

[총평]

지문 및 시간의 압박이 매우 컸을 것이라 예상됩니다. 최선을 다하여 문제를 풀고 답안을 작성하신 모든 수험생 여러분들에게 '경의'를 표합니다.

[난이도 : 중상상]

① 논점 자체 난이도 : EASE (하)

② 시험장 체감 난이도 : HARD (상)

* 난이도는 2단계로 나누어 판단함이 적절합니다.

논점 자체의 난이도 : 모르는 논점을 많이 물어볼수록 난이도가 높게 평가됨.

시험장 체감 난이도 : 논점 자체는 알더라도, 문제가 러프하거나 복잡하거나 문제의 길이가 길거나 물어보는 방식이 이상할수록 난이도가 높게 평가됨

이번 시험은, 논점 자체는 알더라도, 문제가 러프하며 복잡하고 문제의 길이가 매우 길고 물어보는 방식이 이상한 경우에 해당하여 난이도는 "중상상"으로 평가됩니다.

[문제별 특징]

문제 1 -> 창작 문제 (기본 법조문 문제 + 전통적인 논점[보상금청구권 등])

문제 2 -> 판례 베이스 문제 (직권심리 사건 : 2021후10725)

문제 3 -> 판례 그대로 문제 (립스틱 사건 : 2014후2184)

문제 4 -> 판례 그대로 문제 (방충망 사건 : 2016후2546)

[참고]

중간중간 '관련 논점 참고 내용'이 있는데 ('작은 어필'), 이는 '무시'해주시면 감사하겠습니다.

60회까지 변리사 2차 시험에서 문제지가 9페이지로 구성된 적이 단 한 번도 없었기 때문에, '논점 자체를 떠나 누구에게나 어려웠을 것으로 예상'되기 때문입니다.

한편, GS에서 9페이지로 구성된 문제지로 하드-트레이닝을 시켜 드렸어야 했는데, 이번 시험은 수많은 기출문제를 분석한 저도 미처 예상하지 못하였습니다(불의타).

따라서, 이번 시험은 '누구에게나 어려웠을 것으로 예상'됩니다.

박형준 드림.

[문제-1] (30점)

주식회사 甲은 2021. 5. 1. 자신의 발명을 대리인 없이 스스로 다음과 같이 특허출원하였다. [이하 '선출원'이라 한다.]

[발명의 상세한 설명]

A

[특허청구범위]

[청구항 1] A

이후 주식회사 甲은 A 발명을 개량하였고, A 발명 및 개량 발명에 대하여 주식회사 乙에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였으며(다만 우선권의 승계는 별도로 하지는 않음), 주식회사 乙은 변리사 김특허를 대리인으로 선임하였다.

변리사 김특허는 2022. 4. 1. '주식회사 乙'을 출원인으로 기재하고, 대리인 란에 자신과 자신이 선임한 복대리인 변리사 이실용을 기재하면서 위임사항 란에 "특허의 출원 및 등록에 관한 모든 절차"라고만 기재된 위임장을 각각 첨부하였고, 위 선출원을 기초로 특허법 제55조의 우선권을 주장하면서(출원시 그 취지를 기재하고 선출원을 표시하였으며, 다만 우선권주장서류는 별도로 제출하지는 않음) 다음과 같이 특허출원하였다.

[발명의 상세한 설명]

A, A+B

[특허청구범위]

[청구항 1] A

[청구항 2] A+B

주식회사 乙은 특허출원시부터, A 발명의 실시에 대하여 제3자인 주식회사 丙에게 월 2,000,000원의 로열티를 지급받고 있고, A+B 발명의 실시에 대하여 제3자인 주식회사 丁에게 월 3,000,000원의 로열티를 지급받고 있다.

한편, 주식회사 戊는 A 발명을 2022. 2. 1.부터 주식회사 乙의 허락 없이 지역사회의 발전을 위하여 비영리로 실시 중이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 주식회사 乙의 특허출원에 대하여 특허청은 2022. 6. 1.자 보정 요구서를 발송하였다. 이에 대한 구체적인 내용 및 취지를 설명하시오. (5점)

I. 설문(1)

1. 보정명령 - 法 제46조 (행대방수)

2. 대리권 범위(특별수권사항) - 法 제6조

3. 결론

국내우선권 주장 (法 제6조 제6호)

복대리인 선임 (法 제6조 제8호)

-> 특별수권사항

-> 보정 요구서의 구체적인 내용 및 취지

+@

우선권주장서류 불요(우선권증명서류 불요[조약우선권과 차이])

출원인 명의변경 불요(판례) / 권리승계사실 증명 요구 가능(시행규칙 제7조 제1항, 시행규칙 제26조 제1항, 판례 참조; 2016두58543)

우선권 승계 불요(조약우선권과 차이)

(2) 일반적으로 출원인이 특허법 제55조의 우선권을 주장하는 취지(장점)를 설명하고, 개량 발명의 예를 제시하시오. (7점)

II. 설문(2)

1. 국내우선권주장 의의 - 法 제55조

2. 일반적인 국내우선권주장 취지(장점)

- ① 내외국민 평등 및 조약우선권주장출원제도와 균형
- ② 기본발명과 개량발명을 하나의 출원으로 보호
- ③ 기본발명의 심사청구기간 및 존속기간 연장
- ④ 자기지정의 전제의 실익을 갖는 제도

