

	[문제 1] 특허법은 이하 '法'이라 한다.
I. 설문(1)	
	권리범위확인심판은 침해소송과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 구속력을 미치는 것도 아니지만, 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다.
II. 설문(2)	
1. 설문 (2)- 1) 권리범위확인심판에서 특허권 소진 주장 가부	
(1) 권리소진의 의의 및 판단 가부	
	정당권원 가진 자에 의해서 적법하게 판매된 특허품에 대해서는 특허침해를 주장할 수 없다. 판례는 설령 특허권이 소진되었다 하더라도 그와 같은 사정은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론, 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다고 하였다.
(2) 사안	
	판례에 따르면, 권리범위확인심판에서 권리소진 여부를 판단할 수 없으므로, 甲의 특허권이 소진되었다는 이유로 乙이 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 것은 타당하지 않다.
2. 설문 (2)-2) 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 주장 가부	
(1) 특허결정의 공정력 및 진보성 심리 가부	

	특허법은 무효심판절차를 규정하므로, 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. 판례는 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다고 하였다.
(2) 사안	
	판례에 따르면, 권리범위확인심판에서 특허발명이 무효임을 전제로 특허발명의 진보성 여부를 판단할 수 없는바, 甲의 특허가 진보성 없음을 이유로 乙이 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 것은 타당하지 않다.
3. 설문 (2)-3) 권리범위확인심판에서 균등범위 판단 가부	
(1) 권리범위확인심판에서의 균등범위 판단	
	판례는 확인대상 발명에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 확인대상 발명과 특허발명 간 과제 해결원리가 동일하고, 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 상기 변경이 통상의 기술자에게 용이한 경우 확인대상 발명은 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다고 하였다.
(2) 사안	
	乙의 발명 X'가 특허발명 X의 구성요소 중 일부를 변경한 경우라도, 판례에 따르면, 甲은 과제 해결원리가 동일하고, 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 상기 변경이 통상의 기술자에게 용이함을 입증하여 권리범위확인심판을 청구할 수 있다. 따라서, 甲의 적극적 권리범위확인심판은 타당하다.

4. 설문 (2)~(4) 실시예정 확인대상발명으로 권리범위확인심판 청구 거부
(1) 소극적 권리범위 확인심판의 심판대상 및 다툼이 없는 경우
판례는 소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다고 하였다. 단, 실시예정인 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 심판청구의 이익이 없다고 하였다.
(2) 사안
판례에 따르면, 원칙적으로 乙은 장래 실시할 수 있음을 이유로 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 것은 타당하나, 실시 예정 발명에 대해 甲과 다툼이 없는 경우라면 타당하지 않다.
III. 설문(3)
특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지는 데(法 제97조), 제조방법이 기재된 물건 청구항의 경우 청구항에 기재된 대로 '방법'을 통하여 얻은 물건으로 한정할 경우 권리범위가 좁아지는바 그 판단이 문제된다. 甲의 발명 X는 제조방법이 기재된 물건발명으로서, 판례는 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다고 하였다. 따라서, 乙의 실시발명 X'가 甲의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하기 위해선, 제조방법에 따라 구조나 성질이 변경되는지를 살펴 물건발명 자체로서 특허발명과 확인대상발명을 대비하여야 한다.

