

박형준 / 4월 / 기출GS / 2회									응시인원
수강번호	문제 1	문제 2	문제 3	문제 4	문항 총점	석차	상위%	가독성 평점	
519124	22	14	21	15	72	1	2.78%	5	36
517297	23	15	20	13	71	2	5.56%	6	
517200	21	16	20	13	70	3	8.33%	5	
517718	22	14	20	14	70	3	8.33%	4	
517156	22	15	19	13	69	5	13.89%	4	
517174	23	16	18	11	68	6	16.67%	5	
517234	22	14	20	12	68	6	16.67%	6	
517546	21	16	17	13	67	8	22.22%	5	
518165	19	15	20	13	67	8	22.22%	5	
519711	19	14	20	14	67	8	22.22%	5	
519928	19	17	19	12	67	8	22.22%	5	
517168	21	15	19	11	66	12	33.33%	5	
517346	21	15	18	12	66	12	33.33%	6	
520904	19	15	20	12	66	12	33.33%	5	
518073	22	14	17	11	64	15	41.67%	5	
517203	21	16	14	12	63	16	44.44%	5	
517145	19	15	16	12	62	17	47.22%	5	
518044	17	15	17	12	61	18	50.00%	5	
518218	19	15	17	10	61	18	50.00%	5	
520102	16	16	17	12	61	18	50.00%	5	
514504	20	12	15	12	59	21	58.33%	5	
518198	19	13	17	10	59	21	58.33%	5	
519894	17	12	18	11	58	23	63.89%	4	
517425	19	12	16	10	57	24	66.67%	6	
515018	18	11	17	10	56	25	69.44%	5	
517215	19	12	17	8	56	25	69.44%	6	
518227	20	13	17	6	56	25	69.44%	5	
518764	19	11	15	11	56	25	69.44%	4	
519905	16	13	16	11	56	25	69.44%	4	
520072	19	13	16	8	56	25	69.44%	5	
517165	17	15	14	9	55	31	86.11%	5	
518954	18	15	13	9	55	31	86.11%	5	
519343	17	13	15	10	55	31	86.11%	5	
519409	17	11	17	10	55	31	86.11%	4	
517303	18	13	15	8	54	35	97.22%	5	
519433	20	9	20	0	49	36	100.00%	5	

박형준/4월/기출GS/2회/1번	채점자
	김시연
<p><b>1. 전반적인 총평</b></p> <p>적은 배점의 여러 문제들이 한 번에 출제되었습니다. 이러한 경우에는, 각각의 경우에 대하여 간략하게 핵심만 찾아서 잘 적어주셔야 합니다.</p> <p>많은 분들이 설문 1, 2에서는 배점에 비하여 과도하게 많이 적어주시고, 설문 4번은 12점이라는 높은 배점에 비하여 많이 적어주시지 못하셨습니다.</p> <p>어느 정도 공부량을 채워주신 상태라면, 웬만한 논점은 다 캐치하실 수 있습니다. 따라서 실제 시험장에서 점수를 결정하는 것은 시간과 분량 조절입니다.</p> <p>GS에서도 실제 시험에서처럼 적절하게 시간과 분량 조절하는 연습을 꼭 해주세요.</p> <p><b>2. 설문별 채점평 및 주의할 점</b></p> <p>(1) 설문 1</p> <p>공적인 취지의 권리범위확인심판과 당사자 사이 분쟁 해결을 위한 침해소송의 차이점을 적절하게 적어주시면 됩니다.</p> <p>다들 잘 적어주셨습니다.</p> <p>다만, 2점이라는 작은 배점에 비해 너무 과도하게 많이 적어주신 분들이 계셨습니다. 배점 분량보다 많이 썼다고 하여, 배점 이상의 점수를 부여해 드리기는 어렵습니다.</p> <p>(2) 설문 2</p> <p>각각의 경우에 권리범위확인심판 청구가 적법한지에 대하여 판단해 주시면 됩니다.</p> <p>다들 답은 웬만하면 다 맞추셨고 내용도 잘 써주셨습니다. 이러한 경우, 답을 틀리시면 티가 확 나고 점수를 드리기 힘듭니다. 중요 논점이니 사안별로 결론은 꼭 정확하게 숙지해주세요.</p>	

### (3) 설문 3

pbp 청구항의 해석 방법에 대하여 판례를 적절하게 기재해주시고 사안에 대입하여 주시면 됩니다. 다들 적정 분량으로 잘 적어주셨습니다.

### (4) 설문 4

무효심판 청구와 관련하여 적어주실 수 있는 모든 조치를 다각적으로 적어주시면 좋습니다.

12점이라는 배점이 생각보다 큰 점수입니다. 따라서 설문 4에서는 적어주실 수 있는 논점을 생각나는대로 최대한 많이 적어주시면 좋습니다.

답안에 없는 논점일지라도, 논리적으로 타당한 내용이라면 일정부분 점수를 부여하였습니다.

## 3. 소결

해당 문제는 실제 시험장에서 마주치면 굉장히 당황할 수 있는 문제였습니다. 다들, 그럼에도 불구하고 침착하게 잘 써주셨습니다.

여러 가지 질문에 답해야 하는 이런 유형의 문제에서는 각 설문마다 간략하게 소결을 써주셔서 가독성을 높이는 것도 좋은 방법입니다.

또한, 답안을 채점하다보면 상대적으로 글씨 크기가 너무 크시거나, 양 옆으로 여백이 너무 많이 비어 있어서 분량이 적어보이는 경우가 있습니다. 이러한 경우, 남들처럼 1페이지를 꽉 채우셔도 점수를 드리기가 어렵습니다. 답안에 여백이 너무 많지 않도록 신경 써주세요.

박형준/4월/기출GS/2회/2번	채점자
	김시연
<p><b>1. 전반적인 총평</b></p> <p>공지에외주장과 관련한 문제였습니다.</p> <p>설문의 길이가 길어서 처음 본 순간에는 당황 할 수 있는 문제였습니다. 다만, 차근차근 읽어보시면 그리 까다롭지는 않은 문제였습니다. 따라서 다들 적절한 분량으로 잘 적어주셨습니다.</p> <p><b>2. 설문별 채점평 및 주의할 점</b></p> <p>(1) 설문 1</p> <p>① 보정기간 내 공지에외 당부와 ② 분할 출원 시 공지에외 당부를 나누어서 써주셔야 합니다.</p> <p>많은 분들이 분할 출원에 관하여는 길게 써주셨는데, 생각보다 보정기간 내 공지에외 당부는 간략하게 생략하고 넘어가셨습니다.</p> <p>설문에서 명확하게 '보정기간 내'라고 언급하고 있으므로, 보정기간에 대하여도 꼭 적어주셔야 합니다.</p> <p>(2) 설문 2</p> <p>거절결정불복심판 심결취소소송의 심리범위에 대하여 기재해 주시고, 취소소송에 이르러 다른 인용발명을 주장하는 것은 부당하다고 적어주시면 됩니다.</p> <p>심판과 소송 절차에서 제한설, 무제한설 및 절차권 보장과 관련한 논점은 매우 중요하고 헷갈릴 수 있는 사안이니 꼭 정확하게 구별하여 정리해주세요.</p>	