3. 개량 발명의 예

- ① 구성의 부가 (외적 부가) [예 : $A \rightarrow A+B$]
- ② 구성의 변경 [예 : $A \rightarrow A'$]
- ③ 구성의 삭제 [예 : $A+B \rightarrow A$]
- ④ 내적 부가 [예 : $A \rightarrow a1$]
- ⑤ 수치한정 [예 : $A \rightarrow 1\sim10$]
- ⑥ 기타 : 용도발명, 결정형 발명 등

(3) 2024. 7. 1. 현재, 주식회사 戊에 대한 주식회사 乙의 권리 성립 요건과 권리 행사에 필요한 절차를 설명하시오. (8점)

III. 설문(3)

1. 보상금청구권 의의, 취지 - 法 제65조

2. 권리 성립 요건

(1) 실시 발명 검토

발명 A -> 청구범위에 기재된 발명

(2) 업으로서 실시 검토

“지역사회의 발전을 위하여” “비영리”로 실시 -> “업으로서” 실시

(3) 출원공개 여부 검토

2021. 5. 1.부터 1년 6개월 경과 (현재 : 2024. 7. 1.)

-> 출원공개가 이루어짐 +@ 조기공개신청 불요

(4) 고의 검토

戊가 발명 A가 출원공개된 발명임을 알고 있다는 사정 X -> 경고 필요

(5) 항변사유 검토

판단시점 검토 -> 발명 A : 2021. 5. 1, 발명 A+B : 2022. 4. 1.

2022. 2. 1.부터 발명 A 실시

-> 선사용권 예비적 지위 X -> 항변 불가

-> 출원 시부터 있던 물건 X -> 효력 제한 불인정

(6) 소결

(경고 후부터) 권리 성립 요건 충족

3. 권리 행사에 필요한 절차

(1) 심사청구 - 法 제59조

(2) 우선심사청구 - 法 제61조 제1호

(4) 만약, 주식회사 乙의 특허출원이 2022. 12. 1. 공개되었고, 이후 주식회사 乙이 자신의 발명을 전부 침해하였다는 이유로 주식회사 戊에게 2023. 1. 1. 경고장을 발송하여 주식회사 戊에게 2023. 2. 1. 송달받았으며, 이후 2023. 10. 1. 주식회사 乙의 특허출원이 등록되었다고 한다면, 다음 물음에 답하십시오. (10점)

1) 주식회사 乙이 주식회사 戊에게 특허법상 보상금 지급 청구를 할 수 있는 기한을 설명하십시오.

IV. 설문(4)-1)

1. 민법상 소멸시효 규정 준용 - 法 제65조 제5항

2. 민법상 소멸시효 규정 - 민법 제766조

3. 사안

등록 전 경고 존재

-> 단기소멸시효 적용 가능

4. 결론

보상금 지급 청구를 할 수 있는 기한

-> 2023. 10. 1. 설정등록일로부터 3년 (法 제65조 제5항 단서)

-> 2026. 10. 1.

(2) 단기소멸시효
甲은 특허권의 설정등록일로부터 3년 이내에 보상금청구권을 행사하여야 한다
(法 제65조 제5항, 민법 제766조).

< 기초GS+ : 7회차 참조 >

2) 2024. 7. 1. 현재 주식회사 乙이 특허법상 보상금 지급 청구를 하였을 경우 주식회사 戊에게 받을 수 있는 예상 금액을 설명하시오.

V. 설문(4)-2)

1. 청구가능금액 - 法 제65조 제2항

고의실시일~설정등록일 : 합리적인 실시료 상당액

2. 특허법 제128조 제5항 관련 - 구법하의 判例

현저히 불합리한 사정 부존재 -> 제3자 실시료 유추 적용

3. 검토

法 제65조 제2항 -> 실시료 : 마찬가지로

다만, 2019년 7월 9일 시행 개정법 -> 더 높게 산정함이 바람직

4. 사안

丙 : 발명 A 통상적인 실시료 - 월 2,000,000원

丁 : 발명 A+B 통상적인 실시료 - 월 3,000,000원

戊 : 발명 A 실시 -> 丙 실시료 유추 적용

丁 실시료 유추 적용 -> 현저히 불합리 (기여도 차이)

5. 결론

戊 : 8개월 실시

-> 통상적인 실시료 : 2,000,000원/월 * 8개월 = 16,000,000원

-> 합리적인 실시료 - 16,000,000원 +@

4. 제3자 실시계약 유추	
(1) 구법하의 判例	
① 특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면	
② 그 계약 내용을 유추적용 하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한,	
③ 그 실시료를 참작 하여 위 금액을 산정하여야 한다고 한바 있다.	



(2) 검토	
① 아직까지는 개정법상의 합리적인 실시료 산정에 관한 判例가 존재하지 않는다.	
② 그러나, ‘통상적인 실시료’ 나 ‘합리적인 실시료’ 나 모두 ‘실시료’ 산정에 관한 문제인바, 개정법상 ‘합리적인 실시료’ 를 산정함에 있어서도 구법하 判例의 태도를 유추 할 수 있을 것이다.	

