에 대하여

1. 문제의 요지

특별한 사정이 있는 경우 진보성 판단시 다른 기술분야의 공지기술도 인용할 수 있다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 선행발명 의의

선행발명이란 신규·진보성 판단을 위해 대비대상이 되는 출원 전 공지 발명을 말한다.

3. 다른 기술분야의 공지기술 창작 가부

가. 판례의 태도

법원은 진보성 평가할 때 인용발명은 청구항에 기재된 발명과 같은 기술분야 혹은 통상의 기술자가 참고할 수 있는 기술분야에서 선택할 수 있다고 본다.

나. 검토

진보성은 그 발명이 속한 기술분야의 통상의 기술자의 입장에서 창작수준의 난이도를 평가하는 문제이므로, 판례의 태도와 같이 다른 기술분야는 특별한 사정이 있는 경우에 한해 인용발명으로 선택할 수 있음이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

만약 선행기술이 습도 조절 분야의 통상의 기술자도 참고해볼 수 있는 내용이라면 인용발명으로 하여 진보성을 심리할 수 있다.

문제 023-1

전제부 공지추정 복결과 금반언

甲은 구성요소 A+B+C+D로 구성되는 산업폐수 부유물 스크린장치(이하, 특허발명 'X')에 관 한 특허권자이다. 甲의 산업폐수 부유물 스크린장치는 산업계의 환영을 받아 상업적으로 큰 성공을 거두었다. 한편, 동종업자 乙은 甲의 특허발명 'X'는 출원시 공지기술인 A, B, C 및 D로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다는 이유로 특허등록무효심판을 청 구하였다.

甲은 발명 'X'를 완성한 후 2012. 5. 1 출원을 하였고, 2014. 3. 1. 특허등록을 받았다. 甲은 특허발명 'X'의 심사과정 중에 특허청 심사관으로부터 진보성이 부정된다는 취지로 거절 이유통지를 받고, 구성 A 내지 D를 전제부 형식으로 보정하면서 종래에 알려진 구성을 공지로 인정하여 전제부 형식으로 바꾸어 기재하였다는 취지가 담긴 의견서를 제출하였다. 그러나 사실은 이는 甲의 착오에 의한 기재였다. 甲의 특허출원시인 2012. 5. 1. 에는 A, B, C만 공지되어 있었고, D는 실제로는 의견서 제출 당시에만 공개되었을 뿐 특허발명 'X'의 출원 당시에는 공개되지 않았던 것을 착오로 출원 당시 공지된 기술인 양 잘못 기재한 것에 불과하다.

위 사실관계에 기초하여 다음의 질문에 답하시오.

- (1) 乙은 “출원인이 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사 항은 출원 전에 공지된 것”이라고 주장한다. 당신이 甲의 대리인이라면 이에 대해 어떻게 대응할 것인지 설명하시오. (12점)
- (2) 乙은 “甲은 의견서에서 구성 A 내지 D가 이미 공지기술임을 자인하였으므로 특허권을 부여받은 지금에 와서 D가 공지기술이 아니라고 하는 것은 출원경과금반언의 원칙에 반한다.”고 주장한다. 당신이 甲의 대리인이라면 이에 대해 어떻게 대응할 것인지 설명하시오. (8점)
- (3) 乙은 “구성 A 내지 C가 이미 특허출원시에 공지되었는바, 발명 'X'는 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다.”고 주장한다. 당신이 甲의 대리인이라면 이에 대해 어떻게 대응할 것인지 설명하시오. (10점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

출원인이 출원경과 중 전제부 기재를 공지기술이라 자인한 바 있어도 추후 착오로 주장을 할 수 있다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 전제부 의의

전제부는 발명의 특징부를 부각하기 위해 먼저 내세우는 내용을 말한다. 전제부는 공지기술로 작성하는 경우가 많으나, 기술분야를 한정하거나, 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하는 경우도 있다.

3. 전제부를 공지기술로 볼 수 있는지

가. 공지여부 입증책임

법원은 불특정다수인이 발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 점에 대해서는 이를 거절이유로 주장하는 자가 증명하여야 한다고 보고, 그자가 증명하지 못하면 그 주장을 받아들이지 않는다.

나. 입증책임완화

다만 법원은 출원인이 공지기술로 전제부를 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에는 별도의 입증 없이 전제부를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정한다.

다. 사실상 추정의 복면

- ① 과거 법원은 출원인의 자인이 있을 경우 그 내용을 공지로 간주하였다.
- ② 그러나 최근 법원은 출원인의 자인이 있더라도 이를 사실상 추정으로 보고, 만약 자인이 착오에 의한 것임이 밝혀지면 그 추정이 번복될 수 있다고 본다.

라. 검토

- ① 전제부는 다양한 목적으로 활용할 수 있으므로 전제부로 기재되었다는 사정만으로 이의 공지성을 인정할 수는 없다.
- ② 다만 효율적인 심사를 위해 전제부가 출원 전에 공지된 것임이 출원인에 의해 드러난 사정이 있다면 공지성을 사실상 추정함이 타당하다.
- ③ 그러나 공지성은 사실인정의 문제이므로 사실상 추정 내용이 실제 사실과 다르다면 판례의 태도와 같이 번복하고 바로잡을 필요가 있다.

4. 구체적 판단 및 결론

- ① 甲이 심사과정 중 의견서에서 전제부 기재를 공지로 인정한 바 있어 A 내지 D는 출원 전 공지기술로 사실상 추정된 상태다.
- ② 그러나 이러한 추정은 절대적인 것이 아니므로 무효심판절차에서 甲의 과거 인정은 착오에 의했던 것임을 밝혀 乙 주장에 대응한다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

금반언 원칙은 적용 사안이 달라 전제부 기재의 공지여부 쟁점에서 원용할 수 없다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 금반언 원칙 의의

금반언은 법률관계에서 선행행위와 모순되는 후행행위를 금지하는 원칙을 말한다. 이는 상대방의 신뢰를 저버리는 것은 신의칙 위반으로 허용할 수 없음을 근거로 한다.

3. 금반언 원칙 적용 사안

법원은 특허권자가 출원·등록과정에서 청구범위로부터 의식적으로 제외했다고 볼 수 있는 발명을 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하면 이를 금반언 원칙 위배로 보고 허용하지 않는다.

4. 전제부 공지여부에 금반언 원칙이 적용되는지

가. 판례의 태도

법원은 출원인의 착오 주장에 따라 전제부에 기재된 구성을 공지된 것으로 취급하지 않고 증거에 의해 그 공지여부를 판단한 판결에 금반언 원칙에 관한 법리 오해가 있다고 보지 않는다.

나. 검토

금반언은 법률관계에서 적용되는 원칙이나, 공지여부는 법률관계가 아닌 사실인정의 문제이므로, 적용사안을 구분하는 판례의 태도가 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

D의 공지여부는 사실인정의 문제이므로 금반언 원칙이 적용될 사안이 아니라고 대응한다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

공지기술로부터 예측 곤란한 효과가 있거나, 출원 후 상업적 성공이 있는 경우 진보성을 긍정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 진보성 의의

진보성이란 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 창작수준의 난이도를 말한다. 이는 신규성이 있어도 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권이 난립하여 산업발전을 저해할 수 있음을 우려해 태동되었다.

3. 예측 곤란 효과

가. 판례의 태도

법원은 복수의 구성요소로 이루어진 발명은 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 유기적으로 결합된 전체로서의 발명이 갖는 효과가 인용발명으로부터 예측 가능한지를 따져야 한다고 본다.

나. 검토

통상의 기술자가 예측할 수 없는 새로운 효과를 가진 발명은 산업발전에 일조하므로, 특허제도의 목적에 비추어 판례의 태도와 같이 진보성이 있다고 봄이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

특허발명 명세서 기재로부터 X는 D의 부가로 A 내지 C와는 다른 효과를 가짐을 확인할 수 있으며, A 내지 C는 X의 효과를 예측할 수 있게 하는 단서도 제공하지 못하는바, X는 진보하다고 대응한다.

4. 상업적 성공

가. 판례의 태도

법원은 상업적 성공이 있는 경우 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고한다.

나. 검토

발명이 상업적으로 성공하였다는 점은 시장에서 유통되는 기술보다 더 나은 효과가 있음이 어느 정도 인정된 것인바 판례의 태도와 같이 참고함이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

산업계의 환영을 받아 상업적으로 큰 성공을 거두었다는 점을 증거자료와 함께 제출하며, X는 종래기술과 효과가 다르고, 그것이 산업적으로 가치가 있는 효과임을 인정받았다고 대응한다.