### **(3) 설문 3**

**출원인 변경신고와 관련하여 다들 잘 적어주셨습니다.**

**다만, 추가적으로 심결취소소송 제기기간 이내라면 출원인 변경신고 시 적법해진다는 점을 적어주시면 좋습니다.**

### **3. 소결**

**이렇게 설문의 길이가 긴 문제들을 시험장에서 실제로 마주치면 순간적으로 매우 당황할 수 있습니다. 이럴수록, 설문에서 묻고자 하는 바를 빠뜨리지 않고 꼼꼼하게 확인해주세요.**

<b>박형준/4월/기출GS/2회/3번</b>	<b>채점자</b>
	<b>김시연</b>
<p><b>1. 전반적인 총평</b></p> <p>간접침해와 관련된 문제였습니다.</p> <p>간접침해는 시험에서도 자주 출제되는 주요 논점 중 하나입니다. 다들 중요하게 준비하는 논점이니 정확하게 숙지해 주세요.</p> <p><b>2. 설문별 채점평 및 주의할 점</b></p> <p><b>(1) 설문 1</b></p> <p>을과 병에 대하여 특허권 침해를 주장할 수 있는지 각각 써주시면 됩니다.</p> <p>다만, 많은 분들이 을의 간접침해는 잘 적어주셨지만 병의 이용침해에 대하여는 적어주지 못하셨습니다.</p> <p>12점 배점 부여되었기 때문에, 을의 간접침해만으로 분량을 채우시기 보다는 병의 이용침해에 대하여도 적절하게 기재해 주시면 좋습니다.</p> <p><b>(2) 설문 2</b></p> <p>정과 무에 대하여 침해가 성립되는지 각각 써주시면 됩니다.</p> <p>정에 대하여 직접침해 및 간접침해가 성립하는지 적절하게 결론을 내려주시면 모두 점수를 부여하였습니다.</p> <p>무에 대하여도 짧게라도 속지주의 원칙을 써주시고 침해가 성립되지 않는다고 결론 내려주셔야 합니다.</p>	

### **(3) 설문 3**

전용품 관련 판례를 기재해 주시고 취할 수 있는 조치를 적어주시면 됩니다.

10점이기에 적어도 2페이지 정도는 적어주셔야 하는데, 다들 많이 적지 못하셨습니다. 조치 관련하여 논점을 캐치하지 못하신 분들이 많았습니다.

다들 어려워하는 논점이었으니, 놓치셨다 하더라도 지금이라도 잘 정리하여 기억해 주세요.

### **3. 소결**

설문 1, 2는 다들 잘 작성해 주셨지만, 설문 3은 많이들 적지 못하셨습니다.

시험장에서 이렇게 답안 작성이 어려운 문제를 마주치시더라도 당황하지마시고 최대한 관련 논점을 채워주세요. 한 설문을 통으로 날리시는 것보다는 최대한 논리에 맞게 서술해주시면 특허법의 경우 어느 정도 점수를 부여 받으실 수 있습니다.

<b>박형준/4월/기출GS/2회/4번</b>	<b>채점자</b>
	<b>김시연</b>
<p><b>1. 전반적인 총평</b></p> <p>선택발명과 균등론에 관한 기본적인 문제였습니다.</p> <p>다만, 문제 자체의 난이도는 앞선 문제들보다 어렵지 않았음에도 불구하고 시간조절을 하지 못하셔서 다 작성하지 못하신 분들이 많았습니다.</p> <p>마지막 문제라고 하여도 배점이 20점이니 이는 시험에서 굉장히 큰 비중을 차지합니다. 따라서 시간 조절하셔서 끝까지 적어주신 분들이 결과적으로 높은 점수를 획득하셨습니다.</p> <p>앞선 3문제를 더 잘 써주셔도 마지막 문제를 거의 날리시면 총점에서 높은 점수를 받기 매우 어렵습니다. 실제 시험에서도 한 문제를 통으로 날리시면 합격 점수에 다가가기 어려워집니다. 기출 GS인 만큼, 더욱더 실전처럼 시간 조절해주세요.</p> <p><b>2. 설문별 채점평 및 주의할 점</b></p> <p><b>(1) 설문 1</b></p> <p>선택발명의 진보성 관련 판례를 적어주시고, 사안에 적절히 적용해주시면 됩니다.</p> <p>이렇게 대놓고 판례를 물어보는 문제는 판례를 최대한 자세하고 구체적으로 기재해주시면 좋습니다.</p> <p>판례를 조사 하나하나 통째로 암기할 필요는 전혀 없지만, 주요단어는 꼭 암기하셔서 적절한 분량으로 문장을 완성시켜 적어주세요.</p> <p><b>(2) 설문 2</b></p> <p>각각에 대하여 특허권 침해 여부를 작성해주시면 됩니다.</p> <p>대부분 잘 써주셨습니다.</p>	



### (3) 설문 3

균등론에 관한 기본적인 내용과 판례를 적어주시고 대응 조치를 최대한 적어주시면 됩니다.

균등론은 어느 문제에도 응용하여 같이 나올 수 있는 논점입니다. 따라서 균등론이 나오면 기계적으로 적을 수 있도록 충분히 암기하고 준비해 주세요.

### 3. 소결

마지막 문제라서 그런지, 많은 분들이 분량을 다 채우지 못하셨습니다.

답안을 채점하다보면, 작성해주신 판례의 길이 및 사안 적용과 목차만 보아도 공부량이 많으신 분인지 알아챌 수 있습니다. 그리고 이러한 답안은 자연스레 인상이 좋아져서 점수를 더 드리게 되는 경향이 있습니다.

실제 시험에서 안정적으로 합격권 점수를 받으시려면, 가독성과 답안지 인상 면에서도 신경을 써주셔야 합니다. 모범답안을 보는 것도 목차 형성 면에서 많은 도움이 되니 시간이 되실 때 답안 작성에 대하여도 고민 해주세요.

## [문제-1]

## I. 서문 1)의 경우

1. 권리범위 확인 심판의 취지 및 집해 효과 차이점

(1) 취지 (35/35)

분쟁을 사전에 예방하고 특허권의 권리범위에 속하는지를 명확으로 확인을 받을 수 있다.

