

[인사]

변리사 2차 시험을 마친 수험생 여러분들에게 경의와 존경을 표합니다.

[문제별 특징]

문제 1 및 2 : "최신 이슈" 내지 "최신 판례"에 대한 문제

문제 3 : "전통적인 논점"과 "특허법원 판례" 논점으로 창작 문제

문제 4 : "전통적인 논점"과 "전합 판례" 논점으로 창작 문제

[난이도 평가]

1. 특허법 시험 치고 "시험장 체감 난이도"가 낮았을 것으로 판단됩니다. (하)

① "문제 자체의 논점"이 대부분 주지저명한 논점들이며, ② 사실관계가 지나치게 복잡하지 않아, "논점의 추출"이 용이했을 것이기 때문입니다.

2. 다만, "실제 난이도"는 "시험장 체감 난이도"보다 높다고 평가됩니다. (중)

① 논점 자체는 대부분 GS 논점으로 거의 알고 있더라도, ② 답안 작성에 신경 쓸 부분이 많이 존재하기 때문입니다.

[변별력 예상]

"동차"라도 거의 모든 논점을 알고 있을 것입니다. 다만, "답안 작성" 면에서 조금씩 어려운 면이 존재합니다. 구체적으로, 단순히 "일반론"만 바르는 형태의 답안이 아닌 "구체적인 사실관계"와 "묻는바"를 고려하여 "문제를 풀어낸 답안"을 요구하는 문제들이 존재합니다.

아시다시피 문제가 어려울수록 사후적으로 변별력이 크지 않고, 오히려 이런 해에 "진정한 실력"이 더 잘 드러납니다. 단순히 강사와 "동일 논점"을 적었더라도, "해당 논점 자체"를 적었는지 보다, "답안 작성"의 약간의 차이, 섬세함, 디테일에 있어서 "변별력"이 크게 발생할 수 있습니다.

따라서 "논점 수집가"로 공부하여 "운"에 의지하는 사람이 아니라, "기본적인 내용"이라도 "성실히 암기"하고 "문제 풀이가"로서 답안 작성 연습을 한 사람이 고득점을 받을 것으로 예측됩니다. 다들 고생 많으셨습니다.

박형준 드림.

[문제 - 1] (30점)

I. 설문 (1) - 丙의 전용실시권과 乙의 독점적 통상실시권의 비교 [10점]

1. 전용실시권 의의, 취지

2. 독점적 통상실시권 의의, 취지

3. 공통점

- (1) 특허발명을 실시할 수 있는 권리 (정당권원)
- (2) 특허권자의 제3자 실시허락 금지 의무

4. 차이점

- (1) 요건상 차이
등록의 필요성
- (2) 효과상 차이
 - ① 배타적 효력 유무
 - ② 침해금지청구 가부 (직접청구 가부 / 대위청구 가부)
 - ③ 손해배상청구 가부 (특허법상 청구 가부 / 민법상 청구 가부 : 후술)
 - ④ 침해죄 고소/고발 가부
 - ⑤ 특허권자의 특허발명 실시 가부¹⁾

1) 독점적 통상실시권 상세

강학상으로는 ① 특허권자에게 특허발명 실시금지 의무를 부과하는 완전한 독점적 통상실시권과 ② 특허권자에게 특허발명 실시금지 의무를 부과하지 않은 불완전 독점적 통상실시권으로 나뉜다. 다만, 전용실시권은 특허권자의 실시금지 의무를 전제로 한다(法 제94조 제1항 단서). 한편, 특허권자가 특허발명을 실시하는 경우 전용실시권 침해로서 민형사 조치가 가능하지만, 독점적 통상실시권자가 특허발명을 실시하는 경우 채무불이행으로 민사적 조치만 가능하다.

5. 사안 - 등록 유무에 따른 대항 가부

- ① 乙의 통상실시권이 설정등록되었다는 사정이 보이지 않아 丙에게 대항 불가
- ② 乙이 특허발명을 실시하는 경우 丙의 전용실시권 침해로 민형사 조치 가능

II. 설문(2) - 독점적 통상실시권자의 특허법상의 손해배상청구 가부 [10점]

1. 손해배상청구 - 法 제128조 제1항

2. 주체적 요건 - 특허권자 or 전용실시권자

3. 논점의 정리

法 제128조 제1항의 “주체적 요건”이 문제된다.

4. 독점적 통상실시권자의 경우

(1) 긍정할 논거

독점적 통상실시권자는 전용실시권자에 준하여, 이를 허용할 수 있다.