<p>p. 75 '28-1 미생물 관련 발명' 박스 2번째 문단 4번째 줄 - 교체</p>	<div><div>문제 028-1</div><div>미생물 관련 발명</div><div><p>甲은 퇴비장 주변 토양 샘플에서 발견한 미생물 A가 악취저감에 효과가 있다는 것을 확인하여 미생물 A를 포함하는 악취저감용 조성물 발명을 완성하고, 이에 대해 2018. 10. 5. 특허출원과 동시에 심사청구를 하였다. 미생물 A는 2020년에 이르러서야 통상의 기술자가 용이하게 입수할 수 있게 되었고, 甲의 특허출원 당시에는 용이하게 입수할 수 없었으나 甲은 출원당시 미생물 A를 기탁하지 않았었다.</p><p>한편 乙은 미생물 B가 새끼 돼지의 생산성 향상에 효과가 있음을 확인하여 미생물 B를 포함하는 사료첨가제용 조성물 발명을 완성하고, 2019. 2. 4. 미생물 B를 국내 소재하지 않은 국제기탁기관에 기탁한 후, 2019. 3. 10. 특허출원서에 기탁 취지를 기재하고 명세서에 수탁번호를 기재하여 특허출원 및 심사청구 절차를 밟았으나, 수탁증 사본의 제출은 누락하였다.</p><p>또 다른 丙은 신규 미생물 C를 이용한 식품 발명을 완성하고, 2019. 5. 15. 특허출원과 심사청구를 하였다. 미생물 C는 丙의 출원시 통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있는 미생물은 아니었으나, 丙의 출원시 판매되고 있었던 미생물 K로부터 제조가 가능하고, 그 제조과정은 丙의 출원서에 첨부된 명세서에 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있었다.</p><p>위 사실에 기초하여 다음 물음에 답하십시오</p><p>(1) 甲의 출원이 특허를 받을 수 있는지 여부를 설명하십시오. (6점)</p><p>(2) 乙의 출원에 대한 특허청장의 조치를 설명하고, 그러한 특허청장의 조치에도 불구하고 수탁증 사본의 제출 누락이라는 흠결이 해소되지 않은 경우, 乙의 출원이 특허를 받을 수 있는지 여부를 설명하십시오. (9점)</p><p>(3) 丙의 출원이 특허를 받을 수 있는지 여부를 설명하십시오. (5점)</p></div></div>
<p>p. 76 - 교체</p>	<div><div>4. 설문 (2)에 대하여</div><div>가. 특허청장의 조치</div><div><div>1) 기탁절차</div><div><p>(주체) 미생물을 기탁한 출원인은 (기간) 출원시 (서면) 출원서에 그 취지를 적고, 명세서에 수탁번호를 적은 후, 국내 소재한 기탁기관에 기탁한 경우가 아닌 한 출원서에 증명서류를 첨부하여야 한다(특허법 시행령 제2조, 제3조).</p></div></div><div><div>2) 기탁절차 흠결시 특허청의 조치</div><div><p>만약 출원서에 취지를 기재하지 않거나, 잘못 기재하거나, 증명서를 미첨부한 경우, 특허청장은 보정을 명하고, 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 보정하지 않으면, 기탁절차를 무효로 할 수 있다.</p></div></div><div><div>3) 구체적 판단 및 소결</div><div><p>乙이 국내 소재한 기탁기관에 기탁한 경우가 아님에도 출원서에 수탁증 사본의 제출을 누락하였으므로, 특허청장은 보정을 명하여야 한다.</p></div></div></div>

할 수 있는 제도가 있음을 알게 되어 2021. 9. 1. '청구범위'를 기재하지 아니한 채 임시명세서로 특허출원을 하였다. (다음 각 설문은 상호 독립적임)

(1) 2022. 8. 1. 제3자인 乙이 위 특허출원에 대한 심사청구를 하였고, 甲은 그러한 통지를 2022. 8. 15. 받았다.

1) 乙의 심사청구가 적법한지에 대해 설명하시오. (6점)

2) 甲은 '청구범위'를 적는 임시명세서에 대한 전문보정을 언제까지 해야 하는지 설명하시오. (4점)

(2) 甲은 출원 직후인 2021. 10. 1. '청구범위'를 적는 보정을 하였다. 그런데 2022. 3. 1. 제3자인 丙이 동일한 발명을 실시하고 있음을 알게 되었다. 이 경우 甲이 자신의 권리를 보호받기 위해 취할 수 있는 조치가 무엇인지 설명하시오. (8점)

(3) 甲은 2021. 10. 1. '청구범위'를 적는 보정을 하고 같은 해 11. 1. 심사청구를 하였으나, 심사지연으로 인해 2031. 7. 1.에야 특허결정을 받았다.

1) 특허결정 이후 특허권이 설정등록되는 절차를 설명하시오. (4점)

2) 甲의 특허발명이 2031. 9. 1. 설정등록된 경우 그 특허발명의 존속기간에 대해 설명하시오. (8점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

설문 1)에서는 임시명세서 상태에서도 제3자의 심사청구를 허용하는 법령의 태도를 살피고, 설문 2)에서는 심사 및 출원공개 시기를 고려하여 규정한 전문보정 법정기간에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 임시명세서 제도 의의

청구범위 제출유예 등 임시명세서 제도는 출원절차의 방식을 완화한 제도이다. 이는 선출원주의하에서 출원인을 보호하기 위함이다.

3. 제3자 심사청구 가부 - 설문 1)에 대하여

가. 심사청구절차

심사청구는 (주체) 누구든지 (기간) 출원일부터 3년 이내 (서면) 심사청구서를 제출함으로써 밟을 수 있다(특허법 제59조, 제60조). 심사 미청구로 심사지연시 제3자에게 불이익이 있을 수 있어 심사청구는 제3자도 할 수 있다(특허법 제59조 제2항).

나. 심사청구시 제한

청구범위 제출유예 등 임시명세서 제도를 이용한 출원인이 심사청구할 때는 청구범위를 제출해야만 하며 그렇지 않으면 심사청구서가 반려되나(특허법 시행규칙 제11조), 제3자가 심사청구할 때는 제한 없다.

다. 구체적 판단 및 결론

(주체) 제3자인 乙의 심사청구는 (기간) 2024. 9. 1. 이내 진행되었으므로 (서면) 제출한 심사청구서에 흠결이 없다면 적법하다.

4. 전문보정기간 - 설문 2)에 대하여

가. 보정절차

(주체) 출원인은 (기간) 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 (서면) 보정서를 제출하여 전문보정하여야 한다. 그렇지 않으면 출원이 취하간주된다.

나. 구체적 판단 및 결론

(주체) 甲은 (기간) 2022. 11. 1. 또는 2022. 11. 15. 중 빠른 날인 2022. 11. 1. 까지 (서면) 청구범위를 적는 보정서를 제출하여야 한다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

보상금청구권 행사를 위해 조기공개신청 후 서면경고하는 조치에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 보상금청구권 의의

공개된 출원발명을 보호하고자 특허법은 출원 중인 발명을 정당한 권리 없이 실시한 자에게 보상금을 청구할 수 있는 권리를 인정한다. 이는 발명의 공개를 장려하고자 함이다.

3. 보상금청구권 대상

보상금은 출원공개 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권 설정등록시까지 발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 청구할 수 있다(특허법 제65조 제2항).

4. 조기공개신청

(주체) 출원인은 (기간) 출원공개 전 (서면) 조기공개신청서를 제출하여 조기공개신청을 할 수 있다. 단 임시명세서 출원에 대해서는 청구범위를 적는 전문보정 후에만 가능하다(특허법 시행규칙 제11조 제1항 제16호).

5. 구체적 판단 및 결론

(조기공개신청) 甲의 2021. 9. 1. 출원은 2023. 3. 1. 이후 출원공개될 예정이므로, 2022. 3. 1. 시점에서는 조기공개신청이 필요하다. 甲은 청구범위를 적는 보정을 했으므로 곧바로 조기공개신청할 수 있다.

(서면경고) 보상금청구권 행사를 위해서는 丙에게 고의 또는 과실이 있어야 하나, 丙이 공개된 출원발명을 인지하지 못하는 경우가 있을 수 있으므로, 甲은 출원공개 후 丙에게 서면경고할 필요가 있다.

6. 보론

보상금청구권 행사는 특허등록 이후에만 가능하다. 이에 조기 등록을 위해 甲은 출원공개 후 丙의 출원발명 실시를 이유로 우선심사신청을 고려해볼 수도 있다(특허법 제61조 제1호).

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

설문 1)에서는 등록료 납부 및 특허원부 생성에 관한 법령의 태도를 살피고, 설문 2)에서는 심사지연에 따른 존속기간연장제도에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 특허등록 - 설문 1)에 대하여

가. 의의

특허등록이란 특허원부에 권리관계를 기재하여 그 내용을 일반인에게 널리 공시하는 것을 말한다. 일반적 공시수단인 점유가 곤란한 권리에 대해서는 국가가 공적 장부를 마련하여 공시하고 있다.

나. 절차

특허결정서 받은 날부터 3개월 이내 출원인 또는 이해관계인이 등록료 납부하면, 특허청장이 특허원부를 생성하여 설정등록함으로써 특허권이 발생한다(특허법 제87조 제2항).

다. 구체적 판단 및 결론

甲 또는 이해관계인이 2031. 10. 1. 까지 등록료 납부하면 특허원부가 생성되어 특허권이 설정등록된다.

3. 등록지연에 따른 존속기간연장 - 설문 2)에 대하여

가. 의의

등록지연에 따른 존속기간연장등록제도란 심사처리지연으로 보편적인 심사기간인 연장기준일보다 설정등록이 늦어졌을 때 그 지연기간만큼 연장해주는 제도다.

나. 연장기준일

연장기준일인 출원일부터 4년 또는 심사청구일부터 3년 중 늦은 날보다 늦게 설정등록된 경우 그 기간만큼 연장된다.

다. 출원인 귀책사유

다만 출원인으로 인하여 지연된 기간은 연장기간에서 제외된다. 예컨대 심사청구 후 거절이유가 있어 의견제출통지서가 발송된 경우 그 지정기간, 재심사청구한 경우 거절결정서 송달 받은 후 재심사에 따른 특허여부결정할 때까지의 기간, 특허결정서 송달 받은 후 특허로 납부할 때까지의 기간이 이에 해당한다(특허법 시행령 제7조의2).

라. 구체적 판단 및 결론

(존속기간) 원 존속기간은 2041. 9. 1.이지만, 2025. 9. 1.부터 2031. 9. 1.까지의 기간 중 출원인 귀책사유로 지연된 기간을 제외한 나머지 기간만큼 존속기간이 연장될 수 있다.

(연장절차) 단 존속기간 연장을 위해서는 (주제) 甲이 (기간) 2031. 12. 1.까지 (서면) 존속기간연장등록출원서를 제출하여 존속기간연장등록출원절차를 밟아야 한다.

문제 045-1

직권보정 효력범위

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 이견 출원 전에 반포된 선행문헌으로부터 진보성이 없어 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다는 2021년 12월 19일자 거절이유통지서를 받고, 다음과 같이 특허청구범위를 보정하였다.

[특허청구범위]

제1항 삭제

제2항 제1항에 있어서, 산은 황산(A)인 방법.