(2) 집해소송과의 차이점

집해소송은 분쟁 당사자 사이의 관계를 최종적으로 확정하는 절차가 있다. 권리범위 확인 심판은 가판적인 효력이 미치는 지만을 판단하는 한계가 있다.

## II. 서문 (2)의 경우

1. 서문 1)의 경우

(1) 대인적 사유만을 주장한 경우 (44/44)

44/44는 권리범위 확인 심판을 청구하면서 권리범위에 속하는지 여부는 따지지 않고 권리가 존치되었는지 여부 등의 대인적 사유만을 주장하는 것은 허용하지 않는다는 입장이다.

(2) 점조

생각전대. 권리범위 확인 심판의 기능을 고려하여 보았을 때 이치가 없다.

(3) 서문의 경우



2) 특허권 소권 효력을 주장하여 권리범위라는  
 판단은 타당하지 않다.

## 2. 새로운 2)의 경우

### (1) 진보성 판단 가부 (추가)

#### 1) 긍정하는 견해

① 진보성 판단에서는 진보성 여부를 판단하는  
 것의 준형상, ② 심리는 한번에 대열하기  
 위해 진보성 판단가능하다는 입장이다.

#### 2) 부정하는 견해

① 권리범위라는 판단의 목적과 본질을 고려  
 하라. ② 무효심판의 준형상 진보성 여부에 대해  
 심리할 수 없다는 입장이다.

### (2) 점진

생각전제, 심판원의 심리가 미처 확장되지  
 지면되므로 진보성 판단할 수 없다.

### (3) 사안의 경우

2) 특허발명 X의 진보성이 없음은 이유로  
 판단을 청구하는 것은 타당하지 않다.

## 3. 새로운 3)의 경우

### (1) 우선침해 여부

구성요건 일부를 변경하여 원판침해 대항하지 않는다.

(2) 권리 침해

i) 권리 침해

특허권을 토출적으로 본래하기 위해 권리범위  
의 실시까지 특허권의 토출이 이친다.

ii) 조건

① 리제디자원이기 동일하리, ② 작용표리가  
실질적으로 동일하며, ③ 구성변경이 과명해야 한다.

(3) 사안의 경우

甲은 2의 실시가 권리범위의 각 요건을  
충족하며 실시한다 주장하며 심판 청구할 수  
있으므로 심판청구 대항한다.

4. 실문 4)의 경우

(1) 장래 실시 예정인 경우 (특해)

특해는 이태관예민은 현재 제2·판에  
하는 것은 물건 뿐만이 아니라 장래에 실시할 수  
있다는 예정을 주장하며 권리범위항인 심판을  
청구할 수 있다.

(2) 정표

생각건대, 소극적 권리범위 항인 심판은 이태  
관계인이 현재 실시하지 않고 있는 발명





특정대상발명으로 특정 가능하다.

### (3) 사안의 경우

그는 장래 실시 발명임을 주장하면서 권리 범위 확인을 주장 가능하다.

## II 심문 (3)의 경우

### 1. PBP 청구항 위의 위치

발명을 표준어로 분류하기 위해, 제조방법에 의해 특정할 수 있는 사상을 고려하여 청구범위를 기재할 수 있다.

### 2. 특허발명 특정

#### (1) 왜냐의 예

왜냐는 제조방법에 의해 물건을 특정할 수 밖에 없는 사상을 불문하고, 제조방법에 의해 생산된 물건으로 한정하여 파악할 것이 아니라, 제조방법을 포함하여 청구항에 기재된 모든 구성요소를 가진 물건으로 파악해야 한다는 입장이다.

#### (2) 전조

상기전제, 제조방법이 기재되어 있는 경우에 특허발명의 단 구성요소에서 전체작업을 포함하는 것이 타당하다.



## 3. 사안의 해결

특인대상 발명 X'와 대비된 사상은 제3발명을 포함하여 청구범위의 기재된 모든 수리나 성질을 갖는 특허 발명 X이다

## IV. 심문 ④의 경우

## 1. 문제점

무효심판의 결과와 관련하여 甲이 해야 할 조치를 검토한다.

2. 무효심판 내에서의 정정 (제133조의2)

① 특허권자의 이익을 보호하기 위해 인정 범위 내에서 정정을 인정하면, ② 甲은 무효심판 내에서 정정을 하여 무효사유에 대해 다뤄 볼 수 있다.

## 3. 인용심결에 대한 조치

① 심판 취소소송 (제186)

① 심결에 대한 불복으로서 심판에 취소는 불가능 것으로서, ② 甲은 무효심판의 인용 심결에 대하여 심결의 취소소송을 제기할 수 있다.

② 정정심판 청구 (~~제186~~ 136)

① 심판 취소소송 진행 중에는 정정심판은 제기할 수 있으며, ② 甲은 정정심판을 청구하여 무효사유에 대해 다뤄 볼 수 있다.

### ③ 새로운 방어방법 제정

① 제1항은 무효심판에 임종하여 심판취소소송에서  
 없다. 심판판결에서 제출한 증거에 대한 사실 등을  
 제출·주장할 수 있다. ② 제2항은 심판판결에서  
 다루어 본지 않았던 사실을 심판취소소송에서  
새롭게 주장하여 다루어 볼 수 있다.

### 4. 제1항에 대한 견지

#### ① 무효심판의 소급효 (제133조 3항)

무효심판이 확정된 경우 특허권은 처음부터  
 없었던 것으로 본다.

#### ② 실시권의 존속부호여부

제1항 실시권이 처음부터 무효인지는 특허권의  
 인용심판과 별개로 판단한다.

#### ③ 미지급 실시료 청구가부(제141조)

무효심판이 된 청구가부. 제1항 실시권이  
 유효하게 존속했던 기간과 실용하는 부분에 대한 실시료  
 를 청구할 수 있다.

#### ④ 미지급 실시료 반환여부(제142조)

제1항 실시권이 이미 받은 실시료에 대한  
반환의무는 없다. [물론]



## [문제-2]

## I. 실용 (1)의 경우

## 1. 공개예의적용 주장

## (1) 다의. 취지 (3호30조)

자기 공개에 의해 출원의 기결결정 되는 것을 막기 위해 공개예의적용을 할 수 없다.

## (2) 요건

i) 자기의 공개에 대해, ii) 1년 이내에 출원해야 하며, iii) 적정한 처분과 많은 응제인이어야 한다.