② 법원은 제3자 실시계약 내용을 유추적용 하는 것이 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한, 丙과의 실시계약 내용을 참작 하여 합리적인 실시료를 산정할 수 있다.	
③ 다만, 침해자 乙은 정당권원 없이 실시한 것 이라는 사정을 고려할 때, 乙에 대한 실시료는 정당권원 없이 실시한 戊의 실시료보다 더 높게 산정하는 것이 합리적이다.	

3) A 발명에 대한 특허권 존속기간만료일은 언제인지 설명하시오.

VI. 설문(4)-3)

1. 특허권 존속기간 - 法 제88조 제2항

설정등록 후, 출원일로부터 20년까지

2. 발명 A의 존속기간만료일 기산점

우선일 X, 출원일 O (2022. 4. 1.)

3. 결론

존속기간만료일 -> 출원일로부터 20년 (2042. 4. 1.)

[문제-2] (20점)

甲은 다음 특허 제10-0000000호의 특허권자이다.

[특허청구범위]

[청구항 1] A, B를 포함하는 기계장치.

[청구항 2] 제1항에 있어서, C를 더 포함하는 기계장치.

[청구항 3] 제2항에 있어서, D를 더 포함하는 기계장치.

甲은 乙에게 특허권 침해로 이유로 경고장을 발송하였고, 특별한 답변이 없자 乙을 상대로 특허심판원에 청구취지 및 확인대상발명을 다음과 같이 기재하여 권리범위확인심판을 청구하였다.

[청구취지]

1. 확인대상발명은 특허 제10-0000000호 제2항의 권리범위에 속한다.
2. 심판 비용은 피청구인이 부담한다.

[확인대상발명]

A', B, C를 포함하는 기계장치.

위 심판에서 乙은 구체적인 증거를 제시하지 않으면서, 甲이 특정한 확인대상발명 중 구성 C는 자신이 실시하는 발명 C'과는 사실적 관점에서 동일성이 없다고 주장하였고 (다만 구성 C 및 C'은 균등관계라고 판단될 수는 있음), 특허심판원은 심리를 통하여 甲이 특정한 확인대상발명의 구성 중 A' 및 B는 乙이 실시하고 있다고 인정하였으나, 확인대상발명의 구성 중 C는 乙이 주장하는 C'과는 상이하다는 심증을 얻었으며, 이를 이유로 甲에게 확인대상발명에 대한 보정의 기회를 부여하였다. 그러나 甲은 특허심판원의 판단이 옳지 않다고 적극적으로 주장하면서 확인대상발명을 보정하지 않았다. 그러나 甲은 특허심판원의 판단이 옳지 않다고 적극적으로 주장하면서 확인대상발명을 보정하지 않았다.

이후 특허심판원은 甲의 심판청구를 각하하는 심결을 하였다. 이에 甲은 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다. (단, 다음 각 물음은 독립적이다)

(1) 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 기재 정도에 관하여, 다음 측면에서 각각 설명하시오. (5점)

1) 청구취지의 특정

I. 설문(1)-1)

1. 청구취지의 특정 - 判例

2. 결론

사회통념상 다른 것과 구별 가능할 정도가 요구됨.

2) 청구원인의 특정

II. 설문(1)-2)

1. 청구원인의 특정 - 判例

2. 결론

특허발명과 서로 대비 가능할 정도가 요구됨.

3) 확인의 이익

III. 설문(1)-3)

1. 확인의 이익 - 判例

2. 결론

실시발명과 사실적 관점에서 동일할 것이 요구됨.

* 사건

‘확인대상발명의 기재 정도’에 관한 문제에서, ‘확인’의 이익’을 물어보는 것은 다소 부적절하다고 판단됨. 다만, 설문 전체의 취지상 선택하여 답안을 작성하였음.

(2) 이 사건 심결취소소송에서, 특허법원은 특허심판원의 판단이 위법하다는 원고 甲의 주장을 심리하지 않으면서, 독자적으로 확인대상발명 중 구성 A'의 정의가 모호하여 사회통념상 다른 물건과 구별될 수 있을 정도로 특정되지 않다고 판단하였다. 이 경우 다음 물음에 대하여 설명하시오. (8점)

1) 다음과 같이 청구인용판결을 한 경우, 판결의 이유, 효과 및 문제점

1. 특허심판원이 ... 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송 비용은 원고가 부담한다.

2) 다음과 같이 청구기각판결을 한 경우, 판결의 이유, 효과 및 문제점

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송 비용은 원고가 부담한다.

IV. 설문(2)

1. 청구취지의 특정 심리판단 가부

(1) 무제한설 원칙 判例 + 직권심리 判例

(2) 사안

청구취지의 특정 -> 심리판단 가능

2. 선순위성 관련 判例

대법원 判例는 원심판결을 파기하면서 확인대상발명의 적법특정여부를 판단한 후에 확인의 이익을 판단해야 한다는 취지로 판시하였다.

①	확인대상발명의 설명서에 불명확한 부분이 있는 경우, 이에 관한 도면에 도시된 내용들까지 종합적으로 고려하여 확인대상발명의 적법특정여부를 판단하여야 한다.
②	따라서, 확인대상발명은 청구취지로서 적법하게 특정되었다고 볼 수 있으므로, 특허법원은 확인대상발명이 청구이유로서 적법하게 특정되어 있는지를 살핀 다음, 확인의 이익 존부를 살펴 심결의 당부를 판단하였어야 한다.