위 사례와 관련하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 2021년 12월 19일자 거절이유통지가 최초거절이유통지인지, 최후거절이유통지인지 구분하고, 이에 대응한 甲 보정에 대한 심사관의 조치를 설명하십시오. (10점)
- (2) 甲의 보정 후 청구범위에 대해 심사관이 제2항을 “폴리에틸렌수지의 표면을 염산(C)에 의하여 처리하는 방법”으로 직권보정함과 동시에 특허결정하였다. 심사관의 직권보정 효력에 대하여 설명하십시오. (5점)
- (3) 甲의 경쟁자인 乙이 설문 (3) 의 특허결정 후 甲 출원의 등록을 저지하기 위해서 할 수 있는 조치를 설명하십시오. (5점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

최초거절이유통지에 대응한 보정으로 새로운 거절이유가 발생했어도 그 보정을 승인하는 법령의 태도를 살핀다.

2. 심사관 심사 의의

출원에 거절이유가 있는지를 살펴 거절이유가 없으면 특허결정을 하고, 거절이유가 있으면 거절이유를 통지한 후 거절결정을 하는 일련의 과정을 심사라 한다. 이는 무심사제도에 비해 부실권리를 숙아낼 수 있는 장점이 있다.

3. 거절이유통지

가. 최초와 최후거절이유통지 구분

1) 최초거절이유통지

최초 심사시 통지할 수 있었던 거절이유로서, 최초 명세서 또는 자진보정 후 명세서에 존재하는 거절이유를 말한다.

2) 최후거절이유통지

최초 심사시 통지할 수 없었던 거절이유로서, 거절이유통지에 대한 보정에 따라 새롭게 발생한 거절이유를 말한다.

나. 구체적 판단 및 결론

2021년 12월 19일자 거절이유통지는 최초 심사시 통지한 거절이유로서 자진보정 후 명세서에 존재하는 거절이유를 통지한 것이므로, 최초거절이유통지에 해당한다.

4. 보정에 대한 심사관 조치

가. 최초거절이유통지에 대한 보정 요건

(방식) (주제) 출원인이 (기간) 의견서제출기간 내 (서면) 보정서를 제출하면 보정할 수 있다(특허법 제47조 제1항 제1호).

(본안) 보정된 사항에는 신규사항이 추가되어서는 안 된다(특허법 제47조 제2항 전단).

나. 구체적 판단 및 결론

甲이 의견서제출기간 내 보정서를 제출하여 보정했다면 이는 방식상 적법하다. 아울러 보정된 사항은 거절이유가 지적된 내용의 삭제인데, 이는 신규사항추가에 해당하지 않으므로 실체상으로도 문제되지 않는다. 따라서 甲의 보정은 적법하고 심사관은 이를 승인하여 보정 후 명세서로 심사하여야 한다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

신규사항을 추가한 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 보는 법령의 태도를 살핀다.

2. 직권보정 의의

직권보정은 명백히 잘못 기재된 내용에 대해 심사관이 직권으로 보정하는 것을 말한다. 이는 출원인 이익보호 및 심사지연 방지를 위함이다.

3. 직권보정 범위

출원인이 의도하지 않은 보정 발생 방지를 위해 직권보정이 제47조 제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 보정한 경우 무효 간주한다(특허법 제66조의2 제6항).

4. 구체적 판단 및 결론

염산(C)에 의하여 처리하는 방법은 신규사항추가에 해당하므로 해당 직권보정은 효력이 인정되지 않는다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

정보제공에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 정보제공 의의

정보제공이란 심사에 필요한 정보를 공중이 제공하는 제도이다(특허법 제63조의2). 이는 1인의 심사관의 심사한계를 보완하기 위함이다.

3. 정보제공 절차

(주제) 누구든지 (기간) 출원 계속 중 (서면) 정보제출서에 거절이유 정보 및 증거를 첨부하여 제출하면 된다. 구법에서는 특허결정 후 정보제공이 허용되지 않았으나, 직권재심사 제도 도입되면서 현행법에서는 특허결정 후 정보제공도 허용된다.

4. 정보제공 사유

거절이유 중 일부는 정보제공사유에서 제외되나, 특허법 제42조 제4항 제2호 등은 정보제공 가능한 사유다(특허법 제63조의2).

5. 구체적 판단 및 결론

직권보정이 무효간주될 경우 청구항 2 는 삭제된 청구항을 인용하고 있어 발명이 명확하지 않고, 이와 함께 다른 거절이유도 더 있다면 정보제공하여 甲 출원의 등록을 저지할 수 있다.

p. 169
- 문제
추가
및
(3)을
(4)로
변경

(3) 설문 (2)의 조치 없이 乙은 청구범위에 발명 X 및 발명 Y 를 기재한 상태로 국내우선권주장 출원의 심사를 강했으며, 결국 심사관은 乙 의 국내우선권주장 출원에 대해 거절이유통지 후 거절결정하였다. 乙은 이에 불복해 거절결정불복심판을 청구하였으나 심판부 또한 거절결정이 적법하다고 보고 기각심결 하였다. 기각심결 후 乙이 발명 Y 에 대하여 특허 받기 위해 할 수 있는 가장 적절한 조치를 설명하시오. (5점)

p. 169
- 교체

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 발명 X의 신규성 위반의 거절이유에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 발명 X를 청구범위에 서 삭제보정하는 절차에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 분할출원과 구분되는 분리출원에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (4)에서는 보상금청구권 행사를 위해 서면경고하는 조치에 관한 법령의 태도를 살핀다.

<p>p. 170 - 추가 및 4.를 5.로 변경</p>	<p>4. 설문 (3)에 대하여</p> <p>가. 분리출원 의의</p> <p>분리출원은 청구범위에서 거절결정의 이유가 되지 않은 발명을 분리할 수 있는 제도다. 이는 거절결정불복심판청구 시 분할출원 남용하는 것을 방지하고, 심판단계 이후에도 출원인에게 권리 획득 기회를 부여하고자 도입되었다.</p> <p>나. 분리출원 요건</p> <p>(주체) 원출원인은 (기간) 거절결정불복심판 기각심결 받은 날부터 30일 이내 (서면) 출원서에 취지 및 원출원표시를 하면 분리출원할 수 있다.</p> <p>다. 분할출원과의 차이점 대비</p> <p>(기간) 분할출원은 심사 진행 중 가능함에 반해, 분리출원은 거절결정불복심판 종결 후 법원 소제기 전에만 가능하다.</p> <p>(범위) 분할출원은 원출원의 최초 명세서 또는 도면의 전체 범위 내에서 가능함에 반해, 분리출원은 거절결정의 이유가 되지 않은 청구항 내에서 가능하다.</p> <p>(제한) 분할출원은 임시명세서, 외국어출원, 재분할 등이 가능함에 반해, 분리출원은 제한된다.</p> <p>라. 구체적 판단 및 결론</p> <p>출원일체원칙으로 전체 거절결정된 사항이므로 (주체) 乙은 (기간) 기각심결 받은 날부터 30일 이내 (서면) 출원서에 취지 및 원출원표시하여 Y 만 따로 분리출원하는 것이 가장 적절하다.</p>
<p>p. 170 - 추가</p>	<p>문제 052-7</p> <p>보상금청구권 행사시기</p> <div><p>甲은 2012. 12. 3.부터 구성요소 A+B가 특징부로 되어 있는 전기밥솥 X를 생산하고 있다.</p><p>乙은 구성요소 A' 가 특징부로 되어 있는 전기밥솥 Y를 발명하여 그에 관하여 2013. 2. 1. 특허출원을 하였는데, 위 출원은 2014. 8. 1. 무렵 출원공개되었고, 2015. 3. 23. 특허권이 설정등록되었다(이 때, 구성요소 A와 A' 는 전기밥솥 분야에서 통상의 기술자라면 단순한 설계변경을 통하여 상호 치환할 수 있는 정도의 것이라 가정한다).</p><p>(1) 乙이 甲에 대하여 취할 수 있는 법적 조치(승소 가능성 불문)</p><p>1) 출원공개가 있는 후 특허권 설정등록 이전의 甲의 실시행위로 인한 乙의 경제적 손실을 전보하기 위하여 특허법상 乙에게 인정되는 실체적 권리, 그 권리행사의 방법 및 시기에 관하여 설명하십시오. (10점)</p><p>2) 특허권 설정등록 이후의 甲의 실시행위에 대하여 乙이 취할 수 있는 민·형사적 구제수단을 약술하십시오. (5점)</p><p>(2) 甲이 乙에 대하여 취할 수 있는 법적 조치 또는 항변(승소 가능성 불문)</p><p>1) 甲이 乙을 상대로 특허무효심판을 청구하는 경우에, 특허무효사유 중 위 사안에서 문제될 수 있는 특허요건(신규성, 진보성)에 대하여 검토하십시오. (5점)</p><p>2) 乙이 甲을 상대로 제기한 특허권침해금지청구의 소에서 甲이 특허무효를 주장할 수 있는지 여부를 논하십시오. (5점)</p><p>3) 乙이 甲을 상대로 제기한 특허권침해에 기한 손해배상청구의 소에서 甲이 乙의 특허출원 이전에 이미 관련 기술을 실시하고 있었다는 점에서 甲이 항변사유로 주장할 수 있는 법정실시권에 대하여 설명하십시오. (5점)</p></div>

I. 설문 (1) 1)에 대하여

1. 문제의 요지

특허를 받을 수 있는 권리의 침해 구제수단인 보상금청구권에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 보상금청구권 의의

공개된 출원발명을 보호하고자 특허법은 출원 중인 발명을 정당한 권리 없이 실시한 자에게 보상금을 청구할 수 있는 권리를 인정한다.

3. 보상금청구권 행사방법

보상금은 출원공개 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권 설정등록시까지 발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 청구할 수 있다(특허법 제65조 제2항).

4. 보상금청구권 행사시기

보상금청구권은 설정등록 후 3년의 소멸시효 전(민법 제766조)까지 행사할 수 있다. 다만 특허취소결정 확정된 경우 또는 특허무효심결(후발적 무효사유 제외) 확정된 경우는 불가하다(특허법 제65조 제6항).