## (3) 절차 - 자기의 의사에 기한공지

① 자기의 의사에 기한 공지의 경우 출원일로부터 30일 이내에 증명할 수 있는 서류를 제출해야 하며, ② 다만, 기간 내에 서류를 제출하지 않은 경우 특허 등록 전까지 보안구속료를 제출 하는 주장을 할 수 있다. (3호30조 3항)

## (4) 사안의 경우

무슨 자기의 공개일로부터 1년 이내인 23. 2.10 까지 출원한 경우 본래 기관에 보안구속료를 납부해 공개예의적용을 받을 수 있다.

2. 분할출원의 경우

## (1) 다의. 취지 (3호52)

원출원에 발명이 여러개인 경우 당사자의 의사





를 고려해 일부에 대해 분할출원할 수 있다.

(2) 원출원에서 공제예외주장을 하지 않은 경우 (별책)

별책은 ① 제52조의 명문식 수정이 아닌  
 수정한 있지 않은지와, ② 원출원의 청구범위에  
 적하지 않은 발명을 분할출원할 수 있다. ③ 공제예외  
 주장 수정이 점점 완화되고 있는 점을 고려할 때  
 이는 허용한다.

(3) 사안의 경우

무엇을 분할출원시키 공제예외주장을 주장하며  
 지적이후를 충족할 수 있으므로 무의 주장이 타당  
 하다.

4. 사안의 대결

무의 주장은 타당하다.

II. 심문 (2)의 경우

1. 문제점

심판최초심문에서 새로운 심판발명 존재를 주장할  
 수 있는지 검토한다.

2. 하선

무제한설과 제한설이 대립한다.

3. 별책의 태도

## (1) 3조 62. 63. 1조 규정취위

심사. 심판 단계에서 의견제출을 하거나 이를 정당하다고 하기 위해 의견제출기회를 부여해야 하는 것은 공평성 요구에 따른 강행규정이다.

(2) 심판취소소송의 경우

같은 취지로서, 특허청장은 심사. 심판 단계에서 의견제출기회를 부여하지 않은 사유에 대하여 주장하는 것은 허용하지 않는다.

(3) 주된 취지 부합

의견제출기회를 부여한 사유다 주된 취지가 부합되는 주장은 한우 있다.

4. 신권의 취지

신권 발생은 심사. 심판 단계에서 의견제출기회를 부여하지 않은 사유로서 주된 취지 부합되지 않아 제출할 수 없다.

특허청의 주장은 부적법하다.

II 신권 (3)의 경우1. 심판취소소송(1) 취지-취지 (3조/86)

심판에 대한 불복의 절차로서 당사자는 소송으로서 불복할 수 있다.



(2) 당사자적격 (제186조 2항)

당사자나 권리인 또는 참가신청을 하였으나  
거부된 자가 제기해야 한다.

(3) 관련 취소

심판취소소송의 제기기간을 지나 출원인 변경신고를  
한 경우, 기간 내에 심판취소소송을 제기하였더라도  
부적법한 일이라는 입장이다.

2. 사안의 해결

불변명하나, ~~특히~~ ~~제186조~~ 2이 심판취소소송  
제기 기간이 지난 후에 출원인 변경 신고를 한  
경우에는 그는 당사자로서 부적법하다. (결)

## [문제-3]

## I. 서문 (1)의 정수

1. 그의 침해 판단(1) 문헌침해

그는 甲의 구조상을 생각해 사용하고 있어  
문헌침해에 해당하지 않는다.

(2) 간접침해1) 위·위지 (제129)

특허권자의 호출적인 보충을 위해 직접 침해의



개선성이 있는 경우 철회를 강구한다.

(i) 다른 개선된 구성의 결합(취재)

취재는 전종종에 개선된 다른 구성이  
부가되어 개선된 효과를 나타내거나 간접 철회의  
성립에 영향을 준다.

(ii) 타용도 판단

취재는 사회 통념상 승인될 수 있는 경제적·  
상업적·실용적 다른 용도가 있어야 하고, 인식적·  
이론적·실험적 사용가능성이 있다는 사실만으로는  
타용도가 있다는 분수 없다.

(iv) 사양의 경우

A+C 구성이 M이 결합되어 무수한 각종  
효과를 나타내더라도 간접 철회가 성립할 수  
있으며, 특히 특허발명의 구성요건은 충실하게  
되므로 간접철회 성립한다.

2. 특의 철회판단.

(1) 이용철회 법리 (취재)

취재는 특정발명 특허발명에 새로운 구성  
요소를 부가하여 발명의 효과를 전부 포함하고  
이를 그대로 이용하되 발명의 인과성을 유지하는  
경우 이용관계에 해당한다.



(2) 일체성 유거여부(판례)

판례는 실시발명에 특허발명의 작용효과가 발휘되면 일체성을 유거한다곤 하며, 부가된 다른 구성요소를 인해 추가된 효과가 있으므로 일체성이 인정된다.

(3) 기능 발휘인 경우

기능 발휘를 이용하는 것으로 판정한다.

(4) 사안의 경

또한 권리서명 공정 수행시 소정유동체 내 (B)와 동일한 구조의 기능을 하는 통은 변형형성하므로 여전히 특허발명의 일체성을 유거하여 실시하여 이용자에게 해당한다.

4. 사안의 해결

甲의 2과 甲에 대한 권리 주장은

타당하다.

II. 사문 (2)의 경우

1. J의 침해 여부 판단

(1) 문제점

반제품을 생산하여 수출하는 것이 국내에서의 생산으로 볼 수 있는지 검토한다.

(2) 복합한 법리 판례

① 독거주의 원칙

특허권의 효력은 특허권의 등록된 국가 내

서만 특허가 이렇다.

## ② 침해판단

ㄱ) 특허발명의 실시를 위한 부속 또는 반제품이 생산되었거나, ㄴ) 하나의 주체에게 수록되어 마지막 단계인 가공-조립이 예정되어 있으며, ㄷ) 그러한 가공-조립이 매우 단순하여 부속 또는 반제품 생산만으로도 특허발명의 주어진 기술적 과제의 해결효과를 그대로 발휘한다면 예외적으로 3개에서 실시한 것으로 본다.

## (3) 사안의 경위

ㄱ은 ① 부의 반제품을 생산하였고, ② ㄷ에서 수록되었는데, ③ 가공-조립 등이 매우 단순하여 작동효과를 그대로 발휘한다면 국내에서의 실시를 본 것이다.

## 2. ㄷ의 실시 여부

### ① 국지주의 원리

특허권은 등록된 국가 내에서만 효력을 가진다.

### ② 사안의 경위

ㄷ은 제 3국에서 특허발명을 실시한 것으로 침해가 인정되지 않는다.

### ㄴ. 사안의 해결

ㄱ에 대한 주장은 타당하다, ㄷ은 부정당하다.