선순위성

< 실전GS B : 1회차 참조 >

3. 소설문 1)의 경우

(1) 인용판결의 이유

청구취지의 특정 흠결 간과 -> 선순위성 위반 -> 각하심결 위법 O (심결 이유 부당)

(2) 인용판결 효과

기속력(法 제189조 제3항)

(3) 문제점

소송비용 -> 패소자 부담 : 피고 부담 (행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제98조)

4. 소설문 2)의 경우

(1) 기각판결의 이유

청구취지의 특정 흠결 -> 심판 부적법 -> 각하심결 위법 X (심결 결론 정당)

(2) 기각판결 효과

심결 취소 X (상고기간 도과 시, 심결 확정)

각하심결 확정 -> 일사부재리 효력 불발생 (法 제163조 단서)

(3) 문제점

확인대상발명의 적법특정여부와 관련하여 보정 기회 박탈 염려

3.	확인대상발명의 적법특정 여부 - 직권조사사항 判例
	확인대상발명의 적법특정여부는 심판의 적법요건이므로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 <u>심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다.</u>
4.	乙의 주장 가부
	심결취소소송의 특허법원 단계에서 乙이 이 사건 심결에서 판단되지 않은 사항인 확인대상발명의 불특정을 <u>주장할 수 있다.</u>
5.	특허법원의 심리판단 가부
	특허법원이 이 사건 심결에서 판단되지 않은 사항인 확인대상발명의 불특정 여부를 직권으로 심리 · 판단한 것에는 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리를 오해하거나 확인의 이익 판단을 누락하는 등의 <u>잘못이 없다.</u>

< 실전GS B : 1회차 참조 >

* 사건

하나의 사실관계에 대해 경우의 수를 나누어 판결 이유를 작성해야 하는 문제인데, 다소 어색한 문제라고 생각됨.

(3) 이 사건 심결취소소송에서, 특허법원의 심리 범위를 특허법 제186조 제6항을 고려하여 설명하고, 만약 재판부가 확인대상발명이 적법하게 특정되었다고 판단하는 경우 본안 심리를 할 수 있는지 여부에 대하여 설명하시오. (3점)

VI. 설문(3)

1. 특허법원의 심리 범위

1) 심결전치주의 - 法 제186조 제6항

2) 判例 - 무제한설 원칙

3. 본안심리 가부

1) 각하심결 심결취소소송 判例 (2006허1513)

2) 결론

본안 심리 불가

11) 각하심결취소소송 ㉡

특허법원 判例는 심판원의 심판청구 각하심결이 부적당한 경우 법원은 판결로써 당해 심결을 취소할 수 있을 뿐이며, 그 심판청구가 적법함을 전제로 당해 심판청구가 이유가 있는지 여부를 직접 판단할 수 없다는 입장을 취한 바 있다. (2006허1513)

12) 무효심판에서 정정청구가 있었던 경우의 심리범위 문제 ㉡ < 당사자계라도 절차권 박탈이 문제되면 심리범위가 제한됨 >

대법원 判例는 심판관은 무효심판 내 정정청구가 부적당한 경우 특허권자에게 그 이유를 통지하고 의견제출기회를 주어야 하며, 의견제출통지 규정은 심판의 적정을 기하고 심판제도의 신용을 유지하기 위한 강행규정인바, 의견제출통지서에 기재된 사유와 주된 취지에 있어서 동일한 사유에 대해서 심결의 당부를 판단하는 근거로 하는 것은 허용되지만, 이와 다른 별개의 사유에 대해서 심결의 당부를 판단하는 근거로 하는 것은 위법하다고 한다. (2006후2660, 2011후934)

13) 상고심에서 새로운 증거자료 제출 가부 ㉡

대법원 判例는 무효심판청구인이 심결취소소송이 대법원 계속 중에 새로운 증거를 제출하면서 진보성 위반을 주장한 사안에서, 사실심의 변론종결 이전에 충분한 증명의 기회가 있었음에도 불구하고 제출하지 아니한 새로운 증거자료를 상고심에 이르러 뒤늦게 제출하면서 원심의 사실인정을 탓하는 데 지나지 않는 것으로, 원고가 별개의 심판절차에서 새로이 증거자료로 제출하여 이 사건 특허발명의 무효 여부를 다툼은 별론으로 하고, 법률심인 상고심에서 이를 이유로 원심의 사실인정을 다툼은 것은 허용되지 않는다고 한 바 있다. (2008후4998)

(4) 甲은 이 사건 권리범위확인심판에서 최종 패소하였고, 특허권 침해소송을 제기하려고 한다. 승소하기 위하여 활용해야 하는 특허법상 규정을 설명하시오. (4점)

VII. 설문(4)

1. 행위태양 제시의무

(1) 의의, 취지 - 法 제126조의2

(2) 사안

乙은 구체적인 증거를 제시하지 않으면서, 甲이 특정한 실시발명이 자신의 실시발명과 상이하다고 주장 -> 행위태양 제시의무 활용 가능

2. 자료제출명령

(1) 의의, 취지 - 法 제132조의2

(2) 사안

침해 증명에 필요한 경우 -> 자료제출명령 활용 가능

(4) 특허권자의 특허침해의 입증책임을 완화하기 위한 특허법상 제도에 대하여 서술하시오. (6점)

3. 자료제출명령 - 法 제132조	
	특허권자의 입증책임 완화를 위해, 법원이 당사자에게 필요한 자료의 제출을 명할 수 있는 제도이다. 원칙적으로, 영업비밀은 정당한 제출거부 사유에 해당하지만, 침해 증명에 반드시 필요한 경우 그 제출을 강제할 수 있다.
4. 행위태양제시의무 - 法 제126조의2	
	특허권자의 입증책임 완화를 위해, 실시자는 특허권자가 주장하는 구체적 행위태양을 부인하는 경우, 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다. 실시자가 자신의 구체적 행위태양이 영업비밀임을 주장하는 경우, 법원은 이를 확인하기 위한 증명자료에 대해 자료제출명령을 할 수 있다.