IV. 설문(4)
1. 문제의 소재
특허침해소송 계속 중 청구된 특허무효심판의 심결과 관련하여 특허권자 甲의 조치가 문제된다.
2. 乙의 특허무효심판의 심결과 관련한 甲의 조치
(1) 무효사유 부정
甲은 乙이 주장하는 무효사유에 대해 무효사유를 부정하며 각각심결을 도모할 수 있다.
(2) 정정청구(法 제133조의2)
특허권자 방어권 보장을 위해 무효심판 내에서 특허발명의 보충 및 정정을 구할 수 있다. 甲은 명세서 등에 기재된 사항의 범위 및 (法 제136조3항)에서 청구범위 실질적 확장 및 변경 금지가 아닌 한도 (法 제136조4항) 내에서 청구범위를 정정하여 무효사유를 해소할 수 있다. 단, 실시권자의 이익을 보호하기 위해 특허권자는 실시권자의 동의를 얻지 아니하면 정정청구를 할 수 없다.(法 제136조8항 준용) 따라서, 甲은 乙의 무효심판에 대응하여 丙의 동의를 얻어 정정청구를 통해 무효사유를 해소할 수 있다.
(3) 심결취소소송 (法제186조)
乙의 특허무효심판의 인용심결에 대응하여 甲은 乙을 피고로 하여 심결등본을 송달받은 날로 30일 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다. 판례는 당사자제 심판의 심결취소소송에서 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 소송단계에서 주장·입증할 수 있다고 한다. 따라서, 甲은 심판 단계에서 주장하지 않았던 주장을 통해 무효사유를 해소

할 수 있다.
(4) 정정심판(法제136조)
무효심판 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 甲은 특허법원에서 변론이 종결된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다. 甲은 인용심결에 대한 심결취소소송 계속 중 정정심판을 청구하여, 무효사유를 해소할 수 있다. 단, 이 경우 특허권자는 실시권자의 동의를 얻지 아니하면 정정청구를 할 수 없으므로, (法 제136조8항) 甲은 丙의 동의를 얻어야 한다.
3. 독점적 통상실시권자 丙에 대한 조치
(1) 참가 요구 (法 제155조3항)
통상실시권자는 심판의 결과에 대하여 이해관계를 가진 자에 해당하므로, 심리 종결될 때까지 당사자를 보조하기 위해 심판에 참가할 수 있다. 丙은 독점적 통상실시권을 설정받은 점에 비추어 볼 때, 무효심판에 있어서 이해관계가 존재하는 것으로 판단된다. 따라서, 甲은 丙에게 무효심판에 참가하여 특허권자 甲을 보조할 것을 요청할 수 있다.
(2) 특허가 무효로 된 경우 실시료 반환 여부
판례는 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 있는 등의 특별한 사정 없는 한, 실시료에 대해 부당이득으로 반환할 의무가 없다고 하였다. 판례에 따르면, 통상실시권자 丙은 X가 무효가 되더라도, 기지급한 실시료에 대해 반환을 요구할 수는 없으므로, 甲은 丙에게 실시료의 반환을 할 필요가 없다.
4. 기타 조치
(1) 정정의 재항변

무효심판의 심결 확정 여부와 관계없이, 乙이 甲의 침해소송에 대한 항변으로서 권리남용의 항변을 하는 경우, 甲은 정정을 통해 무효사유가 해소되었다는 정정의 재항변을 할 수 있다.
(2) 소송중지신청(法제164조 2항)
법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있으므로, 甲은 무효심결 확정 전까지 침해소송을 중지할 것을 요청할 수 있다.
5. 결론
甲은 조치로서, 무효사유 부정, 정정 청구, 심결취소소송, 정정 심판, 독점적 통상실시권자에 대한 조치 및 기타 조치 등을 취할 수 있으며, 이외에도 화해, 조정, 중재 등의 특허법 외의 조치를 취할 수도 있다.
[문제 2]
I. 설문(1)
1. 문제의 소재
원출원 시에 공지예외주장을 하지 않았더라도 보정기간 내 또는 분할출원 시에 공지예외주장을 할 수 있는지 문제된다.
2. 甲이 보정기간 내에 보정을 통해 공지예외주장을 할 수 있는지 여부
(1) 공지예외주장 의의, 요건 및 절차 (法제30조)
i) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 출원 전에 공지가 된 경우, 공지일로부터 12개월 이내에 출원하면서 공지예외주장을 하면, 신규성 등의 판단에 있어서 그 출원발명은 공지되지 않은 것으로 본다.
ii) 출원서에 그 취지를 기재하여 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. 단,