(2) 부정할 논거

독점적 통상실시권자는 전용실시권자에 해당하지 않으므로, 이를 허용하기 어렵다.

(3) 관련 判例 - 민법상 손해배상청구 가부 (적극)

① 독점적 통상실시권자가 누리는 경제적 이익은 결국 특허법에 의하여 보호되는 특허권자의 독점적·배타적 실시권에 기인하는 것으로서 법적으로 보호 가치 있는 이익에 해당하므로 ② 독점적 통상실시권자는 독점적 실시로 향유하는 경제적 이익을 위법하게 침해한 자에게 불법행위에 따른 손해배상청구를 구할 수 있다.

(4) 검토

독점적 통상실시권은 “채권적 권리”에 해당하며, 위 判例에 따라 “민법상의 손해배상청구”가 가능하므로, 무리하게 “특허법상의 손해배상청구”를 인정할 필요가 없다.

5. 결론

“민법상의 손해배상청구”가 가능할 뿐, “특허법상의 손해배상청구”는 불가능하다.

※ 관련 문제

실전B-7-1-3-1 : 독점적 통상실시권자 조치

(침해금지청구 가부 / 손해배상청구 가부 / 침해죄 고발 가부)

※ 설문(1)

설문(1)은 A와 B의 비교 문제이므로, A와 B의 의의, 취지 및 공통점과 차이점 목차를 통해 서술 가능

공통점은 쉽게 생각이 가능할 것으로 판단되며, 차이점은 실전 GS B의 문제를 통해 어느 정도의 답안이 작성 가능할 것으로 생각됨.

단문 문제이므로, 초안을 작성할 때 시간이 조금 들 수 있지만, 공부를 성실히 한 분들의 경우 A급 논점이므로 쉽게 답안 작성이 가능할 것으로 생각됨.

※ 설문(2)

"민법상의 손해배상청구"가 가능함에도 불구하고, 출제자는 굳이 "특허법상의 손해배상청구"에 대해 물어봤습니다.

"왜 이것이 문제되는지(法 제128조 제1항 주체적 요건)"를 적어준 후에 자신이 생각하는 "긍정할 논거"와 "부정할 논거"를 적당히 기재하여 주신 후에 "관련 判例"로서 "민법상의 손해배상청구"에 대해 써주신 후에 자신이 타당하다고 생각하는 방향으로 "검토"를 작성해주시면 됩니다. 한편, "긍정할 논거"와 "부정할 논거"가 잘 생각나지 않는 경우, 준특허법 기본서에 "독점적 통상실시권자의 직접 침해금지청구 가부"에 대한 논의를 참고하면 답안 작성이 조금 더 수월하였을 것으로 판단됩니다.

※ 참고

판례집 No. 101 "약가 인하사건 원심 특허법원 판결(☆☆☆★★)"에 "독점적 통상실시권과 전용실시권을 비교하는 내용"이 존재하는데, 이를 참고하면 설문(1)의 답안 작성이 조금 더 수월하였을 것으로 판단됩니다.

Ⅲ. 설문(3) - 직접침해 여부 [5점]

1. 물건발명 청구항의 직접침해 여부 - 소극

- (1) 구성요소완비의 원칙상 침해 여부 - 소극
- (2) 녹다운 수출 법리에 따른 침해 여부 - 소극
 - 1) 녹다운 수출 법리 - 判例
 - 2) 엄격하게 판단 - 判例
 - 3) 사안
 - ① 미완성품 국내 생산 여부 - 적극
 - ② 수출 후 해외 완성 예정 여부 - 적극
 - ③ 마지막 단계에 대한 평가

이는 "엄격하게 판단"하여야 하는데, "혼합 공정"이 단순하다는 사정이 보이지 않고, 혼합 공정에 대해 별도의 방법특허를 받을 정도라면 마지막 단계의 공정이 극히 사소하거나 간단하여 특허발명인 조성물의 작용효과를 발휘할 수 있는 상태에 이르렀다고 평가할 수 없음.

(3) 소결

직접침해 성립 불가.

2. 방법발명 청구항의 직접침해 여부 - 소극

혼합 공정이 국내에서 이루어지지 않아, 직접침해 성립 불가.

IV. 설문(4) - 간접침해 여부 [5점]

1. 간접침해 의의, 취지 - 法 제127조

2. 독립설과 종속설 (+@)

3. 물건발명 청구항의 간접침해 여부 - 소극

(1) 물건발명의 경우 - 法 제127조 제1호

(2) 반제품 수출 - 判例

1) 물건 생산의 의미

2) 생산 의미의 제한

(3) 사안

설문(3)에서 전술한 바와 같이, 특허물건의 국내 생산 간주가 불가능하므로, 간접침해 성립 불가.