< 실전GS A : 5회차 참조 >

[문제-3] (30점)

I. 특허권자인 甲의 특허발명(X)는 '열 저장 팁을 구비한 디스펜서'에 관한 것이고 乙의 비교대상발명(Y)는 '튜브형 화장품 용기의 노즐팁'에 관한 것이다.

II. 乙은 甲을 상대로 X는 기재불비사유가 있고 진보성이 부정되어 무효가 되어야 한다고 주장하며 무효심판청구를 제기하였다. 위 심판절차가 진행되던 중 甲은 X의 상세한 설명 부분을 정정하는 정정청구를 다음과 같이 하였다.

"X의 특허청구범위등에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹이 기재되어 있는데, 발명의 상세한 설명에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹뿐만 아니라, 고밀도 플라스틱, 복합물 등도 포함되는 것으로 기재되어 있다. 정정청구는 열 저장 팁의 재질로서 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등을 발명의 상세한 설명에서 삭제하는 것을 내용으로 한다."

III.

1. X 중 '하우징에 결합되고, 금속 또는 세라믹을 포함하고, 제품을 표면에 인가(印加, 전원을 공급·연결하는 일)하기 위한 인가면을 구비하는 열 저장 팁'은 Y의 '튜브용기에 결합되고, 제품을 표면에 인가하기 위한 경사면을 구비하는 실리콘팁'에 대응하는데, 이들 구성은 열 저장 팁과 실리콘팁이 모두 하우징이나 튜브용기에 결합되고, 제품을 표면에 인가하기 위한 인가면을 구비하고 있다는 점에서는 동일하다. 그러나 X의 열 저장 팁은 금속 또는 세라믹을 포함하는 것임에 비하여, Y의 실리콘팁은 실리콘을 재질로 하는 것이라는 점에서 차이가 있다.

2. X는 피부에 온기 또는 냉기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있는 디스펜서를 제공하고자 하는 기술적 과제를 해결하기 위하여 열을 저장 및 전달할 수 있는 특성을 가진 금속 또는 세라믹 재질의 열 저장 팁을 그 해결수단으로 채택한 것이다. Y에는 이러한 기술적 과제 및 그 해결원리에 관한 기재나 암시가 없다.

3. Y는 입술에 립글로즈를 바를 때 손가락으로 바르는 듯한 부드러운 느낌을 느낄 수 있도록 하는 것을 기술적 과제의 하나로 삼고 있는데, Y에서 실리콘팁의 재질을 피부에 이질감을 제공하는 금속 또는 세라믹으로 변경하는 시도는 Y의 기술적 과제에 반하

는 것이거나 Y 본래의 기술적 의미를 잃게 하는 것이 되어 쉽게 생각해내기 어렵다.

4. X는 금속 또는 세라믹 재질의 열 저장 팁에 관한 구성이 나머지 구성들과 유기적으로 결합함으로써 피부에 온기 또는 냉기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있게 되는 특유한 효과를 가지게 되는데, 이러한 효과는 Y로부터 예측하기 어렵다.

(1) '특허무효심판절차'에서 특허정정을 할 수 있게 하는 취지 및 허용범위에 관하여 설명하시오. (9점)

I. 설문(1)

1. 정정청구 의의 - 法 제133조의2

2. '특허무효심판절차'에서 특허정정을 할 수 있게 하는 취지

특허권자 방어권 보장 + 심판 경제 및 모순저축 방지

3. 判例가 판시한 취지

별도의 정정심판 청구 없이 무효심판절차 내에서 정정청구 허용

4. 허용범위

(1) 시기적 요건 (+@)

(2) 객체적 요건

1) 정정심판 규정 준용

정정요건과 관련하여 정정심판 규정이 대부분 준용된다. (法 제133조의2 제4항)

2) 정정요건

① 정정형식(法 제133조의2 제1항, 法 제136조 제1항 각호),

② 신규사항추가금지(法 제133조의2 제4항, 法 제136조 제3항 준용),

③ 청구범위 실질적 확장·변경금지(法 제133조의2 제4항, 法 제136조 제4항 준용),

④ 독립특허요건(法 제133조의2 제4항, 法 제136조 제5항 준용)이 요구된다.