5. 구체적 판단 및 결론

① 甲의 전기밥솥 X 가 乙의 전기밥솥 Y 의 단순 설계변경에 불과한 균등범위의 이용관계에 해당하여 출원발명의 보호범위에 속하고, ② 甲이 정당한 권리 없이 乙의 출원공개된 발명을 알면서도 전기밥솥 X를 고의 또는 과실로 생산했다면, ③ 乙은 2018. 3. 23. 전까지 보상금청구권을 행사하여 합리적 실시로 상당액을 보상받을 수 있다.

II. 설문 (1) 2)에 대하여

1. 문제의 요지

침해금지청구, 손해배상청구, 신용회복청구 및 침해죄 고소에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 특허권 의의

특허권은 일정기간 동안 특허발명 효과를 독점적으로 향유할 수 있도록 보장하는 권리를 말한다. 이는 또 다른 발명의 공개를 장려하고자 도입되었다.

3. 특허권 침해에 대한 조치

가. 민사상 조치

(침해금지청구) 특허권자는 권리를 침해한 자에 대하여 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(특허법 제126조 제1항).

(손해배상청구) 특허권자는 고의 또는 과실에 따른 침해행위로 인해 손해가 발생했다면 안 날부터 3년의 소멸시효가 지나기 전에 손해배상을 청구할 수 있다(특허법 제128조). 고의에 따른 침해행위가 있는 경우는 징벌적 개념에 따른 증액된 손해배상액을 청구할 수도 있다.

(신용회복청구) 특허권자는 고의 또는 과실에 따른 침해행위로 인해 업무상 신용이 실추되었다면 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 청구할 수 있다(특허법 제131조).

나. 형사상 조치

특허권자는 수사기관에 대하여 침해자의 침해행위 사실을 고소할 수 있다(특허법 제225조). 한편 구법에서는 특허권 침해죄가 친고죄이었으나, 현행법에서는 반의사불벌죄로 개정되어, 피해자의 고소 없이도 공소 제기가 가능하다.

4. 구체적 판단 및 결론

① 甲의 전기밥솥 X가 乙의 특허발명의 보호범위에 속하고, ② 甲에게 정당권원이 없다면, ③ 乙은 침해금지를 청구할 수 있고, ④ 甲에게 고의 또는 과실까지 인정될 경우 손해배상 및 신용회복도 청구할 수 있으며, ⑤ 甲에게 고의가 인정될 경우 증액된 손해배상 청구 및 침해죄 고소도 가능하다.

Ⅲ. 설문 (2) 1)에 대하여

1. 문제의 요지

乙 출원 전 甲의 전기밥솥 X의 생산행위가 공연실시였다면 乙의 특허발명은 신규성 또는 진보성에 위반된다. 이에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 공연실시 의의

출원 전 국내 또는 국외에서 공연실시된 발명은 신규성이 없다(특허법 제29조 제1항 제1호 후단). 이는 발명의 구성이 공지되지 않았어도 공연실시에 의해 이미 공용이 되었다고 볼 수 있기 때문이다.

3. 공연실시 여부

가. 판례의 태도

법원은 실시에 의해 불특정다수인의 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 반복실시할 수 있으면 공연실시라고 본다.

나. 검토

통상의 기술자가 쉽게 반복실시할 수 있으면 공용이 되었다고 볼 수 있으므로, 판례의 태도와 같이 쉽게 반복실시 여부로 노하우와 공연실시를 구분함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

① 乙 출원시 기준으로 A와 A'가 단순 설계변경 관계라고 볼 수 있다면, 이들은 주지관용기술의 변경에 해당하고 새로운 효과 차이가 없어 동일하거나, 그렇지 않더라도 예측 불가 효과가 없어 곤란한 차이가 없다고 볼 수 있다. ② 그렇다면 乙 출원 전 甲의 전기밥솥 X 생산행위로 통상의 기술자가 전기밥솥에서의 구성요소 A의 기술적 의의를 명확히 이해하고 쉽게 반복실시할 수 있는 상태에 이르렀을 경우, 乙 특허발명에는 신규성 또는 진보성 위반의 특허무효사유가 있게 된다.

Ⅳ. 설문 (2) 2)에 대하여

1. 문제의 요지

침해소송에서 특허발명을 무효라고 주장하는 것은 허용하지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 무효사유 항변 의의

무효사유 항변이란 다른 절차에서 특허무효사유를 심리하여 침해여부 및 권리범위 속부를 판단하는 것을 말한다. 이는 제3자의 신속한 권리구제를 위해 도입되었다.

3. 무효사유 항변이 아닌 무효 항변 가부

가. 판례의 태도

법원은 특허에 무효사유가 존재하는 것이 명백하더라도 침해소송에서 특허를 무효라고 볼 수는 없고, 다만 그 특허권에 기초한 권리행사를 권리남용으로 보아 허용하지 않을 뿐이다.

나. 검토

특허무효처분은 특허무효심판 절차의 고유 권한이기 때문에 다른 절차에서 특허무효처분하는 것은 권한배분에 어긋나므로, 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

甲은 침해금지청구의 소에서 乙 특허의 무효를 주장할 수는 없고, 乙 특허에 무효사유가 있어 특허권 행사를 권리남용으로 보아야 한다는 주장을 할 수 있다.

V. 설문 (2) 3)에 대하여

1. 문제의 요지

선사용권 요건에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 선사용권 의의

선사용권이란 발명을 출원하지 않고 선의로 실시등을 했을 때 산업설비를 보호하는 제도이다. 출원 여부는 선택이므로 출원하지 않았다는 이유만으로 실시가 제한되는 것은 부당하여 도입되었다.

3. 선사용권 요건

(주관적) 출원된 발명의 내용을 알지 못하는 자가 (객관적) 출원시 국내에서 실시 또는 실시 준비한 경우 (범위) 실시 또는 실시 준비한 범위에서 법정실시권을 갖는다(특허법 제103조).

4. 구체적 판단 및 결론

甲이 乙의 발명 내용을 알지 못한 채 출원 전부터 국내에서 전기밥솥 X를 생산하고 있었다면 항변사유로 선사용권을 주장할 수 있다.

문제 056-1

간접침해 리사이클 행위

甲은 잉크젯프린터에서 잉크카트리지와 잉크젯프린터 본체의 결합에 특징이 있는 발명에 대한 특허권자이다. 乙은 상기의 특허된 잉크젯프린터를 판매하고 있으며, 이러한 잉크젯프린터에 사용되는 소모품으로 甲의 특허된 잉크젯프린터에만 사용할 수 있는 잉크카트리지도 甲과 무관한 외국의 제조업자로부터 수입하여 판매하고 있다.

丙은 乙로부터 잉크젯프린터를 구입하여 가정용으로 사용하고 있고, 잉크카트리지가 다 소모된 경우에는 시중에서 다양한 잉크젯프린터에 사용할 수 있는 잉크를 구입하여 이를 직접 충전하여 사용하고 있다.

丁은 乙로부터 잉크젯프린터를 구입하여 인쇄소에서 업무용으로 사용하고 있는데, 잉크카트리지가 모두 소모된 경우에는 乙이 판매하는 잉크카트리지를 구입하여 기존의 잉크카트리지를 제거하고 이를 삽입하여 사용하고 있다.

(1) 다음 물음에 답하시오. (10점)

1) 丙이 乙로부터 잉크젯프린터를 구입하여 사용하는 행위가 甲의 특허권을 직접침해하는 행위인지 설명하시오. (4점)

2) 丙이 乙로부터 구입한 잉크젯프린터의 잉크카트리지가 다 소모된 이후에 시중에서 다양한 종류의 잉크젯프린터의 잉크카트리지에 사용될 수 있는 잉크를 구입 및 충전하여 사용하는 행위가 甲의 특허권을 간접침해하는 행위인지 설명하시오. (6점)

(2) 丁의 행위는 甲의 특허권을 직접침해하는지에 대하여 설명하시오. (10점)

(3) 乙의 잉크카트리지 수입·판매 행위가 甲의 특허권을 직접침해, 간접침해하는지 여부에 대하여 모두 설명하시오. (10점)

I. 특허침해 의미

침해란 정당권원 없는 자가 업으로서 특허발명을 실시하거나(특허법 제94조), 특허발명의 실시에 이르게 될 고도의 개연성 있는 행위를 하는 경우 성립한다(특허법 제127조).

II. 乙 판매 제품의 사실관계 특정

① 乙이 판매하는 잉크젯프린터는 甲의 것으로서 권리소진이 적용되는 제품으로 본다. ② 반면 잉크카트리지는 甲과 무관한 외국 제조업자의 것이므로 권리소진이 적용되지 않는 제품으로 본다.

III. 설문 (1) 1)에 대하여

1. 문제의 요지

가정용 행위는 직접침해로 보지 않는 법령의 태도를 살핀다.

2. 업으로서 실시

가. 법령의 태도

특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하며, ‘업’이란 사회 수요에 응하여 발명을 실시하는 사업을 말한다.

나. 검토

특허법은 산업발전을 이끄는 것이 목적이고(특허법 제1조), 보호대상도 산업상 이용 가능한 것으로 한정하고 있는바(특허법 제29조 제1항 본문), 산업용 실시에 한해 특허권의 효력이 미치는 것으로 보는 법령의 태도가 타당하다.

3. 구체적 판단 및 결론

丙은 가정용으로 사용하고 있으므로 직접침해에 해당하지 않는다. 또한 권리소진이 적용되는 제품을 사용하고 있다는 점에서도 직접침해에 해당하지 않는다.

IV. 설문 (1) 2)에 대하여

1. 문제의 요지

일정 요건을 만족하는 경우 리사이클 행위는 침해로 보지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 간접침해 성립요건

가. 특허법 제127조

간접침해는 정당권원 없는 제3자가 업으로서 특허발명의 전용품 또는 그 균등한 물건을 생산하는 경우 성립한다.

나. 구체적 판단 및 결론

잉크카트리지는 甲의 특허된 잉크젯프린터에만 사용되는 전용품이므로, 특별한 사정이 없는 한 丙이 업으로서 잉크카트리지를 생산행위를 했다면 간접침해가 성립할 수 있다.