4. 방법발명 청구항의 간접침해 여부 - 소극

(1) 방법발명의 경우 - 法 제127조 제2호

(2) 직접침해 가능성 검토

방법발명 사용에만 사용하는 물건을 국내에서 제조하였더라도, 이것이 해외로 전부 수출된 이상, 직접침해 가능성이 없음.

(3) 소결

간접침해 성립 불가.

※ 관련 문제

실전B-8-3 : 면역원성 조성물 사건

(직접침해 여부 / 간접침해 여부)

실전A-2-3-3 : 방법발명 전용품 수출 사건

(간접침해 여부 - 직접침해 개연성 검토)

※ 참고

실제 甲은 물건발명(특허번호 10-1298053), 방법발명(특허번호 10-1588939)에 대해 모두 특허를 받았는데, "물건발명"을 통해서만 권리를 행사하였음.

출제자는 실제 사건에서 "방법특허"의 존재를 문제에서 방법발명 청구항으로 제시한 것으로 판단됨.

※ 설문(3)

청구항이 두 개이므로, 각각 판단해주는 것이 바람직함.

다만, 최신 판례 쟁점이 "물건발명 청구항"이므로, "강약조절"이 필요함.

iii) 요건에 대한 사정이 불분명하여, 경우의 수를 나누어 판단하더라도 논리적으로 틀린 것은 아니지만, 이 경우 설문(3), (4)의 답안의 복잡도가 배점에 비해 너무 커지므로, 실제 판례의 결론과 동일하게 직접침해를 부정하는 방향으로 답안을 작성함.

※ 설문(4)

청구항이 두 개이므로, 각각 판단해주는 것이 바람직함.

설문(3)에서 직접침해를 부정하는 경우 설문(4)에서 간접침해를 부정하는 것이 타당. "물건발명 청구항"은 "직접적인 判例"가 존재하며, "방법발명 청구항"은 "직접적인 判例"가 존재하지 않기 때문에 "기존에 축적된 판례의 태도를 유추"하여 풀었음.

한편, 직접침해가 부정되므로, 독립설과 종속설 논의를 +@로 적어주는 것도 가능.

[문제 - 2] (20점)

I. 설문(1) - “특허권의 존속기간 연장등록출원제도”와 “특허청의 결정” [10점]

1. 특허권의 존속기간 연장등록출원제도

- (1) 존속기간 제도 - 法 제88조
- (2) 허가 등에 따른 존속기간 연장제도 - 法 제89조
- (3) 등록지연에 따른 존속기간 연장제도 - 法 제92조의2

2. 특허청의 결정 - 거절결정

- (1) 거절이유 - 法 제91조 제1호
- (2) 존속기간 연장 대상 - 法 제89조 제1항, 시행령 제7조
- (3) 폐길화 단백질 사건 - 判例
 - 1) 용어 해석 방법
 - 2) 약효를 나타내는 활성부분
 - 3) 결론
- (4) 사안
 - 1) 약효 : 재발성 다발성 경화증의 치료
 - 2) 그 약효를 나타내는 활성부분 : 인터페론베타-1a
 - 3) 그 활성부분이 새로운 물질인지 : 소극
- (5) 결론
거절결정

II. 설문(2) - 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치는지 [10점]

1. 존속기간이 연장된 특허권의 효력 - 法 제95조

2. 관련 논의

(1) 문제점

‘허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시’의 관해 논의가 있다.

(2) 학설

제품설, 주성분설, 유효성분설, 더불어 해석설이 있다.

(3) 원심 특허법원 判例 - 실질적으로 동일한 품목

(4) 대법원 判例

1) 판단의 중심

2) 염 변경 의약품

(5) 검토

대법원 判例 타당

3. 사안

1) 염 변경 의약품 여부 - 적극

2) 효과의 실질적 동일 여부 - 적극

3) 용이 선택 가부 - 적극

4. 결론

침해

※ 관련 문제

실전B-2-2-3 : 폐길화된 단백질 사건

(시행령 제7조 해석)

기별12-4-2, 도약5-5-2 : 염 변경 의약품 사건

(특허법 제95조 해석)

※ 설문(1)

물어보는 바가 두 개이므로, 각각 서술함이 타당함.

참고로, “특허권의 존속기간 연장제도”는 본래 존속기간인 法 제88조부터 존속기간 연장제도 2가지를 기재하면 된다(“허가 등에 따른 존속기간 연장제도”, “등록지연에 따른 존속기간 연장제도”), 배점 및 최신 판례 쟁점을 고려할 때, “허가 등에 따른 존속기간 연장제도”만 적더라도 치명적이지는 않을 것으로 판단됨.