	보정할 수 있는 기간에 취지 또는 증명할 수 있는 서류를 보완할 수 있다.
(2) 사안	
	甲은 2022.2.10. 발명 A를 학위논문을 통해 발표하였으므로, 이는 의사에 의한 공지에 해당하며, 공지일로부터 12개월 이내인 2022.7.22.에 출원하였다. 또한, 출원시 공지예외주장을 하지는 않았으나 法30조 3항에 따르면, 보정할 수 있는 기간에 공지예외주장을 보완할 수 있으므로, 甲은 보정 기간 내에 보정을 통해 신규성 위반의 거절이유를 극복할 수 있다.
3. 甲이 분할출원 시 공지예외 주장을 할 수 있는지 여부	
(1) 분할출원시 공지예외 주장 가부	
	판례는 공지예외 및 분할출원 관련 규정의 문언과 내용, 각 제도의 취지 등에 비추어 보면, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적절한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다고 하였다.
(2) 사안	
	甲은 원출원에 공지예외주장을 하지 않고, 분할출원을 하면서 2022.2.10. 발표한 학위논문에 대해 공지예외주장을 하였더라도, 원출원은 12개월 이내이므로 판례에 따르면 공지예외주장의 효과를 인정받을 수 있다.
4. 결론	
	甲은 보정기간 내에 보정을 하거나 분할출원을 통해 거절이유를 극복할 수 있으므로, 甲의 주장은 타당하다.
II. 설문 (2)	

1. 문제의 소재	
	심사 및 심판단계와 심결취소소송 단계에서 진보성 판단의 기준이 되는 선행발명이 변경된 경우 새로운 거절이유라고 할 수 있는지 문제된다.
2. 특허청의 주장이 타당한지 여부	
(1) 심결취소소송에서의 심리범위	
	판례는 특허청장은 의견제출통지 규정이 강행규정임을 이유로 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 한다.
(2) 진보성 판단에 있어서 선행발명이 달라지는 경우	
	판례는 심결취소소송에서 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우, 이는 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유에 해당한다고 하였다.
(3) 사안	
	심사 및 심판단계에서는 선행발명 Y를 기초로 진보성이 없다고 판단하였으므로, 주선행문헌이 선행발명 Y인 반면, 소송단계에서 선행발명 Z를 기초로 진보성이 없다고 판단하였으므로, 주선행문헌이 선행발명 Z이다. 판례에 따르면, 이는 주요한 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유에 해당한다. 甲이 Z와 관련한 의견서제출기회 부여받았다는 등의 특별한 사정도 없으므로, 특허청이 소송단계에서 비로소 새로운 거절이유를 주장한 것으로서 특허청의 주장은 타당하지 않다.
3. 결론	
	특허청의 주장은 타당하지 않다.

III. 설문(3)	
1. 乙에게 심결취소소송의 당사자적격이 있는지 여부	
(1) 당사자 적격 (法 제186조2항) 및 특허출원인변경신고 (法제38조4항)	
특허심판원의 심결에 대한 취소의 소는 당사자 등이 제기할 수 있다. 단, 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다.	
(2) 심결취소소송을 제기한 후 특허출원인변경신고한 경우	
판례는 특정승계인은 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 그 양수의 효력이 발생하지 않아서 심결취소의 소를 제기할 수 있는 당사자 등에 해당하지 아니한다고 하면서, 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였으나 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후인 경우에도 마찬가지라고 하였다.	
(3) 사안	
乙은 2022.10.20. 甲으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수받았으나, 심결 등본을 송달받기까지 특허출원인변경신고를 하지 않았다. 따라서, 판례에 따르면 심결취소소송 제기 기준으로 乙의 특정승계는 효력이 없어서 당사자라 할 수 없다. 다만, 乙이 심결취소소송 제기할 수 있는 기간 내에 특허출원인변경신고를 한다면, 심결취소소송을 제기할 수 있을 것으로 판단된다.	
2. 결론	
심결취소소송 제기 기간 내에 乙이 특허출원인변경신고를 하는 경우 심결취소소송을 제기할 수 있다.	