3. 리사이클 행위에 특허권 효력이 미치는지 - 잉크카트리지에 소모된 잉크를 충전한 행위가 잉크카트리지의 생산행위에 해당하는지 가. 판례의 태도(2017나1001)

① 법원은 원래 제품의 동일성이 유지되는 상태에서 부품 일부를 교체하여 리사이클 행위를 했다면, 이는 제품 사용의 일환으로 허용되는 수리행위로 보며, 제품의 생산행위로 보지 않는다.

② 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는지 여부는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 특허법의 규정취지 등을 종합하여 판단한다.

나. 검토

별도의 특허 대상이 아닌 부품의 교체마저 침해로 보면 특허권의 과도한 보호가 되어 관련 산업이 위축될 우려가 있다. 따라서 판례의 태도와 같이 제품 사용의 일환에 따른 부품 교체는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 봄이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

① 丙이 구입한 잉크는 甲 특허만이 아니라 다양한 종류의 잉크젯프린터에 사용될 수 있는 범용성의 물품이므로, 잉크의 구입·충전 행위를 甲 특허의 독점권 영역으로 해석함은 부당하다. ② 따라서 잉크 교체 전후로 잉크카트리지의 동일성은 유지된다고 보아, ③ 丙의 잉크충전 행위는 업으로서 실시라 전제하더라도, 잉크카트리지의 생산으로 볼 수 없어 간접침해에 해당하지 않는다고 봄이 타당하다.

4. 보론

일본에서는 내구기간 경과한 제품을 재사용 가능하도록 부품 교체하거나, 발명의 본질적 부분에 해당하는 부품을 교체하면, 원래 제품과의 동일성이 훼손된 것으로 보고 제품의 생산행위로 본다. 예컨대 잉크젯 프린터 사건에서 단순히 잉크를 보충하는 것에 멈추지 않고 제품을 가공하여 잉크를 주입함으로써 제품의 실질적인 가치를 다시 실현한 경우 제품의 생산으로 본 바 있다.

V. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

권리소진된 제품의 소모품을 교체했어도 권리소진의 효력이 유지될 수 있는지에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 잉크카트리지 교체 전 업무용 사용행위의 직접침해 여부

가. 권리소진 판례의 태도

법원은 적법한 권리자로부터 양수한 제품을 사용하거나 재판매하는 행위 등에는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 본다.

나. 검토

특허권과 소유권의 충돌 상황에서 특허권자에게 불이익이 없는 선에서는 소유권자를 보호할 필요가 있는바 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

권리소진된 甲의 잉크젯프린터를 乙로부터 구입하여 업무용으로 사용하는 丁의 행위는 권리소진이 유지되는바 직접침해에 해당하지 않는다.

3. 잉크카트리지 교체 후 업무용 사용행위의 직접침해 여부

가. 판례의 태도(2017나1001)

법원은 부품이 제품의 일부에 관한 것이어서 교체 이후에도 원래 제품과의 동일성이 유지되는 한 부품 교체행위는 제품 사용의 일환으로 허용되는 수리행위로 보아, 제3자가 업으로서 그러한 부품을 생산·양도·수입하는 등의 경우 간접침해가 성립하는지는 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 권리소진효력이 차단되지 않는다고 본다. 다만 본질적 구성요소의 교체행위라면 제품의 재생산으로 보고 있다.

나. 검토

특허권자가 특허제품을 양도하여 이미 이익을 향유한 이상 이중의 이득 기회를 줄 필요는 없으므로, 양도된 제품에 부여된 독점권은 소모품 교체 후에도 더 이상 인정하지 않는 판례의 태도가 타당하다. 다만 소모품이 본질적 구성요소인 경우 이의 교체는 새로운 특허제품의 생산으로서 마땅한 대가를 추가로 지불하여야 할 것이다.

다. 결론

甲 특허는 잉크카트리지와 본체의 결합에 특징이 있으므로, 丁이 교체한 잉크카트리는 특허의 본질적 구성요소로 볼 수 있고, 내구성이 상실된 잉크카트리를 교체한 행위는 특허의 재생산으로 볼 수 있다. 그렇다면 교체 후 프린터의 업무용 사용행위에는 권리소진이 적용되지 않아 직접침해에 해당한다.

VI. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

특허발명을 구성하는 일부 구성요소의 업으로서 수입·판매행위는 직접침해에 해당하지 않는다는 판례와, 소모품이라 할지라도 전용품의 업으로서 수입·판매행위는 간접침해에 해당한다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 직접침해 여부

가. 판례의 태도

법원은 특허발명의 구성요소들과 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 그대로 포함되어 있거나, 이의 균등물에 해당하는 대상제품의 실시를 직접침해로 본다.

나. 검토

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐이 원칙이므로(특허법 제97조), 문언해석상 특허발명의 일부 구성요소의 실시는 직접침해로 보지 않는 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

乙의 잉크카트리는 잉크카트리지와 잉크젯프린터 본체의 결합에 특징이 있는 甲 특허발명의 일부 구성요소에 불과하므로, 직접침해 대상에 해당하지 않는다.

3. 간접침해 여부

가. 판례의 태도 - 소모품의 실시도 간접침해로 볼 수 있는지

법원은 특허발명을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 이의 실시행위는 간접침해로 본다.

나. 검토

특허권의 이중보호라는 비판도 있지만, 소모품이라는 이유만으로 특허발명의 전용품임에도 불구하고 이의 실시행위의 간접침해 성립을 부정하면, 간접침해 제도의 취지가 형해화되어 발명의 보호가 미흡할 수 있어 판례의 태도가 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

① 甲과 무관한 자가 제조한 乙의 잉크카트리는 권리소진이 적용되지 않으며, ② 소모품이지만 甲의 특허된 잉크젯프린터에만 사용되는 전용품인바, 이의 수입·판매행위는 간접침해에 해당된다.

문제 065-1**침해행위에 대한 특허권자 조치**

甲은 마모방지 타이어에 관한 발명을 완성한 후 그 발명에 대하여 특허출원을 하여 특허등록을 받았고, 乙은 甲의 위 특허발명과 동일한 형상을 갖춘 타이어에 대해 甲의 특허출원일에 앞서 디자인등록출원을 하여 甲의 특허등록보다 먼저 디자인등록을 받았다. 丙은 甲의 타이어와 유사한 기술적 특징을 가진 타이어에 관한 발명에 대하여 甲의 특허출원일 후에 특허출원을 하여 甲의 특허등록 후 특허등록을 받고 위 타이어를 제조·판매하였다.

- (1) 甲이 乙과의 관계에서 자신의 특허발명을 적법하게 실시하기 위해 취해야 할 조치에 대해 설명하십시오. (5점)
- (2) 甲, 乙과 무관한 타이어 제조·판매업자인 丁은 甲의 특허발명과 동일한 타이어를 제조·판매하기 시작하였고, 이에 甲은 丁에 대해 특허권침해금지를 요구하였다. 甲의 위 주장에 대해 丁은 乙이 아닌 甲이 그러한 주장을 할 수 없다고 반박하고자 하는 경우, 丁의 그러한 반박 내용의 타당성을 검토하십시오. (4점)
- (3) 甲은 丙이 제조·판매하는 타이어가 자신의 특허발명과 유사한 기술적 특징을 가지고 있다는 이유로 丙에 대하여 일정한 법적 조치를 취하고자 한다.
 - 1) 甲이 丙을 상대로 소송상 주장할 수 있는 청구권에는 어떠한 것이 있는지 설명하십시오. (5점)
 - 2) 甲이 소송절차 이외에 丙을 상대로 청구할 수 있는 특허심판원 심판절차에는 어떠한 것이 있는지 설명하십시오. (6점)

p. 200
- 추가

I. 설문 (1)에 대하여**1. 문제의 요지**

저촉관계에 해당하는 경우 선출원 권리자에게 실시허락을 받아야 하는 법령의 태도를 살핀다.

2. 저촉관계 의의

특허권, 디자인권, 상표권은 독자적 요건에 의해 각각 권리가 발생되어 동일한 객체에 대한 권리가 경합될 수 있다. 이를 저촉관계라 한다.

3. 후출원 권리의 실시방법**가. 법령의 태도**

저촉관계에 있는 후출원 특허권자는 선출원 디자인권자에게 실시허락을 받지 아니하고는 자신의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다(특허법 제98조). 다만 정당 이유 없이 실시허락을 받을 수 없을 때는 강제실시권을 특허심판원에 청구할 수 있다(특허법 제138조 제1항).

나. 검토

산업재산권법은 선출원주의를 근간으로 하므로, 권리충돌 발생시 선출원 우위의 논리에 따라 선출원 권리자의 이익을 우선 보호할 필요가 있다. 다만 선출원 권리자의 사적 이해관계로 후출원 권리가 사장되는 것은 산업발전에 도움이 되지 않는바 적절한 조절을 위해 강제실시권 제도를 보완한 법령의 태도는 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

甲과 乙은 동일한 형상의 타이어에 관한 권리를 가지고 있으므로 저촉관계에 있다. 다만 甲은 후출원 권리자이기 때문에 자신의 특허발명 실시를 위해서는 乙의 허락이 필요하다. 이때 정당이유 없이 乙이 실시허락을 하지 않을 경우 甲은 강제실시권을 청구할 수 있다.

Ⅱ. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

저촉관계에 해당하는 후출원 권리라 할지라도 배타권은 제한되지 않는 법령의 태도를 살핀다.

2. 특허권 의의

특허권은 일정기간 동안 특허발명 효과를 독점적으로 향유할 수 있도록 보장하는 권리를 말한다. 이는 또 다른 발명의 공개를 장려하고자 도입되었다.

3. 저촉관계시 배타권이 제한되는지 여부

가. 법령의 태도

특허법 제98조는 저촉관계시 실시권만 제한할 뿐, 배타권 제한은 규정하지 않는다. 특허법 제138조 제3항도 이를 뒷받침한다.