폐길화된 단백질 사건은 ‘누구나’ 알고 있지만 이를 암기하기 어렵고(싫지만), 이에 이를 견디고 열심히 암기하여 판례와 사안을 정밀히 기재하여 주신 분들이 점수가 높을 것으로 예측됩니다. 그래야지만 ‘변별력’이 생기기 때문입니다.

※ 설문(2)

존속기간이 연장된 특허권의 효력(法 제95조)에서 ‘허가 등의 대상물건에 관한 특허 발명 실시’의 해석이 문제됩니다.

염 변경 의약품 사건도 ‘누구나’ 알고 있지만 이를 암기하기 어렵고(싫지만), 이에 이를 견디고 열심히 암기하여 판례와 사안을 정밀히 기재하여 주신 분들이 점수가 높을 것으로 예측됩니다. 그래야지만 ‘변별력’이 생기기 때문입니다.

[문제 - 3] (30점)

I. 설문(1) [10점]

1. 특허청장 처분의 적법성 - 적극

- (1) 출원의 일부 취하 관련 규정 - 부존재
- (2) 보정의 시기적 요건의 엄격한 제한 - 法 제47조 제1항
- (3) 출원의 일부 취하를 보정으로 볼 수 있는지 - 적극 (判例)
- (4) 의견제출기간 도과 후 취급 - 반려 (시행규칙 제11조)
- (5) 소결

의견제출기간 도과 : 반려 처분 적법

2. 甲의 특허법상의 조치

(1) 대응 전략

뒷받침 요건 위반 여부 불분명하여, 이를 검토한 후 아래의 조치들 고려 가능

(2) 뒷받침 요건 충족 판단 시

- 1) 거절결정불복심판 청구 가능 - 法 제132조의17
- 2) 제2항이 뒷받침된다는 청구이유 작성 가능

(3) 뒷받침 요건 흠결 판단 시

- 1) 재심사 청구 가능 - 法 제67조의2
- 2) 청구항 2를 삭제하는 보정 수반

(4) 조치별 실익

- ① 거절결정불복심판과 재심사는 선택적으로 가능한 조치이다.
- ② 전자는 넓은 권리범위 확보에, 후자는 신속한 권리화에, 그 실익이 있다.

※ 관련 문제


기별6-2-2 : 거절결정 대응 조치

(거절이유가 불분명한 경우 : 거절이유가 부당 [거불심] / 거절이유가 타당 [재심사])

※ 설문(1)-1)

과거 대법원 판례(2001후1044)이자 특허법원 판례(2001허89)인데, 준특허법 기본서 거절이유 관련 출원인의 조치 파트 각주에 있는 내용이 출제됨.

판례의 논리 자체가 어려운 것은 아니지만 자주 다루어지는 내용은 아니어서, 평소 기본서를 “꼼꼼히” 본 사람들이 답안을 수월하게 작성할 수 있을 것으로 생각됨.

출원의 일부취하 문제  < 의견제출기간 내에 일부취하서 제출 → 석재보정서로 수리 / 의견제출기간이 도과되어 일부취하서 제출 → 반려 >
대법원 判例는 ① 특허법에는 출원의 일부 취하 규정이 없으며, ② 보정기간 경과 후에도 출원의 일부취하를 허용하는 것은 보정에 엄격한 시기적 제한을 두고 있는 특허법 취지에 반하므로, ③ 출원의 일부취하서가 보정과 같은 목적을 달성하고자 하는 것이라면 특허법상 보정과 마찬가지로 보아야 한다고 한다. (2001후1044)

※ 설문(1)-2)

거절결정 관련 조치는 크게 2가지임. (거불심과 재심사)

거절결정이 이유가 불분명함.

거절이유가 “부당한 경우”와 “타당한 경우”를 나누어 답안을 작성하면 될 것임.

복수의 조치가 가능할 때는 “조치 별 실익”까지 언급 가능함. (기출사례집 참조)

II. 설문(2) - 심결의 적법 여부 [6점]

1. 다른 거절이유 발견 시 - 法 제170조, 法 제63조 준용

의견제출기회 부여

2. 다른 거절이유의 판단 방법 - 判例

“주된 취지”의 부합 여부로서 판단

3. 거절결정 이유 중 일부가 유지되는 경우 - 判例

전체 청구항에 대하여 의견제출통지를 한 후, 그중 일부 청구항을 문제삼아 거절결정하는 경우는 주지가 일치된 것이라는 입장이다.