## II 실문 (3)의 경우

### 1. ~~Y의 실사가 침해인지 여부~~

#### (1) ~~침해 여부~~

### 1. Y의 실사가 침해인지 여부

#### (1) 간접침해 여부 (판12)

~~특허권~~ 특허권의 효력자인 본권자에게 침해의  
개연성이 있는 경우 침해로 본다.

#### (2) 사안의 경우

Y는 ~~특허권~~ 특허발명의 제조 제품을 제작  
하여 X에게 양도한 것으로 침해에 해당  
하는지 검토한다.

### 2. 관련 사례

#### (1) 사례의 테드

특허권자가 실시권자나 실시계약을 맺은 후,  
실시권자가 방법발명의 실시에만 사용되는 물건을  
제3자와 공동 제작시, 제3자의 실사는 침해로  
본다면, (i) 특허권자에게 부담한 이익을 주며,  
(ii) 실시권자의 실시에 대한 부담한 계약을  
가라게 되며, (iii) 특허권자는 예상하여  
실시계약을 맺었을 것이므로, (iv) 특허권자의  
특정적 이익이 새롭게 침해된다고 볼 수 없음

침해에 해당하지 않는다.

(2) 점진

생각전제, 제3자 발명자의 실용성  
원가의 실용성 등일시한우 있으므로 침해가  
성립하지 않는 것이 타당하다.

3. 사안의 해결

발명자의 전제품 제작 및 양산 행위는 甲  
특허발명의 침해에 해당하지 않으므로 침해에  
해당하지 않아 제소는 취할 수 없다. [결]

[문제 4]

I. 새로운 II의 경우

1. 선택 발명

선택 상위개념 발명의 하위개념에 해당  
하는 발명으로 특정한 작용효과 있는 경우 선택 발명의  
우대를 갖는다.

2. 진보성 판단방법

(1) 후자의 테드

가) 일반적인 진보성 판단방법

공지된 발명에 비하여 구성의 순서 및  
효과의 현저성이 있어야 한다.



## ii) 선행발명의 경우

이러한 전문성 판단방법은 다음과 같다.

## iii) 구성의 은관성 판단

① 상위개념에 포함된 하위개념의 갯수, ② 하위개념을 선택한 사항·종이·양식·구조, ③ 선행발명과 하위개념의 구조적 유사성을 중심으로 판단한다

## iv) 도리가 현저한 경우

도리는 구성의 은관성을 판단하기 위한 자료로서, 도리가 현저한 경우 구성의 은관성이 불분명해져 전문성 인정된다.

## (2) 사안의 경우

Z의 하위개념 디·디가 ① 함께 선택된 사항 등이 있는지 여부, ② 구조적 유사성 등을 고려하여 선행발명의 상위개념에 비해 도리가 현저한지를 판단한다.

## II. 서울 (2)의 경우

### 1. 甲의 특허권이 신출원인 경우

#### (1) 신출원인 여부

회피심제도를 특허권을 포괄적으로 보호하기 위해 취해져서 인정된 법리이다

※ 추가작성의 경우 [ ]에 "계속"이라고 기재하시기 바랍니다. [ 계/목 ]



## (2) 사안의 경우

AtB+C2의 심사 및 반영과 인증법칙의  
사안인 경우 침해에 해당한다.

## 2. 특허 출원인 신출원인 경우

### (1) 신출원인 하위개념인 경우 (예시)

상위개념의 심사는 하위개념의 반영을 통해  
가능 것으로 본다.

### (2) 사안의 경우

**수험생 여러분의 합격을 기원합니다!**

특의 등록된 심사는 침해에 해당한다.

## 3. 동일자 출원인 경우

### (1) 자유롭게 심사

동일자 출원인 경우 각각 자기의 반영을  
자유롭게 심사할 수 있다.

### (2) 사안의 경우

침해에 대응하지 않는다.

※ 여기에 기재한 사항은 채점하지 않으나, 분리하거나 훼손하면 안됩니다.

※ 채점기준 및 모범답안은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」

제9조제1항제5호에 의거 공개하지 않습니다.



## II. 서론 (3)의 경우

### ~~1. 정상적인 항변 가능 (해설)~~

#### 1. 피이 가능수 있는 항변

##### ① 리제해결 원리의 상이함 주장

① 해설에는 제구법칙을 기준으로 반정의 설명 등을 고려하여 기물상상의 행성을 추구한다는 입장이다. ② 사건의 경우, 피은 A+B+C와 A+B+M 이 기물상상의 행성을 고려할 때는, 리제 해결 원리가 다르므로 주장할 수 있다.

##### (2) 작동효리가 다름을 주장 ~~(해설)~~

① 해설에는 특정반정이 해결한 리제를 상시반정론 해본 하였는지를 중심으로 판단하여, ② 사건의 경우 A+B+M의 상시는 식검제으로 작동효리가 동일하지 않다는 주장할 수 있다.

##### (3) 구성변정이 재명하지 않음을 주장

① 해설에는 동상의 기물상 2개만이 해결할 수 있는 것은 중심으로 판단하며, ③ A+B+C와 A+B+M의 구성 변정이 재명되지 않음을 주장한다.

#### 2. 甲의 특정원인 전 A+B+C가 공격된 경우

##### ① 원인상응 항변 (해설)

甲 특정원의 무효사실을 주장하여 원인상응이론 항변을 할 수 있다.

##### ② 주위상시 기능 주장 (해설)

피의 A+B+M 은 공제반정으로부터 동일하게 설 때  
의 있어 원리상기에 속하지 않음을 항변할 수 있다.

(3) 무효성과 처분

甲 특허권에 대하여 신규성 위반을 이유로 무효판결은  
제정할 수 있다.

3. 2. 다른 조치

(1) 특허권 양수

甲의 특허권을 양수하여 실시할 수 있다.

(2) 특허권 포기권

특허보유자의 무효사유 주장하여 권리를 포기한다.

(2분)

특허자, 발명가 좋아!!

— 이 러 게 바 —

## [문제 17]

## I. 섣문 (1)

1. 권리변위특인신평 취지 취세

특허권의 효력이 미치는 범위를 객관적으로 확정하는 절차이다.

2. 침해소송과의 차이 취세

권리변위특인신평은 침해소송과 달리 당사자 사이의 권리 관계를 적극적으로 확정하는 절차가 아니고, 침해소송에 구속력이 있지 않다.

## II. 섣문 (2-1)

1. 소극적 권리변위특인신평 의미 취지 - 법 제 135조 2항

분쟁 예방 및 해紛을 위해, 이해관계인은 분쟁변위 특극에 관한 쟁점 판단을 구할 수 있다.

2. 권리소진 신평 가복 취세

① 권리변위특인신평은 특허권 효력이 미치는 권리확정에 관한 것에서 ② 권리소진은 대상 물건에 대하여 특허권이 소진되는 것이어서 침해소송에서 항변권을 병립 ③ 권리 변위특인신평에서 신평할 수 있다.