[문제 3] 특허법은 이하 '法'이라 한다.	
I. 설문 (1)	
1. 문제의 소재	
乙의 실시가 간접침해에 해당하는지, 丙의 실시가 이용침해에 해당하는지 문제된다.	
2. 甲의 乙에 대한 특허권 침해주장이 타당한지 여부	
(1) 간접침해(法 제127조) 의의 및 취지	
특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 실효성을 확보하기 위해, 침해의 개연성이 높은 행위를 침해로 규정하고 있다.	
(2) 간접침해 인정요건	
i) 물건발명(法 제127조1호)의 경우 그 물건의 생산에만 사용되는 물건을 업으로서 생산·양도 등을 하는 행위를 말하며, ii) 방법발명(法 제127조2호)의 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산 등을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.	
(3) 전용품 판단 기준	
판례는 물건발명 또는 방법발명인지 여부에 관계없이, 전용품이란 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 한다고 하였다. 또한, 전용품이 특허발명보다 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있다는 점은 영향을 미치지 않는다고 하였다.	
(4) 사안	
乙의 발명(A+C+M)을 특허발명(A+B+C)과 대비하면, B가 결여되어 있고 M이 부가되어 있다는 점에서 차이가 있으나, 乙의 발명을 사용하면 특	

	허권 침해에 이를 개연성이 있으며, 필수적으로 부가되는 공정으로 인해 연마용 패드의 사용에 따라 B과 동일한 구조와 기능을 하는 줄무늬 홈이 반드시 형성되는 점을 고려할 때, 乙의 발명은 甲의 특허발명의 전용품에 해당한다. 즉, 乙의 실시는 甲의 물건발명 및 사용방법에 있어서 간접침해에 해당한다. 따라서, 甲의 乙에 대한 특허권 침해주장은 타당하다.
3. 甲의 丙에 대한 특허권 침해주장이 타당한지 여부	
(1) 이용관계(法 제98조) 및 판단기준	
	선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 판례는 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다고 한다. 또한, 균등한 발명을 이용하는 경우에도 마찬가지라고 하였다.
(2) 사안	
	丙은 乙의 발명을 사용하여 화학적, 기계적 평탄화 공정을 수행하고 있는데, B과 동일한 구조와 기능을 하는 줄무늬 홈이 반드시 형성되므로, 丙은 甲의 특허발명과 균등한 발명에 M을 부가한 발명을 실시하고 있다. M의 부가로 인해 甲 특허발명보다 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있으나, 반도체 웨이퍼 연마용 패드라는 甲의 특허발명의 목적 및 효과가 달라지지 않아 발명의 일체성이 유지되는 것으로 판단된다. 또한, 丙의 고의 여부는 침해 여부에 영향을 미치지 않는다. 따라서, 丙은 甲의 특허발명을 실시할

	뿐만 아니라 그 사용 방법 역시 실시하고 있으므로, 甲의 丙에 대한 특허권 침해주장은 타당하다.
4. 결론	
	甲의 乙 및 丙에 대한 특허권 침해주장은 타당하다.
II. 설문 (2)	
1. 문제의 소재	
	丁과 戊는 물건발명에 대한 실시만 하고 있으므로, 이하 물건발명에 있어서 간접침해 여부 살핀다.
2. 戊의 실시행위가 甲 특허권 침해인지 여부	
	속지주의 원칙상 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 것이 원칙이다. 따라서, 甲의 특허권은 국내에서만 효력을 미치기 때문에, 戊가 국외에서 반제품을 이용하여 완제품을 생산하는 행위는 속지주의 원칙상 직접침해가 성립하지 않는다.
3. 丁의 실시행위가 甲 특허권 침해인지 여부	
(1) 간접침해 의의 및 요건(法 제127조)	
	물건발명(法 제127조1호)의 경우 그 물건의 생산에만 사용되는 물건을 업으로서 생산·양도 등을 하는 행위를 말한다.
(2) 완제품이 국외에서 생산되는 경우	
	판례는 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하므로, 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다고 하였다.