4. 사안

- (1) 주된 취지 부합 여부 - 적극
- (2) 다른 거절이유 존부 - 소극
- (3) 의견제출기회 부여의 필요성 - 소극

5. 결론



거절결정 타당 : 심결 적법

※ 관련 문제

실전B-7-2-3, 기별16-1-3, 도약8-1-3 : 주된 취지 부합 여부 판단

※ 설문(2)

특허법원 판례(2001허89)인데, 준특허법 기본서 거절결정불복심판 파트 각주에 있는 내용이 출제됨.

거절결정 이유 중 일부가 유지되는 경우   **신결심판 - 출원인재의 권리**
특허법원 **判例**는 복수의 청구항에 존재하는 거절이유로 인해 거절결정이 있었고, 그 중 일부의 청구항의 거절이유가 타당하다는 이유로 기각심결이 있었던 경우 이는 거절결정 이유에 당연히 포함되는 것으로서 심사절차에서의 거절이유통지 및 의견제출기회에서 그에 대한 의견제출이나 보정의 기회가 충분히 부여되었다 할 것이므로 의견제출기회를 새롭게 부여하지 않고 기각심결을 해도 적법하다는 취지로 판시한 바 있다. (2001허89)

특허법원 판례지만 특허법 주해에 소개될 만큼 중요 판례라 때문에 출제된 것으로 판단됨 (준특허법 기본서 베이직 컨셉 참조)

(4) 청구항이 다른 경우

1) 거절이유 변경 원칙

(지금의 당연하게) 심사관이 거절결정한 청구항과 심사관이 진보성을 부정한 청구항이 다른 경우 그 거절이유는 다른 것이므로 의견진술의 기회가 새로이 부여되어야 한다(대법원 2000. 1. 14. 선고 97후3494 판결). ...(중략)... 다만, 청구항의 번호가 변경되더라도 청구발명의 내용이 동일한 경우는 동일 발명에 대한 거절이유이다.
[정차호 교수, 특허출원 관련 새로운 통지가 필요한 새로운 거절이유, 홍익법학 제14권, 667, 655페이지]

2) 일부 거절이유 유지

전체 청구항에 대하여 의견제출통지를 한 후, 그 중 일부 청구항을 문제삼아 거절결정하는 경우는 주지가 일치된 것이다(특허법원 2001. 9. 13. 선고 2001허89 판결).
[정상조 교수, 박성수 판사 공저, 박길체 특허청 과장 집필 부분, 특허법 주해 II, 박영사, 662페이지]

* 참고

위에 제시된 판례들에 대해서는 교재 뒤의 색인을 통해 2.5.2 거절이유 관련 심사관의 조치 파트, 2.7.5 거절결정불복심판 파트, 7.8 거절결정불복심판 심결취소소송 심리범위 파트를 참조할 수도 있음.
[강사 칩]

판례의 논리 자체가 어려운 것은 아니지만 자주 다루어지는 내용은 아니어서, 평소 기본서를 “꼼꼼히” 본 사람들이 답안을 수월하게 작성할 수 있을 것으로 생각됨.

Ⅲ. 설문(3) - 乙의 조치 [14점]

1. 특허권의 공유 여부 - 적극

지분 이전 (法 제99조 제1항) : 공유

2. A사의 침해 여부

(1) A사의 실시권 존부

- 1) 甲 단독으로 A사에게 실시권 설정 가부 - 소극 (法 제99조 제4항)
- 2) A사에게 실시권 존재 여부 - 소극

(2) A사의 실시를 甲의 실시로 보아 허용할 수 있는지 여부 - 제한적 적극

- 1) 甲의 자유실시 가부 - 적극 (法 제99조 제3항)
- 2) A사를 甲과 일기관으로 볼 수 있는지 - 일기관설 (계.감.전)
- 3) 사안 - 계 O / 감.전 불분명

(3) 소결

일기관 요건 충족 여부에 따라, A사의 침해 여부가 결정됨.

3. 乙이 취할 수 있는 조치

(1) A사를 甲과 일기관으로 볼 수 있는 경우

아무런 조치 불가

(2) A사를 甲과 일기관으로 볼 수 없는 경우

- 1) A사에 대한 조치
 - ① 특허권 침해 여부 - 적극
 - ② 사전적 조치 - 서처압증권
 - ③ 민사적 조치 - 침손신부

④ 형사적 조치 - 침몰양

⑤ 기타 조치 - 실양크화보

2) 甲에 대한 조치

부존재 (제재 규정 신설 필요 [입법론])

(3) 공유물 분할청구

甲과 乙 사이에 이해관계가 대립되는 경우, 공유물 분할청구 가능 (判例)

※ 관련 문제

실전B-2-1-3 : 일기관설

기별11-1-1, 도약5-1-1: 침해일 때 조치

기별7-2-1, 도약3-2-1: 공유물 분할청구

※ 설문(3)

“특허권 공유 여부”를 검토한 후에, “공유 관련 규정”들을 통해 “A사의 침해 여부”에 기초하여 “乙이 취할 수 있는 조치”를 검토하면 됨.