3. 결론

특허권 소진 신평 불리권 부당해사.



## II-2. 설문 (2)-2)

## 1. 진보성 심리 가부 취사

① 특허의 유용성 및 공정성에 의해 권리반위행인실행에서는 특허발명 진보성을 심사할 수 있다. ② 심판 기관 및 유권심판 가능 약한 부위를 고려할 때 권리반위 부정의 법리를 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수 없다.

## 2. 결론

특허발명 X의 진보성 심리 불가한 바, 부당하다.

## II-3. 설문 (2)-3)

## 1. 적극적 권리반위행인실행 이익·취지·효과 제135조항

발명 예방 및 해결을 위하여, 특허권자는 본원반위 또는 판관에 관한 공식 판권을 구할 수 있다.

## 2. 균등 침해 심리 가부

균등 침해에 관한 직접침해의 일 태양이므로 권리 반위행인실행에서 심사할 수 있다.

## 3. 결론

제1 발명 X'이 X구성요소 중 일부 변형했으나 균등침해가 성립하는 주장할 수 있는바, 타당하다.

## II-4. 설문 (2)-4)

1. 장래 실시 예정인 경우 행위의 이익 취사

(1) 이해관계인



특정 권리범위상인 사판의 이해관계인에는 특허발명가 같은  
 동류의 동등한 제3, 판매하거나 제3, 판매한 '예정'인 자로  
 포함된다고 본다.

## (2) 대상

현재 실시 중인 것 뿐만 아니라, 미래 실시 예정인 것으로  
 판단대상이 될 수 있다.

## 2. 결과

그이 현재 실시할 수도 있음을 이유로 주장해로 현안이 이익이  
 있는 바, 타당하다.

## Ⅲ. 결론(3)

### 1. 발명 X가 PBP 상황인지 여부

전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 제2방법의 기재는  
 포함하고 있는 바, PBP 상황이다.

### 2. 침해요건 판단 시 PBP 상황 해석 시(19)

#### (1) 물건

① 발명은 물건, 방법, 제법이 종류 중 하나이고 PBP발명의  
 대상은 최종 생산물인 바 물건발명이고, ② 물건발명 특징은  
 구조나 성질로 이루어지는 바 ③ 제2방법의 기재를 포함하  
 여 침해범위 전체에 의하여 해석되는 구조나 성질을 갖는  
 물건으로 해석하여야 한다.

#### (2) 예시



반영의 실체에 비추어 지나치게 높은 등 현저히 불합리한  
사정이 있다면 제1방법으로 구성으로 볼 수 있다.

### 3. 사안

① 제1방법의 가재를 포함하여 물건 X로 파악하여 대비하리

② 현저히 불합리한 사정있는 경우, 제1방법을 구성으로 파악하여 대비  
한다.

## IV. 선행 (4)

### 1. 예상심결

#### (1) 적벽

그는 특허발명 X와 동종인 X'을 실시하고 있으나, X의  
원리표현으로 인한 법률상 불이익 받을 연료가 있어 이해관  
계인에 해당한다. 따라서 ~~정확하다~~

#### (2) 불만

특허발명 X의 특허권 귀여부에 따라 인용심결 또는  
기각심결이 모두 가능하다.

### 2. 심결 및 선고 시 조치

#### (1) 심결취하청구 제기 - 法 제186조

甲에게 불리한 인용심결이 내려진 경우에는 심결취하  
신청을 제기할 수 있다.

#### (2) 공격 방어 방법 제출

심결 취하청구를 제기한 뒤, 새로운 방어방법을





제출하는 것도 가능하다. 제1회가 무제한임을 따르기 때문에 심판 단계에서 주장하지 않은 내용이나 증거의 제출도 가능하다.

### (3) 정정 청구 및 동결지신청

특허 X에 무효사유가 존재한다고 판단되는 경우, 심판 초기단계 계속 중이므로, 정정청구 (법 제133조(2)) 할 수 있고, 심판단계 법원에 항정된 방법으로 판단을 요구하여 동결지신청할 수 있다. (법 제164조).

## 3 심결 확정

### (4) 상고 제기

심결초기단계가 마감된 경우, 이를 취소하기 위하여 대법원에 상고를 제기할 수 있다.

## 3 심결 확정 시 조치

### (1) 인용심결 확정된 경우

1) 실시요 반환 의무

인용심결 확정된 경우, 특허는 당연히 소멸한다.

그렇다고 하더라도 실시된 계약이 은시적으로 이행불능 되는 것은 아니므로 T에게 실시요를 반환할 의무가 없다.

2)

### (2) 선택권 존속권

무효사유를 몰랐다는 등의 이유로 X에 대한 존속권을 주장 해볼 수 있다.

### (2) 기각심결 확정된 경우



특허 X에 무효사유 없다는 심판원 문서를 법원에 제출하면  
유리한 증거효과가 있다. 2의 권리내용 항변을 배척할 수 있다.

#### 4. 기타 조치

심판원 제208조에서  
심판대상 법원에서 정정청구 등을 통해 무효사유 해산할 수  
있다는 정정의 재항변할 수 있다.

#### [문제 2]

##### I. 선택 (1)

##### 1. 선행 특허 취지 - 법 제 29조 1항

특허는 공개의 대가인 바, 객관적 참작성이 요구된다.

##### 2. 공지 여부 및 공지인 성격

① 학위논문 작성하여 발표한 바 공지로 인정 (법 제 29조 1항 1호)

② 직접 발표한 바 의사에 의한 공지라고 판단된다.

##### 3. 공지에의 주장 제도 - 법 제 30조

##### (1) 예의 취지

출원인 이익을 위해 자기발명공지에 대한 소장의 예의를  
인정하여주는 제도이다.

##### (2) 요건, 절차

① 권리자인 공지일로부터 1년 내 출원하여야 하며 ② 출원  
시 취지 기재하거나 등록 전까지 보완하여야 한다.

##### (3) 효과

해당 발명에 대한 신규성 진보성 판단 시 비공지로 간주한다.





4. 보정기간 내 공시예외주장 거부

의사에 의한 공시라고. 등록 전까지 보정기간 내 <sup>가정</sup>보정한 수 있으므로 이때 공시예외주장 가능하다. (특제 3072 2항 3항)

5. 분할출원하여 공시예외주장 거부

특제에는 분할출원에서 공시예외주장하지 않았더라도, 특제 322 문단, 청구범위 재설계 필요성, 보정과 관련된 제도인 점, 공시예외보안 확대개정 등을 고려하여 분할출원에서 하는 것으로 가능하며, 이는 제3072 3항 신원 전후 불문한다.