나. 검토

특허법 제98조는 선출원주의를 근거로 선출원 권리와 후출원 권리의 충돌관계를 조절하는 법률이다. 후출원 권리의 배타권은 이와 무관한 바 법령의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

甲의 배타권은 제한되지 않으므로, 丁의 주장은 부당하다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

설문 1)에서는 침해금지청구, 손해배상청구, 신용회복청구의 법령의 태도를 살핀다. 설문 2)에서는 권리범위확인 심판, 특허무효심판의 판례의 태도를 살핀다.

2. 甲과 丙의 권리관계

① 丙 타이어가 甲 타이어와 실질적으로 동일하다면 丙 타이어는 甲 타이어의 문언범위에 속하며, 나아가 중복특허로서 특허무효사유가 있게 된다.

② 丙 타이어가 甲 타이어와 과제해결원리 등이 같다면 丙 타이어는 甲 타이어의 균등범위에 속한다.

3. 설문 1)에 대하여

甲은 丙 타이어가 문언범위 혹은 균등범위에 속한다고 주장하며 丙의 제조·판매 행위에 대해 소송상 침해금지, 손해배상, 신용회복을 청구할 수 있다.

4. 설문 2)에 대하여

가. 문언범위의 경우

丙 타이어가 甲 타이어와 실질적으로 동일하다면 이는 저촉관계에 해당하는바, 판례에 따르면 적극적 권리범위확인 심판은 청구할 수 없고, 甲은 丙을 상대로 특허무효심판을 청구할 수 있다.

나. 균등범위의 경우

丙 타이어가 甲 타이어와 균등범위에 있다면 이의 공적 확인을 구하기 위해 甲은 丙을 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.

문제 067-2**손해배상액 증액**

특허법 제128조에 따른 손해배상청구 규정에 관하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 특허권침해로 인한 손해배상청구권의 성립요건을 설명하시오. (5점)
- (2) 특허법 제128조 제1항의 “고의”와 특허법 제128조 제8항의 “고의적인 것으로 인정되는 경우”의 차이점을 설명하시오. (5점)
- (3) 침해자가 물건을 제작·판매함으로써 이익을 얻었을 때 그 물건의 일부만 특허권의 침해에 관계된 경우 특허법 제128조 제4항에 따른 손해액 산정방법을 설명하시오. (10점)

I. 일반적인 손해액 의의

법원은 불법행위로 인한 재산적 손해액에 관해 차액설을 취한다. 즉 그 위법행위가 없었더라면 존재하였을 재산 상태와 그 위법행위가 가해진 현재의 재산 상태의 차이를 손해액으로 본다.

II. 특허법 제128조 취지**1. 제2항 내지 제7항**

손해액은 권리자가 입증하여야 소송상 배상이 긍정될 수 있다. 그러나 특허권 침해로 인한 재산 상태의 차이는 입증이 쉽지 않아, 권리자의 실효적 보호를 위해 특허법 제128조 제2항 내지 제7항 규정을 도입했다.

2. 제8항 내지 제9항

징벌적 손해배상은 피해자에게 구체적으로 발생한 현실적 손해를 불법행위 이전 상태로 회복 내지 전보하는 것을 목적으로 하는 일반적인 보상적 손해배상 등과 구별되고, 침해행위를 근절하기 위한 목적으로 처벌의 성격을 지니는 특칙이다.

III. 설문 (1)에 대하여**1. 문제의 요지**

민법상 불법행위에 따른 손해배상청구와 궤를 같이하는 특허법 제128조 제1항의 법령의 태도를 살핀다.

2. 성립요건(고의 여부)**가. 법령의 태도(특허권, 상표권 침해자의 이익법리 등 손해배상제도 개선방안 연구 논문)**

① 1877년 독일은 침해자가 고의로 특허권 침해행위를 한 경우만 손해배상책임을 인정하고, 대신 손해배상의 특별 형태로 특허권자의 실제 손해의 증명과정을 생략한 채, 침해자 이익 전부를 특허권자에게 반환하도록 강제하여 침해자의 이익을 박탈했다. 이는 침해로 인한 실제 손해는 정확한 증명이 어려운 경우가 많아 증명 가능한 금액으로 손해액을 한정하면 침해에 대한 효과적인 제제를 하지 못할 수 있다는 우려 때문이었다.

② 그러나 1891년 고의 또는 중과실로 특허권 침해행위를 한 경우 손해배상책임을 인정하는 것으로 변경하였고, 1936년부터 손해배상책임 요건을 고의 또는 과실로 특허권 침해행위를 한 경우로 하고 있으며, 우리나라도 같은 태도를 취하고 있다.

나. 검토

특허권 침해는 손해액 입증의 곤란성 때문에 민법상 불법행위에 따른 손해배상책임 요건과 다른 특칙을 논의하기도 했으나, 과책의 정도가 큰 경우만 손해배상책임을 묻는 것은 오히려 침해행위 근절에 도움되지 않는바, 고의 또는 과실을 성립요건으로 하고 대신 입증책임경감 규정을 보완하는 현행법의 태도가 타당하다.

IV. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

고의적인 것으로 인정되는 경우란 고의보다 인식의 정도가 낮은 것도 포함하는 개념이다. 이에 대한 법령의 태도를 살핀다.

2. 고의 의의

고의 또는 미필적 고의란 결과발생을 확실히 인식하거나 결과발생에 대한 확실한 예견은 없어도 그 가능성을 인식하고 있는 경우를 말한다. 이는 '제재정도는 과책에 비례한다'의 원칙에 따라 일반적 전보개념의 손해배상보다 더 불법행위자를 강하게 제재하고자 할 때 고려되는 요소다.

3. 고의적으로 인정되는 경우

가. 법령의 태도

고의적으로 인정되는 경우란 고의와 손해 발생의 우려를 인식한 경우를 포함하는 개념으로서(특허법 제128조 제9항 제2호), 침해자의 우월적 지위 여부, 침해행위의 기간 및 횟수, 침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이익의 정도 등을 고려해 판단한다.

나. 검토

해외에서는 고의뿐 아니라 무배려적 과실에 대해서도 징벌적 손해배상을 확대 적용하고 있다. 이러한 해외 추세 및 침해행위 근절이라는 제도 취지를 고려하면 우리나라도 고의적으로 인정되는 경우까지 포함해 폭넓게 징벌적 손해배상을 적용함이 타당하다.

V. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

기여율을 고려하여 손해액을 산정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 이익액 산정방법

① 침해한 자가 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 손해액으로 추정한다(특허법 제128조 제4항). ② 이익액과 관련하여 순이익설과 한계이익설이 대립하나, 법원은 한계이익을 이익액으로 본다. ③ 생각건대 순이익은 한계이익에서 고정비용을 공제한 금액인데 고정비용은 침해행위와의 관련성을 인정하기 어려우므로 한계이익을 기준으로 산정함이 타당하다.

3. 기여율 산정방법

가. 판례의 태도

법원은 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익 중 특허권 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율을 참작하여 종합적으로 평가한다. 또한 특허발명 실시 외 침해자의 판매이익 증가에 기여한 요소가 있는지도 살핀다.

나. 검토

① 특허발명의 실시 부분이 침해자의 제품 전부가 아니라 일부에 그치는 경우, 또는 ② 광고 등 특허기술 외 침해자의 이익 증가에 기여한 요소가 있는 경우, 침해자의 제품 판매에 따른 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없는바 판례의 태도와 같이 기여율을 산정함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

침해자 이익액 중 특허발명의 기여율을 산정하여 손해액을 계산한다.

문제 072-1**중복심판과 권리남용**

甲은 2014. 8. 6. 乙이 가진 특허발명 통증치료제 X의 특허청구범위 전부에 대한 특허무효심판을 청구하였다. 甲은 무효심판절차에서 특허발명이 기존 통증치료제 2-3개를 단순 결합한 것이므로 진보성이 부정되어 그 특허 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하였다. 그러나 특허심판원은 甲의 무효심판청구를 모두 기각하는 심결(이하 '1차 심결'이라 한다)을 하였다.

1차 심결에 대하여 甲은 특허법원에 심결취소의 소를 제기하였다. 특허법원은 2015. 10. 8. 甲의 청구를 모두 기각하는 판결을 하였다. 이에 甲은 대법원에 상고하였으나, 대법원은 2019. 1. 17. 그 상고를 모두 기각하는 판결(이하 '대법원 판결'이라 한다)을 선고하였다.

그런데 甲은 1차 심결에 대한 심결취소소송 상고심에서 대법원이 판결을 선고하기 하루 전인 2019. 1. 16. 이 사건 특허발명 통증치료제 X가 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재하지 아니하였으며 미완성 발명에 해당한다고 주장하며, 다시 특허발명 X의 특허청구범위 전부에 대한 특허무효심판(이하 '2차 심판 청구'라 한다)을 청구하였다.

(1) 甲의 2차 심판 청구에 관한 조치를 특허법상 일사부재리 원칙과 중복심판금지와 관련하여 설명하시오. (15점)

(2) 甲의 2차 심판 청구는 권리 남용에 해당하는지 설명하시오. (5점)

I. 설문 (1)에 대하여**1. 문제의 요지**

일사부재리와 중복심판의 판단기준시에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 일사부재리**가. 의의**

일사부재리란 본안심결이 확정되면 그 사건에 대하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 함이다.

나. 범위

일사부재리는 지나치게 넓게 적용하면 타인의 확정 심결이라는 우연한 사정에 의해 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위해 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되는 경우가 발생할 수 있다. 반대로 너무 좁게 적용하면 모순·저촉 방지라는 취지의 달성이 미흡할 수 있다.

다. 판단기준시**1) 판례의 태도**

- ① 과거 법원은 일사부재리의 원칙에 해당하는지를 심결시 기준으로 판단했다.
- ② 최근 법원은 태도를 변경하며 심판청구시를 기준으로 일사부재리를 적용한다.

2) 검토

일사부재리를 심결시 기준으로 판단하면 동일특허에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 복수의 심판청구가 각각 있다가 어느 하나의 심판의 심결이 확정될 경우 다른 심판의 절차가 갑자기 부적법하게 되어 헌법상 보장된 재판청구권이 침해될 우려가 있는바 최근 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

甲의 2차 심판은 1차 심판과 무효사유가 달라 동일사실 조건에도 해당하지 않으며, 청구시 기준으로 1차 심결 확정 전이므로 일사부재리에 저촉되지 않는다.