3) 무효사유 중복판단 배제

무효심판이 청구된 청구항은 독립특허요건 판단이 배제된다. (法 제133조의2 제6항, 法 제136조 제5항 비준용)

(1) 정정심판과는 별도로 특허의 정정제도를 두고 있는 취지를 포함하여 특허의 정정제도에 대하여 설명하시오. (10점)

< 기출GS : 6회차 참조 >

p290	
정정청구 기본목차	
단일 청구항 정정	복수 청구항 정정
1. 정정청구 - 法 제133조의2 2. 절차적 요건 (+@) +@ 청구인 적격 +@ 시기적 요건 등 3. 객체적 요건 - 준정증 (1) 정정심판 규정 준용 (2) 정정요건 - 형신실독 (3) 특허요건 준복판단 배제 +@ 정정의 형식 - 감오불	1. 정정청구 - 法 제133조의2 2. 절차적 요건 (+@) +@ 청구인 적격 +@ 시기적 요건 등 3. 객체적 요건 - 준정증 (1) 정정심판 규정 준용 (2) 정정요건 - 형신실독 (3) 특허요건 준복판단 배제 +@ 정정의 형식 - 감오불

< 기초GS+ : 중요쟁점별 기본목차 56페이지 참조 >

(2) 특허 오류 정정 범위에 포함되는 사항에 대해서 설명하시오. (5점)

II. 설문(2)

1. 기재불비 해소 정정 - 法 제136조 제1항 제2호, 제3호

2. 특허 오류 정정 범위 - 判例

3. 결론

① 오기의 정정

② 불분명한 기재의 명확화

③ 기재불비 해소

④ 모순 통일

대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결 [등록무효(특)]

구 특허법 제133조의2, 제136조 제3항의 규정 취지는 무효심판의 피청구인이 된 특허권자에게 별도의 정정심판을 청구할 필요 없이 그 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있도록 허용하되, 그 범위를 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 한도에서 특허청구범위를 감축하는 것이나 오기를 바로잡거나 기재상의 불비를 해소하여 오류를 정정하는 것 등에 제한하려는 데 있다고 할 것이다. 이러한 규정 취지에 비추어 보면, 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함된다고 해석된다.

(3) 특허청구범위와 발명의 상세한 설명과의 관계를 설명하고 위의 Ⅱ에 대해서 판단하시오. (8점)

Ⅲ. 설문(3)

1. 관련 규정

1) 청구범위 - 法 제42조 제4항 본문

보호받고자 하는 사항 기재

2) 발명의 설명 - 法 제42조 제3항

발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재

3) 보호범위 - 法 제97조

청구범위에 기재된 사항에 의해 정하여짐

2. 청구범위와 발명의 설명과의 관계 - 判例

발명의 설명에 기재된 내용의 전부 또는 일부를 청구범위에 기재하여 특허발명의 보호범위를 특정하는 것

3. 위의 Ⅱ에 대한 판단

1) 모순 여부 판단 - 判例

청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 설명에 포함되어 있다고 하여 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다.

2) 사안

특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기 어렵다.

5. 결론

甲의 정정청구는 法 제136조 제1항 각호 어디에도 해당하지 않는다.

2. 기재불비 해소 정정 관련

(1) 오류의 정정 < 法 제136조 제1항 제2호 및 제3호 관련 >

대법원 判例는 ① [실질적 확장·변경 금지 취지] 제136조 제1항, 제4항 규정 취지는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용할 수 없고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서 청구범위의 감축이나 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정을 허용하는 데 있고, ② [오류의 정정 범위] 이러한 규정 취지에 비추어 보면, 이와 같은 오류의 정정에는 청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가⁷¹⁾ 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 것 등이 포함되며, ③ [결론] 따라서 오류의 정정으로 인해 특허발명의 기재상의 불비가 해소되었다는 사정만으로 청구범위의 실질적 변경에 해당된다고 할 수 없다고 한다. (2004후3096, 2017허4938, 2008후1081)

(1-1) 발명의 설명에서 청구범위에 기재되어 있지 않은 사항을 삭제한 CASE

2016년

대법원 判例는 ① 청구범위는 발명의 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허발명의 보호범위로 특정하는 것이고, 발명의 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니므로, ② 특별한 사정이 없는 한, 청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 설명에 포함되어 있다 하여 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다고 한 바 있다. (2014후2184)

< 준특허법 제7판 : 289페이지 참조 (관련 탐텐 판례 표시 존재) >

(4) 본 사례와 관련된 진보성 유무 판단 방법에 관하여 설명하고 위의 Ⅲ에 대해서 판단하시오. (8점)

IV. 설문(4)

1. 진보성 의의, 취지 - 法 제29조 제2항

2. 위 사례와 관련된 진보성 유무 판단 방법

(1) 진보성 판단방법 - 判例

(2) 기술적 과제 관련 - 判例

선행발명의 기술적 과제에 반하하거나 기술적 의의를 상실시키는 변경은 통상에 기술자에게 쉽지 않다는 입장이다. (2010후2698, 2014후2184, 2019후12094, 2014허768 등)

3. 위의 Ⅱ에 대한 판단

설문에 제시된 사실관계 복붙 -> 진보성 인정

	(3) 기술적 과제 관련 - 判例
	선행발명의 기술적 과제에 반하거나 선행발명의 기술적 의의를 상실시키는 변경은 통상에 기술자에게 쉽지 않다는 입장이다.