공유자 중 1인이 제3자를 통해 실시하는 경우 “일기관설”이 문제됨.

변리사 제2차 시험 제45회 채점평에서 “기관대행설”이 출제되었는데, “일기관설”을 적은 사람들에게 대해 정확한 용어의 선택에 신경을 쓰라는 “채점평”이 있음.

수험생들이 기관대행의 성립요건은 대체로 잘 알고 있는 것으로 판단되나, ‘일기관’이라는 용어를 사용한 답안이 절대 다수를 차지하고 있음에 적지 않게 놀랐다. 앞으로 수험생들은 정확한 용어의 선택에도 신경을 써야 하겠다.

이에 따라 준특허법은 “일기관설”과 “기관대행설”을 구별하여 표현함.

1기관설 ✓ < 5.4. 선사용권 파트의 기관대행설과 구별 >

① 계약상, 공유자의 실질적인 지휘·감독 하에서 생산한 특허품 전부를 그 공유자에 인도하는 경우, ② 제3자의 실시행위는 공유자의 실시행위로 볼 수 있다는 견해가 있다. (일본 최고재판소 판결)

일기관 요건의 충족 여부가 불분명하므로, 이를 나누어 조치를 기재하는 경우 배점 14점을 채울 수 있음. 배점이 적지 않은 상황에서 특정 조치가 주논점이 아니므로 사민형기 내용을 다각적으로 기재하는 것이 바람직함.

한편, 공유자가 공유 관련 제한을 위반한 경우 특별한 제재 규정이 없다는 점에서 제재 규정을 신설하자는 입법론이 존재함.

한편, “공유자 사이에 이해관계가 대립하는 경우” 공유물 분할청구권에 대한 내용을 추가적으로 적어줄 수 있음.

[문제 - 4] (20점)

I. 설문(1) - 乙의 조치 [14점]

1. 乙의 특허출원에 대한 조치

(1) 공동출원 위반 여부

1) 공동발명 - 法 제33조 제2항

2) 공동출원 - 法 제44조

3) 공동발명 - 判例

① 객관적 요건 - 기사창실기

② 주관적 요건 - 발완실상협

4) 실질적 판단 - 발명자란과 무관하게 실질적 판단

5) 사안

① 甲과 丙이 발명자로 기재된 사정만으로 甲과 丙을 발명자로 단정 불가.

② 甲의 실질적 기여 여부 - 소극

③ 乙 및 丙 실질적 기여 여부 - 적극

④ 乙 및 丙의 실질적 상호협력 여부 - 적극

5) 소결

① 乙 및 丙의 특허를 받을 수 있는 권리 공유 여부 - 적극

② 공동출원 여부 - 소극

③ 法 제44조 위반 여부 - 적극

(2) 무권리자 출원 여부

1) 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 - 法 제37조 제1항

2) 공유에 따른 이전 제한 - 法 제37조 제3항

3) 사안

乙의 동의 여부 - 소극

4) 소결 - 法 제33조 제1항 본문 위반 여부 (적극)

(2) 정보제공 - 法 제63조의2

(3) 심사청구 - 法 제59조

(4) 발명자 보정 - 시행규칙 제28조 (① 甲 발명자 삭제, ② 乙 발명자 추가)

2. 乙의 A사에 대한 조치

(1) 합의 시도

法 제44조 위반임을 이유로 “명의변경” 또는 “공동출원”의 합의를 시도한다.

(2) 합의가 이루어진 경우

1) 출원인 명의변경 신청 (시행규칙 제26조)

2) 출원공개 전 - 출원취하 후 공동출원

3) 출원공개 후 - 의사에 반한 공지에외주장 공동출원 시도 (法 제30조 제1항 제2호)
정당권리자 공동출원 시도 (法 제34조)

(3) 합의가 이루어지지 않은 경우, 출원인 명의변경 청구 가부 - 적극

① 부정설 : 특허법 제99조의2와 같은 명문의 규정이 없어 불가능하다는 견해.