3. 중복심판금지

가. 의의

중복심판금지란 심판 계속 중인 사건에 대하여 당사자는 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉 되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고 심판경제를 추구하고자 함이다.

나. 요건

당사자가 동일하고, 심판청구가 동일하며, 전심판 계속 중 후심판 청구한 경우 중복심판에 해당된다.

다. 판단기준시

1) 학설의 태도

제1설은 청구시 기준으로 본다. 이는 유사한 취지의 일사부재리가 청구시를 기준으로 판단하고 있음을 주장한다. 제2설은 심결시 기준으로 본다. 이는 민사소송법에서도 제소 당시가 아닌 변론종결시를 기준으로 판단하고 있음을 주장한다.

2) 판례의 태도

법원은 중복심판에 해당하는지의 판단기준시를 후심판의 심결시로 본다.

3) 검토

만약 중복심판청구의 판단기준시를 후심판청구시로 본다면, 전심판이 대법원에 계속되고 있는 동안은 법률심이라는 절차의 특성상 새로운 주장과 증거의 제출이 제한되므로, 별도의 심판을 제기해야만 전심판에서 제기한 바 없는 주장과 증거의 제출이 가능할 것인데, 이를 금지하게 되어 심판청구권을 부당하게 제한하는 꼴이 된다. 따라서 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

甲의 2차 심판은 동일 당사자의 동일 심판이나, 심결시 기준으로 1차 심판이 기각심결 확정으로 종료되었으므로, 중복심판에 해당하지 않는다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

중복심판에 해당하지 않는 심판청구는 권리남용으로 보지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 권리남용 의의

권리남용은 법률에서 인정하는 목적과 어긋나게 권리를 부당하게 행사하는 것을 말한다.

3. 2 이상의 심판청구가 권리남용에 해당하는지

가. 판례의 태도

법원은 패소한 당사자가 동일 당사자를 상대로 동일 심판을 청구했다라도, 수회에 걸쳐 같은 이유로 청구가 기각당하여 확정되었음에도 법률상 받아들이 수 없음이 명백한 이유를 들어 거듭 청구하는 경우가 아닌 이상, 심판청구를 권리남용으로 보지 않는다.

나. 검토

패소한 당사자가 억울하다고 여기는 부분이 있어 권리구제를 받기 위하여 동일 당사자를 상대로 다시 심판청구하는 것은 그릇된 심판청구권의 행사라고 볼 수 없으므로 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

甲의 2차 심판 청구는 동일 당사자에 대한 동일 심판청구이기는 하나, 1차 심결과 다른 새로운 무효사유를 주장하며 특허등록에 부당함이 있다고 주장하는 것인바, 권리남용이라 볼 수 없다.

p. 253
-2. 가
아래 추가
및
나,다,라
를 각각
다,라,마
로 변경

나. 자가지정 판단법리

자가지정이란 특허협력조약에 따른 국제출원을 할 때 자국을 지정국으로 지정하는 것을 말한다. 자가지정시 우선권주장의 요건 및 효과는 그 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의한다.

문제 081-2

특허취소신청과 정정청구

甲은 발명의 명칭이 “스마트폰 케이스” 인 이 사건 특허발명을 2015. 2. 9. 출원하여 2017. 6. 15. 특허결정이 있은 후 2017. 7. 4. 등록 받은 특허권자이다. 이 사건 특허발명의 청구범위는 청구항 1 만으로 구성되어 있다. 乙은 2017. 11. 20. 특허심판원에 甲을 상대로 이 사건 특허발명은 선행발명 1 및 2 의 결합에 의하면 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되는 취소사유가 있으므로 그 특허가 취소되어야 한다고 주장하면서 특허취소신청을 하였다. 이에 대해 특허심판원은 2019. 5. 31. 甲에게 ‘이 사건 특허발명은 선행발명 1 및 2 의 결합에 의하여 진보성이 부정된다.’ 의 취소이유를 통지하고 의견서를 제출할 기회를 준 상태이다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 특허취소신청과 특허무효심판의 당사자 적격 및 청구기간을 비교하여 설명하고, 乙의 특허취소신청의 적법 여부를 설명하시오. (8점)
- (2) 특허취소신청의 심리 진행 특징을 설명하고, 특허심판원의 취소이유통지가 합당한 경우 이에 대해 甲이 취할 수 있는 조치를 설명하시오. (10점)
- (3) 丙은 甲 특허발명의 통상실시권자이다. 丙이 甲을 돕기 위해 취할 수 있는 조치를 설명하시오. (5점)
- (4) 위 사실관계와 달리 甲의 발명이 특허결정 후 특허등록 전이라고 가정한다. 이때 乙이 특허등록을 저지하기 위해 선행발명 1 및 2 의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 취지의 정보제공을 했다. 해당 乙의 조치 후 특허청에서 진행할 수 있는 절차를 설명하시오. (7점)

p. 258
- 추가

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

누구든지 등록공고 후 6개월 이내 밟을 수 있는 특허취소신청의 적격 및 기간에 관한 법령의 태도를 특허무효심판과 대비한다.

2. 특허취소신청 및 특허무효심판 의의

특허취소신청 및 특허무효심판은 심판관이 검토하여 특허등록에 하자가 있을 때 특허권을 소멸시키는 절차다.

이는 심사관의 노력에도 불구하고 심사품질에 한계가 있을 수 있어 제3자의 도움을 받아 부실풋허를 걸러내고자 도입되었다.

3. 당사자 적격 및 청구기간 비교

가. 법령의 태도

1) 적격

- ① 특허취소신청은 누구든지 할 수 있다(특허법 제132조의2 제1항).
- ② 특허무효심판은 이해관계인 등에 한해 청구할 수 있다(특허법 제133조 제1항).

2) 기간

- ① 특허취소신청은 설정등록일부터 등록공고 후 6개월까지만 가능하다(특허법 제132조의2 제1항).
- ② 특허무효심판은 설정등록 후 당사자간에 분쟁이 발생했을 때 언제나 가능하다.

나. 검토

특허취소신청은 부실풋허에 대한 다툼 발생 전 초기에, 정보제공과 마찬가지로 소위 공중의 협력을 구해 재심사하는 결정계 성격이 있는 반면, 특허무효심판은 다툼이 있는 당사자의 분쟁해결의 당사자계 성격이 있기 때문에, 서로 적격 및 기간에 있어서 차이가 있다.

4. 乙 취소신청의 적법 여부

- ① 특허취소신청은 누구든지 가능하므로 乙은 적격을 만족하며, ② 등록공고일이 주어지지 않았으나 2017. 11. 20. 은 설정등록일인 2017. 7. 4. 로부터도 6개월을 경과하지 않았는바 기간도 만족한다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 乙 취소신청은 적법하다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

구술심리하지 않고, 다른 사건과 병합하며, 취소이유가 있을 때 예고통지하고, 불복이 제한되는 특허취소신청의 특징과 정정청구 절차에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 심리 진행 특징 - 조속한 진행 및 결정계

(심리진행) 주로 구술심리를 진행하는 특허무효심판과 달리 특허취소신청은 모두 서면심리로 진행한다(특허법 제132조의8 제1항).

(심리병합) 병합이 재량인 특허무효심판과 달리 특허취소신청은 취소신청기간 경과 후 복수의 취소신청이 있으면 일괄병합하여 진행한다(특허법 제132조의11 제1항).

(심리절차) 심판 청구 후 특별한 사정이 없는 한 특허권자에게 답변서제출기회를 부여하는 특허무효심판과 달리 특허취소신청은 심판관 합의체에서 먼저 검토한 후 취소이유가 있다고 판단한 경우만 취소이유통지하며 특허권자와의 심리절차를 계속하고 취소이유가 없으면 특허권자의 의견을 듣지 않은 채 곧바로 결정으로 신청을 기각한다(특허법 제132조의13 제2항).

(불복여부) 각하심결과 기각심결도 불복이 가능한 특허무효심판과 달리 특허취소신청은 각하결정과 기각결정의 불복이 제한된다(특허법 제132조의6, 제132조의13).

3. 정정청구

가. 정정의의

정정은 특허발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이는 권리범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 특허가 취소될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 특허권자 보호를 위해 도입되었다.

나. 정정청구 절차

(주체) 특허권자는 (기간) 취소이유통지에 따른 의견서제출기간에 (서면) 정정한 명세서 등을 첨부한 청구서를 제출함으로써 정정을 구할 수 있다.

다. 정정요건

① 청구범위 감축, 잘못된 사항 정정, 불분명한 사항 명확화 중 어느 하나에 해당하여야 한다. ② 잘못된 사항을 제외하고는 청구범위 감축과 명확화는 특허발명 명세서 등의 범위에서 가능하다. ③ 청구범위는 실질적으로 확장되거나 변경되어서는 안 된다. ④ 취소신청된 청구항 이외의 청구항을 정정하는 경우는 독립특허요건을 갖추어야 한다(특허법 제132조의3).

라. 구체적 판단 및 결론

(주체) 甲은 (기간) 취소이유통지에 따른 의견서제출기간에 (서면) 진보성이 인정될 수 있도록 청구범위를 감축하는 정정청구서를 제출하여 특허심판원의 취소이유통지에 대응할 수 있다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

보조참가 절차에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 보조참가 의의

보조참가란 특허취소신청 계속 중 특허권자를 위해 절차에 참가하는 것을 말한다. 이는 특허취소신청 결과에 대해 법률상 이해관계를 갖는 자의 권리구제를 위함이다.

3. 보조참가 절차

(주체) 특허권에 관하여 권리를 가진 자 또는 이해관계인이 (기간) 특허취소신청에 대한 결정이 있을 때까지 (서면) 참가신청서를 제출하면 된다(특허법 제132조의9).

4. 구체적 판단 및 결론

(주체) 丙은 특허권에 관하여 권리를 가진 통상실시권자이므로, (기간) 심판원 계속 중 (서면) 참가신청서 제출로써 甲 측에 보조참가하여 특허권 방어를 도울 수 있다.