< 실전GS B : 4회차 참조 >

3) 선행문헌의 기술적 과제 관련

2년 2022년 선고

대법원 判例는 ① 선행발명의 기술적 과제에 반하는 변경, ② 선행발명 본래의 기술적 의미를 잃게 하는 변경, ③ 선행발명의 기술적 의의를 상실시키는 변경은 통상에 기술자에게 쉽지 않다는 입장이다. (2010후2698, 2014후2184, 2019후12094, 2014허768 등) (58) (59) (60)

< 준특허법 제7판 : 60페이지 참조 (관련 최신 판례 존재) >

No.	013	준특허 60쪽	★★★★☆
쟁점	역교시 - 선행문헌의 기술적 과제 관련		
판결	대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 [등록무효(특)]		

가. **[진보성 판단의 1단계]** 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, **[진보성 판단의 2단계]** 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다. **[사후적 교찰금지]** 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다.

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

(1) 이 사건 제1항 발명 중 ‘하우징(A)에 결합되고, 금속 또는 세라믹을 포함하고, 제품을 표면에 인가하기 위한 인가면(B)을 구비하는 열 저장 팁(C1)’은 원심 판시 비교대상발명 1의 ‘튜브용기(A)에 결합되고, 제품을 표면에 인가하기 위한 경사면(B)’을 구비하는 실리콘팁(C2)’에 대응하는데, 이들 구성은 열 저장 팁(C1)과 실리콘팁(C2)이 모두 하우징(A)이나 튜브용기(A)에 결합되고, 제품을 표면에 인가하기 위한 인가면(B) 또는 경사면(B)을 구비하고 있다는 점에서는 동일하다. 그러나 이 사건 제1항 발명의 열 저장 팁(C1)은 금속(c1) 또는 세라믹(c2)을 포함하는 것임에 비하여, 비교대상발명 1의 실리콘팁(C2)은 실리콘(c3)을 재질로 하는 것이라는 점에서 차이가 있다.

(2) 그런데 이 사건 제1항 발명은 피부에 냉기 또는 온기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있는 디스펜서를 제공하고자 하는 기술적 과제(P1)를 해결하기 위하여 열을 저장 및 전달할 수 있는 특성을 가진 금속(c1) 또는 세라믹(c2) 재질의 열 저장 팁(C1)을 그 해결수단으로 채택한 것인데, 비교대상발명 1에는 이러한 기술적 과제 및 그 해결원리에 관한 기재나 암시가 없다. 또한, 비교대상발명 1은 입술에 립스틱 또는 립글로스를 바를 때 손가락으로 바르는 듯한 부드러운 느낌을 느낄 수 있도록 하는 것을 기술적 과제(P2)의 하나로 삼고 있는데, 비교대상발명 1에서 실리콘팁(C2)의 재질을 피부에 이질감을 제공하는 금속(c1) 또는 세라믹(c2)으로 변경하는 시도는 이러한 비교대상발명 1의 기술적 과제(P2)에 반하는 것이거나 비교대상발명 1 본래의 기술적 의미를 잃게 하는 것이 되어 쉽게 생각해내기 어렵다. 나아가 이 사건 제1항 발명은 금속 또는 세라믹 재질의 열 저장 팁(C1)에 관한 구성이 나머지 구성들(A+B)과 유기적으로 결합함으로써 피부에 냉기 또는 온기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있게 되는 특유한 효과(PP1)를 가지게 되는데, 이러한 효과는 비교대상발명 1로부터 예측하기 어렵다.

(3) 그렇다면 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 아니하는 한, 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 이 사건 제1항 발명의 열 저장 팁(C1)을 쉽게 도출할 수 없다고 할 것인데, 그러한 사후적 판단은 앞에서 본 것처럼 허용되지 아니하므로, 결국 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

< 판례집 제3판 : 30페이지 참조 >

[문제-4] (20점)

甲은 乙을 상대로 '롤방충망의 록킹구조'에 관하여 다음 표와 같은 내용으로 소극적권리범위확인심판을 청구하였다.

	확인대상발명	특허발명	공지기술
공통점	구 성 요 소 1 (프 레 임), 구성요소3(스프링), 구성요소4(걸림부)	구성요소1(프레임), 구성요소3(스프링), 구성요소4(걸림부)	
세부작동 및 구조 (구 성 요 소 2)	버튼부재가 고정판의 버튼삽입홈에 힌지(hinge, 경첩)축을 중심으로 '회전' 가능하게 장착	슬라이더가 지지부재의 이동공에 슬라이딩 가능하게 장착되어 전후 방향으로 이동	
명세서		<ul style="list-style-type: none"> - 종래의 권취(捲取, 실, 코일 따위를 두루마리 형태로 등글게 말거나 감는 일)식 방충망은 슬라이더의 양측을 고정부가 지지하고 있기 때문에 장시간 사용 시 방충망을 잡아당기는 권취 수단의 힘에 의해 슬라이더의 주심부가 상방향으로 휘어지게 변형되어 걸림돌기가 걸림턱에 잘 결합되지 않게 되는 문제점이 있다. - 슬라이더가 슬라이딩 도어의 슬라이딩 방향, 즉 상 	