② 긍정설 : 특허법 제99조의2를 유추하여 가능하다는 견해.

③ 특허법원 判例 : 가능

④ 검토 : 判例가 타당

⑤ 사안 : 가능

(4) 조치 별 실익

명의변경은 간이·신속에, 공동출원은 청구범위 재설계에 실익 존재함.

(5) 기타 조치

A사에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도할 수도 있음(法 제37조 제1항).

※ 관련 문제

기별1-2-1, 도약1-2-1 : 공동발명자 판단

실전B-2-1-2 : 공유자 일부 누락 시 조치

※ 설문(1)

“공동발명자 판단”을 통해 “특허출원에 대한 조치”를 기재하고(정보제공 등), “공유자 일부 누락 시 조치”를 통해 “乙의 조치”를 기재하면 됨(출원인 명의변경 신청 등).


“공유자 일부 누락 시 조치”는 “합의 여부”에 따라 나누어 기재함이 바람직함.

배점이 크기 때문에 “발명자 보정(시행규칙 제28조)” 내용까지 적어줄 수 있음.

* 수정 내용

배점에 비해 쓸 내용이 많아 法 제33조 제1항 본문 위반을 조치에 녹여서 썼는데, 法 제44조 위반이 아닌 法 제33조 제1항'만' 위반인지에 대해 질문이 있어서, 관련 판례를 공유드리며 답안을 일부 보완하였습니다.

준특허법 기본서의 특허를 받을 수 있는 권리 파트의 각주 판례입니다.

공유자가 아닌 자의 출원 @  法 제37조 제3항

특허법원 判例는 공동발명자 중 1인에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하여 출원한 사안에서, 法 제33조 제1항 본문 위반과 동시에 공동발명자 전부가 출원인이 되지 않았음을 이유로 法 제44조 위반으로 본 바 있다. (2007하9040)

法 제37조 제3항의 문제가 있어, 나머지 공유자 동의 없이 이전받아 출원하는 경우 法 제33조 제3항 위반이면서 동시에 法 제44조 위반으로 보는 것이 정확합니다.

따라서, 法 제37조 제3항 및 法 제33조 제1항 위반에 관한 내용을 추가하였습니다.

II. 설문(2) - B사의 조치 [6점]

1. 甲의 특허권의 하자 검토 - 적극

- (1) 동일의 의미 - 判例
- (2) 소결 - 실질적 동일로 신규성 위반

2. 무효심판 청구

- (1) B사의 청구인 적격 - 적극
 - 1) 청구인 적격 제한 - 이해관계인 (法 제133조 제1항)
 - 2) 실시권자의 청구인 적격 - 判例
 - 3) 사안 - 유상의 통상실시권 : 가능
- (2) 소결
신규성 위반으로 무효심판 청구 가능

3. 취소신청

등록공고일로부터 6개월 이내라면 신규성 위반으로 취소신청 가능

※ 관련 문제

기별14-2-1, 도약6-4-1 : 실시권자의 청구인 적격

기별4-2-2, 도약1-4-2 : 실질적 동일성

※ 설문(2)

“적부에 대한 내용”으로 “실시권자의 청구인 적격” 내용을 적어준 후, “본안”에 대한 내용으로 “실질적 동일” 내용을 적어주면 됨.

* 수정 내용

취소신청이 가능한지에 대해 문의가 있어 이를 추가하였습니다. 가능합니다. 다만, 유상의 통상실시권자의 이해관계를 고려할 때, 전합판례를 통해 무효심판을 강하게 적어주는 것이 바람직합니다.

[올해 특허법 시험 문제에 대한 마지막 평가]

개인적으로 올해 특허법 시험문제의 출제가 너무 좋았다고 생각합니다. 최신 판례와 전통적으로 중요한 논점 위주로 출제되고, 중간중간 약간 당황할 만한 논점과 함께 순간 생각을 해야 정확하게 답안을 작성할 수 있는 문제가 출제되었기 때문입니다. 오히려 다른 과목보다 변별력이 높을 수 있고, 재야의 고수분들을 이를 충분히 인지하고 있을 것으로 생각합니다. 앞으로도 이러한 시험 형태가 유지되길 희망합니다.

[위로의 말]

강사의 답안과 일부 다르거나 논점을 일부 누락하였더라도 너무 상심하지는 마시길 바랍니다. '상표'와 '민소'에서 만회할 기회가 있기 때문입니다.

그리고, '현재의 시간'이 소중한입니다. 무엇보다 '답안지는 이미 내 손을 떠났습니다.' 공부를 할 분들은 공부를 하고, 실 분들은 잘 쉬길 바랍니다. 붙을 것 같다가 떨어질 것 같다가 매일 '롤러코스터'를 타겠지만, '좋은 루틴'을 만들어 이를 잘 이겨내시길 바랄게요.