Ⅳ. 설문 (4)에 대하여

1. 문제의 요지

직권재심사 절차에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 직권재심사 의의

심사관은 특허결정을 했어도 특허권이 발생하기 전까지 명백한 거절이유를 발견하면 특허결정을 취소하고 직권으로 재심사할 수 있다(특허법 제66조의3). 이는 하자 있는 특허의 등록을 방지하고자 도입된 제도다.

3. 직권재심사 사유

① 명백한 거절이유에 한해서만 가능하며, 특허법 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조의 절차적 요건은 직권재심사 사유가 되지 않는다.

② “명백한”이란 그 거절이유로 인하여 특허결정된 출원이 무효될 것이 명백한 경우를 말한다(심사기준).

4. 시기 및 절차

① 심사관은 특허결정 취소를 통지한 후 직권 재심사를 하게 된 명백한 거절이유를 최초거절이유로 통지해야

한다(특허법 제47조 제1항 제2호 괄호). 이때 명백한 거절이유가 이미 통지한 거절이유라 할지라도 거절결정을 할 것이 아니라 다시 통지해야 한다(특허법 제63조 제1항).

② 단 출원인이 특허결정취소 통지를 받기 전에 출원을 취하하거나 특허료를 납부하여 설정등록되면 직권재심사가 불가하다.

5. 구체적 판단 및 결론

진보성 위반은 직권재심사 사유에 해당하므로, 乙의 정보제공이 이유 있는 경우 심사관은 甲이 특허료를 납부하여 설정등록이 완료되기 전까지 특허결정을 취소하고 진보성 흠결을 이유로 최초 거절이유통지하며 다시 심사할 수 있다.

문제 090-1

무효심판과 침해소송 대비

甲은 乙이 자신의 특허발명을 제조·판매하고 있다는 사실을 인지하고, 乙을 상대로 특허권 침해금지 및 손해배상을 청구하는 소를 제기하였다. 이에 대응해 乙은 甲 특허발명에 대해 특허무효심판을 청구한 상태이다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 丙 또한 甲 특허발명을 제조·판매하고 있는 중이다. 丙은 甲이 자신에 대해서도 특허권 침해에 따른 손해배상을 청구할까 염려되어 乙의 특허무효심판을 돕고자 한다. 이때 丙이 특허심판원에서 할 수 있는 조치를 설명하시오. (7점)
- (2) 甲의 침해소송 계속 중 특허심판원에서 甲 특허발명에 대해 진보성 위반을 이유로 무효심결을 했다고 가정한다. 이때 침해소송을 담당하는 법원은 甲의 특허권 행사를 권리남용으로 보아야만 하는지를 설명하시오. (단 무효심결에 대해서는 甲이 심결취소소송을 제기하여 불복하고 있는 중이다.) (5점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

참가에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 참가 의의

참가란 타인간의 심판계속 중 한쪽 당사자의 승소를 위해 절차에 참여하는 것을 말한다. 이는 심판결과에 대해 법률상 이해관계를 갖는 자의 권리구제를 위함이다.

3. 절차

(주체) 특허법 제139조 제1항에 따라 심판을 청구할 수 있는 자 또는 이해관계인은 (기간) 심리종결 전까지 (서면) 참가신청서를 제출하면 참가할 수 있다.

4. 당사자참가와 보조참가 대비

당사자참가는 보조참가에 비해 피참가인이 그 심판청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다는 이점이 있는 반면(특허법 제155조 제2항), 수수료가 더 비싸다.

5. 구체적 판단 및 결론

丙은 甲 특허발명을 제조·판매하고 있는 자이므로 특허법 제139조 제1항에 따라 심판을 청구할 수 있는 자 및 이해관계인 모두에 해당한다. 당사자참가 또는 보조참가로 참가하여 乙을 도울 수 있다.

p. 285
- 추가

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

법원에서는 심결과 다른 판단을 하는 경우도 있다. 이의 실무의 태도를 살핀다.

2. 침해소송과 특허무효심판 공통점

법원은 무효심결이 확정되기 전이라도 특허발명에 무효사유가 있어 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 권리행사를 권리남용으로 보아 허용하지 않는바, 무효사유 심리와 관련해서는 법원과 심판원의 역할이 중복된다.

3. 역할 중복에 대한 실무의 태도

침해소송과 무효심판이 병행된 경우 법원은 특허심판원의 전문성을 신뢰하여 그 무효심결을 활용하기도 하나, 미활용하는 경우도 있다.

4. 구체적 판단 및 결론

무효심판이 침해분쟁의 해결수단으로서 중요한 역할을 하고 있기 때문에 법원은 그 결과를 존중해줄 필요가 있으나 재량에 따라 판단할 수 있다(특허심판과 침해소송의 비교연구 논문 中).

문제 102

허위표시죄

X는 2003. 12. 16. 명칭이 '납골함 안치대'인 이 사건 특허발명에 대해 자신이 대표이사인 회사 Y를 출원인으로 하여 특허출원을 하고, 2004. 2. 6. 제0419313호로 특허등록을 받았다. X는 Y의 홈페이지에 "진공 후 질소충전 안치시스템을 완벽하게 실현하였으며", "진공 후 질소충전 납골함 안치대 특허등록(제0419313호)을 인정받았으며"라는 내용으로 납골함 안치대에 관한 제품광고를 하였는데, 광고내용과 이 사건 제9항 발명을 대비하면 가스주입구와 주입밸브가 수용공간부의 '전방면'에 형성되어 있다는 점에만 차이가 있다.

특허심판원은 이 사건 특허등록 발명이 자유기술에 해당한다는 내용의 권리범위확인심판에서 이를 인정하는 심결을 하였으며, 위 심결은 확정되었다. 이에 X, Y는 이러한 광고내용이 특허 허위표시금지 규정에 위반된다는 이유로 고발당하였다.

(1) 특허법상 허위표시금지죄의 내용에 대하여 설명하고 X, Y의 죄의 해당여부를 설명하십시오. (8점)

(2) 특허표시를 할 수 있는 자가 아닌 자가 특허품에 특허표시를 하였다면 그것이 허위표시에 해당하는지 설명하십시오. (4점)

(3) 특허권을 침해한 물건에 대해 특허표시를 한 것이 허위표시에 해당하는지 여부에 대법원 판례를 근거로 설명하십시오. (8점)

I. 허위표시죄 의의

허위표시죄란 특허물건이 아닌 물건에 특허표시하는 행위를 말한다. 특허로 인한 거래상의 유리함과 특허에 관한 공중의 신뢰를 약용하여 공중을 오인시키는 행위를 처벌함으로써 거래의 안전을 보호하기 위해 규정하고 있다.

II. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

특허물건과 실질적으로 동일한 물건에 특허표시하는 것은 허위표시죄로 보지 않는 판례의 태도와, 권리범위확인심판 심결로는 특허가 무효로 되지 않는 법령의 태도를 살핀다.

2. 실질적 동일 물건에 특허표시한 경우

가. 판례의 태도

법원은 특허된 것으로 표시한 물건의 기술적 구성이 특허발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 그러한 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도로 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하고, 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 않았다면, 허위표시죄에 해당하지 않는다고 본다.

나. 검토

특허물건과 실질적으로 동일한 물건에 대해서는 공중이 오인할만한 사정이 없는바, 판례의 태도가 타당하다.

3. 무효로 된 특허에 특허표시한 경우

존속기간만료, 특허료 불납 및 무효 처분 등으로 권리가 소멸되었는데도 불구하고 특허표시를 하면 허위표시죄에 해당한다. 한편 권리범위확인심판에서는 무효 처분을 할 수 없다.

4. 구체적 판단 및 결론

① 광고제품과 특허발명의 차이가 주지관용기술의 변경에 불과하고 효과도 다르지 않다면, ② 자유실시기술 취지의 권리범위확인심판 심결의 확정으로는 특허가 무효로 되지 않으므로, X, Y의 광고는 허위표시죄에 해당하지 않는다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

‘광고대상’이 아닌 ‘광고주체’는 허위표시죄 성립요건에 해당하지 않는다는 법령의 태도를 살핀다.

2. 특허표시를 할 수 있는 자가 아닌 자가 특허표시한 경우

가. 법령의 태도

특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허품에 특허표시할 수 있다(특허법 제223조). 다만 위 특허권자등이 아닌 자가 특허표시한 경우에 대한 규정은 없다. 구체적으로 누구든지 허위표시 행위를 하여서는 아니 된다고 하고 있으며, 이를 위반할 경우 허위표시죄를 구성한다고만 규정하고 있을 뿐, 정당권원 없는 자가 특허발명에 특허표시한 것을 허위표시죄로 규정하고 있지는 않다.

나. 검토

허위표시죄 취지는 ‘광고대상’에 대한 공중의 오인 방지이므로 ‘광고주체’는 죄 성립요건과 무관하게 보는 법령의 태도가 타당하다.

3. 구체적 판단 및 결론

가사 침해자라 하더라도 특허품에 특허표시를 했다면 허위표시죄가 되지 않는다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

침해죄 행위와 허위표시죄 행위를 구분하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 침해죄와 허위표시죄 대비

① 침해죄는 **정당권원 없는 제3자**가 유효한 특허의 권리범위 내 발명을 업으로서 실시하는 경우 성립되는 반면, 허위표시죄는 **누구든지** 특허물건이 아닌 물건에 특허표시하는 경우 성립된다. ② 침해죄는 **반의사불벌죄**로서 형량이 7년 이하의 징역등인 반면, 허위표시죄는 **비친고죄**로서 형량이 3년 이하의 징역등이다.

3. 침해품에 특허표시한 경우

가. 판례의 태도(83도1411)

법원은 침해품에 특허표시한 경우 침해죄가 성립됨은 별론, 허위표시죄는 성립되지 않는다고 본다.

나. 검토

허위표시죄의 근거인 특허법 제224조는 침해품과 특허품을 구분하고 있지 않은바, 규정의 문언해석상 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

침해품이더라도 특허표시한 것은 허위표시에 해당하지 않는다.