(3) 예외적으로 인정되는 경우
판례는 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공 등 이루어질 것이 예정되어 있으며, 이러한 가공이 극히 사소한 경우 국내에서의 실시라고 하였다.
(4) 사안
丁이 국내에서 생산하여 수출한 반제품은 모두 국외에서 戊가 완성품으로 생산하고 있어 직접침해가 성립하지 않는바, 판례에 따르면 원칙적으로 간접침해가 성립하지 아니한다. 그러나, 예외적으로 반제품 간의 결합이 어렵지 않아서 부품 전체의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있으며, 戊에게만 수출되어 극히 사소한 가공이 예정되어 있는 경우, 丁의 생산 및 수출행위는 국내에서의 생산에 해당하고 직접침해가 성립할 수 있다.
4. 결론
甲의 丁에 대한 특허권 침해주장은 타당할 여지가 있으나, 戊에 대한 특허권 침해주장은 타당하지 않다.
III. 설문(3)
1. 문제의 소재
Y는 甲 특허발명의 일부를 생산 및 양도하고 있으므로, 직접침해는 아니나, 간접침해가 되는지 문제된다.
2. Y의 실시가 甲의 특허에 대한 간접침해에 해당하는지 여부
(1) 간접침해와 직접침해와의 관계

1) 문제점
간접침해와 직접침해 간 관계를 어떻게 볼 것인지에 대해 명문 규정이 없어서 학설 대립 존재한다.
2) 학설 및 판례
직접침해와 관계없이 독립적으로 간접침해가 성립한다는 '독립설' 및 직접침해가 성립하지 않을 때에는 간접침해는 성립하지 않는다는 '종속설'이 대립하며, 판례는 사안별로 달리 판시하고 있는 것으로 판단된다.
3) 검토
생각건대, 독립설 혹은 종속설 각 학설마다 불합리한 경우가 존재하는바, 사안에 따라 개별적으로 판단함이 타당하다.
(2) 방법발명의 실시권자를 위해 제3자가 전용품을 실시하는 경우
판례는 방법발명의 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우, 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 간접침해에 해당하지 않는다고 하였다.
(3) 사안
Y는 甲 특허발명의 전용품인 A를 X에게 제작 및 납품하고 있다. X는 甲의 물건발명에 대한 통상실시권을 허락받았으며, 사용방법에 대해서는 통상 실시권을 허락받은 사정이 없다. 독립설에 따르면, X가 甲의 물건발명 또는 사용방법을 실시하는지와 관계없이 Y의 제작 및 납품행위는 甲 특허권의 간접침해에 해당할 수 있다. 그러나, 종속설에 따르면, X가 甲의 물건발명에 대한 실시만 하는 경우 통상실시권이 존재하므로, Y의 실시는 간접침해가 성립하지 않으며, X가 甲의 사용방법을 실시하는 경우에는 X에게 통

	상실시권이 없으므로, Y의 실시는 간접침해에 해당할 수 있다.
3. 결론	
	간접침해도 침해로 인정되므로, 甲의 간접침해 주장이 타당한 경우, 甲은 Y에 대해 침해금지소송 및 손해배상청구 소송, 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.
[문제 4]	
I. 설문(1)	
1. 乙의 발명이 선택발명인지 여부	
(1) 선택발명 의의	선택발명이란 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다.
(2) 사안	발명 X(A+B+C)의 구성요소 중 C는 C1과 C2로 구성되어 있으며, 乙의 발명은 C의 하위개념인 C2만을 포함하여 A+B+C2로 구성된 발명을 출원하였으므로, 선택발명에 해당한다.
2. 乙의 선택발명이 진보성을 인정받기 위한 요건	
(1) 선택발명의 진보성 판단 기준	판례는 선택발명의 진보성 판단에 있어서 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따지되, 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 하였다.
(2) 사안	