[합격자 발표날 행사]

올해도 월비스에서 변리사 2차 시험 합격자 발표날에 수석, 최연소, 과목별 고득점자들을 초대할 예정입니다. 여기서 뵙길 희망합니다.

[기득 공부 생활에 대하여]

개인적으로 의지가 있으신 분들에게는 9월부터 공부를 시작하는 것을 권장드립니다. 머리가 동일하다면 시간이 중요하기 때문입니다. 매년 이렇게 안내를 드리지만 9월부터 기득 공부를 시작하는 분들이 30% 정도인 것으로 파악됩니다. 나중에 자연스럽게 알게 될 텐데 미리 알려드리면 기득 공부 시간도 정말 부족합니다.

우리 시험은 시험 당일에 최대한 많은 지식을 넣고 있어야 유리합니다. 늦게 공부를 시작할수록 이해 없이 암기해야 하는 양이 많아져, 시험 당일에 머리에 넣고 있는 내용의 양과 질이 떨어질 수밖에 없고, '시험장 컨디션'이 나빠질 수밖에 없습니다.

GS는 '학습용'이 아니라 '문제풀이 연습용'이어야 합니다. 2월 전에 암기 스퍼트를 해야 상대적으로 평온한 기득 생활이 가능합니다. 그렇지 않으면 GS에서 '기본적인 내용'도 계속 반복 학습해야 하며 실제 시험처럼 '문제 풀이 연습'이 어렵고, 복습을 할 때 이해와 암기를 계속 병행해야 하기 때문에 효율이 많이 떨어집니다.

즉, '암기가 어느 정도 이루어진 상태'에서 '답안 작성 연습'을 할 때 '시험장 컨디션'으로 '문제 풀이 연습'을 할 수 있고, 이때 '실력이 매우 빠르게 향상'됩니다.

- * 기별/도약 : 주로 전통적인 논점 연습
- * 실전GS A : 주로 선고된 지 3년이 지난 중요 판례 연습
- * 실전GS B : 주로 선고된 지 3년이 이내 중요 판례 연습

[문제 풀이와 답안 작성에 대하여]

'문제 풀이'가 정확하려면 사실관계, 묻는바, 배점을 전부 고려하여 출제의도 파악이 정확히 이루어져야 하고, 이를 위해서는 '이론적인 이해도'가 높아야 합니다. 그래야 '강약조절'과 '완급조절'이 정확할 수 있습니다.

문제 풀이가 정확하면 '답안 작성'은 당연히 잘 될 수밖에 없고, '답안 작성 스킬'은 '왕이 왕관을 쓰는 것'에 불과합니다.

'암기'는 출제자가 확인하려 하는 직접 목표는 아니지만 '자신의 이해도를 보여주기 위한 수단'이며 '빠른 답안 작성을 위해 필수적 요소'에 해당합니다. 나아가, '누구나 알고 있는 문제에서 변별력을 발생시키는 요인'이 될 수 있습니다.

[특허법 공부에 대하여]

특허법 공부 방법에 대해 고민을 하시는 분들이 많습니다. '기본서'는 크게 2가지가 중요합니다. '빠진 내용'이 없어야 하며, '중요 내용' 구별되어야 합니다. '사례집'은 '단순 논점 추출'이 아닌 '문제 풀이 단계'로 나아가야 합니다. '판례집'은 '기본서의 법리'를 정확히 이해할 수 있게 '판례 사실관계에 대한 정확한 분석'이 중요합니다. 그리고 이는 '불필요한 탐구'를 막아 줍니다. 혼자 공부하는 데 어려움이 있으시거나 '불기득'을 넘어서 '마그마 기득'이 되고 싶으신 분들이 있다면, 기본강의, 사례강의, 판례강의를 추천드립니다.

[마치며]

노력하신 만큼 좋은 결과 있으시길 희망합니다. . . !

쾌락은 현재를 즐기는 것인데 공허함을 만들어 낼 수 있으며, 공부는 미래에 대한 투자인데 고통이 수반될 수 있습니다. 이를 조화시켜 앞으로의 시간도 잘 보내시길 바랄게요!

저 또한 부족한 부분을 개선하여 더 나은 강의를 할 수 있도록 노력하겠습니다.

고민이 있으신 분은 '카톡'주세요. 가능한 범위에서 최대한 도움을 드리겠습니다.

이상입니다.)

박형준 드림.