6. 주장 상

① 보정기간 내 공시예외주장할 수 있고, ② 분할출원에서 하지 않았더라도 분할출원 시 공시예외주장할 수 있으므로 ③ 주장을 타당하다.

II. 심문 (2)1. 거절결정불복심판 심리범위에 대하여(1) 이전제출통지

특허법상 이전제출통지는 강행규정인 바, 이러한 통지 없이 권료가 정당하다는 이유로 기각하면 위법하다.

(2) 심판 단계에서 주장해도 신의상당한 경우

특허청장이 심판 단계에서 비록 주장하더라도 이미 통지한 거절이유에 주된 취지가 부합하는 경우에는 심판이 이유로 환수 있다.

## 2. 진보성 판단 시 주관행방명 변경하는 경우 4191

~~심사 또는 심판~~ 1심판 또는 2심 단계에서 심사, 심판 단계에서 통지된 거절이유에 주관행방명을 변경하는 경우, 출원 방명과 공표된 차이점이 인정과 이를 극복하는 것이 쉬운지 등에 관한 판단 내용이 달라지므로 ③출원인에게 실질적으로 이면제출가치가 부여되었다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 ③주된 차이가 부합하지 않는 새로운 거절이유이다.

## 3. 사안

- ① 주관행방명을 소용 단계에서 Y에서 Z로 변경하였는가
- ② X와 Y 또는 Z의 공표된 차이점 인정 및 이를 극복하는 것이 쉬운지에 관한 판단 내용이 같나서므로 ③ 실질적으로 X에게 이면제출가치 부여한 사정이 있다면
- ④ 소용에서 새로운 거절이유를 주장한 것이어서 통지된 주장을 부정한다.

## II. 실용(3)

### 1. 심판취소법 90. 취지 - 法 제 186조

재판관을 권리 보장을 위해 위법한 심판의 취소를 구하는 제도이다.





2. 심판치결등 원고적격 - 法 제 186조 2항

심판의 당사자, 참가인 또는 참가신청했으나 거부된 자만이 제기할 수 있다.

3. 사안

① 출원 후 승계는 출원인변경신고는 효력발생요건이므로 (法 제 38조 4항). 즉 Z에게 X에 관한 권리를 양도한 것은 무효이다.

② 따라서, Z은 출원 X. 발명자의 권리자라고 할 수 있다. ③ Z은 심판의 당사자가 아니며, 참가인. 참가신청했으나 거부된 자 또한 아니다. ④ 따라서 Z은 심판치결등 원고적격 주체이다.

4. 결론

Z은 원고적격 없이 심판치결등 당사자로서 무적합하다.

## [문제 3]

I. 실문(1)1. 주이 甲특허 권리 침해 여부

주인 Z의 형상용 패드를 이용하여 A+M+C에 구성 B의 동일한 구조나 기능 갖는 부분이 형상용을 바. 이는 주이 특허발명은 그대로 포함하고 일체성이 유지되므로 직접 침해에 해당한다.



## 2. Z이 甲특허 직접침해 여부

Z은 A + ~~C + H~~를 생산한 바, 구성 B가 결여되므로 직접침해가 성립하지 않는다.

## 3. Z이 甲특허 간접침해 여부

## (1) 간접침해 의미, 취지 - 법 제 127조

특허권은 무체재산권으로서 침해 행위가 용이하지 않으며, 직접침해 개연성이 높은 명정 행위를 침해로 간주한다.

## (2) 물건발명의 경우 - 법 제 127조 2

물건의 생산에만 사용하는 물건을 법으로 실시하여야 한다.

## (가) 생산의 의미 취지

① 구성 일부를 결여한 물건을 실시하였더라도 이를 간접침해로 규율하더라도 특허권 효력이 부당하게 팽창되지 아니한다고 보는 것이 간접침해 취지

이므로 ② 특허발명 구성 일부를 결여한 물건을 이용하여 구성 전부를 갖춘 물건을 만들어내는 모든 행위가 간접침해의 생산이며, ③ 용역 생산에 포함되지 않는다.

(4) 타용도가 있는 <sup>기술</sup> ~~발명~~ 제 171조

타용도가 있다고 하기 위해서는 사회통념상 승인될 수 있는 경제적, 실용적 용도가 있어야 하고, 일시적인 실시 가능성 내지 이론적인 가능성만으로는 타용도가 있다고 할 수 없다.

(5) 특정 구매자 사용 취지에

특정 구매자가 <sup>전용</sup> 목적을 사용하여 가정에서 특허발명  
구성이 어려워진다면, 다른 목적을 가진다고 한다.

(6) 사안

1) 공용성

Z가 R에게 공용한 A+C+M은 브레이크인 등. 컨디션  
공성을 통하여 소형유동체인 (B)과 동일한 기타 기능  
있는 종류의 공 구성이 생산리므로, 공용성이 충족된다.

2) 전용성

이와 같은 R의 공정에 의하여 종류의 공이 반드시 형성  
되므로, 다른 이를 사용가능성만으로는 타용도가 있다고  
한 수 없다. 따라서 전용성이 충족된다.

3) 종합

A+C+M은 甲 특허의 전용이므로 Z는 甲 특허를 간접  
침해하였고. M이라는 가동단에 의하여 우수한 작용 효과가  
있다고 하더라도 간접침해, 상위에 어떤 영향이 있다

4. 결론

① R은 甲 특허를 직접침해, ② Z는 甲 특허를 간접  
침해하는 바, 甲의 권리는 타당하다.



## II. 생문(2)

1. 戊이 甲특허침해 여부

戊은 제 3국에서 실시하는 바, 독자적인 원천상 침해가 아니다.

2. 丁이 甲특허 직접침해 여부

## (1) 반제품 수출 범위 제1항

① 국내에서 생산되었거나 그 대부분이 생산단계는 거쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고. ② 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공, 조립이 예정되어 있고 ③ 이와 같은 가공, 조립이 극히 사소한거나 간단하여 반제품의 생산안으로 특허발명이 유기적으로 결합한 일체로서의 효과를 발휘한다면 국내에서 특허발명이 생산된 것으로 보아야 한다.

## (2) 자만

① 국내에서 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고 ② 이것이 제 3국의 戊에게 수출되어 가공, 조립이 되었다. ③ 그 가공, 조립이 극히 사소한거나 간단하면 국내 생산이므로 직접침해이다. 직접침해가 아니라면 간접침해 간주한다.

3. 丁이 甲특허 간접침해 여부

## (1) 제1항

특지국의 원상, 간접침해 한계를 고려하면 제 12항 생산은 국내 생산이므로, 이러한 생산이 외국에서 외국에서 경우에는 간접침해가 성립하지 않는다.