		<p>하 방향에 대한 수직 방향인 전후 방향으로 이동하여 후방향으로 절곡된 걸림부와 결합되어 방충망을 고정시킬 수 있게 됨으로써, 비교적 간단한 구조를 이용하여 슬라이딩되어 인출되는 방충망을 견고하게 고정시킬 수 있고, 또한 용이하게 분리시킬 수 있다.</p> <p>- 가이드 돌기가 형성된 슬라이더와 이를 둘러싸고 있는 가이드홈, 스프링 등의 작동방식 등을 구체적으로 기재하고 있다.</p>	
개시사항			<p>- 손잡이를 하강시키면 고정구의 고정축이 고정프레임이 형성된 걸림턱에 걸리면서 잠금되고, 고정구를 당기면 그 잠금을 해제하는 회전당김식 잠금장치를 구비한 권취식 방충망</p> <p>- '록(lock) 바 하우징 내부에서 축을 중심으로 움직이며 판 스프링으로 탄성적으로 지지되는 록 바가 결합되고, 록 바에</p>

			형성된 록 리브(lock rib)가 가이드 프레임의 양측에 설치된 걸림턱에 걸리면서 잠금되며, 사용자가 푸쉬 버튼을 눌러 잠금을 해제하는' 회전누름식 방충망
과제해결 원리	버튼부재의 힌지(hinge, 경첩)축을 이용한 회전 누름식 잠금 장치	슬라이더를 전후 방향으로 작동시키는 방식으로 걸림을 해제하여 간단한 구조의 롤방충망 잠금장치를 구현	

(1) 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 기준에 대하여 설명하시오. (9점)

I. 설문(1)

1. 특허발명의 보호범위 - 法 제97조

2. 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 기준

(1) 구성요소 완비의 원칙 - 判例

1) 의의, 취지, 근거

① 실시발명이 특허발명의 구성요소 전부를 포함하고 있는 경우 보호범위에 속한다고 보는 원칙이다. ② 주변한정주의 기초 하에서, 제3자 예측가능성을 위해, 法 제97조에 근거하여, 判例로서 확립된 법리이다.

2) 요건 - 判例

특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 실시발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

(2) 균등론 - 判例

1) 의의, 취지, 근거

① 특허발명의 구성과 실시발명의 변경된 구성이 균등한 경우 보호범위에 속한다고 보는 이론이다.

② 특허권이 아무런 지적 창작을 가하지 않은 자의 회피설계에 의해 쉽게 무력화되는 것을 방지하기 위해 判例로서 확립된 법리이다.

2) 判例가 판시한 취지

대법원 判例는 특허의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐에도(특허법 제97조) 위와 같이 청구범위의 구성요소와 침해대상제품 등의 대응구성이 문언적으로 동일하지는 않더라도 서로 균등한 관계에 있는 것으로 평가되는 경우 이를 보호범위에 속하는 것으로 보아 침해를 인정하는 것은, 출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마련인데 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 방치하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이라 한 바 있다.

3) 요건 - 判例

실시발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 i) 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, ii) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, iii) 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, iv) 특별한 사정이 없는 한 실시발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

3. 사안

(1) 특허발명과 확인대상발명의 공통점

구성요소 1, 3 및 4

(2) 차이점

구성요소 2 상이

4. 결론

문언침해 부정 → 균등침해 검토 필요 → 설문(2)에서 후술

대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 [권리범위확인(특)]

가. 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결 원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

(2) 과제해결원리가 동일한지를 판단하는 방법에 관하여 설명하시오. (8점)

II. 설문(2)

1. 특허발명의 과제해결원리 파악방법 - 判例

① 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, ② 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

2. 관련 공지기술 존재 시 - 判例

(1) 공지기술 참작을 통한 특허발명의 객관적 실질적 가치에 합당한 보호

1) 균등 판단 시 과제해결원리 고려 이유

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 실시발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제해결원리를 고려하는 것이다.

2) 과제해결원리 파악 시 공지기술 참작 이유

특허발명의 과제해결원리를 파악할 때 발명의 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이라 하였다.

(2) 공지기술 참작을 통한 과제해결원리의 폭 결정 및 유의점

1) 공지기술 참작을 통한 과제해결원리의 폭 결정

이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다.

2) 기술사상의 핵심이 공지된 경우 유의점

다만, (i) 발명의 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안

되며, (ii) 이는 발명의 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

3. 사안

특허발명의 명세서 기재내용 및 공지기술 개시사항을 참작하여 과제해결원리가 동일한지 판단하여야 한다.

대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 [권리범위확인(특)]

확인대상 발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조). 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 등 참조).

(3) 위의 사안에 대하여 판단하시오. (3점)

1. 과제해결원리 동일성 판단

(1) 특허발명의 과제해결원리

“슬라이더를 전후 방향으로 작동시키는 방식으로 걸림을 해제하여 간단한 구조의 롤 방충망 잠금장치를 구현”

(2) 확인대상발명의 과제해결원리

“버튼부재의 힌지(hinge, 경첩)축을 이용한 회전 누름식 잠금 장치”

(3) 소결

과제해결원리 상이

2. 결론

균등침해 부정 -> 권리범위에 속하지 않음 -> 인용심결 예상.

대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 [권리범위확인(특)]

3) 이러한 이 사건 특허발명의 명세서의 기재와 출원 당시 공지기술 등을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘슬라이더를 전후 방향으로 작동시키는 방식으로 걸림을 해제하여 간단한 구조의 롤 방충망 잠금장치를 구현’하는 데에 있다. 그런데 확인대상 발명은 버튼부재의 힌지 축을 이용한 회전 누름식 잠금장치에 관한 것으로, 이 사건 제1항 발명과 같은 과제 해결원리를 채택하지 않고 있다.

따라서 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 및 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.