	乙의 선택발명이 진보성을 인정받기 위해선 C로부터 C2를 쉽게 선택할 수 있는지의 관점에서 구성의 곤란성을 먼저 따져본 후, 심혈관 치료와 관련한 치료효과가 현저한지를 살펴보아야 한다.
II. 설문 (2)	
1. 甲의 특허출원이 선출원인 경우	판례는 선택발명에 해당하는 후행발명이 현저히 향상된 작용효과가 있어 특허발명과 다른 발명이라 하였다. 乙의 발명이 심혈관 치료 효과가 甲의 발명과 대비할 때 현저히 향상된 작용효과가 있는 경우, 판례에 따르면 甲 특허권을 침해하는 것이 아니다. 다만, 현저히 향상된 작용효과가 없는 경우, 甲 특허권을 침해할 수 있다.
3. 乙의 특허출원이 선출원인 경우	하위개념 발명 출원 후 상위개념 발명을 출원한 경우 판례 및 심사실무는 동일한 발명으로서 선출원주의(法 제36조) 위반이자, 권리범위에 속하는 것으로 본다. 乙의 발명은 甲의 발명의 하위개념에 속하는 발명이므로, 乙이 甲보다 먼저 출원하는 경우, 甲의 발명은 乙 특허의 침해에 해당한다.
4. 甲과 乙의 출원이 동일자 출원인 경우	法제98조는 이용침해와 관련하여 특허출원일 전에 출원할 것을 요하는바, 甲과 乙 출원이 동일자 출원인 경우 선출원주의 위반으로 등록이 불가함은 별론, 동일자 출원 경합시 서로에 대한 침해는 아닌 것으로 판단된다.
III. 설문(3)	
1. 문제의 소재	丙은 甲 특허의 구성요소 중 일부인 C를 M으로 변경하여 실시하고 있으

	로, 문언침해에 해당하지는 않으나 균등침해에 해당할 수 있다. 이에, 丙의 조치가 문제된다.
2. 丙의 실시가 균등침해가 아님을 주장하는 방안	
(1) 균등침해 의의 및 취지	
	특허권자 실효적 보호 위해, 판례를 통해 인정되는 법리이며, 특허발명의 권리범위가 균등한 범위까지 미칠 수 있다.
(2) 균등침해 요건	
	판례는 확인대상 발명과 특허발명 간 i) 과제 해결원리가 동일하고, ii) 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, iii) 상기 변경이 통상의 기술자에게 용이할 것을 요하며, iv) 확인대상발명이 자유실시기술이 아니어야 하고, v) 변경된 구성이 보호범위에서 의식적으로 제외되지 않아야 한다고 하였다.
(3) 과제해결원리 동일 판단기준	
	판례는 과제 해결원리가 동일한지 여부는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 발명의 설명 및 출원 당시의 공지 기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단한다고 하였다.
(4) 사안	
	丙은 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여, 甲이 주장하는 과제해결 원리에 있어서 기술사상의 핵심이 공지되어 있는지 여부를 살펴, 과제해결원리가 동일하지 않다는 점을 주장할 수 있다. 그리고, 기술사상의 핵심이 공지

	된 경우 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없으므로, C와 M의 개별적 기능이나 역할을 비교하여 균등 여부를 판단해야 한다고 주장할 수 있다. 또한, 특허발명이 자유실시기술에 해당한다는 점을 입증하거나, M이 甲의 출원 과정 중 의식적으로 제외된 사정을 입증하여 균등침해가 아님을 주장할 수 있다.
3. 특허권 침해 주장에 대한 기타 항변 검토	
	丙은 균등침해 성립과 별개로, 甲 특허에 무효사유가 있음을 입증하여 권리남용의 항변을 할 수 있다.
4. 권리범위확인심판, 무효심판 및 취소신청 청구	
	丙은 甲의 발명과 동종 범위의 심혈관 치료물질을 실시하고 있으며, 甲의 권리행사로 인해 법률상 불이익을 받는 자 이므로, 침해 소송과 별개로 丙은 甲에게 소극적 권리범위확인심판 및 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다. 따라서, 丙은 권리범위확인심판을 통해 균등침해에 해당하지 않음을 확인하거나, 무효심판 및 취소청구를 통해 甲의 특허를 소급적으로 소멸시킬 수 있다.
5. 결론	
	丙은 甲의 침해소송 내에서 항변하거나, 이외 심판 및 신청을 통해 甲의 침해소송에 대응할 수 있다.