## (2) 사안

국내 생산 강자가 인 지어 직접침해가 아닌 경우, 국내 생산  
아니므로, 간접침해도 성립하지 않는다.

## 4. 甲 주장 양부

① 戊는 침해 아니므로 甲 주장 부당하다.

② 丁은 모정 피권 하 직접침해이고, 직접침해가 아니라면  
간접침해도 아니다, 적정침해인 경우만 타당하다.

## Ⅲ. 설문(3)

## 1. 논지

Y는 통상실사범자 X<sup>에게</sup>로부터 반도체 웨이퍼 연미용 패드의  
전용품을 대형유동채널(A)을 제작하여 납품하는 바, 간접  
침해가 성립하는 지 문제된다.

## 2. 간접침해 여부

## (1) 간접침해 요건 여부

Y는 甲 특허의 전용품인 대형유동채널 A를 제작, 납품  
한 바 형식적으로는 요건을 모두 갖추었다.

## (2) 간접침해 관계 유무

설문과 유사한 사안에서, 통상실사범자에게 전용품을  
납품하는 행위를 간접침해라고 하면 ①실사범이 부당하게  
제한되고, 특허권 효력이 부당하게 확장된다. ② 또한  
특허권자에게도 실시계약 체결시 통상실사범에게 전용품을

납품받아 실시할 것까지 예상하여 실시를 책정하는 등 이익을 향유할 수 있는바, 특허권자의 이익이 새롭게 침해된다고 볼 수도 없으므로, 간접침해가 아니나 한다.

(가) 권리

형식적으로는 간접침해 요건을 갖춘 것으로 보이더라도, 제각각하여 납품받은 자가 통상 실시권자이므로 직접침해 개연성이 낮은바, 특허가 타당하다.

(나) 자판

특허권자 A를 X가 실시권 계약시, X가 (3부) A를 납품받아 사용할 것을 예상하여 실시료를 책정할 수 있었으므로, 특허의 이익이 침해된다고 볼 수 없다는 사실은 부당한 계약, 특허권 부당 행사를 인정할 때 간접침해가 성립하지 않는다.

3. 특허 Y에게 할 수 있는 권리

① 간접침해로 성립하지 않는다 바, 침해금지청구 등의 민. 형사 조치는 불가능하다.

② 실시권 설정 등을 인정할 수 있다.

[문제 4]

I. 실문(1)

1. 선택발명 개념

공지된 상위개념에 속하는 하위개념으로 구성된 발명이다.





## 2. 선택발명이 진보성 인정받기 위한 요건 ~~4개~~

### (1) ~~특수한~~ 진보성 판단

진보성 판단은 구성의 관관성을 기준으로 판단한다.

### (2) 선택발명 다량까지

선택발명으로 다량까지 구성의 관관성 기준으로 판단한다.

### (3) 선택발명 구성의 관관성

공지된 상위개념에 포함된 하위개념의 수, 구체적인 하위개념을 선택할 당시 동기 유무, 구체적인 실시례의 구조적 유사성 등을 고려하여 판단한다.

### (4) 효과 고려

효과가 현저하다면 구성의 관관성을 추측하는 유력한 자료가 되고, 구성의 관관성이 불분명한 경우 효과가 현저하다면 진보성이 부정되지 않는다.

### (5) 효과 판단의 중심

명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식할 수 있는 효과를 중심으로 판단한다.

## II. 실용 (2-1)

甲출원이 선행원인 경우, Z이  $A+B+C$ 를 실시하면 <sup>공인된</sup> ~~결과~~가 성립한다.

## II-2. 실용 (2-2)

① 甲이  $A+B+C$ 를 실시하는 경우에는 침해가 아니고.

② 甲이  $A+B+C$ 를 실시하는 경우, 침해이다.

## II-3. 설문 (2)-3).

1. 특 제 98조 의미. 취지

특허출원일 전에 출원된 특허권과 저촉되는 상 선출원 특허권자 동의없이 실시할 수 없다. 저촉관계에 관한 규정이다.

## 2. 사안

甲과 乙은 동일자 출원이므로 특 제 98조가 적용되지 않아 甲과 乙 모두 자유롭게 자기의 발명을 실시할 수 있다. 따라서 서로 간 특허권을 침해하지 않는다.

## II. 설문(3)

1. 권리를 관련

(1) 의미. 취지. 근거

특허발명과 실시발명의 범위가 중복한 경우 본인발명에 독한다고 볼 수 없으므로, 한때관계에 의하여 특허권이 쉽게 무력화되는 것을 방지 위하여 제1제3서 규정되었다.

## (2) 요건

① 과제해결원리 동일성. ② 작용효과의 실질적 동일성. ③ 구성 발명의 지명성. ④ 의식적 제1기성이 아님 것. ⑤ 자유기술이 아님 것이 요된다.

2. 과제해결원리 비동일 주장

(1) 과제해결원리 파악방법 제1서

발명의 명세서 기재와 출원시 기술상식을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때, 특정한 해결단이 기재하고 있는 기술상

※ 추가작성의 경우 [ ]에 "계속"이라고 기재하시기 바랍니다. [ ]



의 해석을 실질적으로 합리 평가하여야 한다.

2) 사실

특허법상 X의 과제해결능력은 ~~주요한 C가 아닌 A, B에 관한~~  
주요한 M으로 변경된 것이 충분한 과제해결능력이 아니라는  
주장한다.

가. 작용효과가 실질적으로 동일하지 않은 주장

주요한 M의 변경으로 본질적인 작용효과 면에서 현저한 이차적  
차이가 있음을 주장한다.

## 수험생 여러분의 합격을 기원합니다!

4. 주요한 변경을 포함하지 않은 주장

주요한 C에서 M으로의 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게  
생각해낼 수 있는 정도가 아니라고 주장한다.

5. 의사적 제의 주장

특허법상의 주요한 변경과 그 드러난 사항은 종합하여 특히 주요한 변경  
원리변동으로부터 제의하거나 유사한 유사점이 있다고 주장한다.

6.  $A+B+M$ 이 자유기술임을 주장

자원이 존재하고 있는  $A+B+M$ 이 통상의 기술자가 공지가술로부터  
쉽게 실시할 수 있는 자유기술임을 주장한다.

7. 기타 권리

특수한 권리변동이나 이익, 리스크 등을 고려할 수 있다

※ 여기에 기재한 사항은 채점하지 않으나, 분리하거나 훼손하면 안됩니다.

※ 채점기준 및 모범답안은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」

제9조제1항제5호에 의거 공개하지 않습니다.

꼭자, 가독성 높아요!!



윌비스 변리사학원

1544-3383

patent.willbes.net